

2 フィリピン共和国

(1) 商標法の動向等

- 1) フィリピン共和国（以下「フィリピン」という。）では、2012年7月25日からマドリッド協定議定書が発効している。フィリピンは、マドリッド協定には加盟していない。2012年12月28日現在、ROMARINで検索するとフィリピンを領域指定している国際登録は登録済が417件（本国が日本のものは67件）、審査中のものを合わせると751件（同109件）存在する。フィリピンは、マドリッド協定議定書がフィリピンについて発効する以前に登録された国際登録に基づくフィリピンへの領域指定を認めていない⁵⁷。
- 2) 現行フィリピン商標法（以下「商標法」という。）は、1997年6月6日に制定、1998年1月1日に施行され、その後2008年の改正を経て、2012年6月29日にフィリピン知的財産庁のホームページで公表されているフィリピン知的財産法第3部「商標、サービスマーク及び商号に関する法律」である⁵⁸。現行フィリピン商標規則（以下「商標規則」という。）は、1998年に制定され、2006年までに数回の改正を経て、2012年8月6日に同じくフィリピン知的財産庁ホームページで公表されている「商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則⁵⁹」である。なお、国際登録に関しては、2012年6月13日制定、2012年7月25日発効の「マドリッド協定議定書実施規則⁶⁰」（以下「実施規則」という。）がある。
- 3) 商標の国際登録出願及び国際登録の領域指定については、フィリピン知的財産庁商標局が担当する（実施規則2規則(7)）。

⁵⁷ フィリピンは、この旨のマドリッド協定議定書 14 条 5 項の宣言を行っている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

⁵⁸ フィリピン知的財産庁ホームページ→IP Resources→IP Code→IP Code Part III
<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartIII.pdf>
日本語テキストは、日本国特許庁のホームページで見ることができるが、2008年改正法である。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→フィリピン→商標法 <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

⁵⁹ フィリピン知的財産庁ホームページ→Trademark→Laws and IPRs
<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/trademark/laws-and-irrs>
日本語テキストは、日本国特許庁のホームページで見ることができるが、2006年改正法である。日本国特許庁ホームページ→外国知的財産権情報→外国知的財産権制度情報→フィリピン→商標規則 <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

⁶⁰ フィリピン知的財産庁ホームページ→Trademark→Madrid Protocol→Office Order No., s.139 Philippine Madrid Regulations
http://www.ipophil.gov.ph/images/Trademark/madridprotocol/Office_Order_No._139_s._2012_Philippine_Regulations_Implementing_the_Protocol_Relating_to_the_Madrid_Agreement_Concerning_the_International_Registration_of_Marks.pdf

(2) 商標の定義

- 1) 商標 (Mark) は、事業者の商品又は役務を識別することができる視認可能な標章をいい、刻印又はマーキングされた容器を含む (商標法121条121.1、商標規則100規則(i))。商品を識別するものが商標であり、役務を識別するものがサービスマークである (同上) が、以下では、すべて商標という。

2) 団体商標

商品又は役務の原産地その他の共通の特性を識別することができ、かつ視認できる標章で、登録出願において団体商標として指定されているものをいう。共通の特性には、団体商標の権利者の管理の下にその標章を使用する個々の企業の商品又は役務の質を含む (商標法 121 条 121.2、商標規則 100 規則(b))。

団体商標登録出願に際しては、当該商標を団体商標として指定し、当該団体商標の使用について定めた協定がある場合は、その協定の写 1 通を添付する (商標法 167 条 167.2(a))。国際登録の領域指定の場合には、国際登録の日から 2 ヶ月以内に、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない⁶¹⁶² (実施規則 19 規則)。当該協定を変更する場合は、フィリピン知的財産庁商標局長に通知する (商標法 167 条 167.2(b))。団体標章に係る登録又は出願は、ライセンス契約の対象とすることができない (商標法 167 条 167.4)。

(3) 方式要件

国際登録の領域指定は、国際登録の日 (事後指定の場合は事後指定の日) から、その商標がフィリピンにおいて出願されていた場合と同一の法的効果を有する (実施規則 15 規則 1 項)。

しかし、国際登録の領域指定における方式要件についての特別の規定は設けられていない。出願書類 (MM2) の記入に関する留意点については、以下のとおりである。

出願書類 (MM2) の記載

(1)出願人・代理人

出願人が法人である場合は事業所所在国の名称及び設立準拠法の記載が要求され

⁶¹ 団体商標の使用について定めた協定の写しの提出について、現地代理人は要求されないと考えられる。注 7 参照。

⁶² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

る（商標法124条124.1(c)、(d)）。MM2第2欄の住所に国名を記載するとともに、(f)欄にも記載することが望ましい。

国内出願の場合には、出願人がフィリピン国内に住所又は事業所を有しない場合には、代理人の選任（商標法124条124.1(e)）又はフィリピンにおける書類送達住所の届出（商標規則302規則）が要求されるが、国際出願については不要であると考えられる⁶³。

(2)マーク

商標の定義は、商標法 121 条 121.1、商標規則 100 規則(i)（本書（2）1)参照）記載のとおりである。

国内出願の商標見本については、色彩を主張しない場合は、すべてペン書のみ、又は商標見本として十分な質の複製ができる方法により作成しなければならない。すべての線及び署名を含む文字は、黒色とし、整った、鮮明で均質な線でなければならず、また、細過ぎたり詰まり過ぎたりしてはならない。面に陰影を施すときは、陰影部の輪郭に縁取り線を施さない（商標規則 407 規則）と規定されている。国際出願であっても7欄に記載する標章は、十分に鮮明であることが望ましい。

(3)標準文字制度

国内出願の規定では、タイプした商標見本は、図案、レタリング様式、色彩、判別記号又は通常でない句読点のように特殊な特徴を示す必要が一切ない場合は、審査官は、商標見本として受理することができる（商標規則403規則(b)）、コンピュータからのプリントアウトも、標章を正確に表現するものでなければならない旨の要件を実質的に満たしていれば、審査官は商標見本として受理することができる（同上）とあり、標準文字制度自体の規定はないが、標準文字も認められると考えられる。

なお、日本語の漢字・片仮名・平仮名のマークについては、文字商標ではなく、図形商標とみなされると考えられる。日本語のみからなる商標であるという事由では暫定拒絶とはならない⁶⁴が他方、読みの音についての保護を求める場合には、別に文字商標の出願をすることが望ましいと考えられる。

⁶³ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

また、団体商標の使用について定めた協定や登録されたライセンスの契約書の提出（実施規則 18 規則、19 規則）のように、現地代理人又は郵便送達用住所を、出願後に直接提出すべき旨の規定も存在しない。

⁶⁴ 国際登録番号 1134511「光年」。データベースROMARINの書誌画面ではNo verbal element foundと表示される。フィリピンでは、暫定的拒絶の通報が発行されることなく登録されている。

(4)色彩に係る主張

標章の識別上の特徴として色を請求する場合は、その旨の陳述並びに請求する色の名称及び当該色が付される標章の主要部分の表示が要求される（商標法 124 条 124.1(g)）。用いる色彩を商標見本において実際に表示することができるが、そうしない場合は、主張する色彩の名称を挙げ、標章においてその色彩を使用する主な部分を示した説明を記載しなければならない（商標規則 411 規則）。

MM2 第 8 欄「COLOR(S) CLAIMED」の記載も必要である。

(5)標章音訳

標章又はその一部が外国の言葉、文字及び記号又は外国の響きを持つ場合は、当該標章又はその一部の音訳を添付しなければならない（商標法124条124.1(j)、商標規則415規則1項）。音訳とは、ある言語の言葉、文字及び記号の読みやスペルを、別の言語の文字及び記号又はアルファベットで表示することをいうか、又は綴る行為、方法又は例である（商標規則415規則2項）。

日本語からなる標章の場合には、MM2第9欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(a)の記載が必要である。

(6)標章の翻訳

標章又はその一部が外国の言葉、文字及び記号又は外国の響きを持つ場合は、当該標章又はその一部の翻訳を添付しなければならない（商標法124条124.1(j)、商標規則415規則1項）。翻訳とは、1の言語又は表記システムを別のものへ翻訳することである（商標規則415規則3項）。日本語からなる標章の場合には、MM2第9欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(b)の記載が必要である。

(7)商標が意味を持たない造語を含む場合

特段の規定はない。

(8)立体商標

立体商標の登録は認められる。出願書類で立体商標であることを記載しておかなければならない（商標法 124 条 124.1(h)）。MM2 の 9 欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(d)の「Three-dimensional Mark」にチェックしておく必要がある。

(9)団体商標

団体商標登録出願に際しては、当該商標を団体商標として指定しなければならない（商標法 167 条 167.2(a)）。必ず、MM2 の第 9 欄「MISCELLANEOUS INDICATIONS」(d)の「Collective Mark、 certification mark、 or guarantee mark」にチェックをしておく必要がある。

また、当該団体商標の使用について定めた協定の写しを国際登録の日から 2 ヶ月以内に、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない⁶⁵（実施規則 19 規則）。

⁶⁵ 団体商標の使用について定めた協定の写しの提出について、現地代理人は要求されないと考えられる。注 7 参照。

フィリピン知的財産庁は、当該協定の写しが提出されるまでは審査を開始しない⁶⁶ (同上)。

(10)標章の記述(説明)

特段の規定はない。

(11)標章の称呼

特段の規定はない。

(12)ディスクレーム制度

審査において認められるので、出願時にも認められると考えられる。

審査において、フィリピン知的財産庁は、登録することができない要素を含む標章であってその要素が含まれていなければ登録することができるものについて、出願人に対して当該要素を放棄（ディスクレーム）することを許可し又は要求することができる（商標法126条、商標規則608規則1項）。登録することができない事項としては、普通名称、複合商標における説明的事項及び商標、サービスマーク又は商号として機能しない要素があげられている（商標規則608規則1項）。

放棄は、放棄（ディスクレーム）した事項に関して出願人が有する放棄時又はその後取得する権利に影響せず、また、放棄（ディスクレーム）した事項について識別性が生じた場合には、別の出願により登録を取得することができる（商標法126条、商標規則608規則2項）。

(13)商品及び役務

登録を求める商品又は役務の名称を、ニース分類の区分ごとにまとめて、各々の商品又は役務が属するニース分類の分類番号と共に表示しなければならない（商標法 124 条 124.1(k)、商標規則 416 規則）。フィリピン知的財産庁は、ニース分類のすべての区分の表題（headings）を受け付ける⁶⁷。ただし、商品又は役務を特定する際に広義の用語を使用することは認められない。広義の用語で商品又は役務を指定した外国登録に基づいて出願する出願人は、当該外国登録の対象である具体的な商品又は役務を指定しなければならない（商標規則 417 規則）。

(14)使用の意思の宣言

国内出願についても、使用の意思の宣言書の提出は求めておらず、提出を求める共通規則 7 規則(2)に基づく宣言はしていないので、不要である⁶⁸（実施規則 204 規

⁶⁶ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>.

