

特許庁委託事業

フィリピンにおける知的財産権の
権利執行状況に関する調査

2017年4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

第1章	はじめに	4
第2章	調査内容等	5
第1	調査内容	5
1.	判例の検討・考察	5
2.	訴訟期間・判決内容・訴訟費用等の実態調査	5
第2	判例選定基準	5
第3章	本選定判例の概要	7
第4章	本選定判例の詳細	9
第1	特許権侵害訴訟	9
1.	医薬品特許権侵害訴訟（民事）	9
第2	商標権侵害訴訟	15
1.	GINEBRA 商標権侵害訴訟（民事）	15
2.	マルボロ商標権侵害訴訟（刑事）	20
第5章	現地法律事務所からのヒアリング	25
第1	訴訟期間について	25
1.	特許権侵害訴訟（民事）	25
2.	特許権侵害訴訟（刑事）	25
3.	特許権侵害訴訟（行政）	26
4.	商標権侵害訴訟（民事）	26
5.	商標権侵害訴訟（刑事）	27
6.	商標権侵害訴訟（行政）	27
第2	判決内容について	28
1.	特許権侵害訴訟（民事）（損害賠償額）	28
2.	特許権侵害訴訟（刑事）（罰金額）	28
3.	特許権侵害訴訟（刑事）（懲役刑）	29
4.	特許権侵害訴訟（行政）（損害賠償額）	29
5.	商標権侵害訴訟（民事）（損害賠償額）	30
6.	商標権侵害訴訟（刑事）（罰金額）	30
7.	商標権侵害訴訟（刑事）（懲役刑）	31
8.	商標権侵害訴訟（行政）（損害賠償額）	31
第3	弁護士費用及び訴訟費用について	32
1.	特許権侵害訴訟（民事）	32
2.	特許権侵害訴訟（刑事）	33
3.	特許権侵害（行政）	33

4.	商標権侵害訴訟（民事）	34
5.	商標権侵害訴訟（刑事）	34
6.	商標権侵害（行政）	35
第 6 章	本調査結果の分析・まとめ	36
別紙 1	参照条文一覧	37

フィリピンにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査報告書

第 1 章 はじめに

本報告書は、フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）における知的財産権の権利執行状況に関する調査（以下「本調査」という。）の結果を報告するものである。

フィリピンは、7,100 余もの島から成る島嶼国家であり、1 億強の人口を有している。平均年齢が約 23 歳と若く、労働人口が多いことや英語を公用語としていることから、製造拠点のみならず、ソフトウェアのオフショア開発やコールセンターの拠点としても注目されており、近年の経済成長率は 6~7%前後とアセアン諸国の中でも比較的高い成長率を誇っている。このような状況を背景に多くの日本企業が同国へ進出し、事業活動を行っており、フィリピンの首都であるマニラでは高層ビルが立ち並び、日本食レストランや日本製品も多く見られる。また、法制度、裁判制度も一定程度整っていると見え、民法、刑法、会社法、外国投資法、知的財産法等、フィリピンへの投資及び進出に関する法令が整備されている。

知的財産権の権利行使の観点から見ると、知的財産権を管轄するフィリピン知的財産庁（“Intellectual Property Office of the Philippines”）が強制捜査権及び司法権を有し、行政措置を課すことができる他、国家警察、司法省傘下の国家捜査局、税関等も積極的に知的財産権侵害の摘発を行っており、知的財産権の権利行使に一定の成果を挙げていると言え、米国通商代表部が公表しているスペシャル 301 条報告書においても 2006 年に優先監視国から監視国に引き下げられ、2014 年には対象外となっている。その一方で、各執行制度の実効性は必ずしも明らかではなく、効果的な権利執行を実現するための実務的な情報も不足していることから、フィリピンで知的財産権を有する日本の権利者にとっては何の種の権利執行を採るべきか判断できず、権利執行の結果を予測することも困難である。その結果、効果的な権利執行を行うことができず、また執行すること自体を躊躇してしまう日本企業も少なくないのが実情である。

かかる事情に鑑み、日本企業のフィリピンでの事業活動を支援するため、フィリピンにおける特許権侵害及び商標権侵害を原因とする判例を考察し、知的財産権侵害に対する権利執行及び司法救済の実態を明らかにすることを目的として、本調査を実施することとした。

なお、本報告書は、一般的な情報の調査結果を報告する目的で作成されたものであり、専門家としての法的助言は含まれていない点に留意されたい。

本報告書の作成にあたり、多大な協力を頂いた委託先の TMI Associates (Singapore) LLP の貢献に感謝の意を表す。

第2章 調査内容等

第1 調査内容

1. 判例の検討・考察

本調査では、フィリピンにおける知的財産権侵害に対する権利執行及び司法救済の実態を明らかにするため、特許権侵害を原因とする民事訴訟並びに商標権侵害を原因とする民事訴訟及び刑事訴訟の判例を選定し（以下、本調査において選定した判例を「本選定判例」という。）、各判例における(1)裁判所の判断の概要、(2)判決の内容並びに(3)裁判に要した期間等の検討及び考察を行った。

2. 訴訟期間・判決内容・訴訟費用等の実態調査

上記に加え、特許権侵害訴訟及び商標権侵害訴訟に要する期間、判決内容並びにこれらの訴訟を行うにあたって必要となる訴訟費用等を把握するため、本選定判例に類する事件に要する訴訟期間、判決内容及び訴訟費用等の概算について、複数の現地法律事務所へのヒアリング及び面談を通じて、情報収集を行った。なお、当然のことながら、裁判手続に要する訴訟期間、判決内容及び訴訟費用等は事実関係や依頼内容に応じて様々であることから、本調査の結果はあくまで参考値にすぎない点に留意されたい。

第2 判例選定基準

本調査の目的を達するため、本調査においては以下の基準（以下「本選定基準」という。）に従って判例の選定を行っている。なお、訴訟期間及び訴訟費用の調査においても本選定基準を前提とした上でヒアリングを行った。

- ① 特許権・商標権侵害が請求原因となっている裁判であり、判決において損害賠償額、罰金額、懲役年数等が明らかになっていること。
- ② フィリピン最高裁判所（“Supreme Court of the Philippines¹⁾”）に係属した裁判であること。但し、フィリピン最高裁判所に係属した裁判で本選定基準に沿うものがない場合には、フィリピン控訴裁判所（“Court of Appeals of the Philippines²⁾”）に係属した裁判も対象とする。
- ③ 原告又は被害者が外資企業若しくは外資企業のフィリピン子会社であり、被告又は被告人がフィリピン国籍を有する法人又は個人であること。

¹ <http://sc.judiciary.gov.ph/>

² <http://ca.judiciary.gov.ph/>

但し、本選定基準に沿う判例がない場合には、フィリピン国籍を有する法人又は個人同士の裁判も対象とする。

なお、本調査では、特許権侵害及び商標権侵害を原因とする刑事訴訟及び民事訴訟を1件ずつ選定することを想定していたが、フィリピンにおいては、特許権侵害は侵害者が民事訴訟において敗訴判決を受けた後、更に反復して侵害を行った場合のみ刑事訴訟の対象となること（フィリピン知的財産法（“Intellectual Property Code (Republic Act No. 8293)”³第84条（別紙1参照））から、特許権侵害の刑事訴訟の件数が極端に少なく、現地法律事務所を通じてもフィリピン最高裁判所又はフィリピン控訴裁判所に係属した特許権侵害の刑事訴訟を取得することができなかつたため、特許権侵害の刑事訴訟は本調査の対象外としている。

³ <https://drive.google.com/file/d/0B2or2OrWYpIfN3BnNVNILUFjUmM/view?ts=58057027>

第 3 章 本選定判例の概要

本調査において選定した本選定判例の概要は以下のとおりである。なお、各選定判例の内容については第 4 章にて詳述する。

	原告 (被害者)	被告 (被告人)	期 間	判 決	選定理由
特許権					
医薬品 特許権 侵害訴訟 (民事)	米国法人 フィリピン 法人	フィリピン 法人	第一審 2008/5/30~ 2011/3/11 控訴審 2011/6~ 2013/11/5	原告請求棄却 原告請求認容 <u>損害賠償:</u> 30 万ペソ (約 68 万円) <u>懲罰的賠償:</u> 5 万ペソ (約 11 万円) <u>訴訟費用:</u> 5 万ペソ (約 11 万円) <u>侵害商品の販売 停止・没収</u>	フィリピンでは 特許権侵害訴訟 の件数が少ない 中、原告である外 国企業が勝訴し た案件であり、損 害賠償の根拠等 も明確に述べら れていることから 選定対象とした。 なお、最高裁に係 属した特許権侵 害の民事訴訟の うち本選定基準 に沿うものはな かったため、控訴 裁判所で結審し た本判例を選定 対象としている。

⁴ 1 ペソ=2.27 円で換算。以下同じ。

商標権					
ジン飲料商標権侵害訴訟 (民事)	フィリピン法人	フィリピン法人	第一審 2003/8/15~ 2012/7/25	原告請求棄却	フィリピン法人同士の訴訟ではあるが、高額な賠償が認められた案件であり、かつ、商標の類比判定の手法も判示されていることから選定対象とした。 なお、本裁判は現在最高裁における上告審が係属中である。
			控訴審 2012/10/31 ~2014/11/7	原告請求認容 <u>損害賠償:</u> 売上の50%相当額 <u>懲罰的賠償:</u> 200万ペソ(約454万円) <u>訴訟費用:</u> 50万ペソ(約114万円) <u>侵害商品の回収・破棄</u> <u>侵害商標の使用差止</u>	
マルボロ商標権侵害訴訟 (刑事)	米国法人	フィリピン人	第一審 2000/7/28~ 2003/9/23	有罪判決 <u>懲役:</u> 2年 <u>罰金:</u> 5万ペソ(約11万円) <u>訴訟費用:</u> 4,069.12米ドル(約46万円 ⁵)	最高裁に係属した数少ない商標権侵害の刑事訴訟であり、懲役、罰金及び弁護士費用の補償を命じる判決が下されているためフィリピンでの刑事訴訟における量刑の参考となることから選定対象とした。
			控訴審 2003/9~ 2005/6/16	控訴棄却	
			上告審 2005/6~ 2011/11/23	上告棄却	

⁵ 1米ドル=112.88円で算出。以下同じ。

第 4 章 本選定判例の詳細

第1 特許権侵害訴訟

1. 医薬品特許権侵害訴訟（民事）

(1) 裁判の概要

① 当事者

- 原告 1 : X1
医薬品の製造・販売を営む米国法人
- 原告 2 : X2
フィリピンにおいて原告 1 の医薬品の販売代理を営む
フィリピン法人
- 被 告 : Y1
医薬品等の卸売を営むフィリピン法人

② 第一審

- 裁判所名 : マカティ第 149 地域裁判所
- 判決番号 : Civil Case No. 08-424
- 裁判期間 : 2008 年 5 月 30 日～2011 年 3 月 11 日
(再審 2011 年 3 月 29 日～2011 年 6 月 17 日)

③ 控訴審

- 裁判所名 : フィリピン控訴裁判所
- 判決番号 : CA-G.R. CV No.97495
- 裁判期間 : 2011 年 6 月⁶～2013 年 11 月 5 日

(2) 事案の概要・請求の原因

- ① 原告 1 は、血中悪玉コレステロールを減少させ、善玉コレステロールを増加させる等の効果を持つアトルバスタチン及びアトルバスタチンカルシウムに関する以下の特許権（以下「本件特許権」という。）をフィリピン知的財産庁に登録し、1997 年に本件特許権を使用した「Lipitor」という医薬品（以下「原告商品」という。）についてフィリピン食品薬品管理局（“Food and Drug Administration of the Philippines”）より商品登録

