

カナダ商標法・規則の改正について(2025年4月1日施行)

2025年4月1日、長らく待ち望まれていたカナダの商標法および商標規則の改正が施行されます。今回の改正は、制度の濫用防止および手続の効率化を目的とした重要な内容を含んでおりますので、カナダでの商標権取得や係争対応をご検討中のお客様は、ぜひご一読ください。

裁判手続において救済を受けるためには使用の証明が必要に

商標法第53.2条第1項は、連邦裁判所および州裁判所が、商標法に基づく訴因が成立したと判断した場合に、「状況に応じて適切な命令」を発する権限を与えています。

2025年4月1日から、この第53.2条は大幅に改正されます。現行では、商標登録後直後の3年間は不使用を理由とする取消が認められないため、実際にカナダで使用されていない登録商標であっても、その所有者は差止命令を求めることが可能です。

新たに設けられる第53.2条第1.1項により、登録から3年未満の商標については、連邦裁判所または州裁判所が救済を与える前に、「カナダにおける使用」または「不使用を正当化する特別な事情」の存在を証明しなければなりません。新条文は以下のとおりです：

例外

(1.1) 商標の登録日から始まる3年間の期間内に、登録商標の所有者が第19条、第20条または第22条に違反する行為があったと申し立てる申立てを行う場合、その期間中にカナダにおいて商標が使用されていたか、またはその期間中にカナダで使用されなかったことを正当化する特別な事情が存在しない限り、その所有者は救済を受ける権利を有しない。

この新項の目的は、実際には商標を使用していないにもかかわらず、登録をもとに救済を得ようとする不正な「権利者」、いわゆる「商標トロール」などの行動を防ぐことにあります。

この新項について裁判所がどのように解釈するかは、今後の運用によって明らかになる見込みです。特に、どの程度の使用が必要とされるのか、また、救済を求める特定の主張に関連する商品・サービスでの使用が必要なのか、それとも登録上のいずれかの商品・サービスでの使用でもよいのかといった点については、現時点では明確になっていません。

公的標章は異議申し立ての対象となる

商標法における公的標章(Official Marks)は、しばしば「super-marks」と見なされます。これは、カナダの公的機関が「採用し使用している」あらゆる「バッジ、紋章、エンブレムまたは標章」であり、商標登録官(Registrar)がその採用と使用を商標ジャーナルにおいて公示することによって効力を持ちます。これらの標章は公的機関のみが保有でき、すべての区分のあらゆる商品・サービスに対して効力を有します。公示がなされると、第三者はその公的標章と同一または紛らわしく類似する標章を「商標またはその他として事業に関連して採用」することが法により禁じられます。例外は、公的標章の所有者からの同意を得た場合に限られます。

そのため、商標審査過程において、審査官が出願中の商標に対して公的標章を引用した場合、出願人は公的標章の所有者から同意を得なければ、審査官の拒絶理由を克服することができない可能性があります。

これまで、公的標章に異議を申し立てたり無効化したりするのは非常に困難でしたが、それが今後は変わりません。

2025年4月1日からは、公的標章の所有者が実際には公的機関でない、あるいはもはや存在しない場合に、商標法および商標規則の新規定により、登録官がその公的標章に関する採用・使用の禁止がもはや適用されない旨を公示する権限を持つことになります。この措置は、登録官自身の判断で行うことも、任意の第三者が所定の手数料(325カナダドル)を支払って申請することでも行われます。

新たな商標権者を目指す者にとっては、所有者が公的機関でないか、または既に存在しない場合に、使用および登録への道筋が単純化される可能性があります。

2025年4月1日までに、公的標章の所有者は、自らのポートフォリオを再確認し、自身の「公的機関」としての資格や権利が異議申し立てにより脆弱になっていないかを確認することが推奨されます。必要に応じて、通常の商標として新たに出願することで、権利を保全することも検討すべきです。

商標異議審査委員会における登録官の新たな権限

改正により、登録官は以下の権限を持つようになります：

- 費用の負担を命じる権限
- 機密保持命令の発行
- 事件管理の実施

これらは、商標法第11.13条に基づく異議申立手続、第38条に基づく異議手続、第45条に基づく取消手続において適用されます。

費用命令

現行制度では、TMOBIにおける手続において費用の支払は認められておらず、当事者はいかに多大な費用を負担しても、それを回収することはできませんでした。

しかし、2025年4月1日からは、例外的な状況において、当事者の申請により登録官が費用命令を発することができるようになります。これらの命令は、当事者が実際に負担した費用を補償することを目的とするものではなく、TMOB手続における好ましくない、不合理または嫌がらせ的な行為・行動を抑制するために設けられています。

CIPOが発表した関連する実務指針によると、対象となる行為例には以下が含まれます：

- 一部または全部の商品・サービスについて、不誠実な意図で出願されたと判断され、登録が拒否された場合
- 原出願が公告された日以降に区分出願がなされ、異議申立人が複数の異議申立てを行わなければならなくなった場合
- 審問の申立てを行った当事者が、予定審問日の2週間以内に申立てを取り下げた場合
- 手続において不合理な行動をとり、不必要な遅延・複雑化・費用増加を引き起こした場合