⁶⁷ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>

⁶⁸ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of

則第1文)。

ただし、国際登録日から3年以内及び国際登録日の5年後の日から1年以内並びに国際登録を更新した場合には当該更新日の5年後の日から1年以内に、それぞれ標章の現実の使用の宣言を、その旨の証拠を添えて、フィリピン知的財産庁に直接、提出しなければならない⁶⁹(商標法124条124.2、実施規則20規則1項、商標規則204規則)。当該期間内に6ヵ月の期間延長を申請することができる(実施規則20条1項)。標章の現実の使用の宣言を提出しなかった場合は、フィリピン知的財産庁商標局長は、標章を登録簿から削除⁷⁰し、その旨国際事務局に通知する(商標法124条124.2、商標規則204規則、実施規則20規則1項)。

(15)その他

国内出願については、パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、出願において優先権主張を行うとともに、優先権を主張する先の出願の出願国、出願日、出願番号等の記載が要求される(商標法124条124.1(f)、商標規則400規則(f))が、審査中に優先権を主張する先の出願の認証謄本の提出が要求される(商標規則618規則)のみである。国際登録の領域指定については、議定書4条2項⁷¹に基づき、証明書類

Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations

<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

⁶⁹ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous(Maintenance Requirement) <http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>

⁷⁰ 実施規則20規則1項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する(実施規則18規則)ので、登録されている場合と同一の効力が失われるという意味であると思われる。

⁷¹ 議定書4条2項「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。」

パリ条約第4条D

「(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。

(2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。

(3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後に出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。

(4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は、この条に定める手続がされなかった場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先権の喪失を限度とする。

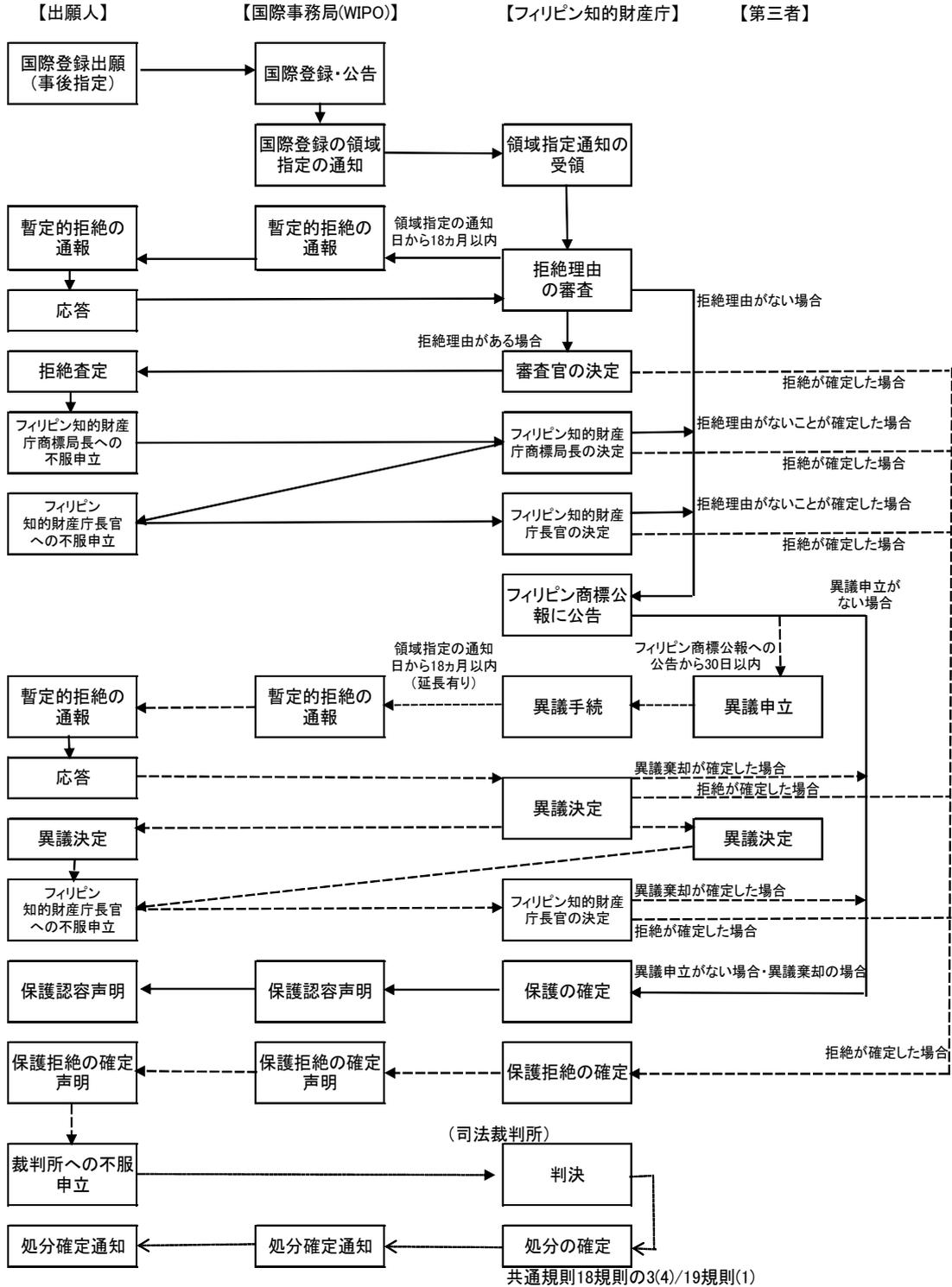
の提出は不要であり、国際出願MM2 第 6 欄「PRIORITY CLAIMED」の記載でよいと考えられる。また、事後の認証謄本の提出も要求されないと考えられる。

(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、その番号は、(2)に定める方法で公表される。」

(4) 審査

① 実体審査の概略

実体審査の概略の流れは次のとおりである。



- 1) 国際登録の領域指定は、国際登録の日（事後指定の場合は事後指定の日）から、その商標がフィリピンにおいて出願されていた場合と同一の法的効果を有する（実施規則 15 規則 1 項）。
- 2) フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知を受領した場合には、商標法及び商標規則に基づき実体審査を行う（実施規則 9 規則、商標法 133 条 133.1）。フィリピン知的財産庁は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方について審査する⁷²。
- 3) フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定にかかる商標は、フィリピンでは商標法及び商標規則に基づき保護できないと判断したときは、マドリッド協定議定書及び共通規則に従って、マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)に定める暫定的拒絶の通報の期限⁷³内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（実施規則 10 規則）。
- 4) フィリピン知的財産庁が実体審査を終了し、国際登録の領域指定の保護が認められる場合は、当該商標は、異議申立のために、フィリピン知的財産庁の商標公報（以下「商標公報」という。）で公告される（実施規則 9 規則 2 文、商標法 133 条 133.2、商標規則 700 規則）。
- 5) 国際登録の領域指定が商標公報に公告された日から 30 日以内に、フィリピンにおける国際登録の領域指定の保護について、異議申立ができる⁷⁴（商標法 134 条）。異議申立があったときは、フィリピン知的財産庁は、マドリッド協定議定書及び共通規則に従って、マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)に定める暫定的拒絶の通報の期限⁷⁵内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（実施規則 11 規則）。暫定的拒絶

⁷² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

⁷³ フィリピンはマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通報の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヶ月以内である。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

⁷⁴ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

⁷⁵ フィリピンはマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通報の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヶ月以内又は当該期間内に 18 ヶ月の期間満了後に異議申立の可能性がある旨通知されている場合には、異議申立期間開始から 7 ヶ月以内で、かつ異議申立期間満了後 1 ヶ月以内である。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

の通報は、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則 17 規則(4)）。

- 6) 異議申立のための公告を含むフィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録の領域指定にはフィリピンにおいて保護が拒絶されるべき理由がないと判断したときは、フィリピン知的財産庁は、可及的すみやかに、かつ、マドリッド協定議定書 5 条(2)の暫定的拒絶の通報の期間⁷⁶内に、国際事務局に、当該国際登録の領域指定に保護が与えられる旨の保護認容声明を送付し（実施規則 12 規則、共通規則 18 規則の 3(1)）、当該声明は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。
- 7) 暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同一の救済が認められる（実施規則10規則、11規則最終文）。具体的には、国際登録の名義人は、応答又は出願の補正をするためにフィリピン知的財産庁が暫定的拒絶の通報を発送した日から2ヵ月の期間を与えられ、その後出願は再審査される⁷⁷（商標規則610規則、612規則、616規則）。当該2ヵ月の期間は、当該期間内に申請して所定の手数料を支払えば、更に2ヵ月延長される⁷⁸（商標規則610規則、616規則）。ただし、いかなる場合も4ヵ月を超えることはできない（商標法133条133.1、商標規則610規則、616規則）。異議申立の場合には、審理の日が通知される（商標法135条133.5）ので、答弁書を提出しなければならない⁷⁹。

国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定は、当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる（商標規則614規則）。

- 8) フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定した場合には、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則1項、2項、共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

⁷⁶ フィリピンは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヶ月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしている。また、フィリピンは、当該 18 ヶ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言もしている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement、 the Protocol and the Common Regulations

<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

⁷⁷ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

⁷⁸ 同上。

⁷⁹ 同上。

② 審査内容

フィリピン知的財産庁は、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方について審査する⁸⁰（商標法 123 条、商標規則 101 規則）。

③ 暫定的拒絶通報の期間

フィリピン知的財産庁は、国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヶ月以内に国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付する（マドリッド協定議定書 5 条(2)(b)）。

なお、マドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言を行っている⁸¹ので、異議に基づく拒絶の可能性が通知されている場合には、18 カ月の暫定的拒絶の通報の期間経過後であっても拒絶される可能性は残っている。

④ 絶対的拒絶理由の内容

次の標章については、登録を受けることができない（商標法123条123.1、商標規則101規則）。

ただし、(7)、(8)及び(9)の標章は、フィリピンにおいて商業上使用された結果として登録を求める商品との関連において識別性を有するに至った場合には登録することができる（商標法123条123.2）。

- (1) 反道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項、又は個人（生死を問わない）、団体、信条若しくは国の象徴を傷付けもしくはそれらとの関係を誤認させ、又はそれらを侮辱し若しくは信用を失墜させるおそれがある事項からなる標章（商標法123.1(a)、商標規則101規則(a)）。
- (2) フィリピン若しくはその行政区域又は外国の国旗、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（商標法123.1(b)、商標規則101規則(b)）。
- (3) 生きている特定の個人の氏名、肖像若しくは署名、又は未亡人の生存中の故人であるフィリピン大統領の氏名、署名若しくは肖像からなる標章（本人又は未亡人の書面による同意を得ている場合を除く）（商標法123.1(c)、商標規則101規則(c)）
- (4) 特に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標章（商標法123.1(g)、商標規則101規則(g)）。なお、地理的表示とは、特定の商品がある国の領域又は当該領域内の地域若しくは地方の原産品であること

⁸⁰ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

⁸¹ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement、 the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

