

## OEM対外加工に関わる商標法関連の留意点

宮 原 貴 洋\*

**抄 録** アジア等の新興国では、外国企業の発注による「OEM対外加工」が数多く行われている。特に、世界の工場として発展した中国では、保税区、経済特区等を中心に、多くの業界でOEMが行われ、中にはOEMに伴う商標貼付等の行為が、商標法等関連法規違反となるケースも発生している。典型例として、①正規OEMの受注者が発注者指定ブランドの使用権限に関する証拠の準備不足で行政上の処罰を受ける、②模倣業者が正規OEMであることを装い模倣品を製造輸出し、対象ブランドの商標権者からの権利行使の際、OEM商標の合理的使用である旨の抗弁をする、の2種類が挙げられる。中国の人件費上昇等に伴い、最近OEM加工地が他国へ移行する傾向にあり、中国以外でも同様の問題の動向を把握する必要性が増している。中国の事例に基づきOEM対外加工に関連して必要な商標法上の留意点、実務対応に言及したうえで、諸外国でのOEM関連使用行為の扱いを概観する。

### 目 次

1. 本稿が対象とする範囲
2. 中国で発生している問題
  2. 1 関連法規
  2. 2 正規OEMへの不適切な管理（類型1）
  2. 3 模倣業者によるOEM対外加工（類型2）
3. 中国でのOEM対外加工関連問題への対応
  3. 1 自社正規OEM保護のための留意点
  3. 2 不当なOEM対外加工の排除
4. 諸外国の状況
  4. 1 「輸出」、「輸出専用品への商標貼付」は使用に該当するか
  4. 2 侵害品の「通過」を商標権で止められるか
  4. 3 模倣業者によるOEM対外加工は違法となるか
5. おわりに

### 1. 本稿が対象とする範囲

OEM (original-equipment manufacturing) とは、委託者（発注者）からの発注に基づき受託者（受注者；生産・加工者）が製品を生産し、生産した製品（以下「OEM品」という）を委託者のブランドで販売又は使用する生産方式又

はその製品をいう。

本稿では、外国からの発注にかかるOEMを「OEM対外加工」と称し、前半部分では、中国で問題となることの多い2つの行為類型を対象として、商標法との関係での留意点を紹介する。後半部分では、OEM対外加工に関連して発生する輸出等の使用行為について、諸外国で如何なる扱いがなされているかを概観する。

### 2. 中国で発生している問題

#### 2. 1 関連法規

OEM対外加工の主な当事者は、委託者（海外権利者）、輸出入業者（貿易業者）および受託者（生産者）である。後述する関連問題の内容を理解するため、これら当事者の行為が侵害を構成するか、各主体の追うべき義務は何かなどについて、関連する規定等を紹介する。

\* 弁理士 Takahiro MIYAHARA

### (1) OEMの形式的な侵害属否

OEM生産等が、形式上の商標権侵害を構成するか否かについては、通常の実害行為と同様に、商標法第52条および商標法実施条例第3条が根拠規定となる。受託者の生産、輸出等は、形式上同第3条に規定された使用行為に該当し、商標法第52条の規定により権利侵害となる。

なお、OEM対外加工では、受託者から委託者への納品時に、輸出行為が必ず発生するため、実際の係争は、税関での侵害疑義品の差止めが端緒となることが多い。輸出段階における税関の権限は、知的財産権税関保護条例第3条等に記載されている。

### (2) OEM対外加工の侵害該当性

中国では、OEM対外加工に伴う一連の行為が商標権侵害に該当するかの判断基準に関し、明確な規定は未だ存在していないものの、「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見<sup>1)</sup>」では、「受託者が必要な審査注意義務を履行すること」が合法性を認定する一要素として明記されている。これにより、少なくとも法院で争う場合には、当該義務の履行が、OEM対外加工の非侵害を認定する要素となる。

また、上海市浦東法院は、「新形势下定牌加工の侵权认定应注重“四个审查”（和訳：新情勢におけるOEM加工の権利侵害を認定する際に注意すべき「四つの審査」）」を公表し、その中でOEM対外加工の違法性を判断する要素として次の4点を挙げている。

#### ① 商標登録状況の確認

海外委託者が商品を販売する国で商標権または使用権を享受しているか

#### ② 商標使用状況の確認

商品に付された商標が、当該商標の海外における登録内容及び指定区分に厳密に従って使用されているか

#### ③ 商品の販売状況の確認

OEM対外加工製品が全て委託者の所有する商標権の地域に販売されているか

#### ④ 受託者の注意義務履行状況の確認

受託者が委託先の商標権の証明文書を確認しているか

あくまで、下級法院の意見であり、影響力は定かではないが、OEM対外加工の違法性を判断するうえで、一定の参考価値はあるものと考えられる。

一方、OEM対外加工の侵害該当性に対する学説は分かれており、侵害を肯定するもの、否定するものなど数多くが存在している<sup>2)</sup>。

なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約<sup>3)</sup>では、OEM対外加工について仕向地（外国）の知的財産権に関する注意義務が求められている。

### (3) 生産者の注意義務

中国では、商標品の流通を適切に管理するため、商標の貼付を行う者には、当該商標に関する注意義務、すなわち委託者が対象商標の使用権限を有することの確認義務が課されており、履行していない場合には処罰の対象となる<sup>4)</sup>。「北京市高級人民法院の商標民事紛争案件の審理における若干の問題への回答」では、OEM受託者は、「委託者が登録商標専用権を享有しているか否か」について、注意義務を負い、民事責任を負担することとされている。本回答では、受託者（生産者）が商標権侵害であることを知らず、委託者及びその商標権を証明できる場合には、損害賠償責任を負わないと規定されていることから、仮に過失がないことを証明できたとしても、OEM生産された商標品自体は没収の対象になると考えられる。

### (4) 輸出入業者の注意義務

「対外貿易における商標管理に関する規定<sup>5)</sup>」

では、対外貿易経営者は輸出入にあたり、委託者が国内外のいずれに属するかに関わらず、商標品の商標に関する委託者の権限（「登録証」を証拠に商標権を有する又は「許諾証明」を証拠に商標の使用権を有する）、及び当該商標が中国の他人の商標権を侵害するものではないことを確認する義務を負う。本規定に違反した場合、罰金が科されることとなる。

