



กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศแคนาดา

1.	ข้อมูลพื้นฐาน.....	3
1.	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	3
2.	อนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	3
3.	ระบบการให้ความคุ้มครอง.....	3
4.	สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม.....	3
5.	ข้อยกเว้นของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง.....	4
6.	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	4
7.	ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า / ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ.....	4
8.	การโอนสิทธิ.....	5
9.	การอนุญาตให้ใช้สิทธิ.....	5
2.	ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง.....	6
1.	ขั้นตอนการจดทะเบียน.....	6
2.	การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า.....	6
3.	การเตรียมคำขอ.....	6
4.	การยื่นคำขอ.....	7
5.	การขอถือสิทธิย้อนหลัง.....	7
6.	การตรวจสอบคำขอ.....	7
7.	การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน.....	8
8.	การคัดค้าน /โต้แย้ง.....	8
9.	การได้มาซึ่งความคุ้มครอง.....	10
10.	อายุความคุ้มครอง.....	10
11.	การต่ออายุความคุ้มครอง.....	10
12.	ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน.....	10
13.	แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการจดทะเบียน.....	11
3.	กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน.....	11
1.	การรักษาสิทธิ.....	11
2.	การเพิกถอนสิทธิ.....	11
3.	การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่.....	12
4.	การบังคับใช้สิทธิ.....	12
1.	การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ.....	12
2.	มาตรการในการเยียวยา.....	13
3.	ค่าบริการของสำนักงานตัวแทน.....	14





5.	การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก	14
1.	มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนำเข้า – ส่งออก	14
2.	การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า	14
3.	เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ	14
4.	การกระทำการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด	14
5.	สินค้าส่วนใหญ่อันได้มีการละเมิด	14
7.	ประเทศแหล่งผลิตสินค้าอันได้มีการละเมิดที่มีอัตราการนำเข้าสูงที่สุด	14
6.	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน	14
1.	หน่วยงานรับผิดชอบ	14
2.	สำนักงานตัวแทน	15
	ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	17
	ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	18





กฎหมายเครื่องหมายการค้า – ประเทศแคนาดา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1. กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมตอนที่ T-13 (Trade-marks Act, R.S.C.1985, chapter T-13 as amended)

2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา (Canada-United States Free Trade Agreement)

ความตกลงการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement)

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน หรืออาจได้รับความคุ้มครองจากการใช้ทางการค้าเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)

การจดทะเบียนเป็นระบบผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use) แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ อาทิ การจดทะเบียนและการใช้ในต่างประเทศ

4. สิ่งที่ได้รับคุ้มครอง/นิยาม

4.1 นิยาม / ความหมาย

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง สิ่งดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายที่บุคคลหนึ่งใช้เพื่อแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่ผลิต ขาย ให้เช่า รั้งจ้างหรือให้บริการของตนออกจากของบุคคลอื่น

2. เครื่องหมายรับรอง

3. ลักษณะบ่งชี้ความแตกต่าง (Distinguish Guise) ซึ่งหมายถึงรูปร่างของสินค้าหรือภาชนะที่ใส่สินค้านั้น หรือแบบของสิ่งที่ใช้ห่อ หรือบรรจุสินค้า ที่ใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากของบุคคลอื่น





4. เครื่องหมายการค้าที่ตั้งใจจะใช้ (Proposed Trade-Mark) ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายที่จะใช้โดยบุคคลหนึ่งเพื่อใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของตนจากของบุคคลอื่น

4.2 เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีการใช้ในประเทศแคนาดา
2. เป็นที่รู้จักในประเทศแคนาดา
3. มีการจดทะเบียนและใช้ในต่างประเทศ
4. มีความตั้งใจจะใช้ในประเทศแคนาดา และต่อมาได้มีการใช้จริง

5. ข้อยกเว้นของสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องห้ามไม่ให้ได้รับการจดทะเบียน

