

**輸出用 OEM 商品に商標を付す行為と商標権侵害
～中国市場に流通しなくとも商標権侵害となる～
中国商標判例紹介(12)**

2019年12月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

本田技研工業株式会社

再審申請人(一審原告、二審被上诉人)

重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集団有限公司

被申請人(一審被告、二審上诉人)

1. 概要

OEM(original equipment manufacturer)により製造された商品に商標権侵害の疑いのある商標を付したとしても、当該 OEM 商品が中国国外に輸出され、中国国内市場に流通しないのであれば、商標的使用とは言えず商標権侵害は成立しないとの実務が近年定着していた。

本事件においては中国において OEM 生産された商品に対象標章が付されミャンマーに輸出されていたところ、雲南省高級人民法院は過去のプラクティスに従い商標権侵害は成立しないとの判決¹を下した。

最高人民法院は、経済のグローバル化に伴い OEM 商品が再び中国に戻ってくる可能性もあり、また中国消費者が外国で当該 OEM 商品に接して出所について誤認・混同する恐れもあることから、商標的使用に該当するとして二審判決を取り消した²。

2. 背景

(1)登録商標の内容

本田技研工業株式会社(原告)は、以下の3つの HONDA 商標を所有している。指定商品は主に第12類の自動車、オートバイである。

¹ 雲南省高級人民法院判決 (2017)雲民終800号

² 2019年9月23日最高人民法院判決 (2019)最高法民再138号



第 314940 号



第 1198975 号



第 503699 号

(2) 訴訟の経緯

重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集团有限公司(被告)は、中国で製造したオートバイに”HONDAKIT”の標章を付し、当該オートバイをミャンマーに輸出している。なお、被告は当該オートバイを中国国内で販売していない。

原告は被告の行為は商標権侵害に該当するとして雲南省の中級人民法院に提訴した。第 1 審では商標権侵害が認められたが、第 2 審では被告製品はミャンマーに輸出されるものであり中国市場に入ることはなく、中国の関連公衆に混同は生じないとして商標権侵害は成立しないとの判決をなした。

原告は 2 審判決を不服として最高人民法院へ再審請求を行った。

3. 最高人民法院での争点

争点: 中国国内で標章を付し、外国に輸出する行為に商標権侵害が成立するか

4. 最高人民法院の判断

判断：経済のグローバル化に伴い誤認・混同の恐れもあり商標権侵害が成立する

最高人民法院での争点は、(1)被告行為が、商標的使用行為を構成するか否か、(2)被告の行為が商標権侵害を構成するか否かにある。最高人民法院は上記2つの争点について、以下の通り判断した。

(1)被告の被訴侵害行為が商標の使用的行為を構成するか否かについて。

商標法第48条は以下のとおり規定している。

第48条 この法律で商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう。

該条に規定する“商品の出所を識別するための行為”が指すのは商標使用者の目的が商品の出所を識別することであり、これには商品の出所を識別する作用を果たす可能性があることと、商品の出所を識別する作用を実際に果たすことの双方が含まれる。

商標の使用行為は一種の客観的行為であり、例えば物理的貼付、市場流通等、通常は数多くの段階を含む。商標法意義上の“商標の使用”を構成するか否かは、商標法がなす全体に一致する解釈に依拠すべきであり、一つの行為を分離してある段階だけを見るべきではない。

商標の使用は、ある一つの商標をある一つの商品に用いることを意味し、商品提供者と商標権利者との共同意志に符合することもあり、商品提供者と商標権利者との共同意志に符合しないこともある。また、ある一つの商標をある一つの商品に用いることは、両者が一体となって商品及びその出所を消費者に識別させる観察対象となり、消費者に正確に商品の出所を識別させることができるだけでなく、消費者に商品の出所を誤って識別させることもある。

さらには、ある消費者が商品の出所を正確に識別する状況があり、その一方である消費者が商品の出所を誤って識別するという複雑な状況がある。このような現象は入り組んで複雑であり、商標の使用を統括するすべはなく、これらの利益は繰り返し対立し、商標法律を統括するすべはない。それゆえ、製造あるいは加工される製品上に注釈方式またはその他の方式で商標を使用することは、商品の出所を区別する可能性を有してさえいれば、該使用状態は商標法意義上の“商標的使用”に属すると認定すべきである。

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条は以下の通り規定している。

第8条 商標法に言う関係公衆とは、商標に表記された某類の商品または役務に関係ある消費者及び前述の商品または役務の営業販売に密接な関係を持つその他の経営者をいう。

本案における関連公衆は、被訴侵害商品の消費者以外に、被訴侵害商品の経営販売に密接に関連する経営者を含むべきである。本案において被訴侵害商品の運輸等の段階における経営者が、接触する可能性がある。また、電子商取引及びインターネットの発展に伴い、たとえ被訴侵害商品が国外に輸出されるとしても、また国内市場に逆流してくる可能性もある。同時に、中国経済のたゆまぬ発展に伴い、中国消費者が外国へ旅行し、消費する人数も多く、“OEM(貼牌)商品”に対しても接触し混同する可能性もある。

