

หมวดที่ 1

ส่วนที่ 3

การตรวจสอบการประดิษฐ์

1. บทนำ

ส่วนนี้กล่าวถึงการตรวจสอบการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสินทะเบียนหรือออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ การตรวจสอบการประดิษฐ์เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระทางเทคนิคของการประดิษฐ์ ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะรับจดทะเบียนจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นไปตามมาตรา 5 ประกอบด้วยมาตรา 6, 7, 8 และถูกต้องตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กล่าวคือต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีความใหม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมและเป็นการประดิษฐ์อย่างเดี่ยวแนวทางการตรวจสอบการประดิษฐ์นี้จะทำให้ผู้ตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจถึงการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์รวมถึงการแนะนำเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. การยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร

มาตรา 29

มาตรา 33

เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ผู้ขอต้องยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) ภายในห้าปีนับแต่วันประกาศโฆษณา ในกรณีที่มีการคัดค้านและมีการอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีตามมาตรา 33 และ 34 ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/ 005-ก ภาคผนวก-เอกสาร 1) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คำวินิจฉัยชี้ขาดถึงที่สุด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสิ้นสุดลงทีหลัง ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

3. การตรวจสอบการประดิษฐ์

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 29 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบตามมาตรา 24 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำรายงานการตรวจสอบเสนออธิบดีเมื่ออธิบดีพิจารณารายงาน การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตร และเป็นกรณีที่ไม่มี การคัดค้านตามมาตรา 31 หรือในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 แต่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้มีสิทธิให้อธิบดีสั่งให้รับจดทะเบียนการประดิษฐ์ และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมการออกสิทธิบัตรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 24

การตรวจสอบการประดิษฐ์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ

ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ ดังนี้

(1) ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17

(2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

กฎกระทรวง ฉ. 22
(พ.ศ.2542)
ข้อ 11

เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 (2) หรือมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 (2) และผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอให้ตรวจสอบตามมาตรา 29 หรือในกรณีที่มีการคัดค้านว่าการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามมาตรา 5 หรือมาตรา 65 ฉ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(1) การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร หรือการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดไว้ในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้จัดสรรบไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(2) การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้มีการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 มาตรา 56 หรือมาตรา 65 ทวิ สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรหรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรแล้วแต่กรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) และ (2) ได้

มาตรา 30

เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรรวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศโดยกฎกระทรวง

เมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) แล้วให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการเบิกแฟ้มคำขอรับสิทธิบัตร และจัดเก็บไว้ด้านซ้ายมือของแฟ้มคำขอฯ จากนั้นตรวจสอบกำหนดเวลาการยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าอยู่ในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ผู้ตรวจสอบทำหนังสือถึงหัวหน้ากลุ่ม แล้วส่งต่อให้ธุรการดำเนินการทำเรื่องละทิ้งคำขอต่อไป

3.2 รูปแบบวิธีการดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์

ในการตรวจสอบการประดิษฐ์แบ่งรูปแบบการตรวจสอบตามการยื่นขอถือสิทธิ ให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

(1) การประดิษฐ์ที่ยื่นขอถือสิทธิ ให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร โดยสามารถทำการตรวจสอบได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

(1.1) มีการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร ลักษณะเช่นนี้ผู้ตรวจสอบสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเดียวกันที่ได้ยื่นไว้ในราชอาณาจักร โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบสาระสำคัญรวมถึงระบบตรวจสอบการประดิษฐ์ (Substantive examination) ด้วย และให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการพิจารณาตรวจสอบตามลำดับวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ฯ (พิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในกำหนดเวลา 38.5 เดือน นับแต่ยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์)

(1.2) ไม่มีการนำส่งรายงานผลการตรวจสอบจากต่างประเทศโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร ลักษณะเช่นนี้ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

(1.2.1) ดำเนินการตรวจค้นและพิจารณาตรวจสอบตาม ลำดับวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

(1.2.2) แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ส่งรายงานผลการตรวจค้น ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่มีผลการตรวจสอบจากต่างประเทศ สามารถขอให้ดำเนินการตรวจสอบได้ ดังนี้

(a) แจ้งความจำนงขอให้สำนักงานสิทธิบัตรของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้น เช่น สำนักงานสิทธิบัตรออสเตรเลีย ชำระค่าใช้จ่ายในการ ตรวจค้น ตามประกาศที่อธิบดีกำหนด เป็นต้น ในการนี้ให้แนบข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ตลอดจนรูปเขียน (ถ้ามี) เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย จากนั้นให้กรอกข้อความในแบบฟอร์ม AUSTRALIAN INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION (ภาคผนวก-เอกสารแนบ 2) เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปพร้อมกับข้อถือสิทธิ และบทสรุปการประดิษฐ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เป็นต้น

(b) แจ้งความจำนงขอให้หน่วยงานในประเทศตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นตามจำนวนข้อถือสิทธิในอัตราที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดไว้หลังจากได้รับรายงานการตรวจค้นแล้ว ให้ดำเนินการเบิกแฟ้มเพื่อตรวจสอบการประดิษฐ์ต่อไป ซึ่งต้องเป็นไปตามลำดับวันที่ได้รับรายงานการตรวจค้น

(1.2.3) การประดิษฐ์ที่ไม่ได้ยื่นขอสิทธิให้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักร รวมถึงคำขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอเป็นคนไทยให้ดำเนินการตามข้อ (1.2.1) หรือข้อ (1.2.2)

3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์

การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้มีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างการประดิษฐ์ (invention) และการค้นพบ (discovery) โดยพิจารณาความหมายของการประดิษฐ์ (invention) หมายถึง การคิดค้น และคิดทำขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธี หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ การค้นพบ (discovery) หมายถึง การอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งมีระเบียบแบบแผนอยู่โดยในธรรมชาติของตัวมันเอง โดยที่มนุษย์เพียงแต่ใช้สติปัญญาไปค้นพบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์และการค้นพบมุ่งไปสู่การเพิ่มพูนต่อองค์ความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างเดียวกันแล้ว แต่การประดิษฐ์ย่อมก่อให้เกิดลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่สามารถใช้ความรู้ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ในการผลิต หรือถูกใช้ให้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์จนอาจก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขึ้นใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น การพบโครงสร้าง DNA ถือว่าเป็นการค้นพบ แต่การพัฒนากรรมวิธีทำให้เกิด DNA เพิ่มจำนวน DNA มากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใดก็ตาม ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

แนวทางการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการประดิษฐ์ที่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค โดยอาจนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งนำความรู้ที่เกิดจากการค้นพบ (discovery) นำมาประยุกต์ใช้จนทำให้เกิดเป็นผลทางเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างใดในทางปฏิบัติแล้วมีความประสงค์ขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ควรจะต้องพิจารณาจากระดับการแทรกแซงของมนุษย์ (human intervention) ในกระบวนการคิดค้นหรือคิดทำขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ (ดังแนวทางตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา 18330/2557 และ คำพิพากษาศาลฎีกา 7119/2552 ภาคผนวก-เอกสาร 8)

ทั้งนี้ ในแนวทางการพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ควรมุ่งเน้นต่อกระบวนการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นจนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ ขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงใดๆ จนทำให้ดีขึ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเหล่านั้นว่าได้มีการนำความรู้ที่มีอยู่โดยทั่วไปหรือนำองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการค้นพบเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นจนเกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดๆ ขึ้นใหม่ หรือมีการปรับปรุงใดๆ จนทำให้ดีขึ้นต่อผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีหรือไม่ และสิ่งเหล่านั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการประดิษฐ์หรือลักษณะทางเทคนิค จนเกิดผลทางเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้ทางปฏิบัติ

3.3.1 การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 9

มาตรา 9

การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

- (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
- (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- (3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
- (4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์
- (5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

การประดิษฐ์ใดที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 (1), (2) และ (5) นั้นให้พิจารณาในหมวด 1 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้นในข้อ 12 และมาตรา 9 (3) ให้พิจารณาในหมวดการตรวจสอบคำขอระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมาตรา 9 (4) ให้พิจารณาในหมวด 5 (การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์) ในคู่มือฉบับนี้

3.3.2 การตรวจสอบการประดิษฐ์ตามมาตรา 17

มาตรา 17 (3)

ตามมาตรา 24 ในการออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง โดยดำเนินการตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้ง 2 ลักษณะดังนี้

(1) การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดแจ้งของรายละเอียดการประดิษฐ์

รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์รัดกุมและชัดเจนอันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะและวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์พึงทราบได้

การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องได้รับการเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์ชัดแจ้งและพอเพียงที่ทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญทำและปฏิบัติได้ หากรายละเอียดการประดิษฐ์ไม่เปิดเผยอย่างพอเพียงหรือไม่สมบูรณ์จนผู้มีความชำนาญในระดับสามัญไม่สามารถทำหรือปฏิบัติตามได้ ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ต้องการเปิดเผยการประดิษฐ์อย่างเห็นชัดเจน สมบูรณ์ เพื่อให้มีการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป และสามารถกระทำการพิสูจน์สิทธิที่เกิดจากการประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ถูกละเมิด การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ เป็นการเปิดเผยที่ชัดแจ้ง สมบูรณ์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

กฎกระทรวง ฉ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 3

(a) รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องได้รับการเปิดเผยเทคนิคการประดิษฐ์อย่าง
สมบูรณ์ (Completeness)

ความสมบูรณ์ของในการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องประกอบด้วย
เนื้อหาทางเทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจต่อการประดิษฐ์และสามารถปฏิบัติตามได้ โดยที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 ได้กำหนดให้รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องระบุ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ตามที่ปรากฏในคำขอรับสิทธิบัตร และต้องหัวข้อที่ต้องปรากฏข้อ
ต่อไปนี

- 1) อธิบายลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
- 2) ระบุสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
- 3) ชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เข้าใจการประดิษฐ์
นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ามี)
- 4) เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน อันจะทำให้ผู้มีความ
ชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ สามารถทำและ
ปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้
- 5) อธิบายรูปเขียนแต่ละรูปโดยย่อ (ถ้ามี)
- 6) ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ทราบ ทั้งนี้ ให้ยกตัวอย่างและ
อ้างถึงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาที่เกี่ยวข้อง หรือรูปเขียนด้วยถ้าจำเป็น
- 7) แสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชย์กรรมได้ หากไม่สามารถเข้าใจได้จาก
ลักษณะของการประดิษฐ์

ทั้งนี้ ให้มีหัวข้อเรื่องและรายละเอียดดังกล่าวตามลำดับหัวข้อเรื่องที่ระบุไว้ในวรรค
หนึ่ง การเปลี่ยนลำดับหัวข้อเรื่องให้กระทำได้ทำให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดีขึ้น แต่ต้องระบุ
หัวข้อเรื่องไว้ด้วยทุกกรณี

สำหรับการบรรยายหรือการอธิบายรายละเอียดการประดิษฐ์ จะต้องปรากฏให้เห็น
เนื้อหาสาระที่จะทำให้เข้าใจการประดิษฐ์ดีขึ้น เช่น การระบุถึงสาขาทางวิทยาการการ
ประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรืออธิบายชี้แจงภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องอัน
จะทำให้เข้าใจการประดิษฐ์นั้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งสามารถระบุ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการเดียวกันเพื่อการอ้างอิง และบรรยายเปิดเผยการ
ประดิษฐ์โดยมีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับ
สามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น สามารถกระทำและปฏิบัติตาม
การประดิษฐ์นั้นได้ ทั้งนี้สามารถอ้างอิงรูปเขียน(ถ้ามี) เพื่อเกิดความเข้าใจในการ
ประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หากเป็นกรณีที่มีรูปเขียนให้ระบุหัวข้อคำอธิบายรูปเขียนโดย
ย่อด้วย สิ่งสำคัญในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์จะต้องปรากฏเนื้อหาสาระสำหรับ
ใช้ในการพิจารณาว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการ
ประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่ เช่น การประดิษฐ์จะต้องแสดงออกถึงปัญหาที่

เกิดก่อนหน้าอย่างไร และมีวิธีการการแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างไร และรวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประดิษฐ์ ทั้งนี้ให้ระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบในการประดิษฐ์นั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำหรือปฏิบัติตามการประดิษฐ์ เช่น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้การประดิษฐ์เหล่านั้น

ทั้งนี้เนื้อหาในคำขอรับสิทธิบัตรต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหมวด 1 ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเบื้องต้น ในหัวข้อ 7 การตรวจสอบรายละเอียดการประดิษฐ์มีฉบับนี้

(b) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีความชัดเจน (Clarity)

ซึ่งการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐ์จะชัดเจนและรัดกุมได้ เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1) เปิดเผยสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน โดยมีการอธิบายถึงศิลปะหรือวิทยาการที่มีมาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์แล้วทำให้ทราบว่าการประดิษฐ์นั้นต้องการทำอะไร มีวิธีการหรือต้องทำอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญเข้าใจต่อสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ขอความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นได้ ควรจะต้องเปิดเผยให้เห็นการใช้วิถีทางในแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องที่มีก่อนหน้า และเกิดผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสับสนหรือคลุมเครือใดๆ

2) การใช้ถ้อยคำเฉพาะในสาขาวิทยาการต้องได้อย่างถูกต้อง การระบุถ้อยคำที่ใช้ในการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ต้องไม่กำกวมหรือทำให้สับสนหรือคลุมเครือใดๆ สำหรับในการกล่าวถึงเนื้อหาการประดิษฐ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่ชัดเจนจนทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญเกิดความสับสนและไม่เข้าใจการประดิษฐ์ ซึ่งจะถือได้ว่ารายละเอียดการประดิษฐ์ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน

(c) การเปิดเผยจนทำให้ปฏิบัติได้จริง (Enablement)

รายละเอียดการประดิษฐ์ต้องทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการปฏิบัติได้นั้น หมายความว่า เมื่อปฏิบัติตามรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ได้รับไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิค และควรจะต้องแสดงให้เห็นได้ผลทางเทคนิคตามที่การประดิษฐ์ที่ได้รับการเปิดเผยไว้ หากผู้มีความชำนาญในระดับสามัญไม่สามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์ได้จากความรู้กระทำการตามแนวทางหรือวิถีทางวิธีที่ได้รับเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียน (ถ้ามี) หรือเป็นการปฏิบัติตามความรู้ที่ทราบกันดีโดยทั่วไป ณ เวลาที่มีขอรับขอความคุ้มครองสิทธิบัตร ให้ถือว่ารายละเอียดการประดิษฐ์นั้นได้รับการเปิดเผยไม่เพียงพอที่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญจะทำการประดิษฐ์นั้นได้ หรือกรณีที่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญเกิดความสงสัยในการประดิษฐ์ย่อมแสดงให้เห็นว่าเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ยังไม่เพียงพอ

การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามได้จริงนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาได้จากการแยกตามหมวดหมู่ของการประดิษฐ์ (categories of invention) ตามการกำหนดไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ตัวอย่างรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากขาดหรือไม่มีลักษณะทางเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค มีดังต่อไปนี้

1) รายละเอียดที่กล่าวเฉพาะตั้งสมมติฐาน การคาดหวังในผลลัพธ์ โดยไม่ได้มีแนวปฏิบัติทางเทคนิคใดๆที่จะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญจะปฏิบัติตามได้

2) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ให้แนวการปฏิบัติตามเหล่านั้นทำให้เกิดความสับสน กำกวม หรือคลุมเครือ จนผู้มีความสามารถระดับสามัญสามารถทำได้แค่เพียงจากข้อมูลที่ให้ไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เท่านั้น

3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่กล่าวแนวทางปฏิบัติทางเทคนิค แต่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จากแนวทางหรือวิถีทางที่กล่าวในรายละเอียดการประดิษฐ์แต่อย่างใด

4) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่เปิดเผยแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่ขาดผลการทดลอง/ทดสอบ เพื่อสนับสนุนหรือยืนยันผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์เหล่านั้น ซึ่งการประดิษฐ์นั้นต้องมีผลการทดลองเพื่อยืนยันว่าปฏิบัติได้จริง

(2) การตรวจสอบความชัดเจน/ชัดเจนของข้อถ้อยสิทธิ

มาตรา 17 (4)
กฎกระทรวง ฉ.21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 4

มาตรา 17 (4) แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2542 ข้อ 4 ได้ระบุถึงข้อกำหนดในการระบุข้อถ้อยสิทธิ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องระบุหรือแสดง “ข้อถ้อยสิทธิโดยชัดเจน” โดยที่ข้อถ้อยสิทธิต้องระบุลักษณะของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะขอความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน รวมทั้งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์

การพิจารณาขอบเขตหรือการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง จะพิจารณาได้จากข้อถ้อยสิทธิ ดังนั้นถ้อยคำหรือข้อความที่ระบุไว้ในข้อถ้อยสิทธิต้องชัดเจนและรัดกุม โดยต้องกล่าวถึงสาระสำคัญทางเทคนิค และต้องต้องไม่มีข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ขอความคุ้มครอง (หรือในบางกรณีที่ปรากฏถ้อยคำไม่เป็นสาระสำคัญทางเทคนิคประกอบเพื่อการเข้าใจสามารถกระทำได้ เช่น การซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น) และคำขอรับสิทธิบัตรต้องมีข้อถ้อยสิทธิหลักอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ข้อถ้อยสิทธิแบ่งเป็น 2 ลักษณะ (Kinds of Claims) คือข้อถ้อยสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองในรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องได้ (Physical entity) เช่น เครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้มีความชำนาญในงานสาขาวิทยาการนั้นๆ เป็นต้น และข้อถ้อยสิทธิที่เป็นกรรมวิธีหรือการกระทำใดๆในช่วงเวลาหนึ่งเช่น วิธีการ กระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิต การใช้งานกระบวนการทางอุตสาหกรรม วิธีการใช้งาน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการประมวลผลข้อมูล เป็นต้น

การแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่ต้องการรับความคุ้มครองในแต่ละข้อถ้อยสิทธินั้นผู้มีความชำนาญในระดับสามัญทำและปฏิบัติตามได้จากเนื้อหาที่เปิดเผยไว้ และต้องไม่มีสาระสำคัญนอกเหนือไปจากที่เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ หากผู้มีความรู้ในระดับสามัญเกิดความสงสัยหรือไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่กล่าวในการประดิษฐ์ได้เมื่อพิจารณา

สาระสำคัญที่ขอรับความคุ้มครองในข้อถ้อยสิทธิ ซึ่งถือได้ว่าการเปิดเผยการประดิษฐ์ ไม่ได้ครอบคลุมข้อถ้อยสิทธิ เช่น การพิจารณาข้อถ้อยสิทธิที่กล่าวอย่างกว้างๆ ด้วยคำว่า “วิธีที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” หากในรายละเอียดการประดิษฐ์เปิดเผยไว้ว่า “การกำจัดฝุ่นผงจากแก๊สด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูง” เท่านั้นโดยมิได้มีการเปิดวิธีการอื่นใดที่ส่งผลต่อสารด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก จนผู้มีความรู้ระดับสามัญไม่สามารถคำนึงถึงผลอย่างอื่นที่มีต่อสารดังกล่าวด้วยพลังงานไฟฟ้าความถี่สูงอีก จึงถือได้ว่าข้อถ้อยสิทธิไม่ได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์อย่างเพียงพอ

ในกรณีการประดิษฐ์ที่มีข้อถ้อยสิทธิหลักและข้อถ้อยสิทธิรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาทั้งข้อถ้อยสิทธิหลักและข้อถ้อยสิทธิรองว่าได้รับการเปิดเผยสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ข้อถ้อยสิทธิเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งจะต้องอย่างชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยที่ความชัดเจนในที่นี้ต้องชัดเจนเมื่อพิจารณาแต่ละข้อถ้อยสิทธิและเมื่อพิจารณาขอบเขตข้อถ้อยสิทธิโดยรวมทั้งหมด ถ้อยคำหรือข้อความบ่งชี้ถึงสาระสำคัญของข้อถ้อยสิทธิต้องชัดเจนว่าเป็นการขอรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

สำหรับในการขอความคุ้มครองผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องระบุลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ หากกรณีที่ไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง อาจระบุในเชิงสมบัติหรือพารามิเตอร์ทางกายภาพหรือทางเคมี ถ้าไม่สามารถระบุลักษณะโครงสร้างหรือพารามิเตอร์ได้ อาจระบุด้วยลักษณะกระบวนการสามารถทำได้

สำหรับในการขอรับความคุ้มครองกระบวนการนั้นจะต้องระบุให้เห็นถึงลักษณะกระบวนการทางเทคนิคต่างๆที่มีการจัดการด้วยเงื่อนไขต่างๆ ขั้นตอนหรือวิธีการ ข้อถ้อยสิทธิที่เป็นการใช้จะอยู่ภายใต้ในหมวดของกระบวนการ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุถึงวิธีทางหรือแนวทางการใช้งานกันหรือไม่ เช่น การใช้สาร A เป็นยาการจัดแมลงแสดงถึงลักษณะการใช้งานสาร A แตกต่างจากการระบุสารกำจัดแมลงทำมาจากสาร A หรือยาการจัดแมลงประกอบด้วยสาร A ซึ่งไม่ใช้การใช้งาน แต่เป็นการแสดงออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในการพิจารณา สามารถพิจารณาในหมวด 5 เพิ่มเติม

ขอบเขตการขอรับความคุ้มครองของข้อถ้อยสิทธิต้องชัดเจน ซึ่งขอบเขตการขอรับคุ้มครองพิจารณาได้จากความหมายของถ้อยคำหรือข้อความในข้อถ้อยสิทธิ โดยทั่วไปความหมายของถ้อยคำหรือข้อความในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องหากในรายละเอียดการประดิษฐ์ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงหรือพิเศษเฉพาะ หรือโดยการให้นิยามคำจำกัดความคำศัพท์ เช่น ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ การแพทย์ หรือวิทยาการอื่นๆ เป็นต้น จะต้องระบุคำนิยามหรือความหมายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์เพื่อเกิดความเข้าใจในความหมายเหล่านั้น ดังนั้น การขอรับการคุ้มครองจากข้อถ้อยสิทธิต้องแสดงถ้อยคำชัดเจนเพียงพอ หากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาแล้วเกิดมีข้อสงสัย

หรือสับสนในการบรรยาย ซึ่งถือได้ว่าข้อถือสิทธิเหล่านั้นไม่ชัดเจน สามารถแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยที่การแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องไม่มีการเพิ่มสาระสำคัญตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522