## 2. 2 正規OEMへの不適切な管理(類型1)

日本企業を初めとする諸外国企業の多くは、本国の親会社から中国に設立した子会社へ生産を委託し、完成したOEM品を本国に全て輸出させる形式のOEM対外加工を行っている。また、中国所在の日系OEM業者が、正規の外国商標権者からのOEM生産を受託するケースも多い。

ところで、上記のとおり、中国では商標の貼付を行う者には、所定の注意義務が課されているため、当地の工商行政管理局（以下「工商局」という）は時に製造工場へ立ち入り、生産者が当該注意義務を履行しているか検査している。検査において、OEM受託者が、商標権者からの使用許諾等の証拠を提示できない場合、行政処罰の対象となってしまう。

こうした行政による管理は法に則ったものではあるが、一部の行政部門が外国企業への嫌がらせなど不当な目的で、自らの職権を行使するケースもある。行政官が、外国企業の子会社や外国企業からの発注を受けたOEM工場へ意図的に抜き打ち検査を行い、商標使用許諾に関連する資料の不存在的ないし不備をもって、OEM品の押収等を行うのである。OEM受託者は、受注時に約した納品条件を遵守するため、行政官と交渉することとなり、その中で行政側から不適切と思しき解決案が提示されることもある。

事例1) 工商局による検査の事例

浙江省所在の日系企業A社は、日本のB社の

発注を受けてメリヤス製品や布綿製品をOEM生産し、100%日本へ輸出していた。OEM品のブランドはイギリスの有名ブランド「○○○○○」（アルファベット5文字）であった。日本B社は、「○○○○○」の日本の総代理商で、イギリスの商標権者C社からの許諾書と契約書を持っていた。当時「○○○○○」ブランドの製品は、イギリスC社（1800年代初頭に創立）の管理のもと、55か国で販売されていたが、「○○○○○」の中国での商標登録は、香港D社が有していた（2004年登録）。

2006年8月 小泉首相（当時）の靖国参拝翌日、浙江省内の工商局がA社を摘発し、A社に対し、香港D社からの許諾書を提示するよう要求した。

日本B社とイギリスC社は、問題発生後、香港D社への連絡を試みたが、実体を確認できず結局連絡を取れなかった。

A社は工商局に、日本からの「○○○○○」許諾状況、日本への輸出状況等を説明したが相手にされず、OEM品は全て没収された。

本事例は、極端な状況の元で発生した事例であるが、日中関係の悪化など特段の事情がない時期であっても同様の事例は発生している。

## 2. 3 模倣業者によるOEM対外加工(類型2)

### (1) 問題の概要

OEM対外加工では、原則として中国の受託者がOEM品に委託者の商標を貼り付けるが、委託者が中国に商標登録しておらず、第三者が同一または類似の商標を中国で登録している場合には、OEMに伴う商標貼付等行為の商標権侵害該当性が問題となる。OEM品が中国内で流通する場合や委託者からの商標使用許諾がない場合には、OEMが権利侵害を構成することに異論はなく、実務上権利侵害に該当するか否かが争われるのは、次の要件を満たすOEM対外加工についてである。

① 生産国と委託者所在国で、異なる商標権者が互いに同一又は類似の商標を所有。

ex：日本で委託者が登録商標「@@@」を、中国（生産地）で他社が登録商標「@@@」を所有

- ② 中国内の受託者が、①の海外商標権者からの発注に基づき生産していること。
- ③ 受託者が、OEM生産品を全て海外（委託者）に輸出（納品）していること。

近年では、上記3要件を満たすOEM対外加工の商標権侵害該当性が不明確なことを奇禍として、模倣業者が海外での意図的な悪意商標登録に基づくOEM対外加工により商標品を生産し、中国の商標権者から権利行使を受けた際に「海外権利者からの委託生産であり中国内では誤認混同が生じ得ない」などと抗弁するケースが増加している。

図1のように、中国内の受託者が、海外登録商標を付したOEM品を生産等する行為は、形式上、中国の商標権者の権利侵害を構成することとなる。一方、OEM受託者は、実態上の侵害行為は存在しない（中国での誤認混同は発生

しないなど）として、非侵害を主張する根拠を持つ。

この点、中国では既に多くの判決が下されており、傾向的には、正規OEM対外加工は権利非侵害、不当なそれは侵害と認定されているが、当該判断は法定の基準に基づくものではないため、係争が発生した場合に、当事者が結果を予見し難い状況にある。

事例2)「NOKIA」事件<sup>6)</sup>

原告ノキア社は、中国登録商標「NOKIA」(図2)を所有していた。被告無錫金悦科技有限公司は、エジプトで「NOKIA EGYPT」(図2)を有する企業からの委託に基づき、「NOKIA EGYPT」付のテレビフレーム及び部品を生産した。

2010年6月に、上海洋山税関の検査により、金悦社がエジプトへOEM品（テレビフレーム等）を輸出しようとしていることが発見された。当該液晶テレビのフレーム下部の中央には「NOKIA EGYPT」商標が付されていた。上海税関はノキア社に「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を送付した。

