

ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่สังกัดภาควิชา/เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Legal Problems on Assignment of claims in past infringement before Patent
Assignment



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws
Common Course
FACULTY OF LAW
Chulalongkorn University
Academic Year 2020
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร
โดย	น.ส.มฤฎษา คำสิทธิ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์ภรณ์ โสทธิพันธุ์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศรี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์ภรณ์ โสทธิพันธุ์)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ)

CHULALONGKORN UNIVERSITY

6280158534 : MAJOR LAWS

KEYWORD:

Maritsada Khamsitti : Legal Problems on Assignment of claims in past infringement before Patent Assignment. Advisor: Prof. Sanunkorn Sotthibandhu, Dr.Jur.

At present, Patents are currently being transferred in the business world. When a patent is traded, Patent buyers must require to verify that patent are worth investing in, considering whether the patent has been infringed. Since patent infringement impacts their future benefit and market opportunities. As a result, before accepting the patent, the assignee must determine whether or not the patent is infringing. There are legal issues regarding past infringement claims, The Patent Act B.E. 2522 has certified that such patents can be assigned to each other but does not define the assignment objects are assigned to the assignee. Therefore, there has been some argument about whether the obligations in past infringement before patent assignment can be assigned with patent assignment, as is procedure and consequences in the Thai legal system. To provide some guideline for the analysis of such problems. The author has conducted a study on the Patent Act B.E. 2522 and the Civil and Commercial Code including the foreign laws such as the United States Law, the United Kingdom Law and the French Law.

These results indicate that the claim in past infringement before patent assignment, which are claims arising from patent infringements which are violations of specific laws, is the Patent Act B.E. 2522, and that such claim is not assigned with patent assignment but declares an intention separately. The claim is assignable by the principle of Assignment of claims under the Civil and Commercial Code but it can only be assigned to the assignee who has accepted the patent assignment because the patent infringement claims are tied to the status of the patent holder. In order to accept such claims in accordance with the spirit of the patent law, the assignee must also have the status of a patent holder. As a result of this case, the validity must be considered. the validity of patent assignment must be in writing and registered under the Patent Act B.E. 2522, as well as the validity of the assignment of claims must be in writing and given notice to the debtor or the debtor has consented to the assignment in writing under the Civil and Commercial Code. According to my previous point, the assignee will have the authority to enforce the claims. However, the Civil and Commercial Code's principle of claim assignment is neither appropriate nor sufficient for such problems.

For this reason, the author proposes to interpret and amend the provision of the Patent Act B.E. 2522 relating to the assignment of claim in past infringement before patent assignment and the validity of the patent assignment. To have a law that is a mechanism for patent protection that is accordance with the spirit of the patent law and to have a systematic approach to patent law.

Field of Study: Laws
Academic Year: 2020

Student's Signature
Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความรัก ความเมตตา และความใส่ใจของผู้มีพระคุณทั้งหลายทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นและเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศันท์ภรณ์ โสทธิพันธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ซึ่งได้ให้ความรู้ คำแนะนำ ความใส่ใจและให้กำลังใจผู้เขียนด้วยความรักและความเมตตาเสมอมา ทำให้ผู้เขียนได้รับความรู้และมีกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จนสามารถทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งถึงความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศรีที่ได้กรุณาได้รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์ และกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิที่ได้กรุณาได้รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นทำให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุลที่ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณเดชา คำสิทธิซึ่งเป็นบิดาของผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำทั้งด้านกฎหมายและการใช้ชีวิตด้วยความรักและความใส่ใจทำให้ผู้เขียนสามารถทำวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี และคุณกฤษณา คำสิทธิและ คุณฐนวิวัฒน์ คำสิทธิซึ่งเป็นมารดาและพี่ชายของผู้เขียนโดยได้ให้ความรัก ความเมตตาและเชื่อมั่นในตัวผู้เขียนทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจเสมอมา นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ญาติทุกท่าน และ คุณชนนิกานต์ วงศ์ทองทิว คุณพิรวัส ไพบูลย์ศิริ คุณมนธิดา อัครสามารถ และ คุณธารทิพย์ เกียรติสุวรรณ และเพื่อน ๆ ซึ่งได้เรียนร่วมกันในชั้นปริญญาโทที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณกนกกร ป้อมปลั่ง และเจ้าหน้าที่คณะทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนยินดีอย่างยิ่งหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการ นิติศาสตร์ของประเทศไทย โดยประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบความดีทั้งหมดแก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับความบกพร่องไว้มา ณ ที่นี้

มฤษฎา คำสิทธิ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
1.3 ขอบเขตการวิจัย.....	4
1.4 สมมติฐานของการวิจัย.....	4
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย.....	5
1.7 ทบทวนวรรณกรรม.....	6
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องของกฎหมายไทย	7
2.1 ความนำ.....	7
2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร.....	7
2.2.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร.....	7
2.2.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร.....	16
2.2.3 ความหมายและลักษณะของการโอนสิทธิบัตร.....	22
2.2.4 วิธีการโอนสิทธิบัตร.....	22
2.2.5 ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร.....	25
2.2.6 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร.....	27

2.3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	27
2.3.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	27
2.3.2 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง	36
2.3.3 ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	39
2.3.4 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง	42
2.3.5 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง	44
2.4 สรุปเปรียบเทียบแนวคิดพื้นฐานการโอนสิทธิบัตรกับการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	45
บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรของกฎหมายไทย.....	46
3.1 ความนำ.....	46
3.2 ความหมายและลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร.....	46
3.3 การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร	54
3.4 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย	63
บทที่ 4 แนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ.....	64
4.1 ความนำ.....	64
4.2 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	64
4.2.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร	64
4.2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร	66
4.3 กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ	73
4.3.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร	73
4.3.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร	75
4.4 กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส	79
4.4.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร	79
4.4.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร	81

4.5	สรุปแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ.....	85
บทที่ 5	วิเคราะห์ปัญหาของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร	90
5.1	ความนำ.....	90
5.2	ปัญหาการการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นละเมิดทางแพ่ง	90
5.3	ปัญหาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรโอนพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร	96
5.3.1	ปัญหาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร	96
5.3.2	ปัญหาการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	102
5.4	ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร กับสถานะของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง.....	104
5.4.1	ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร.....	104
5.4.2	ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร	108
5.5	ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร.....	117
5.5.1	ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร.....	118
5.5.2	ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	123
5.5.3	ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง.....	129
5.6	สรุปการวิเคราะห์ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร.....	131
บทที่ 6	บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	133
6.1	บทสรุป.....	133
6.2	ข้อเสนอแนะ	141

บรรณานุกรม.....	144
ภาคผนวก.....	150
ประวัติผู้เขียน.....	153



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในสังคมปัจจุบัน ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินอันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะนารมณของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คือ การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะทำให้ผู้สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสามารถได้รับประโยชน์จากงานที่ตนได้สร้างสรรค์ คิดค้นขึ้นอย่างเป็นธรรม อันจะทำให้ผู้สร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อันทำให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาอย่างหลากหลายมากขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมแต่ละประเทศ ดังนั้น แต่ละประเทศจึงได้มีการพัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

สิทธิบัตรเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจัดอยู่ในประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การวิจัยและการพัฒนาที่สำคัญของประเทศ ประเทศไทยจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อนำมาเป็นกลไกในการรับรองสิทธิและคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตร คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 โดยกฎหมายได้รับรองให้ผู้ที่ได้ประดิษฐ์หรือออกแบบงานอันมีลักษณะที่ขอรับสิทธิบัตรและดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรและรัฐรับรองออกสิทธิบัตรแล้ว จะถือว่างานดังกล่าวเป็นงานอันมีสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรนั้นจะกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตร หรือ “ผู้ทรงสิทธิบัตร” อันได้รับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่สำคัญ คือ สิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้มีการบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถที่จะโอนสิทธิบัตรไปยังบุคคลอื่นได้ จึงได้เกิดกรณีที่มีการประดิษฐ์หรือออกแบบตามสิทธิบัตรบางงานนั้นจะต้องใช้ความสามารถ ความชำนาญ และเงินลงทุนจำนวนมากมาสนับสนุนทั้งด้านการผลิต การตลาด การวิจัยและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นั้น จึงอาจทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรไม่มีความสามารถในการนำงานนั้นมาใช้เพื่อให้แสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้หรืออาจเป็นกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ผลิตด้วยตนเอง ทำให้สิทธิบัตรดังกล่าวไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมี

กฎหมายกำหนดว่าหากไม่ใช่สิทธิบัตรนั้นในระยะเวลาหนึ่งสิทธิบัตรนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ ดังนั้น เพื่อให้สิทธิบัตรนั้นได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผู้ที่เห็นคุณค่า และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของสิทธิบัตรจึงสามารถโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้

เมื่อการโอนสิทธิบัตรถือเป็นวิธีในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งเพื่อให้สิทธิบัตรนั้นได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่ง เมื่อปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมทำให้โลกเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้พรมแดนส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตรมากขึ้น โดยในทางการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการซื้อขายสิทธิบัตร ผู้ซื้อก็ย่อมจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ตนจะลงทุนซื้อขึ้นว่า มีการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่เพื่อประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้ในทางธุรกิจว่าสิทธิบัตรดังกล่าวสามารถนำมาแสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่าแก่การลงทุน ซึ่งหากก่อนหน้านี้ตนจะรับโอนสิทธิบัตรนั้นได้มีการละเมิดสิทธิบัตรอยู่ก่อน หรือ มีการละเมิดต่อเนื่อง เช่น มีการผลิตหรือขายสินค้าตั้งแต่สิทธิบัตรนั้นยังเป็นของผู้โอนและยังมีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นเรื่อยมาและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะระงับการกระทำละเมิดดังกล่าวจนทำให้จากก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปในอนาคตอันทำให้ผู้รับโอนสิทธิบัตรที่จะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนใหม่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการนำสิทธิบัตรนั้นไปใช้ได้เต็มที่และเสียโอกาสในทางตลาด ผู้รับโอนสิทธิบัตรซึ่งจะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในอนาคตก็ย่อมต้องการให้มีการระงับการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวจึงต้องการบังคับแก่ผู้กระทำละเมิดโดยฟ้องร้องต่อศาล แต่ทั้งนี้ มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายว่าโดยหลักแล้ว ผู้ที่มีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งมีชื่อในสิทธิบัตรในขณะที่สิทธิบัตรนั้นถูกละเมิด ซึ่งจากกรณีดังกล่าวถือว่าการกระทำละเมิดได้แบ่งเป็นสองช่วง คือ การละเมิดต่อสิทธิของผู้โอนก่อนที่จะโอนสิทธิบัตร และการละเมิดต่อสิทธิของผู้รับโอนหลังจากที่ผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิบัตรแล้ว ทำให้มูลละเมิดดังกล่าวมีผู้มีสิทธิฟ้องสองคน คือ ผู้โอนที่มีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร และผู้รับโอนซึ่งมีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดภายหลังจากที่ตนรับโอนสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น การโอนสิทธิบัตรจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายของการละเมิดสิทธิบัตรที่ทำให้การฟ้องร้องมูลละเมิดดังกล่าวจะต้องมีการฟ้องทั้งสองคน คือ ผู้โอนกับผู้รับโอน ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินคดี

ดังนั้น เมื่อมีการโอนสิทธิบัตรแล้ว ผู้รับโอนสิทธิบัตรที่ได้รับโอนสิทธิบัตรอันกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่ก็ย่อมต้องการที่จะฟ้องร้องการละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรในนามของตนเองเพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีและจะทำให้ตนสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรที่ตนเป็นเจ้าของแล้วได้อย่างเต็มที่ต่อไป จึงมีประเด็นที่วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรว่า เมื่อกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 ได้รับรองให้สิทธิบัตรดังกล่าวสามารถโอนให้แก่กันได้ แต่ไม่ได้มีการกำหนดขอบเขตว่ามีสิทธิใดบ้างที่โอนมายังผู้รับโอนสิทธิบัตร จึงมีประเด็นว่าหนี้มูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรนั้น โอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรได้หรือไม่ และด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใดในระบบกฎหมายไทย และวิธีการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด กับสิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะเฉพาะ โดยประเด็นดังกล่าววิทยานิพนธ์นี้จะศึกษาผ่านกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และศึกษากฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผลการศึกษากลายเป็นแนวทางในการพิจารณาเมื่อเกิดปัญหากรณีดังกล่าวและพัฒนากฎหมายซึ่งเป็นกลไกในการรับรองและคุ้มครองสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และเหมาะสมกับสภาพสังคมและบริบทของประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิบัตร การโอนสิทธิเรียกร้อง และสิทธิฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดสิทธิบัตร
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายไทยเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร
3. เพื่อให้ทราบถึงการปรับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อสามารถนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาได้
4. เพื่อได้วิเคราะห์ปัญหาและสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

1.3 ขอบเขตการวิจัย

ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานและความเป็นมาของสิทธิบัตร การโอนสิทธิบัตร การโอนสิทธิเรียกร้อง การละเมิดสิทธิบัตร รวมทั้งศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษและกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อมาเป็นแนวทางในการพิจารณาการปรับใช้กฎหมายและประกอบการวิเคราะห์ปัญหการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHULALONGKORN UNIVERSITY

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

หนี้ในมูลละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเกิดก่อนการโอนสิทธิบัตรอาจโอนไปยังผู้รับโอนสิทธิบัตรได้ด้วยวิธีการและผลตามกฎหมายไทยในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องโดยต้องมีการแสดงเจตนาโอน แต่ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอ

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของตำราทางกฎหมายและบทความทางกฎหมาย ตั๋วบทกฎหมายของไทยและตั๋วบทกฎหมายของต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดของนักกฎหมาย คำพิพากษาของศาลไทย และศาลต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อไป

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

1. ทราบและเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิบัตร การโอนสิทธิเรียกร้อง และการละเมิดสิทธิบัตร
2. เข้าใจถึงปัญหาทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร
3. ได้ทราบและสามารถนำกฎหมายต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรได้
4. สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย

1.7 ทบทวนวรรณกรรม

ในการค้นคว้าวิจัยนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ

1.7.1 วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดยนายทัศนัย ชัยมงคล (พ.ศ.2528)

วิทยานิพนธ์นี้ได้เขียนถึง บทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรยังไม่ครอบคลุมการกระทำบางอย่างซึ่งควรจะเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร รวมทั้งบทบัญญัติที่จะนำมาใช้ใน เรื่องของอายุความ การพิจารณาพิสูจน์และการกำหนดค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีการกระทำอันเป็นการละเมิด ซึ่งไม่มีปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ต้องการที่จะศึกษาเฉพาะกรณีของการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ที่ต้องการศึกษาต่อยอดจากวิจัยนี้ที่จะถึง การศึกษาถึงการโอนมูลละเมิดดังกล่าวว่า กรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรและต้องการโอนมูลละเมิดดังกล่าวไปพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร เมื่อกฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่ได้เขียนไว้งานวิจัยนี้จึงต้องการจะศึกษาหนี้มูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรนั้นสามารถโอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรได้ด้วยวิธีการและผลของกฎหมายไทยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ในบทถัดไป

1.7.2 วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักการโอนสิทธิเรียกร้องอันพึงจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง: วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของแนวคิดในการโอนสิทธิเรียกร้องตลอดจนกระบวนการ (PROCESS) และผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง โดย นายเลิศชาย จีระชาติ (พ.ศ.2536)

วิทยานิพนธ์นี้ได้เขียนถึง หลักและปัญหาเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องอันพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงจากศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนวคิดกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งแนวคำพิพากษาและความเห็นของนักกฎหมาย โดยศึกษาถึงพัฒนาการของแนวคิด กระบวนการในการโอนสิทธิเรียกร้องและผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งงานนี้ที่มุ่งศึกษาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจึงนำหลักเรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องมาเป็นหลักในการพิจารณาประเด็นปัญหาทางกฎหมายด้วย งานนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

บทที่ 2

แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ การโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องของกฎหมายไทย

2.1 ความนำ

บทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องของกฎหมายไทย เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรซึ่งมีปัญหาทางกฎหมาย คือ กฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่มีบทบัญญัติกำหนดเกี่ยวกับการโอนมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจน จึงจะศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของสิทธิบัตรและมุ่งศึกษาเฉพาะการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น และศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องและบทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำมาพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตร โดยจะนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป

2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร

2.2.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร

2.2.1.1 ความเป็นมาของสิทธิบัตร

1) ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

มนุษย์ได้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ จากภูมิปัญญานับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องมือเกษตรกรรม อาวุธ จนเมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และแนวคิดลัทธิทุนนิยมก็ได้เข้ามามีบทบาททำให้มนุษย์มุ่งประดิษฐ์เพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อยกฐานะทางสังคม ทำให้เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นประดิษฐ์การผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ได้เกิดการลอกเลียนการประดิษฐ์เพื่อแย่งตลาดผู้บริโภคเช่นเดียวกัน จึงเกิดแนวคิดการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของการประดิษฐ์ขึ้น โดยสมัยยุคกลางในยุโรป ราชสำนักของประเทศต่าง ๆ จะมอบเอกสิทธิ์ในการควบคุมการพาณิชย์ในการผลิตหรือผูกขาดทางการค้าแต่ละประเภทแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อค่าตอบแทนจากผลกำไรในกิจการนั้น ซึ่งได้ออกเอกสารให้อิสสิทธิ์แก่ชาวต่างประเทศผู้นำทักษะทางวิทยาการใหม่

ๆ เข้ามาในการผลิตสินค้าด้วย จึงถือเป็นที่มาของการให้เอกสารสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ (Letter Patent) ¹

ต่อมาหลังจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงยุคที่มีการติดต่อระหว่างประเทศมากขึ้นนับตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลายประเทศได้ใช้ระบบสิทธิบัตรเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการเปิดเสรีเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างประเทศมาทำการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศเหล่านั้น แต่เนื่องจากความแตกต่างทางกฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศทำให้ยากที่จะกำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองสิทธิและการขอรับสิทธิซึ่งจะต้องกระทำในประเทศต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีประเทศต่าง ๆ จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองการประดิษฐ์ตามกฎหมายให้มีแนวทางอย่างเดียวกันเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศจึงได้มีการประชุมและเกิดอนุสัญญาปารีสซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นที่มาให้เกิดสนธิสัญญาอันเกี่ยวกับความร่วมมือว่าด้วยสิทธิบัตรซึ่งเรียกว่า “The Patent Cooperation Treaty หรือ PCT” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรระหว่างประเทศ กล่าวคือ การยื่นขอรับสิทธิบัตรเพียงฉบับเดียวในประเทศหนึ่งที่เป็นภาคีสถิติสัญญาดังกล่าวย่อมมีผลเช่นเดียวกับการยื่นขอรับสิทธิบัตรแก่สำนักงานสิทธิบัตรในแต่ละประเทศที่ร่วมเป็นภาคีสถิติสัญญานั้นด้วย และต่อมาเมื่อปี ค.ศ.1994 ได้มีการจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ทางการค้าขึ้น ด้วยการจัดตั้งองค์การการค้าโลก หรือ WTO ซึ่งก็มีการทำความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า และการป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมแปลงสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ในระดับระหว่างประเทศ คือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ TRIPs ซึ่งเป็นกรอบพื้นฐานของหลักการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ รวมถึงสิทธิบัตรด้วย²

นอกจากนี้ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในการผลิตมากขึ้น เพื่อให้เกิดความดึงดูดและน่าสนใจแก่ลูกค้าการที่มีคุณภาพและประโยชน์ในการใช้สอยที่ใกล้เคียงกัน จึงได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเช่นเดียวกันจึงได้มีการคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน โดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ยุบายปกป้องธุรกิจทางอุตสาหกรรมจากการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า ซึ่งรัฐสภาอังกฤษได้ตรา

¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2562), หน้า.162

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 163-165

บทบัญญัติฉบับแรกเกี่ยวกับการออกแบบ คือ the Design and Printing of Liners Act 1787 ซึ่งให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกี่ยวกับมัณฑนศิลป์ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งรูปร่างและรูปทรงของผลิตภัณฑ์³

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประเทศอังกฤษได้ก่อตั้งสำนักงานทะเบียนการออกแบบขึ้นเพื่อรับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมกับการออกบทบัญญัติเพื่อให้ความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นแม่แบบสำหรับการออกแบบบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกแบบอุตสาหกรรมแก่ประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับในส่วนของการคุ้มครองการออกแบบทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนั้น ถือว่าการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งบัญญัติไว้ในอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 ดังเช่นการคุ้มครองสิทธิบัตรในการประดิษฐ์⁴

สำหรับพัฒนาการของกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย เริ่มจากรัฐบาลไทยได้พยายามที่จะออกกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยมีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรเป็นภาษาอังกฤษ คือ “Law on Patents” แต่ก็ไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมายดังกล่าว⁵ ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 ก็ได้มีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรอีกครั้ง คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและแบบแผน “Law on Patent and Designs” แต่ก็ได้มีการดำเนินการอีกเช่นเดียวกัน⁶ หลังจากนั้นก็ได้มีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรเรื่อยมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งเมื่อสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนไปและเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันก่อให้เกิดนานาชาติใช้นโยบายการค้าที่เสรีและเป็นธรรม เมื่อประเทศไทยเป็นสมาชิกแห่งสังคมโลกจึงต้องยอมรับหลักการดังกล่าวเป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตรให้คณะมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาดังกล่าวได้รับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวและได้ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่า “พระราชบัญญัติ พ.ศ.2522” ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพื่อให้การคุ้มครอง

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 233-234

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 234-235

⁵ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2533), หน้า.7-8

⁶ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.235

ทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเกิดการ พัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป⁷

2) เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร⁸

สำหรับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร คือ มุ่งคุ้มครองการประดิษฐ์และ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และรับรองสิทธิตามธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น โดยรัฐได้เข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจกชนในการกีดกันผู้อื่นในการใช้ สอยและแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยสามารถสรุปได้ว่ารัฐได้ให้การคุ้มครอง สิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์ด้วยเหตุผลหรือนโยบาย⁹ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบซึ่งได้ใช้สติ ปัญญา ความพยายามซึ่งได้ทุ่มเทเวลาและค่าใช้จ่ายให้การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น จึง ถือว่าการประดิษฐ์คิดค้นสามารถทำให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจขึ้นได้ ถือว่าเป็นสิทธิตาม ธรรมชาติ (natural rights) ของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งรัฐควรให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สิน อย่างอื่นด้วย

2. เพื่อให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบซึ่งได้คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมได้รับความสะดวกสบายและ ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้คิดค้นสร้างสรรค์อันมีประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวโดยไม่ชอบธรรม

3. เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ ประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในการผลิตสิ่งใหม่ ๆ ต้องมีการลงทุนทั้งในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และต้องใช้กำลังสติปัญญาและความพยายามของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่เมื่อความรู้นั้นได้เปิดเผยแก่ สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดในเอกสารหรือโดยการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในตลาด บุคคลอื่นจะสามารถเข้าใจและลอกเลียนแบบได้ง่าย ดังนั้น หากรัฐไม่มีระบบที่จะให้ความคุ้มครอง ก็

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 167

⁸ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2560), หน้า.36-37

⁹ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.8-9

จะไม่มีผู้ใดเต็มใจที่จะลงทุนประดิษฐ์คิดค้น รัฐจึงจำเป็นต้องมีระบบความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นในประเทศ ซึ่งระบบความคุ้มครองสิทธิบัตรจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้สำเร็จ และเป็นที่ต้องการของตลาด เขาจะได้รับการปกป้องจากรัฐไม่ให้ผู้ลอกเลียนแบบแสวงหาประโยชน์จากผลงานที่เขาคิดค้นขึ้น นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการยังเป็นแรงจูงใจให้บุคคลอื่นในสังคมใช้สติปัญญาในการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ ต่อไปอีก เพื่อหวังผลตอบแทนที่จะได้รับจากการคิดค้นงานใหม่ ๆ

4. เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการและผู้ออกแบขนั้น กฎหมายกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทำการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นโดยชัดแจ้ง สมบูรณ์และรัดกุม รวมทั้งวิธีการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด การเปิดเผยดังกล่าวจะทำให้บุคคลอื่นสามารถศึกษา หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป อันจะทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ต่อยอดจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศด้วย

5. เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ การจัดระบบให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่ผู้ประกอบการ ย่อมทำให้เจ้าของเทคโนโลยีที่อยู่ต่างประเทศเกิดความมั่นใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ร่วมลงทุน หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ทำให้นักลงทุนต่างประเทศเกิดความมั่นใจในการลงทุนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จากเหตุผลนโยบายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ระบบสิทธิบัตรได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประนีประนอมผลประโยชน์ให้เกิดดุลยภาพระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรกับสังคม โดยการคุ้มครองการประดิษฐ์นั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ด้วยการที่รัฐให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ส่วนผู้ทรงสิทธิบัตรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลความรู้และใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรนั้นตอบแทนแก่สังคม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่ความเติบโตทางอุตสาหกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจ¹⁰

¹⁰ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า.37

2.2.1.2 ความหมายและลักษณะของสิทธิบัตร

สิทธิบัตร (Patents) เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในประเภทสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สำหรับความหมายสิทธิบัตรได้เคยมีการนิยามความหมาย ดังนี้

องค์การสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของสิทธิบัตรไว้¹¹ ดังนี้

“สิทธิพิเศษตามกฎหมายที่รัฐบาลออกให้แก่ผู้ประดิษฐ์ และบุคคลอื่นซึ่งได้รับสิทธิมาจากผู้ประดิษฐ์ ในอันที่จะกีดกันผู้อื่นมิให้ทำการผลิต ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรหรือมิให้ใช้กรรมวิธีภายใต้สิทธิบัตร ภายในระยะเวลาอันมีกำหนด เมื่อระยะเวลาของการให้สิทธิพิเศษได้สิ้นสุดลงแล้ว การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรก็จะตกเป็นสาธารณสมบัติ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้”

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ให้นิยามของสิทธิบัตร¹² ดังนี้

“สิทธิตามกฎหมายซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แก่บุคคลที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสิทธินี้จะให้อำนาจแก่บุคคลดังกล่าวที่จะกีดกันผู้อื่นมิให้กระทำการบางอย่างเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ภายในเวลาอันจำกัด”

ความหมายของคำว่าสิทธิบัตร จึงอาจมีความหมายเป็นสองนัย¹³ กล่าวคือ

1. สิทธิบัตร หมายถึง เอกสารหรือหนังสือรับรองซึ่งหน่วยงานของรัฐออกให้แก่ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียน และหลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วว่างานที่นำมาขอยื่นนั้นเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจในการออกเอกสารก็จะมอบหนังสือรับรองสิทธิในความเป็นเจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเรียกว่า “สิทธิบัตร” ดังที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 ได้ให้คำจำกัดความของ “สิทธิบัตร” ไว้ว่า “หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”

¹¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 8

¹² เรื่องเดียวกัน, หน้า 9

¹³ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.156-157

2. สิทธิบัตร หมายถึง ลักษณะของการคุ้มครอง คือ สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (exclusive right) ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น¹⁴ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรย่อมมีฐานะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรตามกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” (Patentee) ดังนั้น หากบุคคลใดกระทำการหาประโยชน์จากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ถือว่าบุคคลใดกระทำความผิดสิทธิบัตร¹⁵ นอกจากนี้ สิทธิบัตรยังมีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรไว้ด้วย ซึ่งมีระยะตามแต่ละประเภทของสิทธิบัตร โดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และสิทธิดังกล่าวจะหมดไปเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง และทำให้สิ่งนั้นตกเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมหรือสาธารณสมบัติ (public domain) ซึ่งประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ

สำหรับสิทธิบัตรอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรตามมาตรา 3 วรรคสาม บัญญัติว่า การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้น หรือ คิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี อาจกล่าวได้ว่า เป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีซึ่งมีลักษณะทางเทคนิค หรือลักษณะที่เกี่ยวกับการทำงาน

2. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรตามมาตรา 3 วรรคสาม แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการออกแบบรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมีความสวยงาม

เมื่อผู้ประดิษฐ์ได้สร้างสรรค์งานในลักษณะดังกล่าวแล้วจึงอาจขอยื่นสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิรับรอง จึงทำให้งานนั้นถือเป็นงานอันมีสิทธิบัตรและทำให้ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมาย โดยรายละเอียดใน

¹⁴ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.1

¹⁵ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.156-157

สิทธิบัตร (patent specification) ที่ปรากฏเอกสารสิทธิบัตรมีรายละเอียดในส่วนที่สำคัญที่กฎหมายคุ้มครอง¹⁶ ดังนี้

1. ส่วนเนื้อหา คือ รายละเอียดของการประดิษฐ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเผยถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นต่อสาธารณะซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถทำให้บุคคลทั่วไปที่มีความชำนาญในระดับสามัญในเรื่องนั้น สามารถนำไปทำความเข้าใจหรือนำไปปฏิบัติการตามการประดิษฐ์นั้นได้ และยังสามารถแยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที่มีมาแต่เดิมกับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นั้น

2. ข้อถือสิทธิ (Claim) หมายถึง ข้อความที่ระบุไว้เพื่อกำหนดขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนั้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ดังนั้น สิ่งใดที่มีได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ ย่อมถือว่าไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนั้นซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในรายการของการประดิษฐ์นั้น เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในส่วนของข้อถือสิทธิจะเป็นตัวกำหนดถึงขอบเขตของสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนั้นและเป็นส่วนที่แยกออกจากรายละเอียดของการประดิษฐ์อย่างชัดเจน

เมื่อสิทธิบัตรถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยมีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินโดยทั่วไป ซึ่งอาจสรุปความแตกต่างของทรัพย์สินทั้งสองประเภท¹⁷ ดังนี้

ประการแรก คือ เจตนารมณ์การคุ้มครอง สำหรับทรัพย์สินทั่วไปรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนด้วยเหตุผลในทางศีลธรรม แต่สำหรับสิทธิบัตรนั้นนอกจากเหตุผลทางศีลธรรมยังมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นมุ่งสร้างแรงจูงใจให้แก่ักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์และออกแบบสิ่งต่าง ๆ เพื่อได้มาซึ่งการดำเนินงานนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อได้ผลตอบแทน และยังส่งผลให้สังคมมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและพัฒนาต่อยอดต่อไปได้

ประการที่สอง คือ วัตถุประสงค์ สำหรับทรัพย์สินทั่วไปอาจเป็นสิ่งที่มีการรูปร่าง หรือไม่มีรูปร่างก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ สัตว์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้ แต่สำหรับสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นการแสดงออกทางความคิด หรือ

¹⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 192-196

¹⁷ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า 5-9

ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้น

ประการที่สาม คือ ลักษณะของสิทธิ ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินมีรูปร่างและจับต้องได้ กรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของจะผูกติดอยู่กับตัวทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อใดที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งสิทธิได้สูญหาย หรือ ถูกทำลาย กรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินในตัวทรัพย์สินนั้นย่อมระงับไปด้วย ซึ่งแตกต่างกับสิทธิบัตรซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและเป็นสิทธิทางกฎหมายที่แยกต่างหากออกจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ (Proprietary Rights, Rather Than Things) หมายความว่า แม้วัตถุซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ได้นั้นจะสูญหาย หรือ ถูกทำลายไปก็ตาม ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในสิทธิบัตรนั้นระงับไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ สิทธิในสิทธิบัตรจะไม่สูญสลายไปโดยสภาพแห่งทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรถูกไฟไหม้สูญสลายไปทั้งหมด ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป เพราะสิทธิในสิทธิบัตรเป็นสิทธิทางกฎหมายที่แยกออกจากหนังสือแสดงการจดทะเบียน

ประเด็นที่สี่ อายุความคุ้มครองสิทธิบัตร หรือ อายุสิทธิบัตร กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิในทรัพย์สินของตนจนกว่าทรัพย์สินนั้นจะสิ้นสภาพไป แต่สิทธิในสิทธิบัตรนั้นมีระยะเวลาที่กำหนดอายุการให้ความคุ้มครอง คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี โดยระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเป็นการกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิผูกขาดแก่เจ้าของสิทธิบัตรให้ใช้ประโยชน์จากการใช้สิทธิบัตรนั้นเพื่อได้ค่าตอบแทนจากการที่ได้คิดค้นสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นเพื่อจูงใจให้เจ้าของสิทธิบัตรยินยอมเปิดเผยข้อมูลความรู้จากการสร้างสรรค์นั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดเพื่อได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง แต่จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเพื่อให้งานดังกล่าวเป็นตกเป็นสาธารณสมบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมในการต่อยอดพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ

ประการที่ห้า หน้าที่ในการใช้สิทธิ สำหรับทรัพย์สินทั่วไป ผู้เป็นเจ้าของจะใช้ทรัพย์สินของตนหรือไม่ก็ได้เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดหน้าที่ใด ๆ ไว้ แต่สำหรับสิทธิบัตรกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 46 ว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องใช้สิทธิของตนตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รัฐอาจบังคับให้มีมาตรการการใช้สิทธิได้ (Compulsory Licensing) เช่น การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือ ไม่

ขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาที่สูงเกินสมควรไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยรัฐอาจอนุญาตผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือกระทำการอย่างอื่นที่โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติว่าหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้ดำเนินการใช้สิทธิบัตรนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควรสิทธิบัตรนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 55

2.2.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

หลังจากที่ผู้ประดิษฐ์ได้นำสิ่งที่ตนได้คิดค้นสร้างสรรค์ไปขอรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสถานะกลายเป็น “ผู้ทรงสิทธิบัตร” อันมีสิทธิตามสิทธิบัตรที่ได้ขอรับจดทะเบียนนั้นโดยตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้ให้คำนิยามคำว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 3 ว่า "ผู้ทรงสิทธิบัตร" หมายความว่า ผู้รับโอนสิทธิบัตร จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงถือว่าผู้รับโอนสิทธิบัตรก็ถือเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย สำหรับสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น เนื่องจากสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะเป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นนามธรรม ไม่ใช่วัตถุที่มีรูปร่างดังเช่นทรัพย์สินทั่ว ๆ ไป จึงทำให้ลักษณะของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแตกต่างไปจากสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินที่มีรูปร่างดังที่กล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาตามตัวบทแล้วกฎหมายมุ่งให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรให้มีสิทธิผูกขาดหรือสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้จดทะเบียนนั้น โดยสิทธิดังกล่าว ได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้¹⁸

1. สิทธิเด็ดขาดที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร

ก. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 36 และ มาตรา 36 ทวิ ว่า

“ มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

¹⁸ จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า.150-166

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร”

ข. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 63 ว่า

“ มาตรา 63 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย”

ค. ขอบเขตแห่งสิทธิตามข้อถือสิทธิ

“มาตรา 36 ทวิ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิ ให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วย

ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมีได้ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ ประโยชน์ใช้สอย และทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น”

คำว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิ คือ สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว บุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร¹⁹ กล่าวคือ เป็นสิทธิที่จะห้ามไม่ให้คนอื่นกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต²⁰ โดยสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรมีผลทางกฎหมาย ได้แก่ เป็นการหวงห้ามหรือกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตร หากบุคคลอื่นฝ่าฝืนสิทธิดังกล่าว ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร และทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับกับบุคคลทั่วไป²¹

¹⁹ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.93

²⁰ วีส ดิงสมิตร, สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรรัชการพิมพ์, 2542), หน้า.32

²¹ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.94

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ ผู้ทรงสิทธิบัตร มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ส่วนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกรรมวิธี คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีขอบเขตสิทธิที่ได้รับคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ

2. สิทธิที่จะใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย”

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าสิทธิบัตรถือเป็นเอกสารสิทธิที่เมื่อได้จดทะเบียนแล้ว จะถือเป็นการถือสิทธิตามที่ได้จดไว้และถือเป็นเอกสารมหาชนอันบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและรับรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธินั้นทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอ้างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่ระบุในเอกสารดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้เมื่อได้สิทธินั้นแล้ว ผู้ทรงสิทธิบัตรก็มีสิทธิที่จะใช้คำว่าสิทธิบัตรไทยตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 37 ว่า

“มาตรา 37 ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า "สิทธิบัตรไทย" หรืออักษร สบท. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

การใช้คำหรืออักษรตามวรรคหนึ่งต้องระบุหมายเลขสิทธิบัตรไว้ด้วย”

กล่าวได้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิใช้คำว่า สิทธิบัตรไทย หรืออักษร สบท. อันเป็นคำย่อที่มาจากสิทธิบัตรไทย หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน คือ Thai Patent ให้ปรากฏในผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรรวมทั้งการใช้คำหรืออักษรดังกล่าวจะต้องระบุหมายเลขสิทธิบัตรที่ได้รับจดนั้น ด้วย เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยแล้ว

นอกจากนี้ยังได้มีบทบัญญัติถึงสิทธิดังกล่าวในทางปฏิเสธตามมาตรา 74 ว่า

“ มาตรา 75 ห้ามมิให้บุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้คำว่า "สิทธิบัตรไทย" "อนุสิทธิบัตรไทย" หรืออักษร สบท. หรือ อสบท. หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการโฆษณา การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ”

สิทธิดังกล่าวนี้มีผลดีแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในแง่ของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพราะอาจเป็นเหตุจูงใจให้ผู้บริโภคให้ความสนใจแก่ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่น่าจะดีกว่าสินค้าที่มีอยู่แล้ว เพราะสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะหรือวิธีการผลิตที่แตกต่างไปจากเดิม และมีประโยชน์ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิที่อาจใช้ยื่นจำเลยได้ว่าจำเลยควรจะรู้ถึงสิทธิของโจทก์เพราะได้ทำให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปว่าโจทก์มีสิทธิเด็ดขาดในผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว²²

กล่าวได้ว่าสิทธิดังกล่าวตามมาตรา 37 มีเพียงผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ ส่วนมาตรา 75 ได้กล่าวว่าห้ามบุคคลใดซึ่งไม่มีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะใช้คำดังกล่าวไม่ได้ จึงมีความเห็นว่าการที่เขียนบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวมีเหตุผลคือ กฎหมายต้องการบัญญัติให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่บางคนอาจแสวงหาผลประโยชน์โดยการนำคำดังกล่าวซึ่งที่ผลิตภัณฑ์ของตนไม่ได้จดสิทธิบัตรไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจดได้หรือด้วยเหตุใดก็ตามเพื่อหวังว่าการนำคำดังกล่าวอาจสร้างความน่าเชื่อถือและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนได้จึงได้ออกบทบัญญัติมาเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้สิทธิดังกล่าวโดยที่ตนไม่มีสิทธิ

3. สิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนได้ โดยกฎหมายสิทธิบัตรไทยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย พ.ศ.2522 มาตรา 38 ว่า

“ มาตรา 38 ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา 36 และมาตรา 37 หรือจะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นก็ได้”

บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติให้สอดคล้องกับ TRIPs Agreement Article 28²³ ที่ว่าเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Licensing

²² เรื่องเดียวกัน, หน้า 102

²³ TRIPs Agreement Article 28 Rights Conferred

“1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing (6) for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.”

