

(Translation)

Supreme Court Judgment No. 17254/2555

Mr. Yosapong Peetwatanakul	the 1 st Plaintiff
Forward Express Co., Ltd.	the 2 nd Plaintiff
Mr. Avatar Dawar	the 1 st Defendant
S. S. Maharaja Co., Ltd.	the 2 nd Defendant

Subject: Intellectual Property, Patent

Sections 56, 57 (2), 64 paragraph one and 64 paragraph two of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979)

The two Plaintiffs are the manufacturer and distributor of men's shoes, including shoes under the design patent of the 2nd Defendant, if the shoe design patent of the 2nd Defendant was still valid then the 2nd Defendant could rely on the said patent in claiming that only the 2nd Defendant was entitled to use the design patent, or sell, or have in possession for sale, or offer for sale, or import a product embodying the patented design into the Kingdom which could affect the right to manufacture and distribute men's shoes under the said design patent of the two Plaintiffs' business. This demonstrates that the validity of the patent of the 2nd Defendant affects the right and the interest of the two Plaintiffs, therefore, the two Plaintiffs can be deemed as the interested persons and are entitled to file the Complaint to the Court and request the Court to invalidate this patent pursuant to section 64 paragraph two of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979.) To be deemed as the interested persons under the said Act, a consideration must be made with regard to the validity of the patent, if the patent was invalid, would its existence affect the right or the interest of the person claimed to be an interested person or not. The said interested person does not have to be an injured person in a criminal offense in which the patent owner committed the offense related to the application for patent directly or illegally. Moreover, the Act prescribes separate procedures for raising an objection during a patent application consideration and filing a complaint to the Court for a patent invalidation without any restriction that a person who has not initially filed an objection during the patent application consideration is not deemed an interested person nor that person would lose the right to file a complaint to the Court for a patent invalidation. The exercising of the right to file the Complaint to the Court under section 64 paragraph two is a legal proceeding against the owner of the invalid patent acquired unlawfully and is deemed lawful as prescribed by the Act. Therefore, the two Plaintiffs did not exercise their right in bad faith and are considered the interested persons having legal standing to file the Complaint for the patent invalidation.

(Translation)

Pursuant to sections 56 and 57 (2) of the Patent Act B.E. 2522 (A.D. 1979,) a design which is patentable shall be a new design. In addition, a design whose image, substantial part or detailed description has previously been disclosed in a document or printed publication, whether inside or outside the Kingdom, before the date of filing a patent application shall not be deemed a new design. Since the documents advertising the 2nd Defendant's shoes that were made in 1996 had the same characteristics as the patented design in dispute bearing the name of the 2nd Defendant, including a statement specifying the 2nd Defendant as the manufacturer and the exporter, and a statement specifying that the 1st Defendant could be reached at two locations; the first location was a showroom and the second location was an office and a factory. There were photos of several types of men's shoes and women's shoes, including many photos of the factory displaying shoe stitching, there are adequate grounds to believe that the 2nd Defendant prepared the said advertising documents to publicize the 2nd Defendant's products. Once the photos displaying substantial parts of the shoe design in dispute were disclosed on November 7, 2002 in printed materials that were disclosed prior to the 2nd Defendant filing the application for the patent in dispute, the shoe design according to the 2nd Defendant's patent is not deemed a new design which is patentable pursuant to section 56 and section 57(2) as aforementioned. Therefore, the patented design of the 2nd Defendant is deemed invalid pursuant to section 64 paragraph one. The judgment of the Intellectual Property and International Trade Court ordering the invalidation of the said patent is lawful.

(Tudchaphan Prapudnitisarn – Aram Senamontri – Prinya Deepadung)
Sirisit Anantasomboon summarized/typed
Sutatip Yudhayothin inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17254/2555

นายยศพงศ์ ปีตวัฒนกุล ที่ 1

โจทก์

บริษัทฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ 2

นายอวตาร ดาวาร์ ที่ 1

บริษัทเอ.เอส.มหาราชา จำกัด ที่ 2

จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 56,57 (2), 64 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 วรรคสอง

โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ารองเท้าบุรุษซึ่งรวมถึงรองเท้าตามแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยที่ 2 หากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าของจำเลยที่ 2 ยังคงมีอยู่ก็อาจทำให้จำเลยที่ 2 อาศัยสิทธิบัตรนี้กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 2 เท่านั้นที่มีสิทธิใช้แบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือขาย หรือมีไว้เพื่อขายหรือเสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอันกระทบต่อสิทธิในการผลิตและจำหน่ายรองเท้าบุรุษตามแบบผลิตภัณฑ์ เช่นว่านี้ซึ่งเป็นกิจการทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง แสดงให้เห็นว่าการคงมีอยู่ของสิทธิบัตรของจำเลยที่ 2 นี้ กระทบต่อสิทธิและส่วนได้เสียของโจทก์ทั้งสองแล้ว ย่อมถือว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนี้ได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคสอง แล้ว ทั้งนี้โดยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายดังกล่าวนี้พิจารณาจากกรณีหากสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์แต่ยังคงมีอยู่แล้วจะกระทบต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียต่อบุคคลผู้อ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่เท่านั้น หากจำต้องถึงขนาดที่ผู้นั้นต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดทางอาญาที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกระทำเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรโดยตรงหรือโดยนิตินัย ทั้งการคัดค้านในชั้นพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรกับการฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรที่ออกให้ผู้ขอแล้วนั้น กฎหมายก็บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิในการดำเนินการแต่ละกรณีที่เป็นคนละชั้นตอนไว้แยกต่างหากจากกัน โดยไม่มีข้อจำกัดว่าผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำคัดค้านในชั้นพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรมาแต่แรกแล้ว ไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเสียสิทธิในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรแต่อย่างใด ทั้งการใช้สิทธิฟ้องต่อศาลตามมาตรา 64 วรรคสอง ดังกล่าวที่เป็นการดำเนินการคดีต่อผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้สิทธิบัตรซึ่งไม่สมบูรณ์มาโดยไม่ชอบนั้นก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้ ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์ทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตร

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56 และ 57 (2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย ทั้งนี้โดยแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อเอกสารโฆษณาสินค้ารองเท้าของจำเลยที่ 2 ที่ทำขึ้นเมื่อปี 2539 มีภาพสินค้ารองเท้าลักษณะเหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่พิพาท มีชื่อจำเลยที่ 2 กับข้อความที่ระบุว่าเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก และข้อความให้ติดต่อได้กับจำเลยที่ 1 ในสถานที่ 2 แห่ง แห่งแรกเป็นห้องแสดงสินค้า แห่งที่สองเป็นสำนักงานและโรงงาน ภาพรองเท้าบุรุษ และรองเท้าสตรีอีกหลายแบบ รวมทั้งภาพในโรงงานแสดงถึงการตัดเย็บทำรองเท้าอีกหลายภาพ มีเหตุผลเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 2 จัดทำเอกสาร

โฆษณาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าจำเลยที่ 2 เมื่อมีการเปิดเผยภาพที่แสดงสาระสำคัญของแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าที่พิพาทคือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ในสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้วก่อนวันที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่พิพาท การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าตามสิทธิบัตรของจำเลยที่ 2 นี้ย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 56 และมาตรา 57(2) ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวชอบแล้ว

(รัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร – อร่าม เสนามนตรี – นายปริญญา ดีผดุง)

สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ ย่อ/พิมพ์
สุราทิพ ยุทธโยธิน ตรวจ