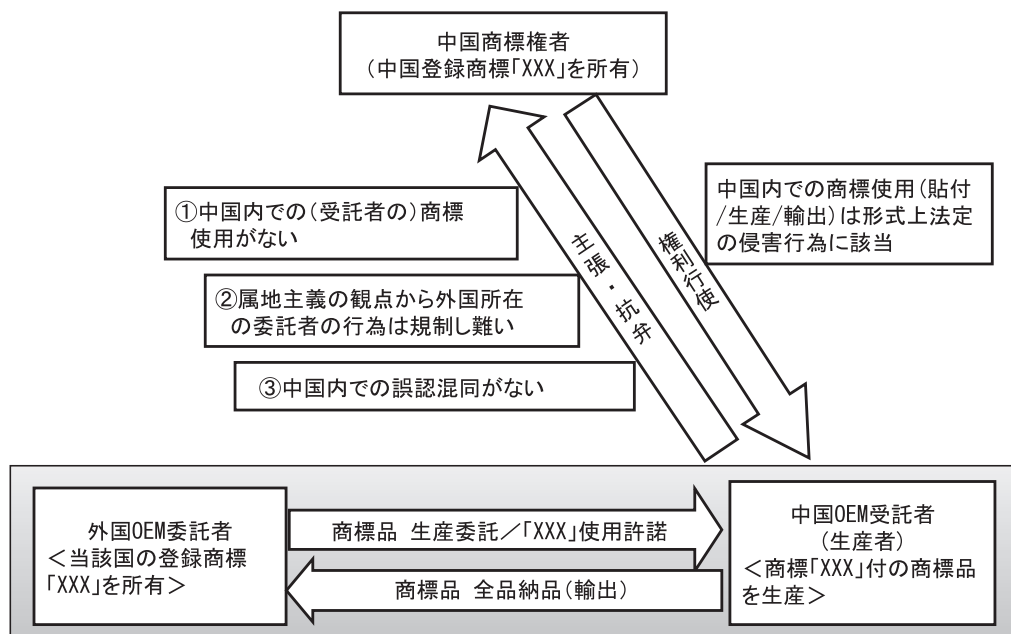


図1 OEM対外加工に関する問題の概要



図2 関連商標

結果的に、法院は、被告の証拠（エジプト登録商標に基づく商標使用の許諾を証明）は事実の証明に不十分であるとして商標権侵害を認定した。

こうしたケースでは、模倣業者が形式的に正規OEMを装い得る証拠（海外からの許諾証等；偽造文書も多い）を整備していることが多く、正規事業者の行為と模倣業者等のそれが係争の場で区別し難い状況となっている。

## (2) OEM対外加工にかかる係争の動向

筆者の知る限り、OEM対外加工の商標権侵害有無が争われた事例（類型1除く）は23件（侵害訴訟14件、行政訴訟2件、税関差押（提訴せず）7件）である。以下にそれら事例の全体像、事例から抽出される傾向を紹介する。

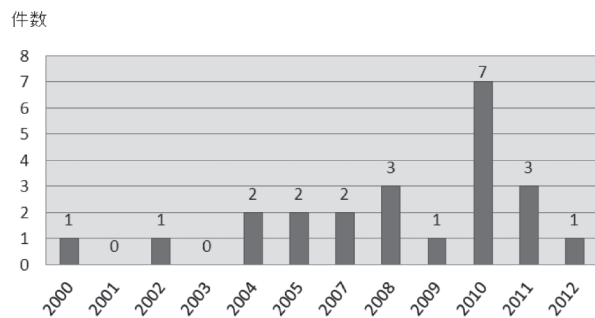


図3 係争件数の推移

図3のとおり、係争発生件数<sup>7)</sup>は、2010年より上昇している（事例収集の終了時点では、2011年以降に発生した事例は結論が出ておらず、公開されていないものも多いため、2010年以降増加傾向にあると想定）。

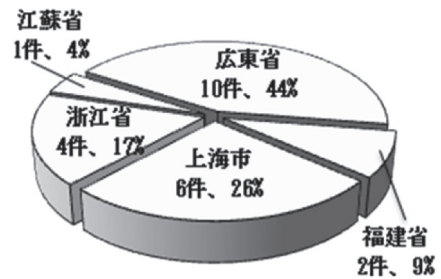


図4 係争の発生地域別件数

係争発生地域は、沿海の上海市、浙江省、広東省および福建省に集中している（図4）。OEM対外加工の係争は、税関での差止が端緒となることが多いところ、当該地域は、中国内でも通関量の多い税関を抱えており、また、保税区等でのOEMも盛んな地域である。

OEM対外加工の仕向地は世界中に拡散している（図5）。模倣業者によるOEM対外加工を排除するには、正当な権利者が諸外国での商標登録を充実化することが有効と考えられるが、今回の統計では、対象とすべき国・地域などについての傾向は認められなかった。

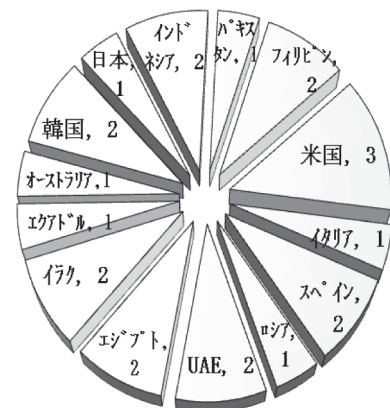


図5 OEM対外加工の仕向地

表1のとおり、関連の訴訟16件中12件（75%）では、OEM対外加工は侵害と判断されている。非侵害の判決を下した法院は、上海（2件；高級1件、中級1件）、広東省高級法院及び福建省高級法院である。また、全23件では、侵害16件（70%）、非侵害6件（26%）、不明1件（4%）であり、非侵害と認定された事例の仕向地

表1 訴訟事例一覧<sup>8)</sup>

	商標	法院	結果
1	NIKE	深圳中級	侵害
2	BOSS	福建高級	非侵害
3	HENKEL	広東高級	侵害
4	RBI	浙江高級	侵害
5	LACOSTE	江蘇高級	侵害
6	PUMA	福建高級	侵害
7	THE NORTH FACE	上海高級	侵害
8	JOLIDA	上海高級	非侵害
9	日系A社	寧波中級	侵害
10	日系B社	浙江内中級	侵害
11	NOKIA	上海浦東	侵害
12	UGG	山東高級	侵害
13	CROCODILE	上海中級	非侵害
14	CROCODILE	広東高級	非侵害
15	日系C社	中山中級	侵害
16	日系D社	深圳中級	侵害

※事例3, 10は行政訴訟, 事例9, 15は和解

は、日本（2件）、韓国、米国、イタリア、インドネシアであった。

### 3. 中国でのOEM対外加工関連問題への対応

以上紹介した2つの類型について、実務上必要と思われる対応等を簡単に説明する。

#### 3.1 自社正規OEM保護のための留意点

日本企業が中国でOEM対外加工を行う形式には、グループ企業内でのOEMと、他社からの受注の2種類が存在する。行政部門からの不当な摘発を回避又は対処するため、それぞれ日常業務の段階から必要な措置を施すことが求められる。

