

フィリピンにおける商標調査

2022年6月10日

T M I 総合法律事務所

東京オフィス（マニラ駐在）

弁護士 團 雅生

弁護士 生駒大典



目次

I

• 調査内容

II

• 概要

III

• 審査手続

IV

• 審判手続等

V

• エンフォースメント



● 調査内容



● 概要



● 審査手続



● 審判手続等



● エンフォースメント

I 調査内容

1. 調査目的

フィリピンにおける商標の制度・運用の実態を把握し、十分な活用を図る

2. 調査方法

- 法令・文献調査
- フィリピン知的財産庁及び現地法律事務所からのヒアリング

I 調査内容

3. 調査項目

- ① 出願統計
- ② 商標法等の改正動向
- ③ 商標制度の特徴
- ④ 商標の保護対象
- ⑤ 審査フロー等
- ⑥ 方式要件
- ⑦ 指定商品・役務の審査
- ⑧ 絶対的拒絶理由の審査
- ⑨ 相対的拒絶理由の審査
- ⑩ 異議申立て及び取消請求
- ⑪ 登録後の注意事項
- ⑫ エンフォースメント
- ⑬ IPOPHLが提供するオンラインツール
- ⑭ 料金



• 調査内容



• **概要**



• 審査手続



• 審判手続等



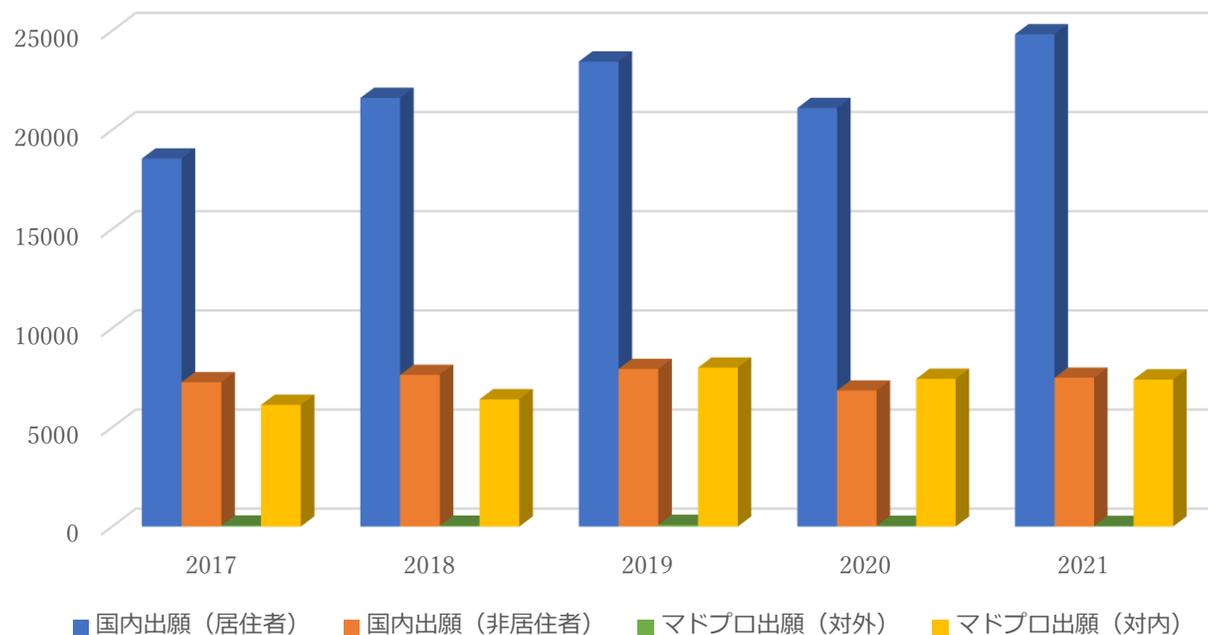
• エンフォースメント

II 概要

1. 出願統計
2. 商標法等の改正動向
3. 商標制度の特徴
4. 商標の保護対象

Ⅱ 概要 - 1. 出願統計

(1) 出願件数の推移



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国内出願（居住者） | 18,557 | 21,613 | 23,447 | 21,105 | 24,822 |
| 国内出願（非居住者） | 7,277 | 7,647 | 7,948 | 6,858 | 7,505 |
| マドプロ出願（対外） | 48 | 41 | 83 | 34 | 30 |
| マドプロ出願（対内） | 6,135 | 6,416 | 8,014 | 7,450 | 7,417 |
| 合計 | 32,017 | 35,717 | 39,492 | 35,447 | 39,774 |

Ⅱ 概要 - 1. 出願統計

(2) 国内出願件数とマドプロ出願件数の割合

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国内出願（居住者） | 57.96% | 60.51% | 59.37% | 59.54% | 62.41% |
| 国内出願（非居住者） | 22.73% | 21.41% | 20.13% | 19.35% | 18.87% |
| マドプロ出願（対外） | 0.15% | 0.12% | 0.21% | 0.10% | 0.07% |
| マドプロ出願（対内） | 19.16% | 17.96% | 20.29% | 21.01% | 18.65% |

(3) 審査期間

国内出願 : 4.95か月

マドプロ出願（対内） : 3.02か月

II 概要 - 2. 商標法等の改正動向

(1) 商標に関する法律

■ 主な法律

“Republic Act No.8293, the Intellectual Property Code of the Philippines” = **知的財産法**

■ 主な下位規則

1. “IPOP HL Memorandum Circular No.17-010, Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017” = **商標規則**
2. “IPOP HL Memorandum Circular No.17-011, Philippine Regulations implementing the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of 2017”
3. “Rules and Regulations on Inter Partes Proceedings” = **当事者間手続規則**

II 概要 - 2. 商標法等の改正動向

(2) 改正動向

① 知的財産法

| 改正条文 | 改正内容 |
|---------------------|--|
| 121条1項 | 商標の定義から 視認可能 (visible) の要件 の削除 |
| 121条8項 (新設) | 証明商標の新設 |
| 122条 | 商標出願の要件として、 使用の意図があること 又は 実際に使用していること を追加 |
| 122A条 (新設) | 先願主義であることを明記 |
| 123条1項(e)(f) | 商標の類否判断において、国内だけでなく国外の周知商標及び登録商標を考慮するよう規定を修正 |
| 123条3項 (現123条2項) | 使用による識別力の取得のための要件を、過去5年間の使用から過去3年間の使用に短縮 |
| 124条2項 | 出願人の使用宣言書の提出期限を、出願後3年から3年半に延長 |
| 155条3項 (新設) | 模倣品による商標権侵害を行った者から悪意で直接的・間接的に利益を得る行為も商標権侵害に該当することを追加 |
| 237条 (現170条) | 商標権侵害の刑事罰を、現行の2年以上5年以下の懲役及び5万フィリピンペソ以上20万フィリピンペソ以下の罰金から、以下に 加重 (1) 初犯の場合には、3年以上5年以下の懲役及び／又は10万フィリピンペソ以上40万フィリピンペソ以下の罰金 (2) 2回目の場合には、5年超7年以下の懲役及び／又は40万フィリピンペソ超200万フィリピンペソ以下の罰金 (3) 3回目以降の場合には、7年超10年以下の懲役及び／又は200万フィリピンペソ超400万フィリピンペソ以下の罰金 (4) 公衆衛生・安全を害する模倣品の場合には、7年の懲役及び／又は400万フィリピンペソの罰金 |

