

経済産業省委託事業

ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査

2014 年 2 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. 方式審査の有無、内容

フィリピンにおける実用新案出願に対しては、フィリピン知的財産庁特許局（Bureau of Patents）が方式審査を行う。

方式審査の内容は、特許、実用新案及び意匠に関する改正施行規則（The revised implementing rules and regulations for patents, utility models and industrial designs（略称：Rules on Patents）「フィリピン特許規則」）<sup>11</sup>第 1406 条に定められており、以下の(a)から(j)の考慮要素に基づき判断されることとなる。

フィリピン特許規則 第 1406 条（実用新案出願の方式審査）  
特許局は、出願に対する方式審査を行い、その報告が出願人に送付される。出願は、本規則に規定された次のような方式要件を考慮して評価される。

- (a) 登録することができない実用新案の一つに該当するか否か。
- (b) 実用新案登録の出願の内容。
- (c) 条約による優先権を主張する場合、優先権に係る書類（優先権主張番号、優先権主張日、優先権を主張する国等）。
- (d) 出願人が考案者でない場合、当局による証明。
- (e) 譲渡証書。
- (f) 全ての料金の支払（例：超過クレーム手数料）。
- (g) 出願人の署名。
- (h) 考案者の特定。
- (i) 考案の説明、クレーム、概要の内容。
- (j) 正式図面（もしあれば）。

ここで、上記(a)の「登録することができない実用新案」については、フィリピン特許規則第 1401 条が実用新案に準用する同第 202 条に、以下のように定められている。

<sup>11</sup> 英語版は、フィリピン知的財産庁のウェブサイト (<http://ipophil.gov.ph/index.php/utility-models/laws-and-irrs>) や WIPO のウェブサイト (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph093en.pdf>) で取得可能である。

## フィリピン特許規則

### 第 1401 条（登録することができない実用新案）

特許に関する規則第 2 部、第 202 条における特許を受けられない発明に関する規定は、登録することができない実用新案に準用する。

### 第 202 条（特許を受けられない発明）

次のものは特許権の保護から除外される。

- (a) 発見、科学の理論、数学的方法、自然法則、科学的真実又は知識
- (b) 抽象的アイデア又は理論、その概念をもって技術的效果を生む方法又は過程を除く基本的な概念
- (c) 計画、規則、精神的活動の遂行方法及び遊戯。
- (d) その方法又はシステムを実行するための技術的手段の無いビジネスの方法又はシステムのようなビジネスの遂行方法。
- (e) コンピュータ・プログラム
- (f) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法。この規定はこれらの方法のいずれかに使用するための物及び組成物には適用しない。
- (g) 植物の品種、動物の品種又は植物若しくは動物の生産のための本質的に生物学的な方法。この規定は微生物並びに非生物学的及び微生物学的方法には適用しない。
- (h) 美的創作物。
- (i) 公序良俗、保健福祉若しくは道徳に反するもの、クローン技術若しくは人間若しくは動物の生殖細胞の遺伝的同一性の組換え、又は人間の胚細胞の利用。

## 2. 実体審査の有無、内容

まず前提として、フィリピンにおける実用新案の実体的要件は、新規性及び産業上の利用可能性であり、進歩性は要件になっていない（知的財産法典の規定、知的財産庁の設立並びにその権限及び機能の規定その他の目的のために規定する法律（An act prescribing the intellectual property code and establishing the intellectual property office, providing for its powers and functions, and for other purposes（略称：Intellectual Property Code）「フィリピン知的財産法」）<sup>12</sup>第 109.1 条、フィリピン特許規則第 1400 条）。

