

## メキシコの新しい連邦産業財産権保護法の留意点

カラペト・ホベルト (Carapeto, Roberto)  
(ブラジル弁護士／早稲田大学講師 (任期付))

メキシコの連邦産業財産権法の大改正が 2020 年 7 月 1 日に連邦公報に公表された。2020 年 11 月 9 日に施行される改正法 (以下、「新連邦産業財産権保護法」という。) は、1991 年に制定された現行の産業財産権法 (以下、「旧産業財産権法」という。) に代わるものとなる。ただし、旧産業財産権法と新連邦産業財産権保護法は、しばらくの間共存することになる。

新連邦産業財産権保護法における改正の主な目的は、メキシコが最近締結した条約・協定、特に米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA) に対応することである。なお、メキシコの法律では、米国・メキシコ・カナダ協定のような国際条約の規定は、現地の法律に対応規定がない場合、個人や団体に有利な状態で当該国際条約の規定が直接適用される可能性があるとされている。

新連邦産業財産権保護法は、旧法より一貫性がある法律となっている。また、新連邦産業財産権保護法は、過去数年の間にメキシコ産業財産庁が既に設定していた審査ガイドラインの内容を反映しており、特許・商標審査において、出願人により法的な安定性と予測可能性を与えることになるといえる。

新連邦産業財産権保護法に関する規則が制定、施行されない限り、旧産業財産権法の規則がそのまま継続して施行される。

また、新連邦産業財産権保護法は、旧産業財産権法の 2018 年改正も反映しており、新連邦産業財産権保護法における商標や意匠に関する新规定は当該分野の実務に影響を与えるが、今回の改正法において最も大きな影響を受けるのは特許と産業財産権の権利行使に関する範囲であろう。

以下、新連邦産業財産権保護法と旧産業財産権法の相違点を明確にしなが、新連邦産業財産権保護法について紹介する。

### ・特許

新連邦産業財産権保護法では、発明者等から直接又は間接的に情報を入手した第三者による情報開示行為に、いわゆる新規性喪失の例外が適用されることになった (第 52 条)。旧産業財産権法では、新規性喪失の例外の適用範囲は、発明者等が開示する行為に限定されていたが (旧産業財産権法第 18 条)、新連邦産業財産権保護法では、発明者又は譲受人が直接又は間接的に開示した発明、及び発明者又は譲受人から開示された情報を入手した第三者が開示した発明については、当該発明の開示から 12 か月以内に出願された発明については、当該開示は、本発明の新規性に影響を与えないもの (新規性喪失の例外) と規定している。

旧産業財産権法上では、実務上、二重特許が認められていなかったが、新連邦産業財産権保護法では、二重特許の禁止が明示的に規定されている（第 50 条）。

新連邦産業財産権保護法では、自然環境から分離され、技術的手続きを経て得られた微生物や生体材料の特許性を明示的に認めることが規定されている（第 49 条）。この規定は、旧産業財産権法においても多くの議論がなされていたものであり、今回の新法により、バイオテクノロジー分野における発明がメキシコにおいて権利化しやすくなったといえる。一方、ヒトのクローン、ヒトの遺伝物質又はヒト胚の産業的又は商業的利用を含む、ヒト又は動物の生命や健康を危険にさらす可能性のある発明については、不特許対象として規定されている（同第 49 条）。

新連邦産業財産権保護法第 57 条 2 項では、試験及び研究のための特許の使用の例外（ボーラー一条項）を明示的に規定した。しかしながら、新連邦産業財産権保護法のボーラー一条項について、法律上では期間の制限が規定されていない。新連邦産業財産権保護法では、人の健康のための医薬品販売承認を取得するために必要なテスト、データ及び実験的に生成することを目的とする場合にのみ、特許で主張されている製品を使用、製造、販売、又は輸入する第三者に対し、特許の権利行使をすることができないと規定されている。なお、旧産業財産権法には上記のような例外規定は存在しなかったが、メキシコ総合健康法の一部を規定する「健康用品規則」（西：Reglamento de Insumos para la Salud；英：Health Supplies Regulations）には似たような規定が存在していた。

旧産業財産権法では、特許の存続期間は出願日から 20 年と厳密に解釈されていた。一方、新連邦産業財産権保護法第 126 条から第 136 条では、特許の存続期間を原則として出願日から 20 年としているものの、その例外規定が設けられた。特許取得までに不合理な遅延があった場合には、補足的な証明書により、特許の存続期間を最大 5 年延長することができるようになった。

