

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรแห่งประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี

ที่ กษ. 0215(2)/ 272 วันที่ 17 สิงหาคม 2541

เรื่อง การปกป้องพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย

เรียน ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท rice Tec, Inc. เพิ่มเติม ต่อกรณีการจดสิทธิบัตรสายพันธุ์ข้าวจาก 2 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา (Plant Variety Protection - PVP และ U.S. Patent and Trademark - PTO) รวมทั้งการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ผลสรุปดังนี้

1. ประเด็นบริษัท Rice Tec, Inc.

1.1 การจดสิทธิบัตรคุ้มครองสายพันธุ์ข้าวกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

บริษัท Rice Tec, Inc. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองสายพันธุ์ข้าวไว้กับ Plant Variety Protection Office ของ USDA จำนวน 7 สายพันธุ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่มีกลิ่นหอม (Aromatic Rice) ได้จดสิทธิบัตรไว้ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ RT - A1001 และ RT - A1002 ทั้งสองสายพันธุ์เป็นการผสมพันธุ์โดยใช้พันธุ์ Della และ Labelle ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยพันธุ์พืชข้าวรัฐหลุยส์เซียนา โดยเฉพาะพันธุ์ della นั้น ระบุว่ามีความหอมของ Popcorn จึงทำให้พันธุ์ที่พัฒนาจากบริษัท Rice Tec, Inc. มีความหอมของ Popcorn Aroma สายพันธุ์ต่างๆ ได้สรุปไว้ตามตารางแนบท้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-2)

1.2 การจดสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ (Invention) กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (USDC)

บริษัท Rice Tec, Inc. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองพันธุ์ข้าวไว้กับ U.S. Patent and Trademark Office (PTO) ของ USDC จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ RT 1117, RT 1121 และ BAS 867 (สิทธิบัตร U.S. Patent No. 6,863,484 ได้รับการรับรองตั้งแต่ 2 กันยายน 1997) ซึ่งเป็นการผสมพันธุ์โดยใช้พันธุ์ Basmati Rice Lines กับพันธุ์ข้าวต้นเดี่ยวปานกลางของสหรัฐฯ เช่น

BAS 867 = CB 801/BAS 433 (PI 385455)//CE 801 E Line

RT 1117 = BAS 397 (PI 385452)/GPI 130//LEAH Line

ส่วน CB 801 นั้น พัฒนาพันธุ์มาจาก : (IR 8/CB 692)//CB G92

และ IR 8 = peta (Indones(a) x Dee geo woo gen (Taiwan)

CB 692 = Bluebelle จาก Texas A&M

นอกจากนี้ GPI 130 = Garmpiasm Introduction Line 130

LEAH = จากการพัฒนาของ Louisiana Agricultural Experiment Station (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 9)

ในทำนองเดียวกัน ข้าวบาสมาคีที่ระบุไว้ว่ามีกลิ่นหอมของ Popcorn เนื่องจากมีสารเคมี 2-acetyl-1-pyrroline (2-AP) อยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัท Rice Tec, Inc. ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร PVP พันธุ์ข้าว Basmati 867 เมื่อ 1 ธันวาคม 1995 และได้ถอนการจดสิทธิบัตรด้วยความสมัครใจเมื่อ 14 กรกฎาคม 1997 แต่ตามระเบียบ PTO ยังมีผลการคุ้มครองให้แก่เจ้าของพันธุ์อยู่

1.3 การจดสิทธิบัตรคุ้มครองขบวนการสีข้าว (Milling Process) กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (USDC) บริษัท Rice Tec, Inc. ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรขบวนการสีข้าว (Milling Process for Controlling Rice Cooking Characteristica) ตาม U.S. Patent No. 5208063 โดยมีผลการคุ้มครองตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 1993 (เอกสารแนบที่ 10)

1.4 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

บริษัท Rice Tec, Inc. ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า RICE SELECT และชื่อเครื่องหมายการค้า JASMATI เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1993 เลขที่ 1,807,817 (เอกสารแนบที่ 11)

นอกจากนั้นแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า RICE SELECT ยังมีชื่อเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เช่น TEXMATI, KASMATI, RISOTTO, ROYAL BLEND เป็นต้น

2. ประเด็นบริษัท Douguat Rice Milling Company

2.1 การจดทะเบียนสิทธิบัตรสายพันธุ์ข้าว

การจดทะเบียนสิทธิบัตรสายพันธุ์ข้าว Jasmine 85 ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ผสมขึ้นจาก IR 262 และข้าวดอกมะลิ 105 จนได้สายพันธุ์ IR 841-85 หรือ Jasmine 85 ถือว่าเป็น Publicly Own Variety

2.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมื่อปี 1990 บริษัท Douguer ได้เคยดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Jasmine Fragrant แต่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเนื่องจากคำว่า Jasmine เป็นคำสามัญ และพันธุ์ข้าวเป็น Publicly Owned

3. ประเด็นเพื่อพิจารณา

3.1 โดยข้อเท็จจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ข้าว JASMATI ของบริษัท Rice Tec, Inc. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งสิ้นกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย (ตามข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบแล้วข้อ 11 และข้อ 12) แต่อาจเป็นการหวังผลจากการโฆษณาพันธุ์ข้าวซึ่งมีลักษณะกลิ่นหอมของ Popcorn Aroma จากสายพันธุ์แม่ Della หรือ Basmati Lines ต่างๆ ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาได้ จึงบรรจุคำว่า JAS เข้าไปด้วย ซึ่งคงหมายถึง Jasmine หรือความหอมจากดอกมะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมบริโภคกันในหมู่ชาวเอเชียอเมริกัน แทนที่จะใช้ความหมายของความหอมจาก Popcorn มาตั้งชื่อเครื่องหมายการค้า

3.2 สำนักงานฯ ได้สอบถามนาย Stephen Smith, Vice President, International ได้ยืนยันว่าสายพันธุ์ข้าวของบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับใดๆ ทั้งสิ้นกับข้าวหอมมะลิของไทย Jasmine 85 หรือแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวจากประเทศอิตาลี รวมทั้งไม่ยอมเป็นเผยแพร่พันธุ์ข้าวที่จดสิทธิบัตรไว้กับ PVPO และ PTO ว่าใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าข้าวของบริษัทเนื่องจากถือว่าเป็นความลับทางการค้า

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบคุณสมบัติพันธุ์ข้าวแล้ว นำยืนยันได้ว่า JASMATI อาจมาจากสายพันธุ์ RT-A1001 หรือ RT-A1002 หรือ RT 1117 ได้

3.3 กรณีบริษัท Rice Tec, Inc. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า JASMATI ซึ่งความหมายในศัพท์นี้อาจก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคและความเข้าใจผิดว่าเป็นพันธุ์ข้าวผสมระหว่างข้าวดอกมะลิของไทย และข้าวบาสมาดิของอินเดียหรือปากีสถานได้ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ

- 1) เป็นการผิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะขอให้เพิกถอนได้หรือไม่
- 2) เป็นการสร้างความสับสนเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่

4. ความเห็นของบริษัททนายที่ปรึกษาฯ

จากการประชุมร่วมกับบริษัททนายที่ปรึกษา Addyci, Mastriant & Schaumberg L.L.P. ซึ่งได้รับคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 3 ประการ ดังนี้

1) บริษัททนายที่ปรึกษาฯ ได้แนะนำให้ประเทศไทยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับรองข้าวหอมมะลิของไทยกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (PTO) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันความสับสนของแหล่งกำเนิดสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณ 1,000-2,000 เหรียญสหรัฐ

2) กรณีขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Cancellation of Registration) คำว่า "JASMATI" นั้น ประเทศไทยจะต้องรีบดำเนินการให้ทันก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 เนื่องจากระยะเวลาที่จะขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) มาตรา 1064 มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่เครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนและมีผลบังคับใช้ สำหรับกรณีของบริษัท Rice Tec, Inc. ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า "JASMATI" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 1993 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 4 เดือนเท่านั้น หากเครื่องหมายการค้ามีผลบังคับใช้เกินระยะเวลา 5 ปีแล้ว จะไม่สามารถขอเพิกถอนได้ (Incontestable)

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณ 76,000-150,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3) อย่างไรก็ตาม บริษัททนายที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว ได้แนะนำว่า ประเทศไทยสามารถดำเนินการฟ้องบริษัท Rice Tec, Inc. ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) มาตรา 43(a) เนื่องจากบริษัท Rice Tec, Inc. ได้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า JASMATI ซึ่งอาจจะเป็นการชักจูงผู้บริโภค (Mislead Consumer) ให้

เกิดความเข้าใจว่า JASMATI อาจเป็นข้าวหอมกลั่นดอกมะลิ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศไทย สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องร้องดังกล่าวประมาณ 250,000-500,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ประสานกับบริษัททนายที่ปรึกษาฯ อื่นๆ อีก 2 บริษัท คือ บริษัท Dickstein Shapiro Morin & Oskinsky และ บริษัท White & Case ซึ่งได้รับคำชี้แจงทำนองเดียว และมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า JASMATI นั้นควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย (Legal Analysis) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กฎหมายทางด้านเครื่องหมายการค้า กฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการโฆษณา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งต้องทำการสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับทัศนคติ รสนิยมของผู้บริโภคระหว่างข้าวหอมมะลิของไทยกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประเมินว่าจะมีโอกาสดำเนินการตามกฎหมายในด้านใดบ้าง และได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ขึ้นค่าประมาณ 20,000-25,000 เหรียญสหรัฐ โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายของการดำเนินการฟ้องร้อง

5. ความเห็นของที่ประชุม 3 หน่วยงาน (สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานพาณิชย์ฯ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ)

5.1 กรณีของบริษัท Rice Tec, Inc. สร้างความสับสนเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคหรือไม่ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจัดจ้างบริษัททนายที่ปรึกษาฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของบริษัททนายฯ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

5.2 สำหรับกรณีการปกป้องพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย ควรดำเนินการดังนี้

1) สำหรับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับรองข้าวหอมมะลิของไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ควรจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางมาตรฐานที่เดินชัดสินค้าข้าวแต่ละยี่ห้อของผู้นำเข้ายังมีคุณภาพหลากหลาย โดยอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิ (Jasmine) ทั้งสิ้น

2) ผู้ส่งออกของไทยควรประสานกับผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกา เพื่อจดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทส่งออก เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเลียนแบบสินค้าของบริษัท และป้องกันมิให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้านี้ไปใช้แอบอ้างในที่ต่างๆ ได้

อนึ่ง สำนักงานฯ ได้แนบเอกสารกฎหมาย Plant Variety Protection ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 12 มาด้วยแล้ว ซึ่งเอกสารที่ 1-12 จะได้ส่งมาพร้อมกับถุงเมล็ดพันธุ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีบันทึกโดยตรงถึงกรมวิชาการเกษตรแล้ว

นายปรการ วีรกุล

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี