

メキシコにおける産業財産権保護 法（商標関連）について



Bibiana Agudelo
弁護士

AROCHI & LINDNER MÉXICO

外国商標責任者

ビビアナは、Arochi & Lindner 法律事務所 で外国商標に関する業務を担当している。コロンビア・ボゴタのロサリオ大学で法学士号を取得後、フランクリン・ピアース・ロー・センター（現ニューハンプシャー大学）で知的財産のLLMを取得。中南米と米国で商標弁護士として20年以上の専門的な経験がある。コロンビアのボゴタにある特許事務所 で6年間、知的財産弁護士として、商標、著作権、訴訟、ドメイン名紛争解決手続（「UDRP」手続）の分野で、製薬、化粧品、パーソナルケア、エンターテインメント、ファッション、食品・飲料業界などの国内外のクライアントを担当した。INTAとASIPIの準会員であり、委員会にも参加している。AIPFでは商標委員会委員長を務め、2020年9月現在、同協会の理事を務めている。

【概要】

メキシコの新しい産業財産権保護法（Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial、以下「新法」）は2020年7月1日に公布、2021年11月5日に施行され、商標を含む、さまざまな分野の知的財産に変更をもたらした。本稿では、商標に関する主な変更について紹介する。

【詳細】

1. 10年の登録期間

従来、出願日から登録期間が開始されていたが、新法では登録日からの開始とされた（第178条）。この変更は、新法の施行日（2021年11月5日）以降に付与された登録に適用される。

2. 商品およびサービス要件

商標登録の出願人は、対象となる商品またはサービスを詳細に説明する必要がある。新法第176条には、「専門の原則または規則」に対処する明確な条項があり、次のように規定している。

第176条

商標は、本法に基づく規則で定められた分類および規則に従って決定された特定の商品またはサービスに関して登録するものとする。

商品またはサービスが該当する分類に関する疑義は、最終的に産業財産庁が解決するものとする。

3. 共存協定（コンセント制度）

拒絶を克服するために、商標局に「共存協定」を提出することができる。新法第173条には商標登録できない事例、事由が規定されており、同意のない既存の商標等と同一または類似の標識は登録できないと規定されている。換言すれば、同意があれば登録できると解される。

4. 登録から3年3月後の使用宣言

2018年、法改正により、登録後3年3月、更新時は10年ごとに使用宣言の提出が義務付けられたが、この要件が2018年8月10日（改正の施行日）以降に付与された登録に適用されるのか、それとも同日に付与されている商標の登録に適用されるのかは不明であった。

新法では、2018年8月10日以降に付与された商標について、登録後3年3月後に使用宣言を提出する必要があることが明確にされた。

2018年8月10日より前に付与された商標は、更新時にのみ商標の使用宣言の提出を必要とする。

また、新法では、商標が使用されていない商品またはサービスについては、商標の所有者が削除しなければならないことになっており、もし、所有者が特定の商品またはサービスに関する使用のみを宣言した場合、残りの商品・サービスは商標局によって削除される。

