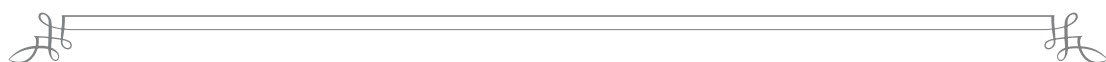


[経済産業省委託事業]



中国での税関知的財産権保護にかかる 活動事例集



2013年3月

日本貿易振興機構上海事務所

知識産権部

JETRO

目次

はじめに	1
第一章 権利者と税関の協力に関する事例	
1. 背景と現状	2
(1) 権利者と税関の協力の必要性	2
(2) 税関との協力手段、情報共有	5
(3) 個別権利者と税関との既存の協力関係（日系企業向けアンケート結果）	8
(4) 中国税関における知的財産権保護プロセスと侵害案件情報の提供	13
2. 事例紹介	16
3. 権利者と税関の協力に関する課題と展望	25
(1) 権利者組織と税関との協力	25
(2) 個別権利者と税関との協力	25
(3) 権利者と税関との協力のあり方と今後の展望	26
第二章 巧妙化に関する事例	
1. 模倣品海外輸出手法の巧妙化の現状	28
(1) 巧妙化の類型	28
(2) 巧妙化の全体像	35
(3) 巧妙化への対応に関する課題	39
2. 巧妙な輸出手口への対応	40
(1) 各課題に応じて権利者が取り得る対応	40
(2) 知的財産権税関保護条例実施弁法との関係	42
第三章 海外発注にかかる中国内 OEM 加工に関する事例	
1. 用語の説明	45
2. 背景と現状	46
(1) 問題の所在	46
(2) 関連法規	50
(3) 「OEM 対外加工」の侵害属否に関する諸説	54
(4) 関連事例の概要	57
3. 事例紹介	60
4. まとめ	93
(1) 関連事例から抽出される事項	93
(2) 権利者による対応上の留意点	99
巻末資料	
1. 「RBI 事件」（2005）浙民三終字第 284 号判決書（日本語訳）	107
2. 「JOLIDA 事件」（2009）滬高民三(知)終字第 65 号（日本語訳）	111

はじめに

我が国と諸外国との経済的相互依存関係が深まる中で、今後も日系企業の海外進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれます。日系企業が諸外国で事業を展開していく前提として、国内のみならず、国際的な視点から、特許権、商標権等の知的財産権を適切に保護することが不可欠になっています。

近年では、インターネットなどの情報媒体や物流システムの急速な発展を受け、国際的な商流がますます増加しており、いわゆる模倣品ビジネスについてもグローバル化が進んでいます。特に世界の工場である中国からの模倣品輸出は、企業活動の支障となっており、その対応が求められているところです。

このような状況下、日本企業は、中国税関での知的財産権保護の推進のため、税関との協力を深める一方で、各種の巧妙な事例、侵害者による抗弁に対し、如何なる対応が可能かなどについて検討を継続し、多くの知見・成果を得ています。

日本貿易振興機構（ジェトロ）では、平成 24 年度の特許庁委託事業として、税関との協力や侵害者の巧妙化への対応を研究し、「中国での税関知的財産権保護にかかる活動事例集」を作成しましたのでお届けします。本事業および本書が皆様のお役に立てば幸いです。

2013年3月

日本貿易振興機構上海事務所
知識産権部

第一章 権利者と税関の協力に関する事例

中国における知的財産権の水際保護に関しては、侵害品の国際流通抑止を目的として、従来より中国税関（総署／地方）と権利者団体との間で、数多くの協力・交流が行われている。組織間の交流を継続する中では、権利者と税関との協力の在り方についても議論が交わされており、最近では、権利者からの情報提供等に対するニーズに言及されることが多い。

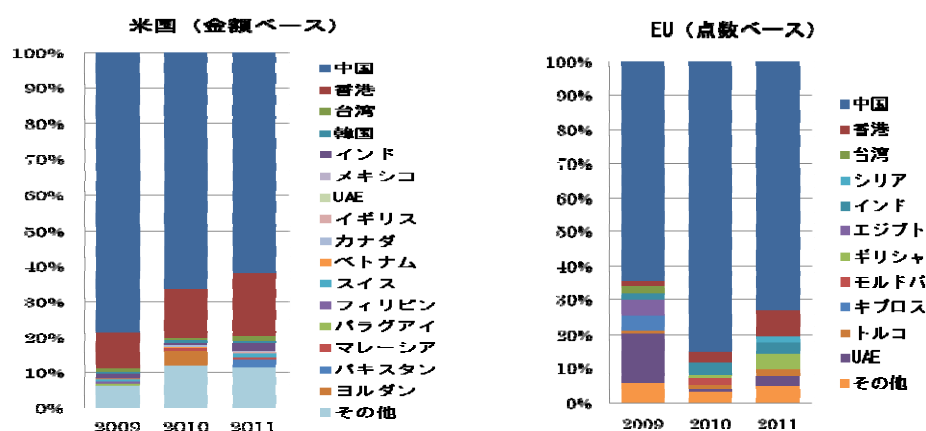
そこで、本章では、権利者と税関との間でどのような協力が行われているを概観したうえで、権利者からの案件情報の提供を中心に、個別権利者と税関が協力するうえでの課題、解決手段等を検討する。

1. 背景と現状

中国は、2001 年 12 月の WTO 加盟以降、積極的に知的財産権保護の強化に取り組み、関連制度の整備や運用改善に努めている。また、いわゆる模倣品の国際流通において、中国が製造拠点として大きな役割を果たしている現状を踏まえ、中国税関では、諸外国以上に輸出時の知的財産権侵害品検査に注力し、毎年多数の権利侵害品を押収している。

しかしながら、未だ中国を仕出国とする権利侵害品数量は極めて多く、取締の強化が求められる状況となっている。

図 1：米国、EU での仕出国別の知的財産侵害物品差止実績



出典：Intellectual Property Rights Seizure Statistics, U.S. Customs and U.S. Immigration and Border Protection Customs Enforcement

出典：REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT, European Commission Taxation and Customs Union

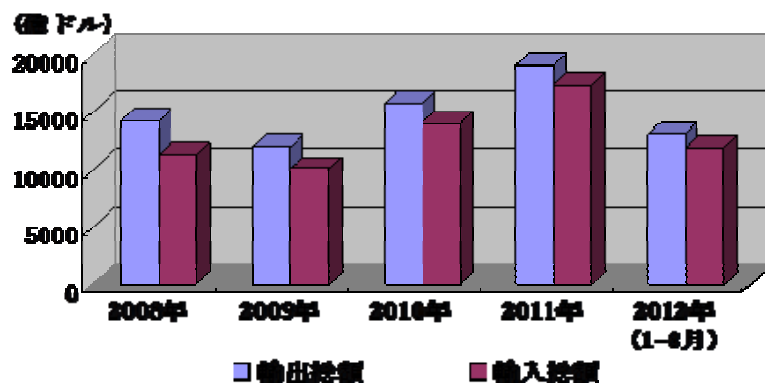
中国から輸出される多量の権利侵害品を差し止めるため、近年では次のような背景から、権利者と中国税関の協力・情報交流が必要となっている。

（1）権利者と税関の協力の必要性

■背景 1：膨大な通関量と模倣品の摘発量

中国税関の通関量は、改革開放以降、急速な伸びを示し、2011 年実績では、36,420.6 億ドルに達している。

図 2：2008-2012 年 全国税関通関量の推移

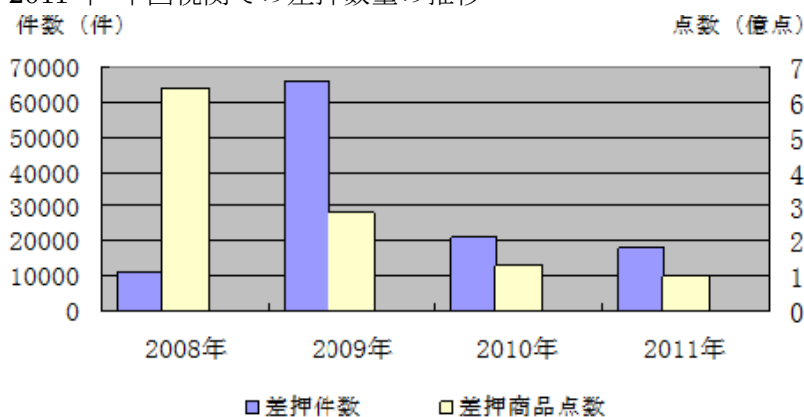


金額(億ドル)			
年度	輸出総額	輸入総額	輸出入総額
2008 年	14285.5	11330.9	25616.4
2009 年	12016.7	10056	22072.7
2010 年	15779.3	13948.3	29727.6
2011 年	18986	17434.6	36420.6
2012 年 (1-8 月)	13091.2	11885.1	24976.3

※中国税関総署公式サイト公表データに基づき作成

中国税関での権利侵害品差押数量は、ここ数年 1 万件を超えており、2011 年には 18,000 件となっている。

図 3：2008-2011 年 中国税関での差押数量の推移



	差押件数	差押商品点数	商品価値
2008 年	11,000 件	6.4 億点	2.9 億元
2009 年	66,000 件	2.8 億点	4.5 億元
2010 年	21,000 件	1.3 億点	2.7 億元
2011 年	18,000 件	1.03 億点	5.16 億元

※中国税関総署公式サイト公表データに基づき作成

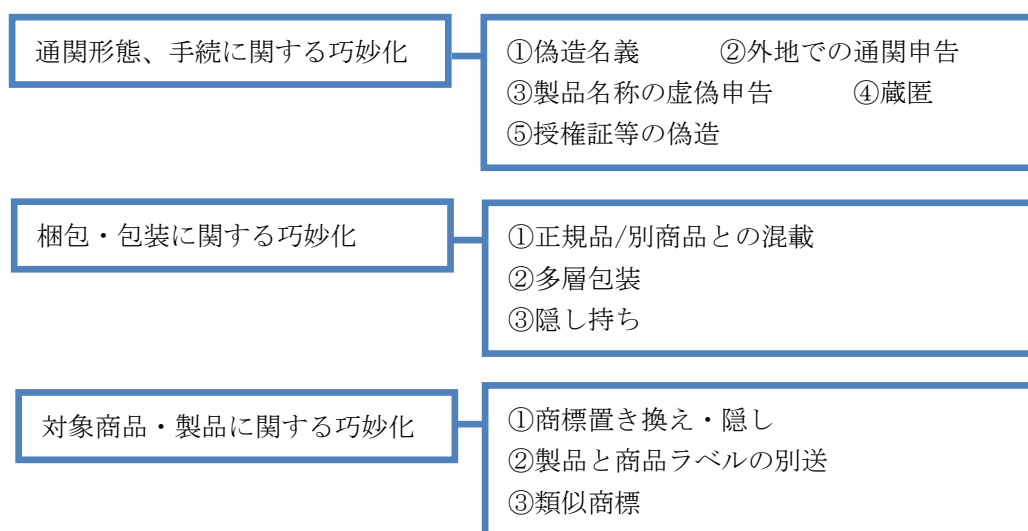
膨大な通関処理、権利侵害品対応など、急速な業務の増加により、中国税関では、職員の作業負担が増し、人的リソースが十分とはいえない状況にある。リスク分析手法の導入など業務の効率化等を目的とする工夫を行っているものの、リソース不足は否めないことから、更なる業務効率化のため、権利者による侵害品輸出入関連の情報提供等の協力が必要となっている。

■背景 2：模倣行為の巧妙化

模倣行為の巧妙化も税関での侵害品発見を困難にする要因となっている。知的財産権税関保護登録を行っている権利者は、数多くの巧妙化した侵害手口に接しており、2010年8月に実施された日系企業向けのアンケートでは、回答した10社が過去数年間に約30件の巧妙化案件に遭遇したとされている。

税関での検査を回避する巧妙な手口は、大きく3つに分類できる。

図4：模倣品輸出手口の巧妙化



巧妙化に対しては、権利者から地方税関への典型事例の紹介、リスク情報の提供などが求められることとなる。

■背景 3：膨大な中国税関への知的財産権保護登録

2009年末までに税関の知的財産権保護登録を受けた知的財産権は18,564件（商標権：12,227件、著作権：721件、特許権は5,616件）に達している。2011年に税関総署が新たに登録した知的財産権は3,532件に上り、うち中国国内の権利者の登録件数は1,684件で、総数の47.6%を占めたとされている。税関職員個々の業務負担が増す中、地方税関職員が、急速に増加した保護登録商標を把握することは実質的には不可能であるため、権利者からのより傾向性、具体性のある情報の提供が求められる状況となっている。

■背景 4：税関通常業務の円滑性維持の重要性

税関によるホワイトリスト登録制度の採用以降、地方税関職員は、リストに掲載されたライセンス情報等に基づき、許諾を受けていないと想定される事業者の貨物を差し止めているが、権利者がホワイトリストの内容を完備することは極めて困難なため、一定の割合で再通関となるケースが発生している。税関の本来業務は、輸出入貨物を円滑かつ適切に通関することにあるところ、知的財産権保護のためとはいえ、正規の貨物が差し押さえられてしまうことは避けねばならない。こうした背景からも、権利者による具体性、信憑性の高い情報の提供について、税関からのニーズが高まっている。

（2）税関との協力手段、情報共有

知的財産権税関保護登録を行っている国内外権利者の一部は、従来より、税関との交流を重視し協力関係を築いている。交流は、権利者組織および個別権利者の2つのレベルで行われており、前者として、QBPC (QUALITY BRANDS PROTECTION COMMITTEE)、IPG 水際ワーキング・グループ（以下「水際WG」という）、各種業界団体等の組織が存在する。これらは、税関との協力プラットフォームとして機能し、法の制定から運用までの各段階における課題について、相互の主張を伝達し、調整する機能を発揮している。

個別権利者の協力手段として最も多いのは、税関向けの情報提供であり、情報としては下表のようなものが挙げられる。

主体	実施項目（例）
権利者組織と税関との協力	①協力プラットフォームの構築 （i）立法、法改正時に権利者意見を提示 （ii）税関での知的財産権保護実務上の問題の改善に向けた討論 （iii）税関/権利者要望の相互伝達（ホワイトリスト登録の促進、疑義品写真提供要請等） （iv）セミナー形式での相互能力開発 ②情報共有（案件情報）
個別権利者と税関との協力	①税関向け情報提供 （i）ホワイトリスト登録（許諾先業者名、許諾先業者が通常通関する税関名等） （ii）差し止事例の分析情報（税関向けリスク情報） （iii）税関以外で摘発した中国事業者情報（ブラックリスト） （iv）個別案件情報（コンテナ等情報） （v）海外での差し止等情報

個別権利者と税関との協力について、既存の実施項目のうち、（i）は税関総署のデータベース上で登録する情報であり、税関と権利者との個別具体的な協力に関わるものとは言い難い。そこで、（ii）から（v）を対象に、従来どのような情報提供がなされているかなどを以下に紹介する。

■情報 1：差し止事例の分析情報（税関向けリスク情報）

近年、税関での貨物検査は大部分がリスク分析を通じて実施されている。このため、リスク分析の要素となる情報を権利者が税関に提供することは、侵害貨物の効率的な発

見に資する。こうした情報としては、例えば、侵害品輸出の多い税関、侵害品輸出の多い業種、侵害品の輸出先（エリア別／業界別）等が挙げられる。2011 年 11 月には、日系権利者で組織する水際 WG が、これらの切り口から日系企業の過去の差押情報を取りまとめ、税関向けに提供している。

これに対し、税関側からは、①権利者からの情報提供において、単なる個別情報だけを扱っても意味が薄いため、リスク要素となるまとまった情報が有用であること、②情報の内容によっては、各地方税関に個別に提供した方が良いもの（総署で扱うには地域色が強い情報など）も存在する、などのコメントが寄せられている。

権利者がリスク情報を提供した後、地方税関によっては、当該リスク情報関連のブランドを対象として知財保護キャンペーンなどを展開する場合もある。提供したリスク情報の使用頻度等は不明であるものの、税関の把握していないリスク情報の提供は、侵害品の輸出抑止にある程度の有効性を持つと考えられる。

■情報 2：ブラックリスト

特定の権利者や同一業界内の権利者組織は、単独もしくは業界が一体となって、過去に知的財産権侵害による処罰を受けた者のブラックリストを作成し、定期的に特定税関に提供している。税関事件のみを対象とするリストと、工商局などの行政処罰情報を含むものの 2 つが存在する。リスト内には、通常、差し押さえた税関名、差押日、仕向地、貨物の特徴、押収品数量、真贋鑑定結果などが記載されている。

ブラックリストの提供は、以前は地方税関から歓迎され、対象ブランドの知財保護キャンペーンに繋がることもあったが、最近では上記と同様、リスク分析など税関での情報分析への有効性などが求められることもある。

■情報 3：個別案件情報

一部の権利者は、模倣品調査の段階で模倣品が海外に輸出されること等が発見された場合、税関に当該事実を通報し、その輸出阻止をはかっている。

こうした個別の案件情報では、通常、貨物が運びこまれる港名、港への到着時間、コンテナ番号、商品名などを通関地の税関に提供する。

案件情報は、倉庫から貨物が出荷された後に得られることもあり、通関までの時間に限りがあるため、税関側から 100% の対応が得られているとは言い難い状況であるものの、最も具体的な侵害品情報であることから、現場の税関職員からのニーズの高い情報といえる。



■情報 4：海外での差止等情報

海外の税関や内地での摘発等情報の中には、中国の生産者情報等、中国での模倣対策に有用な情報が含まれていることもあるため、税関が情報提供の一環として、権利者にそれらを求めることも多い。外国の処罰決定書等に記載される情報は、各国で異なるため、権利者側でどのような情報を提供できるか吟味し、適切な情報提供を行うことが求められる。差押時に発行される書面への記載事項の例を参考まで下表に示す。

項目	米国	パナマ
輸入日	あり	あり
輸入港	あり	あり
侵害品情報：差止品品目／数量	あり	あり
出荷国	あり	あり
出荷港	なし	あり
輸出者情報：輸出者名／住所	なし	あり
輸入者情報：輸入者名／住所	あり	あり

なお、税関総署からは、権利者組織との交流の中で「例えば米国や欧州の税関と中国税関総署の間では、既に連絡ルートが確立されており、海外での摘発後には、当該国の当局から税関総署へ中国内製造者等の情報提供が行われている。税関総署は、海外から得た情報を被疑者所在地の公安等に提供している。」といった説明がなされている。

また、中国内での証拠（模倣品サンプル）がない場合には、当該国から押収品を取り寄せ、証拠として採用する試みも始められている（海外の違法証拠が中国の司法部門の刑事立件の証拠になるかどうかについては、裁判所の判決待ち状態）。

しかし、こうした連絡ルートは、特定の国との間で確立されているに過ぎず、また、運用にあたり地方の税関職員が諸外国の情報に十分アクセスすることには困難な面もある。このため、権利者が得た諸外国での情報を取りまとめ、税関に提供することには一定の価値があると考えられる。

以上のとおり、情報提供を介した税関との協力には、複数の手段があるが、その中で最も多く利用され、税関からの評価が高いのは、コンテナ No.等具体的な案件情報の提供である。

（３）個別権利者と税関との既存の協力関係（日系企業向けアンケート結果）

水際 WG では、各権利者による税関との協力についての状況把握等を目的として、メンバー向けアンケートを実施している。以下に当該アンケートの仕様および結果の概要を紹介する。

【アンケートの仕様】

〔実施時期〕 2012 年 4 月～5 月

〔対象企業〕 約 40 社

〔回答社数〕 16 社（回収率約 40%）

〔設 問〕

Q1：税関に摘発ターゲットの情報を提供したことがあるか。

Q2：Q1 であると回答した場合、情報提供先（税関）、提供時期、情報の内容、結果はどのようなであったか。

Q3：摘発ターゲットに関する情報以外の情報を税関に提供したことがあるか。

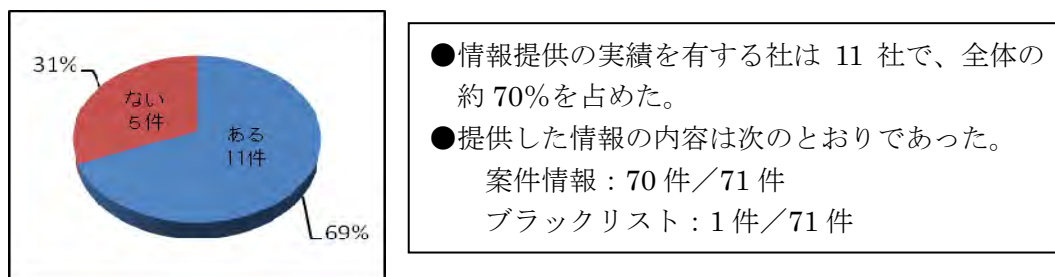
Q4：Q3 であると回答した場合、情報提供先（税関）、提供時期、情報の内容、結果はどのようなであったか。

Q5：税関への情報提供について意見、要望などはあるか。

【結果の概要】 16 社からの回答について、以下にその概要を示す。

①税関への案件情報提供実績を有する権利者の割合

図 5：税関向け情報提供実績の有無



②各地方税関への案件情報提供状況

図 6：地方税関向け案件情報提供件数の内訳（2009～2012 年）

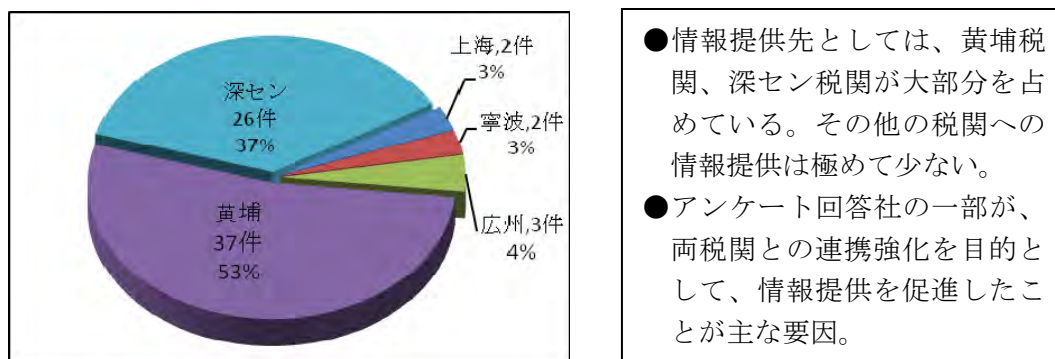
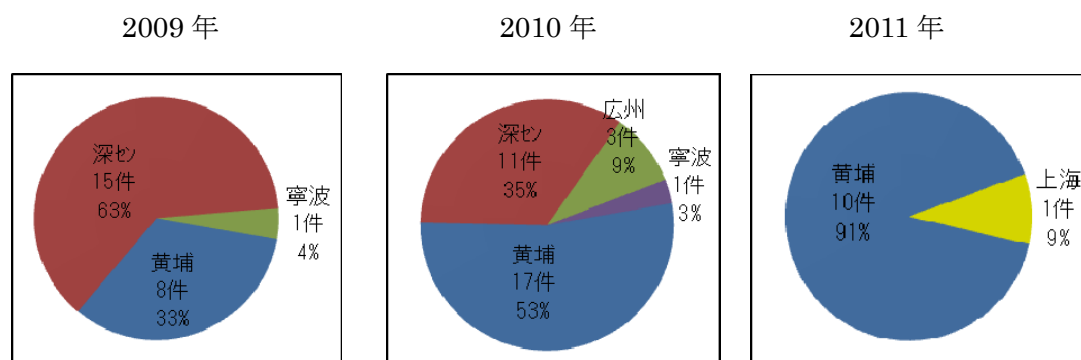


