

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 (「IPOPHL」))が発行する刊行物の調査、及び(b)IPOPHL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、IPOPHL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 IPOPHL 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. IPOPHL 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 IPOPHL 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 IPOPHL 仲裁手続規則(Rules for Procedure for IPOPHL 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)

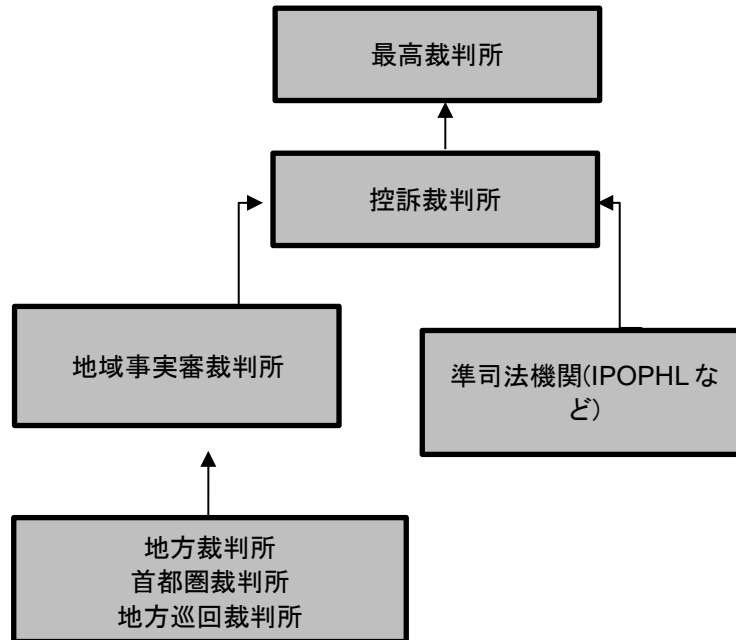
Highlight - 人的資本に重点をおく

¹⁵IPOP HL へのインタビュー

¹⁶同上

¹⁷同上

1.3 フィリピン司法制度



フローチャート B-1 フィリピン裁判所の構成

1.3.1. 地方裁判所・首都圏裁判所・地方巡回裁判所

一般的に、地方裁判所(the Municipal Trial Courts)/首都圏裁判所(Metropolitan Trial Courts)/地方巡回裁判所(Municipal Circuit Trial Courts)(以下、これらをまとめて「MTCs」という。)は、第一審管轄権のみを有する裁判所である。MTCs は、PHP 300,000(約 USD 6,250¹⁹)。マニラ首都圏の場合は PHP 400,000(約 USD 8,333))を超えない個人的財産に関する民事訴訟、請求額が PHP 300,000(同)を超えない訴訟、および評価値が PHP 20,000(約 USD 417。マニラ首都の場合は PHP 50,000(約 USD 1,042))を超えない不動産の権利または所有権に関する訴訟の専属的第一審管轄権を有する。

MTCs の裁判官は、フィリピンで生まれたフィリピン国民で、少なくとも 30 歳に達しており、5 年以上の法律実務経験又は弁護士資格を必須とする公職に就いていたことのある者でなければならない。また MTCs の判事は、能力、高潔性、誠実性、自立性を証明された者でなければならない。

MTCs 裁判官が、以下のいずれかの場合には、いかなる理由によっても、利害関係を有するすべての当事者の署名及び書面による同意なしに、署名し、記録に記入することを許されない。

- a. 本人、その配偶者又は子が、当該事件に金銭的利害関係を有する場合

¹⁸IPOPHL へのインタビュー

¹⁹為替レート: USD 1= PHP 48

- b. 一方当事者と六親等以内である場合
- c. 弁護士と四親等以内である場合
- d. 当事者の遺言執行人、遺産管理人、後見人、管財人又は法廷弁護人であったことがある場合
- e. 下級裁判所で当該事件について判決を下し、かつ、その判決が審査の対象となっている場合

当事者は、前記事由に基づく除斥または忌避申立により、MTCs 裁判官の適格に異議を申立てることができる。

MTCs 裁判官は、他の正当な理由により、自己の健全な裁量権を行使して、事件を回避できる。

1.3.2. 地域事実審裁判所(RTCs)

地域事実審裁判所は、一般裁判管轄を有し、以下の訴訟については排他的第一審管轄権を有する。

- a. 民事上の金銭的評価ができない行為
- b. PHP 300,000 (約 6,250 USD。マニラ首都圏では PHP 400,000 (約 8,333 USD))を超える個人財産に関する訴訟
- c. PHP 300,000 (約 6,250 USD。マニラ首都圏では PHP 400,000 (約 8,333 USD))を超える金額を請求する訴訟
- d. 評価値が PHP 20,000 (約 417 USD。マニラ首都圏では PHP 50,000 (約 1,042 USD))を超える不動産の権利または所有に関する訴訟

最高裁判所が設立した特別商事法廷(「SCCs」)は、以下の民事訴訟を管轄する。

- a. 以下の知的財産法で規定された知的財産権侵害訴訟
 - (ア) 特許侵害、実用新案侵害、意匠侵害、商標侵害、不公正競争に関する民事訴訟
 - (イ) 商標ライセンス契約に関する訴訟
 - (ウ) 模倣商号を付した輸入物品に関する訴訟
 - (エ) 団体商標登録の取消、原産地虚偽表示、虚偽記載・表示および契約違反に関する訴訟
 - (オ) 著作権、著作者人格権、実演家権、制作者権、放送権の侵害に関する民事訴訟
- b. そのほか法律で定められた知的財産権の侵害

特別商事法廷はまた、以下の刑事事件の管轄も有する。

- a. 以下の知的財産法で規定された知的財産権侵害訴訟に対する刑事訴訟

(ア) 特許反復侵害、実用新案反復侵害及び意匠の反復侵害、商標侵害

(イ) 原産地虚偽表示、虚偽記載・表示

(ウ) 著作者人格権、実演家権、制作者権及び放送権侵害

b. その他法律により定められた知的財産権の侵害に関する刑事訴訟

ケソン市、マニラ市、マカティ市及びパシグ市の特別商事法廷並びにバグイオ市、イロイロ市、セブ市、カガヤン・デ・オロ市及びダバオ市の特別商事法廷²⁰は、民事訴訟における搜索差押令状の発行又は知的財産法違反の刑事訴訟における搜索令状の発行申請を処理する権限を有し、発行される令状は、全国的に執行可能である。他の裁判管轄区域の特別商事法廷は、それぞれの管轄区域内で執行可能な搜索差押令状を発行する競合管轄を有する。

地域事実審裁判所裁判官は、フィリピン生まれの市民で、少なくとも 35 歳で、かつ、少なくとも 10 年以上の法律実務経験を有するか、又は弁護士資格を必須とする公職に就いていたことがある者でなければならない。地域事実審裁判所裁判官はまた、能力、清廉さ、誠実さ、独立性を証明しなければならない。

地域事実審裁判所裁判官は、上記 1.3.1 に規定するいかなる場合においても、利害関係を有するすべての当事者の書面による同意なしに、署名し、記録に記入することを許されない。

地域事実審裁判所裁判官は、他の正当な理由により、自己の健全な裁量権を行使して、事件を回避できる。

1.3.3. 控訴裁判所

控訴裁判所(「CA」)は、その上訴管轄権の範囲内か否かにかかわらず、職務執行令状、禁止令状、移送令状、人身保護令状、および権限開示令状、補充令状または出頭令状を発行する第一審管轄権を有する。

控訴裁判所はまた、特別商事法廷及び IPOPHL のような準司法機関のすべての決定及び最終命令について上訴管轄権を有する。

控訴裁判所(控訴裁判所)の裁判官は、フィリピン生まれの市民で、少なくとも 40 歳で、かつ 15 年以上フィリピンの下級裁判所の裁判官であったか 15 年以上フィリピンで法律実務に従事していたかしなければならない。控訴裁判所の裁判官は、能力、清廉性、誠実さ、および独立性を証明しなければならない。

また、裁判官が上記 1.3.1 に規定されるいかなる場合においても、利害関係を有するすべての当事者の書面による同意なしに、署名し、記録に記入することは認められない。

裁判官は、他の正当な理由により、自己の健全な裁量権を行使して、事件を回避することができる。

1.3.4. 最高裁判所

最高裁判所は、大使、他の公使及び領事に影響する訴訟、並びに移送令状、禁止令

²⁰2020 年に改正された知的財産権訴訟手続規則は、2020 年 11 月 16 日に発効した。

状、職務執行令状、権限開示令状、人身保護令状、保護令状、人身保護データ令状、及びカリカサンの環境令状の申立てについて、第一審の管轄権を有する。

最高裁判所は、下級裁判所の最終判決および命令を再審理、改訂、破棄、修正または是認する上訴管轄権を有する。最高裁判所への上訴は、改正 1997 年民事訴訟規則の第 45 条の下で、移送令状による上訴申立に従い行うことができる。申立書は、控訴裁判所の決定の通知から 15 日以内に提出されなければならない。規定期間の満了前に申立て、法定手数料が全額納付されれば、控訴裁判所はさらに 30 日を付与することができる。

最高裁判所裁判官は、フィリピン市民でなければならず、少なくとも 40 歳で、15 年以上フィリピンの下級裁判所の裁判官であったか、15 年以上フィリピンで法律実務に従事していなければならない。最高裁判所裁判官はまた、能力、清廉性、誠実さ、および独立性を証明しなければならない。