1. เครื่องหมายที่เป็นเพียงชื่อหรือนามสกุล เว้นแต่จะเป็นเครื่องหมายที่เกิดมีลักษณะ บ่งเฉพาะในภายหลัง หรือผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างชาติและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในประเทศของตนและมีการใช้ในต่างประเทศ
2. เครื่องหมายที่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงหรือเป็นคำอธิบายที่หลอกลวงถึงลักษณะหรือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือเงื่อนไข หรือบุคคลที่เป็นลูกจ้างในการผลิต หรือสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของ สินค้าหรือบริการนั้น
3. เครื่องหมายที่เป็นชื่อของสินค้าหรือบริการในภาษาอื่น
4. เครื่องหมายที่อาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
5. เครื่องหมายต้องห้าม ชื่อในกาย หน่วยเงินตรา (Denomination) หรือสถานที่ทาง ภูมิศาสตร์

6. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า และบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศแคนาดา

7. ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า / ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลอื่นในการกระทำการ ดังต่อไปนี้

1. การใช้ชื่อตัวเป็นชื่อทางการค้าโดยสุจริต
2. การใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ตั้งของสถานประกอบการและการใช้คำอธิบาย ถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการโดยตรงโดยสุจริต ซึ่งการใช้ดังกล่าวมิใช่การใช้อย่างเครื่องหมายการค้า





3. การใช้เพื่อปกป้องข้อมูลเฉพาะของสินค้าประเภทไวน์และสุรา

8. การโอนสิทธิ

8.1 การจดทะเบียนการโอนสิทธิ

ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม ควรดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการโต้แย้งสิทธิความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้า

8.2 ข้อมูล และเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนการโอนสิทธิ

ผู้ยื่นคำขอควรนำส่งหลักฐานการโอนสิทธิ อาทิ หนังสือการโอนสิทธิ หนังสือสัญญาการซื้อขายสิทธิ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว หรือคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรรับรองการโอนสิทธิดังกล่าว ซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้โอน เป็นต้น

8.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียนการโอนสิทธิ

3 – 4 สัปดาห์

8.4 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนของการจดทะเบียนการโอนสิทธิ อยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

9. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

9.1 การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ควรดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว

9.2 ข้อมูล และเอกสารที่ใช้สำหรับการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ผู้ยื่นคำขอควรนำส่งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิลงนามโดยเจ้าของสิทธิ หรือสำเนารับรองของเอกสารดังกล่าว หรือคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรรับรองการอนุญาตดังกล่าว

9.3 ระยะเวลาในการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

3 – 4 สัปดาห์

9.4 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนของการจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้





2. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง

1. ขั้นตอนการจดทะเบียน

- การยื่นจดทะเบียนคำขอ
- การตรวจสอบคำขอจดทะเบียน
- การประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
- การคัดค้าน (ถ้ามี)
- การอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- การชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
- การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

2. การตรวจค้นเครื่องหมายการค้า

การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนก่อนการยื่นคำขอจดทะเบียนไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอจดทะเบียนควรทำการตรวจค้นดังกล่าวก่อนการยื่นคำขอ ข้อมูลการตรวจค้นดังกล่าวจะรวมอยู่ที่ฐานข้อมูลของสำนักงานเครื่องหมายการค้าแคนาดา (Canadian Trade-Marks Database) ซึ่งจะรวมข้อมูลของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว ผู้ต้องการขอจดทะเบียนอาจทำการตรวจค้นทางเว็บไซต์ <http://srategis.ic.gc.ca/cipo/trademarks/search/tmserch.do> ทั้งนี้ การตรวจสอบเครื่องหมายโดยสำนักงานตัวแทนในกรณีทั่วไปจะใช้เวลา 2-4 วัน หรืออาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ในกรณีที่ต้องการรายงานโดยละเอียด นอกจากนี้ หากผู้ยื่นคำขอต้องการสำนักงานตัวแทนอาจให้บริการในการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน (Corporate Registries) และการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดได้

3. การเตรียมคำขอ

3.1 ข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำขอ พร้อมแสดงเหตุที่ควรได้รับจดทะเบียน

3.2 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขออาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือสมาคม กรณีผู้ยื่นคำขอไม่มีสำนักงานใหญ่หรือสถานประกอบกิจการในประเทศแคนาดา ต้องตั้งตัวแทนที่อยู่ในประเทศแคนาดาในการยื่นคำขอจดทะเบียน

