

フィリピンにおける特許権の権利 行使に関する手続（後編）



Hechanova Group
(Hechanova & Co., Inc./Hechanova
Bugay Vilchez & Andaya-Racadio)

エディサ・R・ヘチャノバ
弁護士

エディサ・R・ヘチャノバ弁護士は、ヘチャノバ&カンパニーの社長であり、同社は、特許・商標出願、知財調査、コンサルティング、その他の係争以外の知財業務を行う知財コンサルティング事務所である。同時にヘチャノバ弁護士は、ヘチャノバ・ブゲイ・ヴィルチェス&アンダヤ・ラカディオ法律事務所の経営パートナーとして、知財訴訟、ライセンス、国境取締り措置などの知財に関する係争業務に携わっており、フィリピン知的財産庁公認調停人、控訴裁判所附属調停人でもある。

【概要】

単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的として、イノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段（民事訴訟、刑事訴訟）」、「行政当局による解決手段（行政摘発）」、「税関による解決手段」を解説する。

【詳細及び留意点】

5. 特許権侵害に対する法的手続

被疑侵害者が侵害行為を中止しなかった場合、または当事者双方が解決に至らなかった場合、特許権者、または特許発明について何らかの権利、資格、利益を有する者は、次の a.~c.のいずれかを行うことができる。

- a. フィリピン知的財産庁 (Intellectual Property Office of Philippines : 以下、「IPOP HL」という。) の法務担当局 (Bureau of Legal Affairs : 以下、「BLA」という。) に対する特許権侵害の行政手続
- b. 地域裁判所 (regional trial court : 以下、「RTC」という。) に対する民事訴訟。最高裁判所は、いくつかの RTC を、特別商事裁判所として行動するよう指定しており、これらの裁判所は、特許権侵害などの知的財産権に対する違法行為を含む商事事件に関して管轄権を有する。
- c. 刑事訴訟は、侵害行為の再発のみに関して提起可能である。裁判所が侵害者に最終判決を言い渡した後であれば、特許権者は刑事訴訟の提起が可能であり、この手続は、最初に司法省の該当する検察当局に宣誓供述書形式の訴状を提出し、予備調査を行うことによって開始する。

(1) 裁判所による解決手段

i) 民事訴訟

上述したように、特許権者、または特許発明について何らかの権利、資格、利益を有する者は、適切な RTC に対して特許権侵害の民事訴訟を提起することができる。最高裁判所は、いくつかの RTC を特別商事裁判所として行動するよう指定しており、これらの裁判所は、特許権侵害などの知的財産権に対する不法行為を含む商事事件に関して管轄権を有する。

a. 訴状の形式および内容

訴状には、確認または宣誓に基づき事件当事者のフルネームを記載する。訴状には、証拠を含めて、原告の提訴理由を構成する決定的な事実について簡潔に記載する。訴状では、求める救済措置を特定する。証拠には、原告の証人による司法宣誓供述書が含まれる。訴状には、委任状または会社秘書役による証明書の添付が必要であり、そこでは特許権者に代わり訴状を提出する法律事務所がその委任を受けている旨、および委任状または会社秘書役証明書を発行した者が、たとえば取締役会など特許権者の管理組織による承認を受けている旨を記載する。訴状には、さらに、訴訟手続を開始する者が審判所、管轄当局、準司法組織など

に対して、同一の争点に関して他の訴訟または手続を提起しておらず、そのような訴訟または手続が、審判所、管轄当局、準司法組織などに係属していない旨の証明書も添付する。訴状には、さらに、提訴およびその他の法律手続の手数料の支払証明も添付する。

b. 訴訟手続

答弁：訴状について審理が割り当てられた裁判所は、訴状の受理後 5 暦日以内に、召喚状および訴状、さらにその添付書類を被告に送達する。被告は、召喚状の送達から 30 暦日以内に、証拠を添付した確認済答弁書を提出する。答弁書で主張されていなかった問題に関する交差請求 (crossclaim) および強制的反訴は、認められないものとみなされる。交差請求または強制的反訴に対する答弁は、訴状に対する答弁書の送達から 15 暦日以内に提出および送達が行われる。

