



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1

TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2013 SEPTEMBER / 149号

## ★ 中国における OEM 専用商品と商標権侵害 ★

「自社の製品を中国で OEM 生産し、その製品をすべて日本に引き取って中国国内では一切販売していない。その製品について日本では自社が商標登録しているが、中国では登録しておらず、すでに他人が同一又は類似の登録商標を所有している」、というようなケースを考えてみましょう。この OEM 生産品に中国で商標を付する行為は、この他人の商標権侵害となるのでしょうか。

### 1. 問題点

中国商標法52条1号では、「登録商標権者の許諾なしに、同一又は類似の商品に同一又は類似商標を使用する行為」は商標権侵害に該当する旨が規定され、商標法実施条例3条では「商標法及び本条例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品の包装又は容器、及び商品取引書に用い、若しくは広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を用いることをいう」と規定されています。したがって、この法律の文言に忠実に解釈すると、中国国内での販売を予定していない輸出専用品のOEM生産であったとしても、登録商標と同一または類似の商標を使用する限り「商標の使用」に当たりますので、この行為は商標権侵害に該当するということになります。

しかし、輸出専用商品は中国で流通、販売されることはないことから、中国国内で誤認混同は生じておらず、同国の商標権者に損害を与えることもないため、商標権侵害は成立しないと考える方も根強くありました。

### 2. 判決例

#### (1) 「NIKE」商標事件

2002年の深圳市中級人民法院判決では、輸出専用品のOEM生産であったとしても中国における商標権侵害となると認定しました。

#### (2) 「RBI」商標事件

2005年の浙江省高級人民法院判決でも、(1)と同様に認定されました。

#### (3) 「HENKEL」商標事件

2006年の広東省高級人民法院判決でも、(1)と同様に認定されました。

流れが変わったのは次の判決からです。

#### (4) 「JoLida」商標事件

2009年の上海市高級人民法院判決において、輸出専用品のOEM生産は商標権侵害とならないと認定しました。

#### (5) 「CROCODILE」商標事件

2011年の上海市第一中級人民法院判決において、(4)と同様に認定されました。

#### (6) 「無印良品」商標事件

2012年の最高人民法院判決でも、輸出用OEM商品への商標の使用は、商標の適法な使用に当たらないと判示しました。ただし、本件は侵害事件ではなく、不使用取消審決に対する取消訴訟に関するものです。

(裏面へ続く ↓)

(4)

### 3. コメント

法律による明文の規定がなく、解釈にゆだねられているため、判決が変遷しましたが、輸出専用のOEM生産は商標権侵害とならない、という解釈はこのまま定着するものと思われます。

しかし、そうだからといって、輸出用OEM商品については中国で商標登録をしないというのは賛成できません。司法解釈はいつまた変わるかもしれません。また、上記判決(4)～(6)にかかわらず、中国の商標権者から妨害を受ける可能性は十分あり、中国で裁判をする手間や費用もバカになりません。さらに、輸出専用商品のつもりだったのが中国国内でも販売することになる場合も考えられます。中国の商標登録は基本的に早い者勝ちですので、他人に先を越されるとその登録を取り消すのは極めて困難です。

なお、輸出用OEM商品への商標の使用は、商標の適法な使用に当たらないということは、見方を変えれば、中国で商標登録していても、そのような使用のみの場合、不使用取消審判を受ければ取り消される可能性があるということにもなります。その場合は、不使用対策として十分かどうか分かりませんが、中国市場向けのインターネット広告をしてその記録を保管しておくことなどが考えられます。

ついでながら、同じ問題が日本ではどのように判断されるか触れておきます。日本では商標法第2条3項に「商標の使用」の定義規定があり、平成18年の法改正により「輸出」も商標の使用に当たることが明記されました。したがって、輸出専用のOEM生産品に対しても国内商標権が及ぶこととなります。