

輸出専用品のOEM生産による商標権侵害

——中国及び台湾の裁判例を中心に——

羅 秀 培*

抄 録 中国においても台湾においても、海外企業の依頼に基づき、国内では販売されることなく、専ら仕向国に輸出される輸出専用品のOEM生産が行われており、また水際における知的財産保護の強化のため、商標権侵害物品の輸出取締り制度が設けられている。海外企業が仕向国において商標権を保有している場合、生産地である中国又は台湾に商標権を有しない場合、輸出専用品の生産及び輸出が中国又は台湾の商標権を侵害するか否かは議論の余地がある。台湾では、過去約三十年間にわたり一貫して非侵害という見解が示されているのに対して、中国ではこの十年間裁判例の推移を見ても、当初は侵害説が採用されていたものが、近年になって非侵害説が有力となるという変化が見られ、裁判地によって結論が分かれている。海外企業が当該地域で輸出専用品のOEM生産を依頼するにあたり、裁判例や法改正の動向を踏まえつつ、法的リスクを分析し、適切な対策を講じる必要がある。

目 次

1. はじめに
2. 中国における輸出専用品のOEM生産と商標権侵害
 2. 1 商標法の関連規定及び侵害に対する救済ルート
 2. 2 輸出専用品のOEM生産に関する裁判例
3. 台湾における輸出専用品のOEM生産と商標権侵害
 3. 1 商標法の関連規定及び侵害に対する救済ルート
 3. 2 輸出専用品のOEM生産に関する裁判例
4. おわりに

1. はじめに

日本のA社は、日本でスポーツ用品に関する商標権を有しているが、中国では登録を受けていない。中国でスポーツ用品に関する同一商標に係る商標権は中国のC社が所有している。A社は、日本で商標権を有する自社商標を付した輸出専用品（スポーツ用品）のOEM生産を中

国のB社に委託し、中国で生産された輸出専用品を日本に輸出して、A社がこれを販売することとした。なお、中国における本商品の販売・流通は全く予定されていない。B社は、A社から提供された商標を付したスポーツ用品を生産して日本へ全量輸出しようとしたところ、当該商標に関する中国の商標権者であるC社が税関で当該輸出専用品の輸出差止めを申し立てた上、更に委託者のA社及び生産者のB社を相手取り中国の人民法院（裁判所）に商標権侵害訴訟を提起し、侵害の差止め及び損害賠償を求めた。商標権者の原告C社は、中国域内で行われた商標の使用・商品製造行為等が商標権侵害に該当すると主張している。被告であるA社及びB社は、A社が日本において商標権を有し、A社の委託に基づいて輸出専用品を生産して日本へ輸出し、中国国内で流通に置かれることがないので、商標の使用に当たらず、また商標権も

* ツァア&ツァイ国際法律事務所 台湾弁護士
Hsiu-pei LO

侵害しないと主張して争うとともに、中国国内での販売がないため、原告は如何なる損害も受けていないと抗弁している。

中国は、「世界の工場」とも呼ばれ、OEM生産が広く行われており、特に廣東省、福建省、浙江省等の沿岸地域が主要な生産地となっている。OEM生産は中国の加工貿易の重要な要素であるため、上記仮想事例のように、中国における輸出専用品のOEM生産（中国語では「涉外定牌加工」又は「涉外貼牌加工」という。）に基づく商標権侵害の紛争が多発している。その背景として、以下のような事情が考えられる。まず、商標権の属地性に鑑みて、同一指定商品に関する同一商標であっても、海外の商標権者と中国の商標権者が異なることも起こり得る。そして、海外企業としては、輸出専用品の生産委託のみを行うことから、中国での商標登録を意識しておらず、その一方で中国での商標が第三者に先取りされる形で登録されるという実例が決して少なくないということがある。最後に、中国における加工業者の多くはOEM生産の加工費を得ようとする中小企業であり、知的財産権等に関する問題意識を持っているとは限らず、加工を請け負うにあたって、実際に中国の商標データベースを検索したり依頼者に対して知的財産権非侵害の保証を求めたりすることも稀であると思われる。

中国では輸出専用品のOEM生産に基づく商標権侵害事件については侵害説が伝統的な見解であったが、2007年以降、非侵害説が台頭しつつある傾向に見られる。

最高人民法院は2009年に意見を公表し、OEM生産について「商標権侵害に該当した場合、加工業者が必要な注意義務を尽くしたか否かも参酌し、合理的に侵害の責任を確定させるべきである」（2009年4月21日法発〔2009〕23号「最高人民法院の当面経済情勢における知的財産審判業務の大勢に関する若干問題の意見に

ついての通知」を参照）と述べているが、未だに侵害か非侵害かに関する統一見解や注意義務の判断基準を示していない。侵害とする多数説に対し、非侵害とする少数説も根強く、下級審の裁判地により結論が分かれているのが現状である。

台湾では、80年代よりOEM生産に基づく商標侵害罪は成立しないという最高法院の刑事事件に関する判決を期に、それ以降下級審の民事事件に関する判決においてもOEM生産者の商標権侵害の責任を否定しており、この見解が実務上定着しているといえよう。

本稿は、中国の下級審裁判例及び台湾の事例を中心に取り上げ、とりわけ中国の事例に重点を置き、OEM生産委託の際に留意すべき問題点及びその対策の提言を試みたい。

2. 中国における輸出専用品のOEM生産と商標権侵害

2. 1 商標法の関連規定及び侵害に対する救済ルート

中国商標法において、OEM生産に関連する商標権侵害行為として、「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」(52条1号)がある。そして、商標の使用に関して、商標法実施条例第3条に、「商標法及び商標法実施条例で『商標の使用』とは、商標を商品、商品の包装、容器及び商品取引書類に使用し、又は宣伝広告、展示及びその他の商業活動に使用することをいう。」と規定されている。

上記関連条文から、幾つか特徴的な点が見て取れる。まず、登録商標を指定商品に使用するという「本来的侵害行為」と、類似範囲に使用（登録商標の類似商品への使用、類似商標の同一又は類似商品への使用）するという「擬制的侵害行為」が区別されずに、同一条項にて定め

られている。次に、誤認混同は構成要件として挙げられていない。最後に、商標の使用に関する定義について、商標を付すものの譲渡、輸出、輸入等の具体的な行為態様を掲げておらず、また、商業（マーケティング）目的での使用に限定していない。しかし、商標権者が中国知的財産権税関保護条例により模倣品の輸入又は輸出差止めを申し立てることが可能である¹⁾。

商標権が侵害された場合、商標権者は人民法院に民事訴訟²⁾を提起したり、税関に水際取締り措置を求めたりすることが可能である。一方、救済手段として、行政機関である地方の工商行政管理部門（工商行政管理局や市場監督局等）へ摘発・保護を求めることも可能である³⁾。なお、同一商品に登録商標を使用する行為に限って、刑事罰が規定されているものの、一定の犯罪規模⁴⁾（刑事訴追基準と言われている）が要求されており、刑事手続は一般的に権利者に多く利用されている手続きではない⁵⁾。

このように、輸出専用品のOEM生産に関連して、少なくとも税関（水際取締り）、工商行政管理部門（行政手続）、人民法院（民事手続）という三つの場面で判断されうる。商標権侵害の成否について、従来、ともに行政官庁である、税関と工商行政管理部門の公式見解は、輸出専用品を非侵害とする特別の取り扱いはなく、その限度において侵害説を採る観点が一致していた⁶⁾。しかし、税関職員によると、近年実際に税関で非侵害説の判決をもって争ったケースも出てきており、その影響が目立つということである⁷⁾。もっとも、行政行為の違法性が司法審査を受けることを考えると、侵害が明らかな事例（例えば、登録商標を指定商品に使用するようなもの）について処分を下すことが多いとされている。一方、一部の事例においては、税関では「侵害疑義が認定できない」とされ、民事訴訟に移行されたこともある（例えば、下記上海高院[JOLIDA事件]、廣東高院[CROCODILE

事件]等がある)。

また、管轄に関して、水際取締りについては、実際に輸出専用品が輸出申告される地方の税関が管轄官庁となり、行政手続については、レイド(急襲摘発)を行う必要があるため、製造・貯蔵行為が行われる地方の工商局等が一般的に管轄官庁となり、何れも商品の所在により管轄官庁が特定される。一方、民事手続については、模倣品の製造地、貯蔵地、税関や工商局により模倣品が差し押さえられた地、又は被告の住所の人民法院が管轄権を有する⁸⁾。つまり、多くの民事事件は、税関での差押えが紛争の発端となるが、後の提訴に際しては、原告の意思により複数の裁判地から選択することが可能である。