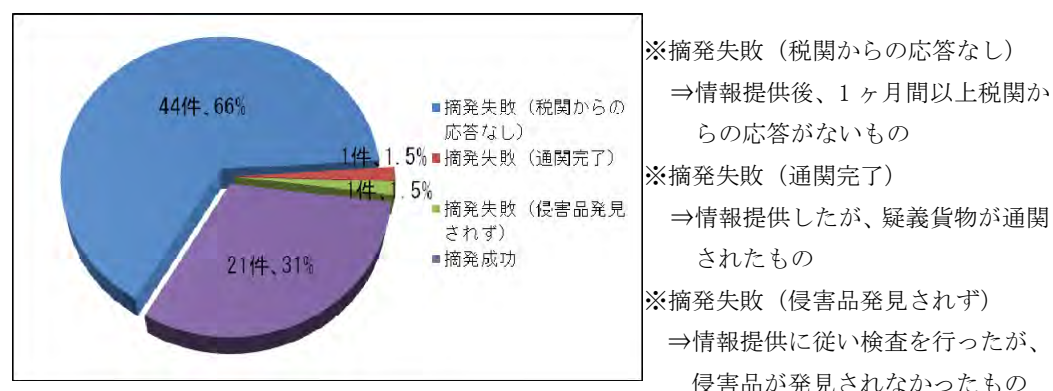
図 7：年度別内訳（情報提供件数）



- 情報提供数は 2009 年が 24 件、2010 年が 32 件、2011 年が 11 件であった。2011 年には提供数に低下傾向が認められている。
- 2012 年は、アンケート時点で 3 件（上海 1 件、寧波 2 件）であった。

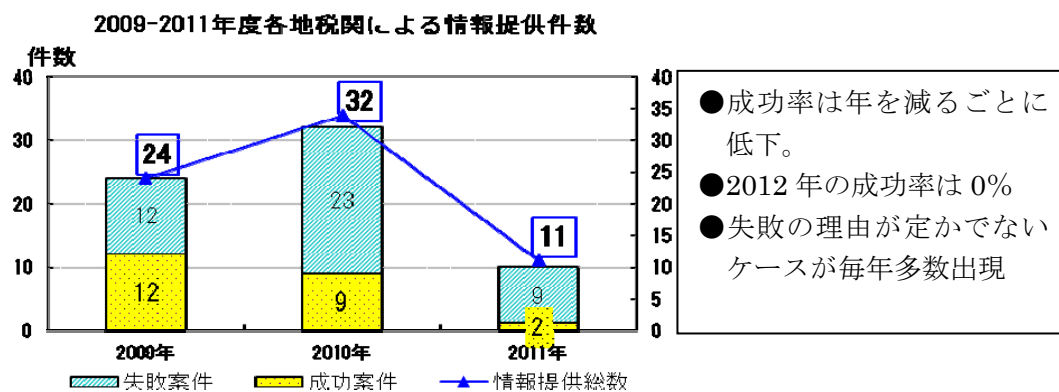
③ 摘発の成否

図 8：地方税関向け情報提供の結果（2009～2011 年）



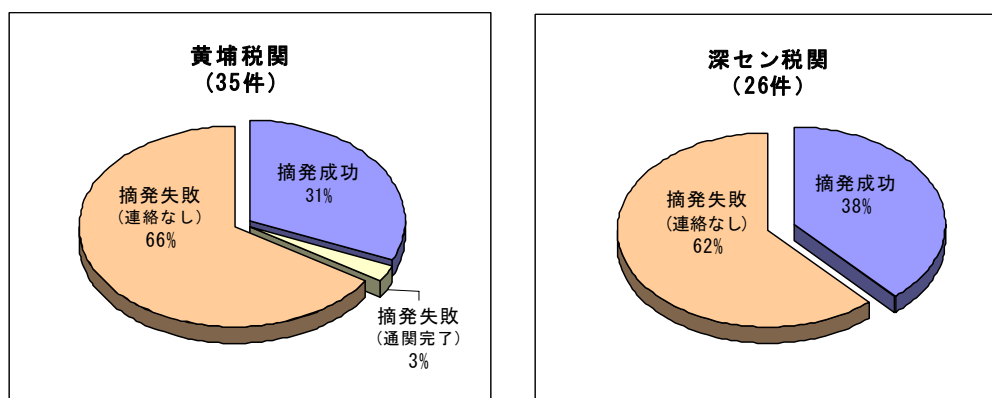
- 摘発が成功した事例は約 30%と低い値になっている。
- 失敗理由は不明確（大部分が税関から一定期間連絡がないことをもって、失敗と判断）。
- 2012 年の事例（3 件）は、いずれも失敗
 - ・ 被疑侵害者が情報提供先税関（黄埔）で通関申請せず（2 件）
 - ・ 提供された情報の活用前に貨物が出船（1 件）

図 9：成功／失敗 年度別内訳（2009～2011 年 全体）



	件数	成功数(成功率)	失敗数(失敗率)
2009 年	24	12 (50%)	12 (50%)
2010 年	32	9 (28.1%)	23 (71.9%)
2011 年	11	2 (18.2%)	9 (81.8%)

図 10：成功／失敗率 税関別内訳（2009～2011 年）



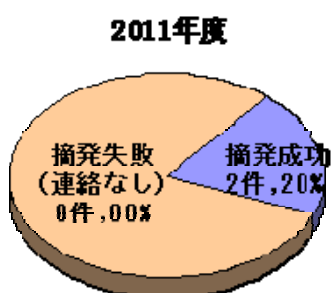
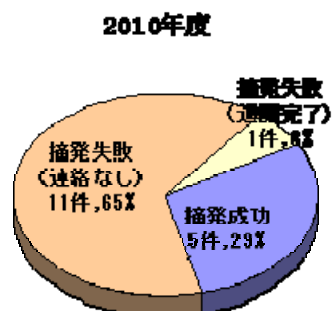
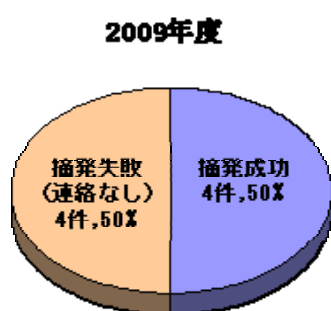
- 情報提供数の極めて多い、黄浦／深セン税関では、成功／失敗比率に大きな差は認められなかった。
- その他の税関の状況は下表のとおり。

■ その他の税関の状況（2009～2011 年）

税関	提供年月	情報の内容	結果
上海	2011 年 12 月	輸出港、コンテナ番号、輸出会社、船便No、発見日付、船便名、荷物情報等	製品は発見されず。
寧波	2009 年 7 月	コンテナ番号	摘発成功
寧波	2010 年 12 月	コンテナ番号	摘発成功
広州	2010 年 6 月	コンテナ番号、到着港、到着日	摘発失敗（税関からの連絡なし）
広州	2010 年 9 月	コンテナ番号、到着港、到着日	摘発失敗（税関からの連絡なし）
広州	2010 年 9 月	コンテナ番号、到着港、到着日	摘発失敗（税関からの連絡なし）

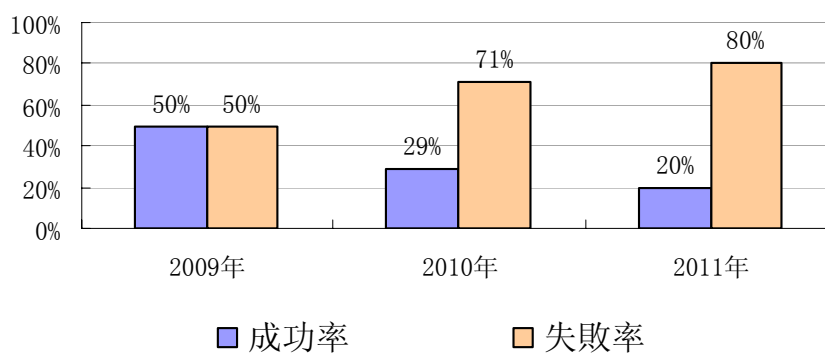
図 11：成功／失敗率 年度別内訳（各年 税関毎）

■ 黄浦税関

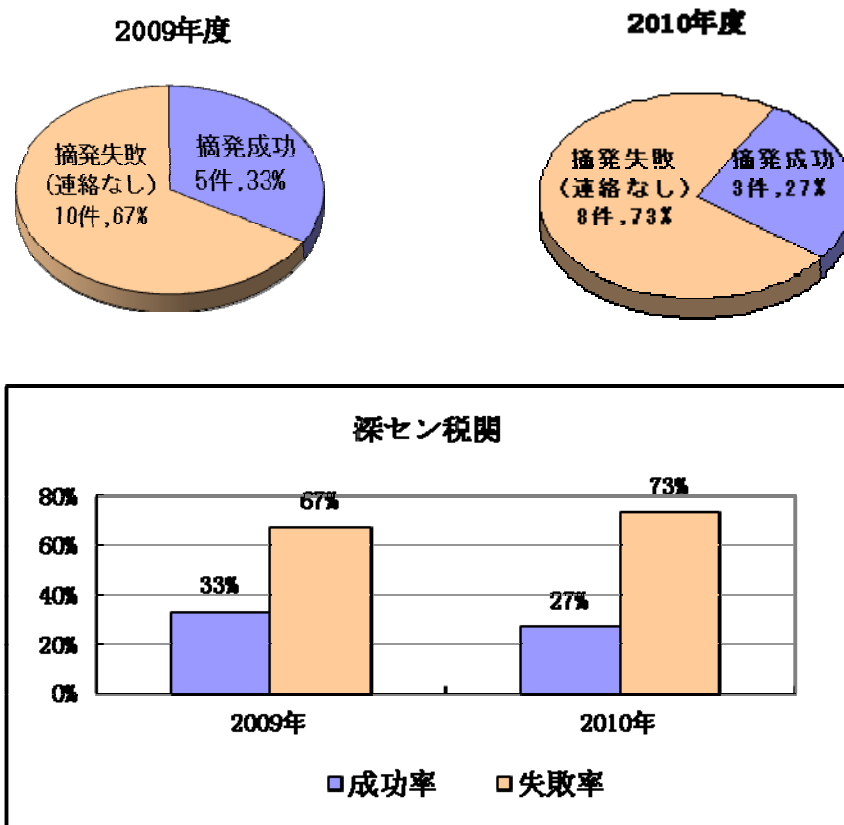


- 黄浦税関では、2009年に50%であった成功率が、2011年には20%まで低下している。
- 2012年の2件は、いずれも被疑侵害者が黄浦税関での通関を避け、他の税関から輸出。模倣業者が黄浦税関での通関を避ける傾向とも考えられるが、実情は定かではない。
- 失敗事例の大部分が、理由不明。

黄浦税関



■深セン税関



- 深セン税関では、2009年、2010年ともに成功率が30%前後となっている。
- 黄埔同様、失敗事例の大部分が、理由不明。

④自由意見

アンケートでは、自由意見（Q5）の中で、次のようなコメントが寄せられた。

- ターゲットの輸出情報を税関に提供したことがないので、次の点について確認したい。
 - ・ どのような情報提供が税関にとって一番役に立つか？
 - ・ ターゲット情報以外に、権利者はどのような証明書類（例えば、商標登録書など）を提供すべきか？
- ・ 事前にターゲットを調査してその輸出情報を税関に提供したことがない会社が少なくないと思っているため、地方税関との交流の中で、税関にその詳細（税関業務フロー、権利者への要求など）を紹介して欲しい。
- 税関に情報提供を実施したことはないが、今後有効と判断できれば提供をしていきたいと考えている。
- どのような情報が税関では必要であるかについて、もう少し情報が欲しい。
- 税関への情報提供は実施したことはないが、偽造品の輸出情報等を入手した場合には積極的に活用していきたいと考えている。
- 税関にどんな情報を提供すれば、差止めしていただけるかを明確にして欲しい。
- ブラックリストの審査結果（リスク情報に反映したかなど）およびその理由をフィードバックして欲しい。

以上のようなコメントからは、権利者が税関向けの情報提供を積極的に実施する意思を有するものの、必要となる資料、関係手続の不明確性などに懸念を有していることが伺える。

⑤失敗の要因（アンケート結果から示唆される傾向）

アンケート結果から示唆される傾向として、次の点が挙げられる。

●税関と権利者とのコミュニケーション上の問題

∴失敗理由の大部分が「税関からのレスポンスがないこと」である。

●情報提供後の税関内部での手続遅延の可能性

∴失敗の要因である「既に出船」、「疑義貨物の通関完了」から想定（ただし、当該要因は極少数）。

●模倣業者の巧妙化（知財保護の厳格な税関での通関を回避）

∴黄埔税関の事例（2012年の2件）では、模倣業者が黄埔を避け他の税関で通関（ただし、通関地変更の実際の理由は不明）。

以上のとおり、日系権利者と税関との協力にかかる事例は、ほとんどが案件情報の提供であり、実際にこの点への注目度が高いと考えられることを踏まえ、以下では、案件情報提供の手段、事例を紹介し、留意点等を検討する。

（４）中国税関における知的財産権保護プロセスと侵害案件情報の提供

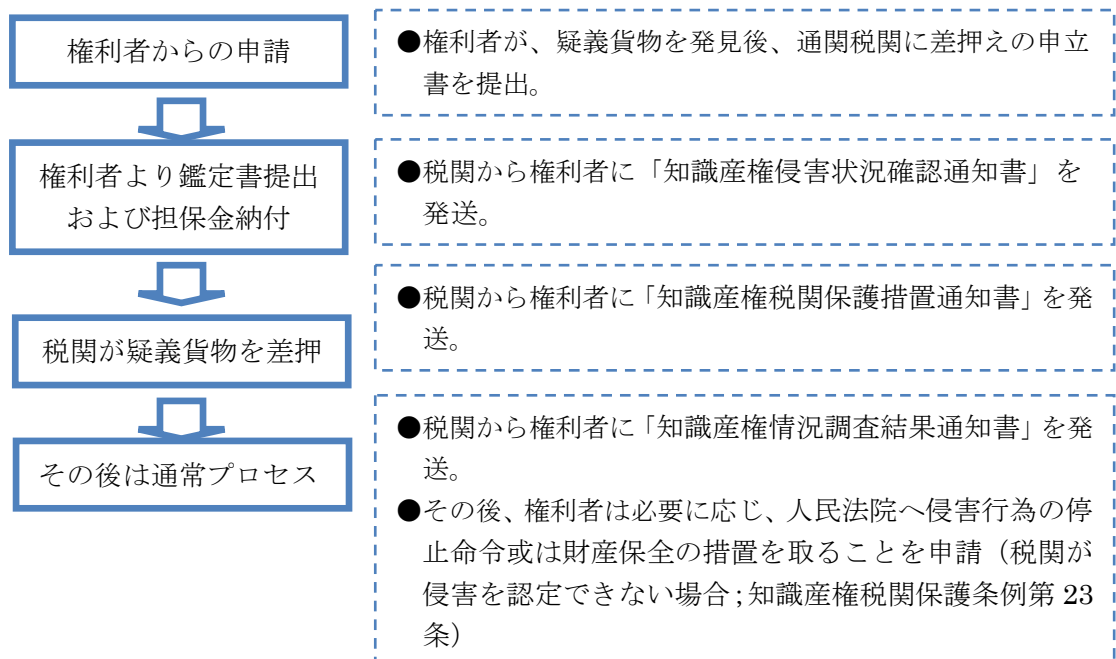
①権利者からの情報提供にかかる一般的プロセス

輸出入にかかる権利侵害疑義貨物の発見は、主に工場ないし倉庫の監視をしている調査員等からの情報提供が端緒となる。権利者は当該貨物（場合によっては、コンテナに搭載済み）についての情報を得た後、税関へ申立（情報提供）を行うこととなる。こうした申立は、原則として次のように行われる。

申立先：直接に通関地税関に直接申立すればよい（税関総署への事前登録は不用）。
税関の義務：「税関保護条例」15条によれば、申立ての情報が正しい場合に、税関は差押え、権利者への通知、差押え証書送達の義務を負う。
権利者の義務：権利者は税関に、疑義貨物の価値に相当する保証金を納付する必要がある。
プロセス：図12のとおり。

なお、「税関保護条例実施弁法」第2条では、権利者が外国企業である場合には、中国に設立した事務機構、もしくは中国の代理人に委任しなければならないと規定しており、実務上、多くの日本権利者は中国の代理人に委任している。本報告書において、権利者が行うべき事項と記載している部分も実際は代理人を通じ行われていることに留意されたい。

図 12：権利者からの情報提供のプロセス



②情報提供時に必要となる資料

権利者の申立書には、次の事項を記載する必要がある。

- 知的財産権権利者の名称または氏名、登録地または国籍など
- 知的財産権の名称、内容及び関連情報
- 権利侵害容疑貨物の差出人または受取人の名称
- 権利侵害貨物名称、規格等
- 侵害容疑貨物が入国する恐れのある税関、時間、運搬手段等
- 税関に差押えを申請した貨物がまもなく輸出入されることの証明
- 知的財産権税関登録がある場合、その番号

■申立書サンプル

商標権侵害貨物差押え申立書 〇〇税関法規処 御中 当社は〇〇株式会社（権利者）が指定した税関知的財産権保護代理人である。〇〇株式会社は以下の侵害品情報を発見した。ここに貴税関に情報提供すると同時に、差押えを申し立てる。 ・ 輸出業者名：XX 有限公司 ・ コンテナ番号： ・ 貨物名： ・ 被害商標：（知的財産権税関登録番号： ） ・ 仕向地：

XX 知識産権代理有限公司

年 月 日

なお、情報提供案件では、正式な書類を作成せず、代理人経由で、「貨物が運びこまれる港名、港への到着時間、コンテナ番号、商品名」を税関に提供するなど、速やかな対応で税関側の協力を得られる場合もある。

2. 事例紹介

権利者が案件情報を税関に提供し、差押に成功した事例を以下に紹介する。

事例 1

【書誌的事項】

発生日	2009 年 7 月 31 日	税関	寧波税関および上海税関
情報提供先	法規処	対象商品	産業用機械
提供した情報	コンテナ番号（電話および FAX）		
結果	模倣品押収		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、寧波税関に差止を要請した事例である。

情報の入手の段階で、模倣品を搭載したコンテナ車が既に出発していたため、権利者は速やかに、代理会社を通じ、模倣品の差止を目的として寧波税関に情報提供した。

【事件の経緯】

2009 年 7 月 31 日：権利者の知的財産権代理会社が、侵害業者に対し調査を実施し、権利者商標の侵害品がコンテナ車に積み込まれるところを目撃した。同代理会社より、当地 A I C に出動要請したが、手配が間に合わないため出動は見合わされた。代理会社は侵害業者に仕向地等を照会し「エジプト」向けであることが判明した。出発したトラックを追走したが途中で断念。走り去った方向と港湾の規模から、通関は上海または寧波で行われると推定し、税関登録代理人を通して上海税関及び寧波税関にコンテナ番号を情報提供した。

2009 年 8 月 13 日：寧波税関より、権利者に知識産権税関保護措置通知書を送付。

2009 年 8 月 19 日：寧波税関より、権利者に 知識産権情況調査結果通知書を送付（結果：認定不能）。

2009 年 9 月 23 日：権利者が、商標権侵害を理由に寧波市中級人民法院へ侵害業者を民事提訴。

2010 年 2 月 5 日：侵害業者が商標権侵害を認める内容の民事調解にて決着。

【情報提供の評価】

①コンテナ番号の正確な情報を税関に提供できたことで、差止に成功した。

②税関登録代理人の働きにより、片方が空振りになると分かっているながらも通関が見込まれる複数の税関に情報提供し協力を得られた。

【課題と留意点】

侵害業者による海外輸出専用品との抗弁により侵害認定が見送られた。

事例 2

【書誌的事項】

発生日	2010 年 8 月 27 日	税関	黄埔税関
情報提供先	法規処	対象商品	消耗品
税関に提供した資料	資料：商標権侵害貨物差押申立書（申告期日、輸出港、輸出目的地、輸出製品、通関製品名、通関数量、コンテナ番号等情報を含む） 提供手段：代理会社より、商標権侵害貨物差押申立書を税関へファックス。		
結果	黄埔税関は被疑侵害貨物を没収・廃棄した。		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、黄埔税関に差止を要請した事例である。

代理会社による輸出情報の入手後、権利者は速やかにモニタリング措置を採るよう税関に書面で要請した。黄埔税関は、情報に基づき侵害貨物を押収し、最終的にそれらを廃棄した。

【事件の経緯】

2010 年 8 月 13 日：権利者の代理会社が、侵害者が 2010 年 8 月 27 日に、黄埔税関を通じて、侵害疑義品を輸出することの手掛かり、およびコンテナ番号を入手した。

2010 年 8 月 13 日：代理会社が当該手掛かりを権利者に提供した。

2010 年 8 月 16 日：権利者は代理会社に当該情報を税関に提出するよう依頼した。

2010 年 8 月 17 日：代理会社が税関へ商標権侵害貨物差押申立書を提出した。（関連輸出情報及びコンテナ番号情報等を含む）

2010 年 8 月 27 日：黄埔税関では情報提供にかかる貨物を成功裏に差し押さえ、代理会社に連絡し、該貨物の鑑定を要請した。

2010 年 8 月 31 日：権利者の鑑定によると、該貨物は権利者商標の侵害品であった。

2010 年 9 月 1 日：代理会社は権利者を代理して、正式に黄埔税関に押収を申請した。

2010 年 9 月 3 日：黄埔税関が正式に侵害品を押収した。

【情報提供の評価】

代理会社が正しい模倣嫌疑にかかる製品のコンテナ番号を獲得でき、権利者が直ちに情報提供の判断を下したため成功につながった。

【課題と留意点】

税関より廃棄現場に関する写真が提供されなかった。

事例 3

【書誌的事項】

発生日	2010 年 8 月 31 日	税関	拱北税関
情報提供先	法規処	対象商品	消耗品
税関に提供した資料	資料：商標権侵害貨物差押申立書（申告期日、通関港、輸出港、輸出目的地、輸出製品、通関製品名、通関数量、コンテナ番号等情報を含む） 提供手段：代理会社より、商標権侵害貨物差押申立書を税関へファックスで送付。		
結果	拱北税関は被疑侵害品を押収し、輸出者に罰金を与えた		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、拱北税関に差止を要請した事例である。

代理会社による輸出情報の入手後、権利者は速やかにモニタリング措置を採るよう税関に書面で要請した。拱北税関は、情報に基づき侵害貨物を押収し容疑者に罰金を科した。

【事件の経緯】

2010 年 8 月 18 日：権利者の代理会社が、通常の模倣品調査において、2010 年 8 月 31 日に、ターゲットが拱北税関を通じて、模倣嫌疑にかかる商品を輸出することの手掛かりおよびコンテナ番号情報を入手した。

2010 年 8 月 19 日：代理会社は当該手掛かりを権利者に提供した。

2010 年 8 月 20 日：権利者は代理会社に当該情報を税関に提出するよう依頼した。

2010 年 8 月 23 日：代理会社が税関へモニタリング申請状を提出した。（関連輸出情報及びコンテナ番号情報等を含む）

2010 年 8 月 31 日：拱北税関が疑義貨物を成功裏に差し押さえ、代理会社に連絡し、該貨物の鑑定を要請した。

2010 年 9 月 2 日：権利者の鑑定により、該貨物は権利者商標の侵害品であることが判明した。

2010 年 9 月 3 日：代理会社は権利者を代理して、正式に拱北税関に押収を申請した。

2010 年 9 月 6 日：拱北税関が正式に該模倣品を押収した。

【情報提供の評価】

本件の代理会社は、2010 年 3 月に別の税関に協力し、本件の侵害者に対して取締行動を行っていた。その後、権利者は代理会社にブラックリスト等を提供し、且つ代理会社に対し同リスト上の事業者をモニタリングするよう依頼していた。

これを受け、代理会社は本件の侵害者を継続的にモニタリングし、且つ深層調査を行う中で、本案件の手掛かりを発見した。こうした権利者と代理会社の緊密な連携が成功に寄与したと考えられる。

事例 4

【書誌的事項】

発生日	2010 年 12 月 9 日	税関	青島黄島税関
情報提供先	法規処	対象商品	消耗品
税関に提供した資料	資料：商標権侵害貨物差押申立書（申告期日、輸出港、輸出目的地、輸出製品、通関製品名、通関数量、コンテナ番号等情報を含む） 提供手段：代理会社より、商標権侵害貨物差押申立書を税関へファックス。		
結果	青島黄島税関は被疑侵害品を押収し、輸出者に罰金を与えた		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、青島黄島税関に差止を要請した事例である。