新連邦産業財産権保護法第 100 条及び第 102 条では、分割出願、特に自発的な分割出願について、より明確で包括的な規定が設けられている。孫出願は、メキシコ産業財産庁の見解として孫出願が適切と認められた際に出願人に要求され、出願人が当該要求に従った場合にのみ、孫出願が可能となった（新法第 100 条 III）。一方、特許出願が係属中（ただし、認可通知を受けた場合は、その日から 2 か月以内、すなわち登録料支払期間内）であれば、自発的に分割出願をすることを可能とする旨が明記された（新法第 102 条）。更に、分割出願を行う場合は、原出願と異なる主題を含んでいてはならない旨が明記された（新法第 100 条 II.）。

旧産業財産権法では、実務上、請求項の範囲を解釈する場合には、明細書によって開示された内容を超えてはならないとされていたが、新連邦産業財産権保護法では第 55 条においてその旨が明確に規定された。

新連邦産業財産権保護法では、実用新案権の存続期間を出願日から 10 年から 15 年へと延長された（第 62 条）。

旧産業財産権法では、無効理由が法律に明記されていなかったため、様々な無効理由が認められていたため、権利者が特許権の効力を維持する際の負担となっていた。一方、新連邦産業財産権保護法第 154 条では、特許の無効理由が明記され、当該無効理由がある場合のみ特許が

無効になるとされている。一方、特許無効審判の提起に時効はない。

新連邦産業財産権保護法第 121 条から第 125 条では、特許出願・特許登録の補正・訂正に関する範囲及びその手続きについて初めて詳細に規定された。

#### ・パテントリンケージシステム

現在のメキシコにおけるパテントリンケージシステムは、特許権を侵害する可能性のあるアロパシー薬の販売承認を回避するために、アロパシー薬特許のリストが公開され（現行の産業財産保護に関する規則第 27 条の 2）、所定の状況下において、アロパシー薬の承認前に、医薬品の販売承認申請者から提出された情報を、連邦衛生リスク対策委員会（COFEPRIS）がメキシコ産業財産庁（IMPI）に送付し、IMPI によって特許権が侵害されていないか確認する制度である（Health Goods Regulations 第 167 条の 2）。

米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）では、所定の条件下においては、承認された医薬品又はその承認された使用法に関する特許権の存続期間中に、第三者が当該医薬品を販売しようとしていることを、当該医薬品の販売に先立って、当局から特許権に係る権利者（特許権のライセンシー、販売を承認された者を含む）に通知するシステムや、その特許権の有効性又は侵害に関する紛争を解決する手続き（司法手続き又は行政手続き）などを提供しなければならないと定められている（USMCA 第 20.50 条）。また、メキシコは USMCA 第 20.50 条に準拠したシステムを採用する代わりに、特許権に係る権利者などに、手続きの開始を知らせ、最終処分の前にその者の立場を支持する事実及び論証を示す機会を与えるという行政手続きなどの提供を保証することにより、第三者が販売承認を受けることを妨げる司法手続き以外のシステムを採用することで、USMCA の規定（USMCA ANNEX 20-A）に対応した。

#### ・商標、その他の識別的な標識等

新連邦産業財産権保護法における商標及びその他の標識の保護に関して重要な点は、以下のとおり。

新連邦産業財産権保護法では、登録商標（団体商標、証明商標を含む）、登録スローガン、商号の存続期間が、出願日から 10 年から、付与後又は公開日から 10 年に変更された（第 178 条、第 204 条、第 211 条）。また、旧産業財産権法では、その審査は方式審査と実体審査に分けられていたが、新連邦産業財産権保護法第 225 条では、方式及び実体審査が単一の「審査」として行われることになった。

新連邦産業財産権保護法では、商標出願における商品又は役務の指定は、具体的に行わなければならないとされ、クラスヘディング等による商品又は役務の指定はおそらく認められなくなると考えられる。なお、マルチクラスの出願の実務がどうなるかは新法に対応した規則が制定されていないためまだ定かではないが、新しい規則が制定されるまでは、旧産業財産権法の規則がそのまま適用されることになる。新連邦産業財産権保護法によると、商標登録に指定された商品又は役務の効力範囲は、実際の使用宣言書（*declaración de uso real y efectivo*）に記

