

特許庁委託事業

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない
発明、意匠、商標の保護に関する調査

2013 年 4 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

第8章 フィリピン



1. 調査結果の概要

フィリピンにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠	
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	営業秘密保護法は存在しないが、複数の法令の中で一定の保護が規定されており、判例上も、一定の要件（非公知性、有用性等）のもとで保護されている。	改正刑法, 電子商取引法,内国歳入法, 証券規制法等	
		それ以外	登録がなければ保護されない。		
	周知・著名の意匠/商標	意匠	原則保護されない。 著作物に該当すれば保護されうる。	知的財産法第4部	
		商標	周知商標であれば保護されうる。	同 123.1	
			詐称通用（passig off）、不正競争行為に対する保護が存在する。	同 168、 169	
		不正競争行為は刑事罰の対象となる。	同 170		
その他	商号	商号は未登録であっても保護されうる。	同 165.2		
防 御	無効 / 取消	冒認	特許/意匠	冒認にあたる場合、選択的に、特許権者の入替え、特許の取消し、損害賠償等が可能。	同 68、67、 119
		商標	「真の保有者」による取消請求	登録日から5年以内に限り、「登録により損害を受けている」か又は「受けるであろう」ことを証明して取消請求が可能。	同 151.1
		その他	一般名称になっている商標、不正取得等による商標、出所を偽って表示されている商標、不使用商標は取消請求が可能。	同 151.1	
		商標異議	出願公告後30日以内であれば、異議申立が可能。	同 134	

			できる。要件は「真の保有者」による取消請求と同様。	
抗弁	特許/意匠	先使用	出願日又は優先日の前に善意で使用していたか、真摯な準備をしていた者は先使用权を有する。	同 73、119
	商標	先使用	なし。	—
	特許/意匠	外国公知技術	侵害訴訟において外国公知技術の存在、特許の無効を抗弁として主張できる。	同 81、61
	商標	外国周知・著名標章	フィリピン国内において周知である必要があり、主張できない。	同 123.1
	善意・権利濫用		「クリーンハンドの原則」を認めた裁判例あり。	

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

フィリピンにおいては、発明等の技術思想について、フィリピン知的財産法 (Republic Act No.8293 (2008年改正))²⁹の第2部「特許に関する法律」(第20条～第120条)に基づき、特許、実用新案、意匠及び集積回路の回路配置が保護の対象とされており、登録制度が設けられている。

他方、未登録の技術思想については、フィリピン知的財産法第4条において、「開示されていない情報の保護」が「知的財産権」の1つとして明示的に定義されているものの、法典としての「営業秘密保護法」は存在しない。

それに代わり、営業秘密は、様々な法令における個別の条項によって保護されている。各法令における禁止行為及び可能な救済手段は、以下の表のとおりである。

禁止行為	可能な救済手段	関連法令
<ul style="list-style-type: none"> 公務員による、公的な立場で知るに至った秘密情報の漏洩³⁰ 公務員による、その管理する公表されるべきでない書類又はその写しの不正な配信³¹ 	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 公務員に対する 	フィリピン改正刑法

²⁹ 特許庁による邦訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf)、英訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryous_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/philippines_e/e_tizai.pdf) 参照。

³⁰ フィリピン改正刑法第229条。

³¹ フィリピン改正刑法第229条。

	行政訴訟	
公務員による、公務において知った個人の秘密情報の漏洩 ³²	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 • 公務員に対する行政訴訟 	フィリピン 改正刑法
私人による、他人の秘密情報を知る目的によるその者の書類又は手紙の押収、及びその内容の漏洩 ³³	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
管理職、従業員又は使用人による、管理職、従業員又は使用人の立場で知るに至った経営者又は雇用主の秘密情報の漏洩 ³⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
製造業又は工業施設の責任者、従業員又は作業員による、当該施設の所有者に損害を与える当該施設の秘密情報の漏洩 ³⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
フィリピン電子商取引法に基づく権限によって取得された電子鍵、電子データメッセージ、電子文書、書籍、記録、通信、情報その他の物の、同法が認める以外の目的による伝達又は共有 ³⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 電子商取引法
内国歳入局の職員又は従業員による、公務の執行に伴い取得した、納税者のビジネス、所得若しくは財産に関する情報、製造業者若しくは生産業者の営業秘密、業務、方法、作業、若しくは装置、又は納税者のビジネスに関する秘密情報の、フィリピン内国歳入法により許容された態様以外による漏洩 ³⁷	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 • 内国歳入局職員又は従業員に対する行政訴訟 	フィリピン 内国歳入法
内国歳入局の職員又は従業員による、公務の執行に伴い取得した、納税者のビジネス、所得若しくは	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 内国歳入法

