

## ペルーでの商標出願 の拒絶理由通知への 対応策



Teresa Cabrera L.  
(弁護士)



Alfredo Valencia P.  
(所長)

### VALENCIA LAW OFFICE

VALENCIA LAW OFFICE は、1928年にペルーで設立された知財専門法律事務所である。Cabrera氏は10年以上の経験を有する弁護士で、知的財産全般を担当している。Valencia氏は事務所の所長であり電気系の登録技術士でもある。

ペルーにおける商標出願は、次に述べる2種類の審査を受ける。

#### 1. 方式審査

出願日からほぼ20就業日以内に方式審査が行われる。この方式審査において、委任状が提出されているかどうか、願書に出願人名、国および住所が示されているか、出願人の現地代理人名および住所が示されているか、指定商品または指定役務が適正に記述されているか、さらに当該指定商品または指定役務が出願書に示された分類に属するかどうかを確認される。

上記のいずれかの方式要件が満たされていない場合、特許庁は出願人に補正指令を送達し、当該指令の受領日から60就業日の法定期限内にすべての法定方式要件を満たすよう命じる。

この方式審査において、審査官は分類に関して非常に厳密な基準を採用しており、指定商品または指定役務はニース国際分類に定められた一覧と同一または極めて近似のものでなければならないため、指定商品または指定役務は非常に重要な審査の対象となる。そのため、ペルーに商標出願を提出する際は、可能な限りニース分類の一覧に示された記述を用い、それができない場合には、ニース分類の一覧と可能な限り近似の商品または役務を記載することが望ましい。

指定商品または指定役務に関連した補正指令に応答する際は、政府料金を支払う必要がなく、60 就業日の法定期限内に当該指定商品または指定役務に関する複数回の指令に応答することが可能である。

## 2. 実体審査

方式審査が完了すると、出願は異議申立の為に公告となる。異議申立期間（公告日から 30 就業日）に、第三者による異議申立が提出されなければ、異議申立期間の終了から 30-90 日以内に、実体審査が行われる。

実体審査において、特許庁は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に該当するかどうかを審査して、出願商標の登録可能性を審査する。

絶対的拒絶理由の審査では、出願商標がアンデス共同体決議第 486 号（産業財産に関する一般規定）の第 134 条\*に定められた要件を満たしているかどうか、さらに当該決議第 486 号の第 135 条\*\*に定められた禁止規定に該当しないかが審査される。

相対的拒絶理由の審査では、出願商標が上記決議第 486 号の第 136 条\*\*\*に定められた禁止規定に該当しないかが審査される。

ただし、留意すべき点として、この実体審査においても、特許庁は再び指定商品または指定役務について審査する。

特許庁は、以下の場合、20 就業日以内に拒絶理由克服の為に、指定商品または指定役務を適切に補正する、または、影響を受ける該当者・該当コミュニティによる同意書または共存契約書（コンセント）を提出するよう要求する指令を出す。

(1) 指定商品または指定役務が適切ではないとみなされる場合

(2)出願商標が、姓名、署名、肩書、愛称、ペンネーム、肖像画、似顔絵または風刺画に関して、出願人以外の営利または非営利法人もしくは自然人、の識別もしくは名声に影響を及ぼすおそれのある、または当該別の者（もしくは当該者が死亡している場合はその宣言された相続人）として公衆が誤認するおそれのある標章で構成される場合

(3)出願商標が、第三者の知的財産権または著作権を侵害するおそれのある標章で構成される場合

(4)出願商標が、先住民のアフロアメリカもしくは地域コミュニティの名称で構成されるもの、あるいは彼らの商品、役務もしくは加工方法を識別するために使用されている、または彼らの文化もしくは慣習の表現とみなされる名称、言葉、文字、象徴または標章で構成される場合

出願商標が、上記決議第486号の第135条\*\*ならびに第136条\*\*\*の(a)、(b)、(c)、(d)および(h)に定められた禁止規定に該当する場合、特許庁は当該商標出願を拒絶する拒絶査定通知を送達する。日本の様に審査官への答弁の機会が与えられる拒絶理由通知は送達されず、まずは拒絶査定が下る。

