



カナダ

Canada (CA)

目次

1. 侵害対策関連法令	1
2. 侵害対策関係機関	3
3. 侵害の定義	7
4. 侵害に対する救済手段.....	12
5. 侵害の発見から解決までのフロー	25
6. 留意事項	32
7. その他の関連団体.....	33

1. 侵害対策関連法令

1.1 特許法

The Patent Act 1985 (R.S.C., 1985, c. P-4, as mainly amended in 1989, 1993, 1996, 2001, 2006, 2013, 2015, latest amendment on June 24, 2016)

第 17 条～第 18 条 提訴

第 42 条 特許権の定義

第 54 条 裁判所の管轄権

第 55 条 特許侵害による賠償責任

第 55.01 条 訴訟時効

第 55.2 条 特許侵害の例外

第 57 条 差止命令

第 60 条 特許又はクレームの無効裁判

第 75 条～第 76.1 条 虚偽表示の刑事罰

1. 2 産業意匠法

The Industrial Design Act 1985 (R.S.C., 1985, c. I-9, as mainly amended in 1992, 1993, latest amendment on June 1, 2009)

第 9 条 排他権

第 11 条 許諾のない意匠の実施

第 15 条 所有者或いはライセンシーによる訴訟

第 15.1 条 裁判所による救済

第 15.2 条 裁判管轄権

第 17 条 抗弁

第 18 条 時効

1. 3 商標法

The Trade-marks Act 1953, 1985 (R.S.C., 1985, c. T-13, as mainly amended in 1990, 1993, 1994, 1996, 1999, 2001, 2002, 2007, 2014, 2015, latest amendment on June 24, 2016)

第 2 条 定義「商標」

第 4 条 使用とみなされる行為

第 6 条 標章又は名称が混同を生じる場合

第 7 条 禁止事項

第 10 条～第 11.1 条 追加禁止事項

第 19 条 登録により付与される権利

第 20 条 侵害

第 21 条 混同を生じる標章の同時使用

第 51.01 条 法律違反と処罰

第 51.03 条～第 51.11 条 輸出入差止

第 52 条～第 54 条 裁判所による救済

第 55 条 連邦裁判所の管轄権

1. 4 その他の知的財産権法令

1. 著作権法 Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)

2. 集積回路設計配置法 Integrated Circuit Topography Act (S.C. 1990, c. 37)

3. 植物育成者権法 Plant Breeders' Rights Act (S.C. 1990, c. 20)

1. 5 その他の関係法令

1. 税関法 Customs Act (R.S.C., 1985, c. 1 (2nd Supp.))

2. 模倣品対策法 Combating Counterfeit Products Act (S.C. 2014, c. 32)

3. 刑法 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)
4. 競争法 Competition Act (R.S.C., 1985, c. C-34)
5. 消費者梱包・ラベル表示法 Consumer Packaging and Labelling Act (R.S.C., 1985, c. C-38)
6. 繊維表示法 Textile Labelling Act(R.S.C., 1985, c. T-10)
7. カナダ消費者製品安全法 Canada Consumer Product Safety Act (S.C. 2010, c. 21)
8. 特許医薬品規則 Patented Medicines Regulations (SOR/94-688)
9. 連邦裁判所法 Federal Courts Act (R.S.C., 1985, c. F-7)

2. 侵害対策関係機関

2. 1 カナダ知的財産局

Canadian Intellectual Property Office

住所: Place du Portage I

50 Victoria Street, Room C-114

Gatineau, Québec K1A 0C9

Canada

電話: +1-819-934-0544

FAX: +1-866-442-2476

EMAIL: cipo.contact@ic.gc.ca

WEB: www.cipo.ic.gc.ca

業務: 知的財産権(特許、意匠、商標、著作権、集積回路設計配置権)の登録、知的財産情報の提供、教育、知的財産権法整備など行政全般業務。

2. 2 植物育成者権局

Plant Breeders' Rights Office

住所: c/o Pre-market Application Submissions Office

Canadian Food Inspection Agency

59 Camelot Drive

Ottawa, Ontario K1A 0Y9

Canada

電話: +1-613-773-7188

FAX: +1-613-773-7115

EMAIL: anthony.parker@inspection.gc.ca

WEB: <http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-breeders-rights/eng/1299169386050/1299169455265>

業務: 植物新品種の登録、植物品種情報の提供業務。

2. 3 競争局

Competition Bureau

住所: Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau, Québec K1A 0C9
Canada

電話: +1-613-997-4282

FAX: +1-613-997-0324

EMAIL: <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/frm-eng/GH%C3%89T-7SEN3J>

WEB: <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home>

業務: 不正競争行為や包装などの虚偽表示の行為に対する指導や処分。

2. 4 カナダ不正防止センター

Canadian Anti-Fraud Centre

住所: PO Box 686
North Bay, Ontario P1B 8J8
Canada

電話: +1-888-495-8501

FAX: +1-888-654-9426

EMAIL: info@antifraudcentre.ca

WEB: www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

業務: 不正表示行為などの教育や、通報窓口による警察などとの共同での指導や処分。

2. 5 王立カナダ騎馬警察(カナダ連邦警察)

Royal Canadian Mounted Police

住所: RCMP National Headquarters
Headquarters Building
73 Leikin Drive
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

電話: +1-613-993-7267

FAX: +1-613-993-0260

EMAIL: <http://www.rcmp-grc.gc.ca/cont/comment-eng.htm>

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

業務: 国民の安全、犯罪防止・捜査・安全確保、その他の警察業務。

2.6 カナダ国境サービス庁(税関)

Canada Border Services Agency (CBSA)

住所: Ottawa, Ontario K1A 0L8

Canada

電話: +1-204-983-3500/1-506-636-5064

EMAIL: contact@cbsa.gc.ca

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

業務: 国境警備、不正商品の摘発、カナダ国内の資源・事業保護、関連法整備及び徴税業務。

2.7 カナダ連邦裁判所

Federal Court of Canada

住所: Ottawa, Ontario K1A 0H9

Canada

電話: +1-613-992-4238

FAX: +1-613-952-3653

WEB: http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fc_cf_en/

業務: 州と連邦の民事訴訟全般及び知的財産権など指定管轄事件、行政不服事件などを担当。なお、各地の知的財産権事件は各州の上級裁判所 (Provincial / Teritorial Superior Court) も受理する。

2.8 カナダ最高裁判所

Supreme Court of Canada

住所: 301 Wellington Street

Ottawa, Ontario K1A 0J1

Canada

電話: +1-888-551-1185

FAX: +1-613-996-3063

EMAIL: reception@scc-csc.ca

WEB: <http://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-eng.aspx>

業務：カナダの司法の最高機関。すべての上訴審の最終審を担当する。

2. 9 ブリティッシュコロンビア国際商事仲裁センター

British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC)

住所： 500 – 666 Burrard Street
Vancouver, British Columbia V6C 3P6
Canada

電話： +1-604-684-2821

FAX： +1-604-736-9233

EMAIL: admin@bcicac.com

WEB: <http://www.bcicac.com/>

業務：カナダ西部の商事仲裁センターで、ドメイン名紛争を含む仲裁業務を担当する。

2. 10 レゾリューション・カナダ社

Resolution Canada Inc.

住所： 85 Curlew Drive, Suite #107
Don Mills, Ontario, M3A 2P8
Canada

電話： +1-416-447-0035

FAX: +1-416-447-6447

EMAIL: info@resolutioncanada.ca

WEB: <http://www.resolutioncanada.ca/>

業務：カナダ東部のドメイン名紛争の仲裁業務。

2. 11 カナダインターネット登録管理局

Canadian Internet Registration Authority (CIRA)

住所： 979 Bank Street, Suite 400
Ottawa, Ontario K1S 5K5
Canada

電話： +1-877-860-1411

EMAIL: info@cira.ca

WEB: <https://cira.ca/>

業務：カナダドメインの登録業務。仲裁は行わない。

3. 侵害の定義

3.1 特許権(Patent)

特許権者の承諾なく、権利存続期間中にカナダ国内で、特許法第 42 条に基づく排他権が付与された特許権者及び実施権者など、その法定代表者 (representative) の有する権利を実施する行為は、侵害行為とみなされる。なお、カナダに実用新案制度はない。

特許法が規定する特許権者の排他権は次の行為である。

- (a) 発明にかかる製品の製造、組立、使用、及びその製品を販売する行為；
(以上、特許法第 54 条)

侵害対象外規定

- (1) 製品の製造、組立、使用或いは販売について規定するカナダの国、州またはカナダ以外の国の法律に基づく開発や情報の提供のためにのみ、合理的に特許製品の製造、組立、使用、或いは販売する行為 (同第 55.2 条(1)項)；
- (2) 商業目的でない私的、非商業的目的で、或いは実験の目的で利用する行為 (同第 55.2 条(6)項)；
- (3) 特許出願日より前に当該特許の請求項で特定される対象物を購入、組立或いは取得し、それを特定の物品、機械、製造物又は合成物に使用、また他人に販売する行為 (同第 56 条)；
- (4) 一時的或いは偶発的にカナダに入国した他国の船舶、航空機または陸上車両における発明の実施が、当該船舶、航空機または陸上車両に必要なもののみであり、カナダ国内での販売或いは輸出される物の製造のためではない行為 (同第 23 条)