ตัวอย่างถ้อยคำหรือข้อความที่สร้างความคลุมเครือหรือไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ เช่นหนา บาง แฉง อ่อน อุณหภูมิสูง ฯลฯ เหล่านี้ ไม่ควรใช้ในข้อถือสิทธิ ยกเว้นในบางสาขาวิทยาการที่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้นสามารถทราบขอบเขตของคำเหล่านั้นได้ เช่น คำว่า ความถี่สูงในการใช้เครื่องขยายสัญญาณ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ทราบได้ว่าช่วงความถี่เท่าใด ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรใช้คำที่ชัดเจนกว่าหรือกำหนดเป็นช่วงที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไป คำว่า “ประมาณ” “โดยประมาณ” “อื่นๆ” มักไม่นำมาใช้ในข้อถือสิทธิ เนื่องจากความไม่ชัดเจน หากพบถ้อยคำเหล่านี้ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าลักษณะเหล่านี้เมื่อใช้ในข้อถือสิทธิแล้วชัดเจนหรือไม่

3.3.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity)

(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 18

คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียวกันคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียวกันจะกระทำได้อีกเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

มาตรา 26

ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยกตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถือได้ว่ายื่นคำขอนั้นในวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก

การแยกคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันเมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้วให้คำสั่งของอธิบดีเป็นที่สุด

กฎกระทรวง ฉ. 21
ข้อ 5

คำขอรับสิทธิบัตรที่ระบุข้อถือสิทธิดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

(1) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุกรรมวิธีในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไว้ในข้อถือสิทธิหลักข้ออื่น

(2) ข้อถือสิทธิหลักที่ระบุถึงกรรมวิธีใดที่ขอรับความคุ้มครอง และระบุอุปกรณ์และหรือเครื่องมือที่ใช้กับกรรมวิธีนั้น

กฎกระทรวง ฉ. 22
ข้อ 2

ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคำขอรับอนุสิทธิบัตร เพื่อยางงานการตรวจสอบต่ออธิบดีตามมาตรา 28 หรือมาตรา 65 เบญจ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือคำขอรับอนุสิทธิบัตรในเรื่องดังต่อไปนี้

(6) การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรมีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันและ

กฎกระทรวง ฉ. 22
ข้อ 8

ในกรณีที่ปรากฏว่าคำขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่างโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมคำขอเดิมให้คลุมถึงการประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว และให้แยกการประดิษฐ์ส่วนอื่นเป็นแต่ละคำขอต่างหากออกไป

การขอรับอนุสิทธิบัตรที่ได้แยกออกจากคำขอเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอรับอนุสิทธิบัตรตามปกติ แต่จะเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำขอเดิมไม่ได้ ในการนี้ ผู้ขอรับอนุสิทธิบัตรไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตรอีก

กฎกระทรวง ฉ. 22
ข้อ 12

เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามข้อ 10 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียวกันอันไม่ถูกต้องตามมาตรา 18 หรือมาตรา 60 แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทั้งนี้ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดมีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง และเมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยกตามคำสั่งของผู้ตรวจสอบ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับแจ้ง ให้ถือว่ายื่นคำขอนั้นในวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์แรก ในกรณีที่ ผู้ขอรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลาในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้ว ให้คำสั่งของอธิบดีเป็นที่สิ้นสุด

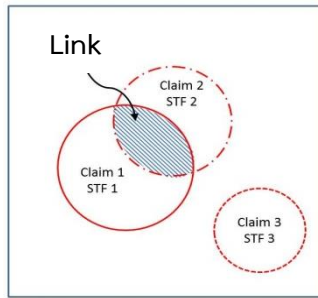
(2) หลักการและเหตุผล

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบการประดิษฐ์เดียวในคำขอรับสิทธิบัตร มีดังนี้

1) เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร ยื่นขอรับความคุ้มครองในสิ่งประดิษฐ์หลายอย่าง โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงคำขอเดียว

2) เหตุผลทางเทคนิค เพื่อความง่ายในการจำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (classification) การตรวจค้นและการตรวจสอบ (search and examination) สำหรับสิทธิบัตรที่กำลังจะเกิดขึ้นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรใดๆ

กรอบความคิด



จากรูปจะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมคือลักษณะเทคนิคทั่วไป (Technical Field; TF) ในแต่ละข้อถ้อยสิทธิก็จะมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Special Technical Feature; STF) ซึ่งหากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน นั่นคือมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันหรือระหว่างกัน เพราะฉะนั้นข้อถ้อยสิทธิ 1 และข้อถ้อยสิทธิ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่คนละแนวคิดกับข้อถ้อยสิทธิ 3 จึงต้องแยกข้อถ้อยสิทธิ 3 เป็นอีกหนึ่งคำขอรับสิทธิบัตรแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5 ก็ถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

(3) วิธีการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นขอหลายๆ การประดิษฐ์รวมในคำขอรับสิทธิบัตรเดียวกันได้หากมีความเกี่ยวพันกันหรือเชื่อมโยงกันในข้อถ้อยสิทธิ ซึ่งหมายความว่า การประดิษฐ์เหล่านั้นอยู่ในแนวความคิดทั่วไปในการประดิษฐ์เดียวกัน (A single general inventive concept : SGIC) ในแต่ละการประดิษฐ์ปรากฏในคำขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะต้องสะท้อนออกมาในแต่ละชุดข้อถ้อยสิทธิที่มีความสัมพันธ์ทางเทคนิคเฉพาะต่อกัน ซึ่งเทคนิคเฉพาะนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดของมันจะต้องอยู่เหนือกว่า (Make over) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior art)

การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันหรือไม่ โดยพิจารณาจากมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 สามารถพิจารณาได้สองลักษณะ

- 1) พิจารณาโดยไม่อาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
- 2) พิจารณาโดยอาศัยเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจากกฎกระทรวงฉบับที่ 21 ข้อ 5

โดยทั่วไป ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาจากเนื้อหาสาระของลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถ้อยสิทธิหลักเท่านั้น เพราะข้อถ้อยสิทธิรองจะมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคทั้งหมดของข้อถ้อยสิทธิหลักอยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ข้อถ้อยสิทธิอยู่ในรูปข้อถ้อยสิทธิรองแต่เป็นอิสระต่อข้อถ้อยสิทธิหลัก หรือในกรณีที่ข้อถ้อยสิทธิหลักไม่มีความใหม่หรือไม่ขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบก็ต้องพิจารณาเรื่องการประดิษฐ์อย่างเดียวกันจากข้อถ้อยสิทธิรองด้วย

โครงสร้างของข้อถ้อยสิทธิ ข้อถ้อยสิทธิหลักมีโครงสร้างคือ ส่วนคำขึ้นต้น+ส่วนที่แสดงถึงลักษณะ ในขณะที่ข้อถ้อยสิทธิรองจะประกอบด้วย ส่วนที่กล่าวอ้าง+ส่วนที่แสดงถึงลักษณะ

ข้อควรระวัง 1 หากข้อถ้อยสิทธิ 1 ระบุลักษณะเฉพาะคือ A, B และ C ส่วนข้อถ้อยสิทธิ 2 ระบุตามข้อถ้อยสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D กรณีนี้ข้อถ้อยสิทธิ 2 จะถือว่าเป็นข้อถ้อยสิทธิหลัก เนื่องจากลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไม่ทั้งหมดของข้อถ้อยสิทธิ 1 อยู่ในข้อถ้อยสิทธิ 2 (ขาดลักษณะ C)

ข้อควรระวัง 2 การเขียนข้อถือสิทธิโดยการอ้างถึงข้อถือสิทธิหนึ่งแต่คนละประเภทกัน การเขียนลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อถือสิทธิหลัก เช่น ข้อถือสิทธิ 1 สแตนเลสเส้น มีลักษณะ ... ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทำสแตนเลสเส้นตาม ข้อถือสิทธิ 1 ประกอบด้วย... (เพราะเป็นการเขียนขยายความ)

(4) ตัวอย่างการพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างการพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกันมี 3 ลักษณะ ดังนี้

1) ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถือสิทธิหลักที่เป็นประเภทเดียวกัน (Same Categories)

ตัวอย่างที่ 1 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)

ข้อถือสิทธิ 1 สายพานลำเลียง X ที่มีลักษณะ A

ข้อถือสิทธิ 2 สายพานลำเลียง Y ที่มีลักษณะ B

ข้อถือสิทธิ 3 สายพานลำเลียง Z ที่มีลักษณะ A และ B

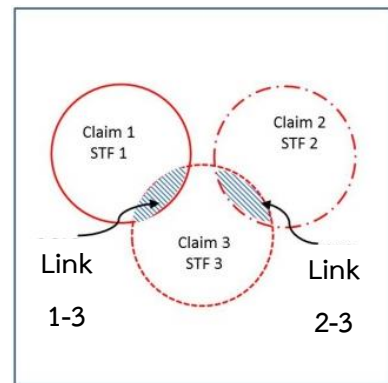
ซึ่งไม่มีสายพานลำเลียงที่มีลักษณะ A หรือ B เปิดเผยมาก่อน และไม่สามารถประจักษ์ได้ง่าย นอกจากนี้ ลักษณะ A และ B ไม่เกี่ยวข้องกัน

แนวทางการพิจารณา:

ข้อถือสิทธิ 1 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ A จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ข้อถือสิทธิ 2 กับ 3 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกันคือ B จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันแต่

ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกัน จึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน ดังนั้นจึงต้องแยกคำขอรับสิทธิบัตร



ตัวอย่างที่ 2

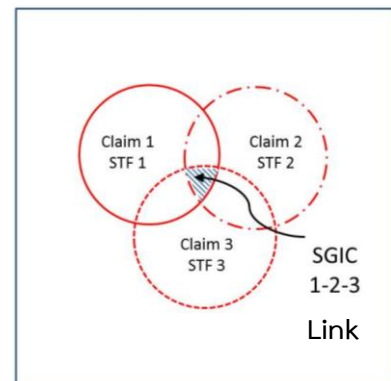
(มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน)

ข้อถือสิทธิ 1 ตัวส่งสัญญาณที่มีลักษณะ time axis expander สำหรับสัญญาณวิดีโอ

ข้อถือสิทธิ 2 ตัวรับสัญญาณที่มีลักษณะ time axis compressor สำหรับสัญญาณวิดีโอ

ข้อถือสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการลำเลียงสัญญาณวิดีโอ ซึ่งมีลักษณะคือประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 1 และ ตัวรับสัญญาณตามข้อถือสิทธิ 2

ซึ่งการใช้ time axis expander/compressor ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทำได้โดยง่าย



แนวทางการพิจารณา:

ลักษณะพิเศษเฉพาะในข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 นั้นมีความเกี่ยวพันกันทางเทคนิค ไม่สามารถแยกใช้งานกันได้ และลักษณะทางเทคนิคก็สอดคล้องกัน ดังนั้น ข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ส่วนข้อถ้อยสิทธิ 3 มีลักษณะพิเศษเฉพาะตามข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 ดังนั้นจึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งกับข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2

ตัวอย่างที่ 3 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกัน)

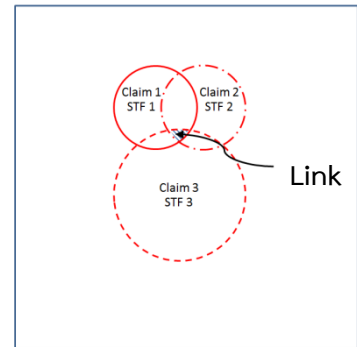
ข้อถ้อยสิทธิ 1 เต้าเสียบ (plug) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ

ลักษณะ A

ข้อถ้อยสิทธิ 2 เต้ารับ (socket) ที่มีลักษณะเฉพาะคือ

ลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะ A

ซึ่งทั้งสองลักษณะคือลักษณะ A และลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะ A ไม่เคยมีมาก่อนและไม่สามารถทำได้โดยง่าย

แนวทางการพิจารณา:

ข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน และเต้าเสียบและเต้ารับมีความเกี่ยวพันทางเทคนิค ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 4 (มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 เส้นใย A สำหรับโคมไฟ

ข้อถ้อยสิทธิ 2 โคมไฟ B ที่มีเส้นใย A

ข้อถ้อยสิทธิ 3 ไฟส่องทาง ที่มีโคมไฟ B ซึ่งมีเส้นใย A และแกนหมุน C

ซึ่งเส้นใย A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

เนื่องจากทั้งสามข้อถ้อยสิทธิ มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของเส้นใย A ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 5 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต้องเหนือกว่างาน

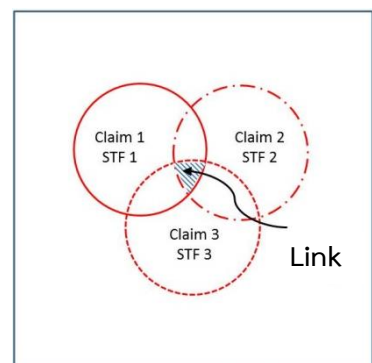
ที่ปรากฏอยู่แล้ว)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 กรรมวิธี B เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A

ข้อถ้อยสิทธิ 2 กรรมวิธี C เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A

ข้อถ้อยสิทธิ 3 กรรมวิธี D เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ A

ซึ่งผลิตภัณฑ์ A เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

ผลิตภัณฑ์ A คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของทั้งสามข้อถ้อยสิทธิ จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันทั้งสามข้อ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ A ดังกล่าวสามารถเป็นข้อถ้อยสิทธิผลิตภัณฑ์ได้ด้วย แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ A เป็นที่รู้จักทั่วไป ก็จะไม่เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ต้องพิจารณาเรื่องการประดิษฐ์อย่างเดียวกันของทั้งสามข้อใหม่

ตัวอย่างที่ 6 (ลักษณะพิเศษเฉพาะ พิจารณาทั้งหมด)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 องค์ประกอบเรซิน ที่ประกอบด้วย เรซิน A, สารเติม B และสารหน่วงไฟ C

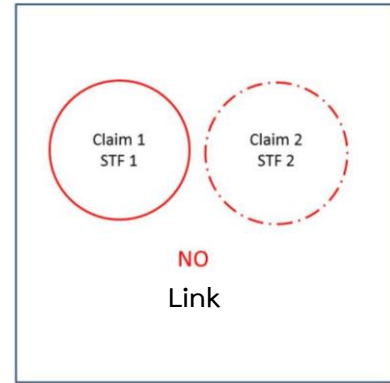
ข้อถ้อยสิทธิ 2 องค์ประกอบเรซิน ที่ประกอบด้วย เรซิน A, สารเติม B และสารกันไฟฟ้าสถิต D

ซึ่งเรซิน A, สารเติม B, สารหน่วงไฟ C และสารกันไฟฟ้าสถิต D แต่ละตัวเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และ

การรวมสาร A และ B ไม่ได้เกินกว่าในสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่ในขณะที่การรวม ABC ได้ องค์ประกอบที่ไม่ติดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง และการรวม ABD ได้องค์ประกอบที่ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

แม้ว่าทั้งสองข้อถ้อยสิทธิจะมีลักษณะเหมือนกันคือ A และ B แต่ทั้ง A, B และ AB ไม่ได้เกินกว่าที่ปรากฏอยู่ก่อน ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ 1 คือ ABC และข้อถ้อยสิทธิ 2 คือ ABD ซึ่งทั้งสองลักษณะไม่ได้เหมือนหรือสอดคล้องกัน ดังนั้นจึงไม่การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ระหว่างข้อถ้อยสิทธิที่ 2 กับข้อถ้อยสิทธิ 1



2) ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งมีข้อถ้อยสิทธิหลักที่เป็นคนละประเภท (Different Categories)

ตัวอย่างที่ 7 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ต้องเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 องค์ประกอบ X

ข้อถ้อยสิทธิ 2 ขั้นตอนการเตรียมองค์ประกอบ X

ข้อถ้อยสิทธิ 3 การใช้องค์ประกอบ X เป็นยาฆ่าแมลง

สถานการณ์ที่ 1: องค์ประกอบ X มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

องค์ประกอบ X เป็นลักษณะทางเทคนิคที่มีเหมือนกันทั้งสามข้อถ้อยสิทธิ และเนื่องจากลักษณะทางเทคนิคนั้นเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว ข้อถ้อยสิทธิ 1 ถึง 3 จึงมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

สถานการณ์ที่ 2: หลังจากตรวจค้น พบว่า องค์ประกอบ X ขาดความใหม่และไม่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

ข้อถ้อยสิทธิ 1 จะถูกพิจารณาให้ตัดทิ้งเพราะขาดความใหม่และชั้นการประดิษฐ์ ลักษณะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ 2 และ 3 ยังคงเป็นองค์ประกอบ X แต่เนื่องจากองค์ประกอบ X ไม่ได้เกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว จึงไม่จัดเป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิค นอกจากนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคระหว่างข้อถ้อยสิทธิ 2 และ 3 ดังนั้นจึงไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 8 (เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคโดยนัยแฝง)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 เส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ (โดยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2, ที่เหลือเป็น Fe, ซึ่งมีความหนาแน่นระหว่าง 0.5 ถึง 2.0 มม. และมี 0.2% yield strength มากกว่า 50 kg/mm²;

ข้อถ้อยสิทธิ 2 กรรมวิธีการทำเส้นสแตนเลสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ (โดยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก) Ni=2.0-5.0, Cr=15-19, Mo=1-2, ที่เหลือเป็น Fe, ประกอบรวมด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) รีดร้อนสแตนเลส ให้มีความหนา 2.0mm – 5.0mm
- 2) บ่มสแตนเลสที่อุณหภูมิ 800-1000C
- 3) รีดเย็นสแตนเลส จนมีความหนา 0.5-2.0mm และ
- 4) บ่มที่อุณหภูมิ 1120-1200C เป็นเวลา 2-5 นาที

ซึ่งเมื่อเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วพบว่า สแตนเลสที่มี 0.2% yield strength มากกว่า 50 kg/mm² เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 คือ 0.2% yield strength มากกว่า 50 kg/mm² ส่วนขั้นตอนของกระบวนการในข้อถ้อยสิทธิ 2 ถูกประยุกต์เฉพาะเพื่อผลิตสแตนเลสเส้นโดย yield strength ถึงแม้ว่าลักษณะนี้จะไม่ชัดเจนจากข้อความในข้อถ้อยสิทธิ 2 แต่มันถูกอธิบายไว้ชัดเจนในรายละเอียด เมื่อผลิตโดยกรรมวิธีดังกล่าว ดังนั้นกรรมวิธีนี้มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับลักษณะของ yield strength ในข้อถ้อยสิทธิผลิตภัณฑ์ 1

ตัวอย่างที่ 9 (ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกัน)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 สีที่มีสารป้องกันฝุ่น X

ข้อถ้อยสิทธิ 2 กรรมวิธีการทาสีบนตัววัตถุโดยใช้สีตามข้อถ้อยสิทธิ 1 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้: (1) ทำให้สีแตกตัวเป็นอะตอมโดยใช้แรงอัดอากาศ; (2) สร้างประจุไฟฟ้าให้กับสีที่แตกตัวเป็นอะตอมแล้วโดยใช้การจัดเรียงอิเล็กโทรด A และนำไปลงบนวัตถุ

ข้อถ้อยสิทธิ 3 อุปกรณ์ในการทาสี ซึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กโทรด A

ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ทั้งสิทธิบัตร X และการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ A เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

สิทธิบัตร X คือลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 ในขณะที่การจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ A เป็นลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ 2 และ 3 อย่างไรก็ตามระหว่างข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 3 ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันเนื่องจากไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคร่วมกัน

ตัวอย่างที่ 10 (กรณีวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน)

ข้อถ้อยสิทธิ 1 กรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีลักษณะคือการพันเคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B;

ข้อถ้อยสิทธิ 2 วัสดุสิ่งทอที่ถูกเคลือบตามกรรมวิธีข้อถ้อยสิทธิ 1

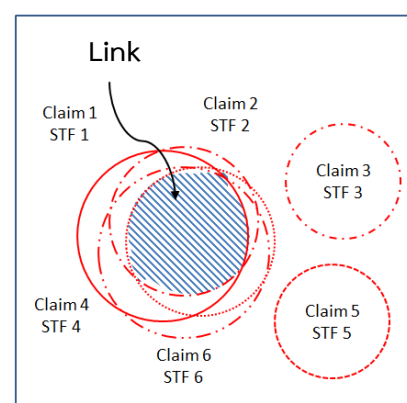
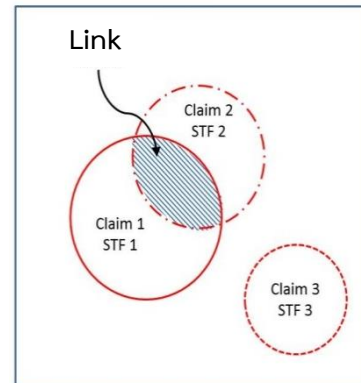
ข้อถ้อยสิทธิ 3 เครื่องพ่นสเปรย์สำหรับใช้ในกรรมวิธีข้อถ้อยสิทธิ 1 โดยมีลักษณะคือหัวฉีด C ที่มีการกระจายตัวขององค์ประกอบที่ดีขึ้น

ซึ่งกรรมวิธีในการจัดการวัสดุสิ่งทอ ซึ่งมีลักษณะคือการพันเคลือบวัสดุด้วยองค์ประกอบใดๆ เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว แต่กรรมวิธีสำหรับการเคลือบองค์ประกอบ A ภายใต้สภาวะ B (เช่น อุณหภูมิ, การฉายรังสี เป็นต้น) ดังที่ระบุไว้ในข้อถ้อยสิทธิ 1 มีความใหม่ นอกจากนี้วัสดุสิ่งทอในข้อถ้อยสิทธิ 2 มีคุณสมบัติเกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว และหัวฉีด C ก็เป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคในข้อถ้อยสิทธิ 1 คือการใช้สภาวะในกรรมวิธีที่พิเศษซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่จำเป็นในการเคลือบองค์ประกอบ และวัสดุสิ่งทอในข้อถ้อยสิทธิ 2 เกิดขึ้นภายหลังการเคลือบภายใต้สภาวะดังกล่าว ดังนั้นข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน จึงเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน แต่เนื่องจากเครื่องพ่นสเปรย์ในข้อถ้อยสิทธิ 3 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสอดคล้องกับข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 ดังนั้นระหว่างข้อถ้อยสิทธิ 3 กับข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2 จึงไม่ใช่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

หมายเหตุ ในกรณีนี้แม้จะเป็นไปตามกฎกระทรวง แต่เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ 3 แล้ว พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับข้อถ้อยสิทธิ 1 และ 2



ตัวอย่างที่ 11 (กรรมวิธีกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคต่างกัน)

ข้อถือสิทธิ 1 เตาเชื้อเพลิง ซึ่งมีลักษณะคือมีท่อนำเข้าเชื้อเพลิงที่ต่อกันไปจนถึงห้องผสมเผาไหม้;