出願人は、かかる拒絶査定通知を特許庁から受領した日から15就業日の法定期限内に、審判請求を提出することができる。

出願人が審判請求を提出した場合、特許庁審判部は審判請求の提出日から約20日以内に、審判請求を審理する。審決を下すまでに12-16ヵ月を要する。

同一または類似の商品もしくは役務に関して、先に登録または出願された他の商標との間に混同の可能性があるかどうかを判断する基準は審査官の主観に依存する部分が多く、出願商標が引例商標と混同を生じるほど類似していない場合や、双方の商品および役務がさほど類似していない場合であっても、審査官が当該出願を拒絶することが往々にして見受けられる。

また、出願商標が既に世界の多くの国で拒絶の理由となった引例商標と登録が共存していることを立証した場合でも、特許庁は、他国での共存事実を考慮に入れない。その理由として、ペルーは主権国家であるため、ペルー特許庁は外国での決定を拘束力のあるものとして考慮する義務はないと主張している。

一方、ペルーにおいて類似商品または役務に関する類似商標の共存を認めた特許庁の先例を根拠として出願人が反論した場合も、特許庁は、先例を考慮することなく、登録要件を満たしているかどうかは出願ごとに個別に判断されると述べている。

2015年2月11日の公報において公表された2014年12月14日付けの決定第4665-2014号の規定に従い、共存契約書（コンセント）は、下記の最低条件が含まれていることを前提として、特許庁に認められる可能性がある。

- (a)双方の商標ならびに双方の指定商品または指定役務に関する情報。
- (b)共存合意の適用対象となる地域の限定。
- (c)共存合意の対象となる双方の商標が市場において使用される商品または役務の限定。（この目的上、両当事者がそれぞれの登録および出願において商品または役務の有効な限定を申請する必要がある。）
- (d)双方の商標の使用または表示形態の限定。
- (e)共存合意に違反した場合における対応の明記。
- (f)両当事者間で紛争が生じた場合における紛争解決方法の規定。

特許庁は、上記の最低条件を含んでいない共存契約書（コンセント）は認めない。ただし、これらの最低条件が含まれている共存契約書（コンセント）であっても、特許庁が自動的に認めるとは限らない。何故なら、特許庁は、両当事者により合意された内容が合意の目的に適合しているかどうかを判断するためである。

特許庁の審判部による審決に不服の場合は、出願人は審決のコピーが添付された通知を受領した日から3カ月の法定期限内に、裁判所に提訴することができる。

以下参考対応条文：

**\*第 134 条第 1 段落**

本規定において、市場において商品や役務を識別可能なあらゆる標章は、商標とみなされる。図的表現が可能な標章は、商標として登録することができる。商標が貼付される商品または役務の性質は、いかなる場合も、当該商標の登録の妨げになることはない。とりわけ、下記の標章は、商標とみなすことができる。

(a)言葉または言葉の組合せ。

(b)写真、図形、記号、図柄要素、ロゴタイプ、モノグラム、肖像、ラベルおよび紋章。

(c)音および匂い。

(d)文字および数字。

(e)特定の形状を与える境界線が設定された色彩、または色彩の組合せ。

(f)商品の形状、その容器または包装の形状。

(g)上記に明記された標章または要素のあらゆる組合せ。

**\*\*第 135 条**

下記のいずれかに該当する標章は、商標として登録できない。

(a)第 134 条第 1 段落に基づいて商標の構成要素となることができない標章。

(b)識別性に欠ける標章。

(c)商品もしくは包装のありふれた形状、または、当該製品若しくは役務に特有の本質若しくは機能により決定付けられる形状もしくは特徴のみからなる標章。

(d)製品もしくは役務に機能的若しくは技術的利点を提供する形状又はその他の要素のみからなる標章。

(e)商取引において、質、量、目的、価値、原産地、若しくは製造時期を記載する目的、または、記号もしくは記述が用いられる商品又は役務に関して、商品

または役務を称える表現を含めて、他のデータ、特徴、または情報を開示する目的を果たす、記号又は記述のみからなる標章。

(f)当該製品もしくは役務の総称的または技術的な名称である記号又は記述のみからなる標章。

(g)国内における日常言語若しくは用法に関する製品又は役務について一般的でありふれた名称になったもののみからなる標章。

(h)特定の形状を与える区分なしに、分離した色彩からなる標章。

(i)特に、当該の商品又は役務の出所、本質、製造方法、特徴、もしくは品質、またはそれらの目的の適合性について、業界又は公衆を欺くおそれのある標章。

(j)保護された原産地名称を複製、模倣、または包含し、その使用が、前記名称との混同、もしくは前記名称を連想させる危険性、または、評判を悪用するおそれのある標章。

(k)ワイン及び蒸留酒の保護された原産地名称を含む標章。

(l)標章が付される対象の商品や役務に関して、混同を生じるおそれのある国内または外国の地理的表示を含む標章。

(m)法的資格を有する当局の許可なしに、商標または商標の要素として、紋章、旗、記章、または国家に採択された支配や権限を示す公式な記号やマーク、および紋章としてのそれらの模倣、および、国際機関の紋章、旗、他の記章、国際機関の名称、またはその短縮された名称を複製、または模倣した標章。

(n)技術基準に適合していることを示す表示を複製または模倣した標章。ただし、加盟国において基準及び質の要件を決定する国内の団体によって申請された場合を除く。

(o)加盟国内外で保護されている植物の種類の名を複製、模倣、または包含する標章。ただし、標章がその植物の種類に関連した商品や役務に用いられるよう意図されている場合、または、そのような使用がその植物の種類との混同や連想を招くおそれがある場合に限る。

(p)法律、道徳、公序良俗の秩序、又は適切な慣例に反する標章。

上記(b)、(e)、(f)、(g)、(h)の規定にもかかわらず、登録の申請者、またはその代表者が加盟国においてその標章を継続的に使用しており、かつ、そのような使用

によって、それが付された商品や役務に関して識別性が得られた場合、標章は商標として登録することができる。

### \*\*\*第 136 条

商業目的で使用されると第三者の権利を損なうおそれのある、下記のいずれかに該当する標章は、商標として登録することはできない。

(a)同一の商品もしくは役務に関して、または混同もしくは連想を生じるおそれのある商品もしくは役務に関して、先に第三者により出願または登録された商標と同一または類似であるもの。

(b)保護されている商号、ラベルまたは紋章と同一または類似の標章であって、状況に照らし、使用されると混同または連想を生じるおそれのあるもの。

(c)既に出願または登録されている広告スローガンと同一または類似の標章であって、状況に照らし、使用されると混同または連想を生じるおそれのあるもの。

(d)第三者が所有する識別性のある標章と同一または極めて類似の標章であって、出願人が加盟国その他のあらゆる場所で保護されている当該標章の所有者の代表者もしくは販売者である、またはかかる権利者から明示的な許諾を受けている場合に、状況に照らし、使用されると混同または連想を生じるおそれのあるもの。

(e)姓名、署名、肩書、愛称、ペンネーム、肖像画、似顔絵、または風刺画に関して、出願人以外の営利または非営利法人もしくは自然人の識別もしくは名声に影響を及ぼすおそれのある、または当該別の者として公衆が誤認するおそれのある標章で構成されるもの。ただし、当該者から同意を得ている（当該者が死亡している場合はその宣言された相続人から同意を得ている）場合を除く。

(f)第三者の知的財産権または著作権を侵害するおそれのある標章で構成されるもの。ただし、当該第三者の同意がある場合を除く。

(g)先住民のアフロアメリカもしくは地域コミュニティの名称で構成されるもの、あるいは彼らの商品、役務もしくは加工方法を識別するために使用されている、または彼らの文化もしくは慣習の表現とみなされる名称、言葉、文字、象徴または標章で構成されるもの。ただし、そのコミュニティ自身により、またはそのコミュニティの明示的同意を得て出願が提出される場合を除く。

(h)対象となる商品または役務の種類とは無関係に、第三者が所有する周知商標の全体的または部分的な複製、模倣、翻訳、音訳または複写で構成されるもの。ただし、かかる標章の使用が、当該第三者に関して混同もしくは連想を生じる；当該周知商標の名声を悪用する；または商業もしくは広告目的における当該周知商標の識別力もしくは効果を弱めるおそれがあることを前提とする。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)