

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

フィリピン 編

2010年3月



Ⅲ. 知的財産権侵害または不正競争の立証

1. 知的財産権侵害の検証

知的財産権侵害の検証方法は様々である。ほぼ全てのケースにおいて、事件の第一報が政府あるいは民間の調査機関によって検証される。

主要な政府機関としては、内務地方自治省(DILG)の フィリピン国家警察(PNP) および司法省 (DOJ)の国家捜査局(NBI)がある。民間セクターでは、調査サービスを提供し、知的財産権調査することで政府機関を支援する企業がいくつか存在する。

調査では政府機関の活用が推奨される。なぜなら、法律では政府機関によって実施される調査作業は正当であると推定されるからである。加えて、捜査・差押令状を申請する際にそれらの機関は不可欠な存在である。

しかし、警察や国家捜査局が、知的財産権に係る調査を実施するために大部分の時間を割くことは事実上困難である。それは、政府資源が制限されており、また、社会的秩序および安全確保に対する犯罪等、他の緊急な調査作業にも参加しなくてはならないためである。したがって権利者は、民間の調査会社のサービスを利用せざるを得なくなる。

民間調査会社の利用料金は様々で、侵害品の取得や偵察、調査/差押令状の申請を含む初期調査の費用は、およそ 3,000US ドル～6,000US ドルである。調査契約を締結する際は、当該事件の起訴および訴訟段階において調査人が速やかに対応するとの確約を調査会社から得ておく必要がある。

調査会社は、知的財産侵害を立証する初期の証拠を収集する。その調査結果は、政府機関が捜査で使用する主要な情報となる。したがって、調査段階において完全かつ正確な証拠を収集するためには、民間調査会社と政府機関との間の密接な協力関係が不可欠である。

さらに、権利者は、特定の物品が模倣品であるか否かを判断する手段について調査人に簡単に説明することが期待される。また、権利者の顧問弁護士は、侵害事件に構成するために必要な事実について調査人に指示せねばならない。調査人は、知的財産権侵害または不正競争に該当する事件を確定するために十分な証拠を収集するため、弁護士の指示を仰ぐ必要がある。

2. 訴訟提起において検討すべき要素

訴訟を提起すべきか否かを判断する際には、権利者は、時間的要素、費やすことのできる資源の量、および権利者が望む結果などのいくつかの要因を検討する必要がある。

2-1 タイミング

検討すべき重要な要素として、訴訟のタイミングである。調査会社が相当量の侵害品の存在を確認した場合は、迅速に捜査・差押令状を申請することが推奨される。また、前記令状は、

同日に執行しなければならない。令状執行の遅延は、その間予期しない出来事が発生し、望ましくない結果につながる可能性がある。

2-2 特別委任状および議長証明書

権利者は、捜査／差押令状の発行申請のための裁判所手続においてフィリピン弁護士が附帯私訴の代理人を務める旨を承認する特別委任状 (Special Power of Attorney) を作成する必要がある。特別委任状は、その行使を取締役会決議で承認することを証明した議長証明書を添付しなければならない。

海外で行使される特別委任状および議長証明書は、フィリピン領事館で認証を得なければならない。フィリピン領事館での認証に時間がかかることを考慮すると、権利者は、調査実施のための所定の指示をすると同時にこれらの文書の作成に着手する必要がある。

2-3 告訴人

外国の権利者またはその正式な許可を得た代理人は、知的財産権侵害に対する刑事訴訟において、宣誓供述書の作成が求められる。一部のケースでは、権利者がフィリピンの販売者にこの文書の作成を求める場合がある。現地の販売業者が権利者に代わって告訴人になることを望まない場合には、調査会社が宣誓供述書を作成、提出するよう求められる可能性もある。この宣誓供述書は、現地の販売業者または調査機関が、権利者の知的財産権を認識し、模倣品と真正品を選別する訓練を受けていることを申し立てるものである。

権利者が現地の弁護人を告訴人に指名するよう決定する場合は留保される。被告人である侵害者が、宣誓供述書で述べられる事実について、弁護人の知識不足を疑問視する可能性があるからである。現地の弁護人は捜査・差押に関する事実について知識を持ち合わせていない例がこれに該当する。

2-4 鑑定人の利用可能性

状況によっては、証言のため鑑定人が召喚され、捜査・差押令状の申請に関する裁判所の審理において事実を確認するよう求められる。刑事訴訟の場合は、検察官が予備調査を実施し、そこで真正品と模倣品を比較するために鑑定人が召喚されることがある。情報が裁判所に提出されて審理が始まると、裁判所は押収品係る事実認定のために、再び鑑定人が召喚される。従って、証言を求められた場合に備え、対応可能な鑑定人を指名しておくことが望ましい。