輸出専用品による商標権侵害の成否に関して、最高人民法院による司法解釈又は判例⁹⁾が存在しない現状では、過去十年間蓄積されてきた各地方人民法院の先例が結果を予測するための指針¹⁰⁾として意味を持ち、ゆえに権利者又は被疑侵害者が自分に有利な先例のある裁判地を選択して侵害訴訟又は確認訴訟を提起するというフォーラム・ショッピング現象が中国でも起こりうるといっても過言ではない。以下に事例の詳細を述べる。

2. 2 輸出専用品のOEM生産に関する裁判例

(1) 侵害肯定説

侵害を肯定する判決として、廣東省深圳市中級人民法院、浙江省高級人民法院、江蘇省高級人民法院等の判決がある。

1) 廣東省深圳市中級人民法院2002年12月10日(2001)深中法知産初字第55号[NIKE事件]¹¹⁾(関係商標については図1参照)

米国のNIKEインターナショナル社は、中国で運動着等を指定商品とする登録第146658号「NIKE」商標権を所有している。スペインで運動着等を指定商品とする「NIKE」商標権は、個

中国登録商標	 登録第 146658 号
海外商標 (スペイン)	 登録第 88222 号 ¹²⁾

図1 本件商標と輸出専用品使用商標

人のMata氏が所有し、スペインのCIDESPORT社に使用権を許諾していた。CIDESPORT社は、布地、ボタン、タグ、包装用ビニール袋を浙江省畜産輸出入社（以下、畜産輸出入社）に提供し、畜産輸出入社がこれを浙江省嘉興市銀興製衣場（以下、銀興製衣場）に提供して男性用スキージャケットのOEM生産を依頼した。銀興製衣場が男性用スキージャケット4,194枚を生産し、畜産輸出入社に引渡した。畜産輸出入社が深圳税関に輸出申告をし、香港経由でスペインに輸出しようとしたところ、深圳税関は当該ジャケットが原告NIKE社の商標権を侵害していると認定し差し押さえた。原告NIKE社は、商標権侵害訴訟を提起し、依頼者のCIDESPORT社、貿易会社の畜産輸出入社、生産者の銀興製衣場に対して、侵害の差止め、謝罪、損害賠償50万人民元等を請求した。

本判決は、商標権の属地性に基づいて、CIDESPORT社はスペインで使用権を有していたとしても、原告の中国における商標権を侵害してはならないと強調している。また、被告CIDESPORT社は、原告の許諾を得ずに、中国で商業目的に基づいて「NIKE」商標を付したスキージャケットの生産、輸出を依頼し、被告畜産輸出入社は、原料及び商標標識の輸入並びに完成品の輸出を行い、そして銀興製衣場は、依頼者の委託を受け、畜産輸出入社と協力しな

がら「NIKE」商標を付すジャケットの生産を行ったとし、このように、被告三社は、意思の疎通及び行為の分担があり、共同で商標権侵害行為を行っていたと認定した。同判決は、被告らに侵害の差止め、模倣品又は商標の標識の廃棄処分を命じ、被告CIDESPORT社は原告に対して20万人民元、被告畜産輸出入社は4万人民元、銀興製衣場は6万人民元の支払、更にCIDESPORT社はその他被告二社と連帯して支払うように命じ、原告の請求を一部認容した。

- 2) 浙江省高級人民法院2005年12月29日 (2005) 浙民三終字第284号 [RBI事件]¹³⁾ (関係商標については図2参照)

中国登録商標	 登録第 886734 号
海外商標 (米国)	RBI 登録第 2195304 号

図2 本件商標と輸出専用品使用商標

中国で軸受等を指定商品とする「RBI」商標は、原告の寧波保稅区瑞宝國際貿易社（以下、瑞宝社）が所有している。米国で機器や設備等に使用される玉軸受けを指定商品とした「RBI」商標権を有する米国のRBIインターナショナル社は、中国代理店の無錫艾爾比艾商貿社を通じ、被告である慈溪市永勝軸受社（以下、永勝社）に商標の標識や包装を提供して、「RBI」ブランドの軸受のOEM生産を依頼した。当該商品は全量が上海の輸出倉庫で引き渡され米国へ輸出される予定であった。しかし、商品の生産中に、商標権者の告発を受け、慈溪市工商行政管理局が検査を行い商品を差し押さえた。原告は被告永勝社を提訴し、侵害の差止め、模倣品廃棄処分、謝罪広告、100万人民元の損害賠償等を請求した。原審判決¹⁴⁾は、「原告の登録商標

権は、中国において保護されている。被告は国内企業として米国会社のOEM生産依頼を受ける前に米国会社の米国登録商標権について調査を行ったとはいえ、係争商品の生産地及び引渡地は全て中国にあるので、被告は中国商標法の関連規定に従い、原告の商標について合理的注意義務を尽くさなければならない。被告永勝社が原告瑞宝社の許諾を得ずに、生産された軸受商品及びその小分け包装に瑞宝社の登録商標『RBI』を使用したことは、瑞宝社の登録商標権を侵害する行為に該当し、かかる民事責任を負わなければならない。」と判断し、侵害の差止めと損害賠償を命じた。なお、賠償額については、被告は米国会社の米国商標権について調査を行ったことや係争商品は中国国内で販売されることがない等を斟酌した上で、10万人民币元を認容した。

被告は原審判決を不服として控訴し、輸出専用品の生産及び輸出は、出所の誤認混同をもたらすことがないので、侵害という認定には誤りがあると主張した。控訴審は、「米国の会社は中国で商標権を有さず、被告永勝社が使用した『RBI』商標は登録商標権と同一であり、且つ同じ軸受に使用していたことから、永勝社が正当な使用をしたことについて立証しない限り、瑞宝社の登録商標権を侵害しているといわなければならない。永勝社が米国会社の依頼に基づいてOEM生産を行い輸出した行為は関連需要者に生ずる誤認混同を来すものではないので商標権侵害に当たらないという控訴理由は法的根拠がない。」として控訴を棄却した。

3) 江蘇省高級人民法院2007年5月16日(2007)蘇民三終字第34号[LACOSTE事件] (関係商標については図3参照)

原告ラコステシャツ社は、中国で服等を指定商品とするワニの図形及び「LACOSTE」商標の商標権者である。韓国のShelton社は、子会

中国登録商標	 登録第 141103 号
	 登録第 1318589 号
	 登録第 G800005 号
	 登録第 141102 号
海外商標 (韓国)	認定されていない

図3 本件商標と輸出専用使用商標

社の蘇州工業園区善衣服飾社経由で被告の江陰宏鑫製服社に、ワニの図形及び「LACOSTE」商標を付すTシャツのOEM生産を依頼した。被告の江陰宏鑫製服社は、当該Tシャツを韓国へ輸出しようとしたところ、上海税関に没収されるとともに85,000人民元の過料に処された。また、後に江陰市工商行政管理局に在庫のTシャツを没収され、78万人民币元の過料に処された。原告による侵害の差止め及び300万人民币元の損害賠償の請求について、一審の江蘇省無錫市中級人民法院は、まず「国際貿易のOEM生産の請負人は、注文者の商標権及び関連権利の有無について調査を行う義務を尽くさなければならない、それを尽くすことなく他人の商標権を侵害するような商品を加工生産した場合、損害賠償責任を負わなければならない」とした上、被告はShelton社より虚偽記載(ワニ等の標識)内容のある許諾書を受領したが、必要な検索や確認をせず、注意義務を尽くさなかったと認定した。また、一審判決は、商品が流通、輸出されおらず官庁に没収されたことや、被告は単に依頼完成品を引き渡そうとしただけで、商品を販売したことがない等を考慮し、5万人民币元の

損害賠償及び侵害の差止めを認容した。原告は一審判決を不服として控訴したが、江蘇省高級人民法院は控訴を棄却した。控訴審における主な争点である適切な賠償額の認定については、以下の通り判示された。

まず、OEM生産の輸出専用品は国内で販売されず、国内市場において誤認混同を生じさせたり商標権者の利益を害したりすることがないと強調されている。次に、宏鑫製服社は、加工業者として、単にShelton社からの依頼を受け、全て指示通りに商品を加工した。形式上宏鑫製服社がOEM生産の過程において商標を商品に付したが、商標の真正の使用人は依頼者であり、宏鑫製服社の使用行為は単にOEM生産契約を履行した結果に過ぎず、ゆえに宏鑫製服社は依頼者の使用行為の実施機関に過ぎない。また、商標により生み出された莫大な利益は依頼者が享有するのに対して、加工業者が得られるのは僅かな生産加工費のみである。最後に、輸出専用品が全て税関や工商局に没収され、市場に出回ることはないので、原告の市場シェアが奪われることもない。以上を総合考慮し、一審による損害賠償額5万人民元の認容判決は妥当であると判断されている。

