

カナダ知的財産庁における 商標異議審判部の近代化

カナダ知的財産庁商標異議審判部審判官
カナダ知的財産庁商標異議審判部部長
カナダ知的財産庁商標異議審判部上級政策分析官

ナタリー・ド・ポールセン
マーティン・ベリボー
ギレン・ルフェーブル

要 約

カナダ知的財産庁は、商標および地理的表示に関する諸手続きについて、知的財産の法的枠組みおよびその事務処理の近代化に取り組んでいる。この取り組みは、カナダ知的財産権制度を近代的で強固なものにすることを目的とした「知的財産戦略」を策定・実施するカナダ政府の取り組みと合致している。商標について審理手続を所掌する商標異議審判部は、すでに近代化に向けていくつかの改正を実施しており、さらに 2024 年に重要な改正を行うことが予定されている。国際的な当事者にとって、これらの改正はカナダ商標の手続きに関して、特にこれらの手続を開始するときや遂行するときを考慮すべき事項である。

目次

1. カナダ知的財産庁について
 1. 1 概要
 1. 2 カナダ知的財産庁と日本国特許庁の連携
2. 商標異議審判部について
 2. 1 カナダ商標制度
 2. 2 商標異議審判部の紹介
 2. 3 商標異議審判部は電子審判廷
 2. 4 不誠実を理由とする新たな異議申立理由
 2. 5 連邦裁判所に新たに提出する証拠の制限
 2. 6 手続の懈怠による異議申立のみなし取り下げ
 2. 7 費用裁定
 2. 8 秘密保持命令
 2. 9 事件管理

1. カナダ知的財産庁について

1. 1 概要

カナダ知的財産庁 (CIPO) は、カナダのイノベーション・科学経済開発省の特別業務庁である。

カナダ知的財産庁はカナダにおける知的財産の大部分についての管理及び処理を所管する。カナダ知的財産庁の使命は、知的財産 (IP) 権を求める者に直接サービスを提供することにとどまらず、以下のものを含む。

- (1) 高品質かつタイムリーな知的財産権を通じて、市場における確実性を高める。
- (2) 知識の共有を通じて、発明力や創造性を育成・支援する。
- (3) 知的財産の意識を高めて、イノベーターが知的財産をより有効に活用できるように奨励する。
- (4) 国際協力とカナダの知的財産権益の促進を通じて、企業の世界的な競争を支援する。
- (5) カナダの知財システムと事務を効率的かつ効果的に管理する。

カナダ知的財産庁の権限、組織構造、顧客サービス基準、およびその他の企業情報に関する詳細は、カナダ知的

財産庁のウェブサイト参照されたい。

1. 2 カナダ知的財産庁と日本国特許庁の連携

カナダ知的財産庁は、近年、日本国特許庁（JPO）と緊密に連携してきた。例えば、二国間レベルでは：

- カナダ知的財産庁と日本国特許庁は長官級会議を毎年開催し、最新の知的財産庁の動向について意見交換する。
- 実務レベルでは、様々な知的財産の問題について臨時に情報交換や会合を行う。
- カナダ知的財産庁と日本国特許庁は 2017 年に無期限の二国間協力覚書を締結した。
- カナダ知的財産庁と日本国特許庁はいずれも、グローバル特許審査ハイウェイ（GPPH）プログラムに参加している。2022 年 7 月の時点で、カナダ知的財産庁は日本の出願人から合計 1,622 件の PPH 申請を受理している。
- 2020 年にカナダの出願人が日本に出願した特許出願は 616 件であり、これは日本国特許庁に出願された全出願の 0.2% に相当する。同年、日本の出願人がカナダに出願した特許出願は 1,446 件であり、これはカナダ知的財産庁に出願された特許出願の 4.2% に相当する。
- 2009 年から 2019 年にかけて、日本の主要なカナダ特許所有者には、ソニー株式会社、日本製鉄株式会社、本田技研工業株式会社、トヨタ自動車株式会社が含まれる。