³² フィリピン改正刑法第 230 条。

³³ フィリピン改正刑法第 290 条。なお、本条は、両親、後見人、又は未成年の親権を付与された者につき、監督下にある子や未成年の書類又は手紙については適用されない。また、配偶者につき、当該夫婦の書類又は手紙についても適用されない。

³⁴ フィリピン改正刑法第 291 条。

³⁵ フィリピン改正刑法第 292 条。

³⁶ フィリピン電子商取引法（Republic Act No.8792）第 32 条。

³⁷ フィリピン内国歳入法（Republic Act No.8424）第 270 条。

は相続財産に関する秘密情報の、違法な漏洩を、教唆又は斡旋する行為 ³⁸	償	
<ul style="list-style-type: none"> フィリピン証券取引委員会 (SEC) の構成員、職員又は従業員による、公にされていない SEC に対する申請、報告その他の提出書類に含まれる情報の開示³⁹ SEC の構成員、職員又は従業員による、個人的な利得を目的とした、公にされていない SEC に対する申請、報告その他の提出書類に含まれる情報の利用⁴⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 SEC 職員又は従業員に対する行政訴訟 	フィリピン証券規制法
営業秘密、生産若しくは販売の数値若しくは方法、生産、又は過程を含む記録、報告又は情報の秘密性に関する有害物質と有害・核廃棄物管理法 ⁴¹ 第 12 条 ⁴² に違反する行為	<ul style="list-style-type: none"> 民事上の損害賠償 行政不服申立及び／又は罰金 	有害物質と有害・核廃棄物管理法
営業秘密としての保護の付与された方法又は過程に関し、フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法第 9 条 ⁴³ に基づき取得された情報の、自己の利得のための利用又は漏洩（但し、保健省の事務員、職員若しくは従業員に対する開示、又はフィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法の下での裁判手続に関連する裁判所に対する開示を除く） ⁴⁴	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 	フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法
企業再生手続規則第 4 条第 3 規則 ⁴⁵ に基づき地区裁判所の発令する債務者の営業秘密又は他の秘密情報を保護する命令への違反行為	<ul style="list-style-type: none"> 民事手続規則第 71 条に基づく間接法廷侮辱に 	企業再生手続規則

³⁸ フィリピン内国歳入法第 278 条。

³⁹ フィリピン証券規制法 (Republic Act No.8799) 第 66.4 条。

⁴⁰ フィリピン証券規制法第 66.4 条。

⁴¹ Republic Act No.6969

⁴² 「環境天然資源局により記録、報告、情報やその一部が秘密とみなされ、それが営業秘密、その生産者、処理者、販売者に特有な生産・販売の数値や方法、生産、過程を暴露するものであるか、又は生産者、処理者、販売者の競争的な地位に悪影響を与える可能性があるとして公開されない場合を除き、公衆は、提出された安全データ、環境への排出・放出データを含む、化学物質と混合物に関する記録、報告、情報を入手することができ、そうした資料は検査や複写のために通常の業務時間内に入手できなければならない。しかし、環境天然資源局は、化学物質や混合物に被曝した人の医療診断や治療を目的として情報が必要とされる場合、医療研究機関や科学機関に対し、秘密保持クレームに従って情報を公開する。」

⁴³ 監督当局による食品及び医薬品の監査に関する規定。

⁴⁴ フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法 (Republic Act No.3720 (同 No.9711 により改正)) 第 11 条(f)。

⁴⁵ 「裁判所は、申請又は裁量に基づき、債務者に帰属する営業秘密、その他の秘密調査、開発、商業情報の保護を命じることができる」。

	係る申立て	
--	-------	--

以上のように、まず、各法令において刑事罰又は行政上のペナルティが定められている場合には、刑事上又は行政上の救済手段をとることが可能である。この場合、上記の各禁止行為に該当するためには、故意又は不当な目的等が必要とされており、例えば、営業秘密を独自に発見した者や、営業秘密であることを知らずに善意で取得した者が責任を負うことはない。

また、各法令の定める禁止行為に該当する営業秘密の侵害行為が行われた場合は、民事上の救済手段として、損害賠償請求も可能である。この場合も、営業秘密を独自に発見した者や、営業秘密であることを知らずに善意で取得した者に対する損害賠償は認められない。しかし、第三者が不正に取得した営業秘密であることを知って、当該営業秘密を取得した者は、民事上の損害賠償義務を負う可能性があるとして解されている⁴⁶。

上記の明文規定のほか、判例上、より広い範囲で営業秘密の保護が認められており、かつ、民事上の救済手段として、損害賠償だけでなく差止め請求も認められている。

具体的には、フィリピン最高裁判所は、*Air Philippines Corporation vs. Pennswell Inc., G.R. No. 172835* (2007年12月13日)の判決において、「営業秘密」を以下のよう

