

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์

27 มกราคม 2559

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร 2559

เรื่องที่ 1 การตรวจสอบคำขอรับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

เรื่องที่ 2 การเข้าเป็นภาคี Hague
Agreement (สิทธิบัตรออกแบบ)

เรื่องที่ 3 การรองรับพิธีสารแก้ไข
ความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข

เรื่องที่ 1 การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- การพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้ว (ม.6)
- ข้อยกเว้นการเปิดเผยสาระสำคัญที่ไม่เสีย
ความใหม่ (ม.6วรรคท้าย)
- การแสดงการประดิษฐ์ต่อสาธารณชน (ม.19)

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 2

- ปรับปรุงบทบัญญัติที่กำหนดให้คกก.สิทธิบัตร
สั่งเพิกถอนและขยายระยะเวลาให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมรายปี

ปรับปรุงค่าธรรมเนียม 4

1 แก้ไขบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจน มีปัญหาการตีความ

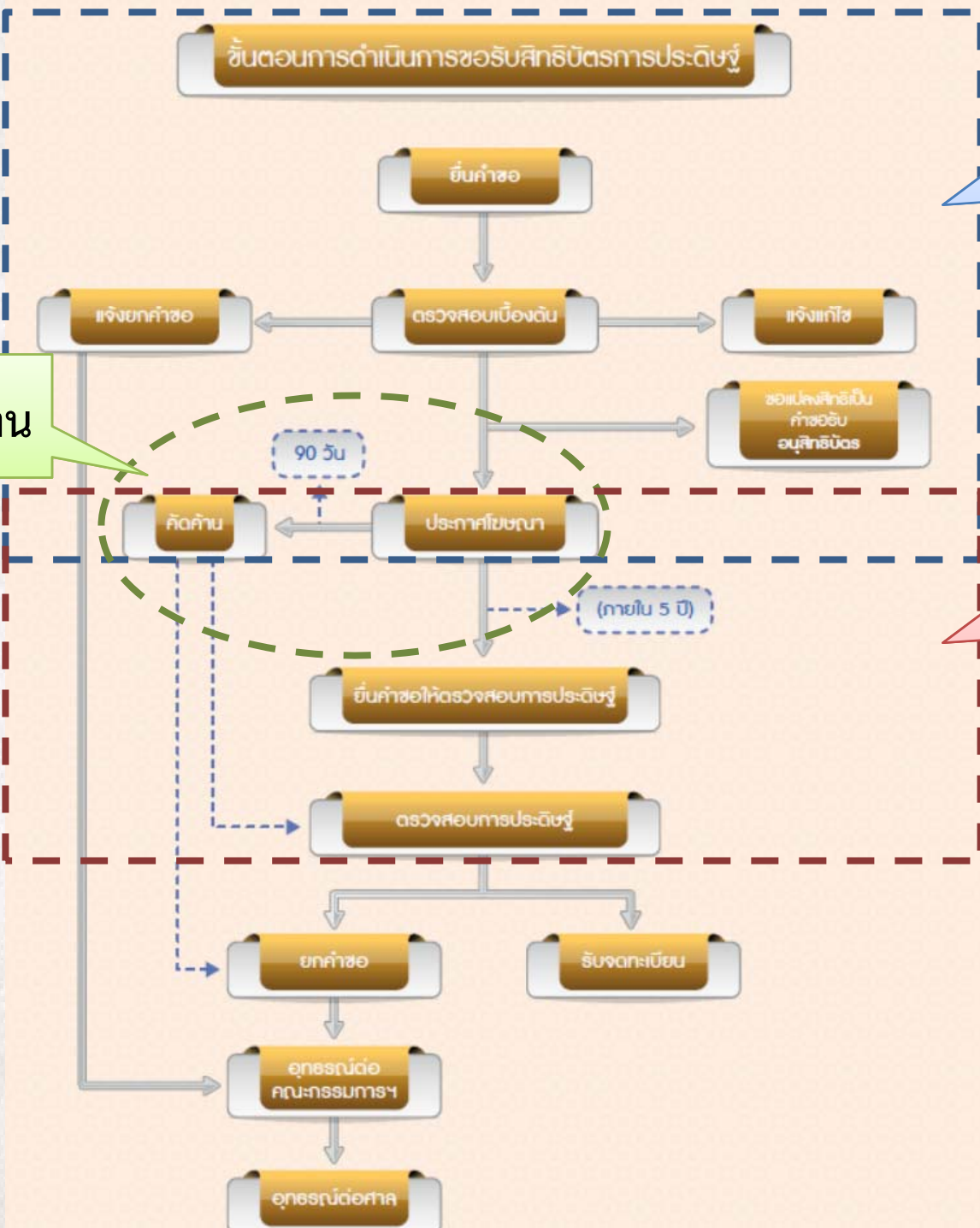
- 1.การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนประกาศโฆษณา
- 2.การตรวจสอบการประดิษฐ์
- 3.การคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตร
- 4.กำหนดเงื่อนไขอนุสิทธิบัตรเพิ่มเติม
- 5.เพิ่มระบบ post-grant / ตรวจสอบก่อน
บังคับใช้สิทธิ

