

March 30, 2016

Director General Nuntawan Sakuntanaga  
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road  
Nonthabuti, 11000  
VIA Fax: +66 2547 4646

**Re: AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act**

Dear Director General Nuntawan:

The American Intellectual Property Law Association is pleased to provide comments on the above-referenced "Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act" (the "Summary"). AIPLA has submitted the letter in the following ways:

- Faxing the English and Thai translation to +66 2547 4646
- Emailing the same document to the Director General Nuntawan at [nuntawans@moc.go.th](mailto:nuntawans@moc.go.th)
- Sending the same document by post mail to the following address:

Director General Nuntawan Sakuntanaga  
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road  
Nonthabuti 11000  
VIA Fax: +66 2547 4646

This AIPLA Cover Note includes the following documents as attachments:

1. AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent Act English Version.
2. Translation of AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to Thai Patent Act.
3. Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website).

March 30, 2016

Director General Nuntawan Sakuntanaga  
Director General of Department of Intellectual Property  
Ministry of Commerce  
563 Nonthaburi Road  
Nonthabuti, 11000  
VIA Fax: +66 2547 4646

*Via email: [nuntawans@moc.go.th](mailto:nuntawans@moc.go.th)*

**Re: AIPLA Comments on Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act**

Dear Director General Nuntawan:

The American Intellectual Property Law Association (“AIPLA”) is pleased to provide comments on the above-referenced “Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act” (the “Summary”).

AIPLA is a U.S.-based national bar association with approximately 14,000 members who are primarily lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the academic community. AIPLA members represent a diverse spectrum of individuals, companies, and institutions involved directly and indirectly in the practice of patent, trademark, copyright, unfair competition, and trade secret law, as well as other fields of law intellectual property. Our members represent both owners and users of intellectual property. Our mission includes helping establish and maintain fair and effective global laws and policies that stimulate and reward invention while balancing the public’s interest in healthy competition, reasonable costs, and basic fairness.

AIPLA appreciates the opportunity to provide these high-level, preliminary comments in response to the Summary. Additionally, AIPLA would welcome the opportunity to follow up with more detailed comments after draft language of the proposed amendments becomes available.

The comments below follow the general outline of the Summary. AIPLA has not commented on every issue covered by the Summary, and our decision not to do so for any a particular provision should not be interpreted as agreement or acquiescence to the proposed changes.

Please do not hesitate to contact us if you would like us to provide additional information on any issue discussed herein. We thank you in advance for your consideration.

**1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution**

AIPLA appreciates the intent of the proposed changes to address the current long periods of pendency for patent registration, and to ensure that the time to grant a patent complies with the time frame set by the Licensing Facilitation Act, which is 55 months.

AIPLA urges that search and examination of patent applications should be completed with reasonable dispatch to obtain clarification of rights in a reasonable time period with every effort made to produce a search at the time of first publication, to begin examination no later than three years after filing, and to exert best efforts to complete examination no later than five years from the filing date of the patent application, absent a specific request by the applicant to defer.

AIPLA urges that the 55 month time frame set by the Licensing Facilitation Act be taken as a maximum limit, and that a goal be set that is shorter than this limit. A short patent pendency promotes transparency, strong patent rights and increased certainty for stakeholders.

### **1.1 Novelty examination**

AIPLA supports substantive examination. A substantive examination is of high value to users, and the speed and cost can be controlled in a manner that is favorable to applicants.

### **1.2 Examination procedures of patent applications**

#### **- Formality examination**

AIPLA supports 18<sup>th</sup> month publication of patent applications, and thus supports shortening the time to publication through early inspection of required formal documents. The Thai Patent Office's goal of reducing pendency makes it more important to have applications published early in the process.

The Thai Licensing Facilitation Act B.E. 2558 requires that formal documents be submitted within a non-extendable 90 days from the Thai filing date. AIPLA supports increasing flexibility at the formality examination stage in order to avoid Applicant's loss of rights due to formalities. More flexibility during the formality examination stage provides a more even playing field to all applicants including individual inventors, small businesses, and large corporations, be they domestic or foreign.

#### **- Pre-grant to post grant opposition**

First, AIPLA supports a strong initial substantive examination to ensure the grant of a valid, enforceable patent right. A substantive examination is of high value to users and the public, the speed can be controlled in a manner that is favorable to the public interest, and cost can be controlled in a manner that is favorable to applicants. Additionally, a strong substantive examination should eliminate or greatly reduce the need for post-grant opposition after issuance of the patent.

To the extent that Thailand decides to implement a post-grant opposition system, AIPLA recommends that such system 1) limit the length of time in which a patent may be subject to opposition, and 2) provide an opportunity for all interested parties to submit evidence, prior art, and briefs in support of their positions.

