



กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา

1.	ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
1.	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	3
2.	อนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	3
3.	ระบบการให้ความคุ้มครอง.....	3
4.	สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม.....	4
5.	ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง.....	5
6.	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	5
7.	ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	5
8.	อายุความคุ้มครอง.....	5
9.	การต่ออายุความคุ้มครอง.....	5
10.	การรักษาสิทธิ.....	6
11.	การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	6
12.	การโอนสิทธิ.....	6
13.	การอนุญาตให้ใช้สิทธิ.....	7
2.	ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง.....	7
1.	การเตรียมคำขอ.....	7
2.	เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.....	7
3.	การตรวจสอบคำขอ.....	7
4.	การประกาศโฆษณา.....	8
5.	การรับจดทะเบียน.....	8
6.	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	8
7.	การคัดค้านโต้แย้ง.....	8
8.	การอุทธรณ์.....	9
9.	ค่าธรรมเนียมราชการรวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน.....	9
10.	ขั้นตอน/ระยะเวลา.....	9
3.	การบังคับใช้สิทธิ.....	9
1.	การกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	9
2.	มาตรการในการเยียวยา.....	10
3.	กระบวนการ.....	10
4.	โทษ.....	10
5.	ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ.....	10
4.	การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก.....	10
1.	มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร.....	10
2.	การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	11





3.	ค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการยื่นขอจดแจ้ง	11
4.	เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ	11
5.	การกระทำของเจ้าหน้าที่บุคลากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด	11
6.	สินค้าส่วนใหญ่อันได้มีการละเมิด	11
5.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน	11
1.	หน่วยงานรับผิดชอบ	11
2.	สำนักงานตัวแทน.....	12
	ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	14
	ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	15





กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2489 (Lanham Act of July 5, 1946)

พระราชบัญญัติ Federal Dilution Trademark พ.ศ. 2538 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติการละเมิดเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2527 (Trademark Counterfeiting Act of 1984) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol Implementation Act) *

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967))

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (พ.ศ. 2537 มาร์ราเคช) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994, Marrakesh))

อนุสัญญาว่าด้วยแพน-อเมริกัน พ.ศ. 2472 (Pan-American Convention of 1929)

อนุสัญญากรุงมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 *

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เป็นระบบการจดทะเบียน ซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ (United States Trademark and Patent Office) ซึ่งนอกจากจะได้รับความคุ้มครองในมลรัฐต่างๆ ทั้ง 50 มลรัฐของสหรัฐฯ แล้ว การคุ้มครองยังครอบคลุมถึงดินแดนดังต่อไปนี้ ได้แก่ อเมริกัน ซามัว (American Samoa), เกาะกวม (Guam), เขตคลองปานามา (Panama Canal Zone), เกาะเวอร์จินส์ (Virgin Islands), เปอร์โตริโก (Puerto Rico) และเกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนา (Northern Mariana Islands)

* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547





ภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) ยังอาจแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกได้อีกเป็นสองประเภท ได้แก่

(1) ระบบทะเบียนหลัก (Federal Register): เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรก (Inherently distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาสืบเนื่องจากการใช้ (Acquired distinctiveness) นอกจากนี้เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น

(2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register): เครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนรองได้นี้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า/บริการที่ใช้เครื่องหมายต่างกัน แต่เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด ทำให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริดสามารถขอรับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้คำขอดังกล่าว*

4. สิ่งที่ได้รับควบคุมครอง/นิยาม

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายความว่า ความรวมถึง คำ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเสียงถือเป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับการจดทะเบียนได้

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ ในทางการค้ากับสินค้า เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ ในทางการค้ากับบริการ เพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายบริการ

เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด วัตถุดิบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

เครื่องหมายร่วม หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยสมาชิกในสมาคม หรือองค์กร หรือบริษัทในกลุ่มหรือเครือเดียวกัน

* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547





มีการขยายขอบเขตความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก Madrid Protocol

5. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับทะเบียนหลัก (Principal Register) เครื่องหมายดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจขอรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้

- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนทั่วไป
- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธง ตรา หรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่างๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปภาพ หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว)
- เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วกับสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ หรือเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นที่ยังคงมีการใช้อยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภคได้

6. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมอนุสัญญากรุงมาดริด มีผลทำให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนคำขอระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย หากผู้ยื่นคำขอเลือกที่จะขอรับคำขอความคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา*

7. ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

8. อายุความคุ้มครอง

10 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบทะเบียนหลักหรือรอง

9. การต่ออายุความคุ้มครอง

สามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี

* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547





10. การรักษาสิทธิ

ไม่มีระบุไว้ในกฎหมาย

11. การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- บุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) โดยอาศัยเหตุที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่แรกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน

- ภายหลังจากระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน บุคคลใดเชื่อว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลัก อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในทะเบียนหลักต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

- 1) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนใดได้กลายเป็นชื่อสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน;
- 2) เครื่องหมายนั้นได้ถูกละทิ้ง;
- 3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเกิดจากการฉ้อโกง;
- 4) เครื่องหมายนั้นประกอบไปด้วยภาคส่วนที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือที่เป็นการหลอกลวงสาธารณชนทั่วไป;
- 5) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยธง ตรา หรือสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐต่างๆ หรือรัฐต่างประเทศอื่นๆ;
- 6) เครื่องหมายที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว) หรือที่ประกอบไปด้วยชื่อ รูปถ่าย หรือลายมือชื่อของประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้ว (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว); หรือ
- 7) เครื่องหมายได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า

12. การโอนสิทธิ

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยโอนไปพร้อมกับกฎบัตรของธุรกิจและธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งในขณะที่ยื่นคำขอ ยังไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น (Intent-to-use application) จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว (Statement of Use) เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ผู้รับโอนได้รับโอนธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ไปด้วย นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดบังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ





13. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถทำได้แต่ผู้อนุญาตให้ใช้หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของผู้ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดบังคับให้ต้องจดทะเบียนหรือบันทึกการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯ

2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. การเตรียมคำขอ

- ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกัน อาจขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หากปรากฏว่า

1) ประเทศของผู้มีสัญชาติดังกล่าวเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้าซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเช่นเดียว หรือ ประเทศของผู้มีสัญชาติดังกล่าวได้มีการทำข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศสหรัฐอเมริกา และ

2) เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในประเทศของผู้มีสัญชาติแล้ว หรือได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการพาณิชย์ในหรือกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวจะอาจยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ตัวแทนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแทน

การยื่นขอจดทะเบียนอาจทำได้ 2 ทางคือ ยื่นโดยตรงต่อ USPTO หรือ ยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.uspto.gov/teas/index.html โปรดดูตัวอย่างแบบคำขอแนบท้าย

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- หนังสือมอบอำนาจ
- รูปเครื่องหมายการค้า
- คำแปลและคำอ่าน สำหรับเครื่องหมายคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติ และข้อมูลทั่วไป เช่น วันที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
- รายการสินค้า/บริการที่ประสงค์จะขอรับการจดทะเบียน

3. การตรวจสอบคำขอ

เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนดังกล่าวว่า มีรายการครบถ้วนหรือไม่ เอกสาร





ประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครบถ้วนหรือไม่ หากคำขอดังกล่าวมีรายการหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในกำหนดเวลา 6 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ แต่สำหรับในกรณีที่คำขอนั้นมีรายการและเอกสารประกอบครบถ้วน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า เครื่องหมายการค้ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าใดไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ก็จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนซึ่งผู้ยื่นคำขอมิสิทธิที่จะยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน มิฉะนั้น จะถือว่าละทิ้งคำขอ แต่หากเป็นกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายอมรับเหตุผลที่ปรากฏอยู่ในคำชี้แจง ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่

สำหรับในกรณีที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

4. การประกาศโฆษณา

เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะถูกนำไปลงประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (เฉพาะในกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลัก)

5. การรับจดทะเบียน

ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีผู้คัดค้านแต่ในที่สุดได้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ยกคำคัดค้านนั้น หากเป็นคำขอจดทะเบียนที่เป็นกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อไป ในกรณีที่คำขอจดทะเบียนที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้แสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า (Intent-to-use application) เมื่อผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (Notice of Allowance) ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำแถลงแสดงการใช้เครื่องหมายการค้า (Statement of Use) พร้อมด้วยตัวอย่างของสินค้าและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพร้อมคำแถลงการใช้เครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะมีคำสั่งรับจดทะเบียนต่อไป

6. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอถือสิทธิในวันยื่นย้อนหลังในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยจะต้องยื่นคำขอถือสิทธิในวันยื่นย้อนหลัง พร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ภายในกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่นนั้น