II 概要 - 2. 商標法等の改正動向

(2) 改正動向

② 商標規則

| 改正条文 | 改正内容 |
|-------|---|
| 500条 | 出願料金が基本料金、色申請費用及び公告費用で構成され、場合によっては優先権主張費用、早期審査費用及び第2回公告費用が発生すること、並びに出願費用は理由を問わず出願登録が認められなかった場合にも返金されないことを明記 |
| 606条 | オフィスアクションに対する応答期間の延長が1か月ごとに行われ、最長4か月になることを明記 |
| 1205条 | 更新申請は認められることが原則であることを明記 |

③ 当事者間手続規則

当事者間手続に関連するファイリング及び通知並びにIPOP HLの決定等の送達

⇒PDF又はワード形式による**電子メール**で行うことを原則とし、申立書や証拠書類の原本は、

電子メールでの送達後一定期間に、手交又は郵送でIPOP HLに提出させることを目的とする改正

II 概要 - 3. 商標制度の特徴

(1) 使用宣言書の提出

商標登録に使用実績や使用意図は不要

⇒登録によって商標権が発生し、出願の先後によって権利者を確定する**登録主義**

⇒もともと、登録後一定期間の経過ごとに、**使用宣言書** (“Declaration of Actual Use”) 及び実際に商標を使用していることを証する証拠の提出が必要

⇒提出しない場合には登録が抹消 = **使用主義的要素**

(2) 非伝統商標

「商標」は、「企業の商品又は役務を識別できる**視認可能な標章** (“visible sign”) であって、標章が刻印又は表示された商品の容器を含む。」と定義

⇒音商標や匂い商標等の**視認できない非伝統商標**は**保護の対象外**

⇒**但し、法改正が予定**

II 概要 - 3. 商標制度の特徴

(3) ディスクレーム制度

出願した標章の要素の一部に絶対的拒絶理由が含まれているものの、当該要素がなければ登録が認められるような場合、出願人が、**当該要素に対する独占権を放棄**することができる制度

⇒ディスクレームは、出願の際に自発的に行うことも、審査官の要求に応じて行うことも可能

(4) コンセント制度

他の商標と類似する標章の出願に当たり、類似する**他の商標の権利者**等から当該標章を登録することについて異議なく同意する旨の書面（いわゆるコンセントレター）を提出することで、相対的拒絶理由に基づく拒絶査定を回避する制度

⇒法令上は規定されていない

⇒但し、コンセントレターの提出は**実務上一般的に利用**されており、実務的にも一定程度重視される

II 概要 - 3. 商標制度の特徴

(5) 優先審査制度

IPOPHLによる商標出願の実体審査は、方式審査が完了し、**出願日・出願番号が付与された順番**に従って審査されるのが原則

⇒もっとも、一定要件を満たした出願については、審査官の承認があることを条件として、出願日・出願番号にかかわらず**優先的に審査**が行われる優先審査制度が法律上明記

(6) IPOPHLの執行権限

IPOPHLは、知的財産庁でありながら、知的財産法に違反する行為に対する**執行権限**を有しており、損害賠償金額が20万フィリピンペソ以上の申立てを受理し、5,000フィリピンペソ以上15万フィリピンペソ以下の罰金を科すことや、捜査機関と協力して**強制捜査**を行うことが可能

(7) 情報提供制度

出願された商標について、登録要件を満たしていない又は不登録事由に該当する等の情報を提供する制度は設けられていない

II 概要 - 4. 商標の保護対象

【概要】

■ 商標とは

「企業の商品又は役務を識別できる**視認可能**な標章（“visible sign”）であって、標章が刻印又は表示された商品の容器を含む。」

- ✓ 音商標や匂い商標等の視認できない非伝統商標は保護の対象外、**但し法改正が予定**
- ✓ 動き商標やホログラムも保護の対象外

■ 典型的な商標

①文字商標 ②図形商標 ③文字と図形の結合商標 ④立体商標

3M

[4-2009-012889号] [4-2020-004946号]



[M-1-1567639号]



[4-1997-403218号]



• 調査内容



• 概要



• **審査手続**



• 審判手続等

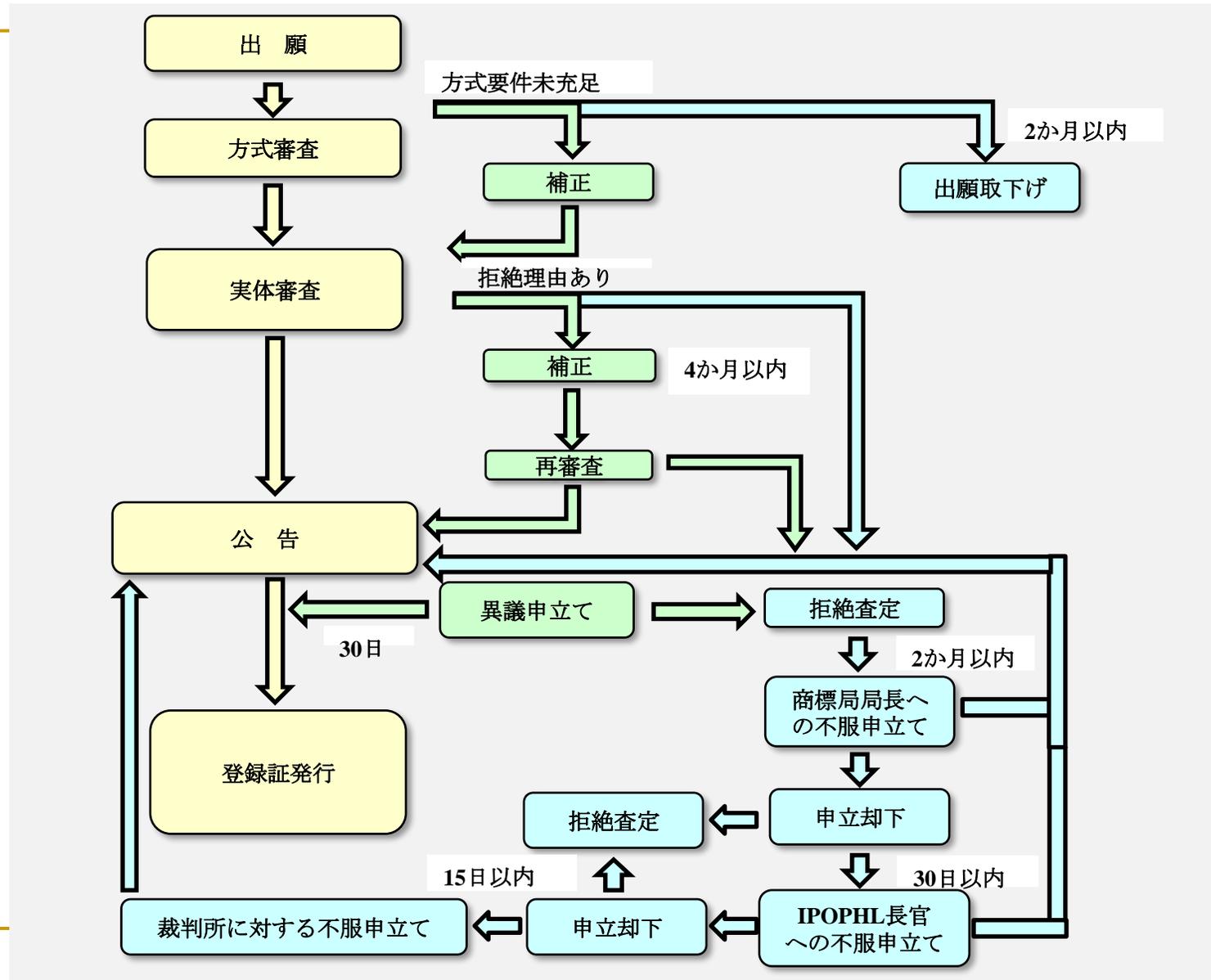


• エンフォースメント

III 審査手続

1. 審査フロー
2. 方式要件
3. 指定商品・役務の審査
4. 絶対的拒絶理由の審査
5. 相対的拒絶理由の審査

III 審査手続 - 1. 審査フロー



III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

① 出願

以下の所定の出願手数料を納付した上で、

- (i) 必要事項を記入した出願書をIPOP HLの窓口へ提出、又は
- (ii) IPOP HLが提供するオンラインツール (eTM File) を利用して行う