An unlimited opportunity for parties to request an opposition proceeding to invalidate a patent weakens the patent right and increases uncertainty. Providing a limited time period to request an opposition promotes vigilance in parties monitoring their competitor's rights, while permitting interested parties to come forth with additional prior art to challenge the patent. As an example, South Korea recently revised its Patent Act to provide for a cancellation system where any party may petition to cancel a patent within 6 months from the publication of the patent registration, a fixed period. The new Korean cancellation system will become effective on March 1, 2017.

Many civil law countries like Germany, Japan and Korea have inter partes proceedings within their respective patent offices to consider the validity of certain IPR known as nullity or invalidity actions. In these proceedings, both parties have an opportunity to submit evidence, prior art and briefs in support of their positions, and the patent office (as an administrative tribunal) will conduct hearings and then render a binding decision on validity. Any decision by the patent office (after appeal) is a final ruling that is binding on an infringement court (Civil Courts). Thailand should consider implementing a formal administrative process to handle questions of validity.

Moreover, countries like the United States and South Korea have Declaratory Judgment and Confirmation of Scope actions, respectively, which are inter partes proceedings where an accused infringer can ask for a judgment on whether a product or process infringes an asserted/issued patent.

- **Observation by 3rd party**

AIPLA looks forward to receiving more information about amendments relating to Observation by 3<sup>rd</sup> Party before providing comments in this area.

- **Shorten the timeline for requesting substantive examination**

AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before providing comments in this area.

- **Voluntary filing of divisional applications**

AIPLA generally supports providing Applicants more options during prosecution, including the option to file divisional applications on a voluntary basis.

**1.3 Examination procedures of petty patent applications**

- **Similar to number 1.2 but for petty patent process**

First, AIPLA appreciates the problems presented by poor quality and/or plagiarized petty patents/utility model registrations. In particular, AIPLA supports the Thai Patent Office's goal to provide improved examination of these applications to better protect the Thai public and the

international trading community. In general, AIPLA supports changes that provide greater certainty for inventors and enterprises with respect to the validity of petty patent applications.

For example, AIPLA would support an amendment to require the Thai Patent Office to examine petty patent applications for a lack of novelty. This would include applications that were plagiarized or copied from prior art and repeated submission of applications having substantially identical content, and would serve as an effective check on plagiarized and/or low quality petty patent applications. AIPLA appreciates the difficulty of examining petty patent applications for obviousness, particularly in view of the use of simple registration systems in almost all other countries that have petty patent/utility model registration systems.

AIPLA also would support a requirement that substantive examination be conducted for petty patents before the petty patent holder exercises its patent right against a third party. To the extent that a petty patent does not undergo substantive examination, such petty patent should not be accorded a presumption of validity.

#### **1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling granted patents/ petty patents that have not paid annuities**

AIPLA looks forward to receiving more information about such amendments before providing comments in this area.

#### **1.5 Fees**

##### **- Add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged)**

AIPLA generally supports adding reasonable fees for Applicants to request an extension of time, as long as the added fees reflect the additional work by the patent office. When an Applicant takes more time to respond, a burden is placed on the patent office and on the examiner, and the patent office should be able to recoup for expended resources. AIPLA would support using this additional money to hire more examiners in order to decrease pendency.

##### **- Increase filing fees by charging based on the numbers of claims**

AIPLA generally opposes a fee structure in which fees are based on the number of claims presented in an application, as such a fee structure imposes limits that may prejudice smaller inventors and companies. Rather, AIPLA supports a fee structure similar to that used in other countries, in which a set fee is charged for an initial number of claims, and a surcharge is levied for applications containing a larger number of claims than the initial number. This approach balances the need of Applicants to have freedom to claim the invention with the need of the patent office to recoup its resources expended in examining an unusually large number of claims.

##### **- Increase search fees**

AIPLA supports increasing search fees to provide reasonable coverage for its costs in examination applications.

AIPLA recommends that the Thai Patent Office implement a safe harbor for Applicants in the event that the increased fees do not result in faster pendency by providing reasonable

patent term extensions in cases where the Patent Office exceeds certain timelines. AIPLA believes that such a system of patent term extension would improve fairness to applicants and promote accountability of the Thai Patent Office.

## **1.6 Miscellaneous**

### **- Amendment to Section 77 regarding a civil case in respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product**

AIPLA looks forward to receiving more information before providing comments in this area.

### **2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs**

AIPLA supports Thailand's accession to the Hague Agreement.