権利行使で注意すべき事項

- ・ 裁判では特許法の定める侵害事項以外に、特許権者が有する排他権が侵害されたことを宣言することにより、審理が開始される。(判例適用)
- ・ カナダでの有用性の適用(第2条)は、他国と異なり、特許明細書に記載された通りに機能しないこと、或いは特許明細書の記載から予測される通りに機能しないことを理由に「機能しない」と認定される¹。これは健全な予測 (Sound Prediction) に基づくものでなければならないとの判決から、特に、医薬品や化学分野では特許自体の有効性判断に影響が大きく、効果を立証できない場合

¹ 最高裁判所判例 Consolboard Inc. v. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 S.C.R. 504

は権利行使が難しくなる。

- ・ 国内消尽は認められているが、国際消尽は未だその立場をとっていない。黙示の許諾と判断されることが多いので注意する。
- ・ 侵害訴訟は侵害地の連邦裁判所に提訴する。
- ・ 訴訟時効は、侵害行為日から6年である。(同第55.01条)
- ・ 特許番号などの表示義務はない。
- ・ 特許の偽装、虚偽表示などは処罰対象である。(同第75条、第76条)
- ・ カナダの特許制度には再発行(Reissue)、権利の部分放棄(Disclaim)の制度があり、請求項の補正や減縮などができる。(同第47条、第48条)
- ・ ノウハウなどの営業秘密は、所有者が秘密保持措置をとり、非公開であれば、コモンロー及び刑法(第380条)に基づき保護を請求することができる。

保護期間： 出願日から 20 年間(同第 44 条)

1989 年 10 月 1 日前旧法の出願は登録日起算 17 年(同第 45 条 1 項)

3. 2 産業意匠権(Industrial Design)

産業意匠権者の承諾なく、権利存続期間中にカナダ国内で、産業意匠法第 9 条に基づく排他権が付与された産業意匠権者及び実施権者など、その法定代表者(representative)の有する権利を実施する行為は、侵害行為とみなされる。

産業意匠法第 11 条(1)項に規定する産業意匠権者の排他権は次の行為である。

- (a) 登録産業意匠またはそれと実質的に差異のない意匠が適用された物品を、取引或いは事業目的で製造、輸入、または販売、賃貸、或いは販売や賃貸の申出または展示する行為；
- (b) 上記(a)を組立キットで実施する行為。

侵害対象外規定

- (1) 被疑侵害者が当該被疑侵害行為実施時点で対象登録産業意匠を不知、或いは合理的に知りうる状況でなかったことを立証した場合。但し、物品に登録産業意匠との表示がある場合を除く。(同第 17 条)；

権利行使で注意すべき事項

- ・ 裁判では、産業意匠法の定める侵害事項以外に、産業意匠権者が有する排他権が侵害されたことを宣言することで、審理が開始される。(判例適用)
- ・ 国内消尽は認められているが、国際消尽は未だその立場をとっていない。黙示の許諾と判断されることが多いので注意する。

- ・ 裁判管轄は連邦裁判所と各州上級裁判所の両方にある。(同第15条、第15.2条)
- ・ 登録産業意匠権を示す⑩などの表記がない場合、差止の救済のみとなり、損害賠償などが認められない。(同第17条)
- ・ 訴訟時効は、侵害行為日から3年である。(同第18条)
- ・ 産業意匠の偽装、虚偽表示などは処罰対象となっていない。
- ・ 主にアメリカで認められる製品などの外観デザインにかかるコモンローのトレードドレス(Trade dress)による保護を受けられる可能性もあるので、現地の弁護士に相談する。
- ・ カナダ政府は、2018年に、ハーグ協定に基づく国際意匠登録の締約国になるなど意匠法の改正を予定しているため、最新情報を確認する。²

保護期間：登録日から10年間(同第10条(1)項)

3.3 商標権(Trade mark)

商標権者の承諾なく、権利存続期間中にカナダ国内で、商標法第19条に基づく排他権が付与された商標権者及びその法定利害関係人(interested person)の有する権利を実施する行為は、侵害行為とみなされる。なお、カナダの商標法はワインとスピリッツのみを地理的表示の対象に規定している。(商標法第2条定義文)³

商標法が規定する商標権者の排他権は次の行為である。

- (a) 混同を生じる商標或いは商号と関連する商品やサービスの販売・提供、流通、広告に使用する行為；
- (b) 販売または流通目的で、混同を生じる商標或いは商号と関連する商品を製造、製造させる、保有、輸出入、或いは輸出しようとする行為；
- (c) 登録商標の所有者の使用でないこと、または混同を生じる商標或いは商号と関連する販売、流通、広告に使用されることを知りながら、商標或いは商号を付したラベルや包装をいかなる形態であれ販売、販売の申し出、或いは流通させる行為；
- (d) 登録商標の所有者の使用でないこと、または混同を生じる商標或いは商号と関連する販売、流通または広告に使用されることを知りながら、その販売或いは流通の目的、またはそれに関連する商品またはサービスの販売、流通、広告の目的で、商標或いは商号を付したラベルや包装をいかなる形態であれ製

² 参照：https://www.ic.gc.ca/eic/site/020.nsf/eng/h_00589.html

³ 地理的表示(GIs: Geographical Indications)の保護について、カナダ政府は欧州連合との包括的経済協定(CETA)に基づき、その保護範囲を拡大するための商標法改正案 Bill C-30 を、2017年5月16日に議会を通過させた。

造、製造させる、保有、輸出入、或いは輸出しようとする行為；

(以上、同第 20 条(1)項)

- (e) 登録商標権者の許諾なく、ラベルやパッケージに登録商標と同一、或いは登録商標の主要な部分を使用し、登録商標の指定商品やサービスと関連するように使用する行為(同第 51.01 条)

商標法は不正競争行為として、禁止行為を以下のように規定している。

- (a) 競業者の事業、商品或いはサービスの信用を毀損するおそれのある虚偽或いは誤認させるような声明を出す行為；
- (b) カナダにおいて自己の商品、サービス或いは事業を、他人の商品、サービス或いは事業との間に混同を生じさせる、或いは生じさせるおそれのある方法で、一般の注意を引きつける行為；
- (c) 注文または要求されたものとして或いはそれらの代わりとして、偽の商品或いはサービスを提供する行為(詐称通用、パッシングオフ)；
- (d) 商品或いはサービスに関する①特性、品質、数量または構成、②原産地、③製造、生産または提供形態に関する重要な点を偽って、公衆を誤認させるおそれのあるような表示を使用する行為；

(以上、同第 7 条)

- (e) 特定の標章が通常かつ善意による商業的使用により、特定の商品或いはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地または生産日を指定するものとカナダで認知される場合、当該標章をそうした商品やサービス及びそれに類するものに関連する商標として、或いは誤認・混同するように使用する行為(同第 10 条)；
- (f) 植物育成者法に基づく植物品種の名称或いはこれと誤認するような標章を、その植物品種或いは同種の他の植物品種に関連する商標として採用し、誤認・混同するように使用する行為(同第 10.1 条)；
- (g) ワインやスピリッツの地理的表示及びその翻訳を商標として使用する行為(同第 11.14 条～第 11.15 条)

侵害対象外規定

- (1) 商標に伴う商権の価値を毀損するようなおそれのない方法で、自己の名前を商号として善意使用する行為、或いは、自己の事業場所の地名及び自己の商品やサービスの特性または品質の正確な記述を商標以外として善意使用する行為(同第 20 条第(1.1)項)；
- (2) 商標それ自体が示す実用的な機能を使用する行為(同第 20 条(1.2)項)；
- (3) ワインとスピリッツに関する表示として使用する行為(同第 20 条(2)項)；

- (4) 裁判所から先使用商標と認定された先使用者による当該商標を使用する行為 (同第 21 条);
- (5) 並行輸入(同第 51.03 条(2)-(a)項);
- (6) 事業以外に個人目的での輸出入商品(同第 51.03 条(2)-(c)項);
- (7) 通過・経由貨物、積替貨物における商品(同第 51.03 条(2)-(d)項)

権利行使で注意すべき事項

- ・ 登録商標について、知的財産局の通知日より前の連続する3年間に、指定商品或いは指定サービスの使用を立証できない場合、登録は抹消される。(同第 45条)
- ・ 税関登録による差止を利用することができる。(同第51.03条～第51.11条)
- ・ 裁判管轄は連邦裁判所にある。(同第55条)
- ・ 救済は、差止、損害賠償、不当利得返還、侵害品などの廃棄など(同第53.2条)、及び処罰(同第51.01条(6)項)
- ・ 訴訟時効は商標法に記載はないが、管轄する州法に規定があればその期間、規定がなければ連邦裁判所法第39条による6年間である。
- ・ コモンローのパッシングオフによる保護を受けられる可能性もあるので、現地弁護士に相談する。
- ・ カナダ政府は、2019年に、マドプロ加盟、権利期間短縮、シンガポール条約、ニース協定(分類表)などを含めた商標法の改正を予定しているため、最新情報を確認する。⁴