| | 小企業 | 大企業 |
|----------|-------------|-------------|
| 出願料 | PHP1,200/区分 | PHP2,592/区分 |
| 分割出願 | PHP280 | PHP600 |
| 優先権主張 | PHP860 | PHP1,800 |
| 色・識別性の主張 | PHP280/区分 | PHP600/区分 |

* 1 PHP (フィリピンペソ) ≒2.43円 (2022年5月29日現在)

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

② 方式審査

IPOPHL審査官は出願書が方式要件を満たしているか審査

- ✓ 方式要件を満たしている場合

出願日と出願番号を付与し、出願人に**通知**

- ✓ 方式要件を満たしていない場合

審査官は、出願人又は代理人に対してその旨を**通知**し、当該通知を受領した日から**2か月以内**に**追完又は補正**を行わなかった場合、当該出願は取下げられたものとみなされる

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

③ 実体審査

IPOPHL審査官が**登録可能性**の有無（絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由）を審査

✓ 登録可能性があると判断された場合

公告手数料の納付を命じ、手数料が納付された後直ちに当該出願を
IPOPHLの**商標電子公報に公告**

※小企業の場合：900フィリピンペソ、大企業の場合：960フィリピンペソ

✓ 登録可能性がないと判断された場合

IPOPHLはその**理由**を出願人に**通知**し、

出願人は、当該通知を受領した日から**4か月**以内に**応答又は補正**

⇒再審査を行い、**出願公告を認めるか、拒絶査定**とするか最終的に決定

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

④ 拒絶査定に対する不服申立て

拒絶査定に対して不服のある出願人は、書面の郵送日から**2か月以内**に
IPOPHL商標局 (“Bureau of Trademarks”) **局長**に不服申立てが可能

- ✓ 不服申立期間は、所定の手数料を納付し、書面によって請求することで**2か月間延長可**
- ✓ 不服申立ての日から2か月以内に論拠及び主張を記載した**準備書面**を提出しなければ申立却下
- ✓ 準備書面の受領後に必要があれば、審査官に対して答弁書の提出を命じることが可能
- ✓ 出願人は、答弁書の写しを受領した日から**1か月以内**に、答弁書に記載された新たな事項についてのみの応答準備書面を提出することができる
- ✓ 商標局局長は各書面を検討し、出願公告を認めるか、拒絶査定とするか決定

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

④ 拒絶査定に対する不服申立て

商標局局長の決定に対して不服がある出願人は、商標局局長の決定を受領した日から**30日以内**に、**IPOPHL長官** (“Director-General”) に対して不服申立てが可能

- ✓ 長官は商標局に対して答弁書を提出するよう命じることができ、必要に応じて出願人又は商標局の審査官を召喚し、審問することが可能
- ✓ 長官は、提出された各書面を検討し、必要に応じて審問を行った後に、出願公告を認めるか、拒絶査定とするかの決定を行う

IPOPHL長官の決定に対して不服がある場合、長官の決定を受領した日から**15日以内**に、更に**控訴裁判所** (“Court of Appeal of the Philippines”) に対して不服申立てが可能

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(1) 出願・審査手続

⑤ 異議申立て

公告された出願は**30日間**の**異議申立期間**

⇒期間内に第三者から異議申立てがあった場合**IPOPHL法務局**における異議申立手続へ

⑥ 登録証発行

- ・ 30日間の異議申立期間内に第三者からの**異議申立てがなかった**場合
- ・ 異議申立手続において異議申立てが**却下**された場合

⇒IPOPHLは、当該出願の出願人又は代理人に対して、以下の**手数料の納付**を命じる

登録証発行手数料（小企業の場合：570フィリピンペソ、大企業の場合：1,200フィリピンペソ）

登録公告手数料（小企業の場合：900フィリピンペソ、大企業の場合：960フィリピンペソ）

手数料が納付された後、当該商標の**登録証が発行**され、IPOPHLの**商標電子公報で公告**

⇒登録後**10年間**有効（更新可）

III 審査手続 - 1. 審査フロー

(2) 早期／優先審査制度

以下の要件を満たした出願は**優先審査請求**を行うことができ、審査官の承認が得られた場合には、出願日・出願番号にかかわらず優先的に審査が行われる

| 要件 |
|---|
| 以前登録されていた商標で、(i)登録維持要件の未充足若しくは使用宣言書の未提出により取り消された商標、又は(ii)更新可能期間が満了した商標の登録人又は譲受人による再出願 |
| 以前出願した商標で、(i)放棄し、回復不能となった商標、又は(ii)使用宣言書の未提出によって拒絶された商標の出願人による再出願 |
| いずれかの国、政府機関又は国際機関の標章、名称、略称又はロゴに係る登録出願 |
| 短期間又は定期的に行われるスポーツ競技について、当該スポーツ活動の開始前から宣伝広告等のために商標登録が必要な場合の標章、名称、略称又はロゴに係る登録出願 |
| 短期間に行われる国内外の貿易使節団又は博覧会で紹介され、又はこれに参加している出願人の製品及びサービスの標章、名称、略称又はロゴに係る登録出願 |
| 宗教活動、社会的若しくは慈善活動又は教育活動の標章、名称、略称又はロゴで、その活動の目的を達成するために早期登録が必要なものの登録出願 |
| (サービスマークとしての) ドメイン名の登録 |
| 情報通信技術インフラにおいて使用されている又は使用される商標、サービスマーク及び商号の登録出願 |

III 審査手続 - 2. 方式要件

(1) 出願書記載事項

出願書には、主に以下の事項を、英語又はフィリピン語で記入する

| 記載事項 |
|---|
| 出願人の名称・住所又は居所・宛先・連絡先 |
| 出願人が個人である場合：国籍 出願人が法人である場合：当該法人の事業所が存する国 |
| (出願人がフィリピン国内に居住していない場合又は外国企業の場合) フィリピン国内の代理人の名称及び書類送達場所等 |
| (優先権主張する場合には) 基礎出願の国名、出願日及び出願番号 |
| (商標の識別上の特徴として色を請求する場合には) 色を請求する旨並びに請求する色の名称及び色が付される商標の主要部分の表示 |
| (立体商標の場合には) 立体商標である旨 |
| 登録を求める標章の見本 |
| (商標又はその一部が外国語である場合) 翻訳又は翻字 |
| 指定商品・役務及び「ニース国際分類」に基づく区分 |
| (団体商標の場合) 団体商標である旨 |
| 出願人若しくは代理人の署名又は当該人を特定する他の表示 |