多国間レベルでは：

- カナダ知的財産庁と日本国特許庁はいずれも、特許の実体的側面での制度調和に向けて議論を行うグループ B+ のメンバーであり、毎年開催される B+ 会合⁽¹⁾に参加している。
- カナダ知的財産庁と日本国特許庁はいずれも、2021 年と 2022 年の G7 知財庁長官級会談に出席した。会談後に共同声明が発表され、知財問題に関する協力に対する G7 知的財産庁のコミットメントを改めて表明した。



写真 カナダ知的財産庁庁舎

2. 商標異議審判部について

本章では、商標異議審判部がすでに実施している施策、並びに、今後導入が予定されている事件管理、費用裁定および秘密保持命令についてまとめている。

重要なポイントや追加情報は、随所にボックスで表示される。

2. 1 カナダ商標制度

カナダで、商標登録制度および地理的表示登録のプロセスを定めているのは、商標法 RSC 1985, c T-13（以下、カナダ商標法という）および商標規則 SOR/2018-227（以下、カナダ商標規則という）である。カナダ商標法およびカナダ商標規則の最新の重要な改正は 2019 年 6 月に施行されており、カナダ知的財産庁は、カナダ商標法およびカナダ商標規則の両方に対する追加改正が 2024 年までに施行されると予想している。例えば、費用裁定、秘密保持命令および事件管理に関する今後のカナダ商標規則改正案および実務通達案については、本稿を執筆している時点において、カナダ知的財産庁のウェブサイトで公表されており、2023 年 2 月 3 日までオンライン協議の対象となっている。

その他の今後の制度改正については、実務通達（カナダ知的財産庁が発行する実務と関連法の解釈を示す文書）で詳しく説明する予定となっている。

2. 2 商標異議審判部の紹介

商標異議審判部はカナダ知的財産庁の一部であり、部長、審判官、聴聞官および登録スタッフで構成されている。部長、審判官および聴聞官は、商標登録官⁽²⁾から権限を委任されており、下記の 3 種類の手続きに関して審理を行い、準司法的決定を下す。

(1) 商標登録異議申立手続：何人 (opponent) も、カナダ商標登録出願の商標登録に対して、異議を申し立てることができる。

(2) 商標登録抹消手続：権利者が、通知日以前の 3 年間にカナダで商標を使用したこと、または不使用を容認する特別な事情があることを証明できない場合、何人も、商標登録の全部または一部を商標登録簿から抹消するよう請求することができる。

(3) 地理的表示登録異議申立手続：利害関係人⁽³⁾ (objector) は、登録官の監督下で保管される地理的表示リストへの登録に対して、異議を申し立てることができる。

カナダ国外の代理人は事件ファイルに関していくつかアクションをとることができるが、商標異議審判部への手続きに関しては、すべての書類は、カナダの登録商標代理人が提出するか、当事者が直接提出する必要がある。商標異議審判部からの書類は、当事者に送られるか、カナダの登録商標代理人又は送達代理人⁽⁴⁾ (任命されている場合) に送られる。

2. 3 商標異議審判部は電子審判廷

COVID-19 の蔓延により、商標異議審判部は完全な電子審判廷へ変貌を遂げた。

(1) 電子サービス

商標異議審判部は、当事者がすべての書類と証拠を商標異議審判部に電子的に提出することを可能にする、電子ファイリングサービスを提供している。この電子サービス (e-services) の利用は、過去 3 年間で 3 倍以上に増加した。現在、手続きで提出される文書の 90% 以上が電子ファイリングによって受け取られている。提供される機能のうち、商標異議審判部の電子サービスは、当事者間の書類の送達、証拠や提出物件など手続で送達が必要とされる文書の送達を可能にする。事件ファイルおよびそのステータスへの完全なオンラインアクセスは、近日中に利用可能になる予定である。