3.3 ภาษาที่ใช้ในคำขอจดทะเบียน

ให้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3.4 จำนวนและจำพวกสินค้า/บริการในคำขอจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียน 1 คำขอสามารถขอจดทะเบียนคุ้มครองสินค้าและ/หรือบริการได้

โดยไม่จำกัดจำพวก





4. การยื่นคำขอ

4.1 การยื่นคำขอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้ยื่นจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเสียค่าธรรมเนียมราชการน้อยกว่าการยื่นคำขอในระบบปกติธรรมดา โดยต้องมีกรลงทะเบียนไว้กับเครื่องแม่ข่ายของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศแคนาดา (Canadian Intellectual Property Office's Strategic Secure Server) และการชำระเงินอาจชำระได้โดยผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนที่มีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศแคนาดา

4.2 การยื่นเอกสารล่าช้า

ไม่มีกฎหมายระบุ

5. การขอถือสิทธิย้อนหลัง

5.1 หลักการ

การขอให้ถือวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนครั้งแรกในประเทศแคนาดา (Priority Claim) อาจทำได้ภายในเวลา 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอครั้งแรกในต่างประเทศ ทั้งนี้ คำขอที่ยื่นไว้ในต่างประเทศและคำขอในประเทศแคนาดาจะต้องประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ และกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน

5.2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอที่ยื่นไว้ในต่างประเทศครั้งแรก อาทิ วันยื่นคำขอจดทะเบียนประเทศหรือเขตที่ได้ยื่นขอไว้ เลขที่คำขอ (หากมี)

6. การตรวจสอบคำขอ

6.1 การพิจารณาและปฏิเสธคำขอ

เหตุในการปฏิเสธคำขอจะขึ้นอยู่กับเหตุที่ใช้อ้างเพื่อขอรับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเหตุแห่งการปฏิเสธอาจมีดังนี้

1. เครื่องหมายที่เป็นเพียงชื่อหรือนามสกุล เว้นแต่จะเป็นเครื่องหมายที่เกิดมีลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลัง หรือผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างชาติและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นั่นแล้วในประเทศของตนและมีการใช้ในต่างประเทศ

2. เครื่องหมายที่ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงหรือเป็นคำอธิบายที่หลอกลวงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือเงื่อนไข หรือบุคคลที่เป็นลูกจ้างในการผลิต หรือสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น

3. เครื่องหมายที่เป็นชื่อของสินค้าหรือบริการในภาษาอื่น

4. เครื่องหมายที่อาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว





5. เครื่องหมายต้องห้าม ชื่อนิยาย หน่วยเงินตรา (Denomination) หรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์

6.2 ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการอุทธรณ์ผลการพิจารณาตรวจสอบคำขอ

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันที่ออกผลการตรวจสอบคำขอ ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นเวลา 6 เดือนโดยไม่ต้องอ้างเหตุแห่งการขอขยายระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขออาจยื่นขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกหลังจาก 6 เดือน โดยจะต้องอ้างเหตุอันสมควรในการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว

การยื่นขอขยายระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเหตุที่ไม่สามารถยื่นคำอุทธรณ์ได้ภายในเวลา ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนได้ต่อศาลยุติธรรมกลาง (Federal Court)

7. การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน

การประกาศโฆษณาจะมีขึ้นหลังจากเครื่องหมายการค้าได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน โดยจะทำการประกาศในวารสารเครื่องหมายการค้า (Trade-marks Journal) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปสามารถดูรายละเอียดของการประกาศโฆษณาได้ที่ [http://napoleon.icoge.ca/cipo/trademarkjournal.nsf/\\$\\$ViewTemplate+for+TMJournal+English?OpenForm](http://napoleon.icoge.ca/cipo/trademarkjournal.nsf/$$ViewTemplate+for+TMJournal+English?OpenForm)

8. การคัดค้าน / ได้แย้ง

8.1 ระยะเวลาในการยื่นคำคัดค้าน

การคัดค้านการจดทะเบียนสามารถทำได้ภายในเวลา 2 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณาในวารสารเครื่องหมายการค้า และสามารถขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านได้ 3 เดือน

