

質問票に対する回答  
知財司法シンポジウム

問 1

フィリピンでは、商標権侵害行為に対しては、民事訴訟手続及び刑事訴訟手続が可能である。商標権の侵害は、共和国法第 8293 号(「フィリピン知的財産法」とも呼ばれる。)に基づく民事訴訟手続及び刑事訴訟手続の両方を通じて処罰される。

フィリピン最高裁判所裁判所事務総局の訴訟管理事務所(CMO)は、知的財産訴訟に関するデータを保管している。CMO には、商標権侵害の申立てに関する具体的な情報はなく、一般の知的財産権(IPR)違反についてのみある。2007 年から 2016 年までの 10 年間で、IPR 件数は 3,935 件であり、2,770 件(70.4%)が刑事事件であり、残りの 1,165 件(29.6%)は民事事件であった。

次の表は、2007 年から 2016 年までの期間中にフィリピン裁判所に提起された知的財産権に関する民事訴訟及び刑事事件の総数と割合を示している。

| 年    | 民事   |       | 刑事   |       | 合計   |
|------|------|-------|------|-------|------|
|      | 数    | パーセント | 数    | パーセント |      |
| 2007 | 216  | 37.2  | 367  | 62.8  | 580  |
| 2008 | 194  | 41.5  | 274  | 58.5  | 468  |
| 2009 | 122  | 35.3  | 224  | 64.7  | 346  |
| 2010 | 312  | 65.3  | 166  | 34.7  | 478  |
| 2011 | 77   | 27.8  | 200  | 72.2  | 277  |
| 2012 | 66   | 20.1  | 263  | 79.9  | 329  |
| 2013 | 52   | 14.9  | 296  | 85.1  | 348  |
| 2014 | 75   | 22.0  | 266  | 78.0  | 341  |
| 2015 | 21   | 6.3   | 310  | 96.7  | 331  |
| 2016 | 30   | 6.9   | 407  | 93.1  | 437  |
| 合計   | 1165 | 29.6  | 2770 | 70.4  | 3935 |

問 2

フィリピン法では、商標侵害者に対して民事訴訟又は刑事訴訟手続を開始するための要件として、フィリピン知的財産庁へ商標を登録する以外に必要なことはない。知的財産権者又は知的財産に関する何らかの権利、権限、利益を主張する者で

あって、自らの権利が侵害された可能性がある者は、共和国法律第 8293 号に基づき、訴訟を提起することができる。商標権者は、フィリピン最高裁判所が指定する特別商事裁判所において、商標権侵害に関する民事訴訟又は刑事訴訟を提起することができる(フィリピン知的財産法第 III 部第 163 項、知的財産権訴訟手続規則・規則 2 第 2 項、規則 10 第 2 項)。

民事訴訟裁判所の手続は正式な訴状の提出によって始まる。提出可能な主張書面は、訴状、答弁書、答弁書中の強制的反訴及び交差請求であり、これらのすべてには、真実性を認証する文言を記載することを要する(知的財産権手続規則・規則 3 第 1 項)。

刑事事件の場合、裁判所の手続は、司法省又は事件を管轄する地方検察庁が「information」と呼ばれる正式の起訴状を提出することによって始まる。すべての「information」提出に先立ち、司法省又は関係する地方検察庁に対し、正式な告発状が提出される。司法省又は関係する地方検察庁は、起訴状提出前に、告発状について予備審問を実施することを法律により義務付けられている(知的財産権手続規則・規則 11 第 1 項及び規則 12 第 1 項)。

### 問 3

輸入総代理店は、販売元の商標に関する権利を獲得することはない。商標を登録する権利は所有権に基づいており、商標の登録者だけが権利侵害を申し立てることができる。商標権侵害では、商標に対する権利は正当な法的行為に不可欠であり、そのような権利は登録証明書によって示される。

その結果、商標登録の取消決定又は命令が確定した時点で、法律によって認められた登録者の権利は終了する。取消決定又は命令が確定した瞬間から、取消しにより、登録者は侵害から保護されなくなることを意味する。*Superior Commercial Enterprises, Inc. vs. Kunnan Enterprises Ltd. and Sports Concept & Distributor, Inc., G.R. No. 169974, APRIL 20, 2010*, 事件において、フィリピン最高裁判所は、本件のうち商標権侵害の側面は、別の裁判で商標登録を取り消す判断が確定したため、訴えの利益が失われたと判断した。要するに、*Superior Commercial Enterprises, Inc.*は、商標取消決定又は命令が確定した瞬間から、侵害から保護されなくなったため、商標侵害訴訟の請求原因が失われた。紛争の対象となった商標登録を取り消す判断が確定したため、*Superior Commercial Enterprises, Inc.*が提起した商標侵害訴訟の法的根拠が失われ、もはや有効な請求原因が提示されなかった。

我が国の法域では、商標を登録する権利は所有権に基づく。申立人が出願の対象となる商標の所有者でない場合、登録出願の権利はない。商標法の下では、商品、事業又は役務を他の商品、事業又は役務と区別するために使用する商標、商号又はサービスマークの所有者のみが、商標、商号又はサービスマークを登録する権利がある。輸入総代理店は、販売元の商標に関する財産的権利を何ら取得しない。また、有効に譲渡されていない限り、自己の名前で登録することはできない。

知的財産権訴訟手続規則の関連規定を次に引用する。

「SEC.2. これらの規則に基づいて提訴することができる者-知的財産権者又は知的財産に関する何らかの権利、権限、利益を主張する者であって、自らの権利が侵害された可能性がある者は、これら規則に基づいて訴訟を提起することができる。」

