


台湾 商標の使用に関する最高裁判例（台湾亞太植牙医学会 APAID 事件）

商標の使用の定義について、台湾商標法では第 5 条において「商標の使用とは、販売を目的とし、以下の状況の1つを有するものであって、関連消費者にそれが商標であると認識させるに足りるもの、を指す。」と規定されている。よって、商標の使用と言えるためには、販売を目的とした使用であると解される。ここで本条の立法理由によれば、本条は商業性質を有する商標の使用行為を規範することを目的とし、「販売を目的とし」とは TRIPS 協定第 16 条第 1 項における「in the course of trade」と類似する概念であって、「in the course of trade」は「商業上」に対応することから、「販売目的」は有償の販売行為や譲渡行為にも限らない、とされている。商標権者が販売促進や宣伝を通して、商標と商品役務との間に密接な関係を持たせることによって、関連消費者が当該商標を認識することができ、そして当該商標により商品役務の出所を区別できるようになった場合、当該商標の使用は販売を目的とした使用に該当すると認定される。

本件は商標の使用に関する認定が問題となった事例であり、「非営利目的の使用は商標の使用に該当しない」という知的財産裁判所の判断を最高行政裁判所が是正したものである¹。

事件の概要



台湾亞太植牙醫學會（以下、亞太植牙）の有する登録商標「」（本件商標）に対して、台湾亞州植牙醫學會（以下、亞州植牙）が異議申立てを行い、取消決定が下された。本件はその取消訴訟である。本件は一度最高行政裁判所まで行き差戻し判決が出され、知的財産裁判所による 2 回目の判決を経て、再度最高行政裁判所による判決が出されている。今回は 2 回目の知的財産裁判所判決及び最高行政裁判所判決を取り上げる。

審理では主に本件商標は亞州植牙の先行商標（引用商標）の意図的な模倣（第 30 条第 1 項第 12 号）に該当するかが争われた。本号の適用要件として、先行商標が登録商標の出願日より先に使用されていることが必要であることから、先行商標が先に商標として使用されているかが争点となった²。

¹ 最高行政裁判所 2020 年度判字第 670 号、知的財産裁判所 2018 年度行商更（一）字第 1 号。

² 他の要件は商標が同一又は類似する、商品役務が同一又は類似、そして先行商標使用者と契約上又はその他関係によって前記商標の存在を知ったこと、である。

本件商標	先行商標（引用商標）
	

知的財産裁判所の見解

商標法第 5 条は「商業性質」を有する商標の使用行為を規範することを目的としており、商標の使用と言えるためには「商業取引過程における使用」及び「関連消費者がそれを商標であると認識させるに足り、一般商業取引慣習を満たすこと」という要件を充足するか否かを証明する必要がある。

APAID（Asia Pacific Academy of Implant Dentistry）国際会議の関連資料において、引用商標は会議を運営主催する特定団体であることを示すために使用されており、会議の参加者に対し引用商標が APAID 組織の標識であると認知させていることから、引用商標は役務の出所を示すものであると認められる。しかし、引用商標のこうした学術会議の役務における使用は、「商業取引過程における使用」に基づくものであるか否かについて検討する必要がある。商業行為の多くは営利目的であり、契約自由の原則に基づき、営利目的でなく商品や役務の提供を行う行為は非営利性行為であることから、非営利目的による標識の使用は、商標法が規定する「商業取引過程における使用」という要件を満たさない。APAID は口腔インプラント学に関する教育、研究、訓練の改善及び推進、並びに国際学術交流を目的として会議を運営主催していること、また亞州植牙自身も APAID は著名な「公益性機構」であると認めていること、提出された資料からは APAID が営利目的で役務を提供しているとは見受けられないといった事情を考慮すれば、営利性の商業における使用であるとは証明されないため、引用商標の使用は商標法における商標の使用であるとは認められない。

最高行政裁判所の見解

商標法第 5 条規定の商標の使用に関し、「販売を目的とし」とは TRIPS 協定第 16 条第 1 項における「in the course of trade」と類似する概念である。よって「販売を目的とし」の意義は実質的に「取引過程（in the course of trade）」と同一であり、行為の主観的な取引意図ではなく客観的な取引状態に基づき判断すべきである。商標法第 5 条第 1 項の条文には「販売を目的とし（行銷之目的）」と規定されているに過ぎず、営利性商業取引に限るとは規定されていない。立法理由では本条は商業性質を

有する商標の使用行為を規範することを目的とするとされているところ、「商業」は商標使用の形態の一つを例示しているに過ぎず、「商業」という文字にとらわれ、これを営利行為に限定したうえで商標の使用を認定してはならない。商標の使用の認定は有償か無償かによって異なることはなく、営利性行為に限定せず取引過程に重点を置くべきである。

原審では、商標法第 5 条における商標の使用に関して、「商業行為の多くは営利目的であり、契約自由の原則に基づき、営利目的でなく商品や役務の提供を行う行為は非営利性行為であることから、非営利目的による標識の使用は、商標法が規定する「商業取引過程における使用」という要件を満たさない」と解釈し、本件引用商標の使用は営利性を有する商業取引における使用ではないため、商標の使用とは認められないと認定している。これは商標の使用に対して不要な制限を課した不当な認定である。

弊所コメント

本件では商標の使用に関し、非営利目的による使用は「商業取引過程における使用」という要件を満たさないため商標の使用には該当しないとした知的財産裁判所判決の判断を、最高行政裁判所が是正した事件である。最高行政裁判所は営利行為に限定すべきではなく、取引過程に重点を置くべきであるという見解を示した。