代理会社による輸出情報の入手後、権利者は速やかにモニタリング措置を採るよう税関に書面で要請した。青島黄島税関は、情報に基づき侵害貨物を押収し、最終的に輸出者に罰金を科した。

【事件の経緯】

2010 年 11 月 16 日：権利者の代理会社が市場調査において、侵害者が 2010 年 12 月 2～3 日に、青島黄島税関を通じて侵害疑義品を輸出することの手掛かり、およびコンテナ番号を入手した。

2010 年 11 月 17 日：代理会社は該手掛かりを権利者に提供した。

2010 年 11 月 19 日：権利者は代理会社に該情報を税関に提出するよう依頼した。

2010 年 11 月 22 日：代理会社は税関へ商標権侵害貨物差押申立書を提出した。（関連輸出情報及びコンテナ番号情報等を含む）

2010 年 12 月 9 日：青島黄島税関は当該情報にかかる商品を差し押さえ、代理会社に連絡し、該貨物の鑑定を要請した。

2010 年 12 月 13 日：権利者の鑑定によると、該貨物は権利者商標の侵害品であった。

2010 年 12 月 14 日：代理会社が権利者を代理して、正式に青島黄島税関に押収を申請した。

2010 年 12 月 15 日：青島黄島税関で正式に侵害品を押収した。

【情報提供の評価】

代理会社は市場調査の際、ある店舗で侵害疑義消耗品の販売を発見した。深層調査により、当該店舗において侵害疑義消耗品の輸出に関する情報を入手した。代理会社は当該輸出情報に対して更なる調査を行い、本案件の手掛かりを発見した。地道な調査が成功に寄与したと考えられる。

【課題と留意点】

取締行動後、税関等の協力のもとに、侵害者の輸出情報に対して更なる情報を入手することも重要であるが、本件ではそれに至らなかった。

事例 5

【書誌的事項】

発生日	2010 年 12 月 24 日	税関	寧波税関
情報提供先	法規処知識産権科	対象商品	消耗品
提供した情報	コンテナ番号（電話）		
結果	模倣品 1,584 点を差押、廃棄		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、寧波税関に差止を要請した事例である。

代理会社による輸出情報の入手後、権利者は速やかにモニタリング措置を採るよう税関に書面で要請した。寧波税関は、情報に基づき侵害貨物を押収、廃棄した。

【事件の経緯】

2010 年 12 月 14 日：権利者が、調査会社から模倣品輸出の情報を入手し、コンテナ番号を調査会社を通じて税関に提供。

2010 年 12 月 20 日：権利者が、税関から権利確認の通知を受領し、模倣品であるとの鑑定結果を税関に連絡し、差押えを請求。

2010 年 12 月 24 日：権利者が税関から模倣品差押えの通知を受領。

2011 年 6 月 8 日：権利者より税関に感謝の盾を贈呈。

2012 年 2 月 24 日：税関から権利者へ模倣品輸出者に対する処罰結果を提供。

2012 年 4 月 20 日：権利者が税関から模倣品廃棄済みの通知を受領した。

【情報提供の評価】

詳しい情報の提供と税関との良好な関係構築が本件成功に積極的に作用したと考えられる。ただし、模倣品差押通知受領の半年後に感謝の盾を贈呈するのは遅きに失したと史料。

【課題と留意点】

- ①税関との関係構築の重要性が示唆された。
- ②税関からの案件情報提供のニーズが高いことが確認された。

事例 6

【書誌的事項】

発生日	2011 年 5 月 23 日	税関	黄埔老港税関
情報提供先	法規処	対象商品	消耗品
税関に提供した資料	資料：商標権侵害貨物差押申立書（申告期日、輸出港、輸出目的地、輸出製品、通関製品名、通関数量、コンテナ番号等情報を含む） 提供手段：代理会社より、商標権侵害貨物差押申立書を税関へファックス。		
結果	黄埔老港税関は被疑侵害品を押収し、輸出者に罰金を与えた。		

【事件の概要】

本件は、権利者が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、黄埔老港税関に差止を要請した事例である。

代理会社による輸出情報の入手後、権利者は速やかにモニタリング措置を採るよう税関に書面で要請した。黄埔老港税関は、情報に基づき侵害貨物を押収し、最終的に輸出者に罰金を科した。

【事件の経緯】

2011 年 4 月 6 日：権利者の代理会社が、侵害者が 2011 年 4 月 21 日・22 日に、黄埔老港税関を通じて、侵害疑義品を輸出することの手掛かり、およびコンテナ番号を入手した。

2011 年 4 月 7 日：代理会社は該手掛かりを権利者に提供した。

2011 年 4 月 7 日：権利者は代理会社に該情報を税関に提出するよう依頼した。

2011 年 4 月 8 日：代理会社が税関へ商標権侵害貨物差押申立書を提出した。（関連輸出情報及びコンテナ番号情報等を含む）

2011 年 5 月 23 日：黄埔老港税関が情報提供にかかる商品を差し押さえ、代理会社に連絡し、該貨物の鑑定を要請した。

2011 年 5 月 24 日：権利者の鑑定によると、該貨物は権利者商標の侵害品であった。

2011 年 5 月 24 日：代理会社は権利者を代理して、正式に黄埔老港税関に押収を申請した。

2011 年 5 月 25 日：黄埔老港税関が正式に該模倣品を押収した。

【情報提供の評価】

代理会社が正しい模倣嫌疑にかかる製品のコンテナ番号を獲得でき、権利者が直ちに情報提供の判断を下したため成功につながった。また、本件では、税関からも積極的な対応が得られた。

【課題と留意点】

- 税関への申立書に記載した侵害貨物の輸出日は 4/21・22 であったが、実際の差押は 5/23 と一か月程度のタイムラグが生じた。案件によっては、こうした時間的な差が発生する可能性があるため注意を要する。
- 本件で税関から積極的な対応が得られた一因として、権利者による従前の税関向け訪問・トレーニングの実施が挙げられる。今後もそれら交流を重視すべきと考えられる。

事例 7

【書誌的事項】

発生日	2012 年 4 月 25 日	税関	寧波税関
情報提供先	法規処	対象商品	産業用機械
提供した情報	コンテナ番号（電話連絡のみ）		
結果	模倣品押収（税関が立件処理中）		

【事件の概要】

本件は、権利者 2 社が、代理会社の調査により得た模倣品輸出情報を利用し、寧波税関に差止を要請した事例である。

情報の入手後、権利者は代理会社を通じ、模倣品の差止を目的として寧波税関に情報提供した。

【事件の経緯】

2012 年 4 月 17 日～20 日：権利者の知的財産権代理会社が、ある侵害業者に対し調査を実施、産業用機械メーカー 2 社の侵害品の輸出情報を入手した。権利者 2 社より、税関への情報提供（税関での差止）を行うよう要請を受けた後、同代理会社より、寧波税関に連絡し情報提供を行った。

2012 年 4 月 25 日：寧波税関が差止を実施。代理会社は税関にて被疑品の写真を撮影し、権利者に送付した。

2012 年 5 月 10 日：寧波税関は権利者に通知書を送付し、真贋鑑定を求めた。

2012 年 5 月 11 日：権利者 A は被疑品のリリースを決定した（理由：被疑侵害品は、機器本体でなく足部分であり、保証金が高額）。権利者 B は差止を申請し、受理された。

【情報提供の評価】

コンテナ番号の正確な情報を税関に提供できたことで、差止に成功した。

【課題と留意点】

①コンテナに搭載された模倣品の状況を完全には把握できず、結果的には一部侵害品（権利者 A の被疑侵害品）をリリースすることとなってしまった。

②税関より商品の写真が提供されなかった。

事例 8

【書誌的事項】

発生日	2012 年 8 月 31 日	税関	上海税関
情報提供先	法規処	対象商品	産業用機械
提供した情報	通関業者名とコンテナ番号（電話での情報提供後、税関の求めに応じ商標権侵害貨物差押申立書を FAX）		
結果	模倣品押収（税関が立件処理中）		

【事件の概要】

本件は、権利者が UAE での摘発により得た、中国内模倣業者の情報を利用し、模倣品の輸出を発見した事例である。

模倣品を搭載したコンテナ車の出発後、権利者は模倣品の差止を目的として上海税関に情報提供した。

【事件の経緯】

2012 年 7 月 30 日：権利者が調査会社に「UAE の税関にて中国からの産業用機械模倣品が発見され、押収された。」旨連絡。あわせて、中国輸出業者及び工場の特定期間調査を依頼した。

2012 年 8 月 3 日～24 日：調査会社が、中国杭州市所在の工場兼輸出業者を突き止めた。その後の張り込み調査などにより、新たに上海港経由で輸出しようとしていた侵害品のコンテナ番号を入手した。

2012 年 8 月 24 日：調査会社を通じ、輸出業者名とコンテナ番号を上海税関法規処に情報提供した。

2012 年 8 月 25 日：上海税関からの情報により、対象コンテナ車が上海港に入ったことを確認。

2012 年 8 月 31 日：上海税関がコンテナの開封検査を実施し、疑義品を発見。

2012 年 9 月 4 日：調査会社が税関にて写真を撮影し、権利者に送付。権利者が確認した結果、商品には権利者の中国登録商標（ハウスネーム）は付されていなかったが、別の登録商標（ペットネーム）が段ボール箱に付されていた。

2012 年 9 月 3 日：権利者は商標権侵害品であるとして、差止を申請した。

【情報提供の評価】

輸出者とコンテナ番号の正確な情報を税関に提供できたことで、差止に成功した。税関が週末にも関わらず知的財産権保護活動を行なったことも成功の一因となった。

【課題と留意点】

①模倣業者はドバイで摘発された経験を生かし、輸出の際に権利者の商標を記載せず、ラベルを別送するという巧妙な手法に切り替えた。本件は運よく権利者の別の商標も付されていたため（おそらく侵害業者はそれが権利者の商標であることに気づいておらず）、摘発できた。

②税関より商品の写真が提供されなかった。

■事例のまとめ

各事例の概要、事例から抽出される留意点は以下のとおりであった。

事例	発生日	税関	提出した情報	手段	結果
1	090731	寧波 上海	コンテナ番号	電話＋ FAX	侵害品押収
2	100827	黄埔	商標権侵害貨物差押申立書	FAX	侵害品押収・廃棄
3	100831	拱北	商標権侵害貨物差押申立書	FAX	侵害品押収・罰金
4	101209	青島 黄島	商標権侵害貨物差押申立書	FAX	侵害品押収・罰金
5	101224	寧波	コンテナ番号	電話	侵害品押収・廃棄
6	110523	黄埔 老港	商標権侵害貨物差押申立書	FAX	侵害品押収・罰金
7	120425	寧波	コンテナ番号	電話	侵害品押収、一部リリース
8	120831	上海	通関業者名・コンテナ番号 と申立書	電話後 FAX	侵害品押収

【成功のポイント】

- ①正確かつ十分な情報の収集（共通）
ex) 第3者検査機構の人員、港湾職員などとの交流中に得られた情報、被疑侵害者の所在地で発見された輸出関連書類から得られる情報など
- ②権利者と代理企業の緊密な連携、迅速な情報提供（事例3等）
- ③税関からの積極的協力（そのための日頃の継続的な交流）（事例5、6）

【今後への課題】

- ①税関からの侵害疑義貨物情報開示の不足
ex) 疑義貨物の写真提供がないため、十分な真贋鑑定ができず一部の疑義品をリリース（事例7）
- ②税関からの関連情報の開示不足
ex) 取締後、税関を通じ模倣業者の情報を入手することができず、侵害者の追及徹底が不可能となった（事例4）

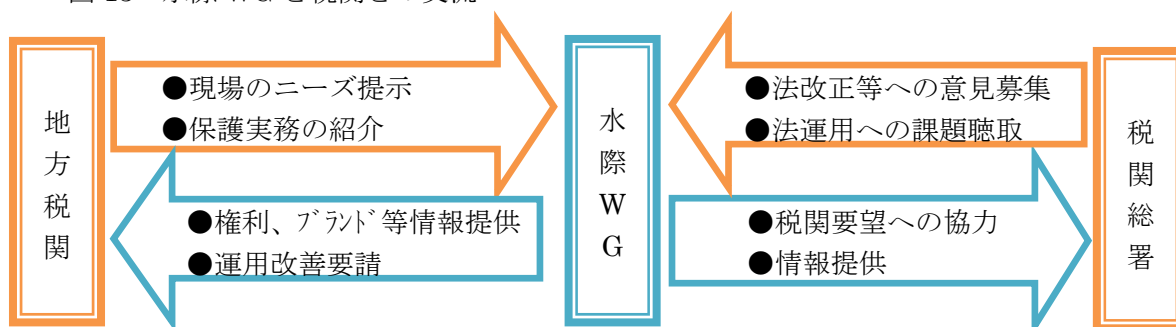
3. 権利者と税関の協力に関する課題と展望

(1) 権利者組織と税関との協力

税関総署、地方税関は、一環して、権利者組織との協力を重視している。組織的な交流を持つことで、集約された情報を効率的に共有できるとともに、各種の課題に対し多くの角度から意見を聴取できるためと考えられる。また、地方税関からは、税関での知的財産権保護にかかる典型事例やブランドなどに関する具体的な情報の共有ニーズが高い。

日系企業の組織（水際 WG 等）では、既にこうした組織的な取組みは十分に行われており、今後はそうしたプラットフォーム機能を維持しつつ、その中で扱うテーマ・内容の質を高めることが求められている。

図 13 水際 WG と税関との交流



(2) 個別権利者と税関との協力

上記のとおり、個別権利者と税関との協力は、従来より権利者から税関への情報提供が主な内容であり、現在でも税関からのニーズは高い。ここでは、まず、案件情報の提供について検討する。

① 案件情報の提供は十分に行われているか。

水際 WG へのアンケート結果では、案件情報の提供は、メンバー約 40 社（回答 16 社）の合計で、過去 3～4 年間に 70 件しか行われておらず、数量としては極めて少ない。その原因としては、次のような点が挙げられる。

- 税関への通報が可能となるケースの多くは、工場ないし倉庫での摘発が可能である。
∴コンテナ搭載後に模倣品情報を入手するケースは比較的少ない。
- 税関への通報を行った経験がないため、実施をためらってしまう。
∴水際 WG アンケート結果（上記 1. (3) ④）

工場や倉庫で侵害品が発見されている場合には、その場で摘発の方がスムーズであり、あえて出荷を待って税関に通報する必要はないが、例えば次のような場合には、税関への通報が有効と考えられる。

- 工場等での摘発に情報漏れ、行政部門の不執行等のおそれがある場合
- 商標ラベル等が工場等では貼付けられず、輸出時に同封等される場合
- 工場等自体が侵害の主体ではない場合（輸出入業者の監視強化を要する場合も含む）
- 権利者が当該税関との関係構築を重要視している場合

アンケート結果からは、情報提供の経験を有する社数が少ないことが示されており、通報の可能性を検討したことのない企業も比較的多いことが想定される。税関への案件

情報提供件数の増加を目的に調査等を行う必要はないが、今後は、上記の利点を念頭におきつつ、模倣対策を行う中でその必要性を都度検討するステップは踏むべきであろう。

②案件情報の提供は、模倣対策の有効な手段といえるか

水際 WG のアンケート結果からは、案件情報提供後、税関での差押が成功したケースは、約 30%と低い数値となっている。失敗の理由は定かではなく、提供した情報自体の信憑性が問題となっている可能性は比較的低い。

これらの失敗要因からは、現状の問題点として、主に次の事項が示唆される。

現状	抽出される問題点
成功率が低い	税関側の体制不備、意欲不足
失敗要因が概ね不明	税関－権利者間のコミュニケーション不足
一部の税関では全ての案件が失敗	税関間の温度差、経験値の相違

※失敗の要因には、権利者の不手際（提供した情報の不足など）も想定し得るが、アンケート結果からは読み取ることができない。

一方、成功した事例（1～8）では、いずれも特別な成功要因が存在する訳ではない。すなわち、案件情報の提供から差押までのプロセスは、特段困難を伴うものではないため、税関と権利者が引き続き努力することで成功率を向上できると考えられる。

現状（成功率 30%）では、案件情報の提供を有効な手段と結論付け難いが、今後次のような相互交流を行うことで、特段の事情がない限り差押が成功し、または失敗の理由が明確になる状態を構築できると考えられる。

- 地方税関（複数）向けの成功事例の共有 ⇒ 税関間の温度差、経験値の相違の解消
- 情報提供手段に関する協議の促進 ⇒ 税関の対応容易化、意欲向上
- 相互情報共有の促進 ⇒ 相互コミュニケーション強化、権利者の模倣対策全体への好影響

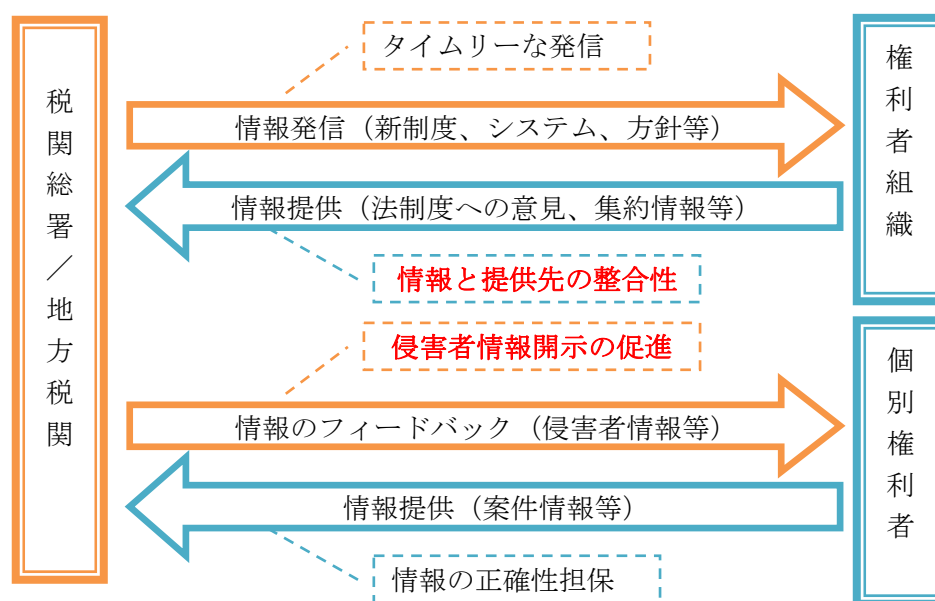
（3）権利者と税関との協力のあり方と今後の展望

権利者と税関との協力について、既に組織的な交流プラットフォームは構築されており、各種情報交流等の事例も蓄積されつつある。今後は、こうした経験の共有範囲を広げ、関係者の共通認識醸成をはかるとともに、現状で両者が不足感を抱いている事項を補う方向で協力を推し進めることが肝要と考えられる。

【両者の主な要望】

権利者の主な要望	●鑑定時の写真提供（2011 年税関総署通知の運用徹底） ●侵害者に関する情報開示の拡大
税関の主な要望	●税関での知的財産権保護に資する集約された情報の更なる提供（典型事例、リスク情報、海外での摘発関係情報等） ●正確な案件情報の提供 ●提供される情報と提供先のマッチング ex) リスク情報⇒リスク管理部門、事例情報⇒法規・検査部門

図 14 権利者と税関との協力に求められる事項



権利者からの要望の中で、「侵害者に関する情報開示の拡大」は、模倣対策全般に影響する重要な事項と捉えられている。

【情報開示拡大の詳細】

権利者の欲する情報	通関票に記入している全ての情報 ex) 荷送人（名称、住所）、受取人（名称、住所）、仕向国名、申告商品名、申告金額等
権利者による活用（想定）	侵害品出所の特定、侵害者情報の分析、流通ルートの把握により戦略的に、輸出模倣品の対応計画をプランニングし、流通のシャットダウン、摘発の展開に活用
権利者の希望する措置	上記情報開示に関する法的根拠の明示およびその運用徹底。 ※現在は関連の法的根拠がない。税関によれば、侵害者を提訴する場合、全ての情報開示可能であるものの、基本的に上記情報は開示しない方針である模様

第二章 巧妙化に関する事例

中国では、近年模倣行為の巧妙化が進んでおり、模倣品の輸出段階においても差し押さえを免れるための様々な工夫がなされている。巧妙化に対しては、その類型を整理したうえで、それぞれの特徴に応じた対策を講じることが必要となる。2011年には、水際WGが中心となって、税関での模倣品対策にかかる巧妙化の類型が整理されており、現状では各類型に如何なる対応を採るかが検討を要する事項となっている。

本章では、既存の巧妙化類型を概観したうえで、各行為に対し採用し得る対応手段や、必要な法規定上の手当（法改正等）について検討する。

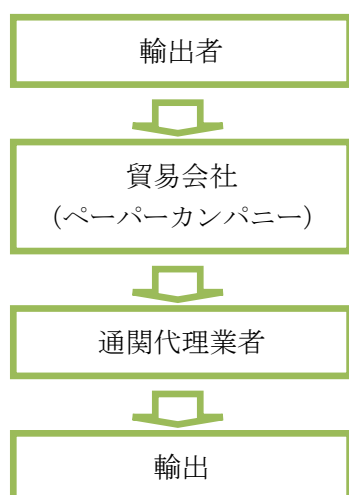
1. 模倣品海外輸出手法の巧妙化の現状

(1) 巧妙化の類型

水際WGが取りまとめた報告書（以下「水際WG報告書」という）においては、巧妙化の類型として、次の12種が挙げられている。

①偽造名義、名義借り

本類型は、いわゆるペーパーカンパニーなど、実態のない（見えにくい）企業・関係書類をビジネス上に介在させることにより、模倣品（通関貨物）が発見された場合における実際の模倣業者の究明を困難にするものである。



■典型事例

税関で、輸出品が模倣品であることが発覚したが、関連の貿易会社はペーパーカンパニーで、固定の営業所はなく、連絡先、住所も架空のもので、資本金も僅かな金額であった。会社自体も登記仲介会社を通じ、偽りの情報で設立されたものであることが判明。結果的に模倣業者の発見ができず、処罰も行えない状況となった。

■主な手口

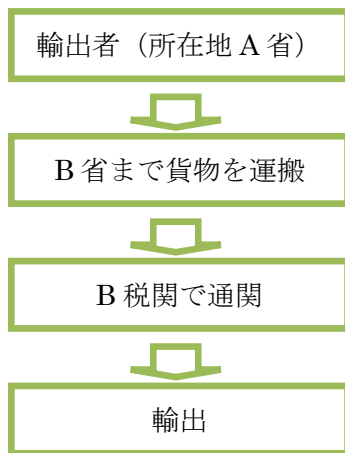
- ①輸出者が自らペーパーカンパニーを設立し、これを通関に利用
- ②輸出者が別の貨物代理業者へ輸出を依頼し、同代理業者が輸出権を持っている正規業者より通関書類を購入し、代理業者名で通関

■模倣業者のねらい

- ①模倣業者（首謀者等）の発見阻止
- ②関係者への処罰の回避

②外地での通関

本類型は、知的財産権保護の程度や重点が地方税関毎に異なることを利用して、模倣業者が意図的に通常的通関地を避け、貨物検査の対象となる可能性が低い通関地を選択し、差し押さえを回避するものである。



■典型事例

模倣業者は、A 税関において以前貨物を差し押さえられた経験を持っていた。また、比較的遠くに存在する B 税関では当該貨物に対する検査の確立が比較的低いとの情報を得ていたため、輸出時に意図的に B 税関へ貨物移送し通関手続きを行った。