⁶ 具体的な控訴日は不明

ライセンスを取得した。

	Inventions	Patent No.	Expiry Date
1	7-(substituted-pyrrolyl)-3,5-Dihydroxyheptanoic Acid	26330	April 29, 2009
2	[R-(R*R)]-2-(4-Flouropheryl)-B, Q-Dihydroxyl-5-(1-Methyl Ethyl-3-Phenyl-4 [(Phenyl Amino) Carbonyl]-1H-Pyrolle-1-Heptanoic Acid, its Lactone Form and Salts thereof	29149	September 26, 2012
3	Crystalline [R-(R*R)]-2-(4-Flouropheryl)-B,Q-Dihydroxyl-5-(1-Methyl Ethyl-3-Phenyl-4 [(Phenyl Amino) Carbonyl]-1H-Pyrolle-1-Heptanoic Acid, Hemi Calcium Salt	1-1996-53719	October 23, 2019

- ② 原告 2 は、1997 年頃より、原告商品を独占的にフィリピン国内に輸入し、販売を行っており、原告商品の輸入及び販売業者としてフィリピン食品薬品管理局にも登録を行っていた。
- ③ 原告 2 は、2005 年頃、被告が、本件特許権を侵害している可能性がある「Atopitar」という商品名のアトルバスタチンカルシウムを使用した医薬品（以下「被告商品」という。）について、フィリピン食品薬品管理局に対して商品登録ライセンスの申請を行っていることを発見した。そこで、原告 2 は、2005 年 10 月 12 日、被告に対して、当該商品登録ライセンスの申請を取り下げるよう要求するレターを送付したが、被告はこれを拒絶した。その後も、原告 2 は被告に対して同様のレターを送付したが、2007 年 6 月 7 日、被告はフィリピン食品薬品管理局より被告商品に対する商品登録ライセンスを取得した。
- ④ 被告商品に対する商品登録ライセンスの発行後、原告 2 が被告商品を市場で購入し、検査を行ったところ、被告商品が本件特許権を侵害しているとの確証を得たため、2008 年 5 月 30 日、原告らは、フィリピン知的財産法第 76.1 条及び第 76.2 条（別紙 1 参照）に基づき、損害賠償並びに被告商品の販売差止及び没収等を求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）

をマカティ第 149 地域裁判所に提起した。

(3) 被告の抗弁

原告の主張に対し、被告は以下の抗弁を主張し、原告の請求の全ての棄却を求めた。

① 原告 1 の当事者適格の欠如

被告は、原告 1 は原告 2 を通じてフィリピン国内で原告商品を販売しているのみであり、原告 1 自身はフィリピン国内で営業活動を行うライセンスを有していないことから、本件訴訟について当事者適格がないと主張した。

② 特許権侵害の否認

被告は、被告商品で使用されているアトルバスタチンカルシウムは結晶形と非晶形の混合であり、全て結晶形で製造されている原告商品とは異なっていると主張した。更に、本件特許権 1 は本件訴訟継続中に存続期間が満了し、公知となっており、本件特許権 2 及び 3 は本件特許権 1 で保護されていたアトルバスタチンの改良手法で、結晶形のアトルバスタチンのみを含む製造手法のみを対象としていることから、結晶形と非晶形の混合である被告商品は本件特許権 2 及び 3 を侵害していないと主張した。

(4) 第一審判決

① 当事者適格について

地域裁判所は、フィリピン国内で「業務を行っている」か否かについては、固有の事情及び状況をもとに判断すべきであるとした上で、原告 1 は外国企業であり、原告商品をフィリピンに輸出し、原告 2 が正当なライセンスのもと原告商品をフィリピン国内に輸入し、販売していることから、原告 1 がフィリピンにおいて営業ライセンスを取得する必要はなく、これによって本件訴訟の当事者適格がないことにはならないとして、被告の抗弁 1 を認めなかった。

② 特許権侵害について

地域裁判所は、原告商品に含まれるアトルバスタチンを保護する本件特許権 1 は本件訴訟継続中に存続期間が満了し、公知となっており、本件特許権 2 及び 3 は本件特許権 1 の改良品としての結晶形の原告商品のみを保護していることから、結晶形と非晶形のアトルバスタチンカルシ

ウムの混合で製造されている被告商品の輸入、販売行為は本件特許権 2 及び 3 の侵害には該当しないと判断した。

更に、フィリピン知的財産法第 72.1 条但書（別紙 1 参照）は、いかなる第三者に対しても医薬品をフィリピン国内に輸入する権利を付与し、知的財産権者であってもこれを妨げる権利を有しない旨規定されていることから、被告による被告商品の輸入及び販売は本件特許権の侵害には該当しないと判断した。

- ③ 以上から、地域裁判所は、被告による被告商品の輸入及び販売は本件特許権の侵害には該当しないと判断し、2011 年 3 月 11 日、原告らの請求を棄却する旨の判決を下した。そこで、原告らは、2011 年 3 月 29 日に再審申立てを行ったが、同年 6 月 17 日に棄却された。

(5) 控訴審判決

- ① 原告らは、被告商品が本件特許権を侵害していないとする第一審判決は誤りであるとして、フィリピン控訴裁判所に対して控訴した。

- ② 控訴裁判所は、特許権侵害について、侵害の有無は、(i)文言侵害及び(ii)均等理論（“The Doctrine of Equivalents”）の双方の観点から判断すべきであるとし、以下のとおり判示した。

1) 文言侵害について

文言侵害の有無を判断するためには、被侵害特許の請求項と侵害品を全体的に比較して重要な要素が同一か否かを判断する必要があるとし、本件では被告が主張するように被告商品は結晶形と非晶形の混合である一方、本件特許権 2 及び 3 は結晶形のみを保護の範囲としていることから、文言侵害はないと判断した。

2) 均等理論について

均等理論は、被侵害特許と侵害品の間には軽微な相違があったとしても実質的に同じ結果を導く同種の方法に関する要素を含む場合には、特許権侵害が成り立つとする理論であり、本件では本件特許権も被告商品もいずれも血中の悪玉コレステロール等を減少させ、善玉コレステロールを増加させるアトルバスタチン（カルシウム）を成分とする医薬品に関するものであることから、実質的に同じ結果を導く同種の方法に関する要素を含むと考えることができると判断した。更に、フィリピン食品薬品管理局に対する新薬の商品登録ライセンスの申請においては通常臨床試験の結果等を提出する必要があるにもかかわらず、被告商品の商品登録ライセンスの申請時には技術要件の

提出のみを求められていることから、フィリピン食品薬品管理局が被告商品を原告商品のジェネリック品として捉えていると推測され、これを覆す証拠がないことから、本件特許権と被告商品の相違点は軽微なものであり、均等理論に基づけば被告商品は本件特許権を侵害していると判断した。

3) フィリピン知的財産法第 72 条について

また、控訴裁判所は、第一審において地域裁判所がフィリピン知的財産法第 72.1 条但書を根拠に被告による被告商品の輸入は本件特許権の侵害に該当しない旨判示した点について、同条は並行輸入を認める条項であり、本件のように原告らから購入した商品ではなく、別途製造された被告商品を輸入することは本条では免責されないとした。

4) まとめ

以上から、控訴裁判所は、被告による被告商品の輸入及び販売は本権特許権の侵害に該当すると判断した。

③ 以上から、控訴裁判所は、フィリピン知的財産法第 76.1 条及び第 76.2 条に基づき、原告らは被告による本件特許権の侵害によって被った損害に加えて、弁護士費用その他訴訟費用の弁償を受けることができるとした上で、以下の判決を下した。

1) 判決内容

- 以下の金額の賠償
 - 損害賠償として 30 万ペソ (約 68 万円)
 - 懲罰的賠償として 5 万ペソ (約 11 万円)
 - 訴訟費用として 5 万ペソ (約 11 万円)
- 本件特許権の有効期間中の被告商品の販売停止
- 被告商品の没収

2) 損害額

損害額については、原告らが、原告商品の 2008 年の売上高が 60 万ペソ (約 136 万円) であり、被告による本件特許権の侵害が 3 年間続いていることから損害額が 180 万ペソ (約 408 万円) であると主張したものの、控訴裁判所は、原告商品が先に市場に流通し、被告商品の流通によって受ける損害は売上高の一部であること、被告は 2010 年には被告商品から利益を得ていなかったことから、本件の損害額は 30 万ペソ (約 68 万円) が適切であると判断した。また、懲罰的賠償として 5 万ペソ (約 11 万円) を認定した。

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは特許権侵害の民事訴訟における平均損害賠償額は37,800米ドル(約427万円)であることから、本判決において認定された侵害賠償額はヒアリング結果よりも低額にとどまっている。これは、原告商品の市場シェアが高く、かつ、被告商品よりも先に市場に流通していたことから、被告商品の流通によって原告が被った損害は軽微であると判断されたことに起因するものと考えられる。

3) 訴訟費用

更に、原告らは弁護士費用及び訴訟費用として約 150 万ペソ (約 341 万円) を請求したものの、裁判所は 5 万ペソ (約 11 万円) のみを被告の負担とした。

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは特許権侵害の民事訴訟における平均弁護士費用は23,500米ドル(約265万円)、平均訴訟費用は4,600米ドル(約52万円)となっており、その合計は約 341 万円であるが、本裁判において発生した弁護士費用・訴訟費用(約 341 万円)はヒアリング結果と同額であった。

(6) 裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2008年5月30日～2011年3月11日	約2年9か月
控訴審	2011年6月～2013年11月5日	約2年5か月

第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは特許権侵害の民事訴訟の平均裁判期間は、第一審が約 4 年 6 か月、控訴審が約 3 年 1 か月となっていることから、本裁判は相当短期間で結審に至っていると言える。

第2 商標権侵害訴訟

1. GINEBRA 商標権侵害訴訟（民事）

(1) 裁判の概要

① 当事者

原告 : X1
蒸留酒の製造・販売を営むフィリピン法人

被告 : Y1
蒸留酒の製造・販売を営むフィリピン法人

② 第一審

裁判所名 : マンダルヨン第 211 地域裁判所

判決番号 : IP Case No. MC03-01

裁判期間 : 2003 年 8 月 15 日 ~ 2012 年 7 月 25 日
(再審 2012 年 8 月 15 日 ~ 判決日は不明)

③ 控訴審

裁判所名 : フィリピン控訴裁判所

判決番号 : CA-G.R. CV No. 100332

裁判期間 : 2012 年 10 月 31 日 ~ 2014 年 11 月 7 日

(2) 事案の概要・請求の原因

- ① 蒸留酒の製造及び販売を行っている原告は、1934 年から「GINEBRA SAN MIGUEL」というブランドのジン（以下「原告商品」という。）をフィリピン国内で流通及び販売しており、「GINEBRA」を主要な要素とする複数の商標権（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録していた。

[本件商標の一部]



[原告商品]



- ② 原告は、2003年3月頃、被告が「GINEBRA」という用語を含む複数の商標権（以下「対象商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録し又は登録出願を行い、以下の「GINEBRA KAPITAN」というブランドのジン（以下「被告商品」という。）を製造及び販売していることを発見した。

[被告商品]