載された商品又は役務に限定されると規定されている（第 233 条及び第 237 条）。

新連邦産業財産権保護法に基づく商標出願への異議申立の実務については、様々な変更が生じている。新連邦産業財産権保護法第 259 条では、異議申立が不成立となった場合、異議申立人は、異議申立商標に対して、異議申立の際と同じ理由と証拠を用いて異議申立商標の登録後に無効審判請求する権利を失う。また、商標出願人は、異議申立書に応答し、商標権を裏付けるすべての証拠を提出する期間として 2 か月与えられる。なお、出願人が異議申立に応答しない場合、当該商標出願は却下される（第 225 条）。

新連邦産業財産権保護法第 178 条によると、メキシコ産業財産庁は、何らかの規制や特定の法律の対象となる商品を識別する商標が、適用される規則や規定に違反している場合、職権上の無効化訴訟を請求することができるとされている。これは、商標とは関係のない法律又は規則に違反した場合の罰則として、商標権を失うことを規定したものである。

新連邦産業財産権保護法第 123 条は、類似の商品又はサービスを識別するための同一又は著しく類似した商標の共存について、メキシコ産業財産庁がこれまでと同様に商標の共存協定又は同意書の提出を認めるが、実務上、いくつかの点で変更が生じることになる。新連邦産業財産権保護法では、類似の商品又はサービスを識別するための同一又は著しく類似した商標については、共存協定又は同意書があれば、商標の共存を認めると規定している。しかしながら、商標が同一の商品又は役務を指定している場合には、先行出願の効力を無効にするための共存協定又は同意書の提出が認められなくなった。

新連邦産業財産権保護法第 237 条では、商標権者は、登録から 3 年後又は更新時に、実際の使用宣言書を提出しなければならないと規定されている。なお、新連邦産業財産権保護法の移行条項では、3 年目以降の使用宣言書の提出は、2018 年 8 月 10 日以降に発行された登録のみが対象となることが明示されている。マドリッド協定議定書に基づいて発行された国際商標登録のように、更新の際に使用宣言書が提出されなかった場合、メキシコ産業財産庁は 2 か月以内に使用宣言書の提出を要求するオフィスアクションを発行する。使用宣言書の提出は、マドリッド協定議定に基づいた登録商標の権利者にとっては非常に良いニュースである一方、メキシコ産業財産庁が仕様宣言書の提出要求を (i) WIPO への通知、又は (ii) 公報への通知のいずれを通じて行うかは、現在のところ不明である。

新連邦産業財産権保護法第 258 条第 2 項及び第 4 項、並びに第 260 条第 2 項では、部分的な取消・無効が認められているため、登録に記載されている商品又はサービスの一部のみの無効・取消が可能になる。

新連邦産業財産権保護法 258 条 3 項には新しい無効理由が規定されており、商標出願に記載された最初の使用日が真実であることを権利者が証明できない場合には、当該商標の無効理由として主張することが可能となった。

新連邦産業財産権保護法では、悪意による出願を拒絶理由として新しく規定しており、第 172 条 22 項によると、悪意の出願とは、「正当な所有者の不利益に対して不当な利益または利益を得ることを目的とした商標出願の提出」と定義している。

### ・地理的表示

新連邦産業財産権保護法は、原産地や地理的指定に関する不服申立を規定している。しかし、新連邦産業財産権保護法は、原産地呼称を次のように定義している。「製品の品質、特徴、評判が、原材料や生産工程の地理的な起源に影響を与える自然的、人的要因によって排他的、または本質的に引き起こされる場合であって、それが由来する地理的な地域にリンクしている製品」。新連邦産業財産権保護法では、原産地呼称を、製品としてではなく、そのような地域に由来する製品の名称に使用される地理的名称と定義すべきであった。この法令の変更は、原産地呼称に関するメキシコの法律や規則とリスボン協定との間の差異を大きくするものである。

### ・紛争処理及び権利行使

上記の特許の部分でも触れたが、旧産業財産権法上は特許の無効理由に関する一般規定が存在するのみであったが、新連邦産業財産権保護法では無効理由が明確に規定された。また、出願審査中の手続上の不備により特許を無効にすることはできないとされた(第 154 条及び第 258 条第 1 項)。なお、無効審判において無効が認められた場合、無効の効力は特許の出願日まで遡及する(第 159 条)。商標の場合、無効審判において無効が認められた場合には、無効の効力が登録日まで遡及する(第 263 条)。しかしながら、商標の不使用取消審判の場合は、これまでと同様に、審決日から効力が生じる。

