

カナダ商標法の重要な改正点：カナダがマドリッドプロトコルなどに加入

カナダ商標制度の重要な改正が、2019年6月17日に発効する。確立した商標法に対する今回の改正に伴い、登録の使用要件が廃止されることにより、カナダ商標制度は国際的に他の大半の法域に近いものとなる。また、カナダは3つの主要なWIPO条約である、標章の国際登録に関するマドリッド制度、ニース協定、および商標法に関するシンガポール条約にも加入している。本書では、今回の改正点の全部ではないが、大部分について取り上げる。

シンガポール条約の条件に同意することにより、カナダは保護対象となる商標の範囲を拡大し、形状、音、匂い、味、触感およびホログラムといった非伝統的商標を認めることになる。商標審査官は、出願された非伝統的商標の識別性を審査し、カナダにおける非伝統的商標の識別性の証拠を要求できる。

カナダは依然として「先願主義」ではなく、「使用主義」の法域であるが、出願人は商標出願時に最初の使用日を特定する必要がなくなる。実際、出願時に使用に関する情報は要求されず、商標の登録時に使用宣言書も要求されない。ただし、これらの変更にかかわらず、商標に対する権利の優先順位を決定する際は、カナダにおけるその商標の使用が依然として重要なファクターであることに注意が必要である。

ニース協定の採用に伴い、出願人は出願時にニース分類制度に従って商品・役務を分類しなければならない。既存の出願および登録についても、最終的にはニース分類制度への変更が要求される。この改正には料金体系の改定も含まれており、新規出願の出願料は、最初の区分に関して250カナダドルから330カナダドルに増額され、追加の区分ごとに100カナダドルが加算される。

商標登録期間は、6月17日以降の全ての登録について、15年から10年に短縮される。この変更により、10年ごとに更新が必要となり、一律料金ではなく、区分の数に基づいて更新料が決まるため、商標所有者にとって費用が増大する。

最後に、おそらくカナダ商標法に対して最も期待されていた改正として、カナダはマドリッドプロトコルに加入している。カナダのマドリッドプロトコルへの加入により、国際出願を希望する商標所有者にとって費用が削減され、出願手続が合理化される。6月17日をもって、カナダはマドリッドプロトコルに参加する105番目の加盟国または国際政府機関(IGO)となる。

商標所有者にとって今回の改正が意味するもの

カナダのマドリッドプロトコルへの加入により、商標所有者の国際出願戦略が明らかに改善される。これまで広範囲の国際保護を求める商標所有者は、国際登録に加え、カナダ登録も維持する必要があった。今後は一本化された WIPO 出願を通して、国際ポートフォリオの出願と維持が容易になるだろう。

その一方で、今回の改正は新たな難題も突き付ける。使用要件の廃止により、商標トロールの数が大幅に増えることが予想されている。商標トロールとは、商取引で使用する意思もないのに商標を登録し、その商標の商業利用を希望する当事者に支払いを強要する人または組織である。実際、全 45 区分を指定して提出された出願（トロール出願を見分ける一般的指標）は、2017 年から一気に増加した。おそらくこの増加の真相は、法改正後まで審査が行われないことを見越して、商標トロールたちがこれらの出願を提出したものである。使用要件の撤廃により、商標トロールもカナダで商標を登録するためにマドリッド制度を利用できるようになる。

商標権の優先順位を決定する場合には、カナダにおける商標の実際の使用が、依然として重要なファクターとなる。また、商標は引き続き 3 年後に不使用取消の対象となる。3 年以上経過した登録に対する不使用取消請求は比較的簡単であり、請求前にその登録が使用されているかどうかを調査する義務はない。さらに悪意の出願を理由に、出願に異議を唱えることもできる。

商標所有者および出願人への助言

商標所有者は、現時点で既存商標が使用されていない商品／役務であっても、カナダで追加の商品／役務に関して既存商標を保護すべきかどうかを検討した方がよい。また、ブランド所有者も、新しい商標の出願を提出する際に同じことを検討すべきである。最後に、カナダで混同を生じるほど類似の商標が出願された場合に商標所有者に通知する、商標監視サービスを利用することが望ましい。早期の通知により、商標所有者は異議申立期間をうまく活用できる。当事務所はお問合せに応じて、詳細な情報または個々の状況に応じたアプローチを提供可能である。