

**<カナダ法務情報>**  
**カナダの知的財産法の構造、  
運用と保護**

**2011年3月**

**独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)**

## 目次

はじめに.....	1
カナダ知的財産法.....	3
特許制度の運用と保護.....	4
カナダ特許制度の略歴.....	4
特許制度概要・特徴.....	4
カナダが加盟している条約および協定.....	6
特許手続き・手順.....	7
特許出願作成時の留意点.....	23
出願の補正.....	23
審査請求（出願日から5年以内）.....	24
審査官との面接.....	24
特許権の表記・表示.....	24
特許権の誤表記.....	24
カナダの商標制度.....	26
概要.....	26
カナダの商標制度略歴－登録、不登録商標.....	26
カナダの商標制度の特徴.....	26
カナダ知的財産局（商標部）の概略.....	27
国際条約と商標法.....	28
パリ条約、マドリッド協定議定書、GATT、TRIP、NAFTA等.....	28
通常出願またはパリ条約.....	28
訴訟手順、手続き.....	28
登録可能性を有する標章のタイプ.....	28
商標の検索と出願要件（出願日を得るための様式と文書、記入要件）.....	30
出願根拠.....	31

審査（形式および実質） .....	32
物品および／あるいはサービスと NICE 分類 .....	33
使用宣言 .....	33
標示要件 .....	34
公的料金 .....	34
出願から登録、失効までのフローチャート（典型的な例） .....	36
審査のケーススタディと審査上の助言 .....	37
仮想事例 .....	37
登録可能性（申請出願前の検討事項） .....	37
審査に関する助言 .....	44
迅速審査 .....	44
色彩に関する請求 .....	44
異議申し立て手続き .....	45
登録後の商標の使用と更新 .....	46
第 45 条による取り消し、削除手続き .....	48
カナダ意匠権制度の運用と保護 .....	51
カナダ意匠権の略歴 .....	51
意匠法の概要 .....	51
意匠法の特徴 .....	51
先発明主義 .....	51
審査主義 .....	52
部分意匠 .....	53
条約・協定 .....	53
意匠権取得手続き・手順 .....	53
意匠出願の種類 .....	53
意匠出願必要書類 .....	54
意匠権出願手続き図 .....	55

意匠出願の審査基準.....	55
保護対象.....	56
独創性とは？.....	57
優先権.....	58
カナダ出願が優先出願の一部の意匠図面しか掲載していない.....	59
優先出願の1部分を部分意匠としてカナダに出願した場合.....	59
優先出願が部分意匠で、カナダには破線部分（背景）を含め全意匠として出願した場合.....	59
意匠権発行の遅延請求.....	60
維持年金.....	60
意匠権の表記・表示.....	61
意匠権の誤表記.....	61
カナダでの知的所有権の施行.....	62
カナダの法体系.....	62
カナダの法廷制度の構造.....	62
慣習法.....	64
不法行為（Tort）.....	64
出訴期限（Limitation Period）.....	65
侵害の識別.....	67
特許の侵害.....	67
特許の不侵害.....	68
登録商標への侵害.....	68
不登録の商標への侵害（詐称通用の不法行為）.....	69
有名な標章、希薄性の原理.....	70
工業デザインの侵害.....	70
これからの法改正.....	71
権利の迅速な執行と証拠の収集.....	72

アントン・ピラーの命令.....	72
任意の提出.....	73
将来の侵害を食い止めるための差し止め命令 (Quia Timet) .....	73
警察の介入.....	74
カナダ国境サービス庁 (税関) .....	75
侵害訴訟にあり得る結果.....	75
和解.....	75
損害：特許侵害と工業デザイン侵害.....	76
損害：商標侵害.....	76
訴訟費用の回収.....	77
訴訟戦略と注意.....	78
敵対的制度.....	78
手続き.....	78
司法管轄の選択.....	79
分離審理 (Bifurcation) .....	79
関連リンク .....	81
関連法令.....	81
特許法.....	81
特許規則.....	81
商標法.....	81
商標規則.....	81
意匠法.....	81
意匠規則.....	81
著作権法.....	82
著作権規則.....	82
集積回路トポグラフィ法.....	82
集積回路トポグラフィ規則.....	82

植物育成者権法.....	82
植物育成者権規則.....	82
関連官庁.....	82
カナダ知財局.....	82
特許薬品価格検査局.....	82
カナダ著作権庁.....	82
カナダ植物育成者権局.....	82
カナダ保険省.....	83
カナダ国境サービス庁.....	83
知財犯罪ホームページ (RCMP) .....	83
関連組合・団体.....	83
カナダ知的財産協会 (IPIC) .....	83
カナダ模倣品対策ネットワーク.....	83
カナダ基準組合 (CSA).....	83
UL (Underwriters Laboratories) .....	83
ビジネスソフトウェアアライアンス.....	83
国際模倣品対策連合 (IACC) .....	84
付録 TM-1.....	85
付録 TM-2.....	87
付録 TM-3.....	89
付録 TM-4.....	91

#### 本報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）トロント事務所が現地法律事務所Nelligan O'Brien Payne LLPに作成委託し、2011年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは筆者およびジェトロの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではありませんことを予めお断りします。

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

本報告書にかかる問い合わせ先：  
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）  
進出企業支援・知的財産部 進出企業支援課

〒107-6006  
東京都港区赤坂1-12-32  
Tel:03-3582-5017

## <カナダ法務情報>

### カナダの知的財産法の構造、運用と保護

#### はじめに

カナダというと、広大な土地や美しい自然、スキーやハイキングなどのアウトドアスポーツ、そして、安全で老後を過ごすのに良い場所のような印象を持っている方も多いのではないかと思います。

そんな自然豊かで大らかな印象とは異なり、カナダは、1976年よりG7主要国首脳会議（現G8）の参加国であり、多種多様な産業構造、そして豊富な資源をもとに、様々な国と貿易・交流を行い、2009年度の名目GDPは1兆5,277億カナダ・ドル（以下、Cドル）（IMF発表）であった。カナダの主要産業は、サービス業（金融、保険、不動産等）、製造業、建設業、鉱業などがあり、カナダからの主な輸出相手国は、米国、英国、中国、日本など、輸入は、米国、中国、メキシコ、日本などからである。

カナダの主な貿易品目は、輸出では原油、乗用車、石油・ガス、金（未加工）、飛行機・その他の航空機、小麦・メスリン、菜種など、輸入は、原油、乗用車、医療薬（胃腸薬等）、輸送車両、金（未加工）、自動車部品、内燃機関、コンピューター・周辺機器などである。

日本からの輸入は総額で約7,228億円（2009年度<sup>1</sup>）あり、主な品目は、乗用車・同部品、機械・電気機器である。カナダから日本への輸出総額は8,575億円（2009年度<sup>2</sup>）あり、主な品目は石炭、食料品（菜種、豚肉、小麦、大豆）となる。

---

<sup>1</sup> <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/canada/data.html>

<sup>2</sup> <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/canada/data.html>



アジア太平洋ゲートウェイ戦略<sup>3</sup> <sup>4</sup>は、現ハーパー政権が提唱する戦略的政策の一つであり、現政府がアジア地域との関係を重視していることを示す政策の一つだ。これにより、これからも益々、アジアからバンクーバーなどの港を介して多種多様の物が北米全土に流通していくことは明らかで、知的財産の所有者にとって戦略的にカナダで権利を取得し、効果的に権利を行使することが今以上に必要になるだろう。

現在の日加関係は良好で、特にエネルギーやイノベーション分野での協力を強化している。また、2009年10月1日より、日本の特許庁とカナダ知的財産局による特許審査ハイウェイ試行プログラムが行われており、日本出願を基に、より早く特許性の審査を行う土台を形成中である。

なお、カナダは世界第7位の特許出願件数があり、2008～09年では、4万796件の特許出願と1万8,251件の特許登録があり、商標に関しては4万3,526件の商標出願および2万6,697件の商標登録があった<sup>5</sup>。

この報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）からの要請により、日本の中小企業の方々にカナダ知的財産法の構造とその取得および運用に関する情報を紹介するためにまとめられたものである。

---

<sup>3</sup> <http://www.pacificgateway.gc.ca/index2.html>

<sup>4</sup> <http://www.gateway-corridor.com/>

<sup>5</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02442.html>

## カナダ知的財産法

カナダの知的財産法は、特許法、商標法、意匠法、著作権法、集積回路トポグラフィ法、および、植物育成者権法からなる。

特許法、商標法、意匠法、著作権法、集積回路トポグラフィ権の申請・登録はカナダ知的財産局<sup>6</sup>に、そして、植物育成者権の申請・登録は、カナダ食品検査庁・植物育成者権局<sup>7</sup>に対して行う。

この報告書では、特にカナダ特許法、商標法および意匠法を軸にその仕組み、構成および運用に関する情報をまとめた。

---

<sup>6</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home>

<sup>7</sup> <http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/pbrpove.shtml>

## 特許制度の運用と保護

### カナダ特許制度の略歴

カナダが連邦として宣言（1867年）をして初めての特許法は、1869年に施行された。これは、アメリカの先発明主義を取り入れたカナダ独自の特許法である。その後、いくつかの改正が行われたが、カナダ特許法にとっての大きな機転は、1989年10月1日に訪れる。これは、カナダの特許協力条約（PCT）への加盟（1990年1月2日）に合わせて、他国との調和を図る大改正で、先発明主義から先願主義への移行、特許期間の改正（旧法の特許日より17年間から、出願日より20年間に）、早期出願公開制度などが、これを機に導入され、現在の特許法（現法）の基となった。

なお、1989年10月1日前に出願された特許を、旧法出願特許（旧法特許）といい、これら旧法特許には、今後も1989年10月1日前の旧法が適用される。

この報告書は現特許法の解釈・運用を中心にまとめた。

### 特許制度概要・特徴

アメリカと隣国であり、1989年以前は、先発明主義を採用していたこともあって、特許制度がアメリカと同じではないかという印象を持っている方も多々いるかとは思いますが、アメリカの制度とは異なっている。カナダ特許制度の主な特徴を以下に示す。

#### 先願主義

上でも述べたが、1989年の大改正を経て、先発明主義から日本と同じ先願主義に移行した。なお、新規性の基準は特許法28.2条によって定められており、出願者による直接あるいは間接的な情報開示による新規性の喪失に関しては、1年間の猶予期間（特許法28.2条1項a号）が設けられているところは日本と異なる。

## 審査請求制度

日本と同じように、カナダも審査請求制度を導入している<sup>8</sup>。請求期間は日本より2年長く、出願日より5年以内に審査請求をしなくてはならない<sup>9</sup>。出願者のみならず誰でも審査請求をすることが出来る<sup>10</sup>ところは、日本と同じである。

5年以内に特許法35条1あるいは2項に沿った審査請求が行われなかった場合は、出願は放棄したものとみなされる（Deemed Abandoned）<sup>11</sup>。ここで日本と違うところは、放棄したとみなされた出願でも、そうみなされた日より1年以内であれば、審査請求、審査請求料、回復請求そして回復料を提出することにより、その出願を回復することができる<sup>12</sup>ことである。ただ、この1年の回復猶予期間を超えてしまった場合は、出願を回復することはできなくなるのでご注意願いたい。

なお、分割出願の場合であるが、審査請求は親出願日より5年以内、あるいは分割出願日より6カ月の、どちらか後の日が審査請求提出期限となる。

## 早期公開制度

旧法特許出願を除いてすべての出願は、特許法10条により優先日より18カ月（優先日請求されなかった場合は出願日より18カ月）の秘密期間の満了をもって公開される。

出願者の申請により、この秘密期間満了前に出願を公開することも可能である。特に、出願者が特許規則28条の早期審査請求を秘密期間内に提出した場合は、同規則28条2項に従い、特許法10条に沿って、特許出願を秘密期間満了前に早期公開の申請をする必要がある。

---

<sup>8</sup>特許法35条

<sup>9</sup>特許規則96条

<sup>10</sup>特許法35条

<sup>11</sup>特許法73条1項

<sup>12</sup>特許法73条3項

## 再審査制度

特許法 48.1 条 1 項に沿って、発効後の特許のどの請求項に対しても、誰でも査定再審査請求を特許庁に提出することができる。ただ、査定再審査は、特許庁と特許者のみ（Ex Parte Re-examination）で行われるものであり、米国のような第三者を含めた査定再審査制度（Inter Parte Re-examination）はない。

## カナダが加盟している条約および協定

カナダは、幾つかの主要な条約や協定に参加し、それらの要求事項を満たすため幾つかの法改正を行ってきた。カナダで特許法に関連して効力が発生している主な条約<sup>13</sup>は以下の通り。

- 1) ストラスブール協定（国際特許分類に関する協定）（1996 年 1 月 11 日より）
- 2) ブダペスト条約（特許手続上の微生物の寄託の国際的承認）（1996 年 9 月 21 日より）
- 3) パリ条約（工業所有権の保護）（1925 年 6 月 12 日より）
- 4) 特許協力条約（PCT）（1990 年 1 月 2 日より）
- 5) 世界知的所有権機関を設立する条約（WIPO Convention）（1970 年 6 月 26 日より）

さらに、1995 年 1 月 1 日以来、カナダは世界貿易機関のメンバーであるため、TRIPS 協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）に準ずる責務がある。

また、カナダは 1992 年 12 月 17 日に北米自由貿易協定を締結し、翌年の 6 月 23 日に同協定を批准した。従って、同協定 17 章 知的財産権の保護に準ずる責務がある。

## カナダが締結している条約

ほかにカナダが署名している条約は、特許法条約（2001 年 5 月 21 日）である。

---

<sup>13</sup> <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02322.html>

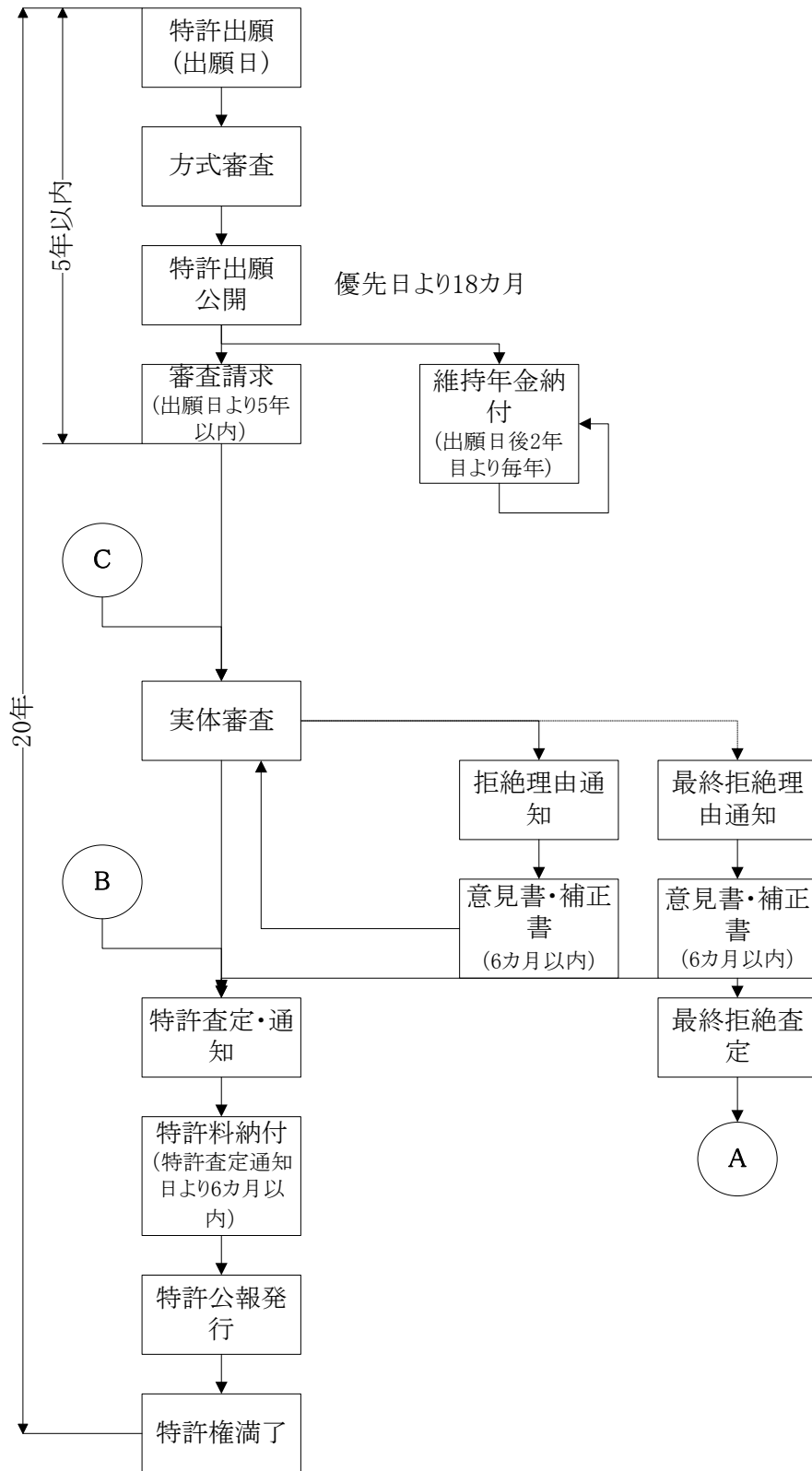
## 特許手続き・手順

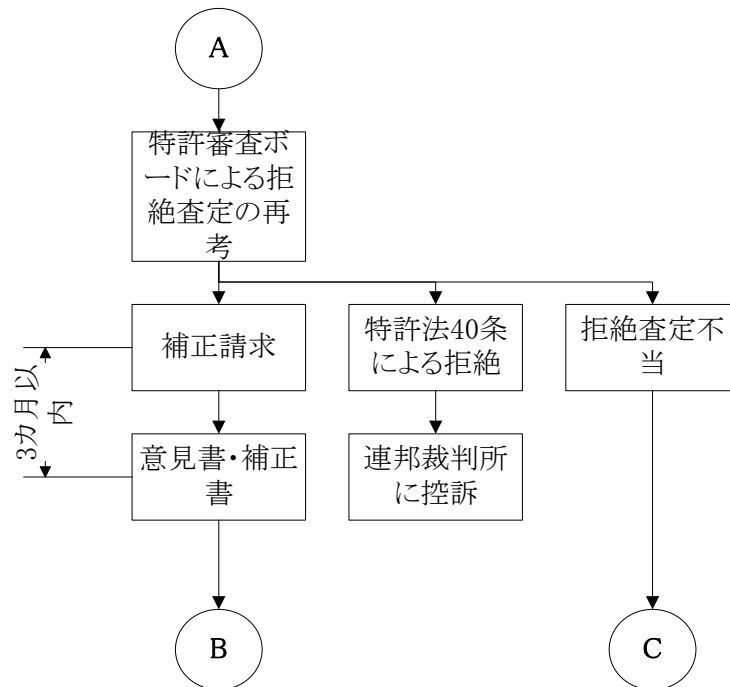
### 出願の種類

アメリカの特許法では3種類の特許（実用特許、意匠特許および植物特許）について規定しているのに対し、カナダ特許法は、実用特許（通常の特許）のみの規定である。日本のような実用新案出願はない。

出願の種類は、1) 特許出願（通常特許出願）、2) 分割出願、3) PCT カナダ段階移行出願がある。そして、特許を補正する手段として4) 再発行出願、5) 権利の部分放棄となる。