重要なのは、登録官が費用命令を出すには、当該行動が**2025年4月1日**以降に発生したものでなければならないということです。また、費用はどの当事者が支払うべきか、どの当事者が受け取るべきかを登録官が指定でき、決定に至らない手続には費用命令は出されません。

さらに、費用命令は必ずしも手続の勝者に有利とは限らず、たとえ「敗訴」したとしても、相手が不適切な行為を行っていた場合には費用の支払を受けられる可能性があります。

費用額は商標規則により定められており、状況に応じて所定手数料の**2倍～10倍**に設定されます。

例：

- 不誠実な出願による登録拒否：\$1,085.76 CAD × 10 = \$10,857.60 CAD
- 公告後の区分出願による異議申立ての分割：\$1,085.76 CAD × 2 = \$2,171.52 CAD
- 審問取消し：\$1,085.76 CAD × 2 = \$2,171.52 CAD (第38条)、\$1,387.00 CAD × 2 = \$2,774.00 CAD (第11.13条)、\$579.42 CAD × 2 = \$1,158.84 CAD (第45条)
- 不当行為による遅延等：\$1,085.76 CAD × 5 = \$5,428.80 CAD、など

登録官の費用に関する決定は最終判断に含まれ、連邦裁判所に申し立てることで上訴が可能です。決定の認証写しは連邦裁判所に提出されることで、同裁判所の命令として強制執行され得ます。

機密保持命令

現在、TMOB における手続に提出されたすべての資料は、CIPO のウェブサイトを通じて一般に公開されています。これには、宣誓供述書や法定宣誓供述書、反対尋問の記録、書面による主張などが含まれます。

しかし、2025年4月1日以降、こうした手続の当事者は、証拠の一部を機密扱いとし、公開から除外するよう登録官に機密保持命令を申請できるようになります。仮に当事者間で合意があったとしても、こうした命令は例外的な状況においてのみ、登録官の裁量により発せられます。なぜなら、これは「公開裁判の原則」からの重大な逸脱を伴うからです。

機密保持命令を希望する当事者は、証拠の提出前に申請を行い、以下を含める必要があります：

- 機密として扱いたい証拠情報の説明
- 当該情報が公開されていないことの表明
- 当該情報を機密とすべき理由の説明
- 他の当事者の同意の有無
- 登録官が提供するモデル機密保持命令を完成させるために必要なすべての情報

登録官が命令を発した場合、「機密情報」として指定された情報はすべてその扱いを受けます。これには証拠そのものの抜粋、反対尋問の記録、機密情報に言及した書面主張などが含まれます。登録官の機密保持命令の認証写しは連邦裁判所に提出することで、同裁判所の命令として効力を持ちます。命令の違反またはその恐れがある場合は、その当事者が連邦裁判所で救済を求める責任を負います。

ただし、TMOB 手続中に機密保持命令に違反した当事者に対しては、登録官が費用の支払いを命じる可能性があります。

事件管理(ケースマネジメント)

現在のところ、TMOB 手続において事件管理(case management)の制度は存在しません。しかし、2025年4月1日以降、登録官は、TMOB 手続を事件管理方式で進行させるよう命令を出すことができるようになります。

改正により、以下の2つの場合に事件管理が適用されます：

1. 規則で定められた手続よりも効率的かつコスト削減になる方法が必要な場合
登録官は、規則で定められた手続や期限を補足するような指示や命令を出すことができます。
2. 特定の手続が「高度かつ継続的」な管理を必要とする場合
登録官はより積極的に関与し、当該手続を事件管理手続として進行させるよう命令を出し、規則上定められた手続や期限を変更することができます。

この新たな権限も例外的な状況においてのみ行使されるものであり、TMOB は、事件管理命令も機密保持命令と同様に「例外であって原則ではない」と明確に述べています。

登録官が事件管理の継続を命じる際には、以下のような事情を考慮します：

- 登録官による介入が、効率的かつコストを抑えた手続進行に必要なかどうか
- 手続の進行上の効率性
- 提出証拠の量
- 手続の複雑性
- 当事者が代理人を立てているかどうか
- 同一または類似の当事者による関連ファイルの数
- 登録官による介入の必要性の程度
- 手続進行における重大な遅延の有無または見込み

事件管理手続に指定された場合、登録官は、当該手続やその一部に関して、規則の適用を免除、補足、または変更する命令を出すことができます。また、手続の各段階の完了期限やその方法についても命令を出すことが可能です。

ただし、改正は、登録官の指示または命令が、規則の一部(CIPO の実務指針に記載された特定の条文)と矛盾しないことを明示しています。

今後の対応

この改正は2025年4月1日に施行され、同時に CIPO が発行する関連する実務指針 (Practice Notices) も効力を持ちます。これらの実務指針では、登録官がどのようにして法および規則の改正を運用するのかに関する指針が示されます。

加えて、今後数週間以内に、CIPO は今回の改正内容をまとめた新しいウェブページを公開する予定です。

出典: Smart & Biggar