二審法院は以下の通り判断した。被告が手続きして輸出した 220 のオートバイパーツは全てミャンマーに輸出され、中国市場に入って“商業活動”に参加することはなく、中国領域内の関連公衆は該製品に接触することは不可能であり、それゆえ被告のこの種の使用行為は中国領域内で商品の出所識別機能を果たすことができず、これは必ずしも商標法意義上の商標の使用行為に該当しない。二審の認定事実及び法律適用には共に誤りがあり、本院は修正する。

(2)被告の被訴侵害行為が、商標権侵害を構成するか否か。

商標法第57条第2項は以下の通り規定している。

第57条 次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。

．．．

(二) 商標登録者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること。

商標の基本機能は商品あるいはサービスの出所を区分する識別機能にあり、商標権の侵害行為は本質上、商標識別機能を毀損し、一般消費者に、商品の出所に対して混同、誤認させることにある。

法律規定からみれば、商標権侵害行為の帰責原則は、無過失責任原則に属するべきであり、かつ、実際の損害が引き起こされたことをもって侵害の構成要件としていない。前述の商標法が規定する“容易に混同を生じさせる”が指すのは、もし関連公衆が被訴侵害商品に接触した場合に、混同が生じる可能性があり、かつ、必ずしも関連公衆が必ず実際に被訴侵害商品に接触することを要求しておらず、また混同の事実が確実に発生したことを必ずしも要求していない。

本案において、被告はその生産、販売する被訴侵害のオートバイ上に“HONDAKIT”の文字及び図形を使用しており、かつ“HONDA”の文字部分を突出して大きくし、“KIT”の文字部分を小さくし、同時にHの文字及び羽翼形状に類似する部分を赤色で表示し、本田株式会社が保護を求める3つの商標構成と同一または類似する商品における近似商標といえる。

上述したとおり、被訴侵害行為は商標の使用を構成し、また関連公衆の混同及び誤認をもたらす可能性があり、容易に関連公衆を混同させる。我が国の経済は高成長段階から高品質発展段階へと変化し、経済発展のグローバル化が継続して浸透しており、国際貿易分業と経済貿易協力は日々複雑となっており、各国貿易政策摩擦も変化している状況にある。

人民法院が審理する涉外OEM加工の商標権侵害紛争は、国内及び国際的な経済発展の全体的状況を十分に考慮しなければならず、特定時期、特定市場、特定取引形式の商標権侵害紛争に対し具体的に分析し、正確に法律を適用し、“司法主導、厳格な保護、分類施策、バランス調整”の知的財産司法政策の方向性を反映し、知的財産権の創造、保護、運用を強化し、良好な知的財産権の法治環境、市場環境、文化環境を積極的に作り出し、大幅に我が国の知的財産権の創造、運用、保護及び管理能力を高める必要がある。

改革開放以来、涉外OEM加工貿易方式は我が国の対外貿易の重要な方式であり、我が国の経済発展方式に従って変化し、人々は、涉外OEMの加工中に生産された商標権侵害についての問題認識及び紛争解決に対してもまた、たゆまず変化及び深化している。結局のところ、司法を通じて紛争を解決することは、法律の適用上、法律制度の統一性を保つ必要がある、ある種の貿易方式（例えば本案争議の涉外OEM加工方式）を、商標権を侵害しない除外状況として簡単に固定化することはできない。

さもなければ商標法上の商標権侵害の判断の基本規則に背くこととなる。これは明確にし、強調しなければならない課題である。被告は、ミャンマー会社の商標使用ライセンスを得ており、それゆえ侵害を構成しないと主張している。これに対し、指摘しておかなければならないのは、商標権は知的財産権として、地域性を有し、中国での登録された商標がない状況において、たとえ外国で登録を得ていたとしても、中国では登録商標の専用権を享有できず、中国領域内の民事主体が獲得したいわゆる“商標使用ライセンス”もまた我が国商標法が保護する商標の合法権利には属さず、商標権を侵害しないという抗弁事由に属さない。

それゆえ、二審法院が“恒勝集団会社が対象製品を生産することはミャンマーの商標権利者の合法ライセンスを経ている”と認定したことは、法律適用に誤りがあり、本院は修正する。

まとめると、被告の被訴侵害行為は原告が保護を求める三つの商標の登録商標専用権の侵害を構成し、法に基づき、権利侵害を停止し、損害を賠償する民事責任を負うべきである。

5. 結論

最高人民法院は、侵害を認めなかった高級人民法院判決を取り消した。

6. コメント

中国の工場において商標が付された商品を製造し、当該商品を輸出する行為には、中国市場に当該商品が流通しないのであれば商標権侵害は成立しないとする判決が近年では一般的であった。

しかしながら経済のグローバル化に伴い、商品及びサービスのブランドに対する消費者の認識及び接触形態も随時変化している。このため本事件において最高人民法院は、所謂 OEM 商品については中国商標権者の許諾を得なければ、たとえ中国市場に流通しないとしても、一種の商標的使用であるとして、商標権侵害が成立すると判示した。

日本企業にとっても中国市場に流通させていない中国工場での OEM 商品については、商標権侵害のリスクが生じるため再度商標権侵害が生じていないか調査する必要がある。

以上