特許出願手続き図





## 出願必要書類

カナダの公用語は英語とフランス語のため、出願は、どちらかの言語で出願しなくてはならない。英語あるいはフランス語への翻訳は、出願時に提出する必要がある。

カナダの代理人に出願を依頼する際、委任状の提出は必要ない。

- 1) 特許出願（通常特許出願）
  - a. 請願書
  - b. 明細書
  - c. 請求項
  - d. 図面<sup>14</sup>
  - e. 要約
  - f. シーケンスリスト<sup>15</sup>
  - g. 出願料<sup>16</sup>

<sup>14</sup> 必要な場合のみ

<sup>15</sup> 必要な場合のみ



## 2) 分割出願

- a. 請願書
- b. 明細書
- c. 請求項
- d. 図面<sup>17</sup>
- e. 要約
- f. シーケンスリスト
- g. 出願料

## 3) PCT カナダ国内段階移行出願<sup>18</sup>

- a. 国内移行申請書
- b. 出願者による代理人宣誓書 (Declaration of Representative)
- c. 明細書、請求項、図面 (図面中の説明等)、要約書の英訳 (あるいはフランス語訳)
- d. カナダ国内段階移行料<sup>19</sup>

なお、請求項においては、PCT19条あるいは39条により補正された場合は、補正された請求項および、その説明書の翻訳が、また、明細書、図面、要約書等においては、PCT39条によって補正された場合は、国際予備審査報告の付属書により補正されたもののみの翻訳が出願時に必要である。

カナダ国内段階移行の通常期限は、優先日から30カ月であるが、国内段階移行繰延のための手数料を支払うことを条件に、優先日より42カ月まで期間延長が可能である。これは、カナダ特有であり、この長い期間を利用することにより、特許審査の比較的早

---

<sup>16</sup> 出願料は出願日を受けるために必須。小規模団体レートを利用する際は、小規模団体宣誓書を出願時に提出する必要がある。

<sup>17</sup> 必要な場合

<sup>18</sup> PCT 国際特許出願日が、カナダでの出願日と考えられるため、カナダ国内移行出願が国際特許出願日より2年が経過している場合は、維持年金の支払いを同時にする必要がある。

<sup>19</sup> カナダ国内段階移行料は移行を受けるために必須。小規模団体レートを利用する際は、小規模団体宣誓書を出願時に提出する必要がある。

い米国（出願から特許（出願の破棄）までの期間が平均 35.3 カ月<sup>20</sup>）や、優先出願をしている本国（例えば日本における審査請求から初めの拒絶理由通知（あるいは特許査定通知）が平均 29.1 カ月<sup>21</sup>）での審査結果を踏まえてカナダに国内移行出願を進めることも可能である。

#### 特許の補正

カナダでは、権利となった特許を補正する手段として、再発行と部分権利の放棄の二つの制度を設けている。基本的に再発行は特許日より 4 年以内に申請を行わなくてはならず、権利の拡大あるいは縮小両方に、部分権利の放棄に関しては権利の縮小であるため、特許の権利期間であればいつでも申請できる。

#### 4) 再発行出願 (Reissue)

再発行出願とは、既に特許を受けていて、不十分な明細書・出願の説明、あるいは請求項での請求範囲が特許者が新しいものとして請求権の生ずる範囲より狭すぎる、広すぎるためにその特許に欠陥があるあるいは実施できないとみなされ、同時にその誤謬が、詐欺または詐瞞の故意がなく、不注意、偶発または錯誤から生じたものと認められる場合において、特許の日より 4 年以内に特許を放棄し、所定の手数料を納付することにより、同じ発明に対して新たな特許を発行させることができる<sup>22</sup>。

提出時に必要な書類は：

- a. 再発行申請書
- b. 補正された出願書（明細書、請求項、図面、要約）
- c. 再発行申請料<sup>23</sup>

#### 5) 権利の部分放棄 (Disclaim)

---

<sup>20</sup> United States Patent and Trademark Office Performance and Accountability Report – Fiscal Year 2010 (<http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/USPTOFY2010PAR.pdf>)

<sup>21</sup> 特許行政年次報告書 2010 年版〈統計・資料編〉

([http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/nenpou\\_toukei\\_list.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoukei/nenpou_toukei_list.htm))

<sup>22</sup> 特許法 47 条

<sup>23</sup> 特許規則 附則 2 パート 3 12 項

権利の部分放棄とは、既に特許を受けていて、特許権者が錯誤、偶発または不注意により、かつ、公衆を欺瞞しまたは誤認させるいかなる故意もなく次の行為を行った場合にいつでも所定の手数料を納付することにより、当該部分、当該特許またはその譲渡により保有する権利を主張しないものとして放棄することである<sup>24</sup>。

- a. 部分放棄申請書
- b. 補正（部分放棄された）出願書（請求項）
- c. 部分放棄申請料<sup>25</sup>

なお、権利の部分放棄は、放棄申請を行っている請求項に問題がある（例えば、請求項で定められている保護の範囲が許される権利よりも広い）と認めることとなる<sup>26</sup>ので、実際に部分放棄が必要か否かを審査経歴や特許庁に提出済みの先行技術資料<sup>27</sup>、今後の係争の有無等を総合的に吟味し、慎重に検討することを勧める。

### 小規模団体

1985年よりカナダでは大学や個人・小企業に対し特許制度の使用を奨励するため、特許出願・維持にかかわるさまざまな費用を50%引き下げてきた。特許規則により“小規模団体”という規定（特許規則 3.01 条）を設け、出願者が、普通出願（パリ条約経由の出願）の際は出願時に（特許規則 3.01 条(2)項(a)号）あるいは、PCT カナダ国内移行出願の場合は国内移行出願時に、“小規模団体”であるとの申告書を（特許規則 3.01 条(2)項(b)号）提出することにより、この制度を使用することができる。

小規模団体の規定は、特許規則 3.01 条(3)項により、以下のように定められている。

*(3) For the purposes of subsection (2), “small entity”, in respect of an invention, means an entity that employs 50 or fewer employees or that is a university, but does not include an entity that*

---

<sup>24</sup> 特許法 48 条

<sup>25</sup> 特許規則 附則 2 パート 3 13 項

<sup>26</sup> Sanofi-Aventis Canada Inc. v. Hospira Healthcare Corp., 2009 FC 1077, 78 C.P.R. (4th) 327

<sup>27</sup> HersHKovitz v. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 FC 256, 73 C.P.R. (4th) 331

*(a) is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that employs more than 50 employees; or*

*(b) has transferred or licensed or has an obligation, other than a contingent obligation, to transfer or license any right in the invention to an entity, other than a university, that employs more than 50 employees.*

---

なお、注意していただきたいのは、特許規則 3.01 条(3)項の規定する“小規模団体”に当たるか否かは、普通出願の場合は出願日（特許規則 3.01 条(2)項(a)号）、PCT 国内移行出願の場合は PCT 国内移行出願日（特許規則 3.01 条(2)項(b)号）の出願者の状況により決まる。従って、その出願に対しては、出願日以降に出願人の規模が特許規則の規定する“小規模団体”以上になったとしても、小規模団体のままで規模を変更する必要は無い。逆に出願人の規模が、出願後に特許規則の規定する“小規模団体”になったとしても、変更はできない。

また、“小規模団体”と規定する従業員の規模は、米国では 500 人以下であるが、それとは異なりカナダでは 50 人以下であるところに注意していただきたい。例えば米国と平行してカナダで出願する際、米国で小規模団体として出願できたとしても、カナダでは小規模団体とならないこともあるので、注意が必要である。

特許規則の規定する“小規模団体”の定義に関しては、司法による審判・解釈があまり成されておらず、法の解釈においても少々不確実なところもある。また、特許規則 26 条(3)項により、誤って小規模団体レートの料金を支払ってしまった場合に、後日修正できるのは、審査請求料、PCT カナダ国内段階移行料および、維持年金のみであり、ほかの料金、例えば、出願料や、特許発行料は、後日訂正することができず、最悪の場合、手数料不十分と後日みなされて権利の喪失ということもあり得る。特許事務所によっては小規模団体用の料金体系の使用を勧めないところもあるのはこのためである。

## 先行技術開示義務

カナダでは、審査官が特許規則 29 条による要求をした際、その要求の日より 6 カ月以内に、出願者が認識している先行技術（US あるいは EPO に同等の出願がある場合はその出願情報と審査状況も）を提出する必要がある。

最近の連邦裁判所の判例<sup>28</sup>のなかで、特許庁に対する特許出願・取得手順を査定訴訟手続き（Ex parte Court Proceeding）に見立てて考える見方も出てきている。このような査定訴訟手続きには、出願者はオープンかつ率直であることが求められており、意図的に先行技術の開示を怠った場合等は、誠意・率直性に欠けると判断され、そのため特許の有効性に疑問が持たれる場合がある。（自主的開示義務があるとの判断）。

ただ、2010 年の連邦裁判所の判例のなかで、先行技術の開示に関しては、審査官からの要求（特許規則 29 条による情報開示請求）があつて初めて先行技術の開示の義務が生じるとの判断があつた<sup>29</sup>（特許規則 29 条による請求がない限り、自主的開示義務はないとの判断）。

いずれにしても、審査をスムーズに進めるためにも、自主的に（審査官からの要求がなくても）開示することを勧める。

## 単一性

特許法 36 条 1 項により、特許は一つの発明に対して許可される。複数の請求項により定義される複数の主題が包括的に単一の発明の概念を形成するように関連付けられている場合<sup>30</sup>は単一性があると判断される。

例えば、1. 製品とその製品の製造法、2. 製品とその製品の使用方法、3. 製品、その製品の製造法、およびその製品の使用方法、4. 製法とその製法を行う為の装置・器具、5. 製品、その製品の製造法、およびその製造法を行うための装置・器具、6. 製品、

---

<sup>28</sup> *G.D. Searle & Co. v. Novopharm Ltd.*, 2007 FC 81, 56 C.P.R. (4th) 1, 2007 FCA 173, 58 C.P.R. (4th) 1. *Lundbeck Canada Inc. v. Ratiopharm Inc.*, [2009] F.C.J. No. 1466, 79 C.P.R. (4th) 243

<sup>29</sup> *Weatherford Canada Ltd. v. Corlac Inc.*, 2010 FC 602, 84 C.P.R. (4th) 237 判決は控訴中

<sup>30</sup> 特許規則 36 条

その製品の製造法、その製造法を行うための装置、およびその製品の使用方法等、これらの請求項の組合せは単一性があると考えられる。

ほかにも、組合せと、その組合せを構成している一部の組合せ、中間生成物や最終生成物など、包括的に単一の発明の概念を形成するように関連付けられていれば、単一性があると考えられる。

### 請求項数制限

他国とは異なり、請求項数制限というものは全く設けられていない。また、複数依存請求項に対する罰則もない。

### 審査制度

上でも述べたが、カナダも日本と同じように審査制度を採っており、出願日より5年以内に審査請求を行わなくてはならない。

実体審査では、審査官が以下の五つの点について特許性の審査を行う。

- 1) 単一性
- 2) 特許可能事由
- 3) 実用性
- 4) 新規性
- 5) 非自明性

これらのなかで審査官が問題があると判断した場合は、拒絶理由通知を出し、出願者に対して拒絶理由通知日より6カ月以内に意見書および・あるいは補正書の提出を求める。

### 早期審査

日本と同じように、カナダでも早期審査制度がある。これは、事業化が差し迫っているときや、特許権の侵害が起ころうなときなど、早急な権利化が必要なときに便利な制度である。カナダでは基本的に2種類の早期審査制度がある。

## 1) 早期審査制度

出願者の早期審査請求をもとに、特許局長が、早期審査を行わないと出願者の権利が侵害されることが予想されると判断した場合に、その出願に対して早期審査制度を適用する。アメリカの早期審査制度に比べ、カナダでは、先行技術等の資料提出や先行技術をもとにした特許性についての供述をする必要はなく、手順は比較的容易に申請をすることができる。申請時に必要な書類は：

- a. 審査請求<sup>31</sup>
- b. 審査請求料（附則 2 項目 3）<sup>32</sup>
- c. 早期審査申請書
- d. 宣誓供述書（早期審査が必要な理由説明）
- e. 早期審査申請料（附則 2 項目 4）
- f. 早期公開要求<sup>33</sup>

理由としては、出願した特許が第三者に侵害されているあるいは侵害される疑いがある、特許の使用・実施の許諾を求められている、など早急な権利化を行わないと出願者の権利が侵害を受けると考えられる事由を挙げる必要がある。

## 2) 特許審査ハイウェイ

2008年にアメリカとの協定で、特許審査ハイウェイを試行したのを皮切りに、現在、日本、デンマーク、ドイツ、韓国、フィンランドやスペインと特許審査ハイウェイを行っている。日本との試行期間は2009年10月1日より2011年9月30日で、この期間中は、審査ハイウェイ申請料は無料である（審査請求料は別途必要）。

---

<sup>31</sup> 審査請求を既にしていた場合は必要なし。

<sup>32</sup> 審査請求を既にしていた場合は必要なし。

<sup>33</sup> 特許が既に公開されている場合は必要なし。（特許規則 28 条(2)項）

日本とカナダの特許審査ハイウェイ制度を申請するには、以下の五つの要件を満たさなくてはならない。

- カナダ出願が
  - i. 国内出願で一つあるいは複数の日本の出願からパリ条約に従って優先権利を主張している。
  - ii. 国内出願で PCT 国際出願からパリ条約に従って優先権利を主張している（PCT 出願は優先権利の主張なし）。
  - iii. カナダへの PCT 国内移行出願で、もとの PCT 国際出願は一つあるいは複数の日本国内出願から優先権利を主張している。
  - iv. カナダへの PCT 国内移行出願で、もとの PCT 国際出願は優先権利の主張なし。
  - v. カナダへの PCT 国内移行出願で、もとの PCT 国際出願はほかの PCT 国際出願から優先権利を主張している。

あるいは

- vi. 上述 i から v 出願からの分割出願。
- 最低一つのカナダ出願に対応している日本出願において、一つ以上の請求項が日本特許庁より査定判定（特許可能との判断）を受けている。
- 特許審査ハイウェイにより審査されるすべての請求項が、査定判定を受けている一つ以上の請求項目に十分対応している。
- カナダ出願が公開されている。
- 審査官が審査を始めていない（審査請求提出済みでも、審査官が審査を始めていなければ良い）。

必要書類は以下のとおり。

- a. 対応している日本出願に対して日本審査官が出したすべての拒絶理由書、および特許査定された出願の英訳（あるいは仏訳）（もし、これらの情報



が JPO AIPN システム上で閲覧可能な場合は拒絶理由書の翻訳を提出する必要なし)。

- b. 特許査定を受けている請求項の英訳 (あるいは仏訳)。
- c. カナダにおいて特許審査ハイウェイを用いて審査される請求項 (既に提出されているものか、改正されたもの) および、日本出願において、特許査定 (特許可能の判断) をを受けている請求項との対応を示した表。

および

- d. 特許審査ハイウェイ申請書。

### 特許期間

特許期間は出願日より 20 年間である (旧法特許は、特許日より 17 年間)。アメリカや日本と異なり特許期間の期間延長に関する法律・規則はない。そのため、特許期間の延長はない。

### 絶対新規性 (1 年間の猶予期間)

特許を登録するには特許法 28.2 条により定められている新規性の条件を満たさなくてはならない。ただ、日本と違うところは、出願者が直接あるいは間接的に発明を開示・公開してしまった場合でも、1 年以内にカナダに出願することで新規性の喪失を防げるように例外が定められている点である<sup>34</sup>。なお、この 1 年の猶予期間はカナダへの出願日から計算されるものであり、優先日ではないので、注意が必要である。

PCT 国内移行出願の場合は、PCT 国際出願日がカナダへの出願日と考えられるため、PCT 国際出願日より 1 年の猶予期間を計算する。

### 発明の売出し、販売

発明の売出しや販売行為は、米国では新規性を失う事象となってしまう (米国出願 1 年以上前の場合) が、カナダではその行為自体で自動的に新規性を失う事象とは考えら

---

<sup>34</sup> 特許法 28.2 条(1)項(a)

れていない。特にカナダでは、出願者による出願前の公開（あるいは先行技術）が、1. 発明の事前の開示、および、2. 発明の使用を可能にする、の二つの要件を満たした場合にはじめて、新規性を失う事象となる<sup>35</sup>。例えば、もし、発明が事前（出願前）に開示されていたとしても、その開示が普通の当事者にとって発明の使用を可能にできない場合は、その開示は、新規性を損なうような事象ではないと考えられる。

### 非自明性

特許を登録するには特許法 28.3 条により定められている非自明性の条件を満たさなくてはならない。

非自明性を判断する基準は、つい最近まで、“請求日（クレーム日）における技術のレベルとその共通一般知識に照らして、想像力に欠ける当業者が請求項によって包含されている発明に直接、そして容易に辿り着けるか否か”<sup>36</sup>であった。これは、2008 年の最高裁判所の判決<sup>37</sup>により以下の判断基準に再定義された。

- 1) 当該技術分野の仮想の通常当業者を確認する。
- 2) その当業者が所有する関連通常共通知識を確認する。
- 3) 請求項の解釈を行い、請求項の発明の概念を確認する。
- 4) 請求項の発明の概念と、関連通常共通知識として挙げられた先行技術との差を確認する。
- 5) 請求項で定められている発明の知識なしに、その差が当該技術分野の通常当業者にとって自明であるかの判断をする。

“試みることが自明（Obvious to Try）”判断基準に関しては、上述の第 5 段階時に考慮することがある。

なお、非自明性を示す状況証拠（商業的成功、長い間解決されなかった要求、他社（他者）の失敗）は、参考とされることもある。

---

<sup>35</sup> *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 S.C.R. 265, 2008 SCC 61

<sup>36</sup> *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*, [1986], 8 C.P.R. (3d) 289

<sup>37</sup> *Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, [2008] 3 S.C.R. 265, 2008 SCC 61

## 特許保護対象

特許法 2 条により、特許登録可能な事由は、“新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物もしくは合成物、または技術、方法、機械、製造物もしくは合成物の新規かつ有用な改良をいう”と定められている。不登録事由は、主に、発見や科学的理論、単なるアイデアや、人体・動物に対する治療法、高等生物体やソフトウェアなどとなる。

### 発見や科学的理論や単なるアイデア

具体化されていないアイデア、発見、科学理論は特許保護登録可能事由の範囲外であるが、そのアイデアが、もし実用的に利用・応用された場合は、その範囲内となりうる<sup>38</sup>。

### 人体や動物に対する治療法

日本と異なり、人体のみならず動物に対する治療法は特許保護登録事由対象外である。例えば、医療的、歯科的、外科的や理学療法的治療方法は、すべて対象外である。

例外は、こういった方法が治療目的ではなく診断あるいは美容などを目的とした場合は、登録可能事由となりうる。また、動物に対し、治療目的ではなく、経済的な効果を有する体内あるいは体外の外科的処置方法（例えば、乳牛の牛乳の生産を向上させるための外科的処置方法）も、登録可能事由となりうる<sup>39</sup>。

また、日本と大きく異なるところは、医療診断方法が特許登録可能事由であることである。

医療用薬品は特許登録可能事由であるが、特許請求の範囲を作成する際、医療方法が請求範囲に入らないようにする必要がある。

---

<sup>38</sup> *Shell Oil Co. v. Commissioner of Patents*, (1982), 67 C.P.R. (2nd), 1 (S.C.C.)

