

การเพิกถอนสิทธิบัตรกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎหมาย*

การเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นเรื่องสำคัญเพราะกระทบถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะในยุค New normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่มนุษย์เราต้องเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต โดยต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เรายิ่งปฏิเสธไม่ได้และต้องยอมรับว่า นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญมาก จากการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาโรค Covid-๒๐๑๙ หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในส่วนที่เป็นวัคซีนหรือยารักษาโรค Covid-๒๐๑๙ จำนวนมาก

นวัตกรรมยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การที่ระบบทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่การคุ้มครอง การบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นข้อบทที่สำคัญที่คู่เจรจาต่างก็หยิบยกเรื่องสิทธิบัตรเพื่อให้ประเทศตนเองได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า สิทธิบัตรเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตัวชี้วัดด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก ๓ แหล่งสำคัญที่มีการจัดอันดับปัจจัยด้านนวัตกรรม (Innovation) ได้แก่ ๑) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบัน International Institute for Management Development: IMD ๒) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก WEF (World Economic Forum) และ ๓) การจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรม The Global Innovation Index: GII โดยมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับ Institut Européen d'Administration des Affaires: INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ดังนั้น เพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น

สิทธิบัตรจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับผู้คนในสังคมที่พยายามแสวงหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาตอบสนองการใช้ชีวิต หรือการทำงานให้มีความสุข และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณค่าและความสำคัญของสิทธิบัตรจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของสิทธิบัตร ผู้ใช้ หรือผู้บริโภคต่างก็ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันพบว่ามีสิทธิบัตรจำนวนไม่น้อยที่ถูกเพิกถอนเพราะไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี อย่างน้อยปีละ ๒,๐๐๐ กว่าฉบับ จึงเกิดผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของสิทธิบัตรและประโยชน์โดยรวมต่อการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร สิทธิบัตรแต่ละฉบับกว่าจะรับการจดทะเบียนก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเมื่อเริ่มต้นชำระค่าธรรมเนียมก็ยิ่งมาถูกเพิกถอนสิทธิบัตรด้วยความที่ไม่ตั้งใจหรือเจตนาของเจ้าของสิทธิบัตรที่จะละทิ้งสิทธิบัตร แต่ส่วนใหญ่พบว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมักอ้างเหตุผลที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะปัญหาความไม่เข้าใจเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมว่าต้องชำระในวันเวลาใด และคำนวณระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีแต่ละปีอย่างไร หรือเกิดจากความผิดพลาดอื่นใด แต่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของเจ้าของสิทธิบัตรที่ไม่ต้องการใช้สิทธิบัตร

* บทความโดย นายธีระศักดิ์ สีนุา ผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องการตีความของถ้อยคำและทำความเข้าใจได้ยากยิ่ง อย่างไรก็ตาม กฎหมายสิทธิบัตรมีเจตนารมณ์ที่จะผ่อนปรนเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยกฎหมายกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการสิทธิบัตรใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียม หรือการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม หลังสิ้นสุดกำหนดเวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎหมาย

การเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะเหตุแห่งการไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นเหตุที่ไม่สำคัญมากนัก หากพิจารณาเปรียบเทียบกับเหตุแห่งการเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้การประดิษฐ์นั้นสามารถรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ และเห็นว่าการที่คณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ดังเช่นแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิบัตรตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการสิทธิบัตรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมได้เกือบทุกกรณีโดยให้เหตุผลว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรมีความประสงค์จะใช้สิทธิบัตร แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกิดเหตุการณ์การไม่ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำอีก ดังนั้น ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำความเข้าใจประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมการเพิกถอนสิทธิบัตรและการร้องขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมตามบทบัญญัติ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการพิจารณาของ คณะกรรมการสิทธิบัตร และแนวคำพิพากษาของศาล เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการชำระ ค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎหมายสิทธิบัตรที่ถูกต้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายและประเด็น ต่างๆ ดังนี้