また、新連邦産業財産権保護法では新しい制度として、侵害訴訟を解決しようとする(調停のような)和解手続きを規定している(第 372 条から第 385 条)。

新連邦産業財産権保護法第 386 条 9 項、10 項、11 項、13 項、17 項、21 項及び 387 条によると、商標で識別される又は実用新案、意匠、半導体集積回路配置が組み込まれた商品を製造、販売、輸送、保管、輸入又は輸出することは、商標、実用新案、意匠、半導体集積回路配置の「使用」とみなされ、当該行為が許可されていない場合には、侵害とみなされる旨が規定されている。なお、侵害者は、登録商標、実用新案、意匠又は半導体集積回路配置が違法に使用されていることを知っていたことを証明する必要がなくなった。上記の新連邦産業財産権保護法における新しい規定は、小売業者の潜在的な責任を著しく増大させるものである。

また新連邦産業財産権保護法第 386 条第 6 項及び第 8 項によると、特許を取得した商品や特許を取得した方法を用いて得られた商品が無断で販売することは、たとえ侵害者が特許権の存在を知らなかった場合であっても侵害とみなされると規定されている。

新連邦産業財産権保護法第 5 条第 6 項及び第 393 条によると、メキシコ産業財産庁は、新連邦産業財産権保護法に従い、罰金を課し、徴収する権限を有していると明確に規定された。

新連邦産業財産権保護法第 396 条第 1 項では、メキシコ産業財産庁が侵害を認める決定を下した後に損害賠償を計算して裁定をする権限を明確に規定している。なお、メキシコ産業財産庁は、弁護士手数料を裁定することはできず、メキシコ産業財産庁が裁定した損害賠償に関する決定は、管轄権を有する裁判所によって執行されなければならない。

新連邦産業財産権保護法では、特許又は登録商標の所有者及びライセンシーは、メキシコ産業財産庁から事前に侵害決定を受けなくても、特許又は商標の違法使用による損害賠償を直接裁判所に請求することができるようになった（第 396 条第 2 項）。

旧産業財産権法にも懲罰的損害賠償の規定は設けられていたが、新連邦産業財産権保護法における懲罰的損害賠償は、その計算方法が異なる。新連邦産業財産権保護法第 396 条第 1 項から第 4 項の規定によると、懲罰的損害賠償の最低額は「正当価値指数」の 40%に相当する額とされており、「正当な価値指数」を設定するために、正当な商品の小売価格、権利者が失った利益、侵害者が得た利益、または契約上のライセンスの商業的価値などの、様々な情報を使用することができることとされている。

いずれにしても、原告は実際の損害や損失を被ったこと、侵害行為とそのような実際の損害や損失との間の関連について状況・結果を証明しなければならない。

新連邦産業財産権保護法第 408 条第 1 項によると、裁判所は、新連邦産業財産権保護法及び国際条約の規定に違反した不法行為に対して仮処分を与える権限を有すると明確に規定された。

被疑侵害者がメキシコ産業財産庁又は裁判所に対して、仮処分を取り下げるために担保金を提供することが可能である。しかし、メキシコ産業財産庁又は裁判所は、最終的に侵害を認める可能性、仮処分の取り下げによる権利者の返金不能損害及び公衆への影響を検討しながら、仮処分の取り下げを決定しなければならない。担保金については、法律上、金額の制限が定められていない（第 346 案）。

#### ・新連邦産業財産権保護法によって規制される契約

新連邦産業財産権保護法第 138 条及び 240 条の規定では、ライセンスを登録する必要はなく、米国・メキシコ・カナダ協定で規定されているように、ライセンシーによる特許又は商標の使用は、権利者による使用とみなされる。また、ライセンシーが第三者に対して侵害訴訟を提起できるようにするためには、ライセンスに明確に記載されていない場合を除き、ライセンスを登録する必要はない。一方、ライセンスが善意の譲受人などの第三者に対して強制執行可能となるための要件として、ライセンスの登録が必要であるかどうかは法律に規定されていない。

権利者が産業財産権を担保として設定した場合、その旨をメキシコ産業財産庁に登録することができる（第 139 条）。担保が登録された場合、債権者が特許・実用新案・意匠の維持年金を納付することができる（第 140 条）。商標については、権利者が更新を申請する際に使用に関する宣言書を提出しなければならないが、担保登録されている場合は、債権者が使用に関する宣言書を提出せずに更新を申請することができる（第 237 条）。

#### 【参照】

"Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial". Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020.

<[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI\\_010720.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf)>