「フィリピンが締約している知的財産権若しくは不正取引の防止に関する条約若しくは協定の締約国である国又は法律によりフィリピン国民にも同等の互

惠的権利を与えている国の国民，居住者又は当該国に実質的かつ効果的な工業施設を有する者はいずれも，本規則に基づいて訴訟を提起する権利を有する。」

「前項の要件を満たし，かつ，フィリピンで事業に従事していない外国人又は法人も本規則に基づき訴訟を提起することができる」

#### 問 4

標章 1 から 9 の明白な違いについては，Bonito の当該商標を有する商品の製造，輸入，販売及び輸出行為が，本件商標の侵害に該当するかどうかについての留保付きの回答を要する。

標章 1,2 及び 3 は，Tuna の商標と外観が類似しているため，容易に侵害標章として認識できる。フィリピン語母語話者による 3 つの発音はすべて同じ発音であり，より顕著には，Tuna の登録商標と同じ種類及び同じサイズのフォントを使用している。知的財産に関するフィリピンの判例・学説は，商標権侵害の決定に関する 2 種類のテスト，すなわち主要部分テスト(dominancy test)と全体評価テスト(holistic test)について検討しつつ発展してきた。これらのテストは，以下の回答で直ちに詳しく説明する。主要部分テストか全体評価テストかにかかわらず，標章 1, 2, 3 は商標を侵害している。

標章 9 も，Tuna の登録商標とほとんど同一である「DolfiN」という語を含むため，購入者に，その標章がある商品は Tuna が製造したと混同，誤認を生じさせ又は欺罔するから，侵害標章とみることができる。対象の標章で目立つのは「DolfiN」という語であり，「DolfiN」のすべての文字は，Tuna の登録商標と同じスタイルで書かれている。

標章 5 でも同様のことがいえ，発音が「Dol」と「fiN」で，これは Tuna の登録商標の文字と非常によく似た様式である。Tuna の T シャツマークの模倣品であることが明らかであり，彼らが購入しようとしているものが，そのよく知られたブランドの商品であると信じるように一般の人に混同，錯誤又は誤認を生じさせるものである。

標章 4 「Dollfine」についても，購買者の心に混同，錯誤，誤認を生じさせる可能性がある。商標権侵害の要点は混同の可能性である。「Dollfine」は，登録商標「DolfiN」と同じフォントサイズと文字を使用して，意図的に模倣しようとしており，あまり区別することができない購買者は，販売，流通，輸出，輸入された「Dollfine」という標章を持つ商品を Tuna のものと考えられるかもしれない。多くの裁判で(*Societe des Produits Nestle, S.A. vs. Martin T. Dy, Jr.*, G.R.No. 172276, August 8, 2010; *Marvex Commercial Co., Inc. vs. Petra Hawpia & Co., et al.*, 125 Phil.295 [1966]; *McDonald's Corp. vs. L.C.Big Mak Burger, Inc.*, G.R.No. 143993, August 18, 2004; *Prosource International, Inc. vs. Horphag Research Management S.A.*, G.R.No. 180073, November 25, 2009)，最高裁は次のように判断した。

「Nims『不正競争及び商標』(1947, Vol. 1)から抜粋した，商標の問題における混同を招く類似の音のランダムリストは，SALONPAS と LIONPAS が音に紛らわしい類似点があるという我々の見解を支持するものである。リストは次のとおり。Gold Dust と Gold Drop; Jantzen と Jass-Sea; Silver Flash と Supper Flash; Cascarete と Celborite; Celluloid と Cellonite; Chartreuse と Charseurs; Cutex と Cuticlean; Hebe と Meje; Kotex と Femetex; Zuso と Hoo Hoo。Leon Amdur は，彼の著書『商標法と実践』419 頁から 421 頁に，*idem sonans* ルールに含まれるものとして，usea と U-

C-A, Steinway Pianos と Steinberg Pianos, Seven-Up と Lemon-Up が掲げられている。 *Co Tiong vs. Director of Patents* 事件において、当裁判所は、Celdura と Condura は音に紛らわしい類似点があると明言した。当裁判所は、 *Sapolin Co. vs. Balmaceda*, 67 Phil.795 事件で、Lusolin という名前は、Sapolin の商標権を侵害していると判断した。これら2つの名前はほとんど同じ音であるとしている。」

標章 6 及び 7 に関しては、商標権の侵害に対して Bonito が責任を負うべきかどうかは、被疑侵害標章で用いられた外観又は様式によるであろう。聴覚的及び視覚的な表現で、被疑侵害標章が恣意的にデザインされて、一般人に対して、実際にはどこの商品かわからないものをあたかも Tuna の商品のように見せかけようとしていると判断される場合、商標権侵害の申立ては適当である。

標章 8 は、イルカの図柄であり、Bonito が製造、輸入、販売、輸出している T シャツに使用されているが、商標権侵害訴訟の原因や根拠にはならない。なぜなら Tuna の登録商標の複製、偽造、コピー、模倣品ではないからである。一見したところ、複製、偽造、コピー、模倣品のようであっても、すべてが薄まって、もはや、それ以上混同、錯誤、誤認を生じさせなくなっている。