III 審査手続 - 2. 方式要件

(2) 代理人

商標の登録出願は、自己又は代理人のいずれによっても行うことが可能
但し、以下の場合にはフィリピン国内の**代理人**を選任する必要がある

- ✓ 出願人が**フィリピン国内に居住していない場合**
- ✓ (外国企業の場合で) **フィリピン国内に商業上の事業所を有していない場合**

(3) 標章見本の添付

出願の際には、登録を求める**標章の見本**を添付する必要がある

(4) 出願日

出願手数料が納付され、審査官がその内容に**不備がないことを確認した日**

III 審査手続 - 2. 方式要件

(5) 補正

出願が方式要件を満たしていない場合

⇒IPOP HLの審査官は、出願人又は代理人に対してその旨を**通知**

⇒当該通知を受領した日から**2か月以内**に追完又は補正を行わなかった場合、当該出願は**取下げ**られたものとみなされる

- ✓ 応答期限は、所定の手数料を支払うことで、最長で**2か月間**の延期を申請可能
- ✓ 但し、いかなる場合であっても応答期間の合計が応答を要求する審査官の処分通知の郵送日から4か月を超えてはならない

III 審査手続 - 3. 指定商品・役務の審査

(1) 概要

標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する**ニース協定** ⇒ **非加盟**

但し、知的財産法には商品・役務の区分の分類に関して、**ニース国際分類に基づく審査を前提**とした規定が存在

(2) 審査基準

IPOP HLは、**ニース国際分類**に従って**指定商品及び役務**の採択の可否を審査

商標出願の審査においては、知的財産法及び商標規則に定められている事項の他に、ASEAN各国の知的財産庁で構成された知的財産協力のためのワーキンググループ (**AWGIPC**) が作成した**ASEAN共通審査ガイドライン**を審査基準として採用

III 審査手続 - 3. 指定商品・役務の審査

(3) 商品・役務の「表示（明確性）」の審査手法

商品・役務の表示について、広義の用語を使用することは認めず、**明瞭かつ具体的な商品及び役務の記述**を要求

例：「本区分に属するその他全ての商品（“all other goods in this class”）」という記述は、あまりにも広義であるという理由で認められない

(4) 採択可能な商品・役務名のリストの公表の有無

公表されていない

⇒但し、商標出願に際しては**ニース国際分類**に従った指定商品・役務を記載

ニース国際分類：ニース協定に基づき作成された標章登録のための商品・役務に関する加盟国共通の分類表であり、最新の分類表（国際分類第11-2021版）においては、商品・役務の大枠を示す区分として45分類（商品：34分類、役務：11分類）及び各商品・役務の具体的な表示をアルファベット順に列挙した項目として、10,124項目が規定されている

III 審査手続 - 3. 指定商品・役務の審査

(5) 商品・役務の「類否」の審査手法

商品・役務の類比は、**同一・類似**の商標が使用される場合に**出所混同のおそれ**が生じるか

① 同一性の審査

ある出願商標における指定商品・役務が、特定の先行商標における指定商品・役務との間で、**以下の関係が認められる場合**には、両商標間における**指定商品・役務が同一**であると判断される可能性がある

(i) 先行商標における全ての指定商品・役務と**同一文言・同義語**の商品・役務が指定されている場合

例：「ベビーフード」と「幼児食品」は、同義語によって商品が指定されている場合にあたる。

(ii) 先行商標における全ての指定商品・役務の**大分類**が、出願商標における指定商品・役務を**包含**している場合

例：「医薬品」と「抗生物質製剤」である場合は、前者が後者を包含する場合にあたる。

(iii) 先行商標における全ての指定商品・役務が、出願商標における指定商品・役務よりも**広い範囲をカバー**している場合

例：「生物学的除草剤及び肥料」と「農林業において使用される化学物質」は、前者があらゆる産業において使用される除草剤・肥料をカバーする概念であり、後者は前者によってカバーされる範囲に含まれる場合にあたる。

(iv) 先行商標における指定商品・役務と**部分的に重複**する商品・役務が指定される場合

例：「産業用人工樹脂」と「産業用化学物質」は部分的に重複する場合にあたる。

III 審査手続 - 3. 指定商品・役務の審査

(5) 商品・役務の「類否」の審査手法

商品・役務の類比は、**同一・類似**の商標が使用される場合に**出所混同のおそれ**が生じるか

②類似性の審査

指定商品・役務が同一でない場合であって、具体的な指定商品・役務間において**一定の特性や関連性**が認められる場合、「類似」と見なされる。この特性や関連性の有無については、以下のような要素を**総合考慮**した上で審査が行われる。

- (i) 商品・役務の性質
- (ii) 使用目的及び使用方法
- (iii) 相補関係
- (iv) 競争関係
- (v) 流通経路
- (vi) 消費者の関連性
- (vii) 商品・役務の生産者又は提供者

III 審査手続 - 4. 絶対的拒絶理由の審査

(1) 絶対的拒絶理由

以下の絶対的拒絶理由に該当する標章は登録が認められない

絶対的拒絶理由

反道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事柄、又は個人（存命中か故人かを問わない）、団体、宗教若しくは国の象徴を傷付け、それらとの関連を誤認させるよう示唆し若しくはそれらに侮辱若しくは汚名を与えるおそれがある事柄からなる標章

フィリピン、フィリピンの政治上の分権地若しくは外国の国旗、紋章その他の記章又はそれらに類似したものからなる標章

存命中の特定の個人の名称、肖像若しくは署名からなる標章（但し、その者の承諾を得ている場合を除く）又はフィリピンの故大統領の名称、署名若しくは肖像からなる標章（但し、未亡人がいる場合は、その存命中に限る。また、未亡人の書面による承諾を得ている場合を除く）

商品又はサービスの特に性質、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標章

指定する商品又は役務に特有の標識のみからなる標章

日常の言語又は誠実なかつ確立された商業上の慣行において商品又は役務を示すために通例又は普通になっている標識又は表示のみからなる標章

商品又は役務の種類、質、量、意図されている目的、価格、原産地、商品の製造又は役務の提供の時期その他の特性を示すために商業上用いられる標識又は表示のみからなる標章

技術上の要因、商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素により必要とされる形状からなる標章

色彩のみからなる標章（但し、形状により定義される場合は除く）

公の秩序又は善良の風俗に反する標章

III 審査手続 - 4. 絶対的拒絶理由の審査

(2) 識別性の審査手法

識別力を有さない標章は登録が認められない

■ 識別性に関する審査

対象となる標章に関連する**一般的な消費者**による当該標章に対する認識を考量し以下の観点から検討

- ① 当該標章を商標として使用した場合に、関連する一般消費者が、**当該標章の構成上の特徴から、特定の商品や役務を意味するものであると理解又は認識することの可否**
- ② 標章が使用される法的、社会的又は経済的文脈における、**当該標章と使用される商品又は役務との関係性**

III 審査手続 - 4. 絶対的拒絶理由の審査

(3) 使用による識別力の取得

識別力を有さない標章は登録が認められないのが原則

⇒以下のような標章は、フィリピンにおける**商業上の使用の結果**として登録を求める**商品又は役務との関連**において**識別力**を有するに至った場合、例外的に登録可能

例外

商品又は役務の種類、質、量、意図されている目的、価格、原産地、商品の製造又は役務の提供の時期その他の特性を示すために商業上用いられる標識又は表示のみからなる標章

技術上の要因、商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素により必要とされる形状からなる標章

色彩のみからなる標章

具体的には、**関連する一般消費者**（潜在消費者を含む。）の**実際又は推測される認識**を考慮した上で、登録を求める指定商品又は役務に**関連するその地域の消費者の大部分**が、当該標章がその**商品又は役務を識別**する標章であると考えている場合

