



Thai IP Corner

เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน 2549

นโยบายและกลยุทธ์ของรัฐในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (1)

ในปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ที่ให้ความสำคัญกับทุนทางปัญญาและการบริหารจัดการองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในประเทศในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก

วงจรของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเริ่มจาก (1) การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation) (2) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection) และ (3) การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (IP Commercialization) ทั้งสามส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบสังเกตได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จะมีแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกัน ระหว่างการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกต่างๆ ที่เอื้ออำนวยกับการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งมีแนวความคิดในการจัดตั้งสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Office-TLO) เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercialization) และความร่วมมือระหว่างภาคสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งขององค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ (knowledge creation) ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในท้องตลาด ถึงแม้ว่าภาคสถาบันการศึกษาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ แต่จำนวนเงินทุนเหล่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการวิจัยและพัฒนาในระดับผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด เนื่องเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์จากห้องทดลองจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งภาคสถาบันการศึกษายังขาดเงินทุนที่สนับสนุนในส่วนนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมควรให้ความสำคัญถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาจากภาคมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์



ดร.กริชพกา บุญเฟื่อง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

kritpaka@nstda.or.th

0-2564-7000 ต่อ 1317


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
หน่วยสร้างสำนักและพัฒนาระบบเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ 908, 626 โทรสาร 0-2942-8629 ต่อ 309
www.toryod.com และเว็บไซต์ "เวทีความรู้"

สำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี จะเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ นักวิจัยในห้องทดลองว่าการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีใด กำลังเป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม การหาแหล่งเงินทุนวิจัยหรือ Venture Capital การดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งการนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Start-up company)

ในบทความนี้ สำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี หมายถึง หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในรูปขององค์กรอิสระหรือสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่หลักในการนำผลงานวิจัยและการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี การจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนในการทำวิจัยและพัฒนาโดยอาจเป็นในรูปของความร่วมมือหรือการหา Venture capital; หนึ่งหน่วยงาน TLO นี้ บางประเทศนิยมชื่อเรียกว่า สำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Office หรือ TTO)

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ TLO จะเห็นได้ว่า TLO ทำให้เกิดวงจรการสร้างความรู้หรือภูมิปัญญา (intellectual creation cycle) ที่สมบูรณ์ โดยเริ่มจากการสร้างความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนา (creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (protection) และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา (commercialization) โดยผ่าน TLO เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนกลับมาและเงินนั้นจะนำไปเสริมสร้างความรู้ใหม่ต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย

ในส่วนตัวต่อไปนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างและแนวทงนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลไกการใช้กฎหมาย Bayh-Dole (Bayh-Dole Act) ในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมโดยการออก Bayh-Dole Act และการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดตั้งและการดำเนินงานของ TLO



กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)
วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรเรียนรู้
 ที่มีเอกภาพ และประสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
 และการเต็มปัญญาให้สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ
 มนุษย์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และการเพิ่มขีด
 ความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลก

www.moe.go.th

The Bayh-Dole Act กับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี รวมทั้งประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ภาครัฐได้สนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาความคิดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องทดลองในมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ในปลายศตวรรษที่ 19 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ถูกดำเนินการให้เป็นรูปธรรม จากรายงาน เรื่อง Science-The Endless Frontier ซึ่ง ดร. แวนนีวาร์ บุษ ได้เขียนรายงานต่อประธานาธิบดีรูสเวลท์

อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1980 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐมิได้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลจากเงินทุนของรัฐ แต่องค์กรของรัฐเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ทำให้มีความล่าช้าและมีอุปสรรคในการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะเป็นในรูปแบบไม่ผูกขาดรายเดียว (non-exclusive license) เป็นผลให้เอกชนภาคอุตสาหกรรมไม่สนใจเนื่องจากเกรงว่าจะมีผู้เข้ามาแข่งขันในอนาคต เป็นเหตุให้ผลงานวิจัยนั้นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคมไม่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น ดังนั้นในปี ค.ศ. 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายมาสองฉบับคือ Stevenson-Wydler Technology Innovation Act เกี่ยวกับสถาบันวิจัยของรัฐ และ The Bayh-Dole Act เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โดยอนุญาตให้สถาบันการศึกษามีสิทธิเลือกถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และให้สถาบันการศึกษาดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้โดยตรง ซึ่งทำให้ผลงานวิจัยนั้นนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม นอกจากนี้ผลของการออกกฎหมาย The Bayh-Dole Act ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Office) ขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมา The Bayh-Dole Act ได้กลายเป็นต้นแบบที่หลายๆ ประเทศได้รับไปใช้ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ รวมทั้งการยอมรับอย่างแพร่หลายถึงแนวความคิดในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge based economy) ด้วยการใช้กลไกของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคสถาบันการศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถหรือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ



หลักการและเหตุผลของ The Bayh-Dole Act

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 1 มาตรา 8 บัญญัติว่า รัฐสภามีอำนาจในการส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปวิทยา โดยการให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้สร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ภายในระยะเวลาหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้³ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร และมีความคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน เพื่อให้มีการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในกฎหมาย Bayh-Dole Act หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า The Patent and Trademark Law Amendments Act (P.L. 96-517)⁴ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอของนาย Birch Bayh และนาย Robert Dole โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 200-212 ในหมวดที่ 18 ของกฎหมาย

ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีดังต่อไปนี้⁵

1. เพื่อใช้ระบบสิทธิบัตรในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างสูงสุดในการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เงินสนับสนุนจากรัฐ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รวมถึงมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและธุรกิจขนาดเล็กถูกนำไปใช้ในลักษณะที่สนับสนุนการค้าและการแข่งขันที่เสรี โดยปราศจากอุปสรรคต่อการวิจัยและค้นคว้าในอนาคต
5. เพื่อส่งเสริมธุรกิจการพาณิชย์และให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่ทำในประเทศสหรัฐอเมริกา
6. เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐได้รับสิทธิอย่างเพียงพอและเหมาะสมในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของรัฐ และปกป้องสาธารณะจากการไม่ดำเนินงานนั้นไปใช้ประโยชน์ หรือการใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นโดยมิชอบ
7. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

กลไกที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Bayh-Dole Act คือ การโอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลจากการสนับสนุนของรัฐให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐไปยังภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมากขึ้น⁶ อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับมาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น รวมทั้งรัฐได้มีความกังวลในเรื่องของการผูกขาดสิทธิในผลงานวิจัยและพัฒนาอันเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเป็นผู้ถือสิทธิในงานนั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่รัฐไม่มีส่วนร่วมด้วย เพื่อเป็นการถ่วงดุลสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้ผูกขาดที่รัฐให้ กฎหมาย Bayh-Dole Act จึงกำหนดไว้ว่าภายใต้พฤติกรรมบางพฤติกรรม เช่น เมื่อสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้นำไปปฏิบัติใช้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือความปลอดภัยเกิดขึ้น หรือเมื่อการใช้สิ่งประดิษฐ์ทำให้เกิดอันตรายต่อส่วนรวม รัฐบาลสามารถบังคับให้มหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนอนุญาตให้บุคคลที่สามมีสิทธิใช้ผลงานประดิษฐ์นั้น หรือรัฐบาลสามารถเข้าถือสิทธิในงานนั้นและเป็นผู้มีสิทธิใช้งานนั่นเอง (หลักการนี้เรียกว่า “March-in rights”)⁷

ขอบเขตของกฎหมาย

กฎหมาย Bayh-Dole Act⁹ กำหนดว่า กฎหมายนี้บังคับใช้กับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (non-profit organization) ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย และธุรกิจขนาดเล็ก (small business firm) โดยมีผลใช้บังคับกับสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทที่เป็นผลมาจากเงินสนับสนุนของรัฐไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (scholarship) หรือนักวิจัยที่ทำการวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral research) Bayh-Dole Act กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่อย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น รวมทั้งเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรประโยชน์จากผลงานนั้นให้กับนักวิจัยหรือผู้ประดิษฐ์ โดยที่กฎหมายไม่ได้ระบุถึงสัดส่วนในการจัดสรรผลประโยชน์¹⁰

วิธีการในการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์

กฎหมาย Bayh-Dole Act ได้กำหนดวิธีการในการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ให้แก่องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รวมทั้งมหาวิทยาลัยและธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้

1. ดำเนินการให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยลงนามในสัญญาเปิดเผยการประดิษฐ์และโอนสิทธิในการประดิษฐ์ รวมทั้งมีหน้าที่เปิดเผยการประดิษฐ์แก่สถาบันของรัฐที่ให้เงินทุนภายในสองเดือนหลังจากที่นักประดิษฐ์ได้เปิดเผยงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ¹⁰
2. ต้องพิจารณาว่าจะถือสิทธิเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์นั้นหรือไม่ ภายในระยะเวลาสองปีนับจากมีการเปิดเผยการประดิษฐ์ให้กับสถาบันของรัฐที่ให้เงินทุน รวมทั้งมีหน้าที่ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรภายในระยะเวลาหนึ่งปี หรือก่อนระยะเวลาสิ้นสุดที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดไว้¹¹ หากเลือกที่จะถือสิทธิในสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องให้สิทธิรัฐ ในการใช้สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในนามของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่ผูกขาดรายเดียว (non-exclusive) ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ (non-transferable) ไม่สามารถเรียกคืนหรือยกเลิกได้ (irrevocable) การใช้สิทธิดังกล่าวรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าตอบแทนสิทธิที่เหมาะสมให้แก่มหาวิทยาลัย¹²
3. ต้องทำการรายงานเป็นระยะต่อสำนักงานกองทุนของรัฐ ถึงการใช้ประโยชน์หรือการพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากงานสิทธิบัตรนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เอง โอนสิทธิหรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิ¹³ เนื่องจากรัฐต้องการให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือธุรกิจขนาดเล็กเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร ดังนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า สิทธิในสิทธิบัตรนั้นไม่สามารถโอนสิทธิในการประดิษฐ์นั้นให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นจะเป็นการโอนให้กับองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้น เช่น สำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามทางองค์กรของรัฐที่ให้ทุนสามารถตกลงให้ทางองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรมอบสิทธิในผลงานให้แก่รัฐบาลได้ โดยข้อตกลงการมอบสิทธิในงานประดิษฐ์ดังกล่าว ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาให้ทุนระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่ขัดกับ Bayh-Dole Act¹⁴
4. หน้าที่ในการนำงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ แม้ว่าในกฎหมายจะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจน แต่ปรากฏอยู่ในวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ภายใต้นโยบายว่า ถ้าทางเอกชนไม่ปฏิบัติตามเอกชนจะเสียสิทธิในงานนั้น (“use it or lose it” policy) ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก (ที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 500 คน) ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตเป็นสินค้าได้ก่อน แต่บริษัทที่ใหญ่อาจได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ หากบริษัทใหญ่มีส่วนในการลงทุนวิจัยเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์¹⁵ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีกำไรขายสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องดำเนินการผลิตส่วนสำคัญ (substantially manufacture) ของสินค้านั้นในประเทศ¹⁶


5. ต้องทำการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับให้กับผู้ประดิษฐ์ แล้วขายรับส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ต้องนำกลับมาสนับสนุนการวิจัยและค้นคว้าต่อไป¹⁷

2.4 ข้อดีและข้อด้อยของ Bayh-Dole Act

กฎหมาย Bayh-Dole Act เป็นกฎหมายที่วางรากฐานในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ทำให้มีการจัดตั้งสำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อทำหน้าที่ในการขอรับสิทธิบัตรและการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรนั้นๆ รวมทั้งมีหน้าที่ในการสร้างพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนา กับภาคอุตสาหกรรม และการเจรจาต่อรองต่างๆ

อย่างไรก็ตามมีข้อควรคำนึงในเรื่องของความเสียหายจากการให้มหาวิทยาลัยหรือเอกชนเป็นผู้ถือสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (exclusive right) โดยที่สามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต รวมทั้งมีสิทธิในการกำหนดค่าสิทธิ (royalty) ได้ตามอำเภอใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การผูกขาด ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนมีสิทธิเด็ดขาด (exclusive right) ต่อสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากเงินของรัฐที่มาจากภาษีของประชาชน มีผลทำให้สาธารณชนต้องจ่ายเงินถึงสองครั้งสำหรับสิ่งประดิษฐ์อันเดียว โดยผ่านการจ่ายภาษีที่ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและโดยการรับภาระในราคาที่มีการผูกขาดที่สูงเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นได้มีการออกสู่ตลาด นอกจากนี้การให้สิทธิเด็ดขาดในสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากเงินสนับสนุนของรัฐให้แก่มหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนขัดกับหลักการของกฎหมายสิทธิบัตรที่เป็นสิ่งจูงใจในการประดิษฐ์ เนื่องจากในกรณีนี้เอกชนไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแต่รัฐเป็นผู้ลงทุน ดังนั้นรัฐควรจะมีสิทธิในสิทธิบัตรสำหรับงานนวัตกรรมนั้นๆ

ติดตามความสำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมและการจัดตั้ง TLO และบทสรุปทั้งหมด
ต่อไปใน Newsletter ฉบับหน้านะคะ





สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กว่า 6 ล้านเรื่อง
ดูเรื่องเต็ม
พร้อมภาพประกอบ
www.uspto.gov



takes you to our leader! >
<time machine
The Imagination Machine
links >
games >
< puzzles
panic > button
HELP
whowhat! >
<whenwherehowwhy

References:

- ¹ดร.เลอสรอ ธนสุกาญจน์, สำนักงานอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยอเมริกัน, วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, ฉบับที่ 6 ปี 2546, หน้า 385. และ ที่มา <http://www.ibiblio.org/pioneers/bush.html>
- ²Stevenson-Wylder Technology Innovation Act (Public Law 96-480, October 21, 1980, 96th Congress, 94 Stat. 2311,15 U.S.C. 3710) กำหนดให้สถาบันวิจัยของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบในการทำวิจัยและพัฒนาที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย
- ³The United States Constitution, Article 1, Section 8 “The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive rights to their respecting writings and discoveries.”
- ⁴The Bayh-Dole Act of 1980 ของสหรัฐอเมริกา กฎหมายแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากให้ทุนวิจัยของเงินงบประมาณภาครัฐ โดยกำหนดให้สถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากำไร สถาบันการศึกษา หรือธุรกิจขนาดเล็กมีสิทธิเลือกที่ถือสิทธิในผลงานนั้น เพื่อที่ผลงานวิจัยค้นคว้าจากห้องทดลองนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์มากขึ้นและส่งเสริมการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
- ⁵35 U.S.C., Section 200
- ⁶ในกรณีที่มีเหตุผลที่จำเป็น สถาบันของรัฐที่ให้ทุน อาจจะสงวนสิทธิในการประดิษฐ์ที่เกิดจากเงินทุนของรัฐได้ แต่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะทำสัญญาให้ทุนแก่มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งเรื่องไปให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจตามมาตรการของ Bayh-Dole Act [35 U.S.C. Section 202 (b) (1)]
- ⁷35 U.S.C. Section 202 (3)
- ⁸35 U.S.C. Section 200-212 และ 37 CFR Part 401
- ⁹35 U.S.C. Section 202 (c)(7) (b) และ (c) และ 37 CFR Part 401 (401.14(k)(2))
- ¹⁰35 U.S.C. Section 202 (c) (1) และ 37 CFR Part 401
- ¹¹35 U.S.C. Section 202 (c) (2) และ (3)
- ¹²35 U.S.C. Section 202 (c) (4)
- ¹³35 U.S.C. Section 202 (c) (5)
- ¹⁴35 U.S.C. Section 202 (c) (7) (a)
- ¹⁵35 U.S.C. Section 202 (c) (7) (d)
- ¹⁶35 U.S.C. Section 204, 203 (d)
- ¹⁷35 U.S.C. Section 202 (c) (7) (b) และ (c)



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประกาศโจทย์วิจัย สำหรับนักเคมี
wood science เกษศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่อง Bio-refinery และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องขอติดตามรายละเอียดจาก
www.toryod.com



สิทธิบัตรญี่ปุ่น แสดงผลด้วยภาษาอังกฤษ
พร้อมรูปภาพประกอบ

www.jpod.jp