対象となる製品の性質によっては、私立探偵や権利者の現地販売業者が、鑑定人の資格を満たす場合がある。これら証人の能力を裏付けるために、証人が権利者や許可を受けた代理人から真正品の特徴を見極めるための適切な訓練を受けたことを証明する文書を、権利者が作成することが推奨される。

2-5 裁判地もしくは法廷

訴訟を提起する場合、裁判地や法廷についても考慮すべきである。権利者は IPO の法務局に対する行政申立てを選択してもよい。IP 法の 10 条 2 項 (a)によると、法務局は総請求損害額が 20 万ペソを越えない事件について管轄権を有する。行政事件は通常、迅速に解決されるが、法務局は、罰則として禁固を課すことはできない。IP 法 10 条 2 項 (b)に基づき、法務局は次の行政処罰を課することができる。(1) 停止命令、(2) 侵害者が任意の約束を受け入れ、定期的に順守レポートを提出し、順守を担保する保証を提出するような強制措置、(3) 製品の没収または押収、(4) 犯罪行為に使用された物品および全ての不動産および個人財産の没収、(5) 過料、(6) あらゆる許可、免許、権限、登録の取消、(7) あらゆる許可、免許、権限、登録の停止、(8) 損害賠償、(9) その他の類似の処分や制裁

権利者が損害について民事訴訟の提起を決めた場合は、原告または被告の居住地で提起できる¹⁴⁶。権利者が外国にいる場合は、フィリピンの販売業者を共同原告として加え、その販売業者が主に事業を行なう地域で民事訴訟を提起することもできる。販売業者が共同原告として参加することを望まない場合は、侵害者の居住地で訴訟提起される。

刑事訴訟については、マニラにある司法省 (Department of Justice、略して DOJ) の「反知的財産海賊行為に関する全国検察サービスタスクフォース」に刑事告発することが推奨される。司法省は、知的財産権侵害に関する事件の処理について豊富な経験がある。

十分な訴因が存在すると判断した場合、検察官は、侵害者を告訴するための情報を収集、準備する。そうした情報は、侵害行為が行われた地域を管轄する、指定された知的財産裁判所に提出される。刑事訴訟を取り扱う主要な弁護人は検察官だが、権利者の弁護人も、訴訟において検察官を支援するため指名される場合も多い。

2-6 警告状

権利者は、知的財産権の侵害者と特定された人物に直接コンタクトをとり、違法行為の停止を説得するための警告状を送付することがある。これは弁護士のサービスを利用するよりも、より費用対効果が高い戦略とみなされるからである。しかしほとんどの場合、法的制裁という脅威がないと、侵害者の侵害行為を止めることはできない。

警告状では、法的手段も辞さない覚悟で侵害行為を直ちに停止するよう要求するのとは別に、以下の項目について要求するのが一般的である。

1. 侵害品の出所の開示
2. 現在の在庫数の開示
3. 現在の在庫品を処分するため、侵害者に一定の期間を与える
4. 破壊するため、侵害品の管理を権利者に移転する (一部のケース)

¹⁴⁶ 裁判規則、第 2 節 規則 4

5. 侵害商標の IPO への登録出願の撤回、任意の取消（登録済の場合）、または権利者への譲渡（登録済の場合）
6. 上記諸条件に従うことを確認する保証書の、書面による作成

警告状は、権利者が指定期間内に回答することを明記すべきであり、回答が無い場合には、法的措置を取ることになる。警告状の準備と送付によって望ましい効果が得られる場合があり、そうした場合、権利者にとっての対策コストは最小限で済む。

2-7 和解

特に民事案件においては、押収された商品の価値がそれほど高くない場合、和解を望む権利者が存在する。その他のケースにおいても、関連費用を考慮して、裁判所での訴訟提起を回避する権利者もいる。権利者が自己に有利な和解条件を相手方に課すことができるか否かは、当該案件における強みや、和解が実現されない場合に起訴する準備が整っているかどうかによって左右される。和解協定には以下のものが含まれる。

A. 損害額の支払い

損害金の支払は主として権利者の出費、特に監視、捜査および差押、訴訟費用、弁護士費用を補償するために用いられる。最終判決まで訴訟が継続した場合に裁判所が権利者に与える損害賠償金に代わるものである。