ข้อถือสิทธิ 2 กรรมวิธีการทำเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมีขั้นตอนการต่อท่อนำเข้าเชื้อเพลิงกับห้องผสมเผาไหม้

ข้อถือสิทธิ 3 กรรมวิธีการทำเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือขั้นตอนการหล่อ

ข้อถือสิทธิ 4 อุปกรณ์สำหรับการทำเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วน X สำหรับการต่อท่อนำเข้าเชื้อเพลิงต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้

ข้อถือสิทธิ 5 อุปกรณ์สำหรับการทำเตาเชื้อเพลิง มีลักษณะคือมี ส่วนควบคุมอัตโนมัติ D

ข้อถือสิทธิ 6 กรรมวิธีการผลิต carbon black ด้วยเตาเชื้อเพลิงตามข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะคือ มีขั้นตอนการนำเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องผสมเผาไหม้ต่อเนื่อง

ซึ่งสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้วเปิดเผยถึงเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อนำเข้าไม่ต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้ ดังนั้นเตาเชื้อเพลิงที่มีท่อนำเข้าต่อเนื่องกับห้องผสมเผาไหม้จึงเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

แนวทางการพิจารณา:

ในข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, และ 6 เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกันคือ ท่อนำเข้าต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อถือสิทธิ 3 หรือ 5 ไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคที่เหมือนกับข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, หรือ 6 ดังนั้นจึงไม่ใช่การประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิ 3 หรือ 5 กับข้อถือสิทธิ 1, 2, 4, หรือ 6 นอกจากนี้ข้อถือสิทธิ 3 กับ 5 ก็ไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันด้วย

3) ตัวอย่างของการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ซึ่งพิจารณาจากข้อถือสิทธิรอง (Dependent Claims)

ตามหลักการตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน จะไม่มีการพิจารณาการประดิษฐ์อย่างเดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิรองกับข้อถือสิทธิหลักของมัน ถึงแม้ว่าข้อถือสิทธิรองอาจจะประกอบด้วยการประดิษฐ์อื่นเพิ่มขึ้นมา

ตัวอย่างเช่น ข้อถือสิทธิ 1 คือวิธีการทำผลิตภัณฑ์ A ที่มีลักษณะคือการใช้ B เป็นวัตถุดิบ; ข้อถือสิทธิ 2 คือ วิธีการทำผลิตภัณฑ์ A ตามข้อ 1 ที่มีลักษณะคือวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจากวัตถุ C เพราะว่าลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 ทั้งหมดอยู่ในข้อถือสิทธิ 1 ดังนั้นไม่ว่าวัตถุดิบ B ถูกเตรียมจากวัตถุ C จะมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ ก็ไม่สามารถตัดสินว่าไม่ใช่การประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

แต่ถ้าข้อถือสิทธิ 1 มีลักษณะเฉพาะ A, B, และ C; ในขณะที่ ข้อถือสิทธิ 2 ตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งลักษณะ C ถูกแทนที่ด้วยลักษณะ D กรณีนี้ข้อถือสิทธิ 2 จะเป็นข้อถือสิทธิหลัก เนื่องจาก

ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 ทั้งหมดยุ่ในข้อถือสิทธิ 1 จึงต้องตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ตามข้อสิทธิหลักที่เป็นประเภทเดียวกัน

ตัวอย่าง

ข้อถือสิทธิ 1 จอแสดงผลที่มีลักษณะ A และ B

ข้อถือสิทธิ 2 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะเพิ่มเติมมาคือ C

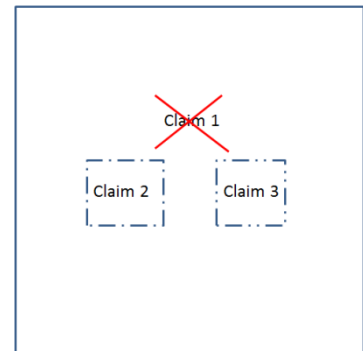
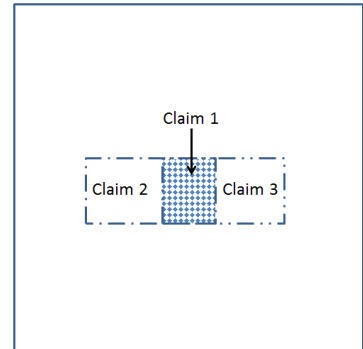
ข้อถือสิทธิ 3 จอแสดงผลตามข้อถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะเพิ่มเติมมาคือ D

สถานการณ์ 1 ข้อถือสิทธิ 1 มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์

การอธิบาย: ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 เป็นข้อถือสิทธิรองที่กำหนดขอบเขตของความคุ้มครองในข้อถือสิทธิ 1 ดังนั้นจึงเป็นการประดิษฐ์เดียวกันระหว่างข้อถือสิทธิทั้งสามข้อ

สถานการณ์ 2 จากการรวมกันของเอกสารที่ได้จากการตรวจค้นสองเอกสาร พบว่า ข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น แต่ลักษณะ C และ D มีลักษณะทางเทคนิคที่เกินกว่างานที่ปรากฏอยู่แล้ว และลักษณะ C กับ D ไม่มีความเกี่ยวพันกัน

การอธิบาย: เนื่องจากข้อถือสิทธิ 1 ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น จึงไม่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้ ข้อถือสิทธิ 2 และ 3 ที่เหลืออยู่จึงอาจถูกแก้ไขจนกลายเป็นข้อถือสิทธิหลัก แต่เนื่องจากไม่มีลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของข้อถือสิทธิ 2 และ 3 รวมกันจึงไม่เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน



3.3.4 การตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5

มาตรา 24

การตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์สิทธิบัตร (Substantive Examination) ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ในการพิจารณาออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 หรือไม่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

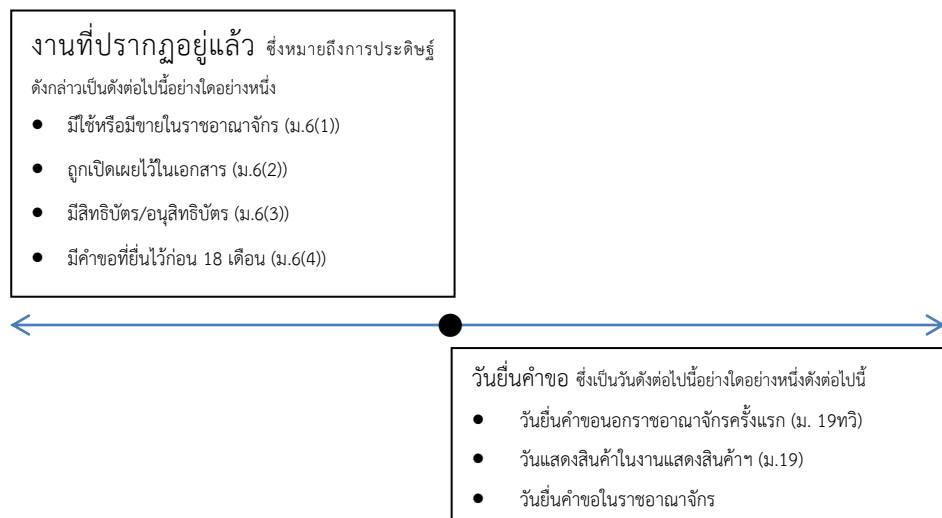
มาตรา 5

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

3.3.4.1 การกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรา 5

สิ่งสำคัญลำดับแรกสำหรับการตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 (1) และ (2) คือการระบุงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Prior Art) ที่ได้รับการตรวจค้นมาก่อนแล้วตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับคำขอที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้น

โดยหลักการแล้วงานที่ปรากฏอยู่แล้วคือ งานที่มีอยู่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่กำลังพิจารณา ดังนั้นผู้ตรวจสอบต้องกำหนดวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อพิจารณาในการตรวจสอบตามมาตรา 5 ให้ถูกต้อง ซึ่งวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้ 3 กรณี ดังที่จะถูกอธิบายในลำดับต่อไป



i. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบุถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

มาตรา 6

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วงานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐ์ ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

ii. หลักการกำหนดวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

วันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วดังกล่าวเป็นไปได้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้

(1) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร กรณีได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ในนอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นใน ราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็น ครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้

ในการขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ได้ขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก และผู้ขอรับสิทธิบัตรประสงค์จะมีสิทธิให้ถือได้ว่ายื่นคำขอนั้นในวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกตามมาตรา 19 ทวิ ให้ยื่นคำขออีกฉบับหนึ่งตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดพร้อมคำขอรับสิทธิบัตร หรือก่อนวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิบหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยต้องยื่นสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นในนอกราชอาณาจักรนั้น ซึ่งแสดงวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรรวมถึงรายละเอียดตามคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรดังกล่าว และมีการรับรองความถูกต้องโดยสำนักงานสิทธิบัตรของประเทศที่ได้ยื่นไว้ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

- กรณีคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเป็นคำขอไปริสชันนอล (Provisional application)

มาตรา 19 ทวิ

กฎกระทรวง ณ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 10

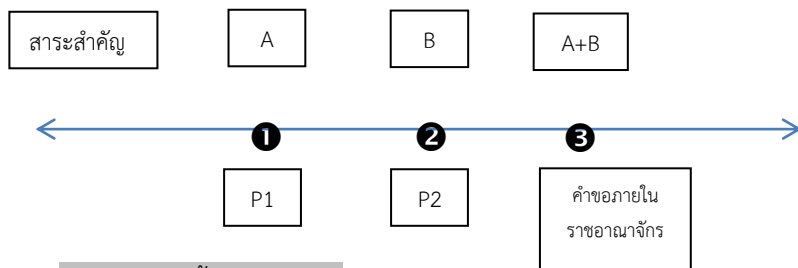
นิยาม Provisional:

เอกสารตามกฎหมายที่ถูกยื่นในสำนักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้วันยื่นก่อน ซึ่งคำขอยังไม่ครบที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรปกติ (Regular non-provisional patent application) ภายใน 1 ปี โดยที่คำขอ Provisional จะต้องมีการประดิษฐ์และรูปเขียน ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถเข้าใจได้ถึงสาระสำคัญที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง โดยอาจจะไม่มีข้อถ้อยคำก็ได้

ถ้าคำขอโปรวิชันนอลที่ถูกอ้างถึงดังกล่าวไม่มีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 17 ให้ถือว่าไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 19 ได้

- การพิจารณาสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ Priority Right ภายใต้อนุสัญญา Paris Convention นั้น ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาตามสาระสำคัญของการประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยไว้ ซึ่งหนึ่งคำขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักรอาจอ้างสิทธิคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรได้มากกว่าหนึ่งคำขอได้ ถ้ามีการเปิดเผยการประดิษฐ์ของแต่ละสาระสำคัญในคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรแยกจากกัน

ตัวอย่างแนวทางการพิจารณา



- ถ้าได้สิทธิทั้ง P1 และ P2
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ ①
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ ②
- ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P1
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ ①
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ ③
- ถ้าได้สิทธิเฉพาะ P2
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ A คือ ③
 - วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วของสาระ B คือ ②

(2) เป็นวันเดียวกับวันที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชน กรณีที่ได้สิทธิตามมาตรา 19

มาตรา 19

บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น

กฎกระทรวง ณ. 21
(พ.ศ. 2542)
ข้อ 8

ในการขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการหรือที่ได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุวันที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ และหรือระบุวันเปิดงานแสดงดังกล่าวในคำขอรับสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องยื่นหนังสือรับรองแสดงว่าได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์หรือได้มีการแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกให้โดยรัฐบาล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เป็นผู้จัดหรือผู้อนุญาตให้มีขึ้นแล้วแต่กรณี ไปพร้อมกับคำขอรับสิทธิบัตร

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องระบุวันเปิดงานแสดงสินค้าหรือวันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนและวันที่ได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ หรือวันที่ได้แสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนด้วย

(3) เป็นวันเดียวกับวันยื่นคำขอในราชอาณาจักร กรณีที่ไม่มีสิทธิตาม (1) และ (2) ข้างต้น

- กรณีคำขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ถือว่าวันยื่นคำขอ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นวันยื่นสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
- กรณีคำขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ลงรับธนาคัตชำระค่าธรรมเนียมเป็นวันยื่นสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
- กรณีคำขอที่ยื่นภายในราชอาณาจักรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าวันที่ชำระเงินเป็นวันยื่นสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

- กรณีคำขอถูกสั่งให้แยกคำขอเนื่องจากเป็นคนละการประดิษฐ์ตามมาตรา 18 และผู้ขอได้แยกยื่นคำขอสำหรับอีกการประดิษฐ์ภายใน 120 วัน ให้ใช้วันยื่นคำขอสำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกับของคำขอสำหรับการประดิษฐ์ที่ยื่นครั้งแรกในราชอาณาจักร

เมื่อผู้ตรวจสอบกำหนดวันยื่นคำขอที่จะถูกใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ ก็ให้นำไปใช้สำหรับกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อประกอบการพิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ในลำดับต่อไป

3.3.4.2 วิธีการปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

วิธีการปฏิบัติตรวจสอบดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งที่มาของงานที่ปรากฏอยู่แล้วได้ 2 วิธีดังนี้

(1) การตรวจสอบโดยอาศัยรายงานผลการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งแบ่งได้เป็น

- รายงานผลการตรวจค้นจากองค์กรของรัฐหรือสำนักงานสิทธิบัตรหรือองค์การสิทธิบัตรของรัฐต่างประเทศ
- รายงานผลการตรวจค้นจากต่างประเทศที่ผู้ขอส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา
- รายงานผลการตรวจค้นที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบเอง ซึ่งมักดำเนินการกับคำขอซึ่งผู้ขอเป็นสัญชาติไทยและไม่ได้ยื่นไว้ในราชอาณาจักร

วิธีการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจค้นดังนี้

- พิจารณาวินิจฉัยคำขอที่ใช้กำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินการตรวจค้นในส่วนที่ขาดไป
- พิจารณาประเภทเอกสารที่ระบุไว้ในรายงานว่าถูกต้องหรือไม่ เช่น ประเภท X , ประเภท Y เป็นต้น กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการจำแนกประเภทเอกสารไม่ถูกต้องสามารถระบุประเภทเอกสารใหม่ได้
- พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่และชั้นการประดิษฐ์ ตามหลักการและแนวทางที่จะถูกอธิบายไว้ในลำดับถัดไป

(2) การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ

การตรวจสอบโดยอาศัยผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นการอ้างอิงผลการพิจารณาตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศสำหรับการประดิษฐ์เดียวกันกับคำขอในราชอาณาจักร ซึ่งได้ถูกดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วโดยผู้ตรวจสอบของสำนักงานต่างประเทศและมีลักษณะที่สามารถออกสิทธิบัตรได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเป็นผู้ส่งสิทธิบัตรและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา

กรณีที่ผู้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรในต่างประเทศ ประกอบกับเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายไทยก็สามารถอ้างอิงผลการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อประกอบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้กรณีที่ผู้ตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าวก็สามารถดำเนินการพิจารณาโดยตนเองได้

แนวทางในการพิจารณาผลการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ

(ก) กรณีเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยสำนักงานสิทธิบัตรที่มีระบบตรวจสอบสาระสำคัญ (Substantive Examination)

ให้ผู้ตรวจสอบรับพิจารณาเอกสารดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของเอกสารสิทธิบัตรนั้นเป็นกรณีไป มิได้ผูกมัดว่าจะต้องใช้เอกสารสิทธิบัตรดังกล่าวเท่านั้นในการประกอบการพิจารณา โดยอาจพิจารณาตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรเพิ่มเติม หรือ เรียกเอกสารอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบได้ การตรวจสอบเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศที่น่าเชื่อถือและมีระบบ Substantive Examination ตามข้อ (1) ให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งมาให้นั้น สอดคล้องหรือเป็นการประดิษฐ์เดียวกันกับคำขอรับสิทธิบัตรหรือไม่ โดยพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น (Bibliographic data) ในหน้าแรกของเอกสารสิทธิบัตร และดำเนินการเปรียบเทียบสาระเทคนิคของการประดิษฐ์กับเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว เมื่อเห็นว่าเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอส่งมาให้สอดคล้องกันแล้ว โดยเฉพาะข้อถือสิทธิต้องสอดคล้องกัน ยกเว้นข้อถือสิทธิที่ออกให้จากเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศนั้นขัดกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร จึงแจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรให้ตัดออกเป็นข้อๆ เช่น ข้อถือสิทธิโดยวิธีการบำบัดรักษาโรค (ซึ่งขัดต่อมาตรา 9 เป็นต้น) สามารถให้แจ้งแก้ไขตัดข้อถือสิทธินั้นออก หรือข้อถือสิทธิรองที่อ้างจากข้อถือสิทธิหลัก หลายข้อสามารถให้แจ้งแก้ไขข้อถือสิทธิเป็นลักษณะในทางเลือก โดยใช้คำว่าข้อถือสิทธิข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของคำขอรับฯ ต่างประเทศและคำขอที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไว้ในประเทศ ว่ามีการเพิ่มเติมรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรแก้ไขโดยให้อยู่ในขอบเขตสาระสำคัญเดิม หากไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญแต่ทำให้ชัดเจนมากขึ้นให้คงไว้โดยไม่ต้องแก้ไข และการตรวจค้นเพิ่มเติมตามหมวดที่ 1 ส่วนที่ 2 และพิจารณาข้อถือสิทธิที่แก้ไขใหม่ตามเอกสารสิทธิบัตรที่สอดคล้องกับการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรก่อนดำเนินการพิจารณาออกสิทธิบัตรต่อไป

ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณานั้น อาจถูกดำเนินการพิจารณาบนเงื่อนไขที่แตกต่างจากคำขอในราชอาณาจักรที่กำลังพิจารณา ดังนั้นผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าสิทธิบัตรดังกล่าวถูกดำเนินการบนพื้นฐานต่อไปนี้เหมือนกับคำขอที่พิจารณาหรือไม่

- เป็นการประดิษฐ์เดียวกัน
- มีวันยื่นคำขอที่ใช้เพื่อกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

เนื่องจากมีบางสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ออกให้แก่คำขอรับสิทธิบัตรที่อาจมีพื้นฐานแตกต่างไปจากคำขอภายในราชอาณาจักร ดังนั้นนอกจากการพิจารณาการเป็นการประดิษฐ์เดียวกันและการมีวันยื่นคำขอที่ใช้เพื่อกำหนดงานที่ปรากฏอยู่แล้วเป็นวันเดียวกัน

แล้ว อาจต้องพิจารณาจากประเภทคำขออนุญาตนำเข้าของสิทธิบัตรที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ตัวอย่างวิธีการพิจารณาผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ออกให้กับคำขออนุญาตนำเข้าในแต่ละประเภท

- สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอรับสิทธิบัตร continuation in part

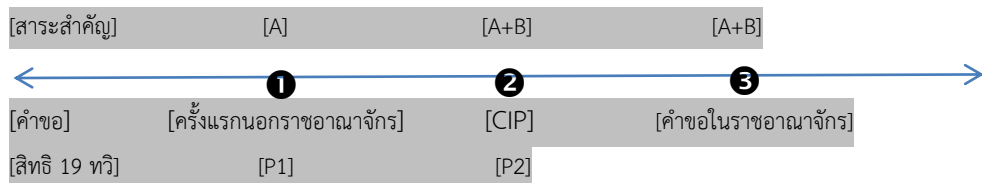
นิยาม continuation in part:

คำขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอมีการขอถือสิทธิเพิ่มเติม โดยที่ส่วนที่ขอถือสิทธิเพิ่มเติมนั้นได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ รวมทั้งคำขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกจะต้องไม่ได้มีการรับจดทะเบียนหรือถูกละทิ้งก่อนการยื่นคำขอ CIP

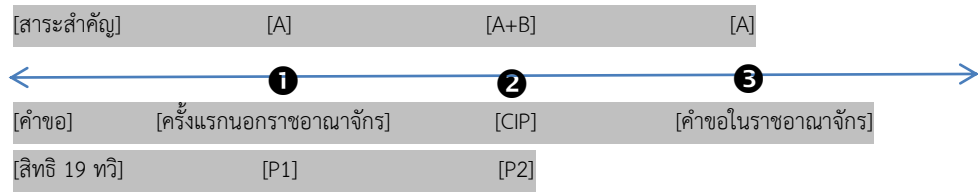
การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอ CIP

กรณีที่ 1 หากคำขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นคำขอภายในราชอาณาจักร และสาระสำคัญของคำขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับคำขอ CIP [A+B] สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

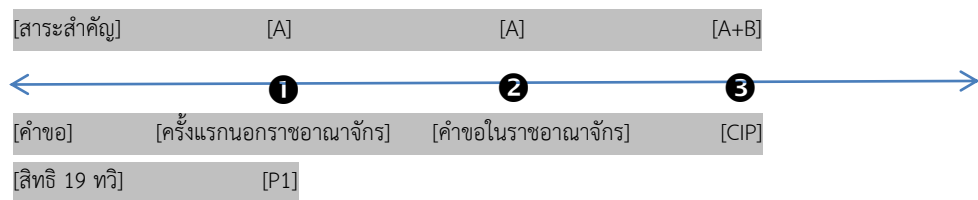
- ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ ทั้งส่วนของคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร [P1] และคำขอ CIP [P2] สามารถนำรายงานผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้
- ได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ เฉพาะคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร [P1] ดังนั้นผลการพิจารณาในส่วนสาระสำคัญที่เพิ่มจากคำขอที่ยื่นครั้งแรก [B] จะไม่ครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่งโดยต้องทำการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพิ่มเติมในส่วนในช่วงเวลา ③ ถึง ②



กรณีที่ 2 หากคำขอ CIP [A+B] ยื่นก่อนวันยื่นคำขอภายในราชอาณาจักร และสาระสำคัญของคำขอภายในราชอาณาจักรเหมือนกับคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจดทะเบียนในสาระสำคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่สาระสำคัญ [B] ที่ปรากฏในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากถือว่าการเพิ่มเติมสาระสำคัญตามมาตรา 20 (กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยมาก)



กรณีที่ 3 หากคำขอ CIP [A+B] ยื่นหลังวันยื่นคำขอในราชอาณาจักร ผลการพิจารณารับจดทะเบียนในสาระสำคัญ [A] สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่สาระสำคัญ [B] ที่ปรากฏในสิทธิบัตรของต่างประเทศดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญตามมาตรา 20