3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิบัตร

- จัดระบบการเก็บค่าธรรมเนียมใหม่
- ปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสากล

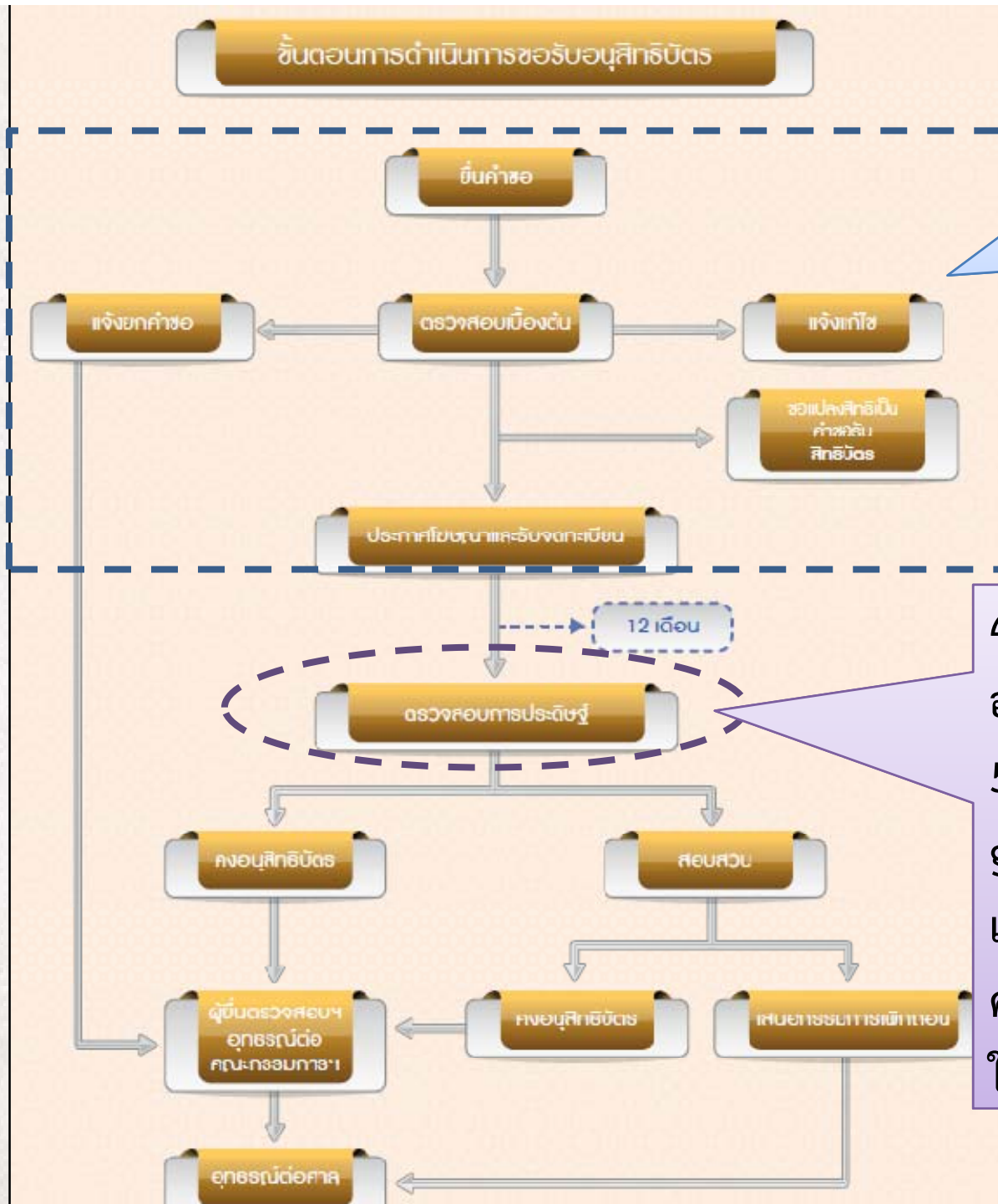
ขั้นตอนการดำเนินการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

3. การคัดค้าน



1. การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนประกาศโฆษณา

2. การตรวจสอบการประดิษฐ์



1. การตรวจสอบก่อนประกาศโฆษณา

4. กำหนดเงื่อนไขอนุสิทธิบัตรเพิ่ม
5. เพิ่มระบบ post-grant opposition และ/หรือตรวจสอบความใหม่ก่อนบังคับใช้สิทธิ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร

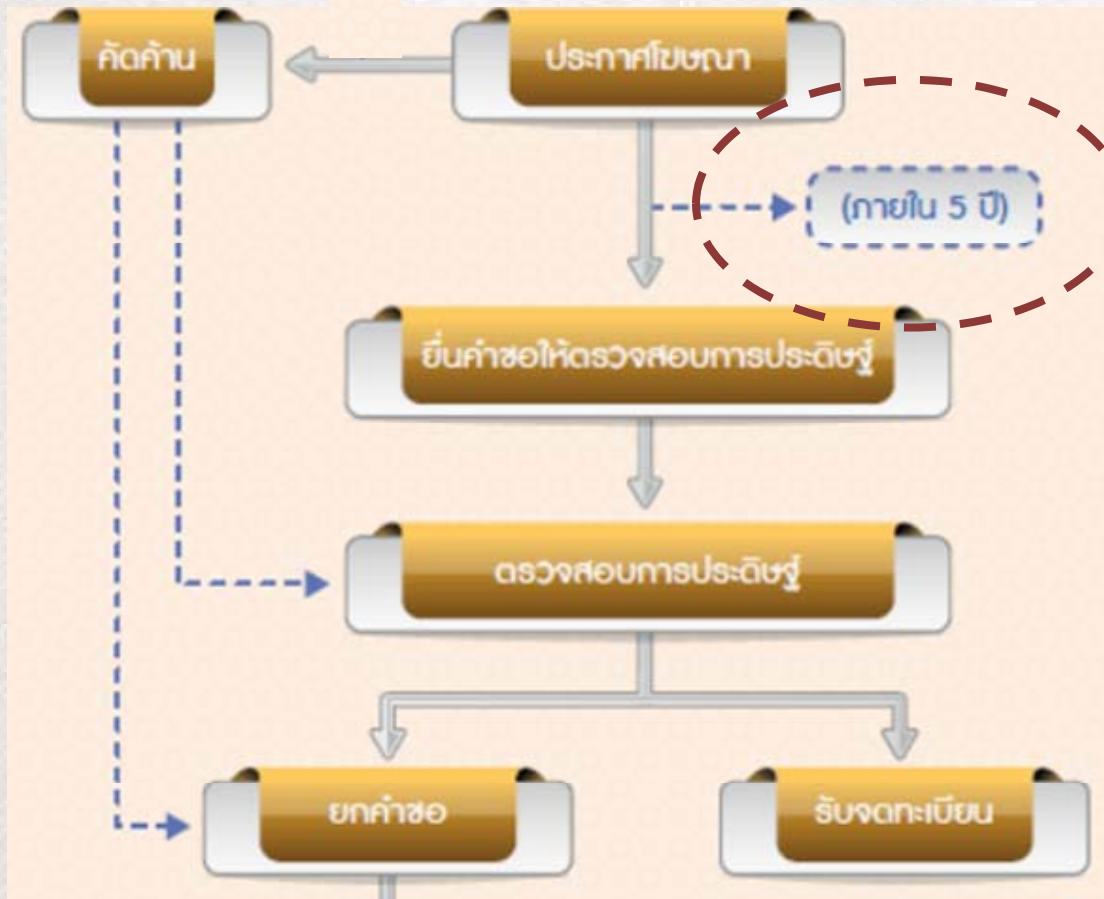
1. การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนประกาศโฆษณา



กำหนดให้การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการตรวจสอบเฉพาะรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารเท่านั้น (Formality) (มาตรา 28)

ที่ดำเนินการในปัจจุบัน	ที่ขอแก้ไข
ความครบถ้วนของเอกสาร	✓
ชำระค่าธรรมเนียม	✓
คุณสมบัติผู้ขอ (ม.15)	✓
สิทธิในการขอรับ (ม.10-14)	✓
First to file (ม.16)	
การประดิษฐ์ที่ไม่คุ้มครอง (ม.9)	
การจัดเตรียมคำขอ (ม.17)	✓
(ตรวจว่าเขียนคำขออ่านแล้วเข้าใจ รูปเขียนเป็นไปตามแบบที่กำหนด)	

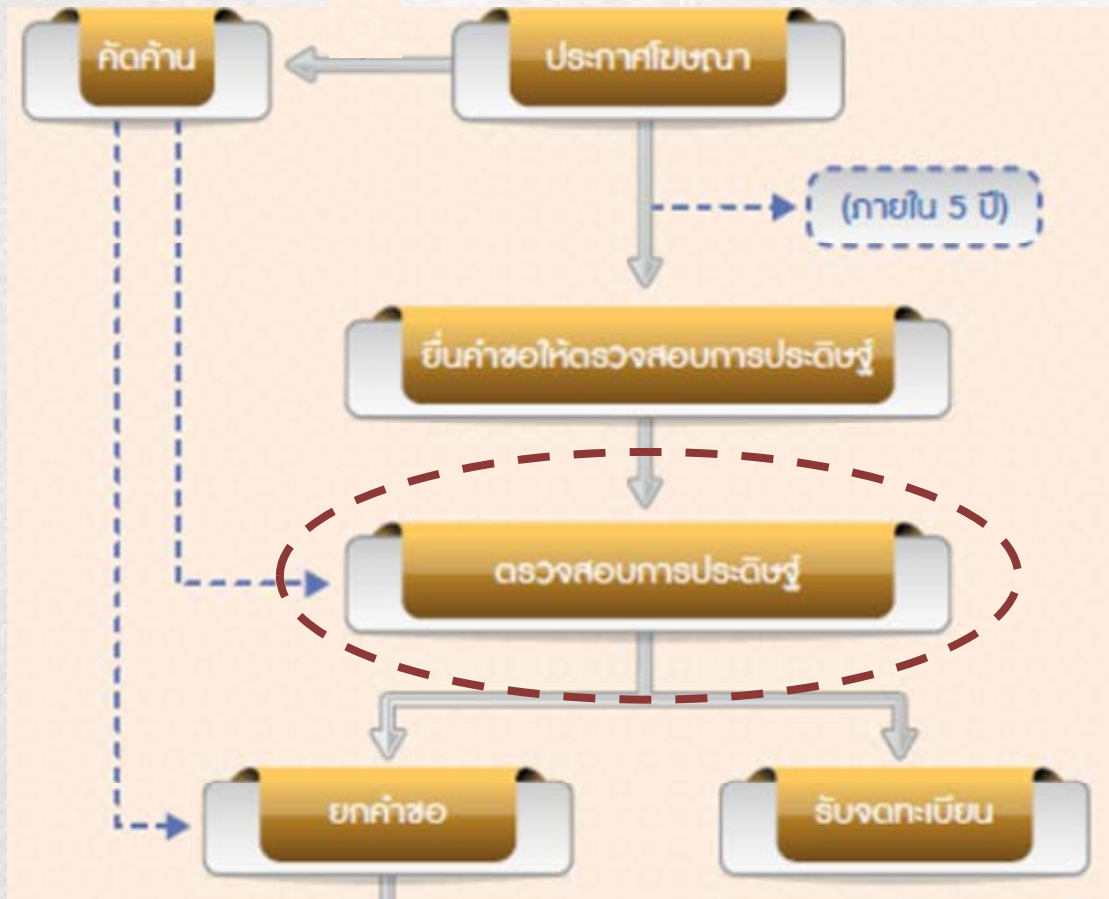