- (1) その所有者と、打ち明けられる必要のある従業員のみには知られる計画、過程、道具、構造又は複合物
- (2) 特許を受けていないが商業的価値を持つ商品の組合せの中でそれを使用する特定の個人のみには知られる秘密公式又は過程
- (3) (a)事業で使用するか又は(b)当該情報を保有しない競争相手に対し優位を得る機会を雇用者に与えるような何らかの公式、様式、装置若しくは情報の編集
- (4) 事業の中で継続的使用が意図されている過程又は装置 (例としては機器又は公式だが、価格表、カタログ、特定の顧客リストを含む)

さらに、同判決は、ある情報が営業秘密に該当するか否かの判断要素を以下のとおり列挙した。

- (a) 当該情報が雇用者の事業の外部に知られている程度
- (b) 当該情報が事業に関わる従業員及びその他の者に知られている程度
- (c) 当該情報の秘密性を保護するために雇用者によって採られている方法の程度
- (d) 雇用者及び競争相手にとっての当該情報の価値
- (e) 当該情報を構築するために会社が費やした努力又は金員の量

⁴⁶ フィリピン民法 (Republic Act No.386) 第19条は、「権利の行使及び義務の履行にあたっては、公正に行動し、他者を正当に取扱ひ、誠意と善意を守らなければならない」と規定している。

(f) 当該情報が独立の情報源から容易に又は手軽に取得できる程度

同判決は、以上の基準に従い「営業秘密」に該当するものについて、発明者、発見者又は営業秘密の保有者は、これを財産として保有する権利を有し、通常は、秘密情報としてそれを得た者が当該営業秘密を開示することを防ぐために差止め請求が認められると判示した。

なお、同判決の上記判示は、被告が裁判所に、原告に対して原告製品の成分の開示を命令するよう申立てたことに対し、裁判所がこれを却下する理由として述べたものであり、直接的に差止め請求を認めた事例ではない点には留意が必要である（現時点では、営業秘密の漏洩に対する差止め請求を認容したフィリピン最高裁の判例は見当たらない。）。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

意匠については、フィリピン知的財産法第 2 部第 13 章「意匠及び集積回路の回路配置（トポグラフィー）」（第 112 条～第 120 条）に基づく登録によってのみ保護されており、未登録の場合には、例え周知・著名な意匠であっても、これを保護する法制度は存在しない。

但し、未登録であっても、例外的にフィリピン知的財産法第 4 部「著作権に関する法律」（第 171 条～第 229 条）の著作物の定義に当てはまる著作物、すなわち、「文学及び美術の領域において創作の時から保護される独創的な知的創作物」（第 172.1 条）に該当する場合には、著作権による保護等を受けることができる余地がある。なお、フィリピンはベルヌ条約に加盟しているため、日本国民であっても、フィリピンで著作者となることができ、フィリピン知的財産法第 4 部による保護を受けることができる。

(イ) 商標

イ. 周知商標の保護（フィリピン知的財産法第 123.1 条(e)、同第 131.3 条）

商標については、未登録商標であっても、周知商標であれば保護され得る。すなわち、フィリピン知的財産法は、国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められる標章と同一又は類似の標章については、商標登録が許されないことを規定してい

る（同法第 123.1 条(e)）。

フィリピン知的財産法 第 123.1 条

次の標章については、登録を受けることができない。

(e) フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの管轄当局により出願人以外の者の標章として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章に同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか又はそのような標章の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又はサービスに使用する標章。ただし、標章が広く認識されているか否かを決定するに当たっては、一般公衆の有する知識ではなく、関連する公衆の有する知識（当該標章の普及の結果として獲得されたフィリピンにおける知識を含む）を考慮する。

そして、同法第 131.3 条は、かかる未登録の周知商標の保有者に、これと同一であるか又は混同を生じさせる程に類似する標章について、その登録の取消請求や、不正競争に基づく訴訟の提起を認めている。

フィリピン知的財産法 第 131.3 条

本条の如何なる規定も、本条の規定による登録の権利者に対して、当該標章がフィリピンにおいて登録された日前になされた行為について訴訟を提起する権利を与えない。ただし、フィリピンにおいては登録されていないが第 123.1 条(e)の規定に従って広く認識されていると認められた標章の所有者は、同一であるか又は混同を生じさせる程に類似する標章について、法に基づく他の救済を利用する権利を害されることなく、その登録に異議を申し立て、若しくはその登録の取消を申請し、又は不正競争に基づく訴訟を提起することができる。

但し、ここで商標が「周知」であるというためには、「フィリピンにおいて」広く認識されていることが、「フィリピンの管轄当局⁴⁷により」認められなければならない点に、留意が必要である。