#### 問5

フィリピン最高裁判所は、商標紛争に関する判決を通じて、知的財産訴訟を審理判断する権限を与えられた下級裁判所に対し、常に指示を与え、商標の訴訟はその個別の状況に基づいて精査しなければならないとしており、判例は具体的な点について適切な場合にのみ適用することとしている (*FC Philippines, Inc. vs. Barrio Fiesta Manufacturing Corp.*, G.R.No. 198889, January 20 2016)。しかし、先の回答で述べたように、知的財産権に関するフィリピンの判例・学説は、商標侵害の決定において2種類のテストを発展させた。すなわち、1)主要部分テストと 2)全体評価テストである。主要部分テストは、商標の支配的又は主要な特徴が、購入者の心に混同、誤認及び錯誤を引き起こす可能性のある類似点に焦点を当てるものである。侵害は、商標に別の商標の本質的な特徴が含まれている場合に発生する。複製や模倣は必須ではない。登録しようとしている標章が、模倣しようとしていることを示唆している必要もない。より考慮しなければならないのは、商品や役務の購入者に対し標章によって作られた聴覚的及び視覚的印象についてであり、価格、品質、販売店、市場セグメントなどの要素には重点をおかない。一方、全体評価テストでは、混同しやすい類似性を判断する上で、ラベルやパッケージなどの標章の全体を考慮する。主な単語だけでなく、ラベルに表示される他の特徴にも注意を向ける。言い換えれば、全体評価テストでは、標章に起因する視覚的印象に多くの注意を払う。 (*Seri Somboonsakdikul vs. Orlane S.A.*, G.R.No. 188996, February 1, 2017; *Dermaline, Inc. vs. Myra Pharmaceuticals, Inc.*, G.R.190065, August 16, 2010; *Prosource International, Inc. vs. Horphag Research Management S.A.*, G.R.No. 180073, November 25, 2009; *Amigo Manufacturing, Inc. vs. Cluett Peabody Co., Inc.*, 406 Phil.905, 918 (2001); *Philip Morris, Inc. vs. Fortune Tobacco Corp.*, G.R.No. 158589, June 27, 2006; *McDonald's Corp. vs. L.C.Big Mak Burger, Inc.*, G.R.No. 143993, August 18, 2004; *Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R.No. 154342, July 14, 2004; *Societe des Produits Nestle, S.A. vs. Martin T. Dy, Jr.*, G.R.No. 172276, August 8, 2010; *Emerald Garment Manufacturing Corp. vs. Court of Appeals*, G.R.No. 100098, December 29, 1995; *Skechers, U.S.A.Inc. vs. Inter Pacific Industrial Trading Corp.*, G.R.No. 164321, March 28, 2011)

フィリピンの裁判所は、現在、主要部分テストを指針としている。フィリピンの現在の知的財産法で規定されているテストである。この法律の関連部分は次のよう

になっている。

「第 155 項。救済;侵害。-登録商標の商標権者の同意なく次のことを行った場合は、商標権者による侵害訴訟において、後述する救済措置の責任を負わなければならない。ただし、侵害物を使用して商品や役務が実際に販売されているかどうかにかかわらず、第 155.1 項又は第 155.2 項に規定されている行為のいずれかが行われた時点で侵害が生じる。」

「155.1.登録商標の複製，偽造，複写物，模倣品若しくは同じ容器又はそれらの主要な特徴を，商品又は役務の販売，販売の申出，頒布又は広告(商品又は役務の販売に必要な準備行為を含む。)に関連して商業目的で使用し，当該使用に混同，誤認を生じさせ又は欺罔するおそれがある場合；又は

155.2.登録商標又はその支配的な特徴を複製，偽造，複写又は模倣し，商品又は役務の販売，販売の申出，頒布又は広告のために商業目的で使用する意図で，当該複製物，偽造物，複写物又は模倣物をラベル，看板，印刷物，パッケージ，包装紙，容器又は広告に用い，当該使用に混同，誤認を生じさせ又は欺罔するおそれがある場合。」

同一でない商品や役務に使用される標章の類似点や混同の可能性については、いくつかの要素を考慮する場合がある(知的財産権訴訟手続規則・規則 18 第 4 項, *UFC Philippines, Inc. vs. Barrio Fiesta Manufacturing Corp.*, G.R.No. 198889, January 20 2016; *Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R.No. 154342, July 14, 2004)。例として次のものがある。

- 1) 原告の標章の強さ
- 2) 原告と被告の商標の類似度
- 3) 商品又は役務の近接性
- 4) 原告がその乖離を埋める可能性
- 5) 実際の混同の証拠
- 6) 標章を採用することに対する被告の善意
- 7) 被告の商品又は役務の質
- 8) 購入者の洗練度

さらに、商品や役務が関連しているかどうかを解決するに当たり (*Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R.No. 154342, July 14, 2004; ), 下級裁判所は次の事項を考慮している。

- 1) 商品又は役務が属する事業(及びその場所)
- 2) 商品又は役務が関係する商品の種類
- 3) 商品又は役務の性質及び費用
- 4) 商品又は役務の目的
- 5) 商品や役務の取引経路及び流通，売買，展示，販売，販売申出の方法
- 6) 商品，商品の品質，数量又はサイズその他包装，包装紙又は容器の性質
- 7) 商品が即時消費のために購入されたものであるか否か，すなわち日々の家庭用品であるかどうか
- 8) 商品の製造の分野
- 9) 商品の外観的性質，物理的性質又は本質的特徴のうち形態，組成，質感又は品質に関するもの
- 10) 商品の通常購入条件。

## 問 6

フィリピンでは、裁判に関わる商標の世界的な認知度は、商標の類否の判断の際考慮する重要な要素ではない。同じように、商標が無名であることが、有利不利を問わず、商標の類否の判断に影響を及ぼすことはない。米国や日本でのみ良く知ら