7. การคัดค้านได้แย้ง

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดในทะเบียนหลักจะต้องดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนนั้น แต่ทั้งนี้ ผู้คัดค้านอาจยื่นคำขอ





ขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้านออกไปได้อีกตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งย่อมเป็นดุลยพินิจของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้หรือไม่ และเป็นระยะเวลาเท่าใดแต่ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันประกาศโฆษณาแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่ายก็ตาม

สำหรับเหตุแห่งการคัดค้าน อาจเป็นเหตุใดๆ ก็ได้ที่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นไม่สมควรได้รับการจดทะเบียน เช่น เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หรือผู้คัดค้านมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นต้น

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับคำคัดค้านแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำโต้แย้งภายในกำหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำคัดค้าน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอจดทะเบียน
ค ร ี่ อ ง ห ม า ย
การค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำโต้แย้งออกไปได้อีกตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งย่อมเป็นดุลยพินิจของสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐฯว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปได้หรือไม่ และเป็นระยะเวลาเท่าใด

8. การอุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) ได้ โดยจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่ง หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าได้ (Trademark Trial and Appeal Board) ก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีไปสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ต่อไปได้

DEPARTMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY

9. ค่าธรรมเนียมราชการรวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

โปรดดูตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

10. ขั้นตอน/ระยะเวลา

โดยปกติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งถึงวันออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3. การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น โดยการขาย เสนอขาย จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งน่าจะทำให้เกิดความสับสน หรือเป็นการหลอกลวงสาธารณชน





2. มาตรการในการเยียวยา

เมื่อปรากฏว่า มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลกลางสหรัฐ (Federal Court) และศาลจะส่งสำเนาคำฟ้องดังกล่าวให้แก่จำเลยซึ่งจะต้องยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนดเวลา 20 – 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำฟ้อง ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้ละเมิดระงับการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดนั้น;
2. ให้ส่งมอบ ทำลาย หรือแก้ไขตัดแปลงสินค้าละเมิด; หรือ
3. ให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอคุ้มครองชั่วคราว โดยร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำการละเมิดดำเนินการที่ถือเป็นการละเมิดชั่วคราวได้ แต่ทั้งนี้ ศาลจะสั่งให้มีการไต่สวนคำร้องนั้นก่อนโดยรับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม สำหรับในกรณีที่มีความฉุกเฉิน ศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวโดยไม่ต้องรับฟังความเห็นของคู่กรณีอีกฝ่ายก็ได้

3. กระบวนการ

โปรดดูข้อ 2.

4. โทษ

-

5. ข้อสังเกตการบังคับใช้สิทธิ เช่นในกรณีไม่มีกฎหมายเฉพาะ

-



4. การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก*

1. มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอบันทึกเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับศุลกากรเพื่อขอรับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าที่จะขอรับความคุ้มครองต้องได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา การบันทึกนี้มีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและระยะเวลาที่ต่ออายุ

การบันทึกกับสำนักงานศุลกากรเป็นวิธีป้องกันและลดการนำเข้าสินค้าที่ละเมิดหรือต้องสงสัยว่าละเมิดที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ระบบการจดบันทึกนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจสอบควบคุมสินค้าที่นำเข้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่จดบันทึกไว้หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน ขั้นตอนการตรวจสอบควบคุม รวมถึง การกักกันสินค้า การแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าทราบ การเปิดโอกาสให้โต้แย้งเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิด การเยียวยาด้วยวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการกระทำ



* แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2547



ละเมิด สินค้าที่มีเครื่องหมายปลอมแปลงจะถูกยึดและริบ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2. การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ต้องนำส่งสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน 5 ชุด
 3. ค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการยื่นขอจดทะเบียน
US\$190 ต่อหนึ่งเครื่องหมาย
 4. เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ
ไม่มี
 5. การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด
สินค้าที่ได้ยึดไว้จะถูกนำไปทำลาย ทั้งนี้ ไม่มีการระบุจำนวนครั้งในการทำลายในแต่ละปี
 6. สินค้าส่วนใหญ่อันได้มีการละเมิด
สินค้าฟุ่มเฟือย
5. **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน**
1. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดในการติดต่อดังนี้

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>

U.S. Customs and Border Protection

1300 Pennsylvania Avenue, NW

ในกรณีการดำเนินคดีกับผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ผู้เสียหายสามารถยื่นคำฟ้องได้ที่ศาลกลางสหรัฐฯ (Federal Court)





2. สำนักงานตัวแทน

1. **Baker & McKenzie LLP**

One Prudential Plaza

Suite 3500, 130 East Randolph Drive

Chicago, IL 60601

Tel: 1 312 861 8000

Fax: 1 312 861 2899

2. **Pennie & Edmonds LLP**

1667 K Street N.W.

Suite 1000

Washington, DC 20006

U.S.A.