B. 謝罪広告

疑わしき侵害者による謝罪広告は、発行部数の多い新聞紙上に掲載される。謝罪広告の公表は、侵害者となりそうな他の人々への警告および抑止となる。

C. 模倣品の没収

商標の所持者から押収した全ての模倣品は、商標権者のため没収される。最終判決や和解の後、その模倣品は通常、破壊され、費用は被告人が負担する。

D. 模倣品の今後の取り扱いを停止する約束

停止要求は性質上不変のものであり、模倣品に対するあらゆる取り扱いを含む。

E. 模倣品の出所の開示

この条件によって、権利者は、模倣品の出所を探り当てることができる。

F. 将来の侵害に対する罰則規定

当事者間で署名される和解協定は、罰則規定を伴う義務規定の形式をとる。疑わしき侵害者による上記項目のいずれかの違反は契約違反となり、権利者に賠償請求権を与える。この罰則規定は、商標権者が侵害や不正競争について起こす刑事訴訟を妨げるものではない。

権利者は、権利執行に係る法に基づき数多くの救済手段を有する。しかし、簡単な裁判でも決着に最低1年掛かる、敗訴した当事者が上訴を決定した場合は決着まで少なくともさらに5年は掛かるなど、司法手続きには整備が不十分な点も残る。

3. 日本企業が直面する知的財産権侵害の問題

食品や飲料、医薬品、自動車、アパレルなど対象製品が広範囲に渡ることから、商標権侵害および模倣品被害がフィリピンにおける知的財産権侵害の大部分を構成している。2008年に国際模倣対策連合（International Anti-Counterfeiting Coalition、IACC）が米国通商代表部に提出した提案では、とりわけアパレル、消費者向け電子製品、玩具、化粧品の分野においてフィリピン国内で生産された侵害品や模倣品が他のアジア市場へ輸出または積替えされていることについて懸念が示された。国内においては、Greehills ショッピングエリア、Quiapo、Binondo、168 ショッピングモール、St. Francis Square など、有名な「模倣品天国」である地域が引き続き活況を呈している。

著作権侵害もまた、フィリピン国内で非常に蔓延しており、さまざまな不正行為が行われている。著作権のある音楽やソフトウェアが、コンピュータや携帯電話、手のひらサイズのゲーム機、MP3 プレーヤーなどの装置に違法にダウンロードされている。これらの海賊版コンテンツを販売する数多くの販売業者は、小さなブースとノート型パソコンがあれば海賊行為が可能であることから、フィリピン全土で活動している。さらに、上述の事実は再生機を販売する小売業者にとっての販売戦略ともなっている。こうした小売業者は、商品を購入した顧客に対し、無料で音楽やソフトウェアのダウンロードを提供している。

他のアジア諸国から輸入される違法な光ディスクも簡単に入手可能であり、当局によって頻繁に取締りが実施されるにもかかわらず、小売業者は公然と販売を続けている。違法な光ディスクは輸入品だけでなく、海外向け輸出用に国内製造もされていると考えられる。国際知的財産権アライアンス（International Intellectual Property Alliance、IIPA）が2008年に米国通商代表部に提出した報告書では、フィリピン国内では少なくとも13の、光メディア委員会（OMB）からライセンスを得た光ディスク工場が操業していると指摘する。13工場の合計生産能力は国内市場の需要を上回ると考えられるため、一部が海賊版の光ディスクを製造、輸出しているのではないかとこの疑問が投げかけられている。

ビデオカメラ撮影による海賊行為もフィリピン中に蔓延している。2008年だけで、違法にビデオカメラ撮影された映画44作品がフィリピンから輸出された。

警戒を要するもう一つの分野がインターネット上の海賊行為であり、地域のブロードバンド利用者が著しく増加していることにより、フィリピン国内では飛躍的に数が増えている。

4. 誰が侵害訴訟を提起できるのか¹⁴⁷

IP 法の下で、権利者は、知的財産権を行使および保護するため様々な救済措置を利用することができる。権利行使の救済措置の種類は、主として、侵害の程度および／または範囲、所望する認可ならびに権利者の目的によって異なる。

4-1 商標権侵害

知的財産庁に正式に記録されている登録商標¹⁴⁸もしくは、その譲受人¹⁴⁹は、侵害行為を提訴することができる。必然的に、商標権者もしくは登録商標の譲受人は、商標の使用を第三者に禁じる排他的権利を有する。IP 法の第 147 条は以下のとおり規定する。

第 147 条 与えられる権利

第 147 条 1 登録済み商標の権利者は、その同意を得ていない全ての第三者が、登録された商標に関連する同一もしくは類似の商品・サービスについて、同一または類似の商標や容器を商業上使用することによって、混同を生じさせるおそれがある場合には、その使用を防止する排他的権利を有する。同一の商品またはサービスについて同一の商標を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがあると推定される。