を識別する表示であって、当該商品の品質、評判又はその他の特性が基本的に当該原産地に帰される場合をいう（商標規則101規則(g)）。

- (5) 指定商品又は役務について一般的な標章のみからなる標章（商標法123.1(h)、商標規則101規則(h)）
- (6) 日常会話又は商慣習上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章又は表示のみからなる標章（商標法123.1(i)、商標規則101規則(i)）
- (7) 商品又は役務の種類、品質、数量、用途、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章又は表示のみからなる標章（商標法123.1(j)、商標規則101規則(j)）
- (8) 技術的要因、商品自体の性質又は商品固有の価値を与える要素により必要とされる形状からなる標章（商標法123.1(k)、商標規則101規則(k)）
- (9) 色彩のみからなる標章。形状とともに定義される場合はこの限りでない（商標法123.1(l)、商標規則101規則(l)）。
- (10) 公の秩序又は善良の風俗に反する標章（商標法123.1(m)、商標規則101規則(m)）

⑤ 相対的拒絶理由の内容

次の標章については、登録を受けることができない（商標法123条123.1、商標規則101規則）。

- (1) 次の何れかに係る、他人が所有する登録商標又は先の出願日若しくは優先日を有する標章と同一の標章（商標法123条123.1(d)、商標規則101規則(d)）
 - (a) 同一の商品又は役務
 - (b) 密接に関連する商品又は役務
 - (c) 誤認混同を生じさせる程類似している標章
- (2) 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及び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って、かつ、同一又は類似の商品又は役務に使用する標章（商標法123条123.1(e)、商標規則101規則(e)）。

標章が広く認識されているか否かを決定するに当たっては、一般公衆の有する知識ではなく、関連する分野の公衆の有する知識（当該標章の普及活動の結果として獲得されたフィリピンにおける知識を含む）を考慮する（同上）。

- (3) (2)において広く認識されていると認められ、かつ、非類似の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（商標法123条123.1(f)、商標規則101規則(f)）。ただし、当該標章の使用が、当該非類似の商品又は役務と当該登録商標権者との間の関連性を示唆し、かつ、当該商標権者の利益が害される場

合に限る（同上）。

(2)において標章が広く認識されているか否かを決定するに当たり、次の基準の1又はこれらの組合せを考慮する（商標規則102規則）。

- (a) 標章が使用された期間、範囲及び地理的区域。特に、標章が使用される商品又は役務の展示会又は博覧会における発表、広告又は宣伝を含む標章の販売促進活動の期間、範囲及び地理的区域
- (b) 標章が使用される商品又は役務のフィリピン及び他の国における市場占有率
- (c) 標章に固有の又は獲得された識別性の度合
- (d) 標章が獲得した品質についてのイメージ又は名声
- (e) 標章が世界で登録されている範囲
- (f) 世界における標章の登録の排他性
- (g) 標章が世界で使用されている範囲
- (h) 世界における標章の使用の排他性
- (i) 世界における標章の商業的価値
- (j) 標章に係わる権利が有効に保護された記録
- (k) 標章が周知標章であるか否かの争点を扱う訴訟の結果、及び
- (l) 当該商標権者以外の者により同一又は類似商品又は役務について有効に登録され又は使用されている同一の又は類似の標章の有無

(5) 暫定的拒絶通報を受領した場合の国際登録出願名義人の応答手続

- ① 暫定的拒絶通報の見本と翻訳、内容の説明（使用言語）、全部拒絶/一部拒絶の取扱い
 - 1) フィリピン知的財産庁からの国際登録出願及び国際事務局への通信は英語による⁸²こととされており（実施規則 4 規則）、暫定的拒絶の通報も英語でなされる。
 - 2) 暫定的拒絶の通報は、商標規則 614 規則、実施規則 13 規則 1 項では、全部拒絶のみとも読める。すなわち、一部拒絶が認められていれば、一部拒絶の暫定的拒絶の通報は撤回されなくとも、一部保護が認められると考えられるが、実施規則 13 規則 1 項では、保護は、暫定的拒絶の通報の全部又は一部の撤回の場合にのみ認められる。したがって、暫定的拒絶通報に応答しない場合及び不十分な応答の場合には出願自体が放棄とみなされる可能性があるため注意が必要である。

暫定的拒絶の通報の例には、拒絶の詳細として全部拒絶と一部拒絶の欄があるが、単に拒絶対象の商品及び役務を表示したのみで、表示は一部拒絶であっても応答しない場合及び不十分な応答の場合には、商標規則 614 規則、実施規則 13 規則 1 項に

⁸² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippine→As Office of Origin
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=origin>

従い、国際登録の領域指定の全部が拒絶されると考えられる。

3) 暫定的拒絶の通報の例は次のとおりである。

(注記) 2013.01.05 現在、WIPO ROMARIN データベースにおいて、暫定的拒絶の通報の存在は確認できない。なお、掲載した暫定拒絶通報の様式はドラフト版であり、実際にフィリピン知的財産庁から送付する際には、当該様式が変更されている可能性がある。



**INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PHILIPPINES**

BUREAU OF TRADEMARKS
Intellectual Property Center, 28 Upper McKinley Rd.,
McKinley Hill Town Center, Fort Bonifacio,
Taguig City 1634, Philippines
Tel. (02) 238-6300 Website: <http://www.ipophil.gov.ph>

IPAS FORM NO.	
IPAS AGENT CODE	
IPO BOX NO.	
PAPER NO.	

フィリピン知的財産庁の表示：
商標局の住所、電話番号、ウェブサイトの記載

< ADDRESSEE >

受取人の表示

International Registration No.	< Number >		
National Application No.	< Number >	Filing Date	< Filing Date >
Applicant(s) / Holder(s)	< Applicant(s) >		
Trademark	< Trademark >		
Division	< Division >	Examiner	< Name of Examiner >

上から順に、
 ・国際登録番号
 ・国内出願番号、出願日
 ・出願人
 ・商標
 ・担当部局、審査官

This form is to be used in the following situation: the Office considers that protection cannot be granted in the Contracting Party concerned (ex officio provisional refusal) or protection cannot be granted in the Contracting Party concerned because an opposition has been filed, or both. In due course, once all the procedures before the Office have been completed, the Office shall send to the International Bureau a statement regarding the final disposition on the status of the mark.

職権により、又は異議により、拒絶と判断される場合に発行される様式である旨の、記載。全ての手続完了後に国際事務局に最終結果を通知。

PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

The above-referenced mark bearing International Registration No. < International Reg. No. > filed by < Name of holder > with postal address < Address > is hereby provisionally refused of protection.

暫定拒絶通報

- Provisional refusal based on an *ex officio* examination (Where the ground on which the provisional refusal is based relates to an earlier mark, the indication required under this item may be given by annexing a printout from the register or database of the said earlier mark).

職権による拒絶の場合に、チェック。先行商標があるときは内容を添付付属書に表示。

<GROUND(S) FOR REFUSAL>.

- Provisional refusal based on an opposition

異議による拒絶の場合、ここにチェック。

<DETAILS OF OPPOSITION>.

- Provisional refusal for all the goods and/or services
- Provisional refusal for some of the goods and/or services (Indication of the goods and/or services which are affected are listed below).

異議の詳細説明。
全部拒絶か一部拒絶をチェック。一部拒絶では対象商品又は役務を表示。

Class No.	Goods / Services
< No. >	< List of Goods / Services >

All responses or communications should be addressed only to THE DIRECTOR OF TRADEMARKS. When communicating with the Bureau of Trademarks, please indicate the following: Name of Applicant(s), Application Number, Filing Date, International Registration No., Trademark, and the name of the Examiner-in-Charge.

・応答は、商標局長宛。
 ・出願人、出願番号、出願日、国際登録番号、商標、審査官名を明記のこと。

Pursuant to Rule 614 of the Trademark Regulations, an application may be abandoned either for failure of the applicant to respond to the official action of the Examiner or for submission of an incomplete response within two (2) months from the mailing date of the official action. The applicant may, however, request for a two (2) month extension, upon payment of the prescribed fee, within which to comply with the requirements of the official action. The request may be made only once and should be filed on or before the last day of filing the required response.

・通報の郵送日から2ヵ月以内に応答しない場合、又は不完全な応答の場合には、拒絶。ただし、所定の手数料の支払いにより、2ヵ月延長が1回可能。

In accordance with Rules 204 and 205 of the Trademark Regulations, the applicant is required to file the Declaration of Actual Use (DAU) as evidence of use of the mark and pay the corresponding fee within three (3) years from the date of filing. The applicant may, however, request for a six (6) month extension on or before the due date of filing the DAU, upon payment of the prescribed fee.

・国際登録日から、3年以内に、使用宣言書を証拠と手数料を添えて提出する義務。当該期間は、所定の手数料を払えば、6ヶ月の延長可。

< Name of Examiner >
< Position >

担当審査官の名前、役職

< Name of Supervising Examiner >
< Position >

監督審査官の名前、役職

② 暫定的拒絶通報への応答期間

- 1) 暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同一の救済が認められる（実施規則 10 規則、11 規則最終文）。具体的には、国際登録の名義人は、応答又は出願の補正をするためにフィリピン知的財産庁が暫定的拒絶の通報を発送した日から 2 ヶ月の期間を与えられ、その後出願は再審査される⁸³（商標規則 610 規則、612 規則、616 規則）。当該 2 ヶ月の期間は、当該期間内に申請して所定の手数料を支払えば、更に 2 ヶ月延長される⁸⁴（商標規則 610 規則、616 規則）。ただし、いかなる場合も 4 ヶ月を超えることはできない（商標法 133 条 133.1、商標規則 610 規則、616 規則）。異議申立の場合には、審理の日が通知される（商標法 135 条）。答弁書を提出しなければならない⁸⁵。
- 2) 国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定は、当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる（商標規則 614 規則）。放棄とされた国際登録の領域指定は、その放棄の日から 3 ヶ月以内に、応答できなかったことが、不正行為を受けたこと、事故、錯誤又は免責可能な過失によるものであることを証明し、かつ、所定の手数料を納付する場合は、回復することができる⁸⁶（商標法 133 条 133.4、商標規則 615 規則）。

③ 現地代理人の必要性の有無

暫定的拒絶の通報に応答するためには、国際登録の名義人がフィリピン国内に住所又は事業所を有しない場合には、代理人の選任（商標法124条124.1(e)）又はフィリピンにおける書類送達住所の届出（商標法125条、商標規則302規則）が要求される。現実的には、フィリピンに事務所を有する代理人を選任することになると考えられ、WIPOのホームページにおけるフィリピンに関する情報では現地代理人が必要と記載されている⁸⁷。

④ 国際登録出願名義人本人が現地代理人なしでできる手続

⁸³ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

⁸⁴ 同上。

⁸⁵ 同上。

⁸⁶ 同上。

⁸⁷ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

名義人本人が指定商品・役務の補正手続を行うことができる場合は、その方法、様式、提出先等

- (1) WIPOホームページにおける情報では、フィリピンでは、暫定的拒絶の通報に対する応答について、現地代理人の選任が要求されるとされている⁸⁸が、商標法、商標規則上は、フィリピンにおける書類送達住所の届出（商標法 125 条、商標規則 302 規則）が要求されるのみである。商標規則 303 規則は、「標章の所有者は、自己が登録出願を遂行するか又は代理人若しくは庁によって当該事項を処理する権限を与えられたその他の者に代理させることができる。」としている。
 - (2) 仮に、現地代理人なしでの手続きが可能であるとすると、暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同一の救済が認められる（実施規則 10 規則、11 規則最終文）。具体的には、
 - (a) 権利の部分放棄（ディスクレーム）（商標規則 608 規則 3 項）。ただし、フィリピン知的財産庁からの処分通知に応答しない場合には、審査官の決定が確定し、当該登録不能の事項について権利の部分放棄がなされる。
 - (b) 審査官との面接（商標規則 609 規則）
 - (c) 補正と共に、又は補正なしで行う応答（商標規則 610 規則）
 - (d) 補正（商標規則 620 条）
- ⑤ 暫定的拒絶通報に対しフィリピン知的財産庁に直接応答しない場合又は直接応答後も拒絶理由が解消しない場合の拒絶確定までの概略