<sup>39</sup> *Re Application No. 862,758* (1970) C.D. 33; *Re Application No. 954,851 of Biehl* (1971) C.D. 63

## 高等生命体、など

高等生命体、例えば人間、動物（例えば医療薬実験用に遺伝子が組み替えられたネズミなど）、植物など、は不登録事由である<sup>40</sup>。また、受精卵以後のいかなる発育段階にある動物も高等生物体であるので、特許不登録事由である。また、幹細胞の中で、分化全能性幹細胞は、受精卵と同じように一体の動物に発展する可能性がある為、特許庁では高等生命体と考え、特許不登録事由としている<sup>41</sup>。

ほかの幹細胞、例えば胚性幹細胞、分化万能幹細胞、分化多様性幹細胞などは、一体の動物には発展することがあり得ないため、特許登録可能事由と考えている。

人工臓器や人工細胞、あるいはそれと似た構造は、それぞれ個別に法定特許登録可能事由かどうかの審査を行う。（臓器や細胞自体は特許登録不可事由である）<sup>42</sup>。

それとは別に、低等生物体と考えられるものは、特許登録可能事由である。例えば、微細藻類、単細胞菌類（カビや酵母菌など）、バクテリア、原生動物、ウイルス、遺伝子変化を起こさせた細胞株、融合細胞腫（ハイブリドーマ）などは、低等生物体と考えられ特許登録可能事由である。

## ソフトウェア

ソフトウェアプログラムそのものは、特許法 2 条の定める“発明”の範囲ではなく、一般的には特許登録ができない事由である。ただ、コンピューターを用いた発明は登録可能な事由である。

コンピューター関連の発明に対しての特許性の判断に関しては、カナダ特許庁慣行マニュアル（MOPOP）の第 16 章<sup>43</sup>にまとめて記述されているが、この章は 2010 年 10 月に改正され、特許登録可能（不可）事由判断基準に関しては、マニュアルの 13.05.

---

<sup>40</sup> *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, [2002] 4 S.C.R. 45, 2002 SCC 76

<sup>41</sup> Patent Notices, Office Practice Regarding Fertilized Eggs, Stem Cells, Organs and Tissues, June 20, 2006, <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00295.html>

<sup>42</sup> Patent Notices, Office Practice Regarding Fertilized Eggs, Stem Cells, Organs and Tissues, June 20, 2006, <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00295.html>

<sup>43</sup> [http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h\\_wr02816.html](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02816.html)

02章の「Form and substance examination（形式及び実質審査）」を慣行基準として規定している。これは、請求項が形式上、特許登録可能事由の範囲内であるかの判断を行い、その次に、先行技術と比較して特許性を有する機能・部位（実質）が特許可能事由の範囲内であるかの判断を行う。

ただ、2010年10月14日の連邦裁判所による *Amazon.com Inc. v. Canada (Commissioner of Patents)* での判決で、この「Form and substance examination（形式及び実質審査）」の慣行基準の設定は、最近の判例に則していなく、そのような基準の設定は、特許庁の管轄外であり、違法であるとの判断を下した。ただ、この判決に関しては、特許庁が控訴しているため、基準が改正される可能性がある。

## 特許出願作成時の留意点

### 明細書作成での留意点

米国出願用に日本語出願を英訳する際、よく翻訳漏れなどの事態に備えて“incorporated by reference”といった表現を用いて日本の優先出願の内容を含めることがあるが、カナダでは、この表現を禁止している<sup>44</sup>ため、出願前あるいは出願後に削除する必要がある。誤ってこの表現を用いたまま出願・提出してしまった場合は、審査請求提出以前、あるいは提出時に自主的修正として提出するか、審査官からの拒絶書への応答提出時に修正をすることとなる。

### 請求項形態での留意点

#### マーカッシュ形式の請求項

マーカッシュ形式の請求項とは、幾つかの選択枠をグループと定義し（マーカッシュグループ）、そのグループから要素を選ぶ形式をとる請求項のことをいうが、この形式の請求項において、マーカッシュグループ内の選択枠の一つでも特許性がないと判断された場合、その請求項全部が特許性がないと判断されてしまう<sup>45</sup>ので、極力使用を避けることが望ましい。

例えば、特にカナダでは請求項数に関する制限・制約がないので、マーカッシュ形式請求項を複数の依存請求項に書き換えて提出するのは一つの手段である。

## 出願の補正

出願の補正は、新規事項を追加しない限りいつでも可能で、新規事項であっても、先行技術だと明記すれば、その事項を出願後に含めることも可能である。（例えば、自主的補正と審査官からの拒絶理由通知への応答での補正）。

---

<sup>44</sup> 特許規則 81 条(1)項

<sup>45</sup> *Abbott Laboratories v. Canada (Minister of Health)*, 2005 FC 1332, 45 C.P.R. (4th) 81

自主的な補正を提出するタイミングに対する制約も特になく、出願後や拒絶書応答を提出した後も補正を加えることができる。なお、そういった自主的な補正に対し、審査官はできるだけ特許性の検討を行うようにしている。審査官が自主的補正に対し特許性についての検討を行ったかどうかについては、提出後の拒絶理由通知の記述で確認できる。

## 審査請求（出願日から 5 年以内）

審査請求期間が出願日より 5 年間と長いため、もし、平行で日本、米国あるいはヨーロッパに同等の出願がある場合、それらの状況を見据えてから審査請求をするか否かの判断をすることもできる。

また、これらの国々の審査状況に応じてカナダでの審査請求提出時に自主的な補正を請求項や明細書等に加え、他国での平行出願の状況・先行技術情報を審査官に自主開示することによって、経費を抑えながら迅速に権利化することも可能である。

## 審査官との面接

審査官との面接は、米国と異なり非公式であり、面接の内容を審査官が出願の履歴に記載する義務はなく、また、出願者側も面接に対する記載等をする必要もない。

面接は、特許庁側は出願を担当する審査官とその部署の上役の通常 2 人が参加する。

## 特許権の表記・表示

カナダでは特許権の表記・表示の義務はない。特許権の表記の義務を定めた特許法 24 条は 1987 年 11 月 19 日に廃止されたためである。ただ、特許権の存在を表記することは、例えば、差し止め仮処分を求めるために有利に働くこともある。

## 特許権の誤表記

特許権者の同意なく、特許権者の名称やそれと紛らわしい名称、特許、特許証や、その類の表現・意味を表示することを特許法 75 条は禁止しており、それを犯したものは

200C ドル以下の罰金もしくは3 カ月以下の禁固（あるいは両方）に処せられることがある。

なお、特許権が満了し、うっかり特許権の誤表示をしてしまった場合は、公衆を欺瞞する意図はなかったと考えるのが自然であり、特許法 75 条の定める犯罪の範囲ではない。先ほども述べたが、公衆を欺瞞する意図があるか否かにより判断される。



## カナダの商標制度

### 概要

#### カナダの商標制度略歴 – 登録、不登録商標

カナダは1868年、カナダ自治領商標およびデザイン法（Dominion Trade Mark and Design Act）の名で商標法を制定した。この法律では何を以って商標とデザインとするかを定義し、商標、デザインを得るための手続き、また登録された商標の削除手続きを定めた。

1953年には、商標法（Trade Marks Act）が旧法に取って代わり、また工業デザインには工業デザインおよびユニオンラベル法（Industrial Design and Union Label Act）が制定された。

現行の商標法（Trademarks Act）は1953年のものから発展したもので、商標の登録適可能性、異議、取り消し、更新、侵害など、この国での商標のあらゆる側面を取り扱う。

#### カナダの商標制度の特徴

##### 先願主義

日本の商標制度同様、カナダの商標登録制度（審査上）は先願主義であるが、標章に対する実体的権利は使用が基になる。そのため、標章の「使用意図」（intent-to-use）を根拠に行った申請でも、これに先立つ日から「使用」されてきたことを根拠に、同じ、もしくは類似の標章に対して後日なされた申請に勝る権利を有することになる。後日申請人が取れる唯一の手段は、最初の申請に対して異議を申し立てることに限られる。

## 審査主義

日本と同様、カナダ知的財産局（Canadian Intellectual Property Office “CIPO”）の商標部（Trademarks Branch）が申請に対して形式および実質審査（formality and substantive examinations）を行う。認可され得ると判断された申請のみが登録される。

## 登録制度

商標の登録は所有権の自明な（直接的）証拠であり、異議を唱えられた場合は異議を唱える側に証明の義務があり、登録された所有者側には所有権を証明する義務はない。登録商標の所有者は、カナダで15年間にわたり（その後は15年毎に更新可能）独占的な使用权を付与される。しかし、登録されていない商標の使用に関しては、その商標の使用权の帰属について長期にわたり多額の出費を伴う法的紛争に発展する恐れがある。

## 慣習法上の権利

カナダでは商標のある種の権利の享受には登録の不要である場合もある。不登録の標章を一定期間使用すると、慣習法の中で所有権と評判を確立することができる。しかし、慣習法に基づく商標の使用は、その商標の評判を示すことのできる地域に限られる。

## カナダ知的財産局（商標部）の概略

CIPO（カナダ知的財産局）は商標に関するすべてを管理、処理する。主な取り扱い事項は以下のとおり。

- 商標登録申請の受理、審査
- 登録された商標、審査中の商標の電子的な全リストの維持
- 商標の譲渡の記録
- 商標にかかわるライセンス契約の記録
- 商標ジャーナル（Trademarks Journal）の刊行
- 異議と、略式抹消（削除）訴訟手続きの処理

## 国際条約と商標法

### パリ条約、マドリッド協定議定書、GATT、TRIP、NAFTA 等

カナダは 1951 年、工業所有権の保護に関するパリ条約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）を批准した。1966 年にはカナダは世界貿易機関協定実施法（World Trade Organization Agreement Implementation Act）を公布し、これはぶどう酒、蒸留酒の産地表示に対する保護を与えるものである。

これに加え、WTO、世界貿易機関の一員として、カナダは GATT（General Agreement on Tariffs and Trade、関税と貿易に関する一般協定）と TRIPS（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）も遵守している。

現時点ではカナダはマドリッド協定議定書（*Madrid Protocol & Agreement*）には調印していない。

### 通常出願またはパリ条約

パリ条約加盟国として、CIPO は加盟国での出願から 6 カ月以内の同一、もしくは類似性の高い商標に対するその出願者からの登録申請出願について優先出願を認めている。

同様に、カナダでの申請が最も早い場合、外国での出願がカナダでの日付の 6 カ月以内になされている限り、カナダでの出願日がその他のパリ条約加盟国での出願でも優先日として認められる。

## 訴訟手順、手続き

### 登録可能性を有する標章のタイプ

カナダでは以下のものが商標として登録できる。

- 言葉
- 名前
- デバイス（デザイン）

- ある種の三次元形状（トレードドレスやゲットアップ、特徴的外観を含む）
- 色（特定の形状や、特定の形状の物品に適用された場合）
- タグライン（スローガン）
- 保障・認証標章
- サービスマーク（カナダではサービスマークとは呼ばれていない。日本と異なり、サービスマークはたとえばデパート、ブティック、生鮮食料品店などの異なる分類には分けられていない）
- 地理的表示（ぶどう酒、蒸留酒のみ）

以下のものはカナダでは商標として登録できない。

- 倫理基準や公序に反する標章
- 一般的表現、特徴のない標章（特徴性を得たことが実証される場合を除く）
- 明らかに内容を説明するか、誤解を生ずる標章
- 日本語での「アイスクリーム」など、ほかの言語での物品やサービスの名前を成す言葉
- 州、国家、国際組織の地域の名前、旗やシンボル
- 主に姓として機能する標章（特徴性を得たことが実証される場合を除く）
- 主に地域的な場所の名前として機能する標章（地域的表示を除く）

商標法の第 9(1) (n) 条の規定の効果により、政府または「公権力」は民間の既得権を侵さない限り、どのような標章をも独占する権限がある。このような標章は一般的に第 9 条 (Section 9) または公式標章と呼ばれる。（公式記録は付録 TM-1 参照）

「音声」標章などの一般的ではない「感覚的」標章はカナダでは登録できない。

一つの標章の「グループ」を構成する同じ標章の変化形は単一の申請では登録できず、別個の標章に対して別個の申請を要する。

## 商標の検索と出願要件（出願日を得るための様式と文書、記入要件）

日本と同様、申請に先立つ商標検索は義務付けられてはいないが、推奨されている。検索をすることで、申請人は同様の商標がすでに存在するかどうかを確認し、商標侵害や、訴訟を避けることができる。

登録済み、審査中の商標の検索はカナダ商標データベース（Canadian Trademarks Database）で行え、これは次のサイト（<http://www.cipo.ic.gc.ca/tm>）またはサードパーティーの専用データベースを通して使用できる。CIPO データベースのリストは言葉による標章、スローガン、デバイスとこれらを組み合わせたものを対象にしている。検索はカナダの公用語である英語、フランス語のどちらでも行え、申請番号、登録番号、商標タイプ、ステータスなどの方法を使用できる。

カナダでの商標登録のためのそれ自体での申請書記載様式として決められたものはない。各商標は別個の申請書を提出する必要がある。

出願日を得るための要件は次のとおり。

- 申請人の氏名と住所（申請人は「法的人格を持つもの」である必要がある）。
- 申請する商標に関する説明。
- 物品、サービスのリスト。
- 出願根拠により以下のもの。
  - 最初に使用した日付（カナダでの以前の標章の使用を根拠とする場合）。
  - 使用意図の表明（使用予定を根拠とする場合）。
  - 自国での申請または登録の詳細（番号と日付）（外国、自国での申請、登録を根拠とする場合）およびその標章が使用されてきた国名。
- 申請人が、カナダでのその商標の使用権があると信ずることの表明。
- 申請人がカナダに居住しない場合、通信を受け取ることのできる当地での住所。

申請書記入上の要件は以下のとおり。

- 外国、自国での登録の証明付きの写し。
  - (外国、自国での申請、登録を根拠とする場合)
- 使用の表明 (使用予定を根拠とする場合)。

## 出願根拠

カナダでの商標は通常以下の各項の一つ、または複数を根拠として申請できる。

- カナダでの標章の使用予定または使用意図 (intent-to-use、ITU)。
- 同じ標章で同様の物品やサービスを対象とするものに対する外国、自国での申請または登録、および申請人の自国あるいはパリ条約加盟国での商標の使用。
- 物品、サービスに対するカナダでの標章の使用。
- カナダで標章が知られるようになっている。

申請人は一つ以上の出願根拠によって出願できる。たとえば、商標がカナダで使用されてないが申請人の自国では審査中の場合、カナダでの申請は使用意図と自国での申請の二つの出願根拠で行える。使用意図には使用宣言 (Declaration of Use) を要する (従ってカナダでの標章の使用を要する) が、これは申請人の自国での申請が審査上の困難に遭遇したために登録にいたらなかった場合の安全策として含めておくことができる。自国での登録が得られ、証明付きの写しを CIPO に送付した場合には、申請人は使用意図による出願根拠を取り下げてカナダでの登録に先立つ標章のカナダでの使用の必要 (使用宣言提出) を回避できる。

日本と異なり、カナダでは良く知られた、有名な標章というような原理はない。申請人の標章が自国では良く知られているがカナダではまだ使用されていない場合、申請人はカナダでその標章を「知らしめる」という根拠で申請でき、これにはその標章に関連する物品やサービスの相当な広告を、カナダで読まれているどのような印刷物上でも、あるいは通常カナダで受信されているラジオ放送上でも広告をすることでできる。しかしこのような出願根拠には十分な証拠を CIPO に提出する必要がある。

## 審査（形式および実質）

商標申請はすべてカナダ商標局（Canadian Trademarks Office）で審査される。登録可能性の要件を満足する申請のみが公告を認められ、異議のなかった場合は登録が許可される。

### 形式審査

形式審査は出願要件に準拠していることの初期の審査であり、以下の各項を対象とする。

- 申請人に法的な人格があるか
- 申請人の住所が郵便番号（postal code、該当時のみ）まで含む完全なものか（私書箱は申請人の住所として認められない）
- 商標の明確さとの的確性

### 実質審査

実質審査は登録可能性の要件に関するもので、以下の各項を対象とする。

- 標章が明らかに記述的なものか（標章がその商標に関連する物品やサービスを単に記述、またはこれに関する情報を単に提供するように機能するだけのものか）。
- 標章が誤解を生ずるようなものか（消費者をだます様な標章か）。
- 標章が独特なものか（標章で一個人や法人の物品、サービスをほかの個人や法人の物と区別することができるか）。
- 標章が主として単に名前や姓からなるだけのものか。
- 標章が物品、サービスの他言語での名前か。
- 標章がすでに出願済みまたは登録済みのほかの標章と紛らわしいか。
- 標章が第9条公式標章と紛らわしいか。

## 物品および／あるいはサービスと NICE 分類

日本と異なり、カナダでは物品とサービスの NICE 分類は使用されていない。すべての物品とサービスは申請書で明確に示されている必要がある。当然ながら、分類制度がないので、日本同様一つの申請で複数の分類に属する物品やサービスを含むことができる。

使用中、あるいは使用予定の商標に関連する具体的な物品やサービスの通常の商業的文言を申請書に記述しておく必要がある。NICE 分類は日本を含む多くの国で使用されているので、この物品、サービスに関する独自の説明要件は、外国からの申請人に多大な負担となることがある。実際、これが商標審査官の挙げる異議として最も多い物の一つである。

申請人への援助として、CIPO ではどのような説明が許容されているかを示した「物品、サービスマニュアルおよび実施通知」(Ware and Services Manual and Practice) を刊行している。このマニュアルの電子版は以下で閲覧できる。

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00061.html>

## 使用宣言

登録商標を登録前に使用する要件のない日本とは異なり、使用意図に基づいてカナダで登録許可を得るには使用宣言書でその標章の使用が実際に開始されたことを示す必要がある。不宣誓の使用宣言でこれを行う。この使用宣言を提出する際には実使用の見本を付与する必要はない。

申請のフローチャートに示したとおり、商標法第 40(3)条の規定に従い、商標の登録申請は、承認通知 (notice of Allowance) から 6 カ月、申請出願から 3 カ年のどちらか遅い方までに局で受領されない場合は、放棄したものとみなされる。

商標局は現在、依頼に正当性があると認められれば、使用宣言の提出期限切れに際して 6 カ月間の期限延長を複数回与えている。これには手数料として 125C ドルが課せられる。この最初の 3 年の間、申請人の事業計画のためにカナダでの標章の使用が遅れていることは正当な理由として挙げうる。



ただし、承認通知にある使用宣言提出の最初の期限から3カ年が経った場合は、局では更なる期限延長を明らかに正当化するに足る十分な理由を必要とし、ここで使用宣言を提出できない理由を詳細に述べなければならない。

一般的に、使用宣言提出期限の延長は6カ年より後は認められない。該当する標章の使用が、その標章の適用される物品、サービスに対する政府の認可にかかっている場合は、さらに1カ年の延長が認められることがある。

通常使用宣言はその申請中のすべての物品、サービスにかかるものである。しかし、申請人が標章を物品、サービスの一部に使用しようとする場合、または申請人がすべての物品、サービスに渡って標章を使用することを待ちたくない場合、申請人は標章が将来使用されない、またはまだ使用されていない物品、サービスを除外することができる。こうすることで使用宣言を迅速に提出することができ、許可を得た申請が登録を得ることを妨げないようにすることができる。

## 標示要件

カナダの商標法では商標の所有者がその商標が登録された物であることを公衆に通知する義務は明確には定めていない。しかし、登録商標はすべての物品、ラベル、包装、広告その他その標章を掲げるものに、登録された物として識別されることが推奨される。

