

## 加拿大商標法重要更新：加拿大加入馬德里協議等

自 2019 年 6 月 17 日起，加拿大商標體系將發生重大變化。這些對既定商標法的修改一旦實施，通過取消對註冊的使用要求，將使得加拿大商標體系更接近國際上大多數其他管轄區。此外，加拿大還將加入三項主要的 WIPO 條約：商標國際註冊馬德里體系、尼斯協定和商標法新加坡條約。本文將介紹即將發生的大部分變化，但不是全部。

與“新加坡條約”的條款一致，加拿大將擴大被認為有資格獲得保護的商標範圍，並且現在將承認非傳統商標，如形狀、聲音、氣味、味道、質地和全息圖。商標審查員將審查非傳統商標申請的顯著性，並且可以要求提供加拿大非傳統商標的顯著性證明。

雖然加拿大仍將是一個“基於使用”而非“首次申請”的管轄區，但申請人將不再需要在初次商標申請中指明首次使用的日期。事實上，在初次申請中將不要求提供使用信息，註冊商標也不要求提供使用聲明。應該指出的是，儘管有這些變化，商標的使用在加拿大仍然是確定商標優先權的關鍵因素。

在加入了尼斯協議後，申請人現在被要求在初始申請中按照尼斯分類系統對其商品和服務進行分類。既有的申請和註冊最終也將被要求轉換為尼斯分類系統。這一更新還包括了收費系統的徹底改革，新申請的第一個類別的申請費從 250 加幣增加到 330 加幣，每個額外類別的申請費增加 100 加幣。

對於 6 月 17 日之後發生的所有註冊，商標註冊的期限也從十五年變為十年。這一變化將會增加商標所有者的花費，因為現在需要每十年續展一次，費用將根據類別而不是統一費率進行計算。

最後，加拿大加入“馬德里協議”可能是加拿大商標法最令人期待的更新。對那些準備提交國際申請的商標所有人們，加拿大參與“馬德里協議”將降低他們的成本並簡化他們的申請流程。截至 6 月 17 日，加拿大將成為加入馬德里協議的第 105 個成員國或國際政府組織（IGO）。

### 這些變化對商標所有人意味著什麼？

加拿大加入“馬德里協議”對商標所有人的國際申請策略是一個明確的改進。過去，商標所有人要尋求廣泛的國際保護，需要被迫同時維持國際註冊和加拿大註冊。現在，通過提交一份集中的 WIPO 申請，國際商標組合的申請和維持都變得更容易。

這些變化也可能帶來新的挑戰，使用要求的取消可能會導致商標流氓的數量大幅增加。商標流氓是指那些註冊商標但又無意在商業中使用該商標，相反卻從那些對該商標商業化感興趣的各方索取報酬的個人或實體。實際上，覆蓋所有 45 個類別（即，流氓申請的一個好的通用指標）的申請從 2017 年開始大幅增加。對此最好的解釋是商標流氓提交這些申請是希望審查會拖到法律修訂後。使用要求的取消還將允許商標流氓們利用馬德里體系在加拿大註冊商標。

商標的實際使用在加拿大仍將是確定商標權優先權的關鍵因素。商標仍可能因三年未使用而被撤銷。針對滿三年以上注冊的非使用撤銷程序是相對簡單的，並不需要調查該注冊商標是否在申請前已使用。此外，可以以惡意注冊為由對申請提出異議。

### **對商標所有人和申請人的建議**

商標所有人應考慮是否應為在加拿大的其他商品/服務保護現有商標，即使該商標現在並不用於這些商品/服務。品牌所有人在提交新的商標申請時也應該考慮同樣的問題。最後，應當雇用商標監視服務，在出現易混淆的相似商標在加拿大申請時通知商標所有人。及時的通知使得商標所有人能夠利用異議期限。歐夏梁律師事務所在您諮詢後可以提供進一步信息或更適合您的方案。