保護期間：登録日或いは前回の更新日から 15 年間(同第 46 条(1)項)

●詐称通用(パッシングオフ、Passing-Off)

カナダでは、非登録商標は一定の基準を満たすと見做されれば、コモンローに基づき、民事訴訟を通じて保護を受けることができる。パッシングオフを主張するための要素は次の通りである。

- ・ 当該商標における一定の商権や知名度の存在
- ・ 故意であるかを問わず、一般大衆を誤認混同させる虚偽表示の存在
- ・ 原告における実質的或いは潜在的な損害の存在

このような要素を立証するためには、カナダ国内各地での実質的な当該非登録商標の使用実態があることが不可欠であり、販売実績や広告宣伝などを証拠に、当該非登録商標と対象商品がよく知られるようになっていることを立証できなけれ

⁴ 参照 : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04258.html>

ばならない。

4. 侵害に対する救済手段

カナダでの知的財産権の侵害対策には、民事救済を選択することが一般的であるが、刑事救済や税関差止での救済を求めることができる。具体的には、次の表のように、すべての知的財産権は実体法に基づき民事上の救済を受けられる。実体法以外に、パッシングオフなどコモンローによる救済を受けることも可能である。

刑事上の救済は、主に商標法や著作権法、及び刑法に基づくものであり、模倣品や海賊品が商標権侵害や虚偽表示の対象となる。行政上の救済は、税関による商標権及び著作権侵害の輸出入差止のみであり、通過や経由貨物は差止の対象にならない。

●カナダでの知的財産権侵害救済手段

民事救済	刑事救済	税関差止
対象権利種別		
特許権；意匠権；商標権（地理的表示含む）；著作権；回路配置設計権；植物新品種権；営業秘密；非登録商標（パッシングオフ）など	商標権；著作権；植物新品種権；刑法、競争法に基づく不正表示	商標権（地理的表示のワイン、スピリッツ含む）；著作権
救済内容		
差止；損害賠償；不当利得返還；懲罰賠償；侵害品等の没収・廃棄；再輸出停止など	侵害差止；処罰（罰金；禁固）；侵害品の没収・廃棄；	輸出入停止；侵害品の没収・廃棄
対応機関		
連邦裁判所 州裁判所	警察；検察局； 州裁判所	税関；警察； 連邦裁判所

カナダの司法制度は、連邦と州ごと⁵に控訴裁判所を頂点とする裁判制度が構築されており、最高裁判所は、連邦控訴裁判所、州控訴裁判所、軍事控訴裁判所の控訴事件を審理する。連邦控訴裁判所は、連邦裁判所と租税裁判所の控訴事件を審理

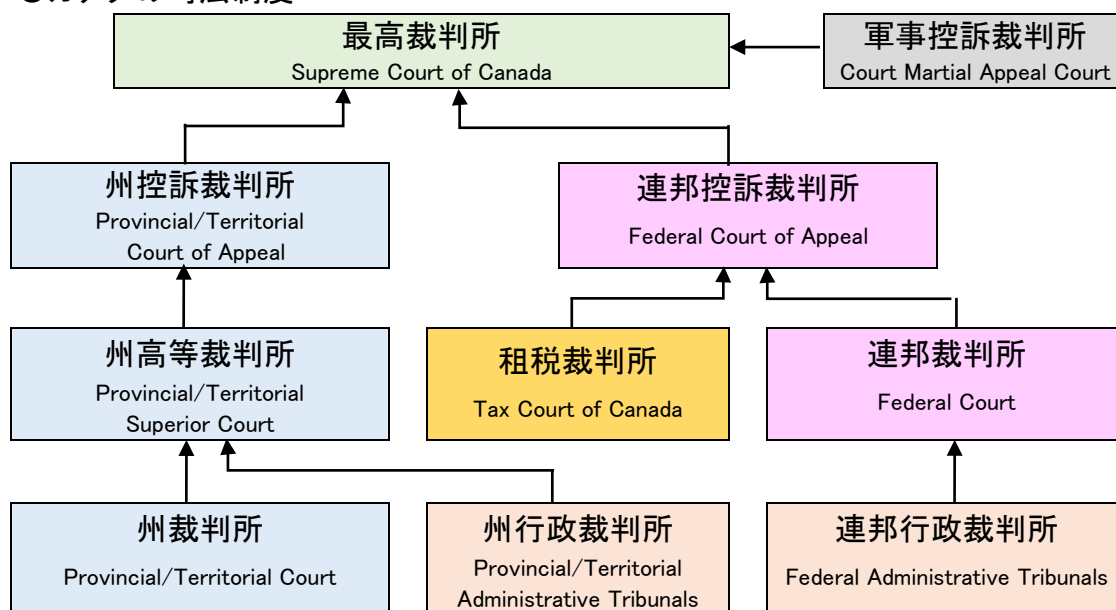
⁵ 10の州(Province)と3の準州(Territory)、ヌナブト準州(Nunavut)には州裁判所がなく、上級裁判所が担当する。

する上級審である。特に、連邦裁判所は連邦法に関わる事案を審理するとともに、知的財産権や公正取引、州政府間や州と連邦政府間の事件を取り扱う。さらに、連邦裁判所は連邦法である特許権、商標権、著作権など知的財産権にかかる事件の専属管轄権だけでなく、行政が決定した審決に対する行政不服訴訟も担当する。

各州には、州により裁判所の名称が異なるが、州控訴裁判所を頂点に、州高等裁判所、州裁判所、州行政裁判所がある。州裁判所はすべての民刑事事件⁶を担当するが、判決の効力が及ぶのはその州内のみである。ケベック州を除く、すべての州はコモンローを適用している。

連邦法による知的財産権の侵害事件は、連邦と州のいずれの裁判所も受理して審理をすることができるが、その95%が経験値の高い連邦裁判所で処理されている。州裁判所は州ごとの規定や判決の執行などに違いがあるため、営業秘密やコモンローが対象であり、これを利用する場合は事前に現地の弁護士に相談する。また、多少の違いはあるものの、裁判審理は1名の裁判官で公判が進められ、最終的な判決を出す時に3名の裁判官による合議制を採用している。

●カナダの司法制度



4.1 民事訴訟

カナダでの民事訴訟は、ディスカバリー（証拠開示手続き）や略式判決(Summary Judgement)である程度の勝敗を決める点など、アメリカの訴訟手続きに類似することが多いものの、手続き上は書面主義や証拠による立証を具体的に提示する必要がある。

⁶ オンタリオ州の州裁判所は民事事件を担当せず、裁判官の判断によるが概ね州高等裁判所の受理になる。

るなど比較的保守的な手続きとなっている。

なお、アメリカと同じように訴訟中に開示する書面などに含まれる営業秘密を保持するために、事件を開始する時点から弁護士・依頼者秘匿特権 (Solicitor-Client Privilege)⁷を活用した文書管理に注意する。

●訴訟の先制措置：

(1) アントン・ピラー命令 (Anton Pillar Order)

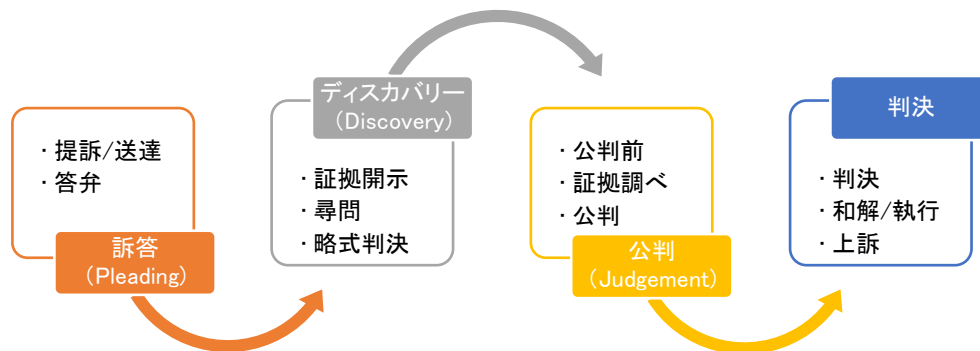
カナダも他のコモンローの採用国と同じように、連邦裁判規則に基づき、原告は被疑侵害者から侵害に関連する証拠を収集するための、一方的で事前通知のない捜査命令を裁判所に求めることができる。この命令は被疑侵害者が受けうる負担や損害が大きいため、特許侵害事件より著作権や商標権侵害事件で活用されている。

裁判所がアントン・ピラー命令を下す決定ができるように、原告は侵害が想定される明白な (prima facie) 事実、原告が重大な損害を受けること、被疑侵害者側に説得力のある (convincing) 証拠が存在し、そして、訴訟を開始するまでに証拠が隠滅される実質的な可能性があることを立証する必要がある。

(2) 仮差止命令 (Preliminary/Interlocutory Injunction)

仮差止命令は稀にしか認められないが、特許法などに基づき、原告は裁判所が仮差止の決定を判断できるように、重大な問題になりうること、回復不能の損害を受ける可能性があること、及び公共への影響などを立証しなければならない。一般的に、回復不能の損害を立証することに難しさがある。

