

経済産業省

受託調査

ASEAN 主要国における司法動向調査

2016 年 3 月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

第4 フィリピン

1. 商標権関連判例・審決例

(1) GINEBRA 商標権侵害訴訟 (Ginebra San Miguel, Inc. v. Tanduay Distillers, Inc.)

① 概要

控訴人／原告：Ginebra San Miguel, Inc

被控訴人／被告：Tanduay Distillers, Inc.

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. CV No. 100332

判決日：2014年11月7日

② 当事者

控訴人／原告：ジン飲料等の製造・販売等を営むフィリピン法人

被控訴人／被告：ジン飲料等の製造・販売等を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

控訴人（原告）は、第 33 類を指定区分とし、ジン飲料を指定商品として、フィリピン知的財産庁に登録済の「GINEBRA SAN MIGUEL」に関連する複数の商標（以下「本件商標」という。）を使用したジン商品を、製造、販売していた。

[本件商標の一部]



控訴人（原告）は、2003年3月ころ、被控訴人（被告）が「GINEBRA」という用語を含む複数の商標出願を行っていることや、本件商標と酷似した標章を付し、控訴人（原告）のジン商品のボトルやラベルを模倣した「GINEBRA KAPITAN」という名称のジン商品（以下「対象商品」という。）を製造、販売していることを発見した。

[対象商品]



そこで、控訴人（原告）は、対象商品が控訴人（原告）によって製造、販売される商品であるとの誤認、混同を生じさせるとして、被控訴人（被告）に対し、商標権侵害および不正競争に基づく使用差止めおよび損害賠償を求めて地域裁判所に訴訟を提起したが、同裁判所は被控訴人（被告）による商標権侵害および不正競争を否定し、控訴人（原告）の訴えを棄却した。そこで、控訴人（原告）が控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 「GINEBRA」の普通名称性について

裁判所は、フィリピン商標法では、ある標章が商品又はサービスを一般に示すものである場合、若しくは取引において種類、品質、量、目的、価値、産地、生産時期その他商品又はサービスの性質を示す表示である場合には、当該標章は商標登録を受けることができないとしているため、「GINEBRA」がかかる一般名称に該当するかにつき検討した。

この点、原審は、「GINEBRA」はスペイン語で「ジン」を示す一般名称であることから、商標法の保護を受けないと判断し、原告（控訴人）の請求を棄却した。これに対し、控訴裁判所は、「GINEBRA」という用語は、控訴人によってフィリピンにおいて1800年代から長期にわたって使用されていることにより、現在では控訴人のジン商品を示す用語としての派生的意味（“Secondary Meaning”）を獲得したとし、「GINEBRA」が一般名称であるとした原審の判断を覆し、「GINEBRA」は商標法の保護を受けうる用語であると判断した。

(ii) 商標権侵害および不正競争の有無について

裁判所は、商標権侵害および不正競争における主要な要素は、(a)商品の一般的な外観における誤認混同を招くほどの類似性および(b)公衆を欺き、競合から消費者や利益をだまし取る意図であるとし、被控訴人が本件商標と類似している標章を作り出した事実こそが、被控訴人が控訴人の商標の信用を利用する意図を有していたことの結果に他ならないとし、

細かな相違点を重視し類似性を否定した原審の判断を覆し、被控訴人の商標権侵害および不正競争を認定した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を破棄し、被控訴人による(i)商標権侵害および(ii)不正競争を認め、被控訴人に対し、以下を命じる判決を下した。

(i) 「GINEBRA」の名称および標章を付した全てのジン商品の回収および廃棄

(ii) 「GINEBRA」の名称および標章の使用の差止め

(iii) 対象商品にかかる判決までの売り上げの50%相当額の控訴人への支払い

(iv) 懲罰的損害賠償として200万ペソおよび弁護士費用50万ペソの控訴人への支払い

(2) Purefoods Fiesta Ham 商標権侵害訴訟 (San Miguel Pure Foods Company v. Foodsphere)

① 概要

控訴人／申立人：San Miguel Pure Foods Company, Inc.

被控訴人／被申立人：Foodshphere, Inc..

