

改正点を網羅的に理解したい人のための 第三次改正中国商標法解説

Chikako Mori & Kan Touei



第6回の本稿では、改正事項の中でも注目度が高いOEM生産における商標の使用と権利侵害に関係のある48条と、商標権侵害と救済の規定の中から62条を取り上げる。OEM生産については、判例も交えて詳しく解説する。



1. はじめに

第三次改正中国商標法の注目点の一つは、商標の使用の定義が商標法の条文に加わったことである。この関係でOEM生産の取り扱いについて日本企業から質問を受けることが多い。

OEM生産は、相手先企業のマークを付けて販売される完成品や半製品の受注生産、相手先ブランド生産、相手先商標製品製造を指す。中国では、海外の納入先(依頼者)からの注文を受け、依頼者のブランド製品を製造するOEM生産が現在も広く行われている。

本稿の前半ではOEM生産と関連のある48条について取り上げる。OEM生産の扱いは従来から法曹界において議論になることが多く、改正後の裁判の動向も含め、注目に値する。

本稿では、OEM生産が中国において「使用」に当たるか否かが争点となった有名な事件を2つ紹介する。

本稿の後半では、商標権侵害と救済における規定の中から行政ルートと司法ルートの調整に関連のある62条について解説する。

2. 改正商標法48条

「本法でいう商標の使用とは、商品、商品の包装あるいは容器および商品の取引文書、もしくは宣伝広告、展覧およびその他の商業活動に用いて商品の出所を識別する行為を指す」

同条は、商標の使用について定義した規定である。改正商標法57条は商標権侵害行為について、「(1) 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用している場合、(2) 商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、または類似の商品に登録商標と同一または類似の商標を使用し、混同を生じさせやすい場合、(3) 以下省略」としており、商標の「使用」でなければ、57条に該当せず、商標権侵害ではない。同条については2014年5月号で取り上げたが、(2)の「混同を生じさせやすい場合」は、本改正で新たに加わった要件である。

改正前は商標法の下位の法である商標法实施条例3条に「商標法と本条例の定義された商標の使用は、商標を商品、

商品の包装あるいは容器および商品の取引文書に使用、もしくは商標を広告宣伝、展覧およびその他の商業活動に使用することを含む」と規定するのみで、商標法上には「商標の使用」に関する定義規定はなかった。

本改正で使用の定義規定が商標法に昇格し、「商品の出所を識別する行為」という要件が新たに加わった。

なお、不使用取消しについては別の機会に取り上げるが、商標の使用の定義に「商品の出所を識別する行為」が追加されたことに伴い、名目的な使用では登録商標の使用に該当しないと判断されるケースが増えることが予想される。

● 旧法下での「侵害」の判断

OEM生産における商標の使用と権利侵害について、法上、直接的に規定したものがなく、実務において2000年の前半までは、旧商標法实施条例3条の内容からすると、OEM生産でも商標を商品に使用していることには違いなく、行政機関・司法機関は共に「商標の使用であり、侵害」と認定するケースが少なくなかった。

そのため、外国企業（中国企業以外）が、自国のみに於いて合法的な商標権を有している場合（中国国内では商標登録を行っていない場合）、商標権侵害によって行政処罰が科されるケースや、訴訟提起を受けることが珍しくなかった。

● 司法における個別具体的な事情に応じた判断や非侵害の判断の増加

司法の場では、2000年後半になり、OEM生産における商標の使用について、個別具体的な事情に鑑みて判断するケースや、中国での使用を否定し、非侵害と判断するケースが増加した。

この動向は、最高人民法院が2009年に公布した司法解釈「現在の経済状況下における知的財産権審理業務の大局に関する若干問題についての意見」にも表れている。

同司法解釈では、「商業ロゴの保護を強化し、ブランド品の発展を積極的に促進し、市場秩序規範化および公平競争を保護する。一般消費者が関係商標を客観的に区別できる市場の実態を尊重し、市場秩序の安定を図ることが重要である。

OEM生産における商標権侵害紛争を適切に処理し、OEM生産者が注意義務を怠ったか否かを考慮したうえで、権利侵害に関わる責任を合理的に分担する」という内容があり、形式的な判断に歯止めをかけようとしている姿勢がうかがえる。

一方、前記司法解釈ではOEM生産者にも「注意義務」を果たすことを求めており、OEM生産における商標の使用について明確に規定したというより、「個別具体的な事情を加味する」という、裁判では当然のことを規定したにとどまるという見方もある。