- ③ 原告は、外部の調査会社を使って原告商品と被告商品に関する市場調査を行ったところ、「GINEBRA」という名称は原告のブランドである「GINEBRA SAN MIGUEL」を連想させ、原告商品と被告商品を誤認、混同する可能性があるとの回答結果を得た。そこで、2003年8月25日、原告は、対象商標又は被告商品が本件商標又は原告商品であるとの誤認、混同を生じさせ、商標権侵害及び不正競争に該当するとして、フィリピン知的財産法第155条及び第168条（別紙1参照）に基づき、被告商品の没収、使用差止及び損害賠償を求める訴訟をマンダロン第211地域裁判所に提起した。

(3) 被告の抗弁

原告の主張に対し、被告は、「GINEBRA」という用語はスペイン語でジンを示す一般用語であり、原告は本件商標において「GINEBRA」という用語に関してディスクレームを行っていることから、同用語について排他権を主張することはできず、かつ、原告商品と被告商品のロゴは使用しているフォント、イメージ図、色、ラベルの配置等が異なることから、商標権

侵害及び不正競争は成立しないとの抗弁を主張し、原告の請求の全ての棄却を求めた。

(4) 第一審判決

① 商標権侵害について

地域裁判所は、商標権侵害が成立するためには以下の要件を満たす必要があるとし、本件では「GINEBRA」という用語はスペイン語でジンを示す一般用語であり、原告は同用語に対する排他権を主張することはできず、本件商標と対象商標のその他の部分は類似していないことから、2)乃至4)の要件を満たさず、商標権侵害は成立しないと判断した。

- 1) 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- 2) 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣されていること
- 3) 侵害標章が被侵害商標の指定商品・役務に関連する販売、販売の申し出、広告に関して使用されていること、又は侵害標章が被侵害商標の指定商品・役務に使用されることを目的としてラベル、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器又は広告に適用されていること
- 4) 侵害標章の使用又は適用によって、その商品自体又はその出所について消費者若しくは第三者に対して混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞があること
- 5) 被侵害商標の権利者の同意がないこと

② 不正競争について

地域裁判所は、不正競争における主要な要素は、(i)商品の一般的な外観における誤認混同を招くほどの類似性と(ii)公衆を欺き、競合から消費者や利益をだまし取る意図であるとした上で、類似性に関しては、標章の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、標章の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic or Totality Test」を適用し、本件ではその主要な部分である「Ginebra」のラベル全体に占める割合が原告商品と被告商品では大きく異なり、ラベル全体の印象も異なることから類似性が認められないとして、不正競争も成立しないと判断した。

- ③ 以上から、地域裁判所は、対象商標及び被告商品は本件商標を侵害しておらず、不正競争にも該当しないとして、2012年7月25日、原告の請求を棄却する旨の判決を下した。そこで、原告は、2012年8月15日に再

審申立てを行ったが、棄却された。

(5) 控訴審判決

① 原告は、対象商標及び被告商品が本件商標を侵害していないとする第一審判決は誤りであるとして、フィリピン控訴裁判所に対して上訴した。

② 「GINEBRA」の一般名称性について

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

この点、第一審では「GINEBRA」はスペイン語で「ジン」を示す一般名称であることから一般名称に該当すると判断したが、「GINEBRA」という用語は、原告によってフィリピンにおいて1800年代から長期にわたって使用されていることにより、現在では原告のジン商品を示す用語としての意味(“Secondary Meaning”)を獲得したとし、「GINEBRA」が一般名称であるとした第一審の判断を覆し、「GINEBRA」はフィリピン知的財産法の保護を受けうる用語であると判断した。

③ 商標権侵害及び不正競争の有無について

控訴裁判所は、第一審と同様に、商標権侵害及び不正競争における主要な要素は、(i)商品の一般的な外観における誤認混同を招くほどの類似性と(ii)公衆を欺き、競合から消費者や利益をだまし取る意図であるとし、「Dominancy Test」と「Holistic or Totality Test」を適用して原告商品と被告商品の類似性を肯定した第一審を覆し、両者の相違点は軽微なものにすぎず、両者は消費者に混同を生じさせるほどに類似しているとし、かつ、被告が本件商標と類似している標章を作り出した事実こそが、被告が本件商標の信用を利用する意図を有していたことの結果に他ならないとし、被告による商標権侵害及び不正競争を認定した。

④ 判決内容について

1) 判決内容

以上から、裁判所は、被告による商標権侵害及び不正競争を認め、被告に対し以下の判決を下した。

➤ 「GINEBRA」の名称及び標章を付した全ての被告商品の回収及び廃棄

- 「GINEBRA」の名称及び標章の使用の差止め
- 本件商品にかかる第一審提訴時から判決時までの売上の50%相当額の原告への支払い⁷
- 懲罰的損害賠償として200万ペソ（約454万円）及び訴訟費用50万ペソ（約114万円）の原告への支払い

2) 損害額

損害額は、具体的な金額は不明であるが、第一審提訴時から判決時までの売上の50%とされており、原告商品の売上を考えると相当程度高額に及ぶものと考えられる。更に、懲罰的賠償として200万ペソ（約454万円）という高額の賠償命令が下されている。

第5章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の民事訴訟における平均損害賠償額は19,500米ドル（約220万円）であることから、本判決において認定された損害賠償額はヒアリング結果よりも高額となっている。これは、フィリピンの大企業である原告の主力商品の商標権侵害及び不正競争に該当した事案であり、その被害が甚大であることに起因するものと考えられる。

3) 訴訟費用

更に、判決では、弁護士費用及び訴訟費用として50万ペソ（約114万円）の賠償が認められている。

第5章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の民事訴訟における平均弁護士費用は15,500米ドル（約175万円）、平均訴訟費用は3,800米ドル（約43万円）となっており、その合計は約218万円であるところ、本裁判において賠償が認められた弁護士費用・訴訟費用（約114万円）はヒアリング結果よりも低額となっている。

(6) 裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2003年8月15日～2012年7月25日	約9年
控訴審	2012年10月31日～2014年11月7日	約2年

第5章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の民事訴訟の平均裁判期間は、第一審が約3年6か月、控訴審が約2年6か月となっていることから、本裁判の第一審には相当長期間を要している一方、控訴審は平均的な期間内に結審していると言える。

⁷ 具体的な金額は不明

2. マルボロ商標権侵害訴訟（刑事）

(1) 裁判の概要

① 当事者

被告人 : Y1（別名 A）

タバコの販売を行っているフィリピン人

② 第一審

裁判所名 : マニラ第 24 地域裁判所

判決番号 : Crimina Case No. 00-184454

裁判期間 : 2000 年 7 月 28 日 ~ 2003 年 9 月 23 日

③ 控訴審

裁判所名 : フィリピン控訴裁判所

判決番号 : CAS-G.R. CR No. 28308

裁判期間 : 2003 年 9 月⁸ ~ 2005 年 6 月 16 日

④ 上告審

裁判所名 : フィリピン最高裁判所

判決番号 : G.R. No.169440

裁判期間 : 2005 年 6 月⁹ ~ 2011 年 11 月 23 日

(2) 事案の概要・公訴事実

- ① 1998 年 9 月 19 日、フィリピン財務省経済諜報捜査局知的財産課¹⁰は、B 及び C という 2 名の中国人がマニラ市内において、マルボロの模倣タバコを販売しているとの情報を得た。そこで、同課の調査チーム（以下「本件調査チーム」という。）が捜査対象者の監視を行ったところ、当該模倣タバコは D という者が所有している物件に運び込まれていることが判明した。本件調査チームは、フィリピンにおける「Marlboro」商標（以下「本件商標」という。）の権利者である Philip Morris, Inc.（以下「本件権利者」という。）と協力し、当該模倣タバコが同社商品の模倣品であることを確認した上で、同月 24 日にカヴィテ州ダスマリニャス第 90 地域

⁸ 具体的な控訴日は不明

⁹ 具体的な上告日は不明

¹⁰ The Intellectual Property Rights Unit of the Economic Intelligence and Investigation Bureau

裁判所から搜索差押令状を取得した。

- ② 1998年9月25日、本件調査チームが、フィリピン国家警察及び本件権利者の弁護士とともに、Dの所有物件（以下「本搜索対象物件」という。）に対して搜索を実施したところ、同物件には本人はおらず、その配偶者と思われる被告人（Y1と名乗った者）がいた。同人は当初本件調査チームらによる本搜索対象物件への立ち入りを拒否していたが、最終的に立ち入りを認め、同人立ち会いの下搜索令状が実施され、マルボロの模倣タバコ（以下「本件模倣品」という。）が入った箱（50本入）約300箱が差押えられた。搜索差押に立ち会った人物は搜索証明書及び差押物件リストに「Y1」と署名を行った。
- ③ その後、裁判所の許可を得た上で、本件権利者の子会社である Philip Morris Products, Inc.が本件模倣品の調査を行い、本件模倣品が同社製品の模倣品であることが確認されたため、検察は、D及び被告人が権限なく本件商標と同一又は類似した標章を用いて本件模倣品を販売し、本件商標の商標権侵害を行ったとして、フィリピン知的財産法第155条及び第170条（別紙1参照）に基づき、両氏を起訴した。
- ④ 地域裁判所は、2000年8月1日に、被告人に対する逮捕状を発行したが、2000年8月4日に被告人が自首し、12,000ペソ（約3万円）の保釈金を支払ったため、逮捕状は取り下げられた。

(3) 被告人の抗弁

被告人は、自分の名前は「E」であり、DやY1という者のことは知らず、「Fascinate Trading」という名称で本搜索対象物件において衣類や不動産の販売を行っていたが、タバコの生産や販売を行ったことはないと主張した。

(4) 第一審判決

- ① 地域裁判所は、被告人が搜索差押の際に搜索証明書及び差押物件リストに「Y1」と署名を行ったことや2000年8月4日の自首時や保釈時において自分がY1でない旨主張できたにもかかわらず、2001年11月26日になるまでこの事実を主張しておらず、かつ、被告人の弁護人が「Y1」は被告人の旧姓名であり、現在は「F」である旨主張していたことからすると、被告人の「Y1」ではないという主張は信用出来ないと判断した。
- ② また、地域裁判所は、本件模倣品が差押えられた本搜索対象物件において被告人が「Fascinate Trading」という名称で小売店を営業しており、同物件に本件模倣品が保管されていたことからすると、被告人が本件模

倣品の販売に関与していたと考えられると判断した。

- ③ 以上から、2003年9月23日、地域裁判所は、被告人が本件商標の商標権侵害を行ったことは明らかであるとして、被告人に対して、懲役2年及び5万ペソ(約11万円)の罰金並びに本件権利者の弁護士費用4,069.12米ドル(約46万円)の補償を命じる判決を下した。

(5) 控訴審判決

- ① 第一審判決に対して、被告人は、同判決が推測に基づくものであり、かつ、誤った者に対する有罪判決であるとして、控訴裁判所に控訴した。
- ② 控訴裁判所は、本件調査チームによる捜索に立ち会い、差押えリストに署名した者が被告人であることは立証されており、第一審判決のとおり、被告人は不合理なタイミングにおいて「Y1」との同一性を否定する旨の主張を行っており、被告人の主張は信用できないとし、被告人が「Fascinate Trading」という店舗を営業していた物件において本件倣品が押収されていることから、被告人が本件倣品の販売を行っていたことは明らかであるとして、第一審判決を支持し、被告人の控訴を棄却した。