8.2 เหตุแห่งการคัดค้าน

เหตุแห่งการคัดค้านขึ้นอยู่กับเหตุที่ใช้อ้างเพื่อขอรับจดทะเบียนซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเหตุดังต่อไปนี้

1. คำขอจดทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อาทิ ไม่ได้ใช้รายการสินค้าและบริการที่ใช้อยู่ในทางการค้าทั่วไป ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่ระบุในคำขอจดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน

2. เครื่องหมายที่ถือว่าเป็นชื่อหรือนามสกุล (เว้นแต่ เป็นเครื่องหมายที่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยทางอื่น หรือผู้ยื่นคำขอเป็นชาวต่างชาติได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในประเทศของตนและมีการใช้ในต่างประเทศ)





3. เครื่องหมายที่ถือว่าเป็นคำอธิบายหรือคำอธิบายที่หลอกลวงถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรืออธิบายถึงเงื่อนไข หรือบุคคลที่เป็นลูกจ้างในการผลิต หรืออธิบายถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิด (เว้นแต่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยทางอื่น)
4. เครื่องหมายที่เป็นชื่อสินค้าหรือบริการไม่ว่าในภาษาใดๆ
5. เครื่องหมายที่อาจทำให้สับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว
6. เครื่องหมายที่ต้องห้าม เล็งถึงลักษณะหรือประเภทสินค้า หรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์
7. ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการจดทะเบียน เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของผู้ที่มีสิทธิมาก่อน
8. เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ใช้มาก่อน หรือกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว หรือได้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไปเนื่องจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ถูกต้อง

8.3 หลักฐานสนับสนุนการคัดค้าน

หลักฐานสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับเหตุแห่งการคัดค้าน อย่างไรก็ตาม โดยปกติ หลักฐานสนับสนุนจะประกอบด้วยคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายมาก่อนของผู้คัดค้าน พื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียน ผลการสำรวจการใช้เครื่องหมายในตลาด เป็นต้น

8.4 กระบวนการคัดค้าน / เพิกถอน

1. ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน (Statement of Opposition) ระบุเหตุแห่งการคัดค้านและข้อเท็จจริงที่สำคัญ คำคัดค้านนี้จะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการการคัดค้าน (Opposition Board) หากคณะกรรมการการคัดค้านอนุมัติการคัดค้านก็จะส่งสำเนาคำคัดค้านให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
2. ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำโต้แย้ง (Counterstatement) ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับสำเนาคำคัดค้าน และผู้ขอจดทะเบียนสามารถขยายเวลาการยื่นคำโต้แย้งได้ 3 เดือน
3. ผู้ยื่นคำคัดค้านต้องยื่นหลักฐานสนับสนุนคำคัดค้านซึ่งอาจเป็นหลักฐานหรือคำแถลงภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้ง ทั้งนี้ ผู้คัดค้านสามารถขอขยายเวลายื่นหลักฐานได้ 6 เดือน หากผู้ยื่นคำคัดค้านไม่ยื่นหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการการคัดค้านจะจำหน่ายคำคัดค้านนั้น จะถือว่าคำคัดค้านถูกเพิกถอน
4. ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นหลักฐานสนับสนุนคำโต้แย้งซึ่งอาจเป็นหลักฐานหรือคำแถลงภายในเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับหลักฐานที่ยื่นโดยผู้คัดค้าน ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอขยายเวลายื่นหลักฐานได้ 6 เดือน หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ยื่นหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการการคัดค้านจะถือว่าผู้ขอจดทะเบียนละทิ้งคำขอดังกล่าว





5. ผู้ยื่นคำคัดค้านสามารถยื่นหลักฐานตอบโต้ (Reply Evidence) ได้ (หากมี)