常に「®」のシンボル、または簡略形の「Reg'd T.M./M.D.」を商標の隣に標示し、登録所有者をその名前で表記することを推奨する。次のような掲示は適切な物である。

### **SEASON'S BEST®**

“Registered trademark of/Marque déposée de *Season's Best Restaurant Inc.*”

## 公的料金

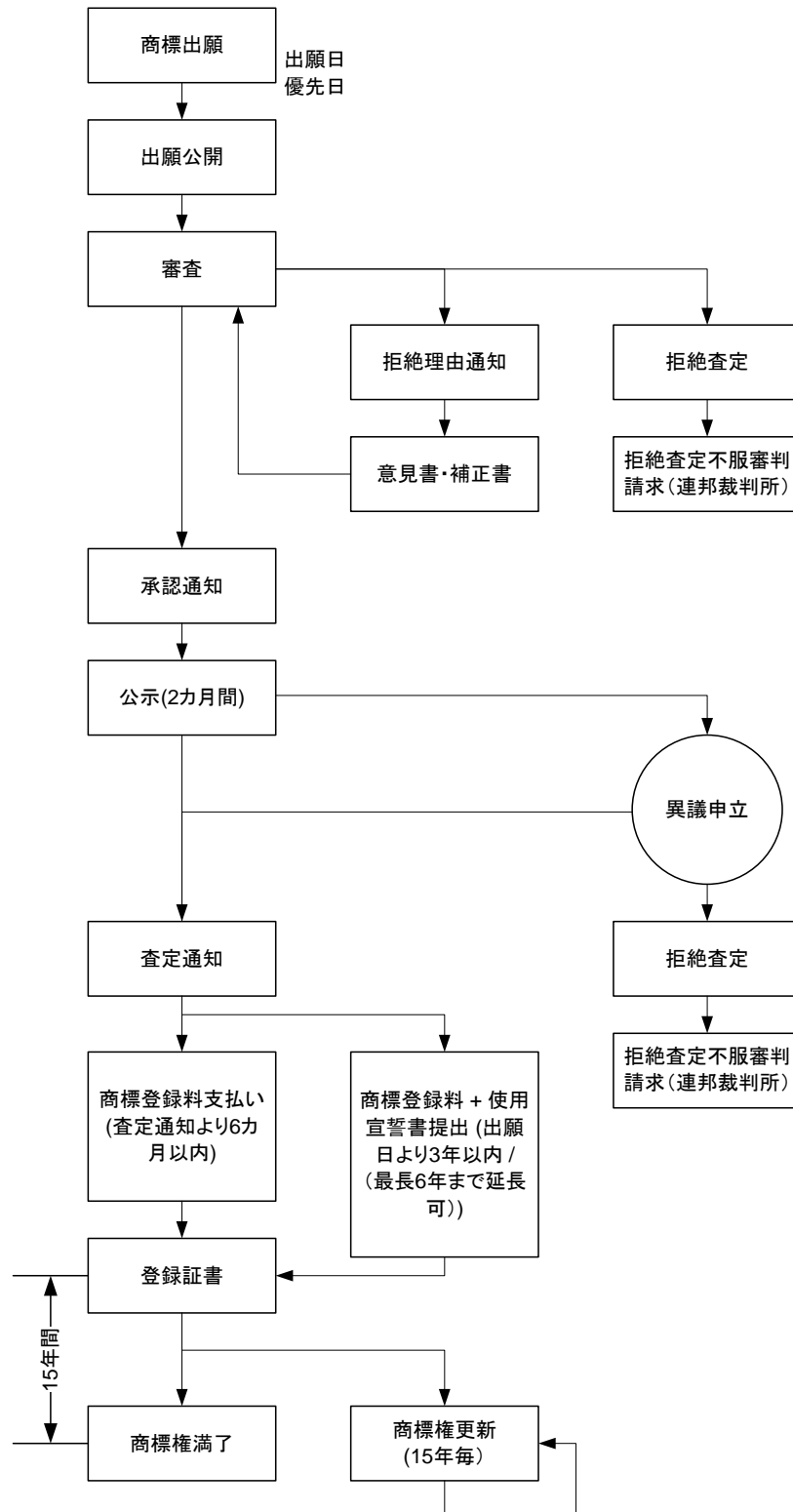
申請の出願に1件の公的料金（250Cドル）と、登録の受領にもう1件の公的料金（200Cドル）がある。申請が外国、自国での登録を根拠とするものである場合には、その外国、自国での登録の証明付き写しを記録に留めるための公的料金が50Cドル必要である。

割り当てまたはライセンス契約を記録に留めるには、公的料金は 100C ドルである。

商標更新申請を提出し、更新証書を受領するには、公的料金は 350C ドルである。

商標の登録対象となっている物品やサービスの拡張をして商標の登録の修正を申請することもできる。物品、サービス拡張申請の公的料金は 450C ドルである。

## 出願から登録、失効までのフローチャート（典型的な例）



## 審査のケーススタディと審査上の助言

商標登録申請の審査に関して、以下の仮想的な事例を考察してみる。

### 仮想事例

申請人： Season's Best Restaurant Inc., Japan

商標： SEASON'S BEST

物品： 食品（NICE 分類 29 および 30）

サービス： レストランサービス（NICE 分類 43）

カナダでの使用： 未使用

申請人は北米全土でフランチャイズの立ち上げを計画

自国での申請： 日本国にて 2011 年 1 月 15 日に出願（出願番号 JP-1234567）

### 登録可能性（申請出願前の検討事項）

#### 登録できる標章

カナダ商標データベース（Canadian Trademark Database）での検索から、抹消済みの商標、「Season's Best & Device」（登録番号 TMA217675）を発見（付録 TM-2 参照）。この標章は「薬味、調味料（Condiments）。具体的にはレリッシュ、酢、ケチャップ、辛子、サラダドレッシング」に関連して使用されていた。15 年後に更新をしなかったために抹消。

この標章が現在も有効であれば、どちらの標章も食品に関連することから日本の申請人の標章の登録には障害となり得る。

検索に次ぐ検討事項はこれが登録可能な商標であるかどうかである。つまり、これが物品の特性や品質の内容を明らかに記述するか、もしくは誤解を招くようなものであるか。要するにこの食品が「season's best」（季節の最高のもの）であるかどうか、である。

字句が同一の標章（TMA217675）が薬味、調味料（Condiments）に対して商標局で登録されていたことから、申請人の標章もまた登録可能性があると考えられる。すなわち、CIPOが「明らかに内容を記述するものか、もしくは誤解を招くようなもの」であるとは取らないと考えられる。しかし、精査すると、TMA217675は「権利放棄条項」としてSEASON、BESTという言葉の独占的な使用をうたっている。この免責条項によって、この標章は本質的に弱い標章だと言える。TMA217675はまたデザイン的な特徴を有する（太陽が笑っているデバイス）。このデザインが独自性を与える。申請人の標章は言葉のみである。従って、本質的に弱い標章であるとの懸念は残る。

ここで一言加えておくと、CIPOは現在は申請人が権利放棄条項を付け加えることは必要としていない。しかし、申請人が自主的に権利の放棄をすることは認められている。

前述を考慮すると、この申請人の標章はカナダで登録をすることができると考えられる。

### 地理的表示

ここで説明のために申請人の標章が地理的な場所の名前で、申請人の物品が食品であるとすると、この申請人は「地理的表示」の下ではその標章を登録できない。これは、商標法（1996年1月制定）の第11条で、地理的表示での保護は農産物や食料品ではなくある種のぶどう酒と蒸留酒に限っているからである。

カナダでの地理的表示での保護はぶどう酒と蒸留酒、特に一定の領域、地域、地方のぶどう酒や蒸留酒の品質、評判、その他の特徴がおおむねその生産地によって決まるものに限られており、またぶどう酒や蒸留酒がカナダ産であることを表示する場合を除いて、この表示は世界貿易機関（WTO）加盟国の該当する法律で保護されている。

ぶどう酒、蒸留酒のことなので、地域的表示はカナダ農業、農作物省（Agriculture and Agri-Food Canada）の管轄となっている。認可された申請はカナダガゼット（*Canada Gazette*）上で公表され、その表示が地域的表示ではないとする理由での異議を唱えようとする者はこれを行える。認可された地域的表示は商標記録係（Trademark Registrar）の管理下で公のリストに記録される。

ぶどう酒、蒸留酒の地域的表示がそれを識別する保護された地域的表示であると認められれば、その産物はその定義に合致する者以外の者は、その事業に関してこうして保護された地域的表示またはどのような言語への翻訳をも、そのぶどう酒、蒸留酒に関して商標またはその他のものとして採用することはできない。

カナダでは、地域的表示はぶどう酒、蒸留酒のみを保護するので、農産物や食料品などその他の物品については、そのブランドに対しての登録商標を得ることを推奨する。そうすることで、そのブランドの取引をするものはその物品の産地を表示しつつ、ブランドへの信用を得ることができる。（登録された地域表示の例は、付録 TM-3 参照）

### 第 9(1) (1)(n)条の標章

カナダ観光省（Tourism Ministry of Canada）が「SEASON'S BEST」に対して第 9(1)(n)条の標章（公式標章）を得、カナダの商標審査官が申請人の標章を公式標章として拒絶したとする。公式標章はこのタイプの物品、サービスに限らないので、申請人は第 6(2)条と第 6(5)条の言う紛らわしさを吟味を行使して審査官の引用を覆すことはできない。

この状況下で申請人の標章の紛らわしさによる拒絶を覆すために取れる唯一の手段は、引用された第 9 条標章の所有者から同意を取り付けることである。この場合は申請人は通常そのカナダでの商標弁護士を通して観光省に書状を送り、観光省から必要とする同意を依頼する。この同意書を送付すれば、審査官は拒絶を取り下げて申請の公告を許可する。

### 紛らわしい商標

説明のため、カナダ商標審査官が食品と食品雑貨に対する標章「SEASON'S SELECT」に TMA517418（「418 標章」、付録 TM-4 参照）を引用して申請人の申請を拒絶したとする。具体的には、食品、食品雑貨とはナッツと乾燥フルーツ、フルーツや野菜の缶詰、加工品、冷凍品、チーズ、香辛料、えんどう豆、豆、豆類、小麦粉、米、粉乳、乳清粉、加工乳、牛肉、チキン、豚肉、七面鳥肉、羊肉、穀物を主材料とする食品、スナック類（具体的にはナムキーン、ビカネリブジア、カシミールミックス、イン

ドリアループジア、緑豆のダル、グジャラティのカタミタ)、穀物を主材料とするスナック類とナッツを使用した穀物を主材料とするスナック類、乾燥フルーツまたはその混合品、米を主材料とするスナック類とナッツを使用した米を主材料とするスナック類、乾燥フルーツまたはその混合品である。TMA517418 の標章の写しを添付する。ここには「SEASON'S」と「SELECT」の言葉に対する権利は放棄されている。

以下にあげるのは審査官の拒絶を覆そうとする反論と判例法である。

\*\*\*\*\*

本標章を拒絶した審査官の「418 標章」の引用を精査の結果、申請人は以下のコメントを提出し、審査官に拒絶の再考をお願いする次第です。

申請人は、この標章は引用された標章に誤認される物ではないと考えます。

カナダ商標法の第 6(2)と第 6(5)条はカナダで二つの商標が紛らわしい物であるかどうかを定めています。

#### 第 6(2)条

「同一地域内で一つの商標と他の商標が使用されたときに、その各商標を伴う商品またはサービスが、同一の者により製造、販売、賃貸、賃借もしくは提供されていると推定させるに至る恐れのある場合は、その商品またはサービスが同一の分類に属しているか否かを問わず、その一つの商標は、他の商標に混同を生じさせる。」

#### 第 6(5)条

「登録官は、商標が混同を生じるか否かを判断するに当たり、次を含むすべての状況について考慮しなければならない。

- (a) 商標または商号に固有の識別力およびそれらが公知となった程度。
- (b) 商標または商号の使用期間の長さ。
- (c) 商品、サービスまたは業務の内容。

(d) 取引の内容。

および

(e) 商標間において、外観、音標またはそれらが示唆する観念にかかわる類似の程度。

引用された「418 標章」が本質的に弱い（両方の言葉の権利を放棄している）ことから、申請人は第 6(5)(a) は当人の見解を支えるものと考えます。

申請人は本標章が使用されていないこと、また引用された「418 標章」は 1999 年から使用されていたことを認めます。

第 6(5)(c)条、同(d)条に関しては、両当事者の商品とサービスはその性質と販路が類似しています。しかし、申請人はこの点のみでは二つの標章間に誤認を生じる恐れがあると決定付けるものではないと申し上げます。次をご参照ください。 *Mattel Inc. v. 3894207 Inc.*, [2006] S.C.J.No. 23; [2006] 1 S.C.R.772 at para.51.

二つの標章の類似性の程度に関しては、審査官は本標章と「418 標章」間に誤認を生じる恐れがあるとの見解でした。具体的には、両標章の最初の言葉、「SEASON'S」が同一であると述べられています。

申請人は商標の差書の部分が二つの標章の識別に最も重要であると広く認められていることを理解しています（*Conde Nast Publications Inc. v. Union Des Editions Modernes* (1979), 46 C.P.R.(2d) 183 (F.C.T.D.)参照）。参照の事例では新聞、雑誌の MLLE AGE TENDRE が雑誌の MADEMOISELLE と誤認されるとされました。以下がその理由です。

「商標の最初の言葉、最初の音節が識別にははるかに重要であることは自明である。ここでは被告人の登録しようとする標章の最初で、最も重要な言葉は上訴人の登録した標章と同一である。」

申請人はまた連邦法廷審理部の *Pernod Ricard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R.(3d) 359 の判決も認知しております。ここでは醸造アルコール飲料に対する



RICKARD'S RED は、食前酒、アルコール、ブランデーに対する RICARD と誤認の恐れありとされました。

しかし、堅固に確立されたカナダの法律学では、二つの商標の比較にはこれらを部分に分割するのではなく、両方の商標の全体を比較しなければならないとなっています。この場合の「SEASON'S」のように、商標全体の一部のみが共通し、相違点はその共通点に支配的な力を持つ場合、誤認の可能性はほとんどありません。（*SC Johnson & Son Ltd v Marketing International Ltd*, [1980] 1 SCR 99 at 108-114 参照。）

さらに、誤認が起こるかどうかの試金石は不完全な記憶によるものです。問うべき質問は、不完全な記憶の持ち主が、申請人の商標の対象とする商品、サービスが、「418 標章」の対象とするものと同じ者により製造、販売、賃貸、賃借されていると思うか、ということです。「SEASON'S」という言葉は英語で広く使用されている言葉でほとんど独自性を持たず、不完全な記憶の持ち主は 2 番目の言葉で記憶すると考えられると、申請人は考えます。

申請人は、二つの表彰の想起する考えは異なった物であると申し上げたいと思います。

上述に鑑み、第一印象の問題として、「418 標章」のおぼろげで不完全な記憶しかない平均的消費者が、申請人の商品、サービスがこれと同一の者により販売、提供されている、もしくは同一のところから来ていると思うことはほとんど無いと、申請人は申し立てたいと思います。（*Benson & Hedges (Canada) Ltd v St Regis Tobacco Corp*, [1969] SCR 192 at 196; *B Jadow and Sons Inc v Grupo Cyanomex SA* (1992), 45 CPR (3d) 161 at 171 (FCTD)参照。）

これらのことから、申請人は、審査官が拒絶を取り下げられることをお願いいたします。

\*\*\*\*\*

二つの標章間の誤認の判断において、それらの標章がカナダで日本語を理解し、読解する消費者を対象にする場合、「おぼろげで、不完全な平均的消費者」とは、平均的カナダ人が日本語を理解しないにもかかわらず、日本語を理解、読解する人を意味する。

*Cheung Kong (Holdings) Ltd. v. Living Realty Inc.* (1999) 4 C.P.R.(4<sup>th</sup>) 71

(F.C.T.D.)の判例では、問題となった標章は4文字の漢字であり、これはトロントの中国系コミュニティでの不動産、投資業を対象にしたものであった。この商標の誤認に関する通常の判定に当たって連邦裁判所は、「誤認の可能性は「平均的な人」の観点からではなく、問題とする商品、サービスを消費すると思われる「平均的な人」の観点からなされるべきである。登録官は、申請人の顧客で漢字を理解し、その翻訳を理解する人の数に関して誤り、法適用の過ちを犯した」と裁定した。

### 商品、サービス内容説明に関する異議

カナダはNICE分類を使用しないので、「食品」との内容説明ではカナダの審査官は十分具体的だとは考えない。従って、審査官は申請人に通常の商業的用語で物品のリストを定義しなおして提出するように求めることになる。

個々の事例に関する事実によって、「食品」という商品に対する表現は、「テイクアウトレストランの食品、具体的には出来合いのサンドイッチ、スープ、サラダ、メイン・ディッシュ、デザート、温、冷飲料（具体的にはコーヒー、紅茶、ジュース、ソフトドリンク）」、またサービスに対する表現は「レストランサービス」だけでも十分なはずだが、再定義して、「レストランサービス、テイクアウトレストランサービス、ベーカリー・デリカッテッセンサービス、仕出しサービス」とするのも良い。

### 第37(3)条による通知

申請人が、類似の商標、「SEASON'S SELECT」との誤認の恐れがあるとの審査官の引用を覆すことができたと仮定し、しかし審査官はまだ誤認の可能性を否定できないでいるとすると（審査官の恐れは審査人の言い分どおりに解決されたはずなので）、審査官は申請を認可するが、第37(3)条による通知を標章、「SEASON'S SELECT」の登録者に対して発行する。第37(3)条の部分抜粋は以下のとおりである。

「登録官は、ある登録商標の存在を理由に、願書で請求される商標を登録することができるか否か疑問であると考える場合は、その登録商標の所有者にその出願の公告を通知しなければならない。」

これに従い、第 37(3)条による通知が、審査官が申請された標章と誤認の恐れがあると引用した商標の所有者に送付される。しかし、申請人が誤認の恐れのないとの根拠を示すことができ、審査官が誤認に関して何らかの疑義を持つ場合は、第 37(3)条が適用される。

この場合、通知を受け取った商標の所有者の裁量次第で、申請人の標章がカナダ商標ジャーナル (Canadian Trade-marks Journal) に公告された際に異議を申し立てる運びとなる。

## 審査に関する助言

### 迅速審査

日本同様、具体的で固有の状況のある場合、CIPO は申請人がその申請を迅速な方法で審査されることを要請できる (迅速審査では通常 4~6 カ月の待ち時間が約 4 週間に短縮される)。

実際の状況としては、CIPO が 2000 年 2 月 23 日に発刊した「迅速審査の請求」によると、迅速審査の請求を受け付けるか拒絶するかは、申請人の権利へ害を及ぼす危険が、申請順序で申請を審査するという公平の原理よりも優先するかどうかでなされる。これを満たす要件を満足するのは一般的に非常に困難であり、請求が通ることはあまりない。請求には通常差し迫った侵害が起こりうるとの強い論拠を要し、申請人の登録を可能な限り早く行うことが侵害を起こす者に対する侵害に対する申し立てを強化するのに必要であることを要する。

日本と異なり、このような請求の提出には公式料金は必要ない。

### 色彩に関する請求

申請人は商標の特徴をなすものとして色彩に対して権利を請求できる。特定の色に制限されている場合を除き、カナダの商標登録ではその登録所有者に、標章をどのような色でも使用する独占的な権利を付与する。