また、上記 1.3.1 に規定されるいかなる場合においても、利害関係を有するすべての当事者の書面による同意なしに、最高裁判所裁判官が署名し、記録に記入することは認められない。

最高裁判所裁判官は、他の正当な理由により、自己の健全な裁量権を行使して、事件を回避することができる。

1.4 WIPO 仲裁調停センター

1.4.1. 2014 年 5 月 7 日、IPOP HL と WIPO 仲裁調停センターは覚書を締結した。覚書は、IPOP HL に係属している知的財産権紛争の調停を促進するための共同紛争解決手続を策定したものである。IPOP HL 代替紛争解決業務室 (ADRS) は、当事者が世界知的所有権機関調停規則に基づく調停を通じて紛争を解決する選択肢を提供している。

1.4.2. 以下の種類の紛争は、世界知的所有権機関調停規則に基づく調停を通じて解決することができる。

1.4.2.1 IPOP HL に係属中の商標への異議申立

1.4.2.2 技術移転金支払に関する紛争

1.4.2.3 著作者の著作物の公演またはその他の発信方法の権利に係るライセンスの条件に関する紛争

II. 紛争解決手段

2.1 訴訟

2.1.1. 既存の手続きに基づき、知的財産権の紛争は、知的財産権の性質、手続きの種類及び請求の価値に応じて、IPOP HL 又はフィリピンの裁判所で審理される。各知的財産権訴訟の適切な管轄の概要は、以下の表の記載のとおり。

知的財産権	異議	無効・取消		侵害 ²¹
		無効	取消	
特許		IPOPHL	IPOPHL	PH 裁判所/ IPOPHL
意匠		IPOPHL	IPOPHL	PH 裁判所/ IPOPHL
商標	IPOPHL	IPOPHL	IPOPHL	PH 裁判所/ IPOPHL

2.1.2. 知的財産権の無効及び取消審判の手続きについては、具体的な手続はない。現行手続においては、必要な取消手続により対象知的財産権が無効となり、無効審判される。以後、整合性の観点から、「無効」及び「取消」審判を「取消 (cancellation)」という。

2.1.3. IPOPHL は、特許、意匠、商標侵害のような知的財産権侵害の行政事件を管轄しており、請求される損害賠償額の合計が 200,000PHP (約 4,167USD) 以上の場合に管轄権を有する。民事及び刑事の性質を有する侵害訴訟については、フィリピンの裁判所が管轄権を有する。

2.1.4. IPOPHL は、上訴の申立は誤判是正に資すると考えている。一方、不服申立や取消訴訟は、出願を認めるべきではないことや登録が維持されるべきではないことを第三者に主張させる手段として有益である²²。

2.1.5. 2011 年から 2020 年までの申立の総件数は、次のとおりである²³。

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
57	83	71	60	73	118	45	67	72	42

2.2 裁判外紛争処理

2.2.1. 法務局に持ち込まれた事件は、長官室に持ち込まれた控訴同様、調停のために代替紛争解決業務室 (ADRS) に付託しなければならない。事案が調停に付託された場合は、ADRS が手続き再開のために事件を返送するまで、法務局または長官室による審判手続きは中断されるものとする。

²¹なお、侵害事件においては、被告・被上訴人が標章の取消しを求めることがある。

²²IPOPHL へのインタビュー

²³同上

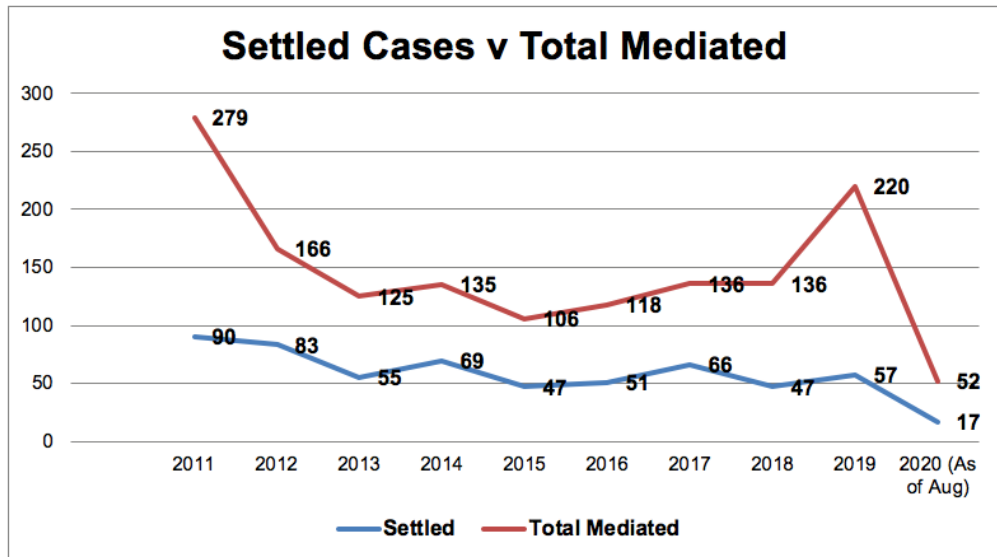


図 B-1. 2011 年から 2020 年の調停で解決した事件総数の統計²⁴

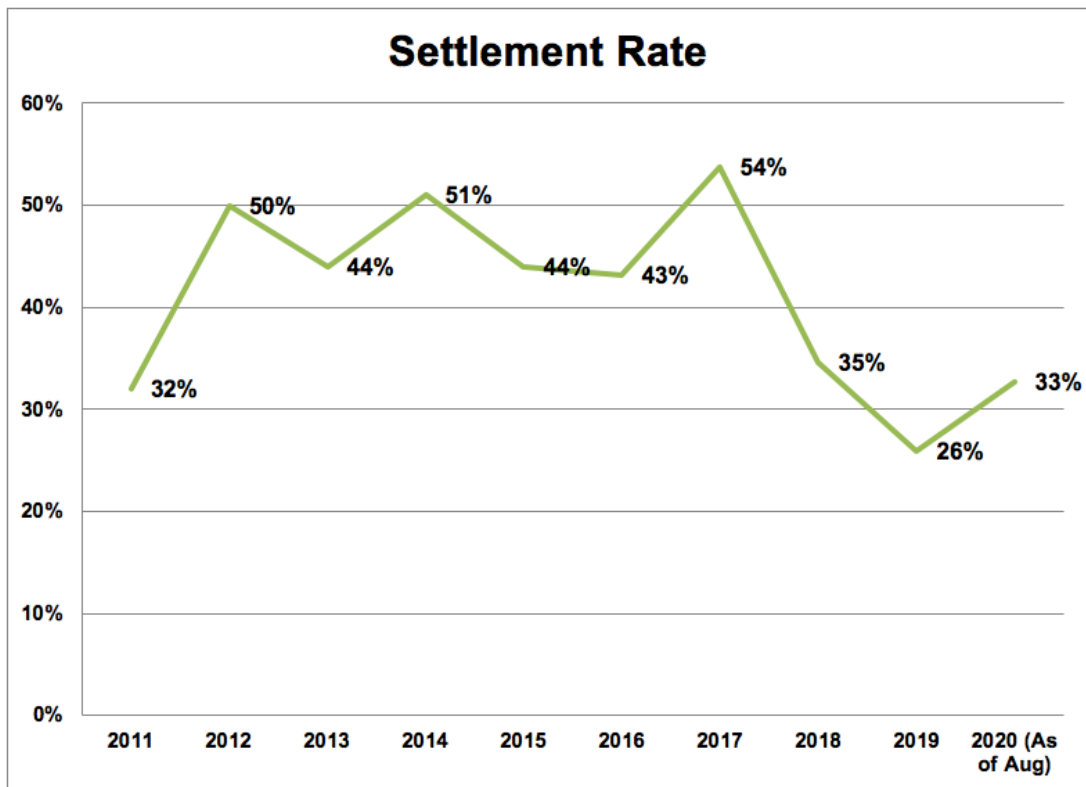


図 B-2. IPOPHL の 2011 年から 2020 年までの調停手続きの解決率²⁵

2.2.2. 世界知的所有権機関調停規則に基づく調停は、両当事者の同意がある場合に限り、行うことができる。合意する当事者は、世界知的所有権機関調停のための文書同意書および世界知的所有権機関調停要請書に署名しなければならない。署名から 5 日以内に、IPOPHL 手続きは中断される。調停手続き後、世界知的所有権機関センターは

²⁴<https://www.ipophil.gov.ph/ip-mediation/>

²⁵<https://www.ipophil.gov.ph/ip-mediation/>

IPOP HL 代替紛争解決業務室(ADRS)に和解合意または非和解合意の通知をする。その後、事件記録は、裁定手続の再開又は和解に基づく適切な措置のために、元の局に返還される。