台湾では商標の使用について、「販売を目的とし（行銷之目的）」という語句の解釈が問題となるケースが少なくない。この「販売を目的とし（行銷之目的）」という語が商標法に規定されたのは 1983 年改正からであるが、それ以前の 1972 年には既に「商標の使用とは、商品又はその包装若しくは容器に商標を用いて、市場に販売することを指す」と規定されていた。「市場に販売」という語の指す範囲が狭すぎたことから、1983 年の改正時に各種取引過程における使用態様を広く網羅させるために、「販売を目的とし（行銷之目的）」と表現が変更された。そして 2011 年の商標法改正時に、TRIPS 第 16 条第 1 項を参考にして「販売を目的とし（行銷之目的）」という語を「取引過程」へと変更することも検討されたが、「販売を目的とし（行銷之目的）」という語は実務で長らく使用され定着しており、別の語句を用いた場合に混乱をもたらす恐れがあるという理由で、採用に至らなかった。ただ 2011 年の法改正検討時から、「販売を目的とし（行銷之目的）」とは厳密な販売目的の行為に限るものではなく、有償の販売行為や譲渡行為にも限らないという解釈、運用がされており、商標法逐条積義においても『販売を目的とし』の意義は実質的に『取引過程 (in the course of trade)』と同一であり、有償か無償かによって異なることはなく、行為が商業性質を有するか否かに基づいて個別に判断をすべきである。」と記載されている。別の事件においても知的財産裁判所は、現実に利益を得たか又は営利目的であるかを要しない、と判断している³。

本件の知的財産裁判所では、商業性質という語を営利目的に限ると限定解釈をし、非営利目的によ

³ 知的財産裁判所 2013 年民商上字第 3 号判決。

る使用は商標の使用に該当しないと認定したが、最高行政裁判所は営利行為に限定して商標の使用を認定してはならず、有償か無償、営利目的か非営利目的かを問わず、商業取引過程における使用か否かを判断すべきであるという判断を示した。

Wisdom 最新知財ニュース

台湾 著作権法改正草案が行政院院会で可決、立法院での審議へ

台湾行政院は4月8日、著作権法及び著作権集団管理団体条例の改正草案を行政院院会（閣議）で可決した。今回の改正は過去20年において改正内容が最も多い大改正と言われている。主な内容を以下に示す。[（続きを見る）](#)

台湾司法院が「知的財産案件審理法改正検討委員会」を召集、本格的な法改正に着手

台湾司法院は先月31日、「知的財産案件審理法改正検討委員会（以下、「本改正検討会」）」第1会合を開催し、知的財産権訴訟制度の本格的な改正に着手した。今後「知的財産案件審理法」について具体的な改正内容の検討が行われることとなり、16の議題が作成されている。今回の法改正は、2008年7月1日に本法が施行されて以来、最も大幅な見直しであり、台湾での知的財産権訴訟制度の改革において極めて重要な意義を持つ。[（続きを見る）](#)

宝齡富錦生技の腎臓病用薬「拿百磷（Nephoxil）」、適応症「貧血用」として日本で製造販売承認を取得

台湾の宝齡富錦生技は今月25日、同社開発の腎臓病用薬「拿百磷（Nephoxil）」が、鉄欠乏性貧血を適応症とし、日本のパートナー企業である日本たばこ産業株式会社（JT）及び鳥居薬品株式会社を通じて、日本医薬品医療機器総合機構（PMDA）の製造販売承認取得に成功したことを発表した。

[（続きを見る）](#)



COPYRIGHT
PATENTS
TRADEMARK

Home / News & Publications

Innovate Magazine

Trends, Developments, and Filing Strategies of AI Medical Patents in Taiwan

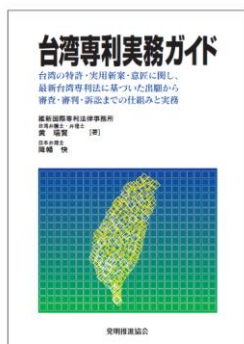
George Jui-Hsien Huang

The use of artificial intelligence (AI) technology has been booming all around the world. The increased use of AI is reflected in an exponentially growing number of AI related patent applications according to the World Intellectual Property Organization (WIPO)[1]. The interest on medical related inventions has also been on the rise due to COVID-19[2], resulting in medical related patent applications that involve AI, one of the hottest trends in technological development. Statistics[3] show that in Taiwan, the number of AI related patent applications filed in the medical field comes in second of all fields, right behind patents applications related to industry and manufacturing. This article provides an analysis of filing trends for AI related medical patent applications, discusses problems faced in patentability and eligibility, and possible future amendments to related examination guidelines in Taiwan, and provides strategies for filing such patent applications in Taiwan.

弊所所長執筆の医療 AI・IoT 発明の台湾における動向及び出願戦略に関する記事が AIPLA の Innovate Magazine に掲載。

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Trends, Developments, and Filing Strategies of AI Medical Patents in Taiwan」が AIPLA の Innovate Magazine に掲載されました。

[詳細はこちら。](#)



弊所執筆の「台湾專利實務ガイド」が発売

弊所執筆の日本語書籍「台湾專利實務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利（特許、実用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書となっております。

[詳細はこちら。](#)



Wisdom
International Patent & Law Office
維新國際專利法律事務所

Ranked in: Taiwan



弊所が 2021 年の WTR (World Trademark Review)

1000 に選ばれました。

World Trademark Review 誌主催の The World's Leading Trademark Professionals 2021 のランキングにおいて、弊所は商標権利化部門でランクインしました。

[詳細はこちら。](#)

- ✦ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
- ✦ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
- ✦ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。