

# OEM における中国商標の取り扱い



北京銀龍知識産権代理有限公司

邵 思諭  
商標部 弁護士

北京銀龍知識産権代理有限公司は 1998 年に専利局の認可を受けて設立された代理機構である。筆者の邵は、中国の中央財経大学の法学修士を修了し、2016 年～2019 年、中国の弁護士事務所にて商標訴訟業務を経験した。2019 年に北京銀龍に入社し、現在は、商標訴訟業務と行政摘発業務を担当している。

## 1. 概要

OEM (Original Equipment Manufacture) における中国商標に関して、最高人民法院の「PRETUL」判決（(2014) 最高法民提字第 38 号）および「東風」判決（(2016) 最高法民再 339 号）の後には、中国内で OEM 生産された製品に第三者の中国商標権に係る同一または類似の商標が付されたとしても、当該製品が中国内で流通しない場合には商標権侵害が成立しないと考えられていた。しかしながら、2019 年 9 月 23 日、HONDA 商標に関して最高人民法院から再審の判決（(2019) 最高法民再 138 号）が出され、その考えが覆されることになった。本稿ではこの最新判例を紹介しつつ、OEM 生産における中国商標の取り扱いについて説明する。

## 2. 判決の概要

本判決は、中国の生産者が HONDA の商標に類似する商標を付したオートバイを中国で OEM 生産し、この OEM 製品を中国内では販売せずミャンマーに輸出していたところ、中国における HONDA 商標への商標権侵害の成立を認めたものである。以下、関連法律、司法解釈および最新判例に基づき、OEM における中国商標の取り扱いについて説明する。

## 3. 関連法律

### (1) 商標の使用について

商標の使用とは、商標を商品などに用いることなどにより、商品の出所を識別するための行為を指す（商標法第 48 条）。

## (2) 侵害について

商標登録者の許諾を得ずに、登録商標と同一の商標を同一商品に使用する行為は、登録商標専用権の侵害となる（商標法第 57 条第 1 項）。

商標登録者の許諾を得ずに、登録商標と類似の商標を同一商品に使用し、あるいは登録商標と同一または類似の商標を類似の商品に使用し、容易に混同を生じさせる場合、登録商標専用権の侵害となる（商標法第 57 条第 2 項）。

## (3) 需要者について

商標法でいう需要者とは、商標が識別する特定の区分の商品等と関係する消費者、および前記商品等の販売と密接に関係するその他の経営者を指す（最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 第 8 条（以下「司法解釈」という））。

## 4. HONDA 商標の再審判決に基づく、OEM における中国商標の取り扱い

### (1) 中国の生産者が、OEM 製品上に標章を付す行為は商標の使用に該当するか

本事件において上記司法解釈上の需用者に含まれる経営者は、OEM 生産された商品が全て中国外に輸出されるとしても、その輸送等の段階において当該商品に接触する可能性がある。また、電子商取引およびインターネットの発達により、輸出された商品がその後に中国内に輸入される可能性がある。さらに、中国外で旅行および消費をする中国の消費者は非常に多いから、商品の全てが中国外に輸出されていたとしても、中国の消費者による当該商品への接触と混同の可能性が存在し、当該商品に付された標識によってその出所を識別する可能性が存在する。

したがって、本事件における、中国の生産者が OEM 製品上に標章を付す行為は、商標法における商標の使用に該当する。

### (2) 中国の生産者が、OEM 製品上に標章を付す行為は、第三者の商標権の侵害行為に該当するか

本事件において、中国の生産者は、同一または類似の商品に第三者の商標と類似の商標を付しており、上述のように商標の使用を行っているため、需要者に商品の出所につき誤認と混同をもたらす可能性を有すると同時に、容易に混同を生じさせるから、侵害行為に該当する。

### (3) OEM の依頼者である外国企業の外国の商標権が抗弁事由となるか

OEM の依頼者が外国の商標権を有し、中国の生産者が該商標権に関する商標のライセンスを受けていたとしても、該商標権が中国の商標権でない以上、抗弁事由とはならないと最高裁は判断し、商標権侵害の成立を認めた。

## 5. 中国の生産者に OEM を委託する際の注意点

### (1) 中国における商標権の取得

中国の生産者に OEM の委託を計画している場合、中国での商品の販売を予定していない場合でも、中国において商標権を取得するのが好ましい。OEM の委託を通じた商標の使用態様も商標法上の商標の使用に該当し、商標権を維持できるからである。

### (2) 第三者の中国における商標権の有無の確認

中国外において所有する商標権に係る商標を付した商品の生産を中国の生産者に依頼する際、自らが中国において商標権を有していない場合、その商標と同一または類似の商標が中国で登録されているか否かを確認する必要がある。生産から輸出の過程において第三者から権利行使されて製品が輸出できないという状況の発生を防止するためである。

#### 【ソース】

中国商標法

2019年9月23日 最高人民法院判決（2019）最高法民再138号

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）