●民事訴訟手続き



民事訴訟は、原告が訴状 (Statement of Claim) を連邦か州の裁判所のいずれかに提出するとともに、原告自らがその副本 (コピー) を被告に送達することで訴訟が開始される。カナダでは連邦裁判所の方が知的財産権事件の経験が多く、一般的に連邦

⁷ 担当する弁護士の管轄下にある送受信された文書や作成された文書が、秘密かつ非開示対象とされることを言い、対象となる書類や通信文書にはその旨の記載がされていなければならない。この対象とならない書類や通信文書などは、第三者が見ることができる公開されるべきものとなり、閲覧を拒否できない。

裁判所に提訴する。地方で裁判を起こす場合は州高等裁判所になるが、裁判官が不慣れなことも想定されるため、その適否を現地の弁護士に相談すべきである。

訴状は、アメリカの場合と違い、訴状に具体的な権利侵害の事実(Material Facts)や請求を記載しなければならない。

被告は、その送達を受けて、その事実や請求を認めるか、否認するか、不知、或いは積極的な抗弁(affirmative defense)などを答弁書(Statement of Defense)に記載し、裁判所に提出する。答弁書には積極的な承認、否認などの記載が求められており、否認する記載がない場合は、承諾したものとみなされる。また、被告は積極的な反訴(Counterclaims)や他の被告(cross-claim)或いは第三者(third party claim)に対する請求を出すこともできる。

原告は、この訴答段階で被告の答弁書での抗弁などに対して、更なる答弁(Reply brief)や新たな反訴を提出することができる。

カナダの裁判所は侵害事件と同時に、関連する知的財産権の有効性に関する無効事件も担当できるため、被告は反訴として、対象となる特許権や意匠権などの知的財産権の無効を争うことができる。

訴答段階が終わると、双方当事者が宣誓供述書(Affidavits of Documents)を提出し、証拠開示のディスカバリー段階に入る。この段階は、書類開示(Discovery of Documents)と尋問(Examination of Discovery)に分けられる。書類とは当事者が事件に関連する知りうるものを指し、メディアに関係なく、当事者が知りうる関係証拠となる書類や資料、報告書、通信記録、会計帳簿などが対象であり、当事者はその一覧リスト及び秘匿特権の対象とならない書類や資料を裁判所に提出する。

尋問は関係当事者のみが対象であり、当事者以外の証人などに対する尋問は裁判所の許可を受けなければならない。尋問は、書類提出後に、代理弁護士の質問に関係当事者が説明する形で行われ、その尋問記録は公判で利用される。

提出された証拠書類などから判明した、追加の証拠書類の提出要求や答弁を拒んだ内容については、質問状(Interrogatories)や追加のディスカバリーを請求し、更に追求することになる。この手続きが長くかかる場合や不十分な場合、裁判所が事件管理(Case Management)を命じて、裁判所による案件進捗管理がされることがある。

当事者の争点が明確で、書面での判断がつく場合、当事者が略式判決(Summary Judgement)を申し立てる。この段階では和解による終結を目指すことが多い。特許侵害事件はこの段階では終結することは稀である。

証拠開示段階が終わると、公判手続きに入り、裁判官による証拠調べなどが行われるが、公判前手続きとして、特許侵害事件では、専門家鑑定(Expert Report)が提出され、主に専門家による技術問題に対する質疑が行われる。特許侵害事件では、

この手続き中に判断がつくことが多いため、公判前手続きを和解や仲裁のために利用することが多い。

カナダの特許権侵害判断はオールエレメントが原則であり、均等論も実質的に同じ方法で同じ機能を有し同じ結果が得られるような場合は適用される。しかし、裁判官はクレームの要素分析に基づきケースバイケースで対応しているようで、現地弁護士の判断を参考にすべきである。被告は、通常、非侵害、特許無効、救済内容欠如などを主に主張する。

公判は、冒頭陳述(Opening Statement)、証拠調べ、罪状認否、尋問と進む。カナダの裁判でも陪審裁判制度があるが殆ど利用されていない。公判手続きを終えると、双方当事者の最終弁論(Closing Statement)が書面或いは口頭であり、裁判官による判決となる。

判決は、最終弁論の直後に出されることもあるが、通常は数日後に判決理由とともに出され、侵害の停止、侵害品の廃棄、損害賠償、訴訟費用の負担など民事上の救済命令が下される。懲罰的賠償が認められるのは稀である。

こうした民事訴訟は、裁判所が日程管理で3年以内としているものの、案件の難しさなどにもより、提訴から判決まで2年から4年ほどかかっている。なお、カナダの裁判所は迅速処理(fast-track)申請を認めており、その場合は2年以内に裁判が終結するよう日程管理がなされる。

上訴は、30日以内、最高裁判所への上訴は60日以内であるが、上訴審での審理は下級審の判断に明白で重大な過誤の有無に限られ、また上訴の受理可否の判断を伴うため、逆転判決が下されることは多くない状況にある。上訴審での平均的審理期間は10か月から18か月である。

4.2 刑事訴訟

カナダでの刑事訴追の対象は、主に、商標権や著作権の侵害の場合に限られ、商標法や著作権法のほか刑法に基づいて訴追することになる。なお、競争法などに不正競争行為に基づく処罰が定められており、そうした関連法規を利用することもできる。

カナダにおける刑事訴追では、有罪判決を確定するために、侵害行為自体の立証、特に合理的な疑いのある行為それ自体に不法・違法行為(actus reus)があること、及び、その行為に主観的な自覚がある(mens rea)ことを立証しなければならない。なお、裁判所は、この「自覚があること」について、既にある民事訴訟、侵害判決、或いは権利者からの警告状などの状況証拠でも認定している。

検察官は、商標権侵害に対する処罰として罰金刑の適用をする傾向にあり、禁固

刑を求めることは稀である。また、処罰の罰金額も比較的下限の金額を選択する傾向がある。裁判所も同様に法廷原則に従った処罰を下しており、刑事裁決の基本的な方針としている。その結果、以下の 1 つ以上の制裁を課すことにより犯罪防止を主導するとともに、法律を尊重し、公正かつ平和で安全な社会の維持に貢献することを目的としている：

- (a) 違法行為の糾弾；
- (b) 犯罪者及び他の者の犯行阻止；
- (c) 必要に応じて、社会から犯罪者を分離；
- (d) 犯罪者の更生支援；
- (e) 被害を受けた犠牲者や地域社会への賠償；
- (f) 犯罪者の責任感向上、犠牲者や地域社会が受けた被害への理解促進；
- (g) 判決は犯罪の重みと犯罪者の責任の程度に比例していること。

模倣品対策法(The Combating Counterfeit Products Act)は商標法及び著作権法に処罰を追加しており、商標法では新たに第 51.01 条が設けられ、対応する罰則が規定された。つまり、商標法第 19 条及び第 20 条に反し、侵害と知りながら以下の状況において、事業目的で当該商標と関連する商品を販売、販売の申し出を行い、或いは流通させた者は犯罪を構成する。

- a) 当該商標がその商品に登録された商標と同一或いはその主要な部分と見分けがつかない；
- b) 登録商標権者が、当該商標と関連する商品の販売、販売の申し出及び流通について、他人に対して同意していない。

ここでの「見分けがつかない」ことに基づく犯罪には、事業目的で商品やラベルの製造、所持、輸出入、輸出の準備、及び商標と関連するサービスの広告を行うことまでが、その対象となる。

商標法での罰則は 100 万カナダドル⁸以下の罰金、または 5 年以下の禁固、或いはこれらの併科、略式判決の場合は 2.5 万カナダドル以下の罰金、または 6 か月以下の禁固、或いはこれらの併科である。

刑法は、以下の商標や取引表示の偽造について、犯罪行為と規定している。

- (a) 商標権者の許諾なく、詐欺目的で商標やそれと類似する標識を作成、複製、偽造すること(同第 406 条)；
- (b) 詐欺目的で商標を偽造すること(同第 407 条)；
- (c) 事業の取引表示である標識や商品或いはサービスの形態、また原産地などを詐欺目的で誤認や関連性があるように思わせるパッシングオフ行為、またそう

⁸ 参考：1 カナダドルは約 88 円(2017 年 11 月現在)、100 万カナダドルは約 8,800 万円

した行為をさせること(同第 408 条);

- (d) 商標を偽造するための装置などを製造、保持或いは公開する行為(同第 409 条);
- (e) 商品などに付された他人の商標や名前などを許諾なく傷つけ、隠し、削除したり、販売や輸送目的で飲料品の容器などに他人の商標や標識を使用したりする行為(第 410 条);
- (f) 商品が中古や再生品などの場合で、元の状態などを十分開示せずに、他人の商標や名前などを付した商品を販売、展示、宣伝する行為。(同 411 条)

刑法はこうした犯罪行為に 2 年以下の禁固或いは略式判決を下し、関連物品は裁判所の特段の命令がなければ没収される。(同第 412 条)