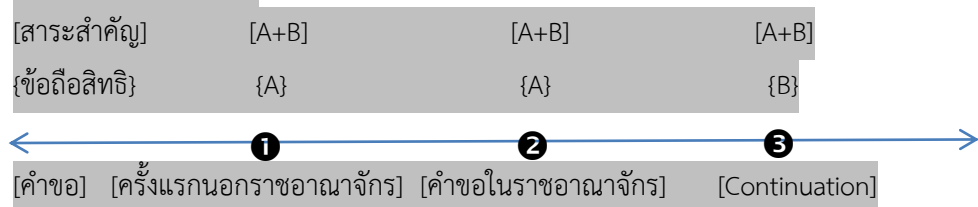
○ สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอรับสิทธิบัตร continuation

นิยาม continuation:

คำขอรับสิทธิบัตรต่อ ซึ่งมีการขอถือสิทธิวันยื่นครั้งแรกของคำขอรับสิทธิบัตรก่อนหน้า

การพิจารณาโดยใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอ continuation

สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอประเภทนี้ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจส่งใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเพียงลำพังแต่ส่วนใหญ่มักจะส่งมาเพื่อใช้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากสาระสำคัญของคำขอ continuation เหมือนกับคำขอที่ยื่นครั้งแรกนอกราชอาณาจักรเพียงแต่ขอถือสิทธิในอีกรูปลักษณะหนึ่งที่ถูกเปิดเผยไว้แต่ไม่ได้ขอไว้ในคำขอที่ยื่นครั้งแรก ดังนั้นจึงสามารถใช้ผลการพิจารณารับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอประเภทนี้ได้



○ สิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอรับสิทธิบัตร Divisional

คำขอรับสิทธิบัตรประเภท Divisional เป็นคำขอที่แยกออกมาเนื่องจากคำขออนุญาตราชอาณาจักที่ยื่นไว้ครั้งแรกมีหลายการประดิษฐ์ในคำขอเดียวกันภายใต้ข้อกำหนดของแต่ประเทศ แต่ทั้งนี้เนื่องจากสาระสำคัญได้ถูกเปิดเผยไว้แล้วในการยื่นคำขออนุญาตราชอาณาจักครั้งแรก ดังนั้นจึงสามารถใช้ผลการพิจารณาจับจดสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอประเภทนี้ได้

นอกจากนี้โดยปกติแล้วผู้ขอมักส่งสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอประเภทนี้ร่วมกับสิทธิบัตรที่ออกให้แก่คำขอที่ยื่นไว้ครั้งแรกนอกการอนุญาต ผู้ตรวจสอบอาจต้องพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่รวมกันของสิทธิบัตรจำเป็นต้องแยกคำขอภายใต้มาตรา 18 แล้วหรือไม่

(ข) กรณีเป็นสิทธิบัตรที่ออกให้โดยสำนักงานสิทธิบัตรที่ไม่มีระบบตรวจสอบสาระสำคัญ (Substantive Examination System)

ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการจัดส่งเอกสารสิทธิบัตรที่ออกให้โดยประเทศตามข้อ (ก) หรือนำส่งรายงานการตรวจสอบ (Substantive Examination Report) เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่มีรายงานการตรวจสอบดังกล่าว ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการขอให้หน่วยงานอื่นตรวจค้นและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรต่อไป

3.3.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty)

การตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการตรวจสอบว่าการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิที่ขอรับความคุ้มครองของคำขอที่กำลังพิจารณาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่ ซึ่งจะดำเนินการโดยอาศัยการพิจารณาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยไว้แล้วในงานที่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

การตรวจสอบสาระสำคัญของการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือความใหม่นั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องแยกลักษณะหรือองค์ประกอบ (Element) ที่ทำให้เกิดการประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิทั้งหมดของคำขอรับ สิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะต้องดำเนินการเปรียบเทียบกับทุกองค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ที่ได้รับการเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมด ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว (Prior Art) หรือไม่ โดยต้องเลือกใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วฉบับหนึ่งฉบับใดใกล้เคียงที่สุด (Closest prior art) เพียงหนึ่งฉบับ เพื่อพิจารณา ความใหม่ของการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิเหล่านั้น ถ้าพบว่าทุกองค์ประกอบหรือขั้นตอนของการประดิษฐ์ถูกเปิดเผยไว้ภายในเนื้อหาทั้งหมดของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ถือได้ว่าการประดิษฐ์นั้นไม่มีความใหม่

ผู้ตรวจสอบควรระลึกไว้เสมอว่า ถ้อยคำหรือข้อความทั้งหมดที่ได้รับการบรรยาย และแสดงจะได้รับการตีความถึงความต้องการขอรับความคุ้มครองไว้ในข้อถือสิทธินั้น ซึ่ง

หมายถึงขอบเขตของสิทธิที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการคุ้มครองหรือให้สิทธิ จะต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ว่าความต้องการที่ลูกบรรยายหรือความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่การใช้งานหลังการให้สิทธิ ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในข้อถือสิทธิทางโครงสร้าง หรือข้อถือสิทธิกระบวนการ หรือขั้นตอนว่ามีความแตกต่างกันในโครงสร้างหรือกระบวนการหรือขั้นตอน ระหว่างข้อถือสิทธิการประดิษฐ์และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วหรือไม่

i. ขั้นตอนการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

1. แยกส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ (Element) ต่างๆ ในข้อถือสิทธิ
2. หาขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบที่ได้รับการแยกในข้อ 1.
3. หาขอบเขตของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบที่ได้ทำการแยกในข้อ 1.
1. ของงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (the closest prior art)
4. เปรียบเทียบขอบเขตของแต่ละส่วนประกอบระหว่างข้อถือสิทธิกับงานที่ปรากฏอยู่ แล้วว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
 - 4.1 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบในข้อถือสิทธิเหมือนกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนี้ไม่มีความแตกต่าง
 - 4.2 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบในข้อถือสิทธิกว้างกว่างานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนี้ไม่มีความแตกต่าง แต่ถ้าส่วนประกอบในข้อถือสิทธิแคบกว่างานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวนี้ มีความแตกต่าง
 - 4.3 กรณีที่ขอบเขตของส่วนประกอบในข้อถือสิทธิมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันกับงานที่มีปรากฏอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือว่าส่วนประกอบดังกล่าวมีความแตกต่าง แต่จะสามารถขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะในส่วนที่มีความแตกต่างเท่านั้น
5. พิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดโดยรวมว่ามีส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งมีความแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ามีความแตกต่างกันให้ถือว่าข้อถือสิทธินี้มีความใหม่ แต่ถ้าไม่มีส่วนประกอบใดเลยที่มีความแตกต่างให้ถือว่าข้อถือสิทธิดังกล่าวไม่มีความใหม่

ii. แนวทางการเปรียบการประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อใช้พิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

ในการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกสิทธิบัตร สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนั้น มีความใหม่หรือไม่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความใหม่ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาจากข้อถือสิทธิ โดยนำมาเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

มาตรา 6 (1)

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายถึงเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยู่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศที่ผู้ขอได้ขอให้นับวันยื่นย้อนหลัง (ตามมาตรา 19 ทวิ) ทั้งนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความใหม่ดังนี้

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่มี

หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ในที่นี้หมายถึง มีการขาย หรือออกจำหน่ายก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสารหลักฐานที่นำมาเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ได้แก่ ใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ ใบปลิวประกาศโฆษณาสินค้า เป็นต้น

มาตรา 6 (2)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ การนำออกแสดง หรือ การเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ เอกสารหลักฐาน ได้แก่ หน้าแรกของสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งให้ผู้ตรวจสอบ ให้ดูINID CODE เลขที่ (43) ว่าวันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ)ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร หรือไม่ หรือ เอกสารหลักฐานที่เป็นการโฆษณาลงในหนังสือพิมพ์ หรือ เอกสารเผยแพร่ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือทางวิชาการ เป็นต้น ได้เปิดเผยวันที่ตีพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่

มาตรา 6 วรรค 3

เว้นแต่ว่าการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือ เป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้ง การแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรืองานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือ รายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียด

ทั้งนี้ การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์โดยผู้ประดิษฐ์เองไม่ว่ากรณีใดๆ ภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ตามมาตรา 6

มาตรา 6 (3)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเอกสารหลักฐานคือสิทธิบัตรที่ได้ไว้ในต่างประเทศก่อนหน้านี้ในประเทศไทย ซึ่งเปิดเผยไว้ในINID CODE เลข (45) เป็นวันประกาศโฆษณาหลังการตรวจสอบ ซึ่งถือว่าได้รับสิทธิบัตรแล้ว

คำวินิจฉัย**คณะกรรมการ****สิทธิบัตร 13/2553**

อย่างไรก็ดี หากผู้ขอได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้นอกราชอาณาจักร และต่อมาได้ยื่น คำขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์อย่างเดียวกันในประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งได้สิทธิวันยื่นย้อนหลัง (Priority right) ตามมาตรา 19 ทวิ แม้คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้นอกราชอาณาจักรจะได้รับการจดทะเบียนก่อนยื่นคำขอในประเทศไทยก็ยังถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 6

มาตรา 6 (4)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินกว่า 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมีได้มีการออกสิทธิบัตร ให้พิจารณาจากเอกสารสิทธิบัตรที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นให้ตรวจสอบว่า INID CODE เลข (32) มีวันยื่นคำขอครั้งแรก เกิน 18 เดือน ก่อนวันขอรับ

สิทธิบัตรหรือไม่

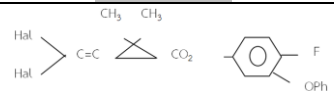
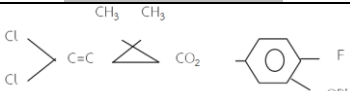
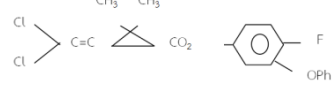
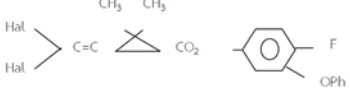
มาตรา 6 (5)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งหมายถึงการประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้ว ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ให้พิจารณาจากเอกสารประกาศโฆษณาหน้าแรก (Front page of Publication) INID CODE (43)

iii. ตัวอย่างการพิจารณาการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

กรณีของสารประกอบทางด้านเคมีที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้ว มีสูตรกว้างกว่าสูตรในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตร ตามการประดิษฐ์นี้มีความใหม่ ทั้งนี้เพราะสูตรกว้างกว่าจะไม่ทำลายความใหม่ของสูตร ที่แคบกว่า กรณีของสารประกอบที่ได้เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วมีสูตรแคบกว่าสูตร ในข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตร ให้ถือว่าสูตรตามการประดิษฐ์นี้ไม่ มีความใหม่ ทั้งนี้เพราะสูตรที่แคบกว่าจะทำลายความใหม่ของสูตรที่กว้างกว่า ตัวอย่างเช่น สูตรที่เปิดเผยไว้ในงานปรากฏอยู่แล้วเป็นดังนี้

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการพิจารณาความใหม่

กรณี	การประดิษฐ์	งานที่ปรากฏอยู่ก่อน	ความใหม่
1			
2			

ข้อสังเกต ถ้าในกรณี 1 สูตรในการประดิษฐ์เปิดเผยกว้างกว่าสูตรในงานที่ปรากฏอยู่ก่อน และมีข้อถือสิทธิของคำขอรับสิทธิบัตรตามกรณี 1 ดังนั้นในกรณี 1 ดังกล่าวถือว่า ไม่มีความใหม่ ในทางกลับกันหากสูตรในการประดิษฐ์มีข้อถือสิทธิที่แคบกว่างานที่ปรากฏอยู่ก่อนดังในกรณี 2 ถือได้ว่าข้อถือสิทธิในกรณี 2 มีความใหม่ เป็นต้น

3.3.4.4 การตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น (Inventive step)

เมื่อผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรพิจารณาข้อถือสิทธิแล้วพบว่าการประดิษฐ์นั้นมีความแตกต่าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวมีขั้นการประดิษฐ์ สูงขึ้นหรือไม่

มาตรา 7

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 มาตรา 7 บัญญัติว่า “การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ ประจักษ์ โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภานั้น”

การพิจารณาว่าประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่กฎหมายสิทธิบัตร ของประเทศไทยระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลที่จะพิจารณาปัญหาว่าการประดิษฐ์ใดเป็น การ

ประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ คือบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์ดังกล่าว โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

นาย
ยรรยง
พวงราช,
คำอธิบาย
กฎหมายสิทธิบัตร,
พิมพ์ครั้งที่ 2
ธันวาคม 2543

ลักษณะของการประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ขั้นการประดิษฐ์” นี้กฎหมายให้ถือเอาความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญเป็นเครื่องวัด ประเด็น พิจารณาในเรื่องนี้ได้แก่ คำถามว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งที่บุคคลดังกล่าวสามารถคิด หรือทำได้โดยง่ายหรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดหรือไม่อาจทำได้โดยง่ายโดยบุคคล ดังกล่าวก็นับได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แต่ถ้าสิ่งนั้นสามารถคาดคิดหรือทำได้ โดยง่ายโดยบุคคลดังกล่าวก็ย่อมถือได้ว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

บุคคลที่มีความรู้ในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น (Person having ordinary skill in the pertinent art) ที่กฎหมายกำหนดให้ถือเอาความรู้ ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดคำว่า การประดิษฐ์ที่พิจารณามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หมายถึงผู้ที่มีความรู้ หรือ ความชำนาญระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ย (Average skill) โดยปกติหมายถึง บุคคลที่ทำงานในด้านนั้นๆ อยู่เป็นปกติ ซึ่งอาจมีความรู้ความชำนาญแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ
ลักษณะของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
พื้นฐานความรู้ทั่วไป
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า
การค้า ความลับ
ทางการค้าเคมีคอนดัก
เตอร์ชิป พันธุพืชใหม่

เมื่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญได้พิจารณาการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรแล้ว ได้มีความเห็นว่าตนเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่นั้นเลย ความคิดสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดการประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ ที่แม้ตนเองก็คาดไม่ถึงเช่นนั้นแล้ว ย่อมถือว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายในสายตาของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ อย่างไรก็ตาม ความชำนาญของบุคคลผู้ที่พิจารณาการประดิษฐ์ดังกล่าวจะต้องไม่ถึง “ระดับพิเศษ” (Expert) ในสาขาของการประดิษฐ์นั้น เพราะบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับนั้น ย่อมสามารถพิจารณาว่าการประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ที่ประจักษ์โดยง่าย

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องพิจารณาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอย่างน้อย (หลักเกณฑ์ข้อนี้กฎหมายต้องการที่จะคุ้มครองในสิ่งที่พัฒนาขึ้น) เป็นการวัดความสามารถ หรือเป็นการดูว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ความสามารถในเชิงการประดิษฐ์ ซึ่งเวลาพิจารณาต้องดูว่าสิ่งนั้นสามารถคิดค้นได้ง่ายหรือไม่ โดยเอามาตรฐานความสามารถของบุคคลกลุ่มหนึ่งมาเป็นเครื่องวัด

ดังนั้น มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างหรือองค์ประกอบของการประดิษฐ์นั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้วมากน้อยแค่ไหน แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นแตกต่างไปจากการประดิษฐ์เดิมหรือไม่ หากผลที่ได้รับเป็นผลที่แตกต่างไปจากเดิมมาก ก็เป็นข้อพิสูจน์ในตัวว่าผลที่แตกต่างไปจากเดิมนั้นชี้หรือแสดงให้เห็นว่าคนธรรมดาคิดค้นขึ้นไม่ได้ (ดูว่าผลแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ ไม่ได้ดูที่โครงสร้าง)

i. แนวทางการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

ในแนวทางพิจารณาว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่นั้น ผู้

ตรวจสอบสิทธิบัตร ไม่ควรจำกัดกรอบทางความคิดของการประดิษฐ์ที่สร้างความแตกต่างเหล่านั้น **ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้น** (Technical results) จากความคิดในความเป็นจริงที่ว่า การประดิษฐ์ได้แสดงถึงการ**แก้ปัญหาทางเทคนิคที่พิเศษหรือเฉพาะเจาะจง** (Particular technical problem) หรือไม่ เมื่อการประดิษฐ์มีวิธีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นแล้ว รายละเอียดการประดิษฐ์จะได้รับการตีความได้อย่างเป็นธรรมและได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้รับการกำหนดไว้ใน การประดิษฐ์ เพื่อที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าของการประดิษฐ์นั้นต่อไป

ในการพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญนั้น หลายกรณีเกิดความซับซ้อนและยุ่งยากมาก และหลายการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่างๆ หรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันอาจถูกทำให้เกิดความใหม่ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเหล่านั้น หากแต่ผลลัพธ์ทางคุณสมบัติ (Properties) หรือฟังก์ชันการทำงาน (Functionality) ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเหล่านั้นแล้ว อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญได้

หรือหนึ่งในอุปกรณ์ต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ได้รับการแทนที่สำหรับให้เกิดความแตกต่างในอุปกรณ์ หรือองค์ประกอบเหล่านั้นซึ่งมีผลลัพธ์ทางคุณสมบัติ หรือฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่ากัน (Equivalent) ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญนั้นได้

หากในทางตรงกันข้าม หากเกิดการรวมกันตัวกันขององค์ประกอบต่างๆ ขึ้นแล้วทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้น ผลลัพธ์ของคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานมีมากกว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นไปจากเดิมด้วยตัวมันเอง **หรือดีขึ้นกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือคาดหวังของผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ** ในกรณีดังกล่าวการประดิษฐ์อาจไม่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่ผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญได้ หรือการประดิษฐ์เหล่านั้นเกิดจากการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นในหลายแนวทางที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งผู้ประดิษฐ์ใช้ความพยายามศึกษาและวิจัยจนกระทั่งทำให้เกิดผลลัพธ์ ทางเลือกที่ดีที่สุด หรือผู้ประดิษฐ์มีความพยายามที่แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในบางสิ่ง บางอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นผู้ทักษะมีความเข้าใจว่า มันไม่สามารถทำงานได้ แต่ได้จัดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่มีมาก่อนหน้านี้ หรือในบางกรณีการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันหลายอุปกรณ์ต่างๆ หรือหลายองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันอาจถูกทำให้เกิดความใหม่ในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีขึ้นเหล่านั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรพิจารณาว่าลักษณะสำคัญเหล่านั้น เป็นส่วนมีไว้เพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญต่อการประดิษฐ์เกิดขึ้นหรือไม่ หากไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญห และผลลัพธ์ทางคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานมีเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เกินกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือคาดการณ์ของผู้ทักษะชำนาญในระดับสามัญ ในกรณีดังกล่าว อาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญนั้นได้

ในการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น สามารถพิจารณาได้จากเอกสารรายงานการตรวจค้น (search report) โดยให้พิจารณาจากอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ในช่องประเภทเอกสาร (category)

ถ้าเป็น “X” ก็อาจนำมาใช้ในการพิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์ได้โดยใช้เอกสารนั้นเพียงเอกสารเดียว (Closest prior art) เนื่องจากสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นหรือข้อแตกต่างประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญอยู่

ถ้าเป็น “Y” ให้พิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์โดยต้องพิจารณาร่วมกับเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร โดยนำลักษณะทางเทคนิคของงานที่ปรากฏอยู่แล้วมารวมกันโดยมิได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ประการใดหรือการปรับปรุงนั้นสามารถประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในการปรับปรุงดังกล่าว

ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องพิจารณาว่า ข้อถือสิทธิการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใด ๆ หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ ได้มีความเกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่นั้น โดยพิจารณาจากลักษณะสำคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ได้ระบุในข้อถือสิทธิไว้อย่างชัดเจน ซึ่งที่ได้รับการพิจารณาความใหม่แล้ว

ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องคัดเลือกงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว โดยจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ร่วมกับเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร เพื่อพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองมีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีความเหตุผลสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาว่ามีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงมากที่สุด (ในที่นี้ คือเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด ประกอบร่วมกับเอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วอื่นๆ) ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเหตุผลต่อความเป็นไปได้ของบุคคลที่มีความชำนาญในงานระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นๆที่จะสามารถเข้าใจหรือเข้าถึงได้โดยง่ายหรือไม่

ผู้ตรวจสอบจะต้องเปรียบเทียบสาระสำคัญเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิซึ่งถูกจัดให้มีขึ้นในงานที่ปรากฏอยู่แล้วไว้ก่อนหน้าลำดับแรก (หมายถึงงานที่ปรากฏอยู่แล้วใกล้เคียงที่สุด) แล้วตัดสินใจบนหลักเหตุผลความเป็นไปได้ที่ว่าข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกันกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น โดยพิจารณาร่วมกันกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วลำดับรอง (ในที่นี้หมายถึงการใช้เอกสารงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น) อยู่บนพื้นฐานเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ดังต่อไปนี้

- **การพิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น**

- **พิจารณาได้จากแรงจูงใจหรือกระตุ้น (motivation) ของการประดิษฐ์ที่ทำให้เกิดเป็นข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ขึ้น (การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นจนเกิดความคิดใหม่) โดยเปรียบเทียบกับการใช้รวมกันของงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงถึงความพยายามประยุกต์ใช้งานจนทำสนับสนุนให้มีหรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นได้หรือไม่**

สำหรับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรมุ่งเน้นต่อเหตุผลความเป็นไปได้แล้วการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นในการประดิษฐ์เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาการมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นการประดิษฐ์นั้น ควรจะพิจารณาจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งหรือมากกว่า โดยพิจารณาจากมุมมองดังต่อไปนี้

(1) **มีความเกี่ยวข้องกันในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน** (Relation of technical fields) ถ้าลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถ้อยสิทธิเกิดขึ้นจากความพยายามของผู้ประดิษฐ์ในการทำการการประดิษฐ์จนเป็นผลสำเร็จ โดยใช้วิธีทางหรือการกระทำทางเทคนิคใดๆในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับหลัก เพื่อจะแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ปรากฏอยู่ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกดังกล่าว ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาว่าเป็นวิธีทางหรือการกระทำหรือการปฏิบัตินั้น เป็นการสร้างสรรค์ของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่ายเกิดขึ้น ณ เวลาขอรับสิทธิบัตรนั้นหรือไม่ เมื่อพิจารณาสาระสำคัญทางเทคนิคในข้อถ้อยสิทธิแล้วพบว่ามีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในการประดิษฐ์ใดๆในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน (หมายถึง ประดิษฐ์ที่ถูกอ้างสิทธิไว้ในข้อถ้อยสิทธิ) ซึ่งสามารถทดแทนหรือแทนที่หรือถูกเพิ่มเติมจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรอง ซึ่งเกิดขึ้นในสาขาทางเทคนิคเดียวกันกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรก โดยการใช้วิธีทางหรือการกระทำใดๆได้รับการตัดสินใจบนพื้นฐานสาขาทางเทคนิคเดียวกันนั้นแล้ว เพื่อตัดสินใจว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นยังขาดหายไปของแรงจูงใจ สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรกร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรองได้อย่างถูกต้องนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรเปรียบเทียบกับในมุมมอง “มีความเกี่ยวข้องกันในสาขาทางเทคนิคเดียวกัน” ซึ่งสามารถนำมาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจว่าผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์นั้น มีผลแรงจูงใจต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้หรือไม่ และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการพิจารณาการมีหรือไม่มีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาจากมุมมอง ของแรงจูงใจหรือกระตุ้นอื่นๆประกอบร่วมกันด้วย