<sup>12</sup> 特許庁の日本語訳（<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf>）。英語版は WIPO のウェブサイト（[http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=129343](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129343)）や UNESCO のウェブサイト（[http://portal.unesco.org/culture/en/files/39609/12505084093ph\\_IPCode\\_1998\\_en.pdf/ph\\_IPCode\\_1998\\_en.pdf](http://portal.unesco.org/culture/en/files/39609/12505084093ph_IPCode_1998_en.pdf/ph_IPCode_1998_en.pdf)）で取得可能である。なお、フィリピン知的財産法は 2013 年 2 月 28 日に改正されており、改正法は、フィリピン政府のウェブサイトですべて入手可能である（<http://www.gov.ph/2013/02/28/republic-act-no-10372>）。

フィリピン知的財産法 第 109.1 条 (実用新案に関する特別規定)

- (a) 発明は、新規性があり、かつ、産業上の利用可能性がある場合は、実用新案として登録を受けることができる。
- (b) 第 21 条「特許を受けることができる発明」は、保護の条件としての進歩性への言及を除き適用する。

フィリピン特許規則 第 1400 条 (登録することのできる実用新案)

新規であり産業上の利用可能性のある人間の活動のいかなる分野における問題のいかなる技術的解決方法も、登録を受けることができる。

そして、フィリピン知的財産庁特許局は、実用新案出願に対し、原則としてその実体的要件の審査を行わない (フィリピン特許規則第 1405 条第 1 文)。

フィリピン特許規則 第 1405 条 (実用新案の登録)

特許局は、実用新案について迅速な登録手続を採用する。全ての実用新案出願は、超過クレーム手数料及び公告料を含む全ての必要な料金が支払われ、本規則に定める全ての方式要件が満たされる限り、実体的審査無く登録される。しかし、出願人は、本規則第 1901 条から第 1903 条の規定に基づき、その権利を行使する前に新規性及び産業上の利用可能性に係る特許局の決定による利益を得るため、登録性に関する報告を求めることができる。

なお、実用新案出願の公告の日から 30 日以内に、何人も、関連する先行技術を引用しての新規性及び産業上の利用可能性に係る不利な情報を提供することができる (フィリピン特許規則第 1701 条)、フィリピン知的財産庁特許局は、実用新案出願の公告後にその事実を利害関係団体に通知してその検討に供し (同第 1700 条)、当該利害関係団体から公告の日から 30 日間満了時まで不利な情報の提供が無い場合には実体審査なく実用新案の登録を認める (同第 1703 条)。しかし、不利な情報の提供があったときは、実体審査のうえで特許局長が登録の可否を決定することとなる (同第 1702 条)。

フィリピン特許規則

第 1700 条 (実用新案及び意匠出願の利害関係団体による検討)

実用新案及び意匠登録の透明性並びに登録される実用新案又は意匠の質の利益のため、利害関係団体は、実用新案又は意匠出願の公告後、特許局から通知を受ける。

第 1701 条 (不利な情報) (第 1 文のみ抜粋)

実用新案又は意匠出願の公告の日から 30 日以内に、何人も、実用新案又は意匠の登録性に関する、関連する先行技術を引用しての新規性及び産業上の利用可能性に係る問題を含む

不利な情報を書面で提出することができる。

#### 第 1702 条（特許局長の決定）（第 1 段落のみ抜粋）

特許局長は、実用新案又は意匠を登録すべきか否かを決定する。特許局長は、同様に、出願人に対し、出願を登録性の要件を満たすように訂正することを命じることができる。この目的のために、特許局長は、職権により登録性に関する報告を発行することができる。訂正された出願は、本規則に従い登録に先立って再公告される。

#### 第 1703 条（不利な情報が無い場合の実用新案及び意匠の登録）

出願が本規定に定める登録に係る全ての方式要件を満たし、特許局が 30 日の公告期間を満了しても利害関係団体から不利な情報を受領しなかったときは、特許局はその実用新案又は意匠の登録を認め、当該利害関係団体及び出願人に通知する。