III 審査手続 - 4. 絶対的拒絶理由の審査

(4) ディスクレーム制度

出願した標章の要素の一部に**絶対的拒絶理由**が含まれているものの、当該要素がなければ登録が認められるような場合、出願人が、**当該要素に対する独占権を放棄（ディスクレーム）**することができる制度

- ✓ ディスクレームは、出願の際に**自発的**に行うことも、**審査官の要求**に応じて行うことも可能
- ✓ ディスクレームは、出願した区分又は指定商品若しくは役務の**一部**のみに限定して行うことも可能
- ✓ 審査の過程で、出願された標章の一部に権利の部分放棄をしなければならない登録不可能な事項が含まれていると判断された場合は、審査官より出願人に対して、ディスクレームすべき旨の通知が行われる

III 審査手続 - 4. 絶対的拒絶理由の審査

(5) 日本法との比較

フィリピンにおける**絶対的拒絶理由**は、特定の標章について商標権付与による**独占的使用を認めるべきでない**と判断する根拠として、以下の2つに峻別可能

- ①当該要素を含む標章は**識別性**を有さず業務上の信用を化体することができない場合
- ②当該要素を含む標章について識別性は認められるものの**特定人に独占させることが不適當な場合**

日本の商標法上も、上記①②に対応する規定あり

=登録を受けることができない商標について、両国間における規定は**概ね一致**

但し、日本では2015年の法改正により、**音商標等の非視覚的標章**の登録が可能

フィリピンでは、**視覚的要素を伴わない標章の登録は認められていない**

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(1) 相対的拒絶理由

以下の相対的拒絶理由に該当する標章は登録が認められない

相対的拒絶理由

【登録商標との類似】

他の権利者に帰属する登録された商標又は先の出願日若しくは優先日を有する商標と同一であって、かつ、次のいずれかに係る標章

- (i) 同一の商品又は役務
- (ii) 密接に関連する商品又は役務
- (iii) 欺瞞するか若しくは混同を生じさせるおそれがある程に類似している場合

【(指定商品・役務が類似している) 周知商標との類似】

フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの権限のある当局により出願人以外の者の標章として国際的に、かつ、フィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章と同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか、又はそのような標章の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又は役務に使用する標章

【(指定商品・役務が類似していない) 登録周知商標との類似】

上記に従って広く認識されていると認められ、かつ、登録が求められている商品又は役務と類似していない商品又は役務についてフィリピンにおいて登録されている標章と同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか又はそのような標章の翻訳である標章

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(2) 商標類比の審査手法

■ 先願商標との類否

= 商標規則の規定に加えて、**IPOPHL審査ガイドライン**及び**ASEAN共通審査ガイドライン**を参照して審査

✓ 標章自体及び指定商品・役務の**両方が同一**である場合 (Double identity)

= 混同のおそれを検討する必要はなく、職権で異議を出すことが可能

✓ 標章自体及び指定商品・役務の両方が**類似**している場合

= 関連消費者が、対象となる他の商標であると**直接混同**する可能性がある場合、

又は、対象となる他の商標の指定商品又は役務の**商業的な出所**との間に何らかの**経済的な関連性**があると**間接的に混同**する可能性がある場合

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(3) 周知商標の保護

未登録の商標であっても、フィリピンの権限のある**当局**により**国際的に**、かつ、**フィリピンにおいて広く認識**されていると認められた周知商標は保護の対象となり、周知商標に類似している商標の登録は認められない

周知商標か否かは、次の基準を考慮した上で、一般消費者の有する知識ではなく、**当該商標に関連する消費者**にとって周知か否かで判断される

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(3) 周知商標の保護

周知商標の基準

当該標章が使用された期間、程度及び地域（特に、当該標章が適用される商品及び／又は役務の展示会又は博覧会における広告又は宣伝及び発表を含む標章の販売促進の期間、程度及び地域）

当該標章が適用される商品及び／又は役務のフィリピン及び他国における市場占有率

当該標章に固有の又は獲得した識別力の度合

当該標章が獲得した品質についてのイメージ又は評判

当該標章が世界で登録されている程度

当該標章が達成した世界における登録の排他性

当該標章が世界で使用されている程度

当該標章が達成した世界における使用の排他性

当該標章に帰せられる世界における商業的価値

当該標章に係わる権利が有効に保護された記録

当該標章が周知商標であるか否かの争点を扱う訴訟の結果

同一又は類似の商品又は役務について有効に登録され又は使用され、かつ、自己の標章を周知商標であると主張する者以外の者に所有される同一の又は類似の標章の有無

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(4) コンセント制度の有無

他の商標と**類似**する標章の出願に当たり、類似する**他の商標の権利者**等から当該標章を登録することについて異議なく**同意**する旨の書面（いわゆる**コンセントレター**）を提出することで、**相対的拒絶理由**に基づく拒絶査定を回避する制度

⇒法令上は規定されていない

⇒但し、コンセントレターの提出は**実務上一般的に利用**されており、実務的にも一定程度重視される

III 審査手続 - 5. 相対的拒絶理由の審査

(5) 日本法との比較

フィリピンにおける**相対的拒絶事由**は、出願商標と先願商標・未登録周知商標との間における**出所混同のおそれの有無**という観点から、類似性が判断される

⇒日本の商標法上の相対的拒絶理由においても類似の概念が採用

もっとも、**需要者の間に広く認識されている商標の保護**について、日本法上は防護標章としての登録制度（商標法64条）なども存在するものの、フィリピンにおいては同様の登録制度は**存在しない**

また、日本法上は、未登録周知商標の保護においては、「需要者の間に広く認識されている商標」について、「全国的に認識されている商標のみならず、**ある一地域で広く認識されている商標**」なども含むとされる

他方で、フィリピン知的財産法上の「周知商標」とは、「フィリピンの権限のある当局により国際的に、かつ、フィリピンにおいて広く認識されていると認められた商標」をいうところ、**ある一地域で広く認識**されている**未登録の商標**について、**両国間で取扱いが異なる可能性がある**



