



กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา

1.	ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
1.	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	3
2.	อนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	3
3.	ระบบการให้ความคุ้มครอง.....	3
4.	สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม.....	3
5.	ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง.....	5
6.	สิทธิของผู้ทรงสิทธิ.....	5
7.	ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ.....	6
8.	อายุความคุ้มครอง.....	6
9.	การต่ออายุการคุ้มครอง.....	6
10.	การรักษาสิทธิ.....	6
11.	การเพิกถอนสิทธิ.....	7
12.	การโอนสิทธิ.....	7
13.	การอนุญาตให้ใช้สิทธิ.....	7
2.	ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง.....	8
1.	การเตรียมคำขอ.....	8
2.	เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง.....	8
3.	การตรวจสอบคำขอ.....	8
4.	การประกาศโฆษณา.....	9
5.	การรับจดทะเบียน.....	9
6.	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	9
7.	การคัดค้านโต้แย้ง.....	9
8.	การอุทธรณ์.....	9
9.	ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการสำนักงานตัวแทน.....	10
10.	ขั้นตอน/ระยะเวลา.....	10
3.	การบังคับใช้สิทธิ.....	10
1.	การกระทำที่ถือว่าการละเมิด.....	10
2.	มาตรการในการเยียวยา.....	10
3.	กระบวนการ.....	11
4.	โทษ.....	11
5.	ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่น ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ.....	11
4.	การคุ้มครองนำเข้า - ส่งออก.....	11
1.	มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร.....	11
2.	การยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ.....	11





3.	ค่าธรรมเนียมหน่วยราชการสำหรับการยื่นเอกสารสำหรับพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ	11
4.	เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ	11
5.	การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด	12
5.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน	12
1.	หน่วยงานรับผิดชอบ	12
2.	สำนักงานตัวแทน	12
	ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน	15





กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ - ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง
ประมวลกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (United States Code Title 35 — Patents)
2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ
 - 2.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า รวมทั้งการค้าสินค้าปลอม (พ.ศ. 2537) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (ค.ศ. 1994))
 - 2.2 อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) ฉบับแก้ไขที่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm Text)
 - 2.3 สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสิทธิบัตร (The Patent Cooperation Treaty)
 - 2.4 ความตกลงสตราสเบิร์กว่าด้วยการจำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)
 - 2.5 สนธิสัญญาบูดาเปสต์ว่าด้วยการรับฝากเก็บจุลชีพ (The Budapest Treaty)
 - 2.6 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV))
 - 2.7 อนุสัญญาจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)
 - 2.8 อนุสัญญากรุงเฮก (การทำให้อุปกรณ์ตามกฎหมาย) (Hague Convention (legalization))
 - 2.9 อนุสัญญากรุงบuenos Aires (แพน-อเมริกัน) (Buenos Aires (Pan-American) Convention)
3. ระบบการให้ความคุ้มครอง
ใช้ระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
4. สิ่งที่ได้รับคุ้มครอง/นิยาม
การประดิษฐ์ หมายถึง การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น หรือการค้นพบ
กรรมวิธี หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือกรรมวิธี และรวมถึงการใช้ที่ใหม่ของกรรมวิธี เครื่องจักร การผลิต ส่วนประกอบของสาร หรือวัตถุที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว





บุคคลใดได้คิดค้นหรือคิดทำขึ้น หรือค้นพบกรรมวิธี เครื่องจักร การผลิต หรือส่วนประกอบของสารที่ใหม่ และมีประโยชน์ หรือการปรับปรุงสิ่งดังกล่าวให้ดีขึ้น ที่มีความใหม่และมีประโยชน์ อาจขอรับสิทธิบัตรเพื่อสิ่งนั้นได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมาย

สิทธิบัตรพืช ให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชที่ใหม่ ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยง่าย และแตกต่างจากพันธุ์อื่น