2. การตรวจสอบการประดิษฐ์



2.1 ลระยะเวลาการยื่นขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ์ให้สั้นลงจาก
ที่กำหนดไว้ 5 ปีนับแต่วันประกาศ
โฆษณา (มาตรา 29)

วันเริ่มนับ	เวลา / ประเทศ
นับจากวัน ยื่นคำขอ	2 ปี – มาเลเซีย
	3 ปี – จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม
	5 ปี – เกาหลีใต้
นับจากวัน ประกาศ โฆษณา	6 เดือน – EU, ฟิlippินส์
	5 ปี – ไทย

2. การตรวจสอบการประดิษฐ์



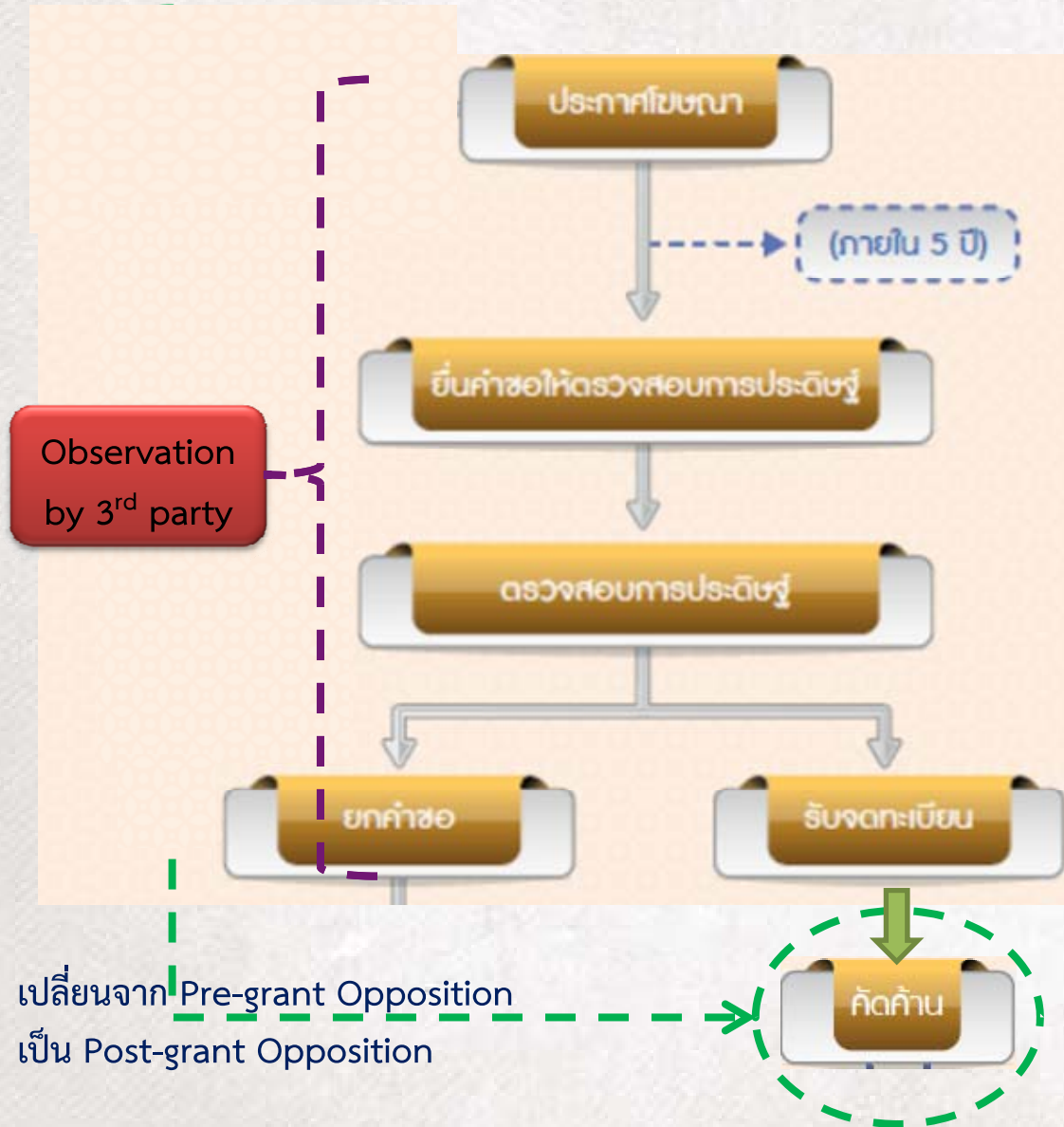
2.2 ปรับปรุงให้การตรวจค้น/ตรวจสอบ
ใช้เวลาน้อยลง

