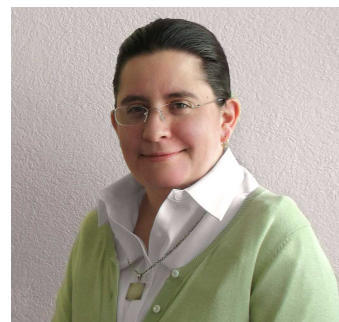


メキシコにおける商標異議申立 制度の導入

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。

メキシコは、商標に関する異議申立制度を有していない世界でも数少ない国のひとつである。産業財産法により、商標出願の絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関しては、メキシコ産業財産庁 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IMPI) が職権で審査を行なっている。

- ・現行制度において、一般的、記述的または識別力を欠く商標や、同一または類似の商標の登録を排除する審査が概ね適切に行われてはいるが、審査官が検索に使用するデータベースの不備および特定分野における審査官のスキルの限界により、先行権利者の商標を侵害する商標や識別力を欠く商標の登録を認可してしまう状況が多く発生している。

- ・相対的拒絶に関する誤った審査例としては、同意書や共存契約が締結された場合であっても、あるいは同じ企業グループに属する場合であっても、現行の職権審査制度では、名義人が異なる類似商標として扱われ、登録が排除されている。これは、審査官により確立された相対的拒絶理由に関する、産業財産法に基づいた厳格な判断と消費者保護を重視する考えに起因している。

メキシコは、2013 年にマドリッドプロトコルに加盟しているが、国際出願と国内出願では審査期間がかなり異なる。

- ・IMPI では、国内出願の審査がかなり早く、通常は出願日から 6 カ月以内に IMPI からの最初の文書が送達されている。審査上、登録に際して問題が無い場合は、こ

の最初の文書が登録証となる場合もある。これに対して、マドリッド協定議定書による国際出願（以下、国際出願）は、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局と IMPI との間でのやり取りに時間がかかるため、必然的に審査が遅くなる。このため IMPI は、国内出願の抵触審査において、メキシコを指定国とした国際出願が、当該国内商標に対して先願となっているものの、審査に時間がかかっている国際出願も漏れなく審査対象に含めるために、国際出願が国内出願の引例となり得るような場合は、複雑調整が必要となっている。

マドリッドプロトコル加盟による状況の変化は、知的財産の保護を強化するために、産業財産法および規則を改正する大きな機会となっており、商標に関する異議申立制度の導入は、これらの問題の多くを解決するために役立つものとなるはずである。

・ IMPI の商標部長およびメキシコ知財法律事務所によって組織されたメキシコ産業財産保護協会(the Mexican Association for the Protection of Intellectual Property : AMPPI)の代表は、記述的または識別力を欠く商標、および、同一または類似の商標の登録に関して利害関係者等の第三者によって排除する手段として、商標の異議申立制度を導入するため、産業財産法の再構築について検討を行っている。

産業財産法や関連する規則に関して、実務に最も適合する異議申立制度となるように検討が継続されている。特に産業財産法第 90 条に規定されている絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の全てを網羅する登録前異議申立制度を導入しようとしている。

・ 現在検討されている異議申立制度では、IMPI は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の両方に関する審査をこれまで通り行い、拒絶理由がないと判断された場合、または拒絶理由通知に対する出願人からの応答が認められた場合、当該商標

出願は公告され、公告期間内に利害関係を有する第三者等によって、異議申立が可能となる予定である。

・上記の異議申立制度では、異議申立が成立した場合、IMPI は、当該商標出願を拒絶する決定を送達する。異議申立が不成立の場合、IMPI は、当該異議申立を拒絶する決定を送達するとともに、当該商標出願は登録査定となる。異議申立を拒絶する決定に対しては、異議申立人の不服申立は認められていない。ただし、当該商標出願が登録された後、不当に登録されたとして、当該登録商標に対する取消請求を IMPI に対して行うことが可能である。さらに、IMPI の決定に不服の場合は、裁判所に対して提訴できる。

このように、現在 IMPI と AMPPI によって、商標異議申立制度の導入が集中的に検討されており、現時点では、法案が国会で審議中である。これによって先行する商標権を侵害する商標の登録、または、不当に認可された識別力を欠く商標の登録を短期間で効果的に阻止できるようになることが期待される。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)