

## メキシコにおける現地発生 発明の取り扱い



Daniel Sanchez  
(弁護士)



Omar Serrano  
(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。Daniel Sanchez y Bejar 氏は、OLIVARES LAW FIRM のパートナー弁護士であり、商標、著作権、特許、不正競争を含む知財全般における手続および訴訟に従事している。Omar Serrano 氏は、OLIVARES LAW FIRM の訴訟チームに所属する弁護士であり、商標、特許、不正競争などの知財分野における訴訟とコンサルタント業務に従事している。

メキシコ産業財産法（Mexican Industrial Property Law : IPL）では、第 9 条、第 10 条の 2 および第 13 条に発明者に関する規定がある。

IPL 第 9 条によれば、発明、実用新案または工業意匠を創出した者は、発明、実用新案または工業意匠を使用する排他的権利を有する。

IPL 第 10 条の 2 によれば、特許または登録を取得する権利は、発明者または考案者に帰属する。2 人以上の者が発明、実用新案または工業意匠を共同で創出した場合、特許または登録を取得する権利は、これらの者に共有される。

IPL 第 13 条によれば、特許または登録の出願において発明者または考案者として記載された者が、特許または登録の発明者または考案者と推定される。

また、IPL 第 14 条は、雇用関係にある個人によってなされた発明、実用新案または工業意匠に対して、メキシコ連邦労働法第 163 条が適用されることを規定している。

メキシコ連邦労働法第 163 条は以下のように規定する。

- (1)発明者は、自己の氏名を発明者として記載される権利を有する。
- (2)労働者が、研究開発等に従事し、その活動が会社により資金提供されている場合、発明に係る所有権と、特許を使用し特許から利益を得る権利は、使用者に帰属する。使用者に帰属する発明に対して、発明者は給与に加え、当事者間の合意または管轄の労働委員会によって定められた額と同額の報奨を受領する権利を有する。

(3)上記(2)に当てはまらない発明について、発明にかかる所有権は、発明を創出した者に帰属する。ただし、使用者は、当該発明に対する排他的実施権、または当該発明について特許を受ける権利について、優先交渉権を有する。

願書における発明者の記載について何らかの誤りがある場合、通常、特許出願人（登録後は特許権者）は、メキシコにおける出願日以降いつでも、期限の制限なく発明者を訂正することができる。しかしながら、発明者との間で争いがある場合などにおいて、出願の願書に発明者として自分の名前が記載されていないと主張する発明者が、さらに、本来特許を受ける資格がない者に特許が付与されたと主張して、IPL 第 78 条(IV)に基づく無効を申し立てることもありうる。

メキシコ国内でなされた発明についてメキシコに第一国出願すること（第一国出願義務）を要求する規定は、IPL にもその他の法規にもない。

上述したメキシコにおける発明者に関する規定等を踏まえ、メキシコ国内の子会社によってなされた発明について、メキシコ国外の親会社が留意すべき事項を、以下に示す。

メキシコ国外の親会社またはメキシコ国内の子会社の資金その他の資源を使用して、メキシコ国内の子会社において発明がなされた場合、発明者となりうるのは自然人のみなので、発明をした子会社の従業員が発明者となる。

発明に係る所有権と、特許を使用し特許から利益を得る権利は、メキシコ連邦労働法第 163 条に基づき、発明創出における資源を提供した外国親会社またはメキシコ子会社の所有となる。さらに、メキシコ連邦労働法第 163 条に基づき、発明者は、使用者と締結した契約または管轄の労働委員会が定める報奨を、外国親会社またはメキシコ子会社から受ける権利を有する。

メキシコ連邦労働法は、労働委員会が定める報奨額の決定プロセスについては規定していない。一般的に、労働委員会は、発明の重要性とその製品により生じるであろう利益の推定額によって、報奨の金額を決定する。

労働委員会は労働者の利益を優先した決定を行う傾向があるため、使用者の立場からは、労働委員会に委ねるのではなく、直接、発明者との合意によって報奨額が決定されることが好ましい。円滑な合意のため、やはりメキシコ国内の子会社とその従業者との間で、適切な雇用契約を締結したり、社内規程を定めておくことが望ましい。

発明に係る所有権と、特許を使用し特許から利益を得る権利は、発明をなすために誰の資源が使用されたのかに応じて、親会社または子会社が所有することになる。発明が親会社と子会社双方の資源を使用してなされた場合は、原則、両社で発明に対する所有権を共有することになる。しかしながら、権利行使の際の利便性や権利管理の効率性の観点からは、親会社と子会社との間で譲渡契約を締結し、権利を一社単独で保有することが好ましい。メキシコでは外国の親会社が権利を保有するケースが多い。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)