### **3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the TRIPS Agreement (Doha Declaration)**

AIPLA opposes, in principle, state or territory legislation that would give the state or territory the right to grant a compulsory license to a patent to a third party to make, have made, use, sell or import a pharmaceutical patented product within the state or territory. Compulsory licensing runs contrary to basic patent theory. In the general case, the possibility of an involuntary compromise of a patentee's intellectual property erodes incentives to invent and to invest in the development of new products and services. Inventors and investors would be unable to depend on exclusivity as a means to recoup investment costs.

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS Agreement") permits compulsory licensing by its member States as long as the license adheres to certain requirements. Article 30 of the TRIPS Agreement allows a Member State to "provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of the patent and do not reasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties." This provision allows a member state to deem certain uses of patented inventions as non-infringing.

Compulsory licenses that are generally considered to be consistent with Article 31 of the TRIPS Agreement are those that are: (1) imposed to rectify violations of antitrust law; (2) imposed to rectify abuse of the patentee's exclusive rights; (3) issued in the public interest to address environmental, public health, national security or economic development concerns by promoting third-party production of the patented products; (4) issued on behalf of owners of dependent patents; (5) imposed by governments to permit them and their contractors to make non-commercial public use of the patents without the consent of the rights holders; or (6) instituted to permit the exportation of pharmaceutical products to poor countries.

Under the TRIPS Agreement, a compulsory license is permissible if the proposed user has made reasonable efforts to obtain a license from the patent holder. Most importantly, under normal circumstances, the TRIPS Agreement requires that a patent holder shall receive compensation. Accordingly, a limitation that amounts to a compulsory license without compensation may actually run afoul of the TRIPS Agreement.

Therefore, to the extent that Thailand adopts a compulsory licensing regime, any limitation on the enforcement of a patent right should not run afoul of the treaty obligations of Thailand.

### **Conclusion**

Again, AIPLA appreciates the opportunity to provide these comments on the Summary of Proposed Amendments to the Thai Patent Act. We look forward to future opportunities to provide comments to any proposed amendments to the Thailand Patent Act. Please contact us if you would like us to provide additional information on any issue discussed above.

Sincerely,



Denise W. DeFranco  
President  
American Intellectual Property Law Association

วันที่ 28 มีนาคม 2559 (ร่าง)

นางสาวปัจฉิมา ธนสันติ

อธิบดี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย

44/100 ถ. นนทบุรี 1, ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง, จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 11000

หัวข้อ:

บทวิจารณ์ของ

AIPLA

ต่อข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึ่งถูกนำเสนอที่มีต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวปัจฉิมา ธนสันติ:

เนื่องด้วยสมาคมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอเมริกา

(“AIPLA”)

มีความปรารถนาที่จะนำเสนอบทวิจารณ์ต่อ

“ข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึ่งถูกนำเสนอที่มีต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย” (ซึ่งจะเรียกว่า “บทสรุป”)

AIPLA เป็นสมาคมทนายความแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีสมาชิกกว่า 14000 คนซึ่งเป็นทนายความอิสระและปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานเอกชน, ในให้บริการของภาครัฐ, และในสถาบันบันการศึกษ่า สมาชิกของ AIPLA เป็นตัวแทนกลุ่มความหลากหลายของบุคคลต่างๆ, บริษัท และสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับการปฏิบัติงานในด้านสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม และ กฎหมายความลับทางการค้า, พร้อมทั้งในสาขาวิชาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

สมาชิกของเราเป็นตัวแทนทั้งที่เป็นผู้ถือสิทธิและผู้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

ภาระกิจของเราได้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการดำรงและรักษาความยุติธรรม และ บังคับใช้กฎหมายและนโยบายทั่วโลกที่กระตุ้นและประกาศรางวัลต่อการประดิษฐ์ในขณะที่รักษาสมดุลต่อความสนใจของสาธารณชนในด้านการแข่งขันที่ถูกต้อง, ต้นทุนราคาที่เหมาะสมและผล และความยุติธรรมขั้นพื้นฐาน

AIPLA

ได้ปรารถนาจะถือโอกาสในการนำเสนอบทวิจารณ์ขั้นพื้นฐานในระดับสูงเหล่านี้อันสนองตอบต่อข้อสรุปดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้

AIPLA



ยังยินดีต่อโอกาสในการติดตามผลต่อบทวิจารณ์ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังจากที่ร่างหนังสือการปรับปรุงแก้ไขซึ่งถูกนำเสนอตั้งกล่าวเป็นที่พร้อมจะเข้าถึงได้แล้ว