(6) 上告審判決

- ① 控訴審判決に対して、被告人は、同判決は誤った者に対する有罪判決であり、かつ、被告人は本件倣品の販売を行っていないとして、最高裁判所に上告した。これに対して、被上告人である国は、被告人の主張は事実に関する主張にすぎず、上告理由には該当しないと反論した。
- ② 最高裁判所は、事実に関する主張は最高裁判所への上告理由とはならないのが原則であるが、事実認定に明らかな誤りがあるか否か等を判断する必要がある場合には、例外的に裁判所の裁量によって事実関係についても最高裁判所において審理することができるとし、本件では被告人と「Y1」の同一性は判決に重要な影響を及ぼす事実であるとして、被告人による上告を受理した。
- ③ その上で、最高裁判所は、フィリピン知的財産法第155条及び第170条に違反しているとするためには、(i)被倣商標が有効であること、(ii)被倣商標が被侵害者に帰属していること、(iii)倣品が被倣商標と混同を生じさせるおそれがあること、という3つの要件を満たす必要があると判示し、本件では、本件商標はフィリピン知的財産庁に登録されていることから有効で、かつ、本件権利者に帰属していることは明らかであり、本件倣品には本件商標とほぼ同一の標章が付されていることか

ら、本件模倣品がフィリピン知的財産法第 155 条及び第 170 条に違反していると判断した。

- ④ 更に、最高裁判所は、被告人と「Y1」との同一性について、仮に被告人が「Y1」ではなく、本件調査チームによる搜索に立ち会っていないのであれば、逮捕時や保釈時においてその旨主張しているはずであり、これらの主張を行わなかったことは不自然であるとし、被告人の主張を退け、被告人と「Y1」の同一性を肯定した。
- ⑤ また、最高裁判所は、被告人が本件調査チームによる搜索時には本搜索対象物件における営業を中止していたことを証明する証拠を何ら提出していないことから、被告人のこの主張も信用できないとし、被告人が「Fascinate Trading」という店舗を営業していた物件において本件模倣品が押収されていることから、被告人が本件模倣品の販売を行っていたことは明らかであるとして、第一審及び控訴審判決を支持し、被告人の上告を棄却した。

(7) 判決内容について

① 判決内容

以上から、被告人に対する懲役 2 年及び 5 万ペソ（約 11 万円）の罰金並びに本件権利者の弁護士費用 4,069.12 米ドル（約 46 万円）の補償を命じる判決が確定した。

② 懲役期間及び罰金額

フィリピン知的財産法第 170 条では、2 年以上 5 年以下の懲役及び 5 万ペソ以上 20 万ペソ以下の罰金が法定刑として定められており、本判決はその下限となっている。第 5 章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の刑事訴訟における平均懲役年数は 3 年 4 か月、平均罰金額は 3,900 米ドル（約 44 万円）となっていることから、本判決は平均よりも軽い判決になっていると言える。これは、本件が個人による商標権侵害事件であり、その被害もそれほど大きくないことに起因しているものと考えられる。

(8) 裁判期間

本裁判に要した期間は以下のとおりである。

第一審	2000 年 7 月 28 日 ~ 2003 年 9 月 23 日	約 3 年 2 か月
控訴審	2003 年 9 月 ~ 2005 年 6 月 16 日	約 1 年 9 か月
上告審	2005 年 6 月 ~ 2011 年 11 月 23 日	約 6 年 6 か月

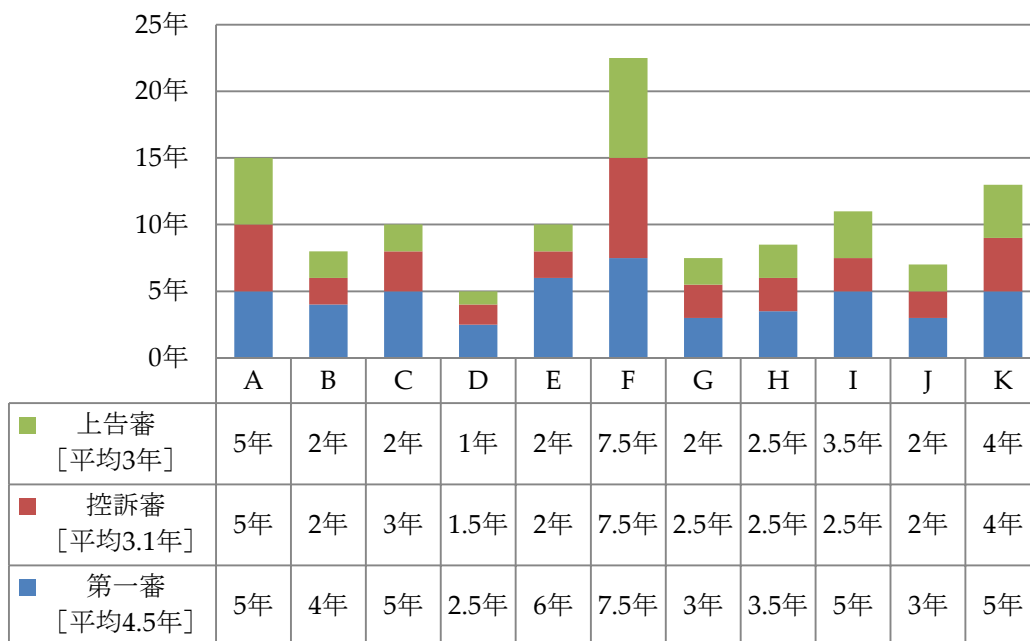
第5章に後述する現地法律事務所からのヒアリングでは商標権侵害の刑事訴訟の平均裁判期間は、第一審が約3年11か月、控訴審が約3年、上告審が約2年11か月となっていることから、本裁判では、第一審ではヒアリング結果とほぼ同様の期間を要している。また、控訴審は平均よりも短期間で結審している一方、上告審は結審までに長期間を要している。