れている商標に関する紛争も同様である。

いずれにせよ、Tuna の商標がフィリピンで登録も使用もされていなくても、その商標は保護されるはずのものであるということに注意すべきである。*Sehwani vs. In-N-Out Burger*, G.R. No. 171053, October 15, 2007 の有名な裁判において、フィリピン最高裁判所は次のように説明した。つまり、パリ条約第 6 条 2 項により当初付与された商標の保護の範囲は、周知標章(Well-Known Mark)の保護に関する 1999 年共同勧告で拡大され、その際、世界知的所有権機関(WIPO)総会とパリ連合は非拘束勧告に合意し、周知標章は当該国で登録や使用がされていない場合でも保護されなければならないとした。パリ条約及び WIPO 共同勧告は法的拘束力がある。なぜなら、フィリピン憲法第 2 条第 2 項に規定されているように、フィリピンは「国際法の一般的な原則を国法の一部として採択する」からである。最高裁判所は、以上のことを法規範に加え、周知標章の所有者以外の者は正当に確立されたのれんの成果を享受しないという公正な裁量が損なわれることのないようにした。

周知標章は、権限ある当局、つまり、裁判所、知的財産庁の長官若しくは法務部長又は執行手続を審理判断する権限ある政府機関によって、世界的に及びフィリピンにおいて周知であると宣言されなければならない。その際には、関連する公衆の知識(当該標章の普及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(フィリピン知的財産法第 3 部第 123.1 項(e))。

標章が周知であるか否かの判断において、知的財産権訴訟手続規則は、以下のような基準を定めている。

「SEC.2.周知標章。 - 標章が周知であるかどうかを判断するに当たっては、一般国民の知識よりも、関連する公衆の知識(当該標章の普及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。)を考慮に入れる。標章が周知かどうか判断するに当たり、次の基準を考慮に入れることができる。

- a) 標章の使用の期間、程度及び地理的範囲。特に、見本市や展示会における当該標章が用いられる商品及び／又は役務の普及活動(広告、宣伝及び発表を含む。)の期間、程度及び地理的範囲
- b) 標章使用商品・役務の、フィリピンその他の国における市場シェア
- c) 標章の固有の特徴又は獲得した特徴の程度
- d) 標章によって獲得した品質イメージや評判
- e) 標章が世界に登録された程度
- f) 世界で標章によって達成された登録の独占権
- g) 標章が世界で使用されてきた程度
- h) 標章により達成された世界における使用の独占性
- i) 世界における標章に起因する商業価値
- j) 標章の権利の保護の成功履歴
- k) 商標が周知標章であるかどうかを扱った訴訟の結果
- l) 同一又は類似の標章が正当に登録又は使用され、それが同一又は類似の商品又は役務に関するもので、その所有が、周知標章であると主張する人以外によるものかどうか

ただし、標章が国際的にもフィリピンでも周知であること」

## 問 7

商標権を取得するための基礎としての使用は、そもそも正当なものであり、かつ、フィリピン国内におけるものでなければならない。

フィリピン知的財産法は、特に第 124.2 項において、次のように規定している。つ

まり、登録者は標章を実際に使用する旨の宣言をし、そのことの証拠を申請日から3年以内に提出しなければならない。そうでなければ、申請は拒絶されるか、標章は商標局長の登録簿から削除される。さらに、同法第145条では次のことを求めている。つまり、商標登録を維持するためには、その使用を登録日から5年目に当たる日から1年間以内に証明することとしている。そうしないと、同様に、商標局長の登録簿から標章が削除される。

商標の非使用に関するフィリピン知的財産法の上記の条項に照らして、Tunaによる商標の使用は、本件商標に完全に同じではないため、本件商標は非使用のため商標局長の登録簿から削除され、その結果取り消される可能性がある。本件商標の実際の使用を示すためには報告義務があり、これらの義務のいずれかに従わなかった場合、登録簿から商標が削除されることがある。

本件商標が、商標の登録簿から不使用のために削除されたとしても、世界的に周知である係る商標と被疑侵害標章との類否の判断又は Bonito に対する侵害の訴えについての判断については、不利に影響することはない。その理由は上記原則がフィリピン最高裁により言明されているからであり、リーディングケースである *Sehwani vs. In-N-Out Burger* 判決に示されたとおりである。

#### 問8

フィリピンでは、商標登録出願は、すべて商標局が審査する。同局はフィリピン知的財産庁の一部門である。

質問の状況下では、Tuna は、訴訟における主張、すなわち被疑侵害標章2「DolphiN」と被疑侵害標章3「Dolphin」が自らの登録標章「DolfiN」に類似していると主張することを禁じられる。フィリピン知的財産法第230項は次の通り規定する。すなわち、「本法に基づく知的財産庁における全ての当事者手続においては、適切な場合、衡平法上の原則である権利行使の懈怠、禁反言、黙認が考慮され適用される。」と規定する。Tuna は、登録商標「DolfiN」の出願時に、当該商標が被疑侵害標章2「DolphiN」にも被疑侵害標章3「Dolphin」にも類似しないと主張したから、Tuna は、既に禁反言により訴訟においてその反対の主張、つまり、被疑侵害標章2「DolphiN」及び被疑侵害標章3「Dolphin」は自らの登録商標に類似するとする主張をすることは禁じられていると考えるべきである。Tuna は、したがって、敗訴するはずである。

Tuna の主張が禁反言には当たらないと考えられる場合でも、商標「DolfiN」の登録出願は、この商標が以前の登録者の商標「Dolphin」と混同されすいとして、そもそも拒絶されるべきであった。フィリピンでは、商標侵害を判断する際の一般的な基準は主要部分テストであり、Tuna の商標は、他の商標とは異なる又は非類似の商標とは認められない。質問4への回答の第2段落での議論は的を射たものである。

