

**商標法（他人に役務を実際に提供しなければ、役務商標の使用に該当しない）**

**【書誌事項】**

当事者：A社（上告人）vs 經濟部智慧局（被上告人）、B社（参加人）

判断主体：最高行政法院

事件番号：107年度判字第301号

言渡し日：2018年5月31日

事件の経過：原判決を破棄し、智慧財産法院に差し戻す。

**【判決概要】**

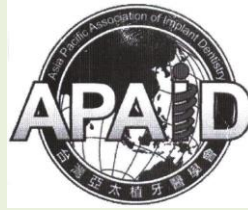
「商標として役務に使用する」とは、他人に労務や活動を実際に提供しなければならず、かつ自分の商品を販売するために提供しなければならない関連役務とは一緒にしてはならない。

**【事実関係】**

A社は、2012年10月12日に「台湾亞太人工齒根医学会 APAID 及び図」の商標を第41区分「各種の書物雑誌文献の編集、出版、検索、購読、翻訳……」等の役務に使用を指定し、經濟部智慧局に登録を申請した。当該商標は經濟部智慧局に登録査定され、第1597817号商標（以下「係争商標」という。添付図一）とされた。その後、B社は係争商標が商標法第30条第1項第5号、第11号、第12号及び第14号の規定に違反しているとして、異議を申立てた。經濟部智慧局に審査され、2015年5月25日に中台異字第1020673号商標異議申立審決書をもって、係争商標の「各種の書物雑誌文献の編集出版検索購読翻訳、……、文化的イベントの開催」（下表の青字部分）に使用を指定した一部の役務を取り消すべきであるとして異議申立成立という処分を下し、係争商標の残りの役務に使用を指定した登録につき、異議不成立という処分を下した。A社は異議成立部分につき、不服として訴願(行政不服)を申立てたが經濟部に棄却と決定され、A社はなおその訴願の決定を不服として、智慧財産法院（以下「原審」という。）に行政訴訟を提起した。原審に棄却判決を下された後、上告した。

|   |
|---|
| 引用商標  |
| 未登録(先使用)  |
|  |
| 係争商標  |

登録第 1597817 号



(添付図一)

各種の書物、雑誌、文献の編集、出版、検索、購読、翻訳、教育役務、……文化的イベントの開催。

### 【判決内容】

1. 「商標を役務に使用する」とは、他人のために労務を提供し、その提供する役務の営業上に関連する物品に商標を使用すること、またはその役務に関する商業書類や広告に商標を使用すること、またはその役務の販売を促進するために、デジタルマルチメディア、電子媒体、インターネットまたはその他の媒介手段に商標を使用することを指す。また、「商標として役務に使用する」とは、他人に労務や活動を実際に提供しなければならず、かつ自分の商品を販売するために提供しなければならない関連役務とは一緒にしてはならない。商標の名称または標識として提供した役務が、専ら自己の事柄または商品のためであり、一般の不特定多数の人に提供したものでなければ、商標名称または標識として表徴した事実があったとしても、適法な使用とは認定しない。
2. 団体名称及び標識を表徴することは、上記の商標の使用と異なり、当然区別しなければならない。団体が自身のメンバーに役務を提供しているに過ぎず、団体名称または標識を表徴することで他の団体と区別したり、ほかの人に役務を提供したりしていない場合、当然係争商標を使用したとは言い難い。
3. 本件において商標の先使用として認定された証拠は、2009年及び2010年にフィリピン及びタイで行われた国際的な年次総会での使用しかない。上記の証拠は、引用商標の使用が APAID 会員自身の恒例事務の年次総会で使用したことしか証明できず、他人のために役務を提供したものではないので、2009年及び2010年にフィリピン及びタイで行われた国際的な年次総会において、APAID という団体名称及び標識を表徴したのみであって、商標の使用には該当しない。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 「商品」への使用を指定した場合と、「役務」への使用を指定した場合、使用証

拠には一体何の違があるのだろう。これは実務においてよくある問題である。主務官庁が頒布した「登録商標使用の注意事項」にはすでに関連規定があるものの、本件の最高行政法院の判決は、両者の区別を改めて説明したうえ、「団体名称」の使用及び「役務の商標」の使用の違いを説明したため、参考の価値がある。

2. 「役務」の商標使用上、最も気をつけなければならないのは「他人のために提供すること」であり、例えば「代理して輸出入する役務」とは、商標権者が他人を代理して輸出入の業務をすることを指す。商標権者が自分で製造した商品を輸出入する場合は、「代理して輸出入する役務」ではない。
3. 商標法第 85 条において、「団体標章」と「役務の商標」との違いにつき別途規定されている。「団体標章」とは団体がその会員の資格を表徴し、それにより当該団体ではない会員と区別する標識である。
4. 本案の最高行政法院は、参加者が提出したフィリピン及びタイで行われた国際的な年次総会の使用証拠は、その「団体名称」を表徴するためのもので、商標の使用に該当しないと認定した。それは商標権者の使用方法は、他人のために役務を提供したものではなく、自分のために開催する年次総会で係争商標を使用したことしかないので、商標使用の要件に適合しないからである。
5. 以上のことから、正確な標章区分として出願するために、企業は商標出願する前に、出願する図案が会員の資格の表徴に使用されるのか、それとも商品や役務の表徴に使用されるかを明確にしなければならない。また、提供するものは一体「商品」に該当するのか、それとも「役務」に該当するかを明確し、正確に指定しておけば、将来適切な商標保護を受けることができ、争議になった場合、商標使用の証拠として提出することができる。