

特許庁委託事業

フィリピンにおける
知的財産の審判等手続に関する調査

2021年3月

日本貿易振興機構(JETRO)
シンガポール事務所 知的財産部

目次

A.	はじめに.....	1
I.	目的.....	1
II.	調査範囲.....	1
III.	調査方法.....	2
IV.	調査結果.....	3
B.	審理機関と紛争解決手段.....	4
I.	審理機関.....	4
II.	紛争解決手段.....	10
C.	特許.....	14
I.	特許出願手続の概要.....	14
II.	特許出願の審査手続.....	15
III.	異議申立手続.....	18
IV.	取消手続.....	18
V.	特許付与前後の特許／発明の特許性を争うその他の手続.....	23
VI.	統計.....	24
VII.	ケーススタディ.....	25
D.	意匠.....	27
I.	意匠出願手続の概要.....	27
II.	意匠出願の審査手続.....	27
III.	異議申立手続.....	28
IV.	取消手続.....	29
V.	意匠の有効性を争うその他の手続.....	29
VI.	統計.....	30
VII.	ケーススタディ.....	31
E.	商標.....	32

I.	商標出願手続の概要.....	32
II.	商標出願の審査手続.....	33
III.	異議申立手続.....	35
IV.	取消手続.....	42
V.	商標登録の効力を争うその他の手続.....	42
VI.	統計.....	43
VII.	ケーススタディ.....	44
謝辞	46

A. はじめに

I. 目的

フィリピンの知的財産制度は、特許、工業意匠(以下、「意匠」という。)及び商標の有効性、又は拒絶の決定を再審査する手続きを用意している。しかし、利用者は、各スキームの法的および費用対効果に関する基本的な知識が不足しており、権利の確保や権利行使が不十分になるおそれがある。

そこで、本調査の目的は、フィリピンにおける知的財産活動を支援するため、フィリピンの特許、意匠及び商標に関する審判請求、不服申立、取消し及び無効手続を明らかにすることである。

II. 調査範囲

本調査報告書は、フィリピンにおける特許、意匠及び商標(以下、これらをまとめて「知的財産権」という。)の有効性又は拒絶の決定を再度審査するための審判請求、不服申立、取消及び無効手続に関する報告であって、以下のものを含む。

- (a) 主体、知的財産の種類、手順
- (b) 当事者の要件
- (c) 各手続きの期限
- (d) 出願の範囲
- (e) 出願の理由
- (f) 出願の補正の可能性
- (g) 聴聞の様式(口頭又は筆記)、面接及び異なる様式を選択する基準
- (h) 判決、独立・中間手続を行う機関の構成
- (i) 出願から決定までの平均時間
- (j) 最終決定・非最終決定の内容の詳細
- (k) 知的財産権の範囲の修正及び訂正
- (l) 裁判官の忌避、裁判官の罷免、要件等
- (m) 知的財産局の決定に対する不服申立、不服申立の件数、取消された事件の割合、その理由
- (n) 決定の効力及び確定時
- (o) 手数料
- (p) 裁判官・審理官になる要件
- (q) 手続のフローチャート

- (r) 決定の公告及び公告の方法
- (s) 訴訟との関係、並行紛争の可能性

III. 調査方法

3.1 本調査報告書は、(a)フィリピンの多様な知的財産法規及びフィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of the Philippines (「IPOP HL」))が発行する刊行物の調査、及び(b)IPOP HLとのビデオインタビューに基づいて作成した。

本調査は以下の調査者(弁護士)により実施された。

- Ms. Reena Mitra-Ventanilla (Partner, Quisumbing Torres, a member firm of Baker McKenzie International)
- Ms. Zarah Mae Rovero (Associate, Quisumbing Torres, a member firm of Baker McKenzie International)
- Ms. Danielle Lauren Lim (Associate, Quisumbing Torres, a member firm of Baker McKenzie International)

3.1.1. 知的財産権に関する法律、規制、IPOP HL の刊行物に関する調査

フィリピンでは、知的財産権は主に以下の法律で規制されている。

- (a) 共和国法第 8293 号知的財産法の制定及び IPOP HL の設置、その権限及び機能、その他の目的を定める法律(IP Code)(以下「知的財産法」という。)

3.1.2. IPOP HL は、各知的財産権の登録及び保護に関する規則、規定および便覧を発行し、これまで以下のものを刊行してきた。

3.1.2.1 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、以下、「特許及び意匠に関する施行規則」という。)

3.1.2.2 2017 年商品商標、役務商標、商号、およびマーキングされた容器に関する規則及び規定(Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped Containers of 2017、以下、「商標に関する施行規則」という)

3.1.2.3 当事者間手続規則(Regulations on Inter Partes Proceedings)

3.1.2.4 知的財産権に関する法令違反の行政不服申立に関する規則及び規定(Rules & Regulations on Administrative Complaints for Violation of Laws Involving Intellectual Property Rights)

3.1.2.5 不服申立に関する統一規則(Uniform Rules on Appeal)

3.1.2.6 IPOP HL 調停手続規則(Rules of Procedure for IPO Mediation、以下、「調停規則」という。)

3.1.2.7 IPOP HL 仲裁手続規則(Rules for Procedure for IPOP HL Arbitration Proceedings)

3.1.2.8 2017 年特許審査便覧(2017 Manual for Patent Examination Procedure、以下、「特許審査便覧」という。)

3.2 **IPOPHL とのビデオインタビュー**

2020 年 12 月 15 日に、IPOPHL 特許局、商標局、法務局、長官室の担当官とバーチャルインタビューセッションを行った(以下、「IPOPHL へのインタビュー」という。)

IV. 調査結果

4.1 調査結果は、本報告書の以下の章に記載のとおり。

- (a) **第 B 章 審理機関及び管轄**
- (b) **第 C 章 特許**
- (c) **第 D 章 意匠**
- (d) **第 E 章 商標**

B. 審理機関と紛争解決手段

I. 審理機関

1.1 フィリピンにおいて知的財産権に関する審理を行う3つの主要機関は、(a)IPOP HL、(b)裁判所、および(c)WIPO 仲裁調停センターである。

1.2 IPOP HL

1.2.1. IPOP HL は、フィリピン政府の貿易産業省(「DTI」)の附属機関¹である。知的財産法の下で、IPOP HL は、フィリピン知的財産システムの管理と規制、および知的財産権の執行と審理を含む指令を出す。IPOP HL は、執行権限を有する、世界でも数少ない知的財産機関の1つである。