บทวิจารณ์ทางด้านล่างเป็นไปตามเค้าร่างทั่วไปของข้อสรุปดังกล่าว AIPLA  
ไม่ได้ให้คำวิจารณ์ต่อทุกประเด็นที่ข้อสรุปดังกล่าวนั้นครอบคลุมถึง และ  
คำตัดสินของเราก็มีได้ถือเป็นข้อกำหนดเฉพาะที่ไม่ควรจะได้รับ การตีความเป็นความเห็นฟ้อง หรือ  
การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการนำเสนอไว้

ขอความกรุณาติดต่อเราหากท่านมีความประสงค์จะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อประเด็นใด  
ประเด็นหนึ่งซึ่งได้อภิปรายไว้ ณ ที่นี่ จึงได้โปรดพิจารณาและขอได้รับความขอบคุณไว้ล่วงหน้ามา  
ณ ที่นี่ด้วย

**1. การแก้ไขปรับปรุงของพระราชบัญญัติเพื่อย่นย่อการดำเนินการยื่นคำขอ**

AIPLA

มีความประทับใจในเจตนาของกรมการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการนำเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงระ  
ยะเวลาในระหว่างขั้นการตรวจสอบที่ใช้เวลานานซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับการขอรับจดทะเบียน  
สิทธิบัตร

และแน่ใจว่าเวลาดังกล่าวจะได้รับ การออกสิทธิบัตรนั้นสอดคล้องกับกรอบเวลาที่ได้กำหนดขึ้นโดย  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งเป็นระยะเวลา 55 เดือน

AIPLA

ประสงค์จะผลักดันการสืบค้นและการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรให้ควรดำเนินการเสร็จสิ้นด้วย  
การดำเนินการที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ได้มาซึ่งความกระจ่างชัดของสิทธิในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลพร  
้อมทั้งทุกความพยายามในการกระทำให้มีการสืบค้นตั้งแต่ที่มีการประกาศโฆษณาครั้งแรก  
เพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีหลังจากการยื่นคำขอ และ  
ให้มีความพยายามอย่างดีที่สุดในการจะทำให้การตรวจสอบนั้นเสร็จสิ้นโดยไม่เกินห้าปีนับจากวัน  
ที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

โดยไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจากผู้ขอรับสิทธิบัตรแต่อย่างใด

AIPLA ยังประสงค์จะผลักดันด้วยว่า กรอบเวลา 55

เดือนซึ่งถูกกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้ถือเป็น  
ระยะเวลาที่กำหนดขึ้นสูงสุด และ

เป้าหมายที่ถูกกำหนดให้ว่าจะมีระยะเวลาที่สั้นลงกว่าระยะเวลาที่กำหนดขึ้นสูงสุดดังกล่าวนี้  
การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรที่สั้นลงจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส,  
สิทธิของสิทธิบัตรที่แข็งแกร่ง และ ความชัดเจนสำหรับผู้ถือสิทธิที่เพิ่มขึ้น

**1.1 การตรวจสอบความใหม่**

AIPLA สนับสนุนให้มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญ (substantive examination) การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ใช้งาน และความเร็วและต้นทุนก็สามารถที่จะถูกควบคุมได้ในลักษณะที่เป็นที่พึงประสงค์ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตร

**1.2 กระบวนการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร**

**- การตรวจสอบรูปแบบขั้นต้น (Formality examination)**

AIPLA ขอสนับสนุนการประกาศโฆษณาในเดือนที่ 18 ของคำขอรับสิทธิบัตร และ ดังนั้นจึงขอสนับสนุนให้มีการย่นระยะเวลาในการประกาศโฆษณาตลอดจนการตรวจสอบเบื้องต้นของเอกสารสำคัญต่างๆ

เป้าหมายของสำนักสิทธิบัตรไทยในการลดคำขอตกค้างทำให้ประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นในการที่จะทำให้มีคำขอรับสิทธิบัตรที่ได้รับการประกาศโฆษณาเร็วขึ้นในกระบวนการขอรับสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของไทย ปี 2558 นั้นกำหนดว่าเอกสารสำคัญจะต้องนำส่งภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไทย โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้

AIPLA ขอสนับสนุนให้มีการเพิ่มความยืดหยุ่นในขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบขั้นต้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียสิทธิของผู้ขอรับสิทธิบัตรอันเนื่องมาจากประเด็นรูปแบบขั้นต้นต่างๆ

ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในระหว่างขั้นการตรวจสอบรูปแบบขั้นต้นนั้นจะทำให้เกิดทางเลือกในการปฏิบัติที่มากขึ้นต่อผู้ขอรับสิทธิบัตรทุกรายอันรวมไปถึง ผู้ประดิษฐ์ที่เป็นบุคคลธรรมดา, ภาคธุรกิจขนาดเล็ก, และ บริษัทขนาดใหญ่ ทั้งที่อยู่ภายใน และ ต่างประเทศ