⁴⁷ 「フィリピンの管轄当局」とは、「裁判所、長官、法務局長、又は標章についての権利を執行するための訴訟を審理し裁定する準司法的若しくは司法的管轄権を付与された行政機関若しくは官庁」をいう（フィリピン商標規則第 100 条(c)）。

ウ. 詐称通用 (passing off)、不正競争行為に対する保護 (フィリピン知的財産法第 168、169 条)

さらに、フィリピン知的財産法は、詐称通用 (passing off) を禁止しており、不正競争行為に対して、比較的包括的な規定を定めている (同法第 168 条及び第 169 条)。

フィリピン知的財産法 第 168.2 条

欺瞞その他善意に反する手段を用いることにより、自己の製造し若しくは取り扱う商品、自己の事業若しくはサービスを信用を確立している他人のものと偽り、又はそのような結果を生じさせることを意図した行為を行う者は、不正競争の罪を犯したものとし、その訴訟において責任を負わなければならない。

具体的には、特に以下の要件に該当する者は、不正競争の罪を犯したものとみなされる (同法第 168.3 条)。

フィリピン知的財産法 第 168.3 条

特に、如何なる場合においても不正競争に対する保護の範囲を制限することなく、次に該当する者は、不正競争の罪を犯したものとみなす。

- (a) 自己の販売する商品の商品自体、その商品を入れる容器の包装紙又はそれらに付す図案若しくは語その他の外観上の特徴に、当該商品が実際の製造者若しくは販売者以外の者の商品であると購入者に思わせるように影響する虞がある他の製造者若しくは販売者の商品の概略の外観を与え、又はそのような目的をもって公衆を欺瞞し、かつ、他人からその者の正当な取引を詐取し、後の販売者から当該商品を詐取し、若しくは販売店から当該商品の販売に携わる販売者を詐取するような外観を自己の商品に与える者
- (b) ある特定のサービスを提供している他人のそのサービスを自己が提供しているものと公衆に誤って信用させることを意図した術策、策略その他の手段を用いる者
- (c) 取引の場において虚偽の陳述をし、又は他人の商品、事業若しくはサービスの信用を傷付けることを意図するような性質の善意に反するその他の行為を行う者

そして、同法第 168.4 条が、懲罰的損害賠償を含む損害賠償請求や、差止め、廃棄請求を規定する同法第 156⁴⁸及び第 157⁴⁹条を準用しているため、上記の不正競争行為の

⁴⁸ フィリピン知的財産法第 156.1 条：「同法第 156.1 条：登録標章の権利者は、その権利を侵害した者に損害を賠償させることができる。受けた損害の大きさは、被告が原告の権利を侵害しなかったならば原告

被害者は、損害賠償請求権（懲罰的損害賠償を含む）及び差止め、廃棄請求権を行使し得る。

また、商品、サービス若しくは商品の容器に又はそれらに関連して、単語、術語、名称、記号、図案、それらの組合せ、原産地の虚偽表示、又は事実に関する虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表現も、誤認混同を生じさせ、又は公衆を欺瞞するおそれがあるものであれば、不正競争の対象となり得る（同法第 169 条）。

フィリピン知的財産法 第 169 条

169.1 商品、サービス若しくは商品の容器に又はそれらに関連して、単語、術語、名称、記号、図案、それらの組合せ、原産地の虚偽表示、又は事実に関する虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表現であって次に該当するものを商業上使用する者は、その使用によって損害を受ける虞がある者による、第 156 条及び第 157 条に規定する損害賠償及び差止めのための民事訴訟において、責任を負わなければならない。

(a) 自己の他人との関係若しくは関連性について、又は原産地、保証若しくは自己の商品、サービス若しくは商業活動の他人による承認について、混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は欺瞞する虞があるもの

(b) 商業上の広告又は販売促進において、自己の又は他人の商品、サービス又は商業活動の性質、特性、質又は原産地を偽って説明するもの

169.2 本条の規定に反して標章を付し又は貼紙を貼付した商品は、これをフィリピンに輸入し又はフィリピンの税関で通関を許可することができない。本条の規定により税関で通関を拒否された商品の所有者、輸入者又は引受人は、通関を拒否され又は押収された商品について、関税収入法の規定により償還の請求をし又は本法に定める救済を請求することができる。

これらの不正競争行為に対しては、刑事罰が定められており、民事上及び行政上の制

が得たであろう合理的な利益又は被告が侵害によって実際に得た利益の何れかとし、損害の大きさが適切な確かさをもって容易には確定することができない場合は、裁判所は、損害賠償として、被告の総売上高又は原告の権利の侵害において当該標章若しくは商号が使用された営業の価値に基づく適切な割合を裁定することができる。」