1) 暫定的拒絶の通報に応答しない場合

国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定は、当該期間の末日の翌日付でその全部が放棄されたものとみなされる（商標規則 614 規則）。放棄とされた国際登録の領域指定は、その放棄の日から3ヵ月以内に、応答できなかったことが、不正行為を受けたこと、事故、錯誤又は免責可能な過失によるものであることを証明し、かつ、所定の手数料を納付する場合は、回復することができる⁸⁹（商標法133条133.4、商標規則615規則）。

フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付された場合において、期間内に応答することなく当該国際登録の領域指定が放

⁸⁸ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

⁸⁹ この手続についても、現地代理人は要求されないと考えられる。注 32 参照。

棄された場合には、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了後、全部の保護の拒絶が確定するので、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則2項、共通規則18規則の3(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

2) 直接応答後も拒絶理由が解消しない場合

審査官は、最初の又はその後の再審査又は再審理に基づいて、国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定した旨を言い渡すことができる（商標規則613規則）。審査官の決定についてはフィリピン知的財産庁商標局長への不服申立（商標規則、613規則、1102規則）が可能であり、フィリピン知的財産庁商標局長の決定については、フィリピン知的財産庁長官への不服申立（商標規則1108規則）が可能である。

異議申立についての決定は、フィリピン知的財産庁法務部が行い、法務部の決定については、フィリピン知的財産庁長官への不服申立が可能である（実施規則13規則2項）。

フィリピン知的財産庁から審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、フィリピン知的財産庁が暫定的拒絶の通報による国際登録の領域指定の全部の拒絶を確認すると判断した場合には、国際登録の領域指定の全部の保護の拒絶が確定し、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則2項、共通規則18規則の3(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

3) 暫定的拒絶の通報に直接応答することに代えて国際事務局に商品又は役務の限定の申請をした場合

国際登録の領域指定の指定商品又は役務の全部又は一部が限定された場合には、フィリピンにおいても、商品又は役務の限定とみなされると考えられる（実施規則18規則）ので、暫定的拒絶の通報に記載された拒絶理由が解消していれば、登録は認められると考えられるが、确实の応答期限内に商品又は役務を変更するためには、直接応答することが望ましい。

(6) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略

1) フィリピン知的財産庁の審査又は異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定した場合には、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則1項、共通規則18規則の3(2)）。

当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

- 2) 異議申立のための公告を含むフィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録の領域指定にはフィリピンにおいて保護が拒絶されるべき理由がないと判断したときは、フィリピン知的財産庁は、可及的すみやかに、かつ、マドリッド協定議定書 5 条(2)の暫定的拒絶の通報の期間⁹⁰内に、国際事務局に、当該国際登録の領域指定に保護が与えられる旨の保護認容声明を送付し（実施規則 12 規則、共通規則 18 規則の 3(1)）、当該声明は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則 18 規則の 3(5)）。

(7) 登録

① 登録簿

国際登録の領域指定については、国内登録簿への登録は行われないと考えられる。実施規則には、登録するかしないかについての明文の規定はないが、国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、二重の登録の必要性は認められない⁹¹。

② 登録証書の発行

国内登録の場合には、法務局長は、異議申立の対象として出願を公告したフィリピン商標公報の発行日から 2 ヶ月以内に、当該出願に係る商標の登録証を発行する（商標規則 703 規則(a)）。商標の登録証は、当該登録の有効性、当該標章についての登録人の所有権、並びに登録証に記載された商品又は役務及びこれらに係る商品又は役務に関連して当該標章を使用する登録人の排他的権利に係る一応の証拠である。

⁹⁰ フィリピンは、暫定的拒絶の通報の送付期間を国際登録の領域指定の通知の日から 18 ヶ月とするマドリッド協定議定書 5 条(2)(b)の宣言をしている。また、フィリピンは、当該 18 ヶ月の期間経過後に異議申立に基づく暫定的拒絶の通報の送付が認められるマドリッド協定議定書 5 条(2)(c)の宣言もしている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations

<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

⁹¹ 暫定的拒絶の通報の例によれば、国際登録の領域指定には、国内出願の出願番号、出願日が記載されており、事務処理用に国内登録簿に登録されている可能性があるが、法律上の効力は生じないと考えられる。たとえば、使用証明の提出がない場合には、登録が抹消されるとなっている（実施規則 20 規則）が、国内登録が抹消されても国際登録の領域指定は、国際事務局への通知と国際登録簿への登録により効力を生じることになる（実施規則 18 規則）。

国際登録の領域指定については、登録証についての、特段の規定はない（実施規則 12 規則）。

国際登録の領域指定については、国内登録簿にも登録されないと考えられるので、登録証も発行されないと考えられる。

(8) 登録後の注意事項

1) 使用証明⁹²

(a) 国際登録の名義人は、国際登録日から3年以内に、当該標章の現実の使用を宣言する書面をその証拠を添付して、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない（商標法124条124.2、実施規則20規則1項）。国際登録の名義人は、当該3年の期間内に、現実の使用の提出期限を6ヵ月延長することを申請することができる（実施規則20規則1項）。現実の使用は延長された6ヵ月の期間内に開始されればよいが、6ヵ月以上の延長は認められない（同上）。

現実の使用の宣言の提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を選任しなければならない⁹³。

提出しなかった場合は、フィリピン知的財産庁は、当該国際登録の領域指定の保護を拒絶し又は当該標章を登録簿⁹⁴から削除し、国際事務局にその旨通知する（商標法124条124.2、実施規則20規則1項、共通規則18規則の3(4)）。当該通知は、国際事務局から国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

(b) 国際登録の名義人は、国際登録日または国際登録の更新日の5年後の日から1年以内に、商標規則⁹⁵に従い、現実の使用の宣言とその証明、又は使用ができないことについての正当な理由を示さなければならない（商標法145条、実施規則20規則2項）。審査官は、現実の使用の宣言書又は不使用の理由書を受領してから1ヵ月以内に、これについて承認又は不承認等の処分を登録人に通知する（商標規則801規則）。

⁹² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous(Maintenance Requirement) <http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>

⁹³ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous <http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

⁹⁴ 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失われるという意味であると思われる。

⁹⁵ 商標規則 801 規則から 805 規則等

現実の使用の宣言とその証明を提出しなかった場合または現実の使用の宣言書又は不使用の理由書が承認されなかった場合は、フィリピン知的財産庁は、当該国際登録の領域指定の保護を拒絶し又は当該標章を登録簿⁹⁶から削除し、国際事務局にその旨通知する（商標法124条124.2、実施規則20規則2項、共通規則18規則の3(4)）。当該通知は、国際事務局から国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

- (c) 現実の使用の宣言は、国際登録の領域指定⁹⁷毎に宣誓されなければならないが、国際登録の名義人の名称及び住所、標章を付した商品名、商品の販売又は役務の提供がされている正確な場所、登録商標のフィリピンでの現実の使用を示す十分な事実及びその性質を明記する（商標規則205規則）。また、商品に実際に使用している、標章が明確に表示されたラベル5枚又は容器の写真を提出し、所定の手数料を支払わなければならない（同上）。
- (d) 登録された形状とは異なってもその識別性を変更しない形状での標章の使用は、標章の使用とみなされ、商標登録の取消又は登録簿⁹⁸からの抹消の理由とはならない（商標法152条152.2、商標規則803規則）。
- (e) 標章が登録された区分に属する1以上の商品又は役務に使用された場合は、当該標章は、その区分の他のすべての商品又は役務についても、現実を使用しているとみなされ、登録商標の取消又は登録簿⁹⁹からの抹消の理由とはならない（商標法152条152.3、商標規則804規則）。
- (f) 国際登録の名義人に関連のある会社による標章の使用、若しくは国際登録の名義人が役務の内容及び品質を管理している範囲における他の者による使用は、国際登録の名義人のために使用としての法律上の効力を生じるものとし、当該標章又はその登録の有効性に影響しない（商標法152条152.4、商標規則805規則）。ただし、当該標章が公衆を誤認させるような方法で使用された場合はこの限りでない（同上）。
- (g) 使用ができないことについての正当な理由は、商標所有者の意思に係わりなく生じる状況によるものでなければならない（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。具体的には、政府の規制により課された販売禁止等明らかに登録人によ

⁹⁶ 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失われるという意味であると思われる。

⁹⁷ 国内の場合には、一つの出願又は登録である。国際登録において、商品又は役務の事後登録による追加をした場合には、国際登録番号は同じでも、別の国際登録の領域指定として、当初の登録と事後指定について、それぞれ 3 年以内及び 5 年後から 1 年以内に現実の使用の宣言を提出する必要があると考えられる。

⁹⁸ 同上。

⁹⁹ 同上。

る制御下でない場合に限られる（商標規則802規則(b)）。資金不足による標章の不使用は、取消を免れない（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。

2) 譲渡

- (a) 国際登録の領域指定は、当該標章を使用する事業の移転が行われるか否かを問わず、譲渡又は移転することができる（商標法149条149.1）。譲渡及び移転は、登録簿に記録されるまでは第三者に対して効力を有さないが、国際登録簿への登録は、国内登録簿への登録の効力を有する（商標法149条149.5、実施規則18規則）ので、国際登録簿に登録すれば、国内手続をすることなく、第三者に対抗できると考えられる。
- (b) 譲渡又は移転は、当該標章に係る商品又は役務の性質、出所、製造方法、特性又はそれらのための適合性について公衆を誤認させる虞がある場合は、無効とする（商標法149条149.5）。

3) 使用許諾（ライセンス）

- (a) ライセンス契約は、記録されるまでは第三者に対して効力を生じない（商標法150条150.2）。商標権者は、ライセンス契約の写しを、フィリピン知的財産庁に提出し、フィリピン知的財産庁は、当該契約の内容を秘密に保つが、当該契約を記録するとともに提出があったことを公示する。国際登録の領域指定については、国際登録簿におけるライセンスの登録は、国内登録簿への記録と同一の効力を有し、国際事務局による公告は、フィリピン知的財産庁による国内公告とみなされる（実施規則18規則）。
- (b) 国際登録の領域指定についてライセンスが国際登録簿に登録された場合には、国際事務局によるライセンスの登録日から2ヵ月以内にライセンス契約の写しを直接フィリピン知的財産庁に提出しなければならない（実施規則18規則）。提出されない場合は、国際登録簿におけるライセンスの記録は、フィリピンにおいて効力を有しない（同上）。

ライセンス契約の写しの提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を選任しなければならない¹⁰⁰。
- (c) 提出されるライセンス契約の写しは、次の条件を満たさなければならない（実施規則18規則）。フィリピン知的財産庁はライセンス契約がフィリピン知的財産