(2) 侵害否定説

侵害を否定する説として、福建省高級人民法院、上海市高級人民法院、廣東省高級人民法院等の判決がある。

- 1) 福建省高級人民法院2007年12月20日(2007)閩民終字第459号[BOSS事件](関係商標については図4参照)

香港のヒューゴ・ボス社は、中国で紳士服等を指定商品とする「BOSS」商標のライセンシーである。イタリアのNEW BOSS SAS DI LONGO SALVATORE服装輸出入社(以下、NEW BOSS社)は、イタリアで服、帽子等を

中国登録商標 (推測) ¹⁵⁾	 登録第 257001 号
	 登録第 1076982 号
海外商標 (イタリア)	new boss collection 出願第 NA2005C000316 号 ¹⁶⁾

図4 本件商標と輸出専用品使用商標

指定商品とする「NEW BOSS COLLECTION」商標を出願し、審査係属中の段階で、中国の武夷山市喜楽製服社(以下、喜楽製服社)に「NEW BOSS COLLECTION」の商標を付した紳士服のOEM生産を依頼した。喜楽製服社が福州馬尾税関経由で輸出専用品の紳士服6,720着を輸出しようとしたところ、ヒューゴ・ボス社による福州中級人民法院への仮差押申立が許可され、執行協力要請のため仮差押決定が税関に送達された。喜楽製服社は担保を供託し差押を解除したが、ヒューゴ・ボス社は喜楽製服社を提訴した。一審の福州中級人民法院は、称呼、外観、アルファベットの数からみて、「NEW BOSS COLLECTION」は登録商標の「BOSS」と非類似であると認定し、また輸出専用品が中国国内で販売されないので中国商標権の侵害に該当しないと判断し、原告のヒューゴ・ボス社側敗訴の判決を下した。

控訴審の福建省高級人民法院は、原審の商標非類似という結論を正面からは支持も評価もしなかった¹⁷⁾が、非侵害とした原審判決を支持し、控訴を退けた。その理由は以下の通りである。まず、NEW BOSS社は、イタリアで商標登録出願し、審査を受けている段階であって、まだ登録査定も拒絶査定も受けていない。一方、中国の商標権者について、イタリアで出願した又は先使用权がある等の事実について立証されて

いない。したがって、少なくとも、NEW BOSS社は、イタリアで「NEW BOSS COLLECTION」商標を使用する正当な権限があると認定することができる。次に、輸出専用品の紳士服は中国で販売されることがなく、中国の関連需要者が当該輸出専用品に接触する機会もなく、誤認混同の可能性がない。商標権侵害の前提要件である誤認混同が生じておらず、そして中国の商標権者に損害を与えることもないため、原告による商標権侵害の主張も成り立たない。

なお、商標の使用について、本判決は以下の通り判断した。輸出専用品の生産者は単に注文生産の依頼を受けたに過ぎず、輸出専用品を販売したり商標を使用したりする権限が与えられていない。したがって、生産者が請負契約に基づいて、生産過程においてOEM商品に商標を付した行為は、実際に「商標の使用」を行ったとはいえず、むしろ依頼者であるイタリアの会社が実際に商標を使用したと認定すべきである。傍論ながら、本件の商標使用行為により生じた法的責任は、依頼者のイタリア会社が負うべきであると強調されている。

- 2) 上海市高级人民法院2009年11月2日(2009)滬高民三(知)終字第65号[JOLIDA事件](関係商標については図5参照)

中国登録商標	 登録第 1163193 号
海外商標 (米国)	JOLIDA 登録第 3209962 号
	 登録第 3134802 号

図5 本件商標と輸出専用品使用商標

中国で増幅器等を指定商品とする「JoLidaと図形」商標は、原告である上海申達音響電子社が所有している。上海申達音響電子社は、1996年に米国のJOLIDA社により設立された百パーセント子会社であったが、1997年にJOLIDA社が株式を米国のChatterry International社に売却したため、JOLIDA社の子会社ではなくなった。2008年、米国で増幅器等を指定商品とする「JOLIDA」と図形の商標権を有するJOLIDA社は、百パーセント子会社である中国上海玖麗得電子社に「JOLIDA」ブランドの真空管増幅器のOEM生産を依頼した。玖麗得電子社が上海外高橋港区税関経由で真空管増幅器98台の米国への輸出申告をしたところ、上海申達音響電子社が輸出差止めを申立て、税関は一旦商品を差押さえたが、「侵害の成否は認定できない」とした。これを受け、上海申達音響電子社が玖麗得電子社に対して、侵害の差止め、損害賠償20万人民元等を求める訴訟を起こした。

一審の上海市第一中級人民法院は、関連要素を総合的に考慮した上で、本件のOEM生産行為が非侵害であるという判決を下した。まず、本件は、グループ企業内の持ち株解消によって、各企業が異なる国においてそれぞれグループ企業の商標権を所有する結果となっている。そして、JOLIDA社は米国で「JOLIDA」と図形の商標権を所有しており、被告は、JOLIDA社の指示に基づいて、輸出専用品に米国の商標を付しJOLIDA社の社名を表示した。また、完成品は米国に全量輸出され、中国国内で流通されることがないため、誤認混同が生じることもなく、ゆえに商標権侵害も成立しないと判断した。

控訴審の上海市高级人民法院は、原審判決を維持し、以下の通り判示した。被告が依頼者のJOLIDA社の要求に応じて生産し、完成品を全量引き渡したことから、本件はOEM生産に当たると認定することができる。OEM生産の際に生産者が尽くすべき注意義務について、

JOLIDA社が米国における商標権を有することを確認できたため、被告は必要な注意を払ったと認めるべきである。そして、被告は形式上輸出専用品に商標を付す行為を行ったが、実質的な商標の使用主体は海外依頼者のJOLIDA社であるというべきである。また、輸出専用品は中国域内で販売されることがないため、輸出専用品に付されている商標は、中国の域外でのみ出所表示の機能を発揮することができ、中国国内において何ら機能もしていない。このように、輸出専用品は中国国内で流通される予定がなく、中国国内での誤認混同をもたらすことはないため、商標権侵害に該当しないと判断された。

- 3) 上海市浦東新区人民法院2011年3月28日(2010)浦民三(知)初字第146号[CROCODILE事件](控訴審の事件番号は不詳であるが、この原審判決は後に控訴審の上海市第一中級人民法院に維持された¹⁸⁾) (関係商標については図6参照)

中国登録商標	CROCODILE 登録第 246898 号
海外商標 (韓国)	 登録第 0147499 号
	CROCODILE 登録第 0633791 号
	Crocodile 登録第 40-0657083 号

図6 本件商標と輸出専用品使用商標

韓国におけるジーンズ、ズボン等を指定商品とする「CROCODILE」、「Crocodile」、「Crocodileとワニの図形」登録商標は、シンガポールのCrocodile International社(以下、Crocodile社)が所有している。韓国のHYUNG JI APPAREL社(以下、HYUNG JI社)は、韓国の商標権者

より、韓国で当該商標を使用する権限、並びに韓国のA4 STYLE社にOEM生産を委託する権限が与えられていた。更に、A4 STYLE社が、HYUNG JI社の委託に基づいて、中国の会社にOEM生産を再委託することも許諾範囲に含まれていた。中国の無錫艾弗国際貿易社は、A4 STYLE社及びHYUNG JI社から依頼を受け、「CROCODILE」、「Crocodile」及び図形等の商標を付すような衣服等のOEM生産を行っていた。2010年、上海外高橋港区税関で無錫艾弗国際貿易社より生産された輸出専用品女性用ジーンズ3,484枚の通関手続中、中国におけるズボン等を指定商品とする「CROCODILE」商標権を有する香港ワニTシャツ社が模倣品であるという理由で輸出の差止めを申立てた。無錫艾弗国際貿易社は、税関の認定手続き中、韓国会社から韓国商標権の使用許諾を受けてOEM生産を行ったと争い、更に当該輸出専用品が中国の「CROCODILE」商標権を侵害していないという確認判決を求め上海市浦東新区人民法院へ提訴した。後に税関が権利侵害の疑いが認められないとし、商標権者のワニTシャツ社に「指定期限までに人民法院に仮差押を申し立てたり起訴したりしない限り、係争通関貨物をリリースする」と通知した。これに対し、ワニTシャツ社は関連措置を取らず、輸出専用品はそのままリリースされた。