๑. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี^๒

กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม รายปีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง^๓ สำหรับหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิ สถาบันการศึกษาตามประกาศ คณะกรรมการสิทธิบัตรกำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกรายการ^๔ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติผู้ใดจะชำระ ค่าธรรมเนียมแทนเจ้าของสิทธิบัตรก็ได้ โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมรายปี ๔ ช่องทาง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) และส่งณัติทางไปรษณีย์

^๒ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

^๓ กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗

^๔ ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

สำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และที่ประกาศเพิ่มเติม

๒. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อใด

ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีแตกต่างกันไปในแต่ละสิทธิบัตร กล่าวคือ

- ปีที่ ๑ – ปีที่ ๔ นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี (ไม่ว่าจะได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้วหรือไม่)
- เมื่อได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยเริ่มต้นชำระปีที่ ๕ นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และปีถัดไปทุกปี จนครบอายุความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

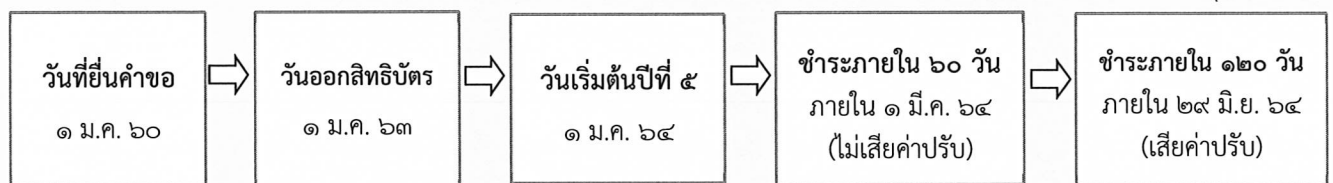
๒.๑ กรณีได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรภายใน ๕ ปี นับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าของอายุสิทธิบัตร^๔

ตัวอย่าง : ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีช่วงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรตามแผนภาพ ดังนี้

ช่วงเวลา	ปีของสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	
๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐	ปีที่ ๑	ปีที่ ๑ – ๔ ไม่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมรายปี
๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	ปีที่ ๒	
๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	ปีที่ ๓	
๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	ปีที่ ๔	
๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔	ปีที่ ๕	ช่วงเวลาปีที่ ๕ (จุดเริ่มต้นนับเวลาชำระค่าธรรมเนียม นับแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๔ = วันเริ่มต้น ระยะเวลาของปีที่ ๕)

ปีที่ ๔ ได้รับการ
จดทะเบียน

แผนภาพแสดงตัวอย่างการนับระยะเวลาได้รับจดทะเบียนภายในปีที่ ๕



ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเริ่มต้นของปีที่ ๕ (ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔)

ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ ดังนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี+ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายใน ๒๙ มี.ย.๖๔)

การนับระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในปีที่ ๕ หรือการชำระค่าธรรมเนียมครั้งแรก ซึ่งจากแผนภาพข้างต้นเจ้าของสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐ วัน

^๔ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ห้าของอายุสิทธิบัตร ซึ่งก็คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (โดยไม่เสียค่าปรับ) และหากไม่ได้ชำระในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถชำระได้อีกภายใน ๑๒๐ วัน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ คือ ๑๘๐ วัน ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมเกินวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะถูกเพิกถอนตามกฎหมาย

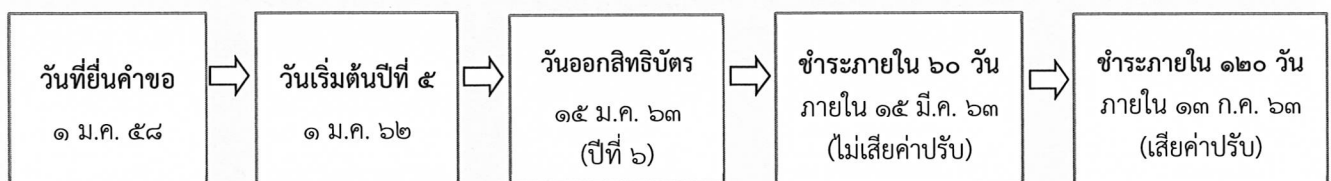
ข้อสังเกต คือ กฎหมายมิได้กำหนดให้ชำระภายหลังจากที่ได้รับสิทธิบัตร เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้โอกาสเจ้าของสิทธิบัตรได้เตรียมการในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากสิทธิบัตร เช่น วางแผนเรื่องการตลาด การประเมินความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งการพิจารณาปรับจดทะเบียนสิทธิบัตรมักจะใช้เวลาเกินกว่า ๕ ปี เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์บางสาขาที่จะใช้เวลาน้อยกว่า ๕ ปี