第5章 現地法律事務所からのヒアリング

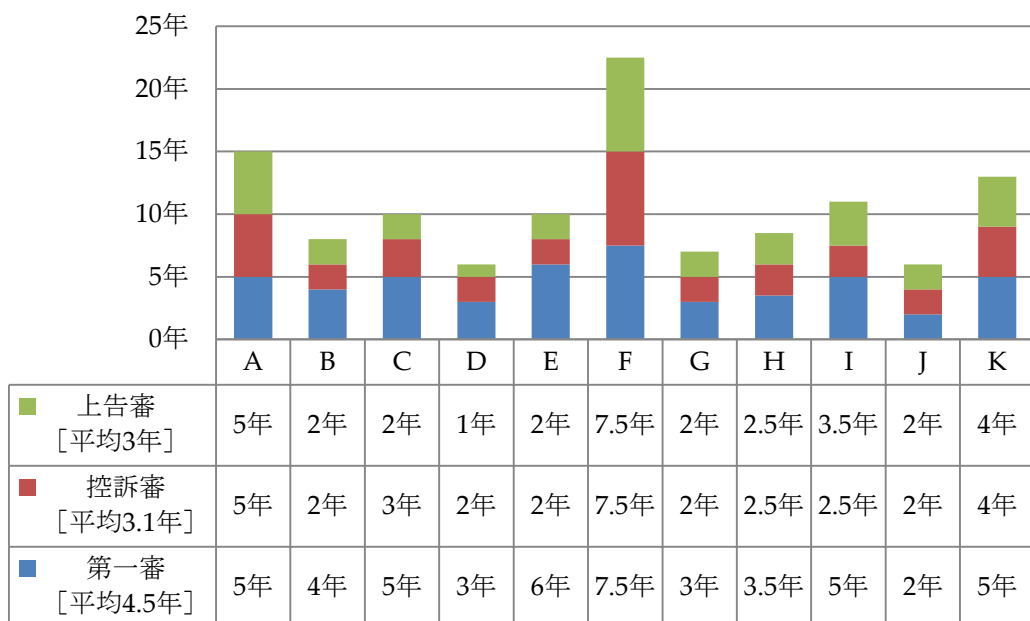
第1 訴訟期間について

訴訟期間に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。

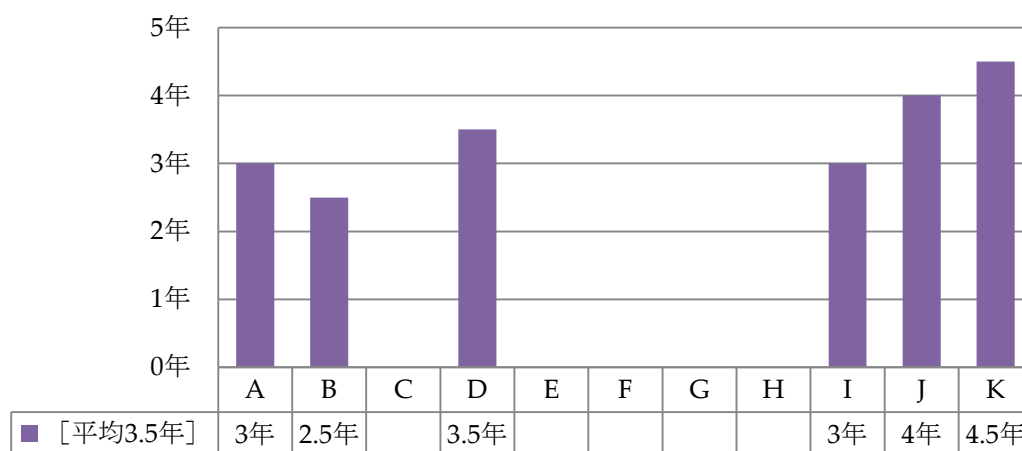
1. 特許権侵害訴訟（民事）



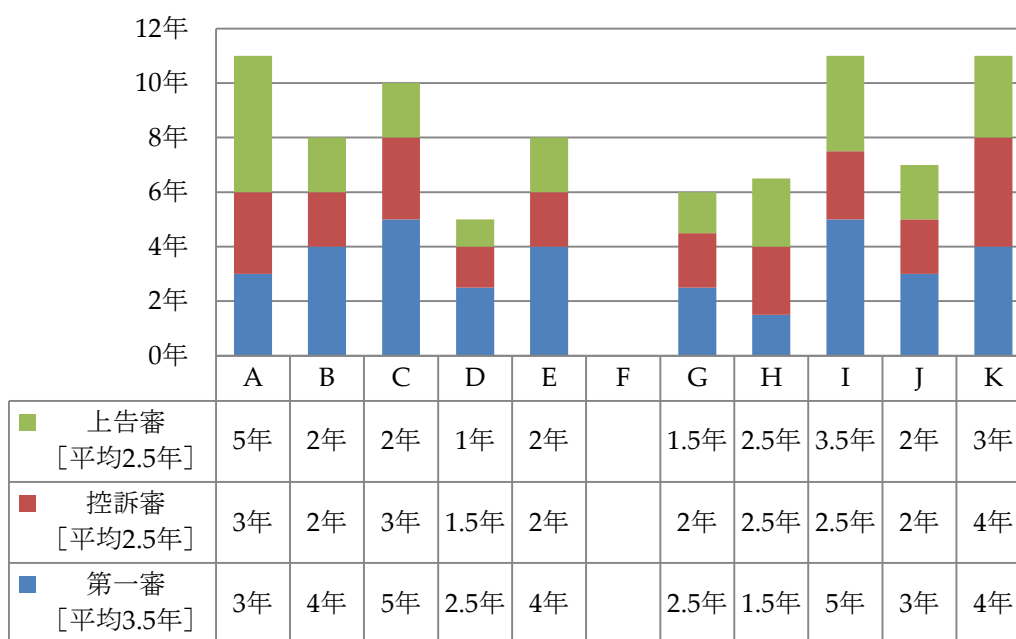
2. 特許権侵害訴訟（刑事）



3. 特許権侵害訴訟（行政）¹¹

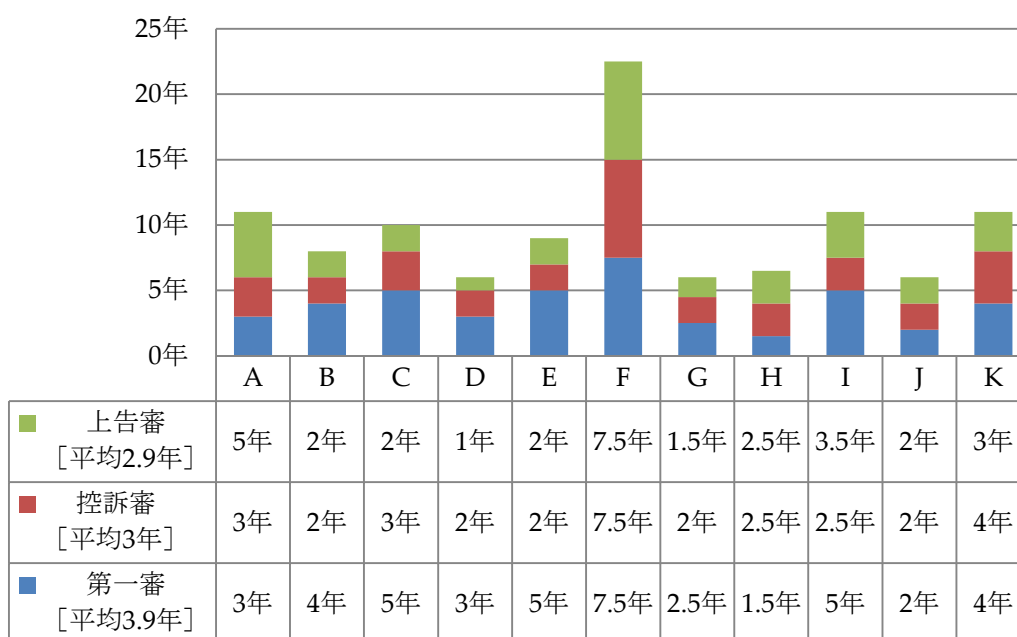


4. 商標権侵害訴訟（民事）

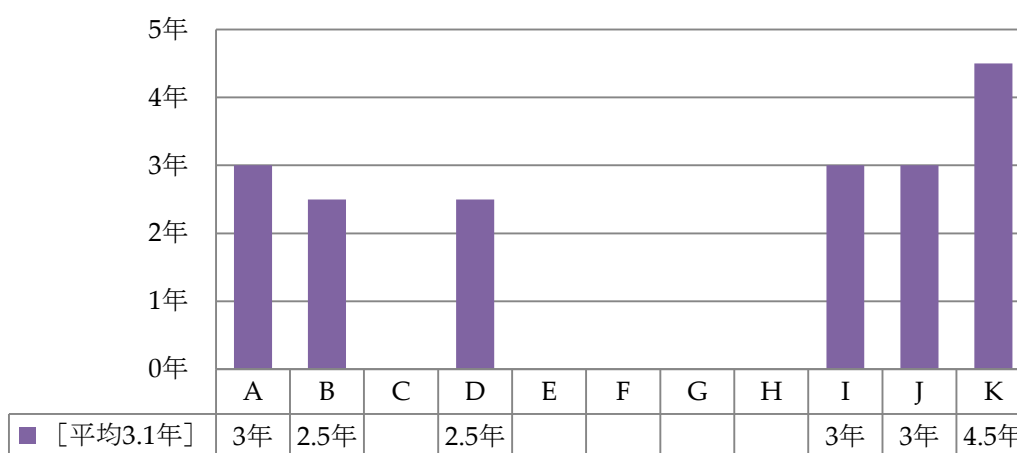


¹¹ フィリピン知的財産庁における行政手続を意味する。

5. 商標權侵害訴訟（刑事）