- เพิ่มให้สามารถ out source ไปยัง
หน่วยงานเอกชนได้ (มาตรา 29)
- เปิดช่องทาง fast track โดยชำระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเพื่อให้ส่งคำขอไป
ให้หน่วยงานนอกตรวจสอบหรือ
ขอให้หยิบคำขอขึ้นมาตรวจสอบ
ก่อน

- *JP* - เก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบลดลง
หากมีการยื่น search report มาด้วย
- *USA, KR, MY* - เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
อีกในกรณีที่ต้องการให้เร่งรัดการตรวจสอบ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

3. การคัดค้าน



Invalidation Trial	Post-grant Opposition	Re-Examination
-ยื่นขอเพิกถอนสิทธิบัตรได้ตลอดอายุหรือหลังสิ้นอายุสิทธิบัตรแล้ว	-ยื่นคัดค้านหลังรับจดทะเบียนแล้ว ภายในกำหนดเวลา (6-12 เดือนหลังจดทะเบียน)	-ยื่นขอให้ตรวจสอบใหม่ในกรณีที่พบ prior art เพิ่มเติม สามารถยื่นต่อ PTO ได้ตลอดอายุสิทธิบัตร
-ตัดสินโดย Specialized board ประกอบด้วย ฆตส. + นักกม + ผู้เชี่ยวชาญอื่น 3-5 คน	-ตัดสินโดย PTO (อาจเป็นฆตส./อธ/คกก.)	-ตัดสินโดย PTO (อาจเป็นฆตส./อธ/คกก.)

