

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等  
に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## 12. メキシコ

### (1) 概要

- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した登録商標は、その登録を取り消される(メキシコ産業財産権法第 153 条)。
- ・辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合に、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定は存在しない。

### (2) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度

#### ①制度の状況

取消制度が存在する。

#### ②法令・制度概要

##### a) 導入の時期

1976年2月10日「発明と商標に関する法律」第149条の施行により導入された。

##### b) 導入の理由

競争相手が象徴的な性格が失効したシンボルを独占し続けるような状況を阻止して自由競争を保護するためである。

##### c) 法律

メキシコ産業財産権法に次の規定がある<sup>59</sup>。

##### 第153条

*ある登録商標が、商業界の実際においてかつ公衆による当該商標の一般的な使用の中で、使用対象である商品若しくはサービスを識別させる手段としての顕著性を失ってしまうような態様で、その商標権者が当該商標を使用対象である商品若しくはサービスの1又は複数のものを示す一般的名称に変容させ又は他者をしてそうさせた場合は、当該商標登録の取消理由となる。*

##### d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

##### e) 取消の申請の対象

##### 対象となる商標

自他商品役務の識別力を喪失した商標

##### 対象となる範囲(指定商品役務)

すべての指定商品役務を含む商標権全体である。商標登録の取消の適否について規定するメキシコ産業財産権法第153条に、商標登録の一部分の取消に関する規定がないためである。メキシコの制度では、単一の登録として、取消は一部で

<sup>59</sup> 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(normateca ウェブサイト

([http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66\\_D\\_3059\\_13-04-2012.pdf](http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3059_13-04-2012.pdf)「最終アクセス日：2014年2月12日」))

はなく商標権全体となる。

- f) 申請人の適格性  
利害関係人のみ申請可能
- g) 取消効力が発生する時期  
取消の決定が確定した日
- h) 申請の制限事項  
制限がない。

### ③申請手続

- a) 申請先  
知財官庁又は経済省の支局
- b) 申請書類のひな型  
存在しない。
- c) 申請書類の記載例  
存在しない。
- d) 申請に有効なエビデンス  
書面あるいは視覚的なあらゆるエビデンスが、識別力の喪失を証明するのに有効である。特に重要なのは、登録所有者に起因し、販売／提供されている商品役務が識別されないような形で商標が使用されていることを示す、商品のパンフレットやカタログ、広告などである。また、商標が一般名称的に使用されていることを示す辞書や新聞記事、その他の出版物も、所有者がそのような使用を容認したことを証明するのに有効である。さらに、調査も、識別力が喪失したという主張を裏付けるのに有効なエビデンスである。
- e) 申請に関する料金  
1,360.81 ペソに付加価値税 16%である 217.73 ペソを加えた額を納付する。

### ④審査・審理

- a) 審査・審理の体制

#### 人員

審査官・審判官以外の知財官庁職員、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)の複数の裁判官、地方管轄裁判所の判事 1 名又は第一巡回区行政問題控訴裁判所の裁判官 1 名(保証裁判)である。

#### 方式

審理は知財官庁において行政上の訴訟手続として行われる。ここでは立証や産業財産権法に照らした裁定、同官庁訴訟部における訴訟手続、適当と認められた行政上の決議の判決、関連する過去の判例の事前調査、求められる証拠の開示を行う。基本的には書面により審理を行う。

- b) 判断の基準

#### 視点

一般消費者、取引者、競業者

#### 地域

基本的に全国であるが、事案によっては一地域が基準になることもある。

普通名称としての認知の割合

特に決まっていない。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。

c) 商標権者の反論の時期

1月(メキシコ産業財産権法第 193 条)

d) 反論書類のひな型

存在しない。

e) 反論書類の記載例

存在しない。

f) 反論に有効なエビデンス

登録に関わる商品役務を識別するために商標が使用されてきたことを示す、あらゆる種類の書面によるエビデンス。その商標が登録されており、特定の商品役務を識別するものであることを消費者へ注意喚起する広告。商標が一般名称的に使用されている出版物の所有者への警告状。商標権者は、商標の一般名称的な使用を阻止するために可能なあらゆる措置を講じたことを証明する必要がある。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

侵害訴訟において商標が一般的な名称に変わったことが立証された場合、取消申請に影響があると考えられている。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所、知財官庁において取消を決定した部署より階層が上の機関(行政抗告)、すなわち、連邦財務行政裁判所専門法廷(無効裁判)、地方管轄裁判所、又は第一巡回区行政問題控訴裁判所(保証裁判)

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

特にない。

地域に関する決定・判例

特にない。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

2003 年 1 件  
2004 年 5 件  
2005 年 0 件  
2006 年 2 件  
2007 年 8 件  
2008 年 0 件  
2009 年 10 件  
2010 年 2 件  
2011 年 2 件  
2012 年 4 件

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

2003 年 0 件  
2004 年 0 件  
2005 年 0 件  
2006 年 0 件  
2007 年 0 件  
2008 年 0 件  
2009 年 0 件  
2010 年 0 件  
2011 年 0 件  
2012 年 2 件

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

- ・ 事件番号：2012 年 4 月 20 日の決議第 10611 号、民事訴訟 352/2004(K-1)4942 号

商標：VIDEOPORTERO

商標権者：株式会社 INTECDEMÉXICO

理由：商標権者が、指定商品の一部(防犯カメラ)について一般的な名称に変わったことを許可又は認容していたため、商標が一般的な名称となったことによる。

- ・ 事件番号：2012 年 11 月 21 日の決議第 33377 号により、民事訴訟 1122/2010(K-3)11443 号

商標：MOCACHINO

商標権者：不明

理由：「MOCACHINO」は必要な特徴に欠け、登録された製品を指す一般的な名称に変わったため、名称が象徴的でなくなったことによる。

### (3) 登録商標の普通名称化の防止措置

#### ①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

#### ②制度が存在しない理由

辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合、商標権侵害として対応可能である。

#### ③明文規定以外に防止措置が取れる場合

商標権侵害に関する規定として次の規定があり<sup>60</sup>、辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合、商標権侵害として対応可能である。商標権者には、辞書の出版社へ書簡を送り、一般名称的な使用を表す記述を修正するよう求める権利がある。また、新聞記事において、対象となる商品役務を識別しないような形で商標が記載されている場合も同様であり、このような場合、出版社は、商標の正しい使用を示す訂正を入れなければならない。

#### 第199条の2

本法によって保護される権利の侵害についての行政的決定手続においては、産業財産権庁は以下の措置をとることができる。

(I) 本法によって保護される権利を侵害する商品を市場から回収することを命じ又はそれらの供給を禁止すること

(II) 次のものを市場から回収するよう命じること

(a) 違法に製造若しくは使用されている物

(b) 本法によって保護される権利を侵害する商品、包装材、容器、梱包材、文書類、宣伝材料その他類似のもの

(c) 本法によって保護される権利を侵害する標章、ラベル、付札、用紙その他類似のもの、

及び

(d) (a)、(b)及び(c)に列挙したものの製造、準備若しくは作成に使用された若しくはそれらへの使用を意図する道具又は機器

(III) 本法によって保護される権利を侵害する商品の販売若しくは使用を直ちに禁止すること

(IV) 商品押収命令。この場合においては、第211条から第212条の2(2)までの規定が準用される。

(V) 主張される侵害者又は第三者に対して、本法違反を構成する行為を中止若しくは終了するよう命じること

(VI) 上記各号に定める手段が本法の保護する権利の侵害を阻止若しくは回避するのに十分でない場合は、就業停止若しくは施設の閉鎖を命じること

<sup>60</sup> 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

([http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)「最終アクセス日：2014年2月12日」))、現地公用語(normateca ウェブサイト

([http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66\\_D\\_3059\\_13-04-2012.pdf](http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3059_13-04-2012.pdf)「最終アクセス日：2014年2月12日」))

商品若しくはサービスが既に市場に提供されている場合は、取引業者若しくはサービス提供者は、決定の通知を受けた日から商品の取引及びサービスの提供を中止する義務を負う。生産者、製造者及び輸入者も配給及び販売業者と同様の義務を負い、直ちに市場にある商品を回収しなければならない。

なお、防止措置に関する決定・判例、統計等はデータを取得できなかった。

④制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。

(4) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定

①制度の状況

制限規定は存在しない。

②制度が存在しない理由

ニーズがないとの意見があった。

③制度が存在しないことによる問題点

特にないと考えられている。