1.2.2. IPOP HL の特許局(「BoP」)および商標局(「BoT」)は、保護に値する特許、意匠、および商標を登録し、これら知的財産権の登録を維持する責任を負う。

2018年現在、特許局には、調査及び審査を実施するのに十分な技術的資格を有する審査官が100名以上在籍している²。IPOP HL は、確立された国際機関と同等の良質な特許サービスを提供することができ、その制度的能力は、日本及びオーストラリアの知財庁によって認められている³。

特許局審査官は、通常、工学の学位を有することが要求され、フィリピンの専門家規制委員会(「PRC」)によって管理される専門家免許交付試験に合格する必要がある⁴。免許試験を受けていない卒業生については、科学(例えば、分子生物学、物理学など)の学位を有していることが要求される⁵。

本稿執筆時点では、バイオテクノロジー、医薬品、化学、ICT、半導体、エンジニアリングにおいて博士号を取得している特許局審査官はいない。しかし、現在、IPOP HL の大学院奨学金プログラムの支援を受けて、生化学と機械工学の修士課程に在籍している審査官が数名いる⁶。

商標局の審査官は、分野問わず最低限学位を有することが要求される⁷。初期段階の階級では特に必要とされる実務経験はない。しかし、審査官の階級が上がると、様々な要件を求められることになる。(例)職務経験、訓練等

知的財産紛争手続は、最初は IPOP HL の法務局(「BLA」)の審判官によって審理される。そして、法務局に持ち込まれた全ての事件は、必ず調停のために IPOP HL の代替紛争解決業務室(「ADRS」)に付託される。まれにしか利用されないが、両当事者は、

¹「附属機関」とは、議決権の有無にかかわらず、理事会で議長または委員として省を代表する機関をいう。(Beja v. Court of Appeals, G.R. No. 97149, 31 March 1992)

²IPOP HL の国家知的財産戦略(National Intellectual Property Strategy) 2020-2025

³同上

⁴IPOP HL へのインタビュー

⁵同上

⁶同上

⁷同上

IPOPHL の仲裁手続に事件を持ち込むこともできる。審判官の決定に対しては、法務局局長、次いで IPOPHL 長官室に異議を申立てることができる。

すべての審判官は、法学の学位を取得し、フィリピンの司法試験に合格している必要がある⁸。特に訴訟の分野においては、必須ではないものの、法学の修士号や法律の実務経験を有していることが望ましい⁹。

各局の局長及び次長、審査官及び審判官は、65 歳で退職することを条件に、終身在職権のある公務員¹⁰とされる¹¹。

長官、副長官、各局の局長及び次長は、フィリピン大統領が任命し、その他の IPOPHL の職員及び従業員は、公務員法に準拠し、貿易産業大臣が任命する¹²。長官及び副長官は、5 年の任期で大統領に任命され、1 回のみ再任されることができる¹³。

長官及び副長官は、以下の全てに該当する者でなければならない。

- 1.2.5.1. フィリピン生まれのフィリピン国民であること
- 1.2.5.2. 任命の日に三十五歳に達していること
- 1.2.5.3. 大学の学士の称号を有する者
- 1.2.5.4. 証明された能力、高潔性、誠実性、自立性を有する者

長官及び最低 1 名の副長官は、少なくとも 10 年以上、法律実務に従事したフィリピン弁護士会の会員でなければならない。

各局の局長及び次長は、学士の称号を有し、3 年間の監督経験を有し、キャリアサービスエグゼクティブ適格性(「CSEE」)／キャリアエグゼクティブサービス(「CES」)適格性を有していなければならない。

1.2.3. 利益相反を回避するための各局の方針は以下のとおりである¹⁴。

1.2.3.1 特許局については、審査官及び部門チーフの双方において、利益相反のおそれがある場合は全て開示することが求められる。ある部門で利益相反のおそれがある場合、出願や申立は、別の部門が担当する。さらに、特許局は、利益相反のおそれについて、利害関係人または第三者からの情報を積極的に受け入れている。

1.2.3.2 商標局は、コンピュータにより生成されたアルゴリズムを使用して、商標出願を割り当てるシステムを監視している。これまでのところ、商標局に対しこれに反対する要求はなされていない。

⁸同上

⁹同上

¹⁰局長および次長については、Management Aptitude Test Battery (「MATB」)を含む試験課程の 4 stage に合格した時点で CES Board が付与する Career Executive Service Office (「CESO」)を取得している場合に限り在職権を有する

¹¹IPOPHL へのインタビュー

¹²知的財産法第 6.3 節

¹³知的財産法第 7.3 節

¹⁴IPOPHL へのインタビュー

1.2.3.3 法務局の案件は抽選で割り当てられる。法務局は、職権により、職員がいかなる法律事務所と接点はあるか、または利益相反の可能性があるかをチェックすることができる。それとは別に、法務局は、除斥事由または忌避事由を理由として、当該職員の関与を禁止する申し出を認めている。

1.2.4. 現在の知的財産システムにおける COVID-19 の影響

COVID-19 パンデミックは、IPOP HL の手続きの自動化(すなわち、既存のオンライン出願の強化、オンライン手続きのための決済プラットフォームの追加、オンライン調停および聴取の実施など)を促進した。2020 年 10 月、IPOP HL は、出願した商標の審査状況を確認できるモバイルアプリケーションである「IPOP HL Mobiliz」を導入した。IPOP HL は、2021 年末までに IPOP HL のサービスを完全にデジタル化することを目指している¹⁵。

1.2.5. 現在の知的財産システムの修正

1.2.5.1 商標局は、商標出願の遅延を回避し処理を迅速化するため、出願人が任意に利用できるよう、発行手数料に加え、出願公開手数料の前払いを導入する予定である。また商標局は、フィリピンにおけるシリーズ商標及び非可視商標の許可又は登録に関する知的財産法の修正を提案した¹⁶。

1.2.5.2 特許局は、並行出願の禁止及び特許又は発明の仮出願の許可についての撤廃を提案した。また、2021 年 2 月までに改正特許施行規則を施行、採択することになっている。この改正施行規則には、出願時に公開手数料を前払いする要件など、いくつかの重要な改正が含まれている¹⁷。

1.2.5.3 法務局は、不服申立のための優先ルートを設定する予定である。裁判外紛争解決については、法務局は、事件解決のための仲裁ルートを再建することを計画している。PHP 200,000 の条件をなくすことで、仲裁ルートの管轄が拡大すると思われる。