##### (1) グループ会社への発注における留意点

現地子会社等への発注であっても、OEMの当事者に課される義務に変わりはない。親子会社間で問題が生じる典型的な事例は次のような

ものである。

事例3) 中国子会社への工商局の摘発

日本E社は、日本国内の自社工場を通じ、中国の子会社F社に自社製品の生産を発注していた。日本工場からは、F社へ〇〇商標入りの部品を供給し、中国で完成品まで組み立て、完成品は全品日本に納品していた。E社は日本と中国で登録商標〇〇を有していた。(図6)

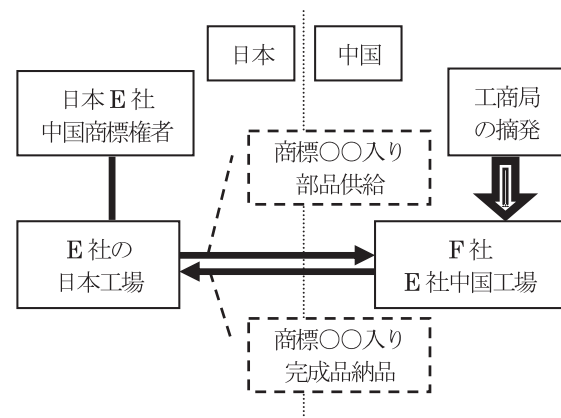


図6 事例の概要

2007年に、上海市内の工商局が、F社に抜き打ち検査に入り、完成品に付された商標〇〇の許諾情報を確認したところ、OEM契約書には、商標使用許諾への言及がなかったため、違法(注意義務不履行)と判断された(工商局の見解では、OEM契約書だけでは、商標使用許諾を与えたことにならない)。

工商局による摘発が妥当か否かはさて置き、こうした事態の発生を予防するための措置として、次のようなものが挙げられる。

##### ① 商標の貼付時期の変更

中国F社より製品を日本に納品後商標貼付

##### ② 日本権利者(E社)から中国OEM工場(F社)への使用許諾の供与

##### ③ 発注毎の使用許諾(例えば図7のような形式)

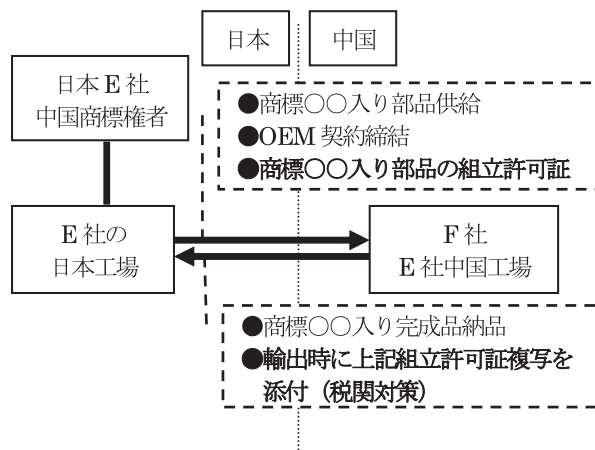


図7 発注毎の対応

## (2) 他社からのOEM受注時の留意点

他社からのOEMを請け負う際には、委託者より、事前に必要となる証明書類等を受け取っておく必要がある。関連の書類・業務を定型化しておくことで、それらの対応を円滑かつ漏れなく行えるものと考えられる。

### 事例4) 中国所在の日系OEMへの摘発

日系G社は、衣類等に“商標タグ”、“商標ラベル”を取り付ける工場であり、多くの日系・欧米系メーカーからの発注を受け、1990年代より上海で営業を継続していた。2000年以降、上海市内の県級の工商所が、商標印刷管理弁法に基づいて、検査に入ることが増えた。検査は不定期に次のようなステップで行われた。

- ① 工商局が（事務部を通さず）直接現場に立入。
- ② 廃棄前のラベルをチェックし、著名ブランドを複数選択。それらの製造工程を追跡し、管理体制が万全かを確認。
- ③ 製品倉庫でいくつかの製品をピックアップ。
- ④ G社に対し、製造にかかる一連の資料の提示を指示。

G社は、こうした検査への対応を繰り返し、2006年当時には、立入検査時の問題は発生しない状況となっていた。

中国のOEM工場は、原則として、発注毎に

商標使用の許諾を受けておく必要がある。G社は多数のクライアントからの許諾を漏れなく行うため、委託者への許諾証明の要請文書・証明書を定型化し、都度効率的に書面で許諾を取得している。

実際のビジネスでは、一製品に複数の商標が使用される場合や、下請から孫請、その下流へと連鎖的に許諾を管理しなければならない場合など、複雑なケースも多いと思われるが、上記の考え方に基づき、可能な限りの対応をすべきと考えられる。

## 3. 2 不当なOEM対外加工の排除

OEM対外加工（全品輸出）の侵害属否については、今後の法改正等により、違法性の基準を明示することなどが必要と考えられるが、ここでは、現行法下での実務上の留意点を検討する。

### (1) 訴訟での判断傾向

中国での関連訴訟16件中14件では判決が下されている（2件は権利侵害を是認したうえ和解）。誌面の都合から各事例の紹介は割愛するが、いくつかの事例については、関連の論説<sup>9)</sup>に紹介されているので参照されたい。

#### ① 侵害の判断はどのように行われているか

判決14件のうち12件では、OEMの受託者が被告となっており、判決では概ね以下の3要件を非侵害の基準として、侵害有無を実質的に判断している。

- (i) 被告の行為がOEMであること
- (ii) 中国内での誤認混同が生じていないこと
- (iii) 受託者が合理的な注意義務を履行していること

OEM対外加工関連の判例では、原則として (i) (ii) は満足されているため、実務上は (iii) が判決の結果に影響する要素となる。模倣業者によるOEM対外加工と思しき事例では、表2

のような理由から要件 (iii) が不履行と判断され、侵害の判決が下されている。

表2 注意義務不履行の根拠

被告業態	注意義務の判断根拠
生産兼輸出入業者	被告が許諾を受けた商標と、被告の使用する商標が異なること (変更使用)
	被告の提示した許諾証が偽造であること
	許諾にかかる証拠不十分
	被告が抗弁の根拠とする外国商標が出願段階 (未登録) であること
	被告が抗弁の根拠とする外国登録商標が存在しないこと
共同被告	被告の提示した許諾証が偽造であること (筆跡鑑定)