Contract) ได้²⁴ โดยผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ได้ ได้แก่ การผลิตหรือใช้กรรมวิธี แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร และการใช้ถ้อยคำระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งจะเป็นผู้อนุญาต (licensor) จะเรียกค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาต (licensee) หรือไม่ก็ได้ ซึ่งสัญญาดังกล่าวเรียกว่า “สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร” (patent licenses)²⁵ โดยสิทธิที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธินี้เป็นผลสืบเนื่องจากสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร คือ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรผ่อนปรนให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ในสิ่งที่กฎหมายสงวนไว้ให้ตนแต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือ หากเป็นการที่ผู้อื่นได้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยได้รับอนุญาตแล้วผู้นั้นก็ย่อมสามารถใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย²⁶ สำหรับลักษณะของการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนในระยะเวลาที่จำกัด แต่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังถือเป็นเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าว

4. สิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย พ.ศ.2522 ในมาตรา 38 ที่กำหนดว่าผู้ทรงสิทธิบัตรอาจโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติให้สอดคล้องกับ TRIPs Agreement Article 28²⁷ เนื่องจากอาจเกิดกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรโดยตนเอง เนื่องจากตนเองไม่มีความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (lack of industrial manufacturing capacity) ขาดความชำนาญทางการตลาด (absence of marketing skills) หรือขาดทุนทรัพย์ในการค้นคว้าและพัฒนา (shortage of Research and Development funding) ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงอาจโอนสิทธิบัตรให้บุคคลอื่นได้เพื่อให้สิทธิบัตรนั้นได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์²⁸ ดังนั้น การโอนสิทธิบัตรก็ถือเป็นหนึ่งในสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถ

²⁴ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า. 155

²⁵ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.103

²⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 103

²⁷ TRIPs Agreement Article 28 Rights Conferred

“....2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.”

²⁸ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.161

ที่จะโอนสิทธิบัตรของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการโอนไว้ สำหรับ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิบัตร ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรยังหน้าที่ของผู้ทรง
สิทธิบัตรมีหน้าที่ 2 ประการ²⁹ ดังนี้

1. หน้าที่ในการใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิด ประโยชน์ในประเทศ

การที่มีผู้ได้รับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ย่อมทำให้บุคคลอื่นไม่มีสิทธิใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตร
ไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น อาจทำให้เกิดผลเสีย คือ
ประชาชนอาจไม่สามารถเรียนรู้ถึงวิธีการหรือลักษณะที่แท้จริงของการประดิษฐ์หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นอย่างจริงจัง และส่วนรวมไม่ได้รับประโยชน์จากการให้ความคุ้มครองเพราะสังคมควรจะ
ได้ใช้สิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ หรือมีประสิทธิภาพมากที่สุด

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จึงกำหนดมาตรการเพื่อบังคับให้ผู้ทรง
สิทธิบัตรใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบให้เกิดประโยชน์ในประเทศ มิฉะนั้น สิทธิบัตรนั้นอาจถูก
เพิกถอนโดยคณะกรรมการได้ ตามมาตรา 55 หากเป็นเหตุใน 2 กรณี ได้แก่

1. ผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
สิทธิตามสิทธิบัตร มิได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นใน
ราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือในขณะนั้นไม่มีผู้ใดขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้น หรือมีการขาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร

2. ผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยฝ่าฝืน
มาตรา 41

2. หน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมรายปี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 43 ที่กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตร
มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี โดยผู้ทรงสิทธิบัตรควรต้องตอบแทนให้แก่สังคมเมื่อตนเอง
ได้รับประโยชน์จากการใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ค่าธรรมเนียมรายปี
ดังกล่าวกฎหมายได้กำหนดให้เป็นอัตราก้าวหน้าเพราะเหตุผลที่ว่ายิ่งเวลาคู่ครองนานเท่าใด ค่าทาง

²⁹ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.107-108

เศรษฐกิจของสิทธิบัตรนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นก็ควรเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการทำให้สิทธิบัตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ้นผลไป โดยกำหนดให้สิทธิบัตรสิ้นอายุหากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กฎหมายกำหนด³⁰

2.2.3 ความหมายและลักษณะของการโอนสิทธิบัตร

โดยการโอนสิทธิบัตรในกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 38 ไม่ได้มีการให้คำนิยามความหมายของการโอนสิทธิบัตรไว้ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้เพียงว่าสิทธิบัตรนั้นอาจโอนได้ แต่เมื่อพิจารณาคำนิยามตามมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติว่า "ผู้ทรงสิทธิบัตร หมายความว่าผู้รับโอนสิทธิบัตร" การโอนสิทธิบัตรจึงน่าจะหมายถึงความถึง การโอนสิทธิของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร

ส่วนลักษณะของการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเหนือสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้รับโอน ทำให้ผู้รับโอนนั้นที่จากเดิมเป็นผู้ไม่มีสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะมีสิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว ได้กลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่อันมีสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นได้ โดยการโอนสิทธิบัตรแตกต่างกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร คือ การโอนสิทธิบัตรนั้น กรรมสิทธิ์ในสิทธิบัตรผ่านมือไปยังผู้รับโอนเลย ส่วนการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร สิทธิบัตรนั้นยังอยู่กับเจ้าของนั้นอยู่³¹ กล่าวคือ การโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่นในลักษณะที่เด็ดขาดทำให้ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในสิทธิบัตรอีกต่อไป หากต้องการจะได้สิทธิบัตรก็ต้องซื้อหรือรับโอนคืนกลับมา

แต่ทั้งนี้ ในประเด็นของลักษณะของการโอนสิทธิบัตรนั้นมีประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ลักษณะของการโอนสิทธิบัตรที่มีลักษณะเป็นการโอนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นผู้โอนไปยังผู้รับโอน จึงเกิดปัญหาที่ว่าหากกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรเดิมหรือผู้โอนนั้นได้ถูกระงับละเมิดสิทธิดังกล่าวก่อนที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนนั้น จึงมีประเด็นว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวจะโอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรหรือไม่ ซึ่งจะเป็นประเด็นวิเคราะห์ในบทต่อไป

2.2.4 วิธีการโอนสิทธิบัตร

สำหรับวิธีการโอนสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดถึงวิธีการโอน 3 กรณี ได้แก่ กรณีการโอนโดยทั่วไป กรณีการโอนกรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม และกรณีการทางมรดก ซึ่งกฎหมายได้กำหนดวิธีการโอน ดังต่อไปนี้

³⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 108

³¹ สมพร พรหมพิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539), หน้า.44

2.2.5.1. กรณีการโอนโดยทั่วไปหรือการโอนทางนิติกรรม

“มาตรา 41 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง...”

ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2535) ข้อ 6 ได้กำหนดว่า

“ ข้อ 6 ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ให้ผู้รับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยสัญญาโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

(2) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนด..”

ตามบทบัญญัติดังกล่าววิธีการโอนสิทธิบัตรโดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้

1. การโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หรืออาจกล่าวได้ว่าทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตรและลงลายมือชื่อ

2. นำสัญญาโอนสิทธิบัตรพร้อมด้วยคำขอจดทะเบียนตามแบบ สป/สผ/อสป/206-ค นำมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ตามที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด

จากที่อธิบายดังกล่าว สรุปได้ว่าการโอนสิทธิบัตรมีวิธีการ คือ การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนซึ่งแบ่งเป็นสองขั้นตอนดังกล่าว นอกจากนี้ การโอนสิทธิบัตรจะต้องมีการประกาศให้เป็นที่รู้กันทั่วไปด้วยว่าได้มีการเปลี่ยนเจ้าของโดยได้มีการโอนสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอนแล้ว³² แต่เห็นได้ว่าบทบัญญัติไม่มีการกำหนดผลของความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรซึ่งจะอธิบายต่อไปในหัวข้อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร

³² เรื่องเดียวกัน, หน้า 47 ,

2.2.5.2. กรณีการโอนสิทธิบัตรในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม

“มาตรา 40 ภายใต้บังคับมาตรา 42 ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน”

กรณีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง กรณีที่บุคคลหลายคนขอรับสิทธิบัตรร่วมกันและได้รับสิทธิบัตรร่วมกัน หลังจากนั้นสิทธิบัตรอาจตกทอดทางมรดกไปยังทายาทหลายคนร่วมกันหรือสิทธิบัตรนั้นได้มีการโอนให้แก่บุคคลหลายคน ซึ่งสำหรับกรณีการโอนสิทธิบัตรนั้นมีการกำหนดว่าแต่ละคนจะกระทำโดยลำพังมิได้ จะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากเจ้าของร่วมทุกคนก่อน

2.2.5.3 กรณีการโอนสิทธิบัตรในทางมรดก

กรณีการโอนสิทธิบัตรในทางมรดก กรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรตาย สิทธิบัตรก็ตกทอดไปยังทายาทตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับมรดก³³ เป็นการโอนโดยผลของกฎหมาย แต่ทั้งนี้ก็มีขั้นตอนและวิธีการที่ทายาทจะต้องไปรับโอนสิทธิบัตรทางมรดกตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

“ การขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิบัตรโดยทางมรดกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง”

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2535) ข้อ 6 ได้กำหนดว่า

“ ข้อ 6 ...ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดกให้ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- (2) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกำหนด

...”

³³ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.107

กล่าวคือ แม้หลังจากที่ทายาทจะได้รับโอนสิทธิบัตรมาโดยผลของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามบรรพ 6 มรดกแล้วแต่ก็จะต้องไปปรับโอนโดยไปยื่นขอจดทะเบียนเช่นเดียวกับการโอนสิทธิบัตรทั่วไปเช่นกันตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ คือ ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดกเพื่อจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตร

จากการที่อธิบายถึงวิธีการโอนสิทธิบัตรทั้ง 3 กรณีสำหรับงานวิทยานิพนธ์นี้มีขอบเขตการศึกษาที่มุ่งศึกษาเฉพาะการโอนสิทธิบัตรในกรณีทั่วไปหรือการโอนทางนิติกรรมเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประเด็นให้ศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

2.2.5 ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร

จากการที่กฎหมายได้กำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 41 ซึ่งสำหรับประเด็นในเรื่องของความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรนั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่ได้กำหนดผลของการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนว่ามีผลเช่นไร และเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2535) ก็เป็นเพียงการอธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ดังนั้น ในส่วนผลของการโอนสิทธิบัตรเมื่อพิจารณาจากการอธิบายวิธีการโอนสิทธิบัตรที่มีความเห็นของนักกฎหมายเกี่ยวกับผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้

ความเห็นแรก คือ ความเห็นที่ว่า การโอนสิทธิบัตรทางนิติกรรม โดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นแบบแห่งนิติกรรมที่ตามมาตรา 152 กำหนดว่า “การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ” หากไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว การโอนสิทธิบัตรย่อมตกเป็นโมฆะ³⁴

ความเห็นที่สอง ความเห็นที่ว่า แบบของการโอนสิทธิบัตร คือ จะต้องทำสัญญาโอนสิทธิบัตรเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้นจะไม่สมบูรณ์ แต่สำหรับการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรมีผลพิเศษ คือ หากไม่จดทะเบียนการโอน ก็จะใช้การโอนนั้นยันต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกมิได้ ในส่วนของคู่สัญญา เมื่อไม่จดทะเบียนการโอนมีผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ยังมี

³⁴ ไมตรี สุเทพากุล, "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร)," ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 13, (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563), หน้า.271, จีระศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิधिปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.161, ชยุดม ศรีทิพโพธิ์, "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), หน้า.17

สิทธิตามสิทธิบัตรของตนอยู่ ผลก็คือ ผู้รับโอนจะยกข้อนี้เป็นข้อขัดขวางการใช้สิทธิของผู้โอนมิได้ นอกจากนี้ในกรณีหากผู้โอนหรือผู้ทรงสิทธิบัตรได้โอนสิทธิบัตรของตนไปให้ผู้รับโอนอีกคนหนึ่ง ซึ่งรับโอนและจดทะเบียนไว้โดยสุจริตโดยไม่รู้ว่ามีกรรมโอนมาครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้นผู้รับโอนคนแรกก็ต้องเสียสิทธิให้แก่ผู้รับโอนคนที่สองไป เพราะผลของการไม่จดทะเบียน ในกรณีนี้ผู้รับโอนคนแรกจะทำได้ก็เพียงแต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้โอนหรือผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น³⁵

สำหรับประเด็นของความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรที่โอนมาจะพิจารณาให้โอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร ประเด็นนี้จึงจะเป็นประเด็นที่จะศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

2.2.7 ผลของการโอนสิทธิบัตร

เมื่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการรับจดทะเบียนการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งเปลี่ยนฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ก็จะมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นด้วย เมื่อได้ทำการโอนสิทธิบัตรตามวิธีการโอนสิทธิบัตรแล้ว คือ การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีผลให้สิทธิบัตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนของผู้รับโอน ทำให้ผู้รับโอนมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิบัตรทุกประการ³⁶ ส่วนผู้โอนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสิทธิบัตรนั้นอีกต่อไป³⁷ สำหรับผลของการโอนสิทธิบัตรยังมีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าผลของการโอนสิทธิบัตรนี้จะมีผลทำให้ผู้รับโอนนั้นมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิบัตรนั้นมีขอบเขตเพียงใด เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กำหนดเพียงว่าสิทธิบัตรโอนได้และวิธีการโอนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการระบุขอบเขตว่ามีสิทธิใดบ้างที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรไว้ชัดเจน จึงมีประเด็นว่าวัตถุประสงค์

³⁵ สมพร พรหมพิตราร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.47-48, Titikaan Ungbhakorn and Ploynapa Julagasigorn Darani Vachanavuttivong, Tilleke & Gibbins, "Ip in Business Transactions: Thailand Overview," [Online] Accessed: [30 April 2021]. Available from: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com>

³⁶ ยรรยง, พวงราช. สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บพิตรการพิมพ์ จำกัด, 2533. หน้า 92

³⁷ D Young & Co LLP, "What's the Difference between an Exclusive Licence and an Assignment?," [Online] Accessed: [2 May 2021]. Available from: <https://www.eurekamagazine.co.uk/>

แห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร รวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรด้วยหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาประเด็นนี้ต่อไปในบทวิเคราะห์

2.2.6 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร

การโอนสิทธิบัตรหมายถึง การโอนสิทธิของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมีลักษณะเป็นที่โอนสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเหนือสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้รับโอน โดยมีวิธีการโอน คือ จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และผลของการโอนสิทธิบัตร คือ ทำให้ผู้รับโอนที่จากเดิมไม่มีสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะมีสิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้รับโอนมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้โอนสิทธิบัตรทุกประการ แต่ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าตามที่อธิบายดังกล่าวข้างต้นยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของการโอนสิทธิบัตรที่ไม่มีการระบอบุขอบเขตวัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรที่บทบัญญัติยังไม่กำหนดผลของความสมบูรณ์ชัดเจน ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะนำไปพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรว่ามูลละเมิดดังกล่าวนั้นจะสามารถโอนมาด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใดในระบบกฎหมายไทย ซึ่งจะศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนต่อไปในบทวิเคราะห์

2.3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง

2.3.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง

2.3.1.1 ความเป็นมา

สำหรับความเป็นมาของหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องของกฎหมายไทยนั้นต้องเริ่มทำความเข้าใจก่อนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ หรือ ระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน ซึ่งเมื่อพิจารณาความเป็นมาเริ่มจากเดิมสิทธิทางหนี้หรือสิทธิตามสัญญาเป็นสิทธิที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคู่สัญญาเท่านั้นที่จะบังคับได้ตามกฎหมายพลเมืองโรมัน (ius civile) ที่สัญญามีหลักว่าสัญญาก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นส่วนตัวระหว่างบุคคลผู้เป็นคู่สัญญาเท่านั้น บุคคลภายนอกไม่อาจอ้างว่ามีสิทธิหรือถูกบังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ตามหลักบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิตามสัญญา (alteri stipulari nemo

potest)³⁸ เนื่องจากหนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจโอนกันได้ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และการบังคับชำระหนี้บนเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้เท่านั้น³⁹ ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จึงถือว่า โอนกันไม่ได้ ใครเป็นเจ้าหนี้ก็ผูกพันกับเจ้าหนี้คนนั้นเฉพาะตัว⁴⁰ ซึ่งกฎหมายโรมันในสมัยแรก ๆ ได้ยึดถือหลักดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ตัวการจะฟ้องบังคับตามสัญญาที่ตัวแทนทำแทนตัวการไม่ได้ และคู่สัญญาของตัวแทนก็ฟ้องร้องตัวการไม่ได้ เพราะตัวการมิได้เป็นคู่สัญญาและถือว่าหนี้ระงับไปด้วย ความตายของลูกหนี้ ซึ่งหากบุคคลภายนอกจะมีสิทธิตามสัญญาได้จะต้องทำด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ หรือมอบอำนาจให้บุคคลภายนอกไปฟ้องคดีแทน โดยให้ผู้ฟ้องได้รับผลประโยชน์ไป ซึ่งกรณีนี้มีผลคล้ายกับการโอนสิทธิเรียกร้อง⁴¹

ต่อมาความผูกพันทางหนี้ได้เปลี่ยนไปโดยเกิดวิวัฒนาการทางกฎหมายทำให้ลักษณะทางทรัพย์สินของหนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นมา โดยแยกออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันทำให้การบังคับชำระหนี้เอาจากเนื้อตัวร่างกายของลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันหมดไป คงเหลือเพียงทรัพย์สินเท่านั้นที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้⁴² ดังนั้น การโอนสิทธิของเจ้าหนี้คนหนึ่งไปยังเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งจึงไม่กระทบต่อฐานะของตัวลูกหนี้อีกต่อไป ความรับผิดชอบอยู่เท่าใด เมื่อโอนสิทธิไปยังเจ้าหนี้คนใหม่ ความรับผิดชอบก็คงมีอยู่เท่านั้น⁴³ ด้วยเหตุผลทางการค้าและเพื่อความยุติธรรมจึงได้เกิดข้อยกเว้นหลักข้างต้นที่ละเล็กละน้อยเพื่อประโยชน์และความยุติธรรม โดยการกำหนดบทบัญญัติของกฎหมายและด้วยวิธีการตีความสัญญาของศาล ซึ่งมีข้อยกเว้นที่สำคัญที่สุดคือ หลักกฎหมายเรื่องสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลที่สามซึ่งประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันมีการใช้หลักในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง ที่มีทั้งกรณีที่มีข้อสัญญาที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและรวมถึงการตีความสัญญาให้บุคคลภายนอกเข้ามารับประโยชน์ตามสัญญา โดยถือว่ามิข้อสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกโดย

³⁸ โสภณ รัตนากกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2556), หน้า.434

³⁹ ศนันท์กรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2563), หน้า.146

⁴⁰ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคจบ บริบูรณ์), แก้ไขเพิ่มเติมโดย มุนินทร์ พงศาปาน, (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562), หน้า.436

⁴¹ โสภณ รัตนากกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.435

⁴² ประชุม โฉมฉาย, หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549), หน้า.154

⁴³ สุนทร มณีสวัสดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557), หน้า.272

ปริยาย นอกจากนั้นจึงเกิดหลักกฎหมายที่ยอมให้บุคคลมีสิทธิฟ้องคดีเองโดยตรงเมื่อมีผลประโยชน์พิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา⁴⁴

สำหรับประเทศไทยได้แนวความคิดนี้จากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย ซีวิลลอว์ ซึ่งเริ่มจากฝรั่งเศสและเยอรมันก็ได้มีการบัญญัติรับรองให้โอนสิทธิเรียกร้องกันได้เป็นหลักทั่วไปไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และประเทศญี่ปุ่นได้รับหลักกฎหมายเรื่องนี้มาจากเยอรมัน ส่วนประเทศไทยได้รับช่วงต่อมาจากญี่ปุ่นจึงได้มีการบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยที่ใช้มาถึงปัจจุบัน⁴⁵ โดยมีการเขียนเรื่องการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยเจตนาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปี พ.ศ.2466 โดยยอมให้โอนได้ทั้งสิทธิและโอนได้ทั้งหน้าที่ตามกฎหมายตามมาตรา 266 แต่ในปัจจุบันมีบัญญัติเฉพาะเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ไม่มีบัญญัติเรื่องการโอนหนี้⁴⁶

นอกจากนี้การโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังมีการโอนสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติกำหนดดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 พระราชกำหนดการปฏิรูปสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ซึ่งได้มีการกำหนดเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องไว้เฉพาะด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาจึงจะไม่อธิบายต่อไป

2.3.1.2 ความหมายและลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง

1) ความหมายของการโอนสิทธิเรียกร้อง

ความหมายของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าการโอนสิทธิเรียกร้องมีความหมายว่าอย่างไร โดยได้มีนัยกฎหมายให้ความหมายของการโอนสิทธิเรียกร้องไว้ ดังนี้

⁴⁴ โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.435

⁴⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 435-436

⁴⁶ ศนันทกรณ โสคติพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.146

การโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ้าหนี้ กล่าวคือ เป็น ข้อตกลงซึ่งเจ้านี้ยอมโอนหนี้หรือสิทธิเรียกร้องซึ่งมีอยู่เหนือลูกหนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทน⁴⁷

การโอนสิทธิเรียกร้อง คือ ข้อตกลงซึ่งเจ้านี้ยอมโอนสิทธิซึ่งตนมี อยู่เหนือลูกหนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับโอน เข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนจะเห็นได้ว่าการโอน สิทธิเรียกร้อง เป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับโอนเท่านั้น ส่วนลูกหนี้ไม่ได้ เกี่ยวข้องในการโอนด้วย แต่ว่ามีเรื่องอันเกี่ยวกับแบบพิธีบางอย่าง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ⁴⁸

การโอนสิทธิเรียกร้อง คือ การที่เจ้าหนี้ตกลงยินยอมโอนสิทธิที่จะ เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง มีผลให้บุคคลผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทน เจ้าหนี้เดิม มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้เดิม⁴⁹

การโอนสิทธิเรียกร้อง คือ การที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะ เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ นั้น โอนสิทธิอันตนมีอยู่เหนือลูกหนี้ นั้นให้แก่ผู้อื่น โดยบุคคลผู้รับโอนนั้นก็ จะเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้เดิม⁵⁰

การโอนสิทธิเรียกร้อง คือ การที่เจ้าหนี้โอนสิทธิในหนี้ที่ลูกหนี้เป็น หนี้ตนให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับโอน และมีผลทำให้ผู้รับโอนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้แทนผู้โอน การ โอนสิทธิเรียกร้องจึงทำให้หนี้นั้นมีเจ้าหนี้คนใหม่⁵¹

จากการให้ความหมายของนักกฎหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า การโอนสิทธิเรียกร้อง หมายถึง การที่เจ้าหนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางหนี้กับลูกหนี้อันมีมูลจากสัญญา หรือมูลละเมิดได้ทำการตกลงกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ที่จะโอนสิทธิเรียกร้องอันมีอยู่ต่อลูกหนี้

⁴⁷ จิต เศรษฐบุต, กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, แก้ไขเพิ่มเติมโดย ดาราพร ธิระวัฒน์, พิมพ์ครั้งที่ 21 (กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า. 172

⁴⁸ ยล ธีรกุล พระยาเทพวิฑูร (บุญช่วย วณิกกุล) คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหนี้ บรรพ ๒ มาตรา 194-353, แก้ไขเพิ่มเติมโดย ชวิน อุณัฏฐ์ ดาราพร ธิระวัฒน์, (กรุงเทพฯ: กองทุน ศาสตราจารย์จิตติ ดิงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า.234

⁴⁹ โสภณ รัตนาก, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.436

⁵⁰ สุนทร มณีสวัสดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้, หน้า.269

⁵¹ พรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3, บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), หน้า.197

นั้น อันเป็นผลให้ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าของอันมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมที่มีต่อเจ้าหนี้

ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ้าหนี้ คือ เจ้าหนี้ตกลงโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ หนี้ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าของ⁵² โดยเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้อง มาตรา 303 ถึงมาตรา 313 บางมาตราใช้คำว่า “โอนสิทธิเรียกร้อง”⁵³ บางมาตราใช้คำว่า “โอนหนี้”⁵⁴ ดังนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องจึงเป็นการโอนในด้านเจ้าหนี้จึงถือว่า การโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นการโอนสิทธิของฝ่ายเจ้าหนี้⁵⁵

2) ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง

โดยลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง สามารถแยกพิจารณาในแต่ละประเด็น ดังนี้

ก. ลักษณะของสิทธิเรียกร้องที่โอน คือ พิจารณาได้ตามมาตรา 303⁵⁶ ซึ่งได้บัญญัติว่า

“มาตรา 303 สิทธิเรียกร้องนั้นท่านว่าจะพึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้

ความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช่บังคับ หากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่น การแสดงเจตนาเช่นว่านี้ ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต”

จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง ได้แก่ สิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็ตามที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ของตนชำระหนี้ เมื่อหนี้เกิดเมื่อใดเจ้าหนี้อย่อมมีสิทธิโอนได้ตั้งแต่นั้น ซึ่งสิทธิเรียกร้องในทางหนี้ทุกประเภทโดยหลักแล้วย่อม

⁵² จิต เศรษฐบุตตร, กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, หน้า.176

⁵³ เช่น มาตรา 305 “เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไป...”

⁵⁴ เช่น มาตรา 306 “การโอนหนี้อันพึงจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง...” มาตรา 309 “การโอนหนี้อันพึงต้องชำระตามคำสั่ง...”

⁵⁵ ศนันทกรณ โสคติพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.147 ,สุนทร มณีสวัสดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้, หน้า.270

⁵⁶ ดาราพร ธีระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป (กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563), หน้า.174

โอนกันได้ทั้งสิ้น⁵⁷ ไม่ว่าจะเกิดจากมูลสัญญาหรือมูลละเมิด หรือมูลหนี้อื่น แต่จะต้องอยู่ภายใต้ หลักการที่ว่าสิทธิเรียกร้องที่โอนได้นั้นจะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่สมบูรณ์⁵⁸ และโดยกฎหมายได้ กำหนดสิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้ไว้ 3 กรณี ได้แก่

1. กรณีเป็นสิทธิเรียกร้องที่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้โอนได้ (มาตรา 303 วรรคหนึ่ง)

กรณีสิทธิเรียกร้องที่สภาพแห่งสิทธิไม่เปิดช่องให้โอนได้ มีลักษณะ คือ สภาพแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นจะต้องมีการชำระให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถ โอนได้⁵⁹ หรือกล่าวได้ว่า สภาพแห่งหนี้เองเป็นการขัดขวางอยู่ให้ไม่สามารถโอนได้⁶⁰

สำหรับสิทธิเรียกร้องที่โดยสภาพแห่งสิทธิโอนไม่ได้ หมายถึง สิทธิ เรียกร้องที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ด้วยเหตุผลพิเศษบางประการ ได้แก่ สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามมาตรา 446

มาตรา 446 บัญญัติว่า “ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรือ อนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ ที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้”

โดยสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามมาตรา 446 แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้⁶¹

1. กรณีของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัยหรือ เสรีภาพและความเสียหายส่วนหนึ่งที่ได้รับ คือ ความทุกข์ เจ็บปวด อับอาย อันเป็นความเสียหายที่ไม่

⁵⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 174

⁵⁸ ศนันทกรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.152

⁵⁹ ไพโรจน์ วายุภาพ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ (กรุงเทพฯ: สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561), หน้า.421

⁶⁰ ยล ธีรกุล พระยาเทพวิฑูร (บุญช่วย วณิกกุล) คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหนี้ บรรพ ๒ มาตรา 194-353, หน้า.238

⁶¹ ศนันทกรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.156

อาจกำหนดได้ชัดเจนแน่นอนเหมือนกับคำรักษาพยาบาลว่ามีจำนวนเท่าใด ซึ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายเท่านั้นมีสิทธิเรียกร้องได้ เนื่องจากหากผู้เสียหายตาย ทายาทจะมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินโดยอ้างว่าตนได้รับความทุกข์เจ็บปวดอับอายไม่ได้ เพราะความทุกข์เจ็บปวดอับอายเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้เสียหายเท่านั้น

2. กรณีของผู้เสียหายที่เป็นหญิงและถูกกระทำจากการทำผิดอาญาเป็นทุรศีลธรรม เช่น ถูกข่มขืน ความทุกข์ อับอาย เจ็บปวดก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่หญิงผู้เสียหายเท่านั้นได้รับและเฉพาะเขาเท่านั้นจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินได้

แต่หากสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนั้น ผู้ทำละเมิดได้ยอมรับที่จะชดใช้ให้อันเป็นการรับสภาพโดยสัญญาแล้ว สิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่เปลี่ยนฐานมาเป็นสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจึงเป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถโอนให้บุคคลภายนอกได้ หรือหากผู้เสียหายที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวเงินได้ใช้สิทธิฟ้องร้องแล้วถึงแก่ความตายไป ทายาทก็สามารถดำเนินคดีต่อไป อันมีลักษณะของการรับมรดกความมิได้หมายความว่าสิทธิเรียกร้องนั้นจะโอนกันโดยเจตนาได้แต่อย่างใดไม่

2. คู่กรณีมีข้อตกลงห้ามโอน (มาตรา 303 วรรคสอง)

ความที่กล่าวมานี้ย่อมไม่ใช่บังคับ หากคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่น การแสดงเจตนาเช่นว่านี้ ท่านมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต

กรณีนี้ หมายถึง กรณีของสิทธิเรียกร้องที่ได้โดยสภาพโอนได้ แต่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันไว้ว่าเจ้าหนี้จะไม่โอนสิทธิที่ตนมีต่อลูกหนี้ไปให้บุคคลภายนอก อาจเพราะลูกหนี้ไม่ประสงค์จะชำระหนี้ให้กับบุคคลอื่นนอกจากตัวเจ้าหนี้เท่านั้นหรือเพราะเหตุพิเศษประการอื่น

ถ้าเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลสัญญาซึ่งคู่กรณีสามารถตกลงกันไว้ในสัญญามาได้แต่ขณะทำสัญญาหรือมาตกลงเพิ่มในภายหลังก็ได้ แต่หากเป็นหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้เป็นอย่างอื่นรวมถึงหนี้มูลละเมิดอาจมีการตกลงกันห้ามโอนภายหลังที่เกิดหนี้ก็ได้ ถ้าคู่กรณีตกลงกันห้ามโอนแสดงว่าลูกหนี้ต้องการผูกพันในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนนั้นโดยเฉพาะ หากเจ้าหนี้ได้ฝ่าฝืนก็จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาอันต้องรับผิดชอบต่อลูกหนี้ และการโอนนั้นก็จะไม่มีผลถ้าหากผู้รับโอนรู้ถึงข้อห้ามโอนนั้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายถือตามหลักที่คู่กรณีตกลงกันไว้⁶²

⁶² จิต เศรษฐบุตร, กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, หน้า.181

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองผู้รับโอนซึ่งได้รับโอนโดยสุจริต คือ ผู้รับโอนสิทธิจากเจ้าหนี้ไม่ทราบถึงข้อสัญญาห้ามโอน ลูกหนี้จึงไม่อาจยกข้อสัญญานั้นต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตได้ ลูกหนี้ก็ต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอน⁶³ แต่ทั้งนี้ หากลูกหนี้ได้รับความเสียหายอย่างใด ๆ ลูกหนี้อาจสามารถเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหนี้ได้เนื่องจากเจ้าหนี้ผิดสัญญาห้ามโอนดังกล่าว

3. สิทธิเรียกร้องที่ศาลยึดไม่ได้ (มาตรา 304)

“มาตรา 304 สิทธิเรียกร้องเช่นใดตามกฎหมาย ศาลจะสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น ท่านว่าจะโอนกันหาได้ไม่”

สิทธิบางประเภทกฎหมายห้ามมิให้ยึด ทั้งนี้ เพราะหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น กฎหมายต้องการให้ถึงมือเจ้าหนี้ผู้เดียว เพราะเป็นหนี้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพของเจ้าหนี้⁶⁴ เช่น สิทธิของลูกหนี้ที่จะถอนทรัพย์ที่วางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ (มาตรา 335 วรรคหนึ่ง) เงินบางประเภทที่ห้ามศาลยึดมาชำระหนี้

สิทธิเรียกร้องดังกล่าว ได้แก่ ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภรรยา และค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดากับบุตร โดยสิทธิเหล่านี้ศาลจะยึดมาชำระหนี้ไม่ได้และห้ามมิให้โอนให้แก่บุคคลภายนอกด้วย นอกจากนี้มีสิทธิบางประเภทที่ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงชีพ รายได้เพื่อเลี้ยงชีพ เงินเดือนบำนาญ บำเหน็จ และเบี้ยหวัดของข้าราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้รวมถึง กรณีที่กฎหมายบัญญัติห้ามโอน เมื่อห้ามโอนศาลก็ยึดไม่ได้ เช่น สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินตามมาตรา 446 เมื่อเป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้ตามมาตรา 304 ก็คงทำได้แต่เพียงเจ้าหนี้มอบอำนาจให้บุคคลภายนอกไปชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เท่านั้น ส่วนผลของการฝ่าฝืนคือทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 เพราะถือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งโดยกฎหมาย

จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าวัตถุแห่งสิทธิของการโอนสิทธิเรียกร้อง หมายถึง สิทธิเรียกร้องทุกชนิดซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระไม่ว่าจะเกิดจากมูลนิติกรรมหรือนิติเหตุที่ย่อมโอนแก่กันได้และเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเจ้าหนี้อาจมีสิทธิโอนได้ตั้งแต่

⁶³ โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.444

⁶⁴ จิต เศรษฐบุตร, กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, หน้า.181

นั้น⁶⁵ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าสิทธิเรียกร้องที่โอนได้นั้นต้องเป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่สมบูรณ์⁶⁶ และจะต้องไม่เป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้ ได้แก่ สภาพแห่งสิทธินั้นเองจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ ได้แก่ กรณีหนี้อันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้และหนี้ซึ่งกฎหมายห้ามโอน รวมทั้งสิทธิเรียกร้องที่ศาลจะสั่งยึดไม่ได้ ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่จะนำไปพิจารณาต่อไปว่าสำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถโอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องหรือไม่ ซึ่งจะศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

ข. ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง

ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง ถือเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ โดยผลของนิติกรรม คือ เจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องตกลงโอนสิทธินั้นให้แก่บุคคลอื่น คือ ผู้รับโอน มีผลทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิเหมือนกับเจ้าหนี้ทำให้บุคคลซึ่งเป็นผู้รับโอนนั้นมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้⁶⁷ กล่าวคือ ผู้รับโอนเข้าไปสวมสิทธิของเจ้าหนี้เดิมผู้โอนหรือเข้าไปแทนที่เจ้าหนี้เดิมในความสัมพันธ์อันเดิมทำนองเดียวกับเจ้าหนี้เดิมถดรองเท่าไว้ แล้วผู้รับโอนเข้าไปสวมรองเท่านั้น แต่สวมเฉพาะสิทธิในการได้รับชำระจากลูกหนี้⁶⁸ โดยเป็นการโอนสิทธิตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่ของเจ้าหนี้ กล่าวคือ ลูกหนี้ยังมีหน้าที่ชำระหนี้อยู่เท่าเดิมโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันเพิ่มภาระหรือกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้และทำให้ลูกหนี้เกิดความเสียหายใด ๆ จากการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เพียงแต่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องชำระให้เท่านั้น การโอนสิทธิเรียกร้องจึงไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้⁶⁹

ค. วัตถุประสงค์ในการโอนสิทธิเรียกร้อง

เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากนิติกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับการเจตนาของเจ้าหนี้ว่าเหตุแห่งการโอนนั้นต้องการโอนด้วยวัตถุประสงค์ใด ซึ่งเหตุที่ก่อให้เกิดการโอนสิทธิเรียกร้อง⁷⁰ ได้แก่ สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องโดยได้รับค่าตอบแทน หรือสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้อง⁷¹ ซึ่งสัญญาในลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายสิทธิอันเป็นสัญญาไม่มีชื่อ มีใช้สัญญาซื้อ

⁶⁵ ดารารพร ธีระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, หน้า.174

⁶⁶ ศนันทกรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.152

⁶⁷ ดารารพร ธีระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, หน้า.175

⁶⁸ ศนันทกรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.150

⁶⁹ โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.436-437

⁷⁰ ศนันทกรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.151-152

⁷¹ คำพิพากษาฎีกาที่ 799/2551 , คำพิพากษาฎีกาที่ 2408/2551

ขายตามมาตรา 453 อันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ,สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสัญญาให้โดยเสนหาสิทธิเรียกร้อง⁷² ,สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อเป็นการชำระหนี้⁷³

นอกจากนี้การโอนสิทธิเรียกร้อง ยังมีลักษณะอื่น ๆ ตามคำพิพากษาได้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1996/2527 การโอนสิทธิเรียกร้องอาจมีการโอนต่อ ๆ กันไปหลายทอดก็ได้ ,คำพิพากษาฎีกาที่ 6334/2550 การโอนสิทธิเรียกร้องจะโอนให้แก่ผู้ใดก็ได้ ผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

กล่าวโดยสรุปว่า การโอนสิทธิเรียกร้องนั้น เกิดจากความตกลงของคู่กรณี โดยเป็นการโอนโดยข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งเป็นเรื่องของเจตนาอันเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะโอนให้แก่ผู้ใดก็ได้ โดยผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในสิทธินั้นอยู่เดิม โดยสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งจะศึกษาเฉพาะการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้นตามมาตรา 306 วรรคหนึ่ง“การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นนี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ” ซึ่งหนี้อันพึงชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง คือ หนี้ที่มีตัวเจ้าหนี้แน่นอนอยู่แล้ว และลูกหนี้ทราบว่าใครเป็นเจ้าหนี้ของตนอันตนจะต้องชำระ⁷⁴ โดยจะอธิบายในส่วนต่อไป

2.3.2 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง

สำหรับวิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งศึกษา กรณีมูลละเมิด สิทธิบัตรซึ่งลักษณะของมูลละเมิดเป็นหนี้เหนือบุคคลระหว่างผู้ถูกทำละเมิดในฐานะเจ้าหนี้กับผู้กระทำละเมิดในฐานะลูกหนี้เท่านั้น ดังนั้น ในส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องนี้จึงจะมุ่งศึกษาและอธิบายเฉพาะส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงจะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการโอนได้ ดังต่อไปนี้

วิธีการโอนไปซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติไว้ว่า

⁷² คำพิพากษาฎีกาที่ 1425/2492 , คำพิพากษาฎีกาที่ 536/2498

⁷³ คำพิพากษาฎีกาที่ 652/2508

⁷⁴ อรรถพรธ พนัสพัฒนา, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562), หน้า.172

“มาตรา 306 การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้ที่ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

ถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ตกลงให้ผู้โอนชำระ ลูกหนี้นั้นก็พ้นอันหลุดพ้นจากหนี้”

จากบทบัญญัติดังกล่าว หนี้จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หมายถึง หนี้ที่มีตัวเจ้าหนี้อยู่แน่นอนแล้ว โดยลูกหนี้รู้ว่าเจ้าหนี้เป็นใครและต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้นั้น⁷⁵ ส่วนการโอนหนี้ที่กฎหมายระบุ หมายถึง การโอนสิทธิเรียกร้องหรือที่กล่าวว่าการโอนความเป็นเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้เป็นผู้โอน⁷⁶ ซึ่งการโอนจะต้องกระทำการตามวิธีการโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอน

มาตรา 306 ส่วนแรก บัญญัติว่า “การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์...”

