

## メキシコにおける特許情報 提供制度および無効手続



Alejandro Luna  
(弁護士)



Erwin Cruz  
(弁護士)

### OLIVARES LAW FIRM

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。Luna 氏は、弁護士であり知財訴訟の専門家である。Cruz 氏は、弁護士であり知財訴訟の専門家である。

メキシコにおいて、登録特許の無効化を図るため、または、先行資料の存在をメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IMPI)に知らせるための制度として、情報提供と無効手続の制度が用意されている。情報提供には、特許付与前情報提供と、特許付与後情報提供の制度がある。

#### 1. 情報提供と無効手続の申立を行うことができる主体

付与前情報提供および付与後情報提供は、何人も行うことができる。無効手続は、対象特許に関する利害関係人に限り、申立を行うことができる。

#### 2. 情報提供と無効手続の申立を行うことができる期限

メキシコ産業財産法第 52 条の 2 によれば、付与前情報提供は、特許出願の公開日から 6 ヶ月以内に行うことができる。付与後情報提供を行うことができる期間は、メキシコ産業財産法に特に規定がない。

メキシコ産業財産法第 78 条によれば、無効手続は、特許が存続している間いつでも申し立てることができる。

ただし、メキシコ産業財産法第 78 条において、

出願が審査中に放棄された場合、

登録が重大な錯誤または瑕疵のある場合、または特許を受ける権利の無い者に対して特許権が与えられた場合

を理由として申し立てる無効手続は、特許の公告日から5年以内に限り、申し立てることができる。

### 3. 情報提供と無効手続の申立の理由

#### 3-1. 情報提供の理由

##### 3-1-1. 付与前情報提供の理由

付与前情報提供は、対象特許出願がメキシコ産業財産法第16条および第19条に違反することを理由として、行うことができる。

(a)第16条は、特許を受けることができる発明に新規性、進歩性、産業上利用可能性を求める規定である。

(b)第19条は、理論上または科学上の原理など、メキシコ産業財産法上で発明とみなされない対象の規定である。

##### 3-1-2. 付与後情報提供の理由

何人も、特許の有効性に関する情報をIMPIに通知することができることが、メキシコ産業財産法第188条に規定されているが、付与後情報提供に関するそれ以外の具体的なガイドラインなどは定められていない。

#### 3-1. 無効手続の申立理由

メキシコ産業財産法第78条第1項によれば、無効手続は、対象特許がメキシコ産業財産法第16条、第19条、第27条、第31条および第47条に違反することを理由として、申し立てることができる。

(a)第16条は、特許を受けることができる発明に新規性、進歩性、産業上利用可能性を求める規定である。

(b)第19条は、理論上または科学上の原理など、メキシコ産業財産法上で発明とみなされない対象の規定である。

(c)第27条は、登録を受けることができる実用新案に、新規性、産業上利用可能性を求める規定である。

(d)第 31 条は、登録を受けることができる意匠に、新規性、産業上利用可能性を求める規定である。

(e)第 47 条は、特許出願に添付する明細書に関する規定である。

メキシコ産業財産法第 27 条、第 31 条および第 47 条の違反は、無効手続の申立理由であるが、付与前情報提供の理由には含まれない。

#### 4. 情報提供と無効手続の手続

##### 4-1.情報提供の手続

##### 4-1-1.付与前情報提供の手続

メキシコ産業財産法には、付与前情報提供は、審査官の裁量によって考慮されるものであり、特許審査を中断するものではない旨が規定されている。情報提供できる期間（特許出願の公開日から 6 ヶ月）が満了すると、IMPI は、情報提供がなされた旨を特許出願人に通知する。

なお、付与前情報提供に対して、出願人から IMPI への応答義務はない。

##### 4-1-1.付与後情報提供の手続

メキシコ産業財産法は、付与後情報提供に関する特許権者への通知について規定していない。一方、メキシコ産業財産法は、IMPI が職権により無効手続を開始するために、付与後情報提供をその裁量で検討しても検討しなくてもよいと規定する。今日、IMPI によって職権で開始される無効手続はごくわずかである。

##### 4-2.無効手続の手続

メキシコ産業財産法は無効手続について具体的な手続を定める。無効手続が受理されると、その旨が特許権者に通知される。特許権者には答弁提出のために 30 営業日が与えられる。特許権者による答弁は、無効手続申立人に送達され、無効手続申立人は反論することができる。その後、IMPI により証拠分析が行われ、最終答弁提出のため、両当事者に 15 営業日の期間が与えられる。そして、IMPI は、当該事件について判断を下す。

無効手続の申請から IMPI の判断が下されるまでの期間は、概ね 1 年～2 年半である。

#### 5. IMPI への手数料

付与前情報提供および付与後情報提供について、手数料は不要であるが、無効手続の申請には所定の手数料が必要である。

#### 6. 不服申立

情報提供や無効手続の結果として IMPI が特許出願を拒絶または特許を無効とした場合、特許出願人または特許権者は、IMPI に対して、不服申立を行うことができる。

また、無効手続の結果として IMPI が特許を維持した場合、無効手続申立人は、IMPI に対して、不服申立を行う事ができる。

IMPI による無効手続に対する決定への不服申立は、IMPI 自身に対して行うことができるほか、財務行政連邦裁判所（Federal Court of Fiscal and Administrative Affairs: TFJFA）の専門知財部に対しても行うことができる。この裁判所の判決が不服の場合には、さらに連邦巡回裁判所（Federal Circuit Court:FCC）に控訴することができる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)