**- การคัดค้านก่อนได้รับสิทธิบัตรจนถึงหลังการออกสิทธิบัตร**

**ประการแรก**

AIPLA

ขอสนับสนุนการตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญช่วงต้นที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการออกสิทธิบัตรนั้นจะเป็นผล, อันจะสามารถบังคับใช้สิทธิแห่งสิทธิบัตรได้

การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ใช้และสาธารณชน ซึ่งความรวดเร็วของการตรวจสอบนั้นสามารถถูกควบคุมได้ในลักษณะที่เป็นที่พึงประสงค์ต่อความสนใจของสาธารณชน

และต้นทุนราคาก็สามารถได้รับการควบคุมได้ในลักษณะที่เป็นที่พึงประสงค์ต่อผู้ขอรับสิทธิบัตร นอกจากนั้นแล้ว การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญที่เข้มงวดก็ควรทำให้ไม่จำเป็นหรือแทบจะไม่มีจำเป็นสำหรับการคัดค้านหลังการออกสิทธิบัตรแล้ว

จนกว่าจะถึงระดับที่ประเทศไทยได้มีการตัดสินใจที่จะใช้ระบบการคัดค้านหลังการออกสิทธิบัตรแล้ว AIPLA ขอเสนอแนะว่าระบบดังกล่าว 1)

ได้จำกัดระยะเวลาซึ่งสิทธิบัตรอาจถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดค้านได้, และ 2)  
ทำให้มีโอกาสสำหรับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียในการที่จะยื่นหลักฐาน,

เอกสารวิทยาการก่อนหน้า และ ข้อสรุปต่างๆ  
ในการสนับสนุนสถานะของบุคคลผู้เสนอข้อมูลดังกล่าว

โอกาสที่มีไม่จำกัดสำหรับบุคคลต่างๆ

ในการขอคัดค้านจนถึงการเพิกถอนสิทธิบัตรทำให้สิทธิแห่งสิทธิบัตรมีความอ่อนลง และ  
มีความไม่ชัดเจนแน่นอนเพิ่มขึ้น

การให้ระยะเวลาที่จำกัดในการขอคัดค้านสนับสนุนให้มีความตระหนักแก่บุคคลต่างๆ  
ที่ทำการตรวจสอบสิทธิของคู่แข่งของพวกเขาเอง

ในขณะเดียวกันก็ทำให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียนั้นเตรียมเอกสารวิทยาการก่อนหน้าอื่นๆ

มาเพื่อการตอบโต้ต่อสิทธิบัตรดังกล่าวด้วย ดังตัวอย่างหนึ่งก็คือ ในปัจจุบัน

ประเทศเกาหลีใต้ได้ทบทวนพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเพื่อทำให้มีระบบการเพิกถอนซึ่งบุคคลใดก็ตาม  
อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรได้ภายใน 6 เดือน

นับจากการประกาศโฆษณาการจดทะเบียนสิทธิบัตร, ซึ่งเป็นระยะเวลาที่แน่นอน  
ระบบการเพิกถอนของประเทศเกาหลีแบบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประเทศที่ใช้กฎหมายแพ่งหลายประเทศ เช่น เยอรมันนี, ญี่ปุ่น และ เกาหลี  
มีกระบวนการระหว่างคู่พิพาทภายในสำนักสิทธิบัตรเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิแห่งทรัพย์สิน  
ทางปัญญาบางประเภทในฐานะเป็นการป้องกันคดีการสิ้นสภาพ หรือ

ความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตร ในการดำเนินการเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสในการยื่นหลักฐาน,  
เอกสารวิทยาการก่อนหน้า และ ข้อสรุปต่างๆ ในการสนับสนุนต่อสถานะของฝ่ายนั้นๆ และ

สำนักสิทธิบัตร (ในฐานะเป็นศาลชำนาญการพิเศษ) จะดำเนินการฟังคำร้อง และ

จากนั้นจึงให้คำตัดสินผูกพันต่อสภาพความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร (validity) คำตัดสินใดๆ ก็ตาม  
โดยสำนักสิทธิบัตร (หลังการอุทธรณ์) คือเป็นที่สิ้นสุดที่ผูกพันต่อศาลว่าด้วยการละเมิด (ศาลแพ่ง)

ประเทศไทยจึงควรพิจารณาการใช้กระบวนการดำเนินการอย่างมีแบบแผนในการจัดการกับปัญหา  
เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