¹⁰⁰ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

法に適合しているかどうか審査し、適合している場合にはその旨の証明書を発行する（同上）。証明書がない場合には、ライセンス契約は強制執行できない（同上）。

(i) ライセンス契約には、使用権者の商品又は役務の品質についての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ならない（商標法150条150.1）。ライセンス契約が品質の管理を定めず、又は品質管理が効果的になされていない場合は、当該ライセンス契約は効力を有しない（同上）。

(ii) ライセンス契約において禁止される条項（知的財産法87条）

87.1 ライセンサーが指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を特定の者から入手する義務又は特定の者が指定する従業員を雇用する義務を使用権者に課す条項

87.2 ライセンスに基づいて製造する物の販売価格又は再販売価格を定める権利をライセンサーが留保することを定める条項

87.3 商品生産の量及び構成に関する制限を含む条項

87.4 非排他的ライセンス契約において、競合する技術の使用を禁止する条項

87.5 ライセンサーに生産した商品の全部又は一部の購入オプションを与える条項

87.6 使用権者のライセンス対象製品に関する発明又は改良をライセンサーに無償で移転することを義務づける条項

87.7 使用しない特許・商標について実施料を支払うことを要求する条項

87.8 使用権者が製品を輸出することを禁止する条項（排他的ライセンスが許諾されている国に対するものを除く）

87.9 使用権者の責に帰する理由によって解除される場合を除き、ライセンス契約終了後にライセンス技術・商標の使用を制限する条項（商標については正当な理由がない場合と考えられる。）

87.10 特許その他の工業所有権の満了又は終了の後において実施料の支払を要求する条項

87.11 特許・商標の有効性について争わないことを要求する条項

87.12 使用権者の研究開発活動を制限する条項

87.13 ライセンサーが定める品質基準を損なわない限りにおいて、使用権者がライセンス技術・商標を変更することを妨げる条項（商標については、商標の価値を損なわないことも変更を容認する条件となると考えられる。）

87.14 ライセンサーの契約違反又はライセンスされた物若しくは技術の使用を原因とする第三者の訴訟から生じる責任についてライセンサーを免責する条項

87.15 その他同等な効果を有する条項

(iii) ライセンス契約には、次の条項を含まなければならない(知的財産法88条)。

88.1 準拠法はフィリピン法で、管轄裁判所は、使用権者が主たる事業所を有する地域を管轄する裁判所とする条項

88.2 ライセンス契約の期間中、使用権者がライセンス技術の改良・商標の変更を常に利用することができることとする条項

88.3 仲裁について規定する場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続又は国際通商法に関する国際連合委員会仲裁規則(UNCITRAL)若しくは国際商工会議所(ICC)の調停及び仲裁の規則を適用するものとし、かつ、仲裁地はフィリピン又は中立国とする条項

88.4 ライセンス契約に基づく支払についてのフィリピンの税金をライセンサーが負担することとする条項

4) 取消

(a) 標章の登録により損害を受け又は受けるであろうと考える者は、フィリピン知的財産庁法律局に対して当該標章登録の取消の請求をすることができる(商標法151条151.1)。

(b) 登録取消の請求は、ただし、当該標章の登録日(国際登録の領域指定については保護の確定日¹⁰¹)から5年以内にななければならない(商標法151条151.1(a))。

(c) 次の場合には、当該標章の登録日(国際登録の領域指定については保護の確定日¹⁰²)から5年以内の制限はなく、いつでも取消請求をすることができる(商標法151条151.1(b))。

(i) 当該登録商標が指定商品若しくは役務又はその一部について普通名称になっているか、放棄されている場合

(ア) 商品又は役務の一部について普通名称になっている場合は、当該一部の商品又は役務についてのみ取消の請求をすることができる。

(イ) 当該標章がある独特の商品又は役務の名称等として使用されているということのみを理由としては、普通名称であるとはみなさない。

(ウ) 普通名称かどうかは、需要者が購入する場合ではなく、一般公衆が普通名称と理解するかどうかを基準になる。

(ii) 当該登録が詐欺等の不正により得られたか又は商標法の規定に反してなされた場合

(iii) 権利者により又は権利者の同意のもとに当該登録商標が商品又は役務の出所

¹⁰¹ フィリピン知的財産庁から国際事務局に保護認容声明が通報された日、暫定的拒絶の通報が送付されたが当該暫定的拒絶の通報が撤回された日又は暫定的拒絶の通報が送付されることなく暫定的拒絶の通報の通報期間が終了した場合はその終了した日。実施規則15規則(2)。

¹⁰² 同上。

を偽って表示するように使用されている場合

- (d) 権利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標章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は、当該標章の登録日（国際登録の領域指定については保護の確定日¹⁰³）から5年以内の制限はなく、いつでも取消請求をすることができる（商標法151条151.1(c)）。
- (i) 標章の不使用は、その不使用が商標権者の意思にかかわらず生じる状況によるものである場合は、取消を免れることができる（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。具体的には、政府の規制により課された販売禁止等明らかに権利者による制御下にない場合に限られる（商標規則802規則(b)）。資金の不足による標章の不使用は、取消を免れない（商標法152条152.1、商標規則802規則(a)）。
- (ii) 登録された形状とは異なってもその識別性を変更しない形状での標章の使用は、正当な使用に該当し、標章の取消又は登録簿¹⁰⁴からの抹消の理由とはならない（商標法152条152.2、商標規則803規則）。
- (iii) 標章が登録された区分に属する1以上の商品又は役務に使用された場合は、当該標章は、その区分の他のすべての商品又は役務についても、使用しているとみなされ、標章の取消又は登録簿¹⁰⁵からの抹消の理由とはならない（商標法152条152.3、商標規則804規則）。
- (iv) 国際登録の名義人に関連のある会社による標章の使用、若しくは国際登録の名義人が役務の内容及び品質を管理している範囲における使用権者等の他の者による使用は、国際登録の名義人のために法律上の使用の効力を生じるものとし、当該使用は、当該標章又はその登録の有効性に影響しない（商標法152条152.4、商標規則805規則）。ただし、当該標章が公衆を誤認させるような方法で使用された場合はこの限りでない（同上）。
- (e) 標章の登録により損害を受ける又は受けたと考える者は、フィリピン知的財産庁法律局に対してだけでなく、侵害訴訟を管轄する裁判所又は行政機関に対しても取消の請求をすることができる侵害訴訟を管轄する裁判所又は行政機関は、(b)から(d)に従って、当該標章の登録が取り消すことができるものであるか否かについて決定することができる（商標法151条151.2）。

侵害訴訟が適切な裁判所又は行政機関に提起された場合は、他の裁判所又は行

¹⁰³ 同上。

¹⁰⁴ 国際登録の領域指定は国内登録簿には登録されないと考えられる（(7) ①）が、国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、国際登録簿の登録が国内登録簿に登録されている場合と同一の効力を有しなくなるという意味で使用している。

¹⁰⁵ 同上。

政機関は、その後になされた当該標章の取消の請求について審理することはできない（商標法151条151.2）。ただし、取消請求がフィリピン知的財産庁法律局に対して先に請求されている場合は、侵害訴訟の決定前に取消請求が解決していなければならないことにはならない（同上）。

- (f) 適用することができる限りにおいて、取消の請求の申立、通知及び審理の手続は、異議手続（（9）1）から3））と同一とする（商標法153条）。フィリピン知的財産庁法律局は、取消の請求が立証されたと認める場合は、登録の取消を命じる（商標法154条）。命令又は判決が確定した場合は、記録されている権利者又は利害関係人に当該登録により与えられていた権利は取消され、消滅する（同上）。取消の告示は、フィリピン知的財産庁の商標公報に掲載する（同上）。国際登録の領域指定については、国際事務局に通知する（実施規則16条、共通規則19規則）。

(9) 異議

- 1) 標章の登録により自己の利益が害されると考える者は、商標公報への国際登録の領域指定の公告の後30日以内に、フィリピン知的財産庁に対し、所定の手数料を納付して当該出願に対する異議申立をすることができる（商標法134条）。
- 2) 異議申立は、書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議申立について宣誓しなければならない（商標法134条）。異議申立において引用する他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写は、それらが英語でない場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない（同上）。正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は異議申立書の提出期間を延長することができ、延長について当該出願人に通知する（同上）。
- 3) 異議申立書が提出された場合は、フィリピン知的財産庁は、国際登録の名義人にその旨通知し、かつ、国際登録の名義人、異議申立人及び庁の記録の中にある当該出願に係る標章について何らかの権利、所有権又は利益を有するその他の者全員に審理の日を通知する（商標法135条）。
- 4) 国際登録の領域指定については、異議申立があったときは、フィリピン知的財産庁は、マドリッド協定議定書及び共通規則に従って、マドリッド協定議定書5条(2)(c)に定める暫定的拒絶の通報の期限¹⁰⁶内に、国際事務局に暫定的拒絶の通報を送付す

¹⁰⁶ フィリピンはマドリッド協定議定書 5条(2)(c)の宣言をしているので、暫定的拒絶の通報の期限は、国際登録の領域指定の通知日から 18 ヶ月以内又は当該期間内に 18 ヶ月の期間満了後に異議申立の可能性がある旨通知されている場合には、異議申立期間開始から 7 ヶ月以内で、かつ異議申立期間満了後 1 ヶ月以内である。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the

る（実施規則11規則）。暫定的拒絶の通報は、国際事務局から国際登録の名義人に送付される（共通規則17規則(4)）。

暫定的拒絶の通報が送付された場合、国際登録の名義人には、国内出願の場合と同一の救済が認められる（実施規則10規則、11規則最終文）。異議申立の場合には、審理の日が通知される（商標法135条133.5）ので、答弁書を提出しなければならない¹⁰⁷。国際登録の名義人は、答弁書提出のために、暫定的拒絶の通報日から2ヵ月の期間を与えられ、当該2ヵ月の期間は、当該期間内に申請して所定の手数料を支払えば、更に2ヵ月延長される¹⁰⁸。

国際登録の名義人が所定の期間内に応答しなかった場合は、国際登録の領域指定は、当該期間の末日の翌日付で放棄されたものとみなされる¹⁰⁹。

異議申立についての決定は、フィリピン知的財産庁法務部が行い、法務部の決定については、フィリピン知的財産庁長官への不服申立が可能である（実施規則13規則2項）。

フィリピン知的財産庁の異議に基づく暫定的拒絶の通報が国際事務局に送付された場合において、フィリピン知的財産庁におけるすべての手続が終了し、国際登録の領域指定の全部又は一部の保護が確定し、又は全部の保護の拒絶が確定した場合には、フィリピン知的財産庁は、その旨国際事務局に通知する（実施規則13規則1項、2項、共通規則18規則の3(2)、(3)）。当該通知は、国際事務局から、国際登録の名義人に通知される（共通規則18規則の3(5)）。