商標の特徴をなすものとして色についての請求がある場合、その標章の色またはその要素は、申請に明確に記述されている必要がある。よく見られるパントンタイプの色指定は義務付けられておらず、「SEASON'S の言葉を灰色の文字で」といった簡単な色彩説明で足りる。パントンの色指定を使用する場合は、申請人は「\*」を「パントン」の隣に付加し、他の場所に「\*」は登録商標であることを示す必要がある。

## 異議申し立て手続き

日本では異議申し立ては商標登録の後に行えるが、カナダでは異議申し立ては登録に先立つ手続きである。

加えて、日本ではどのような第三者でも審査中の商標申請に対して自発的な具申をすることが可能なのに対して、カナダではそのような決まりはない。

商標申請のフローチャートに示したとおり、どのような第三者でも、認可された登録が商標ジャーナルに公告されてから2カ月の間に異議申立書（Statement of Opposition）を送付することで申請に異議を申し立てることができる。この異議申立書には異議の根拠を十分詳細に渡って記載し、申請人がこれに応答できるようにしておく必要がある。次の各項を根拠とすることができる。

- (a) 願書が商標法の要件を遵守していないこと。
- (b) 商標が登録することができないものであること。
- (c) 出願人が商標登録を受ける資格を有していない者であること。

または

- (d) 商標が識別力を有していないこと。

商標の登録官が、異議申立書が決定に対して十分な論拠を示さないと判断した場合には、異議は却下される。しかし、商標の登録官が異議申立書が決定に対して十分な論拠を示すと判断した場合は異議申立書の写しが申請人に送付され、申請人は登録官に答弁書（Counter Statement）を提出し、異議申立人にその写しを送達しなければならない。

答弁書提出前、またはそれと同時に、申請人は異議委員会（Opposition Board）に異議申立人の異議申立書の不十分な申し立てに対する仮裁定を要請する機会を与えられる。異議委員会はその裁定に完全な裁量権を持ち、異議申立人に異議申立書を改めるように求める、異議の内いくつかの根拠を否定する、異議申立書が申請人に答弁をさせるに十分である、などとすることができる。

答弁書提出の後、異議申立人と申請人は証拠を提出し、登録官に建議を提出し、陳述をする機会を与えられる。異議申立人と申請人両方からの証拠は書面によるものに限り、宣誓供述書の形をとる。当事者の証拠に対する反対尋問は、これが要請された場合、商標登録官が要請、供与できる。証拠段階の結審において、各当事者は書面による議論を提出できる。また任意により、面会しての、もしくは電話での意見聴取を行い、商標登録官が各当事者の議論を聞くこともできる。

証拠吟味、異議申立人と申請人の陳述の後、商標登録官は申請を拒絶するか、異議を却下する。登録官の決定はカナダ連邦裁判所の審理部に上訴することができる。

いかなる時でも、異議申立人が異議を取り下げ、あるいは申請人が申請を放棄することは可能である。

カナダ商標局は、異議申立書の処理に政府料金 750 C ドルを課す。

一定の状況下では、当事者が調停に至る時間、至らない場合は異議申立書（または答弁書）その他の書類を提出する時間の延長を請求し、商標異議委員会がこれを付与することができる。これら各請求の政府の料金は 125 C ドルである。

カナダでの通常の異議の結審には 2～3 年を要する。

## 登録後の商標の使用と更新

カナダでは登録された商標は、登録の日から 15 年間有効である（日本では 10 年間）。その後は該当する公式更新料の支払いで、さらに 15 年の更新を得ることができる。

カナダでは、登録された商標の有効性は、それが商標所有者の物品やサービスをほかの者の提供する類似の物品やサービスから識別する能力があるかどうかによる。従って、その他いかなる者の同一、もしくは紛らわしい標章の侵害的使用には目を光らせている必要がある。

商標は、通常の商取引での所有物の譲渡時に、または所有時に、その商品自身に商標が印されている場合、もしくはその商品流通時の包装に印されている場合、もしくはその他いかなる方法においても、その時点で所有権や所有が譲渡されている人への関連性の通知が付与された商品に関して使用されているとみなされる。カナダで商品や商品の包装に印される商標は、カナダからその商品が輸出される時点で、これらの商品に関連して使用されているとみなされる。サービスに関連する商標は、そのサービスが供される、または広告される際に使用または表示されれば、そのサービスに関連して使用されているとみなされる。従って、長期にわたる商標不使用の期間は避けるべきである。不使用期間が続く場合は、登録官または公衆の何者かの指摘によって、その登録が取り消される恐れがある。

カナダ商標局は、登録商標の所有者に対して、商標の有効期間中に特定の間隔を以ってその標章の使用証拠の提出を義務付けてはいない（米国では第8条で使用宣誓書提出の義務を規定）。

実際に使用する標章が登録されたものとは少し異なる場合はどうなるであろうか。同じ標章の使用を考慮するに当たり、CIPOは *Cinnabon, Inc. v. Austin Nichols & Co.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 241 (商標局聴聞官) で、次のようにその評価基準を定めている。「実質的な評価基準としては、．．登録された商標と使用されている商標とを比較し、二つの商標の差異が取るに足らないものであって、特に知識のない購入者が、商標間の差異にかかわらず、両商標ともに同じ提供者から来る物品であると考えられる可能性が高いかどうか、ということである」(247 ページ)。従って、使用されている商標が登録されたものと同一ではない場合、その差異は僅少なものであって公衆をいかなるようにも欺瞞するものであってはならず、登録されたものと使用されているものの形の小さな違

いにかかわらず、使用されている商標の顕著な要素はすべて十分認識され得るものである必要がある。

いかなる登録商標でもその所有者の変更は直ちに商標局に登録されなければならない。その際登録商標はその登録した所有者に関して識別力を有するという要件を鑑みなければならない。所有者の変更は、割り当てでその効力を発することができる。カナダ商標局で登録に残される署名された割り当ては、公証人による認証や合法化は不要である。

登録所有者がライセンスを与えた商標使用者を商標局の登録に留めることは今は必要ない。しかし、商標法第 50 条では、所有者がそのライセンス被許諾者に対して、品質管理と印し付けに関して規制をすることを求めている。具体的には、ライセンス契約で、商標を付加された物品の特性や品質に関して所有者が直接、間接の管理を行う限り、ライセンス付与による登録商標の使用はその所有者による使用とみなされる。ライセンス契約により製造された物品に対する物品自身、ラベル、包装、広告は、登録所有者の名前と、カナダでライセンスによりその標章が使用されていることを明記する必要がある。

現時点の登録証書の範疇に入っていないその他の物品、サービスに登録商標が使用されている場合は、商標法の第 41(1)(c)条に従って商品、サービスの宣言拡張申請書の提出により、こうした追加の物品、サービスを追加することができる。

カナダでの商標の登録は登録日より 15 年間有効である。標章が使用されている場合、その所有者は更新期限から 5 年以内前ならばいつでもその登録を更新できる。所有者が更新しない場合、CIPO は所有者に対して厚意での書状を送付し、書状の日付から 6 カ月間の登録更新猶予期間を与える。遅延料金はなし。商標使用の証拠の必要もない。

## 第 45 条による取り消し、削除手続き

商標法第 45 条により、何人も商標局に第 45 条による通知を商標登録者に送付することを要請でき、第 45 条による通知の日から先立つ 3 年以内にその標章が使用されていないことを根拠にして標章の取り消しを請求することができる。このように商標局が登録の取り消しをする目的は、すでに使用されていない商標を削除し、現在でも使用さ

れている商品、サービスに登録を限定することである。この手続きは商標局によってなされるが、これは簡略で迅速なものを意図している。

「何人」との言葉は、審査官が発行済みの登録（例えば前述の TMA517418）と誤認の恐れがあるとの根拠で申請を却下した申請の、審査中の商標の申請人であっても良い。従って、このような根拠での却下に対する実際的で頻繁に使用される方策は、その申請人が第 45 条による手続きを引用された登録に対して開始し、引用された標章が削除されることを期待することである。

商標の所有者はその標章が 3 カ年の間に使用されたことを示す必要があるので、これは登録がその最初の 3 年間には不使用のために攻撃を受けることはないことになる。この点で、カナダの要件は日本のそれと同じである。

第 45 条による通知を受領した商標所有者は、通知の日から 3 カ月以内に宣誓書の形で使用の証拠を提示するか、登録商標の不使用を弁明する理由書を提出しなければならない。答弁を怠った場合その登録商標は抹消される。所有者の宣誓書に関する尋問はなく、また請求をした当事者は証拠を提出することは許されていない。しかし、書面による論拠を提出することはでき、その後両当事者が聴聞を要請することはできる。

第 45 条による手続きは、登録官が商標の登録を維持するか、抹消するか、修正するかを決定して終審する。登録官の決定受領後、どちらの当事者も連邦法廷審理部に上訴できる。

商標法第 57(1)条は、標章の登録所有者となるよう上訴している者の既存の権利を正確に表現または定義していないという根拠で、登録商標簿のいかなる項目をも取り消しまたは修正する権利を連邦法廷に認めている。

連邦法廷での抹消手続きは登録官または商標法で規定する言葉を使えば、「関心のある人」ならば誰でも開始することができる。法廷の解釈によれば、この人が当事者としての適格性を備えるには（訴訟を起こすには）、抹消または修正がこの人の利益に影響を及ぼす、またはこうした利益が影響を受ける可能性があるという妥当な懸念を示す必要がある。この点で、「関心のある人」には商標侵害で訴えられている人も含む。



商標が抹消を受ける絶対的な根拠は、基本的には上記のように商標が登録されるための要件の反対であり、具体的には以下のものである。

- 標章が説明的なものである。
- 標章が誤認を招くものである。
- 標章に識別力が無い。
- 標章が一般的なものである。
- 標章が地理的表示からなっている。
- 標章が主に機能的なものである。
- 標章が公序良俗に反するものである。
- 標章が特定の公共的関心のバッジや象徴を含んでいる。
- 標章がカナダで禁じられている。
- 標章に対する申請または登録が悪意（虚偽の陳述や意図的に偽った陳述など）に基づいて行われた。

ほかにも抹消の裏付けとなる二次的根拠としては次のようなものがある。

- 以前の申請、または登録された標章に基づいている。
- 以前の「使用」権に基づいている。
- 不使用に基づいている（簡略なものである第 45 条による手続きとは異なり、法廷での抹消手続きでは、当事者は自身の証拠を手続きに持ち込み、商標登録者の証拠を尋問にかけることができる）。
- 当事者が登録を以前の「使用」権を根拠として攻撃する場合、このような訴訟は商標登録日から 5 年以内に起こさなければならない。

## カナダ意匠権制度の運用と保護

### カナダ意匠権の略歴

カナダが連邦となり初めての意匠権に関する法律は、1868年に「商標および意匠法」として、施行され、その後様々な改正を経て、現意匠法（1985年カナダ改訂法令がもとで1994年の改正法）となった。

### 意匠法の概要

意匠法の保護する意匠は、意匠法2条により「完成品における形状、輪郭、模様、装飾の特徴、あるいはこれらの特徴の組み合わせであり、視覚に訴えるあるいは視覚によってのみ判断されるもの」と規定されている。この際の「物品」とは、手、道具、あるいは機械により作られた何らかのもの（同法2条）と規定されている。

意匠権は、意匠権公報発行日（登録日）より、10年間（登録日より5年以内に維持年金の支払いを怠ると5年で満了）で満了となる<sup>46</sup>。

### 意匠法の特徴

隣国のアメリカにおいては、特許法により意匠権の保護を行っているが、カナダは意匠法および意匠規則によって規定されている。下記に主なカナダ意匠制度の特徴を示す。なお、意匠法に関しては、司法による解釈・判断・判例が少ない為、どのような判断がされるか不明瞭な点はその都度示している。

### 先発明主義

カナダにおいて、意匠権を取得するには独創性が必要であるが、“独創性”の定義自体と、その要件については法には明記されていない。従って裁判所による意匠法の解釈がこれを規定している。

---

<sup>46</sup> 意匠法 10 条

独創性を判断する日時は、判例による意匠法の解釈により、意匠の創造日（先発明主義）であり、その創造日が確証できない場合は登録日となる<sup>47</sup>。

意匠局による独創性の調査はカナダ国内で刊行された資料のみでなく、世界中の文献（世界公知）である。

## 審査主義

世界の意匠保護制度は、大きく審査主義と無審査寄託主義の二つに分けることができる。カナダは日本、アメリカ、韓国等と同じように審査主義を採っている。

ただ、日本と異なり意匠出願を提出後に審査請求を提出する必要なく、自動的に方式審査および実体審査へと移行する。

もう一点日本と異なる点は、カナダでは、査定通知がないことである。意匠局の慣行で、審査官が登録査定を下してから、24 時間以内に登録公報発行へと自動的に移行する<sup>48</sup>。

実体審査は、方式、保護対象、出願の独創性などをもとに審査される。

この独創性に関しては、意匠が公表されたとしても1年間の猶予期間が設けられている。

早期に権利化が必要な場合のために、早期審査制度が日本と同じようにある。早期審査制度を利用する際は、早期審査審査申請と、申請理由（出願した意匠が第三者に模倣されているあるいは模倣される疑いがある、意匠の使用・実施の許諾を求められている、など）および、附則2の第12項に示されている手数料を提出する。

特許のような再審査制はなく、無効審理は連邦裁判所に対して提出しなくてはならない。

---

<sup>47</sup> Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc., [1985] F.C.J. No. 239

<sup>48</sup>この慣行に関しては、査定通知を儀礼として送付するよう変更を検討している。

また、意匠権取得後に、登録上の事務的な誤りに関しては、カナダ意匠局に対して訂正申請できるが、その他の意匠権登録の変更は、意匠局ではなく、連邦裁判所に申請しなくてはならない。

## 部分意匠

日本と同じように、物品の一部に独創的な特徴がある場合に、その部分だけに対して意匠権を求めることができる。また、日本と同じように、全体から物理的に切り離せない部分も保護対象になりうる。

## 条約・協定

カナダは幾つかの主要な条約や協定に加盟している。主な条約は、パリ条約である。さらに、1995年1月1日以来、カナダは世界貿易機関のメンバーであるため、TRIPS協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）に準ずる責務がある。

また、カナダは1992年12月17日に北米自由貿易協定に署名し、翌年の6月23日に同協定を批准した。従って、同協定17章 知的財産権の保護に準ずる責務がある。

なお、ヘーグ協定とロカルノ協定には加盟していないが、ヘーグ協定に関しては、カナダは近日中の加盟を目指し局内の慣行等の改正を検討している<sup>49 50</sup>。

## 意匠権取得手続き・手順

### 意匠出願の種類

基本的に2種類の意匠出願がある。

- 1) 意匠出願（普通意匠出願）、
- 2) 分割出願

---

<sup>49</sup> Speech of Mary Carman, Commissioner of Patents, Registrar of Trade-marks and Chief Executive Officer, Canadian Intellectual Property Office at Intellectual Property Institute of Canada 84th Annual Meeting (<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02868.html>)

<sup>50</sup> Industrial Design Office Practices, Chapter 3. Other Filing Information, <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00262.html>

分割出願は、親出願が権利となる前に出願する必要がある。

類似の意匠に対する出願が複数ある場合は、意匠局の慣行として同時に審査を行うため、出願人はその旨を局に報告しなくてはならない。

## 意匠出願必要書類

出願日を意匠局より受けるためには、出願料と下記の情報を局に提出しなくてはならない。カナダの特許制度と異なり、小規模団体を優遇する料金体系は設定されていない。

### 1) 願書

願書には以下の情報を含める。

- 出願者（創作者あるいは承継者）の名称および住所
- 意匠の名称
- 意匠の説明書（意匠の図面あるいは写真の説明）
- 優先権を主張する際は優先日本意匠出願情報（出願番号および出願日）
- 意匠の図面あるいは写真

日本で意匠出願を先に行い、それを基にパリ条約に則って優先権を主張してカナダに出願する際は、日本の出願日より6カ月以内にカナダに出願しなくてはならない。

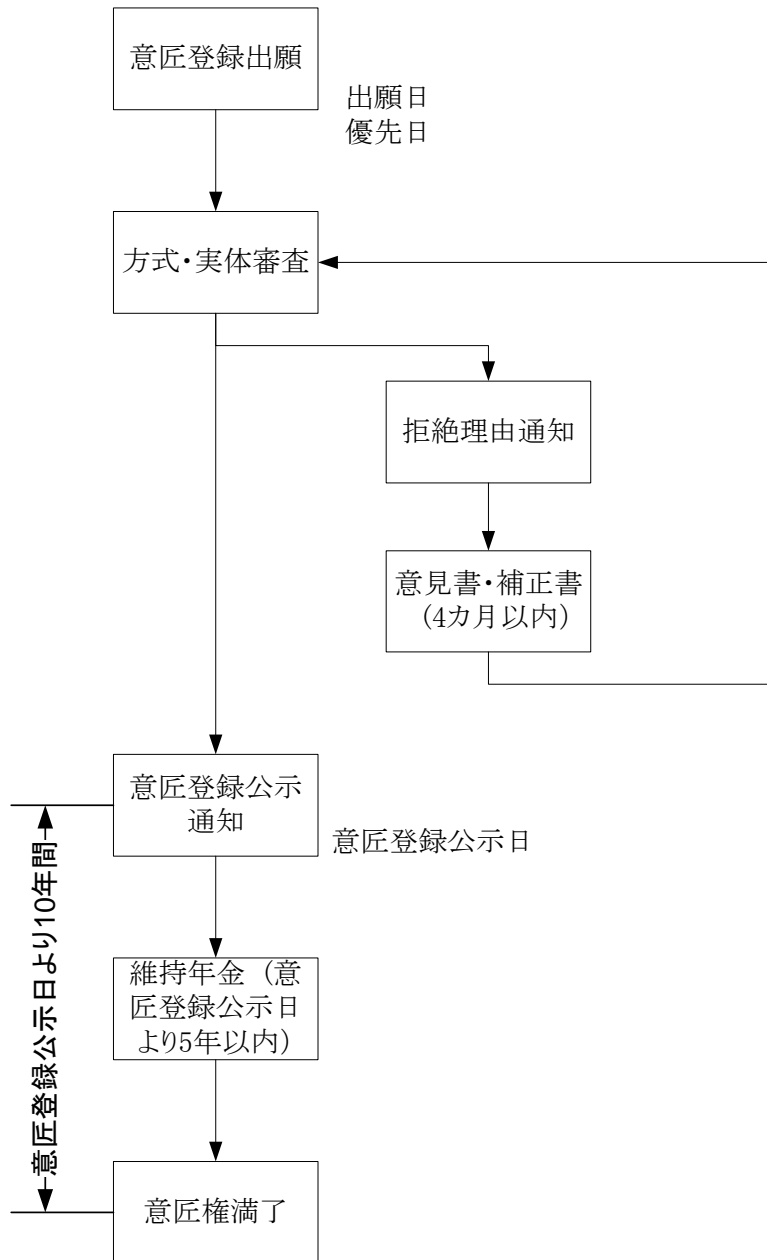
なお、優先権を主張した際は、審査官より提出要求があった場合に提出する。その際に必要な書類は、日本意匠出願の認証謄本とその英訳が必要である。

なお、意匠の図面や写真はカラーでも提出可能であるが<sup>51</sup>、色については権利の主張ができず、出願および登録は白黒となる。

---

<sup>51</sup> Industrial design notices, Colour, size, and quality requirements, December 6, 2004, <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00281.html>