一審の上海市浦東新区人民法院は、原告の請求を認容し、原告のOEM生産行為が被告の中国商標権の侵害に該当しないという確認判決を下した。まず、韓国会社の依頼により「CROCODILE」標章を付した輸出専用品を生産し韓国へ全量輸出したことは、海外商標権者の許諾に基づく行為であり、商標権侵害の故意や過失がないと認定した。そして、輸出専用品に付されている海外商標は、被告の中国登録商標と類似するとはいえ、輸出専用品のタグには海外商標権者のCrocodile社の社名及び韓国の

ブランド認証が表示されていた。輸出専用品が全て韓国へ輸出され、韓国のみで出所表示機能を有し、また中国で販売されることが一切ないため、中国国内で誤認混同を引き起こすことはない。更に、輸出専用品が韓国で販売されることも、ワニTシャツ社の中国商標権を侵害せず、被告の利益に影響を及ぼすものでもない、と判示した。ワニTシャツ社は原審判決を不服とし控訴したが、2011年7月15日に二審判決が下され、控訴は棄却された。

- 4) 廣東省高級人民法院2011年12月16日
(2011) 粵高法民三終字第467号
[CROCODILE事件] (関係商標については図7参照)

中国登録商標	CROCODILE 登録第 246898 号
海外商標 (日本)	 登録第 0571612 号
	 登録第 2465858 号 (英文字及びワニは緑色)

図7 本件商標と輸出専用品使用商標

原告である香港のワニTシャツ社は、中国でシャツを指定商品とする登録番号第246898号「CROCODILE」商標を所有している。日本で「Crocodileとワニ(図)」商標を所有している日本のヤマト社は、日本のクラボウ社にOEM生産を依頼し、クラボウ社が当該依頼に基づいて原材料や標識等を中国の台山利富服装社に提供し、輸出専用品である男性用シャツ1,996枚のOEM生産を再委託した。輸出専用品は全て日本へ輸出され、ヤマト社が日本で販売する予定であった。拱北税関付属の九洲税関で当該輸

出専用品は「CROCODILE」商標権侵害の疑いで差押えられたが、後に商標権侵害が認められないという理由でリリースされた。商標権者の香港のワニTシャツ社は生産者の台山利富服装社を提訴し、侵害の差止め、損害賠償50万人民元等を請求した。

原審の廣東省珠海市中級人民法院は、OEM生産について、同一商品に類似商標を使用したことを商標権侵害とし、更に輸出行為についても商標権を侵害する商品の販売に該当すると認定し、侵害の差止め及び30万人民元の損害賠償を被告に命じた。

控訴審の廣東省高級人民法院は、輸出専用品のOEM生産は商標権非侵害という被告による主張を採用し、原審判決には法の適用に誤りがあったとしてこれを取り消し、原告の請求を棄却した。判旨は、まず、被告の故意の有無について、「輸出専用品のOEM生産について、我が国の法律及び司法解釈には、未だに明確な規定がない。当法院は、司法実務では、一律に侵害か非侵害かにすべきではなく、個別案件の状況に応じて対処すべきと考える。本件に即して、(原告)ワニTシャツ社が保護を求めている『CROCODILE』登録商標は、被疑侵害商標『Crocodile』とワニの図形の結合商標と同一ではない。利富社は生産の依頼を受けた際に、依頼人ヤマト社の日本国商標公報について調査を行った。たとえ関連商標の登録状況を検索したとしても、当該商標がワニTシャツ社の所有する『CROCODILE』商標権を侵害するかを判断するのは容易ではない。したがって、利富社は必要な注意義務を尽くした後に、注文書に従い生産し、ワニTシャツ社の商標権を侵害する故意はない。」と認定されている。

また、商標の使用について、「形式上は生産者が使用したものの、実質上は被疑侵害商標を使用する権利のあるヤマト社からの明確な依頼に基づいて行ったことであり、またOEM生産

された商品は日本へ全量輸出された。よって、被告商品は、日本の市場のみにおいて出所表示の機能を発揮することができ、日本の需要者が当該商標を通じて商品の出所をヤマト社と認識することができる。被告商品は中国国内市場で実際に販売されることはなく、被告商品に付される被疑侵害商標も、中国国内市場において出所表示の機能を有しない。中国国内の関連需要者は、商品の出所に誤認混同が生じる客観的基礎がなく、ワニTシャツ社の中国における市場シェアも不当に奪われることがない。」と判断されている。控訴審法院は、被告の主観意図、登録商標と被告商標の使用状況等を総合考慮した上、誤認混同がないという理由に基づいて商標非類似という結論に達し、ゆえに商標権侵害を否定した。

本判決は、廣東省高級人民法院が「個別の事案に応じて侵害の成否を判断すべきである」という見解を打ち出したことにより、2002年深圳中院〔NIKE事件〕以来、侵害肯定説が廣東省管轄地域での一般見解とされていた状況が一変した。

(3) 肯定説及び否定説の異同

上記紹介した裁判例のうち、多くの事例は類似範囲の使用に係わるものであり、登録商標を指定商品に使用した事例として、浙江高院〔RBI事件〕がある。しかし、それぞれの判決は、個々の事案に即した判断であり、その射程範囲も必ずしも明確ではないことに留意されたい。以下にその異同の比較対照を試みる（裁判例のまとめは文末表1を参照）。

まず、輸出専用品のOEM生産に基づく商標権侵害を肯定するには、当然商標の使用行為があったことが前提とされている。『商標の使用の主体』について、深圳中院〔NIKE事件〕も、浙江高院〔RBI事件〕も、OEM業者による商標の使用を認めている。これに対して、福建高

院〔BOSS事件〕、上海高院〔JOLIDA事件〕、廣東高院〔CROCODILE事件〕は、共に、商標の使用の主体に関して、OEM業者は海外依頼者の手足に過ぎず、商標を実際に使用したのは海外依頼者であると認定し、OEM業者の商標権侵害責任を否定している。しかし、江蘇高院〔LACOSTE事件〕の判決においては、商標権侵害を肯定しながらも、OEM業者は海外依頼者の手足に過ぎず、実際に商標を使用したのは海外の依頼者であるという認定を損害賠償の軽減事由としている。

そして、唯一海外依頼者も共同被告となっていた〔NIKE事件〕では、依頼者の行為も商標権侵害に当たると判断されている。また、福建高院〔BOSS事件〕では、商標使用行為により生じた法的責任は、海外依頼者が負うべきであると強調されている。

『誤認混同のおそれ』については、誤認混同のおそれがあることを商標権侵害の要件とし、輸出専用品が中国市場に流通されず、誤認混同を生じさせないという理由に基づいて、商標権侵害を否定したのは、福建高院〔BOSS事件〕、上海高院〔JOLIDA事件〕、上海浦東法院〔CROCODILE事件〕である。一方、廣東高院〔CROCODILE事件〕は、誤認混同のおそれがあることを商標類否判断の一要素とし、商標非類似の理由で商標権侵害を否定した。また、侵害を肯定する浙江高院〔RBI事件〕は、同一商品に登録商標を使用した事例ではあるが、誤認混同のおそれがあることは侵害の成立要件ではなく、商標の類否判断における考慮要素であると強調している。

『受託生産の際のOEM業者の注意義務』について、浙江高院〔RBI事件〕の一審判決は、中国の登録商標について検索を行う義務があると明言しており、海外商標権者の許諾に基づくOEM生産が中国の商標権侵害にならないという主張を退けた。同様に商標権侵害を肯定した

江蘇高院 [LACOSTE事件] も、海外依頼者の商標権・使用権について検索、確認を行う調査義務があると説示している。しかし、[LACOSTE事件] では、依頼者が提供した海外商標の使用許諾書（韓国語）は虚偽であったため、OEM業者は必要な調査や確認をせず注意義務を尽くさなかったと認定している。仮に使用許諾書の内容が真実であった（即ち海外依頼者が実際に仕向国の商標権者より使用権を取得していた）場合について、生産者が外国語の許諾書を翻訳したり外国での商標権等を確認したりすることにより、過失がないと認められるかどうかは明確ではない。

これに対して、外国の登録商標について検索、確認することのみで足りるとしたのは、上海高院 [JOLIDA事件]、上海浦東法院 [CROCODILE事件] がある。なお、侵害否定説の初の判決として、福建高院 [BOSS事件] は更に一步進んで、海外の出願未登録の商標であっても、抗弁理由として援用することが可能であると判示しているが、やや特殊な判断と考えられる。

