

OEMにおける商標の使用に関する調査研究*

招へい研究者 ショウ・シエン**

OEMにおける商標の問題は商標法にかかわるものであり、国際貿易の観点からみれば、国際貿易に関係する商標法の問題でもある。一般的に言えば、商標制度は二つの機能を有する。すなわち、私権の保護と競争秩序の維持である。大多数の国の商標法は、領域内において登録商標が指定した商品又は役務について専用権を有すると定めている。国際貿易の観点からみると、そうではない状況が出てくることがある。OEM（委託者ブランド名製造）は国際貿易形態の一つである。外国企業が中国でOEM業務を行い、OEMにおいてのみ特定の商標を使用したとき、例えば製品又はその包装に当該商標を付する場合において、中国の地方裁判所は当該行為が商標としての使用にあたと認定する傾向にある。この場合、当該商標が中国において、当の外国企業以外の者によって登録されていれば、商標権侵害訴訟で訴えられかねない。中国最高人民法院は、もっぱら輸出目的のOEMにおける商標の使用は商標権侵害にはあたらないと認定する傾向にある。しかし、この結論は個別案件に関するものであって、一般的なものではない。商標を抜け駆け登録してからOEMに用いた場合の商標的使用が不正競争に該当する可能性があるかどうかという問題は、注目に値する。商標法と不正競争防止法が交錯する死角から見れば、関連問題は中国と日本ではよりいっそう複雑になる。OEM契約において商標使用条項によって規定しておくことは、関連産業にとって有益となろう。

企業が自らの発展戦略を考えた上でOEMを採用して国際貿易を展開することは、営業の自由として各国の民商法によって保護されている。企業による製品の生産と国際的な貿易展開の実務から見れば、OEMはグローバルな生産・布石のための貿易ツールである。受託者が委託者の要請を受けて製品に商標を付することは、貿易において慣習となっているにもかかわらず、このような慣習については各国の商標法において共通かつ制度面で正面からの対応がなされていない。商標保護に関わる国際条約によれば、OEMに従事する企業には各OEM地で商標を登録し

* これは特許庁委託平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

** 中国・中南財經政法大学法学院副教授。

たり、現地で販売したり、あるいは実際に商標を宣伝したりする法的義務は課されていない。各国の立法及び司法の実務を見ても、OEMにおける商標の使用に関する司法裁判から、このような法的義務が課されると導き出すことはできない。企業が自らOEM地で商品を製造すると同時に商品を販売するかどうかを選択することは、自由貿易の本来の姿である。OEMという生産モデルは本来商標とは関係ないにもかかわらず、OEM契約には製品、製品説明書又は製品包装への商標の使用に関する約款が設けられていることがよくあるため、商標を付する行為がOEM地において商標権侵害行為に該当するかどうかは、貿易に関係する知的財産権の問題となり、その核心にあるのが商標法の問題なのである。

商標は取引上の標識として、当初は所有権を表す標識として認識され、立法によって保護されていた。商取引が発展するにつれて、商標の使用は貿易管理ツールとして業界団体や国家によって行われるようになり、さらに財産権の一つとしてコモンロー諸国で認められるようになった。商標の機能に関する文献は非常に多いが、国際商標学界において認められている商標の機能は、出所識別機能、品質保証機能、広告宣伝機能、である。商標を通じて、生産者や輸入業者は「小売業者の肩越しに」、小売業者のカウンター越しに消費者に対面することができる。この事実は、あらゆる効果的な商標保護制度の要であるので、ことさら強調する必要がない。経営力のある企業にとって、商標は企業の重要な無形財産であるだけでなく、さらに企業の信用（good will）の印であり、企業の信用の担い手であるとともに最も有力な代弁者でもある。学术界及び各国商標法は、現代商標法には商標の財産的利益を保護すると同時に、詐欺や消費者の混同を防ぐという二つの重要な目標があると考えている。

