

メキシコにおける冒認商標出願対応

OLIVARES LAW FIRM

Sofia Arroyo

(弁護士)



OLIVARES LAW FIRM は 1969 年に設立された知財専門法律事務所である。現在、約 45 名の弁護士が在籍している。Arroyo 氏は商標専門の弁護士であり、調査から登録までの実務および訴訟実務に携わっている。

他の多くの国と同様に、メキシコにおいても、商標の真正な所有者の商標であることを知りながら、当該商標に関して無許可でメキシコ商標登録を取得しようとする悪意の人や企業が存在する。メキシコの場合、大抵の場合は外国企業の商標が対象とされている。

現在、新規のメキシコ出願がメキシコにおける周知商標と同一または混同を生じるほど類似であることをメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial :IMPI)が発見した場合、IMPI はメキシコ産業財産法(以下、「IP 法」)に従い、かかる冒認出願の登録を最終的に拒絶する権限を与えられている。

しかし、IMPI が外国先行商標の存在に気づかない場合、またはその先行商標はメキシコにおいてまだ周知商標にはなっていないと判断される場合、その無許可の商標登録がメキシコの出願人に付与されてしまい、真正な外国商標所有者は、状況に応じて無効訴訟または取消訴訟という、訴訟手続を通して自己の商標を取り戻す以外に選択肢がない。

1. 無効訴訟

利用可能な無効訴訟は、IP 法第 151 条に定められおり、ここに示された 5 つの無効理由は、無効訴訟を提起するための法的枠組みをもたらしている。

1-1. 第 151 条に定められた第一の無効理由は、IP 法または係争対象の商標登録が付与された時点で施行されていた法律に定められた商標登録を獲得するため

の法的要件および条件に違反して登録が付与された場合に、これを無効とみなしている。

このような法的要件として、新規の商標出願が登録を獲得するために満たさなければならない方式要件および、または実体的要件に言及する IP 法のあらゆる規定が含まれる。

しかし、この無効理由を主張できる状況では、通常は IMPI による過去の過誤が原因であったことが条件となるため、この無効理由はあまり利用されていないことを指摘しなくてはならない。なお、この無効理由は出訴期限がないため、いつでも提起することができる。

1-2. 第 151 条の第二の無効理由は、真正な商標所有者によるメキシコまたは外国における当該商標の先使用を根拠とする無効訴訟に当てはまる。

この場合、係争対象の商標は、真正な商標と同一または混同を生じるほど類似でなければならず、かかる真正な商標の所有者は、係争対象の商標登録の出願日または宣言された最初の使用日より前に、メキシコまたは他の国において対象商品または役務に関して、自己の商標を使用していたことを証明しなければならない。この無効理由の出訴期限は、係争対象のメキシコ登録が商標公報において公告された日から 3 年間である。

1-3. 第 151 条の第三の無効理由は、商標出願に記載された虚偽または不正確な情報に基づいて、係争対象の商標登録が付与された場合に適用される。

これに関して、IP 法は、この無効理由が商標出願における全ての情報に当てはまる場合、または「重要な」情報だけに当てはまる場合を区別していないため、この条項の文脈における情報とは何かについて、さらにこの無効理由の適用範囲について、議論が展開されてきた。

おそらく IMPI は、虚偽または不正確であるが、さほど重要とはみなされない情報を根拠に、登録を取り消すことはない。ただし、IP 法に従い、メキシコにおける商標の最初の使用日は、その商標所有者に他の商標所有者よりも有利な権利を付与できる可能性があるため、IMPI は最初の使用日に関する虚偽または不正確な情報に基づいて付与されたあらゆる登録については、無効とする可能性が高い。

とはいえ、安全を期すため、新規の商標出願を提出する前に、すべての情報が正確であることを事前確認することが望ましい。

重要な点として、商標の最初の使用日は、メキシコにおける当該商標の最初の使用日でなければならないため、当該商標がメキシコではなく外国で使用されている場合、メキシコにおける出願は、使用する意図に基づいて提出しなければならない。

さらに、IP 法は、出願中にメキシコにおける商標の最初の使用日を証明する書類の提出は要求していないものの、自己の商標の使用を裏づけることが可能な最先の日付を示すことが望ましい。なぜなら、メキシコで発行されたインボイス、輸出入書類、購入注文書および、または広告などの文書に基づき第三者が無効を唱えた場合には、その第三者によって「裏づけられた日付」が実際の最初の使用日より後であっても、使用を裏づける書類がなければ、最初の使用日が虚偽の情報とみなされ、無効訴訟において最終的に商標登録の有効性が損なわれる可能性があるためである。

この無効理由の出訴期限は、係争対象のメキシコ登録が商標公報において公告された日から 5 年間である。

1-4. 第 151 条の第四の無効理由は、過誤のために IMPI により付与された係争対象の後願商標登録が有効な先行商標登録と同一または混同を生じるほど類似

であって、商品またはサービスも同一である、または密接に関連しているために、有効な先行商標登録が侵害されるとみなされる場合を取り上げている。

これまでの経験上、抵触する双方の商標が実際に同一または混同を生じるほど類似であり、指定商品または指定役務も密接に関連していることが証明された場合には、かかる商品または役務の分類が異なっても、IMPI は後願商標登録を無効とする傾向がある。

この無効理由の出訴期限は、係争対象のメキシコ登録が商標公報において公告された日から5年間である。

1-5. 最後に、第151条の第五の無効理由は、外国商標登録の所有者と、そのメキシコの代理人、代表者、使用者または販売店との間におけるビジネス上の関係が絡む状況から生じた無効訴訟について定めている。

この場合において、メキシコの代理人、代表者、使用者または販売店が自己の名義で、外国企業が所有する商標またはこれと混同を生じるほど類似の商標のメキシコ登録を、外国商標所有者の明示的同意を得ることなく取得した場合、IP法はかかるメキシコ登録を悪意により取得されたものとみなす。

IP法は、この規定の適用範囲がどれほど広いかについて明確にしていないが、これまでの経験上、外国商標所有者とメキシコにおけるそのビジネスパートナーとの間に直接的な関係が存在する必要がある。

いずれにしても、メキシコで事業を営むあらゆる日本企業は、メキシコの提携者との契約を締結するとともに、その契約書において、該当する商標の正当な所有者が当該日本企業であるという確認を盛り込んでおくことが望ましい。なぜなら、契約書および上記の確認は、悪意による無効訴訟を利用する必要が生じた際に、有利な判決を獲得する上で極めて有用だからである。

この無効理由は出訴期限がないため、いつでも提起することができる。

2. 取消訴訟

IP法は不使用による取消訴訟について定めており、かかる取消訴訟は、障害となる登録商標が使用されていない場合に、当該登録商標を取り消す上で有効な手段となり得る。

IP法の規定に基づき、メキシコにおける商標登録は10年間にわたり有効であるが、当該商標が3年間にわたり使用されていない場合、取消訴訟が提起される可能性がある。その場合はIP法に基づき、当該商標権者は適切な使用証拠を提出するよう要求される。証拠が提出されなければ、その商標登録は取り消されることになる。

IP法の規定は、不使用の正当な理由が存在する場合に、この不使用取消の例外措置を定めている。これに関する重要な点として、法律は「正当な理由」の種類を明示していないものの、商標権者が当該商標を使用するつもりであったが、自己の支配の及ばない理由のために使用できなかった状況を指していると結論づけることができる。

上記にかかわらず、IP法に基づきメキシコにおいて商標を使用する排他的権利を獲得できるのは、対応する商標登録がIMPIにより付与された場合だけであることを指摘しておきたい。

最後に重要な点として、メキシコではまだ異議申立制度がないため、登録後の無効訴訟または取消訴訟にてのみ冒認商標への対応が可能となっている。無効訴訟または取消訴訟を提起すべき期限は、係争対象の登録が公告された日から計算される。

なお、商標登録されると、その商標権者は訴訟手続の間もメキシコにおいて当該商標を自由に使用することができる。なぜなら、かかる登録は有効であり、無効判決または取消判決が確定するまでは、当該商標の使用の停止が要求されないためである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)