1.2.5.4 IPOP HL は、BRIGHT アジェンダと呼ばれる、今後 5 年間の IPOP HL の方向性を定める 6 段階の行動計画を採択している。その目的は以下のとおりである。

Build - 現地・外国機関との連携・パートナーシップを構築する

Raise - 顧客サービス向上のために分担金を上げる

Integrate - 知的財産に対する意識と教育学会(知的財産アカデミーなど)を調和させる

Go - 基本に立ち返る(Go back to basics)

Highlight - 人的資本に重点をおく

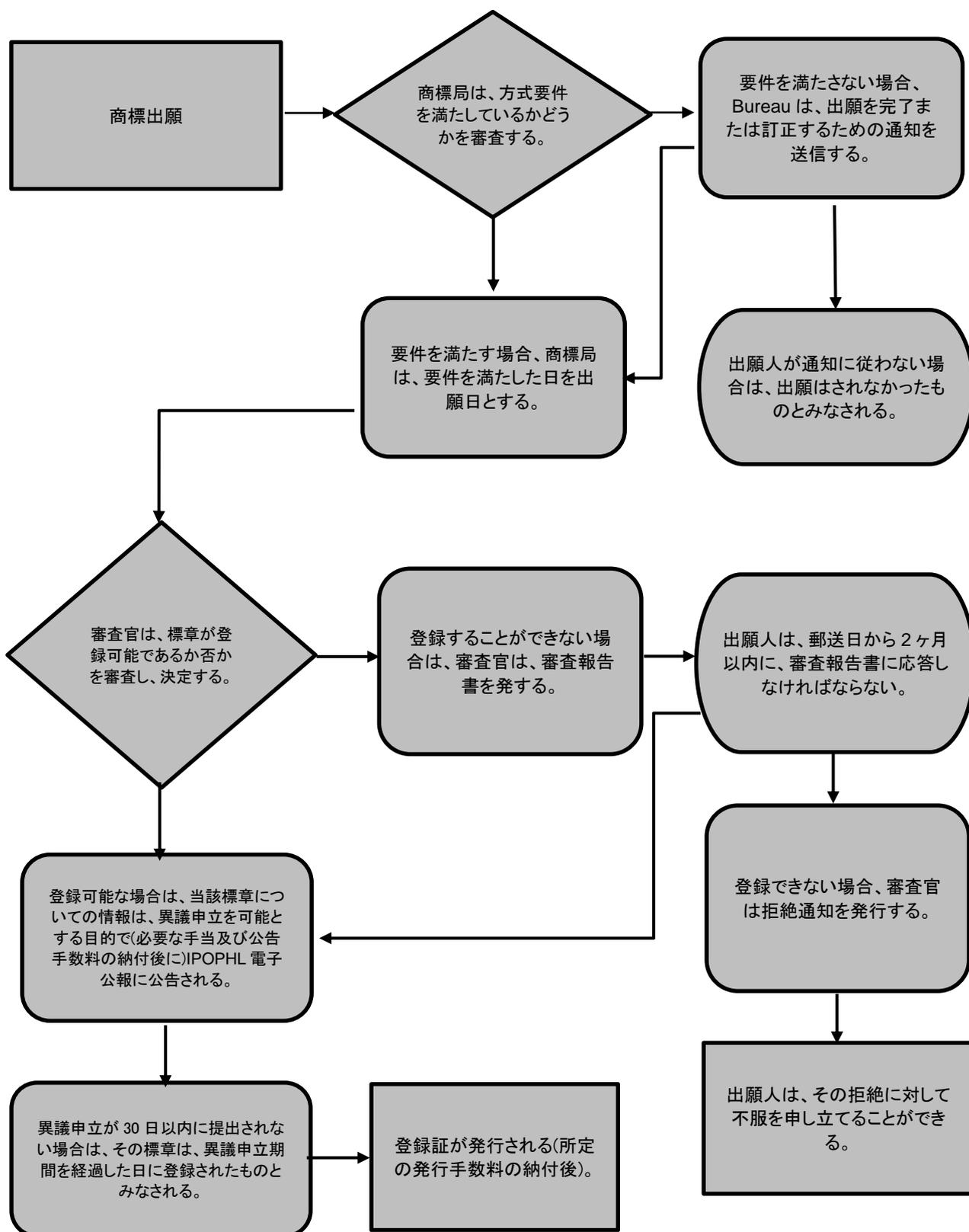
¹⁵IPOP HL へのインタビュー

¹⁶同上

¹⁷同上

E. 商標

I. 商標出願手続の概要



フローチャートE-1 商標出願手続の概要

II. 商標出願の審査手続

2.1 審査手続

2.1.1. **出願人による2ヵ月以内の審査報告書に対する応答** 商標局は、調査及び審査の過程において、登録要件が満たされていない又は登録要件を満たすために追加の情報又は証拠が必要である、ということが思料される場合には、拒絶理由を記載した複数の審査報告書⁹⁸を発することができる⁹⁹。出願人は、審査官の指令の郵送日から2ヵ月以内に限り、審査報告書に応答することができる。応答期間は、出願人の書面要求及び PHP 720 の手数料(約 15USD)の納付¹⁰⁰により、更に2ヵ月の期間延長することが可能である¹⁰¹。

2.1.2. **再審査** 出願人による応答後、出願は審査官により再審査される。その結果、登録が再び拒絶されるか、又は形式要件に不備がある場合であって、最終であるとは記載されていない場合には、出願人は再び応答することができる¹⁰²。

2.1.3. **審査手続の猶予** 出願人は、書面により正当かつ十分な理由に基づいて申請し、かつ、PHP 960 の手数料(約 16USD)の支払いがなされた場合には、指定された合理的な期間、商標局による審査手続を延期することができる。審査官は一度しかこの延期を認めることができず、更に延期するためには、局長の承認及び PHP 1,200 又は PHP 3,840(約 25USD 又は 80USD)に相当する手数料の納付¹⁰³が必要となる¹⁰⁴。

2.1.4. 商標局による登録査定又は拒絶査定

2.1.4.1 拒絶理由がない場合は、商標は IPOPHL 電子公報に公告され、30 日間異議申立手続のために公開される¹⁰⁵。

2.1.4.1.1 **申請の許可及び登録証の交付** 異議申立が公告後 30 日以内に提出されないときは、標章は、異議申立期間を経過した日に登録されたものとみなされる。登録証の発行は、IPO 電子公報に公告され、商標局の記録に記入される¹⁰⁶。