第 147 条 2 フィリピンで登録されており、かつ第 123 条 1 (e) で規定される著名商標に該当する商標権者の排他的権利は、その商標が登録された商品またはサービスと類似しない商品またはサービスにも及ぶものとする。ただし、当該類似しない商品またはサービスについてのその商標の使用が、当該類似しない商品またはサービスと、登録済み商標の権利者との関連性を示唆し、さらに、登録済み商標の権利者の利益がそのような使用により害されるおそれがある場合に限る。」

登録済み商標の登録者でも登録譲受人でもない者は、過去に継続的に商標を使用していたとしても、侵害に対する訴因も訴訟の当事者適格も有しない。しかし、適切と思われた場合には、不正競争に対する訴訟を提起できる。この救済策には、商標や発明品の登録が必要条件では無いからである¹⁵⁰。

商号の所有者や先使用者は、商号、商標または団体商標としての使用であるかを問わず、第三者によるそれらの使用が公衆を誤認させるおそれがある場合は、IPO に未登録の場合であっても、当該第三者を訴えることができる¹⁵¹。

¹⁴⁷ Agpalo, Ruben. *The Law on Trademark, Infringement and Unfair Competition*, 2000 年版, p. 217-218.

¹⁴⁸ IP 法、155 条および 156 条、

¹⁴⁹ IP 法、149 条、

¹⁵⁰ 同上

¹⁵¹ IP 法、165 条。

フィリピンで事業の免許を得ておらず、実際に事業を実施していない外国企業や法人も、以下の要件を具備すれば、商標や商号の侵害訴訟を提起できる。

1. フィリピンで登録された商標である；あるいは商号の場合、国内で以前から継続的に商業上で使用している。－これは、もし外国法人がフィリピンでその商号を登録していないか、国内で商号を使用していない場合は、たとえ商標や商号が母国で登録されている、もしくは同国で著名かつ独占的に使用されているとしても、侵害申立を行なう資格が無いことを意味する。
2. 外国法人が、フィリピンが加盟国である知的財産権や不正競争防止に関する協定、条約、取決の加盟国であるもしくは法律によってフィリピン国民に互恵の権利を与えている国の国民またはそれらの国の居住者である、もしくはそれらの国において実質的かつ効果的な産業基盤を有する¹⁵²；－これは、侵害訴訟の支えとなる必須条件である¹⁵³。しかし、その外国法人がパリ条約を支持する国々の一つに居住するか、実質的な産業基盤を築いていれば、その要求を満たしたとみなされる¹⁵⁴。

4-2 不正競争¹⁵⁵

不正競争に対する訴えを提起できる者は、「登録商標が使用されているか否かにかかわらず、公衆に対して、自己の製造もしくは取り扱う商品、事業やサービスを、他人のそれらから区別して特定している者」であり、その者は、「特定された商品、事業やサービスの信用において権利を有し、その権利は他の所有権と同じ方法で保護」される¹⁵⁶。もしこのような者が、自身で登録し、譲渡した商標を有する場合、IPO に登録された譲受人も、不正競争が存在するケースにおいて不正競争に対する訴えを提起できる。

商標や商号が事業運営で使用されている場合、登録または先使用によって権利を取得した所有者にその使用権限が与えられ、競争他者による濫用は信頼に係る権利への侵害とみなされる。もし、原告と被告が第三者の商標や商号を不正に模倣した場合は、原告も被告も、相互に訴因を有しない。なぜなら、何人も自らの不正行為や詐欺行為を訴因とすることは許されないからである。その商標や商号を所有する第三者は、両者に対し有効な訴因を有する¹⁵⁷

フィリピンの一般公衆に対し、自身が製造もしくは取り扱う商品、事業やサービスを、他人の物から区別して特定している外国企業も、フィリピンで事業許可を得ているか否かにかかわらず、その外国企業が国民である国もしくは所在する国が条約、協定、法律によってフィリピンの企業や法人に類似の特権を与えている限りは、不正競争に対する訴訟を提起することができる¹⁵⁸。フィリピンも加盟している「工業所有権の保護に関するパリ条約」の加盟国は、不正

¹⁵² IP 法、3 条

¹⁵³ *Leviton Industries, Inc. v. Salvador*, 114 SCRA 420 [1982].

¹⁵⁴ 上記注 151 (p. 217-218).

¹⁵⁵ 上記注 151 (p. 218-219).

¹⁵⁶ IP 法、168 条 1 項

¹⁵⁷ *Ubeta v. Zialcita*, 13 Phil. 11 [1909].