ในส่วนนี้เป็นขั้นตอนการโอนโดยกำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งหมายความว่า ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องทำข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร⁷⁷ กล่าวคือ เจ้าหนี้ผู้โอนจะต้องทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนโดยทำเป็นหนังสือ

ผลของการทำเป็นหนังสือก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย คือ

ประการแรก ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน

ประการที่สอง ทำให้สิทธิเรียกร้องโอนผ่านมือจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน เป็นผลให้ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนที่ผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้เดิม ซึ่งก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นหลายประการไม่ว่าจะเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนกับลูกหนี้ ผู้รับโอนกับลูกหนี้ หรือระหว่างผู้รับโอนหลายรายซึ่งต่างรับโอนสิทธิเรียกร้องรายเดียวกัน

⁷⁵ โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.450

⁷⁶ ดารารพร ธีระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, หน้า.178

⁷⁷ โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.450

2. ขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้

มาตรา 306 ส่วนท้าย “...การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้ที่ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นนี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ...”

บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ถึงผลของการโอนสิทธิเรียกร้องว่า เมื่อได้ทำตามขั้นตอนระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนแล้ว การโอนนั้นจะมีผลต่อลูกหนี้ต่อเมื่อมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอม และคำบอกกล่าวหรือยินยอมนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือด้วย การโอนนั้นจึงจะสามารถยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก⁷⁸ ซึ่งถือว่าการบอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิในการยกข้อต่อสู้โดยการทำเป็นหนังสือถือเป็นขั้นตอนวิธีดำเนินการของผู้รับโอนเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามที่ได้รับโอนมานั้น⁷⁹ เนื่องจากลูกหนี้เป็นผู้ผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามมูลหนี้นั้น และการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นการทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ชำระหนี้จึงอยู่ในฐานะบุคคลภายนอกที่ไม่มีความผูกพันกับผู้รับโอนตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอน ดังนั้น เพื่อให้การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลผูกพันลูกหนี้กับผู้รับโอนหรือใช้ยื่นลูกหนี้ได้ เมื่อมีการทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว จึงต้องมีขั้นตอนการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ ลูกหนี้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้อง⁸⁰

ในส่วนนี้ กฎหมายกำหนดวิธีการเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และสามารถปฏิบัติชำระหนี้ถูกต้องแก่เจ้าหนี้ที่แท้จริง โดยจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. บอกกล่าวการโอนโดยทำเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ หรือ
2. ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น โดยลูกหนี้ทำเป็นหนังสือยินยอมการโอนสิทธิ

เรียกร้องนั้น

⁷⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 455

⁷⁹ สุนทร มณีสวัสดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้, หน้า.280

⁸⁰ ไพโรจน์ วายุภาพ, "กฎหมายหนี้," ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 14, (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563), หน้า.145

2.3.3 ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง

จากวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นมีวิธีการโอนโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ วิธีการโอนระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอน และขั้นตอนที่สอง คือวิธีการโอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ โดยปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นอยู่ที่ขั้นตอนแรก คือ วิธีการโอนระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอน โดยตามมาตรา 306 ในส่วนแรกได้กำหนดว่าการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ จะไม่สมบูรณ์ซึ่งมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการตีความของนักกฎหมายที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี้

สำหรับขั้นตอนระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอนนี้ มีประเด็นที่มีความเห็นของนักกฎหมายแตกต่างกันเป็น 2 แนว ในสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก การทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนอันจะต้องทำเป็นหนังสือถือเป็นแบบแห่งนิติกรรมหรือไม่

1. ความเห็นแนวแรก การโอนสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ โดยกำหนดผลว่าไม่สมบูรณ์นั้น ถือว่าเป็นโมฆะตามมาตรา 152 ซึ่งกำหนดว่า การใดมิได้ทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ จึงถือว่าวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงที่ต้องทำเป็นหนังสือ ถือเป็นแบบของนิติกรรม⁸¹

2. ความเห็นแนวที่สอง การโอนสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ โดยกำหนดผลคือ ไม่สมบูรณ์ ถือว่าไม่มีผลตกเป็นโมฆะ เพียงแต่ไม่มีผลเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยไม่มีฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นผู้โอน ผู้รับโอน ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกจะอ้างว่ามีการโอนได้ หรือว่าเพียงไม่มีผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้เท่านั้น กล่าวคือ การโอนที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ เป็นเพียงไม่มีผลระหว่างผู้รับโอนกับลูกหนี้เท่านั้น แต่ยังมีผลระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนอยู่⁸²

⁸¹ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคจบ บริบูรณ์), หน้า. 948, กำธร, พันธูลาภ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. หน้า 72 ,เจริญ ภักดีธนากุล, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ผลและความระงับแห่งหนี้, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2561), หน้า.136, คำพิพากษา 1091/2477, 272/2484, 2331/2522

⁸²โสภณ รัตนกร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.452, สุนทร มณีสวัสดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้, หน้า.172-173 แนวคำพิพากษาฎีกา 536/2498 ,3102/2529 , 1562/2530

ประเด็นที่สอง การทำสัญญาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้โอนกับผู้รับโอนอันจะต้องทำเป็นหนังสือ เนื่องจากกฎหมายถือว่าเป็นกิจการซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือจึงต้องบังคับตามมาตรา 9 ที่กำหนดให้บุคคลผู้จะต้องทำเป็นหนังสือไม่จำเป็นต้องเขียนเองแต่ต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้นจะต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายหรือไม่

1. ความเห็นแนวแรก การที่กฎหมายกำหนดให้การโอนสิทธิเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือ เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องสองฝ่าย การทำเป็นหนังสือจึงควรลงลายมือชื่อสองฝ่ายทั้งผู้โอนและผู้รับโอน⁸³ กล่าวได้ว่า การทำเป็นหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องนั้นมีลักษณะ คือ ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องครบถ้วนและมีลายมือชื่อของทุกฝ่าย

2. ความเห็นแนวที่สอง การทำเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง แม้ผู้โอนลงชื่อฝ่ายเดียว โดยผู้รับโอนไม่ได้ลงชื่อก็ถือว่าเพียงพอที่จะถือว่ามี การโอนเป็นหนังสือแล้ว ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับโอนด้วยก็ได้ แต่การลงลายมือชื่อผู้รับโอนฝ่ายเดียว ย่อมไม่สมบูรณ์⁸⁴

สำหรับประเด็นในชั้นตอนดังกล่าว ที่มีปัญหาทางกฎหมายทั้งสองประเด็นและความเห็นของนักกฎหมายที่แตกต่างกันดังที่อธิบายข้างต้น ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปในส่วนของบทวิเคราะห์

ส่วนชั้นตอนที่สอง คือ วิธีการโอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ โดยตามมาตรา 306 ส่วนท้ายซึ่งได้กำหนดว่า การโอนหนี้หนี้ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะยินยอมด้วยในการโอนนั้น ซึ่งสำหรับวิธีการนี้ไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องแต่อย่างใด กล่าวคือ หากไม่ทำก็ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องเพียงแต่จะยกการโอนนั้นขึ้นต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่ได้⁸⁵ เนื่องจาก คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือนั้น เป็นเพียงชั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ทำเพื่อให้ผู้รับโอนสามารถยกการโอนนั้นขึ้นต่อสู้ต่อลูกหนี้และบุคคลภายนอกได้ซึ่งกำหนดว่าทำเป็นหนังสือนั้น มีเพียงความมุ่งหมายเพียงบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนเพื่อยกการโอนสิทธิเรียกร้องนี้ขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้เท่านั้น กล่าวคือ การบอกกล่าวการโอนเป็นการแจ้งข้อความและการให้ความยินยอมซึ่งเป็นการที่ลูกหนี้ตกลงจะชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนโดยสมัครใจนั้น เป็นแต่

⁸³ ศนันทกรณ โสทธิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.163-165

⁸⁴ คำพิพากษาฎีกาที่ 1893/2512 ,4139/2532, 6816/2537

⁸⁵ คำพิพากษาฎีกาที่ 290/2518

การเผยความรู้สึก และการกำหนดให้ทำเป็นหนังสือเพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนและไม่เป็นประเด็นพิพาทกันในภายหลัง⁸⁶ ดังนั้น การกระทำทั้งสองจึงเป็นแต่การกระทำที่คล้ายกับนิติกรรมแต่ผู้กระทำไม่จำเป็นต้องมีเจตนาให้ผลในทางกฎหมายเกิดขึ้นดังเช่นนิติกรรม⁸⁷ ผู้โอนหรือผู้รับโอนเพียงแต่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการบอกกล่าวและลูกหนี้รู้ว่าการกระทำของตนเป็นการให้ความยินยอมก็เพียงพอแล้ว การทำหนังสือบอกกล่าวหรือให้ความยินยอมจึงไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็นพิธีการ (formal) โดยผู้กระทำตั้งใจที่จะกระทำขึ้นเพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายอย่างไร การทำเป็นหนังสือจึงมิใช่แบบแห่งความสมบูรณ์ของนิติกรรมจึงไม่ต้องทำเต็มรูปแบบเหมือนกรณีของการโอนสิทธิเรียกร้องแต่อย่างไร เพียงผู้มีหน้าที่บอกกล่าวเป็นหนังสือได้บอกกล่าวไปและลงลายมือชื่อของตนเพื่อความชัดเจนว่าผู้ที่บอกกล่าวมีความเกี่ยวข้องน่าเชื่อถือหรือไม่ก็น่าจะเป็นการเพียงพอแล้ว⁸⁸

นอกจากนี้ การบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือการที่ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนเป็นหนังสือจะกระทำขณะหรือภายหลังจากการโอนสิทธิเรียกร้องในเวลาใดก็ได้⁸⁹ แม้จะเป็นภายหลังจากที่ได้มีการฟ้องร้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้แล้วก็ตาม การฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก็ถือเป็น การบอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้เป็นหนังสือได้⁹⁰ เพราะคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเป็นแต่เงื่อนไขในการใช้สิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ของผู้รับโอนเท่านั้น เพราะสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะทำการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว ขณะฟ้องจึงมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับโอนแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 ศาลชอบที่จะวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงในคดีที่ได้ความขณะทำการพิพากษาคดี ผู้รับโอนจึงอาจขอแก้ไขคำฟ้องได้

สำหรับการบอกกล่าวการโอนนั้น ใครจะเป็นผู้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ ผู้ที่บอกกล่าวการโอนอาจเป็นเจ้าหนี้หรือผู้รับโอนก็ได้ เพราะมาตรา 306 มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าผู้ใดเป็นผู้บอกกล่าว แม้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องระบุว่าผู้รับโอนจะเป็นผู้บอกกล่าวก็ไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้ที่จะ

⁸⁶ จรรย์ ภักดีธนากุล, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ผลและความระงับแห่งหนี้, หน้า.137

⁸⁷ หยุต แสงอุทัย, กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517), หน้า.23-24

⁸⁸ ศันสน์ภรณ์ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.168

⁸⁹ เสริม วินิจฉัยกุล, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมและหนี้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2515), หน้า.235

⁹⁰ เลิศชาย จิวะชาติ, "หลักการโอนสิทธิเรียกร้องอันพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง : วิเคราะห์ถึงพัฒนาการของแนวความคิดในการโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนกระบวนการ (Process) และผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า.273-274

บอกกล่าวเมื่อมีการบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบก็มีผลผูกพันลูกหนี้แล้วโดยลูกหนี้ไม่ต้องให้ความยินยอม⁹¹เท่ากับว่าชื่นใจลูกหนี้ก็ได้ ถ้าไม่ได้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้แต่ลูกหนี้ให้ความยินยอมมาเองโดยสมัครใจก็มีผลสมบูรณ์เช่นกัน เพราะการกระทำดังกล่าวเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว⁹²

แต่ในทางปฏิบัติ เมื่อผู้โอนนั้นอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้ที่มีนิติสัมพันธ์กับลูกหนี้อยู่ก่อนหรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้โอนคือผู้ที่ลูกหนี้รู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ ก็ควรจะเป็นผู้บอกกล่าวแก่ลูกหนี้ว่าตนได้โอนสิทธิในหนี้รายนี้ให้แก่ผู้รับโอนไปแล้วเพื่อให้ลูกหนี้ก็จะไม่มีความสงสัยอย่างใด ส่วนหากในด้านของผู้รับโอนนั้นซึ่งลูกหนี้ไม่เคยรู้จักหรือไม่มีเคยมีนิติสัมพันธ์กันมาก่อน อาจทำให้ลูกหนี้เกิดความสงสัยว่าจะจริงดังที่เขาอ้างหรือไม่ แม้จะมีหลักฐานการโอนเป็นหนังสือ ลูกหนี้ก็อาจไม่แน่ใจได้ว่าหลักฐานนั้นจะจริงหรือเท็จ หากไม่จริงขึ้นมาแล้วลูกหนี้ไปใช้หนี้ให้ไป หนี้ก็ไม่ระงับ เงินที่ใช้ไปก็จะสูญเปล่า ลูกหนี้ก็ต้องกลับไปถามเจ้าหนี้เดิมของตนเองอยู่ดีว่าได้มีการโอนสิทธิหรือไม่ แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า ผู้โอนหรือเจ้าหนี้เดิมก็บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ได้⁹³ หรือผู้รับโอนก็มีสิทธิจะบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ได้เช่นกัน⁹⁴ แต่ผู้ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องเลยย่อมไม่อาจบอกกล่าวได้⁹⁵ ถึงจะบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ก็ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวโดยชอบ⁹⁶แต่ในกรณีที่ลูกหนี้ให้ความยินยอมด้วยในการโอนก็ไม่มีกรณีที่จะต้องบอกกล่าวอีกแต่อย่างใด โดยประเด็นนี้จะนำไปวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

2.3.4 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนก็จะทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นก็ทำให้วัตถุประสงค์แห่งสิทธิ คือ สิทธิเรียกร้องต่างๆ ในหนี้ของเจ้าหนี้คนเดิมนั้นโอนมายังผู้รับโอน โดยอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้

⁹¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5561-5567/2530

⁹² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14317/2556

⁹³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 315/2494

⁹⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 228/2482 ,446/2495

⁹⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 315/2434

⁹⁶ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2473

1. ผลต่อตัวบุคคล

1.1 ผลระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน คือ เมื่อการโอนได้ทำตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดอันทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นสมบูรณ์ มีผลให้สิทธิเรียกร้องที่เป็นของผู้โอนตกเป็นของผู้รับโอน⁹⁷ อันทำให้ผู้รับโอนเป็นเจ้าของคนใหม่แทนเจ้าหนี้เดิมผู้โอนและมีสิทธิต่าง ๆ อย่างเจ้าหนี้ผู้โอนเท่าที่ผู้โอนเดิมมี ผู้รับโอนได้รับทั้งสิทธิเรียกร้องอันเป็นสิทธิประธาน และรวมทั้งสิทธิอันเป็นอุปกรณ์ด้วย ตามมาตรา 305 เช่น สิทธิจำนำ จำนอง และบุริมสิทธิอันเป็นสิทธิอุปกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของสิทธิประธานจึงยอมโอนไปพร้อมกับสิทธิประธาน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น⁹⁸

1.2 ผลระหว่างผู้โอนกับลูกหนี้ คือ สิทธิของเจ้าหนี้ผู้โอนในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้สิ้นสุดไป กล่าวคือ ผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมก็หมดสิทธิที่มีอยู่ตามหนี้นั้น โดยไม่อาจเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อีก ลูกหนี้ก็มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ จะชำระหนี้ให้แก่ผู้เป็นเจ้าหนี้คนเดิมหาได้ไม่⁹⁹ เพราะเจ้าหนี้คนเดิมกลายเป็นบุคคลภายนอกนับแต่นั้น¹⁰⁰

1.3 ผลระหว่างผู้รับโอนกับลูกหนี้ คือ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้แทนที่ผู้โอนเจ้าหนี้คนเดิม โดยผู้รับโอนจะกลายเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ใช้สิทธิต่าง ๆ อย่างเจ้าหนี้ผู้โอนได้ มีสิทธิบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ในนามของตนเองได้¹⁰¹ ส่วนลูกหนี้ก็มีความผูกพันในการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง แต่ทั้งนี้ มีกรณีที่สามารถแยกพิจารณาได้ เช่น กรณีที่เมื่อลูกหนี้ไม่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสืออาจมีผลตามมาตรา 306 วรรคสอง หรือ กรณีที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจะมีผลตามมาตรา 308 วรรคสองและกรณีที่ลูกหนี้ให้ความยินยอมจะมีผลตามมาตรา 308 วรรคหนึ่ง ซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่นอกขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้จึงจะไม่อธิบายโดยละเอียดต่อไป

⁹⁷ ศันันท์กรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.169

⁹⁸ อรรถพรณ พนัสพัฒนา, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้, หน้า.170

⁹⁹ โสภณ รัตนากร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.448

¹⁰⁰ ไพโรจน์ วายุภาพ, "กฎหมายหนี้," ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 14, หน้า.147

¹⁰¹ โสภณ รัตนากร, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้, หน้า.448

2. ผลต่อตัวหนี้¹⁰²

แม้การโอนสิทธิเรียกร้องจะสมบูรณ์ และมีการบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้แล้วก็ตาม ผลเพียงให้ผู้รับโอนเข้าไปแทนที่เจ้าหนี้เดิมในหนี้อันเดิมนั้น ดังนั้น ตัวหนี้ยังคงอยู่คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หนี้เดิมมิได้ระงับไปและไม่ก่อให้เกิดหนี้ใหม่ขึ้นแต่อย่างใด

3. เวลาที่ผลเกิด¹⁰³ แม้การโอนสิทธิเรียกร้องจะสมบูรณ์ แต่การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีผลต่อลูกหนี้หรือยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้เมื่อได้มีการบอกกล่าวหรือลูกหนี้ยินยอมด้วยเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ ก็อาจยังไม่ส่งผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ทันที เพราะลูกหนี้จะมีหน้าที่ในการชำระหนี้หรือผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้ใหม่จะใช้สิทธิเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อหนี้ถึงกำหนดแล้วเท่านั้น

2.3.5 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง

จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นการโอนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้อันมีความสัมพันธ์ทางหนี้จากมูลสัญญาหรือมูลละเมิดกันมาก่อน หลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้โอนสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้นั้นไปให้แก่บุคคลภายนอกโดยทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน เป็นผลให้ผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิเรียกร้องและเข้าสวมสิทธิของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้เพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ และผู้รับโอนจะยกผลของการโอนขึ้นต่อสู้แก่ลูกหนี้ได้ต่อเมื่อได้บอกกล่าวแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้อินยอมเป็นหนังสือ โดยการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องนี้จะนำไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่วิทยานิพนธ์นี้มุ่งจะศึกษาปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอน โดยจะวิเคราะห์ว่าเมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องการโอนมูลละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ จึงมีประเด็นว่า หนี้มูลละเมิดดังกล่าวอาจโอนมาด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใดในระบบกฎหมายไทย ซึ่งกรณีนี้จะพิจารณาว่าสามารถใช้หลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

¹⁰² ศนันท์กรณ โสทธิพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า.182

¹⁰³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 182

2.4 สรุปเปรียบเทียบแนวคิดพื้นฐานการโอนสิทธิบัตรกับการโอนสิทธิเรียกร้อง

จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานการโอนสิทธิบัตรกับการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเปรียบเทียบประเด็นที่แตกต่าง ดังนี้

ประเด็น	การโอนสิทธิบัตร	การโอนสิทธิเรียกร้อง
ลักษณะการโอน	โอนความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตร หรือโอนความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร	การโอนความเป็นเจ้าหนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยผู้รับโอนเข้าไปสวมสิทธิของเจ้าหนี้และเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้
วิธีการโอน	ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	ทำเป็นหนังสือและบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เป็นหนังสือเพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้
ผลของการโอน	ผู้รับโอนมีสถานะกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่และมีสิทธิและหน้าที่เช่นผู้โอน	ผู้รับโอนได้รับสิทธิเรียกร้องตามสภาพของมูลหนี้เดิมอันสามารถเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เช่นผู้โอนได้

บทที่ 3

แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรของกฎหมายไทย

3.1 ความนำ

บทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรของกฎหมายไทย เนื่องจากงานนี้มุ่งศึกษาถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิบัตร โดยจะศึกษากฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เกี่ยวกับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรและบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อเข้าใจบริบทของการละเมิดสิทธิบัตรอันจะสามารถนำมาวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาในบทวิเคราะห์ต่อไป

3.2 ความหมายและลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร

1) ความหมายของการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร หมายความว่า เป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีอยู่ตามกฎหมาย¹⁰⁴ โดยสิทธิภายใต้สิทธิบัตรมีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute rights) ซึ่งเป็นสิทธิที่ระบุงถึงการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะกระทำและมีผลเท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบุคคลอื่นได้กระทำการดังกล่าวก็ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตรแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่คำนึงว่าผู้กระทำได้เจตนาที่จะกระทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ หรือเป็นการกระทำโดยไม่ทราบถึงความเป็นอยู่ของสิทธิบัตรนั้นเลยก็ตาม¹⁰⁵

เนื่องจากสิทธิเด็ดขาดเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจกฎหมาย จึงมีผลบังคับแก่บุคคลทั่วไป โดยผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ต้องแสดงเจตนาว่าต้องการจะหวงห้ามหรือกีดกันมิให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร เพราะการยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นการแสดงถึงเจตนาดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่มีสิทธิที่จะอ้างว่าเหตุที่ได้ใช้การประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตร เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้แจ้งให้ตนทราบว่าต้องการหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น¹⁰⁶

¹⁰⁴ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า.286

¹⁰⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 11

¹⁰⁶ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.94-95

2) ลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร

สำหรับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร แบ่งประเภทการละเมิดสิทธิบัตรเป็น 2 ประเภท¹⁰⁷ ดังนี้

1. การละเมิดโดยตรง (direct Infringement) ได้แก่ การกระทำไปแล้วและที่กำลังกระทำซึ่งการละเมิดนั้น

2. การละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringement) ได้แก่ การกระทำที่ไม่ถือเป็นการละเมิดโดยตรง แต่เป็นการกระทำไปแล้วหรือกระทำอยู่ ซึ่งการกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่จะส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้อันเป็นมาตรการละเมิดสิทธิบัตรอีกประการหนึ่ง ก่อนที่การละเมิดและความเสียหายจะเกิดขึ้นจริง ๆ ได้แก่ การกระทำในลักษณะที่ขายหรือเสนอขาย ส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติเฉพาะการละเมิดโดยตรงเท่านั้นที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โดยไม่ได้บัญญัติการละเมิดโดยอ้อมไว้ โดยเฉพาะ แต่ก็อาจพิจารณาภายใต้หลักเรื่องตัวการหรือผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาได้

สำหรับการพิจารณาลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร สามารถพิจารณาจากสิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 ดังต่อไปนี้

“ มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร...”

จากมาตรานี้ อาจแยกพิจารณาการละเมิดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 36(1) ในแต่ละกรณีได้¹⁰⁸ ดังนี้

1. การละเมิดสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ คือ การทำขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างเดียวกับที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยใช้วิธีการผลิตใด โดยผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถห้ามมิให้บุคคลอื่นผลิตได้ตั้งแต่นั้น ไม่ต้องรอให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อน

¹⁰⁷ สมพร พรหมพิตราร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.73

¹⁰⁸ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, หน้า.296-300

2. การละเมิดสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์ คือ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใดอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากการผลิตที่ละเมิดสิทธิบัตร แต่หากการใช้เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการผลิตและจำหน่ายโดยผู้ทรงสิทธิบัตร การใช้ใช้นั้นไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากการสิทธิในการใช้ที่ผู้ทรงมีเหนือสิทธิบัตรนั้นได้ระงับไปแล้วตามหลักการระงับไปของสิทธิตามสิทธิบัตร (Exhaustion Doctrine) ตามมาตรา 36 วรรค 2 (7)

3. การละเมิดสิทธิขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร คือ การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยปราศจากความยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่คำนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายนั้นจะผลิตขึ้นโดยบุคคลใด ไม่ว่าจะผลิตที่ละเมิดหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นสิทธิ กล่าวคือ สิทธิในการผลิตแยกจากสิทธิในการขาย เช่น แม้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้ผลิต แต่หากไม่ได้อนุญาตให้ขาย ก็ถือว่าการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

4. การละเมิดสิทธิมีไว้เพื่อขาย คือ การเก็บรักษา หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อออกขายต่อไปในอนาคต โดยไม่ต้องรอให้ถึงขั้นตอนการจำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้น เช่น การเก็บสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ในคลังสินค้า เพื่อเตรียมนำออกจำหน่ายในท้องตลาด ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์นั้นจะผลิตโดยละเมิดหรือไม่ก็ตาม

5. การละเมิดสิทธิเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร คือ การเสนอสินค้าแก่ผู้อื่นเพื่อให้ซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้น เช่น การวางจำหน่าย หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการเสนอขายสินค้า ซึ่งรวมถึงการเสนอให้ทำนิติกรรมที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด้วย เช่น เสนอให้เช่าซื้อหรือเสนอแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งการเสนอนั้นก็ถือเป็นการละเมิดในตัวเองแล้ว แม้จะยังไม่มี การซื้อขายกันก็ตาม และรวมถึงการเสนอขายก่อนที่จะผลิตสินค้าก็ถือเป็นการละเมิด

6. การละเมิดสิทธินำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร คือ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด ซึ่งจำหน่ายโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้จำหน่ายนั้นไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งรวมทั้งกรณีที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายและนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวด้วย หากการกระทำนั้นกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ย่อมถือว่าการละเมิด

สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์กรรมวิธีตามมาตรา 36(2)¹⁰⁹ อาจพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ใดได้กระทำการใด ๆ โดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน ย่อมถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี

2. ผู้ใดใช้กรรมวิธีที่มีลักษณะตรงกับกรรมวิธีที่ระบุในข้อถือสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในสาระสำคัญทุกประการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพียงเล็กน้อย แต่ทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับกรรมวิธีที่ระบุในข้อถือสิทธิ ย่อมถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี

สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถพิจารณาได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 63 ดังนี้

“มาตรา 63 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย”

จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจแยกพิจารณาเป็น 2 ประการ¹¹⁰ คือ

1. ผู้ใดกระทำการโดยได้นำแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ใดได้ขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน ย่อมถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์

2. ผู้ใดได้ใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ระบุในข้อถือสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในสาระสำคัญ แม้จะแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อยไม่ว่าเพื่อการใด ย่อมถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำหรับการละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สามารถพิจารณาภายใต้หลักการในการพิจารณาเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงสิทธิเหนือสินค้าที่มีรูปร่างหรือองค์ประกอบลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิ กล่าวคือ เป็นลักษณะภายนอก

¹⁰⁹ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิधिปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.311

¹¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 312

ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างในคำว่า ใช้แบบผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึงกรณีการผลิตสินค้าที่มีรูปร่างหรือองค์ประกอบบลดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ซึ่งถือว่าได้ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว¹¹¹

นอกจากการกระทำที่ขัดต่อสิทธิดังกล่าวที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแล้ว ได้มีบทบัญญัติที่ถือว่าการกระทำละเมิดสิทธิตามมาตรา 36 ดังกล่าว หากเป็นการกระทำก่อนวันออกสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ดังนี้

มาตรา 35 ทวิ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

“การกระทำที่ขัดต่อมาตรา 36 ก่อนวันออกสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา 28 แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำรู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว หรือ ได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝ่าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว”

มาตรา 62 ทวิ สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

“การกระทำที่ขัดต่อมาตรา 63 ก่อนวันออกสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำรู้ว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว หรือ ได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝ่าฝืนสิทธินั้น การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให้ยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว”

มาตราดังกล่าวที่มุ่งหมายอธิบายว่าการกระทำที่ขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนวันออกสิทธิบัตรนั้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่ จะเข้าหลักเกณฑ์ที่มาตรานี้กำหนด ซึ่งหากเป็นการกระทำที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตร โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบุคคลผู้ฝ่าฝืนสิทธินั้น โดยการเรียก

¹¹¹ ไมตรี สุเทพากุล, "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร)," ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 13, หน้า.261

ค่าเสียหายดังกล่าวให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรยื่นฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรแล้ว กล่าวคือ จะยื่นฟ้องต่อศาลได้เมื่อมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว

นอกจากนี้ มีบทบัญญัติที่ถือว่าการกระทำละเมิดสิทธิบัตรเป็นความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 85 ดังต่อไปนี้

มาตรา 85 “บุคคลใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

จากบทบัญญัติดังกล่าว มีหลักการในการพิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อันเป็นความรับผิดชอบทางแพ่งข้างต้นซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 และมาตรา 63 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะต้องมีความผิดทางอาญา ผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิฟ้องให้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การร้องทุกข์ และถอนฟ้อง เป็นต้น โดยไม่ได้บัญญัติว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ ลักษณะของความผิดดังกล่าวจึงถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดิน¹¹²

กล่าวโดยสรุปคือ การละเมิดสิทธิบัตร หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 63 โดยที่ตนไม่มีสิทธิและไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรอันมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยการพิจารณาว่าการกระทำใดถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิเหนือสิทธิบัตรนั้นจะต้องพิจารณาจาก “ข้อถือสิทธิ” ซึ่งกำหนดขอบเขตสิทธิตามสิทธิบัตรไว้ด้วยตามมาตรา 36 ทวิ ที่ว่า

มาตรา 36 ทวิ “สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรมีขอบเขตดังระบุในข้อถือสิทธิ ในการวินิจฉัยขอบเขตของการประดิษฐ์ตามข้อถือสิทธิให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุในรายละเอียดการประดิษฐ์และรูปเขียนประกอบด้วยขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ย่อมคลุมถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่แม้จะมีได้ระบุในข้อถือสิทธิโดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ ประโยชน์ใช้สอย และทำให้เกิดผลทำนองเดียวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่ระบุไว้ ในข้อถือสิทธิตามความเห็นของบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้น”

¹¹² ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.101

สำหรับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะพิเศษไปจากการละเมิดทั่วไป คือ จะเห็นได้ว่าขอบเขตของการถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งกว้างกว่าการละเมิดทั่วไป และลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะแตกต่างกัน โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นอาจมองเห็นและพิสูจน์ได้ไม่ยากนัก โดยการพิสูจน์ในศาล เห็นโดยนำผลิตภัณฑ์ที่จำเลยออกขายหรือแสดงเพื่อขายในท้องตลาด พร้อมอธิบายให้ศาลเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของจำเลยนั้นเป็นการจงใจละเมิดข้อถือสิทธิข้อใดในสิทธิบัตรของตนบางส่วนการละเมิด กรรมวิธีการผลิตค่อนข้างจะเห็นและพิสูจน์ได้ยาก เพราะเป็นการยากที่จะแยกว่าผลิตภัณฑ์ใดใช้ กรรมวิธีในการผลิตอย่างใดบ้างและถือเป็นการละเมิดกรรมวิธีการผลิตที่โจทก์ได้รับสิทธิบัตร หรือไม่¹¹³

อย่างไรก็ตาม ได้มีความเห็นเกี่ยวกับการสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งมีการอธิบาย ว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 และมาตรา 63 บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยระบุถึงการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะกระทำ แต่ไม่ได้ระบุว่ากระทำดังกล่าว เป็นการกระทำอันฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร และการกระทำดังกล่าวมีผลอย่างไร จึงทำให้ เข้าใจได้ว่ากฎหมายต้องการให้นำเอาบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา ปรับใช้โดยอนุโลม¹¹⁴ และเนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้เขียนในมาตรา 35 ทวิ และมาตรา 62 ทวิที่ได้บัญญัติคำว่า “ละเมิด” ไว้โดยเฉพาะให้ถือว่าเป็นการละเมิดทางแพ่ง¹¹⁵ ซึ่ง ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผู้เขียนจะนำไปวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ต่อไป

3) ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร

สำหรับการกระทำละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าว อาจไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ หากเข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตร โดยสำหรับข้อยกเว้นละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 วรรคสอง ได้แก่

“ ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(1) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ต้อง ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรม ของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

¹¹³ สมพร พรหมพิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.72

¹¹⁴ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.101-102

¹¹⁵ สมพร พรหมพิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.71

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้กรรมวิธีดังกล่าวได้ประกอบกิจการ หรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร โดยผู้ผลิตหรือผู้ใช้กรรมวิธีไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถือการจดทะเบียนนั้น ทั้งนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 19 ทวิ

(3) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งการกระทำต่อผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว

(4) การกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนยา โดยผู้ขอมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตจำหน่าย หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ยาตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรดังกล่าวสิ้นอายุลง

(5) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับตัวเรือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นของเรือของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่เรือดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ

ชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับเรือนั้น

(6) การใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับการสร้างการทำงาน หรืออุปกรณ์อื่นของอากาศยาน หรือยานพาหนะของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่อากาศยานหรือยานพาหนะดังกล่าวได้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือโดยอุบัติเหตุ

(7) การใช้ ชาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาต หรือยินยอมให้ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

สำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีข้อยกเว้นตามมาตรา 63 ตอนท้าย ดังนี้

มาตรา 63 “ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่การใช้แบบผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัย”

3.3 การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร

เมื่อมีการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งเป็นสิทธิที่ระบุถึงการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะกระทำ ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบุคคลอื่นได้กระทำการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อบังคับตามสิทธิของตนโดยฟ้องทางแพ่งและทางอาญา¹¹⁶ สำหรับงานนี้มุ่งศึกษาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรซึ่งหมายถึงการโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อให้ผู้รับโอนมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ซึ่งถือเป็นการดำเนินคดีในทางแพ่ง จึงจะอธิบายเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรที่เป็นคดีแพ่งเท่านั้น

3.3.1 ผู้มีสิทธิฟ้องร้อง

การฟ้องร้องละเมิดในทางแพ่งจะต้องพิจารณาถึงสิทธิในการฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55

“มาตรา 55 เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้”

ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องพิจารณาว่าผู้ใดที่ถือว่าเป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายแพ่งซึ่งสำหรับกรณีการละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 การกระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้นถือเป็นการกระทำต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอันทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นเสียหาย โดยหลักจึงถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้ทรงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว¹¹⁷

