



ดร.อรกนก พรธรรักษ์

นักวิชาการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ

orakanp@mtec.or.th

0-2564-6900 ต่อ 2405

บทเรียนจากโครงการร่วมวิจัยและพัฒนา :

Inventorship v. Ownership

บทความนี้มุ่งสร้างความตระหนักในเรื่องของข้อควรคำนึงทางสิทธิบัตร ในการทำโครงการร่วมวิจัย โดยเน้นไปที่เรื่องของ

- 1) ความเข้าใจพื้นฐานของหลักเกณฑ์เรื่องการเป็นผู้ประดิษฐ์ (Inventorship) และความเป็นเจ้าของในสิ่งประดิษฐ์ (Ownership)
- 2) ข้อควรระมัดระวังในการทำสัญญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย และพัฒนา

เพราะอาจไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าการทำงานโครงการวิจัยหนึ่งๆ จะจำกัดตัวเองอยู่ที่ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา และกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในผลงานวิจัยและพัฒนามีสูงขึ้นมาก จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง ในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือบรรดามหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง เมื่อหลายปีที่ผ่านมา หรือจากการตื่นตัวและส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนมาถึงการให้ความสนใจในเรื่องของการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือก่อนที่จะเริ่มโครงการวิจัยนั้นๆ สิ่งที่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ คือ หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการเป็นผู้ประดิษฐ์ ตลอดจนกฎระเบียบหรือนโยบายทางทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้สังกัดอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบขอบเขตของสิทธิ และหน้าที่ที่มีต่อต้นสังกัด และเพื่อให้เห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์และความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้เขียนได้นำคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ทป.25/2547 ระหว่างบริษัท โรช เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด และนายบุญเรือง ศรีสวัสดิ์ มาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา

ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายสิทธิบัตร การที่จะเป็นผู้ประดิษฐ์ได้ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มหรือมีความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์นั้น (Conceive the Idea) และได้มีการนำความคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นั้น มาทดลองปฏิบัติ (Reduction to Practice) การเป็นผู้ประดิษฐ์นั้นถือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่สำคัญมาก เพราะเป็นตัวที่จะชี้ให้เห็นถึงสิทธิที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ (Ownership) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิเบื้องต้น

ของผู้ประดิษฐ์ว่าเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร แต่ถ้าเป็นกรณีของลูกจ้างที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น โดยการทำงานตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทำการประดิษฐ์ มาตรา 11 กำหนดให้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวตกเป็นของนายจ้าง เว้นเสียแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และให้หลักดังกล่าวมีผลครอบคลุมไปถึงกรณีลูกจ้างที่ทำการประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใด ด้วยการใช่วิธีการสถิติหรือรายงาน ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้หรือล่วงรู้ได้ เพราะการเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างนั้น แม้ว่าสัญญาจ้างจะมีได้เกี่ยวข้องกับ การประดิษฐ์ก็ตาม

ในกรณีศึกษา นี้ เป็นข้อพิพาทในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีเกี่ยวกับเตา และวิธีการเผาเศษวัสดุการเกษตร เพื่อกำเนิดพลังงานความร้อนที่ปลอดภัยด้วยห้องเผาไหม้ระบบลมหมุนวน 2 ห้อง (อยู่ในระหว่างการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ไรซ์ เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด (ต่อไป เรียกว่า “บริษัท”) และนายบุญเรือง ศรีสวัสดิ์ โดยในเบื้องต้นศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ได้มีคำพิพากษาว่า บริษัทไม่มีสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว และการที่นายบุญเรืองได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในเตาเผาแบบไซโคลน 2 ชั้น และวิธีการเผาใหม่นั้น ไม่ถือเป็นการละเมิดต่อบริษัท เนื่องจากนายบุญเรืองเป็นผู้ประดิษฐ์ในเตาเผาดังกล่าว อันส่งผลให้นายบุญเรืองมีสิทธิในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

ตามข้อเท็จจริงนั้น โครงการวิจัยในเทคโนโลยีการอบแห้งนี้ เป็นโครงการวิจัยที่อาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับทุนวิจัยมาจากหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแห่งหนึ่ง โดยในสัญญาทุนวิจัยดังกล่าว มีเงื่อนไขระหว่างผู้รับทุนและผู้ให้ทุนว่า ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นเจ้าของร่วม ในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง ส่วนทางบริษัทนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในโครงการดังกล่าวในเวลาต่อมา โดยคณะนักวิจัยนั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนวิจัยดังกล่าว และนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีหัวข้อการทำวิจัยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอบแห้ง ซึ่งหนึ่งในนักศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการ คือ นายบุญเรือง บุญสวัสดิ์ นักศึกษาที่ร่วมทำวิจัยในโครงการ ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากทางมหาวิทยาลัย และดำเนินการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยผู้เป็นหัวหน้าโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ทางอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการได้ทำหนังสือโอนสิทธิในงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานที่ให้ทุนการทำวิจัยและบริษัท เพื่อดำเนินการขอรับสิทธิบัตร และได้มีการตกลงให้บริษัทสามารถดำเนินการประดิษฐ์เตาเผาดังกล่าวจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าทางนายบุญเรืองได้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในเตาเผาแบบไซโคลน 2 ชั้น และวิธีการเผาไหม้ โดยที่ทางบริษัทได้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในเตา และวิธีการเผาเศษวัสดุการเกษตร เพื่อกำเนิดพลังงานความร้อนที่ปลอดภัยด้วยห้องเผาไหม้ระบบลมหมุนวน 2 ห้องเข้ามาทีหลัง จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการพิสูจน์ในประเด็นที่ศาลได้ชี้สองสถาน (การชี้สองสถาน คือ กระบวนการพิจารณาความในชั้นศาลที่ศาลได้กำหนดประเด็นเพื่อให้คู่กรณีนำเสนอ) ซึ่งประเด็นหลักในกรณีพิพาทนี้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ว่าบริษัทเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่พิพาทหรือไม่