(10) 上訴

1) 審査官は、暫定的拒絶の通報に対する国際登録の名義人の応答を受けた後、最初の又はその後の再審査又は再審理に基づいて、国際登録の領域指定の保護の拒絶が確定した旨を言い渡すことができる（商標規則613規則）。国際登録の名義人は、当該審査官の登録付与の最終拒絶について、フィリピン知的財産庁商標局局长に不服申立をすることができる（商標規則1102規則）。審査官による同一の理由に基づく2回目の不利な決定については、国際登録の名義人は、不服申立の適用上、これを最終的なものとみなすことができる（同上）。

(a) 不服申立は、不服申立の対象である処分の日から2月以内に、申請書正副2

Agreement、 the Protocol and the Common Regulations

<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

¹⁰⁷ 暫定的拒絶の通報のサンプル参照。

WIPO ホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→As Designated Office
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=designated>

¹⁰⁸ 同上。

¹⁰⁹ 同上。

通又は不服申立書のうち該当するものを提出し、かつ、所定の手数料を納付して提起しなければならない、不服申立を提起する種々の理由を明記し、かつ、不服申立人又は不服申立の対象である処分に係る手続の記録上の代理人が署名しなければならない（商標規則1104規則）。不服申立の期間は、如何なる場合も、不服申立の対象である処分の郵送日から最長4月を超えないものとする（同上）。

- (b) 不服申立人は、不服申立の日から2ヵ月の期間内（延長は認められない）に、その不服申立を維持するための論拠並びに主張を記載した書面を提出しなければならない（商標規則1105規則）。期間内に当該書面を提出しないときは、不服申立は却下される（同上）。
 - (c) 審査官は、不服申立人の不服申立にかかる書面に対する審査官の答弁書の提出を指示する局長の命令から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない（商標規則1106規則）。審査官は、当該答弁書の写しを不服申立人に送達する（同上）。
 - (d) 不服申立人は、審査官の答弁書の写しを受領した日から1ヵ月以内に、その答弁書で提起された新たな事項のみについての応答のための書面を提出することができる（商標規則1107規則）。
- 2) フィリピン知的財産庁商標局長の決定又は命令は、不服申立人がその写しを受領した日から15日後に確定する（商標規則1108規則）。ただし、当該期間内に商標局長に再審理申立、又はフィリピン知的財産庁長官に不服申立をすることができる（同上）。商標局長の決定又は命令についての再審理申立¹¹⁰は、1回のみ認められる（同上）。不服申立てには、不服申立書の提出及び所定の手数料の納付が必要である（同上）。
- (a) 不服申立人は、不服申立書提出日から1ヵ月以内に、自己がその不服申立を維持するために依拠する論拠及び主張を記載した書面を提出しなければならない。許可された期間内に当該書面を提出しなかったときは、不服申立は却下される（商標規則1109規則）。
 - (b) 商標局長は、フィリピン知的財産庁長官の求めがある場合は、不服申立人の不服申立の書面について1ヵ月以内に自己の見解を提出しなければならない（商標規則1110条）。
- 3) フィリピン知的財産庁長官の決定については上訴裁判所に上訴することができる（商標規則1111条）。上訴については、地方裁判所の決定についての上訴に適用される裁判所規則に基づいて行う。フィリピン知的財産庁長官の決定は、上訴裁判所への上訴が遂行されない限り確定する（商標規則1111条）。フィリピン知的財産庁長官の決定又は命令についての再審理申立は、認められない（同上）。

¹¹⁰ 再審理の申立に手数料が必要かどうか及び再審理の申立の方法等についての記載はない。

(11) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

- 1) 標章に係る権利は、商標法の規定に従って登録によって取得される(商標法122条)。したがって、商標権は登録によって発生する(商標法147条147.1)。

国際登録の領域指定については、暫定的拒絶の通報がフィリピン知的財産庁から国際事務局に暫定的拒絶の通報の通報期間内に送付されなかった場合、暫定的拒絶の通報が送付されたが当該暫定的拒絶の通報がその後撤回された場合又はフィリピン知的財産庁から保護認容声明が送付された場合には、フィリピン知的財産庁によって直接国際登録日に国内登録簿に登録されていた場合と同一の効力を有する(実施規則15条(1))。

2) 商標保護の範囲

- (a) 登録された標章の権利者は、その同意を得ていないすべての第三者が、当該登録された商標に係る商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について同一又は類似の標章又は容器を商業上使用することの結果として混同を生じさせる虞がある場合は、その使用を防止する排他的権利を有する(商標法147条147.1、商標規則800規則(a))。

同一の商品又は役務について同一の標章を使用する場合は、混同を生じさせる虞があるものと推定される(同上)。

- (b) フィリピンの権限ある当局により国際登録の名義人以外の者の標章として国際的に及び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で、かつ、フィリピンにおいて登録されている標章の権利者の排他的権利は、当該登録された標章に係る商品及び役務と類似していない商品及び役務にも及ぶものとする。ただし、当該標章の使用が、当該非類似の商品又は役務と当該登録商標権者との間の関連性を示唆し、かつ、当該商標権者の利益が害される場合に限る(商標法147条147.2、商標規則800規則(b))。

- (c) 商標権者は、第三者が善意で自己の氏名、住所若しくは居所、筆名、若しくは地理的名称、又は自己の商品若しくはサービスの種類、質、量、用途、価格、原産地、若しくは製造若しくは提供の時期に関する正確な表示を使用することを防止する権利は与えられない。ただし、その使用は、単なる特定又は情報のための使用に限られ、かつ、当該商品又は役務の出所について公衆を誤認させることがないものであることを条件とする(商標法148条、商標規則808規則)。

- (d) 登録商標は、その出願日¹¹¹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者に対しては効力を生じない。ただし、当該使用者の権利は、当該標章が使用されている営業若しくは事業又はその一部と共にする場合を除くほか、移転又は譲渡することができない(商標法159条159.1)。

¹¹¹ 国際登録の領域指定の場合は、国際登録日又は事後指定日。実施規則 15 条(1)

② 侵害訴訟の提起（差止請求・損害賠償）

- 1) 登録商標の権利者の承諾を得ないで次の行為をした場合は商標権の侵害となる（商標法155条）。商品の販売が行われたか否かを問わない（商標法155条155.2）。
 - (a) 登録商標、同一容器又は標章の主要な特徴の複製、模造、模倣若しくは紛らわしい模倣の商業上の使用であって、商品又は役務の販売又は提供、販売又は提供の申出、頒布、宣伝その他商品又は役務の販売を行うために必要な準備段階におけるもの又は、誤認混同を生じさせ又は欺瞞するようなもの（商標法155条155.1）
 - (b) 登録商標又はその主要な特徴を複製し、模造し、模倣し又は紛らわしく模倣し、かつ、商業上、商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は宣伝に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、誤認混同を生じさせ又は欺瞞するように適用すること（商標法155条155.2）。
- 2) 商標権者は、その権利を侵害した者に損害を賠償させることができる（商標法156条156.1）。
 - (a) 賠償額は、侵害者が商標権を侵害しなかったならば商標権者が得たであろう合理的な利益又は侵害者が侵害によって実際に得た利益の何れかとする（商標法156条156.1）。
 - (b) 賠償額が、適切な確かさをもって容易には確定することができない場合は、裁判所は、損害賠償として、侵害者の総売上高又は当該商標若しくは商号が使用された営業の価値に基づく適切な割合を裁定することができる（商標法156条156.1）。
 - (c) 公衆を誤認させ又は商標を詐取する故意が立証された場合は、裁判所は、裁量により、損害賠償額を2倍にすることができる（商標法156条156.3）。
 - (d) 裁判所は、商標権者の請求に基づき、訴訟において、販売送状その他の販売の証拠となる文書を押収することができる（商標法155条155.2）。
 - (e) 商標権者は、模倣物が混同を生じさせ、錯誤を生じさせ又は欺瞞する虞があることを商標権侵害者が知って当該行為を行っている場合を除き、利益を取り戻し又は損害を賠償させる権利を有さない（商標法158条）。

商標権者が標章とともに「登録商標」の語若しくは円で囲ったRの文字を表示することにより当該標章が登録されていることを告知している場合、又は侵害者がその他実際の告知を受けていた場合は、その虞があることを侵害者が知っていたものと推定する（同上）。
 - (f) 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のない侵害者である場合は、商標権者は、その侵害者に対しては、その後の印刷に対する差止の権利のみを有する（商標法159条159.2）。
 - (g) 侵害が新聞、雑誌その他の定期刊行物又は電子的通信における代金が支払済の

既払の宣伝又はその一部に係る場合は、当該新聞、雑誌その他の定期刊行物又は電子的通信の発行者又は販売者に対する商標権者の救済は、当該新聞、雑誌その他の定期刊行物のその後の発行又は当該電子的通信のその後の伝達におけるそのような宣伝の提示に対する差止に制限される（商標法159条159.3）。悪意のない侵害者に対してのみ適用する（同上）。

ただし、侵害事項を含む新聞、雑誌その他の定期刊行物の発行又は電子的通信の頒布を中止させることが、差止め若しくは中止の命令の発出を妨げ若しくは遅延させるための方策としてではなく、健全な商業慣行に従って慣習的に行われる当該号の引渡又は当該電子的通信の伝達を遅延させることになる場合は、商標権者は、差止による救済を利用することができない（同上）。

3) 原告は、適切な立証をすることにより、侵害の差止も認められることができる（商標法155条155.4）。

4) 裁判所は、侵害訴訟において、登録商標の権利者の権利の侵害が立証された場合は、如何なる補償もすることなく、侵害品を権利者に対して損害が生じることがない方法で流通経路の外に置くか又は破棄することを命じることができる（商標法157条157.1）。

さらに、被告の所有する当該登録商標若しくは登録商号若しくはそれらの複製、模造、模倣若しくは紛らわしい模倣を付した貼紙、標章、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器若しくは宣伝、又はそれらを製造するための図版、鋳型、母型その他の器具は、没収され、かつ、破棄される（同上）。

模造商品については、規則において当該模造商品を流通経路に置くことを認める特別の場合を除き、貼付された当該商標を単に除去するのみでは十分ではない（商標法157条157.2）。

5) フィリピンにおいて事業に携わっていない外国の自然人又は法人は、フィリピンにおいて事業をするための許可を与えられているか否かに拘らず、異議申立、取消、侵害、不正競争、又は原産地の虚偽表示及び虚偽説明について、民事訴訟又は行政訴訟を提起することができる（商標法160条）。

6) 商標権侵害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（商標170条）。

(1 2) 議定書に基づく国際登録に特有な制度の取扱い

1) セントラルアタック等により国内出願に変更した際の取扱い

(a) 国際登録が、本国官庁からの請求により指定商品及び役務の全部又は一部について取り消された場合は、当該国際登録の名義人は、当該国際登録の取消の日から3月以内に、フィリピン知的財産庁に同一商標を国際登録の指定商品及び役務について商標出願（以下「転換出願」という。）することができる（実施規則22規

- 則1項(a))。転換出願については、実施規則に特別の規定があるものを除き、通常の国内出願の規定が準用される(実施規則22規則1項(b))。
- (b) 転換出願は所定の様式で行い、次の記載を含まなければならない(実施規則22規則2項(a))。また、1区分につき2181.60フィリピン・ペソ¹¹²の転換出願の手数料を支払わなければならない(実施規則22規則2項(b))。
- (i) 転換出願であることの声明
 - (ii) 取り消された国際登録の国際登録番号
 - (iii) 場合に応じて、国際登録日又は事後指定の場合は事後指定日
 - (iv) 国際登録が取り消された日
 - (v) 必要に応じて、国際登録出願において主張され国際登録簿に記録された優先日
- (c) 国際登録が取り消された日以前においてフィリピンで保護されていた場合には、転換出願の要件が満たされている場合には、改めて実体審査をすることなく、フィリピン知的財産庁は、当該商標を登録する¹¹³(実施規則22規則3項(a))。登録日は、場合に応じて国際登録日又は事後指定の場合は事後指定日とし、取り消された国際登録の優先日を承継する(同上)。
- (d) 国際登録が取り消された日以前においてフィリピンにおいていまだ保護されていない場合には、転換出願の実際の出願日までの間に国際登録の領域指定について行われた手続や処分は転換出願についてなされたものとみなされる¹¹⁴(実施規則22規則3項(b))。転換出願の出願日は、場合に応じて国際登録日又は事後指定の場合は事後指定日とする(同上)。

2) 代替の取扱い

- (a) 次の場合には、国際登録の名義人は、フィリピン知的財産庁に、国内登録簿に国際登録を注記するよう請求することができる¹¹⁵(実施規則21規則1項(a))
- (i) フィリピンで登録された商標と同一の商標が国際登録の対象であり、フィリピンに国際登録の領域指定がなされている。
 - (ii) 同一人がフィリピンの国内登録の名義人であり、かつ国際登録の名義人であ

¹¹² WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>.