結果的に模倣品は発見されなかった。

■主な手口

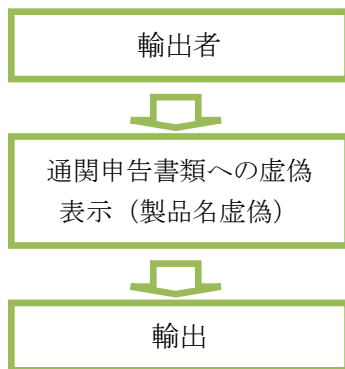
比較的小さな税関（検査が少ない税関）を選択し、通関手続き

■模倣業者のねらい

模倣品の発見率低下

③製品名称の虚偽申告

本類型は、通関申告にかかる製品名称により検査率に差があることを利用して、模倣業者が意図的に、実際の貨物とは異なる商品を通関申告書類に記載し、検査を回避するものである。



■典型事例

模倣業者は、自ら通関する貨物が、税関において重点取り締め商品とされていることを知り、通関申告の際に、検査の確率が比較的低い製品名を申告書に記載。

結果的に模倣品は発見されなかった。

■模倣業者のねらい

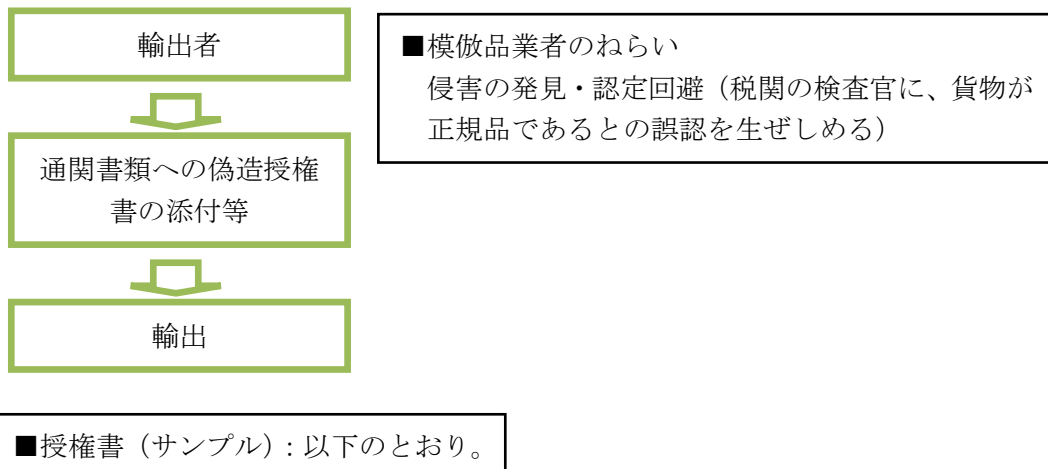
模倣品の発見率低下（検査率が低いと思われる製品名称を申告する事で当局の検査を回避）

■虚偽申告の例

実際の製品	申告書類上の製品名
テレビ	テレビ付属部品
フロントライト	自動車部品
タバコ	化学繊維
シャンプー	自動車部品
腕時計	ペーパータオル

④ 授權書類の偽造

本類型は、模倣業者が税関に貨物（模倣品）のブランドにかかる偽造の授權書類を提示し、当該貨物が正規品であるかのように装うものである。



E-mail :
電話番号 :
住所 :

JETRO 台湾 有 限 公 司

..... 産品授權証明書

JETRO 台湾有限公司（以下「本公司」と略称する）は JETRO JAPAN COMPANY「JETRO 株式会社」が台湾で設立した子会社である、台湾地域における日本 JETRO 所属の各資料、造型および名称を第三者が特定商品に使用或いは利用することを授權する。

当社が以下の会社と日本 JETRO に所属する各種の（化粧品）についての生産、加工、使用を授權し、期間は六ヶ月間であることをここに証明する。

会社名称 : 科技有限公司
会社住所 : . . 市 . . 路 . . 街 . . . 大厦 3 階
電話 :
FAX :

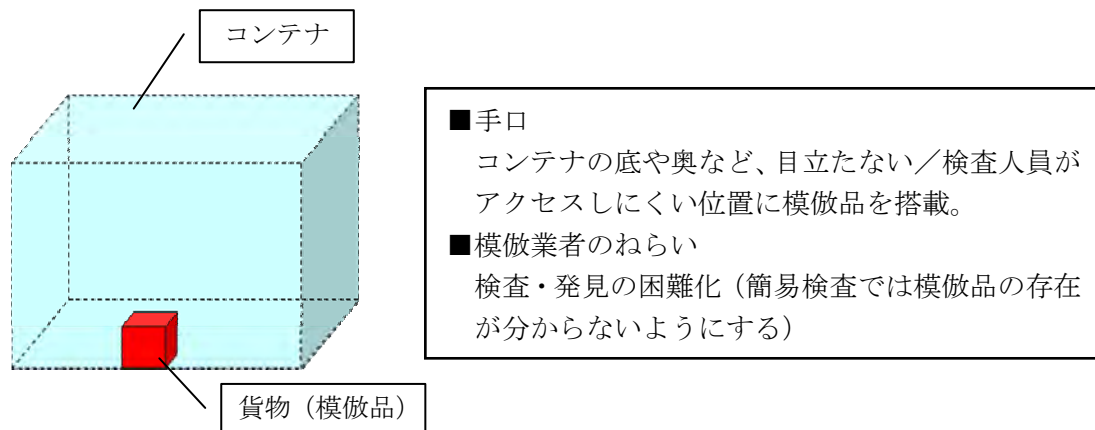
授權期日 : 2012 年 1 月 15 日から 2012 年 7 月 14 日まで
授權商品範囲 : 化粧品
品質指標 : 当社の標準で評価する
生産技術包装 : 当社が提供する

本証明書にて証する

サインと社印
JETRO 台湾有限公司
2012 年〇月〇日

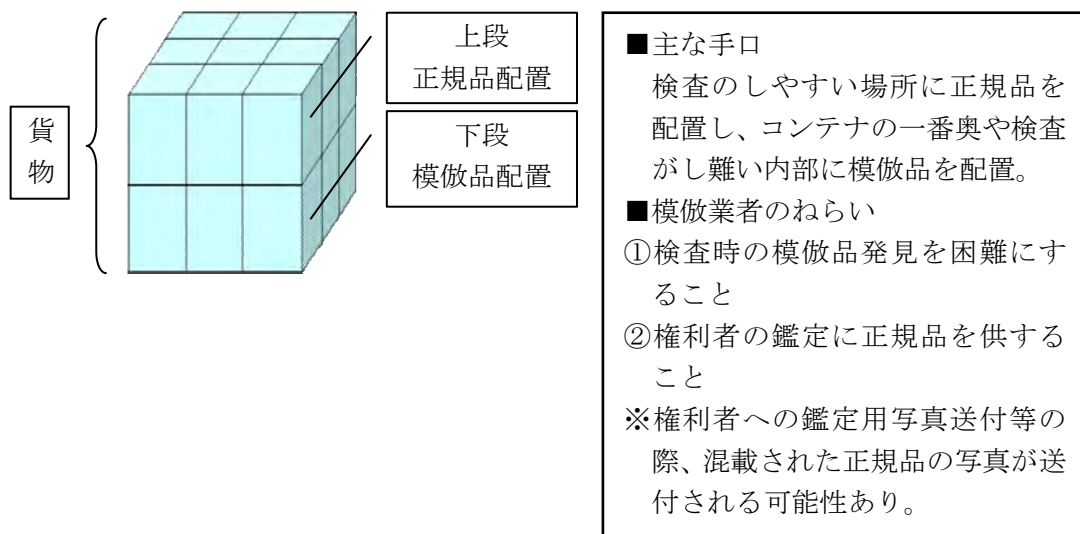
⑤蔵匿

本類型は、税関での検査がコンテナ内の一部空間に対してのみ行われる場合があることを踏まえ、模倣品をコンテナ内の目立たない位置に搭載し、税関検査での発見を困難にせしめるものである。



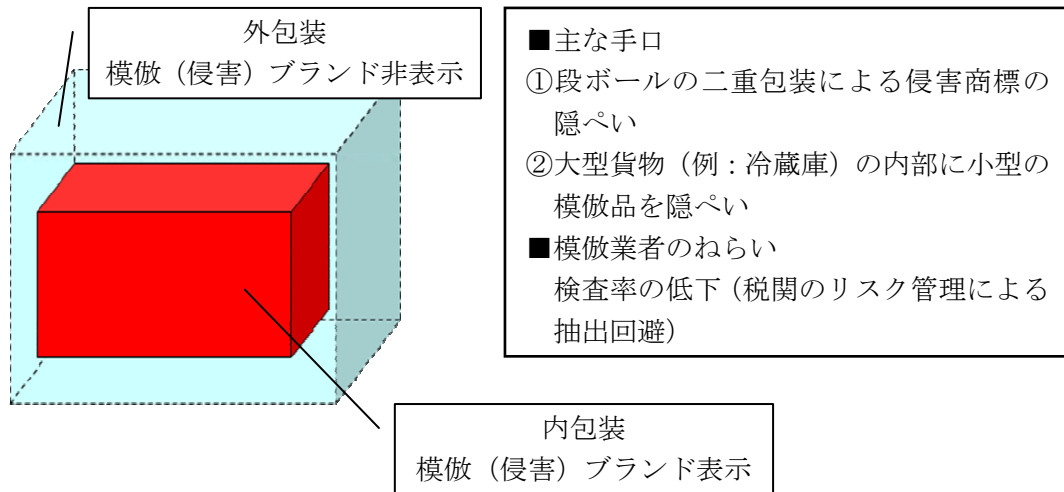
⑥正規品／別商品の混載

本類型は、貨物の中に模倣品と正規品／別商品を混載することで、税関の検査官が模倣品の存在に気づくことを妨げるとともに、権利者のサンプル鑑定において模倣品と判断されることを回避するものである。



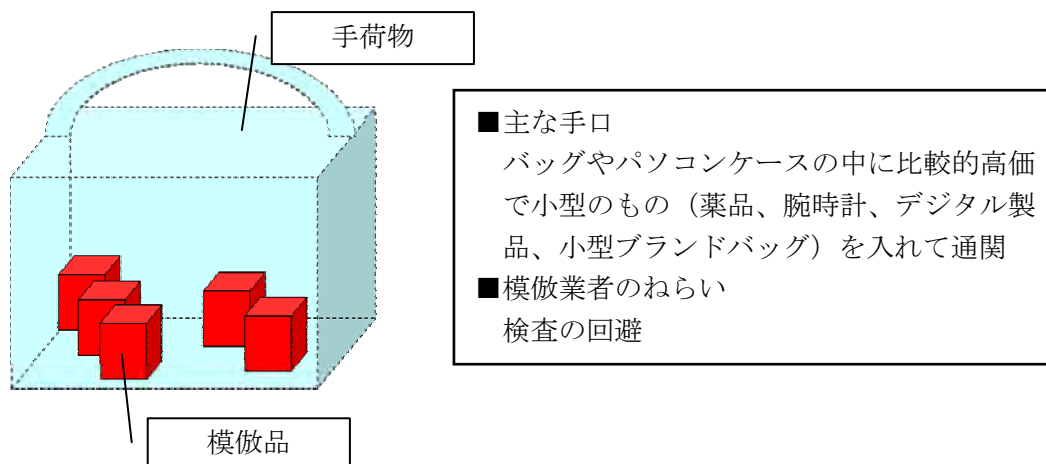
⑦多層包装

本類型は、貨物の外面に付された商標表示により税関からの注目を浴びないように、貨物の包装の外部に、更に意図的に包装を行うものである。例えば、元の包装（段ボール）上に馳名商標が付されている場合には、税関での検査にかかる可能性が高まり得るため、外側を有名商標の付されていない段ボールで覆う場合がこれにあたる。



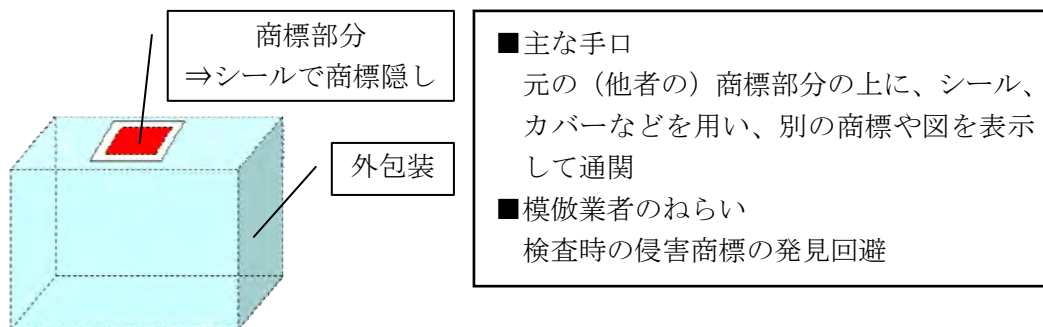
⑧隠し持ち

本類型は、個人が携行荷物の中に、主として小型で高価な模倣品（薬品、時計など）を入れ通関するものである。いわゆる手荷物に模倣品を忍ばせるに過ぎないオーソドックスなケースともいえるため、巧妙化の一部として列举することに多少の違和感はあるものの、一定数の事件が発生していることを踏まえ、類型の1つとして挙げられていると考えられる。



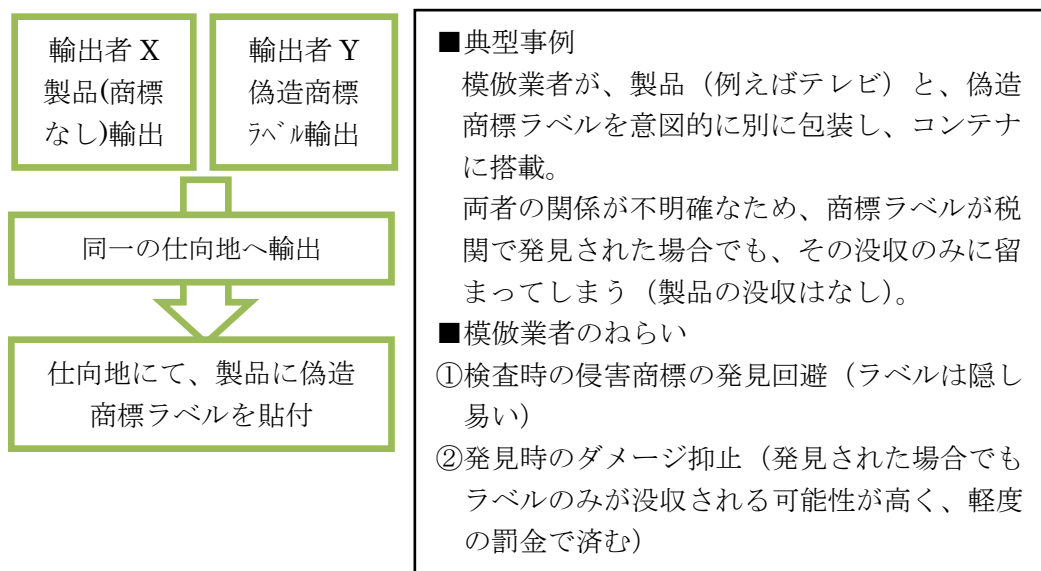
⑨商標の置換、商標隠し

本類型は、模倣業者が模倣品及び／又はその外包装の商標部分に、商標が見えなくなるよう物理的な措置を講じるものである。



⑩商品と商品ラベルの別送

本類型は、模倣業者が製品（商標なし）と商標ラベルとを意図的に別途梱包・通関し、製品本体が検査された場合に、侵害と判断されるリスクを低下させるものである。



⑪類似商標

本類型は、模倣業者による類似商標の使用そのものであり、通常の模倣対策において発見される類似商標の事例と何ら変わりはない。すなわち、水際対策に特有の巧妙化ではないが、税関において類似商標の使用を商標権侵害と判定したケースも散見されるため、巧妙化の1つとして挙げられているものと考えられる。

■税関で差し止められた類似商標の例

登録商標	模倣品商標	商品
SHARP	SHALP®	テレビ
MAKITA	MAKETA	電動鋸

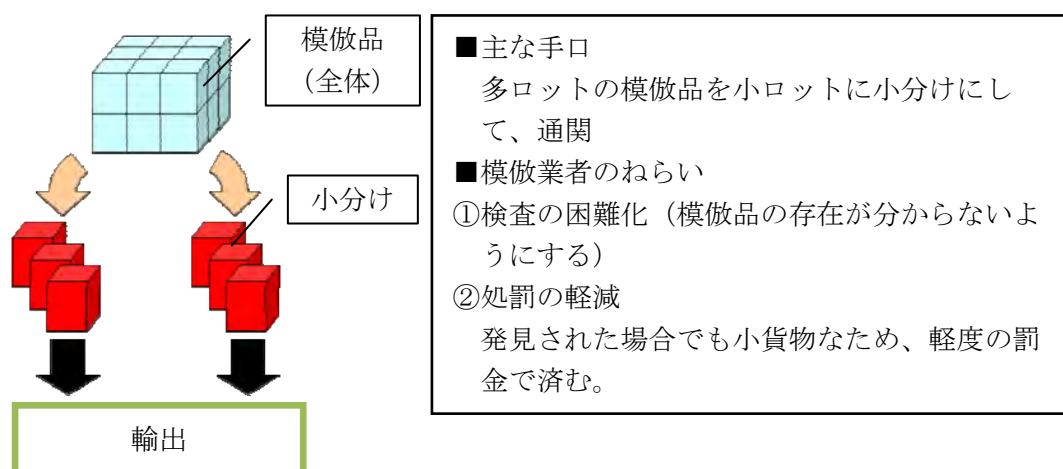
■模倣業者のねらい

税関による侵害認定の回避

※商標の類似判断には、高い専門性が必要であるため、税関によっては判断自体を回避する場合あり。また、類似性が際どい場合には、模倣業者からの行政訴訟のリスクを回避する等のため、類似商標品を通関させる可能性もある。

⑫アリの引越し、貨物の小ロット化

本類型は、模倣業者が大量の模倣品を輸出する際に、意図的に当該模倣品を小分けして、主に郵送ルートで輸出するものである。



(2) 巧妙化の全体像

①水際WG報告における巧妙化の分布

同調査において収集された事例の全体像は次のとおりであった。なお、左端の列は、12の種類の上位概念を表している。

入手ルート・巧妙化類型		税関	権利者	代理 事務所	合計	割合
情報の入手 ルート	巧妙化案件数	35	59	65	159	－
	巧妙化手口数	36	61	103	200	100%
通関形態、 手続に関する 巧妙化	①偽造名義	7	8	47	62	30.0%
	②外地での通関報告	5	2	2	9	4.5%
	③製品名称の虚偽申告	4	8	30	42	21.0%
	④授權証等の偽造	0	3	1	4	2.0%
梱包・包装に関 する巧妙化	⑤蔵匿	3	1	1	5	2.5%
	⑥正規品/別商品の混載	5	5	7	17	8.5%
	⑦多層包装	3	7	4	14	7.0%
	⑧隠し持ち	4	9	4	17	8.5%
対象商品・ 製品に関する 巧妙化	⑨商標置き換え・商標隠し	1	8	4	13	6.5%
	⑩製品とラベルの別送	1	6	4	11	5.5%
	⑪類似商標	0	1	0	1	0.5%
郵送ルート（出 荷・発送形態） に関する巧妙化	⑫蟻の引っ越し	6	4	0	10	5.0%

■傾向

- (i) 「偽造名義」(30%) および「製品名称の虚偽申告」(21%) の2つで全体の半数を占めた。通関形態、手続に関する巧妙化が比較的多いことが示唆される。
- (ii) 上表の網掛け部分の4類型については、税関からの公開情報に比べ、権利者からの情報提供が多い。これらについては、権利者からの情報提供の有効性が比較的高いことが示唆される。

②2012年の簡易アンケート

水際WGでは、2012年に、巧妙化12類型について、一部会員より直近の事例収集を行った。その概要は次のとおりであった。

【アンケートの仕様】

[実施時期] 2012年7月

[対象企業] 41社

[回答社数] 7社（回収率約17%）

[設問] 2010年以降の巧妙化事例の提供依頼（分類および事件の概要）

[回収した事例数] 11件（手口：13点）

【結果の概要】 概要は次のとおり。

(i) 各巧妙化手口の割合

類型	手口数	比率
①偽造名義	0	0
②外地での通関	3	23.1%
③製品名称の虚偽申告	2	15.4%
④授權証等の偽造	2	15.4%
⑤蔵匿	0	0
⑥正規品/別商品の混載	0	0
⑦多層包装（内部空間利用も含む）	0	0
⑧隠し持ち	1	7.6%
⑨商標置き換え・隠し	2	15.4%
⑩製品と商品ラベルの別送	0	0
⑪類似商標	3	23.1%
⑫蟻の引っ越し	0	0

※収集できた件数は11件と少数であったが、以前の集計結果と同様に、「通関形態、手続に関する巧妙化」の手口が比較的多くの割合を占めた。

(ii) 事例の概要

権利者より収集した巧妙化関連事例の一部を以下に紹介する。

事例1～3 製品名称の虚偽申告、外地での通関に関する事例

【書誌的事項】

<事例1>

発生日	2011年2月4日	税関	杭州税関
巧妙化類型	●外地での通関 ●製品名称の虚偽申告	対象商品	トナーカートリッジ
結果	侵害品没収、輸出者への罰金		

<事例2>

発生日	2011年12月28日	税関	黄埔税関
巧妙化類型	外地での通関	対象商品	トナーカートリッジ
結果	税関からの応答待ち段階		

<事例3>

発生日	2010年6月22日	税関	上海税関
巧妙化類型	外地での通関	対象商品	トナーカートリッジ
結果	税関からの応答待ち段階		

【事件の経緯】

<事例1>

2010年1月30日：深セン市内の輸出入会社が、申告時に製品名称を「文房具、アルバム」として義烏税関を通じて輸出しようとしていた貨物について、税関の検査によりA社ロゴの付いているトナーカートリッジ80点が発見された。

2010年2月8日：A社は、写真による鑑定で被疑侵害貨物が模倣品であると判断し、差押えを申請した。

2010年3月1日：義烏税関が差押えを決定した。

2010年6月25日：模倣品没収のほか、輸出者に対して9000元の罰金が課された。

<事例2>

2011年12月28日：深セン市内の輸出入会社が、申告時に製品名称を「パソコンケース」として黄埔税関を通じて輸出しようとしていた貨物について、税関の検査によりA社ロゴの付いているトナーカートリッジ432点が発見された。

2012年1月19日：A社は、写真による鑑定で被疑侵害貨物が模倣品であると判断し、差押えを申請した。

<事例3>

2010年6月22日：深セン市内の輸出入会社が、上海税関を通じて輸出しようとしていた貨物について、税関の検査によりA社ロゴの付いているトナー66点が発見された。

2010年6月24日：A社は、写真による鑑定で被疑侵害貨物が模倣品であると判断し、差押えを申請した。

【案件への評価】

権利者は、「製品名称の虚偽申告」に対しては、「税関職員の洞察力」、「模倣品がよく付けられる商品名の税関への情報提供」が有効と考え、一方で、鑑定を容易にするため、税関からの疑義品写真提供の促進を期待している。

事例4 授權証等の偽造事例

【書誌的事項】

発生日	2010年5月5日	税関	上海税関
巧妙化類型	授權証等の偽造	対象商品	ブレーカー
結果	侵害品の没収、輸出者への罰金		

【事件の概要】

本件は、B社が税関からの依頼に基づく鑑定で、対象貨物が模倣品であることを確認し、差押申請をしたところ、通関業者から反論がなされた事例である。通関業者は、対象貨物にかかるB社代理店からの輸出委託書を税関に提出し正規品であることを主張したが、B社が確認した結果、当該委託書は偽物であった。

【事件の経緯】

2010 年 5 月：上海税関から B 社に疑義品に関する真贋鑑定依頼。B 社にて真贋鑑定を実施し、模倣品であることが確認されたため、上海税関に差押え申請を提出。

2010 年 6 月、上海税関の差止めに対し、通関業者は、「疑義品は正規の代理店から購入した正規品である」と主張・抗弁し、正規品であることの根拠として、B 社販売子会社からの輸出委託証を上海税関に提出した。B 社にて、輸出委託証を確認したところ、輸出委託証に押印された印鑑は精巧に作られてはいるものの、偽物であることが判明した。また、通関申告時に通関業者が税関に提出した代理店認定書も偽造されたものであった。加えて、B 社の代理店に、対象の通関業者に対し製品の販売実績がないことを確認し、上海税関に説明した。

