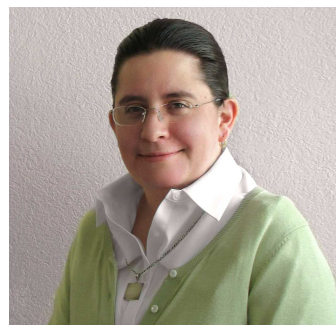


メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策



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。

メキシコ産業財産法（商標法を含む）に基づき、メキシコでの商標出願は全て二つの審査段階を経ることになっている。

第一段階の審査では、出願書類が正しく記載されているかどうかを確認するための方式審査が行われ、第二段階の審査では、商標の登録性に関する実体審査として相対的拒絶理由および絶対的拒絶理由が審査される。

第一段階の方式審査では、指定商品または指定役務の記述に関する審査が含まれるが、出願時に指定商品または指定役務を検討する際には、以下の2点を留意する必要がある。

(1)メキシコ産業財産法では、商品および役務がどの分類に属するかという最終的判断は、審査官に委ねられている。

(2)分類に関して極めて厳格な審査基準が採用されており、メキシコの審査官は、出願人および第三者に対して当該出願の権利範囲が明確になるよう、特定の商品および役務がニース国際分類表に示されている商品および役務に可能な限り同じ記述であるかどうかを審査している。

上述の厳格な審査基準により、指定商品または指定役務に関して、何度も補正指令を受けることが多い。さらに、科学技術の進歩によって市場に出回る新製品や新サービスに対して、ニース国際分類の改定版の発行が追い付かず、ニース国際分類表に記載の無い商品および役務が存在するため、審査実務に問題が発生している。

したがって、指定商品および指定役務に関する補正指令を避けるためには、可能であれば二一ス国際分類表に示されている商品および役務の記述をそのまま使用することが推奨され、それが不可能な場合には、二一ス国際分類表に示されている商品および役務に注釈を入れる等の可能な限り同じような表現を使用することが望ましい。

なお、補正指令を受ける可能性のある商品や役務に関しては、その種類を括弧内に併記すると、補正指令を受けにくくなる。例えば、「apparatus for monitoring the sleeping patterns (medical apparatus)」のように、補正指令を受ける可能性のある商品の後に、括弧内でその商品の種類を端的に示すことで、国際分類第10類に属する医療機器であることが明確になるので、補正指令を受ける可能性が減る。

先にも述べたように、商品および役務の分類に関する最終的判断は、審査官に委ねられていることに留意する必要がある。なるべく補正指令を出さない努力をしている審査官であっても、指定商品または指定役務の記述が不明瞭であると判断した場合には、メキシコ産業財産法では、補正指令の回数を制限していないため、当該審査官が納得するまで何度でも補正指令を出すことが認められている。

何度も補正指令を受けた場合は、登録が認可されるまでに時間がかかるだけでなく、補正費用もそれだけ発生することになる。メキシコでは、補正指令に応答する都度にオフィシャル フィーの支払いが必要となっており、当該オフィシャル フィーを支払わない場合は、出願は取り下げたものとみなされる。

メキシコでは、一出願一区分制度が採用されているため、一出願において複数の分類を指定することは認められていない。したがって、どの分類に属するかが不明な商品または役務については、当該商品または役務が属する可能性のある複数の分類に同一商標を出願し、当該出願の全てに当該商品または役務を指定することが推

奨される。出願後に指定した商品または役務を削除することはできるが、新たに追加することはできない。

第一段階の方式審査が終了すると、次に、第二段階の実体審査で商標の登録性が審査される。

現在、メキシコにおいては、商標出願に対する異議申立制度がなく、相対的拒絶理由および絶対的拒絶理由の全ては、メキシコ産業財産法第90条に基づき、審査官の実体審査によって決定されている。

なお、現行法では異議申立制度はないが、現在国会で審議中のメキシコ産業財産法の改正案には異議申立制度の新設が盛り込まれている。今のところ、改正案がいつ頃可決するかは定かではない。

審査官は、絶対的拒絶理由を根拠とする場合には、商標が記述的で本来的登録性を有していないという理由により拒絶する傾向がある。メキシコでは暗示的標章と判断されれば登録可能であるが、メキシコの審査官は、記述的標章と暗示的標章を区別しないことも少なからずあり、他の国では登録性を有していると判断されるような暗示的標章について、記述的であるという理由により拒絶しているケースが多く見られる。

この様に、審査官は、諸外国とは異なる独自の判断を行っている。例えば、当該商標が他国で登録されていることを立証するために、当該国での登録証明を審査官に提出したとしても、審査官はメキシコでの登録を拒絶する。

このような状況であるため、記述的であるという理由で拒絶査定となった場合は、裁判所に不服申立を提起するケースが多い。

また、立体商標に関しては、立体商標がありふれた形状であること、もしくは、商品の性質もしくは機能から生じる形状のみからなっていることを理由として、拒絶する傾向がある。

後願の商標が先行する登録商標と出所混同のおそれがあるかどうかの相対的拒絶理由に関する判断は、審査官の裁量で決まる。

商標が文字と図形により構成されている場合、審査官は、出所混同のおそれを判断する際には、商標の文字部分の類似性を最も重視する傾向がある。図形部分は二次的要素であり、通常、商標を識別するには不十分な要素とみなされ、文字部分が称呼上類似しているかどうかという判断が優先される。

国際的な類否判断基準からすれば、メキシコにおいても商標全体の類似性を判断すべきであり、上述のように、文字部分の類似性を重視するメキシコの類否判断は同意できるものではないが、メキシコの審査官は、商標の類否判断において文字部分と図形部分を分離し、文字部分を重視して判断する傾向がある。

また、先行商標が引用されて拒絶された場合、該引用商標権者からの同意書または当該引用商標権者との共存契約書の提出をすることができるが、これらが引例を克服するための手段となるとはメキシコ産業財産法に書かれていないことから、最高裁判所の判断では、審査官は当該引用商標権者からの同意書または当該引用商標権者との共存契約書によって、拒絶理由を解消する義務はないとしている。したがって、同意書や共存契約書が認められるかどうかの判断は、審査官の裁量で決まるものの、通常は、審査官は指定商品の抵触を解消できる場合には、同意書や共存契約書を認めることが多い。

審査官の拒絶査定に不服の場合は、裁判所に行政訴訟を提起することが可能である。裁判所の判断も厳格ではあるが、一般大衆目線での判断がなされる傾向があり、審査における審査官の判断ほどの厳格さはない。裁判所が、メキシコ産業財産庁

(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IMPI) の拒絶査定を覆し、当該商標出願の登録を認可するよう IMPI に差し戻した判決は非常に多く、それらの判決によって、審査官の判断のいくつかは柔軟性のあるものに変化してきている。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)