¹¹³ 同上。

¹¹⁴ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>.

¹¹⁵ 同上。

る。

- (iii) フィリピン国内登録の全ての指定商品及び役務が、国際登録の領域指定で指定されている。
- (iv) 国際登録の領域指定の保護が、フィリピン国内登録の登録日より後に効力を生じたこと
- (b) フィリピン知的財産庁への代替の申請は、所定の様式により、1申請あたり606フィリピン・ペソの手数料¹¹⁶を支払わなければならない(実施規則21規則1項(b))。
- (c) 代替は、先の国内登録により獲得された権利に影響しない¹¹⁷(実施規則21規則1項(c))。
- (d) フィリピン知的財産庁が代替を記録した場合には、国際事務局に、次の事項を含め、その旨通知する(実施規則21規則2項)。
 - (i) 国際登録番号
 - (ii) 国際登録の指定商品及び役務の一部のみが代替する場合は、その指定商品及び役務
 - (iii) フィリピン国内の商標登録の出願日及び出願番号
 - (iv) フィリピン国内の商標登録の登録日及び登録番号
 - (v) 存在する場合、フィリピン国内登録における優先日

3) 使用許諾(ライセンス)

- (a) ライセンス契約は、記録されるまでは第三者に対して効力を生じない(商標法150条150.2)。商標権者は、ライセンス契約を、フィリピン知的財産庁に提出する(同上)。フィリピン知的財産庁は、当該契約の内容を秘密に保つが、当該契約を記録するとともに提出があったことを公示する(同上)。国際登録の領域指定については、国際登録簿におけるライセンス契約の登録は、国内登録簿への記録と同一の効力を有し、国際事務局による公告は、フィリピン知的財産庁による国内公告とみなされる(実施規則18規則)。
- (b) 国際登録の領域指定についてライセンスが国際登録簿に登録された場合には、国際事務局によるライセンスの登録日から2ヵ月以内にライセンス契約の写しを直接フィリピン知的財産庁に提出しなければならない(実施規則18規則)。提出されない場合は、国際登録簿におけるライセンスの記録は、フィリピンにおいて効力を有しない(同上)。

ライセンス契約の写しの提出には、フィリピン国内に事務所を有する代理人を選任しなければならない¹¹⁸。

¹¹⁶ 同上。

¹¹⁷ 同上。

¹¹⁸ 現地代理人が要求されるのは、暫定的拒絶の通報が送付された場合、登録後の使用証明

- (c) 提出されるライセンス契約は、次の条件を満たさなければならない（実施規則18規則）。フィリピン知的財産庁はライセンス契約がフィリピン知的財産法に適合しているかどうか審査し、適合している場合にはその旨の証明書を発行する（同上）。証明書がない場合には、ライセンス契約は強制執行できない（同上）。
- (i) ライセンス契約には、使用権者の商品又は役務の品質についての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ならない（商標法150条150.1）。ライセンス契約が品質の管理を定めず、又は品質管理が効果的になされていない場合は、当該ライセンス契約は効力を有しない（同上）。
- (ii) ライセンス契約において禁止される条項（知的財産法87条）
- 87.1 ライセンサーが指定する資本財、中間製品、原材料及びその他の技術を特定の者から入手する義務又は特定の者が指定する従業員を雇用する義務を使用権者に課す条項
- 87.2 ライセンスに基づいて製造する物の販売価格又は再販売価格を定める権利をライセンサーが留保することを定める条項
- 87.3 使用権者の商品の生産の量及び構成に関する制限を含む条項
- 87.4 非排他的ライセンス契約において、競合する技術の使用を禁止する条項
- 87.5 ライセンサーに使用権者が生産した商品の全部又は一部の購入オプションを与える条項
- 87.6 使用権者のライセンス対象製品に関する発明又は改良をライセンサーに無償で移転することを義務づける条項
- 87.7 使用しない特許・商標について実施料を支払うことを要求する条項
- 87.8 使用権者が製品を輸出することを禁止する条項（排他的ライセンスが許諾されている国に対するものを除く）
- 87.9 使用権者の責に帰する理由によって解除される場合を除き、ライセンス契約終了後にライセンス技術・商標の使用を制限する条項（商標については正当な理由がない場合と考えられる。）
- 87.10 特許その他の工業所有権の満了又は終了の後において実施料の支払を要求する条項
- 87.11 特許・商標の有効性について争わないことを要求する条項
- 87.12 使用権者の研究開発活動を制限する条項
- 87.13 ライセンサーが定める品質基準を損なわない限りにおいて、使用権者がライセンス技術・商標を変更することを妨げる条項（商標については、商標

の提出の場合、登録されたライセンスの契約書を提出する場合とされている。WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Information concerning National or Regional Procedures before IP Offices under the Madrid System→Philippines→Miscellaneous
<http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/ph.html?part=misc>。

の価値を損なわないことも変更を容認する条件となると考えられる。)

87.14 ライセンサーの契約違反又はライセンスされた物若しくは技術の使用により提起される第三者の訴訟から生じる責任についてライセンサーを免責する条項

87.15 その他同等な効果を有する条項

(iii) ライセンス契約には、次の条項を含まなければならない(知的財産法**88**条)。

88.1 準拠法はフィリピン法で、管轄裁判所は、使用権者が主たる事業所を有する地域を管轄する裁判所とする条項

88.2 ライセンス契約の期間中、使用権者がライセンス技術の改良・商標の変更を常に利用することができることとする条項

88.3 仲裁について規定する場合は、フィリピン仲裁法の仲裁手続又は国際通商法に関する国際連合委員会仲裁規則(UNCITRAL)若しくは国際商工会議所(ICC)の調停及び仲裁の規則を適用するものとし、かつ、仲裁地はフィリピン又は中立国とする条項

88.4 ライセンス契約に基づく支払についてのフィリピンの税金をライセンサーが負担することとする条項

(13) 議定書に関する宣言

フィリピンは、次の宣言を行なっている¹¹⁹。

- 1) 暫定的拒絶の通報の送付期間を、国際事務局から国際登録の領域指定の通知を受領した日から18ヵ月に延長するマドリッド協定議定書5条(2)(b)の宣言
- 2) 18ヵ月の期間経過後に異議に基づく暫定的拒絶の通報が行なわれる可能性があることを通報できるマドリッド協定議定書5条(2)(c)の宣言
- 3) 個別手数料を賦課するマドリッド協定議定書8条(7)(a)の宣言
- 4) フィリピンの議定書発効以前の国際登録に基づくフィリピンの事後指定を認めないマドリッド協定議定書14条(5)の宣言

(14) フィリピンに特徴的な制度

- 1) 使用証明の提出((8) 登録後の注意事項 1)使用証明 参照)
 - (a) 国際登録の名義人は、国際登録日から3年以内に、当該標章の現実の使用を宣言する書面をその証拠を添付して、フィリピン知的財産庁に直接提出しなければならない(商標法124条124.2、実施規則20規則1項)。
 - (b) 国際登録の名義人は、国際登録日または国際登録の更新日の5年後の日から1年

¹¹⁹ WIPOホームページ→IP Services→Madrid System for the International Registration of Marks→about Members→Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System under the Agreement, the Protocol and the Common Regulations
<http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/declarations.html>

以内に、商標規則¹²⁰に従い、現実の使用の宣言とその証明、又は使用ができないことについての正当な理由を示さなければならない（商標法145条、実施規則20規則2項）。

- (c) (a)及び(b)いずれの場合においても、提出しなかった場合は、フィリピン知的財産庁は、当該国際登録の領域指定の保護を拒絶し又は当該標章を登録簿から削除¹²¹し、国際事務局にその旨通知する（商標法124条124.2、実施規則20規則1項、共通規則18規則の3(4)）。

2) ディスクレーム制度（(3) 方式要件 (12) ディスクレーム制度 参照）

審査において、フィリピン知的財産庁は、普通名称、複合商標における説明的事項及び商標、サービスマーク又は商号として機能しない事項等の登録することができない要素を含む標章であって、その要素が含まれていなければ登録することができるものについて、出願人に対して当該要素を放棄（ディスクレーム）することを許可し又は要求することができる（商標法126条、商標規則608規則1項）。

ただし、フィリピン知的財産庁からの処分通知に応答しない場合には、審査官の決定が確定し、当該登録不能の事項について権利の部分放棄がなされる（商標規則608規則3項）。

¹²⁰ 商標規則 801 規則から 805 規則等

¹²¹ 実施規則 20 規則 1 項の記載。国際登録簿への登録は、フィリピンへの国際登録の領域指定がされている範囲において、その内容がフィリピン国内登録簿への登録されている場合と同一の効力を有する（実施規則 18 規則）ので、登録されている場合と同一の効力が失われるという意味であると思われる。