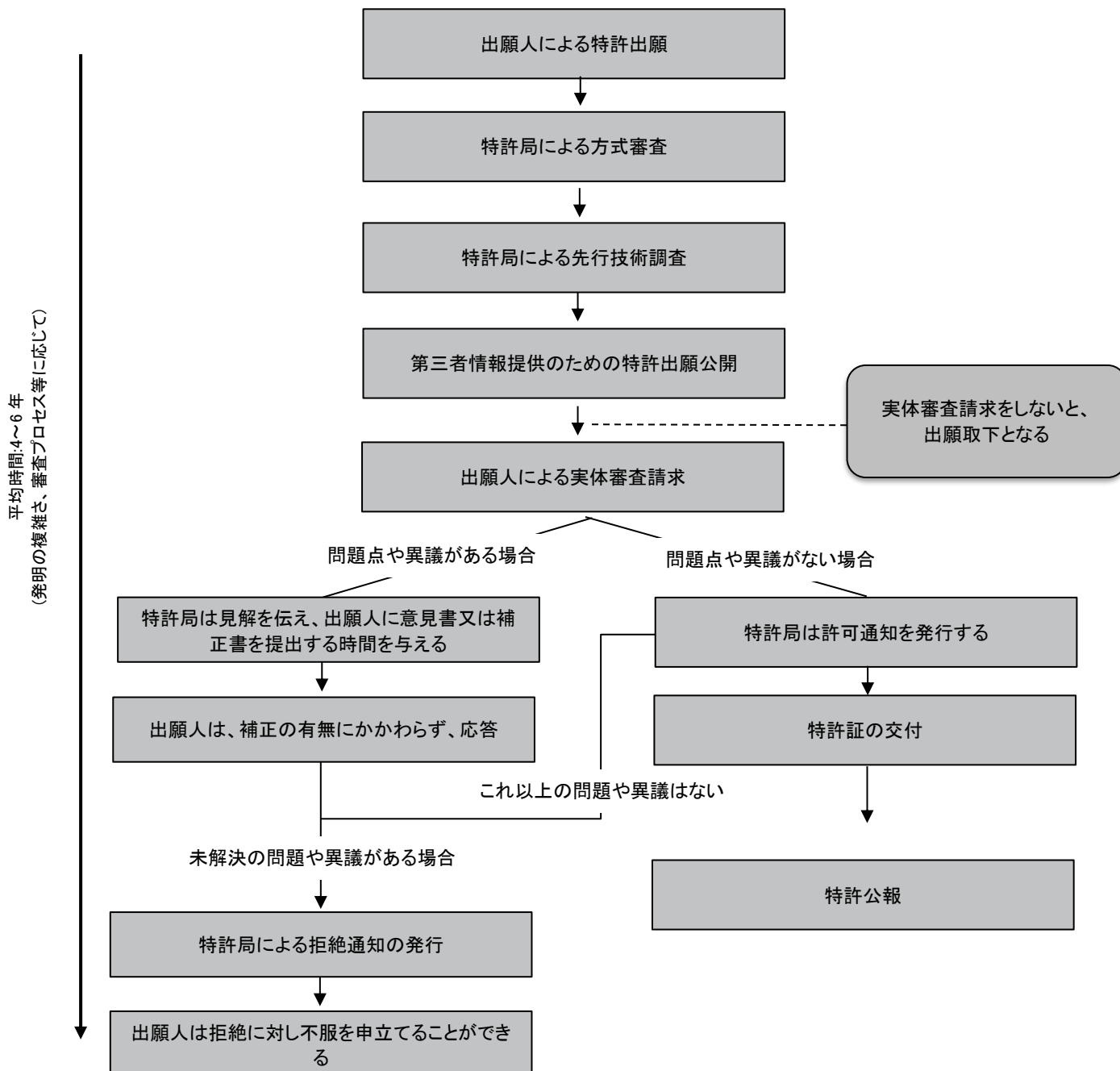
2.2.3. 裁判所付属調停は、フィリピンの公判前手続の一部である。裁判所に提起された調停可能な事件²⁶は、最高裁判所のフィリピン調停センター(「PMC」)に付託される。

²⁶次のような場合には、和解の余地がある。

- 一切の民事事件。ただし、法律がこれを禁止している場合はこの限りではない(新民法 2035 条)。
- 遺産協議の特別手続。
- 改正刑法第 14 編準犯罪の民事的側面。
- 刑事事件の民事的側面であって、課される刑罰が 6 年以下の拘禁を超えず、かつ、加害者が私人である場合
- 窃盗(Qualified Theft に該当しない窃盗)、詐欺(犯罪組織によるものまたは大規模な詐欺を除く)、および名誉棄損の民事的側面。

C. 特許

I. 特許出願手続の概要



フローチャート C-1: 特許出願手続の概要

II. 特許出願の審査手続

2.1 実体審査

調査報告に文献が引用されている場合にはその文献、出願人が提出した補正・意見を考慮して、特許審査官は、出願が知的財産法の要件を充足されているか審査する²⁷。

2.2 特許局による拒絶理由の通知

審査官は、出願人に対し、審査官の考える問題点について理由を付した書面を送付し、かつ、所定の期間内に、出願人に意見書と補正書を提出するよう求める。出願人が回答があった場合、補正の有無にかかわらず、審査官は出願の再審査を行う²⁸。

2.3 再審査

再審査段階では、審査官は、指示・指令の回数をできる限り抑えて最終的な結論(特許の付与又は拒絶)に至る、という重要な原則に従う。出願人とのやり取り(上記 2.2 項参照)は、必要に応じて繰り返すことができる²⁹。

2.4 特許局による特許の付与および通知

審査官は、特許が付与されるべきと考える場合、まずは特許が許可される請求項を記載した許可通知書をもって出願人に通知する。本願の審査は、当該通知の発行により終了する。当該通知に記載された要件を充足すると、フィリピン特許が付与される³⁰。特許の存続期間は出願日から 20 年であり、それ以上の延長はできない³¹。

2.5 特許局による拒絶の通知および不服申立

出願人が、補正又は反論の何れかの方法をもって審査官の異議に対応する努力をしていないことが明らかな場合、特許は拒絶される。

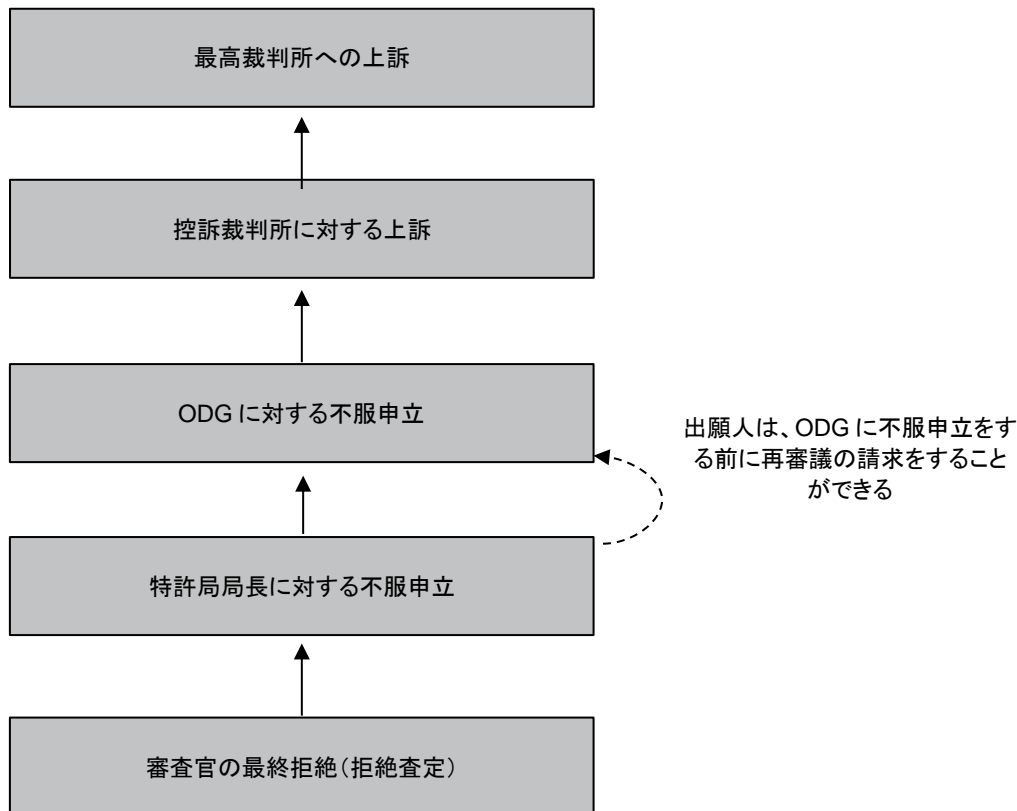
²⁷2017 年特許審査便覧第 6 章 2.4 節

²⁸同上

²⁹同上 2.5 節

³⁰同上 2.6 節

³¹知的財産法第 54 条



フローチャート C-2 不服申立又は拒絶通知の再審理の概要

- 2.5.1. 出願が拒絶された場合は、出願人は、出願の再審理を求める請求書を提出することができる。この場合、請求書に審査官の誤りを具体的に記載しなければならない。その後、審査官は、自らの判断を再検討し、拒絶の最終判断をする。
- 2.5.2. 出願人は、審判請求の対象となる通知書の郵送日から2ヵ月以内に、不服申立書を提出して所定の手数料(PHP3,300(約6USD))を納付することで、最終拒絶に対して不服を申立てることができる。不服申立書には、申請又は申立の根拠となる種々の理由を明記し、申立人又は登録された申立人の代理人により署名されなければならない³²。その後、不服申立書の提出日から2ヵ月以内に準備書面を提出しなければならない。準備書面には、申立を維持するための論拠及び主張を記載しなければならない。期間内に準備書面が提出されない場合には、不服申立は却下される³³。
- 2.5.3. 不服申立により特許を拒絶する旨の決定が覆された場合、その出願は、再度の審査に付されるために審査官に差し戻されることができる。この場合において、再度の審査は、通常、原審査を行った審査官に差し戻される。審査官は、局長又は上級審の決定に拘束される³⁴。

