

คำแนะนำการจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. คำขอและหลักฐานประกอบคำขอ

- 1.1 แบบพิมพ์ สป/สผ/อสป/205-ก
- 1.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวจริงหรือสำเนาที่คู่สัญญารับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา)
- 1.4 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำขอ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสัญญา (กรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคล)
- 1.5 สำเนาหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ (กรณีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ)
- 1.6 หนังสือมอบอำนาจตัวแทนสิทธิบัตร (กรณีมีการมอบอำนาจ) หากทำในต่างประเทศต้องมีคำรับรองของโนตารีพับลิค

2. รูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

- 2.1 วันที่ทำสัญญา
- 2.2 ชื่อคู่สัญญา
- 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เช่น ระบุเลขที่คำขอ เลขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (ในกรณีที่มีชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ซ้ำกัน ต้องระบุเลขที่คำขอ หรือเลขที่สิทธิบัตรควบคู่ไปด้วย)
- 2.4 ระยะเวลาการอนุญาต

ระยะเวลาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิควรอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ได้รับจดทะเบียน และไม่เกินอายุของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในกรณีที่ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไว้ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะรับจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุในสัญญา แต่ไม่ก่อนวันที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียน

กรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรที่มีระยะเวลาการอนุญาตภายหลังอนุสิทธิบัตรมีอายุครบ 6 ปี ต้องมีข้อความว่า “ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะดำเนินการขอต่ออายุอนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ก่อนวันสิ้นอายุ ตามมาตรา 65 สัตต แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตรตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงหลังจากอนุสิทธิบัตรมีอายุครบ 6 ปีนับแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตร”

2.5 รูปแบบการอนุญาต

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิรูปแบบใด เนื่องจากแต่ละรูปแบบมีขอบเขตของสิทธิแตกต่างกัน ดังนี้

1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเองไม่มีสิทธิใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ต่อไป

2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Sole Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ตัดสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะใช้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้นด้วย

3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอนุญาตให้บุคคลรายเดียวหรือหลายรายใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของตนได้ โดยที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรยังคงมีสิทธิในการใช้เอง หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้นต่อไปได้ด้วย

2.6 ค่าตอบแทน

จะระบุหรือไม่ก็ได้ แต่กรณีที่เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing Agreement) จะต้องระบุจำนวนค่าตอบแทน เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 (12) กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าอัตราค่าตอบแทนสูงเกินสมควรหรือเป็นอัตราที่ไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับสัญญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทำกับรายอื่น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนเนื่องจากติดขัดตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลระหว่างคู่สัญญา ให้ดำเนินการตามข้อ 2.8

2.7 ลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและพยาน (ถ้ามี) ในฉบับเดียวกัน

2.8 การปกปิดข้อความบางส่วนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

กรณีที่ต้องการปกปิดข้อความบางส่วนของสัญญา สามารถทำขีตทับข้อความที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยได้ แต่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอไม่เปิดเผยข้อความ ลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาต) และให้มีคำรับรองว่า “ข้อความส่วนที่ปกปิดนั้นไม่เป็นส่วนของเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542)” ทั้งนี้ สัญญาส่วนที่ไม่ได้ปกปิดต้องอ่านแล้วสามารถเข้าใจสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ และเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีความสมบูรณ์

2.9 การนำสัญญานับย่อมาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญานับอื่น สามารถนำสัญญานับย่อมายื่นประกอบการจดทะเบียนได้ แต่สัญญานับย่อต้องมีสาระสำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิครบถ้วนและบังคับบริบูรณ์ในฉบับเดียว และให้ทำหนังสือชี้แจงโดยมีคำรับรองว่า “สัญญานับเต็มที่อ้างถึงไม่มีเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542)”

2.10 กรณีสัญญามีหลายหน้าให้ระบุเลขหน้ากำกับทุกหน้าของสัญญา