一方、残り2つの判決では、OEMの複数当事者が被告とされ、共同での違法行為が認定されている。すなわち、図8のように商標権侵害は、受託者の注意義務不履行またはOEM当事者全体の共同の違法行為を根拠として認定されている。

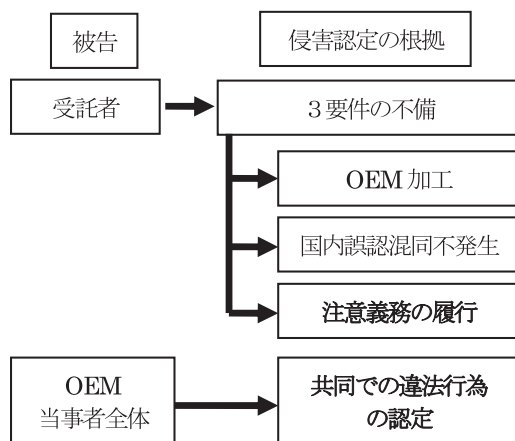


図8 侵害認定の根拠

唯一「RBI事件<sup>10)</sup>」では、裁判官が「商標権侵害に当たるかどうかの構成要件は、誤認混同ではなく、同一又は類似の商品に登録商標と同一又は類似の商標を使用したかどうかである。誤認混同は、商標が類似するかどうかを判断す

るための要件であり、商標権侵害を判断するための直接的な要件ではない」と述べ、形式的な侵害判断を行っているが、比較的古い事例であり、その後の判決では実質的な認定がなされている。

② 侵害有無の判断は妥当か

各判例の実態の大部分は判決文より把握するしかないため、筆者が判断の妥当性を論ずることは原則として不可能であるが、ここ数年は、以下の理由から、正規OEMは非侵害、模倣業者によるOEMは侵害とする適切な判断が下されているものと考えられる。

■ 主な理由

(i) 非侵害となった最近の3事例は、いずれも正規OEMと判断できるものであった(2件が正規事業者間の争い、1件が親子会社によるOEM対外加工)

(ii) 授權書偽造、商標使用時の強調使用など、被告の悪意・悪質な手口が認められた場合には侵害が成立している(表2)

(2) 権利者による訴訟遂行上の留意点

以下に実務上必要と思われる点を簡単に列挙する。

① 被告の選択

大部分の判例ではOEM対外加工の受託者(主に生産+輸出)を単独の被告としている。受託者のみを被告とした場合、次のような不利益の発生も想定されることを念頭に事件の性質に即し、被告を選定すべきである。

(i) 被告による使用の有無

OEM対外加工における商標の使用主体は委託者である。このため、受託者のみを被告とした場合、「中国での商標使用はない」との抗弁が受け入れられ易くなるおそれがある。

(ii) 「合理的な注意義務」のハードル低下

「対外貿易における商標管理に関する規定」によれば、対外貿易経営者(輸出入業者)の注



意義義務には、自ら使用する商標の許諾等の状況だけでなく、中国の他人の商標権を侵害しないことの確認も含まれる。後者は生産者には求められていないため、生産者のみを被告とすると、注意義務履行の証明が比較的容易になってしまう。

(iii) 損害賠償

OEM対外加工の複数当事者が被告となった事例では、損害賠償責任は対象商標の使用である委託者が主として負うべきとされているため、受託者のみが被告である場合、賠償を得られないか、又は賠償額が低くなるおそれがある。

委託者及び／又は輸出入業者を共同被告とし、当事者の共同での違法行為を主張する場合には、立証事項の増加などのデメリットが生じ得ることも踏まえ、事例毎にいずれを被告とすべきか検討することが必要となる。なお、委託者は外国に所在するため、賠償等を勝ち取った場合でも、その執行には困難が伴うと想定される。

② 証拠収集

被告の注意義務を否定するための有効な証拠として、例えば次のものが挙げられる。

(i) 授權書偽造：偽造授權書署名への筆跡鑑定

(ii) 海外商標登録の不存在：外国の商標審査経過

(iii) 海外商標登録証の偽造：真正の登録証（登録番号が偽造と同一）

(iv) 海外登録商標と使用商標の相違：海外の登録証及び被疑侵害品

③ 原告として主張し得る事項

OEM対外加工関連訴訟において、原告が主張できる事項としては、例えば次のものが挙げられる。

(i) 原告の不利益

仮に中国内での誤認混同は生じていなくとも、例えば、次の不利益を想定できる。

・本来、中国商標権者が獲得すべき商標品の

OEM受託生産機会の喪失

・悪質な模倣業者のOEM受託・商標使用による商標希釈化、汚染

(ii) 被告の悪意

判決には、被告の主観的意図について言及されているものもあり、模倣業者等が悪意を持って実施したOEM対外加工であることの主張は、権利者に有利に働くと考えられる。

この点、被告の偽造書類のような直接的な証拠があれば主張し易いが、ない場合でも例えば次のような事実に基づき主張可能と考えられる。

・海外登録商標と使用商標の相違（変更使用、商標の一部使用）

・海外登録商標と国内登録商標の出願・登録／使用開始時期

・ロゴ・図形商標の模倣

・海外商標の所有者の国籍、住所と国内商標の知名度

・被告による他の悪意商標出願の存在

・海外商標の登録国と貨物の仕向地の相違

いずれも、1つの証拠で被告の違法性を肯定することはできないが、少なくとも法官の心証形成を通じ、あるいは共同での違法行為認定の要素として判決に影響すると考えられるため、訴訟においては、適宜こうした主張の要否を検討すべきである。

(iii) 輸出入業者の注意義務

上記のとおり、大部分の事例では、輸出入業者が被告となっても「対外貿易における商標管理に関する規定」により求められる「中国内の他人の商標権取得状況」の確認義務には触れられていない。訴訟の場において、権利者が被告の注意義務の内容を指摘することも考慮すべきと考えられる。

④ 損害賠償の認定額増加

各事例では、「侵害品の数量」、「主観的過失」など、通常の知財訴訟と同様の要素を根拠に、

損害賠償額が認定されている。このうち、「主観的過失」、「商標の知名度」は、権利者の主張できる余地が比較的大きいと考えられる。例えば主観的過失については、次のような対応が可能であろう。