มีข้อสังเกตว่า คู่กรณีแต่ละฝ่ายมีทางเลือกก่อนที่จะยื่นหลักฐานของตนหรือยื่นหลักฐานโต้แย้งหลักฐานที่จะตรวจสอบหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอหากตรวจสอบหลักฐานดังกล่าว คณะกรรมการการคัดค้านจะให้เวลา 4 เดือนเพื่อให้คู่กรณีมีเวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวทั้งที่คู่กรณีสามารถขอขยายเวลาดังกล่าวได้

6. ผู้คัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นหลักฐานครบถ้วนแล้วเป็นเวลา 14 วัน นายทะเบียนจะแจ้งให้ทั้ง 2 ฝ่ายทราบเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร (Written Argument) ภายในเวลา 1 เดือน คู่กรณีสามารถขอขยายเวลาดังกล่าวได้ 4 เดือน

7. ผู้คัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Oral Hearing) ได้ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนให้ยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร การแถลงการณ์ด้วยวาจาจะกระทำต่อหน้ากรรมการการคัดค้านหนึ่งท่าน หรืออาจทำทางโทรศัพท์ก็ได้

8. คณะกรรมการการคัดค้านออกคำวินิจฉัยคำคัดค้าน

9. ผู้คัดค้านและผู้ขอจดทะเบียนอาจยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการคัดค้านได้โดยยื่นต่อศาลกลาง (Federal Court)

9. การได้มาซึ่งความคุ้มครอง

หากคำขอจดทะเบียนยื่นด้วยเหตุตั้งใจจะใช้เครื่องหมายในอนาคต ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหลักฐานการใช้เครื่องหมายในทางพาณิชย์ในประเทศแคนาดา ก่อน คำขอดังกล่าวจึงจะได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน

เมื่อคำขอจดทะเบียนได้ใบอนุญาตให้รับจดทะเบียนให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและสำนักงานเครื่องหมายการค้าแคนาดาจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ยื่นคำขอ

10. อายุความคุ้มครอง

อายุความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันจดทะเบียน

11. การต่ออายุความคุ้มครอง

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถต่ออายุความคุ้มครองได้คราวละ 15 ปีโดยไม่จำกัด โดยหลังจาก 15 ปีแรกผ่านไป ผู้ได้รับจดทะเบียนจะได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุภายในเวลา 6 เดือนโดยไม่สามารถขอขยายเวลาดังกล่าวได้

12. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน

กระบวนการจดทะเบียนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 – 21 เดือน อย่างไรก็ตาม หากมีการคัดค้านการจดทะเบียน แม้ว่ากรณีส่วนมากจะสามารถระงับข้อพิพาทได้ระหว่างขั้นตอนการคัดค้าน แต่ในบางกรณีที่มีการคัดค้านต่อเนื่องไปจนถึงที่สุด อาจใช้เวลาหลายปี





13. แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการสำหรับการจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการขอสำนักงานตัวแทนสำหรับการจดทะเบียน อยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

3. กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน

1. การรักษาสติ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนควรกำกับดูแลการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยผู้อื่น โดยต้องดูแลไม่ให้เครื่องหมายของตนสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะหรือกลายเป็นสิ่งสามัญทั่วไปในทางการค้าเพราะอาจเป็นเหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้

นอกจากนี้ การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหลังจากครบกำหนดอายุ 3 ปีหลังจากวันที่ได้รับจดทะเบียน อาจเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนหรือแก้ไขได้

2. การเพิกถอนสิทธิ

2.1 ระยะเวลาในการยื่นคำขอเพิกถอนสิทธิ

บุคคลภายนอกอาจยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุความไม่สมบูรณ์ของเครื่องหมายต่อศาลกลาง (Federal Court) ได้ในเวลาใดๆ

การยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุไม่ใช้เครื่องหมายอาจทำได้หลังจากครบ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับจดทะเบียนโดยยื่นต่อนายทะเบียน

สำหรับกระบวนการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุความไม่สมบูรณ์ของเครื่องหมายจะใช้กระบวนการทางศาลโดยปกติและคู่กรณีอาจยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลยุติธรรมกลางได้ต่อไป

2.2 เหตุแห่งการเพิกถอน

1. การจดทะเบียนนั้นไม่ควรได้รับการจดทะเบียน ณ เวลาที่ได้รับจดทะเบียน
2. เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
3. เครื่องหมายการค้าถูกละทิ้ง
4. ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับจดทะเบียน
5. ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเวลา 3 ปีนับแต่วัน