ยิ่งกว่านั้น ประเทศต่างๆ เช่น

สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ก็มีการฟ้องร้องต่อคำตัดสินแสดงสิทธิ และ

การยื่นขอยกเว้นเขตความคุ้มครอง ตามลำดับ

ซึ่งเป็นกระบวนการระหว่างคู่พิพาทที่ผู้ละเมิดซึ่งถูกกล่าวหาสามารถร้องขอให้มีการตัดสินว่าผลิต

ภัณฑ์ หรือ กระบวนการนั้นละเมิดสิทธิบัตรที่ได้ถูกอ้างสิทธิ/ที่ได้ออกให้มันหรือไม่

- การเฝ้าระวังโดยบุคคลที่สาม

## AIPLA

ได้ไ้ฟารอที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโดยบุคคลที่สามก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว

### - การลดขอบเขตเวลาสำหรับการร้องขอการตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญ

## AIPLA

ได้ไ้ฟารอที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว

### - การยื่นขอแยกคำขอตามความประสงค์

AIPLA ขอสนับสนุนให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในระหว่างกระบวนการอันรวมไปถึง ทางเลือกในการยื่นคำขอแยก (divisional application) บนพื้นฐานความประสงค์ของผู้ขอ

### 1.3 กระบวนการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตร

#### - คล้ายกับข้อ 1.2 แต่สำหรับกระบวนการของอนุสิทธิบัตร

ประการแรก AIPLA เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และ/หรือ การรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรซึ่งมีการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AIPLA ขอสนับสนุนวัตถุประสงค์ของสำนักสิทธิบัตรไทยในการจัดให้มีการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเหล่านี้ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อคุ้มครองต่อสาธารณชนไทยและกลุ่มการค้าระหว่างประเทศที่ดีขึ้น โดยทั่วไปนั้น AIPLA ขอสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประดิษฐ์และบริษัทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของคำขอรับอนุสิทธิบัตร

#### ยกตัวอย่างเช่น

AIPLA

จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อต้องการให้สำนักสิทธิบัตรไทยตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรในด้านการศึกษาซึ่งความใหม่ นี้จะรวมถึง คำขอที่ถูกลอกเลียนหรือทำสำเนาจากวิทยากรก่อนหน้า และ การยื่นซ้ำของคำขอที่มีเนื้อหาสาระสำคัญที่แทบจะเหมือนกัน และ จะทำหน้าที่เป็นการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพต่อคำขอรับอนุสิทธิบัตรที่ลอกเลียนแบบ และ/หรือไม่ได้คุณภาพ AIPLA

เห็นถึงความยากลำบากในการตรวจสอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรในด้านความเป็นที่ประจักษ์, โดยเฉพาะ ในประเด็นของการใช้ระบบการจดทะเบียนที่ไม่ซับซ้อนในแทบทุกประเทศอื่นๆ ที่มีระบบการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

## AIPLA

ยังสนับสนุนข้อกำหนดที่การตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญต้องถูกดำเนินการสำหรับอนุสิทธิบัตรก่อนที่จะยื่นขอสิทธิบัตรจะใช้สิทธิแห่งสิทธิบัตรนั้นต่อบุคคลที่สาม

จนถึงระดับที่อนุสิทธิบัตรไม่ได้เข้ารับการตรวจสอบการประดิษฐ์ในสาระสำคัญ

อนุสิทธิบัตรฉบับดังกล่าวนั้นก็ไม่ว่าจะได้รับการอนุমানได้ว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วน

## 1.4

**ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิบัตร**

-

**โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบทบาทของการเพิกถอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้ออกให้แล้วที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี**

## AIPLA

กำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวก่อนก่อนจะให้บทวิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว

## 1.5 ค่าธรรมเนียม

-

**เพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับการร้องขอให้มีการขยายระยะเวลา**

**(ในปัจจุบันไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม)**

โดยปกติแล้ว

AIPLA

ขอสนับสนุนให้มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ขอรับสิทธิบัตรในการจะร้องขอการขยายระยะเวลา ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่องานที่เพิ่มขึ้นโดยสำนักสิทธิบัตรเมื่อผู้ขอใช้เวลามากขึ้นในการโต้ตอบ ภาวะจึงตกอยู่กับสำนักสิทธิบัตร และ กับผู้ตรวจสอบ และ สำนักสิทธิบัตรควรจะสามารถเรียกเก็บสำหรับทรัพยากรที่ต้องจ่ายไปได้

AIPLA

จะสนับสนุนให้มีการใช้เงินเพิ่มเติมในการจ้างผู้ตรวจสอบมากขึ้นเพื่อลดค่าของที่ตกค้างอยู่