### 3. 同時出願の可否

フィリピンにおいては、同一の対象について、実用新案及び特許の同時出願は許されない（フィリピン知的財産法第 111 条）。

#### フィリピン知的財産法 第 111 条（並行出願の禁止）

出願人は、同時であるか逐次的であるかを問わず、同一の対象について実用新案登録出願と特許出願の 2 個の出願をすることはできない。

### 4. 権利行使要件—技術評価書に準ずる審査の要否—

フィリピン知的財産法第 108.1 条は、実用新案について、同第 109 条において明示的に除外されているものを除き、特許に関する規定を準用するとしており、同第 109 条に特段の実用新案に係る権利行使要件は定められていない。したがって、実用新案の権利者は、権利行使にあたり、わが国における実用新案技術評価書に類する書類は不要である。

ただし、実用新案の出願人は、権利行使に先立ち、フィリピン知的財産庁特許局に対して、新規性及び産業上の利用可能性に係る検討を含む、登録性に関する報告を求められることができる（フィリピン特許規則第 1405 条第 2 文）。

権利者が権利行使にあたってこの登録性に関する報告を有していない場合、侵害者に対する暫定的差止命令や民事上の搜索差押に係る令状を得ることが困難となる可能性がある。また、実用新案は実体審査を経ずに登録され得るものであるため、登録性に関する報告がない場合、権利行使にあたって裁判所又はフィリピン知的財産庁が権利者の主張に説

得されない可能性がある。

フィリピン特許規則 第 1405 条（実用新案の登録）

特許局は、実用新案について迅速な登録手続を採用する。全ての実用新案出願は、超過クレーム手数料及び公告料を含む全ての必要な料金が支払われ、本規則に定める全ての方式要件が満たされる限り、実体的審査無く登録される。しかし、出願人は、本規則第 1901 条から第 1903 条の規定に基づき、その権利を行使する前に新規性及び産業上の利用可能性に係る特許局の決定による利益を得るため、登録性に関する報告を求めることができる。

登録性に関する報告の取得費用は、「大規模な法的主体」（原文は”big entity”、下記の「小規模な法的主体」に該当しない自然人及び法人を意味する。）については 1,111 フィリピンペソであり、「小規模な法的主体」（原文は”small entity”、資産が 1 億フィリピンペソ以下の自然人若しくは法人、又はフィリピン政府に保有され若しくは支配されている企業、州立大学及び国立の学校を含むフィリピン政府の機関、局若しくは部署を意味する。）については 555.5 フィリピンペソである。

また、登録に関する報告を取得するまでに要する時間については、フィリピン知的財産庁が登録性に関する報告の要求を受領した時から報告が発行されるまで、少なくとも 2 か月程度はかかることが多いようである。

実際には、フィリピンにおいて登録性に関する報告を求める出願人は少なく、フィリピン知的財産庁の実用新案部門の審査官による非公式のコメントによれば、同部門への申立ては平均で年間 10 件程度であり、ただ、2013 年の下半期は 19 件の申立があったとのことである。なお、同審査官によれば、フィリピンにおいて出願人が登録性に関する報告を求める理由は、通常は、①権利行使のため、②実用新案登録の有効性の決定のため、③フィリピン科学技術省後援事業の競争入札要件を満たすため、の 3 つとのことである。

## 5. 登録された権利を無効にし又は取消するための手段

利害関係人は、フィリピン知的財産法第 109.4 条(a)から(d)に規定された理由に基づき、フィリピン知的財産庁に対し、実用新案登録の取消を請求することができる。ここで、同第 109.4 条(a)が引用する同第 109.1、22、23、24、及び 27 条は、いずれも、実用新案登録の実体的要件である新規性及び産業上の利用可能性に関する規定である（同第 26 条の進歩性の要件は引用されていない。）。

さらに、フィリピン当事者系手続に関する規則（Regulations on inter partes proceedings）<sup>13</sup>・規則 4 第 1 条にも実用新案登録の取消に係る規定があり、そこでは、実用新案登録が

<sup>13</sup> 特許庁の日本語訳 (<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/toujisya.pdf>)。また、英語版も

