

商標法（商標の使用）

【書誌事項】

当事者：A氏（上告人、原審被告）、經濟部智慧財産局（上告人、原審被告）vs B氏（被上告人、原審原告）

判断主体：最高行政裁判所

事件番号：103年判字第712号行政判決

言渡し日：2014年12月30日

事件の経過：上告棄却

【判決概要】

台湾の商標法は登録主義を採用していて、商標がすでに使用されていることを登録要件としていない。登録した商標は使用することにより商標権を継続して保有することができる。このような使用は商標権利を維持するための使用と言う。商標を維持するための使用は、一般消費者に標識及び商品または役務を識別させ、商標権者の出所または信用と信用名誉を表彰するに足りるものでなければならない。即ち商標法第5条第1項の規定に記載されている4つ態様であり、その中の1つに該当すれば十分である。関係消費者にそれは商標であると認識させなければならぬ。その使用は一般の商業の取引習慣に適合しなければならない。また、文字商標の使用は、配置の方法またはフォントを変更しても、関係消費者に当該文字及び登録商標が同一商標に属していると認識させることができれば、当該文字の登録商標が使用されていると認定することができる。また商標法第5条第1項第4号が規定した文書は、商標使用の定義において、内部の文書または外部の文書を分けていないため、見積書は当号の「商品または役務と関係がある商業文書」に該当する。そのため、見積書において特殊の区別符号により当該商標文字を表し、記述や説明または取引の過程の言葉ではないものと区別できるのであれば、当然商標の使用に該当する。また商標法でいう消費者とは、取引の過程において商品または役務を必要とする者を指し、エンドユーザーとは限らず、取引の態様も購入者に限らない。よって、台湾の商標法でいう消費者を解釈する際に、消費者保護法の消費者と同じ解釈をしてはならない。

【事実関係】

訴外人は、1984年1月1日に「養生」の商標を登録出願し、当時の商標法施行細則第27条に定められた商品及び役務の区分表第1類の「各種の薬品、衛生医療補助品及び全てこの種類に属する商品」への使用を指定し、登録査定され、第251089号商標（商標権存続期間は1984年8月1日ないし1994年7月31日であり、以下「係争商標」という。図一を参照）として登録された。更新登録が査定され、商標権存続期限は2004

年7月31日までに更新され、更新登録した指定商品は「漢方薬」である。その後、訴外人は係争商標を本件の被上告人B氏に移転し、係争商標はまた更新登録が査定され、「漢方薬」商品としての商標権期限は2014年7月31日までに更新された。B氏は、更に係争商標を製薬会社に使用を許諾し、使用許諾期間は2004年7月31日ないし2014年7月31日である。本件上告人A氏は、2010年4月9日に係争商標が取消審判申立日までに不使用期間が満3年となった事実があるとして経済部智慧財産局に登録の取消審判を申立て、智慧財産局によって「取消すべきである」との処分が下された。B氏はこれを不服として訴願を提起し、訴願の決定で棄却され、智慧財産法院に行政訴訟を提起した。その後、智慧財産法院はB氏に有利な判決を下し、原処分及び原訴願決定を破棄した。上告人は智慧財産法院の原審判決を不服として、最高行政法院に本件の上告を提起した。

図一



【判決内容】

本件につきB氏が提出した係争商標を使用した証拠に、ライセンシーの製薬会社の「養生鐵牛解毒能膠囊」、「養生鐵牛明目丸」と表示されている包装の箱（図二を参照）が含まれているが、「養生」の二文字が顕著ではないうえ、他の比較的小さい中国字「滿面春風、紅潤好膚質、自然光彩不上妝(表情がにこやかで、肌がきれいで、つややかで化粧がいらぬ)」、「眼清目明、一目十行、精神百倍(目がよく見え、一目十行で元気いっぱい)」等と照らし合わせ、関係消費者に当該商品に体、目を保養する効果があるという印象を与える記述用語でしかなく、客觀的に関係消費者に「養生」の二文字は商品

の出所を示す識別標示でもあると認識させるに足りないため、商標の使用であると認定し難い。

従って、本件につき斟酌しなければならないのは、ライセンシーの製薬会社が「薬局」に発行した見積書及び領収書であり、当該資料に品目として「養生」の二文字が記載されているものは、いずれも「 ” 」の記号を追加記入され、顕著な形で示されていて、一般の取引習慣によると商標として認識させることができるはずである。ただ上告人A氏は見積書、領収書の発行する対象がいずれも「薬局」であり、関係消費者ではなく、関係消費者は上述の資料に直接に触れることができないうえ、「薬局」は小売や卸しのルートであり、商標使用認定の対象である消費者ではないため、「養生」の二文字を商標として使用したと認定することができないと弁解した。しかし、商標法または授権され頒布した施行細則において消費者につき定義していないが、商標の機能及び目的から言うと、商標法でいう消費者とは、商品または役務の取引流通を適切に反応できる者を指し、マーケットの運営の角度からも供給、需要の双方を指すため、消費者とは需要者を指すはずである。商標法でいう消費者とは、取引の過程において商品または役務を必要とする者を指し、エンドユーザーとは限らず、取引の態様も購入者に限らない。これに反した場合、商標制度の機能及び市場競争の目的を達成することができない。また、消費者保護法でいう「消費者」と同じ解釈をしてはならず、商標法における消費者に対する定義を減縮してはならない。よって、ライセンシーの製薬会社が「薬局」に発行した見積書及び領収書において特殊の区別符号をもって「養生」との商標文字を表したことは、当然商標の使用を構成する。

図二



【専門家からのアドバイス】

本件は、最高行政法院が初めて商標法でいう消費者の定義につき示した法律見解であり、判決においてこれに適合しない解釈、例えば、經濟部が頒布し定めた「識別性審査基準」でいう消費者を購入者または使用者のみと定義したことは、不当に商標法におい

での消費者の範囲を減縮することになり、妥当ではないと明確に指摘した。よって本件の判決が下されてから、商標としての使用において識別性等に関する消費者の観点から判断する要件に対し、当該商品または役務の需要者を消費者とすべきであり、エンドユーザーに制限すべきではない。

また、商標権者は他人に商標の使用を許諾する時に、事前に使用方法に関する完全な規定を定めておくべきである。例えば、商標のフォント、文字の大きさ、他の商品説明文字との間の区切り及び間隔、®標示等の規定である。それに、ライセンシーに対し、事前に文案を商標権者に提供して審査させるよう要求すべきである。そして、商標権者が許可してから、その文案の通り商標を商品または役務に使用するようすべきである。これによりライセンシーの不当な使用方法を避けることができ、例えば本件の様に、商品包装における使用方法が商品を記述する説明であり、商標としての使用ではないと認定されることを避けることができる。