2.1.4.2. 拒絶理由が残存する場合は、その後の再審査において、審査官は、登録の拒絶は最終的なものである旨を述べることができる¹⁰⁷。

⁹⁸既存の手順では、区分的なアクションは禁止されている。すなわち、審査官は、最初の庁指令の発出時に存在していた異論のすべての理由を含めなければならない。ただし、実際には、審査官は、依然として複数の事務処理を行うことが認められている。

⁹⁹商標に関する施行規則第 603 条

¹⁰⁰同第 606 条

¹⁰¹<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/>

¹⁰²商標に関する施行規則第 608 条

¹⁰³同第 613 条

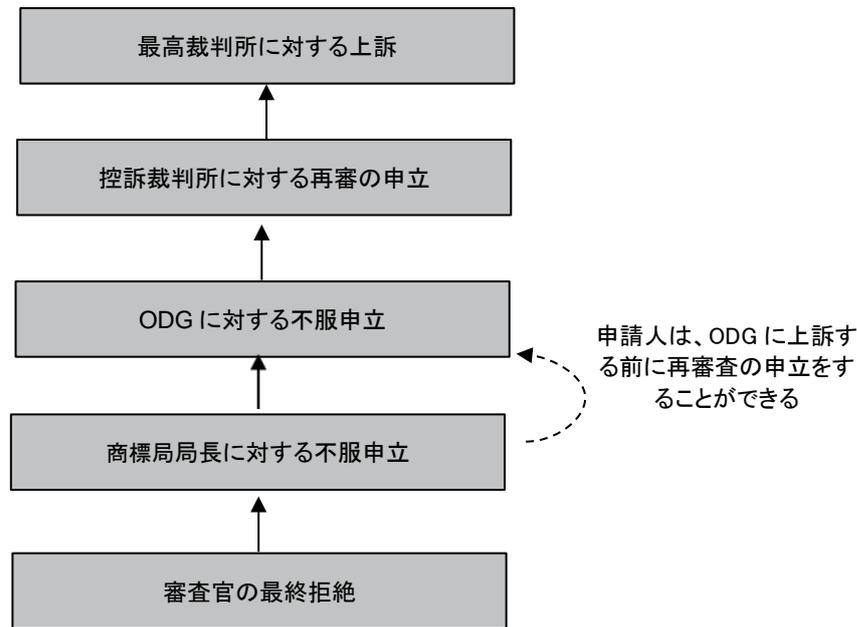
¹⁰⁴<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/>

¹⁰⁵商標に関する施行規則第 703 条

¹⁰⁶同上

¹⁰⁷商標に関する施行規則第 609 条

2.1.5. 出願人による商標局局长に対する不服申立 審査官が商標登録に関して最終的に拒絶したときは、出願人は、当該事項について商標局局长に不服申立をすることができる。



フローチャート E-2 不服申立及び再審の主な流れ

2.1.5.1 出願人は、審判請求書を商標局局长に提出し、最終的な拒絶査定に関する書類の郵送日から2ヵ月以内に所要の手数料を納付することによって、審査官の最終的な拒絶査定に対して審判請求をすることができる。審判請求書には、審判請求が認められるための根拠を明記されなければならない。また、審判請求人又はその代理人の署名を要する¹⁰⁸。その後、審判請求通知書の提出日から2ヵ月以内に、審判請求人は、準備書面を、提出しなければならない。準備書面には、不服申立を維持するために依拠する権限及び主張を記載しなければならない。上記の期間内に準備書面を提出しない場合は、審判請求は却下される¹⁰⁹。

2.1.5.2 局長が要求する場合は、審査官は、局長が命じた日から2ヵ月以内に、審判請求人の準備書面に対する回答を提出することができる¹¹⁰。審判請求人は、当該答弁書の写しを受領した日から1ヵ月以内に、審査官の答弁書において提起された新たな要点のみを対象とする準備書面を提出することができる¹¹¹。IPOP HL は、明らかに記述的または普通名称である商標に関しては、その申立てを却下することができる¹¹²。

¹⁰⁸同第 1304 条

¹⁰⁹同第 1305 条

¹¹⁰同第 1306 条

¹¹¹同第 1307 条

¹¹²IPOP HL インタビュー

2.1.5.3 商標局局長の決定は、決定の写しの受領後 30 日以内であれば、IPOP HL の長官室に対する不服申立の対象となり得る¹¹³。長官室に不服申立する前に、申立人は、前述の期間内に商標局局長に決定の再審について申立をすることができる。商標局局長に対する申立が却下された場合には、前述の期間の残余部分において、なお、IPOP HL の長官室に対して、不服申立をすることができる¹¹⁴。

2.1.5.4 出願が局長により依然として拒絶査定が維持された場合において、その決定に対しては、フィリピン裁判所規則 43 に基づく再審理請求書により控訴裁判所に上訴することができ、その後最高裁判所にも上訴することができる。

2.1.6. **審査官の権限** 商標局の審査官は、すべての商標出願の審査及び異議申立を可能にする趣旨で IPOP HL 電子公報に公告する場合の許可について、独自の権限を有する。

2.1.7. **決定の効力** 出願人が審査官の最後の拒絶理由通知、または拒絶を支持する特許局局長の決定に対し不服申立をしない限り、決定は確定する¹¹⁵。出願人はまた、長官室に再審議の請求をすることもできる。

2.1.8. **決定の内容** 商標局が出願商標の記述性に基づいて拒絶査定を行う場合には、商標局は、通常の決定内容に加えて、インターネット検索結果や辞書の内容を決定内容に含める。他の管轄における裁判例も、引用することができる¹¹⁶。

2.1.9. **権利の委任** 登録商標の所有者は、その商標について独占的な権利を有する。そのため、第三者は、商標登録の対象である商品又は役務と同一又は類似の標章又は容器を業として使用することにより混同を生じさせるおそれがある場合は、無断でこれを使用することはできない。同一の商品又は役務について同一の標識を使用する場合は、混同のおそれがあるものと推定する¹¹⁷。

2.1.9.1 登録は、10 年間有効に存続し、その後、実用宣言書を提出することにより、10 年間更新することができる¹¹⁸。

2.1.10. **確定していない決定および確定した決定の公表** (第 C 章 II 節 2.7.1 参照)