³²特許及び意匠に関する施行規則第1304条

³³同第1305条

³⁴2017年特許審査便覧第6章2.5節

2.5.4. 特許局局長の決定は、決定書写しの受領から 30 日以内に、IPOP HL 長官室に不服を申立てることができる³⁵。長官室への申立をする前に、不服申立人は、同期間内に、特許局局長に対し、決定の再審議の請求をすることができる。その請求が拒絶された場合、申立人は、上記期間の残余期間内に長官室に申立ができる³⁶。

2.5.5. 出願が長官室によっても拒絶された場合、その決定に対して、フィリピン裁判所規則 43 条に基づく再審請求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できる。

2.6 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³⁷。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。

2.6.1. 審査官の拒絶を覆す特許局局長の決定、及び拒絶を支持する特許局局長の決定を覆す長官の決定は、直ちに確定し、執行可能なものとなる³⁸。

2.6.2. 拒絶を支持する長官の決定は、控訴裁判所に上訴されない限り、出願人によるその写しの受領から 15 日後に確定し、かつ執行可能なものとなる。上訴は、控訴裁判所が別段の指示をしない限り、長官の決定又は命令を停止させない³⁹。

2.7 決定の内容

審査官は、事実、証拠、記録、法律、規則及び規定、原則及び該当する学説とは別に、先行技術においてより包括的な記述があれば、それを示さなければならない。特許局は、特許文献に限定されず、オンライン記事や市場の製品など、多様な資料を引用することができる。外国管轄下における決定、外国の特許庁の決定は特に考慮され、本質的に説得力があるものとされる。最後に、特許局審査官は、第三者異議申立期間中に提出された出願人に不利な情報を決定に含めることができる⁴⁰。

2.8 確定していない決定および確定した決定の公表

IPOP HL と裁判所のすべての決定は英語で示される。

2.8.1. 特許局の審査報告書及び決定は、書面により出願人に示され、IPOP HL の電子公報 (<https://onlineservices.ipophil.gov.ph/patgazette/>) に公表される。長官室が発行する決定も同様に、オンラインで閲覧することができる。
(https://onlineservices.ipophil.gov.ph/ip_控訴裁判所_selibrary/main.html)。

2.8.2. 最高裁判所の決定は、フィリピン政府の官報 (the Official Gazette of the Philippines) に掲載されている (<https://www.officialgazette.gov.ph/section/judicial/supreme-court/decisions/>)。一方、控訴裁判所の決定はこのウェブサイトで見ることができる (<http://services.ca.judiciary.gov.ph/stats-war/>)。

³⁵不服申立に関する統一規則第 1 条

³⁶同第 2 条

³⁷特許及び意匠に関する施行規則第 1303 条及び 1308 条

³⁸同第 1308 条及び 1311 条

³⁹不服申立に関する統一規則第 9 条

⁴⁰IPOP HL へのインタビュー

2.9 知的財産制度の活用

現在の知的財産制度を最大限に活用するために、特許局は、並行出願の禁止の撤廃や仮出願の許可など、知的財産法の更なる改正を提案している。特許出願について、IPOP HL の実務は、出願から6ヶ月以内という早い段階で、先行技術及び進歩性に関する予備的知見を示した調査報告書を発行している⁴¹。

III. 異議申立手続

3.1 フィリピンの特許出願については、特許付与前に異議申立をする手続は設けられていない⁴²。

3.1.1. しかし、方式審査後に出願公開され、第三者に注目されることは、低いコストで潜在的特許を攻撃する方法ともいえる⁴³。

IV. 取消手続

4.1 取消の理由

当事者間手続規則は、特許が取消されるべき理由を以下のように規定している。

4.1.1 発明としてクレームされているものが新しいものでなく、又は特許性がない場合

4.1.2 当該特許の発明が、当業者がそれを実施するのに十分に明確かつ完全な方法で開示されていない場合

4.1.3 その特許が公序良俗に反するものである場合

4.1.4 特許が、出願時の願書に開示された範囲を超えた事項を含む場合⁴⁴

4.2 請求人適格

取消の請求は、手続における最終の裁判所の命令又は決定により、真実の発明者であると宣言された者を含め、特許に利害関係のあるいかなる者も行うことができる⁴⁵。

4.3 部分取消し

取消理由が一部の請求項又は請求項の一部に関連する場合、取消は、その範囲に限り成立しうる。この場合、特許局は、訂正された特許を改めて発行する⁴⁶。

4.4 特許付与取消し手続

当事者間の事件における取消手続およびタイムラインの概要を以下に示す。

⁴¹同上

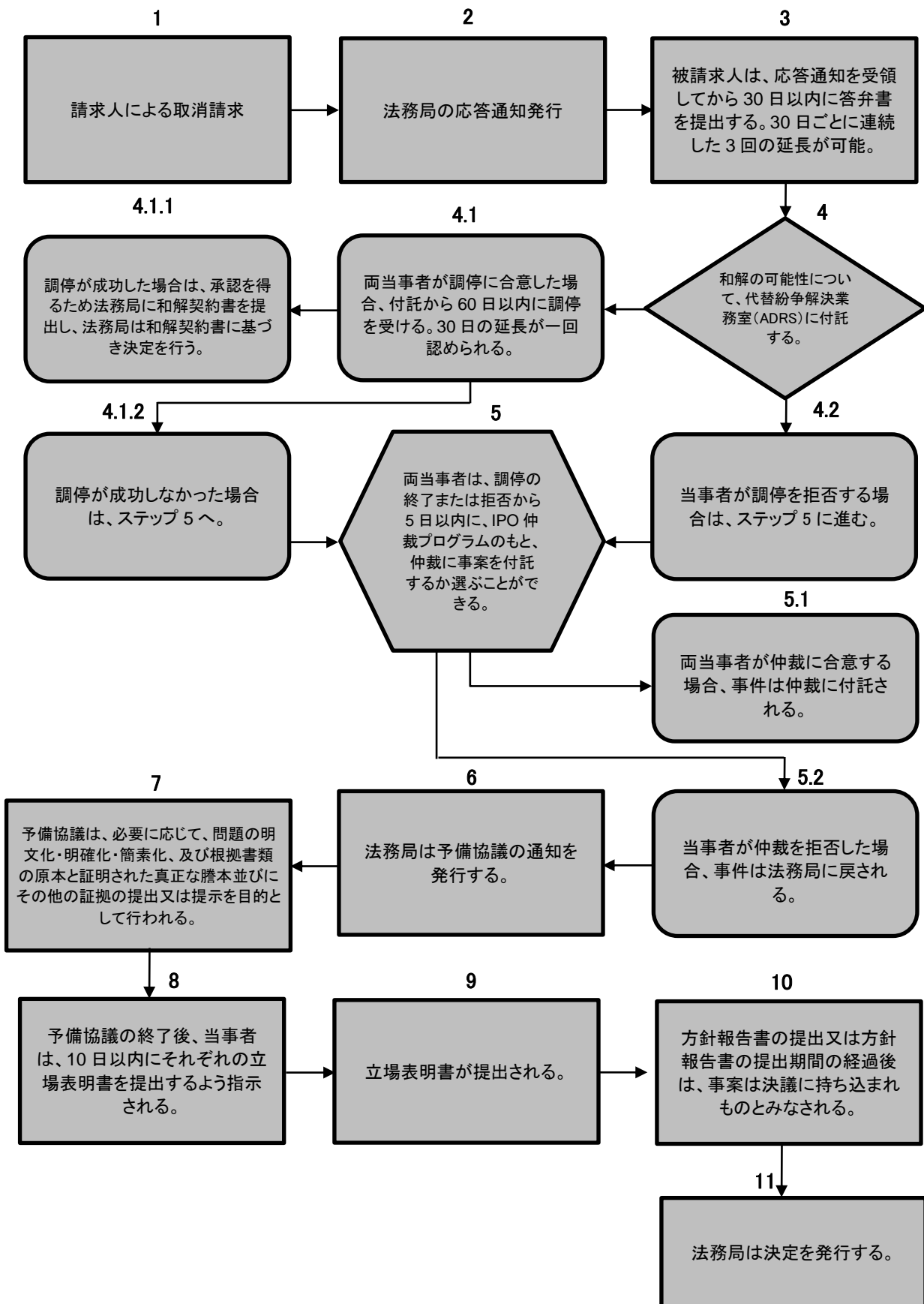
⁴²2017年特許審査便覧第6章第12節

⁴³同上

⁴⁴当事者間手続規則、規則3第1条

⁴⁵同上

⁴⁶当事者間手続規則、規則3第2条



フローチャートC-3:当事者間事例のステップとタイムラインの概要

4.4.1. ステップ 1 取消しの申立

取消手続は当事者間で行われ、IPOP HL の法務局に対して、書面による認証取消申立書を提出することによってのみ開始することができ、これには、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、以下の内容を記載しなければならない。

- a) 申立人その他の当事者(被申立人を含む)の氏名又は名称及び住所
- b) 割当てられた登録番号、登録人の名称、取消しを求める特許の登録日
- c) 申立人の主張訴因となる最終的な事実及び求める救済⁴⁷