(i) 被告の「悪意」を主張するなどして、主観的過失の程度が高いことを主張

(ii) 主観的過失の責任は、主に商標の使用（原則として委託者）が負うとされていることを踏まえ、適宜委託者を被告に加え、その悪意を主張

### (3) 税関・工商局との協力

模倣業者によるOEM対外加工への対応では、民事訴訟だけでなく、行政機関による対応も有効な場合が多いと考えられる。

#### ① 税関との協力

OEM対外加工関連の問題は、ほとんどが税関での差止を端緒とするため、権利者と税関との協力の必要性は高い。

(i) OEM対外加工への差押申請の徹底

税関がOEM対外加工にかかる貨物の押収に積極的な場合でも、貨物をリリースするよう税関に伝える権利者が存在する。OEM対外加工の違法性は一概には決められないため、リリースを選択せざるを得ないこともあろうが、以後の事案への悪影響も考慮し、積極的に権利行使すべきである。権利者の積極的な対応は、翻って税関によるOEM対外加工への重視度を高めることにも繋がり得る。

(ii) 税関とのコミュニケーションの強化

過去の事例の中には、税関から差押通知を受理した段階では、OEM対外加工にかかる貨物であることを権利者が認識できなかったケースが存在する。事実誤認により、係争の準備不足等が生じないよう通知の受理時を含め、権利者と税関とがこまめに交流をはかるべきである。

(iii) 税関からの情報開示

税関から権利者への被疑侵害者関連情報の提供は、OEM対外加工に限らず知的財産権保護実務の多くの場面で役立つため、権利者側から可能な限りの情報開示を求めるべきである。

- ・申告貨物の価値：訴訟時の損害賠償に有効
- ・貨物の荷主情報：実態調査、工商局の活用等に有効

(iv) 税関企業分類管理への反映

2011年1月施行の「税関企業分類管理弁法」では、輸出入企業をその信用度に従って分類管理する制度が定められており、他の行政法規においても同様の企業管理システムが存在している。

対外貿易経営者（輸出入業者）が注意義務を果たしていない場合、それ自体が違法と考えられるため、仮に訴訟の結果が非侵害であっても、当該違法行為が少なくとも企業管理・分類上のランキング低下につながるよう徹底すべきである。

#### ② 工商局活用の利点

工商局に申し立て、OEM生産者の生産現場（工場）へ踏み込むことで、税関貨物を確認するだけでは入手し得ない事実、情報に接する可能性が高まる。結果的に次のようなメリットが生じ得る。

- ・更なる在庫、過去の取引記録の発見
- ・別途の違法行為の発見

また、工商局を通じ摘発を実施した後は、OEM受託者への侵害停止の働きかけ等について、同局の積極的な協力を得られる可能性がある。

## 4. 諸外国の状況

OEM対外加工と「商標の使用」との関係においては、「輸出」が使用に該当するかが問題となる。輸出された製品は外国で流通するため混同が生じ難く、また、以前は輸出を使用の一類型と法定していない国も多かったためであ

る。一方、模倣品（OEM品）の国際流通との関係では、貨物の「通過」に対し、商標権での取り締まりをできるかが1つの論点となる。

■主な論点

- ① 輸出は商標法上の使用・商標権侵害に該当するか
- ② 輸出専用品は商品に該当するか／輸出専用品への商標貼付等は侵害に該当するか
- ③ 商標権侵害品の通過に権利行使できるか
- ④ OEM対外加工（全品輸出）は侵害に該当するか、判断の根拠・基準はどのようなものか

以下では、日本及び諸外国におけるこれらの論点への考え方を簡単に紹介する。

#### 4. 1 「輸出」, 「輸出専用品への商標貼付」は使用に該当するか

##### (1) 日本の状況

日本では、水際での侵害品の取締りを実効的に行うため、平成18年改正により、輸出が使用の一形態に明示されたが、それ以前の判決では、輸出が譲渡に該当しないと判断されたものや、OEM対外輸出における輸出専用品が商標法上の商品に該当しないとされたものが存在し、輸出行為は必ずしも権利侵害とはされていなかった<sup>11)</sup>。この点、改正後は使用に該当することが明確化され、不使用取消審判の維持審決取消訴訟にかかる判決ではあるものの、輸出専用品の輸出を使用と認定した事例<sup>12)</sup>も存在している。

##### (2) 欧米諸国の状況

EUでは、多くの規定において、輸出が侵害行為として明記されており、輸出専用品への商標貼付が不使用取消との関係で使用に該当することも定められている<sup>13)</sup>。米国では、輸出が侵害行為に該当することを明記した規定はないものの、輸出自体は、解釈上「取引上の使用」(use in commerce) の概念に入るとされている。日

本政府の産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会資料（以下「小委員会資料」という）では、「侵害標章を付した商品を販売又は取引で使用するために米国から国外に輸出すれば、米国商標法を適用できる」ことを認めた判例が紹介されている<sup>14)</sup>。

##### (3) 新興国の状況

輸出に関しては、中国に加え、韓国、ブラジルなどで、使用に該当することが明記されている<sup>15)</sup>。中国<sup>16)</sup> や韓国<sup>17)</sup> では、判例において、輸出専用品への商標貼付が不使用取消との関係で使用に該当することが認められている。

事例5) 韓国で輸出専用品への使用が国内使用と認められた事例

韓国大法院は、日本の化学会社の発注に基づいて、韓国内の子会社が商標品をOEM生産し、全品日本に輸出したケースで、次のとおり判示している。

「OEMで製造した後、日本にいる原告に輸出した事実を認め…(中略)…OEM方式による商標の使用も…商品または商品の包装に商標を付する行為に該当し、…輸出自由地域内において輸出目的でのみこの事件の登録商標が付された商品を製造したものであっても国内での商標使用行為と看做されるため…」

また、タイにおいては、「輸出」が使用に該当することを明記した規定は見当たらないものの、判例上は、輸出が侵害に該当すると判断されている（後述の事例6）。

このように、輸出に関しては、先進国を中心に商標法上の使用（商標権侵害）に該当する方向での解釈がなされている模様である。

#### 4. 2 侵害品の「通過」を商標権で止められるか

##### (1) 日本での議論

小委員会資料によれば、商標法の平成18年改

正の検討の際には、侵害品が製造国（外国）から日本に陸揚げされ、積み戻された上で第三国（外国）へ輸出されるという新手口が発生している現状を踏まえ、税関が侵害品の通過を水際で取締まる必要性が指摘されていた。

その中では次のような見解が示されている。「我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、我が国を積み出し国として外国に向けて送り出される場合には、侵害品の通関は行われていないものの、我が国を仕向国として陸揚げされていることから、我が国の領域内にあるものとして、商標法の効力が及び得る。また、陸揚げされ保税地域に置かれた侵害品について譲渡等を行うことも可能であり、国内において製造された侵害品等と同様に権利者の利益を害する蓋然性が高いと考えられる。」

こうした観点に沿えば、「通過」と考えられる行為のうち、日本を仕向地として保税地域に置かれた貨物を通関することなく外国に送り出す行為は、商標法上の使用に該当すると理解し得るものと考えられる。

## (2) 欧米の状況

欧米においては、筆者の知る限り、「通過」を産業財産権の侵害行為とする明文規定はないが、通過を侵害とした判例は何点か存在する。例えば、小委員会資料では、次の事例が紹介されている。

### ① 英国判例<sup>18)</sup>

国外から船舶により持ち込まれた商標権侵害品がイギリス国内において陸揚げされ、通関されることなく第三国に送り出された事件について、英国登録商標の侵害とした。

### ② 米国判例<sup>19)</sup>

通関前に積み荷を置くため保税地域に相当する場所に陸揚げされた貨物についても米国法が適用されるとした。

特許権侵害の事例ではあるが、日本企業の事例では、ドイツを通過する特許権侵害貨物を税関で差し止め、以後の民事訴訟で一審裁判所が侵害を認めた事例がある。ただし、この事例では、被疑侵害者がドイツ国内に事業所を有していたこと（すなわちドイツでの誤認混同のおそれがあること）が、侵害成立の要件とされていた。

侵害貨物の通過に対する権利行使は、UAE、シンガポールなど貨物の中継地点での実施の可能性が高い。権利者は自社侵害品の国際的な流通状況を踏まえ、主要な侵害品中継国・地域での権利行使可能性等を検討し、必要に応じ、通過を阻止できるよう体制構築に努めるべきと考えられる。

## 4. 3 模倣業者によるOEM対外加工は違法となるか

OEM対外加工が、商標権侵害に該当するかどうかについて、ベトナムでは、関連規定が公布されており、韓国やタイにおいては、関連訴訟への判決が下されている。

ベトナムでは、知的財産法第199条以降で、工業所有権侵害品の輸出が税関による取締対象であることを明記している。

科学技術庁 No : 37/2011/TT-BKHCHN (2011年12月27日) 第8条10. では、輸出・通過貨物がベトナムでの流通を目的とし、不正申告の証拠がある場合は、侵害貨物に対して違反行為を処分出来るものとされている<sup>20)</sup>。貨物の処分には「ベトナムでの流通」を目的とすることが求められていることから、ベトナムでのOEM対外加工（全品輸出）は、原則として合法と判断されるものと考えられる。

また、タイの判例では、OEM対外加工は、タイ商標法第109条<sup>21)</sup>により侵害とされている。

事例6) タイのOEM対外加工事例<sup>22)</sup>

原告は、タイ登録商標「FOX-D」及び「BOSNY」

を有していた。被告は中国の商標権者からの発注を受け、商標「FOX-D」及び「BOTNY」の付されたスプレー塗料を生産、保管したため、商標権侵害が争われた。控訴審（最高裁）では次の理由から、被告の侵害が認められた。

- ① 被告は商標FOX-D及びBOTNY付き商品の製造を目的として会社を設立する以前から、共同原告が商標FOX-D及びBOSNYのタイ商標権者であると知っていた。
- ② 被告らが中国商標権者から商品の製造を請け負っていたとすれば、スプレー塗料の缶には発注者の名称が製品の所有者として記載されていなければならないが、実際には被告の名称が製造者として記載されていた。
- ③ 被告らが侵害品をタイ国内では販売せず全て外国に輸出していたことは事実だが、被告らが市民に共同原告の商標であると誤信させるために行為を行ったという特別な犯意は、被告らが共同原告の商標を模倣した時に発生する被告らの特別な犯意であり、将来的に、模倣商標を見た者が共同原告の商標だと誤信するという結果を生み出す可能性がある（市民とは、タイ人もしくは外国などに限定するものでない旨の付言あり）。

判決の内容によれば、模倣品の製造自体から被告の犯意が推定され、模倣品の全品輸出によりタイ国内での誤認混同が生じない場合でも権利侵害を認定できることが示唆される。

以上の内容より、諸外国での各論点に関する法規定ないし運用は表3のようにまとめられる（あくまで参考であり、実際の判断は争って見なければ不明）。なお、輸出はいずれの国でも商標権侵害に該当する。

表3 論点に関する各国の状況（参考）

	輸出専用品	通過	OEM対外加工
日本	商品／使用	一部侵害	実質的判断
中国	商品／使用	－	実質的判断 (模倣品は侵害)
EU	商品／使用	－	－
ドイツ	商品／使用	一部侵害	－
英国	商品／使用	一部侵害	－
米国	－	一部侵害	－
ブラジル	－	－	－
韓国	商品／使用	－	実質的判断
タイ	商品／使用	－	実質的判断 (模倣品は侵害)
ベトナム	－	非侵害	非侵害

## 5. おわりに

OEMは通常のビジネス形態であり、中国に限らず、発展著しいBRICsや東南アジア諸国等の国々では、今後も継続的に実施されることが予想される。日系OEM企業の進出先範囲も従来以上に多様性を増す可能性があり、結果的にOEMに関わる問題が、新興国を中心に広い範囲で発生するおそれがある。

進出企業は、中国での事例を参考としつつ、各国での関連制度を検討し、問題発生を予防するための措置を採るとともに、問題発生時には迅速な対応を採ることが求められる。

OEM対外加工を隠れ蓑とした模倣行為は、模倣行為国際化の一部とも位置づけられるため、生産国に加え、模倣品の国際流通段階での対策も含めた、効果的・総合的な対応についても検討の余地があると考えられる。

## 注 記

URL参照日は全て2012年9月30日。

- 1) 最高人民法院の「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」(法発〔2009〕23号)第18条