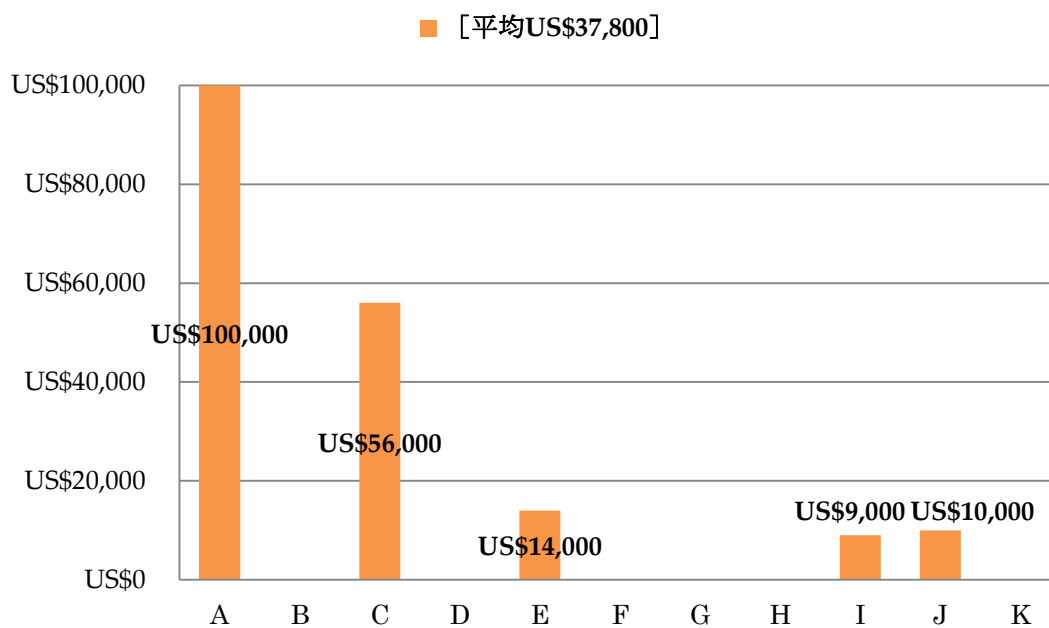
6. 商標權侵害訴訟（行政）



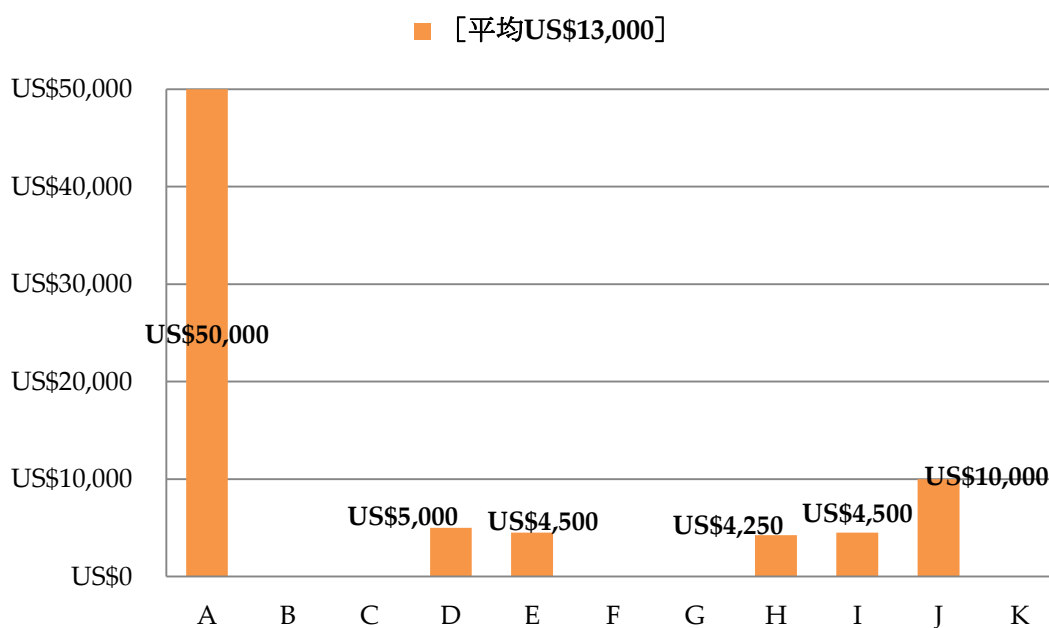
第2 判決内容について

判決内容に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。

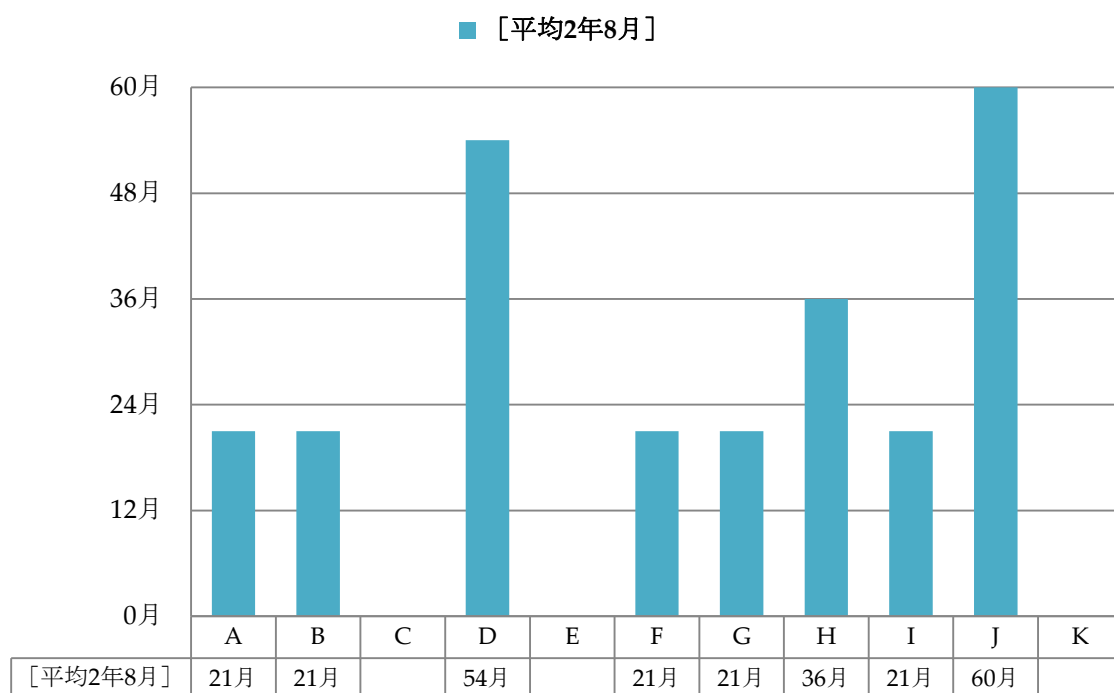
1. 特許権侵害訴訟（民事）（損害賠償額）



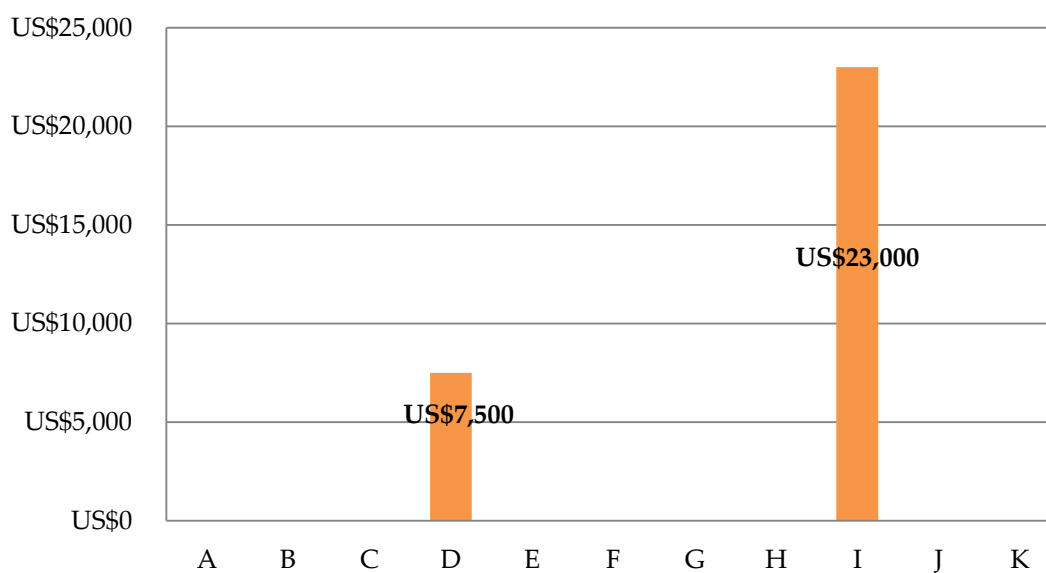
2. 特許権侵害訴訟（刑事）（罰金額）



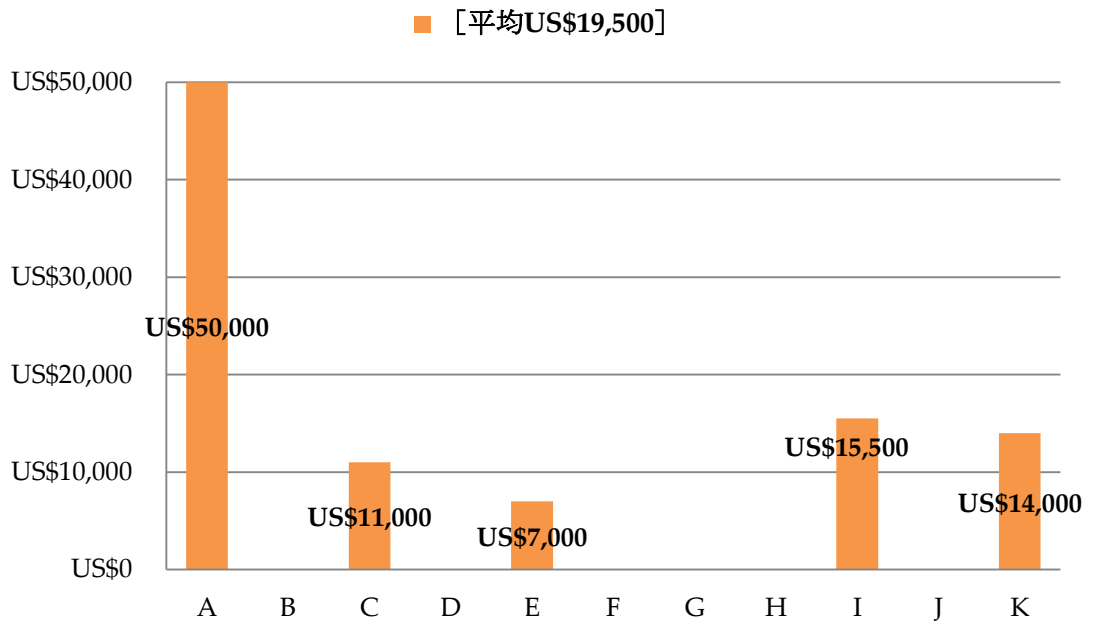
3. 特許権侵害訴訟（刑事）（懲役刑）



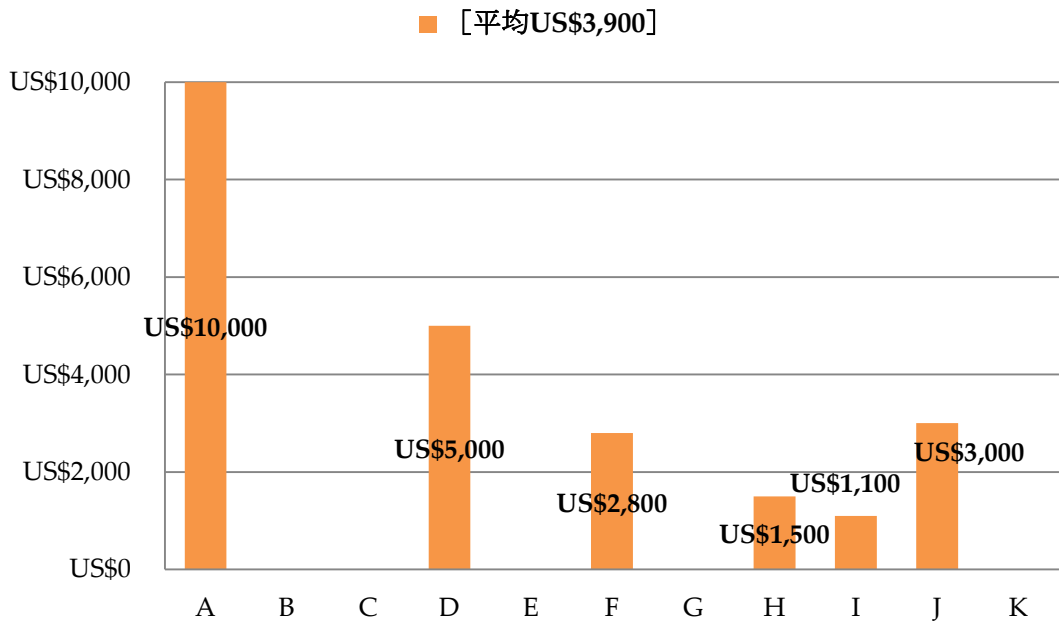
4. 特許権侵害訴訟（行政）（損害賠償額）