ここでも、Tuna が2つの商標「Dolphin」と「DolphiN」に対して行ったその後の訴訟は認容させるべきものではない。なぜなら Tuna は明らかに悪意を持っているためである。商標登録を出願していた時点で同社が主張したのは、その商標が「Dolphin」という商標とは異なっていて、区別できるということであった。しかし「Dolphin」及び「DolphiN」の登録者に対して侵害訴訟を提起した時点では、逆の主張を行った。フィリピン知的財産法第Ⅲ部第151.2項では、裁判所は適切な措置を講じる権限を有すると定める。つまり次のとおりである。

「151.2.上記の規定にかかわらず、登録商標の権利を行使する訴訟を審理判断する





ANSWERS TO QUESTIONNAIRE  
ON JUDICIAL SYMPOSIUM ON IP

Submitted by:

Judge Dennis Zaballero Alcantar  
and  
Judge Remigio Magsino Escalada, Jr.

Q1.

In the Philippines, any act infringing a trademark right can be proceeded against by civil and criminal actions. Violations of trademark rights are punishable through both civil and criminal procedures under Republic Act No. 8293, otherwise known as the “Intellectual Property Code of the Philippines”.

The Case Management Office (CMO) of the Office of the Court Administrator, Supreme Court of the Philippines, is the repository of data regarding court cases involving intellectual property. The CMO has no specific information on filed trademark infringement cases but only on cases for violations of intellectual property rights (IPR) in general. In a ten-year period covering 2007 up to 2016, there had been an aggregate of 3,935 IPR cases filed, 2,770 of which, or 70.4%, are criminal in nature, while the rest, that is, 1,165 cases, or 29.6%, account for civil cases.

The following table shows the total number and percentage of civil and criminal cases involving intellectual property rights filed in Philippine Courts for the period 2007 to 2016:

| Year  | Civil  |            | Criminal |            | Total |
|-------|--------|------------|----------|------------|-------|
|       | Number | Percentage | Number   | Percentage |       |
| 2007  | 216    | 37.2       | 367      | 62.8       | 580   |
| 2008  | 194    | 41.5       | 274      | 58.5       | 468   |
| 2009  | 122    | 35.3       | 224      | 64.7       | 346   |
| 2010  | 312    | 65.3       | 166      | 34.7       | 478   |
| 2011  | 77     | 27.8       | 200      | 72.2       | 277   |
| 2012  | 66     | 20.1       | 263      | 79.9       | 329   |
| 2013  | 52     | 14.9       | 296      | 85.1       | 348   |
| 2014  | 75     | 22.0       | 266      | 78.0       | 341   |
| 2015  | 21     | 6.3        | 310      | 96.7       | 331   |
| 2016  | 30     | 6.9        | 407      | 93.1       | 437   |
| Total | 1165   | 29.6       | 2770     | 70.4       | 3935  |

Q2.

There is no requirement in Philippine law other than trademark registration

with the Intellectual Property Office of the Philippines before one can commence civil or criminal proceedings against a trademark infringer. Any intellectual property right owner, or anyone possessing any right, title or interest under claim of ownership in any intellectual property right, whose right may have been violated, may file an action under Republic Act No. 8293. A trademark right holder may institute civil and/or criminal action/s for trademark infringement in any of the special commercial courts designated as such by the Supreme Court of the Philippines (Section 163 of Part III, Intellectual Property Code of the Philippines; Section 2 of Rule 2, and Section 2 of Rule 10, Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases).

In civil cases, court action starts from filing of the formal complaint. The only pleadings allowed to be filed are the complaints, the answers to the complaints, and compulsory counterclaims and cross-claims pleaded in the answer, all of which should contain verification clauses (Section 1 of Rule 3, Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases).

In criminal cases, court action is commenced by the filing of a formal charge, or what is referred to as “information”, by the Department of Justice or the office of the local prosecutor having jurisdiction over the offense charged. Every “information” filed in court is always preceded by a formal complaint initiated before either the Department of Justice or the office of the local prosecutor concerned, who are both mandated by law to conduct preliminary investigation on the formal complaint before filing the “information” in court (Section 1 of Rule 11, and Section 1 of Rule 12, Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases).

### Q3.

An exclusive importer or distributor does not acquire any property interest in the principal’s trademark. The right to register a trademark is based on ownership, and only a registrant of a mark can file a case for infringement. In trademark infringement, title to the trademark is indispensable to a valid cause of action and such title is shown by the certificate of registration.

Corollary to this, any right conferred by law upon the registrant terminates when a judgment or order of cancellation of registration of a trademark has become final. The cancellation has the effect of depriving the registrant of protection from infringement from the moment judgment or order of cancellation has become final. In the case of *Superior Commercial Enterprises, Inc. vs. Kunnan Enterprises Ltd. and Sports Concept & Distributor, Inc.*, G.R. No. 169974, APRIL 20, 2010, the Supreme Court of the Philippines held that the trademark infringement aspect of the case filed by Superior Commercial Enterprises, Inc. became moot and academic by the finality of an adverse decision rendered against it in another case for cancellation of trademark registration. In short, Superior Commercial Enterprises, Inc. was left without any cause of action for trademark infringement since the cancellation of registration of a trademark deprived it of protection from infringement from the moment judgment or order of cancellation became final. With its certificates of registration over the disputed trademarks effectively cancelled with finality, the case for trademark infringement filed by Superior Commercial Enterprises, Inc. lost its legal basis and no longer presented a valid cause of action.