๒.๒ กรณีได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรหลังเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ ๕ ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันออกสิทธิบัตร^๖

ตัวอย่าง : ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ จะมีช่วงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรตามแผนภาพ ดังนี้

ช่วงเวลา	ปีของสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	
๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘	ปีที่ ๑	- ปีที่ ๑ - ๔ : ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี - ปีที่ ๕ : ชำระพร้อมกับปีที่ได้รับจดทะเบียน
๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙	ปีที่ ๒	
๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐	ปีที่ ๓	
๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	ปีที่ ๔	
๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	ปีที่ ๕	
๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	ปีที่ ๖	ปีที่ ๖ ได้รับการจดทะเบียน ➡ รับจดทะเบียนภายหลังปีที่ ๕ (วันที่รับจดทะเบียน คือจุดเริ่มต้นการนับเวลาชำระค่าธรรมเนียม)

แผนภาพแสดงตัวอย่างการนับระยะเวลาได้รับจดทะเบียนภายหลังปีที่ ๕



ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันออกสิทธิบัตร (ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๓)

ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ดังนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี+ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายใน ๑๓ ก.ค. ๖๓)

^๖ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคสอง

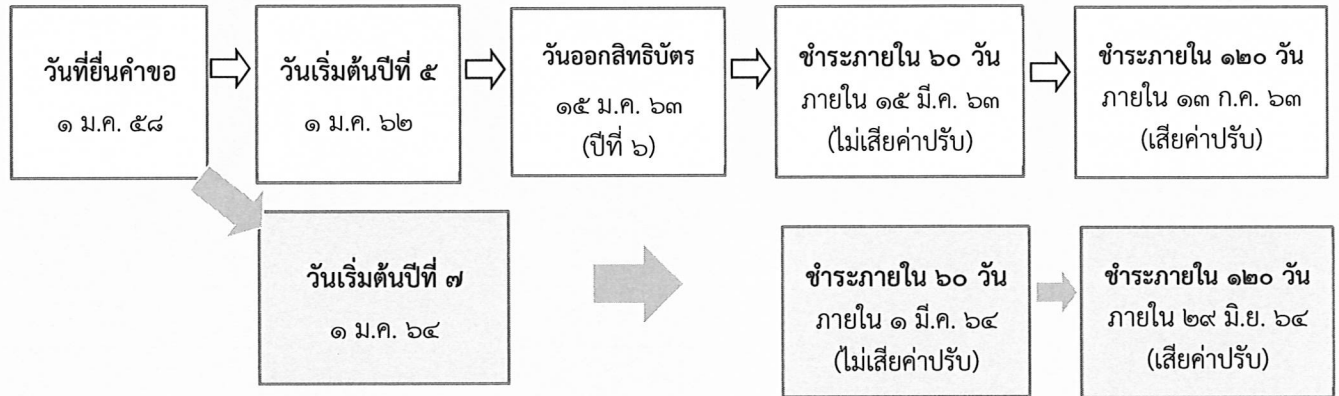
การนับระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับการจดทะเบียนภายหลังวันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ ๕ โดยจากแผนภาพข้างต้นเจ้าของสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีที่ ๕ ถึงปีที่ออกสิทธิบัตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันออกสิทธิบัตร จากกรณีตัวอย่างวันเริ่มต้นชำระค่าธรรมเนียม คือ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (วันออกสิทธิบัตร) จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (โดยไม่เสียค่าปรับ) และหากไม่ได้ชำระในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถชำระได้อีกภายใน ๑๒๐ วัน แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ คือ ๑๘๐ วัน ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมเกินวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร จะถูกเพิกถอนตามกฎหมาย

๒.๓ การชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งถัดไป (ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมปีที่ ๕ มาแล้ว) ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีนั้นๆ

ตัวอย่าง : ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ (ภายหลังปีที่ ๕) จะมีช่วงเวลาการนับระยะเวลาของสิทธิบัตรในปีถัดไป (ปีที่ ๗) ตามแผนภาพ ดังนี้