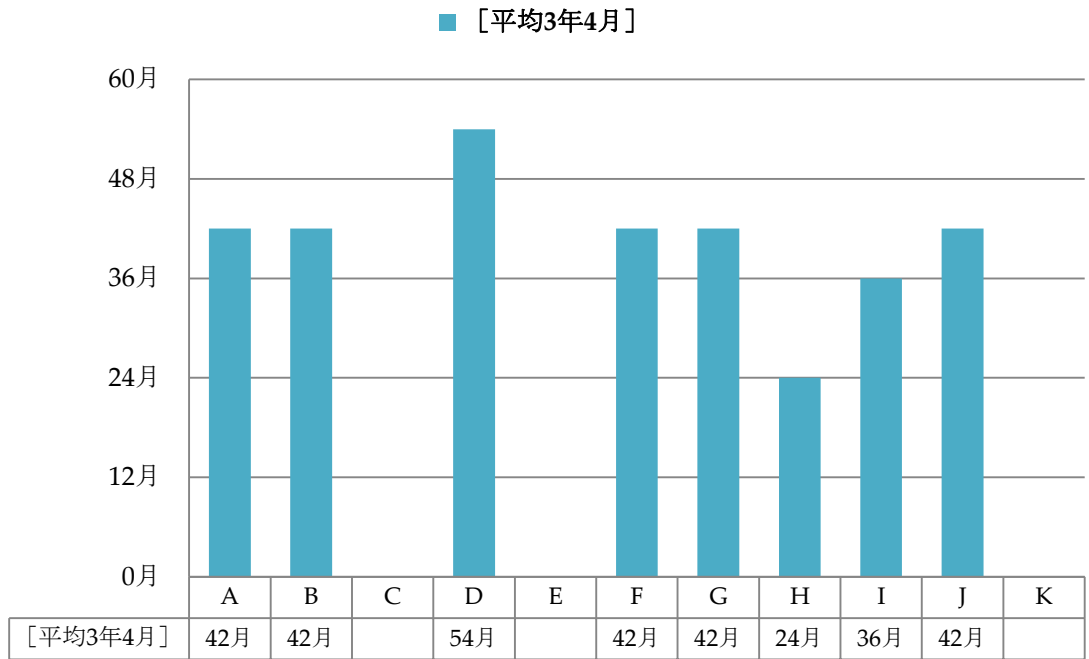
5. 商標權侵害訴訟（民事）（損害賠償額）



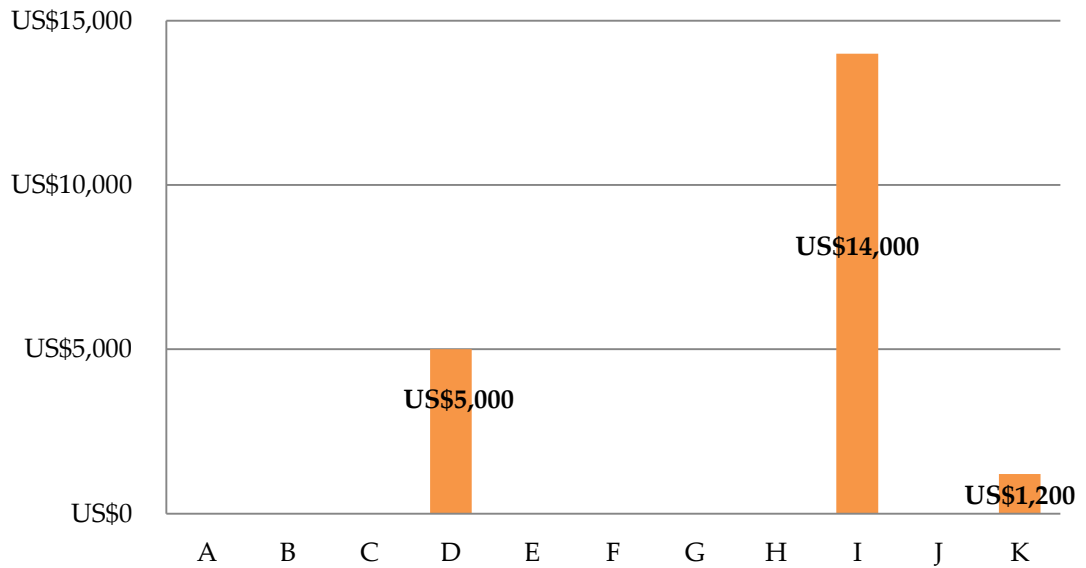
6. 商標權侵害訴訟（刑事）（罰金額）



7. 商標權侵害訴訟（刑事）（懲役刑）



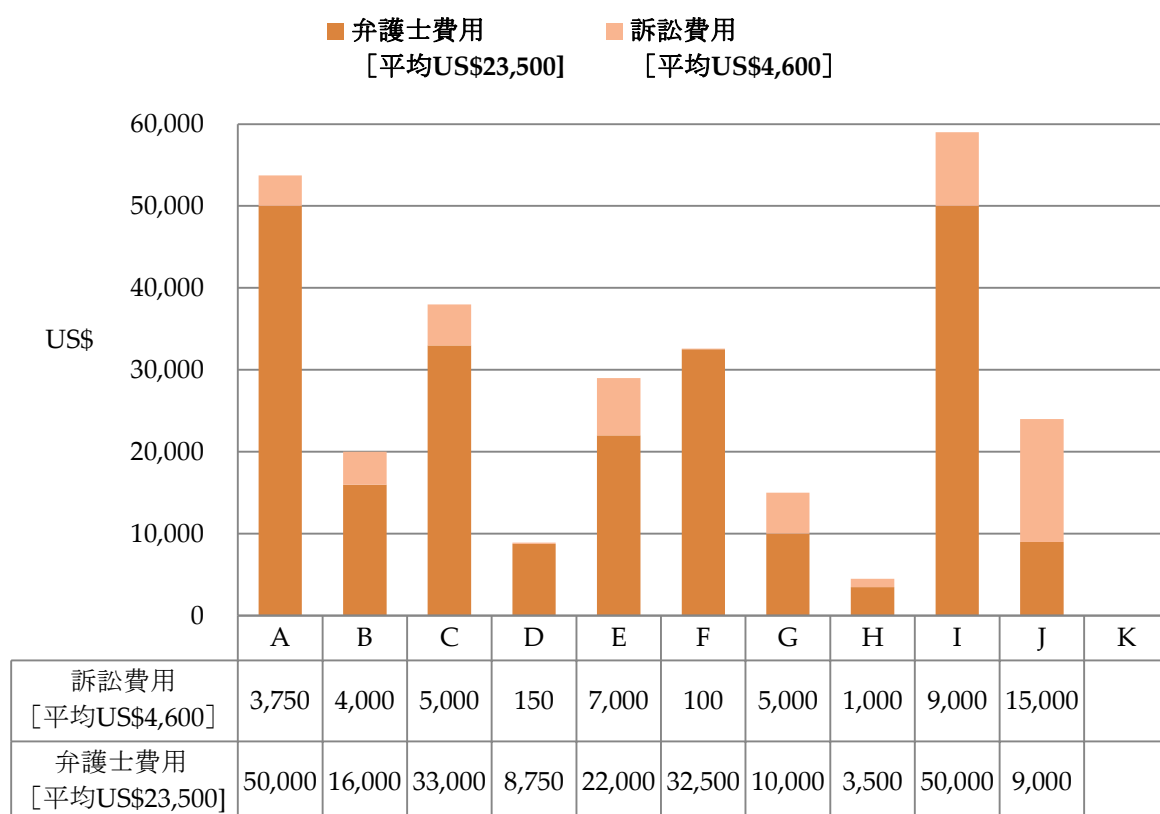
8. 商標權侵害訴訟（行政）（損害賠償額）



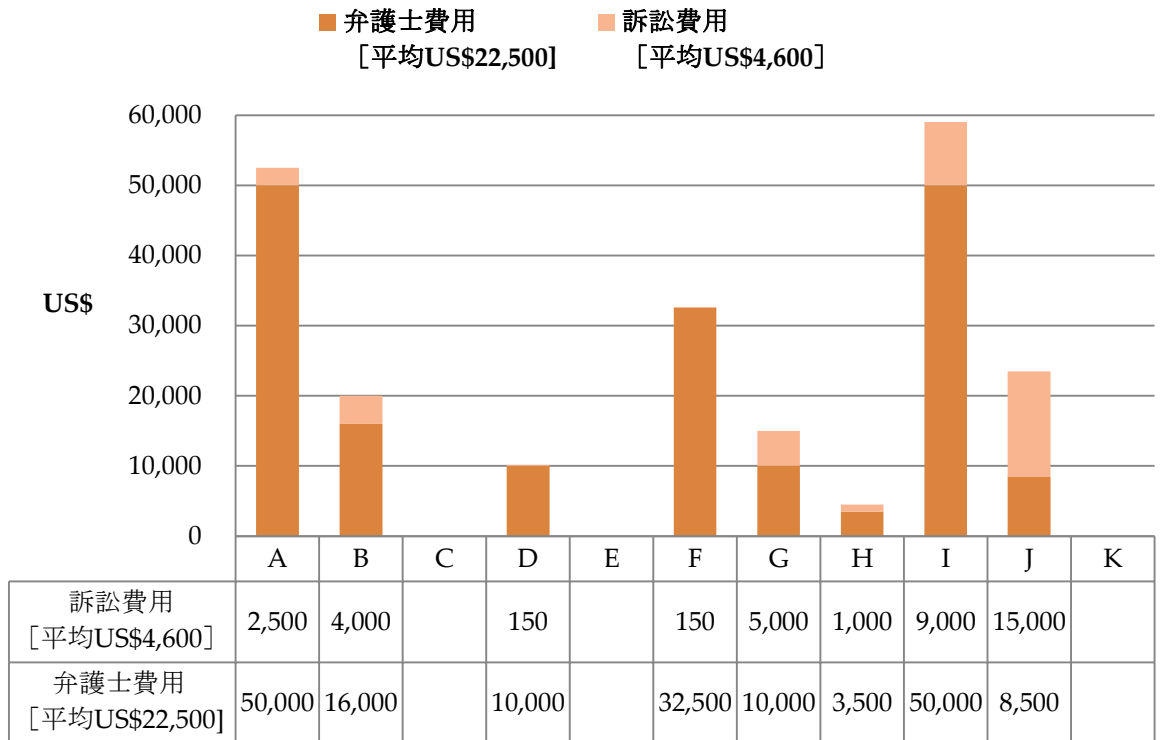
第3 弁護士費用及び訴訟費用について

弁護士費用及び訴訟費用に関する現地法律事務所からのヒアリング結果は以下のとおりである。なお、弁護士費用及び訴訟費用のヒアリングでは、クライアントは外資企業であり、コミュニケーションは英語で行われることを前提とし、第一審にかかる費用についてのみヒアリングを行っている。