In our jurisdiction, the right to register a trademark is based on ownership. When the applicant is not the owner of the trademark being applied for, he has no right to apply for the registration of the same. Under the trademark law, only the owner of the trademark, trade name or service mark used to distinguish his goods, business or service from the goods, business or service of others is entitled to register

the trademark, trade name or service mark. A sole importer or distributor does not acquire any proprietary interest in the principal's trademark and cannot register it in his own name, unless it has been validly assigned to him.

Relevant provisions under the Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases are quoted hereunder:

“SEC. 2. *Who may file an action under these Rules.* - Any intellectual property right owner, or anyone possessing any right, title or interest under claim of ownership in any intellectual property right, whose right may have been violated, may file an action under these Rules.

“Any person who is a national or who is domiciled or has a real and effective industrial establishment in a country which is a party to any convention, treaty or agreement relating to intellectual property rights or the repression of unfair competition, to which the Philippines is also a party, or extends reciprocal rights to nationals of the Philippines by law, shall be entitled to file an action under these Rules.

“Any foreign national or juridical person who meets the requirements of the immediately preceding paragraph, and does not engage in business in the Philippines, may also file an action under these Rules.”

Q4.

The manifest differences in Marks 1 through 9 beg qualified answers as to whether or not Bonito Corporation's acts of producing, importing, selling and exporting goods bearing the said marks constitute infringement of the trademark right involved in the case.

Marks 1, 2 and 3 are easily recognizable as infringing marks as they closely resemble in appearance the mark registered by Tuna Corporation. All three, by Filipino tongue, have identical pronunciation, and more significantly, they employ the same kind and size of font as that of Tuna Corporation's registered mark. Philippine jurisprudence on intellectual property has evolved as to consider two kinds of tests in the determination of trademark infringement: the dominancy test and the holistic test. These tests are explained in detail in the immediately following answer. By any measure, whether by dominancy test or by holistic test, Marks 1, 2 and 3 are infringing marks.

Mark 9 can also be considered as an infringing mark because it includes the word “Dolfin” which is strikingly identical to the registered trademark of Tuna Corporation as will cause confusion, deception or mistake in the mind of the buying public that the articles carrying the mark were manufactured by Tuna Corporation. What readily catches the eye in the mark in question is the word “Dolfin”, every letter of which is stylized as that of the registered trademark of Tuna Corporation.

The same is true with Mark 5 where the pronounced letters are “Dol” and “fin”, which are the very stylized letters appearing in the registered trademark of Tuna Corporation. Obviously, there is colorable imitation of Tuna Corporation's T-shirt mark as will certainly confuse, deceive and mislead the public into believing that what they are buying are products of said well-known brand.

Insofar as Mark 4, “Dollfine”, is concerned, confusion, deception and mistake in the minds of the purchasing public may likely ensue as well. The gravamen of trademark infringement is the likelihood of confusion. “Dollfine” uses the same font size and text of the registered trademark “Dolfin”, showing the deliberate attempt to imitate, and to the not too discerning buyer, the products sold, distributed, exported, and imported carrying the mark “Dollfine” may pass and be considered as those of

Tuna Corporation. In a number of cases (*Societe des Produits Nestle, S.A. vs. Martin T. Dy, Jr.*, G.R. No. 172276, August 8, 2010; *Marvex Commercial Co., Inc. vs. Petra Hawpia & Co., et al.*, 125 Phil. 295 [1966]; *McDonald's Corp. vs. L.C. Big Mak Burger, Inc.*, G.R. No. 143993, August 18, 2004; *Prosource International, Inc. vs. Horphag Research Management S.A.*, G.R. No. 180073, November 25, 2009), the Supreme Court held:

“The following random list of confusing similar sounds in the matter of trademarks, culled from Nims, Unfair Competition and Trade Marks, 1947, Vol. 1, will reinforce our view that SALONPAS and LIONPAS are confusingly similar in sound: Gold Dust and Gold Drop; Jantzen and Jass-Sea; Silver Flash and Supper Flash; Cascarete and Celborite; Celluloid and Cellonite; Chartreuse and Charseurs; Cutex and Cuticlean; Hebe and Meje; Kotex and Femetex; Zuso and Hoo Hoo. Leon Amdur, in his book Trade-Mark Law and Practice, pp. 419-421, cites as coming *within* the purview of the *idem sonans* rule, Yusea and U-C-A, Steinway Pianos and Steinberg Pianos, and Seven-Up and Lemon-Up. In *Co Tiong vs. Director of Patents*, this Court unequivocally said that Celdura and Condura are confusingly similar in sound; this Court held in *Sapolin Co. vs. Balmaceda*, 67 Phil. 795 that the name Lusolin is an infringement of the trademark Sapolin, as the sound of the two names is almost the same.”

As regards Marks 6 and 7, the matter of whether or not Bonito Corporation should be held liable for infringement of trademark right would depend on the appearance or style executed in the alleged infringing marks. If by aural and visual impressions, the latter would appear to have been arbitrarily designed to mislead the public to think that what they are buying came from Tuna Corporation rather than clothing articles coming from elsewhere, then the filing of trademark infringement cases is in order.

Mark 8, which is a design of a dolphin, used in T-shirts produced, imported, sold and exported by Bonito Corporation cannot give cause or ground for a trademark infringement complaint because there is no more reproduction, counterfeiting, copying or colorable imitation of Tuna Corporation's registered mark to speak of. If there is any semblance of reproduction, counterfeiting, copying or colorable imitation left, all had been diluted as will no longer confuse, deceive or mislead the public.

Q5.