ช่วงเวลา	ปีของสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	
๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘	ปีที่ ๑	● ปีที่ ๑ - ๔ : ไม่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมรายปี
๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๙	ปีที่ ๒	
๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐	ปีที่ ๓	
๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	ปีที่ ๔	
๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	ปีที่ ๕	● ปีที่ ๕ - ๖ : ชำระพร้อมกันในปี ที่ ๖ เพราะรับจดภายหลังปีที่ ๕
๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	ปีที่ ๖	
๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔	ปีที่ ๗	ปีที่ ๖ ได้รับการจดทะเบียน → ช่วงเวลาปีที่ ๗ (จุดเริ่มต้นนับเวลาชำระค่าธรรมเนียม)

แผนภาพแสดงตัวอย่างการนับระยะเวลารายปีครั้งถัดไป



ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันเริ่มต้นของปีที่ ๗ (ภายใน ๑ มี.ค. ๖๔)

ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๔ ดังนั้น จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี+ค่าธรรมเนียมเพิ่มภายใน ๒๙ มิ.ย. ๖๔)

๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม^๗

กรณีนี้กฎหมายสิทธิบัตรได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียม เพื่อให้เจ้าของสิทธิบัตรยังมีโอกาสชำระค่าธรรมเนียมได้อีก แต่เจ้าของสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายสิทธิบัตรให้เวลาในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม รวม ๑๘๐ วัน

๒.๕ การชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้า^๘

กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรสามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยการชำระทั้งหมดในคราวเดียวแทนการชำระในแต่ละปีได้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้ไม่ต้องกังวลว่า ชำระค่าธรรมเนียมในแต่ละปีแล้วหรือไม่

^๗ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔ วรรคสาม

^๘ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔

๓. ผลของการไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี^๙

หากเจ้าของสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันอธิบดีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร หรือผู้อำนวยการกองสิทธิบัตร ออกแบบ^{๑๐} เป็นผู้มีอำนาจในการรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรเพราะเหตุแห่งการไม่ชำระค่าธรรมเนียม และเมื่อคณะกรรมการสิทธิบัตรสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิทธิบัตรจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิทธิบัตรทราบคำสั่งเพิกถอน ซึ่งเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับทราบคำสั่งแล้ว สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร ว่ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในกำหนดเวลา เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาหรือเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น

๔. แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิบัตร

คณะกรรมการสิทธิบัตรมีแนวทางการพิจารณาที่ถือเป็นหลักการอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ดังนี้

(๔.๑) กรณีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก กล่าวคือ เป็นการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ ๕ คณะกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาโดยมีหลักการว่า ถือว่าเป็นการกระทำผิดครั้งแรก ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ประกอบกับการพิจารณารับจดทะเบียนใช้เวลานาน จึงอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรแก่เจ้าของสิทธิบัตรทุกกรณี

(๔.๒) กรณีที่ไม่ใช่เป็นการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก คณะกรรมการสิทธิบัตรจะพิจารณาตามเหตุจำเป็นที่เจ้าของสิทธิบัตรกล่าวอ้างพร้อมพยานหลักฐานที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้ภายในกำหนดเวลาว่า มีเหตุผลความจำเป็นที่ฟังขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากกล่าวอ้างว่า ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี หรือไม่เข้าใจการชำระค่าธรรมเนียมรายปี หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมแทน คณะกรรมการสิทธิบัตรจะไม่อนุญาต ด้วยเหตุผล ดังนี้

(๑) กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดให้การชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี

(๒) ผู้ทรงสิทธิบัตรได้มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ ๕ มาแล้ว แสดงว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีความรู้ความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตรแล้ว

(๓) กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจัดทำตัวอย่างการนับวันชำระค่าธรรมเนียมรายปี และตารางอัตราค่าธรรมเนียมรายปีโดยแจ้งไปพร้อมกับส่งหนังสือสำคัญของการจดทะเบียน ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถคำนวณได้ว่าต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีช่วงเวลาใด

^๙ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓ วรรคสี่

^{๑๐} คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๒๔-๒๕/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดี ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิบัตรเคยมีมติอนุญาตและเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร^{๑๑} โดยให้เจ้าของสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตร เนื่องจากมีพยานหลักฐานที่แน่ชัดว่าเจ้าของสิทธิบัตรขาดสภาพคล่องทางการเงินจริง

๔. แนวทางการพิจารณาของศาล

๔.๑ คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ทป.