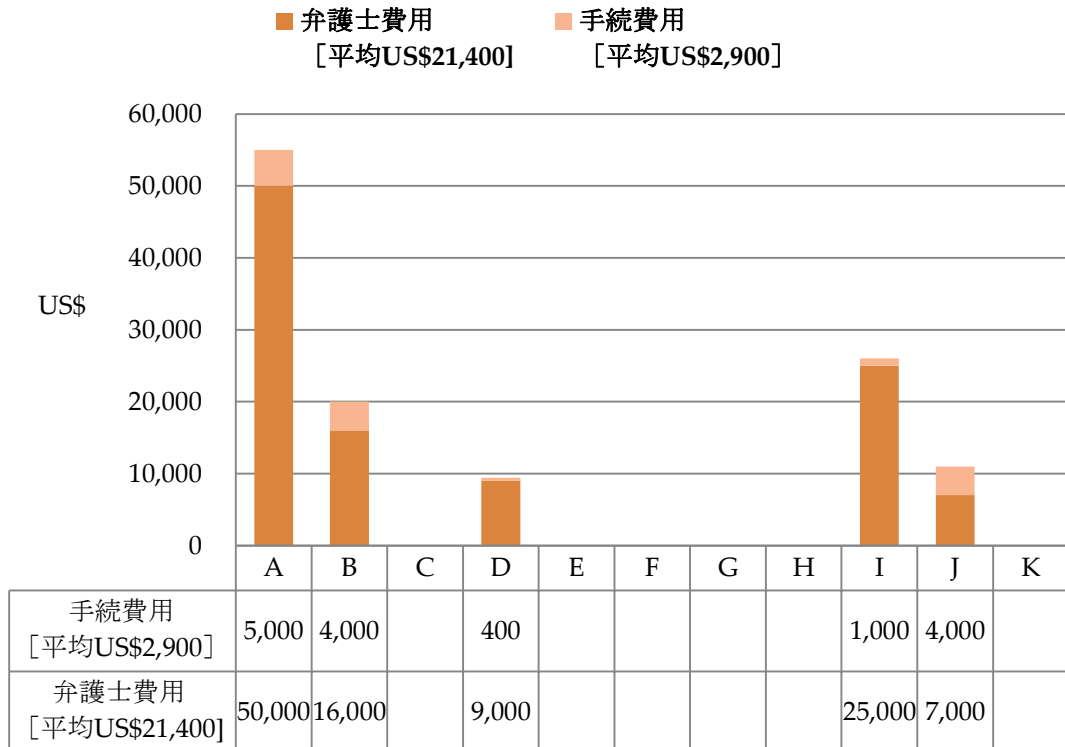
1. 特許権侵害訴訟（民事）



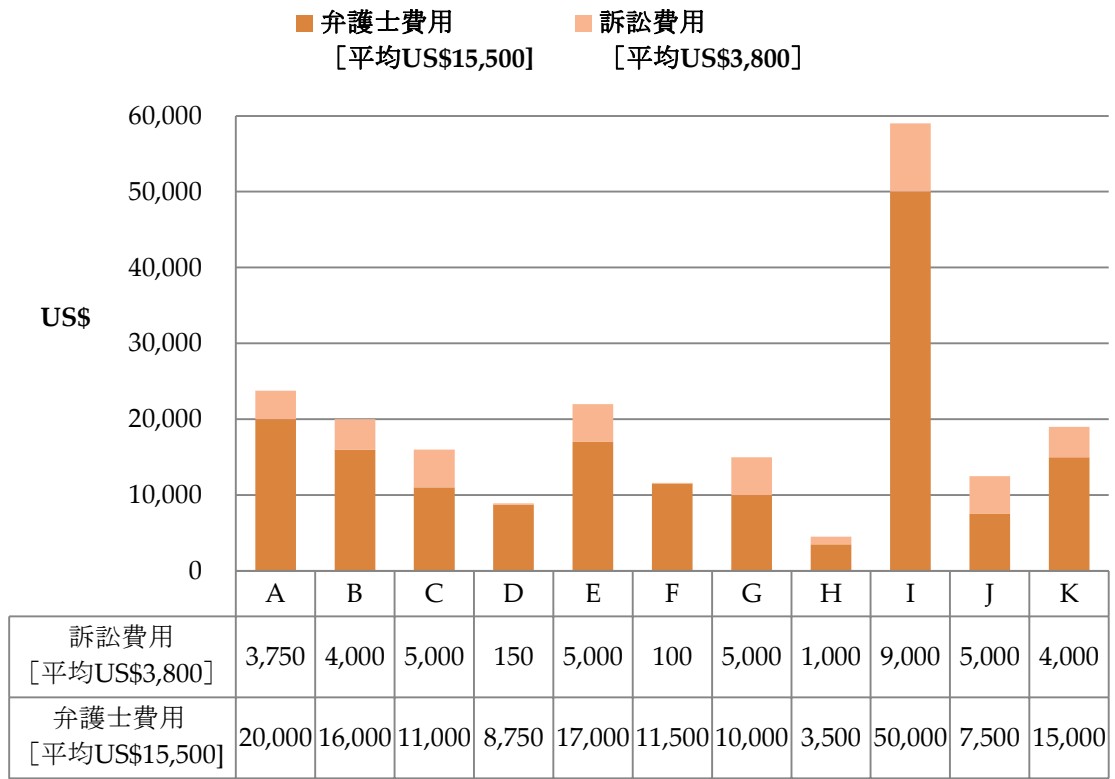
2. 特許權侵害訴訟（刑事）



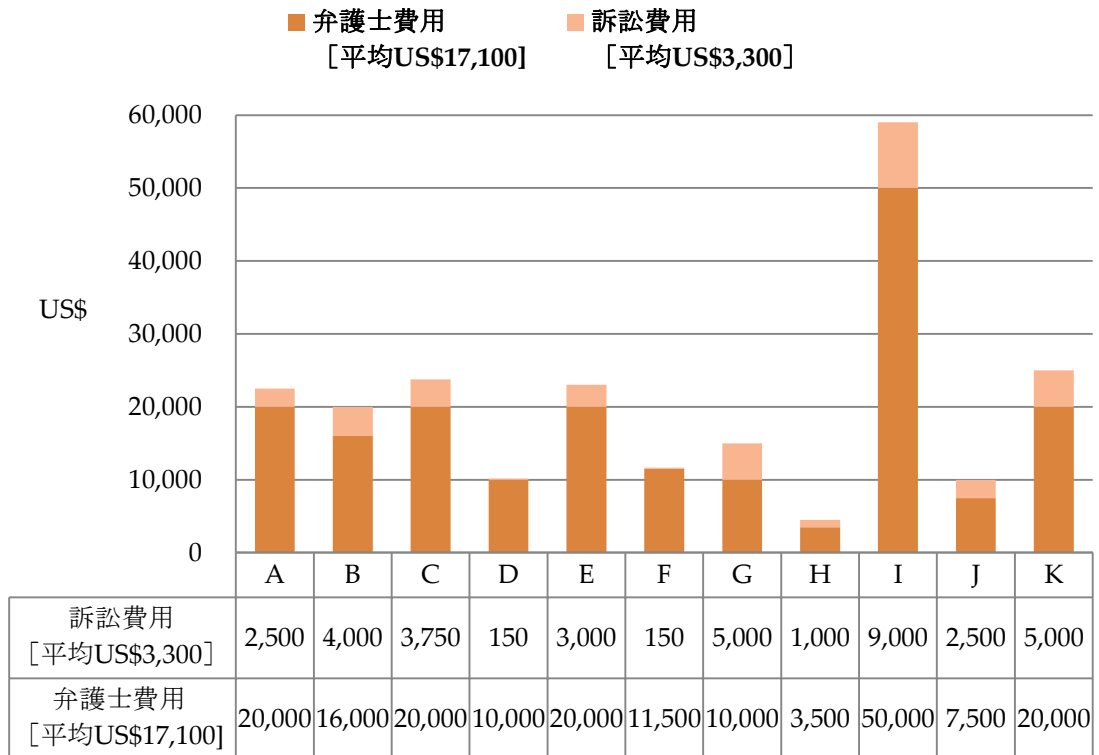
3. 特許權侵害（行政）



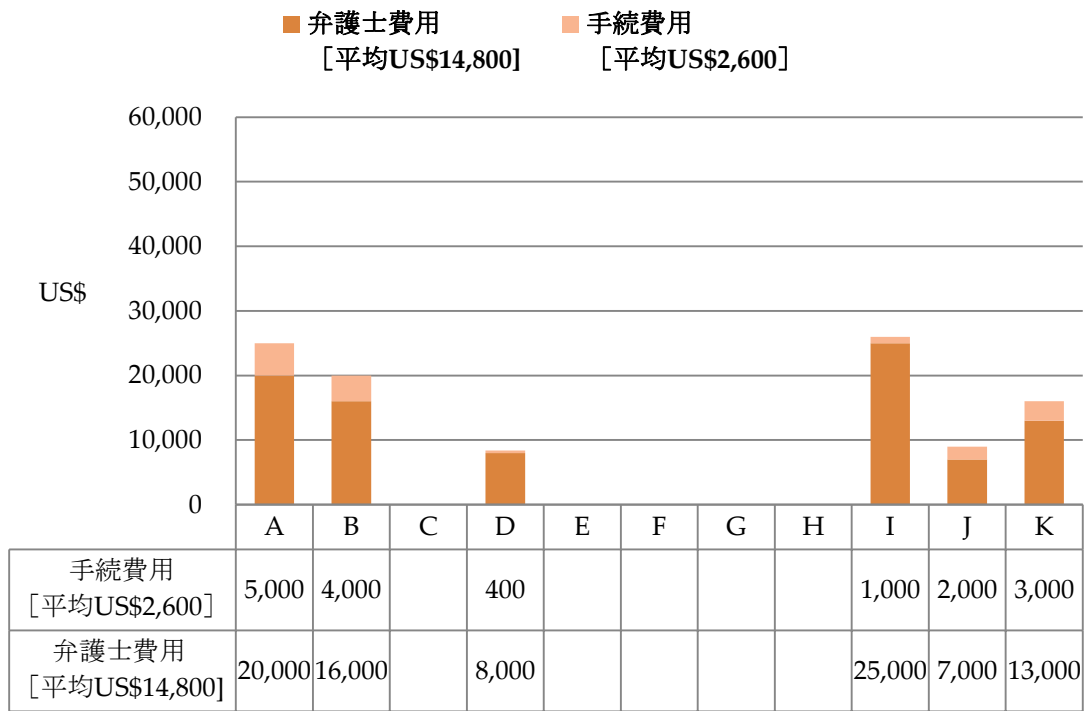
4. 商標權侵害訴訟（民事）



5. 商標權侵害訴訟（刑事）



6. 商標權侵害（行政）



第 6 章 本調査結果の分析・まとめ

以上が、本調査結果の詳細である。

フィリピンにおける特許権侵害事件では、侵害者が民事訴訟において敗訴判決を受けた後、更に反復して侵害を行うという例外的な場合にのみ刑事手続の対象となることから、通常は民事訴訟又は行政手続が選択可能な権利執行方法である。民事訴訟（第一審で平均 4.5 年）に比べて、行政手続（平均 3.5 年）に要する期間が若干短いものの、行政手続の場合には決定に不服がある場合には最終的に控訴裁判所に対して不服申立てできることから、不服申立てされた場合には手続全体にかかる期間に大きな差異はないと言える。また、現地事務所との面談及びヒアリングにおいても、特許権侵害の行政手続については経験がない又は少ないため詳細は分からないという回答が多かったことから、特許権侵害事件について行政手続はそれほど多くはとられていないものと推測される。そのため、特許権侵害事件については、裁判所における民事訴訟が最も効果的な権利執行方法と考えられる。もっとも、民事訴訟では結審までに相当長期間を要することから、民事訴訟を提起した上で和解にもっていくのが現実的な解決方法と言える。

また、商標権侵害事件では、民事訴訟、刑事訴訟、行政手続のいずれも選択可能であり、手続きに要する期間や弁護士費用・訴訟費用には大きな差異はない。ヒアリング結果によれば、民事訴訟で認められる損害賠償額は行政手続に比べて高額となる傾向にあると推測されることから、侵害者にある程度の資力が見込まれる場合で、経済的な補償を得たい場合には民事訴訟が効果的な権利執行方法と考えられる。一方、侵害者に資力が見込まれない場合や侵害者がいわゆる模倣品業者の場合には、（刑事訴訟まで持ち込むかは別として）刑事手続が効果的な権利執行方法であると考えられる。商標権侵害事件においても、民事訴訟、刑事訴訟及び行政手続の結審までには相当長期間を要することから、侵害者に資力があり、経済的補償を得ることが目的の場合を除き、特許権侵害事件と同様に、これらの手続を開始した上で和解にもっていくのが現実的な解決方法と言える。

以 上

第 72 条 特許権の制限

特許権者は、次の場合においては第三者が特許権者の許諾を得ないで第 71 条にいう行為を行うことを防止する権利を有さない。

72.1 特許を受けた製品の所有者により又はその者の明示の承諾を得てフィリピン市場に流通している当該製品を、当該製品がフィリピン市場に流通した後に使用すること。但し、医薬品に関して、特許権の制限は、特許権者又は当該発明の実施許諾を受けた第三者がフィリピン国内又はその他の場所において当該医薬品を流通させた後に適用する。さらに、本条にいう医薬品を輸入する権利は、いかなる政府機関又は私的な第三者も取得することができる。

第 76 条 特許により与えられる権利

76.1 特許権者の許諾を得ていない特許を受けた製品又は特許を受けた手法から直接又は間接的に得られた製品の生産、使用、販売の申出、販売若しくは輸入又は特許を受けた手法の使用は特許の侵害である。但し、本法の第 72.1 条及び第 72.4 条（特許権の制限）、第 74 条（政府による発明の使用）、第 93.6 条（強制ライセンス）並びに第 93-A 条（TRIPS 協定に基づく特別強制ライセンスの発行手続）の適用される事案には適用されない。

76.2 権利を侵害されている特許権者又は当該特許発明に対する権利若しくは利益を有する者は、侵害によって受けた損害及び弁護士費用その他の訴訟費用の侵害者による弁償並びに自己の権利保護のための差止を求めて管轄裁判所に民事訴訟を提起することができる。

第 84 条 侵害の反復に対する刑事訴訟

侵害者に不利な裁判所の判決の確定後において、侵害者又は侵害者と共謀する者が反復して侵害をした場合、それらの者は、損害賠償のための民事訴訟の提起に影響することなく、当該行為について刑事上の責任を負うものとし、有罪判決となった場合には、裁判所の裁量により、6 月以上 3 年以内の懲役及び／又は 100,000 ペソ以上 300,000 ペソ以下の罰金に処せられる。本条に規定する刑事訴訟は、罪を犯した日から 3 年で時効とする。

第 155 条 救済・侵害

いかなる者も、登録標章の権利者の承諾なしに、

155.1 使用によって混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある商品又はサービスの販売、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に

- 関連して、登録標章、登録標章が付された同一の容器又はその主要な特徴を商業上使用、複製、模造、コピー又は模倣し、又は
- 155.2 登録標章又はその主要な特徴を複製、模造、コピー又は模倣し、かつ、使用によって混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞がある商品又はサービスの販売、販売の申出、頒布又は宣伝に関して、商業上使用することを目的として、当該複製、模造、コピー又は模倣品を、ラベル、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器又は広告に適用した場合には、
- 次条以下に規定する救済のため、権利者による侵害のための民事訴訟において責任を負わなければならない。但し、当該侵害品を使用した商品又はサービスの実際の販売があったか否かに拘らず、侵害は前項又は本項に定める行為がなされた時に生じたものとする。

第 168 条 不正競争・権利・規則及び救済

- 168.1 登録標章が使用されているか否かに拘らず、公衆に対して、自己が製造若しくは取り扱う商品、自己の事業又はサービスを他人のものから区別して、公衆に対して特定している者は、特定された商品、事業又はサービスの信用に関して所有権を有し、当該所有権は他の所有権と同一の方法で保護される。
- 168.2 欺瞞その他善意に反する手段を用いることにより、自己が製造若しくは取り扱う商品、自己の事業又はサービスを、信用を確立している他人のものであると詐称し又はそのような結果を生じさせることを意図した行為を行う者は、不正競争の罪を犯したものとし、その訴訟において責任を負わなければならない。
- 168.3 特に、不正競争に対する保護の範囲を制限することなく、次に該当する者は、不正競争の罪を犯したものとみなす。
- (a) 実際の製造者又は取扱者以外の者で、購入者に対して当該商品が実際の製造者又は取扱者の商品であると信用させる虞のある商品を販売する者、商品自体又は商品を入れる容器の包装紙、それらに付す図形若しくは用語又はその他の外観上の特徴に関して、他の製造者又は取扱者の商品の外観を付与する者、公衆を欺き若しくは正当な取引の相手方を欺罔するような外観を自己の商品に付与する者、又は、同様の目的でそのような商品を販売する販売業者又はその代理店
 - (b) ある特定のサービスを提供している第三者のサービスを自己が提供しているとの虚偽の信用を公衆に対して誘発させることを意図した技術若しくは道具又はその他の手段を用いた者
 - (c) 取引の過程において虚偽の陳述をし、又は、第三者の商品、事業若しくはサービスの信用を傷付けることを意図した性質の善意に反するその他の行為を行う者

168.4 第 156 条、第 157 条及び第 161 条に規定する救済は、これを準用する。

第 170 条 罰則

第 155 条、第 168 条及び 169.1 にいう行為を行ったことにより有罪とされた者は、法による民事上及び行政上の制裁とは別に、2 年以上 5 年以下の懲役及び 5 万ペソ以上 20 万ペソ以下の罰金に処する。

特許庁委託事業

フィリピンにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査

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

TMI Associates (Singapore) LLP

2017年4月発行 禁無断転載

本冊子は、2016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調査委託を行った TMI Associates (Singapore) LLP が作成した調査報告等に基づくものであり、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。

Copyright(C) 2017 JETRO. All right reserved.