สำหรับงานนี้ซึ่งศึกษาเฉพาะกรณีการโอนสิทธิบัตร เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากคำนิยามของผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 "ผู้ทรงสิทธิบัตร" หมายความว่ารวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตร จึงถือว่าผู้รับโอนสิทธิบัตรก็จะกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรได้เช่นกัน ซึ่งผู้รับโอนก็จะรับโอนสิทธิตามสิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตรคนเดิมซึ่งเป็นผู้โอนก็จะมีสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรอีกต่อไป ผู้รับโอนจึงสามารถฟ้องคดีได้ในนามของตนเองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรอีก แต่ผู้รับโอนสิทธิบัตรจะฟ้องได้เฉพาะการกระทำที่มีขึ้น

¹¹⁶ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.100

¹¹⁷ สมพร พรหมพิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.75, ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.101, ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.219, จิตรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.325

ภายหลังที่ได้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น กล่าวคือ โดยผลของการโอนสิทธิบัตรแล้วผู้รับโอนไม่อาจฟ้องร้องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นก่อนที่จะโอนมาให้แก่ตนได้¹¹⁸ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่งานวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

3.3.2 การดำเนินคดีในทางแพ่ง

ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ ถือว่ามีความผิดและอาจถูกฟ้องดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในทางแพ่ง คือ การดำเนินคดีเพื่อเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายในความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร¹¹⁹

ปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทเนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป¹²⁰ คดีละเมิดสิทธิบัตรจึงถือเป็นคดีที่สิทธิบัตรอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและมีกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹¹⁸ ทศนัย ชัยมงคล, "หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า. 90

¹¹⁹ จิรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.322

¹²⁰ เหตุผลของการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติที่ว่า

“หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป ซึ่งหากได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมิบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาและพิพากษาด้วย จะทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะโดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

สำหรับคดีละเมิดสิทธิบัตร ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ได้กำหนดให้คดีแพ่งเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรจึงจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตอำนาจครอบคลุมท้องที่ดังกล่าวทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 47 อันเป็นบทเฉพาะกาล นอกจากนั้น เพื่อให้การยื่นคำคู่ความและเอกสารต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกและประหยัด ใจกลางคดีแพ่งสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือต่อศาลจังหวัดที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้¹²¹ ส่วนตามมาตรา 26 กำหนดให้กระบวนการพิจารณาในศาลนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ แต่หากกรณีที่มีไม่บทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

นอกจากนี้ การดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับสิทธิบัตร กรณีละเมิดสิทธิบัตร เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดจากผู้กระทำละเมิด โดยเมื่อผู้มีสิทธิฟ้องยื่นได้ฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิด โดยมีภาระการพิสูจน์ว่าได้มีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรเกิดขึ้นโดยวิธีใดอย่างหนึ่งอันถือเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรและโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวมาน้อยเพียงใด ส่วนผู้กระทำละเมิดมีภาระการพิสูจน์ว่ามีได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรและโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว¹²² แต่ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้มีหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรในบางประเด็น ดังนี้

¹²¹ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, "เขตอำนาจศาลและประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาล" [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 แหล่งที่มา:

<https://ipitc.coj.go.th/th/content/page/index/id/191167>

¹²² จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.326-327

1. ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายสิทธิบัตร

สำหรับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายสิทธิบัตรนี้เป็นการกำหนดข้อสันนิษฐานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน Article 34 ของ TRIPs Agreement ซึ่งกำหนดว่า ถ้าสาระสำคัญของสิทธิบัตรเป็นกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยเป็นผู้พิสูจน์ว่ากรรมวิธีการผลิตที่จะให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของจำเลยแตกต่างจากกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของโจทก์¹²³ ในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิฟ้องได้ฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่งเฉพาะได้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานตาม มาตรา 77 มาใช้ในการพิจารณาคดีได้¹²⁴ ดังนี้

“มาตรา 77 ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่ง หากผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

จากมาตราดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายได้กำหนดข้อสันนิษฐานในกรณีที่จำเลยได้ถูกฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของโจทก์ เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้ ภาระการพิสูจน์จึงตกอยู่ที่จำเลยที่จะต้องพิสูจน์ว่าตนไม่ได้ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

¹²³ TRIPs Agreement: Article 34 Process Patents: Burden of Proof

1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

¹²⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.220

2. คำสั่งของศาลเกี่ยวกับคดีละเมิดสิทธิบัตร

สำหรับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในทางแพ่ง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน Article 44 ของ TRIPs Agreement¹²⁵ ซึ่งกำหนดให้อำนาจแก่ศาลในการออกคำสั่งให้บุคคลหยุดกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร รวมถึงการใช้มาตรการชั่วคราวในการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้

2.1. คำสั่งให้ระงับการกระทำตามมาตรา 77 ทวิ¹²⁶

มาตรา 77 ทวิ “ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระทำการหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้ การที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 77 ทรี”

¹²⁵ TRIPs Agreement: Article 44 Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

¹²⁶ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.220-221

สำหรับมาตรานี้เป็นมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระทำการหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เพื่อมิให้การกระทำละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวกระทำต่อไปหรือเริ่มกระทำการ ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นก่อนฟ้องเป็นคดีได้ เพราะถ้ารอจนให้มีการฟ้องคดีหรือดำเนินคดีทางศาลแล้วอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรจนมากเกินควรได้ ซึ่งกำหนดให้อำนาจแก่ศาลในการออกคำสั่งให้บุคคลหยุดกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในการฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายต่อไปได้ อีกทั้ง กรณีนี้เป็นเพียงวิธีการชั่วคราวเท่านั้น ศาลจึงยังไม่มีอำนาจสั่งยึดสิ่งของที่ได้ทำขึ้นอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เพราะศาลยังไม่มีคำพิพากษาว่ามีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่¹²⁷

โดยคำสั่งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องข้างต้น ต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลย และมีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้เชื่อว่าสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้น รวมทั้งจะต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว¹²⁸ โดยการพิจารณาคำขอของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอที่ยื่นและโอกาสที่ยื่นคำขอนั้นมีเหตุสมควรและมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นได้ และสภาพแห่งความเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม่สามารถที่จะได้รับชดใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นใดได้ หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลย ไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร หรือกรณีเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้นได้ภายหลัง ทั้งนี้ ศาลจะต้องคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่ากันเพียงใดเป็นสำคัญ¹²⁹

¹²⁷ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.331

¹²⁸ ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 12

¹²⁹ ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 13

2.2 คำสั่งให้รับตามมาตรา 77 จัตวา¹³⁰

มาตรา 77 จัตวา “บรรดาสินค้าที่อยู่ในครอบครองของผู้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 36 ให้รับเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าดังกล่าวหรือดำเนินการอย่างอื่นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้านี้ดังกล่าวออกจำหน่ายอีกก็ได้”

ในกรณีที่สินค้าอันเป็นการกระทำโดยฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นให้มีความเสียหายแก่สินค้าดังกล่าวไว้ได้ และหากกรณีที่ศาลเห็นว่าการมีอยู่ของสินค้านั้นอาจเกิดการนำสินค้านี้ดังกล่าวออกจำหน่ายอันทำให้เกิดความเสียหายต่อไปได้ ศาลก็อาจมีคำสั่งให้ทำลายสินค้านี้ดังกล่าวหรือดำเนินการอย่างอื่นได้

3. การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรตามมาตรา 77 ตรีพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

สำหรับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 77 ตรีได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน Article 42¹³¹, Article 43¹³²

¹³⁰ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า.221

¹³¹ TRIPs Agreement: Article 42 Fair and Equitable Procedures

Members shall make available to right holders (11) civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.

¹³² TRIPs Agreement, Article 43: Evidence

1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information.

ของ TRIPs Agreement ซึ่งกำหนดว่า สมาชิกของ TRIPs Agreement จะต้องกำหนดให้มีกระบวนการทางศาลในทางแพ่งสำหรับผู้ทรงสิทธิเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำละเมิดจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรอย่างเพียงพอจะชดใช้ความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับ เนื่องจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้นั้น¹³³ โดยได้มีการบัญญัติไว้มาตรา 77 ตรี ดังนี้

มาตรา 77 ตรี “ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 36 ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรด้วย”

จากบทบัญญัตินี้หมายถึงในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามี การกระทำการฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยผู้กระทำละเมิดชดใช้เฉพาะค่าเสียหายซึ่งเป็นตัวเงินให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร แต่การใช้ดุลยพินิจของศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ศาลต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการ¹³⁴ ดังต่อไปนี้

- ก. ชดใช้ค่าเสียหายโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย
 - ข. การสูญเสียผลประโยชน์ของโจทก์ (ทั้งในเวลาปัจจุบันและอนาคต) และ
 - ค. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ เช่น ค่าทนายความ
- ตามความเป็นจริง ค่าจดทะเบียนสิทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิ

2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.

¹³³ จีรศักดิ์ รอดจันทร์, สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์, หน้า.326

¹³⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 328

ตามมาตรา 77 ตรีนีที่กำหนดให้ศาลพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่ศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายอันเป็นการพิจารณาถึงผลหรือระดับความร้ายแรงแห่งความเสียหาย ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด และรวมทั้งพิจารณาว่าผู้ทรงสิทธิบัตรสูญเสียผลประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลจากการกระทำละเมิด อันเป็นการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งไม่ใช่เพียงค่าเสียหายตามความเป็นจริงเท่านั้น แต่รวมถึงการสูญเสียประโยชน์ในอนาคตที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำว่า ค่าเสียหายตามมาตรา 77 ตรีนีถือเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้โจทก์ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่ผู้เสียหาย โดยได้บัญญัติถ้อยคำในลักษณะกว้างและไม่ได้บัญญัติจำกัดประเภทของค่าเสียหายไว้ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ความสามารถบรรยายฟ้องและนำสืบพิสูจน์ถึงประเภทของความเสียหายได้ตามที่เกิดขึ้นจริงและเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าเสียหายได้ตามจำนวนที่ศาลเห็นว่าเป็นจำนวนที่สมควรแก่ความเสียหายแม้ว่าผู้ความสามารถจะไม่สามารถนำสืบในประเด็นเรื่องค่าเสียหายได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นกฎหมายสิทธิบัตรยังบัญญัติให้สิทธิโจทก์มีสิทธิเรียกร้องการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติให้ชัดเจนยิ่งกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438

จากที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นการดำเนินคดีในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิด แต่โดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัติผู้ทรงสิทธิบัตรอาจใช้วิธีการอย่างอื่นก่อนที่จะมีการฟ้องคดีได้ เช่น มีจดหมายชี้แจงให้ผู้ทำละเมิดเข้าใจถึงสิทธิและเรียกร้องให้ระงับการฝ่าฝืนดังกล่าว หรือ เกรงใจให้ผู้ฝ่าฝืนทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร หรือ ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน หรือเสนอให้มีการชื้ออนุญาตต่อตุลาการตัดสิน เป็นต้น¹³⁵ นอกจากนี้ เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นโจทก์ในการฟ้องคดีแพ่งต่อจำเลยแล้ว โจทก์มีภาระการพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของโจทก์ และโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว โดยที่โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น พิสูจน์ความเสียหายเป็นตัวเงินที่โจทก์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลย หรือ พิสูจน์จากผลกำไรที่จำเลยได้รับการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ เป็นต้น

¹³⁵ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.100-101.

3.4 สรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรตามกฎหมายไทย

สำหรับการละเมิดสิทธิบัตร หมายถึง การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะกระทำ หากบุคคลอื่นได้กระทำการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรแล้ว โดยไม่คำนึงว่าผู้กระทำได้เจตนาที่จะกระทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ หรือเป็นการกระทำโดยไม่ทราบถึงฝีมืออยู่ของสิทธิบัตรนั้นเลยก็ตาม โดยลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรประเภทใด และจะต้องเป็นการกระทำที่ไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิบัตรด้วย เมื่อมีการละเมิดดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะดำเนินคดีเพื่อบังคับตามสิทธิของตนโดยฟ้องคดีต่อศาลได้ สำหรับการดำเนินคดีในทางแพ่งเพื่อเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายในความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร ได้แก่ ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 77 คำสั่งของศาลให้ระงับการกระทำตามมาตรา 77 ทวิ การกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 77 ตริ และคำสั่งริบตามมาตรา 77 จัตวา ซึ่งสำหรับงานนี้ที่มุ่งศึกษาปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่โอนนั้น หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิบัตร จึงจะศึกษาบริบทของการละเมิดสิทธิบัตรและบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพื่อสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับการโอนมูลละเมิดสิทธิบัตรได้อย่างเหมาะสมซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

บทที่ 4

แนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ตามกฎหมายต่างประเทศ

4.1 ความนำ

บทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ เนื่องจากเมื่อศึกษาแล้วพบว่าปัจจุบันกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไว้ จึงเกิดปัญหาว่ามูลละเมิดดังกล่าวจะสามารถโอนมาได้หรือไม่และจะโอนด้วยกฎหมายและวิธีการใดในระบบกฎหมายไทย งานนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร และหลักการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรเฉพาะมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรของต่างประเทศ โดยประเทศที่ผู้เขียนเลือกนำมาศึกษาในบทนี้ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในบทวิเคราะห์ต่อไป

4.2 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

4.2.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร

1) ลักษณะของการโอนสิทธิบัตร

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้มีการบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตรเฉพาะเป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Federal law) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ¹³⁶ คือประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 (United States Code 1952 Title 35 – Patents) หรือกล่าวได้ว่าประมวลกฎหมายสิทธิบัตร รวมถึงคำพิพากษาของศาลที่เป็นบรรทัดฐาน (Case Law) ที่มีการตีความบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรในแต่ละเรื่องประกอบด้วยกรณีที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 261¹³⁷ กล่าวว่าสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกามีลักษณะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

¹³⁶ Richard Stim, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights*, 2 ed. (United States: Thomson Learning, 2001).p.11

¹³⁷ 35 U.S.C. §261. Ownership; assignment

(Personal Property) ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิบัตรไปให้กับบุคคลอื่นได้ โดยลักษณะของการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินหรือค่าสิทธิในการใช้สิทธิบัตรนั้น¹³⁸ และจะเปลี่ยนชื่อผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นชื่อของผู้รับโอนทำให้ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนสิทธิบัตรและมีสิทธิที่จะฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรในนามของตนเอง¹³⁹

2) วิธีการโอนสิทธิบัตร

สำหรับวิธีการโอนสิทธิบัตรสามารถพิจารณาได้จากในประมวลกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (The United States Code: Title 35 – Patents) มาตรา 261¹⁴⁰ โดยกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตร คือ ทำเป็นหนังสือโดยสามารถโอนสิทธิทั้งหมด หรือ โอนสิทธิบางส่วนก็

“Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property”

¹³⁸ Richard Stim, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights.p.457-458

¹³⁹ Brian G. Brunsvold Harry R. Mayers, Drafting Patent License Agreement, Third ed. (Washington, D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 2007).p.31

¹⁴⁰ 35 U.S.C. §261. Ownership; assignment

“Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant or conveyance of a patent or application for patent.

An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.”

ได้ และควรจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อเป็นหลักฐานของการโอนสิทธิบัตรนั้น ซึ่งหากไม่จดทะเบียนภายในสามเดือนนับแต่วันที่โอนหรือก่อนวันที่จำหน่ายสิทธิให้บุคคลอื่นหรือมีการจำหน่ายสิทธิในสิทธิบัตร การโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้รับจำหน่ายรายต่อไปนั้นจะตกเป็นโมฆะ¹⁴¹ กล่าวคือ เพื่อให้การโอนมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอกผู้รับโอนต่อไปได้ จะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือแล้วควรนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตร (The United States Patent and Trademark Office: USPTO) ¹⁴² ดังนั้น จึงจดทะเบียนการโอนนั้นต่อสำนักงานสิทธิบัตรด้วยเพื่อเป็นเจ้าของอันมีสิทธิตามสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์¹⁴³

4.2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร

4.2.2.1. หลักกฎหมายที่กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้

กำหนดไว้ว่า

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 (United States Code 1952 Title 35 – Patents) มาตรา 271¹⁴⁴ ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในกฎหมายเฉพาะ มาตรา

¹⁴¹ 35 U.S.C. §261. Ownership; assignment

“...An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.”

¹⁴² Richard Stim, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights.457-458

¹⁴³ Irving Mandell, How to Protect and Patent Your Invention (New York: Oceana Publications, 1957).p.30

¹⁴⁴ Patent Act of United State, Section 271 Infringement of patent.

§271. Infringement of patent

(a)Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(b)Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c)Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of

271 ผู้ใดที่ได้กระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นภายในประเทศ สหรัฐอเมริกาในระหว่างอายุของสิทธิบัตรนั้น ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งผู้ใดกระทำการละเมิดดังกล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบผู้ละเมิดสิทธิบัตร โดยลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร สรุปได้ดังนี้

1. การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์¹⁴⁵

บุคคลใดกระทำการในการผลิต ใช้ ขาย หรือเสนอขายการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง (Direct Infringer) ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการบัญญัติที่เป็นความผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ¹⁴⁶

บุคคลใดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการผลิต ใช้ ขาย หรือเสนอขายการประดิษฐ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในการจูงใจให้กระทำละเมิด (Inducing Infringement) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน

บุคคลใดจำหน่ายหรือจัดหาวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ในทางอื่น ยกเว้นการใช้เพื่อการกระทำละเมิด (Non-Staple Article) โดยรู้ว่าวัตถุดิบดังกล่าวจะใช้เพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งอาจมีความผิดในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำละเมิด (Contributory Infringement) การกระทำโดยสุจริตเป็นข้อต่อสู้อย่างหนึ่งสำหรับการละเมิดที่ถือว่ามีส่วนร่วมกระทำผิด (Contributory Infringement) แต่ไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้สำหรับการละเมิดโดยตรงได้ ซึ่งกรณีนี้ คือ การกระทำละเมิดโดยอ้อม (Indirect Infringement)

2. ส่วนการกระทำละเมิดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์¹⁴⁷ คือ การขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต

the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.

¹⁴⁵ "กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา." หน้า 10

¹⁴⁶ Saurabh Vishubhakat, "An Intentional Tort Theory of Patent," [Online] Accessed: [14 June 2021]. Available from: <https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol68/iss2/8/P.573>

¹⁴⁷ "กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา." หน้า 5

4.2.2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

สำหรับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เนื่องจากหลักในเรื่องนี้ไม่ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ คือ ประมวลกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา แต่ทั้งนี้ได้มีการได้มีการวางหลักไว้ในคำพิพากษาที่ศาลได้ตีความกฎหมายสิทธิบัตรและตัดสินเพื่อเป็นแนวบรรทัดฐานในเรื่องการโอนสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หรือ มูลละเมิดในอดีต (Past Infringement)¹⁴⁸ ตามแนวคำพิพากษาดังต่อไปนี้

ในคดี Moore v. Marsh, 74 U.S. (7 Wall.) 515, 522 ปี ค.ศ.1868 ศาล U.S. Supreme Court¹⁴⁹ ใน ได้มีหลักว่า โดยหลักการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรโดยการฟ้องคดีนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจะเรียกค่าเสียหายเฉพาะการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ตนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียขณะที่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นและผู้ฟ้องจะต้องเป็นผู้มีชื่อในสิทธิบัตรในขณะฟ้อง หากการโอนนั้นเป็นการโอนสิทธิทั้งหมดของผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับโอนก็จะมีสิทธิฟ้องร้องได้ในนามของตนเอง แต่ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันจะฟ้องได้เฉพาะการละเมิดภายหลังจากที่รับโอนสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น ซึ่งการโอนสิทธิบัตรไม่อาจอนุมานว่ารวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร โดยหากต้องการโอนสิทธิดังกล่าวจะระบุโดยชัดแจ้งในการโอนสิทธิบัตรว่ารวมถึงสิทธิฟ้องร้องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับการโอนสิทธิบัตร

ในคดี Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1579 n.7 ในปี ค.ศ.1991 ศาล United States Court of Appeals, Federal Circuit¹⁵⁰ ได้มีหลักว่า การโอนสิทธิในการดำเนินคดีสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรในอดีตจะต้องมีการแสดงออกโดยชัดแจ้ง เพราะการโอนสิทธิบัตรไม่อาจอนุมานว่ารวมถึงสิทธิดังกล่าวด้วยการโอนนั่นเอง ดังนั้น การฟ้องร้องมูลละเมิดที่

¹⁴⁸ Brian G. Brunsvold Harry R. Mayers, Drafting Patent License Agreement.65

¹⁴⁹ "Moore V. Marsh, 74 U.S. 515 (1868) ", ใน Justia US Supreme Court(U.S. Supreme Court, 1868).

¹⁵⁰ "Arachnid, Inc. V. Merit Industries, Inc. 939 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1991)," ใน Casetext(United States Court of Appeals, Federal Circuit, Jul 29, 1991).

เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรจะต้องมีการโอนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งว่ารวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย¹⁵¹

คดี *Minco, Inc. v. Combustion Eng'g, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1117 ในปี ค.ศ.1996 ศาล United States Court of Appeals, Federal Circuit¹⁵² วางหลักว่าผู้รับโอนอาจดำเนินการคดีละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเป็นการกระทำตาม 35 U.S.C. §271 โดยความเสียหายจากการละเมิดนั้นถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตร ณ ขณะนั้นเท่านั้น การโอนสิทธิบัตรจึงไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของคนเดิม หรือ มูลละเมิดที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะการโอนสิทธิบัตรโดยปกติที่ระบุถึงสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมด จะไม่รวมถึงการโอนสิทธิในการฟ้องร้องสำหรับการละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน เว้นแต่ จะต้องมีข้อตกลงในการแสดงเจตนาที่จะโอนสิทธินั้น ดังนั้น หากการโอนสิทธิบัตรได้มีการระบุอย่างชัดแจ้งว่า โอนสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดและรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องและความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดในอดีตซึ่งแสดงถึงเจตนาที่จะโอนสิทธิในการฟ้องร้องการละเมิดในอดีตอย่างชัดเจน จึงจะทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องการละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการรับโอนสิทธิบัตรได้

ในคดี *Abraxis Bioscience Inc v. Navinta LLC*, 625 F.3d 1359 ในปี ค.ศ.2010 ศาล United States Court of Appeals for the Federal Circuit¹⁵³ ได้มีหลักไว้ว่าบุคคลสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้ หากข้อตกลงโอนสิทธิบัตรที่เป็นกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งว่าโอนสิทธิเช่นว่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดว่าโอนสิทธิดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งจึงถือว่าผู้รับโอนไม่มีอำนาจฟ้องในการมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

¹⁵¹ Stan Gibson, "Assignment Agreement That Failed to Specifically Address Right to Sue for Past Damages Held Insufficient on Summary Judgment; Summary Judgment Granted to Limit Damages to Period after Patent Was Acquired," [Online] Accessed: [12 May 2021]. Available from: <https://patentlaw.jmbm.com/>

¹⁵² "Minco, Inc. V. Combustion Engineering, Inc.95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996)," ใน [Casetext](#)(United States Court of Appeals, Federal Circuit, Sep 10, 1996).

¹⁵³ "Abraxis Bioscience, Inc. V. Navinta Llc 625 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2010)," ใน [Casetext](#)(United States Court of Appeals, Federal Circuit, Nov 9, 2010).

จากคดี CSB-System Int'l., Inc. v. SAP America, Inc., No.10-2156.

ในปี ค.ศ.2012ศาล United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania¹⁵⁴ ได้มีหลักว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเฉพาะการกระทำละเมิดที่เกิดหลังจากวันที่ได้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น หรือกล่าวคือ โจทก์ผู้รับโอนจะฟ้องได้เฉพาะการกระทำที่เป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้รับโอนสิทธิบัตร โดยจำเลยโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนวันที่โจทก์ได้รับโอนสิทธิบัตร ซึ่งคดีนี้แสดงให้เห็นว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นไม่รวมถึงมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ดังนั้น การโอนทั่วไปที่กล่าวว่าการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดนั้นจึงไม่ได้รวมถึงสิทธิในการฟ้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นในอดีต การโอนสิทธิบัตรจึงจะต้องแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะโอนสิทธิดังกล่าวด้วย กล่าวคือ การโอนสิทธิบัตรโดยปกตินั้นหมายถึงการโอนเฉพาะสิทธิในปัจจุบันและในอนาคตเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ศาลจึงตัดสินว่าโจทก์ไม่สามารถฟ้องร้องได้ภายใต้หลักอำนาจฟ้อง แต่หากกรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อเนื่อง โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่าช่วงเวลาดังกล่าวจำเลยได้ละเมิดต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายภายหลังจากที่รับโอนสิทธิบัตร¹⁵⁵

นอกจากนี้ ได้มีคำพิพากษาในคดี Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24 (1923)¹⁵⁶ ศาล U.S. Supreme Court วางหลักว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่โอนสิทธิบัตรและโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนให้กับผู้รับโอนคนเดียวกัน หากโอนให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรด้วยอันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิทธิบัตรถือว่าบุคคลนั้นไม่อาจมีอำนาจฟ้องได้ โดยศาลได้อธิบายว่ากฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกีดกันบุคคลอื่นในการใช้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้ เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้โอนได้ซึ่งหมายถึงบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิบัตร เมื่อไม่มีบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ การที่โอนเฉพาะสิทธิในการฟ้องร้องให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่

¹⁵⁴ "Csb-Sys. Int'l Inc. V. Sap America, Inc. Civil Action No. 10-2156 (E.D. Pa. Apr. 25, 2012)," ใน Casetext(United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Apr 30, 2012).

¹⁵⁵ Charles Bieneman: Bejin Bieneman intellectual property attorneys, "Date of Assignment Limits Standing for Patent Plaintiff," [Online] Accessed: [11 May 2021]. Available from: <https://www.b2ipreport.com/swip-report/date-of-assignment-limits-standing-for-patent-plaintiff/>

¹⁵⁶ "Crown Die & Tool Co. V. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24 ", ใน Justia(U.S. Supreme Court, 1923).

รับรองให้โอนได้เฉพาะการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น เมื่อผู้รับโอนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับสิทธิตามสิทธิบัตรเลยจึงถือว่าไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตร เพราะโดยหลักแล้วผู้มีสิทธิฟ้องจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในสิทธิบัตรขณะถูกระทำละเมิดเท่านั้น เมื่อสิทธิบัตรยังไม่โอนให้บุคคลใด ผู้โอนก็ยังคงถือว่ามีความรู้สิทธิที่เด็ดขาดในการฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวเพราะสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดในอดีตไม่สามารถแยกจากความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ แต่มีเพียงข้อยกเว้นหลักที่ว่าผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะที่มีการละเมิดเท่านั้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงเพียงกรณีเดียว คือ กรณีที่ผู้โอนได้โอนทั้งสิทธิบัตรและสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้กับผู้รับโอนคนเดียวกันเพราะถือว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนเฉพาะมูลละเมิดดังกล่าวแยกจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่เป็นการโอนสิทธิทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นไปตามหลักการโอนสิทธิบัตรที่กฎหมายรับรองให้โอนได้ตามกฎหมายเฉพาะ เมื่อคดีนี้ผู้รับโอนได้รับโอนเฉพาะสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิด ผู้รับโอนจึงไม่ถือเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะมีอำนาจฟ้องและเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมฟ้องด้วย ผู้รับโอนจึงไม่มีสิทธิฟ้องมูลละเมิดดังกล่าว

จากคำพิพากษาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกรณีโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดในอดีต หรือ สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ศาลได้วางหลักว่าสิทธิดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสิทธิที่โอนไปพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ หากจะโอนจะต้องกำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้รวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร โดยถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องกำหนดเช่นไรก็ให้พิจารณาตีความข้อตกลงว่าจะต้องมีการกำหนดให้ชัดแจ้งว่ารวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน¹⁵⁷ และจะต้องการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่โอนสิทธิบัตรและโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนให้กับผู้รับโอนคนเดียวกัน

4.2.2.3 การดำเนินคดีทางแพ่ง

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดสิทธิในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในทางแพ่งไว้ในประมวลกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (The United States Code: Title 35 – Patents) มาตรา 281¹⁵⁸ ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนด้วยการดำเนินคดีทางแพ่งกรณีการถูกละเมิดสิทธิบัตร กล่าวคือ ผู้ที่มีสิทธิในการ

¹⁵⁷ Joanne Ceballos, "Trademark Issue Posed by Internet Keywords," [Online] Accessed: [8 June 2021]. Available from: https://www.ratnerprestia.com/lib/sitefiles/pdf/Newsletters/18_2.pdf

¹⁵⁸ 35 U.S. Code §281. Remedy for infringement of patent

“A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.”

ดำเนินคดี ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งรวมทั้งผู้สืบทอด ได้แก่ การรับโอนทางมรดกหรือกรณีรับโอนสิทธิบัตรทางนิติกรรม¹⁵⁹ ดังนั้น ผู้รับโอนจึงสามารถฟ้องร้องในนามของตนเองได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องเป็นกรณีการรับโอนสิทธิทั้งหมดและต้องมีชื่อทางทะเบียน¹⁶⁰ โดยการดำเนินคดีนั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้

สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์¹⁶¹ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถฟ้องคดีแพ่งกับผู้ละเมิดสิทธิบัตรได้ และขอความคุ้มครองชั่วคราวจากศาล เรียกค่าเสียหาย และค่าทนายความ ค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิตามสมควรในการใช้การประดิษฐ์โดยผู้ทำละเมิดสิทธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดโดยศาล ค่าทนายความอาจจะกำหนดให้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น

โดยมีข้อสังเกตว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องระบุหรือแสดงให้เห็นปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรือปรากฏบนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งระบุเลขที่สิทธิบัตรในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตร หากไม่ได้แสดงให้เห็นปรากฏจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตร เว้นแต่ พิสูจน์ได้ว่าผู้กระทำละเมิดได้ทราบถึงการละเมิดสิทธิ และยังคงกระทำละเมิดต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหายเฉพาะการละเมิดที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการเตือนแล้วเท่านั้น การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลถือว่าเป็นการแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดทราบอย่างหนึ่ง

สำหรับผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์¹⁶² ก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดได้โดยพิจารณาจาก ยอดขายลดลง การไม่ได้รับค่าสิทธิ ยอดขายประมาณการลดลง ยอดขายของผู้ละเมิด และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และอาจร้องขอต่อศาลให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว (Injunctive Relief) เมื่อมี

¹⁵⁹ Maximilian A Grant Adam M. Greenfield and Demon C. Andrews: Latham & Watkins LLP, "Getting Your House in Order: Patent Ownership and the Corporate Structure," Bloomberg Law Reports (2012).

¹⁶⁰ Manning Lilenfeld LLP, "Standing and Other Pre-Suit Considerations in Patent, Trademark, and Copyright Case," [Online] Accessed: [11 May 2021]. Available from: <https://lilenfeldpc.com/wp-content/>; Dennis Crouch, "Failed Assignment Documents → No Standing to Sue," [Online] Accessed: [11 May 2021]. Available from: <https://patentlyo.com/patent/>, Intellectual Ventures v. Erie Indemnity (Fed. Cir. 2017)

¹⁶¹ "กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา." หน้า 10

¹⁶² "กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา." หน้า 5

หลักฐานชัดเจนว่ามีผู้กระทำละเมิดหรือกำลังจะทำการละเมิดสิทธิของเจ้าของแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของสิทธิดังกล่าวสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวได้ โดยยื่นเมื่อใดก็ได้ก่อนศาลมีคำพิพากษา อย่างไรก็ตามก็ควรยื่นให้เร็วที่สุด

สำหรับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรจะต้องพิจารณาถึงสัญญาโอนสิทธิบัตร ซึ่งสำหรับสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนจะต้องมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าจะมีข้อตกลงโอนฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน หากไม่มีกำหนดไว้โดยชัดแจ้งก็ถือว่าไม่มีการโอนสิทธิดังกล่าวและทำให้ผู้รับโอนไม่มีอำนาจในมูลละเมิดดังกล่าว¹⁶³

4.3 กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

4.3.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร

1) ลักษณะของการโอนสิทธิบัตร

กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 (The Patents Act 1977) โดยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรบัญญัติไว้ในมาตรา 30¹⁶⁴ ที่ได้อธิบายว่า สิทธิบัตรหรือคำขอรับสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล (Personal Property) และสิทธิบัตร คำขอรับสิทธิบัตรและสิทธิใด ๆ ภายใต้อิทธิบัตรนั้นอาจถูกโอนได้ โดยการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นในลักษณะถาวร จากผู้โอนไปยังผู้รับโอน ทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนใหม่¹⁶⁵

¹⁶³ Megan Luh, "Seemingly Simple Things That Are Often Done Wrong: Patent Assignments and the German Act on Employee Inventions," [Online] Accessed: [8 June 2021]. Available from: <https://www.porterhedges.com/patent-litigation-law-blog/seemingly-simple-things-that-are-often-done>

¹⁶⁴ Patent Act of United Kingdom: Nature of, and transactions in, patents and applications for patents, Section 30

“(1)Any patent or application for a patent is personal property (without being a thing in action), and any patent or any such application and rights in or under it may be transferred, created or granted in accordance with subsections (2) to (7) below.”

¹⁶⁵ European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), "Fact Sheet Commercialising Intellectual Property: Assignment Agreements " European IPR Helpdesk (2013).p.3

2) วิธีการโอนสิทธิบัตร

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิบัตรย่อมสามารถโอนให้แก่กันได้ โดยการโอนสิทธิบัตรมีวิธีตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30¹⁶⁶

การโอนสิทธิบัตรมีวิธีโอนสิทธิบัตร ดังต่อไปนี้

1. วิธีการโอนสิทธิบัตร

ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนหรือผู้จ้างอง มิฉะนั้น จะถือว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้ การโอนสิทธิบัตรดังกล่าวต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหราชอาณาจักร (The UK Intellectual Property Office: IPO)¹⁶⁷ เพื่อมีผลเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้รับโอนอย่างสมบูรณ์

2. ข้อมูลและเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียน/ จดแจ้งการโอนสิทธิ

หนังสือสัญญาการโอนสิทธิบัตรได้มีการกำหนดรูปแบบเฉพาะ เพียงต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนหรือผู้จ้างอง ส่วนการจดทะเบียนต่อสำนักสิทธิบัตรให้ใช้แบบคำ

¹⁶⁶ Patent Act of United Kingdom: Nature of, and transactions in, patents and applications for patents, Section 30(6)

“(6) Any of the following transactions, that is to say—

(a) any assignment or mortgage of a patent or any such application, or any right in a patent or any such application;

(b) any assent relating to any patent or any such application or right; shall be void unless it is in writing and is signed by or on behalf of the parties to the transaction (or, in the case of an assent or other transaction by a personal representative, by or on behalf of the personal representative) or in the case of a body corporate is so signed or is under the seal of that body.”

¹⁶⁷ Effect of registration, etc., on rights in patents Section 33

“(1) Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies if, at the time of the later transaction, instrument or event –

(a) the earlier transaction, instrument or event was not registered, or...

(3) This section applies to the following transactions, instruments and events -

(a) the assignment or assignation of a patent or application for a patent, or a right in it;”

ขอสิทธิบัตรเลขที่ 21 ต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหราชอาณาจักร (The UK Intellectual Property Office: IPO)¹⁶⁸ ผลของการไม่จดทะเบียน คือ เพื่อให้มีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก¹⁶⁹ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 68¹⁷⁰ คือ หากไม่จดทะเบียนภายใน 6 เดือนนับแต่วันทำสัญญาโอน ผู้รับโอนจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือกำไรจากผู้ละเมิด ในกรณีที่เกิดการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนการจดทะเบียนได้

4.3.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร

4.3.2.1. หลักกฎหมายที่กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 60 ได้กำหนดการกระทำต่อไปนี้ภายในสหราชอาณาจักรอังกฤษต่อการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับความยินยอม

¹⁶⁸ Andrew Clay of Squire Sander Hammonds, "Transferring Intellectual Property Rights Avoiding the Pitfalls," [Online] Accessed: [7 June 2021]. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-504-4154?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-504-4154?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).46

¹⁶⁹ Robert Furneaux and Rebecca Kaye THOMSON REUTERS PRACTICAL LAW, "Ip in Business Transactions: Uk (England and Wales) Overview," [Online] Accessed: [14 May 2021]. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

¹⁷⁰ Patent Act of United Kingdom: Effect on non-registration on infringement proceedings Section 68.

“Where by virtue of a transaction, instrument or event to which section 33 above applies a person becomes the proprietor or one of the proprietors or an exclusive licensee of a patent and the patent is subsequently infringed, before the transaction, instrument or event is registered, in proceedings for such an infringement, the court or comptroller shall not award him costs or expenses unless -

(a) the transaction, instrument or event is registered within the period of six months beginning with its date; or

(b) the court or the comptroller is satisfied that it was not practicable to register the transaction, instrument or event before the end of that period and that it was registered as soon as practicable thereafter.”

จากผู้ทรงสิทธิบัตร ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และ ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดดังกล่าว¹⁷¹ โดยเป็นการกระทำดังต่อไปนี้¹⁷²

1. ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ หากมีการผลิต จำหน่าย เสนอเพื่อจำหน่าย ใช้ หรือ นำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อการจำหน่าย หรือ การอื่นใดในทำนองเดียวกัน

¹⁷¹ Patent Act of United Kingdom: Proceedings for infringement of patent, Section 61

“(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made...”

¹⁷² Patent Act of United Kingdom: Meaning of infringement, Section 60

“(1) Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say -

(a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise;

(b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent;

(c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal or otherwise.

(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom....”

2. ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี หากมีการใช้กรรมวิธี หรือ เสนอใช้กรรมวิธีดังกล่าวให้ใช้ในสหราชอาณาจักรซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการรู้เช่นนั้นหรือไม่ ถ้าปรากฏชัดเจนแก่วิญญูชนในสถานการณ์เช่นนั้น (a reasonable person in the circumstances) ว่าการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

3. ในกรณีที่การประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี และบุคคลดังกล่าวจำหน่าย เสนอเพื่อจำหน่าย ใช้ หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยกรรมวิธีดังกล่าวโดยตรง หรือ เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้จำหน่าย หรือ การอื่นใดในทำนองเดียวกัน

4.3.2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

หลักกฎหมายดังกล่าว ได้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไว้ในกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7)¹⁷³ ซึ่งกล่าวว่า การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้ ซึ่งถือว่ากฎหมายได้รองรับให้มูลละเมิดดังกล่าวอาจโอนพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรได้

ส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องทำอะไร ดังนั้น วิธีการโอนสิทธิดังกล่าวจึงต้องมาพิจารณาถึงวิธีการโอนตาม การโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 (Law of Property Act 1925) มาตรา 136(1)¹⁷⁴ ซึ่งเป็นหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องอันทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิที่บังคับตามสิทธิที่ตน

¹⁷³ Patent Act of United Kingdom: Nature of, and transactions in, patents and applications for patents, Section 30(7)

“An assignment of a patent or any such application or a share in it, and an exclusive licence granted under any patent or any such application, may confer on the assignee or licensee the right of the assignor or licensor to bring proceedings by virtue of section 61 or 69 below for a previous infringement or to bring proceedings under section 58 below for a previous act”

¹⁷⁴ Law of Property Act 1925: section 136 Legal assignments of things in action.

“(1) Any absolute assignment by writing under the hand of the assignor (not purporting to be by way of charge only) of any debt or other legal thing in action, of which express notice in writing has been given to the debtor, trustee or other person from whom the assignor would have been entitled to claim such debt or thing in action, is effectual in law

รับมา คือ สามารถจะฟ้องร้องต่อศาลในนามของตนเองได้¹⁷⁵ กล่าวคือ สำหรับสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร การโอนสิทธิดังกล่าวควรแสดงเจตนาโดยแจ้งชัดว่ารวมถึงสิทธิดังกล่าวด้วยโดยต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน และต้องมีการแจ้งไปยังผู้ทำละเมิดก่อนด้วยจึงจะมีผลบังคับ¹⁷⁶

โดยมาตรา 136 ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 (Law of Property Act 1925) มีหลักเกณฑ์ที่สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้¹⁷⁷

1. เป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนได้ตามกฎหมาย
2. เป็นสิทธิเรียกร้องโดยเด็ดขาด ปราศจากเงื่อนไขและผลของการโอนทำให้ผู้รับโอนได้สิทธิเรียกร้องไปอย่างบริบูรณ์ คือ ผู้โอนไม่เหลือผลประโยชน์ใด ๆ ในสิทธิเรียกร้องอีกต่อไป

3. แบบพิธีการโอน คือ จะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน
4. การบอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้เป็นหนังสือ

สำหรับในประเด็นนี้ได้อธิบายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจะนำไปพิจารณาและวิเคราะห์ต่อไปในบทวิเคราะห์

4.3.2.3 การดำเนินคดีทางแพ่ง

ตามกฎหมายสิทธิบัตรได้มีการกำหนดบทบัญญัติสำหรับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรในทางแพ่งไว้โดยเฉพาะ¹⁷⁸ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรได้กำหนดคดีสิทธิในการดำเนินคดีทางแพ่งไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 61¹⁷⁹ ว่าโดยผู้เสียหายมีสิทธิที่จะ

(subject to equities having priority over the right of the assignee) to pass and transfer from the date of such notice..."

¹⁷⁵ Nico Leslie Oxford Legal Research Marcus Smith, " The Law of Assignment (3rd Edition)," [Online] Accessed: [12 May 2021]. Available from: <https://olrl.oup.com/>

¹⁷⁶ Andrew Clay of Squire Sander Hammonds, "Transferring Intellectual Property Rights Avoiding the Pitfalls."p.49

¹⁷⁷ Konrad Zweigert and Hein koiz, Introduction to Comparative Law, trans. Tony Weir, 2 ed. (United States: Oxford University Press, New York, 1987).p.136, Joseph Chitty, Chitty on Contracts (London: Sweet & Maxwell., 1968).p.474-475

¹⁷⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "กฎหมายสิทธิบัตร - สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)." หน้า 10

¹⁷⁹ Patent Act of United Kingdom: Proceedings for infringement of patent Section 61

ดำเนินคดีทางแพ่งเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโดยนำคดีขึ้นสู่ศาลด้วยการยื่นคำร้องและรายละเอียดของการทำละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหาย โดยสามารถผู้ยื่นฟ้องมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามหรือระงับการกระทำละเมิดใด ๆ คำสั่งให้ส่งมอบหรือทำลายผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นการผลิตอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเรียกผลประโยชน์ที่ผู้ทำละเมิดได้รับจากการละเมิดนั้นและการประกาศว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ละเมิดผลิตนั้นถูกละเมิด

4.4 กฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

4.4.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิบัตร

1) ลักษณะของการโอนสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ปัจจุบันได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส (Intellectual Property Code 1992 หรือ IPC) ค.ศ.1992 สำหรับการโอนสิทธิบัตร ได้มีการบัญญัติไว้ใน มาตรา 613-8 ว่าสิทธิบัตรอาจโอนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้¹⁸⁰ ซึ่งมีลักษณะที่เป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น

“(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made -

(a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;

(b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised;

(c) for damages in respect of the infringement;

(d) for an account of the profits derived by him from the infringement;

(e) for a declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him.”

¹⁸⁰ Article L613-8 and following IPC.

2) วิธีการโอนสิทธิบัตร

โดยการโอนสิทธิบัตรกฎหมายกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส (Intellectual Property Code หรือ IPC) มาตรา 613-8 วรรค 1¹⁸¹ว่าให้การโอนสิทธิบัตรสามารถโอนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตาม ส่วนวิธีการโอนนั้นได้กำหนดไว้ในมาตรา 613-8 วรรค 6 ว่า การโอนสิทธิบัตรนั้นจะต้องโอนโดยทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้น การโอนจะตกเป็นโมฆะ¹⁸²และควรจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) เพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามได้¹⁸³ หรืออาจจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปก็มีผลต่อบุคคลที่สามเช่นเดียวกัน¹⁸⁴

ส่วนการโอนสิทธิบัตรในการออกแบบไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือโดยเฉพาะ และควรโอนโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนเพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้

“The rights deriving from a patent application or a patent shall be assignable in whole or in part.”

¹⁸¹ Article L613-8 and following IPC.

“The rights deriving from a patent application or a patent shall be assignable in whole or in part.”

¹⁸² Article L613-8 and following IPC.

“The acts referred to in the first two paragraphs which comprise assignment or license shall be executed in writing, on pain of nullity.”

¹⁸³ Article L613-9 and following IPC.

“To have effect against others, all acts assigning or modifying rights deriving from a patent application or a patent must be entered in a register, known as the National Patent Register, kept by the National Institute of Industrial Property.

However, an act may have effect, prior to entry, against parties who have acquired rights after the date of such act, but who had knowledge of the act when acquiring the rights.”

¹⁸⁴ Article L614-11 and following IPC.

“Entry in the Register of European Patents of acts transmitting or amending the rights deriving from a European patent application or a European patent shall give such acts effect with regard to third parties.”

กับบุคคลที่สามได้ และการโอนสิทธิบัตรก็ถือเป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่งจึงต้องอยู่ภายใต้หลักทั่วไปของกฎหมายสัญญา (Contract Law) ดังนั้น การโอนจะชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ¹⁸⁵

1. ผู้โอนต้องมีสิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. สัญญาจะต้องมีสิทธิที่ถูกกฎหมาย กล่าวคือ สิทธิที่โอนอาจโอนได้ตามกฎหมาย
3. ราคาจะต้องกำหนดได้
4. การโอนแม้จะต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย คือ ผู้โอนกับผู้รับโอน อันมีผลบังคับใช้ระหว่างคู่สัญญา แต่จะต้องจดทะเบียนเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้กับบุคคลที่สาม

4.4.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตร

4.4.2.1 หลักกฎหมายที่กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส (Intellectual Property Code หรือ IPC) มาตรา L613-3¹⁸⁶ ได้ถือว่าการกระทำละเมิดต่อสิทธิบัตร คือการกระทำดังต่อไปนี้¹⁸⁷

1. การผลิต การเสนอ การนำเข้าสู่ตลาด หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ความคุ้มครองตามสิทธิบัตร หรือนำเข้า หรือกักตุนผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

¹⁸⁵ Céline Bey and Clémence Lapotre, "Chambers Patent Litigation 2021 Guide - France," [Online] Accessed: [30 April 2021]. Available from: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2021/chambers-patent-litigation-2021-guide-france/>

¹⁸⁶ Articles L613-3 and following IPC.

"The following shall be prohibited, save consent by the owner of the patent
a) Making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking a product for such purposes;

b) Using a process which is the subject matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, offering the process for use on French territory;

c) Offering, putting on the market or using the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent or importing or stocking for such purposes.

¹⁸⁷ "กฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศส." หน้า 18

2. การใช้กรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ เมื่อบุคคลภายนอกทราบ หรือเป็นที่สังเกตได้ในสถานการณ์เช่นนั้นว่ามีการห้ามการใช้กรรมวิธีดังกล่าว และการให้กรรมวิธีเพื่อใช้ในอาณาเขตของฝรั่งเศสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับสิทธิบัตร

3. การเสนอ การนำเข้าสู่ตลาด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือการนำเข้า หรือกักตุนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร

4. จัดให้มี หรือ เสนอให้จัดให้มีวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการประดิษฐ์ในอาณาเขตฝรั่งเศส หรือการประดิษฐ์ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการประดิษฐ์แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสิทธิทำให้เกิดการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ในกรณีที่บุคคลภายนอกทราบ หรือเป็นที่สังเกตได้จากสถานการณ์ว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเจตนาให้การประดิษฐ์นั้นสามารถปฏิบัติการได้โดยเจ้าของสิทธิบัตรไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่จะกระทำการดังกล่าว

ส่วนการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การเสนอขายในตลาด การนำเข้า การส่งออก การขนส่ง การใช้หรือการมีไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว¹⁸⁸

4.4.2.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดอันมีความรับผิดชอบในทางแพ่งโดยผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้¹⁸⁹ โดยหลักแล้วผู้รับโอนสิทธิบัตรจะมีสิทธิดำเนินการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้ตั้งแต่วันที่ได้รับโอน สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศสไม่ได้มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะ หากผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิบัตรแล้วจะสามารถดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรภายหลังจากที่ได้

¹⁸⁸ Article L 513-4 and following IPC.

(inserted by Order No. 2001-670 of 25 July 2001 art. 1 Official Journal of 28 July 2001)

“The making, offering, putting on the market, importing, exporting, using or possession for these purposes, of a product comprising the design or model, shall be prohibited, unless with the consent of the owner of the design or model.”

¹⁸⁹ Véron & Associés Thomson Reuters Practice Law Sabine Agé and Eddy Prothière, [Online] Accessed: [13 May 2021]. Available from: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/>

จดทะเบียนและประกาศแล้วเท่านั้น ผู้รับโอนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เว้นแต่จะมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยชัดแจ้ง¹⁹⁰

โดยในเรื่องดังกล่าว ได้มีการวางหลักในคดี Cavitron Inc, 91-19915 (1994) โดยศาล Court of Cassation - Commercial Chamber¹⁹¹ ได้วางหลักไว้ว่า การที่สัญญาโอนสิทธิบัตรได้เขียนว่าโอนสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมด การโอนนั้นไม่รวมถึงสิทธิการฟ้องร้องการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการโอนสิทธิดังกล่าว ศาลจึงถือว่าสิทธิดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมายเพราะฝ่าฝืนมาตรา 1134¹⁹²ที่ว่าสัญญาโอนนั้นจะมีผลต่อเมื่อได้ตกลงกัน สิทธิดังกล่าวจึงไม่โอนไปยังผู้รับโอนและไม่สามารถฟ้องร้องได้

คดี Galicier v ACM Caruelle, 20 janvier 2003, n° 1993/11806 (2003)¹⁹³ ศาล Cour d'appel de Douai ได้กล่าวในประเด็นนี้ว่าผู้รับโอนคงมีสิทธิในการฟ้องร้องเฉพาะมูลละเมิดที่เกิดขึ้นภายหลังโอนสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น เพราะสำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนเป็นสิทธิฟ้องร้องของเจ้าของสิทธิบัตรที่ถูกทำละเมิดขณะนั้น เมื่อไม่มีการโอนสิทธิดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจฟ้องมูลละเมิดดังกล่าวในนามของผู้รับโอนได้

¹⁹⁰ Céline Bey and Clémence Lapotre, "Chambers Patent Litigation 2021 Guide - France."

¹⁹¹ "Court of Cassation, Commercial Chamber, of January 4, 1994, 91-19.915," ใน [Legifrance](#)(Court of Cassation, Commercial Chamber, January 4, 1994).

¹⁹² Article 1134 Code Civil Version en vigueur au 17 février 1804

“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

“สัญญาที่ได้ทำขึ้นโดยชอบย่อมมีผลบังคับแก่คู่กรณีที่ตกลงกันตามกฎหมาย

สัญญาย่อมเลิกกันโดยความยินยอมของคู่กรณี หรือโดยผลของกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญาต้องเป็นไปตามหลักสุจริต”

¹⁹³ "Cour D'appel De Douai, 20 Janvier 2003, N° 1993/11806," ใน [Doctrine](#)(Douai Court of Appeal, 2003).

คดี CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mars 2019, n° 17/02639. (2019) ศาล Court of Appeal of Paris¹⁹⁴ ได้วางหลักไว้ว่า การละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากไม่มีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ก็ไม่อาจถือว่าเป็นสิทธิที่โอนมาซึ่งผู้รับโอนอันจะมีสิทธิฟ้องได้ เนื่องจากตามมาตรา L-615-2 สิทธิในการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรของเจ้าของสิทธิบัตร สิทธิของผู้รับโอนสิทธิบัตรที่จะฟ้องร้องการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะต้องมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตร กล่าวคือ ต้องแสดงเจตนาที่จะโอนของคู่สัญญาที่มุ่งจะโอนสิทธิดังกล่าวให้ มิฉะนั้น ผู้รับโอนจะไม่มีสิทธิดังกล่าว เมื่อคดีนี้ไม่ได้กำหนดว่า รวมถึงสิทธิการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการสำหรับมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรได้ ดังนั้น สำหรับการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะต้องดำเนินคดีโดยเจ้าของสิทธิบัตรคนเดิมหรือผู้โอนเท่านั้น เว้นแต่ จะได้โอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไปให้ผู้ทรงสิทธิบัตรโดยชัดแจ้ง

4.4.2.3 การดำเนินคดีทางแพ่ง

สำหรับการดำเนินคดีละเมิดในทางแพ่งเพื่อให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้กำหนดผู้มีสิทธิฟ้องไว้ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส (Intellectual Property Code หรือ IPC) มาตรา 615-2 กล่าวว่า บุคคลที่มีสิทธิในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร คือ ผู้ทรงสิทธิบัตร¹⁹⁵โดยมีสิทธิในการฟ้องร้องในนามของตนเองซึ่งรวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตรที่ได้รับโอนโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือและได้รับการจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ (The Patent National Register)¹⁹⁶ ส่วนบุคคลที่อาจถูกฟ้องร้องจะต้องเป็นบุคคลที่กระทำตามมาตรา 613-3 โดยไม่ได้รับอนุญาต¹⁹⁷

¹⁹⁴ "Ca Paris, Pôle 5 - Ch. 2, 15 Mars 2019, N° 17/02639," ใน Doctrine(Court of Appeal of Paris, 2019).

¹⁹⁵ Article L615-2 and following IPC.

“Infringement proceedings shall be instituted by the owner of the patent.”

¹⁹⁶ Emmanuel Gougé and Léonore Isnard, "National Patent Litigation—France," [Online] Accessed: [8 May 2021]. Available from:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271046&download=yes.p.307-308

¹⁹⁷ Ibid, p.308

ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีทางแพ่งได้ตามมาตรา 615-1 ที่กล่าวว่า การละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดหรือมีความรับผิดชอบในทางแพ่งโดยผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีทางแพ่งในการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรได้

นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ใน มาตรา L615-7¹⁹⁸ กล่าวว่าเมื่อผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องและมีความจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตรต่อไป ศาลอาจมีคำสั่งให้ยึดผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นการละเมิด และมูลค่าที่ผลิตภัณฑ์ที่ยึดมาจะนำมาคำนวณเพื่อเยียวยาผู้เสียหาย กล่าวคือ การคิดความเสียหายที่มอบให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและรวมถึงการสูญเสียกำไรเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย¹⁹⁹

ส่วนการประเมินค่าเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานที่โจทก์ได้นำเสนอต่อผู้พิพากษา และขอบเขตของการกระทำละเมิด ซึ่งผู้พิพากษาจะดำเนินการสอบสวนพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายและผลกำไรที่สูญเสียไป และกรณีที่ให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้พิพากษามักจะตัดสินให้รวมจำนวนค่าตอบแทนใช้สิทธิที่ผู้กระทำละเมิดต้องชำระแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรด้วย

4.5 สรุปแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศ

จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) **กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา** - ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา หัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 (United States Code 1952 Title 35 – Patents)

¹⁹⁸ Article L615-7 and following IPC.

“At the request of the injured party, and where such measure is necessary to prevent continuing infringement, the Court may order confiscation, in favor of the petitioner, of the articles recognized as constituting an infringement, which are the property of the infringer, on the date of entry into force of the prohibition and, where appropriate, of the devices or means specifically intended for committing the infringement.

The value of the articles confiscated shall be taken into account when computing the compensation to be awarded to the beneficiary of the decision.”

¹⁹⁹ Emmanuel Gougé and Léonore Isnard, "National Patent Litigation—France."p.305

หลักเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร คือ เป็นการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน หรือการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้รับโอน อันทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตร คนใหม่อันมีสิทธิดำเนินคดีได้โดยนามของผู้รับโอนเอง โดยมีวิธีการโอนโดยการทำเป็นหนังสือโอนและจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการโอนนั้นและเพื่อให้การโอนมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก

ส่วนหลักในเรื่องของการโอนสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เมื่อบุคคลใดได้กระทำการซึ่งเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตอันถือเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรอันทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะฟ้องได้ แต่ฟ้องได้เฉพาะกรณีที่มีการกระทำละเมิดในขณะที่ตนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้น สำหรับสิทธิการฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะ โดยมีหลักตามคำพิพากษาที่เป็นแนวบรรทัดฐานว่า การโอนสิทธิบัตรที่มีการตกลงว่าโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งปวงไปให้ผู้รับโอนสิทธิบัตร ไม่อาจอนุมานว่ารวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากต้องการที่จะโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงให้โอนสิทธินั้นโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไม่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ หากจะโอนจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้โอนสิทธิเรียกร้องนั้นโดยชัดแจ้ง

2) กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ - พระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร ค.ศ.1977 (The Patents Act 1977)

หลักเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร คือ สิทธิบัตรนั้นอาจโอนได้โดยการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตรในลักษณะถาวร ทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนใหม่ โดยมีวิธีการโอน คือ ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน มิฉะนั้น จะถือว่าการโอนนั้นตกเป็นโมฆะ และให้นำการโอนนั้นไปจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้เกิดผลการคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้รับโอนอย่างสมบูรณ์ หากไม่จดทะเบียนภายใน 6 เดือนนับแต่วันทำสัญญาโอน ผู้รับโอนจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือกำไรจากผู้ทำละเมิด ในกรณีที่เกิดการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนการจดทะเบียนได้

ส่วนหลักที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เมื่อเกิดกรณีที่มีการกระทำโดยใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรอันมีสิทธิฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ สำหรับสิทธิการ

ฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ได้บัญญัติว่า การโอนสิทธิบัตรสามารถกำหนดให้ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดวิธีการว่าจะต้องโอนอย่างไร จึงต้องพิจารณาการโอนมูลละเมิดดังกล่าวด้วยการโอนตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 (Law of Property Act 1925) มาตรา 136(1) ที่กำหนดให้จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและจะต้องบอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้เป็นหนังสือ

3) กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 (Intellectual Property Code 1992)

หลักเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตร ได้กำหนดว่า สิทธิบัตรนั้นอาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ซึ่งมีวิธีการโอนโดยจะต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้น การโอนจะตกเป็นโมฆะและจดทะเบียนสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) เพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามได้

ส่วนหลักเกี่ยวกับการโอนสิทธิในการฟ้องร้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร เมื่อได้มีการกระทำอันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรอันมีความรับผิดในทางแพ่งโดยผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีทางแพ่งในการกระทำดังกล่าวได้ สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศสไม่ได้มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะ โดยได้มีคำพิพากษาซึ่งศาลได้วางหลักในเรื่องนี้ว่าการที่สัญญาโอนสิทธิบัตรที่ระบุเพียงว่าสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดถูกโอน ไม่รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องสำหรับการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็จะต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน

โดยจากที่อธิบายสรุปแนวคิดพื้นฐานของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นตารางในประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	ฝรั่งเศส
หลักการโอนสิทธิบัตร	<p>- โอนสิทธิตามสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน หรือการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้รับโอน อันทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนใหม่และมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนเดิม</p> <p>- วิธีการโอน คือ ทำเป็นหนังสือโอนและบันทึกต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการโอนนั้นและเพื่อให้การโอนมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอกผู้รับโอนต่อไปได้</p>	<p>- สิทธิบัตรนั้นอาจโอนได้โดยการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิตามสิทธิบัตรในลักษณะถาวร ทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนใหม่</p> <p>- วิธีการโอน คือ ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน มิฉะนั้นจะถือว่าการโอนนั้นตกเป็นโมฆะ และให้นำการโอนนั้นไปจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้เกิดผลการคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้รับโอนอย่างสมบูรณ์</p> <p>หากไม่จดทะเบียนภายใน 6 เดือนนับแต่วันทำสัญญาโอน ผู้รับโอนจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือกำไรจากผู้ทำละเมิด ในกรณีที่เกิดการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนการจดทะเบียนได้</p>	<p>- สิทธิบัตรนั้นอาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้</p> <p>- วิธีการโอนโดยจะต้องทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้นการโอนจะตกเป็นโมฆะและจดทะเบียนสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ (Institut National de la Propriété Industrielle หรือ INPI) เพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามได้</p>

<p>หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร</p>	<p>ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ. 1952 ไม่ได้มีการกำหนดการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีคำพิพากษาโดยศาลได้วางหลักว่า การโอนสิทธิบัตรไม่อาจอนุมานว่ารวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้โอนสิทธินั้นโดยชัดแจ้ง</p>	<p>พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ได้บัญญัติว่า การโอนสิทธิบัตรสามารถกำหนดให้ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้</p> <p>ส่วนวิธีการโอนให้โอนตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 มาตรา 136(1) ที่กำหนดให้จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและจะต้องบอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้เป็นหนังสือ</p>	<p>ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 ไม่ได้มีการกำหนดการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีคำพิพากษาโดยศาลได้วางหลักว่า การโอนสิทธิบัตรไม่รวมถึงการโอนสิทธิในการฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากจะโอนจะต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้ชัดเจน</p>
---	--	--	---

บทที่ 5

วิเคราะห์ปัญหาของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

5.1 ความนำ

จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องของกฎหมายไทยในบทที่ 2 และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรของกฎหมายไทยในบทที่ 3 พบว่า เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้มูลละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับการศึกษากฎหมายต่างประเทศจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรของกฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 ซึ่งได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไว้ ในบทนี้จึงมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายให้วิเคราะห์ว่าหนี้มูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะโอนมาด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใดในระบบกฎหมายไทย กล่าวคือ จะโอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ต่อไปในบทนี้ โดยจะพิจารณาว่าสามารถนำหลักการโอนสิทธิเรียกร้องมาปรับใช้ได้เพียงพอดูและเหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือไม่ ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าวผู้เขียนจะวิเคราะห์โดยนำหลักกฎหมายไทย หลักกฎหมายต่างประเทศ ความเห็นของนักกฎหมายและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบแต่อย่างใด

5.2 ปัญหาการการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นละเมิดทางแพ่ง

สำหรับประเด็นนี้จะพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิบัตร เนื่องจากเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดหนี้มูลละเมิดสิทธิบัตรอันเป็นประเด็นสำคัญที่จะวิเคราะห์สำหรับงานวิทยานิพนธ์นี้ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าการละเมิดสิทธิบัตรนั้นมีลักษณะอย่างไรที่จะสามารถนำไปพิจารณาและวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร พบว่ามีนักกฎหมายได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นนี้เพียงสองท่าน คือ ท่านยรรยง พวงราช ได้กล่าวว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36 และมาตรา 63 บัญญัติถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยระบุถึงการกระทำที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิที่จะกระทำ แต่ไม่ได้ระบุว่ากระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนสิทธิ

เด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร และการกระทำดังกล่าวมีผลอย่างไร จึงทำให้เข้าใจได้ว่ากฎหมายต้องการให้นำเอาบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้โดยอนุโลม²⁰⁰ และท่านสมพร พรหมพิตร ได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้เขียนในมาตรา 35 ทวิและมาตรา 62 ทวิที่ได้บัญญัติคำว่า “ละเมิด” ไว้โดยเฉพาะให้ถือว่าเป็นการละเมิดทางแพ่ง²⁰¹ ซึ่งความเห็นดังกล่าวน่าจะหมายถึงว่าการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ด้วยความเคารพ ผู้เขียนไม่เห็นพ้องด้วยกับการพิจารณาว่าการละเมิดสิทธิบัตรเป็นละเมิดทางแพ่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ประเด็นแรก คือ การละเมิดสิทธิบัตรสามารถพิจารณาว่าเป็นละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 420 หรือไม่ จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่าการที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดในมาตรา 36 และ 63 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรควรได้รับในระยะเวลาที่จำกัดตามแต่ละประเภทของสิทธิบัตร คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี ซึ่งลักษณะของสิทธิเด็ดขาด คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิดังกล่าว และมีสิทธิหวงห้ามหรือกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่อาจโอนให้แก่ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติให้โอน ได้แก่ การอนุญาตหรือโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นซึ่งถือเป็นกรณีเป็นการที่ยกเว้นหรือผ่อนปรนหลักดังกล่าวโดยอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ในสิ่งที่กฎหมายให้ตนแต่เพียงผู้เดียวอันถือเป็นสิทธิที่ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้เลย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากบุคคลอื่นได้ใช้สิทธิดังกล่าวก็ถือเป็นละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีผลให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ จึงอาจถือว่าสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นสิทธิเด็ดขาดถือเป็นสิทธิที่รัฐรับรองให้แก่ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่เมื่อรัฐได้ออกสิทธิบัตรให้แล้วก็จะถือว่าผู้นั้นมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีสิทธิเด็ดขาดเหนือสิทธิบัตรนั้น กล่าวคือ เป็นสิทธิเด็ดขาดที่รัฐให้แก่ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร หากบุคคลใดไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจใช้สิทธิเด็ดขาดดังกล่าวได้

²⁰⁰ ยรรยง พวงราช, สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ, หน้า.99

²⁰¹ สมพร พรหมพิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร, หน้า.71

ประเด็นที่สอง คือ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงลักษณะของการละเมิดทั่วไปกับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร พบว่า สำหรับละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 420 เป็นการกำหนดบนฐานของทฤษฎีความผิด (Fault Theory) หรือความรับผิดที่ต้องอาศัยความผิด (Liability with fault) หรือความรับผิดที่ต้องการความผิด (subjective responsibility)²⁰² ซึ่งผู้กระทำจะมีความรับผิดทางละเมิดในกรณีนี้ได้ต้องมี ความผิด (fault) ซึ่งมีองค์ประกอบของความรับผิดที่จะต้องพิสูจน์ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ มีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีความเสียหาย และการกระทำสัมพันธ์กับผลโดยภาวะการพิสูจน์ละเมิดในกรณีนี้คือ โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าองค์ประกอบภายใน คือ จงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยจึงจะถือว่าเป็นความผิด และต้องมีความเสียหายที่สัมพันธ์กับความผิดนั้น ซึ่งหากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าวได้ จำเลยก็ย่อมไม่มีความผิดละเมิด ซึ่งในระบบของความรับผิดทางละเมิดของไทยได้กำหนดไว้ในมาตรา 420 ซึ่งถือเป็นความรับผิดที่ต้องการความผิด แต่ก็มีกฎหมายไทยบางมาตราที่กำหนดความรับผิดที่ไม่ต้องการความผิดด้วย เช่น มาตรา 433 มาตรา 434 มาตรา 436 และมาตรา 437 ซึ่งถือเป็นความผิดบนข้อสันนิษฐานของกฎหมาย แต่เป็นเขียนเฉพาะกรณีที่กำหนดไว้ในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แต่เมื่อพิจารณาการละเมิดสิทธิบัตรตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการกำหนดความผิดฐานละเมิดตามหลักทฤษฎีความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability) หรือความรับผิดโดยไม่มี ความผิด (Liability without fault) หรือความรับผิดที่ไม่ต้องการความผิด (Objective Responsibility)²⁰³ ซึ่งหมายถึง ผู้กระทำมีความรับผิดแม้จะไม่มี ความผิด กล่าวคือ การกระทำที่ถือว่าเป็นความรับผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ว่าบุคคลอาจต้องรับผิดทางละเมิด โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำละเมิดถึงองค์ประกอบภายในจิตใจ กล่าวคือ แม้ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ผู้กระทำก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว ซึ่งตามหลักนี้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นและรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ทำหรือผู้ก่อแล้วก็ควรถือว่าผู้นั้นได้กระทำละเมิดแล้วนั้น ดังนั้นการละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นความผิดตามข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

²⁰² ศนันท์กรณ โสทธิพันธ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2563), หน้า.63

²⁰³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 63-64

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดในมาตรา 36 และ 63 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหมายถึงลักษณะเป็น สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรควรได้รับ ซึ่งลักษณะของสิทธิเด็ดขาด คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิดังกล่าว และมีสิทธิหวงห้ามหรือกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตร การพิจารณาการละเมิดสิทธิบัตรจึงถือว่าหากผู้ใดที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทำอันขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรอันถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบทางจิตใจว่าผู้กระทำละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ เช่นเดียวกับละเมิดทั่วไป

นอกจากนี้ จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 พบว่า กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในกฎหมายเฉพาะ มาตรา 271 ผู้ใดที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ผลิต ใช้ หรือขาย ซึ่งการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างอายุของสิทธิบัตรนั้น ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งกรณีนี้ถือว่าการกระทำละเมิดโดยตรง (Direct Infringement)

กฎหมายสิทธิบัตรประเทศสหราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 60 ว่าผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งการกระทำได้แก่ ผลิต ขาย เสนอขาย นำเข้า ใช้ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร และการละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีที่ หากใช้กรรมวิธีหรือเสนอเพื่อใช้กรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร โดยรู้ว่าจะเป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่ามีการรู้เช่นนั้นหรือไม่ ถ้าปรากฏชัดเจนแก่วิญญูชนในสถานการณ์เช่นนั้น (a reasonable person in the circumstances) ว่าการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และกรณีที่บุคคลดังกล่าวจำหน่าย เสนอเพื่อจำหน่าย ใช้ หรือ นำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยกรรมวิธีดังกล่าวโดยตรง หรือ เก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้จำหน่าย หรือ การอื่นใดในทำนองเดียวกัน

จากกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าได้มีการกำหนดบทบัญญัติเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในกฎหมายสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ และสังเกตได้ว่าสำหรับบทบัญญัติที่ถือการกระทำละเมิดโดยตรง (Direct Infringement) ไม่มีการกำหนดถึงองค์ประกอบทางจิตใจเป็นองค์ประกอบความผิด แต่เป็นการกำหนดตามหลักความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด (Strict Liability) ทำให้องค์ประกอบทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร หากมีการกระทำใดที่กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรขึ้น ไม่ว่าผู้กระทำจะรู้หรือไม่ว่าการกระทำของตนนั้นเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือมีเจตนาจะทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม การกระทำนั้นก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เพราะกฎหมายมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าทุกคนจะต้องรู้ถึงความเป็นอยู่ของสิทธิบัตรที่ออกให้แก่การประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงถือว่าผู้ที่ได้กระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร แม้กระทำโดยไม่รู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรย่อมเป็นผู้ทำละเมิดสิทธิบัตรนั้น ดังนั้น ความไม่รู้ถึงการมีอยู่ของสิทธิบัตรก็ดี หรือการไม่มีเจตนาที่จะทำละเมิดสิทธิบัตรก็ดี จึงไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่น่าปฏิเสธว่าไม่เป็นละเมิดแต่อย่างใด

ประเด็นที่สาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร ได้แก่ ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 77 กำหนดข้อสันนิษฐานว่ากรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่ง หากผู้ทรงสิทธิบัตรพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งถือได้ว่าการกำหนดข้อสันนิษฐานไว้โดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการพิสูจน์การละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีที่มีความซับซ้อนและยากที่จะพิสูจน์ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบภายในของผู้กระทำละเมิด

นอกจากนี้ คำสั่งระงับการกระทำตามมาตรา 77 ทวิ ที่ว่ากรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้กระทำหรือกำลังจะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นก็อาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวได้ และการที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรเรียกค่าเสียหายได้อีก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดเพียงให้โจทก์มีหลักฐานที่ถือว่าการกระทำหรือสินค้าที่อยู่ในครอบครองนั้นเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ศาลก็มีคำสั่งให้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้เลยเพราะถ้ารอจนให้มีการฟ้องคดีหรือดำเนินคดีทางศาลแล้วอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรจนมากเกินควรได้ ซึ่งถือมาตรการเยียวยาตามหลักความเป็นธรรมที่มุ่งจะคุ้มครองไม่ให้ผลร้ายเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องในขณะนั้นและในอนาคต

จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดการเยียวยาความเสียหายในทุกเรื่องไว้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาใช้หลักละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 2 อีก

ยิ่งไปกว่านั้น การกำหนดค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะตามมาตรา 77 ตรี ที่ว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยซึ่งเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 แล้วถือว่ามาตรา 77 ตรีนี้เป็นการกำหนดค่าเสียหายให้เหมาะสมกับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งการที่ไม่ได้กำหนดประเภทค่าเสียหายไว้จะเป็นประโยชน์แก่โจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ความเสียหายและเป็นดุลพินิจของศาลที่เห็นว่าสมควรแก่ความเสียหายและกำหนดให้โจทก์สามารถเรียกค่าสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธินั้นได้ด้วยซึ่งถือเป็นการกำหนดที่เหมาะสมกับมูลละเมิดสิทธิบัตรโดยเฉพาะจึงถือว่ามี การกำหนดค่าเสียหายการละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยกำหนดกรอบในการพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายไว้ โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 อีก

ประการที่สี่ เมื่อพิจารณาการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งจากการพิจารณาเหตุผลของการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ว่าคดีละเมิดสิทธิบัตรเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไปจึงควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาและพิพากษาเพื่อให้การพิจารณาเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงได้มีการออกพระราชบัญญัตินี้เพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งคดีละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉพาะของกฎหมายสิทธิบัตรที่ควรมีการพิจารณาภายใต้เจตนารมณ์ละเมิดสิทธิบัตรของกฎหมายเฉพาะมากกว่าพิจารณาตามหลักกฎหมายละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่ากรณีละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นกรณีที่น่าทฤษฎีความรับผิดชอบเด็ดขาดมาใช้ให้การพิจารณาองค์ประกอบความผิดที่ว่ามีการกระทำต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรและการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายก็ถือว่าเป็นละเมิดสิทธิบัตรแล้ว โดยไม่ต้องมีการพิจารณาถึง

องค์ประกอบด้านในจิตใจ จึงถือว่าการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะไม่ใช่ละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 420 ดังนั้น ความรับผิดการละเมิดสิทธิบัตรเป็นความรับผิดที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดทางแพ่งที่มีลักษณะเป็นความรับผิดเพื่อละเมิดแต่เป็นความรับผิดที่อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จึงถือว่าการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ และผู้มีสิทธิฟ้องจึงต้องเป็นผู้ที่มีสถานะตามที่เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรมุ่งคุ้มครอง คือ ผู้ทรงสิทธิบัตร

จากที่วิเคราะห์ข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ในปัจจุบัน ประกอบกับกฎหมายต่างประเทศที่ได้ศึกษา ถือว่าการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น ดังนั้น เมื่อการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยบุคคลอื่นไม่มีสิทธิใช้สิทธิดังกล่าวได้ ผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรจึงจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น ซึ่งผู้เขียนจะนำประเด็นนี้ประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ว่า เมื่อการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะและผู้ที่มีสิทธิฟ้องและใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น จึงมีประเด็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน²⁰⁴ จะสามารถโอนได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งจะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.3. ปัญหาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรโอนพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร

5.3.1 ปัญหาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร

ประเด็นปัญหาแรกที่จะพิจารณา คือ เมื่อมีการโอนสิทธิบัตร วัตถุแห่งสิทธิที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรรวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ด้วยหรือไม่ จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า การที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 ได้กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่ไม่ได้มีการระบุขอบเขตว่ามีสิทธิใดบ้างที่โอน

²⁰⁴ สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ต่อไปจะใช้คำว่า “สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ”

มาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าวัตถุแห่งสิทธิที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรหมายถึงสิทธิอะไรบ้าง ซึ่งจากการพิจารณาถึงลักษณะของการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งปวงของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือการโอนความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งผลของการโอนสิทธิบัตร คือ ทำให้ผู้รับโอนสิทธิบัตรมีสถานะกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่และมีสิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาสิทธิตามสิทธิบัตร หมายถึง สิทธิที่กฎหมายได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรและนำสิทธิตามสิทธิบัตรนั้นนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ โดยสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร เช่น การผลิต ใ้ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสิทธิบัตรที่ตนเป็นเจ้าของนั้นตามมาตรา 36 และมาตรา 63 และขอบเขตแห่งสิทธิเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตามมาตรา 36 ทวิ สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะใช้คำว่าสิทธิบัตรไทยให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 37 สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิและโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38

สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า เมื่อการละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นการที่บุคคลอื่นได้กระทำการอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา 36 หรือ 63 ของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาต อันทำให้ผู้เสียหายซึ่งหมายถึงผู้ทรงสิทธิบัตรในขณะที่ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิเรียกร้องในการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย จึงสามารถพิจารณาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ได้ว่า อาจหมายถึง สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการกระทำละเมิดของสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะที่มีการกระทำละเมิดดังกล่าวซึ่งการกระทำละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นในช่วงเวลา ก่อนที่ผู้โอนจะโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นนิติเหตุอันเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำละเมิดกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในขณะที่การกระทำละเมิดนั้นได้เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ผู้โอนสิทธิบัตร อันทำให้ผู้โอนมีสิทธิในการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การกระทำละเมิดดังกล่าวถือเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอันทำให้ผู้โอนกลายเป็นเจ้าหนี้อันมีสิทธิเรียกร้องเรียกให้ผู้กระทำละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดดังกล่าวได้ จึงสรุปได้ว่า สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจาก

นิติเหตุที่ถือว่าผู้โอนเป็นผู้เสียหายอันมีสถานะเป็นเจ้าของนี้ในการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดซึ่งเป็นลูกหนี้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดดังกล่าว และมีลักษณะเป็นบุคคลสิทธิที่ผูกพันเฉพาะผู้เสียหาย
กับผู้กระทำละเมิดเท่านั้น

ดังนั้น การโอนสิทธิบัตรซึ่งมีลักษณะเป็นการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรทั้งปวงของผู้ทรง
สิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรหมายถึงเฉพาะสิทธิตาม
สิทธิบัตรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่กฎหมายได้รับรองให้แก่ผู้
ทรงสิทธิบัตรเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นได้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรเท่านั้น แต่สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ
ถือเป็นสิทธิที่เกิดจากละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นนิติเหตุอันเป็นบ่อเกิดแห่งหนึ่งที่มีลักษณะ
เป็นบุคคลสิทธิที่ผูกพันเฉพาะผู้เสียหาย คือ ผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะถูกละเมิดกับผู้กระทำ
ละเมิดเท่านั้น สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่อาจโอนไปได้ด้วยผล
ของการโอนสิทธิบัตรแต่จะโอนได้ด้วยเจตนาของผู้เสียหายเท่านั้น

สำหรับการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว จากการศึกษาในบทที่ 4 พบว่ามีแนวคิด
ของกฎหมายต่างประเทศว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไม่ถือเป็นวัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่โอนไป
ด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ดังต่อไปนี้

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ พบว่า ได้มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรซึ่งมีการกำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทน
ในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30 (7) ว่า “การ
โอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิด
ที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้” ซึ่งถือเป็นการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้น
ก่อนการโอนสิทธิบัตรแยกบัญญัติไว้ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าตามหลักการโอนสิทธิบัตรนั้นผลของการ
โอนสิทธิบัตรไม่อาจอนุমানให้รวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เพราะได้ใช้ถ้อยคำว่า
การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว จึงถือว่าในบริบทตามบทบัญญัตินี้สิทธิ
ฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นวัตถุประสงค์แห่งสิทธิที่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดย
อัตโนมัติ แต่หมายถึง การโอนสิทธิบัตรอาจรวมถึงการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการ
โอนสิทธิบัตรได้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรได้ แต่เมื่อบทบัญญัติไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องโอนด้วยวิธีการ
ใด และก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องไว้ในพระราชบัญญัติฯ จากการศึกษาในบทที่ 4

พบว่ากรณีนี้ให้พิจารณาวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 มาตรา 136(1) ดังนั้น สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงไม่ถือเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ แต่จะโอนได้โดยผลของมาตรา 30(1) ที่ได้ใช้วิธีการโอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 การโอนสิทธิบัตรหมายถึงการโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรตามที่กฎหมายเฉพาะรับรองเท่านั้น และเมื่อไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเช่นกัน จึงพบว่าศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีความและตัดสินเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันและวางหลักไว้ในคำพิพากษา ได้แก่

คดี Moore v. Marsh (1868) ศาล U.S. Supreme Court ได้ตัดสินในประเด็นดังกล่าวว่า โดยหลักการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรโดยการฟ้องคดีนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจะเรียกค่าเสียหายเฉพาะการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่ตนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียขณะที่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นและผู้ฟ้องจะต้องเป็นผู้มีชื่อในสิทธิบัตร ในขณะที่ฟ้อง หากการโอนนั้นเป็นการโอนสิทธิทั้งหมดของผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับโอนก็จะมีสิทธิฟ้องร้องได้ในนามของตนเอง แต่ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอันจะฟ้องได้เฉพาะการละเมิดภายหลังจากที่รับโอนสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น ซึ่งการโอนสิทธิบัตรไม่อาจอนุมานว่ารวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร โดยหากต้องการโอนสิทธิดังกล่าวจะระบุกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งในการโอนสิทธิบัตรว่ารวมถึงสิทธิฟ้องร้องที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับการโอนสิทธิบัตร

คดี Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc. (1991) ศาลได้ตัดสินว่าการโอนสิทธิบัตรที่ระบุว่า โอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน ผลการโอนนี้ไม่รวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ซึ่งการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวจะโอนได้ต่อเมื่อมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการโอนสิทธิดังกล่าวโดยชัดแจ้งจึงไม่อาจฟ้องสำหรับมูลละเมิดดังกล่าวได้

คดี Minco, Inc. v. Combustion Eng'g, Inc. (1996) ศาล United States Court of Appeals, Federal Circuit ตัดสินว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่สามารถดำเนินคดีละเมิดได้ การโอนสิทธิบัตรที่ระบุว่าโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งปวงไม่รวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรถือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคนเดิม โดยผู้รับโอนอาจฟ้องร้องการละเมิดดังกล่าวได้ หากผู้โอนได้โอนสิทธิบัตรและสิทธิฟ้องร้องดังกล่าว

ให้กับบุคคลเดียวกันโดยได้มีข้อตกลงในการแสดงเจตนาที่จะโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว โดยชัดแจ้ง โดยในกรณีนี้มีถ้อยคำว่าสิทธิในการฟ้องร้องและความเสียหายในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ได้การโอนนี้จึงครอบคลุมถึงการฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจึงผู้รับโอนจึงสามารถฟ้องมูลละเมิดในอดีตได้

คดี Abraxis Bioscience Inc v. Navinta LLC (2010) ศาล United States Court of Appeals for the Federal Circuit ได้ตัดสินว่า บุคคลสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้ หากข้อตกลงโอนสิทธิบัตรที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งว่าโอนสิทธิเช่นนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดว่าโอนสิทธิดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้งจึงถือว่าผู้รับโอนไม่มีอำนาจฟ้องในการมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

คดี CSB-System Int'l., Inc. v. SAP America, Inc., (2012) ศาล United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania ได้มีหลักว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายเฉพาะการกระทำละเมิดที่เกิดหลังจากวันที่ได้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น การโอนทั่วไปที่กล่าวว่าการโอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดนั้นจึงไม่ได้รวมถึงสิทธิในการฟ้องมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ซึ่งหากจะโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะต้องแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะโอนสิทธิดังกล่าวด้วย

จากหลักกฎหมายประกอบกับคำพิพากษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การโอนสิทธิบัตรหมายถึงการโอนเฉพาะสิทธิที่เป็นสิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรที่กฎหมายเฉพาะรองรับเท่านั้น แม้ในสัญญาโอนสิทธิบัตรกำหนดว่าโอนกรรมสิทธิ์และประโยชน์ทั้งปวงก็ไม่รวมถึงสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร และได้มีหลักว่าหากจะโอนสิทธิฟ้องร้องดังกล่าวจะต้องมีการแสดงเจตนาโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโอนสิทธิดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ดังนั้น สิทธิในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจึงไม่ถือเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร หากจะโอนก็จะต้องแสดงเจตนาโอนสิทธิดังกล่าวให้โอนต่างหาก

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส พบว่า ตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 ไม่ได้การอธิบายว่าการโอนสิทธิบัตรหมายถึงสิทธิใดบ้าง และไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนมูลละเมิดไว้โดยเฉพาะ แต่ได้มีคำพิพากษาที่ได้ตัดสินและตีความการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ เช่น

คดี Cavitron Inc, (1994) ศาลวินิจฉัยว่า การที่สัญญาโอนสิทธิบัตรได้เขียนว่าโอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด การโอนนั้นไม่รวมถึงสิทธิการฟ้องร้องการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร หากจะโอนสิทธิในการฟ้องร้องดังกล่าวจะต้องระบุว่าจะโอนสิทธิดังกล่าวให้ชัดเจน

คดี Galicier v ACM Caruelle (2003) ศาลวินิจฉัยว่า ผู้รับโอนคงมีสิทธิในการฟ้องร้องเฉพาะมูลละเมิดที่เกิดขึ้นภายหลังโอนสิทธิบัตรแล้วเท่านั้น เพราะสำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิฟ้องร้องของเจ้าของสิทธิบัตรที่ถูกทำละเมิดขณะนั้น เมื่อไม่มีการโอนจึงไม่มีอำนาจฟ้องมูลละเมิดดังกล่าวในนามของผู้รับโอนได้

คดี Court of Appeal of Paris, Pole 5, 2nd chapter (2019) พบว่าศาลได้วินิจฉัยว่าสิทธิในการฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะต้องมีการแสดงเจตนาของคู่สัญญาที่มุ่งจะโอนสิทธิดังกล่าวโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตร มิฉะนั้น ผู้รับโอนจะไม่มีสิทธิดังกล่าว

จากคำพิพากษาดังกล่าว จึงถือว่าศาลประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ถือว่าสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่โอนไปพร้อมกับการโอนสิทธิบัตร และหากจะให้รวมถึงการโอนสิทธิดังกล่าวก็จะต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้โดยชัดแจ้งเช่นเดียวกัน

จากที่วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การโอนสิทธิบัตรหมายถึงการโอนเฉพาะสิทธิตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศซึ่งเป็นสิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เท่านั้น การโอนสิทธิบัตรจึงไม่รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เพราะสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในขณะที่ถูกกระทำละเมิดนั้น ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงไม่ถือเป็นวัตถุประสงค์ที่โอนไปพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องแสดงเจตนาโดยระบุให้โดยชัดแจ้งว่าให้รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวด้วย จึงจะมีผลทำให้ผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิดังกล่าวได้ จึงสรุปได้ว่าลักษณะของการโอนสิทธิบัตรเป็นการโอนเฉพาะสิทธิตามสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ซึ่งเป็นบุคคลสิทธิที่ผูกพันเฉพาะผู้โอนซึ่งเป็นผู้เสียหายเนื่องจากเป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะที่เกิดการกระทำละเมิดกับผู้กระทำละเมิดเท่านั้นซึ่งจะโอนได้ต่อเมื่อมีผู้เสียหายได้แสดงเจตนาที่จะโอนสิทธิดังกล่าวโดยชัดแจ้ง จึงมีประเด็นปัญหาให้พิจารณาต่อไป คือ เมื่อกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไม่มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดไว้โดยเฉพาะจึงมีปัญหาว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวจะต้องโอนด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใด ซึ่งจะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป

5.3.2 ปัญหาการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดไว้โดยเฉพาะจึงต้องพิจารณาตามหลักนิติวิธี คือ พิจารณาใช้หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ซึ่งก็หมายถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตร จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้อง คือ การที่เจ้าหนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางหนี้กับลูกหนี้ได้ทำการตกลงกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ที่จะโอนสิทธิเรียกร้องอันมีต่อลูกหนี้นั้น อันเป็นผลให้ผู้รับโอนเข้ามาสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้อันมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมที่มีต่อเจ้าหนี้ ซึ่งตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 303 ได้กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องสามารถโอนได้ทุกชนิด เว้นแต่ สภาพแห่งสิทธินั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ กล่าวคือ สิทธิเรียกร้องใดที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นที่สภาพแห่งสิทธินั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ก็สามารถโอนได้ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในขณะที่ละเมิดนั้นเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นนิติเหตุอันเป็นบ่อเกิดแห่งนี้มูลละเมิด จึงถือว่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่อาจโอนได้ภายใต้หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาว่าสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่เข้าข่ายยกเว้นที่โอนไม่ได้หรือไม่ ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้

จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่าสิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ได้ที่อาจพิจารณาสำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิด คือ สิทธิเรียกร้องที่โดยสภาพแห่งสิทธินั้นเองไม่สามารถที่จะโอนได้ ซึ่งหมายถึงสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้เท่านั้นที่มีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ด้วยเหตุผลพิเศษบางประการ ซึ่งสำหรับกรณีละเมิดได้มีกฎหมายกำหนดไว้ คือ สิทธิเรียกร้องในการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 446 ซึ่งถือเป็นกรณีของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย อนามัยหรือเสรีภาพและความเสียหายส่วนหนึ่งที่ได้รับ คือ ความทุกข์ เจ็บปวด อับอาย อันเป็นความเสียหายที่ไม่อาจกำหนดได้ชัดเจนแน่นอนว่าเท่าไร ซึ่งกรณีนี้เฉพาะผู้เสียหายเท่านั้นมีสิทธิเรียกร้องได้ เพราะถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้เสียหายเอง สิทธิเรียกร้องในกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท

สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ หรือมูลละเมิดสิทธิบัตร เห็นว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นสิทธิตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้สิทธิดังกล่าวไว้ ซึ่งการกระทำละเมิดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอันทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดควรได้รับการเยียวยา และเมื่อพิจารณาถึงความเสียหายกรณีละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเป็นการกระทำต่อสิทธิที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่กระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ควรจะได้รับจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรซึ่งเป็นความเสียหายที่อาจคำนวณได้เป็นตัวเงิน อีกทั้ง ความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 ได้กำหนดให้สิทธิบัตรอาจโอนให้แก่กันได้ซึ่งอาจโอนความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอนด้วย และหากผู้ทรงสิทธิบัตรตายนั้นมูลละเมิดดังกล่าวก็ตกทอดไปยังทายาทได้ และหากทายาทจะฟ้องในมูลละเมิดดังกล่าวก็ต้องดำเนินการรับโอนสิทธิบัตรทางมรดกก่อนตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 42 จึงจะสามารถฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวได้ สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงไม่ใช่สิทธิเรียกร้องที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถโอนให้แก่กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 ซึ่งสำหรับกรณีนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษหมายเลขแดงที่ 1869/2563 (มติที่ประชุมใหญ่) ซึ่งก็ได้วินิจฉัยว่า สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิที่แยกจากสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร แต่การโอนสิทธิดังกล่าวสมบูรณ์ด้วยหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง

กล่าวโดยสรุป สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โอนไม่พร้อมกับการโอนสิทธิบัตร เพราะสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ถือเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ จึงจะต้องโอนแยกโดยกำหนดให้แสดงเจตนาที่จะโอนสิทธิดังกล่าวโดยชัดแจ้ง เมื่อพิจารณาตามหลักนิติวิธีโดยพิจารณาตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถโอนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 303 ซึ่งจะเป็นประเด็นปัญหาที่จะพิจารณาต่อไปว่าเมื่อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสามารถโอนได้ด้วยหลักการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว มีประเด็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร กับผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรซึ่งจะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป

5.4 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร กับสถานะของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

5.4.1 ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร

สำหรับกรณีสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า สำหรับการละเมิดสิทธิบัตร โดยหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 การกระทำดังกล่าวถือเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะนั้นที่มีสิทธิที่จะเสนอคดีต่อศาลได้ ซึ่งกรณีหมายถึงผู้โอนซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรอันมีสิทธิในการฟ้องร้องให้ผู้กระทำละเมิดในการชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าวได้ก่อนที่จะโอนสิทธิบัตร เมื่อการละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะที่ผู้ที่มีฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น และสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นหนี้มูลละเมิดที่อาจโอนกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 303 สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงสามารถโอนได้ด้วยวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 จึงสามารถพิจารณาในกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร ดังนี้

จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องตกลงที่จะโอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่บุคคลอื่น ทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการโอนสิทธิตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่ของเจ้าหนี้ให้ไปอยู่ในมือของผู้รับโอนคนใหม่ อันมีลักษณะที่ผู้รับโอนสวมสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการกระทำละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิเด็ดขาดที่รัฐรับรองให้เฉพาะแก่ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรจึงจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น ผู้รับโอนก็ต้องมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงจะสามารถที่จะสวมสิทธิในสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ เมื่อกรณีนี้ผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิบัตรด้วยทำให้เมื่อรับโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ ผู้รับโอนก็จะมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและสามารถเข้าไปสวมสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตรได้ เพราะเมื่อผู้รับโอนรับโอนสิทธิบัตรก็จะมีสถานะ

เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น ผู้รับโอนจึงมีสิทธิที่จะฟ้องมูลละเมิดสิทธิบัตรได้และใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรเช่นเดียวกับผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ ดังนั้น สำหรับกรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นฯ จึงสามารถโอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรได้ ตามหลักและวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 306 และจากการศึกษาในบทที่ 4 พบว่า มีหลักกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนฯ ให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร โดยสามารถวิเคราะห์ในแต่ละประเทศได้ ดังนี้

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ พบว่า ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 ได้มีบทบัญญัติการโอนสิทธิบัตรซึ่งมีการกำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไว้โดยเฉพาะ ในมาตรา 30 (7) ว่า “การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้” จึงถือว่ามิมีบทบัญญัติที่กำหนดชัดเจนในกฎหมายเฉพาะว่า เมื่อมีการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน ผู้โอนอาจโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอนได้ด้วย ซึ่งหมายความว่า เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนฯ ไปยังผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรด้วย แต่เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโอนด้วยวิธีการใด และก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติฯ จากการศึกษานี้พบว่ากรณีนี้ให้พิจารณาการโอนสิทธิดังกล่าวตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 มาตรา 136(1) ดังนั้น สำหรับสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจึงสามารถโอนได้ด้วยผลของมาตรานี้แต่ให้ใช้วิธีการโอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน แต่ได้มีคำพิพากษาที่ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีความและตัดสินเกี่ยวกับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนฯ ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตร คือ คดี Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works (1923) ศาลได้วางหลักว่า โดยหลักกฎหมายสิทธิบัตรผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรขณะที่มีการละเมิดเท่านั้นที่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ซึ่งสิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับการละเมิดดังกล่าวไม่สามารถแยกจากสถานะของผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีชื่อขณะละเมิดได้ แต่เนื่องจากการโอนสิทธิบัตรอาจ

เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายของมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร จึงมีข้อยกเว้นเพียงกรณีเดียว คือ กรณีที่ผู้โอนได้โอนทั้งสิทธิบัตรและสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้กับผู้รับโอนคนเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับโอนมีชื่อในสิทธิบัตรอันจะฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ และถือว่ากรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการโอนเฉพาะมูลละเมิดดังกล่าวแยกจากผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีชื่อขณะละเมิดเกิดขึ้น แต่เป็นการโอนสิทธิทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นไปตามหลักการโอนสิทธิบัตรที่กฎหมายรับรองให้โอนได้ตามกฎหมายเฉพาะ

จากที่ได้วิเคราะห์หลักกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น เมื่อกฎหมายประเทศสหราชอาณาจักรได้มีบทบัญญัติกำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะรับรองให้การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ได้ ซึ่งหมายถึงเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร แต่จะต้องดำเนินการตามวิธีการโอนของหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง ส่วนกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่มีหลักที่กำหนดไว้ชัดเจนในกฎหมายเฉพาะเช่นกฎหมายประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ แต่ได้มีคำพิพากษาที่มีหลักว่าสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรขณะที่ถูกกระทำละเมิดเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นเดียวที่สามารถทำได้คือกรณีที่ผู้โอนได้โอนทั้งสิทธิบัตรและสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวให้กับผู้รับโอนคนเดียวกันเพราะถือว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การแยกโอนเฉพาะสิทธิฟ้องร้องมูลละเมิดแยกจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่ได้โอนทั้งสิทธิบัตรไปด้วยซึ่งถือเป็นไปตามหลักเรื่องการโอนสิทธิบัตรที่กฎหมายรับรองไว้จึงสามารถทำได้และโอนสิทธิเรียกร้องไปยังผู้รับโอนที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการโอนสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น ตามหลักกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่โอนไปยังผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรจึงสามารถทำได้

จากที่วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตรของผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนจะโอนสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอน เมื่อการกระทำละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะที่หมายถึงการกระทำต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรอัน กรณีนี้จึงถือเป็นการโต้แย้งสิทธิผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรขณะที่เกิดการกระทำละเมิดนั้นขึ้น ทำให้ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว เมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตรไว้จึงต้องมาพิจารณาให้โอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวจึงถือ

เป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนได้ด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 แต่เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ถือเป็นสิทธิที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องและฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ ในกรณีนี้เมื่อผู้รับโอนได้รับโอนสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงสามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เพื่อเข้าสวมสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้ของผู้โอนที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ ทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องในกรณีนี้จึงสามารถโอนไปยังผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 306 ซึ่งถือเป็นการโอนที่ไปยังผู้รับโอนที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นและมีสิทธิในฐานะผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ ประกอบกับกฎหมายต่างประเทศที่ถือว่าหากโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถโอนให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรได้เพราะไม่ใช่เป็นการแยกโอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องออกจากผู้ทรงสิทธิบัตร แต่เป็นกรณีที่โอนทั้งสิทธิบัตรและโอนสิทธิเรียกร้องๆ ให้กับผู้รับโอนคนเดียวกันจึงถือเป็นการโอนตามหลักการโอนสิทธิบัตรและเป็นการโอนที่ผู้รับโอนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถือว่ามีส่วนได้เสียอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิบัตร ดังนั้น สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรได้ด้วยวิธีการและผลของการโอนสิทธิเรียกร้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ เมื่อกรณีนี้สามารถโอนได้เนื่องจากผู้รับโอนมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร จึงมีสิทธิที่จะรับโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อเข้าสวมสิทธิผู้โอนในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ในมูลละเมิดดังกล่าวได้ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา คือ ประเด็นความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร เนื่องจากการจะมีสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้นั้นจะต้องได้รับโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์โดยทำตามวิธีการโอนตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 ก่อนจึงจะมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ ดังนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆจึงมีความสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไปในหัวข้อต่อไป

5.4.2 ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร

สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในกรณีนี้เมื่อนำหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมาพิจารณาให้โอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร กล่าวคือ ผู้โอนได้โอนเฉพาะสิทธิเรียกร้อง แต่ไม่ได้โอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่า จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณาหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องตกลงที่จะโอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่บุคคลอื่น ทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการโอนสิทธิตามสภาพเดิมที่เป็นอยู่ของเจ้าหนี้ให้ไปอยู่ในมือของผู้รับโอนคนใหม่ อันมีลักษณะที่ผู้รับโอนสวมสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของผู้โอนเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิเรียกร้องที่ถือเป็นละเมิดตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิในการฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรได้ จึงถือได้ว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวผู้โอนไม่ได้มีเพียงฐานะความเป็นเจ้าหนี้แต่ยังมีฐานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย จึงเห็นว่าหากกรณีโอนสิทธิเรียกร้องไปให้ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร เมื่อผู้รับโอนไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจึงไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีผลให้ผู้รับโอนไม่อาจสวมสิทธิของผู้โอนได้เพราะสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีฐานะความเป็นเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร กล่าวคือ สิทธิเรียกร้องตามสภาพเดิมของเจ้าหนี้ผู้โอนนั้นเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจโอนได้ด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง เนื่องจากความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นฐานะที่รัฐเท่านั้นมีสิทธิรับรองให้และหากจะโอนได้ก็จะต้องโอนด้วยวิธีการและผลของการโอนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ตามมาตรา 41 เท่านั้น ในกรณีนี้ทำให้ผู้รับโอนจึงไม่อาจเข้าสวมสิทธิของเจ้าหนี้เดิมผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิเช่นเดียวกับผู้โอนได้ ซึ่งขัดกับลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งถือเป็นกฎหมายเฉพาะที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น และสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นในการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งสิทธิดังกล่าวไม่อาจโอนแยกได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมูลละเมิดสิทธิบัตรว่าให้โอน

ให้แก่กันได้ แสดงว่ากฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้มุ่งให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโอนให้แก่กันได้โดยทั่วไป ซึ่งมีเพียงกรณีเดียวที่กฎหมายบัญญัติให้โอนได้ คือ เฉพาะการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเป็นละเมิดตามกฎหมายเฉพาะและถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่ฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรทำให้ผู้รับโอนนั้นไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร จึงถือเป็นการแยกโอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้โอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องไปยังผู้อื่นได้ การโอนดังกล่าวจึงถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตร

อีกทั้ง จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรไทยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรที่กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงจะสามารถใช้บทบัญญัติดังกล่าวได้ ดังนี้

บทบัญญัติเรื่อง ข้อสันนิษฐานตามมาตรา 77 ได้กำหนดว่า

“มาตรา 77 ในกรณีที่**ผู้ทรงสิทธิบัตร**หรือ**ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร**ในกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์**ฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่ง** หาก**ผู้ทรงสิทธิบัตร**หรือ**ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร**พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรให้**สันนิษฐาน**ไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่กำหนดเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิในการใช้และได้รับประโยชน์ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ที่ว่าหากผู้ทรงสิทธิบัตรฟ้องผู้ฝ่าฝืนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนเป็นคดีแพ่งและพิสูจน์ได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยได้ใช้กรรมวิธีของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของการละเมิดสิทธิบัตร กล่าวคือ เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ข้อสันนิษฐานดังกล่าวว่าหากเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรกล่าวอ้างว่าจำเลยฝ่าฝืนสิทธิและพิสูจน์ได้ตามเงื่อนไขแล้วก็ได้ประโยชน์ในข้อสันนิษฐานดังกล่าว เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งถือว่าเข้าตามกรณีของข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งถือว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดไว้เฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการพิสูจน์ลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีซึ่งเป็นกรณีที่พิสูจน์ได้ยากเพราะถือเป็นกรณีที่จำเลยที่เป็น

ผู้กระทำละเมิดเท่านั้นที่รู้ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีนั้นใช้กรรมวิธีใดในการผลิตจึงถือว่าหากใช้หลักการการพิสูจน์ตามวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84/1 ที่ว่าคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นย่อมเป็นการยากแก่โจทก์ในการพิสูจน์เกินควรจึงได้มีการบัญญัติมาตรานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้ประโยชน์ข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ ดังนั้น ข้อสันนิษฐานดังกล่าวจึงกรณีที่เป็นกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ให้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นและหมายถึงผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขจากข้อสันนิษฐานดังกล่าวจึงจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานดังกล่าว แต่หากไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรฟ้องก็ไม่มีสิทธิใช้และได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้

บทบัญญัติเรื่อง การขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการกระทำตามมาตรา 77 ทวิ ได้กำหนดว่า

“มาตรา 77 ทวิ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระทำหรือกำลังจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศประกอบด้วยมาตรา 36 **ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่ง**ให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้ **การที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 77 ตรี**”

จากบทบัญญัติดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีที่กำหนดว่าเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธินำหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้ และรวมถึงกรณีที่แม้ศาลจะมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายได้ กล่าวคือ เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรได้ อีกทั้ง หากศาลมีคำสั่งดังกล่าวก็ไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรในการเรียกค่าเสียหาย ซึ่งหากไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่มีสิทธิที่จะนำหลักฐานเพื่อมาขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรได้เลย แม้จะมีหลักฐานมากเพียงใดศาลก็ไม่อำนาจออกคำสั่งให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ เพราะบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรตามที่บทบัญญัติกำหนดไว้

บทบัญญัติเรื่อง การชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 77 ตรี ได้กำหนดว่า

“มาตรา 77 ตรี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 36 หรือมาตรา 63 หรือมาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 36 ศาลมีอำนาจสั่งให้ ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดย คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการ บังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรด้วย”

จากบทบัญญัติดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีที่ศาลมีอำนาจสั่งให้ชดใช้แก่เฉพาะผู้ทรง สิทธิบัตรเท่านั้นและศาลมีเกณฑ์ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดสิทธิบัตรเฉพาะสำหรับการ ละเมิดสิทธิบัตรให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น ได้แก่ ค่าเสียหายที่คำนึงถึงความร้ายแรงของความ เสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์ทั้งในเวลาปัจจุบันและอนาคต และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับ สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนกว่าการคำนวณค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดทั่วไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 ที่ว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าสำหรับเกณฑ์ในการ พิจารณาของการละเมิดสิทธิบัตรนี้ นอกจากการพิจารณาค่าเสียหายโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของ ความเสียหายแล้ว ยังมีการกำหนดรวมไปถึงการสูญเสียผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการ บังคับสิทธิของโจทก์ด้วย ซึ่งถือว่าการกำหนดเกณฑ์สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นการ กำหนดเกณฑ์ไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพื่อให้การคำนวณโดยพิจารณาถึงความ เสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรโดยมุ่งเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหาย ผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น การกำหนดเกณฑ์สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่กฎหมาย เฉพาะได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายโดย พิจารณาค่าเสียหายตาม เกณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น แต่หากไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรศาลก็ไม่อาจใช้เกณฑ์ดังกล่าวใน การพิจารณาให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นได้

จากที่วิเคราะห์ดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า เมื่อมูลละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตาม พระราชบัญญัติสิทธิบัตรที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ พิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรที่กำหนดว่าเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิและได้รับ ประโยชน์ในแต่ละกรณีดังกล่าวเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมกับลักษณะ ของการละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุนี้มูลละเมิดสิทธิบัตรที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่ผู้เสียหายซึ่ง เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร สิทธิเรียกร้องนั้นก็ควรถูกพิจารณาภายใต้บริบทของการพิจารณาคดีละเมิด

สิทธิบัตรตามที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดไว้ข้างต้น แต่เมื่อกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรก็ผู้รับโอนก็ไม่อาจมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะสวมสิทธิของผู้โอนในสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ในฐานะเช่นเดียวกับผู้โอนที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจพิจารณาให้โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร

นอกจากนี้ จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 พบว่าแต่ละประเทศได้มีการกำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดเป็นสิทธิเฉพาะของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ หลักกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 มาตรา 281 ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องได้รับการเยียวยาโดยการดำเนินคดีทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตร ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรอังกฤษกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 61 ว่าเจ้าของสิทธิบัตรสามารถยื่นฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรขึ้นสู่ศาลได้ กฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศสกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 1992 มาตรา L-615-2 วรรคหนึ่งว่า การดำเนินคดีละเมิดจะต้องดำเนินการโดยผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น จากหลักกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดไว้ชัดเจนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสิทธิการฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร และยังพบว่าไม่มีกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น หากเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรผู้นั้นก็ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยสามารถวิเคราะห์ในแต่ละประเทศได้ ดังนี้

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ พบว่า ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 ได้มีบทบัญญัติการโอนสิทธิบัตรซึ่งมีการกำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไว้โดยเฉพาะ ในมาตรา 30 (7) ว่า “การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้” ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรในมาตรา 30 จึงถือว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจะต้องพิจารณาภายใต้หลักเรื่องการโอนสิทธิบัตรซึ่งมาตรา 30 (7) เป็นเพียงมาตราเสริมว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นผู้โอนอาจโอนสิทธิฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนไปยังผู้รับโอนได้ด้วย ซึ่งหมายถึงจะต้องมีการโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ด้วยจึงจะสามารถโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปให้ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์นั้นได้

ดังนั้น หากเป็นกรณีที่โอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรด้วย จึงถือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติดังกล่าวอันไม่อาจพิจารณาว่าเป็นการโอนตามบทบัญญัตินี้ได้ ซึ่งหากไม่โอนตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวก็จะไม่สามารถโอนได้เพราะกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ สหราชอาณาจักรอังกฤษกำหนดไว้ในมาตรา 61 ว่าเจ้าของสิทธิบัตรอาจยื่นฟ้องคดีแพ่งขึ้นสู่ศาลได้สำหรับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งก็หมายถึงผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้น เมื่อไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่อาจยื่นฟ้องคดีแพ่งสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรได้

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน แต่ได้มีคำพิพากษาที่ศาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีความและตัดสินเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานที่ใช้กันเรื่อยมา คือ คดี Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works (1923) ศาล U.S. Supreme Court ได้อธิบายหลักว่ากฎหมายสิทธิบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จึงได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกีดกันบุคคลอื่นในการใช้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ไม่สามารถแบ่งได้ เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้โอนได้ คือ กรณีการโอนสิทธิบัตร เมื่อไม่มีบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิฟ้องร้องไว้โดยเฉพาะ การที่โอนแยกเฉพาะสิทธิในการฟ้องร้องให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีสิทธิตามเดิม การโอนแยกเฉพาะสิทธิฟ้องร้องถือว่าขัดกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รับรองการโอนสิทธิบัตร ซึ่งโดยหลักแล้วผู้ที่มีสิทธิดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในสิทธิบัตรในขณะละเมิดเท่านั้น เพราะการละเมิดถือเป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของสิทธิบัตรอันจะฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายนั้นได้ กล่าวคือ สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสำหรับการละเมิดในอดีตไม่สามารถแยกจากสถานะของผู้โอนซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีชื่อขณะละเมิดได้ ซึ่งมีเพียงข้อยกเว้นหลักดังกล่าวเฉพาะกรณีที่โอนสิทธิบัตรและโอนสิทธิเรียกร้องให้กับผู้รับโอนคนเดียวกัน เมื่อกรณีนี้ผู้รับโอนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรเลยจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตร การโอนแยกเฉพาะสิทธิฟ้องร้องจึงถือว่าขัดกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่รับรองการโอนสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงไม่ถือเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะมีอำนาจฟ้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้

จากที่ได้วิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศกับคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อกฎหมายประเทศสหราชอาณาจักรได้มีบทบัญญัติกำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะรับรองให้การโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรรับโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน การโอน

สิทธิบัตรได้ แต่หากกรณีที่ไม่มีการโอนสิทธิบัตรก็ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ในกรณีนี้และถือว่าผู้รับโอนซึ่งไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรได้เพราะกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการดำเนินคดีแพ่งสำหรับการละเมิดสิทธิบัตร ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ไม่มีหลักกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร แต่ได้มีคำพิพากษาที่ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า สิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรขณะที่ถูกระงับละเมิดเท่านั้น ซึ่งสิทธิฟ้องร้องดังกล่าวไม่อาจแยกจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ จึงถือเป็นสิทธิเฉพาะผู้โอนซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงในการฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าว เมื่อโอนแยกเฉพาะสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่าผู้นั้นไม่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิทธิบัตรจึงขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรและทำให้ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจึงไม่สถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะมีอำนาจฟ้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้

จากที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้กับผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร ซึ่งถือว่าผู้รับโอนไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร เมื่อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจโอนด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้องแต่จะโอนได้เฉพาะด้วยวิธีการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ผู้รับโอนในกรณีนี้จึงไม่อาจเข้าสวมสิทธิของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและใช้สิทธิเรียกร้องเช่นเดียวกับผู้โอนได้ และหากพิจารณาให้โอนได้ขัดกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิบัตรและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นและผู้รับโอนก็ไม่มีสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ประกอบกับแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศที่กำหนดว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรนั้นหากโอนให้กับผู้ที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรถือว่าการโอนนั้นเป็นการแยกสิทธิฟ้องร้องออกจากสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิฟ้องมูลละเมิดนั้นและถือเป็นการโอนให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับสิทธิตามสิทธิบัตรเลย ซึ่งขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องการโอนสิทธิบัตรและถือว่าผู้รับโอนสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งไม่ใช่ผู้ที่กฎหมายสิทธิบัตรมุ่งคุ้มครองอันจะมีอำนาจฟ้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าสำหรับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร จึงไม่อาจพิจารณาให้โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี้ หากพิจารณาเหตุผลในเรื่องของความชอบธรรมและผลกระทบต่อระบบกฎหมายสิทธิบัตร ผู้เขียนเห็นว่า เนื่องจากลักษณะของสิทธิบัตรถือเป็นสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยรัฐรองรับให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิผูกขาดที่จะนำสิทธิบัตรนั้นแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในระยะเวลาหนึ่งได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้คิดค้นยินยอมในการเปิดเผยความคิดนั้นเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดการในเอกสารหรือการผลิตสินค้าเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ในสังคมและจะตกเป็นสาธารณสมบัติภายหลังครบระยะเวลาที่สิทธิบัตรนั้นได้รับความคุ้มครองในแต่ละประเภททำให้สิทธิบัตรนั้นอาจนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้ กล่าวคือ เป็นการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิตามธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์กับผลประโยชน์ของสังคม แต่เมื่อพิจารณาลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรมีความแตกต่างจากละเมิดทั่ว ๆ ไปเพราะเป็นลักษณะที่ละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรจึงเป็นการนำความคิดที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นไปใช้ในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้าซึ่งถือว่ามี การกระทำที่อาจเกิดได้ในหลายครั้งและต่อเนื่องกันไปซึ่งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องได้มากกว่าการละเมิดทั่วไป ประกอบกับปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่ทำให้มีการคิดค้นงานที่อาจได้รับสิทธิบัตรมากขึ้น แต่ก็ทำให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดและสามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายมากขึ้น เช่นเดียวกัน และพบว่าได้มีพฤติกรรมในการใช้สิทธิบัตรในทางที่ไม่ชอบของกลุ่มที่เรียกว่า Patent Troll ที่มีมากพบในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ถือครองสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรในเชิงพาณิชย์ แต่ได้มุ่งที่จะบังคับใช้สิทธิโดยการใช้วิธีเรียกร้องเงินจากบุคคลหรือบริษัทอื่นโดยอ้างว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของตน²⁰⁵ ซึ่งถือเป็นกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่ได้นำสิทธิบัตรนั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงในการนำไปผลิตขายเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม

ดังนั้น สำหรับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรที่หากตีความให้สามารถนำหลักการโอนสิทธิเรียกร้องมาพิจารณาให้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรนั้นสามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีข้อจำกัดสถานะของผู้รับโอนว่าจะต้องเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตรด้วยนั้น ผู้เขียนเห็นว่าจะยิ่งทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายให้อาจเกิดกลุ่มบุคคลและบริษัทในไทยหรือต่างชาติได้ประกอบธุรกิจโดยมุ่งรับซื้อเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรมาแสวงหาประโยชน์ในการ

²⁰⁵ Marieke OPITZ Tim POHLMANN, "The Patent Troll Business: An Efficient Model to Enforce Ipr?" Berlin University of Technology).P.1

เรียกร้องค่าเสียหายโดยมุ่งได้รับผลกำไรโดยเฉพาะ โดยเจ้าของสิทธิบัตรก็อาจมุ่งที่จะขายเฉพาะสิทธิเรียกร้อง โดยไม่นำสิทธิบัตรนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างในการผลิตให้ผู้บริโภคได้ใช้หรือทำการวิจัยและพัฒนาสิทธิบัตรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบกฎหมายสิทธิบัตรเพราะถือเป็นการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิผูกขาดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสูงสุดโดยละเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งจะสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณะ และเป็นการกีดกันการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและขัดกับแนวความคิดการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้ผู้คิดค้นเกิดแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อันส่งผลต่อการเติบโตทางอุตสาหกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้เขียนจึงเห็นว่าสำหรับการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โดยนำหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปในการใช้พิจารณาการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะก็ควรคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรเป็นสำคัญด้วย เพราะหากละเลยถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรอาจเปิดช่องว่างให้เกิดพฤติกรรมการใช้สิทธิบัตรที่มีขอบเช่นนี้ กรณีนี้จึงควรจำกัดให้ออนเฉพาะแก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น เพื่อให้ผู้รับโอนที่ได้รับโอนสิทธิบัตรซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนั้นที่อาจนำสิทธิบัตรนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และการบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นก็เพื่อให้ตนได้รับการเยียวยาจากการละเมิดนั้นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร

จากที่วิเคราะห์ในหัวข้อวิเคราะห์ทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ กับสถานะของผู้รับโอนสิทธิบัตรนั้นได้ว่า แม้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของผู้รับโอนสิทธิบัตรอันมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่เมื่อพิจารณาถึงการโอนทั้งสองกรณีแล้วเห็นว่า สำหรับกรณีสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นผู้เรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นสถานะที่โอนได้เฉพาะการโอนตามวิธีการโอนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เกิดจากมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เป็นละเมิดตามกฎหมายเฉพาะที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิฟ้องมูลละเมิดดังกล่าวได้ และเมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้รับรองการโอนได้กรณีเดียว คือ การโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ยังไม่มีการรับรองให้ออนแยกเฉพาะสิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลอื่น

ได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถนำหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้โดยมีข้อจำกัดว่าผู้ที่มีสถานะจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้จะต้องเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้นจึงจะสามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ และการจำกัดสถานะของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นผลดีต่อระบบกฎหมายสิทธิบัตรมากกว่า เพราะจะทำให้ป้องกันไม่ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิผูกขาดในสิทธิบัตรมากเกินไปโดยนำสิทธิเรียกร้องมาขายกันในทางธุรกิจมากกว่าที่จะมุ่งใช้และพัฒนาสิทธิบัตรให้แก่ประโยชน์แก่สังคม เนื่องจากหากเป็นกรณีที่โอนให้แก่ผู้รับโอนที่ได้รับโอนสิทธิบัตรก็จะมีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรดังกล่าวได้ด้วย และเมื่อได้รับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาก็เพื่อให้ตนได้รับการเยียวยาจากการละเมิดดังกล่าวเพื่อให้มีแรงจูงใจในการใช้สิทธิบัตรและพัฒนาสิทธิบัตรที่ตนเป็นเจ้าของนั้นต่อไป ผู้เขียนจึงเห็นว่าสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรจึงจะสามารถพิจารณาให้โอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสม แต่หากโอนให้กับผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรอันทำให้ไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่ควรใช้หลักการโอนสิทธิเรียกร้องมาพิจารณาให้โอนได้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ มีความสัมพันธ์กับสถานะของผู้รับโอนด้วย

5.5 ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดก่อนการโอนสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรไทย คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องการโอนมูลละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ จากการวิเคราะห์ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถโอนได้เฉพาะกรณีที่โอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร ซึ่งกรณีนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของการโอน คือ โอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ตามหลักการโอนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ประกอบกับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่สมบูรณ์ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นสมบูรณ์เมื่อใด และการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสมบูรณ์เมื่อใด และความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

5.5.1. ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร

สำหรับประเด็นปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรนั้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ เนื่องจากศึกษาถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โดยโอนได้ด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อให้สิทธิเรียกร้องโอนไปยังผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร และทำให้ผู้รับโอนมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นจะมีผลสมบูรณ์เป็นการโอนเมื่อใดซึ่งจะทำให้ผู้รับโอนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันมีสิทธิสมบูรณ์และรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า กฎหมายสิทธิบัตรที่ได้กำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 โดยกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2535) ข้อ 6 ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าวิธีการโอนสิทธิบัตรโดยทั่วไปมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน หรืออาจกล่าวได้ว่าทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตรและลงลายมือชื่อ

2. นำสัญญาโอนสิทธิบัตรพร้อมด้วยคำขอจดทะเบียนตามแบบ สป/สพ/อสป/206-ค นำมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ตามที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด

แต่ทั้งนี้ จากวิธีการดังกล่าวนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วไม่ได้มีถ้อยคำที่กำหนดผลของการโอนดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าการโอนนั้นจะสมบูรณ์เมื่อใดและมีผลเป็นอย่างไร จึงทำให้ไม่ทราบว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นจะมีผลสมบูรณ์เป็นการโอนไปยังผู้รับโอนเมื่อใด จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 จึงอาจพิจารณากฎหมายต่างประเทศเพื่อเป็นแนวในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวได้ ดังนี้

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา พบว่า ได้มีการกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 มาตรา 261 คือ ทำเป็นหนังสือและบันทึกต่อสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อเป็นหลักฐานของการโอนสิทธิบัตรนั้น ซึ่งเมื่อศึกษาพบว่า ได้มีการอธิบายถึงวิธีการโอนดังกล่าวว่าการโอนสิทธิบัตรให้ทำเป็นหนังสือและควรจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรไว้เป็นเพียงหลักฐานเพื่อให้การโอนสิทธิบัตรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียน

และมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรอังกฤษ พบว่า ได้มีการกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30 ว่าการโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้โอนมีฉะนั้นจะถือว่าการโอนนั้นตกเป็นโมฆะ และการโอนสิทธิบัตรดังกล่าวจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหราชอาณาจักร (The UK Intellectual Property Office: IPO) เพื่อมีผลเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายแก่ผู้รับโอนอย่างสมบูรณ์ คือ มีผลต่อบุคคลภายนอกและมีผลให้เกิดความคุ้มครองผู้รับโอนสำหรับมูลละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างก่อนการจดทะเบียนดังกล่าว และสำหรับกฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศส พบว่า ได้มีการกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ในประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 มาตรา 613-8 วรรค 1 ว่าการโอนสิทธิบัตรจะต้องทำเป็นหนังสือ มีฉะนั้น การโอนจะตกเป็นโมฆะ และควรจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ (Institut National de la Propriété Industrielle) เพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลภายนอกได้

จากประเด็นที่ได้ศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับวิธีการโอนสิทธิบัตรสรุปได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรแต่ละประเทศได้มีการกำหนดผลของการโอนสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือมีฉะนั้นจะไม่สมบูรณ์ ส่วนการจดทะเบียนนั้นคือเพื่อมีสิทธิยกขึ้นต่อผู้บุคคลภายนอกบางประการตามที่กำหนดแต่ละประเทศ โดยได้มีการบัญญัติการอธิบายแต่ละขั้นตอนแยกไว้ชัดเจน

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรไทย คือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ตามมาตรา 41 ซึ่งได้กำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง แต่ไม่ได้มีการกำหนดผลของการโอนว่าสมบูรณ์เมื่อใด แต่จากการศึกษาพบว่าได้มีนักกฎหมายได้อธิบายความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรเป็น 2 ความเห็นโดยจะพิจารณาในแต่ละความเห็น ดังนี้

สำหรับความเห็นแรก คือ ความเห็นของรองศาสตราจารย์.ดร.จรัสศักดิ์ รอดจันทร์ ท่านไมตรี สุเทพากุล และนายชยุตม์ ศรีทิพย์โพธิ์โดยมีความเห็นว่า การโอนสิทธิบัตรทางนิติกรรม โดยการที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดวิธีการโอน คือ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นแบบแห่งนิติกรรมอันมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 บัญญัติว่า “การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ” หากไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด ย่อมทำให้การโอนนั้นตกเป็นโมฆะ ด้วยความเคารพผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้เนื่องจากกรณีที่กฎหมายกำหนดแบบไว้ให้ทำ แต่ไม่ได้กำหนดผลไว้

โดยเฉพาะว่าหากไม่ทำแล้วผลจะเป็นเช่นไร กรณีลักษณะนี้มีนักกฎหมายเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายของศาสตราจารย์ ดร.จิต เศรษฐบุตร²⁰⁶ ซึ่งเห็นว่า การที่กฎหมายกำหนดวิธีการให้ทำได้ โดยเฉพาะแล้ว แม้จะมีได้กำหนดผลว่าให้เป็นโมฆะเมื่อไม่ทำตามวิธีการดังกล่าวก็ตาม แต่ถ้าผู้ทำนิติกรรมมิได้ทำตามทีกฎหมายกำหนดแล้ว นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 เสมอ กับอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย²⁰⁷ ซึ่งเห็นว่าเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดผลของการฝ่าฝืนเรื่องการไม่ทำตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะแล้ว ก็จะมาอาศัยหลักทั่วไป คือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 ให้มีผลเป็นโมฆะไม่ได้ แต่จะมีผลไปตามแต่กรณี ซึ่งเห็นว่าสำหรับความเห็นของนักกฎหมายในความเห็นแรกทีเห็นว่าการโอนสิทธิบัตรถือเป็นแบบ หากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน หรือทำเป็นหนังสือแต่ไม่จดทะเบียน การโอนนั้นจะตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 เป็นความเห็นที่สอดคล้องกับฝ่ายของศาสตราจารย์ ดร.จิต เศรษฐบุตร ด้วยความเคารพผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับความเห็นฝ่ายนี้

สำหรับผู้เขียนมีความเห็นตรงกับฝ่ายศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ที่ว่าแบบของการโอนสิทธิบัตรควรมีผลตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากแบบที่กฎหมายบังคับไว้ถือเป็นข้อยกเว้นหลักเรื่องเสรีภาพในทางแบบ ฉะนั้น ในกรณีทีกฎหมายกำหนดในเรื่องแบบจึงต้องเป็นการกำหนดที่ผลไว้ให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกรณีการโอนสิทธิบัตรที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีผลเป็นอย่างไรจึงไม่อาจถือเป็นกรณีทีกฎหมายกำหนดผลให้ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 ได้ และกฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่กฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงอาจพิจารณาว่าความสมบูรณ์ของการทำตามแบบของกฎหมายสิทธิบัตรก็ควรมีผลเฉพาะตามกฎหมายสิทธิบัตร

จากการพิจารณาแบบของนิติกรรมทีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทีถือว่าเป็นแบบอันมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 หมายถึง เมื่อกฎหมายกำหนดแบบไว้ให้ทำอย่างไรก็จะต้องทำให้เรียบร้อยในขณะที่นิติกรรมนั้นมีฉะนั้น จะตกเป็นโมฆะ กล่าวคือ หากกฎหมายกำหนดว่าแบบคือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

²⁰⁶ จิต เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า.34 อ้างใน ศนันท์กรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2561), หน้า.103-104

²⁰⁷ หยุด แสงอุทัย, กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง, หน้า.131 อ้างใน ศนันท์กรณ โสคติพันธ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า.103-104

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ให้ทำสัญญาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ โดยในหนังสือนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระที่สำคัญของนิติกรรมนั้น ๆ ครบถ้วน และที่สำคัญต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่กรณีทุกฝ่าย รวมทั้งลายมือชื่อของเจ้าพนักงานที่ทำหนังสือนั้น พร้อมประทับตราประจำตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันถือเป็นการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนเหล่านี้ต้องทำขึ้นพร้อมกัน

สำหรับวิธีการโอนสิทธิบัตร ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 ที่ได้กำหนดให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นว่า เป็นวิธีการเฉพาะที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือซึ่งเป็นขั้นตอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนเพื่อเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจะโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนจึงทำเป็นหนังสือสัญญาโอนสิทธิบัตรเพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้เป็นชื่อของผู้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น โดยเป็นขั้นตอนที่ผู้รับโอนสามารถดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนได้เอง และปัจจุบันอาจยื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หรืออาจยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงคำขอจดทะเบียนโอนสิทธิบัตร คือ สป/สพ/อสป/206-ค พบว่า แบบคำขอเป็นแบบที่เน้นลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอเป็นสำคัญ ซึ่งก็หมายถึง ผู้รับโอนสิทธิบัตรสามารถลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อผู้โอนสิทธิบัตรด้วย และผู้รับโอนเพียงนำสัญญาโอนสิทธิบัตรประกอบคำขอไปยื่นขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องและจะเสนอรายงานการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณา หากเห็นว่าคำขอและหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวและลงนามในหนังสือ หลังจากนั้นจะแจ้งให้ผู้รับโอนและประกาศสถานะของการโอนสิทธิบัตรไว้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีสิทธิบัตรนั้นมีการเปลี่ยนสถานะชื่อของผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นชื่อของผู้รับโอนแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏขั้นตอนที่กำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องมาทำหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกันเช่นแบบของนิติกรรมอื่น ที่หากไม่ทำก็จะมีผลตกเป็นโมฆะ ผู้เขียนจึงเห็นว่าในกรณีดังกล่าว หากยังไม่นำสัญญาไปจดทะเบียนก็ไม่เป็นผลเป็นโมฆะอันทำนิติกรรมนั้นเสียเปล่า เพียงแต่มีผล คือ เมื่อยังไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนเป็นชื่อผู้รับโอนสิทธิบัตร สิทธิบัตรก็ยังไม่โอนไปยังผู้รับ

โอน ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าสำหรับวิธีการโอนสิทธิบัตรจึงไม่อาจตีความว่าเป็นแบบอันมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 152 ตามความเห็นแรกได้

สำหรับความเห็นที่สอง คือ ความเห็นของท่านสมพร พรหมพิตร มีความเห็นว่า “แบบของการโอนสิทธิบัตร คือ จะต้องทำสัญญาโอนสิทธิบัตรเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย มิฉะนั้นจะไม่สมบูรณ์ แต่สำหรับการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรมีผลพิเศษ คือ หากไม่จดทะเบียนการโอน ก็จะใช้การโอนนั้นยันต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ ในส่วนของคู่สัญญาที่ไม่อาจขัดขวางมิให้แต่ละฝ่ายใช้สิทธิตามสัญญานั้นได้ เช่นผู้ทรงสิทธิบัตรก็ยังมีสิทธิตามสิทธิบัตรของตนได้อยู่ โดยผู้รับโอนจะยกเป็นข้อขัดขวางมิได้ นอกจากนั้น หากผู้โอนหรือผู้ทรงสิทธิบัตรได้โอนสิทธิบัตรของตนไปให้ผู้รับโอนอีกคนหนึ่งซึ่งรับโอนไว้โดยสุจริตโดยไม่รู้ว่าได้มีการโอนมาครั้งหนึ่งแล้ว ดังนี้ ผู้รับโอนคนแรกก็ต้องเสียสิทธินั้นแก่ผู้รับโอนคนที่สองไป เพราะผลของการไม่จดทะเบียน ในกรณีนี้ ผู้รับโอนคนแรกจะทำได้ก็เพียงแต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้โอนหรือผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น” ด้วยความเคารพผู้เขียนก็ไม่เห็นพ้องด้วยกับการพิจารณาในความเห็นนี้ โดยมีความเห็นว่าการอธิบายว่าการตีความบทบัญญัติในเรื่องวิธีการโอนในลักษณะเช่นนี้อาจไม่ถูกต้อง

ประการแรก การที่อธิบายว่า “หากไม่จดทะเบียนการโอน ในส่วนของคู่สัญญาเองก็ไม่อาจขัดขวางมิให้แต่ละฝ่ายใช้สิทธิตามสัญญานั้นได้ เช่นผู้ทรงสิทธิบัตรก็ยังมีสิทธิใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนได้อยู่ โดยผู้รับโอนจะยกเป็นข้อขัดขวางมิได้” ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการอธิบายที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากหากตีความว่าแบบของการโอนสิทธิบัตร คือ ทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้น จะไม่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า เมื่อทำเป็นหนังสือแล้วสิทธิบัตรก็ย่อมโอนไปยังผู้รับโอนแล้ว ผู้โอนย่อมไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นอีกต่อไปและผู้รับโอนย่อมขัดขวางการใช้สิทธิของผู้โอนได้

ประการที่สอง การอธิบายดังกล่าวมีการอธิบายในลักษณะที่คล้ายกับกฎหมายต่างประเทศจากที่ได้ศึกษาในบทที่ 4 ได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่กำหนดบทบัญญัติชัดเจนว่า การโอนสิทธิบัตรมีแบบ คือ จะต้องโอนโดยทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้น การโอนจะตกเป็นโมฆะ และควรจดทะเบียนเพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามได้ตามแต่ละที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด ซึ่งถือเป็นกรณีที่บทบัญญัติต่างประเทศได้กำหนดแต่ละขั้นตอนและผลแยกไว้คนละมาตราชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 ที่ได้ใช้ถ้อยคำว่า ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำติดกันโดยไม่ได้มีการแยกอธิบายในแต่ละขั้นตอนและผลของการทำแต่ละขั้นตอน จึงไม่อาจตีความในลักษณะดังกล่าวได้เช่นเดียวกับกฎหมาย

ต่างประเทศได้ และแม้ขั้นตอนในทางปฏิบัติของการโอนสิทธิบัตรของกฎหมายไทยนั้น การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นคนละขั้นตอน แต่เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของการบัญญัติกฎหมายได้ใช้คำว่าทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนจึงน่าจะหมายถึงแม้จะทำคนละขั้นตอน แต่จะต้องทำทั้งสองขั้นตอนจึงจะสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรและยกการโอนนั้นขึ้นต่อผู้บุคคลภายนอกได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าเป็นแบบของวิธีการโอนสิทธิบัตรจึงไม่อาจถือว่าเป็นแบบอันมีผลตามความเห็นที่สองนี้ได้เช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าเป็นการโอนสิทธิบัตรซึ่งมีแบบวิธีการโอนสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งไม่ได้กำหนดผลของความสมบูรณ์ไว้ แต่เมื่อพิจารณาว่าผลของความสมบูรณ์ไม่อาจพิจารณาได้ตามความเห็นแรก คือ เป็นแบบตามกฎหมายที่มีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 152 และความเห็นที่สอง คือ แบบคือ การทำเป็นหนังสือ ส่วนการจดทะเบียนเพื่อให้มีผลต่อบุคคลภายนอกได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรนั้น ผลของความสมบูรณ์ของการทำตามวิธีการโอนสิทธิบัตรอาจตีความได้ว่า หมายถึง การโอนสิทธิบัตรจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอนและทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่และยกการโอนนั้นขึ้นต่อผู้บุคคลภายนอกได้ แต่หากไม่ทำตามวิธีการโอนดังกล่าว คือ ทำไม่ครบทั้งสองขั้นตอน ผลคือ สิทธิบัตรไม่โอนไปยังผู้รับโอนสิทธิบัตรและไม่ทำให้ผู้รับโอนกลายเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรคนใหม่และยกการโอนนั้นขึ้นต่อผู้บุคคลภายนอกได้ ดังนั้น เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถโอนได้เฉพาะกรณีที่โอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร ซึ่งถือเป็นกรณีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นจะสมบูรณ์เป็นการโอนไปยังผู้รับโอนเมื่อใด ซึ่งเมื่อบทบัญญัติเรื่องวิธีการโอนยังไม่มีข้อกำหนดผลของความสมบูรณ์ไว้ชัดเจนจึงเกิดปัญหาในการตีความผลของความสมบูรณ์ของการโอนที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความจึงควรกำหนดผลให้ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งจะเสนอแนะต่อไปในบทข้อเสนอแนะ

5.5.2 ปัญหาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง

จากการวิเคราะห์ว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่สามารถพิจารณาให้โอนตามวิธีการและผลของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงต้องพิจารณาสำหรับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง มีประเด็นปัญหาว่า กรณีที่จะโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่จะโอนสมบูรณ์เมื่อใด โดยสามารถพิจารณาได้ ดังนี้

จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานการโอนสิทธิเรียกร้องในบทที่ 2 พบว่า สำหรับวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ถือเป็นกรณีที่มีมูลละเมิดสิทธิบัตรเป็นหนี้เหือบุคคลระหว่างผู้กระทำละเมิดและผู้ถูกทำละเมิด ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่เป็นสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ในกรณีนี้จึงต้องพิจารณาการวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ซึ่งต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 306 ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวมีวิธีการโอนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนแรก คือ ขั้นตอนระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน ที่กำหนดว่า การโอนนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือจึงจะทำให้สิทธิเรียกร้องนั้นโอนผ่านมือจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นประเด็นทางกฎหมายที่จะวิเคราะห์ประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องต่อไป

ขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องการบอกกล่าวการโอนนั้นแก่ลูกหนี้ภายหลังจากที่โอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ที่จะต้องมีการบอกกล่าวการโอนหรือลูกหนี้ยินยอมโดยทำเป็นหนังสือเพื่อให้การโอนนั้นยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้โดยทำเป็นหนังสือ

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่าสำหรับขั้นตอนแรกมีประเด็นปัญหาทางกฎหมาย คือ การตีความผลของความสมบูรณ์ของวิธีการโอนที่กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือมิฉะนั้น จะไม่สมบูรณ์ มีปัญหาว่าการกำหนดในลักษณะดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไร โดยประเด็นนี้ประเด็นให้ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก การทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนอันจะต้องทำเป็นหนังสือถือเป็นแบบแห่งนิติกรรมหรือไม่ มีความเห็นแตกต่างกันสองแนวทาง ดังนี้

1. ความเห็นแนวแรก คือ ความเห็นของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ศาสตราจารย์กำธร พันธูลภก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล และศาสตราจารย์ ดร. ศนันทน์กรณ์ โสทธิพันธ์ุ ที่มีความเห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ โดยกำหนดผลว่าไม่สมบูรณ์นั้น ถือว่าเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 ซึ่งบัญญัติว่า การใดมิได้ทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ จึงถือว่าวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ซึ่งต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงที่ต้องทำเป็นหนังสือ ถือเป็นแบบของนิติกรรม

2. ความเห็นแนวที่สอง คือ ความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนกร และศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ที่มีความเห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ โดยกำหนดผลคือ ไม่สมบูรณ์ ถือว่าไม่มีผลตกเป็นโมฆะ เพียงแต่ไม่มีผลเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยไม่

มีฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นผู้โอน ผู้รับโอน ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกจะอ้างว่ามีการโอนได้ หรือว่าเพียงไม่มีผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้เท่านั้น กล่าวคือ การโอนที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ เป็นเพียงไม่มีผลระหว่างผู้รับโอนกับลูกหนี้เท่านั้น แต่ยังมีผลระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนอยู่

สำหรับประเด็นดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นด้วยกับความเห็นแนวแรกว่า การโอนสิทธิเรียกร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทำเป็นหนังสือ หากไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นการตีความว่าวิธีการดังกล่าวถือเป็นแบบของนิติกรรมที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกร้องถือเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 ได้มีการกำหนดวิธีการโอนและผลของการโอนไว้ชัดเจนแล้ว คือ ต้องทำเป็นหนังสือ หากไม่ทำจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งแม้ถ้อยคำจะไม่ได้ใช้คำว่า หากไม่ทำจะตกเป็นโมฆะ แต่เมื่อเป็นการกำหนดวิธีการและกำหนดผลทางกฎหมายแล้ว จึงถือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดแบบให้ทำโดยชัดแจ้งแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 152 อันมีผลให้การไม่ทำตามแบบจึงตกเป็นโมฆะ ดังนั้น วิธีการโอนที่ต้องทำเป็นหนังสือจึงถือเป็นแบบแห่งนิติกรรม ที่การโอนนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทำเป็นหนังสือ

ส่วนความเห็นแนวที่สอง ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีที่ตีความว่าการไม่ทำเป็นหนังสือนั้นทำให้ไม่มีผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้เท่านั้น แต่ยังมีผลผูกพันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ เห็นว่าการที่ตีความว่ามีผลผูกพันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนอยู่ซึ่งก็หมายถึงผู้รับโอนเรียกให้ผู้โอนสิทธิเรียกร้องโอนให้แก่ตนได้ ก็คือ ให้มาทำเป็นหนังสือ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ทำกันอยู่แล้ว หากตีความเช่นนี้ การที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและกำหนดผลไว้ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของมาตรานี้เห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสิทธิซึ่งเป็นทรัพย์อันจับต้องไม่ได้และมองไม่เห็นจึงไม่อาจส่งมอบโอนวัตถุให้แก่กันได้ กฎหมายจึงต้องกำหนดวิธีการให้ทำเป็นหนังสือที่สามารถบันทึกข้อตกลงซึ่งแสดงเจตนาของคู่สัญญาไว้อย่างแน่นอนว่ามุ่งที่จะโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายซึ่งถือเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่ของข้อตกลงนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีด้วย จึงเห็นว่าหากสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องผูกพันผู้โอนและผู้รับโอนได้เพียงการตกลงด้วยวาจาก็ไม่ต้องตามความประสงค์ของกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายจึงได้กำหนดวิธีการและผลโดยเฉพาะเพื่อบังคับให้คู่สัญญาต้องทำ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการกำหนดในลักษณะดังกล่าวถือเป็นแบบแห่งนิติกรรมตามมาตรา 152 ซึ่งหากไม่ทำจึงจะตกเป็นโมฆะ ตามความเห็นของแนวทางแรก

ดังนั้น จากการศึกษาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เห็นว่าแบบของการโอนสิทธิเรียกร้องที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นหนังสือ และการกำหนดผลสมบูรณ์นั้นหมายถึง หากไม่ทำเป็นหนังสือจะตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 เห็นว่าเหมาะสมกับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เนื่องจากการวิเคราะห์ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไม่ถือเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ และจากคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาและคำพิพากษาของศาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่แม้ว่าไม่ได้อธิบายในเรื่องของหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่ได้วางหลักชัดเจนว่าจะต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้โอนสิทธิฟ้องร้องดังกล่าวโดยชัดแจ้งจึงจะมีผลเป็นการโอนสิทธิดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นกรณีที่ให้กำหนดไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตรที่ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว และจากหลักกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งมีการกำหนดในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ที่กำหนดให้สิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรสามารถโอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรได้ แต่หากจะโอนให้โอนตามหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 มาตรา 136(1) โดยทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอนอันจะมีผลให้สิทธิดังกล่าวโอนด้วยหลักการโอนสิทธิเรียกร้อง จึงเห็นว่าสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนมีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อให้ทราบชัดถึงเจตนาของผู้โอนว่ามุ่งจะโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้โอนไปยังผู้รับโอนสิทธิบัตร จึงเห็นว่าหากไม่มีการทำเป็นหนังสือหรือตกลงกันทางวาจาก็ไม่อาจสมบูรณ์เป็นการโอนยังผู้รับโอนซึ่งก็สอดคล้องกับกฎหมายไทยที่หากไม่ทำตามแบบทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตกเป็นโมฆะและมีผลไม่โอนมายังผู้รับโอนอันจะทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิฟ้องร้องได้ จึงเห็นว่ากรณีนี้การกำหนดผลของแบบการโอนสิทธิเรียกร้องว่าหากไม่ทำจะตกเป็นโมฆะก็เหมาะสมและสอดคล้องกับกรณีดังกล่าวแล้ว

ประเด็นที่สอง การทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนอันจะต้องทำเป็นหนังสือ เนื่องจากกฎหมายถือว่าเป็นกิจการซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 9 มีประเด็นว่าการทำเป็นหนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายหรือไม่ ซึ่งมีความเห็นแตกต่างเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1. ความเห็นแนวแรก คือ ความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์กรณ์ โสทธิพันธุ์ มีความเห็นว่า การที่กฎหมายกำหนดให้การโอนสิทธิเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือ เนื่องจากการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องสองฝ่าย การทำเป็นหนังสือจึงควรลงลายมือชื่อสองฝ่ายทั้งผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีข้อความเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องครบถ้วนและมีลายมือชื่อของทุกฝ่าย

2. ความเห็นแนวที่สอง คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 1893/2512 ,4139/2532, 6816/2537 ได้วินิจฉัยว่าการทำเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง แม้ผู้โอนลงชื่อฝ่ายเดียว โดยผู้รับโอนไม่ได้ลงชื่อก็ถือว่าเพียงพอที่จะถือว่ามี การโอนเป็นหนังสือแล้ว ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับโอนด้วยก็ได้ แต่การลงลายมือชื่อผู้รับโอนฝ่ายเดียว ย่อมไม่สมบูรณ์

สำหรับประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องมีแบบที่ต้องทำเป็นหนังสือแล้ว จึงถือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ จึงต้องพิจารณาภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 9 ที่ว่ากรณีที่กฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือหนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น เห็นว่าสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสองฝ่าย คือ ผู้โอนและผู้รับโอน โดยผู้โอนจะต้องมีเจตนาที่จะโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ของตนเอง และผู้รับโอนก็จะต้องมีเจตนาที่จะรับโอนสิทธิดังกล่าวเพื่อให้ตนมีสิทธิรับชำระหนี้ กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายจะต้องมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา จึงมีข้อสังเกตว่า หากตีความตามความเห็นแนวที่สองผู้เขียนเห็นว่า หากให้ผู้โอนลงชื่อฝ่ายเดียวมีผลทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์ เห็นว่าการตีความเช่นนี้อาจไม่เป็นธรรมกับผู้รับโอนที่ไม่ต้องการรับโอนสิทธินั้น เพราะการที่ผู้รับโอนไม่ลงลายมือชื่ออาจหมายความว่าผู้รับโอนอาจไม่มีเจตนาที่จะรับโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ หรือไม่ต้องการผูกพันเป็นเจ้าหนี้ในหนี้ดังกล่าว

ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับในแนวแรกที่ว่า การทำเป็นหนังสือจึงควรลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย คือ ผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เมื่อสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่โอนมาพร้อมกับการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติแต่จะโอนได้โดยเจตนาของผู้โอน การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวที่จะต้องทำเป็นหนังสือ จึงควรมีการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย คือ ผู้โอนและผู้รับโอน เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ซึ่งเกิดจากเจตนาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพอใจ โดยผู้โอนตกลงที่จะโอนให้แก่ผู้รับโอนและผู้รับโอนตกลงที่จะรับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจากผู้โอน เพราะหากให้ลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวสมบูรณ์ อาจเกิดกรณีที่ผู้รับโอนไม่ต้องการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวก็ได้เนื่องจากมูลละเมิดดังกล่าวก็ถือเป็นความ

เสี่ยงว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้หรือไม่ กรณีนี้จึงเห็นว่าการโอนโดยลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเหมาะสมแก่กรณีดังกล่าวแล้ว

สำหรับขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนระหว่างผู้รับโอนและลูกหนี้ แม้ขั้นตอนดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ขั้นตอนการบอกกล่าวการโอนหรือลูกหนี้ยินยอมโดยทำเป็นหนังสือเป็นขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดที่จะต้องทำ เพื่อให้ผู้รับโอนสามารถยกการโอนนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ซึ่งจากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 ส่วนท้ายกำหนดว่า การโอนนั้นจะยกขึ้นต่อสู้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อได้บอกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือก่อน ซึ่งสำหรับกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อกฎหมายกำหนดถ้อยคำไว้ว่าการบอกกล่าวหรือลูกหนี้ยินยอมให้ทำเป็นหนังสือจึงไม่อาจตีความว่าสามารถบอกกล่าวหรือลูกหนี้ยินยอมด้วยวิธีอื่นได้ ขั้นตอนนี้จึงต้องทำเป็นหนังสือ แต่ไม่จำเป็นต้องทำเต็มรูปแบบเหมือนกรณีทำเป็นหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง การทำหนังสือบอกกล่าวและลงลายมือชื่อของผู้บอกกล่าวเพื่อความชัดเจนและน่าเชื่อถือก็อาจเพียงพอแล้ว และสำหรับผู้ที่ต้องบอกกล่าวเห็นว่าเมื่อกฎหมายไม่ได้ระบุโดยเฉพาะว่าใครต้องเป็นผู้บอกกล่าวกรณีนี้เห็นว่าอาจเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนก็ได้เพราะถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าว และเนื่องจากกรณีเมื่อมีการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรแล้วจะมีการประกาศสถานะการโอนไว้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งลูกหนี้สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าสำหรับการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมที่กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสืออาจเป็นวิธีการยุ่งยาก อันไม่เหมาะสมกับลักษณะของกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งเป็นกฎหมายพาณิชย์ที่ต้องการความชัดเจน สะดวก รวดเร็วและความคล่องตัวในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ จึงอาจกำหนดวิธีการให้เหมาะสมกับกรณีดังกล่าวได้ ซึ่งจะนำไปประกอบกับข้อเสนอแนะที่ว่าควรกำหนดให้มีบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้โอนด้วยผลของกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งจะเสนอในส่วนขอเสนอแนะต่อไป

5.5.3 ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง เนื่องจากในประเด็นที่ศึกษาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ นั้นไม่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ จึงจะต้องพิจารณาภายใต้หลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรนั้นอาจสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องได้ โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

จากการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 41 ว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งสามารถแยกได้ว่าการโอนสิทธิบัตรมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ การทำสัญญาโอนสิทธิบัตรเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน และนำสัญญาโอนสิทธิบัตรพร้อมด้วยคำขอจดทะเบียนนำมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวอาจตีความได้ว่าความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำทั้งสองขั้นตอนดังกล่าวด้วยผลของกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 ที่กำหนดให้การโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องทำเป็นหนังสือและผู้เขียนมีความเห็นว่าควรลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย จึงจะทำให้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นมีผลสมบูรณ์ ในกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นมีขั้นตอนที่มากกว่าการโอนสิทธิเรียกร้อง

จากประเด็นดังกล่าวผู้เขียนจึงมีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่เมื่อผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ตกลงที่จะโอนสิทธิบัตรดังกล่าว และประสงค์ที่จะโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนด้วย ก็สามารถกำหนดโดยเขียนไว้ในข้อตกลงในสัญญาโอนสิทธิบัตรและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายซึ่งในขั้นตอนนี้จึงเห็นว่าการเขียนไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตรก็ถือเป็นการทำเป็นหนังสืออันมีผลสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว และเมื่อทำสัญญาเสร็จหลังจากนั้นก็ให้นำสัญญาดังกล่าวพร้อมคำขอไปจดทะเบียนไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะทำให้การโอนสิทธิบัตรดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ ทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิทั้งสิทธิตามสิทธิบัตรที่ได้รับจากผลของการโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์อันทำให้ผู้รับโอนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ได้ออกกล่าวการโอนแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือก็ถือว่าไม่เป็นการทำตามขั้นตอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 อันทำให้ผู้รับโอนไม่อาจยกการโอนนั้นเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อลูกหนี้ปฏิเสธไม่ชำระหนี้ แต่การโอนสิทธิบัตรก็ไม่มีผลเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า หากเกิดกรณีที่ทำสัญญาโอนสิทธิบัตรแต่ไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีผลให้การโอนสิทธิบัตรนั้นจึงไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อทำสัญญาโอนสิทธิบัตรโดยกำหนดข้อตกลงดังกล่าวไว้ในสัญญาแล้วจึงถือว่าเป็นการทำหนังสืออันมีผลเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์แล้ว จึงมีประเด็นว่าหากในกรณีเช่นนี้ผลจะเป็นอย่างไร จากการวิเคราะห์ที่เห็นว่า การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โอนได้เฉพาะกรณีที่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรทำให้มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร เนื่องจากสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะโอนได้เฉพาะกรณีที่ผู้รับโอนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนจึงจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อการโอนสิทธิบัตรยังไม่สมบูรณ์จึงถือว่าผู้รับโอนยังไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้และหากให้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งถือว่าเป็นการโอนแยกเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่อาจโอนได้เพราะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากเป็นกรณีลักษณะเช่นนี้ ถ้าสิทธิบัตรโอนไปไม่สมบูรณ์สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ก็ไม่อาจโอนได้โดยสมบูรณ์เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาว่าการใช้หลักการโอนสิทธิเรียกร้องกับปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ นั้นอาจใช้ได้แต่ยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพปัญหาทุกกรณีเพราะอาจเกิดช่องว่างทางกฎหมาย ที่แม้การโอนสิทธิเรียกร้องจะสมบูรณ์ด้วยการทำตามแบบของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 แล้วแต่ก็ไม่อาจโอนไปยังผู้รับโอนได้เพราะผู้รับโอนยังไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์จึงยังไม่ถือเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรกระทบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการกำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่สามารถทำได้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อให้มีผลเป็นการโอนด้วยผลของกฎหมายเฉพาะในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไว้ให้ชัดเจนเพื่อจะได้ไม่เกิดความลักลั่นในทางกฎหมายเช่นนี้