証拠開示の方法：いずれの当事者も、各争点の併合後、あらゆる方法での証拠開示が認められる。

審理前手続：すべての方法による証拠開示の利用可能期間または遵守期間のいずれか遅い期間の終了後 5 暦日以内に、裁判所は審理前手続 (Pre-Trial) を設定し、各当事者に審理前手続のための準備書面を提出するよう指示する。審理前手続は、その開始から 30 暦日以内に終了させる。裁判官が審理前手続の命令に記載する事項として挙げることができるのは、認定事実の目録、審理前手続の議事調書、審理すべき法律問題および事実問題、適用される法律・規則・裁判例、注目される証拠、今後の具体的な審理日程、裁判所が判断すべき事案のフローチャート、証人の審理ルールに厳格に従う旨の記載、ならびに次のいずれかに関する記載である。

- ・裁判所は、審理前手続の終了後すみやかに判決を言い渡す。
- ・裁判所は、声明書 (position papers) の提出を求める。
- ・裁判所は、明確化を目的とする審問を実施する。

- ・ 裁判所は、事件を専門家または専門家委員会に付託する。
- ・ 裁判所は、審理を実施する。

仲裁：審理前手続の終了後、裁判所は、強制的に裁判所附属のフィリピン仲裁センターに仲裁手続を付託し、ここで各当事者は、紛争を友好的に解決するよう奨励される。仲裁期間は、30 暦日以内であり、延長は認められない。裁判所附属の仲裁は成立しなかったが、事件を担当する裁判所の裁判官が、依然として和解の可能性があると確信した場合には、司法的紛争解決（judicial dispute resolution：以下、「JDR」という。）を目的として、事件を他の裁判所に送致することが可能であり、この場合には、延長不可能の 15 暦日以内に JDR 手続が実施される。JDR 手続が不調に終わった場合には、審理前手続の段階で同意していた日付に、最初に担当した裁判所における審理が開始される。

審理：裁判所は、審理の実施が必要とみなした場合、審理前手続の命令において審問の日程を定める。この日程の開始は、審理前手続の終了または明確化を目的とする審問の終了の、いずれか遅い日付から 60 暦日以内とされる。審理は、最初の審理日から 60 暦日以内に完了させるが、事件を専門家または専門家委員会に付託していた期間は除外される。上級裁判所から制約が課されていない限り、裁判所の判決は、その裁判所が定める条件に従い、控訴審が係属中であっても執行力を有する。

各当事者には、証人を出廷させるためにそれぞれ 30 暦日が認められ、この期間は、天災、不可抗力、または証人が出廷および証言を行うことが物理的に不可能な場合を除き、延長することができない。

裁判所は、証拠の最終提出に関する口頭での判断後、すみやかに、各当事者が覚書またはそれぞれの判決案を、延長不可能な 30 暦日以内に提出するよう命じることができる。

裁判所は、証拠の最終提出に関する口頭での判断から 60 暦日以内、または裁判所が要求していた場合には、覚書もしくは判決案の提出から 60 暦日以内、またはその提出期間の終了時に、判決を言い渡す。

声明書（position papers）を基礎として判決すべきと考える場合、裁判所は審理前手続の命令において、各当事者に対して、命令の受領から延長不可能な30 暦日以内にそれぞれの声明書を提出するよう指示する。声明書には、各当事者が依拠する法律規定および事実を記載し、または希望する場合には、各当事者による判決案を記載する。応答または声明書の再提出は、認められない。裁判所は、最終の声明書の受領から60 暦日以内、または声明書の提出期間の終了時に、判決を言い渡す。

費用：RTC に対する特許権侵害訴訟の裁判所手数料は、原告が求める損害賠償額によって異なる。その他の費用として、代理人手数料および専門家証言の手数料が、含まれるであろう。民事訴訟には、代理人手数料およびその他の訴訟費用の返還請求を含めることもできる。

ii) 刑事訴訟

特許権者または特許に関する利益の所有者は、侵害行為が再発した場合、RTC に刑事訴訟を提起することができる。民事訴訟または行政手続において、最初に特許権侵害に関する判決が確定していることが前提条件となる。刑事訴訟は、犯罪発生日から3 年以内に提起する。