¹⁵⁸ IP 法、3 条

競争についての義務を負っている¹⁵⁹。こうした理由から、加盟国の国民は全て、内国民と同様の条件でフィリピンにて不正競争に対する訴訟を提起できる。

4-3 特許権侵害

発明に対して特許査定を受けてない者または法人、あるいは譲受人や実施者としての権利を与えられていない者または法人は、侵害訴訟を提起する権限を有しない。なぜなら侵害訴訟を継続する権利は特許の存在の有無にかかっているからである¹⁶⁰。権利を侵害されている「特許権者」または「当該特許発明に対する権利、所有権または利害関係を有する者」のみが侵害に対する訴訟を提起できる¹⁶¹。また、知的財産庁に登録されている譲受人または特許の共同所有者も、侵害訴訟を提起できる。

商標権侵害訴訟の場合とまったく同様に、フィリピンで事業の免許を得ておらず、実際に事業を実施していない外国企業や法人は、フィリピンが同盟国である知的財産に関する協定、条約または取決めの同盟国である国もしくは法によりフィリピン国民に互恵的権利を与える国の国民またはそれらの国に居住するか、現実かつ真正の産業上の営業所を有する場合で、かつフィリピン法に基づき特許査定を受けている場合は、侵害訴訟を提起する権利を有する¹⁶²。

4-4 著作権侵害

著作権者およびその譲受人は、著作権侵害訴訟の当事者適格を有する。IP法は、著作物の著作者に、最初に著作権を付与する。共同著作の著作物の場合は、共同著作者が著作権者となる。ただし、共同著作物が、個別に使用可能な部分から構成されている場合は、各部分の著作者が、創作した部分の権利者となる。

雇用において著作者が創作した著作物の場合は、所有は (a) 著作権の対象の創作が、従業者の正規の職務の一部ではない場合は、たとえ従業者が雇用者の時間、設備、材料を使用しても、従業員に帰属する、(b) 著作物が、従業員に正規に命じられた職務の遂行の結果である場合は、別段の明示・暗黙の契約が無い限り、雇用者に帰属する。

委託された著作物の場合は、書面による別段の規定が無い限り、著作権は創作者に残される。

視聴覚著作物の場合は、著作権は、製作者、脚本の著作者、音楽の作曲者、映画監督、翻案された著作物の著作者に帰属する¹⁶³。

著作権者は、次に掲げる行為を実行、承認、もしくは抑止する排他的権利を有する¹⁶⁴。

- (a) 著作物またはその実質的な部分の複製、
- (b) 著作物の脚色、翻訳、翻案、要約、編曲その他の改変、

¹⁵⁹ パリ条約、第 10 条

¹⁶⁰ *Creser Precision Systems, Inc. v. Court of Appeals*, G.R. No. 118708 (1998 年 2 月 2 日)

¹⁶¹ IP 法、76 条 2 項

¹⁶² IP 法、3 条に関連する 77 条

¹⁶³ IP 法、178 条

¹⁶⁴ IP 法、172 条

- (c) 販売その他の形式の所有権の移転による著作物の原著作物およびその各複製物の最初の公衆への頒布
- (d) 視聴覚著作物、映画の著作物、録音物に組み込まれた著作物、コンピューター・プログラム、データその他の素材の編集物または図形式の楽曲の原著作物または複製物の貸与(貸与の対象である原著作物または複製物の所有者の如何を問わない。)
- (e) 著作物の原著作物または複製物の公衆への展示
- (f) 著作物の原著作物の公衆に対する実演
- (g) 著作物のその他の公衆への伝達

著作権は、その権利のその全体または一部分について譲渡することができる。譲受人は、譲渡の範囲内で、侵害行為に対する訴訟を提起する権利を有する¹⁶⁵。

通常の方法で著作者として作品に名前が記載されている自然人は、反対の証明がない限り、作品の著者と推定される。また、記載されている氏名が仮名（ペンネーム）である場合、その仮名が著作権者と同一人物として疑いが場合に限り、上述の推定が適用される。

IP 法は、著作権登録を保護の要件としていない。しかし、国立図書館と最高裁判所に著作物のコピーを 2 通寄託して所定の小額の手数料を支払うことによる著作権の登録手続が存在する¹⁶⁶。発行される登録証は、著作権のある著作物の有効性と所有について一応の証拠としての役割を果たす。また、侵害行為があった場合、公証人の面前で作成、あるいは著作権を代理して作成された宣誓供述書（著作権の存在、所有者の名前を記載し著作物の写しを添付したもの）は、そうでないことが立証されるまでは、そこに述べられた事項について一応の証拠としての役割を果たす¹⁶⁷。

¹⁶⁵ IP 法、180 条、.

¹⁶⁶ IP 法、172 条 2 項、.

¹⁶⁷ IP 法、218 条、.