申立書には、承認の宣誓供述書、書類又は物証が添付されていなければならない、それらは別紙「A」から順に正式な印を付さなければならない。また申立書で言及した他の裏付け書類も添付しなければならないが、英語でない場合は英語に翻訳したものと共に添付する必要がある。文書が外国で執行され公証されている場合は、適切なフィリピン外交官または領事館によって認証されるか、アポステイーユが押印されなければならない⁴⁸。

申立人は、出願手数料として PHP 19,200 (約 400USD)を支払わなければならない⁴⁹。

申立書の写しは、書類提出時に特許権者に送達しなければならない。

4.4.2. ステップ 2 法務局による、応答通知の発行

申立が要件を満たしていると判断された場合、または法務局の命令を順守していると判断された場合、法務局は、応答通知を直ちに発行し、記録上の被申立人または代表者・代理人に宛てて、それを送達する⁵⁰。

当該申立は、提出期間を遵守しなかったこと、裁判管轄権の欠如、あるいは訴因の記載の欠如により、職権で即座に拒絶されうる。

申立人には、申立書の欠陥を治癒する命令を受領してから 5 日の期間が与えられる。治癒されない場合には、申立却下の原因となる。

4.4.3. ステップ 3 被申立人の答弁書の提出

登録権者は、応答通知書の受領日から 30 日以内に、申立人に送達証明を添えて、答弁書を提出しなければならない⁵¹。

被申立人は、答弁書に、証人の宣誓供述書、その他の書類または物証を添付しなければならない、これらの書類には別紙「1」から順に正式に印をする必要がある。同様に、署名者の権限を示す証明書や書類、宣誓供述書、その他の関連書類は、実行され公証されている場合は、フィリピンの適切な外交官又は領事館で認証されるか、アポステイーユが押印されなければならない⁵²。

⁴⁷当事者間手続規則、規則 2 第 7 条

⁴⁸ 同上

⁴⁹ <https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/inter-partes-case-ip-rights-violations/>.

⁵⁰当事者間手続規則、規則 2 第 8 条

⁵¹同第 9 条

⁵²同上

適切かつ正当な理由があり、適当な料金(PHP 650 または約 14USD)を支払った場合、被申立人は答弁書を提出するため、それぞれ 30 日間の延長を最大 3 回許可される⁵³。

同様に、答弁書の不備を完成させ、又は是正するために、回答書を受領してから 5 日の期間を与えられる⁵⁴。

- a. 拒絶の申立は、これを行うことができない。その代わりに、すべての拒絶の理由を抗弁として主張し、その解決は本案において行われる。また、請求明細書、中間命令再審理の申立及び答弁書の提出後の、他のすべての申立は認められない⁵⁵。
- b. 回答者は、回答の提出を怠った場合、または適時に要件を充足しなかった場合には、不履行であると宣言されるものとする⁵⁶。

4.4.4. ステップ 4 調停

事件は、仲介のため IPOPHL 代替紛争解決業務室(ADRS)に照会されるものとする。

4.4.4.1 両当事者は、PHP 4,000 (約 83 USD) の調停手数料を開始前にそれぞれ支払わなければならない⁵⁷。申立人が調停に出頭しないことは、事件を却下する理由となる。他方、被申立人が出席しない場合、不履行(欠席調停)とされる場合がある⁵⁸。

4.4.4.2 調停会議はすべて非公開に行われ、そこでの事柄を含め調停手続きは、厳密に秘密が保持されなければならない。したがって、調停中になされたいかなる認諾及び陳述も、法律に別段の規定がない限り、手続において法的根拠として使用できない⁵⁹。

4.4.4.3 調停が成功した場合、調停人は、両当事者が和解契約書を提出してから 5 日以内に、合意を法務局に付託するものとする。法務局は、妥協契約の受領から 3 日以内に、法律、公共政策、公序良俗に反するものでない限り、当該合意を承認するものとする。その場合、和解契約書は、申立書に明記された同一の期間内に ADRS を介して両当事者に返送される。両当事者による契約の改訂または修正があった場合、当該契約書は、再度原官庁に返却され、承認を受けるものとする⁶⁰。

承認された和解契約は、事件に関する決定または判決の効力を有し、それに従って執行されるものとする。

⁵³同上

⁵⁴同上

⁵⁵同第 10 条

⁵⁶同第 12 条

⁵⁷IPO 調停手続規則第 7 条

⁵⁸同第 8 条

⁵⁹同第 9 条

⁶⁰同第 5 条

調停が成功しない場合、調停人は、調停が成功しなかったことを宣言し、紛争の不和解通知を発行して手続を終了するものとする。

4.4.5. ステップ 5 仲裁

両当事者は、事案を積極的に仲裁に付託することを奨励される。両当事者が合意した場合、仲裁手続のために IPOPHL 仲裁事務所に付託される。ただし、両当事者が拒否した場合には、事件は、直ちに公判前手続に進むこととされている。

4.4.6. ステップ 6 事案の割当て及び予備協議

法務局は、事件を裁定官に抽選で割当てて。

4.4.6.1 被申立人に不履行がある場合は、裁定官は、不履行命令を発し、必要な場合は、申立人に対し、宣誓供述書、書証及び反対証拠の原本又は認証謄本を命令受領後 10 日以内に提出又は提示するよう要求する。事件は、申立書、証人の宣誓供述書及び申立人が提出した書証又は物証に基づいて決定される⁶¹。

4.4.6.2 それ以外の場合は、裁定官は、事件の解決を容易にするために、争点の規定、明確化及び簡略化、並びに必要に応じて宣誓供述書、書類その他の証拠の原本又は認証された真正の写しの提出及び又は提示を通じて、予備協議のために事件を設定する命令を発する⁶²。

4.4.7. ステップ 7 立場表明書の提出

協議が終了したときは、裁定官は、公開の裁判所において命令を発し、当事者に対し、公開の裁判所における命令が発せられた日から 10 日以内に、それぞれの立場表明書を提出するよう求める。立場表明書は、申立書及び答弁書、裏付け証拠、並びに予備協議において決定された事項と問題のみを取り上げるものとする。立場表明書には、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⁶³。

4.4.8. ステップ 8 審理への付託

立場表明書提出期間が経過すると、当事者の提出の有無を問わず、当該事件は、審理に付されたものとみなされる。裁定官は、事件が審理に付されたものとみなされた日から 60 日以内に、決定又は最終命令を発しなければならない⁶⁴。

4.5 申立書の提出通知

法務局は、特許権者、特許及びそれにより保護される発明に関する認可、ライセンス、又はその他の権利、権原もしくは利害を有するすべての者に申立書が提出されたことについて通知を送達しなければならない。申立の通知は、IPOPHL 電子公報に掲載される⁶⁵。

4.6 三人委員会

高度に技術的な問題を含む場合は、何れかの当事者の申立に基づき、法務局局长は、局長を議長とし、取消されようとする特許に関連する技術分野の経験又は専門知識を有する 2 人を委員として加えた委員会による審理及び決定を行うことを命じることができる⁶⁶。

⁶¹当事者間手続規則、規則 2 第 14 条

⁶²同第 15 条

⁶³同上

⁶⁴同上

⁶⁵当事者間手続規則、規則 3 第 3 条

⁶⁶同第 4 条

4.7 手続中の補正

法務局は、取消手続中に特許権者が行った補正を考慮して、当該特許及び当該特許に関する発明が知的財産法の要件を満たしていると認める場合は、補正後の特許を維持することを決定することができる⁶⁷。法務局は、取消決定の告示を公告すると同時に、要約、代表クレーム及び補正内容を正確に示す図面を公告する。

4.8 決定・判断の効力

法務局は、取消事件が証明されたと認める場合は、当該特許又はその特定クレームを取消すよう命じなければならない。特許、特定のクレーム又は取消されたクレームにより付与された権利は終了する。解除の通知は、IPOP HL 電子公報に公告するものとする⁶⁸。

4.9 不服申立

審判官の決定に対しては、当該決定又は最終命令の受領から 10 日以内に、法務局局長に不服申立をすることができる⁶⁹。控訴手数料は PHP 3,300(約 69USD)である。法務局局長の決定は、長官室にさらに上訴することができる(第 C 章 II 節 2.5.4 参照)。

4.10 決定・判決の公表

法務局と長官室によってされたすべての決定は、IPOP HL のウェブサイト (https://onlineservices.ipophil.gov.ph/ip_控訴裁判所_selibrary/main.html) で参照可能である。控訴裁判所および最高裁判所の決定も、同様にオンラインで公開されている(第 C 章 II 節 2.7.1 参照)。

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

5.1 特許付与前の第三者情報提供

現在、フィリピンの知的財産制度の下では、第三者が情報を提出するための正式な手続きは存在しない。IP 法典は、単に次のように規定している。

5.1.1. 何人も、出願人が提出した出願又は実体審査の請求の公告日から 6 カ月の何れか遅い日までに、関連する先行技術を引用しつつ、発明の特許性に関する見解(新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に係る事項を含む。)を書面で提出することができる。さらに、利害関係者は、出願、特許手続及び特許制度全般についてより理解するために、特許庁における会議の開催を要求できる⁷⁰。

5.1.2. すべての第三者情報提供は、出願人に通知されなければならない。出願人は、通知の送付日から 30 日以内に出願人の主張を述べることができる。特許出願の審査に当たっては、第三者情報提供及び出願人の主張並びに会議における議論を考慮しなければならない。