## 意匠権出願手続き図



## 意匠出願の審査基準

カナダでは先にも述べたが審査主義を採っているため、意匠出願が提出されると自動で方式および実体審査が成される。

実体審査では、主に以下の2点について審査される。

## 1) 保護対象

意匠出願が意匠法の定める保護対象の範囲内であることを審査する。

## 2) 独創性

意匠出願に独創性があるかを審査する。

なお、特許のような最終拒絶通知のような制度は、意匠法・意匠規則に定義されていないが、慣行として出願が意匠法の要件を満たさないと最終的に審査官が判断した場合は、拒絶査定通知を発行する。拒絶査定に対する不服申し立ては、連邦裁判所に行く<sup>52</sup>。

## 保護対象

先にも述べたが、意匠法の保護する意匠は、意匠法 2 条により「完成品における形状、輪郭、模様、装飾の特徴、あるいはこれらの特徴の組み合わせであり、視覚に訴えるあるいは視覚によってのみ判断されるもの」と規定されている。この際の「物品」とは、手、道具、あるいは機械により作られた何らかのもの（同法 2 条）と規定される。

例えば、以下の意匠も保護対象となる。

## 1) 意匠

物品で、個別に売られているが実際に使用される時はそれのみでは使用されないものに対する意匠（例えば、ジッパーは個別に売られているが、普通ジッパーだけで使用されることはなく、他の物（ズボン、バッグなど）のパーツとして使用される）。

## 2) 組合せ

ふた付きのトレーのように複数の個別の部位で構成された組み合わせに対する意匠。

---

<sup>52</sup> 意匠法 22 条

3) 組物 (“Set”) <sup>53</sup>

一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのように、同じような特徴を持った幾つかの物品で、一般的に組となって販売されたり、あるいは一緒に使われたりするもので、同じ意匠、あるいはその改訂版が物品に使用されているもの。

4) キット (“Kit”) <sup>54</sup>

複数の完成部品により組み立てられた完成物品に使用される意匠。

5) 長さ・大きさが不特定の物品

壁紙や布など、長さが不特定なものに使用される意匠。

6) アイコン

コンピューターの画面上等で表示するアイコンの意匠は、カナダでは登録可能。また、タイプフェイスも、登録可能な事由である。

## 独創性とは？

意匠権を受けるための一つの要件として、独創性が要求される。ただ、独創性およびその判断についての規定は、カナダ特許法に比べて、カナダ意匠法では細かく規定されておらず、現意匠法においては、意匠法の解釈を基に、審査される。

意匠局では、以下の方針を基に独創性の判断を行っている<sup>55</sup>：

1) 視覚による印象

複数の意匠を比較しそれらに実質的な違いがあるかどうかの判断は、視覚のみで判断される印象を基に決める。

2) 独創性の基準

意匠の独創性が実質的であるか否かの判断は、出願意匠が適用される物品の部類内にある既存・従来意匠の量を考慮しなくてはならない。可能な変

---

<sup>53</sup> 意匠法 2 条

<sup>54</sup> 意匠法 2 条

<sup>55</sup> Annex A, Industrial Design Office Practices, May 10, 2010



更の程度とその分野で登録されている意匠の数量により、意匠の部類によって独創性の審査基準が異なってくる場合がある。

### 3) 物品の本質

独創性を評価するときは、物品の本質や、設計者が物品を設計する際の制約や制限を考慮する必要がある。例えば、狭い範囲でしか意匠の創造を行使できないような物品の場合は、わずかな変更を意匠に加えることで“独創性”があるとの判断を受けることができる。一方、非常に大きな範囲での意匠の創造を行使できる物品に対しては、より高い基準での独創性の行使が必要になる。

独創性の判断に関しては、連邦裁判所の判例により、意匠が創造された日、あるいは、その日にちが確認できない場合は登録日を創造日として考える<sup>56</sup>。ただ、意匠局での独創性審査基準としては、出願日（あるいは、優先日）を基に、独創性を審査している。

他の意匠出願と権利が重なった場合にどちらが権利を得るかの判断に関しては、局内の慣行として、出願者と優先日の確認をし、優先日の早い方の出願が権利を取得できる。

独創性の喪失に関しては、公表後 1 年間の猶予期間がある<sup>57</sup>。

## 優先権

意匠法において優先権を主張できる海外の出願は、WTO のメンバー国か、あるいは、条約、協定等で、その国においてカナダ人に対してカナダと同等の特権を保証する国とある。基本的に、カナダで優先権の主張ができる海外出願は、パリ条約加盟国、WTO 加盟国、Benelux、およびハーグ協定加盟国への出願となっている。

---

<sup>56</sup> *Bata Industries Ltd. v. Warrington Inc.*, [1985], F.C.J. No. 239 創造日を出願日（あるいは優先日）ではなく登録日とする考え方に異議を持つが、これ以後に新たな判例がないため、これが現在の法解釈となっている。

<sup>57</sup> 意匠法 6 条(3)項

カナダへの出願と優先権を主張している海外出願が全く同じであれば問題ないのであるが、何らかの理由で内容の変更が必要な場合が出てくる。その際、優先権が主張できるかどうかは、その違いの本質で変わってくる。

### カナダ出願が優先出願の一部の意匠図面しか掲載していない

カナダ出願が優先権を主張している出願の一部の意匠図面しか掲載していない場合、優先権はこのカナダ出願全体に対して主張していることとなる。

例えば、優先出願に3種類の関連した意匠が掲載されていて、カナダ出願にはそのうちの1意匠が掲載されていた場合、優先権はこのカナダ出願全体に主張できることになる<sup>58</sup>。もし、カナダ出願に複数の意匠が掲載されていてそのうちの1意匠が優先出願で掲載されているが、残りの意匠が実質的に優先出願のどの意匠とも異なる場合は、優先件の出願は初めの1意匠のみ有効で、他の意匠は優先権の主張はできず、また、分割出願の対象となる。

### 優先出願の1部分を部分意匠としてカナダに出願した場合

カナダ出願が優先出願の意匠の一部（部分意匠）の場合は、カナダ出願全体に対して優先権の主張ができる<sup>59</sup>。

例えば、優先権がペン全体の意匠を掲載し、カナダ出願がそのペンの一部の意匠を掲載している場合は、優先権はカナダ出願全体に対して主張できる。

### 優先出願が部分意匠で、カナダには破線部分（背景）を含め全意匠として出願した場合

優先出願が部分意匠で、カナダ出願は優先出願の破線部分を実線に戻して全意匠として出願した場合、優先権の主張はできない。

---

<sup>58</sup> Industrial Design Office Practices、2010年5月10日改訂、3.4.3章

<sup>59</sup> Joint Liaison Committee – Industrial Designs、2010年5月21日

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02794.html>

## 意匠権発行の遅延請求

意匠権発行の遅延請求と遅延請求料を支払うことにより、登録日を6カ月間遅らせることができる。

意匠局の現在の慣例として、発行遅延請求がされていない場合、あるいは、分割出願あるいは類似意匠の関連出願があり、それらがまだ査定段階に至っていない場合を除いて、審査官が意匠権査定を下してから24時間以内に意匠権が発行・登録される<sup>60</sup>。これは、日本と異なり、登録料の支払いの必要がない為、法律で局が査定通知を発行する必要がないためである。分割出願の必要性がある場合等何らかの理由で登録を遅らせる必要がある場合は、審査官との応答時（あるいは応答後なるべく早めに）に請求を行うのが望ましい。

なお、局では査定通知を局からの儀礼として発送し、遅延請求が査定通知の日より5日以内になかった場合は権利を発効するよう、慣行の変更を現在（2011年1月）検討している<sup>61</sup>。

## 維持年金

登録から5年以内に1度だけ維持年金を支払う必要がある。この支払いを怠ると、登録は放棄したものとみなされる。

なお、放棄したとみなされた状態になった場合、登録日5年目から6カ月以内に意匠規則18条(2)項に従って、回復申請と附則2の項目2と3に示してある料金を支払うことにより回復することができる。

---

<sup>60</sup> Joint Liaison Committee – Industrial Designs, May 21, 2010, <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02794.html>

<sup>61</sup> Joint Liaison Committee – Industrial Designs, May 21, 2010, <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02794.html>

## 意匠権の表記・表示

カナダでは、意匠権を主張している物品に意匠権の表記をすることは大変重要である。この表記を怠った場合に意匠権侵害による訴訟を起こしても、主張できる救済は差し止めのみとなってしまうことがある<sup>62</sup>。

意匠権の表記方法は、意匠権法 17 条(2)項により、“**Ⓓ所有者の名前** (あるいは**名前の省略**) ”を意匠権を主張する物品あるいはその梱包に表記することとなっている。

## 意匠権の誤表記

特許法 75 条のような誤表記に対する罰則規定は、意匠権法には規定されていない。

---

<sup>62</sup> 意匠権法 17 条(1)項

## カナダでの知的所有権の施行

### カナダの法体系

#### カナダの法廷制度の構造

カナダの法廷は、連邦政府のものと州政府のものに明確に分かれている。これは、カナダは10の州と三つの準州に分かれたものを、ひとつの連邦政府が統一しているからである。州、準州の政府と連邦政府はカナダ社会の異なる分野を統治している。最も基本的なところでは、カナダの法廷は下級裁判所、上訴裁判所、そして最高位に最高裁判所という3段階で構成されている。各州には独自の裁判所があるが、州の間の差異はほとんどない。ある人が州の裁判所に訴えるか連邦裁判所を選ぶかは、その人の望む救済措置、どのような不正が働かれたと訴えるかによる。

連邦政府、従って連邦裁判所では、カナダ全土に対して「発明、発見に対する特許」、商標、著作権、刑事法の確立に責を負う<sup>63</sup>。カナダの刑法では、特許の侵害、工業デザイン、著作権に関して直接関わる犯罪はない<sup>64</sup>。商標を意図的に侵害するのは犯罪である<sup>65</sup>。特許、著作権、商標侵害の直接の、非刑事上の執行は、特許や著作権の侵害が起こったとされる場所にかかわらず連邦裁判所で裁かれる。一方州では、特許、著作権、商標侵害の直接の救済に関する権限を有する。

カナダの憲法では、司法の施行は各州の管轄であるとしている<sup>66</sup>。これには一般の民事訴訟と刑事裁判所運営手続きも含む。例えば、契約違反の刑事手続きや一般民事申し立ては、州の裁判所で開始される。

上述のように、連邦、州両方の司法制度に下級裁判所があり、ここで最初の審議が始まり、決定が下される。不服のある者は上級裁判所に上訴できる。多くの場合、当事者

---

<sup>63</sup> 憲法、1867(英国), 30 & 31 Vict, c 3, s 91 RSC に再掲 1985, App II, No 5.

<sup>64</sup> RSC 1985, c C-46.

<sup>65</sup> 同上 s 406-412.

<sup>66</sup> 同上 s 92.

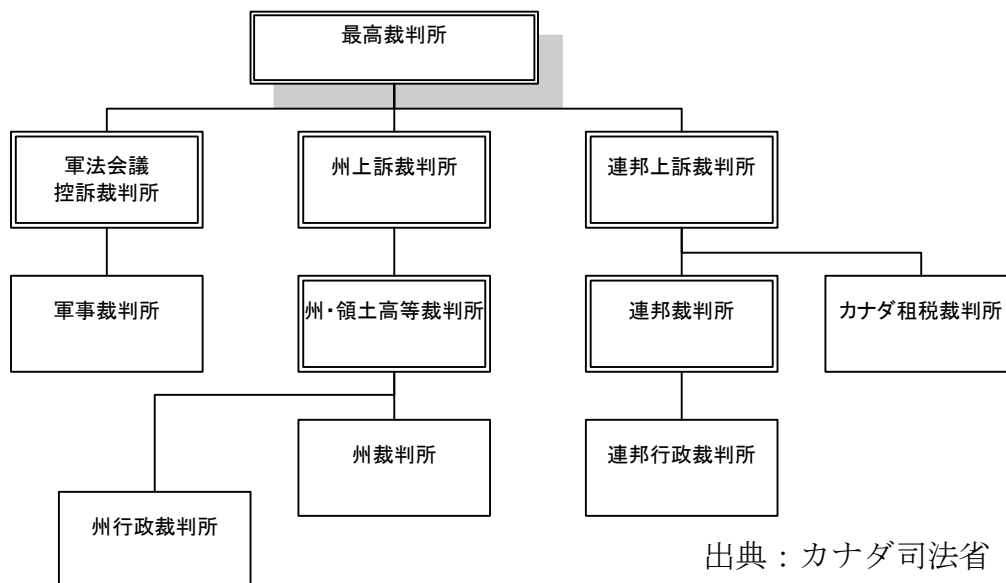
の一方が不服である場合は 30 日間の上訴権が自動的に付与される。カナダの上訴裁判法廷は通常最低 3 人、時としてそれ以上の裁判官で構成される。

上訴裁判所は訴訟の再審は行わない。その代り、上訴裁判所では下級裁判所で事実や法律に関して「明白で重要な過誤」があったかどうかを検討する<sup>67</sup>。そのため、初審での決定を覆すことは困難なので、その決定は非常に重要である。当事者たちは初審で良い結果が得られるように努力を傾けるので、ここが最も時間のかかる段階である。

当事者が連邦上訴裁判所またはこれにあたる州の上訴裁判所の決定に不服のある場合は、カナダ最高裁判所に上訴できる。これがカナダの最終上訴裁判所である。極まれな例外を除き、最高裁判所に上訴をする権利は与えられない。一般的に、法的な重要性がなければ、最高裁判所への上訴請求は退けられる。

開始するのが連邦裁判所でも州裁判所でも、審理終了には 5 年から 10 年（場合によってはそれ以上）かかることがある。

### カナダ裁判所制度の概要



出典：カナダ司法省

<sup>67</sup> 例えば *Housen v Nikolaisen*, [2002] 2 SCR 235 (SCC) 参照。

## 慣習法

カナダの司法制度は、成文化された民法制度を使用するケベック州を除き、英国の慣習法（コモンロー）制度に基づいている。これには連邦裁判所の基盤とする制度も含む。成文化された法律が支配はするが、これは法律の一般的な枠組みを与えるのみである。こうした成文化された法律を支えるのは多くの判例であり、これらが法律のあいまいなところの解釈を助け、法律の定めのないところで正義と公平が守られるようにする。特定分野では法律の存在しない場合があり、判例のみを適用して決まりを作成している場合もある。裁判所は判例に基づいて一貫性と公平さを保つ。

民法制度とは異なり、慣習法では一般的に厳格な指針やはっきりした決まりは無い。多くの訴訟にはあいまいさがあり、経験を積んだ法曹ですら起こりうると思われる結果についての意見を述べられるに留まる。そのため、法的紛争の起きそうな場合は、弁護士に問い合わせて、直面する問題に関する当事者の権利と義務について知識を得るようにすることが賢明である。

## 不法行為（Tort）

慣習法制度特有のものとして「不法行為」というものがある。不法行為とは、個人や法人に対する義務の不履行である。日本で不法行為（tort）に最も近いものは「違反行為（delict）」だが、これらの施行と認識には大きな隔たりがある。不法行為の例としては、不登録商標の侵害（詐称通用、passing-off）、経済的関係への干渉、名誉棄損が挙げられる。「詐称通用」（passing-off）に対する不法行為に関しては、不登録商標の侵害に関する章で詳述する。

概略を述べれば、不法行為に関する法の適用される義務はほとんど判例のみで作られており、中には数百年を経た判例もある。義務の中には、成文化された法律で規定されたものもあれば、裁判所で新たに規定するものもある。義務を履行しなかった者は不法行為（tort）を行ったと言われ、不法行為者（tortfeasor）と呼ばれる。不法行為者に不正を働かれた者は訴訟を起こして回復を求めることができる。不法行為者はその義務

の不履行のために起こるあらゆる損害に対して、通常経済的に責任を負う。不法行為は、作為的に、あるいは無作為的に犯す場合がある。

### 出訴期限 (Limitation Period)

第一製薬が、保護している医薬品を後発医薬品会社が不法に使用していることを知った時、訴訟の開始には侵害を知った日から限られた時間しか与えられなかった<sup>68</sup>。これは、カナダの法律は種々の「出訴期限」で支配されているからである。例えば、当事者がその知的財産権の侵害を発見してから訴訟開始までには、限られた時間しか与えられていない。なので、この出訴期限の後には、不正を行われた当事者は損害を引き起こした当事者を訴えることはできない。法的申し立てはまだあっても「時効 (statute barred)」と呼ばれ、手続きを進めることはできない。カナダでは成文化された法律により出訴期限が定められている。

ただし、同一の申し立てに対する出訴期限はカナダの州によって大きく異なっており、これが法的に複雑な分野となっている。知的財産権の侵害の発見後はできる限り速やかに弁護士に相談し、起こりうる訴訟に対してどのような出訴期限が適用されるかを見定める必要がある。次の表は連邦司法制度下で知的所有権法に直接関わる申し立てに対して一般的にどのような出訴期限があるかを示すものである。ただし、一般民事訴訟などの知的財産権の施行にはこれらとは別の仕組みがあり、より短い出訴期限を設定することがよくあるので注意を要する。

---

<sup>68</sup> *Janssen-Ortho Inc. v Novopharm Ltd.*, [2005] 1 SCR 776 (SCC).



## 出訴期限 (Limitation Period)

特許侵害	6年間*
工業デザイン侵害	3年間**
商標侵害	侵害の起こった司法権の法律による。***

注：この表は一般的な情報に過ぎません。出訴期限は頻繁に変更されます。この情報に基づいて法的な判断をしないでください。

\* 特許法、RSC 1985, c P-4, s 55.0(1)

\*\* 工業デザイン法、RSC 1985, c I-9, s 18

\*\*\* 商標法、RSC 1985, c T-13 には出訴期限は無い。侵害の起こった州の法律が適用される。法律の存在しない場合は、s. 39 of the *Federal Courts Act*, RSC 1985, c. F-7 で6年間の出訴期限が推奨されている。

以下も参照。

Crown Liability and Proceedings Act, RSC.1985, c C-50 (政府に対する訴訟) ;  
Limitation Act, RSBC 1996, c 266 (ブリティッシュコロンビア州) ;  
Limitations Act, RSA 2000, c L-12 (アルバータ州) ;  
Limitations Act, SS 2004, c L-16.1 (サスカチュワン州) ;  
The Limitation of Actions Act, CCSM, c L150 z (マニトバ州) ;  
Limitations Act, 2002, SO 2002, c 24 (オンタリオ州) ;  
Limitation of Actions Act, RSNS 1989, c 258 (ノバスコシア州) ;  
Limitation of Actions Act, SNB 2009, c L-8.5 (ニューブランズウィック州) ;  
Statute of Limitations, RSPEI 1988, c S-7 (プリンスエドワードアイランド州) ;  
Limitations Act, SNL 1995, c L-16.1 (ニューファンドランド・ラブラドール州)

## 侵害の識別

カナダでは裁判官たちが何を以って知的所有権の侵害とするかを（概ね）定義してきた。次の五つの成文化された法律がこの分野の法律を規定している。

- 特許法, RSC 1985, c P-4
- 商標法, RSC 1985, c T-13
- 工業デザイン法, RSC 1985, c I-9
- 著作権法, RSC 1985, c C-42
- 集積回路トポグラフィ法, SC 1990, c 37

成文化された法律は具体的な検証法や条件を示さない場合が多い。この空白は裁判所が埋め、多くの知的所有権に関する紛争を解決してきた。以下に挙げる先例が、特許、商標、工業デザインの侵害行為が起きたことを識別する指針となるはずである。

## 特許の侵害

カナダの成文化された法律、特許法には、何を以って特許の侵害とするかに関する定義はない。この定義は最高裁判所が行い、侵害とは「特許所有者に与えられた独占権の全うに干渉する何らかの行為」とであると定めている<sup>69</sup>。審理において特許の侵害が起きたかどうかを判断する際、裁判官は発明者が特許で与えられた独占権の何らかのものを、被告の行為が損なうことがあったかという問いを発する<sup>70</sup>。これに対する答えが「はい」であれば、侵害が起きたことになる。ここで、特許のライセンスを受けたものも侵害者による損害に対する申し立てができることに注意されたい<sup>71</sup>。

特許で保障される独占権は、もしカナダで製造または生産されればその特許権を侵害する製品を、ほかの者が輸入することを排除している<sup>72</sup>。しかし購入者がこの製品が国

---

<sup>69</sup> *Monsanto Canada v Schmeiser*, [2004] 1 SCR 902 段落 32 (SCC)

<sup>70</sup> 同上、段落 34 [「被告の行為が、発明者に法で与えられた独占権のすべてまたは一部分を、直接または間接的に全うすることを妨げたか? (did the defendant's activity deprive the inventor in whole or in part, directly or indirectly, of full enjoyment of the monopoly conferred by law?)」]

<sup>71</sup> 特許法、RSC 1985, c P-4, s 55(1)

<sup>72</sup> *Farbwerke Hoechst A/G v Halocarbon (Ontario) Ltd.*, [1979] SCJ No 78 (SCC); *Eli Lilly and Co. v Apotex Inc.*, [2009] FCJ No 1229 aff'd 2010 FCA 240 (FCA).

