

## 商標法（台湾で受注することは、商標使用に該当する）

### 【書誌事項】

当事者：A社(上告人) vs 經濟部智慧財産局（被上告人）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：107年度裁字第1427号

言渡し日：2018年9月13日

事件の経過：上告を棄却する。

### 【判決概要】

商標権者が台湾国内から外国へ輸出する形で商品を販売した場合、たとえ当該商品は台湾の消費者が目にすることがないものであったとしても、依然として台湾国内での商標使用行為に該当する。また、商標権者の受注行為が台湾で発生したものであり、商標権者によって発行された注文の関連文書も台湾から発送したものである場合、商標権者が台湾国内から外国へ輸出する形で商品を販売した、台湾国内での商標使用行為として認定できる。

### 【事実関係】

B社は1993年12月22日に「PRO ultra」商標をもって、当時の商標法施行細則第24条に定められた商品及び役務分類表第41類「運動靴、スニーカー、ランニングシューズ・・・」商品への使用を指定し、經濟部智慧財産局の前身である經濟部中央標準局（以下「被上告人」という。）に商標登録を出願し、被上告人の審査を経て、第648795号商標（以下「係争商標」という。）として登録された。その後、A社は2016年4月20日に係争商標が商標法第63条第1項第2号の規定に合致するとして、その商標登録を取消するよう申し立てた。被上告人は審査した上で、係争商標が前掲商標法の規定に合致しないと認定し、2016年11月30日に「取消不成立」の処分を下した。A社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、棄却されたため、上告を提起した。A社は原判決が法令に違反すると主張し、その理由として、係争商品はサウジアラビアの顧客が発注した後に、B社が香港の会社に商品の製造を依頼し、当該香港会社が中国から完成品をサウジアラビアへ輸出したものであり、また当該注文の関連文書は台湾で販売するために商標を使用したものではなく、台湾から輸出するために商標を使用したものでもないため、係争商標が台湾で使用された証拠にはならないと述べた。

## 【判決内容】

商標法逐条積義の内容からわかるように、商標権者が台湾国内から外国へ輸出する形で商品を販売した場合、たとえ当該商品は台湾の消費者が目にするものであったとしても、依然として台湾国内での商標使用行為に該当する。本件の場合、すべての注文はいずれも参加人が台湾で受けて完成したものであり、参加人によって発行された注文の関連文書は台湾から発送したものであり、また当該注文の関連文書には係争商標の図案が掲載されているため、その取引先にこれが台湾での商標使用行為であると十分に認識させている。さらに、商標法第5条により、商標の使用は「販売」という態様に限らないうえ、台湾において係争商標の商標権者は参加人であり、取引先である訴外人のサウジアラビア業者ではなく、参加人の上記の行為は、参加人が自分の商標を使用した行為に該当する。上告人は、商標法第63条第1項第2号に基づき、参加人の商標登録を取消するよう申し立てたが、インボイスに記載されている項目名のみで、係争商標を使用したのは参加人ではないと推論することができない。

## 【専門家からのアドバイス】

1. 商標法は属地主義を採用していることから、原則として商標のある商品を販売した地域が台湾国内でなければ商標法上の「商標の使用」に該当せず、また台湾市場で販売した場合のほかに、台湾国内から輸出した場合も商標法上の「商標の使用」に該当するが、台湾と全く関係のない地域での使用は商標法上の「商標の使用」に該当しない（智慧財産局の「商標法逐条積義」第5条を参照）。本件の場合、台湾の商標権者B社は、台湾から商品を輸出したのではなく、台湾で受注してから香港の会社に商品の製造を委託し、さらに当該香港会社から中国の工場へ商品の製造を再委託し、中国工場が製造した完成品は直接中国から発注者の所在地であるサウジアラビアへ配送された。つまり、当該商品は一度も台湾国内に入ったことがない。これを理由に、商標登録取消の申立人A社は、属地主義の原則により、B社は係争商標を使用していないため、係争商標の登録を取消すべきであると主張した。しかし、ここで注目すべきなのは、最高行政法院の判決において、B社の受注行為は台湾で発生したものであり、B社によって発行された注文の関連文書も台湾から発送したものであることから、B社は台湾国内から外国へ輸出する形で商品を販売し、台湾国内での商標使用行為に該当すると認定されている。
2. なお、台湾の工場が外国の商標権者の委託を受けて商品を製造し（即ちOEM）、完成した後に直接外国へ輸出した場合、当該商品は台湾市場で流通することがな

く、台湾工場は市場販売を目的としていないため、商標権侵害の認定では、実務上、台湾工場は商標法上の「商標の使用」に該当しないとして権利侵害を構成しないと認定される傾向がある。つまり、権利侵害を構成するかを判断する「商標の使用」なのか、権利を維持するための根拠としての「商標の使用」なのかによっても、実務の見解が異なるのでご注意ください。