(2) 電子的に行う聴聞および反対尋問

商標異議審判部で聴聞および反対尋問を実施するとき、ビデオ会議が好ましい。現在、すべての聴聞は原則とし

てビデオ会議が予定されている。裁判の公開の原則に従い、一般市民はビデオ会議による聴聞を傍聴することができる。傍聴は可能であるのに対して、事前の承諾なく聴聞のビデオや音声を録画、録音することは禁止されている。反対尋問では当事者は対面、電話、ビデオ会議のどの方法でも選ぶことができるが、当事者間の合意が得られない場合、商標異議審判部は、利便性のバランスから好ましくない場合を除いて、ビデオ会議による反対尋問を命じる。

2. 4 不誠実を理由とする新たな異議申立理由

カナダ商標法は、商標出願が不誠実に行われた場合、その出願に異議を申し立てることができる⁽⁶⁾。この新たな異議申立事由は、他者に使用させないことで商標価値を高めることのみを目的とする商標登録を阻止し、商標制度の濫用を防止することを目指して2019年法改正で追加されたものである。

2. 5 連邦裁判所に新たに提出する証拠の制限

商標異議審判部の審決は、カナダ連邦裁判所に上訴することができる。本稿を執筆している時点では、連邦裁判所に上訴するとき、当事者は新しい証拠を提出することができる。今後のカナダ商標法の改正では、商標異議審判部で検討されなかった証拠を上訴で提出する場合、当事者は連邦裁判所からの許可が必要になる。現行の制度では、当事者は商標異議審判部の審決が満足できない場合、その審決に対して連邦裁判所に上訴し、そこで完全な証拠が提出することができるので、商標異議審判部には審理の結論に影響を与える可能性のある重要な証拠を提出しないことができるため、この法改正はカナダでの手続きの効率を高めることになる。

当事者は、異議審判部での手続きにおいて、最善の証拠を提出すべきである。

2. 6 手続きの懈怠による異議申立のみなし取り下げ

カナダ商標法における現行の異議申立制度（商標登録および地理的表示の双方を含む）では、当事者が書面や証拠を提出する期間を遵守しない場合、商標出願や地理的表示登録申請が放棄されたとみなされる規定や、異議申立を取り下げられたとみなされる規定が異議申立手続きのいくつかの段階において定められている。例えば、出願人が手続きを遂行しない場合、その出願は取り下げられたものとみなされる。このような場合、当事者は遡及して期間を延長することで、救済される機会を得ることができる。施行が差し迫っているカナダ改正商標法では、商標異議審判部は、異議申立人（商標登録および地理的表示の双方を含む）が手続きの継続を懈怠した場合、異議申立を取り下げたものとみなすことができるようになる。これにより、軽薄な異議申立を終結させることができるようになるだけでなく、異議申立人が手続きに興味を失った場合、異議申立を迅速に終結させることができるようになる。

商標出願、地理的表示登録申請、異議申立（商標登録および地理的表示の双方を含む）の係属を望む当事者は、応答期限を管理する際に、手続きの懈怠に係る条項に留意する必要がある。

2. 7 費用裁定

2024年に施行が予定されているカナダ商標法およびカナダ商標規則の改正では、商標異議審判部の手続きに、費用裁定が導入される。この新しい権限は、手続き中の非効率的で濫用的な行為の影響を抑制することを目的とする。商標異議審判部は、こうした行為を抑制するために、阻害要因を導入することを意図する。

提案されている費用裁定制度案では、請求があれば、商標異議審判部が手続きの一方または両方の当事者に対して費用を裁定することができる旨を定める。異議申立手続において商標異議審判部が費用を裁定する「トリガー」（要因）には、以下のものが含まれる。

- 不誠実な商標出願という理由で、1つまたは複数の商品またはサービスに関して取り消しの決定がなされた場合。
- 原出願が異議申立のために公告された日以降に分割出願がなされた場合。

- 聴聞を請求した当事者が、予定された聴聞期日の2週間前の日を過ぎて聴聞の請求を取り下げた場合。
- 当事者が、手続に不当な遅延、複雑さ、または費用をもたらす不合理な行為を行った場合。