以下は、この要件に関連する条文である。

第 233 条

商標は、登録のまま、またはその識別力を損なわない範囲の変更を加えて、国内において使用するものとする。

商標の所有者は、その商標が適用される特定の商品または役務を示し、対応する手数料の支払いを伴って、その実質的かつ有効な使用を宣言しなければならぬ。

宣言は、登録が付与されてから3年目の翌年3月間に産業財産庁に提出されるものとする。

登録の保護範囲は、使用が宣言されている商品またはサービスでのみ継続されるものとする。

所有者が使用を宣言しない場合、産業財産庁による宣言を必要とせず、登録は自動的に失効するものとする。

5. 更新

商標は、新法第237条および第238条に従い、権利に関して適時に更新されない場合、失効するものとされる。

更新については、使用宣言を更新申請とともに提出するという特定の要件がある。

第260条は次のように規定している。

第 260 条

以下の場合、登録は失効とする。

I. この法律の条項に基づいて更新されない場合。

II. 産業財産庁の見解に正当な理由があり、行政上の失効宣言請求の直前の3年間連続して商標の使用が中止された場合。

また、登録は産業財産庁の見解に基づく正当な理由がない限り、使用が証明されていない商品またはサービスに関しても部分的に失効することができるものとする。

III. 本法第 233 条に規定されている条件により、実質的かつ効果的な使用の宣言がなされない場合。

上記に照らして、登録は、商標が適時に更新されない場合、または使用の宣言が適時に提出されない場合、メキシコ産業財産庁商標局からの実際の決定または宣言なしに、完全に「期限切れまたは放棄された」と見なされる。特定の商品についてのみ使用宣言が提出された場合、失効は部分的となる可能性がある。

6. 有効期限、取消、および無効化

新法第 263 条は、次のように規定している。

第 263 条

商標登録の無効、失効または取消の宣言は、連邦が利害関係を有する場合、当事者または連邦検察庁の要請に応じて、商標局が職権で行政的に行う。

無効の宣言は、登録がなされた日にさかのぼってその効力を失わせる。

取消の宣言は、それぞれの決議が強制執行可能である場合には、登録の効果を失わせるものとする。

本法の第 260 条 I および III で言及されている取消は、産業財産庁による行政宣言を必要としないものとする。

メキシコ産業財産庁商標局は、商標が使用されていない場合、職権で商標を取消することができるが、商標局は商標を審査せず、使用宣言の提出の時期が来ない限りその使用について問い合わせないため、実際には使用宣言が提出される時期が来るか、第三者が無効のアクションを起こすまで取消は発生しない。

新法は、第三者の要請に応じて、部分的な不使用の取消訴訟の可能性を明確に定めている（新法第 235 条）。

7. 公開、出願および異議申立の審査

商標登録が出願されると、次の手順が実行される。

- a) 商標登録が出願されると、出願から 10 日以内に公開され、公開期間は 1 月であり、この期間中、異議申し立てが行われることがある。延長はできない（新法第 221 条）。
- b) 公開期間満了後、出願の審査が行われる。審査は方式審査および実体審査であり、異議申立があればその審査も行われる。方式審査、実体審査および異議申立による拒絶理由の通知（オフィスアクション）が発行される場合がある。拒絶理由に応答する期間として、出願人は 2 月が与えられる。期間内に応答がない場合、出願は放棄されたものとみなされる（新法第 225 条）。
- c) 方式審査および実体審査で行われたオフィスアクションの要件を満たすため、出願人は、手数料の支払いにより 2 月の応答期間の延長が認められるが、要件が満たされない場合、出願は放棄されたものとみなされる（新法第 226 条）。

本条は「要件の履行」に言及し、異議申立については明示的に言及していないため、商標局の発行したオフィスアクションへの応答期間の延長は、方式審査または実体審査についてのみ適用され、異議申立については適用されないと解釈される。

- d) 出願人が、異議申立に回答し、その証拠を提出した場合、異議申立人には自己の主張を提出するために 5 日の猶予が与えられる（新法第 229 条）。
- e) 産業財産庁（IMPI）商標局は、異議申立が成立しなかったと判断した場合、商標を付与し、商標が登録された理由を示す決定書を発行する（新法第 230 条）。

この決定は、連邦行政手続法¹第 3 条第 1 項または第 15 項に基づき、商標局において再審査の請求（Recurso de Revisión）の対象となる。また、連邦行政手続法第 2 条に基づき、知的財産専門裁判所（SEPPI- Sala Especializada de Propiedad Intelectual）に対して、決定の送達後 30 日以内に控訴することができる。SEPPI は、IMPI の通常の審査官とは異なる（判事が所属する）行政裁判所である。

¹ Ley Federal de Procedimiento Administrativo
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf

- f) 当事者が異議申立を提出し、それが成功しなかった場合、新しい産業財産権保護法では、当該当事者が、異議申立で使用されたのと同じ議論および証拠の下で、当該議論と証拠に基づいて裁定された登録に対して、無効化または無効訴訟を開始することは認められていない（新法第 259 条）。

異議申立の提出期間が短いため、場合によっては、出願の動向を監視することが最善である場合があり、その場合、登録が許可された後、取消または無効化の措置を求める。異議申立は商標領域の審査官によって処理されるが、取消または無効化の訴訟は、審査とは基準が異なる可能性のある商標局の訴訟領域によって処理されることに注意すべきである。

8. 周知商標、著名商標

新法では周知商標、著名商標に関する規定が採用された。新法第 5 条(I)では、商標局が、商標の周知または著名な地位の決定と宣言を担当することが定められている。第 192 条では、法律で認められているあらゆる種類の証拠を使用して、そのような地位を証明することができる」と述べられている。

新法は、第 192 条に基づき、出願人がその商標を周知または著名と宣言するために提出しなければならない情報を次のように列挙している。

第 192 条

周知または著名の宣言を受けるためには、出願人は以下の資料を提供するものとする。

I. 調査や市場調査、または法律で認められたその他の手段に基づいた、商標とその対象となる商品またはサービスを識別する、実際のまたは潜在的な消費者からなる公衆の部門の存在。

II. 調査や市場調査、または法律で認められたその他の手段に基づいた、商標とその対象となる商品またはサービスを識別する、実際のまたは潜在的な消費者からなるその他の部門の存在。

- III. 調査や市場調査、または法律で認められたその他の手段に基づいた、その商標で商品やサービスを識別する、商品またはサービスのジャンルに関連する取引業者、事業者、またはサービス提供者からなる商業界の存在。
- IV. メキシコ国内および必要に応じて国外における商標の最初の使用日、継続的な使用期間、効果的な広告の期間。
- V. メキシコ国内および必要に応じて国外における販売チャネル。
- VI. メキシコ国内および必要に応じて国外における商標の普及の手段。
- VII. 商標に関連して付与されたライセンスまたはフランチャイズ。
- VIII. 市場の対応するセクターまたはセグメントにおける商標の市場シェア。

第 193 条～第 199 条は、商標の周知なまたは著名な地位も規定している。

第 193 条に基づき、商標局は、商標の周知または著名な地位の原因となった状態は、その状態が宣言された日から数えて 5 年間存続すると推定するものとしている。周知または著名の宣言は、宣言を決定した条件が残っていることを証明する法的な利害関係者の申立てにより、いつでも更新することができる。

第 198 条に従い、a) 本法に違反して付与された場合、および b) それを取得する権利を持ってなかった何人かに付与された場合、周知または著名商標の宣言の取消を要請することができる。産業財産庁商標局または利害関係者は、取消の要請を開始することができる。

第 173 条(XVI)では、周知または著名な商標に、紛らわしい程度に類似している、または混同を生じさせる虞のある標章、無許可の使用を構成する標章、信用を失墜させる標章、著名な商標の著名度を希薄化させる標章は商標登録できないことが明確に規定されている。

新法の下では、商標の周知または著名な地位の正式な宣言の有無にかかわらず、商標局は、それが適切であるとみなされる周知または著名な商標と紛らわしいほど類似していると考えられる場合、商標の登録を許可しないものと解される。

9. 結言

新しい産業財産権保護法は、その施行が開始されて間もないため、法の解釈が確定していない規定がある。今後、IMPI や TFJA (Tribunal Federal de Justicia Administrativa、メキシコ連邦裁行政判所) の SEPI (Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual、知的財産専門法廷) が同じ問題に対して、どのように法を適用し、決定を下していくのかが注目される。

【ソース】

・ LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (メキシコ産業財産権保護法)

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)