III. 異議申立手続

3.1 **反対の理由** 知的財産法第 123 条は、商標登録を受けることができない商標を規定している。

3.1.1. **絶対的理由** 次の各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

¹¹³不服申し立ての統一規則第 1 条

¹¹⁴同第 2 条

¹¹⁵ 商標に関する施行規則第 1303 条及び 1308 条

¹¹⁶IPOP HL インタビュー

¹¹⁷商標に関する施行規則第 800 条

¹¹⁸同第 801 条

- a. 不道德な、欺瞞的なもしくは不祥事で構成される場合又は人、生きているもしくは死亡している者、施設、信条もしくは国民的象徴との関係を悪用もしくは虚偽の示唆をする事項であって、それらを軽蔑もしくは不名誉にさせる場合
- b. フィリピンの国旗、紋章、その他の記章、もしくはその政治的下部組織、もしくは外国の旗章、またはそれらの模造品から構成される場合
- c. 死亡したフィリピン大統領の氏名、肖像もしくは署名から構成される場合（大統領の配偶者が存命の場合であって、その者の書面による同意がある場合を除く。）及び、特定の生存する個人を特定する名称、肖像もしくは署名から構成される場合（その者の書面による合意がある場合を除く。）
- d. 商品又は役務の性質、品質、特性又は原産地について、公衆を誤認させるおそれがある場合
- e. 指定商品又は役務について一般的名称のみからなる場合
- f. 指定商品又は役務が、日常言語又は誠実かつ確立された取引慣行において、慣習的又は通常となった標章又は表示のみから構成される場合
- g. 商品の種類、品質、数量、用途、価値、原産地、時期もしくは生産、又は役務の提供、又は商品若しくは役務のその他の特徴、を示す標識又は表示のみから構成される場合
- h. 技術的要因、商品自体の性質、またはその本質的価値に影響を及ぼす要因によって必要とされる形状から場合
- i. 単色で構成される場合（一定の形状で模られている場合を除く。）
- j. 公の秩序又は善良の風俗を害する場合

3.1.2. 相対的理由 商標であって、次の各号のいずれかに掲げるものと同一若しくは類似¹¹⁹しているか、又は翻訳文を構成する場合

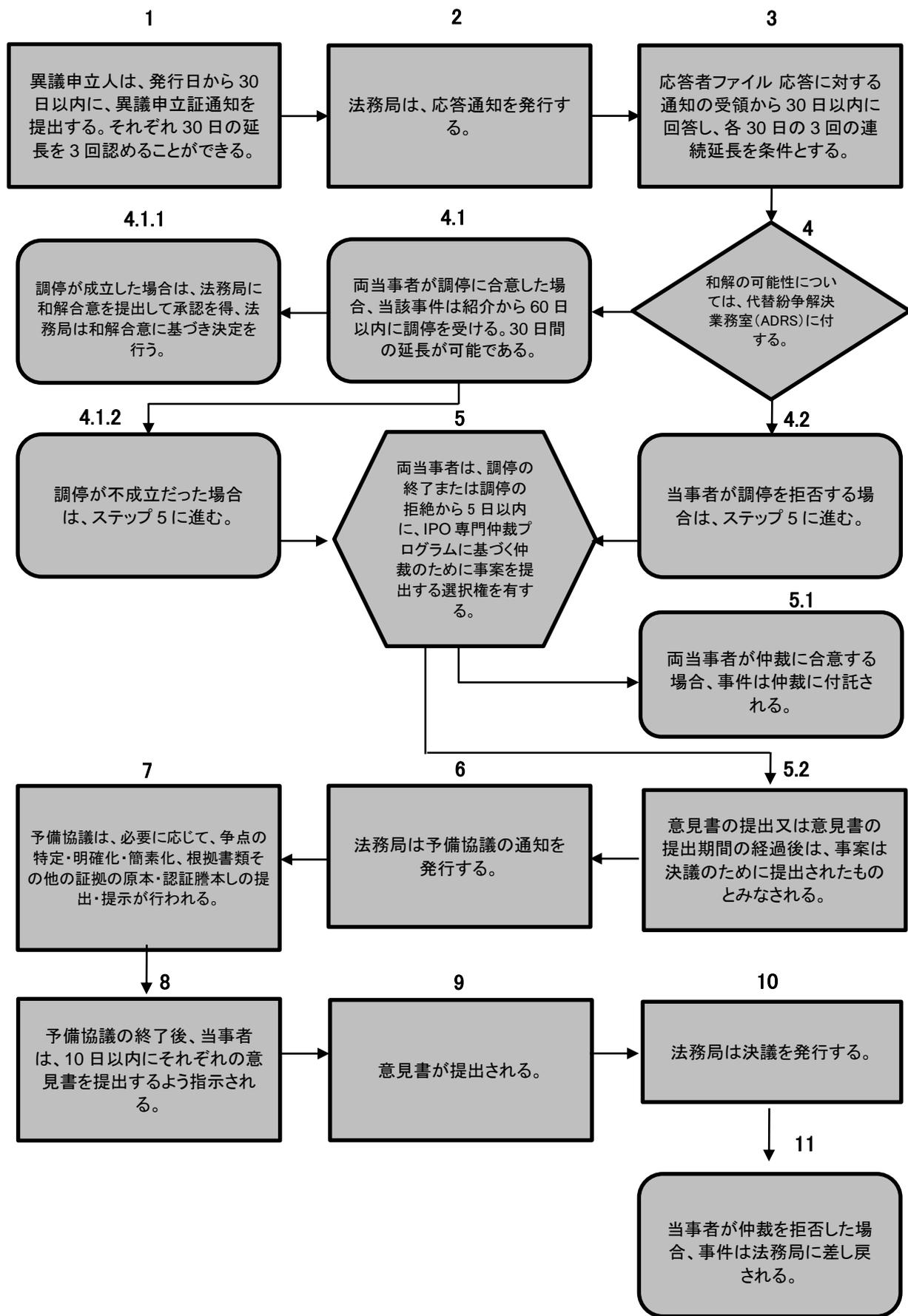
- a. 次の事項に関して、異なる所有者に属する商標又は先の出願日もしくは優先日を有する商標
 - i. 同一の商品又は役務
 - ii. 密接に関連する商品又は役務
- b. フィリピンの当局により、国際的及びフィリピンにおいて周知であるとみなされる商標であって、当該商標がフィリピンにおいて商標登録されているか否かを問わず、登録出願人以外の者の商標であり、かつ、同一又は類似の商品又は役務のために使用されているもの
- c. 前項の規定により周知とされた商標であって、フィリピンにおいて登録されたもののうち、登録出願に係る商品又は役務と類似しない商品又は役務について使用をするもの