5.2 侵害訴訟

侵害訴訟において、被告は、特許又はそのクレームが特許の取消理由の何れかに基づいて無効であることを証明することができる(第 C 章 IV 節 4.1 参照)。

⁶⁷同第 4 節

⁶⁸同第 5 節

⁶⁹当事者間手続規則、規則 9 第 2 条

⁷⁰特許及び意匠に関する施行規則第 803 条

- 5.2.1. 裁判所に提起された侵害訴訟において、裁判所が当該特許又はクレームを無効と認めるときは、裁判所は、当該特許又はクレームの取消を命じなければならない。当該取消命令は、法務局局長に送付されるものとし、当該局長は、裁判所による取消の最終判決を受領した場合、当該命令の通知を IPOP HL 電子公報に記録させ、公告させるものとする。当該記録は、同様に、特許局の登録簿において行われるものとする⁷¹。

VI. 統計^{72 73}

6.1 IPOP HL の統計

6.1.1. 特許局の事件

2018 年から 2020 年までの統計によれば、特許局局長が特許審査関連の事件を解決するまでの平均時間は下記のとおり:⁷⁴

- 不服申立: 9.83 か月
- 反対意見書: 14.77 か月

特許局局長によって覆された最終拒絶(審査官が発行したもの)の割合は 33.33%。⁷⁵

6.1.2. 法務局の事件⁷⁶

2011 年から 2020 年の間に法務局によって処理/解決された特許事件:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁷⁷
取消	3	1	5	0	1	0	1	0	2	0
侵害	0	0	4	1	1	3	0	2	3	0

6.1.3. 長官室の事件⁷⁸

2011 年から 2020 年までの審判請求に関する長官室による処理・解決された特許事件⁷⁹:

⁷¹当事者間手続規則、規則 3 第 6 条

⁷²IPOP HL に申立てられた特許事件の件数の統計を公表していない。しかし、IPOP HL は IPOP HL の決定をオンラインで公開している。ここで提供される数値は、オンライン上に公表された IPOP HL のすべての決定に基づいている。

⁷³IPOP HL は、特許取消事件 および侵害事件について解決までの平均時間に関する統計は公表していない。

⁷⁴ IPOP HL へのインタビュー

⁷⁵ 同上

⁷⁶ 法務局に提出された特許事件の件数については、公的に入手可能な記録/統計はない。

⁷⁷2020 年 10 月現在

⁷⁸長官室に申立てられた特許事件の件数に関する公的に入手可能な記録/統計はない。

⁷⁹IPOP HL は、特許局及び長官室において決定が覆された確率に関する統計は公表していない。

6.1.3.1 請求棄却、原判断支持

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
当事者間訴訟 (例えば、審査 拒絶に対する 申立)	0	3	9	8	0	1	2	2	3	0
取消	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0
侵害	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0

6.1.3.2. 原判断破棄差し戻し／自判・修正

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
査定系事件(例 えば、審査拒絶 の審判請求)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取消	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2 裁判所統計

フィリピンの裁判所は、裁判所が判断または解決した特許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 *Phil Pharmawealth Inc. v. Pfizer, Inc. and Pfizer(Phil.), Inc., G.R. No. 167715, 2010 年 11 月 17 日*

7.1.1. 判示された理論

特許製品、特許物品又は特許方法を製造、使用及び販売する特許権者の排他権は、特許期間中にのみ存在する。

7.1.2. 事実

本件は、原告会社(被上訴人会社)であるファイザー社(Pfizer, Inc)及びファイザー・フィル社(Pfizer (Phil.), Inc.)が、申立人であるフィル・ファーマウェルス社(Phil Pharmawealth, Inc.)に対して、特許侵害を申立てたことに端を発する。ファイザー社は、被験体の哺乳類動物におけるβ-ラクタム抗生物質の有効性を増大させる方法を対象とする特許第 21116 号の登録所有者であり、これは、IA 公式の化合物の量を増大させるβ-ラクタム抗生物質有効性を前記被験体に同時投与することに関する特許で

ある。本特許の請求の範囲は、アンピシリンナトリウムのようなペニシリンとスルバクタムナトリウムのようなβ-ラクタム抗生物質との組合せにまで及ぶ。

ファイザー社は、スルバクタムアンピシリンをユナシン(「Unasyn」)という商品名で販売している。ファイザー社のユナシンは、経口剤と点滴投与があり、原告の名前で食品医薬品局(BFAD)から発行された製品登録証(CPR)の対象となっている。フィリピンにおけるユナシンの独占的販売代理店は、ファイザー・フィル社との販売サービス契約に基づき、ズエリ製薬会社(Zuellig Pharma Corporation)になっている。

申立人であるフィル・ファーマウェルス社は、原告会社(被上訴人会社)の同意なしに、また、原告会社の知的財産権に違反して、複数の病院にスルバクタムアンピシリンを供給するため入札していたところ、2003年1月から2月に、原告会社(被上訴人会社)がそれを知るようになった。

申立人であるフィル・ファーマウェルスと関係病院は、重大かつ明らかな悪意をもって、原告会社(被上訴人会社)の要求を意図的に無視し、原告会社(被上訴人会社)の要求に応じることを拒絶し、特許を侵害し続け、これらすべて、原告会社(被上訴人会社)の損害や権利侵害となった。

原告会社(被上訴人会社)は、恒久的差止め、損害賠償、侵害製品の没収及び押収を求めた。また、申立人のフィル・ファーマウェルス、その代理人、代表者および譲受人が、フィリピン国内の企業に、対象製品を輸入、流通、販売または販売のために提供することを阻止する一時的な保全命令および仮差止命令も求めた。

7.1.3. 争点と結論

1. 対象特許を独占するファイザーの独占権は、特許期間内にのみ存在するのか。

—特許期間内にのみ存在する。

2. 侵害されたと主張される特許が既に失効している場合に、特許侵害訴訟に基づいて差止命令による救済を行うことができるか。

—できない。

7.1.4. 裁定

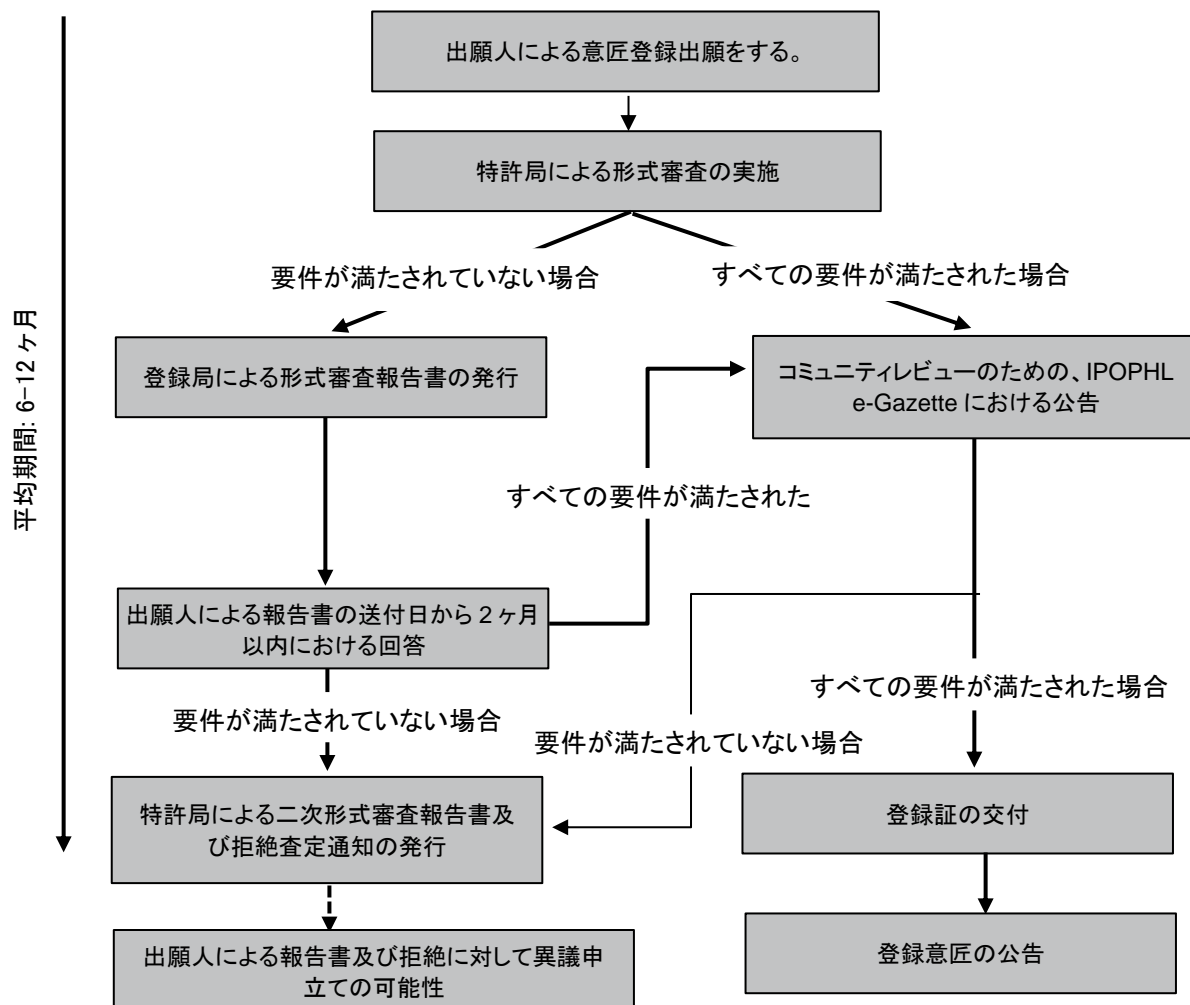
ファイザーの特許発行時の準拠法である共和国法第165号第37条から明らかなように、特許製品、物品又は製法、使用及び販売する特許権者の独占権は、特許期間中にのみ存在する。本件においては、IPOP HL 法務局に対する申立の根拠となった特許第21116号が、1987年7月16日に発行されたものである。この事実は、被上訴人会社自らが訴状の中で認めていた。また、被上訴人会社は、前記特許の有効性は、共和国法案第RA 165号第21条に2004年に従い、7月16日までであることも認めていた。ただし、特許の存続期間は、特許の発行日から17年とする。