- 2) 関係の説には例えば以下のものがある。
- ① OEM対外加工が商標の使用に該当するとした説  
<http://www.cipnews.com.cn/showArticle.asp?Articleid=19936>
- ② 消費者の誤認混同は商標権侵害判断の前提ではないとした説  
[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201209/t20120917\\_752956.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2012/201209/t20120917_752956.html)
- ③ OEM対外加工は商標権侵害に該当しないとされた説  
 「中国政府機関の知財法律改正・パブコメ・通達に関する報告書」, 2007年3月30日, ジェトロ北京事務所 第7ページ
- 3) 国際物品売買契約に関する国際連合条約第42条  
[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty169\\_5.pdf](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty169_5.pdf)
- 4) 主な関連規定は、次のとおり。
- ① 商標印刷製作管理規則（国家工商行政管理総局令第15号）第4条、第5条、第7条、第11条および第13条
- ② 企業名称登記管理規定（1991年7月22日国家工商局令第7号発布）第27条
- ③ 法発〔2009〕23号（同注1）
- 5) 対外貿易における商標管理に関する規定
- 第10条 対外貿易経営者は、輸出入活動への従事において、他人が指定し、又は使用のため提供する商標について、相手方に対して真実かつ有効な商標専用権証明文書又は当該商標の使用が許諾され、かつ、許諾範囲を超えていないという証明文書の発効を請求し、かつ、審査しなければならない。当該商標は、既に我が国において同一又は類似する商品上の登録商標と同一であり、又は類似してはならず、その商品の包装及び外装も、他人が我が国において既に使用している包装及び外装と同一であり、又は類似してはならない。
- 第12条 対外貿易経営者は、購入し、代理販売し、又は広告、宣伝及び展覧等のその他の営業販売活動をする際には、その商品に使用する商標が商標法その他の関係規定に違反しないことを確保しなければならない。商品に使用される商標が商品供給者の所有でない場合には、対外貿易経営者は、商品供給者が保有する商標使用許諾契約を厳格に審査しなければならない。商品

- 供給者が当該商標を使用して対外的に商品を提供し、又は他人に委託して代理輸出させる権利を有していない場合には、発注してはならない。
- 6) 上海市浦東新区人民法院（2010）浦民三（知）初字第670号
- 7) 発生日は、事件の端緒となった税関での差押日又は工商局による摘発日
- 8) 各事例の判決番号は次のとおり（事例9、10、15、16の開示は不可）。

	判決番号
1	(2001) 深中法知産初字第55号
2	(2007) 閩民終字第459号
3	(2006) 粵高法行字第22号
4	(2005) 浙民三終字第284号
5	(2006) 苏民三終字第0034号
6	(2008) 閩民終字第223号
7	(2010) 滬高民三（知）終字第14号
8	(2009) 滬高民三（知）終字第65号
11	(2010) 浦民三（知）初字第670号
12	(2011) 魯民三終字第156号
13	(2011) 滬一中民五（知）終字第130号
14	(2011) 粵高法民三終字第467号

- 9) 「輸出専用品のOEM生産による商標権侵害」, 知財管理Vol.62, No.9, 1229頁, 2012年
- 10) 浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第284号
- 11) 各事例は以下のとおり。
- ① 輸出が「譲渡」に該当しないとしたもの  
 東京地裁判決 平成14年(ワ)15521号  
 東京地裁判決 昭和45年(ワ)2642号
- ② 輸出専用品は商品に該当しないとしたもの  
 東京地裁判決 平成14年(ワ)15521号
- ③ 輸出専用品は商品に該当するとしたもの  
 東京高裁判決 昭和57年(行ケ)236号  
 東京地裁判決 平成10年(ワ)28609号
- 12) 知財高裁判決 平成21年(行ケ)10217号
- 13) 例えば、共同体商標に関する理事会規則
- 第9条 共同体商標により付与される権利
- (1) 共同体商標は、その所有者にその商標についての排他権を与える。所有者は、自己の同意を得ないで全ての第三者が次の標識を業として使用することを阻止する権利を有する。
- (2) 次の事項は、特に、(1)に基づいて禁止することができる。
- (c) 当該標識の下に、商品を輸入又は輸出す

ること

第15条 共同体商標の使用

(1) 登録後5年の期間内に、所有者が登録されている共同体商標の対象である商品又はサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は5年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、共同体商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、この限りでない。

(2) 次の場合も、(1)の意味における使用を構成する。

(b) 輸出の目的のためにのみ共同体において商品又はその包装に共同体商標を付すこと

- 14) American Rice, Inc. v. Arkansas Rice Grower's Coop. Ass'n, 701 F.2d 408, 218 U.S.P.Q. 489 (5th Cir.1983)
- 15) ブラジル産業財産法第190条, 韓国商標法第7条
- 16) 北京市高級人民法院 (2010) 高行終字第265号
- 17) 大法院2000フ143判決
- 18) Waterford Wedgwood PLC v David Nagli LTD (1998) FSR92
- 19) Ocean Garden v. Marktrade Co., 953 F.2d 500, 21 U.S.P.Q.2d 1493 (9th Cir. 1991)
- 20) 科学技術庁 No: 37/2011/TT-BKHCHN (2011年12月27日)「政府が2010年9月21日に公布した工業所有権の行政違反罰則規定に関する議定第97/2010/ND-CP号一部ガイダンスについての通達」第8条  
議定第97/2010/ND-CP号第10条, 第11条, 第12条に規定した工業所有権の侵害行為
10. 輸出または通過における工業所有権の侵害行為を処分する際の留意点:  
輸出・通過貨物がベトナムでの流通を目的とし、不正申告の証拠がある場合は、権限機関が輸出または通過における工業所有権の侵害貨物に対して違反行為を処分することが出来る。
- 21) タイ商標法第109条  
タイで登録されている他人の商標, サービスマーク, 証明標章又は団体標章を, 当該他人の商標, サービスマーク, 証明標章又は団体標章であるかの如く公衆を欺瞞するために模倣した者に対しては, 2年以下の禁固若しくは20万バーツ以下の罰金又はその両方を科する。
- 22) 最高裁判決 2788/2545

(原稿受領日 2012年10月16日)