The Supreme Court of the Philippines, in its decisions on trademark controversies, had invariably given the instruction to all lower courts, conferred with authority to hear and decide IPR cases, that each trademark case must be scrutinized according to its peculiar circumstances, such that jurisprudential precedents should only be made to apply if they are specifically in point (*UFC Philippines, Inc. vs. Barrio Fiesta Manufacturing Corp.*, G.R. No. 198889, January 20 2016). But then, as mentioned in the preceding answer, Philippine jurisprudence on intellectual property has developed two kinds of tests in the determination of trademark infringement: 1) the dominancy test; and 2) the holistic test. The dominancy test focuses on the similarity of the prevalent or dominant features of the competing trademarks that might cause confusion, mistake, and deception in the mind of the purchasing public. Infringement takes place when the competing trademark contains the essential features of another. Duplication or imitation is not necessary; neither is it required that the mark sought to be registered suggests an effort to imitate. Given more consideration are the aural and visual impressions created by the marks on the buyers

of goods or services, giving little weight to factors like prices, quality, sales outlets, and market segments. The holistic test, on the other hand, considers the entirety of the marks, including labels and packaging, in determining confusing similarity. The focus is not only on the predominant words, but also on the other features appearing on the labels. In other words, the holistic test gives considerable regard on the visual impressions resulting from the marks. (*Seri Somboonsakdikul vs. Orlane S.A.*, G.R. No. 188996, February 1, 2017; *Dermaline, Inc. vs. Myra Pharmaceuticals, Inc.*, G.R. 190065, August 16, 2010; *Prosource International, Inc. vs. Horphag Research Management S.A.*, G.R. No. 180073, November 25, 2009; *Amigo Manufacturing, Inc. vs. Cluett Peabody Co., Inc.*, 406 Phil. 905, 918 (2001); *Philip Morris, Inc. vs. Fortune Tobacco Corp.*, G.R. No. 158589, June 27, 2006; *McDonald's Corp. vs. L.C. Big Mak Burger, Inc.*, G.R. No. 143993, August 18, 2004; *Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R. No. 154342, July 14, 2004; *Societe des Produits Nestle, S.A. vs. Martin T. Dy, Jr.*, G.R. No. 172276, August 8, 2010; *Emerald Garment Manufacturing Corp. vs. Court of Appeals*, G.R. No. 100098, December 29, 1995; *Skechers, U.S.A. Inc. vs. Inter Pacific Industrial Trading Corp.*, G.R. No. 164321, March 28, 2011)

Courts in the Philippines are now guided by the dominancy test as this is the test prescribed in the present Intellectual Property Code of the Philippines. The pertinent portions of the law read:

“Section 155. *Remedies; Infringement.* -Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

“155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation of a registered mark or the same container or a **dominant feature thereof** in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

“155.2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a **dominant feature thereof** and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material.”

On the matter of similarity or likelihood of confusion between marks used on non-identical goods and services, several factors may be taken into consideration (Section 4 of Rule 18, Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases; *UFC Philippines, Inc. vs. Barrio Fiesta Manufacturing Corp.*, G.R. No. 198889, January 20 2016; *Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R. No. 154342, July 14, 2004), such as, but not limited to:

- 1) the strength of plaintiff's mark;
- 2) the degree of similarity between the plaintiff's and the defendant's marks;
- 3) the proximity of the products or services;

- 4) the likelihood that the plaintiff will bridge the gap;
- 5) evidence of actual confusion;
- 6) the defendant's good faith in adopting the mark;
- 7) the quality of defendant's product or service; and/or
- 8) the sophistication of the buyers.

In addition, in resolving whether goods or services are related (*Mighty Corporation, et al. vs. E&J Gallo Winery, et al.*, G.R. No. 154342, July 14, 2004; ), lower courts have been tasked to take into account:

- 1) the business (and its location) to which the goods or services belong;
- 2) the class of product to which the goods or services pertain;
- 3) the nature and cost of the articles or services;
- 4) the purpose of the goods or services;
- 5) the channels of trade through which the goods or services flow, how they are distributed, marketed, displayed and sold or offered;
- 6) if goods, the production's quality, quantity, or size, including the nature of the package, wrapper or container;
- 7) if goods, whether the articles are bought for immediate consumption, that is, day-to-day household items;
- 8) if goods, the fields of manufacture;
- 9) if goods, the descriptive properties, physical attributes or essential characteristics with reference to their form, composition, texture or quality; and
- 10) if goods, the conditions under which the article is usually purchased.

#### Q6.

In the Philippines, the global profile of the trademark involved in the case is not a crucial factor that is reckoned with in the judgment on the similarity of the trademarks. In much the same way, the obscurity of a trademark cannot affect, favorably or adversely, the judgment on the trademarks' similarity. The same treatment is accorded to controversies involving trademarks famous only in the U.S. or Japan.

Be that as it may, it is well worth pointing out that even if the trademark of Tuna Corporation is not registered or used in the Philippines, the trademarks should enjoy protection. In the celebrated case of *Sehwani vs. In-N-Out Burger*, G.R. No. 171053, October 15, 2007, the Supreme Court of the Philippines explained that the scope of protection for trademarks initially afforded by Article 6bis of the Paris Convention has been expanded in the 1999 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, wherein the World Intellectual Property Organization (WIPO) General Assembly and the Paris Union agreed to a **non-binding recommendation** that a well-known mark should be protected in a country even if the mark is neither registered nor used in that country. The Paris Convention and the WIPO Joint Recommendation have the force and effect of law, because as provided for under Section 2, Article II of the Philippine Constitution, the Philippines “adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land.” The Supreme Court added that to rule otherwise would defeat the **equitable consideration** that no one other than the owner of the well-known mark shall reap the fruits of an honestly established goodwill.

