

メキシコ商標法改正のご案内

2019年2月7日



メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: IMPI)は、2018年8月10日付で改正商標法を施行しました。主な改正点は以下のとおりです。

出願時：

- 新しい商標の種類（音、ホログラム、動き、におい、トレードドレス）が保護可能になりました。
- 証明商標 **certification marks** の出願が認められるようになりました。
- ニース国際分類*のクラスヘディング*による記載は認められなくなり、指定商品役務を明確に記載しなければなりません。

中間手続等：

- 使用による識別力獲得 **secondary meaning** を立証すれば、保護が受けられるようになりました。
- 同意書・共存協定の提出により保護が受けられるようになりました。ただし、同一範囲は除きます。
- 広義の悪意 **bad faith** が異議申立及び無効理由に追加されました。なお、これまで異議申立制度の位置付けが不明確でしたが、申立がされた場合には、実体審査を保留にして異議の決定を先に出すことになりました。

登録後：

- 登録後3年経過後3ヶ月以内に使用宣誓書 **Declaration of Actual and effective Use** を提出しなければならなくなりました。提出しなければ登録は失効します。これは、マドリッドプロトコル（マドプロ）*経由でメキシコを指定した場合も同様です。

出典 WIPO、JETRO、現地代理人情報

OSLAW'S VIEW

メキシコは、マドプロでもっとも指定されるトップ 10 カ国の一つです（WIPO2018 統計より）。ちなみに、日本からマドプロ経由でメキシコを指定するものは、2018 年の順位によれば 14 位でした。

メキシコ国内で使用を開始していなくても権利を得ることはできますが、国内出願・マドプロ経由いずれのルートで権利を得た場合であっても、使用宣誓書提出を見据えた慎重な期限管理が大切です。

用語説明

* ニース国際分類とは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく国際的に共通の商標登録のための分類です。現行は第 11 版。

* クラスヘディングとは、ニース国際分類の「包括見出し」のことです。例 第 12 類のクラスヘディングは Class 12 – Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. (第 12 類 – 乗物；陸上、空中又は水中の移動用の装置。権利範囲に直結するので、解釈をめぐって各地で争われています。

* マドリッドプロトコル（略称マドプロ）とは、正式名称を「標章の国際登録に関するマドリッド協定の 1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定書」といい、商標について、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です（特許庁 HP より）。2019 年 01 月末の加盟国数は 103

以上