¹¹⁹もし、その標章が、詐欺的であるか、混乱を引き起こす可能性があるような標章にほぼ似ている場合。

- 3.2 **申立権者** 標章登録によって損害を被るおそれがあると思料する場合には、何人も(自然人又は法人にかかわらず)、公告された商標登録出願について異議申立書を提出することができる¹²⁰。
- 3.3 **期限** 確認された異議申立書は、IPOP HL 電子公報に商標出願が公告された日から 30 日以内に提出しなければならない。
- 3.3.1. 申立及び所定の手数料(PHP 14,600 の異議申立手数料(約 304USD)及び PHP 1,700 の延長手数料(約 35USD)の納付¹²¹の際に、法務局は、異議申立者に対し、その異議申立に関する書類の提出に関して、それぞれ 30 日の延長を最大 3 回認めることができる。
- 3.4 **異議申立手続の流れ** 相対立する当事者間の争いに関する手続の流れおよびタイムラインの概要を以下に示す。

¹²⁰当事者間手続規則、規則 7 第 1 条

¹²¹<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/inter-partes-case-ip-rights-violations/>



フローチャート E-3: 当事者間事例のステップとタイムラインの概要

3.4.1. **ステップ 1 異議の通知** 異議申立手続は相対立する当事者間での手続であり、異議申立通知書を提出することにより IPOPHL の法務局が第三者的立場で介入することで初めてその手続を開始することができる。当該異議申立通知書には、非フォーラム・ショッピング証明書を添付しなければならない、かつ、次の事項を記載しなければならない。

- (a) 異議申立人及び被申立人を含む他の当事者の氏名又は名称及び住所
- (b) 割り振られた出願番号及び異議申立を受けた商標出願の出願日
- (c) 異議申立人の申立の理由構成する事実及び求める救済措置¹²²

異議申立人は、まず、証人、文書又は証拠物についての宣誓供述書を添付しなければならない。これらの宣誓供述書は、別紙「A」から順にアルファベットを振らなければならない。次に、異議申立通知において言及されたその他の書証がある場合には、異議申立人は、これらの書証についても添付しなければならない。英語でない場合には、英語での翻訳文と共に添付しなければならない。また、これらの書証が外国で執行され、又は、公証されている場合は、フィリピンの外交官または領事館によって認証され、および/またはアポスティユが押印されなければならない¹²³。

異議申立書類の写しは、書類の提出時に回答者に送達しなければならない¹²⁴。

3.4.2. **ステップ 2 法務局による応答通知の発行** 異議申立が要件を満たしているとされた場合、又は法務局の命令を遵守しているとされた場合、法務局は、応答通知を直ちに発行し、出願人(応答者)又はその代理人若しくは代表者に宛てて送達するものとする¹²⁵。

異議申立は、その申立について管轄違いがある場合、申立の理由についての陳述が不十分である場合、又は期限内に申立がされなかったことを理由として、職権により完全に原告の申立を棄却される。

異議申立人には、補正に関する命令を受領してから 5 日間、異議申立の不備を追完し又は是正するための機会が与えられる。この場合に、なお、不備を追完せず、又は是正もしないときは、申立は棄却される。

3.4.3. **ステップ 3 被申立人による応答** 被申立人は、応答通知の受領日から 30 日以内に、異議申立人に対する送達証明を添えて、応答書を提出しなければならない¹²⁶。

被申立人は、まず、証人、文書又は証拠物についての宣誓供述書を添付しなければならない。これらの宣誓供述書は、別紙「1」から順に数字を振らなければならない。また、同様に、署名者の権限を示す証明書及び書類、宣誓供述書及びその他の関連書類は、これらの書証が外国で執行され、又は、公証されている場合は、フィリピンの外交官

¹²²当事者間手続規則、規則 1 第 7 条

¹²³同上

¹²⁴<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/inter-partes-case-ip-rights-violations/>

¹²⁵当事者間手続規則、規則 1 第 8 条

¹²⁶同第 9 条

または領事館によって認証され、および/またはアポスティユが押印されなければならない¹²⁷。

適切な実体法上の理由があり、所定の手数料(PHP 650 又は約 USD 12)が支払われた場合には、被申立人は、申立てに応じて、法務局は、被申立人に対し、書類の提出に関して、それぞれ 30 日の延長を最大 3 回認めることができる¹²⁸。

同様に、被申立人には、補正に関する命令を受領してから 5 日間、応答書の不備を完成させ追完し又は是正するための機会が与えられる¹²⁹。

- a. 棄却の申立ては、認められない。もっとも、棄却の理由を構成する主張は、本案の審理において、積極的抗弁として、行わなければならない。応答書の提出後には、申立に関する明細書、中間命令の再審理の申立及びその他のいかなる主張は、認められない¹³⁰。
- b. 応答者は、応答書の提出を怠った場合、または適時に要件を完了出来なかった場合には、不履行を宣告されるものとする¹³¹。

3.4.4. ステップ 4 調停 当該事件は、調停のため IPOPHL の ADRS に付されるものとする。

3.4.4.1. 両当事者は、それぞれ、調停の開始前に、PHP 4,000 (約 83 USD) を手数料として支払う¹³²。異議申立人が調停に出席しないことは、事案を却下する理由となる。他方、応答者が出席しない場合には、彼/彼女はデフォルトで宣言されてもよい¹³³。

3.4.4.2. 調停について行われる会議はすべて私的なものとして扱われ、その手続はすべて厳に機密保持の対象となる。したがって、調停の間になされた自白及び陳述は、法律に別段の規定がない限り、調停に関する手続においては認められないものとする¹³⁴。

3.4.4.3. 調停が成立した場合、調停人は、両当事者が和解合意を提出してから 5 日以内に、当該和解合意を法務局に付託するものとする。法務局は、和解合意の受領から 3 日以内に、承認するものとする。法律、公共政策、道徳または善良な風俗に反すると認められない場合は、その限りでなく当該和解合意は、当該異議申立書に明記された期間内に、ADRS を通じて当事者に返送されるものとする。両当事者による当該和解合意の改訂または修正があった場合、当該和解合意は、法務局に差し戻され、再び承認を受けられるものとする¹³⁵。