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. SP No. 131955

判決日：2014年3月6日

② 当事者

控訴人／申立人：食品の製造・販売等を営むフィリピン法人

被控訴人／被申立人：食品の製造・販売等を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

控訴人（申立人）は、1980年よりフィリピンにおいて「FIESTA」という名称のハム製品の製造、販売を行っており、企業がその従業員や顧客にクリスマスプレゼントとして渡される商品として有名となった。控訴人（申立人）は、2007年6月19日、第29類を指定区分とし、ハムを指定商品として、以下の商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録した。

[本件商標]



一方、被控訴人（被申立人）は、1970年代からはむ製品の製造、販売を行っており、遅くとも2006年より「PISTA」という標章（以下「対象標章」という。）を使用したハム製品の製造、販売を開始していた。

[対象標章]



そこで、控訴人（申立人）は、被控訴人（被申立人）による対象標章の使用が、本件商標の商標権侵害および不正競争に該当するとして、被控訴人に対し、対象標章の使用差止めおよび損害賠償等を求めて、フィリピン知的財産庁に申立てを行ったところ、同庁はかかる申立てを棄却した。

かかる判断を受け、控訴人（申立人）は、フィリピン知的財産庁長官に対して不服申立てを行ったところ、同長官は商標権侵害については本件商標と対象標章は視覚的にも聴覚的にも類似していないとしてフィリピン知的財産庁の判断を支持した一方で、被控訴人（被申立人）の不正競争は認定した。

そこで、控訴人（申立人）は、フィリピン知的財産庁長官の商標権侵害を否定した判断を不服として、控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件商標の未登録について

裁判所は商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- (b) 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること
- (c) 侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること
- (d) 侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費

者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること

(e) 侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること

そして、本件では、被控訴人が対象標章を付したハム製品を製造、販売し始めた 2006 年当時、控訴人は本件商標の登録を受けていなかったの
であるから、そもそも保護の対象ではないと判断した。

(ii) 両商標の類似性および混同の有無について

更に、裁判所は、本件商標と対象標章の類似性および混同の有無についても判断した。裁判所は、類似性および混同の有無は、両者の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic or Totality Test」があるとし、本件において、両者の全体を見た場合、本件商標の「PUREFOODS FIEST HAM」と「PISTA」は、文字数やスタイル、フォント、色等が異なり、かつ、ハム製品は高級品であって、安価な日用品ではないことから、ハムの一般消費者は商品を相当の注意をもって検討するであろうから、誤認又は混同が生じるおそれは低いとした。

以上から、裁判所は、被告による本件商標の商標権侵害を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、被控訴人による本件商標の商標権侵害を認めなかったフィリピン知的財産庁長官の判断を支持し、控訴人による控訴を棄却する旨の判決を下した。

(3) DOCKERS 商標権侵害訴訟 (Levi Strauss & Anor v. Clinton Apparelle)

① 概要

控訴人／被告：Clinton Apparelle, Inc.

被控訴人／原告 1：Levi Strauss & Co.

被控訴人／原告 2：Levi Strauss (Phils.), Inc.

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. CV No. 93349

判決日：2013 年 10 月 31 日

② 当事者

控訴人／被告：アパレル業を営むフィリピン法人

被控訴人／原告 1：アパレル業を営む米国デラウェア州法人

被控訴人／原告 2: 被上訴人 1 から商標ライセンスを受けてアパレル業を営む

フィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

被控訴人（原告）1 は、1986 年頃から、フィリピンを含む様々な国で、第 25 類を指定区分とし、スボン、シャツ、ジャケット等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）を登録し、使用していた。1988 年、被控訴人（原告）2 は、被控訴人（原告）1 から本件商標についてのライセンスを受け、フィリピンにおいて、様々な商品の製造、販売を開始した。

[本件商標]



1997 年、被控訴人（原告）らは、本件商標と類似した「PADDOCK'S」という標章（以下「対象標章」という。）を付したパンツおよびジーンズが、控訴人（被告）によって市場で販売されていることを発見したため、本件商標の商標権侵害を理由に、控訴人（被告）に対し、対象標章を付した商品の販売差止めおよび損害賠償を求めて地域裁判所に訴訟を提起した。

同裁判所は、本件商標と対象標章が混同を招くほどに酷似しているとして、控訴人（被告）の商標権侵害を認める判決を言い渡した。そこで、控訴人（被告）は控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、侵害商標の使用によって、消費者に対して、その商品の出所や製造者について、誤認、混同を生じさせるおそれがある場合に商標権侵害が認められるとし、ここでいう「消費者」は、軽率な消費者ではなく、対象となっている商品についてある程度の知識を有し、その購入に慣れている通常程度に賢明な消費者を意味すると判示した。

その上で、本件においては、①問題となっているジーンズは安価な日用品ではないため、通常の消費者であれば購入に際しては注意深くなる傾向にあり、購入の際に熟考することから、被控訴人らのジーンズを購入しようとしているときに、誤って控訴人のジーンズを購入するとは考えられないこと、②両商品の価格帯が全く異なること、③両商品のデザインが異なること、④対象標章はフィリピン知的財産庁において登録された商標であり、本件商標との類似性が認められるとしたら当該商標登録は認められなかったはずであることを理由に、本件商標と対象標章の類似性を否定し、控訴人による本件商

標の商標権侵害を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、控訴人による本件商標の商標権侵害を認めた原審の判決を破棄した。

(4) LEVI'S 501 商標権侵害訴訟（刑事訴訟）（Victorio P. Diaz. v. People of the Philippines and Levi Strauss (Phils.))