**- เพิ่มค่าธรรมเนียมการยื่นโดยการเรียกเก็บบนพื้นฐานของจำนวนข้อถ้อยสิทธิ**

โดยปกติแล้ว

AIPLA

คัดค้านโครงสร้างค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ

อยู่บนพื้นฐานของจำนวนข้อถ้อยสิทธิซึ่งปรากฏอยู่ในคำขอรับสิทธิบัตร

ดังนั้น

โครงสร้างค่าธรรมเนียมจึงไปกำหนดขอบเขตที่อาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ประดิษฐ์และบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่า

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น

AIPLA

สนับสนุนโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่คล้ายกับโครงสร้างซึ่งใช้กันอยู่ในประเทศอื่นๆ

ซึ่งค่าธรรมเนียมตายตัวถูกเรียกเก็บสำหรับจำนวนข้อถ้อยสิทธิขั้นต่ำ

และ

ค่าเรียกเก็บเพิ่มจะถูกเรียกเก็บสำหรับคำขอที่มีจำนวนข้อถ้อยสิทธิที่มากกว่าจำนวนขั้นต่ำ

วิธีการดังกล่าวได้สร้างสมดุลให้กับความต้องการของผู้ขอในการมีอิสระในการขอถ้อยสิทธิในการประดิษฐ์ด้วยความต้องการให้สำนักสิทธิบัตรสามารถเรียกคืนเพื่อทรัพยากรที่เสียไปได้ในการตรวจสอบจำนวนข้อถ้อยสิทธิที่มากผิดปกติ

**- เพิ่มค่าธรรมเนียมการสืบค้น**

AIPLA

สนับสนุนการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสืบค้นเพื่อจัดให้มีการครอบคลุมที่สมเหตุสมผลสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร

AIPLA

แนะนำว่าสำนักสิทธิบัตรไทยควรใช้ข้อยกเว้นการรับผิดชอบสำหรับผู้ขอในกรณีที่ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นไม่เป็นผลให้เกิดค่าขอตกค้างที่เร็วขึ้นโดยการจัดให้มีการขยายระยะเวลาของสิทธิบัตรที่สมเหตุสมผลในกรณีที่สำนักสิทธิบัตรดำเนินการเกินกว่ากรอบเวลาที่กำหนดไปบ้าง AIPLA เชื่อว่าระบบดังกล่าวของการขยายระยะเวลาของสิทธิบัตรจะปรับปรุงความยุติธรรมต่อผู้ขอและสนับสนุนการระมัดชอบของสำนักสิทธิบัตรไทย

1.6 ประเด็นอื่นๆ

- **การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77**

ที่เกี่ยวกับคดีแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ถือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่สำคัญของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นกระบวนการสำหรับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

AIPLA ขออรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก่อนจะให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว

2. **การเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลง ฅ**

กรุงเทพฯ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนระหว่างประเทศของออกแบบอุตสาหกรรม

AIPLA ขอสนับสนุนการเข้าร่วมข้อตกลง ฅ กรุงเทพฯ ของประเทศไทย

3. **การเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมในพิธีสารที่แก้ไขข้อตกลง TRIPS (ปฏิญญาโดฮา)**

โดยหลักการแล้ว AIPLA

คัดค้านการตรากฎหมายรัฐหรือท้องถิ่นที่จะให้รัฐหรือท้องถิ่นมีสิทธิในการออกการบังคับใช้สิทธิแก่สิทธิบัตรให้กับบุคคลที่สามในการทำ, ทำขึ้น, ใช้, จำหน่าย หรือ ส่งออกผลิตภัณฑ์อันได้รับสิทธิบัตรในเชิงเภสัชกรรมภายในรัฐหรือท้องถิ่น

การบังคับใช้สิทธิขัดต่อทฤษฎีสิทธิบัตรพื้นฐาน ในกรณีทั่วไปนั้น

ความเป็นไปได้ของการประณอมโดยไม่สมัครใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือสิทธิบัตรได้ลดทอนแรงจูงใจต่อการประดิษฐ์และการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

ผู้ประดิษฐ์ และ

ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถขึ้นกับสภาพผูกขาดได้ในฐานะเป็นวิธีทางหนึ่งในการเรียกคืนต้นทุนในการลงทุนได้

ข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าของสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

(“ข้อตกลง TRIPS”)

อนุญาตให้มีการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐที่เป็นสมาชิกในข้อตกลงนั้นได้ตรวจดูที่การอนุญาตใช้สิทธินี้