• 調査内容



• 概要



• 審査手続



• **審判手続等**



• エンフォースメント

IV 審判手続等

1. 異議申立及び取消請求
2. 登録後の注意事項

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

① 概要

■ 申立権者

ある**商標の登録**によって**損害を受けるおそれ**があると考える者

■ 期間

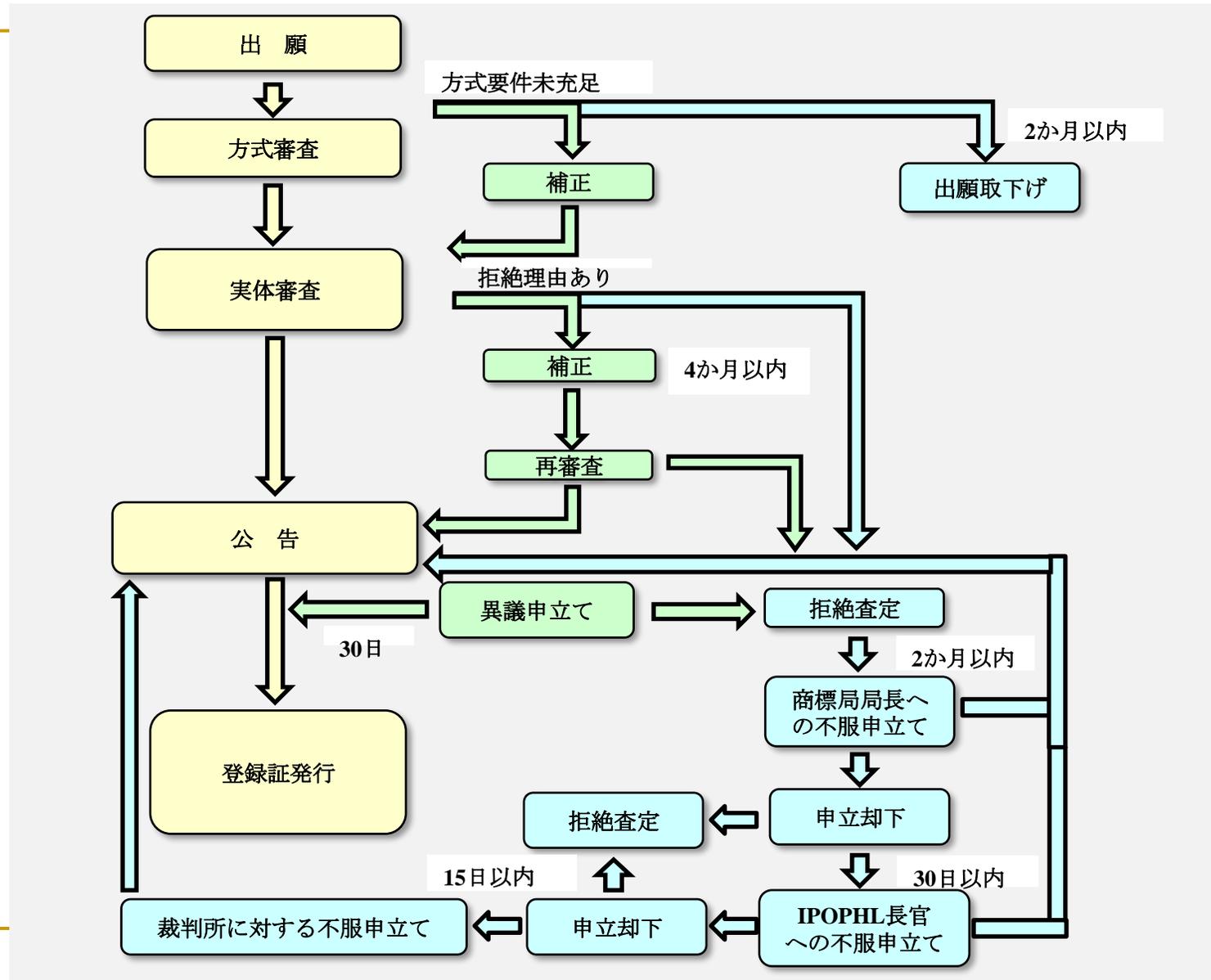
当該商標の出願が**公告された日から30日以内**

但し、正当な理由があり、所定の手数料を納付した場合**120日**まで延長可能

■ 方法

IPOPHLに所定の**手数料**（小企業の場合：10,000フィリピンペソ、大企業の場合：14,600フィリピンペソ）を納付し、**異議申立書**を提出

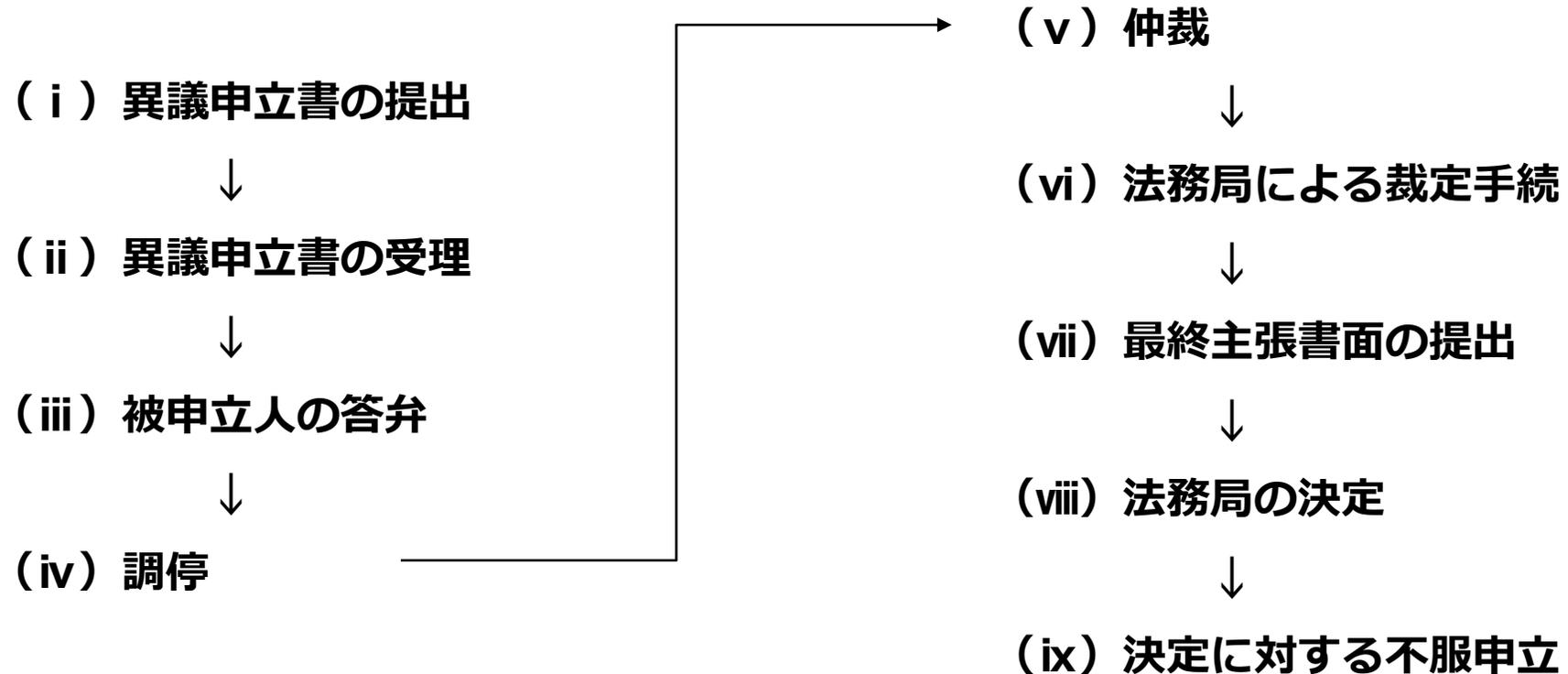
IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求



IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ



IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(i) 異議申立書の提出

■ 必要的記載事項

- ① 異議申立人及び被申立人の氏名及び住所
- ② 異議申立ての対象となる商標出願の出願番号及び出願日
- ③ 異議申立ての理由を構成する事実及び求める救済手段

■ 添付書類

- ✓ フォーラム・ショッピング が行われていないことの証明書
- ✓ 証人の宣誓供述書
- ✓ その他の文書及び物証

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(ii) 異議申立書の受理

- 申立書の要式が適正でない場合
 - 異議申立人に対して、申立書の**補正**を命じ、異議申立人は当該命令を受領した後**5日以内**に不備を補正
 - 異議申立人が当該期間内に不備を補正しない場合、申立ては**却下**
- 申立書が要件を満たしている場合、又は異議申立人が不備を補正した場合
 - 法務局は、直ちに応答通知を発行し、被申立人又はその代表者若しくは代理人に対して送達