2010 年 10 月：通関業者に対し処罰がなされた。

【案件への評価】

権利者は、本件の「授権書等の偽造」に対し、書面の偽造ポイントの確認だけでなく、通関業者に対する販売実績等を代理店に確認するなど、再度の反論ができないよう複合的に税関への情報提供をしたことが成功要因になったと認識している。

また、権利者側が、関連書類の真贋判定に関する情報（例：真正輸出委託証、真正授権証、印鑑などの情報提供）を税関に提供し、税関でこれを D/B 化することも対策の一環として想定し得るとしている。

事例 5 類似商標の事例

【書誌的事項】

発生日	2011 年 5 月 11 日	税関	深セン税関下の文錦渡税関
巧妙化類型	類似商標	対象商品	イヤホン
結果	税関からの応答待ち段階		

【事件の経緯】

2011 年 5 月 11 日：深セン市税関下の文錦渡税関が検査の段階で、C 社の商標と類似した商標を付したイヤホン 10000 個を発見した。

2011 年 5 月 13 日：C 社は当該類似商標の付されたイヤホンが、自社の中国税関総署システムに記載された商標権を侵害したと主張し、税関に保証金を支払ったうえ、「保護申請書」を文錦渡税関に提出した。

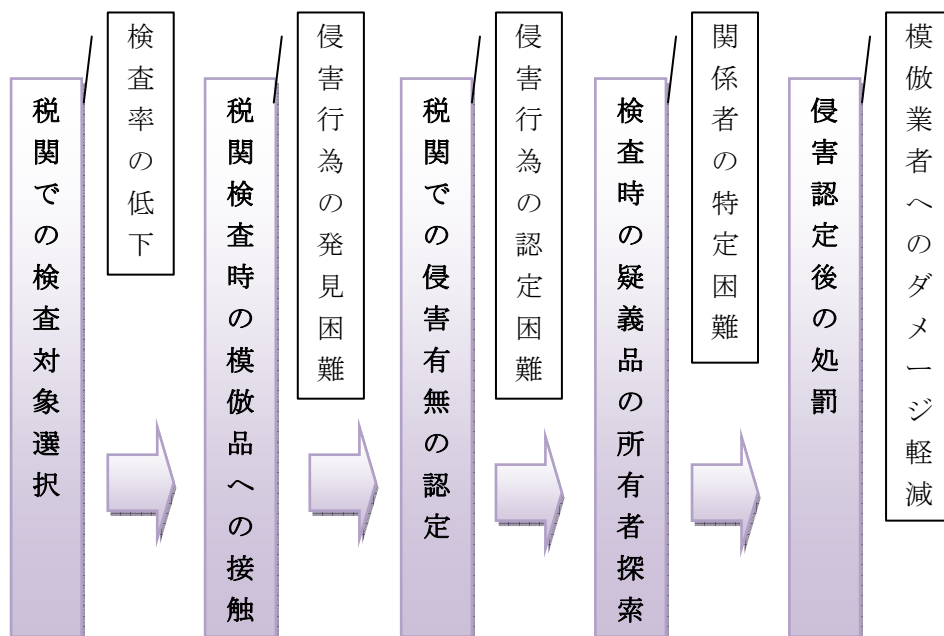
【案件への評価】

権利者は、「類似商標」への対応においては、税関職員（検査官）が優れた専門知識と洞察力を有することが必要であり、税関の高い能力が本件成功の要因になったと分析している。また、権利者側からは組織的に各社の類似商標事例の情報提供を行い、税関からは各企業の類似商標事例を D/B 化するなどの試みも対策の有効性向上に資するとしている。

(3) 巧妙化への対応に関する課題

模倣品輸出行為巧妙化への権利行使においては、主に次のような課題が存在している。

課題	巧妙化の類型	概要
検査率の低下	● 外地での通関報告 ● 製品名称の虚偽申告 ● 蟻の引越し	これらの行為は、税関が検査対象を選定する段階において、自らの貨物が対象とされる確率を低下させるものと位置付けられる。
侵害行為の発見困難	● 授權証等の偽造 ● 蔵匿 ● 正規品等との混載 ● 多層包装 ● 隠し持ち ● 商標置き換え ● 製品とラベル別送	これらの行為は、税関において、コンテナ／貨物への検査が行われた場合であっても、検査官が模倣品を発見する確率を低下させるものと位置付けられる。
侵害行為の認定困難	● 授權書等の偽造 ● 正規品等との混載 ● 製品とラベル別送 ● 類似商標	これらの行為は、税関の検査時に対象貨物が他人の権利侵害を構成することが疑わしいことが判明した場合であっても、実際に侵害と認定することを困難にするものと位置づけられる。
関係者の特定困難	● 偽造名義、名義借り	いわゆるペーパーカンパニーなど架空ないし正体不明な当事者が介在するため、模倣行為に実際に関与している者の特定が困難となる。
模倣業者へのダメージ軽減	● 製品とラベル別送 ● 蟻の引越し	これらの行為は、税関により対象貨物が侵害品であると認定された場合であっても、当該違法行為に基づく処罰を軽減し、模倣業者へのダメージを低下させるものと位置づけられる。



※税関における通関・水際対策手続の各ステップにおいて、模倣業者が巧妙な手段を採用

2. 巧妙な輸出手口への対応

模倣品輸出業者の手口の巧妙化に対応するため、権利者は各自あるいは共同で対策を講じることが必要となる。税関との協力も含め、権利者が実施可能と考えられる対策を以下に紹介する。

(1) 各課題に応じて権利者が取り得る対応

①通関形態、手続に関する巧妙化

通関形態等の巧妙化のうち、「偽造名義」と「製品名称の虚偽申告」の2つで全体の半数以上が占められていることから、これらへの行為への対策の重要性は高い。

■偽造名義、名義借り

本類型の課題は、模倣業者がペーパーカンパニー等を使用することで、真実の当事者（模倣の首謀者、共謀者）が判明しなくなる点にある。このため、解決には、真実の当事者を判明し得る制度・運用の構築・徹底、もしくは模倣業者に架空名義等の使用を忌避させる抑止力が必要と考えられる。

(i) 真実の当事者の究明

地方税関の一部現場担当者は、本巧妙化類型が実際に存在することを既に把握しており、具体的な事例では、真の当事者究明は困難な場合が多い点を指摘している。現行制度では、模倣業者が虚偽の関連企業登記や名義借りなどによる抜け道を通る余地があるためである。

そこで、当事者究明には、登記情報の信頼性担保等を念頭においた制度改善をはかる必要があるが、現状で優れた改善案を提示できる状況には至っていない。今後は、登記制度や通関代理業者の分類管理など、関係する規定を全体として見直す必要があるものと考えられる。

また、複数回使用された架空名義や関連する手掛かり等は、税関内でデータベース化するとともに、当地公安、工商局などと積極的に共有し、行政・司法部門が真実の究明に向け取り組むよう運用をはかるべきである。

(ii) 模倣業者への抑止力

模倣業者は、自らの存在が当局および権利者には究明され得ないものと考えているため、模倣（巧妙化）の意欲を減退させるためには、模倣業者に自らの正体が発覚した場合の強力なリスクを感じさせる必要がある。具体的には、税関における行政処罰の範疇で、可能な限りの重罰（輸出入権限の剥奪、高額罰金等）を科すことのできる制度設計を行い運用することが、最も現実的な手段と考えられる。

■外地での通関、製品名称の虚偽申告

事例部分で紹介したとおり、権利者は、これらの行為（特に虚偽申告）に対しては、「税関職員の洞察力向上」、「模倣品がよく付けられる商品名の税関への情報提供」が有効と考えている。そのためには、例えば次のような税関と権利者との協力が有効と考えられる。

(i) 権利者からの税関職員向け情報提供

(ex) リスク情報の提供・更新（虚偽で使われ易い製品名称等）、案件情報（模倣品搭載コンテナ No 等）

(ii) 税関間の情報共有例

(ex) 外地税関での模倣品通関の事実の展開等

■ 授權証等の偽造

偽造授權証等を使用するケースの解決に向けては、当該授權証の真実性の確認徹底、関連情報のデータベース化および違法者への重罰の3点が必要と考えられる。

(i) 真実性の確認

確認は、原則として権利者（授權を与えた者）自ら行う必要があるところ、税関は既存のデータベースから、各権利者の連絡先を入手できるはずである。そこで、まずは税関内で権利者への確認を徹底するよう制度構築または確認作業の運用徹底をはかることが求められる。権利者との交流を礎として、税関からの連絡の円滑化をはかるとともに、権利者は、対象通関業者の販売実績等を確認するなど、模倣業者による再度の反論を抑え込めるよう証拠収集を徹底すべきである。

(ii) 関連情報のデータベース化

事例部分で紹介したように、権利者側が、関連書類の真贋判定に関する情報（真正輸出委託証、真正授權証、印鑑など）を税関に提供し、税関でこれをデータベース化することで、授權書の真実性を適正に確認・認定することについても、今後検討の余地があるものと考えられる。

(iii) 違法者への重罰

授權証が偽造である場合、通常は模倣品（貨物）による知的財産権侵害とあわせて複数の違法行為が行われているはずである。こうした場合については、行政処罰の範疇で、重罰の付与を検討すべきである。

② 梱包・包装に関する巧妙化

梱包等にかかる巧妙化（蔵匿、正規品/別商品の混載、多層包装、隠し持ち）に対しは、次のような対処が可能と考えられる。

(i) 典型事例の共有およびデータベース化

地方税関によっては、各種の巧妙化事例（例：正規品/別商品の混載）を自ら扱ったことがないため、典型的な事例の共有を望む声も存在する。税関の既存データベースにおいても事例の情報共有はなされているが、Face to Faceでの情報共有に前向きな声は未だ多い。セミナー形式など、できるだけ多くの職員が情報に直接アクセスできるようにすることが好ましいと考えられ、権利者との交流内容に盛り込むことも可能である。

典型事例の共有により、他税関の経験に基づき、各地の税関で巧妙化への対応を充実化し得ると考えられる。

(ii) リスク情報への反映

梱包等にかかる巧妙化は、原則検査段階で効果が生じるため、権利者がその発見に寄与することは極めて難しい。権利者が協力できる手段としては、各類型の案件について権利者内で統計的な処理を施すなどした後、何らかの傾向が見えた場合には、それらをリスク情報として税関に提供することが考えられる。

(iii) 悪意・悪質行為としての重罰付与

蔵匿等の行為は、多くの場合意図的に行われるものであり、自らの権利侵害を隠すという不正な目的を主としている。「偽造名義、名義借り」では複数の違法行為が同時に進行しているのに対し、蔵匿等は一般に権利侵害のみ単独に存在するため、情状は比較的軽いようにもみえるが、実際には侵害の主観的意図が高いものとして、一定の条件下、重罰を付すことを検討すべきと考えられる。意図的に侵害を隠すような模倣業者を抑止するには、処罰によるリスク感を与えることが有効である一方、例えば蔵

匿が意図的であるか否かについて客観的な要件がなければ、不当に模倣業者に重い罰を科すことになりかねないためである。

③対象商品・製品に関する巧妙化

本類型の巧妙化に対しても、上記と同様、例えば「典型事例の共有およびデータベース化」、「リスク情報への反映」、「重罰の付与」などを適宜組み合わせ処理することが、巧妙化の抑止に有効と考えられる。その他、特徴的な対応手段について、以下に記載する。

■商標置き換え・商標隠し

本章（２）②の簡易アンケートに回答した権利者からは、「商標置き換え」等への対策手段として、権利者が正規品の包装箱に、必ず自らの商標を付すべきことが提案されている。模倣品の包装（段ボール等）が正規品と異なることや、模倣品自体だけでなく包装の商標部分にもシール貼付等がなされることは、商標隠しの発見を促進し、模倣対策に積極的に作用するためである。

■製品とラベルの別送

一部の地方税関では、製品とラベルが別々に包装されている場合でも、一定の条件下で、両者が一体として用いられること（結果的に侵害であること）が認定されている。例えば、本体（商標なし）とラベルの数量が同等である場合、両者のインターフェイスがかみ合う場合などがこれにあたる。こうした侵害と認定できる要件について、権利者と税関とで意見のすり合わせを行うとともに、結果を各地税関にアナウンスすることで、本類型の抑止に一定の効果を期待できる。

■類似商標

地方税関からは、法院または税関が過去に判断した類似／非類似商標の事例に対するニーズが存在している。それらを権利者組織が取りまとめ提供することで、税関での類比判断の促進を期待できる。

なお、郵送形態に関する巧妙化（蟻の引っ越し）については、日系企業からの事例提供がほぼなかったため、ここでは言及しない。

（２）知的財産権税関保護条例実施弁法との関係

税関での知的財産権保護に関係する立法または既存法規の改正にあたり、巧妙化対策を目的として権利者から要望可能な点について、課題毎に簡単に列挙する。

なお、現在中国税関総署では、「中華人民共和国知的財産権税関保護条例に関する実施弁法」（2009年7月1日施行；以下「実施弁法」という）の改正作業中であるため、いくつかの点については、同弁法に反映することが効率的と考えられる。

課題①：模倣業者（侵害行為の当事者）の特定

[主な対象類型] 偽造名義、名義借り

[必要となる対応]

（i）虚偽申告の記録保存、監視強化 （ii）違法行為発見時の重罰化

[求められる法規]

（i）関連記録の保存を義務化するなど、記録保存促進にかかる明示規定

（ii）重罰等何らかの抑止規定

（iii）行政機関間の連携を促す規定（公安・AIC への通報等）

課題②：検査率の低下・侵害行為の発見の困難化の改善

[主な対象類型]

- 外地での通関報告
- 蟻の引越し
- 製品名称の虚偽申告
- 授權証等の偽造
- 蔵匿
- 正規品等との混載
- 多層包装
- 隠し持ち
- 商標書き換
- 製品とラベル別送

[必要となる対応]

- (i) 違法行為への重罰

[求められる法規]

- (i) 重罰等何らかの抑止規定

※複数の違法行為であること、主観的意図の強い行為であることを等を根拠

課題③：侵害行為の適切な認定

[主な対象類型]

- 授權書等の偽造
- 正規品等との混載
- 製品とラベル別送
- 類似商標

[必要となる対応]

- (i) 授權書真偽確認体制構築
- (ii) 複数違法行為等の重罰

- (iii) 違法性判断体制の構築

[求められる法規]

- (i) 授權書の提出要請促進、授權書（貨物同封）の信憑性確認義務、偽造書類発覚時の重罰等に関する規定（例えば、実施弁法第 21 条近辺の改正等で言及の可能性あり）

- (ii) 複数違法行為等への重罰規定

- (iii) 他部門への意見照会を促進し得る規定（類似商標等に基づく抗弁があった場合に、AIC への照会を促進するなど；実施弁法第 27 条近辺で言及の可能性あり）

- (iv) 違法性の基準に関する規定（製品とラベル別送時に、どのような条件を満たせば両者を一体として扱えるかなど）

（参考）

実施弁法 第 21 条

税関は輸出入貨物に対して監督管理を実施し、輸出入貨物が税関総署に登録された知的財産権に関わり且つ輸出入業者あるいは製造業者が関係する知的財産権を使用する状況が税関総署に登録されていないことを発見した場合、荷受発送人に対し規定期限内に貨物の知的財産権状況を報告し、関連証明書類を提出するよう求めることができる。

実施弁法 第 27 条

税関は権利侵害疑義貨物に対して調査を行う際、関連する知的財産権主観部門に意見を求めることができる。

課題④：水際対策強化による模倣行為の国際化、ネットワーク化抑止
(権利者－税関間の協力促進)

[主な対象類型] 全般

[必要となる対応]

- (i) 権利者の申立に基づく差押後、税関から権利者への結果連絡の徹底
- (ii) 違法行為が確定した後、貨物関連の情報は秘密情報に該当しないものとして、権利者に海外荷受人情報等を開示

[求められる法規・運用]

- (i) 税関から権利者への連絡を義務を強化する規定（例えば、実施弁法第 14 条近辺に追加）
- (ii) 権利者に通知する項目である「仕向国、荷受人名および住所」等について、例えば、「権利侵害者の情報は、実施弁法第 5 条の商業秘密に該当しない」として、第 30 条を優先する関連情報開示の運用を促進

(参考)

実施弁法 第 14 条

知的財産権者は権利侵害貨物に対する差押を税関に求める際、権利侵害の事実が明らかに存在することを十分証明できる証拠を税関に提出しなければならない。

実施弁法 第 5 条

税関は知的財産権保護を実施する際、関係者の商業秘密を守らなければならない。ただし、税関が法律に沿って公開しなければならない情報についてはこれを除外する。

実施弁法 第 30 条

税関は権利侵害貨物の没収決定を下した場合、以下の既知の状況を書面にて知的財産権者に通知しなければならない。

- (1) 権利侵害貨物の名称と数量
- (2) 荷受発送人の名称
- (3) 権利侵害貨物の輸出入申告日、税関の差し押さえ日と処罰決定の効力発生日
- (4) 権利侵害貨物の発送地と到着地
- (5) 税関より提供できる権利侵害貨物に関するその他の状況

第三章 海外発注にかかる中国内 OEM 対外加工に関する事例

中国では、第12次五ヵ年計画のもと、国際的な経済および科学技術発展の戦略的地位を勝ち取るため、科学技術の革新を強化し、新エネルギー、省エネ・環境保護、グリーン経済等の新興産業の育成と発展、産業構造の高度化をはかっている。

しかし、未だに世界の工場として、鉄鋼、家電、電子情報機器など多くの分野で高い生産量を誇っており、組立加工を含む労働集約型の産業がその一翼を担っている。毎年の賃金上昇等を受け、外国企業による事業の国外移転促進が指摘されてはいるものの、未だに外国企業がブランド商品の生産を中国内の企業に委託するケースは多い。

こうした海外からの発注に基づく OEM 生産において、委託者が海外で有する商標（中国での OEM 生産品に付す商標）と同一又は類似の商標が、中国において他者に登録されていることもある。中国の商標権者の立場からは、当該他者の OEM が権利侵害に該当すると判断されるケースもあるため、関連の係争が多数発生しており、以前の裁判例では権利侵害が是認されていた。

しかし、近年では、受託者による中国内での生産・商標貼付、輸出行為の権利侵害属否の判断に一貫性を見出し難い状況となっている。OEM 製品が中国内で流通せず、全品輸出されるため、中国内での誤認混同が発生しないなど、権利侵害の判定が困難な側面が存在するためである。

本章では、海外の商標権者が中国内生産業者に発注した OEM について、問題の本質を検討したうえ、関連法規や各地での事例を踏まえ、中国における当該行為の権利侵害該当性等を検討する。

1. 用語の説明

OEM に関連するいくつかの用語について、以下に簡単に説明する。

■OEM

「OEM」とは、original equipment manufacturingの略である。委託者からの製造委託に基づき受託（生産・加工）者が生産し、生産した製品を委託者のブランドで販売または使用する生産方式またはその製品をいう。本報告で「OEM」という語を用いる場合には、適宜「OEM」、「OEM生産」、「OEM加工」といった表現を採る。

■OEMとライセンスの違い

OEMでは、受託者（生産者）が委託者の注文により、委託者の商標品（「委託者の指定する商標を付した商品」をいう；以下同様）を製造するため、生産者と販売者（委託者等）が異なり、製品自体は販売者のブランドとなる。製品の仕様は委託者が決め、製品の管理権及び所有権は委託者に帰属することになる。

ライセンス契約では、ライセンシーがライセンサーにライセンス料を支払い、ライセンシー（生産者）のリスクで製品を生産する。ライセンサーはライセンシーから、約定に沿ったライセンス料を受け取ることとなる。

■中国での加工貿易による保税取引

「保税取引形態」とは、外国（多くの場合は香港）から輸入した材料を中国で加工して全量を外国に再輸出することを絶対条件として、輸入関税の納付を保留するというものである。本取引は広東省を中心とする華南で盛んに行われている。

■ 来料加工と進料加工

中国の保税取引には、来料加工と進料加工の2種類が存在する。

「来料加工」：外国企業が運営する法人格をもたない中国工場が、保税で材料を輸入して保税で製品を輸出すること

「進料加工」法人格をもった会社が、保税で材料を輸入して保税で製品を輸出すること

■ 定牌加工

「定牌加工」とは、国内生産企業は国外企業の委託を受けて、国外企業が指定するブランドを製造し、完成品を委託側に交付するビジネス活動である。

中国の関連裁判においては、「来料加工」と「定牌加工」が対象となっているケースが多い。

2. 背景と現状

(1) 問題の所在

① OEM の商標権侵害該当性

各種OEMの中で、商標権侵害に該当するか否かが問題となるのは、次の要件を満たす態様である。以下では、本要件を満たすOEMを「OEM対外加工」と略称する。

(i) 国内と海外で、異なる商標権者が互いに同一又は類似の商標を所有していること。

ex：日本でA社が登録商標「☆」を、中国でB社が登録商標「☆」を所有

(ii) 中国内の受託者が、(i)の海外商標権者からの商標使用許諾を含む発注に基づき商標品を生産していること。

(iii) 受託者が、商標品を全て海外(発注者)に輸出(納品)していること。

図15 「OEM対外加工」の侵害属否(概要)

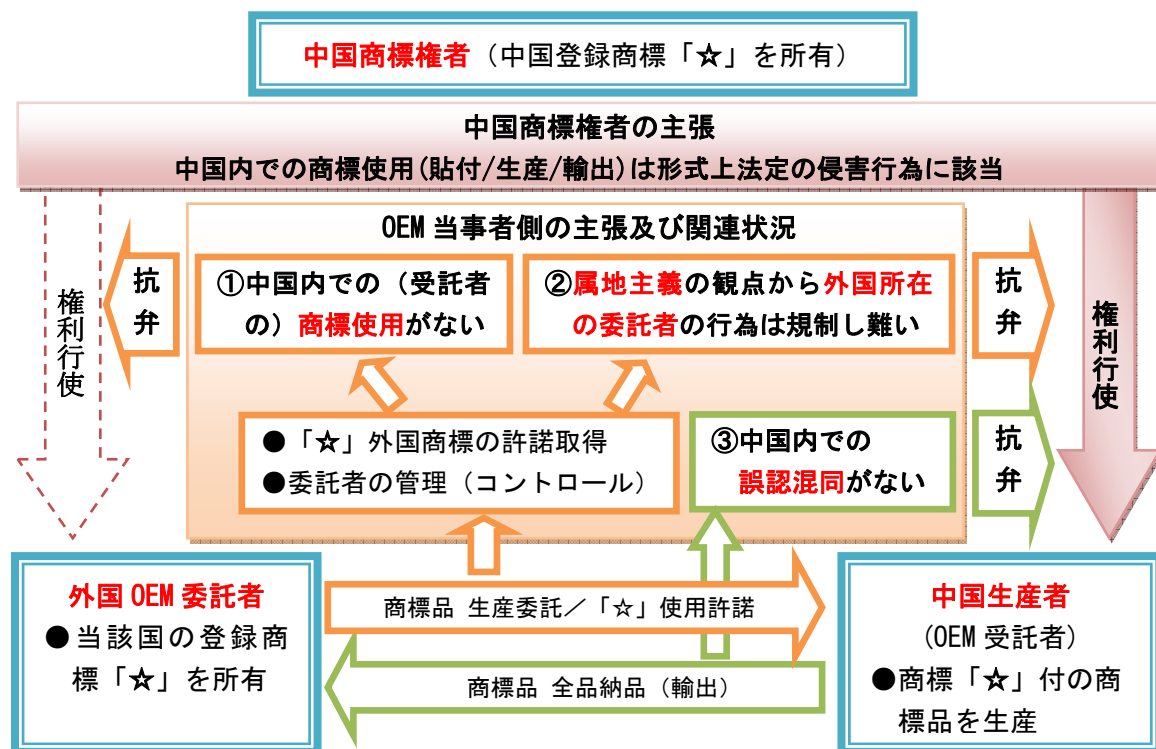


図 15 のように、中国内の受託者が、海外登録商標を付した商標品を生産等する行為は、形式上、中国の商標権者の権利侵害を構成することとなる。このため、中国の商標権者は、OEM を商標権侵害行為と認識し、その生産ないし輸出行為への権利行使を志向する。