原出願の内容を超えていることが、取消の理由として付加されている（同条(e)）。

なお、フィリピン知的財産法上、「無効」との文言と「取消」との文言は、厳密には使い分けられておらず、それぞれ別個の手続があるわけではないが、通常は、実用新案が実体的に「無効」である場合に、手続的に「取消」されるといった使い分けがなされているようである。

#### フィリピン知的財産法

##### 第 109.4 条（実用新案に関する特別規定）

第 61 条から第 64 条に定める手続において、実用新案登録は、次の理由により取消される。

- (a) クレーム対象考案が実用新案として登録できないものであり、特に第 109.1、22、23、24、及び 27 条の規定に照らして登録性の要件を満たさないこと。
- (b) 考案の説明及びクレームが所定の要件を満たさないこと。
- (c) 考案の理解に必要な図面が提供されていないこと。
- (d) 実用新案登録の権利者が考案者でなく、その承継人でもないこと。

##### 第 61.1 条（特許の取消）（柱書抜粋）

利害関係人は、所定の手数料を納付することにより、次のいずれかの理由に基づいて、特許又はそのクレームの全部若しくは一部の取消しを請求することができる。

#### フィリピン当事者系手続に関する規則 規則 4 第 1 条（実用新案登録の取消理由）

実用新案登録の存続期間中は、何人も、所定の手数料を納付して、次の何れかの理由に基づき、実用新案登録の取消を特許局長に請求することができる。

- (a) クレーム対象考案が実用新案として登録できないものであり、登録性の要件を満たさないこと。具体的には以下のとおり。
  - (i) フィリピン知的財産法第 23 条及び第 24 条に規定する通り新規でない場合。
  - (ii) フィリピン知的財産法第 27 条に規定する通り産業上の利用性がない場合。
  - (iii) フィリピン知的財産法第 22 条に規定する通り特許による保護から除外されている場合。
- (b) 考案の説明及びクレームが所定の要件を遵守していないこと。
- (c) 考案の理解に必要な図面が提供されていないこと。
- (d) 実用新案登録の権利者が考案者でなく、その承継人でもないこと。
- (e) 実用新案登録が原出願の内容を超えていること。

取消手続の通常の進行では、取消請求者による申立書、権利者からの答弁書の提出後、

特許庁ウェブサイト ([http://www.jpo.go.jp/shiryuu\\_e/s\\_sonota\\_e/fips\\_e/pdf/philippines\\_e/e\\_toujisya.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/philippines_e/e_toujisya.pdf)) で入手可能である。

和解の試みがなされ、和解に失敗したときは、口頭審理を経て、フィリピン知的財産庁が当該実用新案に上記の無効理由があると判断した場合、当該実用新案登録は取消される（手続の詳細につきフィリピン当事者系手続に関する規則・規則2）。

なお、かかる決定に対する不服申立として、再審理の申立、さらに上訴裁判所又は最高裁判所への上訴の手続がある（フィリピン当事者系手続に関する規則・規則9）。

また、侵害訴訟において、被告は、上記無効理由のいずれかに基づいて、侵害訴訟の手続の中で対象実用新案登録（又はそのクレーム）の無効を主張することができ、裁判所が当該実用新案登録を無効と判断した場合、原告の請求が棄却されるだけでなく、さらにその登録自体の取消も命じられることとなる。裁判所が実用新案登録の取消を命じた終局判決を受領したフィリピン知的財産庁法律局長は、その事実を登録簿に記載し、公示する（フィリピン知的財産法第 108.1 条が実用新案に準用する同第 81、82 条）。

#### フィリピン知的財産法

##### 第 81 条（侵害訴訟における防御）

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。

##### 第 82 条（無効と認定された特許の取消）

侵害訴訟において、裁判所は、当該特許又はそのクレームの何れかが無効であると認定した場合は、それを取消し、法律局長は、裁判所による取消の終局判決を受領したときにはその事実を庁の登録簿に記録し、かつ IPO 公報においてその旨公示する。