商標は静態の無形財産ではなく、動態の商業実務に源を発するものである。商標資源は制限性を有し、競争秩序に関わるものであるため、各国商標法はいずれも商標不使用の法的効力についての規定を設けており、「use it, or lose it（使用するか、さもなくば失うか）」が商標の使用における共通認識となっている。商標の使用は商標権を行使する重要な方法であるが、権利者自身による行使又は権限が与えられた他人による商標権の行使が、いかなる意義において商標法で認められた「商標としての使用」すなわち「商標法上の使用」に該当するかについては、理論的には、商標識別機能が発揮されたかどうかに基づく判断の問題であると同時に、実務においては、継続的かつ一定期間にわたる商標不使用に起因する取消の証拠と事実の問題に直接かかわっている。

貿易にかかわる商標関連条約と各国の商標立法の趣旨は、許諾を得ずに登録商標権者の商標識別機能と商業信用に損害を与えるような商標の使用に打撃を与えて、消費者を保護することである。OEMにおいて商標を使用し、かつ製品がも

っぱら輸出される場合においては、OEM地の消費者は製品及び商標を目にする可能性がなく、また委託者が指定する目的地まで、製品に付される商標が商品出所識別機能を発揮することがなく、OEM地の商標登録者も実際の経済的損失を一切被っていないことから、このような商標の使用を当然のように「商標的使用」とみなすことはできない。

比較法の観点から見れば、近代商標法の発祥地であるフランスや製造業が発達しているドイツの商標法はいずれも商標の使用の内容についての規定を置いており、商標が付された商品を輸出する行為は当然に商標の使用に該当するとされ、輸出のためだけの商標の使用に関する例外規定は設けられていない。継続三年商標不使用取消事件の審理において、欧州特許庁は商業活動と販売促進活動に区分して、使用の性質、使用対象及び使用過程に関する証拠を要求して、商標の公開使用、貿易における真の使用を求めている。

日本は商標法を改正した際に、輸出の場合も商標の使用とする明文規定を設けたが、輸出のみに用いる商標の使用についての例外規定は置かなかった。日本国商標法に規定されている商標の使用は商標の民事上の救済という角度からの規定であり、商標権侵害の判断に関するルールは登録商標の専用権と禁止権の角度からの規定である。日本の学者である茶園成樹教授によれば、商標法2条3項に規定される商標の使用要件をたとえすべて満たしたとしても、商標の使用に該当するかどうかを認定することは困難であり、出所識別機能を発揮した使用に該当するかどうかを判断することはできない。商標の使用要件は、商標法に明文で規定された商標権侵害の成立要件ではないが、商標の本質や実質に関する理論においては、注目度の高い要件として判例及び学説に広く受け入れられている。登録商標の出所識別機能という商標機能が侵害されていなければ、商標権が侵害されていると認定してはならない¹。日本の裁判例を検索したが、この問題に関する裁判所の見解が示されている判決を入手することはできなかった。また、企業向けのアンケートからも有効な回答を得られなかったため、この問題に関する企業の要請や立場は明らかでない。

もっぱら輸出用のOEM製品も国内商標権問題が関連してくることから、OEM地の商標法の規定及び司法機関や商標執行機関の法的立場を主に考察しなければならない。中国はOEMの重要な地域の一つである。商標の使用に関する初期の中国商標法の規定は、主に商標の権利付与・権利確定にかかわる行政管理に資するという角度から商標使用を定義しており、登録商標継続三年間不使用取消がこれに対応する規定である。条文が置かれた法律文書のレベル及び文章構造における位

¹ 茶園成樹著『商標法』（有斐閣、2012年）189-190頁。

置のいずれからもこのことがわかる。2013年の改正商標法により、当該条文の内容が一部改正され、法文上の位置が変更されたものの、当該規定が管理的規範であるという本来の趣旨に変わりはない。