A well-known mark must be declared as such by a competent authority - the courts, the Director General or the Director of the Bureau of Legal Affairs of the Intellectual Property Office, or other government agencies authorized to hear and adjudicate any enforcement action - to be well-known internationally and in the

Philippines, taking into account knowledge of the relevant sector of the public, including knowledge in the Philippines obtained through promotion of the mark. (Section 123.1 (e) of Part III, Intellectual Property Code of the Philippines)

In the determination of whether or not a mark is well-known, the Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases sets forth several criteria, to wit:

“SEC. 2. *Well-known mark.* – In determining whether a mark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the relevant sector of the public, rather than of the public at large, including knowledge in the Philippines which has been obtained as a result of the promotion of the mark. The following criteria or any combination thereof may be taken into account in determining whether a mark is well-known:

- a) the duration, extent and geographical area of any use of the mark; in particular, the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
- b) the market share, in the Philippines and in other countries, of the goods and/or services to which the mark applies;
- c) the degree of the inherent or acquired distinction of the mark;
- d) the quality-image or reputation acquired by the mark;
- e) the extent to which the mark has been registered in the world;
- f) the exclusivity of registration attained by the mark in the world;
- g) the extent to which the mark has been used in the world;
- h) the exclusivity of use attained by the mark in the world;
- i) the commercial value attributed to the mark in the world;
- j) the record of successful protection of the rights in the mark;
- k) the outcome of litigations dealing with the issue of whether the mark is a well-known mark; and
- l) the presence or absence of identical or similar marks validly registered for or used on identical or similar goods or services and owned by persons other than the person claiming that his mark is a well-known mark.

“*Provided, further,* that the mark is well-known both internationally and in the Philippines.”

Q7.

Use as a basis for acquiring ownership of trademarks must be lawful, in commence, and in the Philippines.

The Intellectual Property Code of the Philippines, specifically under Section 124.2 thereof, prescribes that the registrant shall file a declaration of actual use of the mark with evidence to that effect within three (3) years from filing date of the application. Otherwise, the application shall be refused or the mark shall be removed from the Register of the Director of Trademarks. Furthermore, Section 145 of the same Code requires that to maintain the trademark registration, use should be demonstrated within one (1) year of the fifth anniversary of the date of registration. Failure to do so will also result in the removal of the mark from the Register of the Director of Trademarks.

Taken in the light of the afore-cited provisions of the Intellectual Property Code of the Philippines on non-use of trademarks, the use by Tuna Corporation of a trademark not completely the same as the trademark involved in the case may result in the cancellation of the latter by way of its removal from the Register of the Director of Trademarks for non-use. There are reportorial requirements to show actual use of the trademark involved in the case, and failure to comply with any of these requirements

may cause the removal of the trademark from the Register.

Even if the trademark involved in the case is removed from the Register of the Director of Trademark for non-use, the judgment either on the similarity between said trademark, which is globally well-known, and the Accused Marks, or on the infringement accusation against Bonito Corporation, will not be adversely affected owing to the above-mentioned doctrine enunciated by the Supreme Court of the Philippines in the leading IPR case of *Sehwani vs. In-N-Out Burger*.

Q8.

Every application for trademark registration in the Philippines undergoes examination by the Bureau of Trademarks, an administrative sub-agency of the Intellectual Property Office of the Philippines.

Under the circumstances provided in the question, Tuna Corporation is estopped from asserting in the lawsuit it filed against Accused Mark 2, “DolphiN”, and Accused Mark 3, “Dolphin”, that both said Accused Marks are similar to its registered mark “Dolfin”. Section 230 of the Intellectual Property Code of the Philippines provides that “(i)n all inter partes proceedings in the Office under this Act, the equitable principles of laches, **estoppel**, and acquiescence, where applicable, may be considered and applied.” Because Tuna Corporation at the time of applying for registration of its trademark “Dolfin”, claimed that its trademark is not similar to either Accused Mark 2 “DolphiN” or Accused Mark 3 “Dolphin”, the said corporation should be considered as already barred by estoppel to argue in the lawsuit just the opposite, that is, that Accused Mark 2 and Accused Mark 3 are similar to its registered trademark. Tuna Corporation's lawsuit, accordingly, must fail.

Even granting that Tuna Corporation will not be considered in estoppel, its application for registration of its trademark “Dolfin” should have been denied in the first place considering that this trademark is confusingly similar to the trademark “Dolphin” of the prior registrant. In the Philippines where the prevailing guidepost in ascertaining trademark infringement is the dominant test, Tuna Corporation's trademark cannot pass as one which is distinct or dissimilar from the other trademark. The discussion in the second paragraph of the Answer to Question 4, viewed conversely, is well in point.

Then again, the ensuing lawsuit filed by Tuna Corporation against the two trademarks “Dolphin” and “DolphiN” should not be allowed to prosper as Tuna Corporation is evidently in bad faith. When at the time it was applying for trademark registration, it argued that its mark is way different and distinct from the trademark “Dolphin”, it offered the opposite argument came the time it filed the infringement case against the registrants of the trademarks “Dolphin” and “DolphiN”. Under the premises, and pursuant to Section 151.2 of Part III, Intellectual Property Code of the Philippines, courts have power to take appropriate action, thus:

“151.2. Notwithstanding the foregoing provisions, the court or the administrative agency vested with jurisdiction to hear and adjudicate any action to enforce the rights to a registered mark shall likewise **exercise jurisdiction to determine whether the registration of said mark may be cancelled** in accordance with this Act. x x x

The lawsuit filed by Tuna Corporation, accordingly, may not only be denied, but the court may even go as far as ordering cancellation of the registration of its mark.