一方、OEMの当事者は、実態上侵害行為は存在しないとして、非侵害を主張する根拠を持つ。海外商標権者が、一連の行為の主体であるため、受託者の行為（商標の貼付、生産、輸出）は商標の使用に該当しない可能性があり、また、商標品が原則として中国内で流通せず、消費者への誤認混同が発生し得ない（結果的に商標権侵害に該当しない）とも考え得るのである。

換言すると、OEMであっても、商標品が国内流通する場合や海外権利者の合法的な商標権がない場合には、原則として、中国商標権者の権利侵害を構成することとなり、侵害属否の判断に疑義は生じない。

すなわち、上記の「OEM対外加工」の侵害属否が中国法上不明確な点が問題となる。

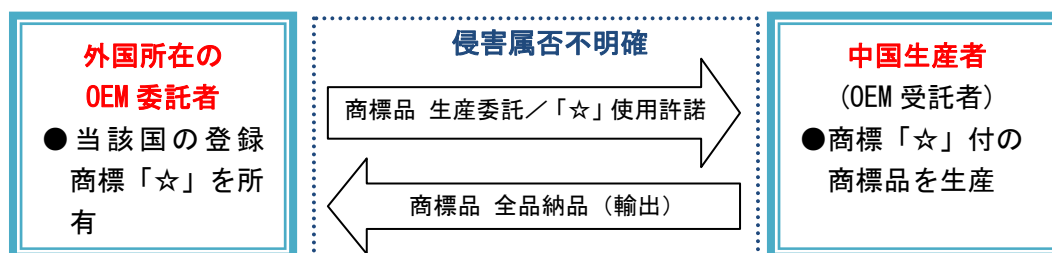
なお、法の不明確性が存在する中、中国地方税関の現場職員は、侵害属否に関する判断を法院に委ねる傾向にある。例えば、ある地方税関職員からは、定牌加工の扱いについて、次のようなコメントが寄せられている。

「定牌加工は、2008 年以前は問題なく差し止めていた。2008 の金融危機以後、法院で異なる判断が生じたため問題となった。ただし、税関での保護には支障はないと考えている。税関は権利者から請求があれば差し止める。判断は法院が行う。」

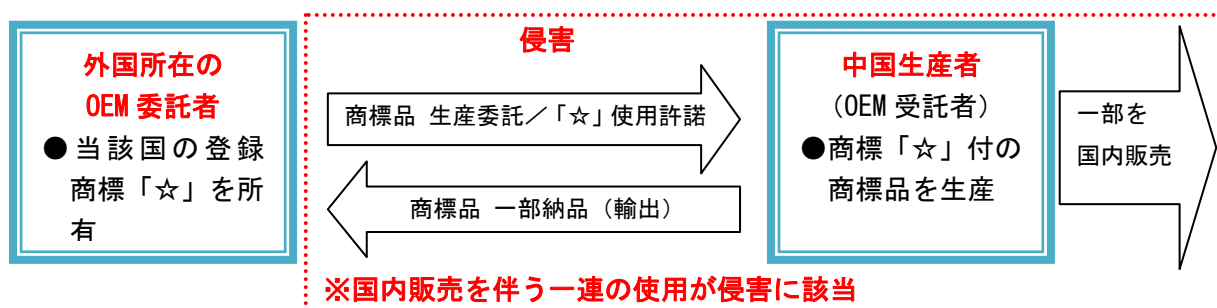
図 16：OEMの態様と商標権侵害有無の関係（現状）

※パターン①～④いずれも海外権利者とは異なる者が、中国に登録商標「☆」を所有

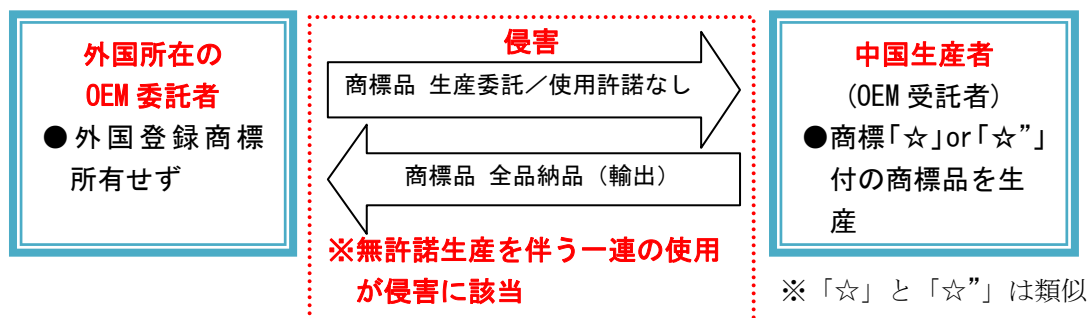
パターン① 外国商標権者発注・全品外国輸出（OEM 対外加工）



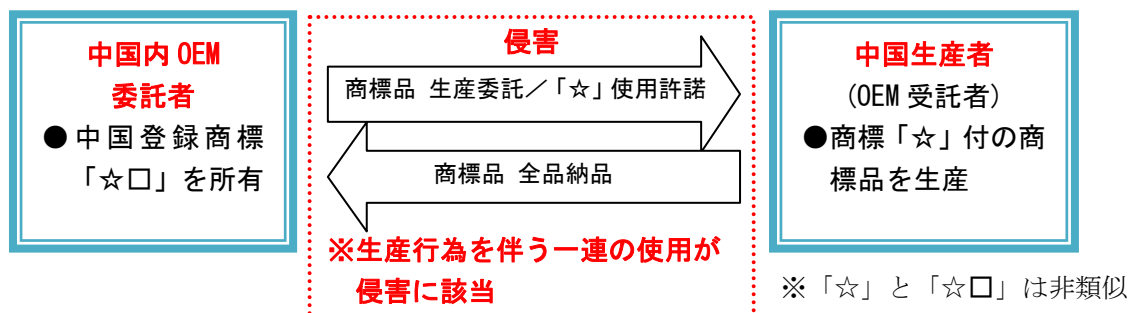
パターン② 外国商標権者発注・一部外国輸出・一部国内販売



パターン③ 外国無許諾発注・全品外国輸出



パターン④ 中国商標権者の発注・商標の変更使用・全部納品



②模倣業者による制度の悪用

「OEM 対外加工」と商標権侵害との関係に、一部不明確な点があることを奇禍として、いわゆる模倣業者が、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認められている。

例えば、ABC 社が中国で「ABC」を商標登録していることを知りながら、当該商標権行使を受けた場合の抗弁事由とすること等を目的の一部として、他社がエジプトに「ABC Egypt」を商標登録し、当該商標権の許諾に基づき中国企業に「ABC Egypt」を付した商標品の生産を委託する行為がこれにあたる。

後述するように、最近では、「OEM 対外加工」が商標権侵害に該当しないと判断された裁判例も発生しているところ、現状では「OEM 対外加工」に対する判断の予見可能性が高いとはいえず、模倣対策、特に模倣品の国際流通阻止における潜在的な対策阻害要因となっている。

③リーマン ショック等の国際的な金融危機の影響

2000 年代前半の係争例では、「OEM 対外加工」に対し、商標権侵害を肯定する傾向が見られた。しかし、特に 2008 年のリーマン ショック以後には、国内の輸出産業を保護するため、「OEM 対外加工」の権利侵害認定が難しくなる傾向が認められている。

最高人民法院は 2009 年に「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」を公布し、地方法院が対外貿易の OEM における商標権侵害紛争を処理する際には、受託者が必要な審査注意義務を果たしたかどうかを考量し、権利侵害責任を合理的に確定すべきとした。こうした政策は、正当な OEM の保護の観点からは妥当な面もあると考えられるが、本来侵害に属すと判断されるべき行為態様（悪質な

「OEM 対外加工」) をも合法と判断する傾向を導き出しかねず、実際に模倣業者による悪意の行為を助長する要因となった可能性がある。

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)

18、加工貿易に関連する司法政策を改善し、加工貿易の健全な発展を促進する。加工貿易における知的財産の保護問題を真剣に研究し、加工貿易に係わる知的財産案件の裁判の経験を総括するよう努め、そこに存在する重要問題の解決を図るとともに、司法保護政策を改善し、加工貿易のモデル転換と高次元化を促進する。現在の OEM 輸出入において多発している商標侵害紛争を適切に処理し、商標侵害を構成する状況に対しては、加工業者が必要な審査注意義務を履行したかを考慮し、権利侵害責任の履行を合理的に決定する。

④ 正当な商標権者による OEM 対外加工への摘発

正当な商標権者が、中国で OEM 対外加工を行う際に、他人の商標権侵害であるとして、工商行政管理局等の摘発を受ける事例も散見されている。例えば、日本企業が中国内の子会社に生産委託し、日本に全品納品させている場合において、受発注にかかる書類に商標使用の許諾を与えていなかったために、行政摘発を受けるケースがこれにあたる。委託者と受託者との間に全く資本関係が存在しない場合でも同様である。

こうした事態の要因としては、主に次の2点が挙げられる。

- ・ 行政当局による管理の行き過ぎ（意図的な場合もあり得る）
- ・ 国家間の関係の影響（ex：日中間の関係悪化により、日系の在中工場（OEM 対外加工実施）に査察が入る場合）

⑤ 係争発生時の正当／悪質行為の判別困難

法制度の不明確さ、経済政策に関わる周辺事情が存在する中で、一部の専門家等は、「海外所在の正規事業者が自らの海外商標権に基づいて中国に OEM 生産・加工を発注することを一律に排除することは酷に過ぎる」との考え方を採用している。例えば、ある2社が国際的に企業活動を展開し、結果として両者が相類似する各々の有名商標を所有するに至った場合において、いずれかが自らの正当な外国商標権に基づき中国で「OEM 対外加工」を行ったとき、当該 OEM を非侵害と判断することに理解を示す者は多いと考えられる。

しかし、上記のとおり、模倣業者のように正当とはいえない事業者が、法の隙間を突く目的で、本来他人が有すべき商標を海外に登録し中国での OEM 生産を発注する行為は、商標権侵害として排除されるべきである。中国での事業活動遂行にあたっては、信義誠実の原則の遵守が求められるためである。

一方で、模倣業者等の中には、中国で他人の商標を悪意登録し、正当権利者の使用を排除する者も存在する。こうした事例の発生を想定した場合、「OEM 対外加工」の合法性を制度・運用上担保する必要性が生じる。

現状では、正当事業者の行為と模倣業者等のそれが係争の場において区別し難く、仮に模倣業者による悪質行為と認められた場合でも、模倣業者が形式的には正当な OEM を装っているときには、当該行為を侵害と認定する明確な根拠を見出し難い。実務上は、例えば、悪質な「OEM 対外加工」を侵害とし、悪質であることの要件を可能な限り明確化するなどの制度環境整備が必要と考えられる。

■「OEM 対外加工」に関連する主な問題点

- (i) OEM 対外加工の合法／違法性に関する法規定の不明確
⇒具体的に不明確な点を明確化する必要性
- (ii) 2つの典型的な問題の存在
 - (a) 正規商標権者以外の者（模倣業者等）が、中国で OEM 生産して中国外に輸出する場合に、権利者が当該行為を止められないことがある
 - (b) 正規商標権者が、中国で OEM 生産して中国外に輸出する場合に、中国の他人の（類似）商標権により、差し止められてしまうことがある。
- (iii) 正当行為と悪質行為の区別困難
⇒正当な OEM の保護と悪質な OEM の排除を如何にバランス良く達成するか。

なお、上記（ii）（b）の問題は、本調査の当初目的（中国産模倣品の対外流通抑止）とは異なるものであるため、本報告書では、同（a）について、以下に検討する。

（2）関連法規

「OEM対外加工」の商標権侵害該当性が争われるケースにおいて、係争の対象となる行為は、主に以下の3つである。

- (i) 受託者（生産者）による製品への商標貼付け行為
- (ii) 受託者（生産者）による商標品の生産・加工行為
- (iii) 受託者（生産者）または中間業者による商標品の輸出行為

これらの行為が侵害を構成するか、各事業主体の負うべき義務は何かなどについて、関連する法規定等を紹介する。

①OEM生産・加工等行為の権利侵害該当性

OEM生産等が、形式上の侵害を構成するか否かについては、通常の侵害行為と同様に、商標法第52条および商標法实施条例第3条が根拠規定となる。

商標法

第52条第1項 下記の各号行為の一つがあるときは、登録商標専用権の侵害とする。

- (一) 商標登録権者の許諾なしに、同一の商品又は類似の商品にその登録商標と同一又は類似する商標を使用しているとき

商標法实施条例

第3条 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。

「OEM対外加工」において、受託者の生産、輸出行為は、形式上商標法实施条例第3条に規定された使用行為に該当し、商標法第52条に規定により権利侵害となる。

②OEM生産にかかる商標品の輸出行為の権利侵害該当性

「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が端緒となることが多い。

上記①のとおり、輸出行為に対しても、商標法関連規定が権利侵害訴求の根拠となるが、あわせて税関での差押に関わる規定として、知的財産権税関保護条例等が存在する。

知的財産権税関保護条例

第3条 国家は知的財産権を侵害した貨物の輸出入を禁じる。

海関は関連する法律及び本条例の規定に基づき、知的財産権の保護を実施し、「中華人民共和国海関法」に規定された関連の権力を行使する。

なお、「輸出」を商標法上の使用と認定できるかには諸説が存在する。例えば、日本では、以前は輸出を商標法上の使用とは看做さない判例が複数示されていた。特に、国内流通を伴わない全品輸出では、商標品の国内流通は予定されていないため、当該商標品はそもそも商標法上の商品に該当しないとする説も有力であった。

しかし、中国では、輸出が商標法实施条例第3条に該当することは明らかであり^注、実際に模倣品の輸出は数多くの税関で差し止められている。仮に商標品の生産・輸出が保税区内の行為であっても、保税区は中国の領土内であることから、中国国内の行為と解するのが通説である。

注：1992年の「中国政府と米国政府の知的財産権保護に関する了解覚書」及び1995年の「中華人民共和国政府とアメリカ合衆国政府の一九九五年中米知的財産権問題の交換文書」の中で、中国政府は知的財産権分野における国境保護（輸出入貨物いずれにも対応）を承諾している。

③「OEM対外加工」の侵害判断要素

中国においては、「OEM 対外加工」の商標権侵害の判断基準に関し、明確な規定は未だ存在していないものの、上記のとおり、「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」では、「受託加工業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必須要素となる。

この点、国際物品売買契約に関する国際連合条約によれば、OEM側は「OEM対外加工」において、商標品流通地で他人の関連知的財産権の取得状況を確認すべきとされており、生産地（中国）の状況まで確認することは求められていない。

国際物品売買契約に関する国際連合条約

第42条

①売主は、自己が契約の締結時に知り、又は知らないことはあり得なかった工業所有権その他の知的財産権に基づく第三者の権利又は請求の対象となっていない物品を引き渡さなければならない。ただし、そのような権利又は請求が、次の国の法の下での工業所有権その他の知的財産権に基づく場合に限る。

a ある国において物品が転売され、又は他の方法によって使用されることを当事者双方が契約の締結時に想定していた場合には、当該国の法

b その他の場合には、買主が営業所を有する国の法

②売主は、次の場合には、①の規定に基づく義務を負わない。

a 買主が契約の締結時に①に規定する権利又は請求を知り、又は知らないことはあり得なかった場合

b ①に規定する権利又は請求が、買主の提供した技術的図面、設計、製法その他の指定に売主が従ったことによって生じた場合

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、その中で海外から受託したOEM生産の違法性を判断する要素として次の4点を挙げている。

- (i) 商標登録状況の確認
海外委託側が商品を販売する国で商標権または使用权を享受しているか
- (ii) 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
- (iii) 商品の販売状況の確認
OEM加工製品が全て委託側が所有する商標権の地域に販売されているか
- (iv) 加工企業の注意義務履行状況の確認
加工側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、考え方は関連の判例（後述）と合致しており、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。

④関連当事者の違法性

海外からの発注を受けた中国内 OEM 加工では、通常以下の3者が当該ビジネスの遂行を担う。

- (i) 海外商標権者（委託者）：
直接又は中間業者を通じて、中国の OEM 業者に自己の海外商標登録に基づく商標品の生産を委託
- (ii) 中国内の OEM 生産・加工業者：当該委託に基づき商標を付した製品を生産
- (iii) 輸出入業者（対外貿易経営者；中間業者）：輸出入関連手続の代行、商標品の材料手配等

各当事者には、「OEM対外加工」であるか否かに関わらず、商標の使用行為（貼付等）について、次のとおり注意義務が課されている。

■生産者（受託者）の注意義務

商標印刷製作管理規則によれば、受託者が委託者の要求に応じ、商標を印刷製作する場合には、委託者が国内外のいずれに存するかに関わらず、当該商標の「商標図案」および「権利の所在」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。

商標印刷製作管理規則（国家工商行政管理総局令第15号）

第四条 商標印刷製作委託者が登録商標の印刷製作を委託する場合には、『商標登録証』もしくは登録者の所在地の県レベルの工商行政管理局が署名捺印した『商標登録証』のコピーを提示し、別途そのコピー一部を提供しなければならない。

商標使用許諾契約を締結して他者の登録商標を使用する場合、被許諾者が商標を印刷製作しようとする際には、商標使用許諾契約文書を提示するとともにそのコピー一部を提供しなければならない。商標登録者が単独授権した被許諾者が商標を印刷製作する場合には、登録者の所在地の県レベルの工商行政管理局が署名捺印した『商標登録証』のコピーを提示する他、授権書を提示しそのコピー一部を提供しなければならない。

第七条 商標印刷製作単位は商標印刷製作委託者が提供する証明書類と商標図案に対し調査確認しなければならない。

商標印刷製作委託者が本規則第三条・第四条で定める証明書類を提出していない、あるいは印刷製作しようとする商標標識が本規則第五条・第六条の規定に合致していない場合は、商標印刷製作単位は印刷製作を引き受けてはならない。

第十一条 商標印刷製作単位が本規則第七条から第十条の規定に違反した場合は、所在地の工商行政管理局が期限を決めて是正を命じ、状況を見て警告を与え、違法所得額の三倍以下で最高三万元を超えない額の罰金を課す。違法所得が無い場合には一万元以下の罰金を課すこととする。

「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」によると、OEM加工業者は、「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。

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

21、他人の登録商標を付す商品の請負加工は商標権侵害を構成するか？

請負加工が他人の登録商標を付す商品に及ぶときは、請負者は依頼者が登録商標専用権を享有しているかどうかについて審査を行わなければならない。注意義務を怠って登録商標の専用権を侵害する商品を加工したときは、請負者は依頼者とともに共同の権利侵害を構成し、依頼者と共同で損害賠償等の責任を負担させなければならない。請負者が登録商標の専用権を侵害する商品であるとは知らず、且つ依頼者及びその商標権に関する証明を提供できる場合、損害賠償責任を負わない。

本規定では、権利侵害の存在を前提としたうえで、受託者の注意義務が規定されている。民事上は、過失を要件に、生産者の賠償責任が追求されるところ、注意義務の履行により、過失がないと認定されるものと考えられる。

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。

■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」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」又は「許諾証明」）、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。

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。

第14条 この規定に違反した対外貿易経営者に対しては、工商行政管理機関が商標法及び商標法実施細則の関係規定により処罰を科するほか、外経貿部は、事案に応じて次の各号に掲げる処罰を科することができる。

- (1) 通報批判
- (2) 責任を負う単位の指導部及び直接責任者に対して行政処分を科し、又は関係部門に命じて、責任を負う単位の指導部及び直接責任者に対して行政処分を科させる。
- (3) 各種輸出入商品交易会への参加資格を暫定的に停止し、又は取り消す。
- (4) 輸出商品割当額を減ずる。
- (5) 当該単位の特定の商品の対外貿易経営権を暫定的に停止し、又は取り消す。
- (6) 当該単位の対外貿易経営権を暫定的に停止し、又は取り消す。

なお、海外の権利者は、そもそも中国内に所在しないため、中国商標法上の関連義務は明定されていない。

(3) 「OEM 対外加工」の侵害属否に関する諸説

「OEM 対外加工」の商標権侵害該当性については、中国内でも意見が分かれている状況にある。以下にいくつかの意見を紹介する。

① 「OEM 対外加工」が商標の使用に該当するとした説

■北京市高級人民法院法官の意見

北京法院の法官は、後述の「事例6」の評釈の中で、以下のように述べ、使用への該当性を肯定している。

「中华人民共和国商標法」第四十四条第（四）項は、以下のように定めた。登録商標を使用する者が、継続して 3 年間使用していない場合、商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じる。当該規定の目的は、商標の「現実の使用」を促進し、本来機能を発揮させることにある。商標法及び商標法実施条例の規定によれば、商標の使用とは、商品の包装物、包装容器、商標取引関連文書、広告宣伝、展覽その他ビジネス関連活動に商標を使用することを指している。商標使用の証拠としては、商標登録者が当該商標を使用した証拠と、他人に使用許諾した場合の証拠が挙げられる。使用行為があるかどうかを判断する時には、商標資源の浪費を防止する一方、登録商標の軽率な取り消しによる商標権者への合法権益の損害を防止すべきである。…中略…確かに「来料加工」により生産した製品が、実際に中国国内の流通領域に入っていないのは事実である。ただ、「来料加工」は商標の使用行為ではないと判断し、更にその判断に基づいて、宏比福比社の使用行為がないため商標専用権を取り消すべきと判断すると、公平性に欠ける恐れがある。あわせて対外貿易政策の方針に反することになる。…中略…「来料加工」の生産方式によって製造した完成品を海外に輸出する行為は、商標の指定商品における使用に該当すべきと思料する。

②「OEM 対外加工」が商標権侵害に該当するとした説

■北京市安倫法律事務所 安晓地弁護士、杜鸣亮弁護士の意見

両氏は、後述「事例 9」の原告代理人として、同判決の評釈の中で、以下のように述べ、侵害への該当性を肯定する見解を示している。

2009年以前には、国内商標権者の許諾を得ず「定牌加工」を行った行為は商標権侵害と認定されていた。しかし、2008年の世界金融危機後、輸出業界を保護するため、最高人民法院は2009年に「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」を公布し、当該意見の第18条の主旨により、各地方法院は対外貿易の「定牌加工」において多発する商標権侵害紛争を処理する際に、加工側が実際に必要な審査注意義務を果たしたかどうかを考量し、権利侵害責任を合理的に確定すべきとした。

筆者は、最高裁が当該意見を公表した意図は、各地の法院に対しOEM加工に関連する商標権侵害を認定する際の“慎重さ”を喚起し、それを侵害程度の考量要件として考慮すべきとしたものと思料する。その本意は中小企業が委託を受ける時の権利侵害リスクを減少することを通じ、輸出を保護・奨励することであり、我が国現行の税関制度を否定するものではない。…中略…従って、現行の法律及び国際義務に基づき、商標権者の許諾を得ずに登録商標を使用しOEM加工生産する行為は、疑いなく登録商標の侵害行為になる。一部の法院は単にOEM加工行為であるという理由で、無許諾で他人の登録商標を用いる行為が実質的な商標権侵害行為に該当しないと判定しているが、こうした認定方法は、現行商標法と実施条例を誤解したものとする。

③「OEM 対外加工」が商標権侵害に該当しないとした説

■北京市高級人民法院知的財産権庭 程永順元副院長の意見

同氏は、以下のように述べ、侵害への該当性を否定した。

我々は知的財産権を保護し、法により処理しなければならないが、OEM 企業の経済発展における役割も考慮しなければならない。上記(1)の場合（筆者注；OEM対外加工のこと）が権利侵害と判定されるのは機械的な法の適用によるもので、立法目的に反する。現在、商標権侵害と判定される重要な法的根拠は、商標法第52 条第1 項であるが、当該法には明確に規定されておらず、全面的かつ正確な区分がなされていない。

