

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



## VI. 裁判手続き

### 1. 民事訴訟の提起と被告側の答弁

侵害や不正競争、他の不正な事業活動を申立てる原告は、訴訟を起こすために法人格を主張しなければならない。もし原告が国内で事業活動を行なう許可を受けていない外国企業である場合は、申立の中で次の項目について積極的に主張しなければならない。

- (a) 当該外国企業は IPO に登録された商標の登録者または登録の譲受人である、もしくは当該企業の商号がフィリピンで以前、広範囲に使用されていたこと、および
- (b) 当該外国企業が国民である国また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同様の互惠待遇を与えていること。

判例によると、これらの条件が主張できない場合、外国企業は侵害訴訟を起こす法人格を剥奪され、それを根拠として申立は棄却される<sup>169</sup>。外国企業が国民であるまたは所在する国がフィリピン国民に対し同様の互惠待遇を与えているかという事実は、パリ条約への加盟権によって示される。フィリピンも加盟しているパリ条約に従い、同盟国は各国において国民に対し、商標や商号の侵害、または不正競争に対し効果的な保護を保証することを合意し、裁判所は、同条約の司法通知に拘束される。その結果、パリ条約を支持する国の外国企業には、フィリピンにおいて侵害や不正競争を申立てる法的能力があることになる<sup>170</sup>。

訴訟の提起においては、原告側の訴因の根拠となる最も重要な事実について主張するべきである。基本的に、侵害事件であれば侵害商標・商号が原告のものと混同するほど類似しているという事実、または商品が原告の商品として詐称通用（パッシングオフ）されていることを示す事実を主張すべきである。また同時に、法律が侵害事件で与えている救済を求める必要がある<sup>171</sup>。

侵害訴訟において被告は、次のうち何れかについて抗弁することができる。(1) 商標や商号が無効であるか、商標や商号として独占的に所有される能力を欠いている、(2) その登録商標・商号が、商品の説明的な一般名称となっている、または特許期間の失効した物質である、(3) その商標・商号が放棄されている、(4) 登録が不正または法律の規定に反しており無効である、(5) 登録者はフィリピンにおいて商標・商号を商業上に使用していない、(6) 登録商標・商号が譲渡され、譲受人によって、または譲受人の許可に基づいて、商標・商号に関連する商品・事業・サービスが誤って伝わるよう使用されている、(7) 登録を取消するための、登録者もしくは譲受人が規定された期間内に求められる使用・不使用の宣言を提出していない、(8) 原告に懈怠や禁反言の罪があるか、もしくは被告による商標・商号の使用に同意している、(9) 被告の商標・商号は、原告のものと混同を生じさせるほど類似していない<sup>172</sup>。

原告が提起した侵害商標・商号の登録に対する異議申立や取消を求める申立てが係属中であっても、それは原告が侵害訴訟を提起することを妨げない。また、同じ原因に係る同一当事者

<sup>169</sup> Leviton Industries, Inc. v. Salvador, 114 SCRA 420 [1982].

<sup>170</sup> 上記注 147 p. 219-221 Puma Sportschunfabriken v. Intermediate Appellate Court, G.R. No. 75068, (1988年2月26日); La Chemise Lacoste, S.A. v. Fernandez, 129 SCRA 373 [1984]を引用

<sup>171</sup> 同上

<sup>172</sup> 同上.

間の別の訴訟が継続中であることを根拠として、被告が侵害訴訟から免除される権利も与えない。この点について裁判所が述べる理由は、旧特許庁（現在の IPO）で係属中の異議申立て・取消の申立ては、継続中であることを根拠に訴訟の棄却を認める裁判所規則が想定する「訴訟」に該当しないというものである<sup>173</sup>。

ただし、異議申立て・取消手続の論点が商標や商号の所有権に係るものであり、同所有権の問題に対して民事訴訟が提起されることが予想される場合は、「フォーラム・ショッピング（法廷地漁り）」に対する規則によって、後の民事訴訟の提起は妨げられることになる。なぜなら、異議申立て・取消手続における商標・商号の所有権に係る判決は既判事項であり、いかなる形式であれ全ての訴訟や手続に適用されるからである。そこにはフィリピン特許局（現在の IPO）の取消手続も含まれる<sup>174</sup>。また、「フォーラム・ショッピング」に対する規則の適用を決定する基準は、異議申立て・取消手続における決定が既判事項に相当するか否かで判定されると考えられている<sup>175</sup>。

Clarke vs Manila Candy Co.事件<sup>176</sup>では、特定の紋章やデザインの使用を禁じる差止およびその使用に伴う損害請求が提起された。これは、不正競争に対する訴えと共通する、商号の技術的な侵害の主張を基礎に置くものであった。

## 2. 裁判によって与えられる救済措置

一般的に、侵害、不正競争、他の不正な事業活動に対する訴訟において、裁判所は原告に対し、差止、損害賠償、侵害商標やラベルの破壊、商標登録の取消などの救済を与える<sup>177</sup>。

### 2-1 損害賠償<sup>178</sup>

IP 法の第 156 条 1 は次のとおり規定する。

「登録商標の権利者は、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。受けた損害の評価は、被告が権利侵害しなかったならば原告が得たであろう合理的な利益、または被告が侵害によって実際に得た利益のいずれかとし、そうした損害評価が妥当な正確さをもって容易に確定できない場合は、裁判所は被告の総売上高、もしくは原告の権利侵害において使用された商標・商号に関連するサービスの価値に基づく妥当な割合を裁定することができる。」

上述の規定は、不正競争<sup>179</sup>、商号の違法な使用<sup>180</sup>、または出所の虚偽表示、虚偽の説明や表現<sup>181</sup>に関する訴訟においても適用される。

---

<sup>173</sup> 同上 Puma Sportschunfabriken v. Intermediate Appellate Court

<sup>174</sup> 同上 Wolverine Worldwide, Inc. v. Court of Appeals, 169 SCRA 627 [1989].