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(iii) 被申立人の答弁

■ 期間

応答通知の受領日から**30日以内**

但し、正当な理由があり、所定の手数料を納付した場合120日まで延長可能

- ✓ 答弁書に不備があった場合等は、当該不備の補正に関する**命令を受領**してから**5日間以内**に追完又は是正

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(iv) 調停

答弁書が提出された後、異議申立手続は、IPOP HLの調停局による調停に付託

⇒まず調停前審理が開かれ、異議申立手続を調停に付すことに関して当事者に確認

⇒調停付託後**60日以内**に和解に至らない場合、調停不成立

期間内に当事者間で和解が成立し、法務局局長が和解合意書を承認した場合

⇒和解合意は異議申立てに関する裁判所の決定又は判決と同等の効力

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(v) 仲裁

調停が不調に終わった場合、事件を**仲裁**に付託することが**奨励**

⇒両当事者が仲裁に付託することに合意した場合、IPOP HLの**仲裁事務所**に付託

⇒両当事者の合意が成立しない場合、**法務局による裁定手続**へ

仲裁手続は、実務的には**あまり利用されていない**

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(vi) 法務局による裁定手続

■ 被申立人が答弁書を提出しない場合

担当官は、事件記録の受領後直ちに、被申立人の**不履行命令**を発し、必要がある場合には異議申立人に対し、10日以内に、宣誓供述書、証拠書類等の提出を要求

■ 調停及び仲裁が不成立となった場合

担当官は、事件記録の受領後直ちに、問題点の明確化や解決促進を目的として、**予備協議**に付する命令を発する

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(vii) 最終主張書面の提出

担当官は、**予備協議の終了後**、公開の法廷において、両当事者に対し、**10日以内**にそれぞれの**最終主張書面**の提出を求める命令を発する

- ✓ 最終主張書面では、異議申立書及び答弁書において主張された事項、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し、**新たな事項や問題を提起したり、意見書に含めたりすることは認められない**

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(viii) 法務局の決定

最終主張書面を提出するための所定期間経過後、当該異議申立手続は、法務局の**最終決定手続**に入る

担当官は、最終決定手続に入った日から**60日以内**に、当該異議申立手続に対する**決定又は最終命令**を発しなければならない

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(1) 異議申立て

② 異議申立手続の流れ

(ix) 決定に対する不服申立

■ 法務局の決定に対して不服がある場合

法務局による決定の受領後**10日以内**に、一定の手数料を支払い、**法務局局長**に対して不服申立て可能期限内に不服申立が行われなかった場合、当該決定又は最終命令は最終的かつ執行可能となる

- ✓ 法務局局長は、**10日以内**に、相手方当事者に対して不服申立てに係る意見を提出するよう命じる
- ✓ 当該期間の経過後**30日以内**に、不服申立てについての決定を行う

■ 法務局局長の決定等に対して不服がある場合

法務局局長の決定の受領後**30日以内**に、**IPOPHL長官**に対して不服申立て可能

IPOPHLの決定に対して不服がある場合には、**控訴裁判所**に上訴可能

控訴裁判所の決定に対しては、「移送命令のための再審請求」 (“petition for review on certiorari”) を提出することにより、最高裁判所 (“Supreme Court of the Philippines”) に**上訴**可能

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(2) 取消請求

■ 申立権者

ある**商標の登録**によって**損害を受けている者**又は**損害を受けるおそれがある**と考える者

■ 期間

商標登録の取消請求は、その請求理由に応じて以下の期間内に申立可能

| 取消請求理由 | 期間 |
|---|-------------|
| 当該登録商標が登録に係る商品若しくは役務又はそれらの一部について 一般名称化 している場合又は放棄されている場合 | いつでも |
| 当該登録商標が 不正 に得られた又は本法の規定に反してなされた場合 | いつでも |
| 商標権者により又は商標権者の承認のもとに当該登録商標が商品又は役務の出所を偽って表示するように使用されている場合 | いつでも |
| 商標権者が正当な理由なくして 3年以上継続してフィリピンにおいて当該登録商標を使用しなかった か又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合 | いつでも |
| 前記以外 | 商標登録日から5年以内 |

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(3) 申立件数・認容件数

① 法務局への申立

(異議申立)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|
| 申立件数 | 617 | 653 | 665 | 54 | 445 |
| 認容件数 | 735 | 789 | 757 | 463 | 351 |

(取消請求)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|
| 申立件数 | 44 | 56 | 54 | 48 | 29 |
| 認容件数 | 40 | 40 | 65 | 26 | 18 |

IV 審判手続等 - 1. 異議申立及び取消請求

(3) 申立件数・認容件数

② 法務局局長への不服申立

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|-------|
| 申立件数 | 45 | 67 | 72 | 42 | データなし |
| 認容件数 | 36 | 40 | 234 | 67 | データなし |

IV 審判手続等 - 2. 登録後の注意事項

(1) 使用宣言書の提出義務【重要】

全ての商標出願人又は商標権者は、一定期間以内に**公証を付した使用宣言書**を、**使用に係る証拠**を添え、**手数料を納付**した上で、IPOP HLに提出する必要がある

| | 提出期限 | 手数料（1区分あたり） |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| ① | 出願日から 3年 以内 | 小企業：900ペソ 大企業：1,920ペソ |
| ② | 登録日から 5年 を経過した日から 1年 以内 | 小企業：1,100ペソ 大企業：2,400ペソ |
| ③ | 更新日から 1年 以内 | 小企業：1,100ペソ 大企業：2,400ペソ |
| ④ | 更新日から 5年 を経過した日から 1年 以内 | 小企業：1,100ペソ 大企業：2,400ペソ |

※更新は基本的に**10年ごと**

IV 審判手続等 - 2. 登録後の注意事項

(1) 使用宣言書の提出義務 **【重要】**

使用宣言書と同時に提出することが求められている**使用に係る証拠**について、商標規則では以下のものが列挙されている

| | 使用に係る証拠 |
|---|--|
| ① | 使用されている商標のラベル |
| ② | フィリピンにおいて、商品が販売され、又は役務が提供されていることを明確に示すウェブサイトのダウンロードページ |
| ③ | 実際に使用されている商標の付いた商品、又は商品のスタンプやマークが付いた容器、及び役務が提供されている施設・設備の写真（普通紙に印刷されたデジタル写真を含む） |
| ④ | フィリピンにおいて販売されている商品や、提供されている役務に商標が実際に使用されていることを示すパンフレットや広告資料 |
| ⑤ | 商品がフィリピン国内の市場に出回っていること、又は役務がフィリピンにおいて利用可能であることを示す、商品の販売や役務の提供に係る領収書や請求書、又はその他の類似の使用の証拠 |
| ⑥ | 商標の使用を示す役務に係る契約書の写し |

IV 審判手続等 - 2. 登録後の注意事項

(1) 使用宣言書の提出義務 **【重要】**

使用宣言書を提出しなかった場合、当該商標に係る**出願は拒絶**され、**登録簿上から抹消**

但し、以下の**不可抗力事由**に該当し、IPOP HLの**許可**を得た場合、**不使用宣言書** (“Declaration of Non-Use”) を提出することで、商標権の抹消を免れることができる

| | 不可抗力事由 |
|---|---|
| ① | 出願人又は商標権者が、商品を市場に出すこと又は役務を提供することに先立って別の政府機関によって課せられた要件のために、商標を商業上使用することを禁止される場合 |
| ② | 禁止命令又は差止めが、法務局、裁判所又は商標の使用を禁止する準司法的団体によって発せられた場合 |
| ③ | 商標が、異議申立て又は取消事件の対象となっている場合 |