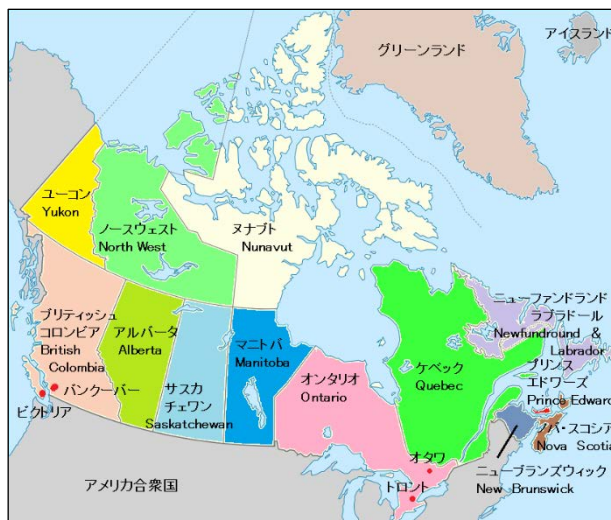
4. 3 税関差止

カナダは北米大陸に所在し、アメリカ合衆国の北、さらに北に北極海、グリーンランド、東に大西洋、西に太平洋、西北にアメリカ合衆国のアラスカ州が位置している。太平洋と大西洋の海上輸送、アメリカ合衆国との陸路や鉄道での輸送、及び空路による貨物の輸送が中心となっている。

カナダの国境管理は、税関にあたるカナダ国境サービス庁(Canada Border Services Agency (CBSA)、以下「税関」というが、東部から西部までを、大西洋(Atlantic)地区、ケベック(Quebec)地区、トロント(Greater Toronto Area)地区、オンタリオ北部(Northern Ontario)地区、プレーリー(Prairie、中部のアルバータ、サスカチュワン、マニトバ)地区、太平洋(Pacific)地区の7つの管理管区に39地区、約1,200の検査ポイントを設け、約7,200名の担当官が税関で貨物などの輸出入を検査している。ユーコン、ノースウェスト、ヌナブトの準州では、検査が行われていない。

2014年の模倣品対策法(The Combating Counterfeit Products Act)は、関税法⁹及び商標法や著作権法に改正を及ぼし、税関職員の職権捜査による模倣品及び海賊品の輸出入の検査を可能とした。このため、2015年1月1日より、カナダで地理的表示を含む登録商標を保有する商標権者及び著作権者は補助申請書(RFA: Request for Assistance)を税関に提出することで、水際での商標権侵害品や著作権侵害品の摘発による救済を求めることが可能となった。補助申請はカナダ国内で公

●カナダの地勢と行政地区



⁹ 関税法第 101 条

的に登録された権利を対象としているため、著作権はカナダで著作権登録手続きを行うことが勧められる。なお、コモンローで保護される非登録商標やパッシングオフなどは、手続きの対象にならない。

なお、職権捜査の対象として、積替え貨物や経由貨物などは、原則、禁制品のみに限られるため、知的財産権を侵害する貨物はその対象にならないことに留意が必要である。

こうした税関での知的財産権侵害の取締りについて、2015年11月にメモランダムが公示され、2017年6月のEU連合との協調政策(CETA)によりその内容が一部更新されている¹⁰。

●税関補助申請手続き

ここでは主に商標権に基づく救済について説明する。商標権者或いは法定利害関係人は、補助申請(RFA)を税関のウェブサイトを通じて行い¹¹、商標法に基づく救済を税関に求めることができる。補助申請の費用は無料である。

税関に補助申請をする際に必要な事項は、次の通りである。手続き言語は英語或いはフランス語で、日本語などの資料は翻訳文を提出する。

- (a) 商標権者の名称
- (b) 商標権者の連絡先である住所や電子メールアドレス
- (c) 商標権者のカナダでの代理人とその連絡先
- (d) 対象商標
- (e) 登録商標番号
- (f) 商品コード
- (g) 真正品の説明及び商品やパッケージでの商標の記載場所など
- (h) 正規取引企業名リスト(ホワイトリスト)
- (i) 不正取引企業名リスト(ブラックリスト)
- (j) 商標権者の署名と日付。

補助申請の手続き先は、次の通りである。

住 所: Canada Border Services Agency
Commercial Registration (HQ)
191 Laurier Avenue West, 12th Floor
Ottawa, ON K1A 0L8
Canada
Email: CBSA-ASFC_IPR-DPI@cbsa-asfc.gc.ca

¹⁰ 参照: Memorandum D19-4-3 <http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-4-3-eng.html>

¹¹ 商標法第 51.03 条(1)項、第 51.4 条(3)項

税関での補助申請は約4～6週間で完了通知が送付されるが、必要な情報が不足し手続きが完了しない場合や、特定な理由のために登録できないと通知される場合がある。実務上効果のある補助申請は、1つの商標権につき1つの申請書が好ましいようである。補助申請登録は受理日から2年間有効であり、継続を希望する場合は、期限満了40日前に更新申請を提出することで、更に2年間更新することができる。商標権者や指定商品など登録内容に変更があった場合は、随時電子メールで通知しなければならない。なお、登録期間は商標権の存続期間に依存する。

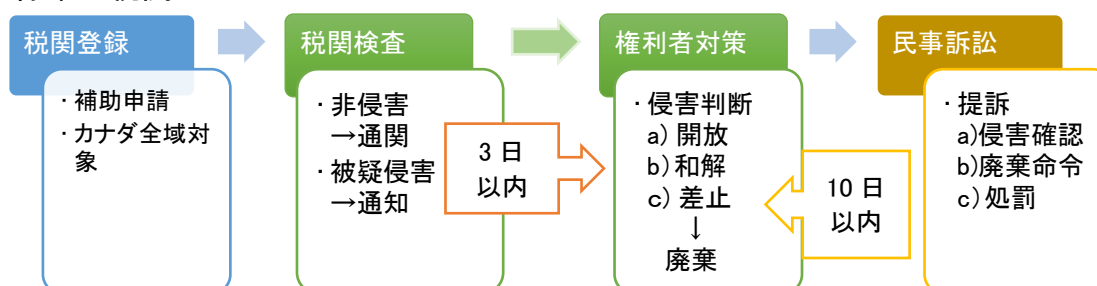
また、税関は商標権者から被疑侵害貨物の差止の通知を受けた場合、相応の担保金 (Security/Bond) の支払いを求めることがある。この担保金は被疑侵害品の保管や侵害となった場合の廃棄費用などに充当される。

●税関差止手続き

補助申請或いは税関が職権に基づき差止めた貨物の場合、その貨物が非侵害と確認された、或いは権利者が法的措置を開始しない場合にのみ、カナダ国内に流入することになる。つまり、非侵害貨物、並行輸入貨物、経由貨物、個人の所有物は税関差止の対象とならない。被疑侵害貨物が発見され、商標権者が裁判を開始した場合、被疑侵害貨物はその訴訟終結まで税関で留置されるため、商標権者は民事訴訟を開始し、輸入差止、損害賠償、懲罰的賠償、侵害品の廃棄など民事的救済を求めることができる。

税関は、被疑侵害貨物を発見した場合、商標権者に当該貨物の情報を電子メールで通知する。商標権者は、その通知日から3営業日以内に権利行使をするかどうか回答しなければならない。税関は商標権者から回答がない場合や救済を求めないとの通知を受けた場合、必要な手続きを行い通関する。税関は商標法など関係法規に基づき、貨物の通関を10日間(生鮮品は5日間)保留することができる。

標準的税関差止フロー:



商標権者は税関から受け取った当該被疑侵害貨物の商品の写真のほか、数量、輸出者、輸入者などから当該商品が商標権を侵害していると判断し、権利行使の必

要性があると判断した場合、民事訴訟を開始するとともに、税関に救済手続きを開始した旨通知する。

税関はその通知を受けて、正式な知的財産権被疑侵害貨物留置通知 (Rights Holder's Notice of Detention for Goods Suspected for Contravening IPR) を商標権者に発行し、当該貨物には 10 日間の留置が開始される。この通知をもって、民事訴訟を裁判所で正式に開始することができる。また、輸入者には貨物が留置された旨、通知される。

この 10 日間に、商標権者は民事訴訟を開始せずに被疑侵害者と和解交渉を行うことも可能であるが、10 日以内に和解など交渉が成立しない場合、被疑侵害貨物は通関されることになる。商標権者或いは輸入者は和解交渉が継続しているなどの証拠を提示し、さらに 10 日間の延長を求めることができるが、税関にはそれを認めるか否かの裁量権がある。また、和解交渉が最終的に不成立の場合、商標権者は民事訴訟を開始し、被疑侵害貨物を留置させることができる。いずれにしても、商標権者は 23 日に渡り民事訴訟を開始せずに被疑侵害貨物を留置することができる。

税関は、民事訴訟が開始された場合、商標権者或いは裁判所から次の通知があるまで被疑侵害貨物を留置することになる。つまり、商標権者が民事訴訟を通じて侵害貨物廃棄の決定を受けた、和解した、或いは放棄した場合、または裁判所が留置不要の通知を出した場合、または商標権者が留置の必要性がないと連絡した場合に、税関は留置を解くことになる。商標権者は、留置にかかった費用を負担しなければならないが、裁判中に被告にその費用の負担を求めることもできる。なお、侵害品の廃棄は、当事者の和解或いは裁判所の命令による場合にのみ可能である。