同法第 156.3 条：「公衆を誤認させ又は原告から詐取する実際の意思が立証された場合は、裁判所は、裁量により、損害賠償額を 2 倍にすることができる。」

同法第 156.4 条：「原告は、適切な立証をすることにより、差止めも認められることができる。」

⁴⁹ 同法第 157.1 条：「裁判所は、本法に基づいて提起された訴訟において、登録標章の権利者の権利の侵害が立証された場合は、如何なる補償もすることなく、侵害していると認定された商品を権利者に対して損害が生じることを避ける方法で流通経路の外に置か又は破棄することを命じることができる。さらに、被告の所有する当該登録章若しくは登録商号若しくはそれらの複製、模造、模倣若しくは紛らわしい模倣を付した貼紙、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器若しくは宣伝、又はそれらを製造するための図版、鋳型、母型その他の手段は、没収され、かつ、破棄される。」

裁とは別に、「2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金」が科されることとなる（同法第170条⁵⁰）。

エ. 参考裁判例

無登録の周知商標に係る注目すべき判例として、以下の判例が参考になる。

- フィリピン最高裁判所 2008年12月24日判決（G.R. No.179127）⁵¹
同 2007年10月15日判決（G.R. No.171053）⁵²

原告（IN-N-Out Burger）は、未登録ながら、「IN-N-OUT」という周知商標の所有者であるとして、「IN N OUT」（「O」の内側は星型）の商標登録を取得した被告（Sehwani）に対し、不正競争に基づく損害賠償を求めて提訴した。被告は、登録商標の権利者として自らが当該商標の専属的な権利者と推定され、また、原告はフィリピン国内で業務を行っていないと反論したが、フィリピン最高裁は、不正競争に関して被告を有罪と認めた（G.R.No.179127事件）。

また、原告は、別途、フィリピン特許庁に対し、上記商標登録の取消しを請求しており、特許庁がこれを認めたため、被告が、特許庁の審決の取消しを求めて裁判所に提訴した。しかし、フィリピン最高裁は、被告の商標登録を取消したフィリピン特許庁の判断を是認し、これにより被告の商標登録は取消しが確定した（G.R. No.171053事件）。

なお、本件では、被告の売上高の合理的な割合による損害賠償に加え、被告の公衆を欺瞞し原告から詐取する実際的意思を認定して、賠償額を2倍とする懲罰的損害賠償が認められており、さらに弁護士費用の賠償も認められている。

(3) その他の救済手段

商号は、商標等として特許庁に登録されていなくとも保護され得ることが、明文で定められている。

すなわち、フィリピン知的財産法第165.2条により、商号が（商標等として）登録されていない場合であっても、「第三者が犯す違法行為に対して保護される」とされており、特に、「第三者による商号の後の使用、又は公衆を誤認させる虞がある類似の商号若しくは標章の後の使用は、違法であるとみなす」とされている。

⁵⁰ フィリピン知的財産法第170条：「第155条、第168条及び第169.1条にいう行為を行ったことにより有罪とされた者は、法による民事上及び行政上の制裁とは別に、2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金に処する。」

⁵¹ *IN-N-OUT Burger, Inc. v. Sehwani, Inc. et al.*, G.R. No. 179127(2008年12月24日)

⁵² *Sehwani, Inc. and Benita's Frites, Inc. v. N-N-OUT Burger, Inc.*, G.R. No.171053(2007年10月15日)

フィリピン知的財産法 第 165.2 条

- (a) 商号を登録する義務に係る法律又は規則の規定に拘らず、商号は、登録の前であるか又は登録がなされていない場合であっても、第三者が犯す違法行為に対して保護される。
- (b) 特に、商号、標章若しくは団体標章としての使用であるか否かを問わず、第三者による商号の後の使用、又は公衆を誤認させる虞がある類似の商号若しくは標章の後の使用は、違法であるとみなす。

また、登録の取消（同法第 154 条）、懲罰的損害賠償を含む損害賠償請求や、差止め請求（同法第 156 条）が準用されているため（同法第 165.3 条）、被害者は、侵害者の登録の取消、損害賠償（懲罰的損害賠償を含む）、及び差止めを請求し得る。

商号の保護に係る注目すべき判例として、以下の判例が参考になる。

➤ フィリピン最高裁判所 2010 年 3 月 3 日判決（G.R. No.169504）⁵³

被上告人は、1995 年に「SAN FRANCISCO COFFEE & ROASTERY, Inc.」の商号で貿易工業省に登録し（但し商標等として特許庁に登録はされていない）、コーヒー飲料の販売等の事業を行っていた。これに対し、上告人（Coffee Partners, Inc.）は、「SAN FRANCISCO COFFEE」という名称のコーヒーショップを開店し、さらに「SAN FRANCISCO COFFEE & DEVICE」の商標登録を行った。被上告人は、上告人による「SAN FRANCISCO COFFEE」の名称の使用が、被上告人の商号と誤認されるおそれがある類似のものであるとして、上告人に対し損害賠償を請求した。