刑事訴訟が提起された場合には、違反者が民事訴訟の責任の免除を受けている場合、別個に刑事訴訟手続を行う権利を留保している場合、または刑事訴訟の提起前に民事訴訟手続を開始している場合を除き、刑事訴訟手続に、その違反行為から生じた民事上の責任に基づく回復を求める民事訴訟手続が付帯しているものとみなされる。刑事訴訟には、合理的な疑義のレベルを超える証拠が要求される。

手続：刑事訴訟は、司法部の適切な官庁、または検察庁に訴状を提出することによって開始される。検察庁は、告訴された違反行為に対する管轄権を有しており、蓋然性のある理由を決定する目的で予備的捜査を実施する。訴状は、宣誓供

述書の形式で提出し、また証言証拠として利用され客観的な証拠を特定する目的で、証人による宣誓供述書を添付する。

捜査担当の検察官は、訴状の提出から10暦日以内に、訴えに根拠または具体性がまったく存在していないことを理由として提訴を却下、または根拠があるものと判断して被告に対して、反対宣誓供述書を提出し、証人による宣誓供述書を添付するよう命じることができる。予備的捜査において、担当検察官は、事件の友好的解決を希望する当事者の請求を許容し、これに基づき提訴を却下することができる。それ以外の場合、捜査担当の検察官は、各当事者からの書面の最終提出から10暦日以内またはその提出期間の終了時に、被告に対する公判手続を開始する十分な理由が存在するの否かを決定して、判断書を発行し、違反行為のいずれかの部分が発生している地域について管轄権を有するRTCに情報を提出する。提出するものは、刑事事件の訴状と原告がフィリピン国民であることに関する情報である。

裁判官は、情報提出から10暦日以内に、検察官の判断書およびその裏付け書類と併せて情報を評定する。裁判官は、記録上の証拠から蓋然的な事件性が明らかに確立されていない場合、提訴をすみやかに却下することができる。裁判官が、蓋然性のある理由が存在するものと判断した場合には、逮捕状の発行、または容疑者が既に逮捕されている場合には拘留命令を行う。

容疑者に対する裁判所の管轄権が確定すると、拘留中の容疑者については、事案を裁判所が受理した日から10暦日以内、拘留なしの容疑者については裁判所の管轄権が確定した日から30暦日以内に、容疑者の罪状認否および公判前手続が同時に行われる。

公判前手続では、事実の列挙が認められ、また容疑者が求める減刑の許容も考慮され、それ以外でも事案を明確化して早期処理を確約するための事項が考慮される。公判前手続は、手続開始日から30暦日以内に終了させる。

裁判所は、公判前手続の最終日に、公判前命令を発出する。裁判官は、さらに、刑事訴訟の民事的側面に関する仲裁を目的として裁判所附属のフィリピン仲裁センターに、延長不可能な30暦日以内に出頭するよう各当事者に命じる。仲裁期間の終了時または仲裁が不調に終わった場合には、公判手続を開始する。

裁判所は、公判手続の迅速な処理を確約する目的で、迅速に審問を実施する。各当事者には、公判前手続において同意していた公判日に自身の主たる証拠を提示する目的で、最長で60暦日が認められる。裁判所は、公判手続が終了した後、各当事者が依拠する法律規定および事実を記載した覚書を、延長不可能な30暦日以内に提出するよう命じることができる。

裁判所は、覚書の提出の有無にかかわらず、結審から60暦日以内に判決を言い渡す。IPOP HLには判決文の写しが送付される。

費用：司法部の手数料表によると、知的財産権侵害に対する刑事訴訟を提起するための書類提出および公式手数料は5千フィリピン・ペソ（約USD 89.00）である。予備的捜査については、公式手数料は徴収されない。弁護士手数料は、提出物の量、証人の数、審問の回数などによって異なる。