最新情報として、税関は 2017 年 9 月 13 日付通知 No.17-27¹²を発行し、危険な模倣品や海賊品、例えば、健康に関して表示のある商品や健康や安全を害する商品などに対する通報に対応することを公示した。この通知は、特定な貨物に対するものであり、商標権者がカナダ向けに輸出された被疑侵害貨物の情報を得た場合に、輸出国や原産地、輸出入者や輸送者の名前、予想される輸入方法、到着地や日付などとともに、最終利用者の健康や安全を害する表示のある商品や貨物の差止を求める通報をすることができる。

税関は、上記のように標準的な輸入差止手続きとは別に、被疑侵害貨物に既に知的財産権の侵害がある、或いは社会的に影響があり重大であると判断した場合、連邦警察に通報し刑事訴追をすることや、健康被害を管轄する保健省 (Health Canada) に承認のない医薬品の販売や危険な医薬品として通報することもできる。連邦警察などが刑事告訴の作業を開始した場合、商標権者は直接関与できず、第三者として、その成り行きを見守ることになる。連邦警察が事件性なしと判断した場合、税関は通常

¹² 参照: <http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn17-27-eng.html>

の被疑侵害貨物として、商標権者に通知することになる。いずれにしても、この制度は不正な商品の輸入や並行輸入を制限する役割を果たしている。

上記のように、税関での初動期間は 3 日間であり、商標権者や著作権者は、その間に侵害鑑定ができる迅速な対応体制を構築することが求められる。非公式な情報によると、税関での検査は、比較的量の多い被疑侵害貨物を対象とし、少量の貨物に対応していないようであるため、商標権者には過度な負担になることもなさそうである。

なお、侵害状況を判断した結果、刑事訴追が必要と判断した場合は、民事訴訟とは別に刑事訴追をすることもできる。

一方、税関での留置にかかるコストは、権利者負担が明確に規定されているため、3 日以内に権利行使を決めた場合、被疑侵害品を倉庫に保管する最初の 10 日間の費用を権利者が負担することが求められることに、注意が必要である。

ところで、他国の例にあるように、税関職員に対する情報提供や模倣品の見分け方などのトレーニングについて、税関は補助申請をした商標権者に対して、積極的な情報提供を求めており、そうした機会を捉えて、トレーニングや関係書類の提供など税関と友好的な関係を構築することも勧められる。

4.5 その他の紛争処理

カナダにおけるその他の紛争処理としては、知的財産権法令以外の、商品やそのラベルなどの表示を規制する法律法規に対する不法行為、虚偽表示などに基づく処罰、カナダ模倣品防止センターによる特別プロジェクト、また、裁判外紛争処理も利用することができるので、以下のように簡単に説明する。

●競争法 Competition Act

本法における刑事犯罪は、陰謀(競争法第 45 条)、入札談合(同第 47 条)、及び誤解を招く広告宣伝(同第 52 条及び第 52.01 条)やこれらに関連した不正な事業活動が対象となる。(第 52 条～第 55 条)これらの規定は、市場での存在力や反競争的な効果を立証する証拠を必要としないが、被告人に犯罪行為に従事する意思のあることの立証が必要である。

誤解を受ける広告宣伝などの行為が犯罪行為と判断された場合で、起訴後有罪判決が出された場合、裁判所が決定した罰金或いは 14 年以下の禁固、またはその併科を定めており、略式判決の場合には、20 万カナダドル¹³以下の罰金或いは 1 年以下の禁固、またはその併科を定めている。

●消費者製品安全法(Consumer Product Safety Act)

¹³ 参考: 1 カナダドルは約 88 円(2017 年 11 月現在)、20 万カナダドルは、約 1,760 万円

本法は、ベビー用品、健康食品、化粧品、自動車用品、タバコなど、法律が特定する商品による健康被害や不合理な危険から、安全性を確保する目的で制定されており、対象商品の製造、輸入、販売及び広告に対して、本法の第 9 条から第 11 条に規定されるパッケージやラベル、広告宣伝や添付資料において利用者を誤認、混同させる、或いは詐欺となる行為を不法行為として、罰金や禁固の刑事罰を定めている。

●繊維製品ラベル表示法(Textile Labelling Act)

本法は、繊維、糸、織物など及びこれらによる製品、或いは一部にこれらを組み込んだ商品に付されるラベル表示を適正化する目的で制定されており、対象商品の販売、輸入、及び広告に対して、本法の第 3 条から第 5 条に規定されるラベル表示基準に基づく記載がされていない行為を禁じており、特にラベル、広告宣伝で利用者を誤認、混同させる行為を不法行為として、所定の罰金や禁固の刑事罰を定めている。

●消費者梱包・ラベル表示法(Consumer Packaging and Labelling Act)

本法は、食品、医薬品、補修部品、工業品などの特定消費財を除く一般消費財の国内取引において、商品のパッケージやラベル表示を適正化する目的で制定されており、対象商品の販売、輸入、及び広告に対して、本法の第 4 条から第 7 条に規定される数量、品質などの表示基準に基づく記載がされていない行為を禁じており、特に利用者を誤認、混同させる行為を不法行為として、所定の罰金や禁固の刑事罰を定めている。

●カナダ不正防止センター(CAFC)による返金プロジェクト(Project Chargeback)¹⁴

カナダ不正防止センターは 2012 年より、連邦警察及び銀行、カード会社などの協力を得て、インターネット取引における模倣品対策のために、被害を受けた一般消費者からの苦情を受けて、知的財産権者にその真偽の確認を求め、侵害と判断された場合、模倣品事業者によるオンライン詐欺被害と認定し、被害者へ購入費用を返還するプロジェクトを実施している。

このプロジェクトではインターネットモールでの売買が対象であり、これまでに有名ブランドの衣料品やスポーツ用品などに年間 1 万件弱の通報があり、入金取消と返金、及び対象取引口座の閉鎖、そして知的財産権者による権利行使へとつながっている。このプロジェクトでは既に 3.5 万件以上の案件が対応され、8,000 以上の取引口座が閉鎖された。

¹⁴参照：<http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/fraud-escroquerie/types/counterfeit-contrefait/index-eng.htm>

●紛争仲裁処理(Arbitration and Mediation)

カナダでは、2010年頃より費用負担の大きな民事訴訟の活用を見直す動きがあり、裁判手続きの簡素化とともに、仲裁や調停が裁判手続き中でも活用されるようになってきている。

カナダはニューヨーク条約に加盟し、国際連合国際商取引法委員会が定めたUNCITRAL 国際商事仲裁モデル法¹⁵を適用しているため、標準的な仲裁を受けることができる。しかし、仲裁制度は州ごとに制定法があり、また、ケベック州は他の州と異なりコモンローに準拠していないなど、それぞれの州ごとの手続きになるため、多少違いがあることに注意が必要である。なお、裁判外紛争処理に関しては、カナダ知的財産協会(IPIC)も仲裁支援を行っている¹⁶ので、それを利用することができる。

カナダでのドメイン名紛争処理は、カナダインターネット登録管理局(CIRA)のドメイン名紛争指針(CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy (CDRP))に基づき処理される。カナダでの.caドメイン名登録は先登録を基準としており、第三者が所有する登録商標と同一或いは類似するドメイン名の使用については、商標権の存在、誤認混同、フリーライド、悪意性など合法的な権益の不存在を、証拠とともに立証しなければならない。こうしたドメイン対策は一般的に、Resolution Canada Inc.¹⁷ 或いは British Columbia International Commercial Arbitration Centre¹⁸ に不正ドメイン名対策で仲裁を求めることができる。

¹⁵ 参照：<http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/tyuusai/dai1/1sankou3.html>

¹⁶ 参照：<http://www.ipic.ca/english/the-profession/resources/adr.html>

¹⁷ 参照：<https://www.resolutioncanada.ca/rescms/>

¹⁸ 参照：<http://bcicac.com/>

5. 侵害の発見から解決までのフロー

カナダにおける知的財産権紛争は、連邦裁判所の統計によると右表の通りであり、全体の構成比としては、医薬品特許の紛争を含む特許権侵害が31%、パッシングオフを含む商標権侵害が25%、著作権侵害が20%、意匠権はわずかな事件数となっている。(25 ページ図表参照)

カナダでは、表に示す通り医薬品特許の紛争が特徴的であり、この事件数はジェネリック薬の販売承認にかかるもので、販売承認通知(NOC: Notice of Compliance)に関し、新薬メーカーと特許権者の間で、侵害や保護などが争われる事件である。

商標のパッシングオフは、毎年10万件以下ではあるものの一定量の紛争がある。

商標審査や特許審査は、侵害紛争とは直接かかわりのない行政不服訴訟に関するものである。

なお、地方裁判所での知的財産権紛争の統計情報は確認できないため、本統計には含まれていない。

また、カナダの模倣品や海賊品の流通も引き続き大きな課題であり、スポーツ用の衣類や靴、電気製品、医薬品、一般消費財などが数多く発見される。主に、中国や香港、インド、パキスタン、タイなど他国から侵害品が流入している。