Tel: 202 496 4462

Fax: 202 496 4444

E-mail: Nalapati@pennie.com

lutzn@pennie.com

2. **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

3. **Darby & Darby**

805 Third Avenue,

New York, NY 10022-7513

U.S.A.





Tel: 212 527 7700
Fax: 212 753-6237
E-mail: snotto@darbylaw.com

4. **Brinks Hofer Gilson & Lione**

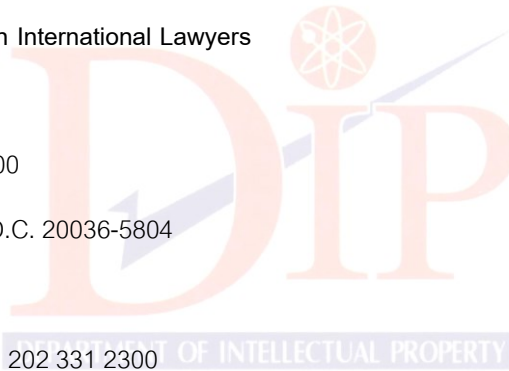
NBC Tower, Suite 3600
455 North Cityfront Plaza Drive
Chicago, IL 60611-5599
U.S.A.

Tel: 1 312 321 4200
Fax: 1 312 321 4299
E-mail: jgilson@brinkshofer.com

5. **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: www.shawncoulson.com





ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	การตรวจสอบ	การประกาศโฆษณา	การคัดค้าน	การอุทธรณ์	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา	1.0	ไม่มีข้อมูล	คำขอจะได้รับ การประกาศ โฆษณาเป็น ระยะเวลา 1 เดือน	ผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องคัดค้าน ภายใน 1 เดือน นับแต่วัน ประกาศ โฆษณา โดย ปกติสามารถ ขยายเวลาได้อีก 30 วัน	ใช้สิทธิ อุทธรณ์ ภายใน 6 เดือน	อายุการ คุ้มครอง 10 ปี และต่ออายุได้ อีกคราวละ 10 ปี	1-2 ปี





ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

	ค่าธรรมเนียม (US\$)	ค่าบริการวิชาชีพ (US\$)
1. การตรวจเอกสารและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้า หรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	325.- 325.-	250.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
2. การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	325.- 325.-	350.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
3. การส่งเอกสารหรือคำสั่งของสำนักงานเครื่องหมายการค้า		55.-
4. การเตรียมคำชี้แจงต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้า		ตามเวลาที่ใช้จริง
5. เตรียมและยื่นแก้ไขใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	250.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
6. เตรียมและยื่นรายการแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้า หรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	250.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
7. เตรียมและยื่นคำขอขยายระยะเวลาเป็นเวลา 6 เดือนใน 1 จำพวกสินค้าหรือ บริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	150.- 150.-	250.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
8. ประกาศโฆษณาใน 1 จำพวกสินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	100.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
9. ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้าน		300.-
10. เตรียมและยื่นคำร้องขอเพิกถอน หรือคัดค้านการจดทะเบียนใน 1 จำพวก สินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	300.- 300.-	550.- (เป็นอย่างน้อย) 50.- (เป็นอย่างน้อย)
11. เตรียมและยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวก สินค้าหรือ บริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	100.- 100.-	300.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
12. ยื่นคำขอละสิทธิ	100.-	200.- (เป็นอย่างน้อย)
13. การตรวจเอกสารและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวกสินค้า หรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	400.- 400.-	225.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
14. การเตรียมและยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน 1 จำพวก สินค้าหรือบริการ จำพวกที่เพิ่ม จำพวกละ	400.- 400.-	300.- 50.- (เป็นอย่างน้อย)
15. เตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า	40.-	300.- (เป็นอย่างน้อย)
16. การตรวจสอบ		300.- (เป็นอย่างน้อย)