境を超えることに責任を持つ場合、販売者は特許の侵害を犯していないとされる。この場合の訴訟は購入者に対して行える<sup>73</sup>。

### 特許の不侵害

カナダでは、特許で保護された製品の修理は侵害とはみなされない<sup>74</sup>。また、特許で保護された製品の試験に関しては、「何らかの製品の製造、建設、使用、販売を規制する...カナダの連邦、州、外国の何らかの法の下で必要とされる開発行為や情報の供出に正当に関連した使用」は侵害には当たらないとされる<sup>75</sup>。

### 登録商標への侵害

商標は成文化された法律でより厳格に規制されている。商標法は登録商標を持つ個人や法人に広範な保護を与えている<sup>76</sup>。一般的に商標は他の者が「紛らわしい商標や商号に関連して商品やサービスを販売、流通、広告」した場合に侵害されたと認められる<sup>77</sup>。言葉を変えれば、登録商標を故意に、あるいは不注意により複製もしくは類似のものを作成したものは、こうした行為を停止するように命じられ、また商標所有者に対してその評判損失に責任を取り、経済的懲罰を受けることにもなり得る<sup>78</sup>。

カナダの法律は紛らわしい商標も考慮する。侵害は商標の意図的な複製には限らない。単に消費者を欺瞞すると思われる何らかの方法で提示されたものは侵害と認められる<sup>79</sup>。

カナダでは商標侵害の重点は消費者の心象である。何らかの有意義な経済的補償を求める原告は、商標を付けられた物品と侵害していると申し立てている物の間で、平均的

---

<sup>73</sup> *Domco Industries Ltd. v Mannington Mills Inc.*, [1998] FCJ No 1133 aff'd [1990] FCJ No 269 (FCA).

<sup>74</sup> Roger T. Hughes and Dino Clarizio, *Hughes & Woodley on Patents*, 2nd ed, loose-leaf (2011年2月25日に参照), (Canada:Lexis Nexis, 2005) at 412.

<sup>75</sup> 特許法、RSC 1985, c P-4, s 55.2(1)

<sup>76</sup> RSC 1985, c T-13

<sup>77</sup> 同上 s 20.

<sup>78</sup> 損害に関する以下の記述参照。

<sup>79</sup> *United Artists Corp. v Pink Panther Beauty Corp.*, [1998] FCJ No. 441 段落 40 (FCA).

で常識的な消費者の心象に混乱を来すと思われる妥当な可能性を証明しなければならない<sup>80</sup>。

### 不登録の商標への侵害（詐称通用の不法行為）

商標に関しては、適切な登録をしなかった場合でも、「詐称通用」（passing off）の不正行為（tort）として救済が認められることがある。不正行為の法律の起源と制度に関しては、上述の一般的な解説を参照されたい。商標法ではまた詐称通用（passing off）の行為に制限を加えている<sup>81</sup>。裁判所の判例によると、連邦裁判所でこの訴訟を認めるとする商標法のこの条項は、その訴訟が連邦裁判所で扱われるほかの訴訟、商標の一般規制と合わせて行われる場合にのみ認められるとしている<sup>82</sup>。

詐称通用（passing-off）での不登録の商標に対する侵害の申し立ては純粋に慣習法によるもので、従って不法行為（tort）としてである。このため、詐称通用の不法行為に対する単一の申し立ては州の裁判所で起こされなければならない（ただし前述のように、その他の申し立てと組み合わせれば連邦裁判所でも可能）。

この不法行為は「（製品の）源の識別力を特定する偽装、ゲットアップ、名称、シンボル」に対応するために開発された<sup>83</sup>。この法の重点とするのは製品の識別力であって、独占権の維持ではない<sup>84</sup>。

詐称通用の不法行為を立証するには、原告は以下のものを示す必要がある。

- 1) 原告の製品に関して公衆の間に信用がある。
- 2) 虚偽の表示があったために公衆に混乱を起こした（虚偽の表示は必ずしも意図的なものでなくとも良い）。
- 3) 虚偽の表示に起因する損害<sup>85</sup>。

---

<sup>80</sup> *Cartier Inc v Cartier Optical Ltd.*, [1988] 20 CPR (3d) 68 at 79 (FCTD)

<sup>81</sup> RSC 1985, c T-13, s 7(c).

<sup>82</sup> *Weider v Beco Industries Ltd.*, [1976] FCJ No 79 (FCTD).

<sup>83</sup> *Kirkbi AG v Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 SCR 302 段落 68 (SCC).

<sup>84</sup> 同上、段落 42.

<sup>85</sup> 同上 s 66-68.

この検証の各要素が証明されれば、損害の補償に金銭を受け取ることができる。

### 有名な標章、希薄性の原理

カナダには有名な標章という原理、希薄性の原理というものは存在しない。特に、有名な標章という原理は最高裁判所が明確に否定している。商標の所有者が、その商標が十分有名になったために、どのような製品やサービスにその商標が付けられているのを見ても、どのようなカナダ人でも混同してしまうと申し立てた。この考えは否定された<sup>86</sup>。

### 工業デザインの侵害

工業デザイン登録の所有者は、そのデザインの侵害に関して、何人でも許可なしに、登録された品物やデザイン、または類似のデザインに関して以下のことを行った場合に訴訟を起こすことができる<sup>87</sup>。

- (i) 作成
- (ii) 輸入
- (iii) 販売、賃貸
- (iv) (販売目的での) 提供または暴露

これには同意の無い模造品も含む<sup>88</sup>。

何を以って工業デザインの侵害とするかを決定するに当たっては、裁判所は「自身の目を用い」て、保護された製品が疑いの持たれた製品と類似か同一かを目で見て識別す

---

<sup>86</sup> *Mattel, Inc. v 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 SCR 772 (SCC); *Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Cliquot Ltée*, [2006] 1 SCR 824 (SCC)参照。

<sup>87</sup> Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada*, 2d ed (United States:Juris Publishing, 2010) at 419 [paraphrasing].

<sup>88</sup> Roger T. Hughes and Dino P. Clarizio, “Patents Trade Secrets and Industrial Design” (Canada:LexisNexis, 2007) at 490 refg *Industrial Design Act*, RSC 1985, c I-9, s 11

る<sup>89</sup>。技術の進歩に伴い、この比較には専門家の助けがよく使われる<sup>90</sup>。カナダでは、類似、または同一のデザインを大きく異なる品物に使用、または「新規の、もしくは新しい使い方で」使用することは侵害とは認められない<sup>91</sup>。

## これからの法改正

C-36 法案、消費者製品の安全性を大切にする法（*An Act Respecting the Safety of Consumer Product*）がカナダの国会を通過し、施行予定である<sup>92</sup>。この法案は製品の包装、ラベル付が健康、安全や、安全基準や規制への準拠に関して「間違った印象」を与えるようにされることを禁止している<sup>93</sup>。この法案はまた不法行為について定め、こうした規定の違反に対する執行機構も定めている。罰則は5年間の服役、罰金のどちらか、またはその一方と厳しいものである。

カナダ政府はまた世界知的所有権機関のインターネット条約の定めを施行しようとしている<sup>94</sup>。しかし、国民の支持の不足、少数与党政府が続いたことから、これまで議題一覧表（*Order Paper*）の段階で終わっている<sup>95</sup>。著作権法（*Copyright Act*）改革の実施は不可避に見えるが、まだ数年間を要するかも知れない<sup>96</sup>。

---

<sup>89</sup> *Holdworth v McCrea* (1867), LR 2HL 380 at 388; *Algonquin Mercantile Corp v Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 1 CPR (3d) 75 (FCA); and *Carr-Harris Ltd. v Reliance Products Ltd.* (1969) 58 CPR 62 (Ex Ct) 参照。

<sup>90</sup> Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada*, 2d ed (United States:Juris Publishing, 2010) at 422

<sup>91</sup> Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada*, 2d ed (United States:Juris Publishing, 2010) at 420 ref'g *Clatworthy & Son Ltd v Dale Display Fixtures*, [1929] SCR 429 at 431.

<sup>92</sup> Bill C-36, *An Act Respecting the Safety of Consumer Product*, 3rd Sess, 40th Parl, 2010, (2010年12月15日承認)。

<sup>93</sup> Bill C-36, *An Act Respecting the Safety of Consumer Product*, 3rd Sess, 40th Parl, 2010, s 9 (2010年12月15日承認)。

<sup>94</sup> Bill C-32, *An Act to Amend the Copyright Act*, 3rd Sess, 40th Parl, 2010.

<sup>95</sup> この表現は、政府が国会を中断し（選挙、休会、その他の理由で）、その結果審議中の法案が取り消されたことを意味する。

<sup>96</sup> Brian P. Isaac, 「偽造—カナダのIP犯罪最新情報2010」（*Counterfeiting – Canadian IP Crime Update 2011*）（IPIC Ottawa Informals Groupでの講演、2011年1月25日）[未発表]。

## 権利の迅速な執行と証拠の収集

侵害の起こった場合、侵害を受けた当事者は法廷でその権利を執行できる。審理を成功に導くには、原告はその申し立てを確率の計りにかけて事実として正しいことを証明する必要がある。言葉を変えれば、原告はその申し立てがおそらく真実であると証明しなければならない。満たすべき一般的な検証については侵害に関するこれまでの章で取り扱った。こうした検証を満たすには、証拠が何よりのものである。以下に挙げるのは証拠の収集、または知的所有権の迅速な執行の助けとなる一般的な法的手段である。こうした法的手段の多くは両方の目的を達成することができる。

### アントン・ピラーの命令

アントン・ピラーの命令 (Anton Piller Orders) は偽造製品のような有罪の証拠となり得る材料を原告が差し押さえることを許可する裁判所の命令である。アントン・ピラーの命令は、1976年からの英国の判例法の産物である<sup>97</sup>。この命令はカナダで広範囲使用されてきた。この命令は一方的に (*ex parte*) 求められる。つまり、他方の当事者はこの命令に対する要求に対して法廷で答弁の機会を与えられない。アントン・ピラーの命令では問題となっている製品は直ちに証拠として差し押さえられ、したがって市場から姿を消すので、特許、商標、工業デザインの侵害と戦う際にはこの二つの利点がある。

裁判所がアントン・ピラーの命令を与えるのは以下の場合に限られる。

極めて明白な事例である (額面上事例が明白)。

命令が下されない場合は、起こり得るものか実際に起こったものかの別なく、原告に深刻な損害が発生する。

被告が有罪となるべき文書や物品を所有している。

---

<sup>97</sup> *Anton Piller K.G. v Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 All ER 779.



通常の審理手続きで提出される前に被告がこうした材料を破棄してしまうという可能性が現実的に存在する<sup>98</sup>。

アントン・ピラーの命令は一方的に下されるものなので、これを得るのは困難である。アントン・ピラーの命令は頻繁には下されないが、比較的一般的である<sup>99</sup>。

## 任意の提出

証拠物件の収集、侵害または偽造品の差し押さえを行う今一つの方法は任意提出である。この方法では弁護士が手紙を書き、その顧客の権利、侵害を疑う理由、侵害または偽造品の提出要求を行う。こうした要求の手紙には何ら法的基盤はなく、受け取った側は応答する義務はない<sup>100</sup>。

任意提出はカナダで広く使われてきており、大きな成功を収めている。何ら悪いことをしていないと信じ、長く費用のかさむ訴訟を避けたいと考える当事者はこうした要求に応えることが多い。しかしあまり良心的ではない者に対しては、こうした要求は訴訟をする用意のあることを知らせてしまうので、注意を要する。権利を所有する者の前から、侵害者が急に姿を消してしまう事にもなり得る<sup>101</sup>。

## 将来の侵害を食い止めるための差し止め命令 (Quia Timet)

Quia Timet (恐れによる) 差し止め命令は、被告がそのまま行為を続ければ取り返しのつかない損害が起こるという根拠で、被告に具体的な行為を取らせないものである。Quia Timet での差し止め命令は強力な証拠で裏付けられている必要があるので、これを得るのは容易ではない<sup>102</sup>。

原告は以下を証明しなければならない。

---

<sup>98</sup> *Celanese Canada Inc. v Murray Demolition Corp*, 2006 SCC 36 段落 35.

<sup>99</sup> Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada*, 2d ed (United States:Juris Publishing, 2010) at 669

<sup>100</sup> Smart & Biggar LLP での Brian Isaac, Partner and Patent and Trade-mark Agent への取材による (2011年2月25日)。

<sup>101</sup> 同上

<sup>102</sup> 例えば *AstraZeneca Canada Inc. v. Novopharm Ltd.* [2010] FCJ No 526 (CA) aff'g [2009] FCJ No 1692 (TD) では、*quia timet* の申し立ては、これがあまりに推測的であるとのことで退けられた。



- 1) 被告が（特許の侵害をするという）切迫した高い可能性<sup>103</sup>。
- 2) 差し止め命令が下されなかった場合は、原告に重大で取り返しのつかない損害が起こる<sup>104</sup>。

多くの場合、このような要請のかなえられる確率は中程度である。切迫した行為が起こり得るといふ十分な証拠を収集するのは容易ではない。特許、商標、工業デザインの侵害に対する申し立てに類する証拠を要する。唯一の大きな違いは、*quia timet*による申し立てには損害はまだ発生していないことである。

*Quia timet* による差し止め命令は、さらなる侵害を食い止めることに最も役に立つ。当事者がすでに知的所有権の侵害を起こした明確な証拠があり、再度引き起こそうとする動きを見せている場合には、裁判所はより理解を示してくれる<sup>105</sup>。

*Quia timet* による差し止め命令を求めているとの議論を戦略的に使用して、ライバルの事業者をけん制し、特許、商標、工業デザインの侵害をしないような行動を取らせることもできる。

## 警察の介入

知的所有権侵害の多くの場合、警察は法的な権威を以って介入できる。カナダの国家警察であるカナダ連邦警察（Royal Canadian Mounted Police、RCMP）は侵害防止のための専用の小さな分隊を持っている<sup>106</sup>。しかし警察の人員は限られたもので、侵害

---

<sup>103</sup> *Amnesty International Canada v Canada (Canadian Forces)*, [2008] FCJ No 198 段落 70 refg *Merck & Co v Apotex Inc* (2000), 8 CPR (4th) 248 (FCA); *Sulco Industries Ltd v Jim Scharf Holdings Ltd* (1996), 68 CPR (3d) 170 (FCTD)

<sup>104</sup> *RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General)*, [1994] 1 SCR 311; *Bayer HealthCare AG v Sandoz Canada Inc.*, [2007] FCJ No 585 段落 34

<sup>105</sup> *Dableh v Ontario Hydro*, [1996] FCJ No 767 (FCA)

<sup>106</sup> Canada, online: Royal Canadian Mounted Police Intellectual Property Rights <<http://www.rcmp-grc.gc.ca/fep-pelf/ipr-dpi/guide-eng.htm>>.

の件では通常行動を起こすことは無い。警察は一般的に公衆の安全が脅かされている場合、侵害が犯罪組織の資金源となっている場合にのみ介入する<sup>107</sup>。

侵害の性格によっては、地元、州、連邦の警察に連絡をすることが妥当な場合もある。

## カナダ国境サービス庁（税関）

警察の介入と同様、カナダ国境サービス庁（CBSA）は行動を起こすある程度の権威はあるが、人員が少ないこともあって、通常その他の活動にその努力を傾注する。商標法と著作権法は、裁判所に侵害品を差し押さえる命令を出す権限を認めている<sup>108</sup>。条文の表現は幅広く、税関による執行も含むと解釈できる<sup>109</sup>。一般的に、CBSAは、

（時として RCMP と共同で）特定の積み荷に関して具体的な情報のある場合のみ行動を起こす<sup>110</sup>。そのため、情報を CBSA に与えてその職員にカナダの法律の違反が生じている場合はそれを教えることが有用である場合もある。CBSA と協力して税関の職員が十分な情報を持つようにしておく、権利を所有する者にとって良い結果を得られる可能性が高い。

## 侵害訴訟にあり得る結果

### 和解

連邦裁判所規則では、申し立て後 60 日以内に弁護士同士で和解の可能性を議論することを求めている<sup>111</sup>。訴訟には長期の期間と多額の費用を要しその結果は予期できない。交渉による和解では、当事者間で紛争の結末をより良くコントロールでき、訴訟費用を減らし、長期にわたる消耗戦を避けることができる。当事者はそれぞれの弁護士に

---

<sup>107</sup> Brian P. Isaac, 「偽造—カナダの IP 犯罪最新情報 2010」 (Counterfeiting – Canadian IP Crime Update 2011) (IPIC Ottawa Informals Group での講演、2011 年 1 月 25 日) [未発表]。

<sup>108</sup> 商標法, RSC 1985, c T-13, s 53.1; 著作権法, RSC 1985, c C-42, ss 44-45

<sup>109</sup> Brian P. Isaac, 「偽造—カナダの IP 犯罪最新情報 2010」 (Counterfeiting – Canadian IP Crime Update 2011) (IPIC Ottawa Informals Group での講演、2011 年 1 月 25 日) [未発表]。

<sup>110</sup> Brian P. Isaac, 「偽造—カナダの IP 犯罪最新情報 2010」 (Counterfeiting – Canadian IP Crime Update 2011) (IPIC Ottawa Informals Group での講演、2011 年 1 月 25 日) [未発表]。

<sup>111</sup> 連邦裁判所規則 (*Federal Courts Rules*)、Rule 257.