(2) **การแก้ไขปัญหาอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน** (Similarity of problems to be solved) ถ้าลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถ้อยสิทธิใดๆ ได้รับการแก้ปัญหาด้านเทคนิคอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันในระหว่างงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรก และงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรพิจารณาถึงเหตุผลความแตกต่างจากกระบวนการคิดเหล่านั้น สำหรับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดความแตกต่างกันจากการอ้างสิทธิในข้อถ้อยสิทธินั้นมีหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ณ เวลาขอรับสิทธิบัตรนั้น ซึ่งได้รับการอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ (ข้อถ้อยสิทธิ) ซึ่งอาจได้รับการทดลองผิดพลาดถูก ในการประดิษฐ์จนทำให้เกิดลักษณะสำคัญทางเทคนิคขึ้นขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่

ก่อนแล้วลำดับรองพิจารณาร่วมกับได้

(3) การทำงานหรือหน้าที่การทำงานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกัน (Similarity of operations or functions) ถ้าลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใด ๆ ได้รับการพิจารณาว่ามีการทำงานหรือหน้าที่การทำงานอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันในระหว่างงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกและงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรอง ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้ต่อการอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) โดยสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรองพิจารณาร่วมกันได้

(4) ข้อเสนอหรือข้อเสนอแนะแสดงไว้ในเนื้อหาสาระในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (Suggestions shown in the content of prior art) ถ้าลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใด ๆ ได้รับการแสดงในลักษณะเป็นข้อเสนอแนะหรือเสนอแนะในเนื้อหาของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกและงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรอง ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานแจ้งประจักษ์ต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้โดยง่ายได้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจว่ามีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้โดยง่ายได้ต่อการอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ (ข้อถือสิทธิ) โดยสามารถประยุกต์ใช้งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับแรกกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับรองพิจารณาร่วมด้วย

- พิจารณาได้จากการปรับปรุงรูปแบบสำหรับการประดิษฐ์ (Design variations of primary prior art) ถ้าลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ในข้อถือสิทธิใด ๆ ได้มีลักษณะพิจารณาได้ว่าบุคคลที่มี ทักษะในงานเหล่านั้น สามารถเข้าถึงหรือเลือกองค์ประกอบของอ้างสิทธิของการประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องที่แตกต่างกันระหว่างการอ้างสิทธิประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก ตามรายการ ทางเลือกข้อ(1) ถึง (4) ดังต่อไปนี้

(1) การเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุดจากวัสดุที่เป็นรู้จักกันอยู่โดยทั่วไป เพื่อแก้ไข ปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น

(2) แก้ไขปรับปรุงช่วงตัวเลขที่ดีที่สุดหรือดีกว่า เพื่อแก้ไข ปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น

(3) แทนด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน เพื่อแก้ไข ปัญหาที่แน่นอนเหล่านั้น

(4) ปรับปรุงรูปแบบหรือทางเลือกการในรูปแบบที่เกี่ยวข้องการใช้เทคนิคอย่าง เฉพาะเจาะจง เพื่อแก้ไข ปัญหาแน่นอนเหล่านั้น

นั่นคือความหมายของปัจจัยหรือตัวแปรในการรองรับการไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจ พบข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบ เหล่านั้น ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก ซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือตัวแปร สำคัญที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

- พิจารณาได้จากการเป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น (Mere aggregation of prior art) ในการพิจารณาลักษณะสำคัญทางเทคนิคการประดิษฐ์ข้อถือสิทธิใดๆ เป็นเพียงแค่การรวมกันของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น หมายถึง องค์ประกอบที่ถูกใช้ในการอ้างสิทธิแต่ละองค์ประกอบในข้อถือสิทธิเป็นที่รู้จักกันดีในอยู่โดยทั่วไป โดยหน้าที่การทำงาน (function) หรือการทำงาน (operation) ในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งพิจารณาได้ว่าถูกทำขึ้นโดยการสร้างสรรค์โดยปกติของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญที่สามารถเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่การรวมกันขององค์ประกอบของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น นั่นคือตัวแปรที่สำคัญในการสนับสนุนของการไม่มีอยู่ของชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเพียงแค่การรวมกันในสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด และความหมายสำคัญของการรวมกันที่เกิดขึ้นในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วลำดับที่แรก คือตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนของการไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

● การพิจารณาว่ามีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

- พิจารณาได้จากการปรากฏผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่ดีกว่างานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอย่างเด่นชัด (ก่อให้เกิดผลก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์หรือในเชิงข้อได้เปรียบของการประดิษฐ์) ผลลัพธ์หรือ ผลทางเทคนิคที่ดีกว่ากว่างานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วนั้น นั่นคือสิ่งที่สนับสนุนของการมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องประเมินผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคของการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) นั้นหมายความว่าผลทางเทคนิคที่เกิดขึ้นได้รับการรวมกันขององค์ประกอบต่างๆในข้อถือสิทธิใดๆ) ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นลักษณะสำคัญทางเทคนิคหรือลักษณะสำคัญ ทางเทคนิคอย่างเฉพาะเจาะจงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคดังกล่าวเหล่านั้นจะต้องผลลัพธ์หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่าผลทางเทคนิคของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งดีกว่าหรือมากกว่าสิ่งที่คาดคิดหรือคาดหวังของผู้มีทักษะชำนาญในระดับสามัญที่สามารถทำขึ้นโดยง่าย กรณีดังกล่าวให้ถือว่าชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

- พิจารณาจากปัจจัยที่ขัดอุปสรรคของการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม เมื่อได้พิจารณาต่อปัจจัยสำคัญที่เกิดการขัดอุปสรรคปัญหาของการประดิษฐ์ โดยใช้งานร่วมกันของงานปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก (Closest prior art) กับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับรอง (Secondary prior art) (ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว) และการประดิษฐ์ถูกประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆในการอ้างสิทธิจนเกิดเป็นลักษณะสำคัญทางเทคนิคสนับสนุนการมีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแล้วนั้น อย่างไรก็ตามข้อควรระวังของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรคำนึงถึงผลลัพธ์หรือลักษณะสำคัญทางเทคนิคดังกล่าว ควรพิจารณาว่ามีเหตุผลที่เพียงพอหรือไม่ต่อบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสามารถเข้าใจได้

โดยง่ายได้หรือไม่ โดยพิจารณาหลังเกิดปัจจัยที่จัดอุปสรรคของการประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิมแล้ว ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการปฏิเสธการมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นได้ภายหลัง ดังนั้นควรพิจารณางานที่ปรากฏอยู่แล้วที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันรับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับหลัก ไม่สามารถบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับที่หนึ่ง

(2) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันรับรอง ซึ่งเมื่อถูกใช้ร่วมกับงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับหลัก เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทำงานหรือมีฟังก์ชันหน้าที่การทำงานได้อย่างเพียงพอ

(3) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันรับรอง ได้รับการพิจารณาว่าได้รับการละเว้นจากการ ประยุกต์ใช้และไม่สามารถนำไปปรับใช้ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันดับแรก

(4) งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันรับรอง ซึ่งบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญไม่นำมา ประยุกต์ใช้ เนื่องจากได้รับเปิดเผยในสิ่งพิมพ์แล้ว ซึ่งงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วอันรับรองนั้นอยู่ลักษณะภายในอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในการทำงานและผลที่เกิดขึ้นของงานที่ปรากฏอยู่หน้าก่อนนั้น

- **พิจารณาจากปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆสำหรับใช้ร่วมพิจารณาการมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น** ในการตรวจสอบว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่นั้น สมควรจะได้การพิจารณาว่าผลการประดิษฐ์ เป็นไปตามเงื่อนไขใดในข้อ 1 ถึง 4 หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรควรพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมด้วยกับเหตุผล (1) และ (2) และไม่ควรด่วนตัดสินว่าการประดิษฐ์มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหรือไม่

1. การประดิษฐ์เกิดจากแก้ปัญหาที่มีความพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้มีมานานแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ (Long-felt need) เมื่อการประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าประดิษฐ์มีลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่น

การประดิษฐ์ที่ความพยายามแก้ปัญหาการทำเครื่องหมายปศุสัตว์มาอย่างยาวนาน ซึ่งต้องการทำ เครื่องหมายโดยที่สัตว์ไม่เจ็บปวดและหนังสัตว์ไม่เสียหาย การประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาสำเร็จโดยการทำสัญลักษณ์ ด้วยความเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freeze branding) สามารถทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์เลี้ยงโดยไม่เจ็บปวดและหนังสัตว์ไม่เสียหาย การประดิษฐ์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือการประดิษฐ์ที่เกิดจากความพยายามของผู้ชำนาญงานในงานประเภทนั้น

ความพยายามของผู้ชำนาญงานในงานประเภทนี้ที่ใช้ระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมผลงานจากงานเอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วในแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม แล้วให้ผลเป็นที่น่าประหลาดใจที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น ก็ให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น หรือ

2. เกิดความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง (Overcoming the technical Prejudice) ส่งผลให้ผู้ที่ทำงานในสาขานั้นๆ เชื่อว่า ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ จึงทำให้ขาดการวิจัยและพัฒนาในด้านนั้นๆ หากการประดิษฐ์ นำเอาวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการนั้นๆ ละเลยแล้ว มา ใช้แก้ปัญหาทางเทคนิคและหักล้างความเข้าใจผิดทางเทคนิคเดิมนั้นได้ แสดงว่าการประดิษฐ์ ดังกล่าวส่งผลดีให้มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในสาขาวิทยาการนั้นได้ อาจถือได้ว่ามีขั้น การประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เดิมมีความเข้าใจกันว่ายิ่งหน้าสัมผัสของ คอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่านเรียบมาก การสัมผัสระหว่างคอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่านยิ่งดี ทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย ต่อมา มีการประดิษฐ์ที่เจาะผิวหน้าคอมมิวเตเตอร์เป็นร่องเล็ก ระดับไมโครเมตร พบว่ากลับทำให้ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงไปอีก ซึ่งเป็นการลบล้างความ เข้าใจผิดทางเทคนิคเดิมแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐ์นี้สร้างความก้าวหน้าและมีขั้นการ ประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือความก้าวหน้า (Progress) เป็นความก้าวหน้าทางเทคนิคซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้และความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางเทคนิคที่เฉพาะถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์ ที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น งานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางน้ำหรืออากาศจะ เป็นที่รู้กันดีแล้วแต่แนวทางการพยายามแก้ไขปัญหานั้นจะแตกต่างกัน

ให้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย (Unexpected results) เมื่อเปรียบเทียบผลของ การประดิษฐ์กับงานที่ปรากฏก่อนหน้านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณซึ่งอาจเป็นผลที่ เกินความคาดหมาย หรือผลบวกในเชิงคุณภาพซึ่งอาจเป็นคุณประโยชน์หรือการทำงานอย่าง ใหม่ การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณนี้ ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญมิได้ คาดหมายไว้หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แสดงว่าไม่เป็นที่ประจักษ์และมีลักษณะ สำคัญทางเทคนิคที่เด่นชัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น การติดตั้งชิ้น ส่วนของเครื่องมือที่รู้กันแล้ว ภายในเครื่องจักรที่รู้กันแล้วแต่ให้ข้อดีในแง่ของการเพิ่มขึ้นของ พลังงาน ให้ถือว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

การประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ (Commercial success) หากการประสบ ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นั้นมาจากลักษณะสำคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ บ่งบอกว่า การประดิษฐ์นี้ให้ผลที่เกินคาด อีกทางหนึ่งย่อมแสดงว่าการประดิษฐ์นี้มีลักษณะสำคัญที่ เด่นชัด และเป็นปัจจัยสนับสนุนการมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบต้องพึงระลึก ว่า การประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์นี้มาจากลักษณะสำคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ มิใช่ประสบความสำเร็จจากการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาการประดิษฐ์ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือไม่ โดยใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปร ต่อเหตุผลรองรับการไม่มีขั้นของการประดิษฐ์ เพื่อแจ้งปฏิเสธไปผู้ขอรับสิทธิบัตรและผู้ ขอรับๆ ดำเนินชี้แจงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 27 ทั้งนี้จะต้องได้รับพิจารณาต่อ ปัจจัยหรือตัวแปรที่สนับสนุนการมีขั้นที่สูงขึ้นประดิษฐ์ที่แสดงผลลัพธ์ ของการประดิษฐ์ หรือผลทางเทคนิคที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าเดิม หรือเหตุผลอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นประจักษ์ได้โดยง่าย

แก่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญพิจารณาประกอบด้วย เพื่อตัดสินใจว่าการประดิษฐ์นั้นมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่

ทั้งนี้การพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมีได้หลายวิธี เช่น Problem-Solution approach ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป และ Windsurfing ของสำนักงานสิทธิบัตรสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ดังนั้นผู้ตรวจสอบสามารถนำวิธีการดังกล่าวมาพิจารณาได้โดยอยู่บนพื้นฐานของ พ.ร.บ. สิทธิบัตร

ii. ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมีดังนี้

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นด้านเคมี

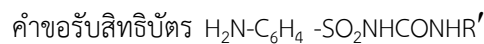
(1) ถ้าสารประกอบนั้นแตกต่างจากสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้วอย่างเด่นชัด (ไม่ใช่โครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน) ก็ให้ถือว่ามีการขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

(2) ถ้าสารประกอบนั้นใกล้เคียงกับสารประกอบที่กล่าวถึงในงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ต้องพิจารณาว่าสารที่ขอสิทธิบัตรนั้นให้ผลที่แตกต่างอย่างไม่คาดคิดมาก่อน หรือให้ผลที่หน้าประหลาดใจหรือไม่ ถ้าให้ผลดังกล่าวก็แสดงว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น งานที่ปรากฏอยู่แล้ว



Sulphonamide (Ia)

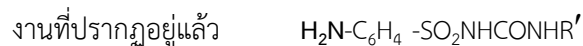
Antibiotic



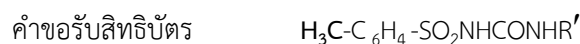
Sulphonyl urea (Ib)

Antidiabetic

จะเห็นได้ว่า สารประกอบทั้งสองชนิดมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกันใกล้เคียงกันมาก แต่คุณสมบัติต่างกัน ซึ่งให้ผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน ดังนั้น ก็ถือได้ว่ามีการขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถจับจดทะเบียนได้ แต่ถ้าสารประกอบทั้งสองชนิดมีสูตรโครงสร้างที่คล้ายกันแต่ไม่ได้ให้ผลที่ไม่คาดคิดหรือไม่ได้ให้เห็นผลที่น่าประหลาดใจ สารประกอบนั้นก็ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถขอจดทะเบียนได้ เช่น



Amino-sulphonyl urea



Methyl-sulphonyl urea

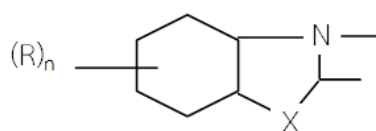
กรณีศึกษา

ตัวอย่างที่นำมาศึกษา คือ ยาฆ่าเชื้อราจำพวกอินโดโพรพาร์จีล (Indopropargyle

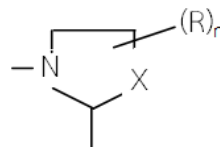
Fungicides) ซึ่งได้ขอถือสิทธิ ดังนี้

(1) สารประกอบที่มีสูตร: $\text{HET-CH}_2\text{-C}\equiv\text{C-I..}$ (1)

ซึ่ง HET เขียนแทนด้วยสูตร (2) หรือ (3)



(2)



(3)

และ -X- คือ $-\text{CH}_2-$, $-\text{S}-$

R คือ แอลคิล

n คือ 0, 1, 2

(2) สารประกอบที่ได้ขอถือสิทธิไว้ในข้อถือสิทธิ 1 เป็นสารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อรา

- กรณีรายละเอียดของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนได้เปิดเผยไว้แล้ว กล่าวว่ สารประกอบนั้น ใช้รักษาการแพร่เชื้อของแบคทีเรีย ซึ่งมีสูตรดังสูตร (1) เนื่องจากมี โครงสร้างที่แตกต่างกันของ HET ดังนั้น จึงถือได้ว่าคำขอนี้มีความใหม่และมีขั้นการประดิษฐ์ ที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความจำเพาะกว่าและใช้ประโยชน์คนละด้านกัน

- กรณีที่รายละเอียดของงานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เปิดเผยไว้แล้ว ได้กล่าวถึง สารประกอบที่ใช้ฆ่าเชื้อราซึ่งสารประกอบนี้มีสูตรดังนี้

$\text{HET - CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{I}$ (a)

หรือ $\text{HET - CH}_2 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{F}$ (b)

หรือ(c)

Br

0

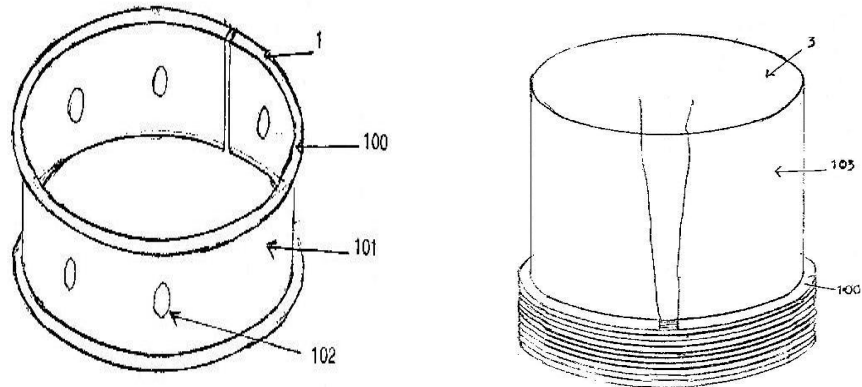
ก็จะถือว่าคำขอนี้ ข้อถือสิทธิ 1 และ 2 มีความใหม่ แต่จะไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่มีผลที่คาดไม่ถึงเพราะยังคงเป็นการใช้เพื่อฆ่าเชื้อราเช่นเดียวกับงานที่ปรากฏอยู่ ก่อน

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นด้านไฟฟ้าและฟิลิกส์

การประดิษฐ์คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541

แผ่นบังคับลวดทองแดงของวอยซ์ลำโพง ประกอบด้วย

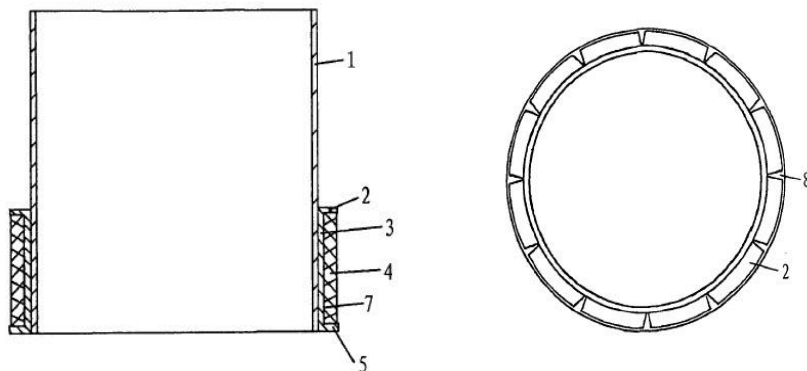
- แผ่นบังคับลวดทองแดง (101) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก
- ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอกให้เป็นมุมฉาก (100) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง
- ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (100) จะเชื่อมติดกันตลอดแนว
- พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (101) จะเรียบหรือเจาะรูหรือทำให้เป็นรอยเพื่อให้กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์ (103) ได้ดียิ่งขึ้น



งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง EP 1351548 A2

ขดลวดเสียงลำโพงที่มีกลไกขดลวดแบบติดอยู่กับที่ ประกอบด้วย

- แผ่นบังคับลวดทองแดง (3) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก
- ส่วนปลายแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) ทั้งสองด้าน จะถูกพับขอบออกด้านนอกให้เป็นมุมฉาก (2),(5) เพื่อบังคับลวดทองแดงไม่ให้หลุดออกด้านข้าง
- ส่วนปลายที่ถูกพับเป็นมุมฉาก (2),(5) จะถูกบากเป็นส่วนๆ โดยรอบ (8)
- พื้นแผ่นบังคับลวดทองแดง (3) จะเจาะรูเพื่อให้กาวยึดติดกับแผ่นรองวอยซ์คอยล์ (1) ได้ดียิ่งขึ้น



เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันที่ ส่วนปลายของแผ่นบังคับลวดทองแดงซึ่งถูกพับเป็นมุมฉาก โดยคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ส่วนปลายจะเชื่อมติดกันตลอดแนว แต่สิทธิบัตรเลขที่ EP 1351548 A2 ส่วนปลายจะถูก

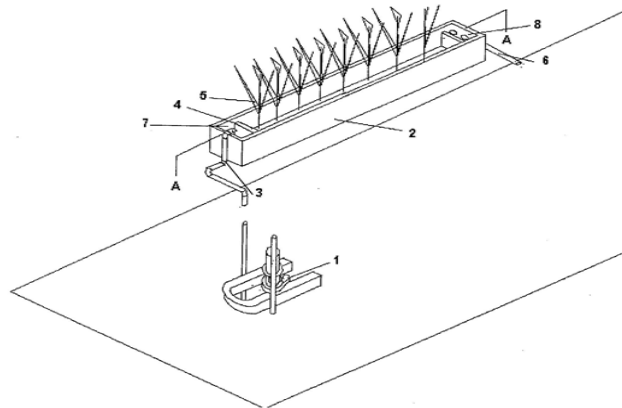
บางเป็นส่วนๆ โดยรอบเพื่อให้่ายต่อการพับขึ้นรูป ซึ่งจากลักษณะของการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 0301004541 ไม่เป็นผลทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส่วนปลายที่แตกต่างกันนั้นมีผลทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภนี้ ที่จะคิดหรือทำได้โดยง่าย โดยพิจารณาจากเอกสารงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว จึงพิจารณาว่าไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ตัวอย่างการพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นด้านวิศวกรรม

