

メキシコにおける産業財産法改正に 関する解説（商標の規定の改正）



AROCHI & LINDNER MÉXICO

Manuel Morante

アソシエイト 弁護士

Manuel Morante は、2004 年から Arochi & Lindner のメキシコオフィスの IP 訴訟、ライフサイエンス、および個人情報保護部門のアソシエイトを務めており、パンアメリカーナ大学ロースクールの比較法学教授を務めた経験がある。知的財産のすべての分野を含む幅広いビジネス訴訟で 12 年以上の経験があり、バイオテクノロジー、食品および飲料、製薬、通信、テクノロジーサービス、ハードウェアおよびソフトウェア産業を含む幅広い産業の複雑な知的財産問題に関するクライアントに対応してきた。知的財産保護のためのメキシコ協会（AMPPI）および国際商標協会（INTA）の積極的なメンバーである。

2018 年 5 月 18 日に公表された産業財産法改正案は、メキシコの商標法に重要な変更をもたらした。これらの改正は、2018 年 8 月 10 日から施行され、以下の内容が含まれている。

1. 如何なる自然人または法人も商標登録が可能。（産業財産法第 87 条）

改正前の条文では、生産業者、取引業者およびサービス提供者のみが登録を申請できると規定されていた。

2. 標章は、登録するために、視認できるものである必要はない。（同法第 88 条）

標章は感覚によって知覚されることが要求され、保護の対象が明確になるように何らかの表現を持つ必要がある。

3. 音、香り、ホログラム、トレードドレスなどの非伝統的な標章は、登録により保護されるようになった。（同法第 89 条）

複数の作用する要素（サイズ、デザイン、色、形状、ラベル、パッケージング、装飾）またはその組み合わせにより商品や役務を識別できるその他の要素を含む画像要素が保護されるようになった。これは、「トレードドレス」として知られているものの保護に相当する。（同法第 89 条）

5. また、記述的または一般的な使用と見なされる用語は、識別性を獲得した場合に登録の対象となる可能性がある。（同法第 90 条）

6. 申請者は、既存登録商標の所有者の明示的な同意を得ることによって、混同の可能性に基づく拒絶を克服することができる。（同法第 90 条）

7. 団体商標に関する規定の拡大。（同法第 96 条～第 97 条の 2(1)）

a. 合法的に結成された商品の生産業者、製造業者、取引業者またはサービス業者の組織または団体は、団体商標の登録を出願することができる。（同法第 96 条）

b. 団体商標の目的は、市場で、組織や団体メンバーの商品またはサービスを特定することである。（同法第 96 条）

c. 商品を団体商標で識別するには、商品が共通の品質または特徴を有する必要がある。（同法第 96 条）

d. 団体商標を所有する組織または団体の構成員は、商標とともに用語「登録団体商標」を使用することができる。（同法第 97 条）

e. 団体商標の使用規約は、当該商標の出願とともに提出され、以下を含む。（同法第 97 条の 2）

i. 当該商標の所有者となる組織または団体の名称

ii. 商標の表示

iii. 当該商標が適用される商品またはサービス

iv. 商品またはサービスの共通の特徴または品質

v. 製造、生産、並びに一次的、二次的および三次的包装の工程

vi. 当該商標が第三者に移転できないことおよびその使用が組織または団体の構成員のために確保されていることの表示

vii. 商標の使用を管理し、使用規約を遵守するための機構

viii. 使用規約に不遵守の場合における制裁

ix. 商標の保護のために提起されるべき法的措置についての表示

x. 出願人が関連すると考えるその他の情報

本条第 ix 項の場合では、如何なる補正も、第三者に対抗するために、産業財産庁へ登録されなければならない。

f. 団体商標のライセンスは許諾できない。（同法第 97 条の 2(1)）

- g. 商標に関する一般的な規則は、団体商標に適用される。(同法第 97 条の 2 (1))
8. 証明商標が登録可能になる。(第 98 条～第 98 条の 2(4))
- a. 証明商標とは、商品およびサービスの品質またはその他の特徴が、それらの所有者によって証明される当該商品およびサービスを区別する標識として定義される。(同法第 98 条)
- b. 品質またはその他の特徴の証明は、次の場合に行うことができる。(同法第 98 条)
- i. 商品の構成要素
 - ii. 商品が製造され、またはサービスが提供されてきた条件
 - iii. 商品またはサービスの品質、工程、またはその他の特徴
 - iv. 商品の原産地
- c. 証明商標は、商品の特定の品質、世評またはその他の特徴が原産地に本質的に帰属する場合には、地理上の地域の名称からなるまたは当該名称を含むことができるか、当該地域を原産地とする商品を識別する、当該地域に言及しているその他の周知の表示を含むことができる。(同法第 98 条の 2)
- d. 証明商標として保護される国内の地理的表示の場合には、それらの表示は連邦の公共財産における資産であると理解されることになる。(同法第 98 条の 2)
- e. 如何なる法人も、商標によって証明されるものと同じの性質または形式の商品の供給またはサービスの提供を含む事業活動を実施しない限り、登録出願することができる。(同法第 98 条の 2(1))
- f. 証明商標が国内の地理的表示からなる場合には、登録の出願は以下の者によってのみなすことができる。(同法第 98 条の 2(1))
- i. 当該商標によって保護されるべき商品の抽出、生産または製造に直接的に従事している法人
 - ii. 表示によって保護されるべき商品に関与した製造業者または生産業者の会議所または組織
 - iii. 連邦政府の機関または出先機関、および