① 概要

上告人／被告人：Victorio P. Diaz
被上告人 1：People of the Philippines
被上告人 2：Levi Strauss (Phils.), Inc.
裁判所名：最高裁判所
判決番号：G.R. No. 180677
判決日：2013年2月18日

② 当事者

上告人／被告人：商標権侵害の有罪判決が確定した個人
被上告人 1：フィリピン共和国
被上告人 2：アパレル業を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人 2 は、米国法人である Levi Strauss and Company がフィリピン知的財産庁において商標登録していた以下の商標を含む LEVI'S 501 に関する商標（以下「本件商標」という。）について、同社よりライセンスを受け、フィリピンにおいて、ジーンズ等の製造、販売を行っていた。

[本件商標]



被上告人 2 は、上告人（被告人）が本件商標を複製、模倣した以下の標章（以下「対象標章」という。）を付した商品を製造、販売していたことから、フィリピン国家捜査局（NBI）の協力の下、上告人（被告人）の店舗に対する捜索を行い、対象商品数点を差押えた。

[対象標章]



被上告人 1 は、本件商標と対象標章は類似しており、上告人（被告人）が故意をもって本件商標を複製、模倣、偽造した対象標章を付した商品を製造、販売したとして、起訴した。地域裁判所は、上告人（被告人）による商標権侵害を認め、有罪判決を言い渡した。かかる判決に対し、上告人（被告人）は控訴したが、控訴裁判所は、控訴理由書が提出期限を弁護人の請求に応じて 3 回も延長したにもかかわらず、期限内に提出されなかったとして、控訴を棄却した。そこで、上告人（被告人）は、無罪を求めて最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

(i) 控訴理由書の期限渡過について

裁判所は、法の専門家であるはずの弁護人の期限渡過によって個人が懲役刑を含む刑事有罪判決につき上級審の審査を受ける機会を奪われてしまうべきではないとして、控訴裁判所が控訴理由書の期限渡過のみを理由として控訴を棄却した判決を破棄し、自判することとした。

(ii) 商標権侵害について

裁判所は商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- (b) 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること
- (c) 侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること
- (d) 侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること
- (e) 侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること

その上で、類似性および混同の有無は、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとし、本件に

においては「Holistic Test」を適用すべきであるとし、①被上告人2と上告人の商品の値段が異なること、②被上告人2の商品はショッピングモールやブティックで購入できる一方、上告人の商品はテーラーショップでのみ購入できること、③本件商標には二頭の馬が描かれている一方、対象標章には二頭のバッファローが描かれていること、④上告人の商品の赤いタブには上告人の商品名である「LS JEANS TAILORING」の略である「LSJT」と書かれており、通常の消費者であれば「LEVI's」と容易に区別できること、⑤対象標章がフィリピン知的財産庁に登録されていること等を理由に、両商標は視覚的にも聴覚的にも異なり、通常の消費者であれば容易に見分けられるものであることから、両商標の間に誤認、混同のおそれがないことは明らかであると判断し、上告人に対して無罪を言い渡した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人を有罪とした第一審および控訴審判決を破棄し、上告人に対して無罪判決を言い渡した。

(5) SKECHERS 侵害品搜索差押無効請求訴訟 (Skechers, U.S.A. v. Inter Pacific Industrial Trading)

① 概要

上告人／被告：Skechers, U.S.A., Inc.

被上告人／原告：Inter Pacific Industrial Trading Corp. & Others

裁判所名：最高裁判所

判決番号：G.R. No. 164321

判決日：2011年3月23日

② 当事者

上告人／被告：靴の製造・販売等を営む米国法人

被上告人／原告：靴のアウトレット・問屋業を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）は、第25類を指定役務とし、靴等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録し、スニーカーの販売を行っていた。

[本件商標]



上告人（被告）は、被上告人（原告）らが本件商標を模倣した標章（以下「対象標章」という。）を付した偽造品を販売しているとして、地域裁判所から捜索令状を取得し、被上告人（原告）らの店舗等を捜索した結果、対象標章を付した 6000 足の靴を差押さえた。