相談の上、紛争解決の道を探り、和解提案（Offer to Settle）の可能性を考慮すべきである。

### 損害：特許侵害と工業デザイン侵害

審理で侵害が証明された場合、不服を申し立てている当事者はその侵害に対する補償を得ることができる。これには失った利益に対する補償も含む<sup>112</sup>。原告は侵害がなかったとした場合の利益の額を証明しても良いが、被告が実際に侵害で得た利益を請求することもできる。どちらにしても、原告は損失を証明する必要がある<sup>113</sup>。

また原告はこれに代わってもしライセンス契約を結んだ場合に被告から受け取ったと考えられる使用料を請求することもできる<sup>114</sup>。原告への補償として「正当な使用料」が認められ、これはライセンス契約が実際に交渉で結ばれたと仮定した場合の正当なレートで決められる<sup>115</sup>。

終審時には、裁判所は被告に永続的な差し止め命令を下し、将来侵害と認められる活動を行わないようにさせる権利を有する<sup>116</sup>。

### 損害：商標侵害

商標の侵害の場合は、原告が具体的な金銭的損害の額を証明するのは困難な場合がある。原告がその評判に対する一般的な（もしくは起こり得る）損害しか証明できず、具体的な損害額を特定できない場合、裁判所は通常失った評判と信用の補償に名目上の損

---

<sup>112</sup> *AlliedSignal Inc. v Du Pont Canada Inc.*, [1998] FCJ No 190 (FCTD).

<sup>113</sup> Ronald e. Dimock 編集、知的所有権紛争の解決と救済（*Intellectual Property Disputes Resolutions & Remedies*）、loose-leaf (2011年3月7日参照), (Toronto:Thomson Reuters, 2004) at 17-8; *Anheuser-Busch Inc. v Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.* (1986), 10 CPR (3d) 433 (FCA).

<sup>114</sup> *Consolboard Inc. v MacMillan Bloedel (Sask.)Ltd.* (1983), 74 CPR (2d) 1999 (FCA).

<sup>115</sup> 同上

<sup>116</sup> 商標法, RSC 1985, c T-13, s 53.2; 特許法, RSC 1985, c P-4, s 57; 工業デザイン法, RSC 1985, c I-9, s 15.1; 著作権法, RSC 1985, c C-42, s 34; 集積回路トポグラフィ法, SC 1990, c 37, s 9

害補償を認めるのみである<sup>117</sup>。意図的な侵害が証明された場合には、その損害補償の額は高くなり得る<sup>118</sup>。

## 訴訟費用の回収

カナダでは勝訴した場合の訴訟費用の一部回収制度がある。この制度は、法理論によると敗訴側の行動が訴訟を引き起こし、勝訴側が高い訴訟費用を払ってその権利を主張する必要を起こしたことによる。この制度の目的は根拠のない、訴権乱用した訴訟を防ぎ、紛争の和解を促すことである。ほとんどすべての場合、裁判所は敗訴側が勝訴側に訴訟費用の一部の支払いを命じる。

たいていの先進国同様、カナダの法務費用は高い。訴訟費用の全額回収はまれである。民事事件の場合は、州裁判所が訴訟費用の部分的な回収を与えるのが一般的である。平均的にこの額は料金と経費の40%から60%ほどとなる。訴訟中相手側が不適切な、あるいは悪意による行動を行った場合、裁判官は90%までの訴訟費用の回収を命じることもある。不適切な行動の例としては、関連する情報や文書を意図的に法廷から隠す、全く根拠なく詐欺行為を告訴する、などが挙げられる。

連邦法廷では、裁判官は複雑な料金制度を使用する。一般的には、費用回収率ははるかに低い。実際の費用のいかににかかわらず、裁判官はあらかじめ決められた額を費用回収として勝訴側に支払いを命じる。典型的な回収比率は弁護士の基本料金によって異なる。最良の状況では、費用回収率は10%から40%である<sup>119</sup>。連邦裁判所でも、悪質な行動に対する例外は同様である。

刑事事件では、政府が通常訴追者であり、訴訟費用の回収はない。個人での訴追は可能だが、まれである。この場合訴訟費用の回収はまずない。

---

<sup>117</sup> Ronald e. Dimock 編集、知的所有権紛争の解決と救済 (*Intellectual Property Disputes Resolutions & Remedies*)、loose-leaf (2011年3月7日参照), (Toronto:Thomson Reuters, 2004) at 17-13.

<sup>118</sup> *Richardson v Reed* (1988), 21 CPR (3d) 275 at 283 (Ont HC).

<sup>119</sup> Stuart C. McCormack, *Intellectual Property Law of Canada*, 2d ed (United States:Juris Publishing, 2010) at 649

## 訴訟戦略と注意

### 敵対的制度

カナダの司法制度は敵対的である。終審時には、勝者と敗者がある。しかしこの制度は、協働して紛争を解決しようとする当事者を優遇するように発展してきた。つまり、カナダでは過度に攻撃的で常軌を逸し、「破廉恥なやり方」の弁護士はなかなかうまく行かない。弁護士はその依頼人の代理人を「法の範囲内で断固として、高潔に」、しかし手続きを悪用することがないよう期待されている<sup>120</sup>。

実際には、これは弁護士とその依頼人は正当な審議持越しに合意し、必要な情報を開示し、不必要または妨害をするような動議や遅延を起こさないようにする方が成功の可能性が高まることになる。些細な詳細について争うのは費用がかさみ、紛争解決までの時間を大きく長引かせる結果となる。

### 手続き

訴訟の典型的な手続きは次のようになる。

- 1) 原告が申し立て書を提出。
- 2) 被告が答弁書を提出。
- 3) (随意) 原告が返答書を提出。
- 4) 仲裁、和解の議論。
- 5) 開示手続き。当事者間で情報を交換、証人を宣誓の上両当事者で尋問。
- 6) 仲裁、和解の議論。
- 7) 和解が得られない場合は審理に移る。
- 8) (随意) 上訴。

---

<sup>120</sup> 例えば、Law Society of Upper Canada, *Rules of Professional Conduct* (2009年6月), Rule 4.01(1) 参照。

この手続きは当事者間で紛争解決に至ればいつでも中断できる。手続きの全般にわたり、動議の起こされることは良くある。動議は大きく時間を引き伸ばし、手順を繰り返す必要があり得る。

## 司法管轄の選択

上述のように、紛争の性格は連邦制度か州制度で手続きを進めるかによって異なる。案件が連邦の管轄下に入ることは知的所有権の場合は最もあり勝ちだが、この場合裁判所の選択の余地はない。

工業デザインの侵害の訴訟に関しては、連邦、州両方の管轄となる<sup>121</sup>。

州の裁判所で手続きを進める場合、どの州の方がより有利ということはない。しかし結果は紛争分野によって州間の差がある。何れにせよ、被害を被った当事者はその害の起こった州で取り扱われることとなり、一般的には選択の余地はほとんどない。

## 分離審理 (Bifurcation)

カナダの紛争では、申し立ての異なる要素が別の裁判所で別個の訴訟や別個の審理として扱われることは通常ない。建前上はこれを妨げるものはないが、普通に行われることではなく、裁判所の資源の無駄使いであるとみなされる。また、被害を被った当事者は同一の害に対して2度救済を得ることはできないことは注意を要する。意図的に2重に救済を得ようとしていると思われた場合はこれが逆効果となり、裁判所に罰則を課せられる。また最悪の場合はすべての申し立てを却下されることもあり得る。

上述の通則の例外としては、刑法上の罪も合わせて問われている場合には審理の分離を行うことも多い。刑事上の紛争はすべて民事上の件とは別個に解決される。これは紛争が別個の当事者間で争われるからである。民事紛争はY社とZ社の間のものだとし

---

<sup>121</sup> 工業デザイン法、RSC 1985, c I-9, s 15.2; 連邦法廷法、RSC 1985, c. F-7, s 20; *Société Anonyme les Cuirs Meillon v Brumer* (1974), 18 CPR (2d) 102 at 106 (ケベック州最高裁判所), *aff'd* 25 CPR (2d) 153 (ケベック州 CA).

ても、刑事紛争の方は、たとえそれが Y 社が Z 社に行った犯罪に関するものであっても、国家と被告（Y 社）の間で争われる。

戦略的には、可能な限り刑事紛争の方を先に解決するのが望ましい。これは刑事法はより高い立証責任（合理的な疑いを超すもの）を求めており、刑事審理で事実と認められたものは民事紛争でも有用だからである。政府は通常個々の当事者たちが民事的救済策の確保に責を負う間に刑事審理を進める。

(報告書作成委託先現地法律事務所：Nelligan O'Brien Payne LLP)

## 関連リンク

### 関連法令

#### 特許法

<http://laws.justice.gc.ca/eng/P-4/index.html>

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo.pdf>

#### 特許規則

<http://laws.justice.gc.ca/en/P-4/SOR-96-423/index.html>

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/tokkyo_kisoku.pdf)

#### 商標法

<http://laws.justice.gc.ca/en/T-13/index.html>

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/shouhyou.pdf>

#### 商標規則

<http://laws.justice.gc.ca/en/T-13/SOR-96-195/index.html>

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/shouhyou\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/shouhyou_kisoku.pdf)

#### 意匠法

<http://laws.justice.gc.ca/en/I-9/index.html>

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/ishou.pdf>

#### 意匠規則

<http://laws.justice.gc.ca/en/I-9/SOR-99-460/index.html>

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/ishou\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/canada/ishou_kisoku.pdf)



著作権法

<http://laws.justice.gc.ca/en/C-42/index.html>

著作権規則

<http://laws.justice.gc.ca/en/C-42/SOR-97-457/index.html>

集積回路トポグラフィ法

<http://laws.justice.gc.ca/en/I-14.6/index.html>

集積回路トポグラフィ規則

<http://laws.justice.gc.ca/eng/SOR-93-212/index.html>

植物育成者権法

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/P-14.6/fulltoc.html>

植物育成者権規則

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/P-14.6/SOR-91-594>

関連官庁

カナダ知財局

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home>

特許薬品価格検査局

<http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/english/home.asp?x=1>

カナダ著作権庁

<http://www.cb-cda.gc.ca/home-accueil-e.html>

カナダ植物育成者権局

<http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/pbrpove.shtml>

カナダ保険省

消費者商品安全

<http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php>

オンライン薬品

<http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/internet-eng.php>

カナダ国境サービス庁

<http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html>

<http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-4-3-eng.pdf>

知財犯罪ホームページ (RCMP)

<http://www.rcmp-grc.gc.ca/fep-pelf/ipr-dpi/index-eng.htm>

関連組合・団体

カナダ知的財産協会 (IPIC)

<http://www.ipic.ca/english/general/index.cfm>

カナダ模倣品対策ネットワーク

<http://www.cacn.ca/>

カナダ基準組合 (CSA)

<http://www.csa.ca/cm/ca/en/home>

UL (Underwriters Laboratories)

<http://www.ul.com/canada/eng/pages/>

ビジネスソフトウェアアライアンス

[http://www.bsa.org/country.aspx?sc\\_lang=en-CA](http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=en-CA)

国際模倣品対策連合 (IACC)

<http://www.iacc.org/>

# 付録 TM-1

http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH\_...



Canadian Intellectual  
Property Office  
An Agency of  
Industry Canada

Office de la propriété  
intellectuelle du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada

Canada

Home > Canadian Trade-marks Database> Basic Search

[Search Page](#)

## CANADIAN TRADE-MARK DATA

\*\*\* Note **Data on trade-marks is shown in the official language in which it was submitted.**

The database was last updated on: 2011-03-15

### APPLICATION NUMBER:

0907279

**Subparagraph 9(1)(n)(iii)**

### STATUS:

ADVERTISED

### FILED:

1995-01-18

### ADVERTISED:

1995-05-10

### APPLICANT:

PARKS CANADA  
25 EDDY STREET,  
HULL,  
K1A 0M5  
QUEBEC

### PROHIBITED MARK; OFFICIAL MARK:

**CANADA AT ITS BEST**

### INDEX HEADINGS:

CANADA AT ITS BEST

AT ITS BEST, CANADA

ITS BEST, CANADA AT

BEST, CANADA AT ITS

<u>ACTION</u>	<u>DATE</u>	<u>BF</u>	<u>COMMENTS</u>
Filed	18 January 1995		
Accepted for Publication	06 April 1995		
Created	06 April 1995		
Advertised	10 May 1995		Vol.42 Issue 2115

[http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH\\_...](http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH_...)

[Back to search](#) [Back](#) Last updated 2011-03-15

## 付録 TM-2

[http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?sessionId=0001oP1btCfsKIWH\\_...](http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?sessionId=0001oP1btCfsKIWH_...)



Canadian Intellectual  
Property Office  
An Agency of  
Industry Canada

Office de la propriété  
intellectuelle du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada

Canada

Home > Canadian Trade-marks Database > Basic Search

[↔ Search Page](#)

### CANADIAN TRADE-MARK DATA

\*\*\* Note Data on trade-marks is shown in the official language in which it was submitted.

The database was last updated on: 2011-03-15

**APPLICATION NUMBER:**

0384500

**REGISTRATION NUMBER:**

TMA217675

**STATUS:**

EXPUNGED

**FILED:**

1975-04-03

**REGISTERED:**

1976-12-10

**INACTIVATED:**

1992-07-10

**REGISTRANT:**

CAN.AIDS LIMITED  
241 Fairfall Street  
Ajax  
ONTARIO

**REPRESENTATIVE FOR SERVICE:**

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L.,  
S.R.L.  
SCOTIA PLAZA  
40 KING STREET WEST  
40th FLOOR  
TORONTO  
ONTARIO M5H 3Y2

**TRADE-MARK:**



**MARK DESCRIPTIVE REFERENCE:**

SEASON'S BEST & DESIGN

**DISCLAIMER TEXT:**

Page 1 of 2

The right to the exclusive use of the words SEASON and BEST is disclaimed apart from the trademark.

**INDEX HEADINGS:**

BEST, SEASON'S

SEASON'S BEST

**VIENNA INFORMATION:**

**Code Description**

1.3.2 Other representations of the sun

1.3.17 Sun with rays constituted by triangles

1.3.20 Sun representing a human face or the head of an animal

**WARES:**

(1) Condiments, namely relish, vinegar, ketchup, mustard and salad dressing.

**CLAIMS:**

Declaration of Use filed November 10, 1976.

<b><u>ACTION</u></b>	<b>DATE</b>	<b>BF</b>	<b>COMMENTS</b>
Filed	03 April 1975		
Registered	10 December 1976		
Expunged - Failure to Renew	10 July 1992		

[Back to search](#) [Back](#)

Last updated 2011-03-15

## 付録 TM-3

[http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH\\_...](http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH_...)



Canadian Intellectual  
Property Office  
An Agency of  
Industry Canada

Office de la propriété  
intellectuelle du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada

Canada

Home > Canadian Trade-marks Database > Basic Search

[↔ Search Page](#)

### CANADIAN TRADE-MARK DATA

\*\*\* Note **Data on trade-marks is shown in the official language in which it was submitted.**

The database was last updated on: 2011-03-15

**APPLICATION NUMBER:**

1283809

**REGISTRATION NUMBER:**

not registered

**STATUS:**

ENTERED ON THE LIST

**FORMALIZED:**

2010-05-12

**ADVERTISED:**

2010-09-04

**REGISTERED:**

2010-12-06

**APPLICANT:**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Via XX Settembre, No 20 - 00187 ROMA  
ITALY

**REPRESENTATIVE FOR SERVICE:**

EMBASSY OF ITALY  
275 SLATER STREET  
OTTAWA  
ONTARIO K1P 5H9

**GEOGRAPHICAL INDICATION:**

## Barco Reale di Carmignano

**INDEX HEADINGS:**

BARCO REALE DI CARMIGNANO

**WARES:**

(1) Wine.

**GI TERRITORY DESCRIPTION:**

Region of Toscana in Italy: in the province of Prato.

**GI QUALIFICATION:**

The name listed in (ii) is recognized and protected in Italy as a geographical indication for wine in Decreto ministero Politiche agricole of 14.07.1998, which replaced DM 17.10.1994 and DPR 28.04.1975 (modified by DPR 13.10.1982 and DPR 01.08.1993), and L. No 164 of 10.02.1992, and is in accordance with European Union Council Regulation (EC) No. 1493/1999 and EC No.



753/2002.

<u>ACTION</u>	DATE	BF	COMMENTS
Created	20 December 2005		
Formalized	12 May 2010		
Translation Requested	18 May 2010	17 July 2010	
Translation Received	23 June 2010		
Accepted for Publication	13 July 2010		
Extracted for Canada Gazette	19 July 2010		
Advertised	04 September 2010		Published in Canada Gazette Part I Volume 144, issue 36
Entered on the List	06 December 2010		

[Back to search](#) [Back](#)

Last updated 2011-03-15

## 付録 TM-4

[http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH\\_...](http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do;jsessionid=0001oP1btCfsKIWH_...)



Canadian Intellectual  
Property Office  
An Agency of  
Industry Canada

Office de la propriété  
intellectuelle du Canada  
Un organisme  
d'Industrie Canada

Canada

Home > Canadian Trade-marks Database > Basic Search

[↔ Search Page](#)

### CANADIAN TRADE-MARK DATA

\*\*\* Note **Data on trade-marks is shown in the official language in which it was submitted.**

The database was last updated on: 2011-03-15

**APPLICATION NUMBER:**

0831817

**STATUS:**

**FILED:**

**FORMALIZED:**

**ADVERTISED:**

**REGISTERED:**

**REGISTRATION NUMBER:**

TMA517418

REGISTERED

1996-12-17

1997-01-15

1997-12-17

1999-09-30

**REGISTRANT:**

BALCORP LIMITED  
MAISON BALCORP  
4103 SHERBROOKE STREET WEST  
MONTREAL  
H3Z 1A7  
QUEBEC

**REPRESENTATIVE FOR SERVICE:**

MACERA & JARZYNA LLP  
1200-427 LAURIER AVENUE WEST  
P.O. BOX 2088, STATION D  
OTTAWA  
ONTARIO K1P 5W3

**TRADE-MARK:**

## SEASON'S SELECT

**DISCLAIMER TEXT:**

The right to the exclusive use of the words SEASON'S and SELECT is disclaimed apart from the trade-mark.

**INDEX HEADINGS:**

SEASON'S SELECT

**WARES:**

(1) Food and grocery products namely, nuts and dried fruits; canned, processed and frozen fruits and vegetables; cheese, spices, peas, beans, pulses, flour, rice, milk powder, whey powder, processed milk, beef, chicken, pork, turkey and lamb; cereal based foods and snacks namely, namkeens, bikaneri bhujia, kashmiri mixture, indori aloo bhujia, moong dal and gujrathi katha mitha; cereal-based snack foods and cereal-based snack foods made with nuts, dried fruits or mixtures thereof; rice-based snack foods and rice-based snacks foods made with nuts, dried fruits or mixtures thereof.

**CLAIMS:**

Declaration of Use filed September 13, 1999.

<b><u>ACTION</u></b>	<b><u>DATE</u></b>	<b><u>BF</u></b>	<b><u>COMMENTS</u></b>
Filed	17 December 1996		
Created	23 December 1996		
Formalized	15 January 1997		
Search Recorded	04 April 1997		
Examiner's First Report	24 April 1997	24 August 1997	
Approved	12 November 1997		
Translation Requested	18 November 1997	09 December 1997	19971202125220
Translation Received	02 December 1997		
Advertised	17 December 1997		Vol.44 Issue 2251
Allowed	13 March 1998		
Allowance Notice Sent	13 March 1998	17 December 1999	
Registered	30 September 1999		
Agent Name Change	13 April 2000		
Rep for Service Name Change	13 April 2000		

[Back to search](#) [Back](#)

Last updated 2011-03-15