๑๓๓/๒๕๕๖

การที่โจทก์แจ้งให้ตัวแทนสิทธิบัตรในประเทศไทยทราบว่าจะมอบหมายให้บริษัทผู้ให้บริการรับจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรดำเนินการแทน แสดงว่าโจทก์ทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งโจทก์มีระยะเวลาถึง ๒๖ วัน ก่อนสิ้นกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี และแม้ว่าโจทก์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว โจทก์ก็ยังมีเวลาอีกถึง ๑๒๐ วัน ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ ๓๐ และโจทก์ต้องชวนชวยติดตามการดำเนินการของบริษัทผู้ให้บริการรับจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร และตัวแทนสิทธิบัตรของโจทก์ว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วหรือไม่ การอ้างปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ เท่านั้น ตามพฤติการณ์เช่นนี้จึงรับฟังได้ว่าโจทก์จงใจละเลยไม่นำพาต่อการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่คณะกรรมการสิทธิบัตรมีมติให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโจทก์จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๔.๒ คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่

ทป.๑๑๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๑๒๒/๒๕๕๗

ทนายความโจทก์มาเบิกความอ้างว่า โจทก์ถูกให้ออกจากงานและยังหางานทำไม่ได้จึงไม่สามารถจะหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมรายปีปีที่เจ็ดตามวันที่กำหนดได้ เห็นว่า โจทก์มีเพียงทนายความโจทก์เท่านั้นที่อ้างเป็นพยาน โดยไม่มีตัวโจทก์หรือพยานหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมายืนยันข้อเท็จจริง แต่ถึงแม้ว่าโจทก์ถูกให้ออกจากงานจริง ก็ไม่ปรากฏว่า โจทก์ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินใดๆ และไม่ได้ความว่าโจทก์ได้ดำเนินการอย่างใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้ชวนชวยอย่างเต็มที่แล้วที่จะชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ออ้างของโจทก์จึงไม่น่าหนักและเลื่อนลอย กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุจำเป็นตามมาตรา ๔๓ วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ คำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่สั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์และไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี จึงชอบแล้ว

๔.๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๘๕/๒๕๕๙

หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ ๕ ของอายุสิทธิบัตรและต้องชำระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ ๕ นั้น และของทุกๆ ปีต่อไป เมื่อโจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ

^{๑๑} คำวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ ๐๓๐๑๐๐๑๔๖๘

ผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันเริ่มต้นระยะเวลาของปีที่ ๕ จึงเป็นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ และต้องชำระภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไม่ใช่ชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังที่โจทก์อุทธรณ์

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๒, ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ และประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนับระยะเวลาตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ ได้บัญญัติเรื่องการนับระยะเวลาค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ชัดเจนแล้ว ไม่จำเป็นที่จำเลยทั้งสองต้องแสดงแผนผังแสดงวิธีการนับระยะเวลาค่าธรรมเนียมปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๑๐ ให้โจทก์ทราบอีก

โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ ๙ แก่จำเลยที่ ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ถูกโจทก์ต้องชำระระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของจำเลยที่ ๑ รับชำระไว้แล้วนั้น จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรซึ่งคณะกรรมการสิทธิบัตรรับฟังว่าผิดพลาดจริงและถือว่าการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ ๙ เป็นการชำระที่พ้นกำหนดเวลา โจทก์มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์มิได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ ๙ ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ ๑ ทำรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรให้เพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ แล้วต่อมาคณะกรรมการสิทธิบัตรเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวจึงชอบด้วย พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๒, ๖๕ ประกอบมาตรา ๔๓ แล้ว

๔.๔ คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คดีหมายเลขดำที่ ทป. ๑๔/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ทป.๘๘/๒๕๖๐