最後に、『損害賠償額』について見てみると、江蘇高院 [LACOSTE事件] も、浙江高院 [RBI事件] も、商標権侵害を認めながらも、中国国内での流通がないという事実を考慮し、比較的低い賠償額を認容した点で共通している。なお、OEM生産について、一般的には海外依頼者が商標標識を提供して注文をすることを考えると、依頼者は共同不法行為に基づいて連帯責任を負うこととなる（不法行為法第8条）。しかし、賠償額の分担について、依頼者も共同被告となっていた深圳中院 [NIKE事件] では、生産者が低めの賠償額を負ったのに対して、依頼者はより高い賠償額を負った他に生産者の分と連帯して支払うように命じられたことが特徴的である。江蘇高院 [LACOSTE事件] においては、依頼者は共同被告ではなかったが、もし被告となっていたのであれば、生産者に比べてより高

額な賠償額を負うべきであると判決理由で暗に示されている。

(4) 実務及び学界における論争

輸出専用品に係わる裁判例ではないが、北京市高級人民法院は、かつて2004年2月18日京高法発 [2004] 48号「北京市高級人民法院による商標民事紛争案件の審理に関する若干問題の解答」にて、商標権非侵害という見解を公表したことがある。その見解では、海外商標権者・ライセンスの委託に基づき生産され且つ中国国内で販売されない輸出専用品は、誤認混同を生じさせようがないので、商標権侵害に該当しないとしている。恐らく、当時主流の見解である侵害説に異を唱えたものとして、前衛的とされ議論を呼んだものと思われる。後に北京高院は、2006年3月7日京高法発 [2006] 68号通知にて、上記2004年解答を廃止するとともに、新たな解答を公表し、その新たな解答からは上記輸出専用品に関する記載が削除された。しかし、2007年以降、福建高院 [BOSS事件] をはじめ、非侵害説を採用する裁判例が次々と現れたことにより、輸出専用品をめぐる意見の相違が更に顕在化している。

既に述べたとおり、「同一商品に登録商標の使用」に該当するものは、2005年浙江高院 [RBI事件] がある。当該事件では商標権侵害が認定されたが、類似範囲の使用にまでその射程範囲が及ぶかどうかは定かではない。後に「浙江省高級人民法院課題組」は、2008年に研究報告書を公表し、当該研究報告書によると、「同一商品に登録商標の使用」を侵害としているのに対して、その他（類似商品に同一商標、同一商品に類似商標、類似商品に類似商標）の使用を非侵害としている。その理由として、「同一商品に登録商標の使用」については、誤認混同が推定され、海外依頼者とOEM加工業者と共同不法行為に基づいて連帯責任を負うこととなる

が、その他の使用については、輸出専用品が国内で販売されないため誤認混同が生じないゆえ侵害に当たらないと説明している¹⁹⁾。

そして、福建高院は、侵害を否定した2007年[BOSS事件]に続き、同法院民事審判第三庭は2009年に意見²⁰⁾を公表し、いくつかの判断指針を示している。まず、輸出専用品について、「類似商品」及び「類似商標」に対して厳格な判断基準を採用すべきであると述べている。いわゆる「厳格な基準」を採用するのか必ずしも明確ではないが、商標の高い類似度を求めていると推測される²¹⁾。また、賠償額への斟酌について、輸出専用品は国内での流通がないので実際の損害がないこと、並びに加工業者が得られる加工費も多くないことを考えると、損害賠償（経済的損失）を負担させるべきではなく、侵害行為を制止する合理的費用のみを賠償させることで足りる、としている。

その他、各地方の人民法院の法官(裁判官)も、かかる論点について様々な形で意見を表明したことがある²²⁾。また、学界では、非侵害説を支持する意見²³⁾が多いようであるが、侵害説を支持する者²⁴⁾もいる。

既に述べたとおり、最高人民法院は2009年に「意見」を公表し、商標権侵害の認定に際して加工業者の注意義務を考慮要素とすべきであると呼びかけていた。このような見解が「司法解釈」として公布されず、あえて「意見」の形で公開されたことから、法院内部でも共通認識が形成されず、意見の相違や対立があるものと推察される。実際、最高人民法院民事審判第三庭（日本の知的財産専門部に相当）の庭長孔祥俊氏が、輸出専用品のOEM生産について、具体的状況が多岐にわたり利益関係も複雑であり、賛否両論のある現状では、最高人民法院も明確な指針を示すことができず、更なる研究・模索が必要である、と語ったことがある²⁵⁾。

一方、中国商標局が起案した第三回商標法改

正案の草案について、2011年9月11日に中国國務院法制辦公室がこれを公表し、意見募集を行っていた²⁶⁾。また、2012年末までに法制辦公室が改正案の骨組みをまとめるように努めるとされている²⁷⁾。しかし、この意見募集を行った草案において、輸出専用品に係る商標権侵害行為の定義（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、現行法と同様であり、また輸出専用品に関する特別の規定や商標の使用の定義（現行法は行政法規である商標法実施条例で規定されている）を設ける予定もない。今般第三回改正案においてこの議題に触れない限り、今後も司法解釈及びその後改正の検討が課題として残されることとなる。いずれにせよ、輸出専用品について、下級審裁判例における商標法に関する多種多様な解釈・適用が統合されるべきであり、侵害を全面的に認めるか、商標非類似²⁸⁾又は誤認混同のおそれがないという理由で一部否定するか、商標の使用に該当しないという理由で全面否定するか、論点の整理が急がれるところである。

3. 台湾における輸出専用品のOEM生産と商標権侵害

3. 1 商標法の関連規定及び侵害に対する救済ルート

台湾の商標法は、前回2003年に大改正が行われてから、八年ぶりの大改正となる法案が昨年可決、2011年6月29日に公布され、2012年7月1日に施行された。

2003年台湾商標法第6条には、「本法において商標の使用とは、マーケティングの目的で商標を商品、役務又はその関連物件に用いたり、若しくは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他媒介物を利用したりして、関連需要者に商標として認識させることができるものをいう。」と定められていた。2011

年改正で上記条文が第5条に移動され、「商標の使用とは、マーケティングの目的で、関連需要者に商標として認識させることができる、次に掲げる行為をいう。一 商品又はその包装容器に商標を付すること。二 前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。三 役務の提供に関する物品に商標を付すること。四 商品又は役務に関する商業書類又は広告に商標を付すること。2 前項における使用行為は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他媒介物をもって行うものも、同様とする。」と改正され、商品の「輸出」も使用の一態様として明文化された。

また、台湾商標法第68条には、「商標権者の同意を得ずに、マーケティング目的で次に掲げる行為を為した場合、商標権を侵害するものとする。一 同一の商品又は役務に、その登録商標と同一の商標を使用する場合。二 類似の商品又は役務に、その登録商標と同一の商標を使用することにより、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。三 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標と類似の商標を使用することにより、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。」と定められている（下線筆者、2011年改正で追加）。

商標権侵害について、台湾商標法は、中国商標法と異なり、「本来的侵害行為」と、類似範囲（登録商標の類似商品への使用、類似商標の同一又は類似商品への使用）に使用する「擬制的侵害行為」とを区別した上で、更に類似範囲の使用に関して、誤認混同のおそれがあることはその構成要件として挙げている。また、商標を付したものの譲渡、引渡、輸出、輸入等が商標の使用態様として掲げられているとともに、商標権者が税関に模倣品の輸入又は輸出差止めを申し立てることができることを定めている²⁹⁾（台湾商標法第72、75条）。

中国と同じように、台湾でも、商標権が侵害

された場合、商標権者が法院に民事訴訟³⁰⁾を提起したり、税関に水際取締り措置を求めたりすることが可能である。一方、行政手続きによる摘発・保護という制度は中国特有のものであり、台湾には存在しない。そして、商標権侵害罪に関して、中国と異なり、同一商品への登録商標の使用のみならず、類似範囲における使用も、犯罪行為として規定されている³¹⁾。また、中国のような刑事訴追基準（一定の犯罪規模）が構成要件として要求されておらず、商標関連犯罪の取調べ、公訴の提起が一般的に行われている³²⁾。

また、水際での取締りの強化措置として、税関と經濟部国際貿易局が共同で構築した「商標輸出監視システム」がある。その執行手順によると、仕向国と輸出国における商標権者が異なる場合、輸出専用品の通関手続き中に侵害の疑義が生じたときは、輸出人が仕向国に商標権の許諾を得たという証明書類を提出することにより、税関が輸出品を解放し、その旨を台湾の商標権者に連絡して司法手続きにて争議を解決するように通知するようになっている。但し、当該システムは、2010年7月10日をもって、新たな登録申請の受理がされなくなった。それまでの登録案件については、保護期間が満了するまで引き続き運用される。