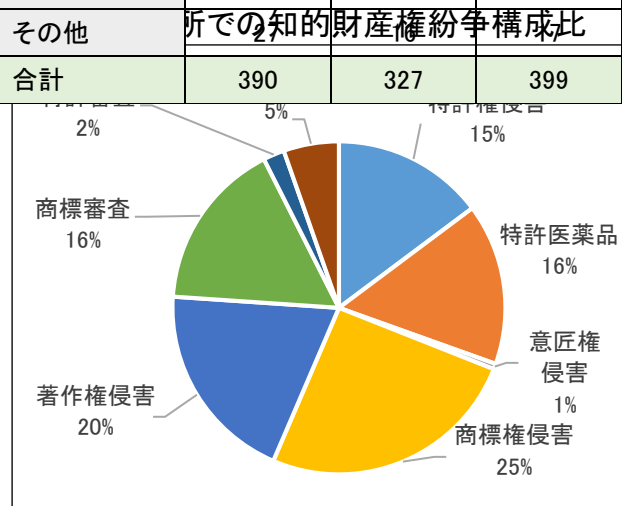
5.1 侵害の発見

ここ数年、カナダで知的財産権侵害訴訟に日本企業が関与していないため、日本企業が発見する侵害の多くは、中国やインドなどから輸入された模倣品などである場合が多いと言える。これらの侵害品は、現地法人や代理店による商品の販売や拡販活動、或いは修理やクレームなどのアフターサービスを通じて、報告される。

また、インターネットでの販売や展示会での関連製品展示などでも、参加した欧米企

●連邦裁判所での知的財産権紛争統計

紛争対象	2014年	2015年	2016年
特許権侵害	43	52	70
特許医薬品	75	45	55
意匠権侵害	2	2	2
商標権侵害	112	82	90
著作権侵害	52	72	95
商標審査	71	49	64
特許審査	8	9	6
その他			
合計	390	327	399



業や中国企業、中南米の会社の新製品紹介などから、侵害品や模倣品が発見されることがある。

カナダでは隣国のアメリカと同じように、一般消費財はショッピングモールやインターネットサイト、その他の自動車部品や電気製品の付属部品などは専門の販売店や展示会、また補修サービスの現場などで発見されている。

5.2 証拠の収集

模倣品や侵害品(以下、被疑侵害品)が発見された場合には、販売されている地域、店舗、インターネットサイトなどの場所、或いは入手ルート及び被疑侵害者(販売者、取扱い業者)に加えて、関連する販売状況を含めて、当該被疑侵害品の詳しい情報を入手する。

被疑侵害品を収集する目的は、被告となる被疑侵害者の特定、被疑侵害者を提訴や告訴する裁判地或いは連邦警察の選定、及び当該被疑侵害品を詳細に分析することにより、自社のどの特許権、商標権、或いは著作権などの権利が侵害されているかという、事実の初期確認にある。

知的財産権者は、少なくとも侵害事実を確認するとともに、その証拠から侵害鑑定ができるように、直接被疑侵害者から或いは侵害を立証できるルートから、被疑侵害者が製造・販売した複数の被疑侵害品のサンプルを、確実に入手することが望ましい。

こうした証拠収集においては、被疑侵害品の実物サンプル、包装、広告、またインターネット販売の場合はウェブサイト上の説明を含め、直接的に侵害の事実を立証できる物証や購入時の領収書などの関係書類を、立証のための証拠として収集する。

カナダの知的財産権民事訴訟では、裁判所が提訴を受理する条件として、侵害を説明する書面と宣誓供述書を提出しなければならない。また、証拠を提出する場合に、それを立証する証人(Witness)による署名を利用することができるが、裁判所の認定はアメリカと比べて厳しく、具体的な侵害の事実を立証できる程度に証拠を収集し、提示することが求められている。そのため、訴訟を開始するために不可欠な証拠が収集できていない場合、アントン・ピラー命令を裁判所に請求し、提訴前に証拠収集と保全を行うこともできる。また、カナダでの訴訟では、ディスカバリーと呼ばれる書類の証拠確認手続きがあるが、物証についても提訴後に侵害の事実として、被告に対して確認を求める機会もある。

5.3 侵害者の特定

侵害者の特定及びその後の手続きを開始する場合、提訴内容や法的措置をとる裁判所を決定するために、訴訟を代理する現地の法律事務所の弁護士は、被疑侵

害者の特定やその事実の調査及び確認を行うことが一般的である。

現地の弁護士は、特許権、商標権或いは営業秘密などの侵害事件を担当する場合、顧客から提供された情報や専門家の助けを得て、独自に侵害が発生していることの誠実な確認を得ることに努める。これは、提訴時に弁護士が作成する訴状が正しいものであることを保証するためである。従って、こうした侵害者の特定については、裁判を担当する弁護士に相談することが一般的である。

ところで、カナダには知的財産権の侵害調査を、営業範囲に含める調査会社はいくつかある。その中には、カナダ国内のみならず、周辺国までの調査を実施している大手の調査会社や、その所在地の州や地域に限定して調査を実施している調査会社が存在する。これらの代表的な会社は次の通りである。

Xpera

住所： 175 Commerce Valley Drive West,
Suite 600, Markham, ON
Canada L3T 7P6

電話： +1-416-449-8677

Fax : +1-416-449-9889

WEB: <https://xpera.ca/divisions-and-services/Investigations/>

Smith Investigation Agency

住所： 55 Village Centre Place,
Suite 501, Mississauga, ON
Canada M4P 1E2

電話： +1- 647-479-8474

WEB: <https://smithinvestigationagency.com/>

ここに掲載する調査会社は参考であり、そのサービスを保証するものではない。また、現地の調査会社に連絡を取る前に、現地の法律事務所に相談し、目的にあっているかどうか、また、調査会社の技能や料金、その他について確認することをお勧めする。

5. 4 代理人の選定

カナダでは、訴訟や権利行使を多く経験している弁護士を選定することが勧められ

る。地域的には、トロント、モントリオール、バンクーバー、及びオタワなどの主要都市に所在する大手弁護士事務所が訴訟事件を担当していることが多く、そうした事務所で日頃から日本企業の案件を代理し、日本企業の希望や考え方を理解している弁護士や法律事務所を選定することが勧められる。

5.5 権利行使の可否判断

次の項目は、権利者が権利行使前の準備段階で確認する主なポイントである。

1. 入手した侵害品情報から、被告となる侵害者を正しく特定できているかどうかを確認する。被告が複数になる場合、すべての被疑侵害者の居所など提訴に必要な情報を確認する。
2. 権利行使に活用する特許権や商標権などの知的財産権が有効であり、無効になる要素がないことを確認する。
3. 被疑侵害品や被疑侵害行為が、当該知的財産権の権利範囲に入ることを確認する。
4. 事件で利用するカナダの法律事務所を選定し、被疑侵害品の侵害鑑定書を手入する。
5. どの救済手段を利用するか決定し、その救済手段で求める内容、つまり製造や販売の差止、損害賠償請求、或いは和解など方針を確認する。併せて、各救済手段毎の費用を見積り、費用対効果や対策スピードを比較検討する。
6. 関連する知的財産権の登録証明資料などを準備する。
7. 最終的に提訴に使用する被疑侵害者の侵害品や関連資料を準備、整理する。

以上の手順から権利行使を開始する可否判断を行うが、主に対象権利の有効性、被告となる被疑侵害者及び侵害事実の確定が重要事項である。

カナダの特許侵害訴訟では、裁判所が特許の有効性を判断することになるため、権利行使をするために自身の権利の評価を行い、特許権や商標権としての有効性の再確認及び権利範囲を客観的に判断し、権利行使において問題が発生しないことを確認する。

次に、被疑侵害者を登記情報などから確定し、裁判地を含めて、提訴の可否を判断する。被疑侵害者の調査を行い、被告適格を満足しているどうか、必ず判断しなければならない。被疑侵害者が複数ある場合は、どのような対策をどの順番で実施するかも検討する。また、間接や寄与侵害がある場合は、その対応も検討事項に含める。

以上のような手順で、最終的な権利行使の要否、実施或いは延期を確定することが肝要である。

5.6 警告書

警告書“Cease and desist letter”とは、知的財産権者が被疑侵害者の侵害行為に対して、書面、時には電子メールや口頭で、その把握する事実を通知し、対応を求めるための手段である。カナダでは、これまで警告書はあまり利用されることが多くなかったが、民事訴訟が長期化することによる費用負担の増加やパテント・トロールなどの出現により、警告書が利用される機会がますます増加している。

警告書に対する対応では、特許権と商標権では被告側の対応にやや違いがあり、一般的に、特許権侵害では警告書を無視して対応しない、商標権侵害では早めに決着するために応答するといった傾向がみられるようである。また、不用意な警告は根拠のない警告になり、営業妨害になるとして、不公正な取引制限とみなされることもあるので、注意が必要である。