โจทก์อ้างว่ามิได้มีเจตนาละเลย เพิกเฉย หรือละทิ้งการชำระค่าธรรมเนียม แต่เนื่องจากพนักงานของโจทก์ลาออกจากบริษัททำให้ขาดบุคคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นเห็นว่า โจทก์มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีปีที่ ๕ ถึงปีที่ ๙ แล้ว โจทก์ย่อมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรเป็นอย่างดี อีกทั้งวิธีชำระค่าธรรมเนียมมีการแจ้งตัวอย่างไปพร้อมกับหนังสือสำคัญการจดทะเบียน โจทก์ย่อมทราบและสามารถรู้ได้ว่าต้องชำระเมื่อใด ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่า พนักงานบริษัทลาออกเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น ระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ ๑๐ จะครบกำหนดในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ แต่โจทก์กลับยื่นคำขอขยายระยะเวลาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นับเป็นเวลา ๑ ปี ๘ เดือนเศษ เป็นการปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบติดตามผลการชำระค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าว จึงเกิดจากความบกพร่องของโจทก์เอง ข้ออ้างของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนข้ออ้างที่ว่ามาตรา ๔๓ วรรคห้า กำหนดให้คณะกรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเหตุจำเป็นได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น เห็นว่า แม้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในทางพาณิชย์ก็ตาม แต่การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมจะกระทำได้อต่อเมื่อเห็นว่าเหตุจำเป็นอื่นทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ไม่อาจชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดเมื่อการไม่อาจชำระเกิดจากการจงใจ ข้ออ้างของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น จึงถือว่าโจทก์จงใจละเลยไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี คำสั่งของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่สั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์และไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมรายปี จึงชอบแล้ว

หากพิจารณาแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ และแนวคำพิพากษาของศาลแล้ว จะเห็นว่า มีแนวทางและหลักการพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เห็นว่าควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ และเพื่อให้การพิจารณาเพิกถอนสิทธิบัตรมีความยืดหยุ่นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้โอกาสแก่เจ้าของ สิทธิบัตรในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิบัตรของตนและแสวงหาประโยชน์โดยชอบจากสิทธิบัตรอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้นักประดิษฐ์มีแรงจูงใจที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นการสร้างความสมดุล แห่งประโยชน์ของเจ้าของสิทธิบัตรและสาธารณชนที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิบัตร และเกิดรายได้แก่รัฐ ในการได้รับค่าธรรมเนียมรายปีเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรโดย กำหนดให้การไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะถูกเพิกถอนสิทธิบัตรโดยผลของ กฎหมายแทนที่จะให้คณะกรรมการสิทธิบัตรเป็นผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอน เพราะในทางปฏิบัติการเพิกถอนของ คณะกรรมการสิทธิบัตรเป็นไปตามรายงานของอธิบดีซึ่งสรุปข้อมูลมาจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร (E-Patent) และกำหนดให้คณะกรรมการอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ ห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปีนั้นภายในกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่...) พ.ศ.^{๑๒} เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิบัตรไม่มีอำนาจในการ กำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

นอกจากนี้ เห็นควรมีมาตรการทางบริหารโดยการใช้เทคโนโลยีมาใช้คำนวณวันชำระ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน ePatentService ให้เจ้าของ สิทธิบัตรหรือตัวแทนสิทธิบัตรได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น หรือจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือตารางคำนวณวัน ชำระค่าธรรมเนียมอย่างละเอียดให้กับเจ้าของสิทธิบัตรได้รับทราบว่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันใดในแต่ละปี ตลอดจนอายุการคุ้มครองสิทธิบัตร โดยอาจสร้าง QR Code สำหรับเอกสารการนับระยะเวลาการชำระ ค่าธรรมเนียมมอบให้ไปพร้อมกับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตร และควรจัดทำระบบการแจ้ง เตือนการชำระค่าธรรมเนียมผ่านอีเมลล์หรือระบบส่ง SMS ทางโทรศัพท์ให้เจ้าของสิทธิบัตรหรือตัวแทน สิทธิบัตรได้รับทราบวันชำระค่าธรรมเนียมก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th
>ข้อมูลเผยแพร่>เอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่ฉบับเต็ม ณ ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์

^{๑๒} ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่...) พ.ศ. ฉบับรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