5.6 สรุปการวิเคราะห์ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สรุปได้ว่า การละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ คือ ละเมิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวได้ เมื่อการโอนสิทธิบัตรไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นวัตถุแห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติจึงจะต้องแสดงเจตนาโอนแยก และเมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดไว้ โดยเฉพาะจึงอาจพิจารณาการโอนด้วยวิธีการและผลของโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจึงสามารถโอนให้แก่กันได้ แต่สามารถโอนให้ได้เฉพาะกรณีโอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรอันจะมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร เพราะสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งผูกติดกับสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงจะสามารถเข้าสวมสิทธิของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิเรียกร้องเช่นผู้โอนได้และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตร แต่หากไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรก็ไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ และผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้จะต้องรับโอนสิทธิบัตรและโอนสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์ ซึ่งสำหรับวิธีการโอนสิทธิบัตรที่ไม่ได้กำหนดผลของความสมบูรณ์ไว้จึงอาจตีความได้ว่าหากทำทั้งสองขั้นตอนคือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรไปยังผู้รับโอน และจะได้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์จะต้องทำเป็นหนังสือที่ถือเป็นแบบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 152 หากไม่ทำจะตกเป็นโมฆะและควรให้การทำเป็นหนังสือนั้นลงลายมือชื่อทั้งผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่ายและเมื่อโอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์แล้วจะต้องบอกกล่าวหรือได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เป็นหนังสือเพื่อยกการโอนขึ้นเพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ทั้งนี้ กรณีที่โอนสิทธิบัตรที่มีวิธีมากกว่าการโอนสิทธิเรียกร้อง คือ ทำสัญญาโอนและกำหนดให้โอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องแล้วและเมื่อนำสัญญาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีผลสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรแล้ว แต่หากกรณีที่มีการโอนสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ คือ ทำเป็นหนังสือแต่ไม่นำไปจดทะเบียนก็มีผลให้การโอนสิทธิเรียกร้องไม่อาจโอนไปได้เพราะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูล

ละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ อาจใช้หลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การพิจารณาให้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ โอนด้วยวิธีการและผลของการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเกิดความไม่เหมาะสมและเกิดความสับสนในทางกฎหมาย จึงเสนอ กำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้โอนด้วยผลและวิธีการของกฎหมายเฉพาะในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งจะเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะต่อไป



บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน²⁰⁸ หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการกระทำที่ขัดต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้โอนซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้โอนจะโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอน จึงมีประเด็นให้ได้วิเคราะห์ว่าหนี้มูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรจะโอนมาด้วยวิธีการและผลของกฎหมายใดในระบบกฎหมายไทย ซึ่งจากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่าสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรสรุปได้ว่า การละเมิดสิทธิบัตรถือเป็นความผิดบนข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่กฎหมายได้กำหนดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่รัฐรับรองให้แก่ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้สิทธิบัตรในระยะเวลาที่จำกัดตามแต่ละประเภทของสิทธิบัตร หากผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผู้นั้นได้กระทำการซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรแล้ว โดยไม่ต้องพิจารณาองค์ประกอบภายในของผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกับจากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 ได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 และกฎหมายสิทธิบัตรประเทศสหราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 ซึ่งได้มีบทบัญญัติเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรไว้เฉพาะในกฎหมายสิทธิบัตร โดยไม่ได้กำหนดองค์ประกอบทางจิตใจเป็นองค์ประกอบความผิดแต่อย่างใด ประกอบกับบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ได้กำหนดเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของการละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะแล้ว และคดีละเมิดสิทธิบัตรเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและมีวิธีพิจารณาคดีเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้น การละเมิดสิทธิบัตรจึงเป็นถือเป็นการละเมิดบนข้อสันนิษฐานซึ่งเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาความรับผิดตามระบบกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 อีก การพิจารณาเกี่ยวกับมูลละเมิดสิทธิบัตรจึงควรพิจารณาภายใต้บริบทของกฎหมายเฉพาะและคำนึงถึง

²⁰⁸ สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อน หมายถึง สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร ซึ่งจะใช้คำนี้ต่อไป

เจตนาารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรโดยเฉพาะเพื่อสามารถพิจารณาถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อพิจารณาสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 38 ได้กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโอนสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่ไม่ได้มีการระบุขอบเขตว่ามีสิทธิใดบ้างที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตร ซึ่งสรุปว่าวัตถุแห่งสิทธิที่โอนมาด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรหมายถึงสิทธิตามสิทธิบัตรที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่กฎหมายได้รับรองให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นได้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรเท่านั้น แต่สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ถือเป็นสิทธิที่เกิดจากละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นนิติเหตุอันเป็นป่อเกิดแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นบุคคลสิทธิที่ผูกพันเฉพาะผู้เสียหายคือ ผู้โอนที่เป็นผู้ถูกระทำละเมิดขณะที่ตนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกับผู้กระทำละเมิดเท่านั้น ประกอบกับการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 4 พบว่ากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 ได้มีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไว้โดยเฉพาะไว้ชัดเจนว่าสิทธิบัตรอาจมีผลให้โอนไปได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไม่อาจอนุมานได้ว่าโอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ และเมื่อพิจารณากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาหัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 และกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 ที่แม้ไม่มีบทบัญญัติชัดเจน แต่มีคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไม่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ หากจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ดังนั้น สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงไม่ใช่วัตถุแห่งสิทธิที่โอนไปด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรโดยอัตโนมัติ แต่จะโอนโดยแสดงเจตนาโอนแยกโดยชัดแจ้ง

แต่เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดจึงต้องพิจารณาตามหลักนิติวิธีซึ่งจากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ อาจนำหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพิจารณาให้โอนได้ เนื่องจากถือเป็นสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดสิทธิบัตรซึ่งไม่ใช่สิทธิเรียกร้องที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวอันเข้าข่ายยกเว้นที่สภาพแห่งสิทธินั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ จึงถือว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนให้แก่กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 303 ซึ่งโดยหลักแล้ว การ

โอนสิทธิเรียกร้องสามารถโอนได้ทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของผู้รับโอน ขอเพียงสิทธิเรียกร้องที่โอนไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้อนก็พอแล้ว แต่สำหรับสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งถือเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะจึงจะต้องพิจารณาภายใต้บริบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรด้วย ซึ่งพบว่า สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถพิจารณาโอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรได้เท่านั้น เนื่องจากสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิเรียกร้องที่ถือเป็นหนี้ละเมิดตามกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิในการฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรได้ เพราะเป็นสิทธิที่เกิดจากการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรที่มีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว กล่าวคือ เป็นสิทธิเรียกร้องที่ผูกติดกับสถานะความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงต้องมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงจะสามารถสวมสิทธิความเป็นเจ้าของผู้อนเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องโดยเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เช่นผู้อนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวได้อันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตร จึงทำให้ผู้รับโอนสามารถใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ที่ถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นจึงจะมีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าว

สำหรับการโอนกรณีนี้ถือเป็นการโอนแนวเดียวกับกฎหมายต่างประเทศที่พิจารณาให้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโอนให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรได้ ได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ว่าการโอนสิทธิบัตรอาจให้สิทธิแก่ผู้รับโอนรับโอนสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนได้รับโอนสิทธิบัตรได้ ซึ่งถือเป็นกรณีที่กฎหมายรับรองให้สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไปยังผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรได้ และกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ไม่ได้มีบทบัญญัติที่กำหนดเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา หัวข้อที่ 35 เรื่อง สิทธิบัตร ค.ศ.1952 แต่ได้มีคำพิพากษาที่ได้ตีความและตัดสินเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า หากเป็นกรณีที่โอนสิทธิบัตรและโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนคนเดียวกันถือเป็นกรณีที่สามารทำได้เพราะไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของการโอนสิทธิบัตรและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร จึงทำให้ผู้รับโอนสามารถใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ที่ถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นจึงจะมีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าว

แต่หากเป็นกรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนไม่ได้รับโอนสิทธิบัตร จากการศึกษาหลักกฎหมายต่างประเทศที่ศึกษาในบทที่ 4 ที่พบว่าสำหรับกฎหมายสหราชอาณาจักรอังกฤษตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ซึ่งได้มีบทบัญญัติว่าการโอนสิทธิบัตรอาจมีผลเป็นการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนได้ แต่หากไม่มีการโอนสิทธิบัตรก็ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตราดังกล่าวและหากโอนให้กับผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ถือว่าขัดกับมาตรา 61 ที่ว่าผู้ที่มีสิทธิดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร และประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าการโอนสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เป็นสิทธิของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดขณะนั้น ซึ่งสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดไม่อาจแยกจากผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดขณะนั้นได้ การโอนแยกเฉพาะสิทธิฟ้องร้องในมูลละเมิดดังกล่าวให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรถือว่าผู้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิทธิบัตร จึงถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของการโอนสิทธิบัตรและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ผู้รับโอนจึงไม่มีอำนาจฟ้องในมูลละเมิดดังกล่าว ดังนั้น สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจึงถือว่าผู้รับโอนไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่อาจเข้าสวมสิทธิในสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ของผู้โอนซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรได้ เนื่องจากสถานะของความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรไม่อาจโอนได้ด้วยผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่จะโอนได้เฉพาะการโอนสิทธิบัตรเท่านั้น และหากพิจารณาให้โอนได้ย่อมถือเป็นการโอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดแยกจากสถานะของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรทั้งขัดกับหลักเรื่องการโอนสิทธิบัตรและขัดกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครองเฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นและเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ถือว่าผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าว เมื่อกรณีนี้ผู้รับโอนไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจใช้บทบัญญัติดังกล่าวมาพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรได้ ดังนั้น การโอนให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรจึงไม่อาจพิจารณาให้โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร และหากพิจารณาให้โอนได้อาจก่อให้เกิดการซื้อขายสิทธิเรียกร้องมากกว่าที่จะใช้สิทธิบัตรนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายสิทธิบัตรได้เพราะถือเป็นการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิผูกขาดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสูงสุดต่อตนเองโดยละเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่มุ่งจะสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณะ และเป็นการกีดกันการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จึงถือว่ามี

ความสัมพันธ์กับสถานะของผู้รับโอนสิทธิบัตรที่ผู้รับโอนจะต้องรับโอนสิทธิบัตรด้วยเท่านั้นจึงจะสามารถพิจารณาให้โอนสิทธิเรียกร้องตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร

เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถโอนได้เฉพาะกรณีโอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรจึงมีประเด็นที่พิจารณาความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรและความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง คือ ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร จากบทที่ 2 พบว่าจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 มีการกำหนดวิธีการโอนสิทธิบัตรไว้ว่าทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้กำหนดผลของความสมบูรณ์ว่าจะสมบูรณ์เมื่อใด พบว่าวิธีการโอนสิทธิบัตรดังกล่าวไม่อาจพิจารณาว่าเป็นแบบอันมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 เนื่องจากวิธีการโอนสิทธิบัตรได้มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะที่มีขั้นตอนในทางปฏิบัติที่ทั้งสองขั้นตอนไม่ได้ทำขึ้นพร้อมกัน คือ ให้ทำหนังสือระหว่างคู่สัญญาก่อนแล้วจึงให้ผู้รับโอนนำสัญญาไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบและพิจารณา หลังจากนั้นก็จะประกาศผลให้ผู้รับโอนทราบในภายหลัง โดยไม่ได้มีขั้นตอนที่กำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องมาทำหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกัน เช่นแบบของนิติกรรมอื่น ที่หากไม่ทำก็จะมีผลตกเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ จึงเห็นว่าหากยังไม่นำสัญญาไปจดทะเบียนก็ไม่มีผลเป็นโมฆะอันทำนิติกรรมนั้นเสียเปล่า เพียงแต่มีผล คือ เมื่อยังไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนก็ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนเป็นชื่อผู้รับโอนสิทธิบัตร สิทธิบัตรก็ยังไม่โอนไปยังผู้รับโอน จึงไม่อาจพิจารณาว่าหากไม่จดทะเบียนเป็นแบบอันมีผลเป็นโมฆะตามมาตรานี้ได้

ทั้งนี้ วิธีการโอนตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่อาจพิจารณาว่าแบบของการโอนสิทธิบัตรคือทำเป็นหนังสือ ส่วนการจดทะเบียนเพื่อให้มีผลต่อบุคคลภายนอก นั้น เนื่องจากบทบัญญัติได้ใช้ถ้อยคำว่า ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำติดกันโดยไม่ได้มีการกำหนดแยกแต่ละขั้นตอนชัดเจนเช่นเดียวกับกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ สหราชอาณาจักรอังกฤษตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 และกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1992 ที่กำหนดบทบัญญัติแยกอธิบายแต่ละขั้นตอนไว้คนละมาตราว่า ขั้นตอนการโอนสิทธิบัตรที่จะต้องโอนโดยทำเป็นหนังสือ มิฉะนั้น การโอนจะตกเป็นโมฆะ และขั้นตอนจดทะเบียนเพื่อให้การโอนนั้นมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่สามได้ตามแต่ละที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนด สำหรับการโอนสิทธิบัตรของกฎหมายสิทธิบัตรไทยจึงไม่อาจตีความในลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่บทบัญญัติกำหนดถ้อยคำว่า

จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยใช้ถ้อยคำติดกัน น่าจะหมายความว่า แม้ทางปฏิบัติจะทำคนละชั้นตอนแต่จะต้องทำทั้งสองชั้นตอนจึงจะมีผลสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตร ความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรจึงหมายถึงจะต้องทำทั้งสองชั้นตอนจึงจะสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรและมีผลตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายกำหนดวิธีการดังกล่าวแต่ไม่มีการกำหนดผลของความสมบูรณ์ไว้ชัดเจนจึงทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นระบบของกฎหมาย จึงเสนอให้มีการกำหนดผลของความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรให้ชัดเจนซึ่งจะเสนอต่อไปในส่วนของข้อเสนอแนะ

สำหรับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง จากการศึกษาในบทที่ 2 พบว่า วิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 ที่กำหนดว่าการโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องทำเป็นหนังสือถือว่าเป็นแบบอันมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 152 ซึ่งหากไม่ทำตามแบบก็จะตกเป็นโมฆะ เพราะถือว่าการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นนิติกรรมที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดวิธีการและผลของการโอนไว้ชัดเจน จึงถือเป็นกรณีที่กำหนดวิธีการและผลอันถือเป็นแบบอันมีผลตามมาตราดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็สอดคล้องกับกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จากที่ศึกษาในบทที่ 4 ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ คำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่จะมีการกำหนดว่าจะต้องมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งซึ่งถือเป็นกรณีที่ให้กำหนดไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตรที่ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว และประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษที่เมื่อไม่มีกำหนดวิธีการโอนในมาตรา 30(7) วิธีการโอนจึงต้องเป็นไปตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติทรัพย์สิน ค.ศ.1925 มาตรา 136(1) ที่จะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้โอน และสำหรับกรณีลงลายมือชื่อกรณีนี้ควรลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทราบเจตนาของทั้งผู้โอนและผู้รับโอนที่พอใจที่จะตกลงโอนสิทธิเรียกร้องนั้นให้แก่ผู้รับโอน และเมื่อโอนทั้งสิทธิบัตรและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมาให้แก่ผู้รับโอนแล้วจะต้องมีการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้หรือได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เป็นหนังสือเพราะกฎหมายได้กำหนดถ้อยคำไว้เช่นนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือเต็มตามรูปแบบเพียงทำหนังสือบอกกล่าวและลงลายมือชื่อตนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็เพียงพอแล้ว เพื่อให้ลูกหนี้ทราบว่าชำระหนี้แก่ใคร ผู้รับโอนจึงยกการโอนนั้นขึ้นต่อสู้ลูกหนี้เพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ และการบอกกล่าวนั้นจะเป็นผู้โอนหรือผู้รับโอนก็ได้ที่จะสามารถบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนนั้นเพราะกฎหมายไม่ได้ระบุว่าใครต้องเป็นผู้บอกกล่าวและกรณีนี้เป็นกรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ พร้อมกับการโอนสิทธิบัตรด้วย เห็นว่าเมื่อมีการจด

ทะเบียนโอนสิทธิบัตรแล้วก็จะมีการประกาศสถานะการโอนไว้ในเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกทางหนึ่งที่ลูกหนี้ย่อมพิสูจน์ความถูกต้องได้ว่าผู้รับโอนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่ตนละเมิดอันอาจเชื่อว่าผู้รับโอนอาจได้รับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดดังกล่าวมาจริง แต่ทั้งนี้เห็นว่าการกำหนดว่าการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้นียอมที่จะต้องทำเป็นหนังสืออาจเป็นวิธีที่ยุ่งยากจึงอาจเสนอวิธีการที่เหมาะสมกับกรณีดังกล่าวได้ซึ่งจะเสนอในข้อเสนอนี้ต่อไป

สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตร ที่จะต้องมีการโอนสิทธิบัตรและการโอนสิทธิเรียกร้องที่สมบูรณ์ จึงถือว่าความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรสัมพันธ์กับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง เนื่องจากวิธีการโอนสิทธิบัตรที่กำหนดว่าให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่มากกว่าการโอนสิทธิเรียกร้องที่เพียงทำเป็นหนังสือก็สมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว จึงเห็นว่าหากมีการกำหนดข้อตกลงให้โอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไว้ในสัญญาโอนสิทธิบัตรก็ย่อมเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องแล้วและหากนำสัญญานั้นไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าการโอนสิทธิบัตรนั้นสมบูรณ์อันมีผลให้ผู้รับโอนเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อได้บอกกล่าวแก่ลูกหนี้หรือลูกหนี้นี้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ แต่หากมีการทำสัญญาโอนสิทธิบัตรโดยกำหนดข้อตกลงให้โอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวด้วย แต่เมื่อไม่นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ายังไม่ทำตามวิธีการโอนสิทธิบัตรอันจะมีผลสมบูรณ์เป็นการโอนสิทธิบัตรได้จึงเห็นว่ากรณีนี้ถ้าการโอนสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ก็ไม่อาจโอนได้โดยสมบูรณ์ได้เช่นกัน เพราะหากโอนเฉพาะสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ก็ถือว่าโอนไปยังผู้รับโอนที่ยังไม่มีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอันจะรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้เพราะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น จึงถือว่าความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตรกระทบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหากรณีที่น่าหลักการโอนสิทธิเรียกร้องมาพิจารณาผลของการโอนแยกเฉพาะสิทธิเรียกร้องดังกล่าวที่ทำให้เกิดความสับสนทางกฎหมายที่แม้การโอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์เมื่อทำตามวิธีการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 306 แล้วแต่ไม่อาจโอนไปยังผู้รับโอนได้เพราะการโอนสิทธิบัตรยังไม่ทำตามวิธีการครบถ้วนอันจะถือเป็นการโอนสิทธิบัตรที่สมบูรณ์มีผลเป็นการโอนสิทธิบัตร จึงเห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้มีผลเป็นการโอนด้วยผลของกฎหมายเฉพาะเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของกฎหมายสิทธิบัตรเช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ.1977 มาตรา 30(7) ซึ่งจะเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะต่อไป

ดังนั้น สำหรับปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ซึ่งงานนี้ได้ตั้งสมมติฐานว่านี่ในมูลละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรอาจโอนไปยังผู้รับโอนสิทธิบัตรได้ด้วยวิธีการและผลตามกฎหมายไทยในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้อง แต่ยังไม่เพียงพอ จึงสรุปได้ว่า การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ นั้นอาจพิจารณาให้โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ แต่เฉพาะกรณีที่โอนให้ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตร และอาจยังไม่เหมาะสมเพราะการนำหลักเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพิจารณาอาจเกิดความสับสนในทางกฎหมายและมีวิธีการที่ยู่ยากอันไม่เหมาะสมกับความเป็นกฎหมายพาณิชย์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการความชัดเจน สะดวก รวดเร็วและความคล่องตัวในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ จึงควรมีการกำหนดบทบัญญัติที่จะเสนอต่อไปในข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อให้มีกฎหมายซึ่งเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิบัตรให้ชัดเจนและเหมาะสมอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร

6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัญหาการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

1. เสนอให้มีการตีความกฎหมายในเรื่องหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ด้วยเหตุผลจากการศึกษาที่พบว่า สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ไม่ใช่วัตถุแห่งสิทธิที่โอนด้วยผลของการโอนสิทธิบัตรและเมื่อไม่มีบทบัญญัติกำหนดเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดไว้ เมื่อการละเมิดสิทธิบัตรเป็นการละเมิดตามกฎหมายเฉพาะ การโอนพิจารณามูลละเมิดสิทธิบัตรก็ต้องพิจารณาภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร เมื่อสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ที่อาจพิจารณาให้โอนได้ตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากถือเป็นสิทธิเรียกร้องที่โอนให้แก่กันได้ตามมาตรา 303 แต่ทั้งนี้ จากการศึกษาที่เห็นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ สามารถตีความกฎหมายว่าสามารถนำหลักการโอนสิทธิเรียกร้องมาพิจารณาให้โอนได้เฉพาะการโอนให้แก่ผู้รับโอนที่รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้นจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตร โดยให้แสดงเจตนาโอนโดยชัดแจ้งว่าจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวและทำตามวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตร

นอกจากนี้ หากเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรที่ผู้เขียนเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ควรตีความให้โอนได้เพราะถือเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรและอาจส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายสิทธิบัตรได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับระบบกฎหมายไทยในปัจจุบันในเรื่องหลักการโอนสิทธิเรียกร้องไม่มีบทบัญญัติจำกัดสถานะของผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่อาจตีความว่าการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ได้รับโอนสิทธิบัตรให้ตกเป็นโมฆะได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับให้ผลของการโอนในลักษณะดังกล่าวมีผลตกเป็นโมฆะ จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่อาจเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรเช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ ดังนี้

“มาตรา 41 วรรคสอง สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนการโอนสิทธิบัตรให้ออนไป ยังผู้รับโอนสิทธิบัตร โดยการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อแสดงเจตนาโอนโดยทำ เป็นหนังสือ ทั้งนี้ การโอนนั้นจะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้ต่อเมื่อบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้แห่งสิทธิ แล้ว”

โดยการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนโดยมีวัตถุประสงค์ให้มาตรานี้ทำให้ ทราบว่าหากจะโอนสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนๆ จะต้องแสดงเจตนาโอนแยกต่างหาก และจะต้องเป็นการโอนให้แก่ผู้รับโอนสิทธิบัตรเท่านั้น โดยกำหนดให้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่ เกิดขึ้นก่อนๆ โอนด้วยวิธีการและผลของกฎหมายเฉพาะ ส่วนวิธีการโอนเห็นว่าควรกำหนดไว้ให้ ชัดเจนและกำหนดวิธีการการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือ เท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของความเป็นกฎหมายพาณิชย์ที่ต้องการความชัดเจน สะดวก รวดเร็วและความคล่องตัวในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือและเกิดความเป็นระบบของกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปพิจารณาใช้วิธีการโอนตามหลักการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์อีก

3. เสนอให้มีการกำหนดผลของความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิบัตร โดยแก้ไขเพิ่มเติมใน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ตามมาตรา 41

“มาตรา 41 การโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจะสมบูรณ์ เป็นการโอนสิทธิบัตรอันมีผลตามพระราชบัญญัตินี้”

โดยเสนอให้มีการเพิ่มเติมการกำหนดผลของความสมบูรณ์ซึ่งเดิมบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ โอนสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 41 ซึ่งบัญญัติว่า “การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง” โดยผู้เขียนเห็นว่ากรณีนี้ควร มีการกำหนดวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับการโอนสิทธิบัตรไว้คนละมาตราเพราะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ กับการโอนสิทธิบัตรมีลักษณะของการอนุญาตและการโอนซึ่งมีฐานคิดคนละฐานกัน จึงเสนอให้แยก คนละมาตราโดยจะเสนอเฉพาะการโอนสิทธิบัตรซึ่งอยู่ในขอบเขตที่วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาซึ่งไม่ กระทบกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยการกำหนดให้ชัดเจนเช่นนี้เพื่อไม่เกิดปัญหาการตีความที่ แตกต่างกันอีก และถือเป็นผลสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งมีวิธีการโอนที่มี ขั้นตอนที่ทำคนละขั้นตอนกันตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ ทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญา และ

นำหนังสือขึ้นไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะสมบูรณ์มีผลเป็นการโอนสิทธิบัตรอันมีผลตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ สำหรับการเสนอข้อเสนอแนะในส่วนนี้ซึ่งทำให้ส่วนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน โดยอาจเสนอโดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้²⁰⁹

มาตรา 29 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 41/1 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

“มาตรา 41/1 ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ประสงค์จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิบัตรตามสิทธิบัตรให้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นหนังสือและแจ้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

การแจ้งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ทรงสิทธิบัตร
- (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- (3) เลขที่สิทธิบัตร
- (4) ระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- (5) รายการอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ยังไม่ได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก เว้นแต่ บุคคลนั้นเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตรหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยรู้ว่ามีการทำสัญญาหรือได้รับคำบอกกล่าวถึงการทำสัญญาดังกล่าวแล้ว”

²⁰⁹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่..) พ.ศ...." [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2564 แหล่งที่มา:

https://www.ipthailand.go.th/images/patent20180918/4.thai_patent_act_draft.pdf

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. "กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา."
———. "กฎหมายสิทธิบัตร - สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)."
———. "กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา."
———. "กฎหมายสิทธิบัตรฝรั่งเศส."
———. แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก [ออนไลน์]. 2559. แหล่งที่มา:
http://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_24206-C_ePatentForm018-17052018.pdf [เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564]
———. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่...) พ.ศ.... [ออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มา:
https://www.ipthailand.go.th/images/patent20180918/4.thai_patent_act_draft.pdf [เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2564]
จรัญ ภัคดีธนากุล. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ผลและความระงับแห่งหนี้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2561.
จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2560.
จิต เศรษฐบุตร์. กฎหมายแพ่งลักษณะหนี้. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ดาราพร ธีระวัฒน์. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
———. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 7, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
จรัสศักดิ์ รอดจันทร์. สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ชยุตม์ ศรีทิพโพธิ์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2561.
ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2562.
ดาราพร ธีระวัฒน์. กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย

สภา, 2563.

ทัศนัย ชัยมงคล. หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2528.

ประชุม โฉมฉาย. หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549.

พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป.

พิมพ์ครั้งที่ 3, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559.

ไพโรจน์ วายุกาพ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้. กรุงเทพฯ: สำนักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2561.

———. กฎหมายหนี้. ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 14.

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563.

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคจบ

บริบูรณ์). แก้ไขเพิ่มเติมโดย มุรินทร์ พงศาปาน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2562.

ไมตรี สุเทพากุล. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร). ใน หนังสือรวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัย

ที่ 73 ปีการศึกษา 2563 เล่มที่ 13. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563.

ยรรยง พวงราช. สิทธิบัตร : กฎหมายและวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บพิตรการพิมพ์ จำกัด, 2533.

ยล อีร์กุล พระยาเทพวิฑูร (บุญช่วย วณิกกุล) คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา

ว่าด้วยหนี้ บรรพ ๒ มาตรา 194-353. แก้ไขเพิ่มเติมโดย ชวิน อุ่นภัทร ดาราพร ธิระวัฒน์.

กรุงเทพฯ: กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

เลิศชาย จิวะชาติ. หลักการโอนสิทธิเรียกร้องอันพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง : วิเคราะห์ถึง

พัฒนาการของแนวความคิดในการโอนสิทธิเรียกร้อง ตลอดจนกระบวนการ (Process) และผล

ของการโอนสิทธิเรียกร้อง. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2536.

วัส ติงสมิตร. สิทธิบัตร : ด้วบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จิรัชการพิมพ์, 2542.

ศันท์กรณ์ โสทธิพันธ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลามิควรได้. พิมพ์

ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2563.

———. คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2563.

———. คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2563.

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. เขตอำนาจศาลและประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาล

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <https://ipitc.coj.go.th/th/content/page/index/id/191167>

[เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564]

สมพร พรหมหิตาธร. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539.

สุนทร มณีสวัสดิ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557.

เสริม วินิจฉัยกุล. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมและหนี้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2515.

โสภณ รัตนการ. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2556.

หยุด แสงอุทัย. กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517.

อรพรรณ พันธ์พัฒนา. คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.

ภาษาต่างประเทศ

"Abraxis Bioscience, Inc. V. Navinta Llc 625 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2010)." In Casetext: United States Court of Appeals, Federal Circuit, Nov 9, 2010.

"Arachnid, Inc. V. Merit Industries, Inc. 939 F.2d 1574 (Fed. Cir. 1991)." In Casetext: United States Court of Appeals, Federal Circuit, Jul 29, 1991.

"Ca Paris, Pôle 5 - Ch. 2, 15 Mars 2019, N° 17/02639." In Doctrine: Court of Appeal of Paris, 2019.

"Cour D'appel De Douai, 20 Janvier 2003, N° 1993/11806." In Doctrine: Douai Court of Appeal, 2003.

"Court of Cassation, Commercial Chamber, of January 4, 1994, 91-19.915." In Legifrance: Court of Cassation, Commercial Chamber, January 4, 1994.

"Crown Die & Tool Co. V. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24 ". In Justia: U.S. Supreme Court, 1923.

"Csb-Sys. Int'l Inc. V. Sap America, Inc. Civil Action No. 10-2156 (E.D. Pa. Apr. 25, 2012)." In Casetext: United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania,

Apr 30, 2012.

"Minco, Inc. V. Combustion Engineering, Inc. 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996)." In Casetext: United States Court of Appeals, Federal Circuit, Sep 10, 1996.

"Moore V. Marsh, 74 U.S. 515 (1868) ". In Justia US Supreme Court: U.S. Supreme Court, 1868.

Andrew Clay of Squire Sander Hammonds. Transferring Intellectual Property Rights Avioding the Pitfalls [Online]. 2011. Available from: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-504-4154?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-504-4154?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) [7 June 2021].

Brian G. Brunsvold Harry R. Mayers. Drafting Patent License Agreement. Third ed. Washington, D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 2007.

Céline Bey and Clémence Lapotre. Chambers Patent Litigation 2021 Guide - France [Online]. 2021. Available from: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2021/chambers-patent-litigation-2021-guide-france/> [30 April 2021].

Charles Bieneman: Bejin Bieneman Intellectual Property Attorneys. Date of Assignment Limits Standing for Patent Plaintiff [Online]. 2012. Available from: <https://www.b2ipreport.com/swip-report/date-of-assignment-limits-standing-for-patent-plaintiff/> [11 May 2021].

D Young & Co Llp. What's the Difference between an Exclusive Licence and an Assignment? [Online]. 2012. Available from: <https://www.eurekamagazine.co.uk/> [2 May 2021].

Dennis Crouch. Failed Assignment Documents → No Standing to Sue [Online]. 2017. Available from: <https://patentlyo.com/patent/> [11 May 2021].

Emmanuel Gougé and Léonore Isnard. National Patent Litigation—France [Online]. 2018. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271046&download=yes [8 May 2021].

European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation (Eaci).

- Fact Sheet Commercialising Intellectual Property: Assignment Agreements
European IPR Helpdesk (2013).
- Irving Mandell. How to Protect and Patent Your Invention. New York: Oceana Publications, 1957.
- Joanne Ceballos. [Online]. 2008. Available from:
https://www.ratnerprestia.com/lib/sitefiles/pdf/Newsletters/18_2.pdf [8 June 2021].
- Joseph Chitty. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell., 1968.
- Konrad Zweigert and Hein Koiz. Introduction to Comparative Law. Translated by Tony Weir. 2 ed. United States: Oxford University Press, New York, 1987.
- Manning Lilenfeld Llp. Standing and Other Pre-Suit Considerations in Patent, Trademark, and Copyright Case [Online]. 2008. Available from:
<https://lilenfeldpc.com/wp-content/> [11 May 2021].
- Marieke Opitz Tim Pohlmann. The Patent Troll Business: An Efficient Model to Enforce Ipr? Berlin University of Technology.
- Maximilian a Grant Adam M. Greenfield and Demon C. Andrews: Latham & Watkins Llp. Getting Your House in Order: Patent Ownership and the Corporate Structure. Bloomberg Law Reports (2012).
- Megan Luh. Seemingly Simple Things That Are Often Done Wrong: Patent Assignments and the German Act on Employee Inventions [Online]. 2021. Available from:
<https://www.porterhedges.com/patent-litigation-law-blog/seemingly-simple-things-that-are-often-done> [8 June 2021].
- Nico Leslie Oxford Legal Research Marcus Smith. The Law of Assignment (3rd Edition) [Online]. 2018. Available from: <https://olrl.ouplaw.com/> [12 May 2021].
- Richard Stim. Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights. 2 ed. United States: Thomson Learning, 2001.
- Robert Furneaux and Rebecca Kaye Thomson Reuters Practical Law. Ip in Business Transactions: Uk (England and Wales) Overview [Online]. Available from:
[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-8472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) [14 May 2021].

- Saurabh Vishubhakat. An Intentional Tort Theory of Patent [Online]. 2017. Available from: <https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol68/iss2/8/> [14 June 2021].
- Stan Gibson. Assignment Agreement That Failed to Specifically Address Right to Sue for Past Damages Held Insufficient on Summary Judgment; Summary Judgment Granted to Limit Damages to Period after Patent Was Acquired [Online]. 2013. Available from: <https://patentlaw.jmbm.com/> [12 May 2021].
- Titikaan Ungbhakorn and Ploynapa Julagasigorn Darani Vachanavuttivong, Tilleke & Gibbins. Ip in Business Transactions: Thailand Overview [Online]. Available from: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com> [30 April 2021].
- Véron & Associés Thomson Reuters Practice Law Sabine Agé and Eddy Prothière. [Online]. 2016. Available from: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/> [13 May 2021].





ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาคผนวก ก.

แบบ สป/สพ/อสป/206-ค

คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรและการรับโอนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก²¹⁰

		แบบ สป/สพ/อสป/206-ค
		สำหรับเจ้าหน้าที่
		คำขอที่ _____
		รับวันที่ _____
คำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ การรับโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก		
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่ _____		
ออกเมื่อวันที่ _____		
.....		
1. ชื่อ _____		สัญชาติ _____
<input type="checkbox"/> บุคคลธรรมดา <input type="checkbox"/> นิติบุคคล <input type="checkbox"/> หน่วยงานรัฐ <input type="checkbox"/> มูลนิธิ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____		
ที่อยู่ _____		
ตำบล/แขวง _____	อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____	โทรศัพท์ _____	
<input type="checkbox"/> เลขประจำตัวประชาชน <input type="checkbox"/> เลขทะเบียนนิติบุคคล <input type="checkbox"/> เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
ขอยื่นคำขอในฐานะเป็น		
<input type="checkbox"/> ผู้รับโอน		<input type="checkbox"/> ตัวแทนของ _____ (ผู้รับโอน)
<input type="checkbox"/> ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร		<input type="checkbox"/> ตัวแทนของ _____ (ทายาทของผู้ทรงสิทธิบัตร/หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร)
2. ข้าพเจ้าขอยื่นคำร้องให้บุคคลดังต่อไปนี้ จำนวน _____ คน เป็นผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม/ผู้ทรง อนุสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรร่วม ตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่ดังกล่าวข้างต้นโดยได้		
<input type="checkbox"/> รับโอนตามสัญญาโอน <input type="checkbox"/> รับโอนโดยทางมรดก		
จาก _____		
(ผู้ทรงสิทธิบัตร/ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร)		
2.1 ชื่อ _____		สัญชาติ _____
บ้านเลขที่ _____	หมู่ที่ _____	ซอย _____
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	ถนน _____
		ตำบล/แขวง _____
		รหัสไปรษณีย์ _____
		โทรศัพท์ _____

²¹⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, "แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก" [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2564 แหล่งที่มา: http://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_24206-C_ePatentForm018-17052018.pdf

2.2 ชื่อ _____ สัญชาติ _____			
บ้านเลขที่ _____	หมู่ที่ _____	ซอย _____ ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	โทรศัพท์ _____
2.3 ชื่อ _____ สัญชาติ _____			
บ้านเลขที่ _____	หมู่ที่ _____	ซอย _____ ถนน _____	ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	โทรศัพท์ _____

เพิ่มเติมตั้งแนบ

3. ข้าพเจ้าขอส่งหลักฐานประกอบคำขอตั้งได้แนบมาพร้อมคำขอนี้ คือ

สัญญาโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

หลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก คือ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้น และในสัญญาโอนหรือเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่นมาพร้อมคำขอนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ
(_____)

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวมณฑุภา คำสิทธิ
วัน เดือน ปี เกิด	11 มิถุนายน 2539
วุฒิการศึกษา	พ.ศ.2558 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2561 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พ.ศ.2563 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY