

## 商法の最新情報アップデート

オンタリオ州とカナダ連邦法律に関するニュースレター

### 登録商標（トレードマーク）に関する勘違いトップ10

#### 1. ビジネス名は登録しているので、その名を商標登録する必要はない。

カナダでは、事業を法人化する時、その法人名（corporate name）が関係ある行政区域（連邦、州または準州）に記録される。契約書、請求書などには、法人名をそのまま使わなくては行けないが、日常の業務では、法人名の代わりにビジネス名（business or trade name）を使うことができる。例えば、ABC Motors Corporation Inc. という法人はABC Motorsなどのビジネス名を使うことは可能である。しかし、ビジネス名を使う場合は、登録する必要がある。

法人名、ビジネス名の登録は、登録行政区域内においては、その名に対して独占的使用権利を与えると思われている方が多いが、その名が以前使われていたり既登録済の登録商標と混同するほど似ている（confusingly similar）場合には、その名が使えなくなる可能性もある。また、法人名、ビジネス名を登録しているからといって、その名の独占的使用権利があると考えずとも必ずしも正しくないのである。なぜなら、似ている法人名、ビジネス名であっても、違いを識別できる場合は、その名を登録できる場合もあるからである。

従って、ビジネス名が会社の商品、サービスやブランド・イメージなどを示すものであれば、カナダ商標法に基づいてその名を商標登録した方が良いのである。商標登録は、登録された商品、サービスなどに関して、登録者に対しカナダ全国における独占的使用権利を与えるのである。要は、法人名、ビジネス名の登録は商標登録の代わりにはならない点に注意が必要である。

#### 2. TM のマークは商標登録するまで使えない。

TM のマークは商標が登録される前にも使えるのであるが、® のマークは登録が済んでから、という形になっている。

#### 3. 商標登録ができるものは言葉だけである。

言葉に限らず、シンボル、デザイン、形、数字、包装のし方、色など、商品に特有もので市場において自らの商品・サービスの識別に使われるものであれば、商標登録ができる。

#### 4. 幾つかの企業が商標として同じ言葉やデザイン等を使っており、「権利消滅」（public domain）状態だから、こちらも自由に使えるはず。

例えば、同じ言葉が幾つかの企業で使われていても、その言葉の使える場合は限られている。登録商標は、ある分野の商品、サービスなどに関して登録するものなので、別の企業が全く違う分野で同じ言葉を登録している場合もある。例えば、「LEXUS」という言葉は自動車メーカーによっても、ジュース製作会社によっても、商標登録されている。

しかし、特定の言葉やデザイン等が権利消滅（public domain）になっている時もある。商標として使いたい言葉やデザイン等が、ある商品・サービスに特有というよりも、その分野の商品・サービスを描写するものであれば、特殊性が失われたとして商標登録ができない場合が多い。例えば、この理由で、「NATURAL」という言葉は、普通に、食品に対して商標登録できない言葉である。

#### 5. カナダに商標登録をすれば、世界中でその商標の使用権利を持っている。

ある国に登録している商標の使用権利はその国に限られている（但し欧州連合は例外）。しかし、国際条約によって、条約の一方当事国に既に登録されている商標について、他の締約国における登録にあたっては優先的な手続きが認められる場合もある。

#### 6. 商標登録した後、登録を修正せずに、その商標を少しずつ改訂しても良い。

登録商標に変更したい所があれば、改訂した商標の登録もすべきである。そうしないと、改訂した商標は登録商標保護がされておらず、元々の商標登録は放棄された（abandoned）と見なされる可能性もある。

#### 7. 商標登録を実行するのは、会社を立ち上げてから。

商標登録は「使用提案」（proposed use）という形でも登録できる。会社のブランド・イメージ、独自性などに大切なものなので、事業を始めようと思ったら、商標登録をなるべく早く考えることが望ましい。

#### 8. 使っている商標は他の会社の商標を参考にさせてもらったが、それを少し変更したので、法的責任は生じないだろう。

自社の商標が登録商標と混同するほど似ていれば、法的責任を免れない場合もある。しかしながら、商標が似ているかどうかは商標のみで判断されるだけではなく、商品・サービスの内容にもよる（4. の「Lexus」の例を参照のこと）。

#### 9. 英語版の商標登録をすれば、フランス語版の商標も保護されている。

英語版商標とフランス語版商標は別々に登録しなくてはならない。

#### 10. 関連企業だから、子会社は親会社の登録商標を使ってもよい。

商標登録をした会社かその会社の認可業者（二次認可業者）しか登録商標が使用できない。登録商標所有権者は、登録商標について、このような使い方の管理をしないと、当該登録商標権が無効になる場合もある。

詳しい内容（英語）はこちら：[http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/TopTenMyths\\_Trade-marks\\_0905.pdf](http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/TopTenMyths_Trade-marks_0905.pdf)

または下記まで（英語で）お問い合わせください：

Sharon E. Groom（知的所有権法部 — トロント）： 416.865.7152

[sharon.groom@mcmbm.com](mailto:sharon.groom@mcmbm.com)

Richard Uditsky（知的所有権法部 — モントリオール）： 514.987.5015

[richard.uditsky@mcmbm.com](mailto:richard.uditsky@mcmbm.com)

---

このニュースレターの編集にあたっては、飯塚哲弥様と西中隆様の多大なるご協力をいただきました。この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。

TORONTO | TEL: 416.865.7000 | FAX: 416.865.7048 | MONTRÉAL | TEL: 514.987.5000 | FAX: 514.987.1213 | [WWW.MCMBM.COM](http://WWW.MCMBM.COM)

*The foregoing provides only an overview. Readers are cautioned against making any decisions based on this material alone. Rather, a qualified lawyer should be consulted.*  
上記はあくまで概要であり、読者の皆様におかれましては、本ニュースレターの情報のみに基づいて各種意思決定をなされることのないようお願いいたします。意思決定にあたっては、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

## BUSINESS LAW UPDATE

A bulletin in respect of the laws of Canada and the Province of Ontario

### TOP TEN MYTHS ABOUT TRADE-MARKS

#### 1. I HAVE REGISTERED A BUSINESS NAME SO I DON'T NEED TO REGISTER A TRADE-MARK.

In Canada, when a company becomes incorporated, its corporate name is recorded in the relevant jurisdiction of incorporation (federal, provincial or territorial). A company must use its corporate name in full on contracts, invoices and the like, but it may carry on business under a business or trade name. For instance, a company called ABC Motors Corporation Inc. might use the business name ABC Motors. However, a company must register any business name it uses.

Many think that a registered corporate or business name gives an entity the exclusive right to use that name within the relevant jurisdiction. However, if that name is confusingly similar to an existing trade-mark, the ability to use it may be lost. Additionally, registration of a corporate or business name may not result in exclusive use of that name; it is possible that others will be able to register names that are only slightly different.

Therefore, if your business name is important in identifying your products, services and reputation, that name should be registered as a trade-mark under the *Trade-marks Act* (Canada). Trade-mark registration provides the owner with exclusive use of that mark across Canada in connection with the wares and services for which it was registered. In short, corporate and business name registrations are no substitute for a trade-mark registration.

#### 2. I CAN'T USE <sup>TM</sup> UNTIL MY TRADE-MARK IS REGISTERED.

The <sup>TM</sup> symbol can be used even before registration of a trade-mark, but the ® symbol can only be used afterwards.

#### 3. A TRADE-MARK HAS TO BE A WORD.

Not only words but also symbols, designs, shapes, numbers, the way the product is packaged, colours, etc., if distinctive of your wares or services, can be trade-marked.