前記に基づき、裁判所は、申立人フィル・ファーマウェルスの申立を認め、2004年7月16日以降、被上訴人会社(原告会社)は、フィリピン特許状第21116号の対象となる物品又は製品を製造、使用及び販売する独占権を有しないものとされた。

侵害されたと主張される特許が失効した後は、差止めによる救済は、もはやできない。

D. 意匠

I. 意匠出願手続の概要



フローチャート D-1 意匠出願手続の概要

II. 意匠出願の審査手続

2.1 審査手続

- 2.1.1. 出願人による2ヶ月以内の形式審査報告書への回答 特許局は、意匠登録のための迅速な手続を採用している⁸⁰。意匠出願は、公告に係る費用を含む法律上求められるすべての手数料が納付され、かつ、すべての形式要件が遵守されている場合には、実体的な審査を行うことなく登録される。

⁸⁰特許及び意匠に関する施行規則第1505条

特許局は、申請について形式審査を行い、出願人に報告書を送付する。

出願人は、報告書の郵送日から2ヵ月以内に、出願を補正すること、又は取り下げることができる。

2.1.2. 二次形式審査報告書又は拒絶査定通知書

2.1.2.1.形式要件が満たされた場合、特許局は、IPOP HL 電子公報に対して意匠の公告の許可通知を発行する。

2.1.2.2.形式要件が満たされない場合、特許局は二次形式審査を発行する。出願人は、当該審査に対して、特許局局长に異議申立てをすることができる。

2.1.3. コミュニティレビュー 何人も、意匠出願の公告を受けて、公告の日から30日以内に、当該意匠の登録可能性について、反対意見書を提出することができる。その際、反対意見書には、新規性及び工業上の利用可能性に関する事項について、関係する先の形状等を引用しつつ、説明されなければならない⁸¹。

反対意見書は、宣誓の上、提出されなければならない。また、その内容として、申立人の個人情報及び状況並びに登録に対する反対の理由を記載しなければならない。上記の反対意見書は、証拠等に裏付けられたものであることが必要であり、出願の登録可能性に係る報告書を添付することもできる。そして、特許局は、実用新案及び意匠出願に係る特許局の決定を、反対意見書を提出した当事者にも通知するものとする⁸²。

2.1.4. 特許局局长の決定 特許局局长は、意匠を登録するか否かを決定する。また、出願人に対し、登録要件に適合するように出願を補正するよう指導することができる。補正された出願は、登録前に再公告されることとなる⁸³。

2.1.5. 意匠の登録 出願がすべての形式要件を満たし、かつ、30日の公告期間の満了後までに特許局が反対意見書を受領しない場合は、特許局は、意匠の登録査定を行う。

2.2 決定の効力 出願人が特許局の決定(第C章II節2.5.4参照)に不服を申し立てない限り、決定は確定する⁸⁴。

2.3 決定の内容 (第C章II節2.7参照)

2.4 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2.8.1参照)

III. 異議申立手続

3.1 フィリピンの意匠出願について付与前異議申立手続として利用可能な手続はない。

3.1.1. ただし、形式審査後の出願公開の間、第三者は、意匠出願の公告を受けて、公告の日から30日以内に、当該意匠の登録可能性について、反対意見書を提出することができる。(第D章II節2.1.3参照)

⁸¹同第1701条

⁸²同上

⁸³同第1702条

⁸⁴知的財産法第119条及び特許及び意匠に関する施行規則第1308条

IV. 取消手続

- 4.1 **取消の理由** 意匠登録は、次のいずれかに基づいて取り消すことができる：
- 4.1.1 意匠が工業製品又は手工芸品に特別な外観を与えず、かつ、その模様として役立つことができない場合
 - 4.1.2 意匠が新しくない、又は独創的でない場合
 - 4.1.3 意匠は、本質的に技術的又は機能的考察によって、技術的結果を得るように指示されること
 - 4.1.4 意匠が公の秩序に反するものである場合
 - 4.1.5 意匠の対象物が、最初に出願された出願の内容を超えている場合⁸⁵
- 4.2 **取消権者** 取消の申立ては、裁判所による確定した命令又は決定により真正かつ実際の所有者であると宣言された者を含め、意匠に利害関係を有する場合は、何人もこれを主張することができる⁸⁶。
- 4.3 **一部取消** 取消理由が意匠の一部に関する場合は、取消は、その範囲に限り効力を有する。取消の結果生じる制約は、該当箇所のデザインの変更という形で現れることとなる⁸⁷。
- 4.4 **付与された意匠の取消しの手続** 意匠登録の取消には、特許に関する取消手続が準用される(第 C 章 IV 節 4.4 参照)⁸⁸。
- 4.5 **決定の効力** 意匠登録により付与される権利は、当該取消により終了する⁸⁹。取消の通知は、IPOP HL 電子公報により公告する⁹⁰。
- 4.6 **不服申立て**(第 C 章 IV 節 4.9 参照)
- 4.7 **決定の公表**(第 C 章 II 節 2.7.1 参照)

V. 意匠の有効性を争うその他の手続

- 5.1 **侵害** 侵害訴訟において、被告は、意匠権又はその意匠権に基づく主張が、意匠の取消理由のいずれかに基づいて無効であるとの反論をすることができる(第 D 章 IV 節 4.1 参照)。
- 5.1.1. ただし、裁判所に提起された侵害訴訟において、裁判所が当該意匠が無効であると認めるときは、裁判所は、当該意匠の取消を命じなければならない。当該取消命令が裁判所から法務局局長に送付されることとなる。法務局局長は、裁判所の当該確定判決を受領したときは、当該命令の通知を IPOP HL 電子公報に記録し、公告する。当該記録は、同様に、特許局の登録簿においても行われるものとする⁹¹。

⁸⁵当事者間手続規則、規則 5 第 1 条

⁸⁶同上

⁸⁷同第 2 条

⁸⁸同第 3 条

⁸⁹同第 4 条

⁹⁰当事者間手続規則、規則 3 第 5 条

⁹¹同第 3 条

VI. 統計

6.1 IPOPHL 統計^{92 93}

6.1.1. 特許局の事件 (第 C 章 VI 節 6.11 参照)

6.1.2. 法務局の事件⁹⁴ 2011 年から 2020 年までの間に法務局によって処理/解決された意匠事例:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁹⁵
取消	3	0	1	1	2	14	10	6	2	2
侵害	0	0	2	1	3	1	0	1	1	0

6.1.3. 長官室の事件⁹⁶ 2011 年から 2020 年までの間に長官室によって処理/解決された意匠審判事例⁹⁷:

6.1.3.1 維持

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
査定系事件(例えば、審査拒絶の審判請求)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
取消	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0
侵害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁹²IPOPHL は、IPOPHL に提出される産業デザイン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、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。

⁹³IPOPHL は、意匠取消事件 および侵害事件について解決までの平均時間に関する統計は公表していない。

⁹⁴法務局に提出された工業意匠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。

⁹⁵2020 年 10 月現在

⁹⁶OD へ提出された産業事件の件数について、公的に入手可能な記録/統計はない。

⁹⁷IPOPHL 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。

6.1.3.2 破棄

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
査定系事件(例えば、審査拒絶の審判請求)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取消	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
侵害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