สิทธิบัตรที่ออกให้ใหม่ (Reissue Patent) หมายถึง สิทธิบัตรที่ออกให้ใหม่เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรในสิทธิบัตรที่ออกในครั้งแรกเชื่อว่าสิทธิบัตรดังกล่าวขาดความสมบูรณ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เพราะรายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียนมีข้อบกพร่องหรือเพราะผู้ทรงสิทธิบัตรขอถือสิทธิมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ตนมีสิทธิขอถือสิทธิในสิทธิบัตร ในการยื่นคำขอเพื่อให้ออกสิทธิบัตรใหม่ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องระบุข้อผิดพลาดหนึ่งข้อเป็นอย่างน้อยที่สุดที่จะต้องแก้ไขในสิทธิบัตร และจัดทำคำแถลงเพื่อแสดงถึงการไม่มีเจตนาหลงในการขอให้ออกสิทธิบัตรใหม่

การจดทะเบียนการประดิษฐ์โดยกฎหมาย (Statutory Invention Registration) ซึ่งจะมีคุณลักษณะเหมือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทุกประการ ยกเว้นเจ้าของการประดิษฐ์ไม่สามารถฟ้องคดีละเมิดสำหรับการจดทะเบียนการประดิษฐ์โดยกฎหมาย และไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากรัฐบาล เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ/หรือเพื่อการใช้งานประดิษฐ์โดยรัฐบาล ในการยื่นคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจะต้องยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ และรูปเขียนที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้สำหรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแบบทั่วไป และสละสิทธิที่จะรับสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจกำหนดขึ้นโดยอธิบดีแห่งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Commissioner of Patents and Trademarks) และชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรประกาศโฆษณา และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ การจดทะเบียนการประดิษฐ์โดยกฎหมายจะได้รับประกาศโฆษณา โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ

คำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราว (Provisional Patent Application) เป็นคำขอรับสิทธิบัตรที่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถขอถือสิทธิย้อนหลังภายในประเทศได้ กล่าวคือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถยื่นรายละเอียดการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์ภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ และสามารถขอถือสิทธิในวันยื่นย้อนหลังได้ โดยคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราวจะถูกเพิกถอนอัตโนมัติเมื่อครบ 12 เดือน และไม่มี การออกสิทธิบัตรให้สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราว

คำขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่อง (Continuing Application) มี 3 ประเภท คือ

1. คำขอรับสิทธิบัตรที่มีการแยกคำขอ (Divisional Application) ซึ่งมีรายละเอียดการประดิษฐ์ที่เหมือนกับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรก (parent application) แต่ขอถือสิทธิในการประดิษฐ์ที่แตกต่างกัน
2. คำขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่อง (Continuation Application) มีรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิเหมือนกันในการประดิษฐ์เดียวกันกับคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรก (Parent Application)





3. คำขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่องบางส่วน (Continuation-In-Part Application) เป็นคำขอรับสิทธิบัตรที่ขยายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ยื่นในคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรก (parent application) และอาจจะขอถือสิทธิในการประดิษฐ์เดียวกันหรือแตกต่างกัน

คำขอรับสิทธิบัตรต่อเนื่อง จะได้รับประโยชน์จากวันยื่นคำขอ ซึ่งจะถือว่าได้ยื่นคำขอในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก (Parent Application)

การประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
 2. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
 3. จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
5. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง

สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการประดิษฐ์

- 5.1 หลักการหรือกฎธรรมชาติ
- 5.2 สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
- 5.3 สิ่งพิมพ์
- 5.4 กระบวนการเกี่ยวกับจิตใจ
- 5.5 สมการทางคณิตศาสตร์ อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ และวิธีการในการคำนวณ
- 5.6 การประดิษฐ์หรือการค้นพบซึ่งมีประโยชน์เฉพาะในการใช้ที่เป็นประโยชน์ในวัตถุประสงค์พิเศษหรือพลังงานปรมาณูในอาวุทธปรมาณูใด ๆ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Act)

6. สิทธิของผู้ทรงสิทธิ

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยมีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างอายุของสิทธิบัตร

ในกรณีของการประดิษฐ์ในผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นไม่ให้ผลิต ใช้ ขาย หรือเสนอขายการประดิษฐ์

ในกรณีของการประดิษฐ์ในกรรมวิธี ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นไม่ให้นำเข้า ใช้ ขาย หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายนอกสหรัฐอเมริกา และดินแดน รวมทั้งอาณาเขตของสหรัฐอเมริกา (กวม บริเวณคลองปานามา เปอร์โตริโก อเมริกันซามัว หมู่เกาะเวอร์จิน และหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)

นอกจากนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะโอน หรืออนุญาตให้บุคคลใช้สิทธิในสิทธิบัตรได้ ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้





7. ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิ

ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

- 7.1 การกระทำใด ๆ เพื่อการใช้โดยสมควรเท่านั้นที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาและการยื่นข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ซึ่งได้ควบคุมการผลิต การใช้ หรือขาย ผลิตภัณฑ์ยา หรือผลผลิตทางชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์
- 7.2 การใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรกับเรือ เครื่องบิน หรือพาหนะของประเทศซึ่งให้สิทธิพิเศษกับเรือ เครื่องบิน หรือพาหนะของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เข้ามาในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว หรือโดยอุบัติเหตุ ถ้าการประดิษฐ์ดังกล่าวมีความจำเป็นต่อเรือ เครื่องบิน หรือพาหนะ และการประดิษฐ์นั้นไม่ถูกเสนอขาย หรือขาย หรือให้เพื่อผลิตสิ่งใด ๆ เพื่อที่จะขายหรือส่งออกจากสหรัฐอเมริกา

8. อายุความคุ้มครอง

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ไต่ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 20 ปีนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร

9. การต่ออายุการคุ้มครอง

ระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตร สามารถขยายต่อไปได้อีกสูงสุดเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อทดแทนความล่าช้า เนื่องจาก (1) เกิดกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท (2) คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ) หรือ (3) การพิจารณาทบทวนในชั้นอุทธรณ์โดยคณะกรรมการสิทธิบัตรและข้อพิพาท (Board of Patent Appeals and Interferences) หรือโดยศาลสหรัฐ (Federal Court)

สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาใหม่ วิธีการใช้ยาใหม่ และกรรมวิธีในการผลิตยา จะสามารถขอขยายระยะเวลาได้ตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันราคาและการให้กลับคืนของระยะเวลาสิทธิบัตร (Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act) พ.ศ. 2527 โดยระยะเวลาที่ขยายออกไปจะเท่ากับระยะเวลาพิจารณานุมัติ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังที่สิทธิบัตรได้รับจดทะเบียน ในการขยายระยะเวลาจะสามารถขอขยายได้เพียง 1 ครั้ง

10. การรักษาสิทธิ

ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตร ค่าธรรมเนียมรายปีจะถึงกำหนดเมื่อครบ 3 ปี 6 เดือน 7 ปี 6 เดือน และ 11 ปี 6 เดือน ภายหลังรับจดทะเบียน

ในกรณีการชำระล่าช้า ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 6 เดือน (ระยะผ่อนผัน)

ถ้าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลาข้างต้น สิทธิบัตรจะสิ้นสุดเมื่อพ้นวันที่ครบรอบในปีที่ 4 ปีที่ 8 หรือปีที่ 12 ภายหลังรับจดทะเบียนสิทธิบัตร





11. การเพิกถอนสิทธิ

กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร (Interference) เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประดิษฐ์ ในกรณีที่มีผู้ประดิษฐ์หลายคนเพื่อกำหนดว่าใครมีสิทธิดีกว่า และกำหนดว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ ในระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายหรือมากกว่าที่อ้างการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเดียวกัน

เมื่อมีการประกาศกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร คู่กรณีทั้งหลายจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง และคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะต้องยื่นคำแถลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้การคิดค้นในการประดิษฐ์ และ/หรือคำขอรับสิทธิบัตรใด ๆ ที่ยื่นในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศก่อนภายในเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่คู่กรณีประสงค์ที่จะยึดถือ

กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร จะถูกวินิจฉัยโดยคณะกรรมการสิทธิบัตร

12. การโอนสิทธิ

ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์สามารถโอนสิทธิในสิทธิบัตรให้บุคคลอื่นได้ เพื่อให้การโอนสิทธิมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอก จะต้องบันทึกการโอนต่อสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ภายใน 3 เดือนนับจากวันโอนสิทธิหรือก่อนมีการจำหน่ายสิทธิให้บุคคลอื่นหรือมีการจำหน่ายสิทธิในสิทธิบัตร