จดทะเบียน

2.3 หลักฐานในการเพิกถอน

ขึ้นอยู่กับเหตุที่ใช้อ้างเพิกถอนเครื่องหมาย





2.4 กระบวนการเพิกถอน

กรณีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุการไม่ใช่เครื่องหมายมีขั้นตอนดังนี้

- ยื่นคำขอเพิกถอนเครื่องหมายพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมราชการ
- นายทะเบียนจะออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายนำส่งหลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศแคนาดาในเวลาใดๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ภายในเวลา 3 เดือน
- เมื่อมีการนำส่งหลักฐานดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคำขอเพิกถอนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ยื่นคำขอเพิกถอนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอาจขอให้มีการแถลงการณ์ด้วยวาจา
- นายทะเบียนออกคำวินิจฉัยการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
- การอุทธรณ์สามารถทำได้โดยยื่นต่อศาลยุติธรรมกลาง

2.5 ค่าธรรมเนียมราชการ รวมทั้งค่าบริการของสำนักงานตัวแทน

ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการของสำนักงานตัวแทนสำหรับการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

3. การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่

3.1 เอกสารที่ใช้

การจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้ยื่นหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว อาทิ สำเนาหนังสือรับรองการควบบริษัท เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น สำหรับการจดทะเบียนที่อยู่ ไม่ต้องนำส่งหลักฐานใดๆ

3.2 ระยะเวลา

ไม่มีระบุ

3.3 แบบคำขอ และค่าธรรมเนียมราชการ

ไม่มีแบบคำขอ ส่วนค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการทางสำนักงานตัวแทนอยู่ในส่วนท้ายของรายละเอียดนี้

4. การบังคับใช้สิทธิ

1. การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

- การขาย แจกจ่าย โฆษณา สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าที่อาจก่อให้เกิดความสับสนโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้น





- การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการในจำพวกเดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความนิยมของเครื่องหมาย
- การใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน

2. มาตรการในการเยียวยา

มาตรการในทางแพ่ง

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
 - กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)
2. การเยียวยาทางแพ่ง

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกกระทำละเมิดอาจดำเนินการทางแพ่งเพื่อให้ได้รับการเยียวยา ดังนี้

 - การขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว
 - ค่าเสียหาย
 - ผลประโยชน์ที่ควรได้รับ
 - สั่งให้ส่งมอบหรือทำลายสินค้าที่ผิดกฎหมายและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
3. กระบวนการทางแพ่ง

ส่วนใหญ่การดำเนินคดีแพ่งจะฟ้องต่อศาลกลาง แม้ว่าศาลในเขตจังหวัดจะมีอำนาจพิจารณาคดีก็ตาม
4. ค่าเสียหาย

ค่าเสียหายอาจคำนวณจากค่าเสียหายจริงหรือผลประโยชน์ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับ

มาตรการในทางอาญา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับเรื่องการปลอมแปลง การลงขาย การลบหรือการสับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า
2. การเยียวยาทางอาญา

โทษปรับหรือจำคุก





3. กระบวนการทางอาญา
รายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจจัดการ

4. โทษ
โทษปรับและจำคุก

3. ค่าบริการของสำนักงานตัวแทน
ไม่มีระบุ

5. การคุ้มครอง ณ จุดนำเข้า – ส่งออก

1. มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดนำเข้า – ส่งออก

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอให้มีการคุ้มครองทางศุลกากรได้ โดยการยื่นคำขอต่อศาลกลางเพื่อให้มีคำสั่งกักกันสินค้านำเข้า เมื่อมีการออกคำสั่งกักกันสินค้านำเข้าแล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลกลางเพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการนำเข้านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2. การเสนอเอกสารพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
อาจนำส่งสำเนารับรองการจดทะเบียนที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน

3. เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อคดีที่เป็นผลสำเร็จ
ไม่มีเงินรางวัล

4. การกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรต่อสินค้าที่มีการละเมิด
เป็นไปตามดุลพินิจของศาล