การประดิษฐ์คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1001001099

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ประกอบด้วย

- มีรางปรับปรุงคุณภาพน้ำ (2) ที่ติดตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำเพื่อทำหน้าที่กรองน้ำ
- น้ำในแหล่งที่จะบำบัด จะถูกส่งเข้าสู่รางพืชด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านทางท่อ (3)
- รางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำ (2) มีลักษณะเป็นรางเปิดมีแผ่นกั้น (4) อย่างน้อยสองแผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของราง (2)
- เกิดเป็นห้องรับน้ำที่บริเวณหัว (7) และท้าย (8) ของราง
- แผ่นกั้น (4) มีความสูงต่ำกว่ารางความสูงของราง (2)

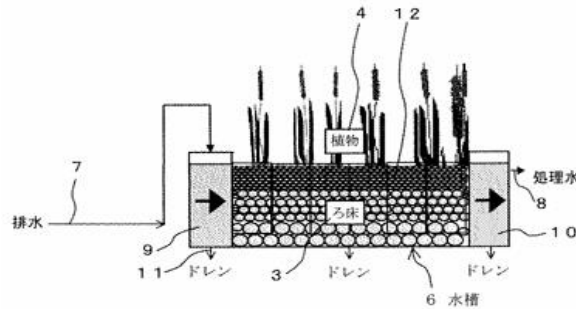


งานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วที่ใกล้เคียง JP 2005-046768 A

ภาชนะบรรจุแบบพรุณ ประกอบด้วย

- วัสดุเติม ซึ่งเป็นกรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรอง (3) อยู่ในภาชนะแบบพรุณ
- ซึ่งพืช (4) จะถูกแยกออกเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นโดยถูกเพาะเลี้ยงอยู่บนชั้นกรองของภาชนะพรุณดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดโมดูลพืช โดยโมดูลของพืชดังกล่าวจะถูกจับวางไว้ในบ่อเก็บ (6)

- น้ำที่มีของเสียถูกทำให้ไหลผ่านชั้นกรองดังกล่าวตามลำดับ โดยโมดูลพืชดังกล่าวสามารถจัดการและถอดเปลี่ยนได้



เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการประดิษฐ์ข้างต้นจะแตกต่างกันจะพบว่าลักษณะทางเทคนิคที่ต่างกัน โดยที่คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 1001004541 จะมีรางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีแผ่นกั้นอย่างน้อยสองแผ่นติดตั้งที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืชเพื่อให้เกิดเป็นห้องรับน้ำที่บริเวณด้านหัวและท้ายของรางพืชตามลำดับ โดยที่แผ่นกั้นดังกล่าวจะมีความสูงต่ำกว่าความสูงของรางพืชโดยจะมีต้นพืชที่ปลูกไว้ระหว่างแผ่นกั้นภายในรางพืชดังกล่าว โดยน้ำที่ผ่านพืชจะถูกดูดซับของเสียและไหลล้นไปยังห้องรับน้ำที่อยู่บริเวณด้านท้ายของรางพืชดังกล่าวก่อนระบายกลับสู่แหล่งน้ำ เป็นการช่วยชะลอความเร็วการไหลของน้ำไม่ให้น้ำเกิดน้ำท่วมต้นพืชช่วยระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งรางพืชดังกล่าวจะใช้ร่วมกันกับเครื่องกลเติมอากาศที่ติดตั้งในบริเวณแหล่งน้ำที่จะปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งจะเห็นว่าจากการประดิษฐ์ JP 2005-046768 A ที่มีมาก่อนนั้น แบบพรรณจำนวนหนึ่งที่มีวัสดุเดิมซึ่งเป็นกรวดถูกบรรจุอยู่เพื่อก่อรูปเป็นชั้นกรองอยู่ภายในภาชนะบรรจุแบบพรรณดังกล่าว ซึ่งพืชจะถูกแยกออกเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นเพื่อให้เกิดเป็นโมดูลพืช โดยใช้ไปนานของเสียเกิดการอุดตันทำความเสียหายแก่ต้นพืช ไม่ได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ จึงถือได้ว่า การประดิษฐ์นี้ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภนี้โดยง่าย จึงพิจารณาได้ว่ามีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตามมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

3.3.4.5 การตรวจสอบความสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม (Industrial Applicability)

มาตรา 8

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ให้ผู้ตรวจสอบพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชยกรรม หรือไม่

ตัวอย่างการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม เช่น

- วิธีการนวด (massage)

- วิธีการตรวจสอบสถานะของอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์
- วิธีการเตรียมอิเล็กโทรดเพื่อทำการตรวจหัวใจด้วยไฟฟ้า (electro-cardiogram)
- การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงบุคคลเดียวหรือทักษะเฉพาะบุคคล เช่น วิธีการสูบบุหรี่
- การประดิษฐ์ประยุกต์ใช้เพียงเจตนาใช้ในการศึกษาหรือทดลอง
- การประดิษฐ์ที่ปฏิบัติได้ยาก เช่น วิธีสำหรับป้องกัน-รังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นสาเหตุของการทำลายชั้นโอโซนโดยการปิดปกคลุมพื้นผิวพื้นดินทั้งโลกด้วยฟิล์มพลาสติก

4. การแจ้งชี้แจงหรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร

เพื่อให้การตรวจสอบการประดิษฐ์ของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร เกิดความสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานที่ได้รับกำหนดไว้คู่มือการตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและปฏิบัติงานแนวเดียวกันนั้น กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้ดำเนินงานตรวจสอบและการแจ้งชี้แจง หรือการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นไว้ โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นภายใน 5 ปีนับแต่วันประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แล้ว

ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถดำเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ และรายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรของต่างประเทศของคำขอ ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการตรวจสอบสาระสำคัญ (Substantive Examination) หรือรายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรจากองค์กรระหว่างประเทศ (International Search Report : ISA) หรือองค์กรตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination : IPEA) ของระบบ PCT ได้ สำหรับส่งรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบจากต่างประเทศต่างๆของผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 13 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นแก้ไขคำขอรับสิทธิบัตรพร้อมแบบฟอร์มตามแบบ สป/สผ/อสป/003-ก (คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) มาพร้อมหรือหลังการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยไม่ต้องรอการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะสั่งการหรือแจ้งดำเนินการใดๆ (ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร)

มาตรา 27

ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอรับสิทธิบัตรมาให้ถ้อยคำชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่จะต้องส่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรส่งเอกสารนั้นพร้อมด้วยคำแปลเป็นภาษาไทย ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ส่งเอกสารตามวรรคสองภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวัน ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นอติอาจขยายกำหนดเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร

ในกรณี ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ดำเนินการยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่ดำเนินการส่งผลรายงานการตรวจสอบหรือรายงานการตรวจค้นใดๆ ประกอบกับเหตุของกำหนดเวลาในการตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์เกิดล่าช้า ให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรดำเนินการตรวจค้นสิทธิบัตร และจัดทำรายงานการตรวจค้นสิทธิบัตร และรายงานการตรวจสอบสิทธิบัตรของคำขอรับฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถพิจารณาตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ (ความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น การประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น) โดยให้แจ้งผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรใดๆ ได้ หรืออาจแจ้งให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบการประดิษฐ์และรายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรของต่างประเทศของคำขอฯ ดังกล่าว

มาตรา 20

ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์

ในกรณี ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งชี้แจง หรือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรดำเนินการแก้ไขในสิ่งที่ข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ตามการสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรในสิ่งเหล่านั้นได้ หรือแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบกพร่องอื่นๆตามที่เห็นสมควร แต่ที่สิ่งสำคัญในการการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้น จะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตสาระสำคัญที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ถูกยื่นไว้ในครั้งแรกกับกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

4.1 ข้อกำหนดสำหรับการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสาระสำคัญการประดิษฐ์ การแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรหรือการชี้แจงใดๆจะสามารถกระทำได้หลายครั้ง (Non-Final Office Action) แต่ในทางปฏิบัติผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจได้รับการแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เห็นสมควรว่าเป็นแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแจ้งชี้แจงเป็นหนังสือครั้งสุดท้าย (Final Office Action) ซึ่งหนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้องระบุเหตุหากไม่ดำเนินการใดๆจะทำให้เกิดผลต่อการพิจารณาขอรับสิทธิบัตร หรือละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรต่อไป เพื่อที่จะทำให้เกิดการดำเนินการหรือตรวจสอบของคำขอรับสิทธิบัตรเหล่านั้นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและภายใต้กำหนดเวลาการทำงานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้

การแก้ไข/ชี้แจง Non-Final Office Action ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ในประเด็น/สาระสำคัญเดียวกัน

การพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ไม่เพียงแต่ตรวจสอบว่าการยื่นเป็นไปวิธีการและกำหนดเวลาหรือไม่ (ตามมาตรา 27 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 22 และประกาศกรมฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การขอขยายเวลาการส่งเอกสารฯ) แล้ว ยังจะต้องตรวจสอบขอบเขตสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมว่าไม่เกินขอบเขตสาระสำคัญเดิมที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้าหรือได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกหรือไม่ (ตามมาตรา 20) และผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารคำขอรับสิทธิบัตรทั้งด้วยตนเอง (เรียกว่า ผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง) หรือแก้ไขตามพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง หรือแจ้งให้ดำเนินการใดๆ การแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวนั้นจะต้องไม่เกินไปกว่าขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ในครั้งแรกที่ยื่นขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิในครั้งแรกนั้น รวมไปถึงสาระสำคัญที่ถูกอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิในครั้งแรก และสาระสำคัญเหล่านั้น สามารถพิจารณาได้โดยตรงและจะต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆ จากสาระสำคัญดังกล่าวที่ได้รับการอธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถ้อยสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ที่ได้รับการยื่นไว้ในครั้งแรก

ถ้าปรากฏว่าการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตสาระสำคัญ เกินกว่าขอบเขตสาระสำคัญที่ได้ยื่นไว้ในครั้งแรก ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต้องไม่เป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญของการประดิษฐ์ตามมาตรา 20 การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ปรากฏว่ามีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตาม 17 หรือมาตรา 65 ทศประกอบ 17 หรือการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 65 ทศประกอบ 9 แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับข้อกำหนดในการแก้ไขดังกล่าวก็นับว่าไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเช่นกัน

สำหรับทางปฏิบัติในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยยื่นแก้ไขเพิ่มเติมไม่ตรงต่อคำสั่งแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบแจ้งแก้ไขหรือชี้แจงในสาระสำคัญของการประดิษฐ์แล้ว แต่ผู้ขอแก้ไขข้อมูลทั่วไป (ชื่อตัวแทน ผู้ประดิษฐ์ หรือข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) แล้วยื่นภายในกำหนดเวลามาตรา 27 ประกอบประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอได้แก้ไขเข้ามาเอง มิได้แก้ไขตรงตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และหากผู้ขอมิได้แก้ไขหรือชี้แจงตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลามาตรา 27 ให้ถือว่าผู้ขอรับสิทธิบัตรละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

อย่างไรก็ตามหาก การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของคำขอรับสิทธิบัตร (เช่น ชื่อผู้ขอฯ ชื่อตัวแทน ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ) ผู้ขอสามารถยื่นแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ก่อนการออกสิทธิบัตร ซึ่งถือได้ว่าผู้ขอได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง ซึ่งจะไม่

นำมาเพื่อพิจารณาภายใต้กรณีที่มีคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไขหรือชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบการประดิษฐ์ และกรอบกำหนดเวลาตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ผู้ขอรับฯ ได้ยื่นการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเองแล้วมีสาระสำคัญสอดคล้องกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 27 หรือประกาศกรมที่เกี่ยวข้อง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเองเหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) ถือได้ว่าได้รับการอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายื่นแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเองเหล่านั้น มีเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญต่อการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 22 ข้อ 2 (1) (2) แล้ว ยังไม่ถูกต้อง แต่มิได้เพิ่มเติมสาระสำคัญและขอบเขตของการประดิษฐ์เกินกว่าที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรกตามมาตรา 20 การแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ถือได้ว่าได้รับอนุญาตในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร

กรณีที่ปรากฏพบว่ามีข้อบกพร่องของถ้อยคำอยู่ในคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้ครั้งแรก (เกิดจากความผิดพลาดจากแปลภาษา) ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอตัดถ้อยคำออกหรือแก้ไขถ้อยคำลงในเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมของคำขอรับสิทธิบัตรแล้วมีทำให้มีความเป็นไปได้ที่คำขอรับฯ เหล่านั้นจะได้รับสิทธิบัตร การขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยที่การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการลดขั้นตอนในการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ไม่จำเป็นออก อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องแสดงให้เห็นถึงถ้อยคำที่ขอตัดออกหรือแก้ไขถ้อยคำลงในเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมออกมาอย่างชัดเจนอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจในเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงถ้อยคำดังกล่าวไว้ด้วย

กรณีที่ปรากฏพบว่าการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ในการลดขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมไม่เกินขอบเขตสาระสำคัญที่ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรกก็ตาม และผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรไม่เห็นชอบกับในวิธีการดังกล่าว ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

(1) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่งหรือมากกว่านั้น ได้ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลักซึ่งนำไปสู่การขยายขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิบัตร

เช่น ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยตัดคุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือศัพท์เฉพาะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ซึ่งเคยได้ระบุไว้ในขอบเขตสาระสำคัญของคำขอรับสิทธิบัตรแล้วเป็นการขยายขอบเขตการขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตร ถึงแม้จะไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินขอบเขตที่เปิดเผยไว้ในครั้งแรก การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้

(2) คุณลักษณะทางเทคนิคหนึ่ง หรือมากกว่าในข้อถือสิทธิหลักนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่การขยายขอบเขตสาระสำคัญของการขอรับคุ้มครองสิทธิบัตร

เช่น ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาเอง โดยปรากฏการแทนที่ของ

คุณลักษณะทางเทคนิค เช่น “สปริงขดลวด (helical springs) ” ด้วย “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” แม้ว่าคุณลักษณะ “ส่วนที่ยืดหยุ่น (resilient part)” จะได้รับการเปิดเผยไว้ก่อนแล้วในรายละเอียดการประดิษฐ์ แต่การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากการขยายขอบเขตของการคุ้มครอง

(3) ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิในสาระทางเทคนิคที่ได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity of the invention) กับสาระสำคัญของข้อถือสิทธิไว้ครั้งแรก

เช่น ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับมือจับใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงส่วนอื่นๆ ในรายละเอียดของการประดิษฐ์เกี่ยวกับด้ามจับใหม่ของจักรยาน เช่น อานของจักรยาน พบว่ามือจับใหม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อถือสิทธิ แต่หลังจากที่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรได้ตรวจสอบสาระสำคัญของการประดิษฐ์ ปรากฏพบว่าไม่มีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แล้วผู้ขอมีการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยทำให้อานรถจักรยานเป็นสาระสำคัญของข้อถือสิทธิด้วย ซึ่งการแก้ไขสาระสำคัญดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับข้อถือสิทธิครั้งแรก และไม่ใช่อุปกรณ์อย่างเดียวกัน (Unity of the invention) การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้นี้

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อถือสิทธิหลักและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค ซึ่งไม่เคยปรากฏในข้อถือสิทธิหลักมาก่อนหน้า

หากพบว่า ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ (1) ถึง (4) ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการแจ้งเหตุถึงการไม่อนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยให้แจ้งเป็นหนังสือให้ดำเนินการชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 27 และให้ผู้ขอดำเนินการภายในกำหนดเวลาของกฎหมายหรือประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากผู้ขอรับสิทธิบัตรยังไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือชี้แจงใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว คำขอรับสิทธิบัตรนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

หมายเหตุ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องพิจารณาว่าในการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้น ในส่วนของสาระสำคัญของข้อความหรือถ้อยคำที่ได้รับการแก้ไขเป็นไปตามข้อกำหนดของการแก้ไขหรือไม่ ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร สามารถพิจารณาและออกหนังสือชี้แจงโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ผู้ตรวจสอบสามารถให้เหตุผลในการพิจารณา และแนะนำให้ผู้ขอตัดสาระสำคัญที่ได้แก้ไข ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ถ้าสาระสำคัญดังกล่าวไม่ถูกตัดออก โดยผู้ขอรับสิทธิบัตร ในการยื่นแก้ไขเข้ามาครั้งที่สอง หลังจากผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรมีคำสั่งแจ้งให้ตัด หรือไม่ได้ยื่นแก้ไขเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 27

4.2 การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.2.1 การแก้ไขข้อถ้อยสิทธิ

การแก้ไขข้อถ้อยสิทธิ ประเด็นหลักสำคัญจะเกี่ยวข้องกับการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการคุ้มครองในข้อถ้อยสิทธิหลัก ทำได้โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิหลัก หรือเปลี่ยนประเภท (Category) หรือสาระสำคัญในข้อถ้อยสิทธิหลัก กล่าวคือ การเพิ่มหรือการตัดข้อถ้อยสิทธิหนึ่งหรือมากกว่า การแก้ไขข้อถ้อยสิทธิเพื่อให้มีความต่างจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนซึ่งความใกล้เคียงกับการประดิษฐ์ การแก้ไขข้อถ้อยสิทธิเพื่อให้สัมพันธ์กับข้อถ้อยสิทธิหลัก การแก้ไขส่วนที่มีลักษณะเฉพาะของข้อถ้อยสิทธิหลักเพื่อให้มีความชัดเจนในขอบเขตของการคุ้มครอง สำหรับการแก้ไขดังกล่าวทั้งหมดนี้ การแก้ปัญหาทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิที่ได้แก้ไขจะต้องถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่นั้นครั้งแรก จึงจะได้รับการอนุญาตให้มีการแก้ไขได้

การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อถ้อยสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอยู่ในข้อถ้อยสิทธิหลัก โดยการระบุเพิ่มเติมได้เพื่อลด ขอบการคุ้มครองของข้อถ้อยสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น ขาดความใหม่หรือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ขาดคุณลักษณะทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหาทางเทคนิคการประดิษฐ์ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ถูกรองรับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ฯลฯ โดยที่การแก้ไขต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก

2) คุณลักษณะทางเทคนิคเพิ่มเติมหนึ่งหรือมากกว่าที่อยู่ในข้อถ้อยสิทธิหลักถูกเปลี่ยนได้ เพื่อลดขอบการคุ้มครองของข้อถ้อยสิทธิที่ระบุในครั้งแรก เช่น การอธิบายไม่ชัดเจนถึงขอบเขตในการคุ้มครอง ไม่ถูกรองรับในรายละเอียดการประดิษฐ์ ไม่มีความใหม่ (Lack of Novelty) หรือไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ได้ถูกอธิบายไว้ในข้อถ้อยสิทธิหลักที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งไม่เกินไปกว่าขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทำได้

สำหรับในการแก้ไขเพิ่มเติมช่วงตัวเลขในข้อถ้อยสิทธินั้น สามารถกระทำแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ขอบเขตของค่าต้องอยู่ในช่วงที่ระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิที่ระบุไว้ตั้งแต่แรก เช่น ช่วงของอุณหภูมิ 20°C-90°C ความแตกต่างระหว่างสาระสำคัญทางเทคนิคที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิง และการแก้ปัญหาทางเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับช่วงของอุณหภูมิที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารอ้างอิงคือ 0°C-100°C และค่าตัวเลขที่ระบุไว้ที่ 40°C ยังถูกเปิดเผยไว้ด้วยในเอกสารอ้างอิง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องมีหนังสือชี้แจงไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรว่าข้อถ้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีความใหม่ แต่ถ้าค่าตัวเลขระบุไว้ 40°C, 60°C และ 80°C ในช่วงของ 20°C-90°C และได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิสามารถอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงช่วงของอุณหภูมิเป็น 60°C-80°C หรือ 60°C-90°C ได้

3) ประเภท (Category) ชื่อแสดงการประดิษฐ์ และคุณลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของข้อถ้อยสิทธิหลักได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อลดข้อบกพร่องในข้อถ้อยสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก เช่น ผิดประเภท หรือไม่มีความใหม่หรือมีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหาทางเทคนิคในข้อถ้อยสิทธินั้นไม่เกินขอบเขตสาระสำคัญที่ได้รับระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิที่ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทำได้

4) ข้อถ้อยสิทธิหนึ่งหรือมากกว่าถูกตัดออก เพื่อกำจัดข้อบกพร่องจากการไม่เป็นอย่างเดียวกันของการประดิษฐ์ (Lack of Unity) ระหว่างข้อถ้อยสิทธิหลักที่หนึ่ง และข้อถ้อยสิทธิหลักอีกข้อหนึ่ง การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทำได้

5) ข้อถ้อยสิทธิรองรับได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและให้เป็นอิสระจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่เกินขอบเขตสาระสำคัญที่ได้รับระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทำได้

6) ข้อถ้อยสิทธิรองรับได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อถ้อยสิทธิหลักเพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการประดิษฐ์หรือลักษณะที่ปรากฏที่อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุในข้อถ้อยสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถทำได้

7) ส่วนของคุณลักษณะพิเศษในข้อถ้อยสิทธิรองรับได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนในขอบเขตของการคุ้มครองข้อถ้อยสิทธิรองรับดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนให้เห็นมุมมองอย่างถูกต้องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการประดิษฐ์หรือลักษณะที่ปรากฏที่อธิบายไว้ในรายละเอียดครั้งแรก ถ้าการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุในข้อถ้อยสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวก็สามารถทำได้

4.2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์และบทสรุปการประดิษฐ์

การแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดการประดิษฐ์ นั้นมี 2 รูปแบบคือ การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดข้อบกพร่องของรายละเอียดการประดิษฐ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสิทธิบัตรตามมาตรา 17 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์เพื่อสอดคล้องกับข้อถ้อยสิทธิที่ได้แก้ไข ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะต้องไม่เกินขอบเขตสาระสำคัญที่ได้รับระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือข้อถ้อยสิทธิที่ยื่นไว้ในครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวสามารถกระทำได้

ทั้งนี้ แนวทางตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรา 17 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 และประกาศกรมฯ “เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถ้อยสิทธิวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา”

4.3 การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้

4.3.1 การไม่อนุญาตให้มีการเพิ่ม

การไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมต่อไปนี้จะป็นกรณีที่ไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มเติมในการแก้ไขเพิ่มเติม