ในหนังสือสัญญาโอนสิทธิ ควรจะต้องระบุเลขที่สิทธิบัตร และวันที่รับจดทะเบียน หรือถ้าในกรณีที่การประดิษฐ์ไม่ได้รับจดทะเบียนและยื่นคำขอโดยผู้ประดิษฐ์ จะต้องระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร และวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ หรือถ้าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นโดยผู้ประดิษฐ์ จะต้องระบุชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และวันที่ลงลายมือชื่อในเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร

13. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตนได้ เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิมีผลผูกพันต่อบุคคลภายนอกจะต้องบันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือก่อนมีการจำหน่ายสิทธิให้บุคคลอื่นหรือมีการจำหน่ายสิทธิในสิทธิบัตร

ในหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะต้องระบุเลขที่สิทธิบัตร และวันที่รับจดทะเบียน หรือในกรณีที่การประดิษฐ์ไม่ได้รับสิทธิบัตร จะต้องระบุชื่อของผู้ประดิษฐ์ เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร และวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่มีชื่อผู้ประดิษฐ์ และชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ หรือถ้ายังไม่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจะต้องระบุชื่อผู้ประดิษฐ์ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ และวันที่ลงลายมือชื่อในเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร

ในกฎหมายสิทธิบัตร ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยกฎหมายบังคับ (Compulsory License)





2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. การเตรียมคำขอ

ผู้ประดิษฐ์หรือค้นพบการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์หรือค้นพบร่วม เป็นผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิบัตร สิทธิบัตรจะรับจดทะเบียนในนามของผู้รับโอนสิทธิ ถ้ามีการบันทึกการโอนต่อสำนักสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าก่อนวันชำระค่าธรรมเนียมรับจดทะเบียน และต้องได้รับการยืนยันว่าได้มีการบันทึกการโอน สิทธิแล้ว

คำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศที่ยื่นภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน สิทธิบัตร (The Patent Cooperation Treaty) สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรที่สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า สหรัฐอเมริกาในฐานะสำนักงานรับคำขอ (Receiving Office) ได้ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้มีสัญชาติหรือ ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง

ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำขอรับสิทธิบัตร
2. รายละเอียดการประดิษฐ์ และข้อถ้อยสิทธิ
3. คำสาบาน หรือคำปฏิญาณ
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. รูปเขียน
6. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ (ถ้าต้องการให้สิทธิบัตรรับจดทะเบียนในนามของผู้รับโอนสิทธิ)
7. ค่าแถลงแสดงสถานะธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลด
ค่าธรรมเนียมราชการในอัตราร้อยละ 5 0
8. สำเนาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรกฉบับรับรองถูกต้อง (ในกรณีที่ข้อถ้อยสิทธิฉบับวัน ยื่นย้อนหลัง)

คำขอรับสิทธิบัตรแต่ละฉบับให้ขอได้เฉพาะการประดิษฐ์อย่างเดียว คำขอรับสิทธิบัตรเพื่อการ ประดิษฐ์หลายอย่างในคำขอฉบับเดียว จะกระทำได้อีกเมื่อการประดิษฐ์หลายอย่างนั้นมีความเกี่ยวพันอันอาจถือ ได้ว่าเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกัน

3. การตรวจสอบคำขอ

เมื่อได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้ว คำขอรับสิทธิบัตรจะถูกจัดแยกประเภทตาม เนื้อหาของการประดิษฐ์ และถูกตรวจสอบตามลำดับการยื่นคำขอในแต่ละกลุ่ม ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านการรับจดทะเบียน เพราะคำ ขอรับสิทธิบัตรไม่เป็นไปตามรูปแบบ และอ้างสิทธิบัตรหรือประกาศโฆษณาที่มีอยู่ก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่ใช้ ปฏิเสธข้อถ้อยสิทธิ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นแก้ไขรายละเอียดการประดิษฐ์ และข้อถ้อยสิทธิภายใน 3 เดือนนับแต่





วันแจ้งให้ทราบ (ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 6 เดือน) ในการแก้ไข ผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความใหม่ที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ทุกส่วน

4. การประกาศโฆษณา

คำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป จะได้รับการประกาศโฆษณาเมื่อครบ 18 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในครั้งแรก (ในกรณีที่มีการขอถือสิทธิย้อนหลัง)

ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศ และขอให้ไม่มีการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นในสหรัฐอเมริกา จะไม่มีการประกาศโฆษณา

คำขอรับสิทธิบัตรเพื่อให้ออกสิทธิบัตรใหม่จะได้รับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเมื่อได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร

5. การรับจดทะเบียน

ภายหลังการตรวจสอบการประดิษฐ์ หากพบว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับสิทธิบัตร สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือตัวแทนสิทธิบัตรชำระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตรภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่อนุญาตให้ออกสิทธิบัตร

6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ขอรับสิทธิบัตรที่มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีส หรือองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) จะต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสหรัฐอเมริกาภายใน 12 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรครั้งแรก โดยผู้ขอรับสิทธิบัตรจะต้องจัดส่งสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นครั้งแรกฉบับรับรองถูกต้องไม่ซ้ำกว่าการชำระค่ารับจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเมื่อได้มีคำสั่งจากอธิบดีแห่งสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าให้จัดส่งเอกสารดังกล่าว

7. การคัดค้านโต้แย้ง

ไม่มีข้อกำหนดการคัดค้านหรือโต้แย้งในระหว่างรอการจดทะเบียนสิทธิบัตร

8. การอุทธรณ์

เมื่อข้อถือสิทธิใด ๆ ในคำขอรับสิทธิบัตรถูกปฏิเสธรับจดทะเบียนสองครั้ง หรือถูกปฏิเสธอย่างถึงที่สุดในเหตุผลเหมือนกัน ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์ในคำวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้

ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกา เขตสหรัฐ (the United States Court of Appeals for the Federal Circuit) หรือผู้ขอรับสิทธิบัตรอาจยื่นฟ้องอธิบดีแห่งสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเป็นคดีแพ่งต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกา เขตสหรัฐ





ถ้าผู้ขอรับสิทธิบัตรจะเลยที่จะดำเนินการต่อคำขอรับสิทธิบัตรภายในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้ส่งหนังสือปฏิเสธครั้งสุดท้าย จะถือว่าละทิ้งคำขอรับสิทธิบัตร

9. ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการสำนักงานตัวแทน

ดูตารางแนบท้าย

10. ขั้นตอน/ระยะเวลา

ไม่มีรายละเอียด

3. การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระทำที่ถือว่าการละเมิด

บุคคลใดกระทำการในการผลิต ใช้ ขาย หรือเสนอขายการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ถือว่าเป็นผู้กระทำละเมิดโดยตรง (Direct Infringer)

บุคคลใดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการผลิต ใช้ ขาย หรือเสนอขาย การประดิษฐ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในการจูงใจให้กระทำละเมิด (Inducing Infringement) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน

บุคคลใดจำหน่ายหรือจัดหาวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ในทางอื่น ยกเว้นการใช้เพื่อการกระทำละเมิด (Non-Staple Article) โดยรู้ว่าวัตถุดิบดังกล่าวจะใช้เพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งอาจมีความผิดในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำละเมิด (Contributory Infringement)

การกระทำโดยสุจริตเป็นข้อต่อสู้อย่างหนึ่งสำหรับการละเมิดที่ถือว่ามีส่วนร่วมกระทำผิด (Contributory Infringement) แต่ไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้สำหรับการละเมิดโดยตรง

2. มาตรการในการเยียวยา

2.1 มาตรการในทางแพ่ง

ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถฟ้องคดีแพ่งกับผู้ละเมิดสิทธิบัตรได้ เพื่อขอความคุ้มครองชั่วคราวจากศาล เรียกค่าเสียหาย และค่าทนายความ ค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิตามสมควรในการใช้การประดิษฐ์โดยผู้ละเมิดสิทธิ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดโดยศาล ค่าทนายความอาจจะกำหนดให้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อยกเว้นเท่านั้น

ข้อสังเกต ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องระบุหรือแสดงให้เห็นปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร หรือปรากฏบนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งระบุเลขที่สิทธิบัตร ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้แสดงให้เห็นปรากฏ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตร เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าผู้กระทำละเมิดได้รับทราบถึงการละเมิดสิทธิ และยังคงกระทำละเมิดต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหายเฉพาะการละเมิดที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการเตือนแล้วเท่านั้น การฟ้องคดีละเมิดต่อศาลถือว่าการแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดทราบอย่างหนึ่ง