## 6. 不正に取得された実用新案が無効にし又は取り消された事例

冒認出願実用新案を無効とした裁判所又はフィリピン知的財産庁の実例について、検索した限りでは<sup>14</sup>以下の例が存在したが、注目すべき実例は見当たらないとのことであった<sup>15</sup>。

<sup>14</sup> フィリピン知的財産庁の決定については、民間企業である CD Asia Online (<http://www.cdasiaonline.com>) が検索ソフトを販売している。

<sup>15</sup> 新規性欠如及び冒認出願が主張されたが否定された例としては、裁判例につき、改正前の旧フィリピン知的財産法適用下の事例ながら、フィリピン最高裁判所 1997 年 9 月 5 日判決 (*Angelita Manzano v. Court of Appeals and Melecia Madolaria as Assignor to New United Foundry (G.R. 113388, 05 September 1997)*)、及びフィリピン最高裁判所 1986 年 11 月 28 日判決 (*Rosario Maguan v. Court of Appeals and Susna Luchan (G.R. No. L-45101, 28 November 1986)*) があった。また、知的財産庁の判断としては、フィリピン知的財産庁 2009 年 6 月 1 日決定 (*Carlos Ngosiok vs. Mary Lou Wong (IPO Appeal No. 14-07-09, 01 June 2009)*) があった。



- ✓ フィリピン知的財産庁 2004 年 3 月 25 日決定 (No.04-04, March 25, 2004)<sup>16</sup>
- 申立人は、被申立人の実用新案登録 (“A Plastic Purifying Septic Vault”に関するもの)につき、新規性を欠き、また被申立人は真の考案者ではないとして取消を請求した。審理においては、被申立人が自らが真の考案者である事実及び新規性がある事実の証拠の提出に失敗し、証拠提出の権利を放棄したものとみなされ、他方、上記実用新案出願の 2 年前に第三者が当該実用新案を既に実施していた旨の申立人の証言がなされたため、フィリピン知的財産庁法律局長は、申立を認め、上記実用新案登録を取消した。

## 7. 不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁

### (1) 先使用の抗弁

実用新案登録に係る考案を、その出願日又は優先日の前に、事業又は営業において、使用し又は使用の真摯な準備をしていた者は、先使用者として、その使用行為又は使用準備行為において意図されていた行為を継続する権利を有する (フィリピン知的財産法第 108.1 条が実用新案に準用する同第 73 条)。

フィリピン知的財産法 第 73 条 (先使用者)

73.1 第 72 条の規定にかかわらず、特許が付与される出願の出願日又は優先日の前に事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、その事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事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。

なお、先使用权の範囲が「当該実用新案がその効力を生じる領域内」(フィリピン国内)に限られること (フィリピン知的財産法第 73.1 条) から分かる通り、先使用权の抗弁を基礎付ける使用行為又は使用準備行為は、フィリピン国内のものに限られると解されている。ただし、フィリピン国外における使用行為は、後述のとおり別途新規性欠如の主張を基礎付ける場合はある。

### (2) 外国における公知の抗弁

上記のとおり、侵害訴訟の被告は、実用新案の無効理由のいずれかに基づいて、侵

<sup>16</sup> Regina Cortez and/or Silver Spirit Plastics, Inc. v. Soon Weon Seo (IPO Decision No.04-04 25 March 2004)

害訴訟の手續の中で対象実用新案登録（又はそのクレーム）の無効を主張することができる（フィリピン知的財産法第 81 条）。

そして、新規性欠如の根拠となる先行技術については、出願日又は優先日の前に世界のいずれかの場所において公衆が利用することができるようにされている全てのものが含まれる（フィリピン知的財産法第 24.1 条）。

フィリピン知的財産法 第 24 条（先行技術）（抜粋）

先行技術は、次のものからなる。

24.1 発明を請求する出願の出願日又は優先日の前に世界のいずれかの場所において公衆が利用することができるようにされている全てのもの。

経済産業省委託

ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査

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

2014 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、2013 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ございません。