- iv. 保護されるべき商品が抽出され、生産されまたは製造されている領土または地理上の地域における連邦の州政府。
- g. 証明商標の登録出願には、以下についての詳細を含む使用規約を伴わなければならない。（同法第 98 条の 2(2)）
- i. 当該商標が適用される商品またはサービス
 - ii. 当該商標の表示
 - iii. 商品またはサービスの特別な特徴を定義する技術仕様
 - (1) 原材料の出所
 - (2) 生産の条件
 - (3) 処理手順
 - (4) 物理的、化学的、毒性的、細菌学的または利用上の特徴
 - (5) 構成
 - (6) ラベル付け
 - iv. 前項において表示されている特定の特徴を証明するための手続
 - v. 品質管理が、相違するステージにおいて、および、その処理および販売において、商品の生産のために講じられなければならない手配およびスケジュール
 - vi. 使用規約に対する不遵守に関する制裁枠組
 - vii. 当該商標がライセンス許諾できないことの表示
 - viii. 商標の保護のために提起されるべき法的措置についての表示
 - ix. 妥当な場合には、使用規約が、メキシコ公式規格（Official Mexican Standards）、メキシコ規格（Mexican Standards）または国際規格もしくは指針と合致する範囲、および
 - x. 出願人が関連すると考えるその他の情報
- 前記規約は、当該規約を遵守する如何なる者に対してもアクセスを許容する。
- 本条第 viii 項の場合では、如何なる変更も、第三者に対抗するために、産業財産庁へ登録されなければならない。
- h. 証明商標はライセンス許諾することができず、その使用は、当該使用規約に特定されている条件を満たす者のために確保される。

証明商標は、特別の規定が存在しない場合には、本法の商標のための規定によって支配されることになる。（同法第 98 条の 2(3)）

i. 証明商標の所有者は、自身の商品またはサービスが使用規約に特定された条件を満たすいずれの者に対しても使用を許可する。

許可された所有者のみが、証明商標とともに、用語「登録証明商標（Marca Certificada Registrada）」を用いることができる。

国内の地理的表示を保護している証明商標の場合では、本法第 5 部、第 III 章「使用許可（De la Autorización para su Uso）」において定められた規定が順守されなければならない。（同法第 98 条の 2(4)）

j. 商標に関する一般的な規則は、証明商標にも適用される。

9. 商標の登録を得るためには、以下の情報を含む書面による出願が産業財産庁へ提出されなければならない。（同法第 113 条）

i. 出願人の名称及び住所

ii. 商標を構成する標識の表示

iii. メキシコ国内における商標を最初に使用した日付、該当する場合には、商標が使用されていなかったことを示す表示。如何なる情報も存在しない場合には、商標は使用されていなかったと推定される

iv. 商標が使用される特定の商品またはサービス、および

v. 本法に基づく規則で定められる他の一切の事項

10. 商標の異議申立に関する規定が変更された（第 120 条～第 125 条）。商標の異議申立手続には、異議申立人と出願人の双方が証拠を提出することが可能である。また、IMPI は異議申立に関して決定（resolution）を出さなければならない。

11. この法律は、メキシコ産業財産庁（IMPI）に登録されている「特徴的な標章」（マーク、広告スローガン、商号）の「実質的かつ効果的な使用」を義務付けている。メキシコで商標登録を取得するために使用は必要ないが、登録の維持には使用要件がある。

以前の法律では、商標登録を更新するために、その所有者は、登録で特定された商品またはサービスの少なくとも 1 つに関連して商標の使用を宣誓して宣言する必要があった。改正案は、使用されていない、および商標出願人にとって迷惑となっている商品またはサービスの排除を求めている。したがって、以下の使用宣言が必要である。

- 登録の所有者は、登録日（第 128 条）の 3 年後の日から 3 か月以内に IMPI で継続使用の宣言を提出する必要があり、商標の「実際かつ効果的な使用」を行っていることを宣誓する。宣言が適時に提出されていない場合、登録は取り消されたとみなされ、失効する。
- 同様の要件は、更新申請にも適用される（以前と同様、10 年ごとに登録の有効期限の前後 6 か月間に提出する必要がある）。更新の申請者は、商標を「現実的かつ効果的に」使用していることを宣誓する必要がある。
- 更新申請者は、更新対象以外の登録の対象となる商品やサービスに関連する商標を使用していることを宣言することにより、実際の効果的な使用の要件を免れることはできない。つまり、商標権者は、単一の商品またはサービスに商標を使用することだけでは防御登録のポートフォリオを維持することはできなくなる。

登録商標の権利者は、該登録商標の使用または販売データの証拠を提供する必要はないが、登録から 3 年後に提出を求められる使用宣言と 10 年ごとの更新申請で、商標を現実に効果的に使用している対象となる商品またはサービスを特定する必要がある。登録によって提供される保護は、登録商標の権利者が使用を宣言した商品またはサービスに対して継続される。

3 年後の使用宣言の要件は、2018 年 8 月 10 日以降に登録されたすべての登録商標に適用される。その日より前に登録された登録商標には適用されない。

12. 商標登録は、「不誠実に得られたものである」場合、無効と宣言される場合がある(第 151 条 vi)。

協力 : Olarte Moure & Asociados

(編集協力 : 日本国際知的財産保護協会)