IV 審判手続等 - 2. 登録後の注意事項

(2) 商標権の譲渡

商標権の出願又は登録は、第三者に譲渡又は移転が**可能**

- ✓ 譲渡は、当事者が署名し**公証**を受けた**書面**で申請する必要がある
- ✓ 所定の手数料を納付することで**IPOPHL**において**記録**
⇒ 当該**記録**が**第三者**との関係で**効力発生要件**となる

IV 審判手続等 - 2. 登録後の注意事項

(3) 商標権のライセンス

商標権のライセンスは、ライセンス契約を**IPOP HL**に提出し、**登録**を行うことで可能

⇒ 当該記録が**第三者**との関係で**効力発生要件**となる

- ✓ ライセンス契約は、当該商標に係るライセンシーの商品又は役務の質に関して、ライセンサーによる効果的な管理について定めなければ無効
- ✓ また、ライセンス契約には、**一定事項の記載が禁止**されている
- ✓ さらに、**準拠法**をフィリピン法とすることなど、**一定の条項を含める**必要がある

⇒**ライセンス契約は作成時に注意が必要**



• 調査内容



• 概要



• 審査手続



• 審判手続等



• エンフォースメント

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

① 商標権侵害

実際の商品の**販売**又は**役務の提供**の有無に関係なく、
商標権者の**同意を得ず**に行う以下の行為を意味する

| | 商標権侵害 |
|---|--|
| ① | 使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせ、若しくは欺瞞するおそれがある商品又は役務の販売、販売の申出、頒布、宣伝、その他販売を行うために必要な準備段階に関連して、登録商標の複製、模造、模倣若しくは紛らわしい模倣若しくは同一の容器又はそれらの主要な特徴を商業上使用すること |
| ② | 登録商標又はその主要な特徴を複製、模造、模倣若しくは紛らわしく模倣し、かつ、使用することによって混同を生じさせ、錯誤を生じさせ、若しくは欺瞞するおそれがある商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は宣伝に関連して、商業上使用するための貼紙、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器又は宣伝に、そのような複製、模造、模倣又は紛らわしい模倣を適用すること |

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

① 商標権侵害

最高裁判所は、実務上、商標権侵害の有無を以下の要件に沿って判断する

| | 要件 |
|---|---|
| ① | 侵害されている商標が IPOP HL に登録されていること |
| ② | 商標が、侵害者によって 複製、模造、模倣又は色彩的に模倣 されていること |
| ③ | 侵害している標章が、 商品、事業又は役務の販売、販売の申出若しくは広告 に関連して 使用 されていること、又は侵害している標章が、商品、事業若しくは役務又はこれらに関連して使用されることを意図した ラベル、サイン、印刷物、パッケージ、包装物、容器又は広告 に使用されていること |
| ④ | 侵害している標章の使用又は利用が、 商品若しくは役務自体 、商品若しくは役務の 出所、又は事業の同一性 に関して、 誤認混同 を引き起こすか、 購入者又は他人を欺く 可能性が高いこと |
| ⑤ | 侵害している標章の使用又は利用が、商標権者又はその譲受人の 同意なく 行われていること |

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

② 未登録商標の侵害（不正競争の責任）

商標登録を行っていない場合でも、

ある**標章**を、公衆に対して、自己が製造し若しくは取扱う商品又は自己の事業若しくは役務に関して**他人のそれらから区別して特定**している者は、当該標章について**所有権**を有し、当該所有権は登録された知的財産権と**同一の方法で保護**される

⇒当該標章を使用している者は、自己の商品、事業又は役務と偽り行為を行う者等に対して、**不正競争の責任**を問うことができる

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

② 未登録商標の侵害（不正競争の責任）

具体的には、以下のような者が不正競争の責任を負う

| | 不正競争の責任を負う者 |
|---|--|
| ① | 自己が販売する商品、その商品を入れる容器の包装紙又はそれらに付す図案若しくは文字、その他の外観上の特徴に、当該商品が実際の製造者若しくは販売者以外の者の商品であると購入者に思わせるおそれがあるような外観を与え、又はそのような目的をもって公衆を欺瞞し、かつ、他人からその者の正当な取引を詐取し、販売者から当該商品を詐取し若しくは当該商品の販売に携わる販売者を詐取するような外観を自己の商品に与える者 |
| ② | ある特定の役務を提供している他人の役務を、自己が提供しているものと公衆に誤って信用させることを意図した術策、策略その他の手段を用いる者 |
| ③ | 取引の場において、虚偽の陳述をし、又は他人の商品、事業若しくは役務の信用を傷付けることを意図するような性質の、善意に反するその他の行為を行う者 |

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

③ 商標権侵害の例外

形式的に商標権侵害に該当する場合であっても、例外的に以下の場合には、商標権侵害に該当しないこととされている

| | 例外 |
|---|---|
| ① | 侵害者が、登録商標の 出願日 又は 優先日 の前に、 善意 で 自己の営業又は事業 において当該標章を 使用 していた場合【 善意による先使用 】 |
| ② | 他人のために標章その他の侵害物品を 印刷 する業務にのみ携わる侵害者が、 悪意でない 場合（この場合は、当該侵害者に対して、それ以後の印刷に対する差止のみを行うことができる） |
| ③ | 侵害行為が新聞、雑誌その他の 定期刊行物 又は 電子的通信 における 宣伝 又はその一部に係る場合であって、当該新聞等の発行者又は販売者が 悪意でない 場合（この場合は、発行者又は販売者に対して、当該新聞等のそれ以後の発行、伝達における、当該宣伝の掲載の差止のみを行うことができる） |
| ④ | 知的財産法72条1項に基づいて輸入及び販売が許可された薬剤及び特許満了薬剤の場合 |

V エンフォースメント - 商標権侵害

(1) 概要

④ フェアユース

標章の登録は、商標権者に対して、第三者が善意で自己の名称、住所、若しくは居所、地理的名称又は自己の商品・役務の**種類・質・量・用途・価格・原産地あるいは製造又は提供の時期**に関する**正確な表示**を使用することを妨げる権利を与えない

但し、当該使用は、商品・役務の出所について公衆を誤認させるものでないことを条件とする

V エンフォースメント - 商標権侵害

(2) 罰則

① 刑事罰

2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金

※改正案において加重することを検討中

② 民事罰

① 損害賠償・・・**損害額**について推定規定あり

(i) 侵害者が権利を侵害しなかったならば権利者が得たであろう合理的な利益、又は

(ii) 侵害者が侵害行為によって実際に得た利益のいずれか

(iii) 損害の大きさを確定することが容易ではない場合

⇒侵害者の総売上高、又は被侵害商標が使用された営業価値に基づく適切な割合

② 侵害品の**没収**、**破棄**及び販売の**差止め**等

ご清聴ありがとうございました。

TMI総合法律事務所

弁護士 團 雅生 mdan@tmi.gr.jp

生駒大典 hikoma@tmi.gr.jp

東京オフィス

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階

TEL: 03-6438-5611 (特許・商標代表)

本資料は、一般的な情報提供を紹介する目的で作成されたものにすぎず、専門家としての法的助言は含まれておりません。案件について個別に専門家からの助言を受けることなく本資料をもとに独自に判断されないようお願い致します。TMI総合法律事務所は本資料に含まれる情報の正確性又は完全性について何ら保証するものではなく、本資料に基づいて発生した損失・損害について法律によって認められる範囲内においていかなる責任も負いません。

©2022 TMI Associates All rights reserved.