フィリピン最高裁は、「商号は、その保有者が、侵害商標に対する侵害訴訟を提起する前に特許庁に登録されている必要はない」と判示し、被上告人の請求を一部認容⁵⁴した控訴審（Court of Appeals）判決を是認した。但し、同判決は、商号が保護されるためには「フィリピンにおいて過去に取引や商業に用いられたこと」が必要と判示していることに、留意が必要である。

⁵³ *Coffee Partners, Inc. v. San Francisco Coffee & Roastery, Inc., G.R. No.169504*（2010 年 3 月 3 日）

⁵⁴ 損害賠償請求のうち、弁護士費用の損害は認容されたが、実損害部分は棄却された。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

冒認出願された特許の真実かつ実際の権利者は、フィリピン知的財産法の規定に基づき裁判所に提訴し、最終的な裁判所の命令又は決定により、真実かつ実際の権利者であると宣言されることで、その選択により、自らを特許権者として登録を入れ替え、当該特許を取消し、又は損害賠償を請求することができる(フィリピン知的財産法第 68 条)。また、意匠についても同規定が準用されている(同法第 119 条)。

フィリピン知的財産法 第 68 条

同意を与えることなく又は欺瞞により特許を奪われた者が最終的な裁判所の命令又は決定により真実かつ実際の発明者であると宣言された場合は、裁判所は、その者を特許権者として入れ替え、又は当該真実の発明者の選択により当該特許を取消し、事情が保証する場合は、その者のために実際の及びその他の損害賠償を裁定する。

かかる冒認特許の取消しは、上記の一連の手続内で行われるため、真実かつ実際の権利者は、裁判所に提訴して、「最終的な裁判所の命令又は決定により真実かつ実際の発明者であると宣言された場合」に、別途、改めて当該特許の取消しの手続を踏む必要はない。但し、提訴時の選択において、当該特許の取消しを選択しておくことは必要である。

他方、「同意を与えることなく又は欺瞞により特許を奪われた者」とまでは言えないケースや、複数の独立した発明者が存在し、その内の一部の特許を受ける権利を有する者が出願から排除されたようなケースなどでは、若干手続が異なる。この場合は、以下の同法第 67 条が適用される。

フィリピン知的財産法 第 67 条

最終的な裁判所の命令又は決定により第 29 条にいう出願人以外の者が特許を受け権利を有するものとして宣言された場合は、その者は、その決定が確定した後 3 月以内に次の何れかをするすることができる。

- (a) 当該出願人に代わって、その出願を自己の出願として手続を進める。
- (b) その同じ発明について新しい特許出願をする。
- (c) その出願が拒絶されることを請求する。
- (d) 特許が既に付与されている場合は、その特許の取消を求める。

この場合、冒認出願された特許及び意匠の取消しを求める者は、まず、裁判所に提訴して「最終的な裁判所の命令又は決定により特許を受ける権利を有するものとして宣言」を受け、その後、裁判所の決定が確定した後 3 月以内に上記(a)～(d)のいずれかの手続を選択的に採ることとなる。

留意すべき点として、同法第 68 条、第 67 条のいずれの手続についても、「真実かつ実際の発明者であるとの宣言」や、「特許を受ける権利を有するものとの宣言」を受け、そのために裁判所に提訴ができるのは、当該冒認特許出願が公開された日から 1 年以内に限られている（同法第 70 条）。

フィリピン知的財産法 第 70 条
第 67 条及び第 68 条にいう行為は、それぞれ第 44 条及び第 51 条の規定に従ってなされる公示の日から 1 年以内にするものとする。

(2) 冒認商標の無効/取消

冒認された商標については、フィリピン法律局に対して、当該商標を取消すことを求める制度がある。

ア. 登録日から 5 年以内の取消請求（フィリピン知的財産法第 151.1 条(a)）

フィリピン知的財産法による標章の登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は、同法に基づく当該標章の登録日から 5 年以内に、フィリピン法律局に対して当該商標の取消の請求ができる（同法第 151.1 条(a)）。

フィリピン知的財産法 第 151.1 条
本法による標章の登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は、法律局に対して当該標章登録の取消の請求をすることができる。ただし、次の条件に従う。
(a)取消の請求は、本法に基づく当該標章の登録日から 5 年以内にしなければならない。

ここで、「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」とは何を意味するかについて、フィリピン最高裁は、以下のように判示している⁵⁵。

⁵⁵ *E.Y. Industrial Sales Inc. and Engracio Yap v. Shen Dar Electricity and Machinery Co., Ltd., G.R. No.184850* (2010 年 10 月 20 日)。