これに対し、被上告人（原告）らが、地域裁判所に対して、当該捜索令状の無効を請求したところ、地域裁判所は被上告人（原告）らの請求を認めて捜索令状を無効とするとともに、差押えた商品の返還を命じた。そこで、上告人（被告）が控訴裁判所に控訴したが、当該控訴が棄却されたため、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。最高裁判所は上告人（被告）による上告を棄却したため、上告人（被告）は最高裁判所に再審請求を行った。

④ 裁判所の判断

裁判所は、商標権侵害が認められるためには、混同を生じさせるおそれがあることが重要であり、類似性および混同の判断には、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとした。

その上で、「Dominancy Test」を適用した場合、本件商標の主要な部分は、図形化された「S」であり、対象標章も図形化された「S」を使用していることから、被上告人らによる対象標章の使用は本件商標の商標権侵害に該当するとした。

更に、裁判所は、「Holistic Test」を適用した場合も、本件商標と対象標章の間にはいくつかの相違点があるものの、それらは靴の一般的特徴における明白な類似性を否定するに足りないものであり、上告人と被上告人らの商品は、色合い、ソールの模様、マークの位置等が類似しており、消費者に対して、誤認、混同を生じさせるほどに酷似していることは明らかであるとした。

以上から、裁判所は、被上告人らによる対象標章の使用が、本件商標の商標権侵害に該当すると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人の主張を認め、原審を破棄する判決を下した。

(6) PYCNOGENOL 商標権侵害訴訟 (Prosource International v. Horphag Research Management)

① 概要

上告人／被告：Prosource International, Inc.

被上告人／原告：Horphag Research Management SA.

裁判所名：最高裁判所

判決番号：G.R. No. 180073

判決日：2009年11月25日

② 当事者

上告人／被告：靴の製造・販売等を営む米国法人

被上告人／原告：サプリメントの販売等を営むスイス法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、Zuelling Pharma Corporation が販売するサプリメント「PYCNOGENOL」の委託販売を行っており、同用語についての商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録していた。

被上告人（原告）は、上告人（被告）が「PCO-GENOLS」という標章（以下「対象標章」という。）を付したサプリメントを販売していたことから、対象標章と本件商標は類似しており、商標権侵害に該当するとして、上告人（被告）に対し、対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求める訴訟を提起した。

第一審は、被上告人（原告）の請求を認め、対象標章の使用差止め等を命じる判決を下した。これに対して、上告人（被告）は控訴裁判所に控訴したが、当該控訴は棄却されたため、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は商標権侵害が認められるためには、(a)被侵害商標が知的財産庁に登録されていること、(b)被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること、(c)侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること、(d)侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること、(e)侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること、という要件を満たす必要があると判示した。

その上で、裁判所は、類似性および混同の有無は、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとし、「Dominancy Test」

を適用した第一審および控訴審の判断を支持し、本件商標と対象標章は共に「GENOL」という創作された意味のない用語を使用しており、発音が類似していることから、フォント、色およびデザインが若干異なっていたとしても、類似性および混同が認められると判断し、本件商標に対する商標権侵害を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、商標権侵害を認めた第一審および控訴審判決を支持し、上告人の上告を棄却した。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) オートバイ意匠権侵害申立事件 (Kawasaki Heavy Industries & Anor v. Eastworld Motor Industries)

① 概要

申立人 1 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

申立人 2 : Kawasaki Motors (Phils) Corp.

被申立人 : Eastworld Motor Industries Corp.

決定機関 : フィリピン知的財産庁

決定番号 : IPV No.10-2009-00007

決定日 : 2015年6月15日

② 当事者

申立人 1 : オートバイおよびオートバイ関連部品等の製造・販売を営む
日本法人

申立人 2 : 申立人 1 からライセンスを受け、フィリピンにおいてオートバイ等の製造・販売を営むフィリピン法人

被申立人 : オートバイの製造・販売を営むフィリピン法人

③ 申立に至る経緯

申立人 1 は、2008年4月に新型オートバイ「Kawasaki Fury 125」をフィリピンにおいて発表し、2008年8月に当該オートバイに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、2009年2月に登録が完了した（優先日は2008年2月22日。）。

[執筆協力]

TMI Associates(Singapore) LLP

[発行]

日本貿易振興機構 (JETRO)

バンコク事務所 知的財産部

TEL: +66-2-253-6441

FAX: +66-2-253-2020

2016年3月発行 禁無断転載

【免責条項】

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。JETROは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえJETROがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

なお、本レポートはJETROが発行時点に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著者及びJETROの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。