不服申立て：RTCの判決に対して再審の申立てが可能であり、その最終決定に対しては控訴院、さらにその後は最高裁判所に不服申立てが可能である。

(2) 行政当局による解決手段（行政による摘発）

特許権侵害などの知的財産権侵害について、BLAにおける行政手続は、民事訴訟に類似する事実審手続にしたがい、侵害行為の発生日から4年以内、または発生日が不明な場合には、侵害行為を発見した日から4年以内に申請が必要となる。行政手続は、手続および証拠に関する法律上のルールによって厳格には管理されておらず、上述したように（前編「2. 証拠の収集」）、要求される証明のボリュームは、結論を正当化するために実質的に十分な量の証拠である。BLAは、知的財産権侵害に係る法律違反に対する行政手続であって、損害賠償請求額が20万フィリピン・ペソ以上（約USD 3,600以上）については独自の管轄権を有しており、損害賠償を命じることができる。

営業秘密の保護は、特権として認められる。行政手続に補完的に適用される裁判所規則によると、「非開示によって詐欺行為またはその他の不正活動を隠匿する場合を除き、いずれの者も、営業秘密について証言するよう強制されない。裁

判所が開示を指示する場合には、営業秘密の所有者および各当事者の利益、ならびに正当性の支援のために必要と考えられる、保護的手段を講じる。」（裁判所規則、規則 130、第 26 条、Air Philippines Corporation v. Pennswell Inc., G.R. No. 172835, 2007 年 12 月 13 日）。方法を保護対象とする特許に関して、BLA 局長が、同一製品を製造するための方法が方法特許と異なることを証明するよう被告に命じる場合には、被告の製造上および業務上の秘密を可能な限り保護するための手段を適用する（知的財産権に関する法律違反についての行政上の訴えに関する規則および規定、規則 10、第 4 条）。

審問担当官（Hearing Officer）は、決定または最終命令前であれば手続のいずれの段階においても、予防的差止めを認め、行政手続当事者または第三者に対して、特定の行為を中止するよう要求することができる。審問担当官はさらに、特定の行為の実行を要求することや、一時的制限命令を認めることもできる。BLA 局長は、RTC 裁判官に類似する権能を有しており、手続過程で発出された命令または令状を無視する者は、いずれも侮辱行為と判断して処罰することが可能であり、審問後は行政上の制裁を科すこともできる。

不服申立て：BLA 局長の決定に対しては、通知から 30 暦日以内に不服申立覚書による不服申立てを IPOPHL 長官（Office of the Director General：以下、「ODG」という。）に対して行うことが可能であり、この申立ては、電子メール形式での提出が要求される。具体的な理由があれば、ODG は、不服申立期間を 1 回だけ 15 暦日間延長することができる。ODG の決定に対する再審の申立ては認められないが、控訴院およびその後の最高裁判所に対する不服申立ては可能である。

公式手数料／申立手数料：特許権侵害についての行政手続を申し立てるために支払う公式手数料の額は、申立人が小企業であるのか大企業であるのかによって異なり、請求する民事上の損害額によっても異なる。小企業として認められるのは、払込資本金 1 億フィリピン・ペソ（約 180 万米ドル）未満の企業である。大企業の公式申立手数料は約 USD 350.00、小企業については約 USD

300.00 である。弁護士手数料は、事案の複雑性、証人の数、審問の回数などによって異なる。

行政手続と民事訴訟との比較：行政手続と民事訴訟は、いくつかの手続で同一となっており、RTC 裁判官と BLA 担当官はいずれも、予防的差止め、予防的差押えなどの暫定的救済措置を発令することができる。行政手続と民事訴訟の主な相違点は、次のとおりである。

要素	行政手続	民事訴訟
重要かつ十分とされる証拠	実質的に十分な量の証拠	大量の証拠
法律上のルールの適用	証拠に関する法律上のルールには厳格に拘束されない。	法律上のルールが適用される。
侵害商品、設備等の差押え	侵害商品、犯罪行為に使用された機器および設備の差押え命令は、事案に関する決定の一部としてのみ、発出される。	手続のいずれの段階においても、差押え令状の発行を命じることができる。これには差押えを監督する長官による指定と、それに伴う手数料の支払が必要とされる。

上記以外で申立人が行政手続と民事訴訟において考慮すべき点は、次のとおりである。

時間的制約：最高裁判所は、証拠の提出、仲裁、判決の言い渡し、さらに特別な状況を除き期間延長の申立の禁止など、いくつかの期間を定めているが、RTC は、特別商事裁判所としても指定されており、特に企業内紛争、民事訴訟における調査および差押え命令の発出、海軍および海事法、パートナーシップの解散、