空気圧縮機の名称「VESPA」につき、被告（Shen Dar）が 1997 年に商標登録、原告（E.Y. Industrial Sales）が 1998 年に商標登録した。被告は、原告の商標登録に対し、被告の先行する商標登録と同一又は

「フィリピン知的財産法第 123.1 条のもとでは、商標登録は、先行する商標登録出願の存在により防がれる。しかし、これは、必ずしも商標の保有者たることが出願日の先後に基づくべきであることを意味しない。フィリピン知的財産法は、商標登録出願に際して、先行する実際の商標の使用の証明を要件としていないが、商標の保有者たることを確立するためには先行する継続的な使用の証明が必要である。そのような商標の保有者たることは、商標登録に反対する十分な証明となる。」

すなわち、「商標の真の保有者」、つまり商標の「先行する継続的な使用者」は、「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」として、自らが「保有する」商標が他人によって商標登録された場合、これに対して取消請求をすることができる。とされている。

なお、「商標の真の保有者」であることとは別に、前記のとおり、周知な標章（同法第 123.1 条(e)）を使用していた者であれば、当該冒認商標の登録の取消の請求が可能である（同法第 131.3 条、*IN-N-OUT Burger, Inc. v. Sehwan, Inc. et al., G.R. No. 179127*(2008 年 12 月 24 日)）。

イ. その他の登録取消請求事由（フィリピン知的財産法第 151.1 条(b)、(c)）

上記のほか、以下のような場合には、登録商標の取消請求がいつでも可能である（上記アと異なり、5 年以内の出訴期間制限の適用はない。）。

- ① 当該登録標章が登録に係る商品若しくはサービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合⁵⁶（第 151.1 条(b)）
- ② 当該登録が不正に得られたか若しくは本法の規定に反してなされた場合（第 151.1 条(b)）
- ③ 権利者により若しくは権利者の承認のもとに当該登録標章が商品若しくはサービスの出所を偽って表示するように使用されている場合（第 151.1 条(b)）
- ④ 権利者が正当な理由なくして 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該標章を使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合⁵⁷（第 151.1 条(c)）

類似の商標であるとして登録取消を請求したが、原告は、逆に、原告が被告の商標登録以前から「VESPA」を継続使用しており、他方、被告は 1997 年の商標登録時「VESPA」を使用していなかったとして、原告こそが「VESPA」商標の真の保有者であると主張した。

フィリピン最高裁は、本文記載のように判示して、原告の主張を認めた。

⁵⁶ 登録標章が登録に係る商品又はサービスの一部について一般名称になっている場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみ取消の請求をすることができる。

⁵⁷ 但し、フィリピン知的財産法第 152 条において、以下のとおり、標章の不使用が許される例外的な場合が規定されている。

「第 152.1 条 標章の不使用は、その不使用が商標権者の意思にかかわらず生じる状況によるものである場合は、取消を免れることができる。資金の不足による標章の不使用は、取消を免れない。

フィリピン知的財産法 第 151.1 条

(b)取消の請求は、当該登録標章が登録に係る商品若しくはサービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合、当該登録が不正に得られたか若しくは本法の規定に反してなされた場合、又は権利者により若しくは権利者の承認のもとに当該登録標章が商品若しくはサービスの出所を偽って表示するように使用されている場合は、いつでもすることができる。登録標章が登録に係る商品又はサービスの一部について一般名称になっている場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみ取消の請求をすることができる。登録標章は、当該標章がある独特の商品若しくはサービスの名称としても又はある独特の商品若しくはサービスを特定するためにも使用されているということのみを理由としては、商品又はサービスの一般名称であるとはみなさない。登録標章が当該標章を使用している商品又はサービスの一般名称になっているか否かを決定するに当たっては、購入者の購入の動機ではなく、関連する公衆にとっての当該標章の主要な意味が基準になる。

(c)取消の請求は、権利者が正当な理由なくして 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該標章を使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合は、いつでもすることができる。

(3) 異議申立

フィリピン知的財産法第 134 条の規定により、ある標章の登録により害される虞があると考える者は、当該標章の出願の公告の後 30 日以内に、特許庁に対し、所定の手数を納付して当該出願に対する異議申立をすることができる。但し、この 30 日の期限については、正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は異議申立書の提出期間を延長することができる（延長については当該出願人に通知される。）。

異議事由である「登録により害される虞があると考える者」の解釈は、前記の登録から 5 年以内の取消請求（同法第 151.2 条(a)）の要件である「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」と同様である。

第 152.2 条 登録された形状とは異なるがその識別性のある特徴を変更しない形状での標章の使用は、標章の取消又は登録簿からの除去の理由とはならず、かつ、当該標章に与えられる保護を減じない。