世の中には源のない水はなく、結果の裏には必ず原因がある。中国におけるOEM商標使用問題を探究するにあたっては、OEMの中国における発展過程を振り返ることによって、手がかりを見つける必要がある。1980年代、数多くの製造業が日本、韓国、香港及び台湾を通じて中国に移り、中国東南沿海都市がOEM集中地域となった。経済発展に伴い、他人の知的財産権を侵害する輸出事件が起き、国際社会の批判を浴びた。WTOに加盟するため、中国は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」を参照して、商標法などの知的財産法制度に基づいて、「知的財産権税関保護条例」を制定し、知的財産権侵害商品の輸出入の禁止を中心内容とする知的財産権水際保護制度を確立した。当時、OEM製造者が合理的な審査注意義務を果たしたかがその当時の商標行政執行の重要な内容であった。各国の商標法を俯瞰すると、商標法には地域的制限があるという認識のもと、馳名商標を除けば、登録商標は登録地でのみ法的保護を受けられることになっている。商標権者のグローバルな商標布石戦略によって、同一商標が国ごとに異なる者によって登録されることがある。この場合、そのすべての製品が中国でOEM生産されるが、そのうちの一社のみが中国で商標登録し、かつ税関で知的財産権保護登録を行ったとしたならば、中国で商標登録していない他社のOEM製品は中国の税関を通関できなくなってしまう。また、外国委託者が中国で商標登録していない場合のOEMに関する商標法上のリスクの一つは、同一又は類似商標が他者によって中国で登録されることによって、商標権侵害訴訟が誘発されることである。

中国において、「NIKE」商標事件（2000）はOEM案件の典型例である。本件において、裁判所は以下の見解を示した。米国ナイキ国際有限会社が中国で出願したNIKE商標は中国商標法の保護を受ける。スペイン会社はスペインで「NIKE」商標の登録商標専用権を有するが、当該商標は地域性を有しているため、中国商標法による保護を受けない。よって、OEM加工側とスペイン会社の行為は共同で米国ナイキ国際有限会社の商標権を侵害することになる。当時多くの類似事件で示された法的立場は、商標が地域的特徴を有しており、国外委託者が中国で商標を登録しておらず、中国に同一又は類似する商標を登録する者が別にいる場合は、加工側が契約に基づいて製品又は製品の包装に商標を付する行為は商標権侵害を構成することになる、というものであった。

商標資源の制限性、商標保護の地域性、商標出願と審査手続の瑕疵などの種々の原因に起因して、商標の駆け抜け登録という現象が見られるようになった。これは、国外商標権者が中国でOEM業務を展開するに当たり一定の影響を及ぼした。

一部の地方裁判所は「必要な審査注意義務＋実質的な損害」の基準を採用し、OEMにおける商標使用行為を区別して扱った。北京や上海などの多くの地域の裁判所は広東の裁判所と異なる司法的立場を有し、OEMにおける商標使用が商標法上の使用行為ではないとの見解を示した。この問題については、上海税関と地元裁判所との間に認識の相違があった。上海市高級人民法院は終審判決をもって、専ら輸出用のOEMにおける商標使用は商標権侵害に該当しないと認定した。税関総署が知的財産権水際執行機関を代表して最高人民法院に書簡を送り、OEMにおける商標使用行為の性質を明確にするように要請したことを受けて、最高人民法院は回答において、当該個別事案については商標権利侵害行為に該当しないと認める法的立場を示した。2013年中国商標法が改正された際に、「商品出所の識別に用いる行為」という商標の使用に関する主観的要件が追加され、商標の使用の概念に実質的な変更が加えられた。「PRETUL」と「東風」の二つの民事訴訟において、最高人民法院は再審段階で判決を変更し、「NIKE」事件におけるそれまでの裁判所の立場を覆して、専ら輸出のための商標使用行為は、商標を付した商品が中国で販売されず、中国の消費者がこれらの商品を目にすることがなく、付された商標が出所識別機能を発揮することができないため、商標を付する行為は商標使用行為に該当せず、商標権侵害にはあたらないと説示した。