<sup>175</sup> 同上 First Phil. International Bank v. Court of Appeals, 67 SCAD 196, 252 SCRA 259 [1996].

<sup>176</sup> 36 Phil. 100 [1917].

<sup>177</sup> 上記注 147、p. 223.

<sup>178</sup> 同上

<sup>179</sup> IP 法、168 条 4 項

<sup>180</sup> IP 法、165 条 3 項

<sup>181</sup> IP 法、169 条 1 項[b]

同法は、登録者が商標を商業上で使用し、使用の証拠を登録出願日から 3 年以内に提出することを求めており、それがなされなければ登録は無効になる旨を定める。その後、不可抗力の理由により商標を使用していない場合には、登録者は、登録を維持するために登録発行の 5 年目から数えて 1 年以内に、その商標を取引に使用できない理由を説明して、不使用宣言を提出しなければならない。

このような不使用の期間中は、後発の使用者が登録者の商標を私有、使用している場合には、ごくわずかな損害賠償を除き、損害を回復することができない。なぜなら、回復の必要条件である、国内の取引における商標の使用が欠けているからである。しかし、侵害商標の差止や破壊など、他の救済が与えられる。

加えて、原告は被った損害額を証明しなければならない。そうした証拠がない場合には、ごくわずかな損害賠償を除き、損害の賠償を受けることはできない<sup>182</sup>。

## 2-2 差止命令<sup>183</sup>

侵害、不正競争、商号の違法使用、原産地の虚偽表示、虚偽の説明や表現に対する訴訟において求められる主な救済方法の一つが差止命令の発行であり、訴訟開始後から判決までにいつでも与えられる差止の仮処分と、申立てられた行為への判決の一部としての恒久的な差止命令がある<sup>184</sup>。

裁判所は、訴訟の係属中に、インボイスその他の販売を証明する書類を没収することができる<sup>185</sup>。

## 2-3 侵害ラベルの破壊<sup>186</sup>

侵害、不正競争、原産地の虚偽表示、虚偽の説明や表現に対する訴訟で原告が勝利した場合、裁判所が侵害物品の破壊を命じることができる。IP 法の第 157 条は次のとおり規定する。

### 第 157 条 侵害物品の破壊を命じる裁判所の権限

第 157 条 1 本法の下で提起された訴訟において、登録商標の権利者の権利の侵害が証明された場合に、裁判所は、いかなる補償を行なうことなく、侵害が認められる商品を、権利者に損害が生じることを避ける方法で商流から排除するか、破壊することができる。また、被告の所有する、登録商標や商号、その複製、模倣品、コピー、模造品を有する全てのラベル、標識、印刷、包装、包装紙、容器、広告と、図版、金型、母型、同様のものを作成する他の手段は、引渡しを受け破壊される。

---

<sup>182</sup> Del Monte Corp. v. Court of Appeals, 181 SCRA 410 [1990].

<sup>183</sup> 上記注 147、p. 226.

<sup>184</sup> IP 法、156 条 4 項.

<sup>185</sup> IP 法、156 条 2 項

<sup>186</sup> 上記注 147、pp. 226-227.

第 157 条 2 模倣品については、商業の流通経路への放出を認めるため規則により定められた例外的なケースを除き、単に添付された商標を単純に除去するだけでは十分ではないものとする

### 3. 時間の制限

1987 年憲法の第 8 章第 15 条 (1) は、次のように規定している。

「この憲法の施行後における全ての事件もしくは係争は、最高裁判所へ訴えた日から 24 カ月以内、また最高裁判所によって短縮されない限り、全ての合議制の下級裁判所へ訴えた日から 12 カ月以内、その他の全ての下級裁判所へ訴えた日から 3 カ月以内に、決定または判決が下されなければならない。」

これに関連し、裁判官行動規則の第 3 集、規則第 3.05 は、「裁判官は裁判所の業務を迅速に処理し、求められる期間内に事案について決定を下すこと」と規定する。

最高裁判所は、事件に決定を下すため下級裁判所に与えられる 90 日の期間は、義務的なものであると繰り返し規定している。しかし、事件解決の遅れは、一定の場合には許容される。すなわち、困難な法律問題や複雑な論点を含む場合、または裁判官に多大な取扱件数が課せられている場合である。判決までの期間の延長は、関係する裁判官が最高裁判所に適切な申請を行なった場合に限り許容される<sup>187</sup>。

---

<sup>187</sup> Office of the Court Administrator vs. Judge Ismael G. Bagundang, A.M. No. RTJ-05-1937 (2008 年 1 月 22 日)