5. สินค้าส่วนใหญ่อื่นได้มีการละเมิด
ไม่มีระบุ

7. ประเทศแหล่งผลิตสินค้าอื่นได้มีการละเมิดที่มีอัตราการค้าสูงที่สุด
ไม่มีระบุ

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/สำนักงานตัวแทน

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

1. Registrar of Trade – marks

Trade – marks Office

Canadian Intellectual Property Office

Place du Portage, Phase I

50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, KIA 0C9





Tel: 819 997 1070
Website: www.strategis.ic.gc.ca

2. **Canada Border Services Agency**

Website: www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-e.html

2. สำนักงานตัวแทน

1. **Baker & McKenzie**

BCE Place, Suite 2100

181 Bay Street, P.O. Box 874

Toronto, Ontario M5J 2T3

Tel: 416 865 1221

Fax: 416 863 6275

Website: www.bakernet.com

Contact person: Christopher Aide

Tel: 416 865 6926

E-mail: Christopher.aide@bakernet.com

2. **Deeth, Williams, Wall LLP**

National Bank Bldg., 150 York St., Suite 400

Toronto, Ontario, M5H 3S5

Canada

Tel: 416 941 9440

Fax: 416 941 9443

3. **Bereskin & Parr**

Scotia Plaza

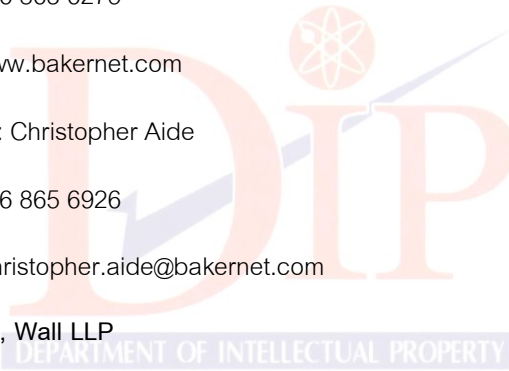
40 King Street West, 40th Floor

Toronto, Ontario, M5H 2Y2

Canada

Tel: 416 364 7311

Fax: 416 361 1398





4. RIDOUT & MAYBEE

Suite 2400

One Queen Street East

Toronto, Ontario

M5C 3B1

Canada

Tel: 416 868 1482

Fax: 416 362 0823

E-mail: kbrule@ridoutmaybee.com

Contact person: Kim Brule





ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอน	วันยื่นคำขอจดทะเบียน	การตรวจสอบ	การอุทธรณ์	การประกาศโฆษณา	การคัดค้าน	การจดทะเบียน	ระยะเวลาถึงวันรับจดทะเบียน
ระยะเวลา	วันยื่นคำขอ	9-12 เดือน	4 เดือน	5 สัปดาห์หลังจากอนุมัติให้จดทะเบียน	2 เดือนนับแต่วันประกาศโฆษณา	1 เดือนหลังจากอนุมัติรับจดทะเบียน	15-21 เดือน





ตารางค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

	ค่าธรรมเนียม (Canadian\$)	ค่าบริการวิชาชีพ (Canadian\$)
1. การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ต่อ 1 เครื่องหมาย 1 จำพวก)	300	775
2. การแก้ไขชื่อ ที่อยู่ และอื่น ๆ	-	170
3. การประกาศโฆษณา	-	125
4. การรับจดทะเบียน	-	200
5. การยื่นหลักฐานการใช้หรือการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน	200	125
6. การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน	-	125
7. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ต่อหลังจากจด)	400	450
8. การตรวจค้น	-	400-500
9. การรายงานผลการตรวจสอบคำขอ	-	500
10. การขยายระยะเวลาการอุทธรณ์	300	240
11. การยื่นคำคัดค้าน	750	ตามเวลาที่ใช้
12. การยื่นคำขอเพิกถอน	400	ตามเวลาที่ใช้
13. การจดทะเบียนการโอนสิทธิ (ต่อ 1 เครื่องหมาย)	100	450
14. การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ต่อ 1 เครื่องหมาย)	100	450
15. การดำเนินคดีทางศาล	-	ตามเวลาที่ใช้