- 1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ไม่สามารถระบุยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ามีอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนและ/หรือข้อถ้อยสิทธิตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยื่นไว้ แล้วมีการเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนขอข้อถ้อยสิทธิและรายละเอียดการประดิษฐ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- 2) ข้อมูลหรือสาระสำคัญที่ไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามีอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนและ/หรือข้อถ้อยสิทธิตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยื่นไว้ แล้วมีการเพิ่มเติมเพื่อจะเปิดเผยการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ชัดเจนและข้อถ้อยสิทธิชัดเจน
- 3) เนื้อหาที่เพิ่มเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ของขนาดที่ได้จากการวัดรูปเขียน
- 4) การกล่าวถึงองค์ประกอบเพิ่มเติมซึ่งยังไม่เคยกล่าวถึงในเอกสารคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก ซึ่งนำไปสู่เทคนิคพิเศษที่ไม่มีอยู่ในคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก
- 5) ผลที่ไม่สามารถคาดเดาหรือคาดการณ์ได้ถึงจากผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้น
- 6) ส่วนเสริมของรูปเขียนที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำขอครั้งแรกจะไม่ได้รับอนุญาตอย่างใดก็ตาม อาจมีการอนุญาตให้ใช้รูปเขียนของภูมิหลังในศิลปะวิทยาการหรือแทนที่รูปเขียนครั้งแรกด้วยรูปเขียนของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนที่ใกล้เคียงที่สุดที่สามารถกระทำได้

4.3.2 การไม่อนุญาตให้เปลี่ยน

กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

- 1) การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของข้อถ้อยสิทธิ การแก้ไขดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของเนื้อหาที่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถ้อยสิทธิครั้งแรก
- 2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใหม่จากที่ไม่เฉพาะเจาะจงให้เป็นเนื้อหาที่มีเฉพาะเจาะจง เช่น การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์องค์ประกอบโมเลกุลใหญ่ ในคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก ระบุแค่เพียงว่าปฏิกิริยาพอลิเมอร์เช่นดำเนินการที่อุณหภูมิสูง เมื่อผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบว่าการที่ปรากฏอยู่ก่อนได้ใช้ปฏิกิริยาเดียวกันโดยทำที่อุณหภูมิ 40°C ปรากฏว่าผู้ขอแก้ไขโดยแก้จาก ดำเนินการที่อุณหภูมิสูงเป็น ดำเนินการที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตที่ได้เปิดเผยไว้ครั้งแรก แต่ผู้ที่มีความชำนาญในระดับสามัญไม่สามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิสูง คืออุณหภูมิสูงกว่า 40°C ดังนั้น การแก้ไขดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเติมสาระสำคัญ ไม่สามารถอนุญาตให้แก้ไขได้
- 3) มีการรวมคุณสมบัติเฉพาะต่างๆของของคำขอครั้งแรกไว้ด้วยกันเป็นคุณลักษณะใหม่ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะแยกต่างหากเหล่านี้ยังไม่ถูก

เปิดเผยในคำขอไว้ในครั้งแรก

4) คุณลักษณะแน่นอนที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกเปลี่ยนทำให้เนื้อหาทางเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคำขอไว้ในครั้งแรก การแก้ไขดังกล่าวเกินกว่าที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก

4.3.3 การไม่อนุญาตให้ตัดออก

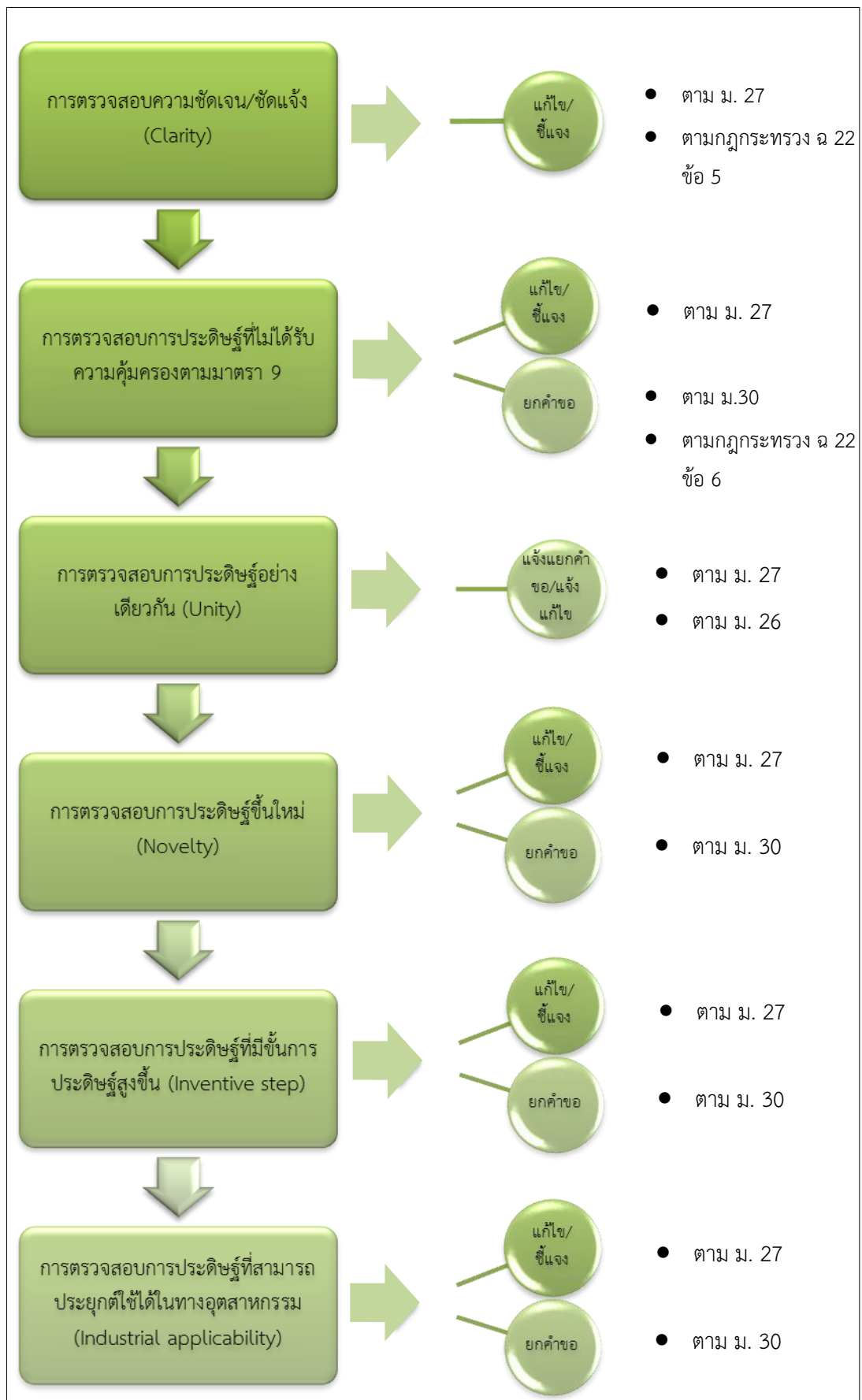
กรณีที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในการแก้ไขเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะทางเทคนิคที่ถูกพิจารณาอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของการประดิษฐ์ในคำขอครั้งแรกถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก หรือศัพท์ทางเทคนิคที่สำคัญและมีความสำคัญกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อธิบายไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกตัดออกจากข้อถือสิทธิหลัก คุณลักษณะทางเทคนิคซึ่งได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนในรายละเอียดการประดิษฐ์เกี่ยวกับขอบเขตการใช้งานที่เฉพาะถูกลบออกจากข้อถือสิทธิหลัก

เช่น การเปลี่ยนจาก “ขอบทางด้านนอกที่ประกอบด้วยดอกลาย (a sidewall with rib)” เป็น “ขอบทางด้านนอก (a sidewall)” หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น ในข้อถือสิทธิครั้งแรกเป็น “ตัวปิดผนึก แกนหมุนสำหรับใช้ในเครื่องสูบน้ำ (a seal of rotative axis for use in a pump)” แก้ไขเป็น “ตัวปิดผนึกแกนหมุน (a seal of rotative axis)” การแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถทำได้เนื่องจากการแก้ไขนั้นไม่เคยมีการเปิดเผยอยู่ในรายละเอียดการประดิษฐ์ตั้งแต่แรก

2) เนื้อหาบางอย่างในรายละเอียดการประดิษฐ์ถูกตัดออก ซึ่งจะทำให้การแก้ไขนั้นเกินขอบเขตที่ได้รับไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิครั้งแรก

3) การตัดข้อถือสิทธิที่เป็นช่วงตัวเลข เช่น ผู้ขอต้องการขอถือสิทธิ $X_1=600-10000$ แต่ในงานที่ปรากฏอยู่ก่อนมีการถือสิทธิที่ $X_2=240-1500$ เห็นได้ว่า X_1 และ X_2 ทับซ้อนกัน ซึ่งจะทำให้คำขอนั้นไม่มีความใหม่ สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือ แก้ไขข้อถือสิทธิเป็น $X_1>1500$ ถึง $X_1=10000$ และระบุว่าไม่มีการดำเนินการที่ $X_1=600-1500$ หากไม่แก้ไขด้วยวิธีการดังกล่าว การแก้ไขไม่สามารถทำได้



รูปที่ 1 แสดงตารางสรุปขั้นตอนการชี้แจง/แก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์

4.4 การพิจารณาออกสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์

พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบตามมาตรา 24 ดังนี้

(1) ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามมาตรา 17

(2) ตรวจสอบการประดิษฐ์ว่าเป็นการประดิษฐ์ตามมาตรา 5

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดย กฎกระทรวง

4.4.1 ตรวจสอบความชัดเจน/ชัดเจน(Clarity)

ตามมาตรา 17 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง คำขอรับสิทธิบัตรให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน อันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้

(4) ข้อถ้อยสิทธิโดยชัดเจน

(5) รายการอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแห่งความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตร หากคำขอรับสิทธิบัตรเป็นไปตามที่กำหนดในความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอรับสิทธิบัตรตาม พระราชบัญญัตินี้

- กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรไม่มีความชัดเจน/ชัดเจน พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจงหรือสั่งแก้ไขตามมาตรา 27 ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ตามกำหนดเวลาสามารถยื่นขอผ่อนผันได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ได้ตามประกาศกรมฯ เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์การขอขยายกำหนดเวลาส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรฯ” หากไม่มีการดำเนินการใดๆภายในขอบเขตเวลาดังกล่าวนั้น จะถือว่าละทิ้งคำขอตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

4.4.2 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9

แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

(4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชน

- กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจงหรือสั่งแก้ไขตาม**มาตรา 27** ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ทันตามเวลา สามารถยื่นขอผ่อนผันได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน หากไม่มีการดำเนินการใดๆภายในขอบเขตเวลาดังกล่าวนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

- กรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นชี้แจงหรือยื่นแก้ไข พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าคำขอรับสิทธิบัตรยังคงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรต่ออธิบดีแล้วให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรตาม**มาตรา 30** และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้ขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

- อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) ข้อ 6 ระบุว่าในกรณีที่ปรากฏว่าการประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ได้ตามมาตรา 9 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานอธิบดีเพื่อสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตร ก่อนมีคำสั่งให้ยกคำขอตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะสั่งให้ผู้นยื่นคำขอชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไว้อีกไม่ได้

4.4.3 การตรวจสอบการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน (Unity)

ตาม**มาตรา 18** คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับ ให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คำขอรับสิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียวกัน จะกระทำได้อีกเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

ตาม**มาตรา 26** ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรได้มีการประดิษฐ์หลายอย่างที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันจนอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรแยกคำขอสำหรับการประดิษฐ์แต่ละอย่าง

- ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้แยก ตามวรรคหนึ่งภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก การแยกคำขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

- ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับสิทธิบัตร จะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีภายในระยะเวลา 120 วัน เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้วให้คำสั่งของอธิบดีเป็นที่สิ้นสุด

4.4.4 ตรวจสอบการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (Novelty) ตามมาตรา 5 (1)

มาตรา 5 ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยมาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วงานที่ปรากฏอยู่แล้วให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การประดิษฐ์ ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรและไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

- (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

- (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

- (5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการและการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระ สำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

มาตรา 19 บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น

มาตรา 19 ทวิ บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้

4.4.5 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive step) ตามมาตรา 5 (2) ประกอบมาตรา 7

มาตรา 7 การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภ่นั้น

4.4.6 การตรวจสอบการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม (Industrial applicability) ตามมาตรา 5(3) ประกอบด้วยมาตรา 8

มาตรา 8 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

5. การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร

- กรณีที่คำขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถสั่งชี้แจงหรือสั่งแก้ไขตาม**มาตรา 27** ได้ โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่หากผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ทันตามเวลา สามารถยื่นขอผ่อนผันได้อีก 2 ครั้ง ครั้งแรก 90 วัน และครั้งที่ 2 อีก 30 วัน หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในขอบเขตเวลาดังกล่าวนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

- เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว ถ้าปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยมาตรา 5 ให้อธิบดี **สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 30** และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตร รวมทั้งผู้คัดค้านในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 31 และให้ประกาศโฆษณาคำสั่งนั้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้ขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด

6. การดำเนินการหลังการตรวจสอบ

เมื่อผู้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบตามมาตรา 5 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการดังนี้

- กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการออกสิทธิบัตรให้ผู้ตรวจสอบทำรายงานการตรวจสอบเสนออธิบดีโดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (ดังเอกสารแนบท้าย 6) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับการกรอกแบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 ในกรณีเห็นควร**ให้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรส่วนในแบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการ**

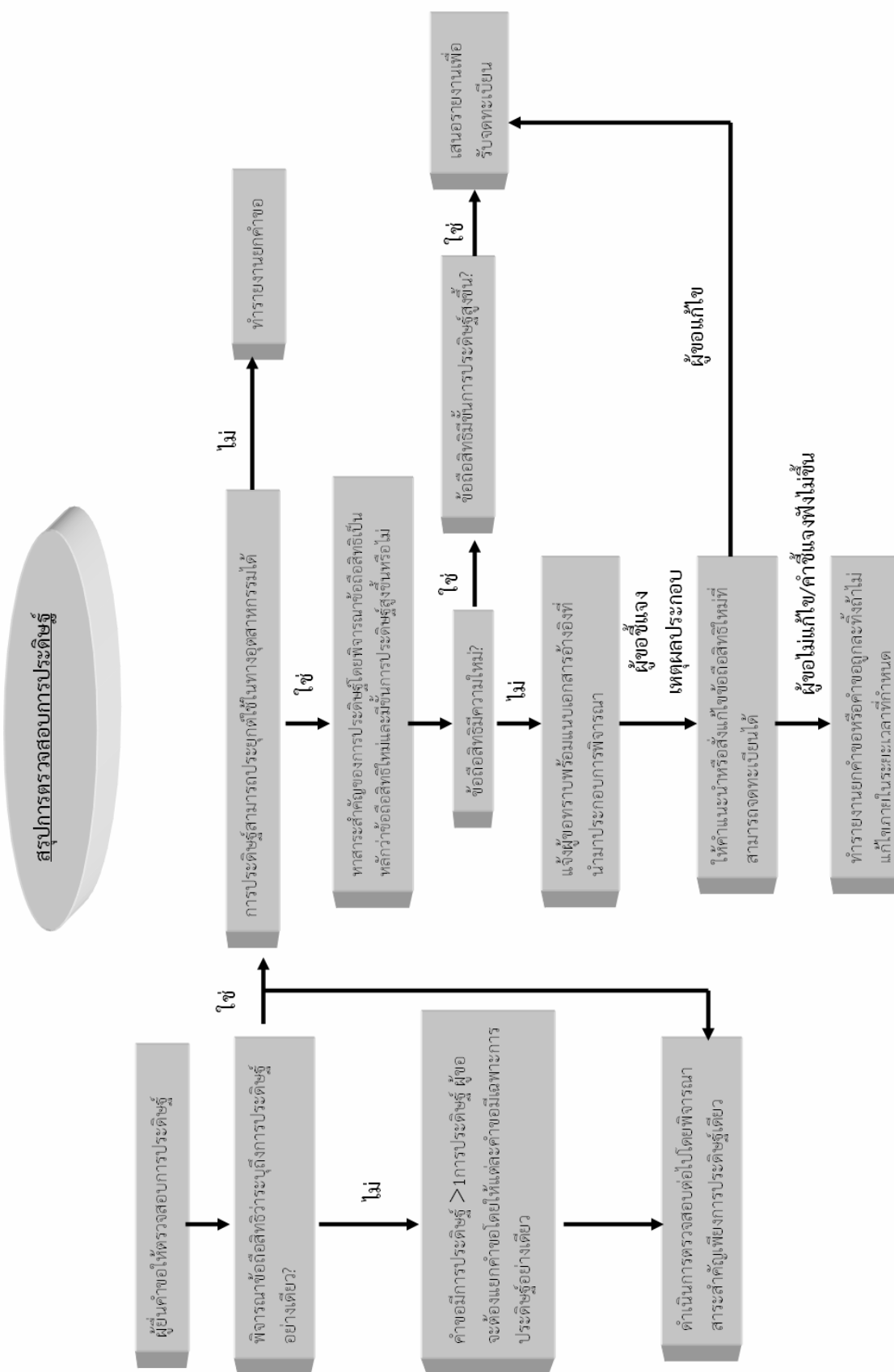
ประดิษฐ์หน้า 2 การได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิให้ใช้เครื่องหมาย✓ที่วงเล็บได้หรือไม่ได้ เฉพาะประเทศที่ยื่นครั้งแรกเท่านั้นส่วนหน้า 3 ให้ใส่เหตุผลในการพิจารณาในกรณีที่มี รายงานการตรวจค้นส่วนในกรณีที่ตรวจสอบตามเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศไม่จำเป็นต้อง กรอก

- ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 6, 7 และ 8 ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบพร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่นำมา ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ชี้แจงหรือแก้ไขข้อถกเถียงสิทธิให้ครบโดยกำหนดระยะเวลาในการ ชี้แจงและแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 90 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง

- กรณีที่ชี้แจงหรือแก้ไขข้อถกเถียงสิทธิให้ครบแล้วถูกต้องตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 6, 7 และ 8 ให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอ อธิบดี

- กรณีที่ไม่มีการชี้แจงหรือแก้ไขข้อถกเถียงสิทธิดังกล่าวเมื่อเกินกำหนด ระยะเวลาแล้วให้ผู้ตรวจสอบทำรายงานการตรวจสอบเสนออธิบดีโดยใช้แบบรายงานการ ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หน้า 1 (ตามเอกสารแนบท้าย 7) เพื่อส่งยกคำขอ โดยให้เหตุผลด้วยว่าเพราะขัดต่อมาตรา 6 หรือ 7 หรือ 8

ภาคผนวก





แบบ สป/สผ/อสป/005-ก

สำหรับเจ้าหน้าที่.....
คำขอที่.....
รับวันที่.....

คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่.....
วันยื่นคำขอ.....
ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร.....
วันประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร.....
วันประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร.....

.....

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....
หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....ในฐานะ

- ☐ ผู้ขอรับสิทธิบัตร/ตัวแทนของผู้ขอรับสิทธิบัตรที่ระบุถึงข้างต้น
☐ ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร/ตัวแทนผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่ระบุถึงข้างต้น
☐ ผู้ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร/ตัวแทนของผู้ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตรที่ระบุถึงข้างต้น

มีความประสงค์ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ดังกล่าว

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลายมือชื่อ.....
(.....)

หมายเหตุ ให้ชี้แจงความที่ไม่ใช่ข้อบกพร่อง

เอกสารแนบท้าย 2

AUSTRALIAN INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION

To: The Director - General, Department of Intellectual Property

Herewith Search and Examination Report on

Thai Patent Application Number.....

1. APPLICANT.....

2. FILLING DATE IN THAILAND.....

3. DATE OF RECEIPT BY AIPO.....

4. PRIORITY DATE OF APPLICATION.....

5. PRIORITY COUNTRY.....

6. TITLE OF INVENTION.....

7. INTERNATIONAL CLASSIFICATION (Int cl⁷).....

8. AREA OF SEARCH.....

9. SEARCH RESULT.....

Category of Section 6	Citation of document with indication, where appropriate, of the relevant passage	Relevant to Claim No.



US005944933A

United States Patent [19]
Heller et al.

[11] **Patent Number:** **5,944,933**
 [45] **Date of Patent:** **Aug. 31, 1999**

[54] **METHOD FOR DISTRIBUTING
 MOLECULAR SIEVE POWDER**

5,084,427 1/1992 Tsoucalas 502/62

(List continued on next page.)

[75] **Inventors:** **Harold Norbert Heller, Menasha, Wis.;**
Ellyn Louise Conger, Moore, S.C.;
Steven Wayne Fitting, Acworth, Ga.

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

[73] **Assignee:** **Kimberly-Clark Worldwide, Inc.,**
Neenah, Wis.

0 347 746 B1 12/1989 European Pat. Off. .
 0 389 023 A2 9/1990 European Pat. Off. .
 0 483 428 A1 5/1992 European Pat. Off. .
 0 506 282 A1 9/1992 European Pat. Off. .
 0 513 933 A1 11/1992 European Pat. Off. .
 0 731 059 A1 9/1996 European Pat. Off. .

[21] **Appl. No.:** **08/870,622**

WO 91/11977 A1 8/1991 WIPO .

[22] **Filed:** **Jun. 6, 1997**

WO 91/12029 A1 8/1991 WIPO .

Related U.S. Application Data

WO 91/12030 A1 8/1991 WIPO .

[60] **Provisional application No.** 60/020,328, Jun. 24, 1996.

WO 94/22501 A1 10/1994 WIPO .

[51] **Int. Cl.⁶** **B32B 31/12; B01J 20/18;**
C01B 39/02; A61L 15/18

OTHER PUBLICATIONS

[52] **U.S. Cl.** **156/276; 156/324; 604/359;**
604/367; 502/64; 423/717; 427/190; 427/205

"Molecular Sieves," *Encyclopedia of Chemical Technology*, vol. 16, 4th Edition, 1995, pp. 888-925.

[58] **Field of Search** **156/276, 324;**

"Molecular Sieve," *Encyclopedia of Science & Technology*, vol. 11, 7th Edition, 1992, pp. 357-358.

264/69, 118; 604/359, 360, 367; 502/64;
423/716, 717; 427/180, 202, 205, 190

"Zeolite," *Encyclopedia of Science & Technology*, vol. 19, 7th Ed. 1992, pp. 619-620.

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

Breck, D.W. and John Wiley & Sons, "Zeolite Molecular Sieves—Structure, Chemistry, and Use," 1974, pp. 245-250, 313-314, and 348-352.