財政再建、破産などの商事案件についても管轄権を有していることから、BLA に対する行政手続と比較して、RTC に対する手続は長期化する可能性がある。換言すれば、知的財産法に関する事件のみを扱う IPOPHL の BLA における処理件数と比較して、RTC における処理件数は多く、処理に時間がかかるといえよう。IPOPHL は、さらに、決定の発出までの期間を定めることによって、知的財産権侵害に対する手続規則の改正も行っている。

担当官の経験：BLA の各担当官は、知的財産権に関する事案・事項についての経験が豊富であり、高い専門性も有しているものと考えられる。ただし、RTC に対して提起された民事訴訟の場合、裁判所は、必要であれば、1人の専門家を指名すること、または3人の専門家による委員会の創設を命じることによって、紛争における特許の技術面における助言を受けることができる。BLA も同様の手続が可能である。

(3) 税関による解決手段

税関局の行政令 No. 9-2008 に基づき、特許（発明、実用新案、意匠を含む）は、税関が管轄権を有する知的財産権に含まれるが、現在まで税関は、特許権侵害商品の差押えを実行するための技術的な専門性および知識を有していないと主張しており、これらの商品の差押えを実行していない。以下、参考までに特許権侵害以外の場合の税関による解決手段の例を示す。

- a. 方式要件は、次のとおりである。原告が発行した委任状または会社秘書役の証明書には、アポスティーユ（Apostille）による証明、または書類の作成地におけるフィリピン領事館の認証などの方式要件の充足が要求される。また上記書類の署名者は、取締役会、またはパートナーシップもしくは単独所有会社の場合には、同等の者から同書類の発行の許可を受けている旨を証明しなければならない。この要件の不充足のみを理由として、提訴が却下されている。

- b. 原告は、弁護士が期限を遵守し、個人的な出頭および時間厳守の要件を遵守していることを確認する必要がある。
- c. 証人は、自身の宣誓供述書において適切に要旨を述べ、相手方当事者からの交差尋問に対して準備し、時間厳守を心掛ける必要がある。
- d. 外国の証人またはフィリピン国外の証人は、オンライン環境での証言が認められる。手続は、英語で行われる。

【ソース】

- ・ フィリピン知的財産法（共和国法 No. 8293）
[https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/v
iew?ts=58057027&resourcekey=0-TN5UB67CxjQLADZofwVxA](https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/view?ts=58057027&resourcekey=0-TN5UB67CxjQLADZofwVxA)
- ・ 2020 年知的財産権事件訴訟手続（改正）規則（A.M. No. 10-3-10-SC）
<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph203en.pdf>
- ・ IPOPHL 覚書回付 2020-049（知的財産権（IPR）の行政執行に関する手続（改正）規則）
[https://drive.google.com/file/d/1I0NV1yYZYRfn90YSHOHAekWLDzkm
cww2/view](https://drive.google.com/file/d/1I0NV1yYZYRfn90YSHOHAekWLDzkm_cww2/view)
- ・ IPOPHL 覚書回付 2020-041（長官庁に対する不服申立てに関する統一（改正）規則）
[https://law.upd.edu.ph/wp-content/uploads/2020/11/IPOPHL-
Memorandum-Circular-2020-041.pdf](https://law.upd.edu.ph/wp-content/uploads/2020/11/IPOPHL-Memorandum-Circular-2020-041.pdf)
- ・ 2017 年度 IPOPHL 覚書回付 No. 17-012（知的財産権に関する法律違反についての行政上の訴えに関する規則および規定の一部規定を改正することによる事件審理の早期処理）
<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ph/ph193en.pdf>
- ・ 裁判所規則、規則 130
<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/580077>
- ・ 税関行政令 No. 9-2008 : 常設的な知的財産権部（Permanent Intellectual Property Rights Division : IPRD）を設立、税関局

<https://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/CAO-9-2008.pdf>

- ・ 司法部手数料表

<https://www.doj.gov.ph/schedule-of-fees.html>

- ・ 知的財産権に関する法律違反についての IPOPHL 手数料表

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

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)