第 152.3 条 標章登録に係る類に属する 1 以上の商品又はサービスについての当該標章の使用は、その類の他の商品又はサービスについての当該標章の取消又は登録簿からの除去を生じさせない。

第 152.4 条 権利者又は出願人に関係のある会社による標章の使用は、公衆を欺瞞するような方法で当該標章が使用されないことを条件として、それらの者のために法律上の効力を生じるものとし、かつ、その使用は、当該標章又はその登録の有効性に影響しない。ある者による標章の使用において当該商品又はサービスの性質及び質が権利者又は出願人により管理されている場合は、その使用は、当該権利者又は出願人のために法律上の効力を生じる。」

異議申立は書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議申立について宣誓しなければならない。また、異議申立において引用する他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写しは、それらが英語でない場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない。

フィリピン知的財産法 第 134 条

ある標章の登録により害される虞があると考える者は、133.2 に規定する公告の後 30 日以内に、庁に対し、所定の手数料を納付して当該出願に対する異議申立をすることができる。異議申立は、書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議申立について宣誓しなければならない。異議申立において引用する他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写しは、それらが英語でない場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない。正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は異議申立書の提出期間を延長することができ、延長について当該出願人に通知する。異議申立書を提出するための最長の期間については、規則に定める。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

フィリピン知的財産法は、いわゆる先使用の抗弁を認めている（同法第 73.1 条）。また、企業若しくは営業の一部とともにする場合は、先使用权を移転又は譲渡することも可能である（同法第 73.2 条）。

フィリピン知的財産法 第 73 条

73.1 第 72 条の規定に拘らず、特許が付与される出願の出願日又は優先日の前に企業若しくは営業において善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する真摯な準備をしていた先使用者は、当該特許がその効力を生じる領域内においてその準備において意図していた当該発明の使用を継続する権利を有する。

73.2 先使用者の権利は、企業若しくは営業又は使用若しくは使用の準備がなされていた企業若しくは営業の一部とともにする場合に限り、移転又は譲渡することができる。

かかる規定は、意匠にも準用されているが（同法第 119 条）、商標については、先使用の抗弁は明文で規定されていない。

(2) 外国公知技術の抗弁

特許侵害訴訟において被告は、フィリピン知的財産法第 61 条に規定する特許の取消の請求の理由（新規性の欠如等）⁵⁸に基づいて、当該特許又はそのクレームのいずれかについて無効を主張することができる（同法第 81 条）。

フィリピン知的財産法 第 81 条
侵害訴訟において、被告は、利用することができる他の防御に加えて、第 61 条に規定する取消の請求をすることができる理由の何れかに基づいて当該特許又はそのクレームの何れかについて無効を主張することができる。

この点、新規性の欠如を基礎付ける公知文献には、フィリピン国内で刊行されたものに限られず、国外で刊行されたものも含まれる。

(3) 外国における周知/著名標章の抗弁

上記のとおり、フィリピン知的財産法第 123.1 条(e)は、「フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの管轄当局により出願人以外の者の標章として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章に同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか又はそのような標章の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又はサービスに使用する標章」は、登録を受けることができないと規定している。

しかし、ここでは、国際的に「及びフィリピンにおいて」広く認識されていることが必要とされており、フィリピン国外のみで周知・著名である標章をもって、登録商標の無効を主張することはできない。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

判例上、善意、権利濫用その他の抗弁は裁判所において認められており、フィリピンにおいても有効な抗弁として成立し得る。

⁵⁸ フィリピン知的財産法第 61 条に規定する特許の取消事由は、(a) 新規でないか又は特許することができないものであること、(b) 当該技術の熟練者が実施することができる程には十分に明確かつ完全には当該発明を開示していないこと、(c) 公序良俗に反することである。

例えば、*Shangri-la Hotel Management vs. Developers Group of Companies, G.R. No.159938* (2006年3月31日)において、原告(Developers Group)は、フィリピンにおける「Shangri-la」及び「S」のロゴの商標権者として、被告(Shangri-la Hotel)を商標権侵害で提訴した。しかし、審理の中で、被告が「Shangri-la」標章の発案者であり、原告による商標登録の前に、原告の代表者が、海外の被告ホテルの一つに宿泊していたことから、原告が被告の標章をコピーした可能性があることが明らかとなった。

フィリピン最高裁判所は、これを受けて、「他人の商標を模倣した者は、侵害訴訟を提起することは許されない。殊に、当該商標の真の保有者に対する侵害訴訟の提起は許されない。なぜなら、その者は裁判所に『汚れた手』でやって来ているからである」と判示し、いわゆる「クリーンハンドの原則」に基づき原告の請求を棄却した。

特許庁委託

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。