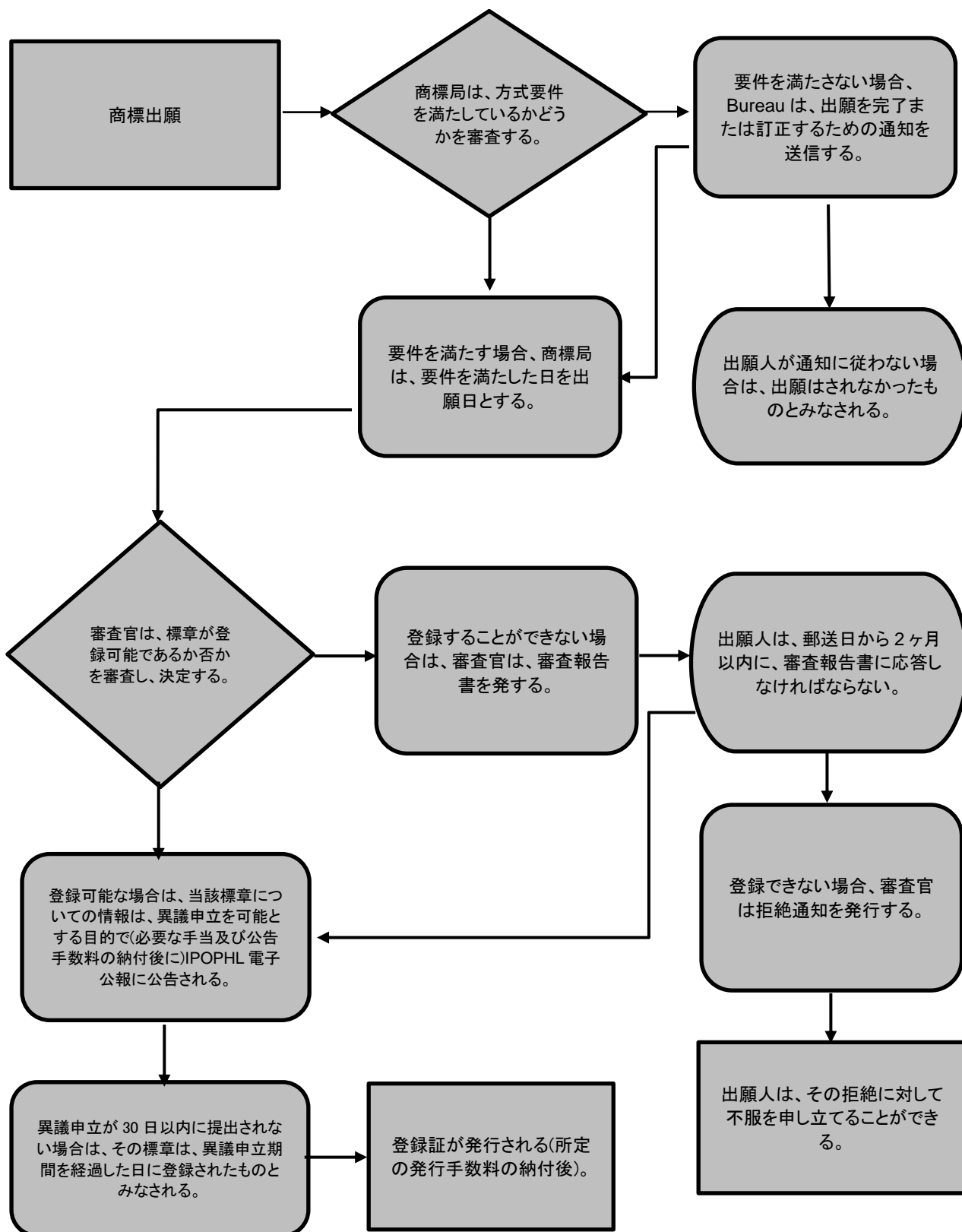
6.2 裁判所統計 フィリピンの裁判所は、裁判所が決定/解決した意匠事件に関する公式統計を公表していない。

VII. ケーススタディ

7.1 近年、意匠に関する訴訟は、フィリピン最高裁判所において提起されていない。

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つて、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

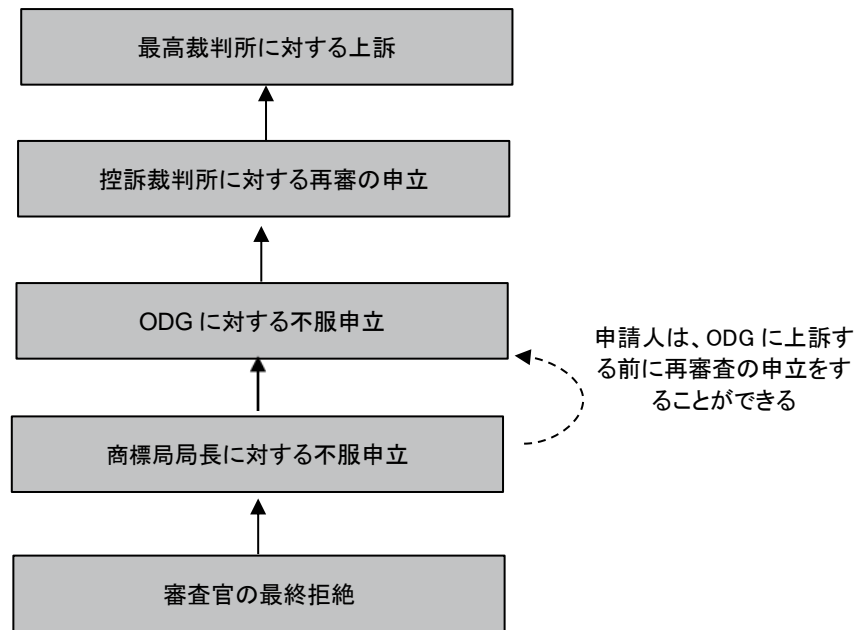
¹⁰⁴<https://www.ipophil.gov.ph/services/schedule-of-fees/trademark-related-fees/>

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長に対する不服申立 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長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長に提出し、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

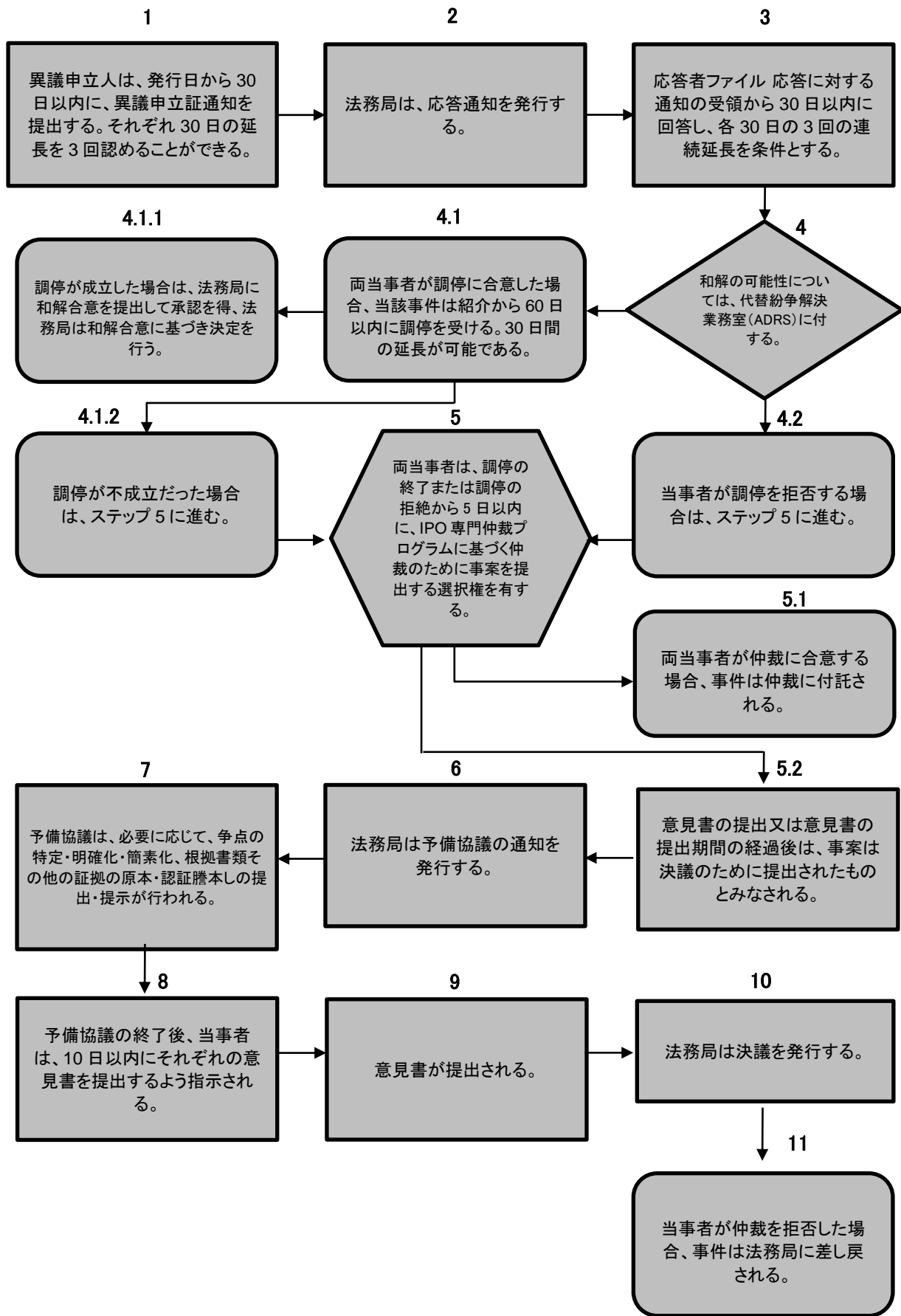
- a. 次の事項に関して、異なる所有者に属する商標又は先の出願日もしくは優先日を有する商標
 - i. 同一の商品又は役務
 - ii. 密接に関連する商品又は役務
- b. フィリピンの当局により、国際的及びフィリピンにおいて周知であるとみなされる商標であって、当該商標がフィリピンにおいて商標登録されているか否かを問わず、登録出願人以外の者の商標であり、かつ、同一又は類似の商品又は役務のために使用されているもの
- c. 前項の規定により周知とされた商標であって、フィリピンにおいて登録されたもののうち、登録出願に係る商品又は役務と類似しない商品又は役務について使用をするもの

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。