นียัดกับข้อบังคับดังกล่าว มาตรา 30 ของข้อตกลง TRIPS ยอมให้รัฐผู้เป็นสมาชิกในการ “จัดหาข้อยกเว้นที่จำกัดให้กับสิทธิผูกขาดที่ได้รับโดยสิทธิบัตร, ด้วยเงื่อนไขว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อการใช้สิทธิบัตรตามปกติโดยไม่สมเหตุสมผล และ ไม่แสดงความไม่เป็นธรรมโดยไม่สมเหตุสมผลต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สาม”

เงื่อนไขนี้ทำให้รัฐที่เป็นสมาชิกถือว่าการใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วนั้นไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด

การบังคับใช้สิทธิที่ถูกรับพิจารณาทั่วไปว่าสอดคล้องกับมาตรา 31 แห่งข้อตกลง TRIPS คือใจความที่ว่า: (1) กำหนดให้มีการแก้ไขการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด; (2) กำหนดให้มีการแก้ไขการใช้สิทธิผูกขาดโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิ; (3) มุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุข, ความมั่นคงของชาติ หรือ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนการผลิตของบุคคลที่สามของผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับสิทธิบัตร;

(4) มุ่งเน้นในนามของเจ้าของสิทธิบัตรอื่น; (5)

กำหนดโดยภาครัฐเพื่ออนุญาตให้รัฐและผู้รับจ้างของรัฐในการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลกำไรต่อสิทธิบัตรโดยปราศจากการยินยอมจากผู้ถือสิทธิ; หรือ (6)

จัดตั้งเพื่ออนุญาตให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาแก่ประเทศที่ยากจน

ภายใต้ข้อตกลง	TRIPS	นั้น
การบังคับใช้สิทธิสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้หากผู้ใช้ที่ถูกเสนอได้แสดงความพยายามอันสมเหตุสมผลแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ ที่สำคัญที่สุดนั้น ภายใต้สถานการณ์ปกติ		
ข้อตกลง	TRIPS	กำหนดว่าผู้ถือสิทธิบัตรจะได้รับค่าชดเชยได้
ข้อจำกัดที่มีผลต่อการบังคับใช้สิทธิบัตรโดยไม่มีการชดเชยแท้จริงนั้นอาจขัดต่อข้อตกลง	TRIPS	ได้

ดังนั้น จนถึงระดับที่ประเทศไทยปรับใช้เกณฑ์การบังคับใช้สิทธิ ข้อจำกัดใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิแห่งสิทธิบัตรไม่ควรขัดต่อข้อผูกพันของสนธิสัญญาของประเทศไทย

สรุป

อีกครั้งหนึ่งที่

AIPLA

เห็นถึงโอกาสในการให้บทวิจารณ์เหล่านี้ต่อข้อสรุปของการแก้ไขปรับปรุงซึ่งถูกนำเสนอที่มีต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทย

เราขอโอกาสในอนาคตในการจะให้บทวิจารณ์ต่อการปรับปรุงแก้ไขที่ถูกนำเสนอใดๆ

ต่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไทยอีก

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดต่อประเด็นใดๆ

ก็ตามที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้น ขอได้โปรดติดต่อมายังเรา จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายเดนิส ดับเบิลยู. ดีฟรานโก

ประธาน

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอเมริกา



\*\*\*\*\*

## ***Summary of Proposed Amendments to Patent Act (from DIP website)***

### *1. Amendment of the Act to shorten filing prosecution*

#### *1.1 Novelty examination*

#### *1.2 Examination procedures of patent applications*

- *formality examination*
- *pre-grant to post grant opposition*
- *observation by 3rd party*
- *shorten the timeline for requesting substantive examination*
- *voluntary filing of divisional applications*
- *other*

#### *1.3 Examination procedures of petty patent applications*

- *similar to number 1.2 but for petty patent process*

#### *1.4 Responsibility of Patent Board – particularly regarding roles on cancelling granted patents/ petty patents that have not paid annuities*

#### *1.5 Fees*

- *add fees for requesting for an extension of time (presently, none is charged)*
- *increase filing fees by charging based on the numbers of claims*
- *increase search fees*

#### *1.6 Miscellaneous*

- *amendment to Section 77 regarding amendment to Section 77 regarding a civil case in respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product civil case in respect of the infringement of the rights of the owner of a patent or petty patent where the subject matter of the patent or petty patent is a process for obtaining a product*

### *2. Addition of provisions to support the accession into the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs*

### *3. Addition of provision to support the accession into the Protocol Amending the TRIPS Agreement (Doha Declaration)*

\*\*\*\*\*