3. 2 輸出専用品のOEM生産に関する裁判例

台湾におけるOEM生産に関連する裁判例は、刑事又は民事事件を問わずに、商標の使用や商標権侵害を否定している。議論が少なく、また紙幅の都合により事案の詳細な説明は省略する。

かつては台湾においても、少ないながらも、輸出専用品のOEM生産に係わる刑事事件があった。最高法院1988年3月4日1988年台上字第1136号〔DELTA V刑事事件〕は、OEM生産者がカナダの商標権者の依頼に基づき、輸出専用品のベビーカーを生産して全量輸出した行為

は、侵害の故意がなく商標の使用にも当たらないとして商標権侵害罪が成立しないと判断した。また、台湾高等法院高雄分院（裁判所の支部に相当）1997年2月20日1996年度再字第4号[PATTA刑事事件]も、サウジアラビアの商標権者の許諾に基づく輸出専用品のポップリベットの生産、輸出行為は、国際貿易では通常行われている取引であり、また輸出先の商標権者によってその国で使用される予定であり、台湾で流通されることが一切ないため、商標権侵害が成立しないと判決した。後の台湾高等裁判所1999年11月18日1999年度上易字第919号[SAYOTA刑事事件]判決も、インドネシアの商標権者の親会社が代理で依頼した輸出専用品のジューサーのOEM生産は、商標権侵害罪に該当しないとした。なお、裁判例ではないが、台湾高等法院花蓮分院1993年6月1日刑事専門問題研究座談会において、「かかる国際貿易の常套取引形態として、外国依頼者の依頼を受け、その外国登録商標をOEM製品に付した商品を輸出する行為は、マーケティングの目的ではなく、商標法第6条1項（注：商標の使用）の適用範囲外にあるというべきであり、台湾の商標権を侵害する罪に当たらない。」と結論付けられた。

民事事件について、台湾桃園地方法院1996年2月23日1995年度桃簡字第1891号[VM民事事件]判決は、被告が米国商標権者の依頼に基づいて生産した輸出専用品の水着は、台湾の商標権を侵害するものではないとし、輸出専用品は台湾国内で流通されることなく、米国会社が自社所有の商標を使用するために台湾のOEM生産者に依頼したに過ぎず、かかる取引は国際貿易の常態であると判断した。以下に、最新の民事判決として、2008年7月1日に知的財産案件を審理する専門裁判所として設立された台湾智慧財産法院の判決を紹介する。また、刑事事件の判断がなされた事例として、台中地方法院の

判決を紹介する。

- 1) 智慧財産法院2012年3月22日2011年度民商訴字第27号[ARTEC事件]（関係商標については図8参照）

台湾登録商標	 登録第 1436829 号
	 登録第 1460662 号
海外商標（ドバイ）	 登録第 1134192 号

図8 本件商標と輸出専用品使用商標

本件の事案は以下の通りである。

原告鄧元工業社は、台湾で浄水器等を指定商品とする登録番号第1436829号及び第1460662号「ARTECと図形」商標を所有している。ドバイのAL RASHID TECHNICAL社（以下、ART社）は、ドバイで浄水器等を指定商品とする「ARTECと図形」商標（上記のように、台湾の登録商標と文字が同一であるものの、左側の図形が若干異なる）の商標権者である。被告である台湾の凡事康流体科技社（以下、凡事康社）は、（国籍不詳）SOLE AQUA WORLDWIDE社経由で、ART社の依頼に基づいて、「ARTECと図形」を付した輸出専用品の浄水器1,000台を生産し、高雄税関経由でドバイへ輸出しようとしたところ、当該商品は商標権侵害物品であるとして、原告の商標権者が当該商品輸出申告価格の全額を供託して輸出差止めを申し立てた後に、被告を相手取り損害賠償を求めて提訴した。

智慧財産法院は、係争の対象となったドバイ商標は台湾の登録商標と類似すると認めるものの、原告敗訴の判決を下した。その理由は以下

の通りである。

ART社は、ドバイにおける「ARTEC」商標の商標権者であり、他社を通じて被告凡事康社に浄水器の生産及び全量ドバイへの輸出を依頼した。被告凡事康社が、その指示に基づいて当該商品に「ARTEC」商標を付したのは、自社の商品や役務を表示する目的ではなく、また「ARTEC」商品を販売する目的もなく、単にOEM生産の依頼者ART社からの指示により依頼者がドバイで使用しようとする商標を付したに過ぎない。したがって、ART社が「ARTEC」商標の使用者と認定すべきであり、被告凡事康社はあくまでもその手足に過ぎず、OEM業者として商品を製造する際に指示に従い他人のために「ARTEC」商標を付す行為は、商標の使用に該当しない。ART社は、「ARTEC」商標を付したとはいえ、それはドバイにおいて使用しようとするものであることを鑑みると、商標の属地主義に基づいて、原告の商標権の効力が及ばないこととなる。

本件判旨によると、OEM業者が輸出専用品に類似商標を付したが、それは台湾域内でのマーケティング目的ではなく、商標の使用にならない、とのことである。また、海外依頼者による使用は、仕向国で予定され、台湾商標権が及ばず、ゆえに侵害にもならない、とされている。「マーケティング目的での商標の使用」が否定されるのであれば、本件の射程範囲は、本件事例のような類似範囲での使用のみならず、たとえ同一商品に登録商標を付したとしても、台湾域内での使用には当たらず、OEM業者も海外依頼者も侵害を問われることはないと考えられる。

2) 台湾台中地方法院2012年1月20日2011年度智易字第37号 [GS KING刑事事件] (関係商標については図9参照)

中国で各種の手工具を指定商品とする登録商標「GS KING TOOLS」の商標権者である台湾

台湾登録商標	 登録第 1281826 号
	 登録第 1325860 号
海外商標 (中国)	 登録第 5734296 号

図9 本件商標と輸出専用品使用商標

人譚氏は、台湾の金兎工具社の責任者でもあり、その妻である林氏は、金兎工具社の従業員である。林氏は、金兎工具社を代表して、上記中国商標の商標証書を台湾佳星工業社の責任者である頼氏に提示し、輸出専用品の手動式ソケットレンチのOEM生産を依頼した。輸出専用品は林氏に引き渡され、林氏が全量中国へ輸出するものとした。台湾で手動式ソケットレンチ、各種の手工具等を指定商品とする「GSKING」、「GS KING」商標の商標権は、台湾丞徳機械精業社が所有している。丞徳機械精業社が佳星工業社の製造工場で上記商品(輸出専用品)を発見し、警察に通報した。法院の令状に基づく捜索により、手動式ソケットレンチ124,111個及び紙箱等が押収された。検察官は、商標侵害罪及び模倣品の輸出罪の嫌疑で被告人の林氏(依頼者)及び頼氏(生産者)に対して公訴を提起した。

一審の台中地方法院は、被告人らに無罪判決を下した。

依頼者の林氏について、林氏がOEM生産を依頼した商品に付されている「GS KING TOOLS」商標は、中国の登録商標「GS KING TOOLS」と同じ(中抜き文字でない)字体であり、台湾の登録商標「GS KING」の中抜き文字の装飾字体と異なる。また、その輸出専用品に付された商標は、中国で林氏の夫である譚

氏が商標権を有している。したがって、本件は、中国向け輸出専用品のOEM生産と認められる。次に、輸出専用品のOEM生産は、その商標権を有する外国へ輸出することを目的としており、台湾市場で流通されることがなく、被告人林氏が明らかにその夫の譚氏が所有する中国の登録商標を使用しようとしており、また、当該輸出専用品を台湾でマーケティングしたりその他の地域へ輸出したりする証拠もない。台湾域内でのマーケティング目的がないため、商標権侵害罪が成立しないと判断されている。最後に、輸出専用品が全て中国へ輸出されるのは、単に商標権を有する地域への返送に過ぎず、営業目的での輸出行為にはならず、模倣品輸出罪にも該当しない、とされている。

生産者の頼氏について、OEM生産の受注時、依頼者の林氏より、生産依頼契約の添付書類として、中国登録商標証書のコピーを受領していた。また、輸出専用品に付される商標も、中国の登録商標と一致していたため、輸出専用品のOEM生産と認定することができる。その他、林氏が台湾の商標権を侵害する意図をもってOEM生産を行ったという証拠もない。

なお、付言しておくが、以上の事例はいずれも2003年商標法に基づいて判断されたが、2011年の法改正でも関連条文には実質的変更がなかったため、今後類似事例において現行法が適用されるとしても、結論は変わらないと思われる。