(15) フィリピン知的財産庁ウェブサイト等から入手可能な情報

① フィリピン商標検索システム

参照アドレス：<http://www.ipophil.gov.ph/>

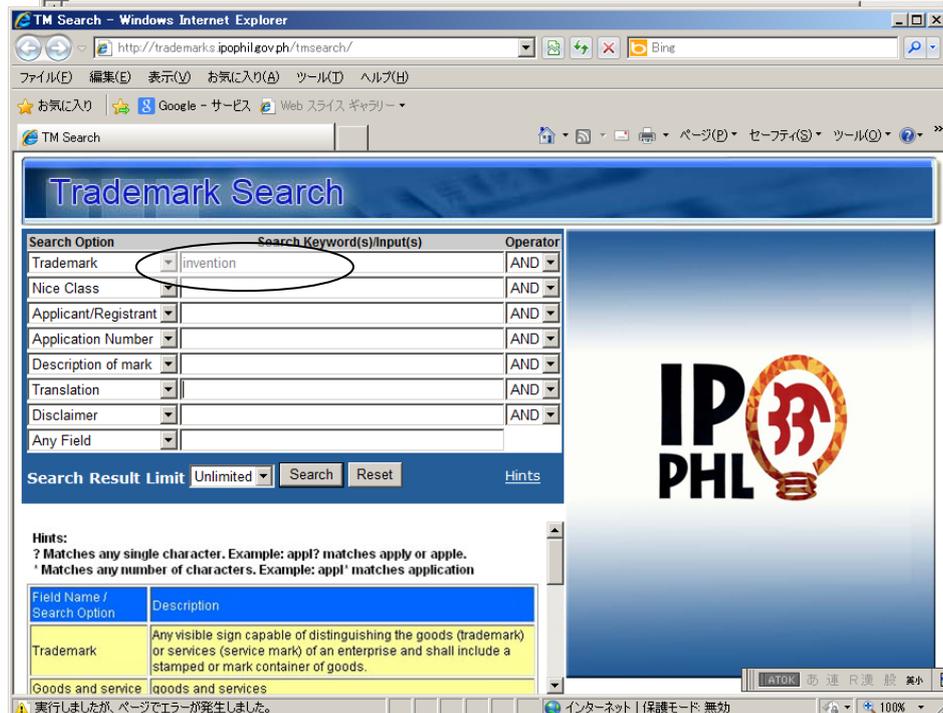
検索手順：



手順 1：

フィリピン知的財産庁（英語版）のトップページ

最下部の「TM Search」をクリック



手順 2：

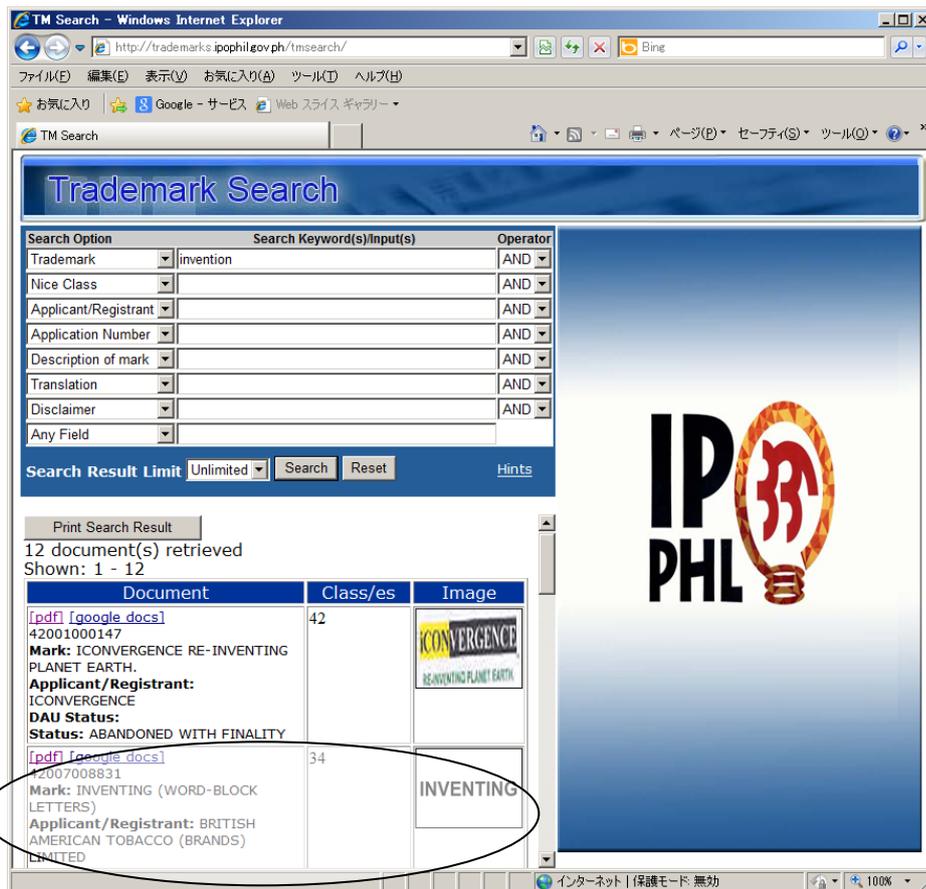
検索語入力欄のページ

「Search Option」のプルダウンメニューから検索キーを選択。

- ① Trademark: 商標
- ② Nice Class: ニース分類
- ③ Applicant/Registrant: 出願人/登録者
- ④ Application Number: 出願番号 等の入力が可能

ここでは、商標に「invention」を入力した後、「Search」をクリック

左下には、検索のヒントが示されている。



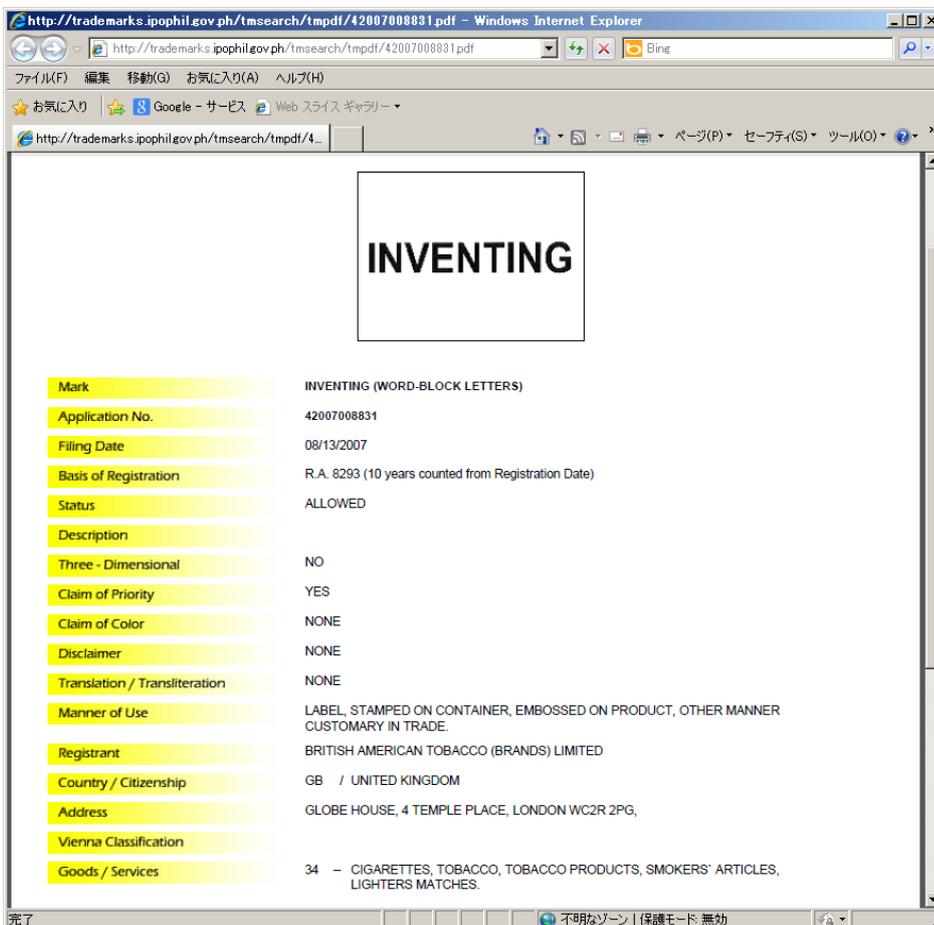
手順 3 :
検索結果リスト画面

左下に、ヒット数とともに、以下の項目が表示される。

- ・出願番号
- ・商標
- ・出願人/登録者
- ・ステータス
- ・分類
- ・商標イメージ 等

「Print Search Result」をクリックすると、全てのリストが出力。

詳細は、各商標の「PDF」をクリック



手順 4 :
検索結果—詳細画面

以下の項目が表示される。

- ・ **Mark:**商標
- ・ **Application No.:**出願番号
- ・ **Filing Date:**出願日
- ・ **Basis of Registration:**登録の基礎情報
- ・ **Status:**ステータス
- ・ **Manner of Use:**使用方法
- ・ **Applicant/Registrant:**出願人/登録者
- ・ **Country:**住所
- ・ **Goods/Services:**区分、指定商品・役務名など

②フィリピンにおいて有効な指定商品・役務名を確認するサイト

参照アドレス：<http://www.ipophil.gov.ph/>

検索手順：



手順 1：

フィリピン知的財産庁の
トップページ

左端メニューの
「Trademark」にカーソル
をあてる



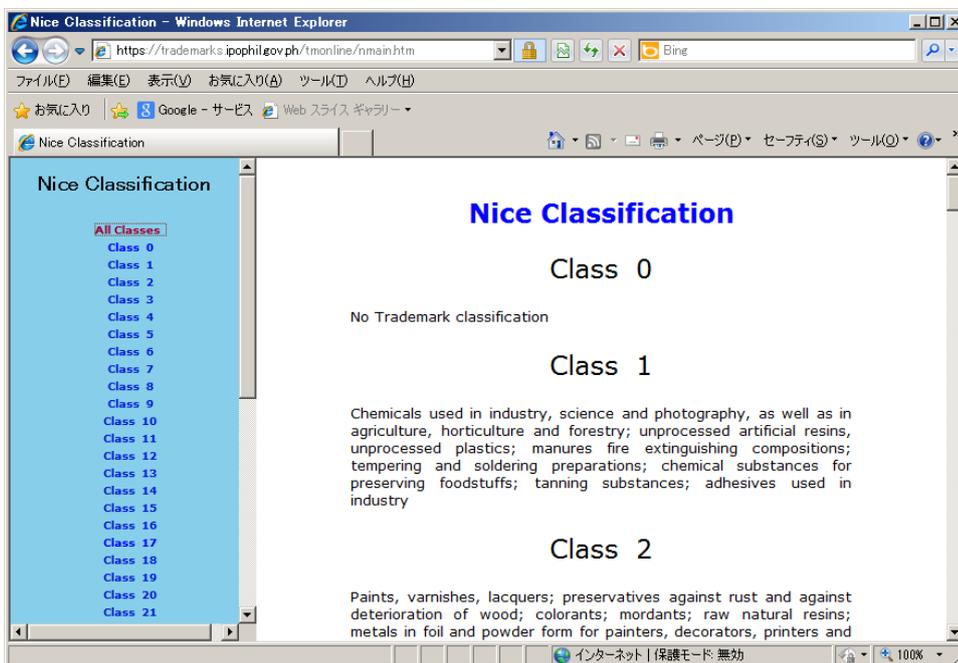
手順 2：

「Trademark」の詳細メニ
ューが表示

上から 2 番目の
「Classification of Goods
and Services」をクリック



手順 3 :
「Nice Classification」の
ページ
ニース分類の全ての項目
が一覧表示



追記 :
「Nice Classification」の
別の表示もあるが、内容
は手順 3 と同様。

アドレスは、以下。
<http://trademarks.ipophil.gov.ph/tmonline>
→ 右端の「Nice
Classification 9 th
Edition」をクリック
→
<https://trademarks.ipophil.gov.ph/tmonline/nmain.htm>
→ 「All Classes」をク
リックすると、左図のよ
うに表示される。