Patent Opposition System

Pre-Grant Opposition

- ยื่นคัดค้านคำขอหลังจากตรวจสอบเบื้องต้น และประกาศโฆษณา ภายในกำหนดเวลา
- ผู้คัดค้านมีภาระนำสืบและต้องร่วมในกระบวนการพิจารณา
- Pro : ทำให้สิทธิบัตรมีความน่าเชื่อถือขึ้น ปกป้องสิทธิผู้คัดค้านก่อนเกิดความเสียหาย
- Con : ทำให้การตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง
- ประเทศที่ใช้ เช่น TH, AU, IN, EG, PT, PK, ES, HN

ประกาศโฆษณา คำขอรับสิทธิบัตร



ตรวจสอบการประดิษฐ์



รับจดทะเบียน และประกาศการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

Observation by 3rd Party

- ยื่นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความใหม่/ขั้นการประดิษฐ์ให้แก่ผู้ตรวจสอบ
- ยื่นเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนรับจดทะเบียน หรือก่อนสิ้นสุดอายุสิทธิบัตร (ในบางประเทศ)
- ผู้ตรวจสอบอาจใช้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้
- ผู้ยื่นข้อมูลไม่มีภาระนำสืบและไม่ค่าใช้จ่าย
- Pro : ช่วยให้ผู้ตรวจสอบมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ไม่มีการจำกัดเวลาเหมือน pre-grant
- ประเทศที่ใช้ เช่น AU, CN, IN, DK, FI, JP, MX, NO, PH, PK, KR, RU, ES, UK, US, EPO

Admin Revocation / Invalidation Trial

- ยื่นขอเพิกถอนสิทธิบัตรต่อ PTO ได้ตลอดอายุสิทธิบัตร หรือหลังสิ้นสุดอายุสิทธิบัตรแล้ว (ในบางประเทศ)
- ผู้คัดค้านมีภาระนำสืบและต้องร่วมในกระบวนการพิจารณา
- ตัดสินโดย specialized board ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบ นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญอื่น 3-5 คน
- ประเทศที่มีการเปลี่ยนระบบคัดค้านในระยะหลังจะใช้รูปแบบนี้ เช่น CN, JP, PH, KR, MX, UK

Post-Grant Opposition

- ยื่นคัดค้านหลังรับจดทะเบียนแล้วภายในกำหนดเวลา (6-12 เดือนหลังจดทะเบียน)
- ผู้คัดค้านมีภาระนำสืบและต้องร่วมในกระบวนการพิจารณา
- ตัดสินโดย PTO (อาจเป็นผู้ตรวจสอบ/อช/คกก.)
- Pro : การพิจารณามีความต่อเนื่อง นำสืบหลักฐานหลักง่ายกว่าเนื่องจากทราบเหตุผลที่รับจดทะเบียน.
- Con : กว่าที่จะเพิกถอนได้ต้องใช้เวลา นาน เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่น
- ประเทศที่ใช้ เช่น BR, DK, FI, DE, IN, NO, PK, SE, US, EPO