従って、警告状の利用については、その対応が被疑侵害者により異なることもあるため、弁護士と十分検討の上、警告書の利用を検討するべきである。なお、警告書は弁護士を通じて発信することで、その後の被疑侵害者との交渉までまとめて委託することが好ましいといえる。

警告書に記載する事項は、次の通りである。

- ① 知的財産権者の情報
- ② 侵害されている知的財産権の情報（登録番号や商標など）
- ③ 侵害が発生している場所
- ④ 侵害している製品やサービスなどの状況
- ⑤ 被疑侵害者に対する要求（例えば、販売の中止など）
- ⑥ 応答期限

警告書を送付する目的は、紛争を話し合いによる和解に持ち込むことである。被疑侵害者が警告に応じる場合は、弁護士の協力を得て、和解契約を締結し、侵害品の引渡、侵害品入手先の情報提供、製造の中止、関係製造機器や在庫の廃棄或いは引渡、侵害行為を繰り返した場合の違約条件などを定める。契約に違反した場合は、契約違反の訴訟を起こすことになる。

なお、ライセンスの対象になるような企業の場合は、ライセンス交渉を行い、ビジネスパートナーとすることも一つの解決策である。

5.7 予想される抗弁（特許権、商標権）

カナダでの特許権と商標権の侵害紛争で、警告や告訴を受けた被疑侵害者の予想される抗弁や対抗策、及びそれらに対する対応策を次のようにまとめることができる。なお、第3章の侵害の定義に記載している侵害対象外規定及び注意事項も参照

のこと。

●主な抗弁と対応策特許権	商標権	権利者側の対応策
	非侵害の主張	侵害証拠の確定
	並行輸入や先使用の主張	事前に流通や販売実態調査
無効審判	無効審判	事前に有効性鑑定
-	3年不使用取消	カナダでの使用状況確認
特許権侵害提訴	商標権等侵害提訴	相手保有の特許や権利を事前に調査

カナダでは警告書に対して、非侵害確認訴訟を起こされる可能性もある。或いは、被告が保有する知的財産権で逆提訴を受けることも予想されるため、こうした対抗措置を受けないように、相手保有の権利や有効性などを事前に調査し、検討する。

5.8 侵害に対する救済手段

知的財産権者は通常、法的措置として、税関対策や刑事告訴または民事訴訟による救済を受けることができる。次のように権利行使手段ごとに、その目的やメリット・デメリットをまとめることができる

自発措置	行政措置	司法措置	
警告書	税関差止	民事訴訟	刑事告訴
(対象権利)			
全知的財産権 パッシングオフ	商標権、著作権	全知的財産権 パッシングオフ	主に、商標権、 著作権
(処理主体)			
権利者	税関、裁判所	裁判所	警察、裁判所
(目的・結果)			
(和解)侵害差止、 侵害品廃棄、損害 賠償、使用許諾	輸出入・通関停止； 侵害品の没収・廃棄	侵害差止、損害賠 償、懲罰賠償、侵害 品等の廃棄など	侵害差止；処罰； 侵害品の廃棄； (和解)
(期間・コスト)			
2～12か月	3か月～1年	2～4年	1～2年
低コスト	中コスト	高コスト	中コスト
(メリット・デメリット)			
短期決着 契約の自由度	短期決着 侵害差止	法的効果 侵害差止	法的効果 侵害品処分

一定の制限力	経済的打撃	経済的打撃	刑事処罰
拘束力なし 証拠隠滅	税関登録、職権捜査 要迅速対応	立証義務 長期化	司法判断依拠 短い刑期

カナダでは、商標権侵害について、一般的に、類否判断など侵害紛争を裁判で争う必要性も少ないために、費用対効果から警告による交渉が多く利用されてきている。また、税関での輸入差止においても、数量の少ない侵害貨物の場合はその所有者と侵害貨物の廃棄などの和解交渉を迅速に行うことで、早い侵害差止となり、比較的安いコストで結果が出るため好ましい手段であろう。

唯一の行政措置である税関の輸入差止の利用は、裁判所での手続きを伴うため、差止から処分までに追加の法的手続きが必要となる。このため、商標権者などには負担がかかる。しかし、模倣品や海賊品が何度も発生する場合、税関検査に利用されるブラックリストなどを充実させるなど、効果があがる対策をとることは、今後の再発を抑える上で意義がある。

カナダでの知的財産権紛争の解決は、主に民事訴訟になる。民事訴訟は、ディスカバリーや侵害判断などのために負担する訴訟コストが高く、かつ、対象となる知的財産権に対する無効取消請求などカウンターを受けるリスクがあることも、訴訟の長期化の要因であり、大きな負担となる。更に、知的財産権者が侵害により受けた損害を回収するための損害賠償額の立証も、負担が増える理由である。従って、被告による侵害規模が大きく、侵害行為が継続されたために自社の事業に大きな影響がある場合に選択することになる。しかし、早期の和解による紛争解決を目指す場合でも、侵害者に対し訴訟圧力をかけるために民事訴訟を開始することもひとつの手段である。

なお、営業秘密、或いはパッシングオフなどは州裁判所の担当となるために、現地の弁護士と侵害の立証や訴訟の効果などについて、事前に検討する。

カナダでの刑事事件は、主に不正表示などの場合であり、模倣品や海賊品への侵害対策となる。或いは、重大な犯罪につながる事件や、再犯になっているような事件で、刑事罰である罰金や禁固を求める場合に選択することになる。

一方、インターネット販売での商標権や著作権の侵害の場合は、カナダ不正防止センター(CAFC)による返金プロジェクトなど、裁判手続き以外の手段の活用も検討することが勧められる。

6. 留意事項

- カナダはアメリカ合衆国の北に位置するものの、公用語を英語とフランス語としている。国民の約 58%が英語、約 22%がフランス語を第一言語としている。フランス語が主に使われている地域はケベック州、オンタリオ州のオタワなどの東部地域であり、ケベック州はフランス語のみを公用語としている。また、ケベック州は他の州と異なり、コモンローによる保護を適用しないため、注意する。
- カナダはロシアに次いで第 2 位の広大な国土を有するが、領土の 54%は森林であり、北極に面する3つの準州(ユーコン準州、ノースウェスト準州及びヌナブト準州)での知的財産権の権利行使は、実質的に困難である。
- カナダの医薬品特許では、特許権の有効性判断において、最高裁判所の判例に基づく実施可能性の要件解釈が、原則的で他国の適用と比べて厳しく、有用性は特許明細書に記載される健全な予測(Sound Prediction)に基づかなければならない。このため、医薬品特許では、特許明細書の記載通りに実施してもその通りの結果にならない、或いはその実施結果が特許明細書に記載されているデータや結果と一致しない場合に「機能しない」と認定される。
また、ジェネリック医薬品の承認では、特許権者による承認拒否を求める訴訟が連動しており、後発医薬品の製造承認申請者に対して、非侵害の立証を求められることが継続して発生している。
- ケベック州は、フランス語を公用語としているところ、商標権者はケベック州における商標の使用に特別なルール(Charter of the French Language)があることに注意が必要である。つまり、ケベック州での製品や文書の表記は、公共標識、ポスター、及びその他の広告宣伝同様に、翻訳付きであっても、フランス語でなければならない。但し、商標については例外規定があり、「一般に広く認められている商標(recognized trade mark)」については、フランス語版の商標が登録されている場合を除き、フランス語でない商標の使用が認められている。
このような状況では、パッケージにフランス語版商標を使用することになるため、フランス語の商標を登録することが不可欠である。商標が、記述的表現の場合は問題となることが予想されるために、現地の弁護士に相談する。
- インターネット上での知的財産権侵害行為について、カナダの著作権法のみが刑事罰を含む禁止規定を定めているため、商標権などの侵害行為については、前出

の民事或いは刑事訴訟による解決を求めるか、カナダ不正防止センターなどの活動を利用した対策になる。

また、カナダでは 2015 年以降、インターネット事業者による積極的な侵害対策への責任を求めない方向性が示されているため、インターネット事業者に対して積極的な関与を求めるのは難しい。

- カナダでは、行政主導の模倣品や海賊品の対策がないために、連邦警察の模倣品対策部隊や、CAFC、CACN などの民間団体を活用するなど、知的財産権者は主導的に対策を行わなければならない。

7. その他の関連団体

7. 1 カナダ知的財産協会

Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

住所: Constitution Square
360 Albert Street, Suite 550
Ottawa, Ontario K1R 7X7
Canada

電話: +1-613-234-0516

FAX: +1-613-234-0671

Email: admin@ipic.ca

WEB: <http://www.ipic.ca/>

7. 2 カナダ弁護士協会

Canadian Bar Association (CBA)

住所: 500 - 865 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1S 5S8
Canada

電話: +1-613-237-2925/1988

FAX: +1- 613-237-0185

Email: info@cba.org

WEB: <http://www.cba.org/Sections/Intellectual-Property>

7.3 カナダ反模倣品ネットワーク

Canadian Anti-Counterfeiting Network(CACN)

住所: 180 Attwell Drive, Suite 300
Toronto, Ontario, M9W 6A9
Canada

電話: +1-647-361-5066

FAX: +1-416-679-9234

Email: cacn@electrofed.com

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