承認された和解契約は、事件に関する裁判所の決定または判決と同等の効力を有するものとし、それに応じて執行されるものとする。

¹²⁷ 同上

¹²⁸ 同上

¹²⁹ 同上

¹³⁰ 同第 10 条

¹³¹ 同第 12 条

¹³² 調停規則第 7 条

¹³³ 同第 8 条

¹³⁴ 同第 9 条

¹³⁵ 同第 5 条

3.4.4.4.調停が不成立の場合、調停人は、調停が不調に終わったことを宣言し、紛争が不解決である旨の通知を発行することにより、手続を終了するものとする。

3.4.5. **ステップ 5 仲裁** 両当事者は、自らの事案を仲裁に付託することが望ましい。両当事者が合意した場合、両当事者は、仲裁手続きのために IPO 仲裁事務所に付託されるものとする。ただし、両当事者が辞退したときは、事件は、直ちに公判前の手続を適正に進めなければならない。

3.4.6. **ステップ 6 事件の分配及び予備協議** 法務局は、事件を裁定官に分配しなければならない。

3.4.6.1.被申立人が応答しない場合は、裁定官は、その点に関する命令を発し、かつ、必要があると認める場合には、異議申立人に対し、受領後 10 日以内に、宣誓供述書、証拠書類及び異議申立証拠の原本及び/又は認証謄本を提出又は提示するよう要求する。その場合には、当該事件は、異議申立人が提出した、異議申立、証人の宣誓供述書、及び証拠書類又は証拠物に基づいて判断されることとなる¹³⁶。

3.4.6.2. 3.4.6.1 以外の場合には、裁定官は、事件を予備協議に付する命令を発する。具体的には、裁定官は、事件を円滑に解決するため、争点の特定、明確化及び簡略化に努め、宣誓供述書、証拠書類などについて、原本又は認証謄本の提出及び/又は提示を当事者に命ずることとなる¹³⁷。

3.4.7. **ステップ 7 意見書の提出** 裁定官は、協議が終了したときは、公開の裁判所において命令を発し、当事者に対し、その命令が発せられた日から十日以内に、それぞれの意見書を提出することを求める。意見書においては、申請書又は異議申立書及びそれらに対する答弁書において及び主張された事項、証拠、並びに予備協議において決定された事項のみを取り上げるものとする。意見書には、新たな事項や問題を提起したり、盛り込んだりしてはならない¹³⁸。

3.4.8. **ステップ 8 決議の提出** 意見書を提出するための所定の期間経過した場合には、当事者が提出したか否かを問わず、当該事件は、決定のため、裁定官の審理に付されたものとみなされる。裁定官は、その日から六十日以内に、決定又は最終的な命令を発しなければならない¹³⁹。

3.5 **決定の効力** 相手方当事者が上訴しない限り、法務局が異議申立を棄却または維持する決定は、確定する。当該決定は、商標出願の出願書類に含まれ、商標局審査官により処理される¹⁴⁰。

3.6 **不服申立て** (第 C 章 IV 節 4.9 参照)

3.7 **決定の公表** (第 C 章 II 節 2.7.1 参照)

¹³⁶当事者間手続規則、規則 1 第 14 条

¹³⁷同第 15 条

¹³⁸同第 14 条

¹³⁹同第 16 条

¹⁴⁰当事者間手続規則、規則 3 第 5 条

IV. 取消手続

- 4.1 **取消しの理由及び期間** 商標登録は、以下の場合には、取り消すことができる¹⁴¹。
- 4.1.1. 商標登録の日から5年以内-標章に異議申立理由の何れかに基づく場合(3.1 参照)
- 4.1.2. 期間の制限なし-登録商標が以下に該当する場合。
- 4.1.2.1. 当該登録商標が、登録されている商品又は役務の一般名称となる場合
- 4.1.2.2. 当該登録商標が放棄されている場合
- 4.1.2.3. 当該登録商標が IP コードの規定に違反して不正に登録された場合
- 4.1.2.4. 当該商標が使用されている商品又は役務の供給源を偽るために、登録人により又は登録人の許可を得て使用されている場合
- 4.1.3. 期間の制限なし-正当な理由なく当該商標の登録人がフィリピン国内で、3年間継続して、当該商標を使用せず、又はライセンスによりフィリピン国内で当該商標を使用させなかった場合
- 4.2 **取消権者** 商標の登録により自己が損害を受けているか又は受けることになるかとする者は誰でも、法務局に対し、当該登録を取り消す申請をすることができる¹⁴²。
- 4.3 **登録標章の取消しの手続** 特許及び意匠の取消に係る所定の手続は、商標の取消に準用する。(第 C 章 IV 節 4.4 参照)
- 4.4 **決定の効力** 法務局は、取消事件が発生したと判断した場合は、登録の取消しを命じるものとする。命令又は判決が確定したときは、登録人又は記録上の利害関係人に対して当該登録により付与された権利は効力を失う。取消の通知は IPOPHL 電子公報により公告するものとする¹⁴³。
- 4.5 **不服申立て** (第 C 章 IV 節 4.9 参照)
- 4.6 **決定の公表** (第 C 章 II 節 2.7.1 参照)

V. 商標登録の効力を争うその他の手続

- 5.1 **侵害** 商標権侵害に基づく訴えにおいて、被告は、標章がその標章の取消理由の何れかに基づいて無効であることを主張することができる(第 E 章 IV 節 4.1 参照)。
- 5.1.1. 裁判所に提起された商標権侵害に基づく訴えにおいて、裁判所が当該商標が無効であると認定したときは、裁判所は、当該商標を取り消さなければならない。当該取消命令は、裁判所が取消の最終判決を受領したときは、当該命令の通知を IPOPHL 電子公報に記録させ、公告させる商標局局長に送付されるものとする。当該記録は、同様に、商標局の登録簿において行われるものとする。

¹⁴¹当事者間手続規則、規則 8 第 2 条

¹⁴²当事者間手続規則、規則 8 第 1 条

¹⁴³当事者間手続規則、規則 8 第 5 条

VI. 統計

6.1 IPOPHL 統計^{144 145}

6.1.1. 法務局の事件¹⁴⁶ 2011年から2020年の間に法務局によって処理/解決された商標事件:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁴⁷
異議	199	418	458	502	479	723	692	689	684	196
取消	16	35	23	27	41	53	38	45	55	12
侵害	7	4	2	2	11	9	12	6	14	1

6.1.2. 長官室の事件¹⁴⁸ 2011年から2020年にかけて審判請求に関する長官室により処分・解決された商標事件¹⁴⁹:

6.1.2.1 維持

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁵⁰
査定系事件(例えば、審査拒絶の審判請求)	2	18	15	17	0	1	0	0	19	4
異議	14	48	81	54	1	16	21	18	118	7
取消	0	13	2	5	0	3	2	4	18	0
侵害	4	1	0	1	0	0	0	0	3	0