จากข้อเท็จจริงที่น่าเสนอมาข้างต้นนี้ มีมุมมองที่น่าจะเป็นข้อเตือนใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ คือ

1. เรื่องของความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างที่มีต่อต้นสังกัด
2. นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร
3. การให้ความสำคัญในเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
(University-Industry Linkage)

1. เรื่องของความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้างที่มีต่อต้นสังกัด

จากกรณีศึกษาข้างต้นนี้จะพบว่าอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนั้น เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนั้นสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่อาจารย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นตามอำนาจหน้าที่นั้น ย่อมตกแก่มหาวิทยาลัย หรืออีกนัยหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าอาจารย์ไม่มีสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามโครงการวิจัยภายใต้ชื่อของตน ด้วยเหตุดังกล่าว การโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรจากอาจารย์หัวหน้าโครงการไปยังบริษัทนั้น จึงไม่มีผลให้บริษัทมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่พิพาท ในประเด็นเรื่องของสิทธิของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต่อผลงานที่ทำไปตามหน้าที่ หรือในกรณที่จ้างนั้น ผู้เขียนเห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่บทเรียนที่อาจนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตต่อไป คือ เรื่องของความชัดเจนในสิทธิของผลงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของโครงการร่วมวิจัยที่อาจเป็นเจ้าของร่วมกันได้ นอกจากนี้หลักเกณฑ์เบื้องต้นในกฎหมายสิทธิบัตรแล้ว ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยเอง ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องของความชัดเจนในข้อเสนอโครงการหรือสัญญาความร่วมมือที่สร้างขึ้น

2. นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในองค์กร

นโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้ในบางสถาบันจะมีนโยบายดังกล่าวมาหลายปีแล้ว แต่ก็มีผลจำเป็นต้องปรับแก้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อย้อนกลับไปถึงกรณีศึกษาที่ได้ยกมานี้ จะพบว่าระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2538 และได้กำหนดให้สถาบัน (ในปัจจุบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย) เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้สร้างงานได้ทำขึ้นภายในขอบเขตหน้าที่ หรือโดยการจ้าง หรือตามคำสั่ง หรือในความควบคุมของสถาบัน (ตามระเบียบฯ ข้อ 4) แต่เมื่อลงมาถึงขั้นตอนการปฏิบัติแล้ว ในสมัยนั้นยังไม่ได้มีแบบฟอร์มของการโอนสิทธิในผลงานวิจัยของนักศึกษาให้สู่มหาวิทยาลัย หรืออีกนัยหนึ่งอาจเรียกได้ว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรเพราะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ และยังเป็นแนวคิด และแนวทางปฏิบัติ ที่พบได้ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ดังนั้น ด้วยความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติที่มีต่อนโยบายดังกล่าว การอ้างถึงความเป็นเจ้าของในผลงานของนักศึกษาจึงเกิดขึ้นได้ และจากกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นนี้ มุมมองที่ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่งมีนโยบายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้นควรพิจารณา และติดตาม คือ เรื่องของการใช้บังคับของนโยบายของตนว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่

3. การให้ความสำคัญในเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)

แม้ว่าความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ได้จริงนั้นมีอยู่ สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (Personal Connection) ระหว่างผู้วิจัยและภาคอุตสาหกรรม หรือการใช้ระบบน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า เพราะการที่มีความ

อะลุ่มอล่วยจนเกินไป ในเรื่องการทำหนดข้อตกลงหรือการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น พวกสัญญาต่างๆ ที่ไม่รัดกุมนั้น อาจมีผลกระทบในเชิงลบในอนาคตได้ นอกปัญหาในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาในกรณีที่อาจารย์มหาวิทยาลัยชวนชวนหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนข้างนอก ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ ควรต้องมีการติดตามโครงการร่วมมือวิจัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้น อาจเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น เรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กร (Image) ผลประโยชน์ขัดกัน (Conflicts of Interest) ระหว่างนักวิจัยกับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการแข่งขันกันด้วยความรู้เช่นนี้ ความเป็นไปได้ในข้อพิพาทในผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นไปได้สูง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการมีปัญหในอนาคต ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ดูแลประสานโครงการจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความชัดเจนของโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น



เอกสารอ้างอิง :



คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 25/2547

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

The Thailand Research Fund

www.trf.or.th

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ สังคมที่มี
ปัญหา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพ และโอกาส เพื่อกำหนด
อนาคตของตนเองทั้งในระดับ ท้องถิ่น และระดับประเทศ

โทรศัพท์ 0-278-8800


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น
ในการสั่งสมสะสมแสงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญองอกงาม
ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาสังคมที่ดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ





www.ku.ac.th

โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11



วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นธนาคารเพื่อการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย
หลักการบริหารงานแบบ “FIRST”

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
DEVELOPMENT BANK OF THAILAND