● 行政・司法ルートでの判断の乖離

中国では知的財産権の保護について、行政ルートと司法ルートの2つが用意されている。行政機関の判断については2000年後半になっても「侵害」とであると判断されるケースが少なくなかったのに対し、前記のとおり、司法の場では、OEM生産の場において、個別具体的な事情に鑑みた判断や非侵害との判断が多く見られるようになってきた。近時、裁判所がOEM生産は商標の使用に当たらないと判断する傾向が一段と強くなっている。

当然、裁判所間のレベルでも見解等に差はあるが、それ以上にOEM生産における商標の取り扱いについて、行政と司法で見解の差が明確になってきた。

なお、行政機関には地方の工商行政管理局の他、税関も含まれる。

● 判例の蓄積を待つ必要性

本改正により、ユーザーとしては各地の裁判所間や行政・司法ルートでの判断基準の統一化が図られることを期待したいが、日本の10倍以上の人口と広大な国土を有し、行政と司法のあ

り方が日本とは全く異なる中国では、判断基準の統一化は難しいことを理解しておく必要があるであろう。

また、OEM生産における商標の使用であれば、商標権侵害等の問題は生じないという考え方は短絡的であるといわざるを得ない。

商標の使用に該当するためには「商品の出所を識別する行為」であることの必要性が明確になり、類似範囲での商標権侵害については「混同を生じさせやすい場合」という要件が本改正で加わったことにより、改正前に比べ、OEM生産における商標の使用について、非侵害の主張が成立しやすくなったというのが現状である。

先取り出願をして買い取りなどの要求がなされる問題などが依然として存在し、このような事態への対応コストは決して安くはないことからすると、今後の判例の蓄積を待ちつつ、可能な限り、積極的に中国において商標登録を行うのが望ましい。

● 侵害リスク軽減のための情報収集

OEM生産のみを行うため、中国国内で商標登録をしないという選択にはリスクが伴う。特に、行政ルートと司法ルートのダブルトラック制度を有するなかで、迅速に結果を出すことが重視される行政ルートにおいて、「OEM生産であり、非侵害」と行政機関に必要な説明をし、求められた資料等を速やかに提出するのは容易ではない。

「商標の使用」ととられる行動をしないように内部での徹底した管理を行い、さらに権利行使を受けた場合の対応に向け、有効な証拠や立証に使えるような証拠を日ごろから収集しておくことが重要である。

これまでの裁判実務に鑑みると、例えば、以下のような資料を収集しておくことが有効であろう。

- ① 外国企業が自国において合法的な商標権を有することを示す商標登録証
- ② OEM生産者と外国企業間の公証済みの加工締結契約書および商標使用許可証の授權委任状、注文書、税関の輸出証明書
- ③ 加工生産のみを行い、中国で一切販売しておらず、中国における商標の使用により出所識別機能を発揮する可能性がないことを示す証拠
- ④ 外国企業が自国において合法的に登録した商標が著名商標に該当する証拠
- ⑤ 加工生産行為が中国の商標権者に損害を与えていない証拠

3. 改正商標法62条

「県またはそれ以上のクラスの工商行政管理部门は、登録商標に対し被疑侵害行為を取り調べる際に、違法と疑われる証拠または通報により、以下の職権を行使することができる。

- (1) 関係当事者に尋ね、商標権侵害について取り調べる。
- (2) 関係当事者の侵害行為に関する契約、領収書、帳簿およびその他の関連資料を調べ、写しを取る。
- (3) 関係当事者が商標権侵害に対して行った被疑侵害行為の現場を調査する。
- (4) 侵害行為に関する物品を調査する。他人の有する商標権を侵害するために使用されたことが明らかでない物品については、それを封印し、差し押さえることができる。工商行政管理部门が前段落にいう職権を行使する場合、関係当事者は協力しなければならない、かつ、これを拒絶し、または妨げてはならない。

商標権侵害事件を調査、処理する過程において、商標権の帰属に関して争いがあり、または権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起する場合、工商行政管理部门は事件の調査・中止をすることができる。中止の原因が消滅した後、事件の調査・処理を回復させるか、終了しなければならない」

OEM生産としての商標の使用問題とも関連性があるので、ここで改正商標法62条を取り上げておく。同条1項は、地方の工商行政管理局が商標権侵害に関し、職権での調査、取り調べ等を行うことができる旨の規定であ

り、旧商標法では55条に規定されていた。同条2項は本改正で新たに規定された内容である。

前述のとおり、中国では知的財産権侵害に遭った場合、権利者は行政ルートと司法ルートの2つを用いて、保護を求めることができる特有の制度が存在する。

行政ルートは、損害賠償請求ができず、差止めのみが可能であるといった特徴の他、結論が出るまでの期間が比較的短く、司法ルートに比べ、コストが安いうえに手続きが簡便であるといった特徴がある。