¹⁴⁴IPOPHL は、IPOPHL に提出される商標症例数に関する公的に入手可能な統計を毎年発行していない。しかし、彼らはオンラインで意思決定のコピーを公開している。ここで提供される数値は、オンラインで公表されたすべての IPOPHL 決定のレビューに基づいている。

¹⁴⁵IPOPHL は、取消事件と侵害事件における商標訴訟の所要時間に関する公的に入手可能な統計を発行していない。

¹⁴⁶法務局に提出された商標事件の件数については、毎年、公的に入手可能な記録/統計はない。

¹⁴⁷2020年10月現在

¹⁴⁸長官室に提出された商標事件の件数については、毎年公開されている記録・統計はない。

¹⁴⁹IPOPHL は、毎年、特許局と長官室において決定が覆された割合についてに関する公的に入手可能な統計を発行していない。

¹⁵⁰2020年6月現在

6.1.2.2 破棄

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁵¹
査定系事件(例えば、審査拒絶の審判請求)	0	3	0	4	0	0	2	1	2	4
異議	7	9	8	22	0	1	3	9	47	0
取消	0	1	0	3	0	0	0	0	4	0
侵害	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0

6.2 裁判所統計フィリピンの裁判所は、裁判所が決定/解決した商標事件に関する公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

7.1 **Mang Inasal Philippines, Inc. v. IFP Manufacturing Corporation, G.R. No. 221717, 19 June 2017**

7.1.1. **理論上の結論** 「INASAL」は、マン・イナサル(Mang Inasal)の一部としてデザインが加えられているものであるが、それ自体は「inasal」という一般的な文言とは区別されるべきである。英語でのバーベキューを意味する「inasal」という文言は、これだけでは商標として適切ではないいわゆる記述的な文言である。「Mang Inasal」の登録人であるMIPI(Petitioner Mang Inasal Philippines, Inc.)は、このようなデザインが加えられた識別可能な要素は、その排他的使用を主張することができるかと解すべきである。

7.1.2. **事案の概要** IFP は、30 類に属する商品について「OK Hotdog Inasal Cheese Hotdog Flavor Mark」という商標を登録しようとしたため、MIPI がこれに反対した。

MIPI は、43 類に属する役務について「Mang Inasal, Home of Real Pinoy Style Barbeque and Device」の商標に関する登録人である。このマークは 2006 年に IPO に登録され、2003 年から MIPI がチェーン展開するレストランに使用していた。

OK ホットドッグ(OK Hotdog)の商標が識別しようとする製品(カールスナック製品)は、マン・イナサル(Mang Inasal)が徴表となる役務(ファーストフードレストラン)と密接に関連している。どちらの商標(下図)も、塩類または inasal 風味の食品/役務をカバーしている。

¹⁵¹ 2020 年 6 月現在



MIPI の標章



IFP の標章

7.1.3. **本事案における争点** IFP の「OK Hotdog Inasal」という商標が、需要者において詐欺的な表示となり、出所の混同を生じさせる可能性があるかどうか。

7.1.4. **裁判所の判断** 当該商標は、需要者において、出所の混同を生じさせるというべきである。

MIPI の有する商標の特徴は、デザインが加えられた「INASAL」という文言であり、商標全体を構成する他の部分は商標の左上に黒色のフォントで書かれた「MANG」および「HOME OF REAL PINOY STYLE BARBEQUE」との文言だけであり、「INASAL」と比較すると視覚的に顕著というわけではない。

「INASAL」という部分は、マン・イナサル (Mang Inasal) の商標の中で最も特徴的で識別可能な特徴でもある。

「INASAL」は、マン・イナサル (Mang Inasal) の一部分としてデザインが加えられているものであるが、それ自体は「inasal」という一般的な文言とは区別されるべきである。英語でのバーベキューを意味する「inasal」という文言は、これだけでは商標として適切ではないいわゆる記述的な文言である。「Mang Inasal」の登録人である MIPI (Petitioner Mang Inasal Philippines, Inc.) は、このようなデザインが加えられた識別可能な要素は、その排他的使用を主張することができるべきである。OK ホットドッグ (OK Hotdog) の商標のうち、「INASAL」の部分については、マン・イナサル (Mang Inasal) の「INASAL」という部分と全く同じである。両方のマークは、全く同じ赤色のフォントを使用して、全く同じ黒のアウトラインと黄色の背景に対して印刷され、全く同じねじれた形状となっている。

デザインが加えられた「INASAL」という部分が、同時に、マン・イナサル (Mang Inasal) の最も特徴的な部分であると仮定すると、前記要素の OK ホットドッグ (OK Hotdog) の商標への組み込みは、後者の商標が前者の商標を何らかの形で連想されているか、または関連付けられているというべきであり、需要者において、誤った印象を持たせるおそれがあるといえる。

OK ホットドッグ (OK Hotdog) の指定商品は、マン・イナサル (Mang Inasal) の商標の指定役務に関連している。一方で、MIPI は、特にバーベキュー味の鶏肉料理で知られているレストランに関連して当該商標を使用しており、他方で、IFP は OK ホットドッグ (OK Hotdog) をバーベキュー味のカールスナック製品に関連して使用している。これらの商標についての指定商品および役務は、最終的にそのような商品と役務との間の結びつきは強いと言わざるを得ない。

したがって、OK ホットドッグ (OK Hotdog) の商標をもって市販されているカールスナック製品を見た平均的な需要者は、そのようなカールスナック製品の販売元に関して混同を生じさせる可能性が高いというべきである。

謝辞

本調査報告書を作成するにあたり、多大なご協力をいただいた、IPOP HL ローエル・S・バーバ弁護士(長官)、ロリベス・R・メドラノ弁護士(特許局局長)、レニー・B・ラズ弁護士(商標局局長)、ヘスス・アントニオ・Z・ロス弁護士(商標局次長)、ナサニエル・S・アレバロ弁護士(法務局局長)、ルイ・アンドリュウ・C・カルバリオ弁護士(長官室室長)に対して、深い感謝を申し上げたい。

特許庁委託事業

フィリピンにおける知的財産の審判等手続に関する調査

発行

日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部

協力

Baker McKenzie Wong & Leow

2021年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2020年度に日本貿易振興機構シンガポール事務所知的財産部が Baker McKenzie Wong & Leow の協力のもと作成したものであり、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。