4. おわりに

中国においては、輸出専用品による商標権侵害問題をめぐり、賛否両論の現状の下、非侵害説に傾きつつあるとはいえ、司法解釈や法改正をもってOEM業者と海外依頼者にかかる行為の合法・違法性並びにその理由づけを明確に示すことにより、紛争を減らすとともに経済成長の拡大を維持することは喫緊の課題であろう。

台湾においては、輸出専用品に海外商標を付

す行為は、「マーケティング目的」ではないという理由で商標の使用に該当せず、台湾の商標権を侵害するものではないとされている。

確かに、輸出差止め制度の導入の趣旨として、仕向国での輸入差止めのみならず、模倣品拡散防止のため、侵害品発生国の水際で輸出行為も取締り対象とする、とされている。しかし、輸出専用品は、仕向国の商標権者の依頼又は許諾に基づいて生産され、全量仕向国に流通される予定のものである。このように、仕向国では輸入差止めの対象とならないものを、生産国の水際で取締ることは、生産国の加工産業の存続・発展を妨げかねないという利益の衝突が生じるため、知的財産権の保護と産業の発達とのバランスが問われる。また、生産国において、加工産業を育成する政策をとるならば、輸出専用品の横流しを防止し、国内の商標権者の利益が不当に害されることのないよう、対策を立てることも必要である。

海外企業が中国又は台湾において輸出専用品のOEM生産を依頼するにあたり、当地で商標権を取得することが望ましいことは言うまでも無い。しかし、それが困難な場合、中国で商標標識を付さずにノーブランド商品の生産のみを依頼し、仕向国でロゴ、タグ、ラベル等の貼りこみ、貼り付け作業を行うことによって、追加コストは生じるが、法的リスクを低減することができる。また、リスクがゼロとは言い切れないものの、中国の動向を踏まえつつ、非侵害説が採用されている地域に生産及び輸出の事業を集約することも考えられる。一方、台湾では、実務上の取り扱いにおいても非侵害説が定着しており、法的リスクは比較的低いと思われる。しかし、地域を問わず、OEM生産を依頼する際には、生産国における輸出専用品の横流しの防止策、紛争発生時の対応、並びに関連書類の記録・保存などについても、契約にて明確に定めておく必要がある。

注 記

- 1) 商標権者は、税関に保護登録をして、侵害の疑いのある通関貨物が発見された場合、税関が権利者に通知して、権利者が輸出差止めを申立てて担保を提供することにより、税関が取調べを行い差止め処分を決定するが、権利者が保護登録をしない場合でも、税関が個別に侵害の疑いのある通関貨物を発見した場合、差止めを申立てることも可能である。
- 2) 商標権者は、侵害の差止め、損害賠償（合理的調査費用や弁護士費用を含む。損害額を確定させるのが困難な場合、50万人民元以下を人民法院が情状に応じ定める。）、模倣品の没収等を請求することができる。商標法第53、56条、2002年10月12日法釈〔2002〕32号「最高人民法院の商標民事紛争事件の審理に関する法律適用の若干問題についての解釈」（以下「2002年商標民事紛争解釈」という）第13-17、21条を参照。
- 3) 侵害行為が認定された場合、侵害の差止め、模倣品の没収や廃棄処分、商標標識偽造の金型の廃棄、過料等が命じられるが、損害賠償に関しては行政機関は調停のみ行い、賠償を命じることにはできない（中国商標法第53条）。
- 4) 中国刑法第213条、2004年12月8日法釈〔2004〕19号「最高人民法院、最高人民検察院による知的財産権侵害罪に係わる刑事事件の取扱いに関して具体的に適用すべき若干法律問題についての解釈」第1条を参照。
- 5) 最高人民法院が公表した「中国法院知的財産権に関する司法保護の状況（2011年度）」によると、2011年に商標侵害罪に係わる刑事第一審新受件数は2,417件であるのに対して、商標権に係わる民事第一審新受件数は12,991件にも及ぶ。
- 6) 2009年1月7日から9日まで蘇州市で開催された「金融危機による実体経済への衝撃並びにアウトソーシングに対処するための知的財産権審判に係わる法律フォーラム」、当時の国家行政管理総局商標局副局長であった呂志華氏及び海関総署（税関）政法司処長であった李群英氏の発言、2009年1月22日人民法院報「金融危機下の我が国知的財産権司法保護政策」報道を参照。
- 7) 曹艷華（当時、南京関区張家港税関に所属、以下筆者の注記同じ）、「OEM生産に基づく商標権侵害の認定に関する法的思考」、上海海関学院学报、Vol.2011, No.1, pp.35~42（2011）によると、2010年上半年期「CROCODILE」商標に係わる輸出専用品に関する輸出差止め紛争が青島、杭州、上海各地で起きており、そのうち2009年上海高院〔JOLIDA事件〕判決をもって輸出専用品は非侵害であると争う当事者がおり、税関は、最高人民法院に対して意見を求めたところ、最高人民法院は法辦〔2010〕350号文書にて「かかる輸出専用品のOEM生産行為は、商標法第52条に定められる商標権侵害行為に該当しないことに同意する傾向である」と返答した、とのことである。しかし、当該返答は最高人民法院が税関の個別案件の処置に対して指導・アドバイスをするようなもので、一般的に適用されるかは不明である。
- 8) 2002年商標民事紛争解釈第6条を参照。
- 9) 中国は判例法ではなく、制定法主義を採用しており、規範具体化・補完の一環として、最高人民法院が抽象的的案件に適用すべき法律に関して行う「司法解釈」は各下級審法院を拘束する。一方、最高人民法院の判例は、法的に拘束力がなく単に参考として指導的役割を有するにとどまるが、一定の影響があると思われる。
- 10) 各地方（省、直轄市など）上級審人民法院の終審判決は当該管轄地域において事実上の支配力があるとされているが、管轄地域外には何ら影響を及ぼすものではない。なお、地方上級審判決の事実上の支配力に関して、理論上は、類似事案につき、上級法院の判決は下級法院を拘束するものではないが、下級審の判断が控訴審で覆されることのないように、下級審側で意識してフォローするようにしていると考えられる。
- 11) 日本語の評釈として、高革慧、「OEM生産と商標権侵害」、国際商事法務、Vol.33, No.7, pp.980~981（2005）がある。
- 12) 判決理由ではスペインの商標登録番号が記載されていなかった。筆者がスペイン特許商標庁（OPEM）に問い合わせたところ、登録番号は第88222号であることが判明した。確認にはOPEM事務局のMaria Jesus Berzal Tejero氏にご協力頂いた。
- 13) 日本語の評釈として、谷口由記、「OEM生産加工と商標権侵害」、国際商事法務、Vol.37, No.8, pp.1106~1109（2009）を参照されたい。
- 14) 浙江省寧波市中級人民法院2005年10月13日（2005）甬民二初字第232号〔RBI事件一審〕民事

判決書を参照。また、同法院が同様に輸出専用品のOEM生産に基づく商標権侵害を認定した判決として、浙江省寧波市中級人民法院2008年4月15日(2008)甬民四初字第46号[EVERYREADY事件]がある。

- 15) 判決理由では中国の商標登録番号が記載されていないが、筆者による検索の結果、指定商品を衣服等とする登録商標2件が現在ドイツのヒューゴ・ボス商標管理会社に所有されていることが分かった。
- 16) 筆者による検索の結果、当該出願は後に登録番号第0001139914号として商標登録されたことが判明した。
- 17) 被告商標「NEW BOSS COLLECTION」の要部は、「BOSS」というべきであり、非類似とする結論には難があると考えられる。しかし、当時多数意見とされてきた侵害説に対して、異説を唱える一審判決として、侵害を否定する結論を如何にして導くかを思量していたことが伺われる。また、一審法院は、福建省工商局へ出向かい証拠調査を行ったことがあり、福建省工商局が本件について、中国商標局に意見を問い合わせる商標非類似という回答を得たという経緯もある。
- 18) 倪紅霞 = 郭杰, 「許諾された輸出専用品のOEM生産は侵害に当たらない」, 中国普法ネットワーク (http://www.legalinfo.gov.cn/pfkt/content/2012-03/08/content_3411947.htm?node=7905) (参照日: 2012.5.15)。なお、倪氏は、本件一審判決の裁判長を担当していた。
- 19) 浙江省高級人民法院課題組, 「OEM生産に基づく商標権侵害問題の研究」, 法律適用, No.265, pp.65~70 (2008)。この研究報告書は、浙江省高級人民法院が浙江省工商行政管理局と協力し、座談会の開催や判例研究を通じて完成させたものである。
- 20) 福建省高級人民法院民三庭, 「輸出専用製品に基づくOEM生産による商標権侵害の認定」, 人民法院報2009年1月22日5面。
- 21) 上記福建高院論説は、[BOSS事件]を例に挙げ、被告商標「NEW BOSS COLLECTION」は「BOSS」登録商標と類似しないという理由に基づいて侵害を否定したが類似しないという認定に疑問が残るように思われる。