すべての物事には二面性がある。裁判所は、国外の商標権者が中国で分類を指定して商標を登録せずに輸出のためにOEMにおいて商標を付することを商標使用行為とは認定しない一方で、先使用による優先権の法的効果も生じないと考えている。これは最高人民法院が「MUJI」商標行政訴訟で示した見解である。商標行政訴訟において、裁判所の見解から以下の傾向がみられる。商標法に規定されている「使用」は商業活動において、商標を公開、真に、かつ、合法的に使用することである。商標使用行為が合法か否かを判断する際の法的根拠は商標法及びその関連法規に限ったものではない。法令における強行法規や禁止法規に反するような生産・経営活動上の商標使用行為について、その法的効力を認めるようにしたならば、違法行為を奨励、助長することにもなりかねない。これは商標法における商標使用行為に関する規定の趣旨にもとる。

同一案件に対して異なる判決を下す裁判所の立場は、異なる時期、異なる場所、異なる機関において異なる傾向を引き起こしたため、この類型の案件の法解釈及び適用の背景にある政策と法的立場を改めて見直すことが一層必要になった。OEMにおける商標使用の判断基準をめぐる税関と裁判所の相互作用と対立の過程において、商標使用の主観的目的が日増しに明確になり、客観的な行為や実際の物理的現象に対する考察という視覚的効果への依存から次第に脱却し、徐々により大局的な証拠審査や商標使用の効果と影響を究明するようになった。この過程

全般、進行中と事後を結び付けるような総合的な考察は、ルールとして商標法改正によって確立し、商標行政執行と司法に統一的な基準をもたらした。これは商標使用の問題に関する中国商標司法の進歩とみなすことができる。

中国最高人民法院がNIKE、JOLIDA及びPRETULの三つの商標紛争で示した法的見解は興味深いものであるが、これをOEMにおける商標使用についての最終的な結論とすることはできない。PRETULなどの事件においては、もっぱら輸出のために製品又は製品の包装に商標を使用することは商標法上の商標使用行為に該当せず、他人の中国登録商標に対する権利の侵害ではないとの認識が確立された。商標が抜け駆け登録されて直ちに取り消すことができない場合、上記司法の立場は外国の商標権者にとって有利なものである。中国で商標を使用する予定のない外国の権利者にとって、上記司法の立場は商標登録を義務づけるものではないため、国際貿易の精神に合致する。しかしながら、中国でOEM業務を行い、かつ製品をすべて輸出する外国企業は、商標登録と使用の二重の困難に直面するという点に注意しなければならない。というのは、中国で商標を出願し、登録した後、製品を中国でOEM製造するものの販売しない場合には、継続して3年不使用であることを理由として取り消される法的リスクがあるからである。そのため、企業は中国でのOEM業務の商標戦略を再評価する必要がある。すなわち、商標を登録するかどうか、商標をいかに使用するかを決め、OEM契約の商標条項に着目して調整を行い、OEM製品の生産過程に対する監視・管理を強化し、製品の品質を保ち、原材料と生産量をコントロールすることである。商標権侵害と不正競争行為に対しては、混合型の権利主張ルートを採用し、商標権益を最大限に保護する。

国ごとの商標法の違いは、商標使用制度を融合させるためのきっかけを与えている。しかし、専ら輸出用のOEMについては、各国の商標執行と司法実務の経験が一樣ではないことから、法的立場を統一することは困難である。短期的には、司法機関による法適用を推進し、方向性のある裁判規則を確立することが考えられる。より高いレベルの法改正にいたっては、地域的自由貿易協定（Free Trade Agreement）を締結することによって共通認識に達してから、各国の法的立場の統一を促すことが比較的実行性の高い方法であろう。