前記改正で、行政ルートで手続きされたケースにおいて、司法ルートで同時に侵害訴訟が提起された場合、地方の工商行政管理局は行政ルートのほうを中止できることを商標法上規定した。ただし、中止は義務ではない。

同規定の有効性については今後の実務の確立を待つ必要があるが、OEM生産における商標の使用の問題のように、行政と司法で見解に差が生じるのは好ましい状況とはいえず、本規定がダブルトラックによる弊害の是正として有効に機能することが望まれる。

4. 「HENKEL」事件(2006年2審訴訟まで)

A社は中国で11類の指定商品「車両のライト」などについて「HENKEL」という商標権を有している。

2002年、A社は税関で前記商標権について税関での登録（保護）のための届け出を行った。B社は外国企業であり、自国で11類の指定商品「車両のライト」などについて商標権「HENKEL」を有していた。

C社は中国広東省の企業であり、B社の注文を受け、B社の製品「車両のライト」を製造し、同製品に商標「HENKEL」を付していた。その後、C社は同製品をすべてB社に輸出しようとしたが、広東省の税関が取り締まりを行った。2005年、C社は税関を相手に訴訟を起こし、行政処罰の取り消しを求めた。

一審で裁判所は、原告C社は許可を得ず輸出対象製品に「HENKEL」を使用しており、A社の商標権を侵害したと認定した。

二審では、一審の判決を維持した。その理由として、知的財産権には地域性があり、海外の商標権は国内では保護されないものであり、中国での生産は商標の使用行為に当たるとして、侵害と判示した。

5. 「MACKIE」事件（2013年2審訴訟まで）

中国においてA社は9類の指定商品「録音・録画設備、スピーカー」などについて「MACKIE」という商標権を有している。

B社は米国企業であり、米国におい

て9類の指定商品「スピーカー」などについて「MACKIE」の商標権を有する。B社は「MACKIE」ブランド製品の加工をC社に依頼していたが、中国で同ブランド製品の販売は一切行っていなかった。

C社は中国広東省の企業であり、2011年10月に税関へ「MACKIE」ブランドである63件のラッパの輸出届け出を行った。税関は審査でこれらのラッパの取り締まりを行い、C社に罰金8000人民元を科した。

これを不服として、C社は裁判所に商標権の不侵害を確認する訴訟を提起した。

一審では、C社のOEM生産はA社の商標権を侵害しないと認定した。その理由として、① 外国企業であるB社が自国において合法的な商標権を有し、C社はそれに対して必要な審査を行ったこと、② A社の登録商標がC社のOEM生産行為によって害された事実はないことを挙げた。

裁判所は、判決中で、問題となった製品は中国で販売されるものではないため、中国市場において商品の出所識別性を発揮することはないとして、中国の消費者に商品の出所誤認混同を生じさせないと認定した。また、C社の行為がA社の中国市場のシェアと業界での地位に悪影響を与えたことは十分に証明できていない点も指摘した。

そのため一審は非侵害であると判断し、同判決は、二審でも支持された。

6. おわりに

今回は、改正商標法48条、62条の規定について取り上げ、48条については関連する判例も紹介した。OEM生産における商標の使用の取り扱いや基本的な裁判動向についての理解に役立てば幸いである。

次回（3月号）は、今回取り上げた規定以外の商標権侵害および救済について紹介する予定である。

森 智香子 Sun East知的財産事務所 所長・弁理士

早稲田大学非常勤講師。平成26年度日本弁理士会意匠委員会副委員長。中国で『日本商標法実務』を出版。『発明』『知財管理』『China IP』等における執筆多数。発明協会から「中国デザイン関連法」を出版。WIPOのマドリッドワーキンググループにオブザーバーとして参加するなど、国際的に活躍している。

【連絡先】〒140-0061 東京都中央区銀座2-12-3 ライトビル5F info@suneast-ip.com

韓 登営 (Kan Touei) チャイナ（華夏）正合知識産権代理事務所所長／中国弁理士／工学博士
長年にわたり、特許および意匠出願業務に携わり、数多くの侵害事件、無効審判事件および、審決取消訴訟事件の代理人として活躍している。特に、「小型二輪車」意匠権審決取消訴訟二審逆転勝訴事件は、中国意匠審査基準に影響を与えたとして高く評価されている。

【連絡先】〒100044 中国北京市西城区西直門外大街1号院西環廣場2号楼17階C5室
TEL(86)10-5830-1655 (代表) http://www.czipa.com