一方、同時に例として挙げられたのは福建省高級人民法院2008年6月11日(2008)閩民終字第223号[PUMA事件]もあり、被告商標「PUMAとピューマ図形」は登録商標「PUMAとピューマ図形」と類似するという理由で侵害を肯定した。

- 22) 侵害否定説の立場をとるものとしては、朱玲(福州中院), 「輸出専用品のOEM生産に関する商標権侵害の認定」, 福建政法管理干部学院学報, No.35, pp.59~64 (2008), 林鴻姣(青島中院), 「国際OEM生産と商標権の地域性」, 中華商標, Vol.2005, No.6, pp.40~42 (2005), 沈強(上海一中院), 「輸出専用品のOEM生産に関する商標権侵害問題」, 国際商務研究, Vol.2009, No.5, pp.53~61 (2009) 等がある。肯定説に立つものとしては、林広海 = 鄭穎(ともに廣東高院), 「輸出専用品のOEM生産に係わる商標権問題」, 人民司法, Vol.2003, No.23, pp.84~87 (2007), 祝建軍 = 汪洪(ともに深圳中院)「案例評釈 NIKE商標権侵害紛争案」, 中国外資, Vol.2007, No.12, pp.54~55 (2007), 孫海龍(重慶高院審判委員会) = 姚建軍(西安中院), 「OEM生産に係わる商標問題の研究」, 知識産権, Vol. 2010, No.5, pp.77~82 (2010) 等がある。
- 23) 張玉敏, 「輸出専用品のOEM生産に係わる商標権侵害紛争の法律適用」, 知識産権, Vol.18, No.4, pp.70~74 (2008), 張今 = 陸錫然, 「輸出専用品のOEM生産に係わる商標問題」, 中華商標, Vol.2008, No.5, pp.12~15 (2008), 管育鷹, 「OEM生産と商標権の保護」, 中国経貿導刊, No.21, pp.40~41 (2008), 李虹, 「輸出専用品のOEM生産に係わる商標権侵害の認定」, 中華專利与商標, Vol.2009, No.3, pp.86~88 (2009), 永梅, 「OEM生産に基づく商標権侵害認定問題の試み」, 内蒙古科技与経済, No.217, pp.45~46 (2010), 金春陽, 「輸出専用品のOEM生産加工行為に基づく商標権侵害責任」, 電子知識産権, Vol.2010, No.3, pp.47~50 (2010), 林子傲, 「輸出専用品のOEM生産加工企業の商標権侵害リスク及びその商標戦略」, 中華商標, Vol.2011, No.7, pp.20~24 (2011) 等がある。
- 24) 金多才, 「輸出専用品のOEM生産に係わる他人の登録商標の模倣に関する認定」, 人民司法, Vol.2006, No.2, pp.75~77 (2006), 汪張林, 「輸

出専用品のOEM生産に係わる責任の引き受け及びリスク防止」, 中華商標, Vol.2010, No.5, pp.70~73 (2010), 柳春, 「輸出専用品のOEM生産加工企業の商標権侵害リスク及びその防止措置」, 未来と発展, Vol.2011, No.7, pp.80~83 (2011) 等がある。

- 25) 孔祥俊, 「商標の標識性と商標権保護との関係—最高法院の関連司法政策及び判例に関する実証的分析—」, 人民司法, Vol.2009, No.15, pp.43~48 (2009) を参照。
一方, 孔氏の前任である元庭長蔣志培氏 (2000年~2008年) は, 退任後に発表された論文にて, 属地主義に基づいて, 中国域内で行われた輸出専用品のOEM生産行為は商標権侵害に該当し, 例外として扱う理由がない, と侵害説を擁護しており, また加工業者がリスクを回避するため依頼者の (中国における) 知的財産権について調査・確認すべきと提言している。蔣志培, 「OEM生産の法的リスク」, 中華商標, Vol.2008, No.12, pp.13~16 (2008)。
- 26) 中央政府門戸ウェブサイト (http://www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939013.htm) (参照日: 2012.5.15)
- 27) 中央政府門戸ウェブサイト (http://www.gov.cn/jrzg/2012-04/10/content_2110401.htm) (参照日: 2012.5.15)
- 28) 最高人民法院の司法解釈により, 類否判断の考

慮要素であるように理解される (2002年商標民事紛争解釈第9条を参照)。これを踏まえて, 類似範囲で使用した輸出専用品は侵害とせず, 同一商品に登録商標を使用した輸出専用品は侵害を否定する余地がない, という論法は, 浙江省高级人民法院課題組の研究報告書で提唱され, 廣東高院 [CROCODILE事件] の判決理由にも伺われる。

- 29) 商標権者は, 台湾の税関に商標権を保護登録したり, 又は個別に摘発したりすることが可能である。台湾商標法第72-78条, 税関による商標権侵害物品の差し押さえに関する実施規則, 税関による商標権益保護措置の執行に関する実施規則等を参照。
- 30) 商標権者は, 侵害の差止め, 損害賠償, 模倣品の廃棄処分等を請求することができる (台湾商標法第69, 71条を参照)。また, 2011年改正で, 損害賠償の計算方法として, 旧法にあった逸失利益, 利益額, 模倣品価格の一定倍数以下の賠償金のほかに, 新たに使用料相当額の選択肢が追加された (71条)。
- 31) 台湾商標法第95条, 第97条を参照。
- 32) 台湾法務部の統計資料によると, 年間平均千人余りが商標侵害罪で起訴されている (<http://www.moj.gov.tw/site/moj/public/MMO/moj/stat/new/index2.pdf>) (参照日: 2012.5.15)。

表 1 OEM生産に基づく商標権侵害に関する中国の裁判例

判決日付	事件	裁判所番号	被疑侵害者		商標権侵害の成否	外国商標権利状況	生産者の調査・注意義務	商標の使用		誤認混同の有無
			海外依頼者	生産者				海外依頼者	生産者	
2002.12.10	NIKE事件 ／侵害訴訟	深圳中院 (2001)深中法知 産初字第55号	○	○	成	登録 (スペイン)	中国の商標権を調査する 義務があると理解される	○	○	特に言及していない
2005.12.29	RBI事件 ／侵害訴訟	浙江高院 (2005)浙民三終 字第284号	×	○	成	登録 (米国)	中国の商標権を調査する 義務がある	認定なし	○	誤認混同は商標類否判断の一 要素に過ぎず、商品も商標も同 一であったため、判断するまで もないとされた
2007.5.16	LACOSTE事件 ／侵害訴訟	江蘇高院 (2007)蘇民三終 字第34号	×	○	成	認定なし (韓国)	虚偽内容の韓国語使用許 諾書を翻訳・確認せず、 注意義務を怠ったと認定 されたが、調査すべき対 象は外国又は中国の商標 であるかは不明	○	○	輸出専用用品は中国で流通され ないので商品や出所の誤認混 同が生じない等を理由にして、 低めの賠償額を生産者に命じ た
2007.12.20	BOSS事件 ／侵害訴訟	福建高院 (2007)閩民終字 第459号	×	○	不 成	出願中 (イタリア)	輸出先の商標権又は出願 を確認すれば足りると理 解される	○	×	輸出専用用品は誤認混同を生じ させようがないので侵害を否 定した
2009.11.2	JOLIDA事件 ／侵害訴訟	上海高院 (2009)滬高民三 (知)終字第65号	×	○	不 成	登録 (米国)	輸出先の商標権を調査す ればよい	○	○	輸出専用用品は誤認混同を生じ させようがないので侵害を否 定した
2011.3.28	CROCODILE事 件／確認訴訟	上海浦東法院 (2010)浦民三(知) 初字第146号	×	○	不 成	登録 (韓国)	輸出先の商標権を調査す ればよい	認定なし	○	輸出専用用品は誤認混同を生じ させようがないので侵害を否 定した
2011.12.16	CROCODILE事 件／侵害訴訟	広東高院 (2011)粵高法民 三終字第467号	×	○	不 成	登録 (日本)	輸出先の商標権を調査し たが、侵害の成否の判断 は容易ではない	○	○	誤認混同は商標類否判断の一 要素とし、商標非類似的理由で 商標権侵害を否定した

(原稿受領日 2012年5月23日)