#### 4. IF MANY PEOPLE ARE USING A CERTAIN MARK IN ASSOCIATION WITH THEIR BUSINESS, THEN I SHOULD BE ABLE TO AS WELL BECAUSE IT IS IN THE "PUBLIC DOMAIN".

Although many businesses may be using a particular mark, your ability to use that mark is limited. As a trade-mark is registered in association with wares or services in a particular area/field, a company in an unrelated field may be able to register the same mark. For instance, the mark LEXUS is registered by both an auto manufacturer and a juice company.

However, there are instances when words or marks are in the "public domain". There are a number of words and marks which cannot be registered as they are considered to be descriptive of a certain type of wares or services rather than distinctive to a particular company's goods. As an example, it is for this reason that the word NATURAL cannot normally be registered in association with food products.

**5. ONCE I GET A TRADE-MARK REGISTERED IN CANADA, I HAVE THE RIGHTS TO ITS USE AROUND THE WORLD.**

The rights to a trade-mark are limited to the country or countries in which it is registered (one exception is the European Union). However, there are International Conventions between various countries that allow a trade-mark owner in one country to claim priority when extending their application to another country.

**6. AFTER I REGISTER A TRADE-MARK I CAN UPDATE IT PERIODICALLY WITHOUT HAVING TO AMEND MY TRADE-MARK REGISTRATION.**

If you intend to make changes to your trade-mark, you should file a new application for that mark. If you do not do so, your original registration may be viewed as having been abandoned and you will have no protection for your mark.

**7. IT IS BETTER TO GET YOUR COMPANY OFF THE GROUND BEFORE YOU THINK ABOUT TRADE-MARKING.**

A trade-mark registration can be made based on “proposed use”. Because a trade-mark is important to the reputation and identity of a company, it is recommended that trade-mark registration be considered as early possible.

**8. THE LOGO WE USE IS BASED ON ANOTHER LOGO, BUT WE HAVE CHANGED IT A BIT SO IT’S DIFFERENT.**

If your logo is confusingly similar to a registered trade-mark, you may not be able to avoid liability. However, determining whether marks are confusingly similar is not based solely on the mark itself but also on the wares and services with which it is associated (recall the LEXUS case, above).

**9. IF I REGISTER THE ENGLISH VERSION OF A TRADE-MARK I AUTOMATICALLY OBTAIN PROTECTION FOR THE FRENCH VERSION AS WELL.**

English and French versions of trade-marks must be registered separately.

**10. OUR SUBSIDIARY COMPANIES CAN USE THE PARENT COMPANY’S TRADE-MARKS BECAUSE WE ARE ALL RELATED.**

A trade-mark can only be used by the owner or its licensees (or sub-licensees). This should be done in order to maintain control over use of the mark, and if it is not, a loss of distinctiveness may result and the mark may then become vulnerable to expungement.

Please click here for detailed information (in English): [http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/TopTenMyths\\_Trade-marks\\_0905.pdf](http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/TopTenMyths_Trade-marks_0905.pdf)

Please direct any (English) inquiries to the following:

Sharon E. Groom (Intellectual Property Group – Toronto):	416.865.7152	<a href="mailto:sharon.groom@mcmbm.com">sharon.groom@mcmbm.com</a>
Richard Uditsky (Intellectual Property Group – Montréal):	514.987.5015	<a href="mailto:richard.uditsky@mcmbm.com">richard.uditsky@mcmbm.com</a>

---

The Editor would like to express his sincere appreciation to Tetsuya Iizuka and Takashi Nishinaka for their assistance in editing the Japanese version of this publication.

TORONTO | TEL: 416.865.7000 | FAX: 416.865.7048 | MONTRÉAL | TEL: 514.987.5000 | FAX: 514.987.1213 | [WWW.MCMBM.COM](http://WWW.MCMBM.COM)

*The foregoing provides only an overview. Readers are cautioned against making any decisions based on this material alone. Rather, a qualified lawyer should be consulted.*