

～商標権者のOEM業者による模倣品販売について～
日本商標判例紹介（４）

2021年06月21日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

OEM (Original Equipment Manufacturer) は、自社ブランドを他社の製造商品に付して販売する際の他社である製造業者を意味し、競争の激しい分野では人件費及び製造設備費等を抑え自社ブランドを展開する手法として広く利用されている。デメリットとしてはOEM業者が将来の競合企業に成長する等の問題が存在する。

本稿ではOEM業者が侵害企業となった事案を紹介する。

2 OEM業者による模倣品販売について

2.1 訴訟までの経緯

商標権者であるウェンガー エス アー（以下「ウェンガ社」という）は、1893年にナイフ製造会社として設立され、2005年頃から時計及び旅行用品等を手掛けるようになった。

相手方は、ウェンガ社の鞆商品のOEM製造を行う祥興福建箱包集团有限公司の日本法人TRAVELPLUS INTERNATIONAL株式会社（以下「祥興グループ」という）である。

祥興グループは、ウェンガ社が保有する登録商標（国際登録第1002196号、以下「本件登録商標」という）を付した鞆製品のOEM製造と並行し、本件登録商標に類似する商標を付して同様の鞆商品を製造販売した。

ウェンガ社は2019年10月に商標権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起し、2020年9月に判決が言い渡された（令和元年（ワ）第26463号）。祥興グループは、当該判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴し、2021年4月に控訴棄却判決が言い渡され、同年5月に確定した（令和2年（ネ）第10060号）。

ウェンガ社商品



祥興グループ商品



ウエンガ社保有の登録商標

国際登録第 1002196 号

商品の区分 第 8 類, 9 類, 14 類, 18 類, 25 類
指定商品 (参考訳) 旅行かばん, バックパックほか



祥興グループ使用の商標



2. 2 訴訟の内容

祥興グループは以下のとおり主張した。

第 1 色彩のみが異なる類似商標の取り扱いを規定する商標法 70 条 1 項を根拠とし、同条は色彩以外が同一であり且つ色彩のみが異なる商標であっても非類似商標があることを想定している。

第 2 赤十字の標章等が商標登録されない旨を規定する商標法 4 条 1 項 4 号を根拠とし、同条は十字部分の色彩が商標の類比に大きく影響することを想定している。

第 3 商標登録は十字部分が白色であるのに対し、使用商標は十字部分が銀色又は黒色であり、両者は非類似関係にある。

2. 3 裁判所の判断

上記の主張について知的財産高等裁判所は以下のとおり判断した。

第 1 の主張について、商標法 70 条 1 項は、色彩以外が同一であって色彩のみが異なる商標が登録商標と同一であることを規定しているに過ぎず、非類似商標があることを想定するものでない。依って祥興グループの主張を採用し得ない。

第 2 の主張について、商標法 4 条 1 項 4 号は、赤十字等の標章と同一／類似商標の登録を認めない旨を規定し、同一／類似でなければ十字部分を含む商標であっても登録が認められる余地を残すよう規定しているに過ぎない。十字部分の色彩が商標の類比に大きく影響する旨を規定するものでない。依って祥興グループの主張を採用し得ない。

第 3 の主張について、全体的に鑑みて両者は類似関係にある。依って祥興グループの主張を採用し得ない。

3 弊所コメント

本事案については、祥興グループが、インターネット上のショッピングサイトで、ウエンガ社の鞆商品と混同するような商品情報を掲載する等の事実が存在しており、祥興グループの主張が認められ難い状況であった。かかる観点から、本事案の判断は妥当だったと思われる。

本事案は OEM のデメリットが顕著となった一例 である。

以上