制度案では、商標登録抹消手続きおよび地理的表示登録異議申立手続きにおいて商標異議審判部が費用を認めることができるのは、最後の2つの場合、すなわち、聴聞を請求した当事者が、予定された聴聞期日の2週間前の日を過ぎて聴聞の請求を取り下げた場合と、当事者が、手続に不当な遅延、複雑さ、または費用をもたらす不合理な行為を行った場合である。

各トリガーに対する費用案は以下の通り

- 聴聞の請求を聴聞予定日の2週間前の日を過ぎて取り下げた場合 - 聴聞手続きを開始するための所定の手数料の2倍。
- 不当な遅延、複雑さ、または費用の原因となる不合理な行為があった場合 - 手続きを開始するための所定の手数料の5倍。
- 不誠実な商標出願という理由で異議申立が成功した場合 - カナダ商標法第38条第1項に定める異議申立書の所定の手数料の10倍。
- 原出願が公告された日以降に行われた商標登録の各分割出願について - カナダ商標法第38条第1項に定める異議申立書の所定の手数料の2倍。

2023年に下記の手続を開始する所定の手数料（カナダドル）

- 商標登録異議申立 \$789.43
- 商標登録抹消手続請求 \$421.02
- 地理的表示登録異議申立 \$1,000.00

手続に不当な遅延、複雑さまたは費用があったかどうかを判断する際、商標異議審判部は、手続の性質と目的、遅延の期間と原因、事件の事実と問題の複雑さ、当事者が負担した費用の範囲と原因を含む全体的な状況を考慮する。以下は、商標異議審判部が、手続に不当な遅延、複雑さ、または費用をもたらす不合理とみなすことができる行為の例である。

- 当事者が請求した聴聞に、商標異議審判部に通知することなく出席しないこと。
- 当事者が請求した反対尋問に、他方当事者に知らせず出席しない、または反対尋問を同意なしに急遽、取り下げること。
- 決定者の指示に従わない、または審理の秩序を乱すこと。
- 相手を不必要または不釣り合いな書類作成に「埋没」させるなど、正当な手続きの解決を妨げ、過度に困難にすることを意図した濫用的な行動や戦術の形態で、訴訟上のいじめに従事すること。
- 秘密保持命令に違反すること。
- 反対尋問の日程調整に対する相手方との協力の欠如。
- 不必要な休会や遅延を必要とする行為。
- 他の当事者の人格を無視した行動や悪口を言うこと。

費用に関する決定を下すために、商標異議審判部は、費用を求める側に、請求の理由や相手方からの応答時の提出物を含めた請求書の提出を求める予定である。そして、商標異議審判部は、最終的な決定において、費用を裁定し、その理由を記載する。

2. 8 秘密保持命令

カナダ商標法では、商標登録異議申立、地理的表示登録異議申立および商標登録抹消手続において提出されるすべての文書（証拠を含む）は、一般に公開しなければならない。この要件は、裁判の公開の原則に合致しており、公開を保証することで、司法制度と準司法制度の整合性と、司法への理解とに対する国民の信頼を最大限獲得できる。

2019年カナダ商標法改正では、商標異議審判部が後に発令することとなる秘密保持命令が導入された。カナダ商標法に導入された新たな規定によると、証拠の秘密保持については、懸案の証拠を提出する前に請求しなければならない。さらに、商標異議審判部は、公開かつアクセス可能な手続という公共の利益にかかわらず、提出された証拠に関する情報が秘密として扱われる点について承諾しなければならない。

秘密保持命令の請求は、秘密情報が商標異議審判部に提出される前に行わなければならない。

ほとんどの事件では、商標異議審判部が手続きの決定を行うにあたって、当事者が秘密情報を提供する必要はない。現在、秘密情報を含めることを希望する当事者は、その情報を編集したり、曖昧な表現（例えば、年間売上高が100万ドル以上、100万台など）で提示することが一般的である。

秘密保持命令の導入により、商標異議審判部による手続きの判断に必要な場合、当事者は秘密情報を証拠に含めることができるようになる。

カナダ最高裁が、Sierra Club of Canada v Canada (Minister of Finance)、2002年カナダ最高裁判決第41号、段落53で示し、Sherman Estate v Donovan、2021年カナダ最高裁判決第25号、段落38で再構成したように、秘密保持命令を発するためのテストは、裁判の公開の原則に対して例外を求める者が立証すべき3つの中核的前提要件を含む。

- 裁判所の公開が公共の利益に対する重大なリスクをもたらし、合理的な代替手段ではそのリスクを防ぐことができない。
- そのリスクを防止するために秘密保持命令が必要である。
- 秘密保持命令の利益が不利益を上回る。

これらの前提要件を評価する際、商標異議審判部は、懸案の文書の情報を編集することが、秘密保持命令の合理的な代替案となるかどうかを検討する。秘密保持命令が下された場合、商標異議審判部は、懸案となっている公共の利益を維持しつつ、合理的に可能な限りその命令を制限することになる。最後に、秘密保持命令の利益がその不利益を上回るかを検討する際、商標異議審判部は秘密情報が手続に必要なかおよび／または関連するかどうかを検討する。

2. 9 事件管理

現在、商標異議審判部は、関連事件の進行を支援するために、関連事件の期限を揃えて、同時に手続きが進行するようにするとともに、一緒に聴聞されるようにしている。今後の法改正の施行により、商標異議審判部は、より迅速に、かつ、より費用対効果の高いという目標を達成すべく、2つの異なる方法により、商標登録異議申立、地理的表示登録異議申立および商標登録抹消手続について事件管理することができるようになる。

第一に、手続きまたは手続き内の工程に関して、より効率的かつコストを削減する方法で問題を処理する必要がある場合、商標異議審判部は、カナダ商標規則を補足する指示または命令を行うことができる。

第二に、手続が高度で継続的な指示を必要とする場合、より関与的な事件管理の形態が用いられる。このような場合、商標異議審判部は当該手続を事件管理された手続として継続するよう命じることができ、一定の例外を除き、商標異議審判部はカナダ商標規則に定める規定を改正、補足または廃止する命令を行うことができる。手続が事件管理された手続として継続するかどうかを決定する際、商標異議審判部は以下を含むすべての関連状況を考慮する。

- 効率的かつコスト削減の方法で問題を処理するために、手続への介入が必要であるかどうか、
- 手続き上の効率性、
- 証拠の量、
- 手続きの複雑さ、
- 当事者が代理人を立てているかどうか、
- 同一または類似の当事者が関与する関連ファイルの数、
- 手続きに必要と思われる介入の量、および
- 手続きにおいて実質的な遅延が発生しているか、または予想されるかどうか。

現時点では、商標異議審判部は下記の2つのシナリオで手続きを管理することを想定している。

- 出願が複数の分割出願に分かれている場合：商標異議審判部は事件管理の権限を用いて手続きを統合し、1組

の証拠と書面提出のみを要求し、1回の審理を行い、1つの決定を出すことができる。

- マドリッド協定議定書出願の訂正による再公告：商標異議審判部は、事件管理を利用して、再公告前の異議申立に関して提出されたすべての書類を、再公告後の異議申立に関して提出されたものとみなすことができ、手続きを迅速に軌道に乗せることができる。

(訳注)

- (1) B+会合は、47か国の特許庁及び2機関で構成される先進国の枠組みであり、特許の実体的側面での制度調和に向けた議論の方向性を見いだすことを目的としている。
- (2) 商標登録官は、特許庁長官が兼任する（カナダ商標法第63条）。
- (3) 地理的表示に対する異議申立は利害関係人に限る（カナダ商標法第11.13条）。
- (4) 送達代理人制度は現在廃止されている（カナダ商標法第42条廃止）。
- (5) カナダ商標法第38条(2)(a.1)

(和訳 会誌編集部)
(原稿受領 2023.1.11)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 高石 健二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メールにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただきますことでもありますので、予めご承知ください。