3,340,875 9/1967 Dudley et al. 128/290
 3,509,254 4/1970 Krottinger, Jr. et al. 424/76
 3,903,259 9/1975 Hart 424/76
 4,289,513 9/1981 Brownhill et al. 55/387
 4,296,166 10/1981 Ogino 428/283
 4,333,857 6/1982 Lim et al. .
 4,388,075 6/1983 Mesek et al. 604/385
 4,414,130 11/1983 Cheng .
 4,525,410 6/1985 Hagiwara et al. 428/198
 4,699,823 10/1987 Kellenberger et al. 428/219
 4,748,065 5/1988 Tanikella 428/152
 4,795,482 1/1989 Gioffre et al. 55/75
 4,816,220 3/1989 Roychowdhury 422/5
 4,826,497 5/1989 Marcus et al. 604/359
 4,855,154 8/1989 Gioffre et al. 426/417
 4,938,754 7/1990 Mesek 604/385.2
 5,013,335 5/1991 Marcus 55/70
 5,019,062 5/1991 Ryan et al. 604/359
 5,037,412 8/1991 Tanzer et al. 604/359

Ocelli, M.L. and H.E. Robson, "Zeolite Synthesis," ACS Symposium Series 398, 1989, pp. 2-7.

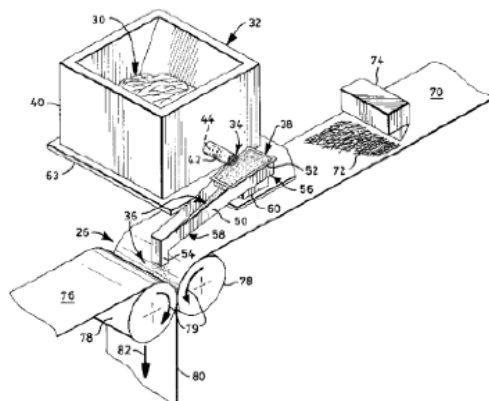
Primary Examiner—Curtis Mayes

Attorney, Agent, or Firm—Patricia A. Charlier

[57] **ABSTRACT**

A method for distributing a zeolite, including molecular sieve, powder having a median particle size of less than about 350 microns includes controlling the moisture content of the zeolite particles to greater than about 3 percent and thereafter refining the powder to reduce the size of agglomerated clusters.

66 Claims, 4 Drawing Sheets





US005619276A

United States Patent [19]
Christopher et al.

[11] **Patent Number:** **5,619,276**

[45] **Date of Patent:** **Apr. 8, 1997**

[54] **ADJUSTABLE VIDEO/RASTER PHASING FOR HORIZONTAL DEFLECTION SYSTEM**

[75] Inventors: **Todd J. Christopher; Ronald T. Keen,**
both of Indianapolis, Ind.

[73] Assignee: **Thomson Consumer Electronics, Inc.,**
Indianapolis, Ind.

[21] Appl. No.: **41,291**

[22] Filed: **Mar. 29, 1993**

Related U.S. Application Data

[63] Continuation of Ser. No. 499,226, Mar. 26, 1990, abandoned.

[51] Int. Cl.⁶ **H04N 5/04**

[52] U.S. Cl. **348/541**

[58] Field of Search 358/11, 140, 148,
358/149, 150, 158, 181, 159; 348/540,
537, 536, 541; H04N 5/04

References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

3,891,800	6/1975	Janssen et al.	178/69.5
4,317,133	2/1982	Fernster et al.	358/158
4,425,581	1/1984	Schweppe et al.	358/149
4,591,910	5/1986	Lai et al.	358/148
4,611,229	9/1986	Srivastava et al.	358/148

(List continued on next page.)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

0353725	2/1990	European Pat. Off.	
60-96965	5/1985	Japan	
0096965	5/1985	Japan	358/148
0216588	9/1987	Japan	358/158
2-58090	2/1990	Japan	
0058090	2/1990	Japan	358/148
2085257	4/1982	United Kingdom	358/158

OTHER PUBLICATIONS

Multi Scanning TV Processor IC, Berland, et al., IEEE 1989 International Conference on Consumer Electronics, Digest of Technical Papers, Jun. 6-9, 1989 (CH2724-3/89/0000-0312), pp. 312-323.

Multi Scanning TV Processor IC, Berland et al., IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 35, No. 3, Aug. 1989 (0098 3063/89/0200 0315), pp. 315-318.

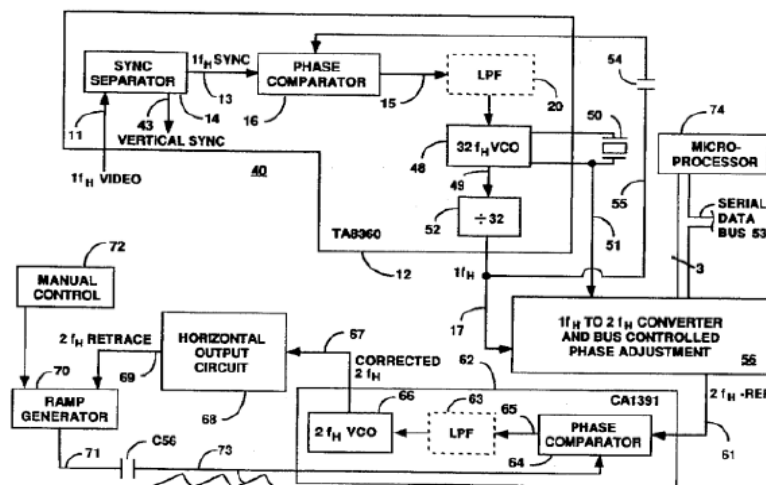
(List continued on next page.)

Primary Examiner—David E. Harvey
Attorney, Agent, or Firm—Joseph J. Laks; Harvey D. Fried

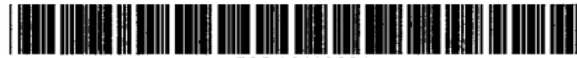
ABSTRACT

Adjustment and maintenance of a phase relationship between a video signal and a scan synchronizing signal to assure proper horizontal centering is provided in a horizontal deflection system. A first phase locked loop generates a first timing signal at a first frequency, synchronously with a horizontal synchronizing component in a video signal. A presetable counting circuit operates synchronously with the first timing signal for dividing a clock signal to generate a second timing signal at a second frequency. A second phase locked loop generates a scan synchronizing signal from the second timing signal. A microprocessor may supply different numbers to a register, the output of the register being coupled to the presetable counting circuit. Different numbers change the relative phase between the first and second timing signals by incremental steps. The microprocessor monitors a video source selection switch to gate one of alternative video sources as a video and synchronizing signal output and adjusts the relative phase between the horizontal synchronizing component of the selected video source and a synchronous timing signal by a factor appropriate for the selected video source. A manually operable circuit may be coupled in a feedback path of the second phase locked loop for adjusting the relative phase between the second timing signal and the scan synchronizing signal, over a range corresponding to an incremental step.

33 Claims, 8 Drawing Sheets



เอกสารแนบท้าย 5



US005661089A

United States Patent [19]
Wilson

[11] **Patent Number:** **5,661,089**
[45] **Date of Patent:** **Aug. 26, 1997**

[54] **METHOD FOR MAKING A SEMICONDUCTOR CHIP PACKAGE WITH ENHANCED THERMAL CONDUCTIVITY**

[75] **Inventor:** **James Warren Wilson**, Vestal, N.Y.

[73] **Assignee:** **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y.

[21] **Appl. No.:** **638,252**

[22] **Filed:** **Apr. 26, 1996**

Related U.S. Application Data

[62] Division of Ser. No. 336,437, Nov. 9, 1994, Pat. No. 5,561,322.

[51] **Int. Cl.⁶** **H01L 21/60**

[52] **U.S. Cl.** **438/125; 438/126; 29/832; 29/841**

[58] **Field of Search** 437/209, 211, 437/214, 215, 217, 219, 220, 502, 218

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,184,133	1/1980	Gehle	333/238
4,242,157	12/1980	Gehle	156/64
4,396,936	8/1983	McIver et al.	257/766
4,494,172	1/1985	Leary et al.	361/400
4,498,122	2/1985	Rainal	361/414
4,535,385	8/1985	August et al.	361/388
5,113,315	5/1992	Capp et al.	257/706
5,208,188	5/1993	Newman	437/220
5,243,133	9/1993	Engle et al.	174/52.4
5,401,689	3/1995	Frei et al.	437/220
5,406,120	4/1995	Jones	257/706
5,475,567	12/1995	Hearn	361/807
5,478,402	12/1995	Hanoka	437/219

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

3152961	6/1991	Japan	257/706
582685	4/1993	Japan	257/206
582686	4/1993	Japan	257/706

OTHER PUBLICATIONS

IBM Technical Disclosure Bulletin (TDB), vol. 31, No. 8, Jan. 1898, "Thin film Module", W. T. Chen et al., pp. 135-138.

IBM TDB, vol. 33, No. 6B, Nov. 1990, "Electrical Performance Enhancement for Low-End Packaging", C. H. Snyder, pp. 228-232.

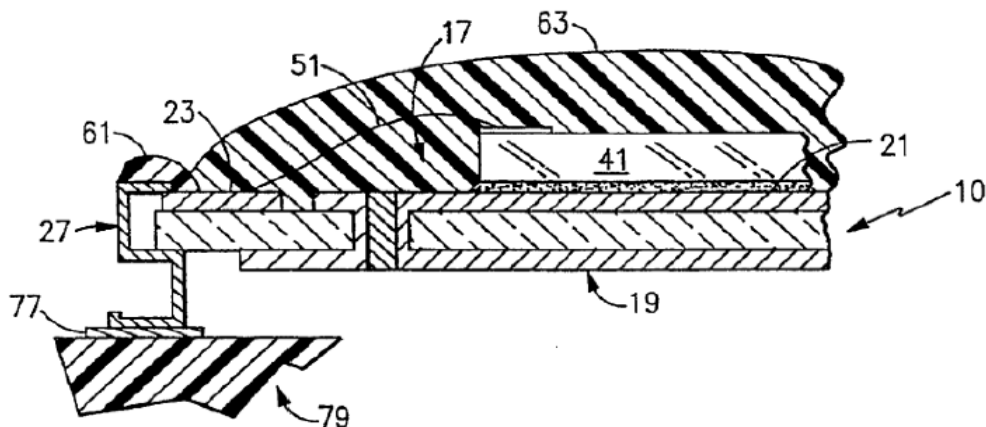
Primary Examiner—Kevin Picardat

Attorney, Agent, or Firm—Lawrence R. Fraley

[57] **ABSTRACT**

A semiconductor chip package and method of making same wherein the package comprises a ceramic substrate having two layers of thermally and electrically conductive material (e.g., copper) on opposing surfaces thereof, these layers thermally and electrically coupled by metal material located within holes provided in the ceramic. A semiconductor chip is mounted on one of these layers and the contact sites thereof electrically coupled to spaced circuitry which, in a preferred embodiment, is formed simultaneously with both thermally conductive layers. Coupling of the circuitry to an external substrate (e.g., printed circuit board) is preferably accomplished using metallic spring clips. These clips are preferably soldered in position. A preferred metal for being positioned within the hole(s) is solder, one example being 10:90 tin:lead solder. The package as produced herein may further include two quantities of a protective encapsulant material located substantially on the upper portions thereof to protect the chip and circuitry. The preferred means for coupling the chip to the circuitry is to use a wire bonding operation.

14 Claims, 2 Drawing Sheets





บันทึกข้อความ

เอกสารแนบท้าย 6

ส่วนราชการ.....สำนักสิทธิบัตร.....กลุ่ม.....โทร.....
ที่.....พณ. 0706/.....วันที่.....
เรื่อง.....ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์.....

เรียน หัวหน้ากลุ่ม.....

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่.....แล้ว
เห็นควรให้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร เพราะเป็นการประดิษฐ์ที่มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

ปรากฏผลการตรวจสอบดังแนบเสนอมาร่วมนี้

.....ผู้ตรวจสอบ

.....หัวหน้ากลุ่ม

คำสั่ง

ให้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร

.....

หัวหน้ากลุ่ม.....

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

รายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	หน้า 1	คำขอเลขที่
---	--------	------------

รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอ

คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ วันยื่นคำขอ.....

ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร.....

..... สัญชาติ.....

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์.....

.....

.....

สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (Int Cl⁷)

วันประกาศโฆษณา.....ในระหว่างการประกาศโฆษณา

() ไม่มีผู้คัดค้าน () มีผู้คัดค้าน

วันขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์.....

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เดียวกันนี้ไว้ในราชอาณาจักร

คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่

วันยื่นคำขอ

การได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

.....

-

() ได้ () ไม่ได้

() ได้รับสิทธิบัตรแล้วเลขที่.....วันออกสิทธิบัตร.....

() ไม่ได้ยื่นที่ใดมาก่อน

รายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	หน้า 2	คำขอเลขที่
---	--------	------------

การตรวจสอบ เป็นการประดิษฐ์อย่างเดี่ยว ตามมาตรา 18 () งานที่ปรากฏอยู่แล้ว งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง () ไม่พบงานที่ปรากฏอยู่แล้ว	
ผลการพิจารณา () เห็นควรออกสิทธิบัตร เอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้เปิดเผยหรือ แนะนำเกี่ยวกับสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ ในข้อถ้อยสิทธิ จึงถือว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ถูกต้องตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร () เห็นควรยกคำขอ () ไม่มีความใหม่ () ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น () ไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม () เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตร () เหตุผลในการพิจารณา

	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้ากลุ่มฯ
ลายมือชื่อ		
วัน/เดือน/ปี		



เอกสารแนบท้าย 7

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักสิทธิบัตร.....กลุ่ม.....โทร.....
ที่.....พณ. 0706/.....วันที่.....
เรื่อง.....ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์.....

เรียน หัวหน้ากลุ่ม.....

ข้าพเจ้า.....ได้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่.....แล้ว
เห็นควร ยกคำขอ เพราะ.....
.....

ปรากฏผลการตรวจสอบดังแนบเสนอมาร่วมนี้

.....ผู้ตรวจสอบ

.....หัวหน้ากลุ่ม

คำสั่ง

ให้ยกคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่.....

.....

ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

รายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	หน้า 1	คำขอเลขที่
---	--------	------------

รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอ

คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ วันยื่นคำขอ.....

ชื่อผู้ขอรับสิทธิบัตร..... สัญชาติ.....

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์.....

.....

.....

สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (Int Cl⁷)

วันประกาศโฆษณา.....ในระหว่างการประกาศโฆษณา

() ไม่มีผู้คัดค้าน () มีผู้คัดค้าน

วันขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์.....

การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เดียวกันนี้ไว้นอกราชอาณาจักร

คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่	วันยื่นคำขอ	การได้สิทธิตามมาตรา 19 ทวิ	
.....	-	() ได้	() ไม่ได้
.....	-	() ได้	() ไม่ได้
.....	-	() ได้	() ไม่ได้
.....	-	() ได้	() ไม่ได้
.....	-	() ได้	() ไม่ได้
.....	-	() ได้	() ไม่ได้

() ได้รับสิทธิบัตรแล้วเลขที่.....วันออกสิทธิบัตร.....

() ไม่ได้ยื่นที่ใดมาก่อน

รายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	หน้า 2	คำขอเลขที่
---	--------	------------

การตรวจสอบ เป็นการประดิษฐ์อย่างเดี่ยว ตามมาตรา 18 () งานที่ปรากฏอยู่แล้ว งานที่ปรากฏอยู่แล้วที่เกี่ยวข้อง () ไม่พบงานที่ปรากฏอยู่แล้ว	
ผลการพิจารณา	ความเห็นเพิ่มเติม
() เห็นควรออกสิทธิบัตร เอกสารที่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ได้เปิดเผยหรือ แนะนำเกี่ยวกับสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ ในข้อถ้อยสิทธิ จึงถือว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ถูกต้องตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร () เห็นควรยกคำขอ () ไม่มีความใหม่ () ไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น () ไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม	() เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตร () เหตุผลในการพิจารณา

	ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้ากลุ่มฯ
ลายมือชื่อ		
วัน/เดือน/ปี		

เอกสารแนบท้าย 8

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา 18330/2557 “ สิทธิบัตรกรรมวิธีการกระตุ้นสารให้สร้างสารกฤษณา โดยการสร้างลักษณะรอยแผลบนต้นกฤษณาเป็นการกระทำเพื่อการกระตุ้นเอาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของต้นไม้มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเห็นได้ว่าจากสาระสำคัญตามข้อถ้อยสิทธิของสิทธิบัตร ที่มุ่งเน้นวิธีการควบคุมปริมาณการหลั่งของไม้กฤษณาได้มากกว่าธรรมชาติจากกรรมวิธีการสร้างรอยแผลดังที่ได้ระบุไว้ในข้อถ้อยสิทธิการพิจารณาออกสิทธิบัตรกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้นเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติตามสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้น ต้องให้ความสำคัญกับเทคนิคพิเศษเฉพาะด้านของการประดิษฐ์ในแต่ละรายที่ทำให้เกิดผลผลิตดังกล่าวว่า กรรมวิธีนั้นเป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับการคิดค้นกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสารกฤษณา (Aquilaria resin) หรือไม่ โดยกรรมวิธีนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการแทรกแซงของผู้ประดิษฐ์จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งกรรมวิธีใหม่ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กรรมวิธีนั้นก็มิอาจเกิดขึ้นได้” เมื่อข้อถ้อยสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์เป็นกรรมวิธีที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับการคิดค้นกรรมวิธีในการสร้างสารกฤษณาอันถือได้ว่ามิได้เป็นกรรมวิธีที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น การออกสิทธิบัตรดังกล่าวย่อมเป็นการออกที่ไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา 7119/2552 “ จำเลยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรความคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เสื่อกก โดยมีข้อถ้อยสิทธิว่า "1. การใช้เสื่อปูรองหรือหีบห่อสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกันและดูดซับความชื้นโดยเสื่อนี้ทอขึ้นจาก (ก) ต้นธูปฤาษีกรังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าโดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก(ข) สันเอ็นสังเคราะห์หรือเส้นด้าย "แต่กรรมทรัพย์สินทางปัญญาจำกัดขอบเขตการคุ้มครองไว้เพียงเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่โจทก์กล่าวอ้างว่าสิทธิบัตรของจำเลยเป็นสิทธิบัตรเพื่อการใช้ ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ในเรื่องของสิทธิบัตรการใช้ใหม่ (New Use Patent) นั้น ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้นิยามศัพท์คำว่า " สิทธิบัตร " ว่าเป็นหนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ "การประดิษฐ์" คือการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ กรรมวิธีใดสิ่งใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี ทั้งได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 36 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

(2) ในกรณีสิทธิบัตร กรรมวิธี หมายถึง สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้

กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

จะเห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการใช้ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด สิทธิบัตรของจำเลยจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการออกให้แก่การใช้ใหม่ (New Use Patent) เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง”

ประเด็นสำคัญ ในแนวทางการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการใช้สิ่งประดิษฐ์เลือก โดยทดลองนำต้นกกไปตากแดดใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน จนแห้งและเหลือง แล้วนำต้นกกดังกล่าวตัดเป็นชิ้นเล็กๆไม่ลอกโครงสร้างภายนอก ใส่ในขวดแก้วปิดฝาสนิทนำไปใส่ตู้กระจกที่หน้าต่างเย็นลงไปในตู้กระจก ทั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง พบว่าขวดแก้วที่ใส่ต้นกกไม่มีหยดน้ำเกาะ จึงขอถือสิทธิ “การใช้เสื้อปรองพื้นสินค้าที่ลงระวางในเรือบรรทุกสินค้า เพื่อกันและดูดซับ โดยเสื้อนี้ทอขึ้นจากต้นรูปฤาษี กกลังกาและ/หรือกกกลมชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า โดยปราศจากการลอกโครงสร้างภายนอก” และกรมวิทยาศาสตร์บริการทำการวิเคราะห์แล้ว พบว่าการทดลองดังกล่าวเป็นการนำต้นกกข้างหรือรูปฤาษีในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติไปทำการทดลอง โดยไม่มีรายละเอียดขั้นตอนใดเป็นพิเศษ จึงน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ของต้นกกข้างหรือต้นกกรูปฤาษีถูกค้นพบมากกว่าจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เมื่อเป็น เช่นนี้ จึงไม่อาจพิจารณาให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีได้ และถือได้ว่าเป็นการขอถือสิทธิการใช้ใหม่ และข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงการให้สิทธิบัตรในส่วนของการใช้ใหม่ของการประดิษฐ์ที่รู้จักอยู่แล้วไว้เป็นพิเศษต่างหากโดยชัดแจ้ง ทั้งไม่ได้บัญญัติสิทธิของผู้ทรงสิทธิในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งไม่สามารถออกสิทธิบัตรให้แก่การใช้ใหม่เพราะไม่มีบทกฎหมายรับรอง

เอกสารแนบท้าย 9

หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรครั้งที่ 1

(First action of notification for patent application examination)

☐ ส่วนที่ 1 (ม. 17)

การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

☐ ถูกต้อง☐ ไม่ถูกต้อง

เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร.....

วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร.....

วันที่ประกาศโฆษณา.....

วันที่ยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์.....

ชื่อผู้ขอ.....

ชื่อตัวแทน.....

(2) ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

☐ ถูกต้อง☐ ไม่ถูกต้อง

(3) รายละเอียดการประดิษฐ์ที่มีข้อความสมบูรณ์ รัดกุม และชัดเจน อันจะทำให้ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่
เกี่ยวข้องสามารถทำและปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องระบุวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่ผู้ประดิษฐ์จะพึงทราบได้

☐ ถูกต้อง☐ ไม่ถูกต้อง

(4) ข้อถ้อยสิทธิโดยชัดแจ้ง/ ข้อถ้อยสิทธิสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ (ม. 20)

☐ ถูกต้อง☐ ไม่ถูกต้อง

☐ ส่วนที่ 2 (ม. 9)

การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) จุลชีพและส่วนประกอบใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

(3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

(4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคนุญช์ หรือสัตว์

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

☐ ส่วนที่ 3 (ม. 18)

การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) คำขอรับสิทธิบัตรมีการประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียวกัน และการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นไม่มีความเกี่ยวพันอันอาจถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

☐ ไม่ใช่

☐ ใช่.....

เหตุผลการพิจารณาตรวจสอบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

□ ส่วนที่ 4 (ม. 5)

การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ความใหม่ (Novelty)

☐ ได้ ข้อถือสิทธิ.....

☐ ไม่ได้ ข้อถือสิทธิ.....

(2) ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

☐ ได้ ข้อถ้อยสิทธิ.....

☐ ไม่ได้ ข้อถ้อยสิทธิ.....

(3) สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในทางอุตสาหกรรม

☐ ได้ ข้อถือสิทธิ.....

☐ ไม่ได้ ข้อถ้อยสิทธิ.....

เหตุผลการพิจารณาตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(.....)

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร.....

สิทธิบัตร ดังนั้นให้แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ดังนี้

[illegible]