Re-Examination

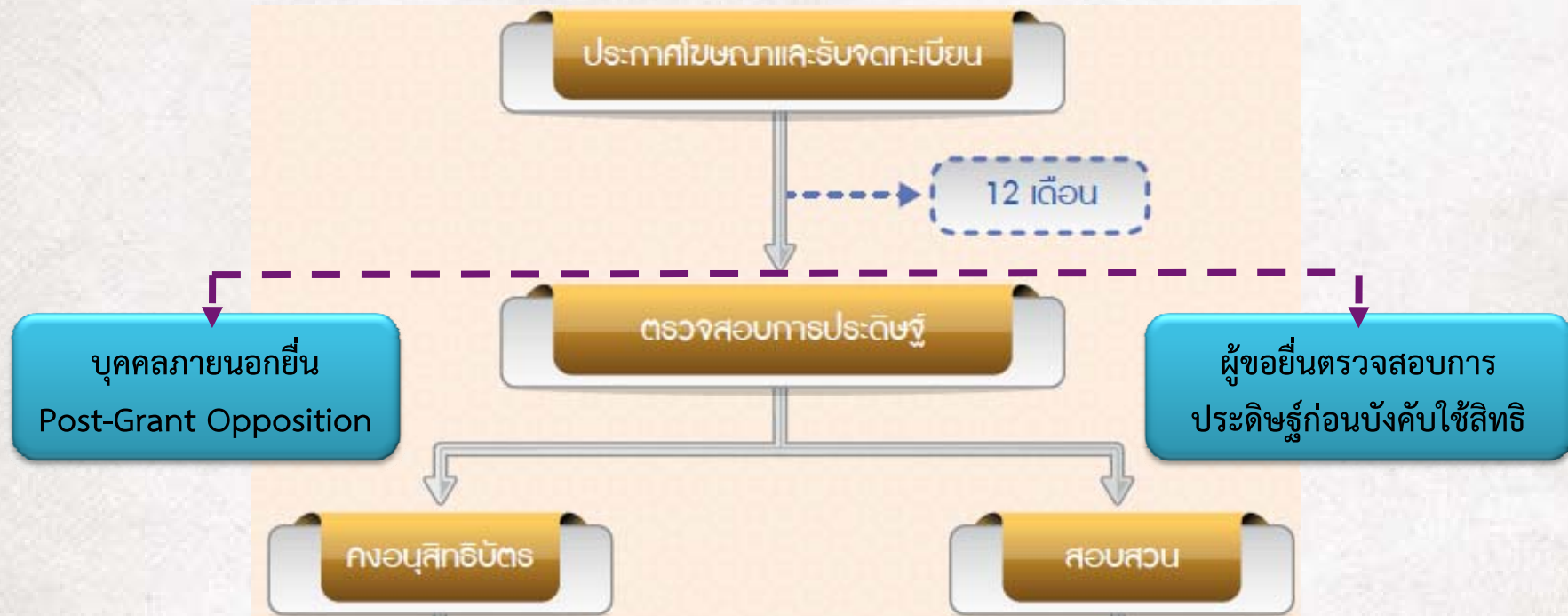
- ยื่นขอให้ตรวจสอบใหม่ในกรณี queพบ prior art เพิ่มเติม สามารถยื่นต่อ PTO ได้ตลอดอายุสิทธิบัตร – อาจมีทั้งรูปแบบ *ex-parte* หรือ *inter-partes*
- ตัดสินโดย PTO (อาจเป็นผู้ตรวจสอบ/อช/คกก.)
- ประเทศที่ใช้ เช่น AU, DK, NO, US

4. กำหนดเงื่อนไขอนุสิทธิบัตรเพิ่ม

เงื่อนไขสิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตร
1. ใหม่	1. ใหม่
2. ประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม	2. ประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม
3. มีชั้นการประดิษฐ์	3. <u>สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค*</u>

– บางประเทศกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพิ่มเติม เช่น Innovation Patent ของ AUS กำหนดว่าต้องมี **innovative step** (*different from what is known before and the difference makes a substantial contribution to the working of the invention*)

5. เพิ่มระบบ post-grant opposition และ/หรือตรวจสอบความใหม่ก่อนบังคับใช้สิทธิ



-เนื่องจากอนุสิทธิบัตรไม่มีการตรวจสอบ substantive examination ก่อนรับจดทะเบียนเพื่อให้สามารถคุ้มครองได้รวดเร็ว บางประเทศจึงกำหนดว่าเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะต้องมาขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ก่อนดำเนินการ legal action กับผู้อื่น (AUS เรียกว่า examination and certification of innovation patent, JP เรียกว่า report on technical opinion) โดยบุคคลที่ 3 สามารถขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ได้เช่นกัน

1. ขอให้แสดงความคิดเห็นตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้โดยประธานจะเรียกชื่อตามลำดับ
2. แนะนำชื่อ และหน่วยงานก่อนแสดงความคิดเห็น และขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นประมาณ 5 นาที
3. หากมีประเด็นที่จะเสนอเพิ่มเติมและประเด็นดังกล่าวจะต้องใช้เวลามาก ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นในใบแสดงความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่
4. ในกรณีที่ท่านคิดว่าจะต้องนำสิ่งที่ได้รับฟังจากการประชุมกันในวันนี้กลับไปรายงานต่อหน่วยงานก่อนจึงจะสามารถให้ความคิดเห็นได้ ท่านสามารถเข้าไปเสนอความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย