

メキシコにおける商標出願制度概要

Licks 特許法律事務所

ブラジル弁護士
カラペト・ホベルト



特許訴訟、偽造防止対策、不正競争防止などの知財を専門分野とする日本語が堪能なブラジル弁護士。現在は、弁護士活動の外、早稲田大学法学研究科に在籍して日本の知財法を学びつつ、ブラジルを含めた南米各国の法制度について講演やセミナーも行っている。

メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間におけるメキシコの商標法にとって最も重要な改正であると言える。

メキシコにおける商標制度は、1) 出願、2) 方式審査、3) 出願の公開、4) 実体審査および5) 登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新することができる。

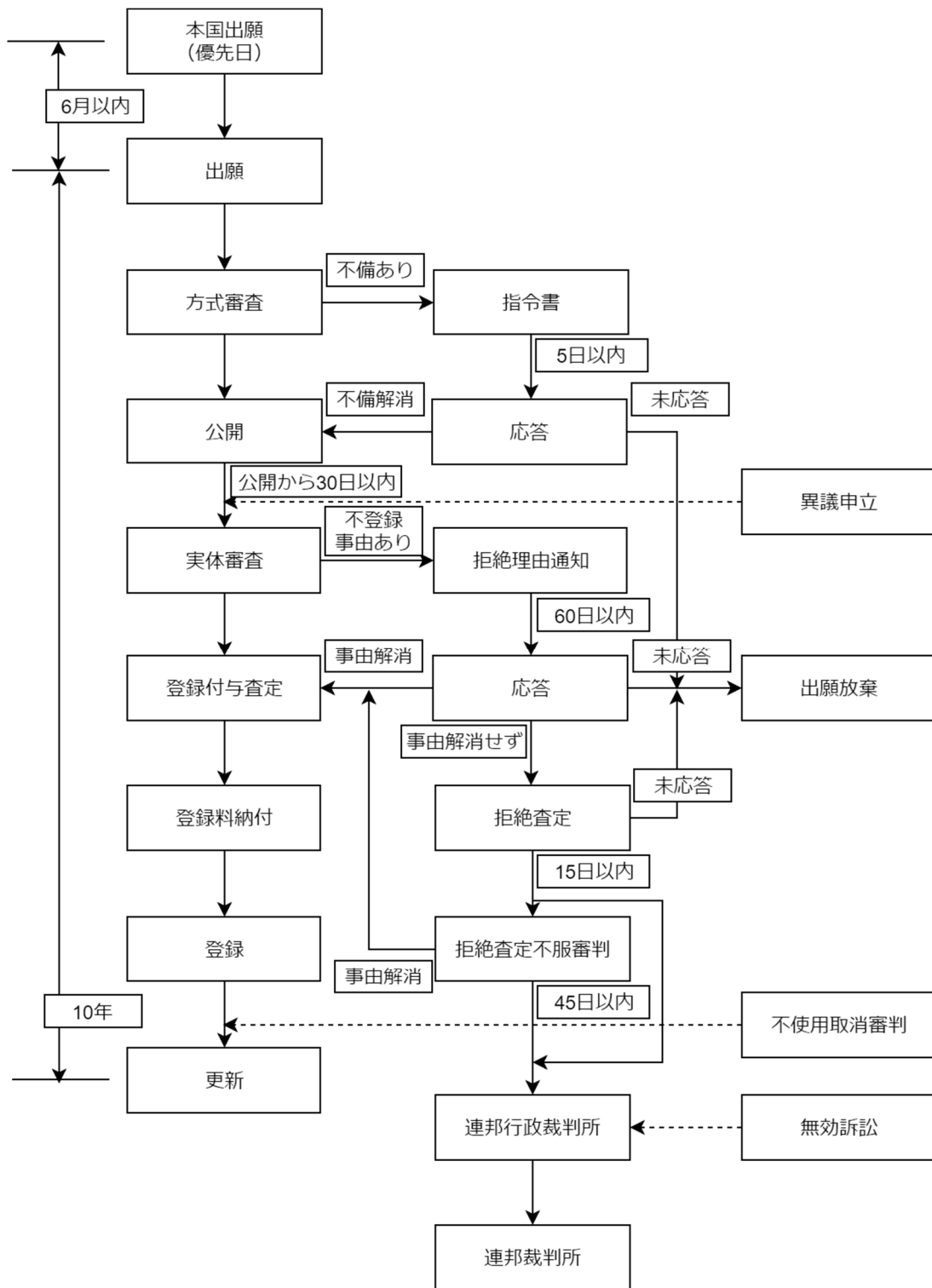
1. 出願

メキシコは、標章の国際登録に関するマドリッド協定に加盟しているため、国際出願が認められる。

一商標一出願一区分制を採用しているため、同一商標を複数の分類に出願する場合、各分類毎に出願しなければならない。

メキシコで、商標の出願に必要な書類および情報は以下のとおりである。

- ・ 出願人の氏名、国籍および住所
- ・ 登録を受けようとする商標の視覚的な説明
- ・ 指定商品または役務
- ・ 優先権主張をする場合、優先権情報（基礎出願番号および基礎出願国）
- ・ 委任状



商標出願のフロー図

指定商品または役務の指定について、2018年の改正により、「指定商品または役務を明らかに指定しなければならない」との条文が付加されたため、クラスヘディング（包括見出し）指定による出願は認められなくなった。

メキシコはニース国際分類第10版を使用している。

非伝統的商標（新しいタイプの商標）の保護について、2018年の改正前は視覚による視認性の要件があったが、改正法では視覚による認識可能なもの（ホログラフィックの図を含む）、音、匂い、トレードドレスが商標として登録可能であることが明記された。しかし、本記事執筆時点（2019年1月）で、改正法に対応する規則や審査基準が公開されていないため、登録可能となった新しいタイプの商標の出願方法は未定である。

メキシコ産業財産法は、既に商標に隣接する権利として、伝統的に商標として扱われていないものを、商標に近い保護の仕組みで保護しようとしている。例えば、「スローガン」の登録制度が挙げられる。

今回の改正によって、トレードドレスが商標として保護可能になるため、登録が必要とされるようになった。トレードドレスの登録システムは、市場での影響力を持つようになり、企業戦略に影響を与えると思われる。

規則が未公開のため、識別力のハードルがどの程度になるか不明であるが、登録目的のためのトレードドレスの定義は「異なる動作要素、サイズ、デザイン、色、形態の配置、ラベル、パッケージ、装飾品などの画像要素、またはこれらを組み合わせて、市場での製品または役務の識別を可能にするもの（the different operative elements, image elements, including size, design, color, form disposition, label, package, ornaments or any other that, in combination, allow the identification of a product or service in the market）」と定められている。

また、2018年法改正により、証明商標制度が導入され、証明商標の出願が可能となった。

2. 方式審査

商標出願が受理された後、方式審査が行われる。方式審査では指定商品または役務の分類についても審査される。方式的な要件が満たされていない場合には補正指令が発行され、補正指令に応答しない場合、または応答内容が不十分な場合、出願は放棄処分となる。

3. 公開・異議申立

すべての出願は、出願日より10営業日以内に公報に公開され、何人も公開日から1月以内に異議申立書を提出することができる。

1月の異議申立期間の満了後、異議申立を受けた出願は、出願人に通知され、当該出願人は、当該通知日から1月以内に異議申立に対する答弁書を提出することができる。答弁書を提出しなかった場合でも、異議申立を黙認したとみなされることはない。

異議申立手続は、単独では審理されない。異議申立を受けた出願は、通常の審査手続が保留されることはなく、異議申立人の異議理由および出願人の答弁に関しては、通常の実体審査の中で検討される。

4. 実体審査

商標としての保護が認められない標章に関して、産業財産法第90条に商標出願を拒絶する法律上の理由が規定されている。この規定に基づいて、商標出願の実体審査では以下の項目が審査される。

- ・標章が、その商品または役務の品質、原材料、効能、用途、数量等を表す語句または一般名称である場合
- ・標章が、特定の商品の製造と関連する地理的表示または地名を含んでいる場合
- ・標章が、一般に使用されている形状または商品の性質若しくは機能から生じる形状のみからなる場合

メキシコでは、商標出願が本来的な識別力がないことで拒絶理由を受けた場合に二次的な識別力の主張が可能である。そのような主張は、既にメキシコにおい

て TRIPS 協定の第 15.1 条の関係でときどき認められたが、国内法において、それに関する規定はまだ明確に設定されていなかったところ、2018 年法改正により二次的な識別力の主張が正式に可能となった。ただし、対応する規則が公開されていないので、どの程度の使用が必要とされるのか、不明である。

同意書（コンセント）制度に関して、併存契約の有効性について、2018 年改正法の第 90 条に、先登録の商標権権利者と出願人との間の書面による合意を認め、メキシコ産業財産庁による類似に関する拒絶理由を防ぐことができるようになった。しかし、いずれかの観点（称呼、外観、観念）に関して商標が同一であれば、メキシコ産業財産庁は併存契約を認めず、出願を拒絶することができる。

5. 登録・更新

2018 年法改正により、メキシコにおける商標権を維持するための実際的かつ効果的な使用の宣言が改めて必要になった。

2018 年 8 月 10 日以降に登録された商標の商標権者は、商標登録の発行から 3 年目より 3 月以内にメキシコ国内にて実際に効果的に使用した旨の宣誓を提供しなければならないことになった。その宣誓の提供にあたって、手数料が必要である。この制度は、メキシコで保護的に出願されたが、使用を始めない商標登録の存在を防ぐために制定された条文である。

また、商標登録を更新するには、商標権者自身若しくは正式な代理店により、その商標が効果的に使用されていることを宣誓しなければならない。

さらに重要なのは、同一の商標が複数の区分について登録されている場合、1 つの区分の商品または役務で登録商標を使用することによっては、それ以外の区分の使用としては認められないが、同一の区分内であれば、登録に指定されている商品または役務の 1 つにでも使用があれば、その区分に関して記載されているすべての商品または役務の更新が認められることである。

6. 拒絶査定を受けた場合の対応

メキシコでは、商標出願が拒絶査定を受けた場合、次の 3 つの手続が可能である。

(1)拒絶査定不服審判

メキシコ産業財産庁に対する拒絶査定不服審判は、拒絶査定が通知された日から15日以内に行わなければならない。この手続きは、メキシコ産業財産庁が誤った解釈をした場合に使用すべきであり、絶対的な不登録事由による拒絶への対応としては不適である。

(2)連邦行政裁判所（Federal Court for Administrative Affairs – FCAA）への不服審判

メキシコ産業財産庁の拒絶査定不服審判での審決を不服とする場合、連邦行政裁判所に審判請求を行うことが可能である。また、メキシコ産業財産庁の拒絶査定に対する不服を連邦行政裁判所へ審判請求することも可能である。

連邦行政裁判所は司法の裁判所ではなく、行政当局である。期限は不服とする審決の通知から45日以内に行わなければならない。

連邦行政裁判所の審決に対し、10日以内にさらに連邦裁判所に控訴することが可能である。

(3)連邦裁判所（アンパーロ裁判、Jucio de Amparo）

アンパーロ裁判は、憲法違反を理由とする保護請求の制度。当局あるいは国が不当に個人の権利を侵害した、として連邦裁判所に提起する訴訟。取消しを求める審決に、明確な過ちがある場合に可能である。審決の通知から15日以内に行わなければならない。

7. 登録後に可能な手続

(1)無効化に関する手続

商標の登録に法的な問題がある場合、利害関係人は無効を求める訴訟を提起することができる（ただし、実務上、利害関係の立証を求められることはない）。無効の理由によって、訴訟の有効期間が異なる。

・登録商標が、当該商標の出願日より前にメキシコ国内または国外において、同一または類似の商品または役務に関して使用されていた別の商標と同一または

混同を生じるほど類似している場合。ただし、先使用の権利を主張する当事者は、登録商標の出願日または主張された使用開始日より前にメキシコ国内または国外において、継続的に自己の商標を使用していたことを立証しなければならない。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から3年である。

- ・メキシコにおける商標の使用開始日等、出願書類に記載された虚偽の情報に基づいて登録が付与された場合。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から5年である。

- ・既に同一または類似の商標が、同一または類似の商品または役務に関して登録されていた場合。かかる訴訟の出訴期限は、当該登録の公告日から5年である。

- ・外国で登録されている商標の商標権者から同意を得ていない代理人、代表者、使用者または販売業者により、当該商標の登録が取得された場合。かかる訴訟に適用される出訴期限はない。

- ・産業財産法または登録付与時に有効な法律に違反して、登録が付与された場合は、当該登録を取り消す一般的根拠が存在する。係る訴訟に適用される出訴期限はない。

(2)不使用取消審判

指定商品または指定役務に関して、商標が継続して3年間使用されない場合、不使用取消審判をとおして商標登録が取り消される可能性がある。

不使用取消審判は、メキシコ産業財産庁に対して申立する行政的な手続きである。不使用取消審判の審決に対して不服がある場合、上記「6. 拒絶査定を受けた場合の対応」の3つの手続が利用可能である。

ソース：

メキシコ産業財産法

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)