

メキシコにおける未登録周知商標の保護



OLIVARES LAW FIRM

Guillermo Ballesteros
(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。Ballesteros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。

2005年6月16日にメキシコ産業財産法（以下、「IP法」）が改正され、周知商標および著名商標に関する規定が導入され、第IV部第II章の2において第98条の2から第98条の2(9)に規定された。

1. 周知商標の保護 第90条(XV)項

周知商標および著名商標に関する第IV部第II章の2の分析を始める前に、メキシコ産業財産法第90条(XV)項の特定の問題について取り上げたい。IP法の第90条(XV)項は、メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IMPI)が周知であると判断する商標を保護している。ただし、商標が周知と判断されるのは、特定の商品または役務に関連して当該商標を使用する個人または法人がメキシコまたは外国において商業活動、販売促進および広告活動を行った結果、特定の公衆または商業分野により周知商標として認知されている場合である。

商標の知名度は文字商標に限らず、図形および立体的形状の場合にも考慮される。IP法の第90条(XV)項に従い、自己の未登録商標が周知商標であることを根拠として訴訟を提起している場合、訴訟手続において特定の公衆または商業分野により周知商標として認知されていることを立証できるのであれば、自己の商標が周知商標であることを認定するようIMPIに要求することができる。IMPIが当該商標を周知商標として認定した場合は、訴訟手続において、IMPIの認定を証拠として提出し、裁判所がそれを承認する。

第90条(XV)項は、次のように定めている。

第90条 次のものを商標として登録してはならない。

(XV) 特定の商品または役務に用いられるものとしてメキシコにおいて周知であると IMPI がみなす商標と同一または類似の名称、図形または立体的形状。

出願人による商標の使用が、周知商標の所有者であると誤認混同する場合、もしくは関連づけられるリスクを生じる場合、または周知商標の名声を損なう場合には、上記の禁止規定が適用される。この禁止規定は、出願人が周知商標の所有者である場合には、適用されない。

2. 周知商標の宣言・公告 第6条(III)項および(X)項

第6条(III)項および(X)項が改正され、周知である商標を認定し、宣言する法的権限が IMPI に付与された。

IP法の第6条は、次のように定めている。

IMPIは、産業財産問題に関する行政機関であり、独自の法人格および経済資源を有する分権的機関であって、下記の権限を有する。

2-1. 周知商標の宣言 第6条(III)項

状況に応じて、発明特許を付与し、実用新案、意匠、商標およびスローガンを登録する権限、**周知および著名商標**の宣言書を発行する権限、原産地名称の保護の宣言書を発行する権限、これらの使用を許可する権限、商号の公告を許可する権限、これらの更新、移転または使用および利用許諾の登録を許可する権限、さらに本IP法およびその施行規則に従い産業財産権の承認および保護のために付与された他のあらゆる権限。

2-2. 周知商標の公告 第6条(X)項

本 IP 法により産業財産庁に付与された、官報を通して正式な公告を行う権限、さらに特許、登録、**周知および著名商標**の宣言、許可、承認された公告に基づく情報および産業財産権に関する他のあらゆる情報を普及させる権限。

メキシコ産業財産法は、2 種類の知名度を規定している。

- (1)特定の公衆または商業分野に関して認知されている周知性（周知商標）
および
- (2)大多数の需要者（一般大衆）により当該商標が認知されており、より広範な法的保護に値すると定義されている著名性（著名商標）。

IMPI から宣言書を獲得する上で、IP 法に従いあらゆる種類の証拠が認められている。メキシコにおける周知商標の法的保護について定める第 90 条(XV)項に加え、著名商標と混同を生じるほど類似する標章、図形または立体的形状の登録を禁止する(XV の 2)項が追加された。

既に第 90 条(XV)項は、IMPI が周知であると認定する商標に法的保護を与えている。ただし、周知商標の資格が所有者によって立証されなければならない。周知商標の所有者がかかる知名度を立証した後で、IMPI は周知性または著名性の宣言書を発行する。

3. 周知および著名商標の申請 第 II 章の 2

先述したように、第IV部第 II 章の 2 は、周知商標および著名商標の保護について定めるために組み込まれたものである。ブランド所有者は、自己の商標が特定の公衆または商業分野により周知商標とみなされている場合、さらに大多数の需要者により著名商標として認知されている場合には、ブランド区分に応じて、周知性または著名性の宣言を IMPI に申請することができる。

ブランド所有者が周知性または著名性の宣言を IMPI から獲得するには、当該商標が周知または著名とみなされる本来の商品またはサービスに関して、IMPI に登録されていないなければならない。

第 98 条の 2(3)に従い、周知性または著名性の宣言は、その宣言が付与された日から 5 年間の有効期間が与えられる。かかる 5 年の期間後は、周知または著名商標のブランド所有者は、宣言の対象である商標が周知性または著名性を失っていないことを示す証拠を提出しなければならない。ブランド所有者がかかる証拠を提出した場合、周知性または著名性の宣言は、当該商標が周知性または著名性を保っている間は、維持される。

3-1. 証拠の種類

商標の所有者が周知商標または著名商標の認定を受ける場合、IP 法により認められる証拠を IMPI に提出しなければならない。改正された第 98 条の 2(2)は、申請人は、特に下記のデータを提出しなければならないと規定している。

(1) 市場調査または法律で認められるその他の方法を基にして製品またはサービスに付いた商標を見分ける実際の消費者あるいは潜在的な消費者から成る公衆領域。

(2) 市場調査または法律で認められるその他の方法を基にして製品またはサービスに付いた商標を見分ける実際の消費者あるいは潜在的な消費者を除くその他の公衆領域。

(3) 市場調査または法律で認められるその他の方法を基にして商標で保護される製品またはサービスに付いた商標で区別される、製品またはサービスの種類に関連した職人、実業家あるいはサービス会社から成る商業集団。

(4) メキシコ国内および該当する場合は国外で最初に商標を使用した日。

(5) メキシコ国内および該当する場合は国外で商標を使用し続けた期間。

(6) メキシコ国内および該当する場合は国外の流通経路。

(7) メキシコ国内および該当する場合は国外で商標を普及させた方法。

- (8) メキシコ国内および該当する場合は国外で実際に商標の宣伝を行った期間。
- (9) メキシコ国内および該当する場合は国外で、商標の宣伝および促進において直前の3年間に行った投資。
- (10) 商標の影響が及ぶ実際の地理上の地域。
- (11) 直前の3年間に、当該商標によって保護されたサービスの供給から得た収益または製品の売上高。
- (12) 株主が持つ商標を所有する会社の株式における標章によって、あるいは会社の評価に従って表される経済価値。
- (13) メキシコ国内および該当する場合は国外での商標の登録。
- (14) 当該商標の使用が許諾されているフランチャイズおよびライセンス
- (15) 関連する市場部門における商標の占有率。

周知性または著名性の宣言を獲得するために必要な証拠に関する特定の要件を申請人が満たしていないと IMPI が判断する場合、IMPI は更なる精査のために不足の書類を提出するよう所有者に要求するオフィスアクションを発行する。ブランド所有者は、かかる要件を満たすための期間として4か月を与えられ、これに従わない場合は、周知性または著名性の宣言の申請は放棄されたとみなされる。

知名度の宣言を獲得するための手続が完了すると、IMPI は対応する宣言書を発行すると共に、産業財産官報において公告しなければならない。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)