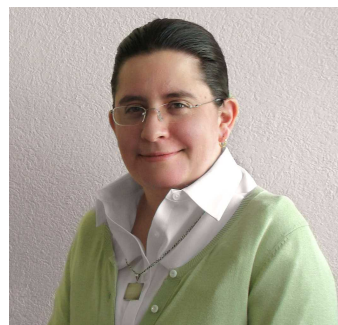


メキシコにおけるライセンス契約 に関する留意点

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。

メキシコにおけるライセンス契約に関し、メキシコ産業財産庁 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ; IMPI) は長い間、ライセンス契約の内容を精査し、関連性のあるメキシコ人または企業を保護する目的で、かかる契約の修正を要求する権限を法律により付与されていたが、現在、IMPI はライセンス契約の実質的内容を精査する権限を持っておらず、当事者間で交渉および締結されたライセンス契約書を登録する際には、そのまま受け入れなければならない。

したがってメキシコ知的財産法に従い、ライセンス契約の内容は、政府に報告することなく、完全に契約当事者間で決められることになっている。

しかし、メキシコ知的財産法は依然として、ライセンス契約を IMPI に登録する際に、登録申請書と一緒に、対応するライセンス契約書の原本または認証謄本の提出を義務づけている。よって、IMPI には、契約当事者、許諾対象の商標および商品または役務、ライセンスが排他的であるか非排他的であるか、さらにライセンス契約の期間などの情報が存在する。

その後、IMPI はライセンスが登録されたことを示す公報を発行するため、第三者はこれらの情報を、当該商標の包袋を調べることによって知ることができる。

注意すべき点として、メキシコでは商標の包袋のすべての内容が公表されるため、契約当事者の秘密情報がライセンス契約に含まれている場合には、秘密情報を削除

し、ライセンス登録だけを目的としたライセンス契約書の簡易版を改めて作成することを推奨する。

簡易版においては、当該文書が原本のライセンス契約書からの抜粋であることを明記すると共に、当該ライセンス契約を商標包袋に保管するために IMPI が要求するすべての関連情報も含めなければならないが、ロイヤルティ金額その他の支払いに関する情報など、すべての秘密情報は削除できる。

さらに、メキシコでは、係属中の商標出願であってもライセンス契約を登録することが可能である。

ライセンス契約の登録は、下記の三つの場合に失効する。

- 1) 係属中の出願が登録に至らなかった場合
- 2) ライセンス契約の期間が、契約当事者により更新されずに満了した場合
- 3) 契約当事者間の合意によりライセンス契約を解除した場合

しかし、合意によりライセンス契約を解除する場合、当該ライセンスの登録を取り消す申請を IMPI に提出する必要がある。その際、すべての契約当事者により署名された「ライセンス契約解除合意書」も提出する必要がある。

また、下記の理由で、メキシコにおけるライセンス契約の登録が勧められている。

メキシコ知的財産法に従い、登録商標は、登録権者または登録された使用権者のいずれかにより、メキシコにおいて使用されなければならない。使用されない場合、当該商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。

そのため、ライセンシーによる使用は、商標所有者による使用と同等とみなされるため、使用ライセンスを IMPI に登録しておくこと、使用の立証が容易になる。さらにこの情報は公表されるため、登録されたライセンスは、当該商標に対する不使

用取消請求を検討している第三者を思いとどまらせる効果も期待される。なぜなら使用ライセンスが登録されていれば、当該商標が使用されている可能性が極めて高く、そのため取り消される可能性が低いためである。

一方、商標がメキシコで使用されているが、いかなるライセンス契約も登録されていない場合、不使用取消請求を受けた場合、商標の使用を証明し、商標登録を維持することは不可能ではないものの、以下の理由により、使用の立証がより難しくなる。

外国企業の商標がライセンシーによりメキシコで使用されているものの、当該ライセンス契約が IMPI に登録されていない場合、商標所有者は TRIPS 協定に基づきライセンシーによる当該商標の使用が、商標所有者からのライセンス契約に基づいた正規の使用であることを改めて立証しなければならない。さらに、ライセンス契約の存在を証明するだけでなく、当該商標が取り消されないようにするためには、商標所有者がライセンシーの事業活動を「有効に監督」していることを証明しなければならない。

なお、「有効な監督」の範囲は明確に定義されていないため、その事件を担当する審査官が独自の基準にしたがって、事業活動の「有効な監督」を当該商標所有者が立証できるかどうかを判断し、当該商標登録が有効に存続するか、不使用により取り消されるかを決定することになる。

使用ライセンス契約の登録を申請する適切な時期については、不使用取消の期間を考慮する必要がある。メキシコでは、3年以上継続して商標が使用されていない場合、当該商標は取り消されるおそれがあることから、ライセンス契約は商標登録後に直ちに登録する必要はないものの、この3年の期間を考慮し、この期間内にライセンスを登録することが望ましい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)