

ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่

Problems of New Use Patent Protection

เสลينا นิมสุวรรณ*

Sasina Nimsuwan

วันที่ได้รับบทความ 5 มีนาคม 2566; วันแก้ไขบทความ 31 มีนาคม 2566; วันตอบรับบทความ 25 เมษายน 2566

บทคัดย่อ

สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่เป็นการให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับ ความคุ้มครองภายใต้ระบบสิทธิบัตรของหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความแตกต่างกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ใน การวิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบสิทธิบัตร ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกำหนดขอบเขต และหลักเกณฑ์ การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป

จากการศึกษาพบว่า การให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ลักษณะดังกล่าวนำมาซึ่ง ผลกระทบและข้อกังวลหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิทธิบัตรที่ไม่มีวันหมดอายุที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงสิทธิบัตรของประชาชน อย่างไรก็ตาม การให้ความคุ้มครองแก่ การประดิษฐ์ลักษณะดังกล่าวหาได้ก่อให้เกิดแต่เฉพาะผลกระทบในเชิงลบเท่านั้น หากแต่ยังก่อให้เกิด ผลกระทบในเชิงบวกได้เช่นกัน ดังนั้น ในการพิจารณาแนวทางการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้ วิธีใหม่จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายในการพัฒนาประเทศ

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่” เป็นส่วน หนึ่งในการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, อาจารย์ ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่
Problems of New Use Patent Protection

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์และขอบเขตที่เหมาะสม โดยแก้ไขบทนิยามในมาตรา 3 ของการประดิษฐ์ประเภทกรรมวิธีใหม่หมายความว่าความรวมถึงการใช้วิธีใหม่ของการประดิษฐ์เก่า และเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 9(6) เพื่อเป็นหลักประกันว่าการใช้วิธีใหม่ของการประดิษฐ์เก่าจะได้รับ ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อการใช้ดังกล่าวส่งเสริมประสิทธิภาพของการประดิษฐ์เดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ

คำสำคัญ: สิทธิบัตรการใช้วิธีใหม่ การใช้วิธีใหม่ของการประดิษฐ์เก่า สิทธิบัตรไม่มีวันหมดอายุ

Abstracts

New Use Patents involve the protection of inventions that have existing protection under the multinational patent system. Nonetheless, there are still differences in terms of the scope of protection offered. Therefore, this study aims to analyze the problems of the New Use Patent protection system by comparative analysis of Thailand, the United States, the United Kingdom and the Republic of India to impose limits and suitable guidelines for granting the New Use Patents that will benefit national development in the future.

This study finds that the granting of such protection of invention results in impacts and raises several concerns, especially as to the problems of Evergreen Patents which directly affect people's access to patents. However, granting this protection of invention does not result merely in negative impacts but it creates positive ones as well. Given that, the consideration of avenues to protect New Use Patents must be comprehensive and include legal issues, social contexts, economics, and national development policies.

For this reason, it is necessary to amend the legal provisions in order to provide protection for New Use Patents in terms of both appropriate criteria and scope by amending the definition of Process Invention in Section 3 to include the new use of an old invention and by adding to the provisions of Section 9(6) to ensure that use invention is protected only if such use significantly enhances the efficiency of an old invention.

Keywords: New Use Patent, New Use of Old Invention, Evergreening Patent

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

จักรกฤษณ์ ควรพจน์, *กฎหมายสิทธิบัตร แนวคิดและบทวิเคราะห์* (พิมพ์ครั้งที่ 4, สำนักพิมพ์นิติธรรม 2560).

จักรีไชยพินิจ, ‘เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาในสาธารณรัฐอินเดีย: ศึกษากรณีกฎหมายสิทธิบัตรในสาธารณรัฐอินเดียและบทเรียนสู่ประเทศไทย’ (2563) 14 วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 37.

ปริญญาดิษฐ์ และคณะ, ‘กฎหมายสิทธิบัตร การจัดการคดีสิทธิบัตรสำหรับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ 2557).

วิไลลักษณ์ ไกรลาส, ‘ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายของ Evergreening patent ภายใต้ระบบสิทธิบัตร’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2563).

เสสึนา นิมสุวรรณ์, ‘ประเด็นท้าทายในการให้ความคุ้มครองกรรมวิธีทางการแพทย์ภายใต้ระบบสิทธิบัตร’ (การประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565).

ภาษาต่างประเทศ

Alison L. Deutsch, ‘The 5 Industries Driving the U.S. Economy’ (Investopedia, 24 October 2021) <<https://www.investopedia.com/articles/investing/042915/5-industries-driving-us-economy.asp>> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Carlos M. Correa, *Pharmaceutical Innovation, Incremental Patenting and Compulsory Licensing* (South Centre 2011).

Catrin Petty, ‘Protecting a New Medical Use of a Known Substance’ (Venner Shipley, 14 October 2019) <<https://www.vennershipley.co.uk/insights-events/protecting-a-new-medical-use-of-a-known-substance/>> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Christopher M. Holman, Timo Minssen, and Eric M. Solovy, ‘Patentability Standards for Follow-On Pharmaceutical Innovation’ (2018) 37 *Biotechnology Law Report* 131 <<http://doi.org/10.1089/blr.2018.29073.cmh>> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2566.

Hazel V. J. Moir, ‘Pharmaceutical Patents and Evergreening’ in Enrico Bonadio and Patrick Goold (eds) *The Cambridge handbook of Investment-Driven Intellectual Property* (Cambridge University Press 2023).

Jakkrit Kuanpoth, *Patent Rights in Pharmaceuticals in Developing Countries: Major Challenges for the Future* (Edward Elgar Publishing Limited 2010).

Lionel Bently and others, *Intellectual Property Law* (5th edn, Oxford 2018).

Patralekha Chatterjee, ‘Five Years After the Indian Supreme Court’s Novartis Verdict’ (Intellectual Property Watch, 20 May 2018) <<https://www.ip-watch.org/2018/05/20/five-years-indian-supreme-courts-novartis-verdict/>> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2566.

Qadir Qeidary, ‘Emerging Issues: New Uses, Whether Threat or Chance, What is the Current and Appropriate Legal Treatment?’ (2015) 1 *Oklahoma Journal of Law and Technology* 1 <<https://digitalcommons.law.ou.edu/okjolt/vol11/iss1/3>> สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2566.

Sean B. Seymore, 'Patenting New Use for Old Inventions' (2020) 2 Vanderbilt Law Review 479 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3343618>
สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2566.

Suman Shrey Singh, 'Patenting in Pharmaceuticals: India and Japan' (Study cum Research Report: WIPO-JPO Long Term Fellowship submitted to World Intellectual Property Organization 2010).

U.S. Patent and Trademark Office, 'U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963 – 2020' (May 2021) <https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2566.

William Harris, '10 New Uses for Old Inventions' (HowStuffWorks, 3 March 2011) <<https://science.howstuffworks.com/innovation/repurposed-inventions/10-new-uses-for-old-inventions.htm>> สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2566.

William R. Cornish, David Llewelyn, and Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* (Sweet & Maxwell 2013).