2.2 มาตรการในทางอาญา

กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิของสิทธิบัตรผ่านกระบวนการทางอาญา ดังนั้น การกระทำละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่เป็นความผิดในทางอาญา

3. กระบวนการ

ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลภายใน 6 ปีนับแต่วันกระทำละเมิดสิทธิบัตร

4. โทษ

ในคดีแพ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหาย และค่าทนายความจากผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรได้

กฎหมายสิทธิบัตรไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษทางอาญา

5. ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่น ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ

4. การคุ้มครองนำเข้า - ส่งออก*

1. มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร

มาตรการคุ้มครองทางศุลกากรสามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (US International Trade Commission) ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของคำสั่งให้กักกันสินค้า โดยคำสั่งดังกล่าวจะบังคับใช้โดยศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (the US Custom Service)

อย่างไรก็ดีการดำเนินการทางศุลกากรจะมีประสิทธิภาพสำหรับการละเมิดบางชนิดเท่านั้น

2. การยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ

ไม่มีการบังคับให้เจ้าของสิทธิต้องยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ

แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ ควรทำการจดแจ้งแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิ

(Recordation of Ownership)

3. ค่าธรรมเนียมหน่วยราชการสำหรับการยื่นเอกสารสำหรับพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ

40 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งสิทธิบัตร

4. เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ

ไม่มี

* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547





5. การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด
ทำลายสินค้าที่ได้ยึดไว้ โดยไม่สามารถระบุจำนวนครั้งการทำลายในแต่ละปีได้

5. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน**

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (The U.S. Patent and Trademark Office —USPTO) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายละเอียดของสถานที่ติดต่อดังนี้

United States Patent and Trademark Office (USPTO)

2121 Crystal Drive, Suite 902

Arlington, VA 22202

Tel: 703 305-86-00

703 305-93-00

Fax: 703 305-88-85

Website: <http://www.uspto.gov>

2. สำนักงานตัวแทน*

1. **Baker & McKenzie LLP**

815 Connecticut Ave., NW

Washington, DC 2006

Tel: 1 202 452-7032

Fax: 1 202 452-7074

2. **Pennie & Edmonds LLP**

1667 K Street N.W.

Suite 1000

Washington, DC 20006

Tel: 202 496 4462

Fax: 202 496 4444

E-mail: Nalapati@pennie.com

* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547





lutzn@pennie.com

3. **Blakely Sokoloff Taylor & Zafman LLP**

12400 Wilshire, Boulevard,
Seventh Floor, Los Angeles,
California 90025-1026
U.S.A.

Tel: 310 207 3800

Fax: 310 820 5270

E-mail: bstz_mail@bstz.com

4. **D a r b y & D a r b y**

805 Third Avenue,
New York, NY 10022-7513
U.S.A.

Tel: 212 527 7700

Fax: 212 753-6237

E-mail: snotto@darbylaw.com



5. **Brinks Hofer Gilson & Lione**

NBC Tower, Suite 3600
455 North Cityfront Plaza Drive
Chicago, IL 60611-5599
U.S.A.

Tel: 1 312 321 4200

Fax: 1 312 321 4299

E-mail: jgilson@brinkshofer.com

6. **ShawnCoulson International Lawyers**

1850 M Street
N.W. Suite 2000
Washington, D.C. 20036-5804
U.S.A.





Tel: 1 202 331 2300

Fax: 1 202 331 0726

E-mail: wshawn@shawncoulson.com

Website: <http://www.shawncoulson.com>





ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	ค่าธรรมเนียมรายการ		ค่าบริการ (เหรียญสหรัฐ)
	กรณีธุรกิจ ขนาดใหญ่ (เหรียญ สหรัฐ)	กรณีธุรกิจ ขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่ เกิน 500 คน) (เหรียญ สหรัฐ)	
1. ค่าธรรมเนียมพื้นฐานในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	690.00	345.00	-
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อถือสิทธิหลัก ที่มีจำนวนเกิน 3 ข้อ	78.00	39.00	-
3. ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อถือสิทธิที่เกิน 20 ข้อ	18.00	9.00	-
4. ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อถือสิทธิรองมาก	260.00	130.00	-
5. ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอล่าช้าหรือคำสาบานหรือปฏิญญา	130.00	65.00	-
6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรพีช	480.00	240.00	-
7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้ออกสิทธิบัตรใหม่ (reissue patent)	690.00	345.00	-
8. ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อถือสิทธิหลักของสิทธิบัตรที่ออกใหม่มากกว่าสิทธิบัตรแรก	78.00	39.00	-
9. ค่าธรรมเนียมสำหรับข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรที่ออกใหม่ ที่เกิน 20 ข้อ และมากกว่าสิทธิบัตรแรก	18.00	9.00	-
10. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราว	150.00	75.00	-
11. ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราวหรือแผ่นหน้าปก	50.00	25.00	-
12. รายละเอียดการประดิษฐ์ที่ไม่ใช่ฉบับภาษาอังกฤษ	130.00	-	-
13. ค่าธรรมเนียมในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร	1,210.00	605.00	-
14. ค่าธรรมเนียมรายปี			
- ครบกำหนด 3 ปี 6 เดือน	830.00	415.00	-
- ครบกำหนด 7 ปี 6 เดือน	1,900.00	950.00	-





ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	ค่าธรรมเนียมรายการ		ค่าบริการ (เหรียญสหรัฐ)
	กรณีธุรกิจ ขนาดใหญ่ (เหรียญ สหรัฐ)	กรณีธุรกิจ ขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่ เกิน 500 คน) (เหรียญ สหรัฐ)	
- ครบกำหนด 11 ปี 6 เดือน	2,910.00	1,455.00	-
15. ค่าธรรมเนียมเพิ่ม การชำระล่าช้าภายในระยะเวลา เวลา 6 เดือน	130.00	65.00	-
16. ค่าธรรมเนียมกรณีพ้นกำหนดเวลาชำระ (ในกรณีที่ ไม่สามารถชำระภายในกำหนด เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้)	700.00	-	-
17. ค่าธรรมเนียมกรณีพ้นกำหนดเวลาชำระ (ไม่ได้มีเจตนา ละทิ้ง)	1,640.00	-	-
18. การขยายระยะเวลาในการคุ้มครอง	1,120.00	-	-
19. ค่าธรรมเนียมในการขอขยายระยะเวลาในการยื่นชี้แจง			
- ภายในเดือนแรก	110.00	55.00	-
- ภายในเดือนที่สอง	380.00	190.00	-
- ภายในเดือนที่สาม	870.00	435.00	-
- ภายในเดือนที่สี่	1,360.00	680.00	-
- ภายในเดือนที่ห้า	1,850.00	925.00	-
20. การอุทธรณ์	300.00	150.00	-
21. การยื่นข้อสรุปเพื่อสนับสนุนคำอุทธรณ์	300.00	150.00	-
22. การขอให้นั่งพิจารณาด้วยวาจา	260.00	130.00	-
23. การยื่นคำร้องต่ออธิบดี (เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่น)	130.00	-	-
24. การยื่นคำแถลงในการเปิดเผยข้อมูล (Information Disclosure Statement)	240.00	-	-
25. การยื่นคำร้องเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรที่ได้ถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กลับคืนสู่สภาพเดิม	110.00	55.00	-





ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์	ค่าธรรมเนียมรายการ		ค่าบริการ (เหรียญสหรัฐ)
	กรณีธุรกิจ ขนาดใหญ่ (เหรียญ สหรัฐ)	กรณีธุรกิจ ขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่ เกิน 500 คน) (เหรียญ สหรัฐ)	
26. การยื่นคำร้องเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรที่ได้ถูกเพิกถอน เนื่องจากไม่มีเจตนาละทิ้งกลับคืนสู่สภาพเดิม	1,210.00	605.00	-
27. การยื่นคำร้องเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรชั่วคราว	50.00	-	-
28. การรับรองถูกต้องสำเนาคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่น ในกรณีปกติ	15.00	-	-
29. การประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณา	25.00	-	-
30. การรักษาคำขอที่ถูกละทิ้ง	130.00	-	-