上記の(2),(3),(4)の場合は権利侵害をなす恐れがあるが、判断の前提として商品が消費者又は経営者に混同及び誤認を与える恐れがあるか否かであり、混同及び誤認を与える恐れがない場合は、権利侵害を形成しないことになる。

（出展：「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）

④商標権侵害への該当性が不明確であることを確認した見解

■中国人民法学院 郭禾教授の見解

郭禾教授は、関連講演の中で以下のように述べ、「OEM対外加工」の侵害該当性の判断が曖昧な状況にあることを示した。

税関において輸出まで管理対象になったことで、それに絡む形で OEM 輸出をめぐる諸問題が現れてきました。ご存知のように NIKE 商標権侵害案件（筆者注；後述の事例 1）が発生しましたが、実はこれが当時なぜ侵害とされたかという点。単純に税関が NIKE 商標の権利者が中国に商標権を持っていないということで侵害と判断したわけです。この判決に対して、当時一部の学者、行政・政府機関は「やり過ぎだ」という意味合いの反対意見を出しました。中国では OEM 輸出は、輸出貿易の大きな割合を占めているため、単純に侵害と判断するとやはり不都合があります。特に中国には保税区が非常に多く、こうした判決は保税区での加工貿易に不利という意見が数多く出されました。NIKE 案件の判決が出た後に、社会から異論が多く出たこともあり、その後他の法院で反対の判決が下された事例もありました。要するに、OEM 輸出の問題は、未だに統一的な見解が出ていない問題です。

(4) 関連事例の概要

本調査の実施にあたり、筆者が 2012 年上期時点までに収集した関連事例は 20 件であった。内訳、概要は次のとおりである。

■入手経路別内訳

	入手経路
訴訟事例 (17 件)	公開情報からの収集 (13 件)
	日系企業からの情報提供 (4 件)
税関差押/AIC 摘発事例 (3 件)	公開情報からの収集 (2 件)
	日系企業からの情報提供 (1 件)

■係争種別内訳

	内訳
訴訟事例 (17 件)	侵害訴訟 (14 件)
	行政訴訟 (3 件) — 行政摘発後の不服訴訟 (2 件) — 3 年不使用取消審判後の不服訴訟 (1 件)
税関差押/AIC 摘発事例 (3 件)	税関が処罰を決定した事例 (1 件) 税関の差押後、当事者間の和解で終了した事例 (1 件) 地方 AIC の摘発後、当事者間の和解で終了した事例 (1 件)

■関連事例一覧

	商標	法院	審理/終了日	結果	侵害発見	仕向地
事例 1	NIKE	深圳市中級	2002.12.10	侵害	深圳税関	スペイン
事例 2	RBI	浙江省高級	2005.12.29	侵害	慈溪市 AIC	米国
事例 3	HENKEL	広東省高級	2006.4.27	侵害	広州税関	UAE
事例 4	LACOSTE	江蘇省高級	2006.4.26	侵害	上海税関	韓国
事例 5	JOLIDA + 	上海市高級	2009.11.2	非侵害	上海税関	米国
事例 6	SCALEXTRIC	北京市高級	2010.12.14	維持※※	なし	イギリス
事例 7	NOKIA	上海浦東	2011.4.14	侵害	上海税関	エジプト
事例 8	CROCODILE	上海市中級	2011.7.15	非侵害	上海税関	韓国
事例 9	UGG	山東省高級	2011.10.19	侵害	黃埔税関	オーストラリア
事例 10	CROCODILE	広東省高級	2011.12.16	非侵害	拱北税関	日本
事例 11	BOSS	福建高級	2007.12.20	非侵害	福州馬尾税関	イタリア
事例 12	PUMA	福建高級	2008.6.11	侵害	アモイ税関	UAE
事例 13	THE NORTH FACE	上海市高級	2010.12.15	侵害	上海税関	米国
事例 14	—※	紹興市中級	2011 年	侵害	寧波税関	インドネシア
事例 15	—	深圳市中級	2011.12	侵害	深圳税関	ロシア
事例 16	—	中山市中級	2012 年	侵害	拱北税関	パキスタン
事例 17	—	寧波市中級	2012 年	侵害	寧波税関	エジプト
事例 18	NIKE	訴訟なし	2002.6.24	侵害	寧波税関	スペイン
事例 19	SOYODA	訴訟なし	2004.7	不明	広東内 AIC	エクアドル
事例 20	—	訴訟なし	2011 年	非侵害	上海税関	インドネシア

※公開不可情報の該当部分には「—」を記載

※※事例 6 は 3 年不使用取消審判後の不服訴訟であり、結果として登録維持

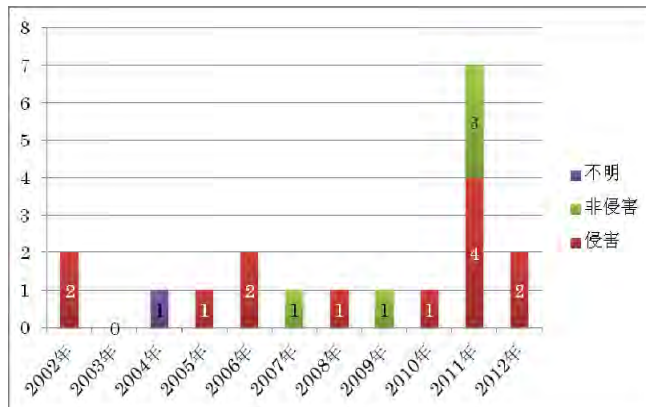
以下にこれらの事例を簡単にまとめ、現状を紹介する。

※統計の母数として 20 件は十分とはいえないため、あくまで現状把握の参考。

①「OEM対外加工」関係係争の動向

■係争件数の推移（対象19件；事例6除く）

図 17 年度別係争件数

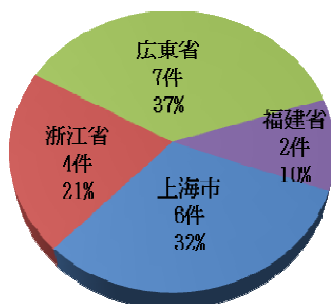


※各事例は発生時期（税関での差押日または工商局による摘発日）を係争の発生日（年）として、グラフを作成

- 2010 年から係争件数が上昇傾向
- ※事例収集の終了時点（2012 年上期）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と想定
- 法院の意見、判断が係争発生件数に影響している可能性あり
- ※2002 年の侵害判決（事例 1）から 2009 年の最高法院意見、上海初の非侵害認定（事例 5；判決 2009 年 11 月）までは件数が少ない。

■係争発生地域（対象19件；事例6除く）

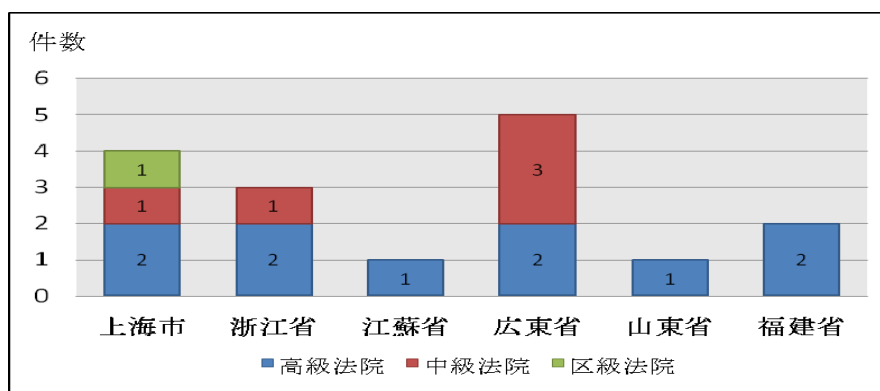
図 18 係争の発生地域別件数



- 上海市、浙江省、広東省の件数が多い
- 地域は、税関の通関量が多い沿海地域に集中
- 非侵害と認定された事例の発生地は上海市（2件）、広東省（1件）、福建省（1件）

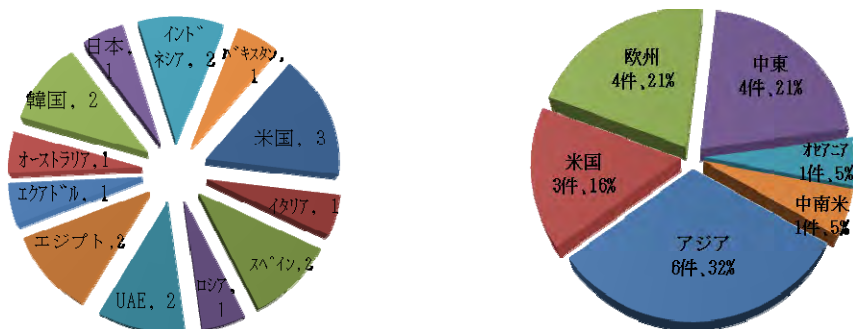
※発生地は、差し押さえた税関の所在地又は工商局による摘発地

参考：訴訟地の分布（対象16件；事例6,18-20除く）



■OEM生産品の仕向地（対象19件；事例6除く）

図 19 仕向地別件数統計



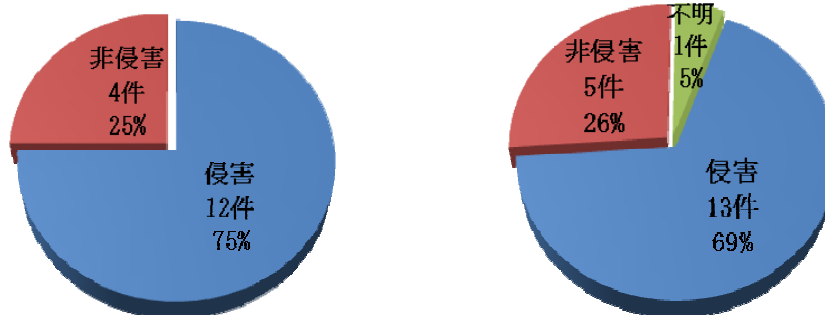
- 仕向地は世界中に拡散
(アジア 6 件、欧州 4 件、中東 4 件、米国 3 件、オセアニア 1 件、中南米 1 件)
- 非侵害と認定された事例の仕向地は日本、韓国、イタリア及び米国

②侵害属否の傾向（以下、いずれも事例6除く）

■侵害属否の判断結果

図 20 侵害／非侵害比（法院判決）

侵害／非侵害比（全体）



- 訴訟 16 件中 12 件で侵害と判定（75%）
- 非侵害の判決を下した法院は、上海（2 件；高級・中級各 1 件）と広東省高級法院、福建省高級法院
- 2008 年以前の判決は 6 件中 5 件で侵害を認定。2009 年以降の判決では、10 件中 3 件が非侵害と認定

3. 事例紹介

本章 2. (4) で概要を紹介した関連事例のうち、10 件について以下に詳細を示す。

事例 1. 「NIKE」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

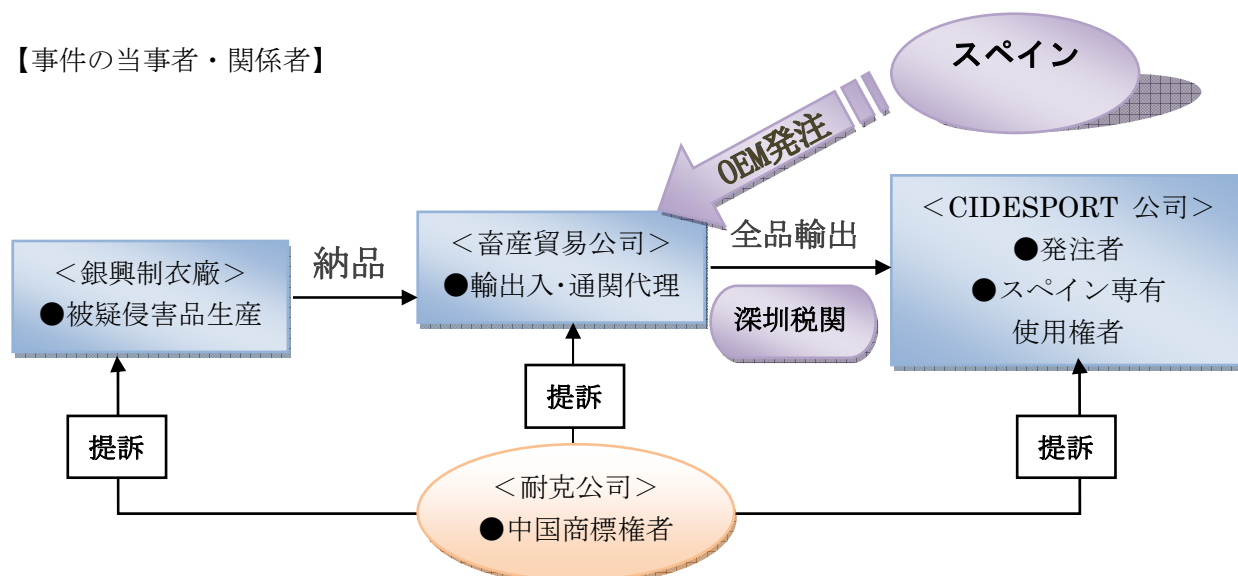
法院	広東省深圳市中級人民法院		結果	侵害
判決番号	(2001)深中法知産初字第 55 号		判決日	2002 年 12 月 10 日
当事者・関係者	原告	米国耐克国際有限公司 (以下「耐克公司」)	●中国で「NIKE」(第 25 類: スポーツ衣料品)登録商標を所有	
	被告／輸出者	浙江省畜産貿易公司 (以下「畜産貿易公司」)	●CIDESPORT 公司の委託を受け、スキージャケット加工用材料・商標ラベルを輸入し、完成品を輸出	
	被告／生産者	浙江省嘉興市銀興制衣廠 (以下「銀興制衣廠」)	●CIDESPORT 公司の委託を受け、「NIKE」商標のスキージャケットを生産	
	被告／発注者	スペイン CIDESPORT 公司 (以下「CIDESPORT 公司」)	●スペインで「NIKE」(第 25 類: スポーツ衣料品)の専有使用权を所有	

【事件の概要】

本件は、畜産貿易会社が CIDESPORT 公司からの委託生産品(スキージャケット; NIKE 商標入り)を輸出するため深圳税関に輸出申告を行った後、同税関からの通知を受けた耐克会社が、深圳市中級人民法院に畜産貿易公司、銀興制衣廠および CIDESPORT 公司を提訴した商標権侵害事件である。

被告が、被疑侵害品は全品スペインに輸出されるため、中国での誤認混同は生じ得ず、また被告は商標法上の使用を行っていない等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

<耐克公司 中国登録商標>



登録番号：第 146658 号

指定商品：第 25 類 スポーツ衣料品

【事件の経緯】

1932 年：スペインで「NIKE」商標（第 25 類：スポーツ衣料品）が登録された。現在の商標権者は FLORA BERTRAND MARA 社であり、スペインで CIDESPORT 公司へ使用を許諾している。

1981 年 5 月 15 日：アメリカ比阿埃斯会社が「NIKE」商標（第 25 類：スポーツ衣料品）を中国で登録

1984 年 1 月 9 日：「NIKE」商標の中国登録について、移転登録を申請。その後許可され、商標権者が奈古国際有限公司（米国耐克国際有限公司と同一）に変更。

2000 年 3～5 月：CIDESPORT 会社が畜産貿易公司与銀興制衣廠に「NIKE」の男性用スキーウェアの加工製造を委託。CIDESPORT 公司是布、金属ボタン、名札（「NIKE」の商標入り）及び「NIKE」のマークを付した衣類包装袋などを提供した。

2000 年 8 月 12 日：畜産貿易会社が、銀興制衣廠の加工製造したスキージャケット 4,194 着（USD 57,849.7）について、深圳で通関申告。同輸出品は、商標権侵害の疑義を理由に深圳税関に押収された。⇒耐克公司在深圳市中级人民法院に提訴

<原告の請求>

- ①商標権侵害行為の即時停止 ②原告への謝罪 ③損害賠償（50 万人民币）
- ④被告による訴訟費用の負担

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

- ①被告 3 社による侵害の主観的意図
- ②損害賠償の要否

【事実認定および法院の判断】

（1）被告 3 社による侵害の主観的意図について

法院は次のとおり述べ、主観的意図を肯定したうえ、権利侵害を認定した。

「3 被告の本件における権利の侵害行為は主観的に見て意図的なつながりがあり、行為の上でも明確な分業など共同で完全な行為を構成している。被告らの行為は原告の「NIKE」登録商標専用権を侵害したと認定する。」

一方、被告 CIDESPORT 公司および銀興制衣廠は次の点を根拠に侵害を否認したが、これらの点について法院は判断を示していない。

<CIDESPORT 会社の主張>

①中国の消費者への誤認混同の不発生

CIDESPORT 会社は、スペインにおいて「NIKE」商標の使用許諾を受けており、また本件の衣料品の消費者はスペインにいるため、耐克会社が中国に有する登録商標「NIKE」と誤認することはない。

②商標法上の使用行為の不存在

商標は商品を市場に投入してはじめて使用とみなされる。本件に関わる商品の消費市場はスペインであり、中国では使用されていないため、CIDESPORT 会社は商標法第52条が規定する使用行為を行っていない。

<銀興制衣廠の主張>

①侵害行為の不存在

銀興制衣廠の行為は商標権者の権限に基づくものであり、商標標識は商標権者から提供されたものである。原料を加工して製造された衣料品は、全てスペインで販売するものであり、原告は、スペインにおける商標権者ではない。浙江省嘉興市銀興制衣廠は本件において故意に権利を侵害したものではなく、客観的に見れば、衣料品は税関に捜査され押収されているので、銀興制衣廠の行為は原告に損害を与えていない。

②免責

本件衣料品の加工行為は外国会社の委託により行われているので、本件が権利侵害にあたるとしても、銀興制衣廠は責任を免れるべきである。

(2) 損害賠償の要否について

法院は、税関での押収品による損害の発生を否定したうえ、次のとおり損害額の認定根拠を提示した。

「権利侵害されたと訴えられている商品がすでに税関当局に差し押さえられていることを考慮すれば、客観的に見て商標権者の損害は実際には生じていない。本法院は本件の賠償金額を確定するにあたり、主に以下の事情を考慮した。原告が被告に権利侵害行為を中止させるためと本件訴訟のために支払った調査費用、合理的な弁護士費用、権利を侵害したとして訴えられている商品の倉庫使用料、権利侵害行為の性質、侵害された登録商標の知名度などである。

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
中国での誤認混同発生有無	判断せず	—
被告による商標使用の有無	判断せず	—
権利侵害	有	● 3 被告の行為に主観的意図的存在 ● 3 被告は明確な分業など共同で完全な行為を構成

事例 2. 「RBI」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

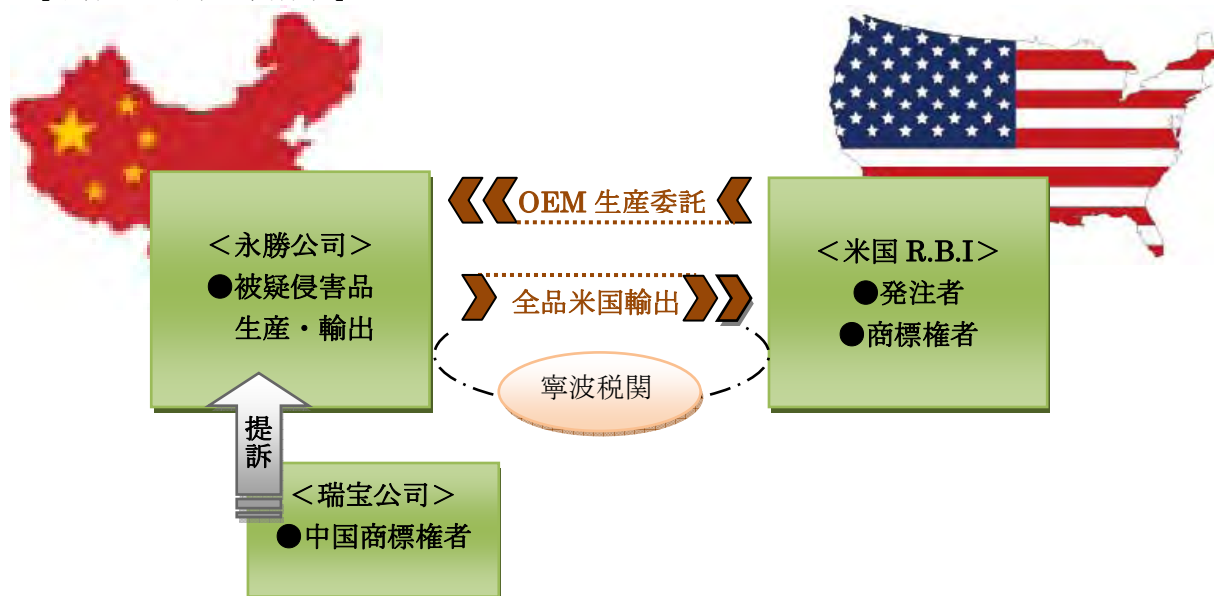
法院	浙江省高级人民法院（第二審）	結果	侵害
判決番号	(2005) 浙民三終字第 284 号	判決日	2005 年 12 月 29 日
当事者・関係者	発注者 米国 R.B.I.INTERNATIONAL INC.（以下、「米国 R.B.I.」）	●米国で「RBI」登録商標を所有 ●永勝公司に「RBI」付「ベアリング」の OEM 生産を委託	
	上訴人（原审被告） 慈溪市軸承有限公司（以下「永勝公司」）	●米国 R.B.I. からの「ベアリング」生産委託（全品米国へ輸出）に基づき、「RBI」商標を付した商品を生産・輸出	
	被上訴人（原审原告） 寧波保税区国際貿易有限公司（以下「瑞宝公司」）	●中国登録商標「RBI」の所有者 ●永勝公司の「RBI」付商品生産・輸出に対し、商標権侵害訴訟を提起	

【事件の概要】

本件は、中国で登録商標「RBI」を有する瑞宝会社が、永勝公司（OEM 受託者）を浙江省寧波市中級人民法院に提訴した商標権侵害事件の第二審である。永勝公司是米国 R.B.I 社からの委託に基づき「RBI」入りベアリングを生産し、米国へ輸出していた。

永勝会社が、被疑侵害品は全品米国に輸出され中国での誤認混同は生じ得ないことを理由に、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

＜瑞宝公司 中国登録商標＞



登録番号：商標登録第 886734 号

指定商品：第 7 類 機器電動用連接軸節、電動帯や
その他機器部品、ベアリング

【事件の経緯】

1996 年 10 月 21 日：寧波市機械設備輸出入公司開發区分公司在、中国で「RBI」商標を登録（登録番号；第 886734 号、指定商品；第 7 類 機器電動用連接軸節、電動帯やその他機器部品、ベアリング（機器部品））。

1997 年 7 月 7 日：米国 R.B.I が米国で「RBI」商標を登録（登録番号；2,195,304、指定商品；第 7 類 玩具、設備および機器に使用されるボールベアリング）

1999 年 3 月 28 日：中国「RBI」商標を寧波保稅区聯易國際貿易有限公司（以下「聯易公司」）に譲渡。

2001 年 8 月 14 日：聯易公司在同商標を瑞宝公司に再譲渡。

2005 年 6 月 15 日：永勝公司和、米国 R.B.I およびその国内代理人・無錫艾爾比艾商貿有限公司（以下、「艾爾比艾公司」）が OEM 輸出契約を締結し、以下の内容を約条。

①米国 R.B.I は米国登録商標「RBI」に基づき、永勝公司に「RBI」ブランドのベアリングの OEM 生産と米国への直接輸出を委託する。

②米国 R.B.I は艾爾比艾公司を当該 OEM 生産の代理人に指定。永勝公司是 OEM 生産に関する事項について、艾爾比艾公司に直接連絡できる。

③ベアリングの型番、数量、単価等は以下のとおり。

型番 608ZRS のベアリング 50000 点、単価 0.8 元。

型番 62022RS のベアリング 5000 点、単価 1.6 元。

型番 60042RS のベアリング 5000 点、単価 1.9 元。

上記製品の総額は 57500 元。

④納品場所は米国公司在指定した上海の輸出貨物倉庫とする。

⑤米国 R.B.I は永勝公司に商標ロゴおよび小包装を提供する。ベアリングに「RBI」商標の印刷が必要であれば、永勝公司是米国 R.B.I が提供したサンプルに基づいて印刷する。

2005 年（同契約の履行中）：瑞宝公司的告發により、慈溪市工商行政管理局が永勝公司的生産品（被疑侵害品）を押収。

2005 年 6 月 17：瑞宝公司在浙江省寧波市中級人民法院に提訴。

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

①永勝公司的行為は商標權侵害に該当するか（侵害成立の要件）

【事実認定および法院の判断】

(1) 永勝公司の行為は商標権侵害に該当するか（侵害成立の要件）について

法院は次のとおり述べ、永勝公司による「RBI」の使用は、商標権侵害に該当すると判断した。

「永勝公司の行為が商標権侵害に当たるかどうかの判断は、中国商標法および最高人民法院の関連司法解释の規定に基づくべきである。…（中略）特定の消費者に対して商品の出所に対する誤認混同を生じさせる場合、又はその出所が登録商標の商品と特定の関連があると思わせる場合である。上記規定から見ると、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。本件の場合、永勝公司は米国公司の委託を受け、米国公司の指示で生産したベアリングに「RBI」商標を使用した。しかし、米国公司は「RBI」商標の中国国内での登録商標専用権を有しておらず、永勝公司が使用した「RBI」商標は瑞宝公司が登録商標専用権を有している「RBI」商標と同一であり、且つベアリングに使用したため、永勝公司が自らの「RBI」商標の使用行為の正当性を証明できなければ、永勝公司の行為は瑞宝公司の「RBI」商標専用権を侵害したと認定すべきである。永勝公司による、米国公司の委託を受け OEM 生産および輸出した行為が特定の消費者に商品出所に対する誤認混同を生じさせないとの主張は、上訴理由とならず、法的根拠が不足しているため、当法院は支持しない。」

(2) 受託者の合理的な注意義務について（参考）

原審（寧波市中級人民法院）は、商標権侵害の判断において、受託者の注意義務について次のとおり言及したため、参考まで紹介する。

「永勝公司は国内企業として、米国公司の OEM 加工業務を受ける際に、米国公司の米国での商標登録状況を確認したが、永勝公司の製造行為地と納品地は中国国内にあるため、中国商標法の関連規定に従い、瑞宝公司の商標に合理的な注意義務を果たすべきであった。永勝公司が瑞宝公司の許可なしで、加工したベアリング製品と小包装に瑞宝公司の登録商標と同じ「RBI」商標を使用したことは、瑞宝公司の登録商標専用権に対する侵害行為にあたり、法律に基づいて相応の民事責任を負うべきである。瑞宝公司からの、永勝公司の権利侵害行為を差止るとの要求を支持する。」

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
商標権侵害の成立要件	誤認混同は不要	①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。 ②永勝公司は自らの「RBI」商標の使用行為の正当性を証明できていない
受託者の合理的な注意義務（参考）	OEM 商標について中国での確認が必要	製造行為地と納品地が中国国内にあるため、中国商標法の関連規定に従い、瑞宝公司の商標に合理的な注意義務を果たすべき

事例3. 「HENKEL」商標権侵害事件

【書誌的事項】

法院	広東省高級人民法院（第二審）	結果	侵害
判決番号	（2006）粵高法行字第 22 号	判決日	2006 年 4 月 27 日
当事者・関係者	発注者 丹利公司	●アラブ首長国連邦（UAE）で「HENKEL」登録商標を所有 ●泓信貿易公司に「HENKEL」付「車両用タングステンハロゲン電球」の OEM 生産を委託	
	上訴人（原審原告） 広東仏山泓信貿易公司 （以下「泓信貿易公司」）	●丹利公司からの「車両用タングステンハロゲン電球」生産委託（全品 UAE へ輸出）に基づき、「HENKEL」商標を付した商品を生産・輸出	
	被上訴人（原審被告） 広州税関	●泓信貿易公司の生産した「HENKEL」商標付き電球の通関時に、商標権侵害を根拠に、当該電球を差止	
	中国商標権者 深圳市恩同実業有限公司	●中国登録商標「HENKEL」の所有者	

【事件の概要】

本件に関し、「“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日発行、ジェトロ北京事務所」には、次のように概要が記載されている。

2004 年10 月22 日、アラブ首長国連邦の丹利公司（中国語名）は、広東仏山泓信貿易公司に車両用タングステンハロゲン電球5,750 個の製造を委託した。泓信貿易公司は中国の関係法律規定により、丹利公司に知的財産権の保有証明を提示するよう要請した。

丹利公司は合法的な商標登録証を2 部提示し、「HENKEL」商標のアラブ首長国連邦における合法的な所持者であることを証明した。その後泓信貿易公司は契約に照らして契約を履行した。2004 年12 月、泓信貿易公司が製造した製品は深圳市恩同実業有限公司が税関で保護登録する「HENKEL」商標専用権を侵害する疑いがあるとして広州税関に差止められた。

税関は2005 年3 月に当該貨物を没収し、泓信貿易公司に2 万元の罰金を科した。泓信貿易公司はこれを不服とし、広州市中級人民法院に訴訟を提起し、2005 年12 月の広州中級人民法院での一審判決では広州税関が勝訴し、2006 年4 月27 日に広東省高級人民法院は原審（広州市中級人民法院判決（2005）穗中法行初字第10号）を維持する終審判決を下した。

【関連商標／標章】



事例 4. 「ラコステ」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

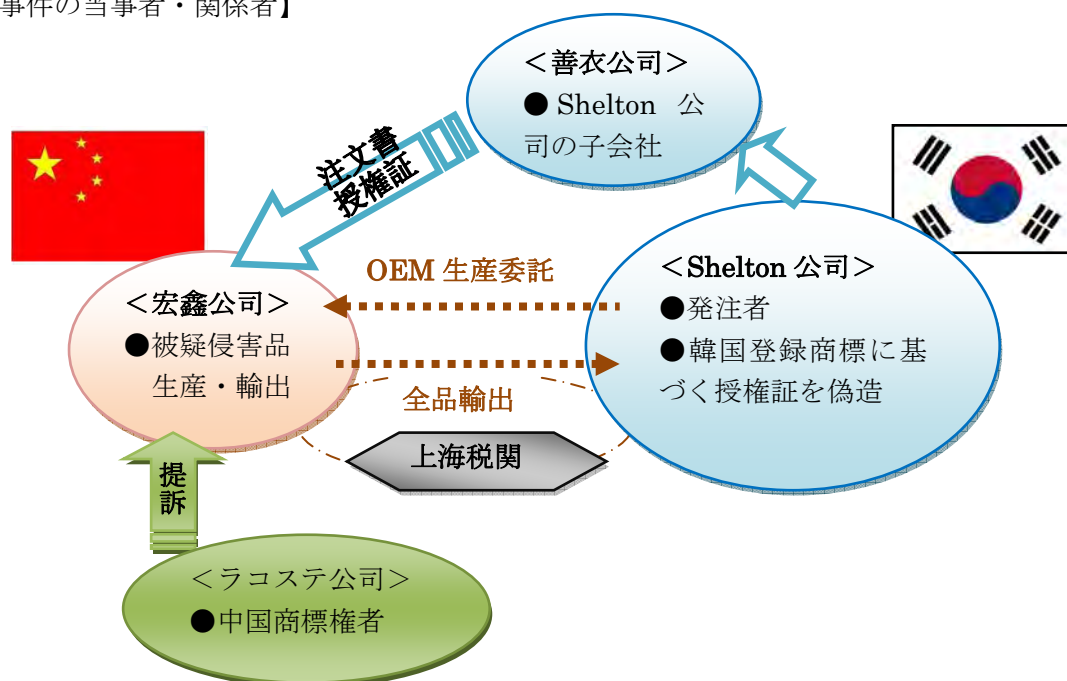
法院	江蘇省高級人民法院（第二審）	結果	侵害
判決番号	(2007) 蘇民三終字第 0034 号	判決日	2007 年 5 月 16 日
当事者・関係者	発注者 韓国 Shelton 公司 (以下「Shelton 公司」)	●宏鑫公司に「鰐図形及び LACOSTE 文字」付「シャツ」の OEM 生産を委託 ●子会社「善衣公司」を通じ、宏鑫公司に注文書および偽の商標使用許可授權書を提供	
	被上訴人（原審被告） 江陰宏鑫制衣有限公司 (以下「宏鑫公司」)	●Shelton 公司からの「シャツ」生産委託（全品韓国へ輸出）に基づき、「鰐図形及び LACOSTE 文字」商標を付した商品を生産・輸出	
	上訴人（原審原告） 拉科斯特衬衫股份有限公司 (以下「ラコステ」)	●中国登録商標「LACOSTE」及び「鰐図形」の所有者 ●宏鑫公司の「鰐図形及び LACOSTE 文字」付商品輸出に対し、商標権侵害訴訟を提起	

【事件の概要】

2005 年に、宏鑫公司が Shelton 公司からの委託生産品（被疑侵害シャツ）を輸出するため上海税関に輸出申告を行ったところ、ラコステ社の商標権税関登録に基づき、貨物が差し止められた。2006 年には、江陰工商局が宏鑫公司の在庫品である被疑侵害シャツを押収した。これらの経緯を経て、ラコステ公司は、江蘇省無錫市中級人民法院に宏鑫公司を提訴した。本件は当該商標権侵害事件の第二審である。

宏鑫公司が、Shelton 公司からの受託に際し合理的な注意義務を果たした等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



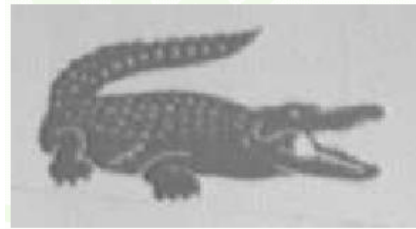
【関連商標／標章】

<ラコステ 中国登録商標①>



登録番号：商標登録第 141102 号
指定商品：第 25 類 衣類

<ラコステ 中国登録商標②>



登録番号：商標登録第 141103 号
指定商品：第 25 類 衣類

<ラコステ 中国登録商標③>



登録番号：商標登録第 1318589 号
指定商品：第 25 類衣類（シャツ、T
シャツ、スポーツ服など）

<ラコステ 中国登録商標④>



登録番号：商標登録第 G800005 号
指定商品：第 25 類 衣類、靴、帽子

【事件の経緯】

1979 年 5 月 12 日：ラコステ会社が中国で「LACOSTE」文字商標を登録（第 141102 号、指定商品：衣類）。同日「鱷」図形を商標登録（第 141103 号、指定商品：衣類）

1998 年 6 月 15 日：ラコステ会社が中国で「鱷」図形を商標登録（第 1318589 号、指定商品：衣類（シャツ、T シャツ、スポーツ服など））。

1999 年及び 2000 年：国家商標局がラコステ会社の登録商標を全国重点商標に認定。

2002 年 12 月 20 日：ラコステ会社が国際登録に基づき中国で「鱷」図形を商標登録（G800005 号、指定商品：衣類、靴、帽子）。

2005 年 1 月：蘇州工業区善衣服飾有限公司（以下「善衣公司」）が創業開始（経営範囲は衣類及び衣類用品の製造、販売）。本件の発生後、善衣公司是営業を停止。

2005 年 9 月：上海税関が宏鑫会社の製造した「鱷」権利侵害シャツを 34,992 枚押収

2006 年 5 月：江陰工商局が宏鑫会社の在庫品である権利侵害シャツ 37,434 枚を押収し、行政処罰を行った。⇒その後、ラコステ会社は、宏鑫会社を被告として江蘇省無錫市中級人民法院に提訴した。

なお、宏鑫会社の侵害シャツは、韓国 Shelton 会社の委託を受け、韓国に輸出していたもの。Shelton 会社は宏鑫会社に商品名「Pique Polo Shirt」、商標「鱷」図形及び「LACOSTE」文字を明記した信用証明書を提供していた。Shelton 会社の独資企業である善衣会社は、Shelton 会社名義で宏鑫会社に注文書（服飾材料のサンプル、技術要求、製品の商標）及び偽の商標使用許可授權書を提供していた。

2007 年 3 月 2 日：ラコステ会社が江蘇省高級人民法院に上訴。

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、一審および二審法院は以下の点に言及した。

- ①宏鑫公司是、OEM 加工を受託するにあたり、合理的な注意義務を果たしたか
また、宏鑫公司の行為は、商標権侵害を構成するか
- ②損害賠償額を如何に算定するか

【事実認定および法院の判断】

(1) 受託者の合理的な注意義務について

第一審の無錫市中級人民法院は、次のとおり述べ、偽造の授權証の確認では、受託者の注意義務は満足されないことを示し、結果として商標権侵害を肯定した。

「宏鑫公司是 Shelton 公司の注文書に基づいて衣類を製造し、注文書の要求に従い製造、輸出する服装上に登録商標を使用した。当該貨物は韓国へ輸出するため国内では販売しない。Shelton 公司是信用証で宏鑫公司に費用を支払った。上記取引特性に基づき、宏鑫公司がい衣類を製造、輸出する行為は国際貿易における対外加工に該当する。国際貿易の対外加工人は依頼人の登録商標専用権及び関連権利を審査すべきである。義務を果たさず他人の登録商標権侵害品を製造した場合、責任を負うべきである。宏鑫公司是 Shelton 公司から偽の授權書を提供されたことを主張した。授權書には「鰐」図形などの標識があったが、十分な注意を払わなかったことが認定された。主観的錯誤は無かったが、当該行為はラコステ公司の商標専用権を侵害していた。この点に関し、宏鑫公司是関連責任を負うべきである。」

(2) 損害賠償額について

江蘇省高級人民法院は、原告ラコステ公司の請求（権利侵害品の販売数に登録商標商品額を乗じた額による損害額の算定）を排除したうえ、本件において次のように述べ、法廷賠償額の算定における考慮要素を提示した。

「最高人民法院の商標民事紛争案件への適用法律に関する若干問題の解釈」第十五条に基づき、商標権者が権利侵害に起因し損害を被った場合、権利侵害品の販売数と登録商標を付した商品の金額で賠償金を算出する。ここで、「権利侵害品の販売数」とは実際に販売した権利侵害品の数量を指しており、未だ販売されていない権利侵害品は包括しないはずである。本件において、宏鑫公司が製造した権利侵害品は、税関及び工商機関に押収されたため実際には販売されていない。したがって、上記の司法解釈規定の計算方法は適用できない。ラコステ公司がその他の証拠（ラコステ公司是権利侵害により損失を受けた、或いは宏鑫公司是権利侵害で利益を得た等）を提供できない状況下において、第一審判決の法定賠償方法による賠償額確定は正確である。

本件登録商標は高い知名度を有している。具体的な状況を考慮し、賠償金を確定する際には下記の要素を考慮すべきである。一点目として、宏鑫公司が海外企業の委託により加工を行った点である。加工した商品が全て海外に輸出され、国内では販売されなければ、わが国の市場において消費者の商品或いは商標の生産地に対する誤認混同は生じず、商標権者の市場利益に影響はない。二点目は、宏鑫公司が加工した商品の種類、数量、品質、商標使用方法是、韓国 Shelton 公司に指定されていた点である。宏鑫公司是実際に加工を行った際、商品に権利侵害商標を使用したか、この行為は加工契約書に従うための行為及

び結果である。したがって、加工商品に対する商標使用者は依頼者である。加工業者はその使用行為を実施したものだけである。且つ、加工業者は加工費用を受け取るのみであり、商標の巨大市場利益は委託者が享受する。したがって、依頼者は主要民事責任を負うべきであり、宏鑫公司是加工業者として比較的軽い責任を負うべきである。三点目として、ラコステ会社が提供した証拠において権利侵害品が税関及び工商機関に押収されたため市場には流通していないことを表明した点である。したがって、ラコステ会社の市場販売には影響を与えていない。」

【小括】

主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
受託者の合理的な注意義務	不履行	受託者が委託者の偽造授權書を確認していた場合、注意義務を果たしたとはいえない。
権利侵害	有	注意義務を果たさず、形式上の侵害をしているため、受託者は関連責任を負うべき。
損害額の算定方法	有	「最高人民法院の商標民事紛争案件への適用法律に関する若干問題の解釈」第十五条の「権利侵害品の販売数」は実際に販売した権利侵害品の数量を指しており、未だ販売されていない権利侵害品は包括しない。本件において、権利侵害品は、税関及び工商機関に押収されたため実際には販売されていないため、上記の司法解釈規定の計算方法は適用ではない。
法定賠償額認定時の考慮要素	有	賠償金を確定するには以下の要素を考慮すべき。 ①OEM 生産品が全て海外に輸出される場合、中国市場において消費者の誤認、混同生じず、商標権者の市場利益に影響しない。 ②受託者（宏鑫公司）の商標使用は、委託者（Shelton 公司）に指定されたものであり、実際の商標使用者は委託者である。受託者は加工費用を受け取るのみであり、利益が委託者が享受するため、委託者は主要な民事責任を負い、受託者は比較的軽い責任を負うべき。 ③権利侵害品は税関及び工商機関に押収されたため市場には流通しておらず、ラコステ会社の市場販売には影響を与えていない。

事例 5. 「JOLIDA」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

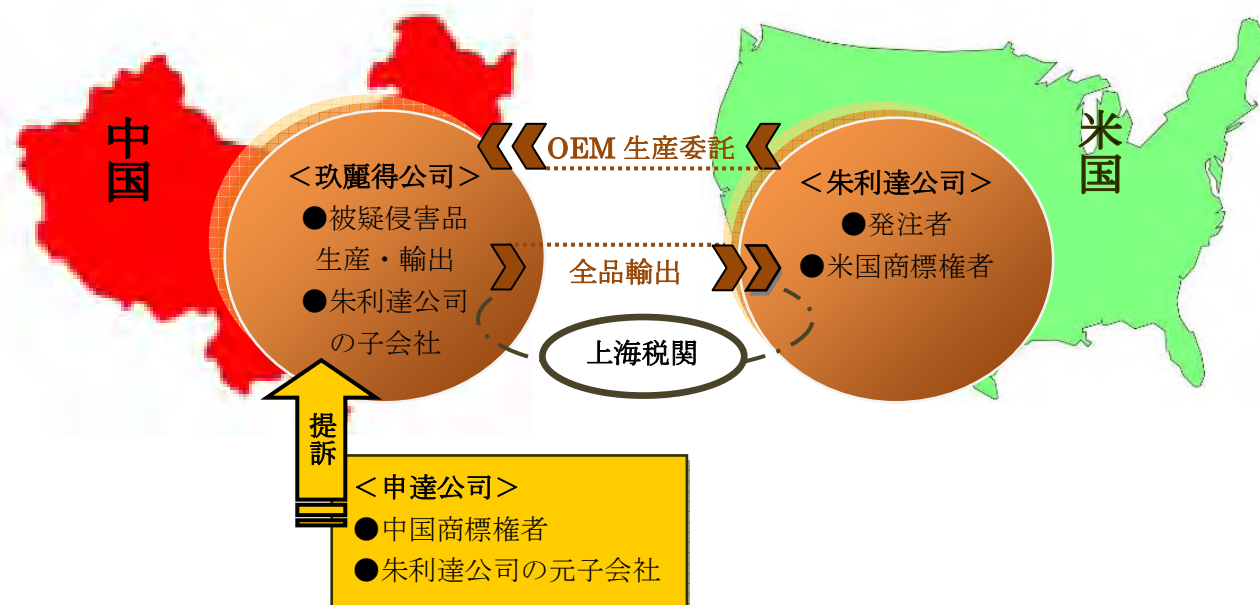
法院	上海市高级人民法院（第二審）	結果	非侵害
判決番号	（2009）滬高民三（知）終字第 65 号	判決日	2009 年 11 月 2 日
当事者・関係者	発注者 米国朱利達電子有限公司 （以下「朱利達公司」）	●米国で「JOLIDA」および「」図形の登録商標を所有 ●玖麗得公司に「JOLIDA+」付「電子管出力増幅器」の OEM 生産を委託	
	被上诉人（原審被告） 玖麗得電子（上海）有限公司 （以下「玖麗得公司」）	●朱利達公司の子会社 ●朱利達公司からの「電子管出力増幅器」生産委託（全品米国へ輸出）に基づき、「JOLIDA+」商標を付した商品を生産・輸出	
	上诉人（原審原告） 上海申達音响電子有限公司 （以下「申達公司」）	●中国登録商標「JOLIDA+」の所有者 ●朱利達公司の元子会社 ●玖麗得公司の「JOLIDA+」付商品輸出に対し、商標権侵害訴訟を提起	

【事件の概要】

本件は、玖麗得公司が朱利達公司からの委託生産品（電子管出力増幅器）を輸出するため上海税関に輸出申告を行った後、同税関からの「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を受理した申達公司が、上海市第一中級人民法院に玖麗得公司を提訴した商標権侵害事件の第二審である。

玖麗得公司が、「被疑侵害品は全品米国に輸出されるため、中国での誤認混同は生じ得ない」等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

<申達公司 中国登録商標>



登録番号：商標登録第 1163193 号
指定商品：第 9 類 増幅器、ラジオ送
受信機、VCD プレイヤー

<玖麗得公司 使用標章>



<朱利達公司 米国登録商標>



【事件の経緯】

1986 年 12 月 31 日：朱利達公司在米国で「JOLIDA」文字商標および「」図形商標を初回使用（両商標の登録は 2006 年以降）
1996 年 10 月 28 日：朱利達公司在申達公司の設立を申請
1997 年 11 月 10 日：申達公司の投資者が朱利達公司から米国嘉迪（国際）有限公司に変更
1998 年 3 月 28 日：申達公司在中国で商標登録
2007 年 1 月 10 日：朱利達公司在玖麗得公司を設立
2008 年 7 月 9 日：申達公司在同登録商標の知的財産権税関保護登録
2008 年 7 月 23 日：朱利達公司和玖麗得公司との販売契約締結（玖麗得公司在朱利達到総価値 18,800 ドルの電子管出力増幅器 JD1501RC、JD202 及び JD1301 を販売）
2008 年 8 月 1 日：上海海関が申達公司に「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を送付（玖麗得公司的米国への輸出申告にかかる「Jolida+」電子管出力増幅器 98 台（価値 18,800 ドル））。申達公司的申請により、上海税関は同製品を差押
2009 年 2 月 4 日：上海税関が「疑義品知的財産権状況認定通知書」を発行し、差押品の商標権侵害認定を見合わせ⇒申達公司在上海市高级人民法院に提訴

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

- ①玖麗得公司的行為は、OEM 加工に該当するか
- ②玖麗得公司是、OEM 加工の受託にあたり、合理的な注意義務を果たしたか
- ③玖麗得公司的行為に、悪意が存在するか
- ④玖麗得公司的行為は、商標権侵害を構成するか

【事実認定および法院の判断】

（1）OEM 加工に該当するかについて

法院は次のとおり述べ、OEM への該当性を肯定した。

「OEM 加工であるかどうかについては、以下の 2 つの角度から検討すべきである。第一、OEM（受託）側が自主的に生産しているか、あるいは委託側の要求に応じて生産し

ているか。第二、OEM 側は製品を生産した後、全ての商品を委託側に提供しているか、あるいは自ら販売しているか。

本件においては売買契約が締結されており、同契約第 8 条では、“前払い金を受領した後、受託者が委託者の注文を手配する”と明記されている。関係製品パッケージ上の名称は米国朱利達公司であるため、被上訴人玖麗得公司が第三者・米国朱利達公司の委託を受けて、その要求に応えるべく生産したことを証明できる。また、同製品は輸出時に税関に差し押さえられており、関係製品が中国国内市場で販売されたという証拠もない。そのため、被上訴人玖麗得公司与第三者・米国朱利達公司には事実上の OEM 加工関係が存在する。」

(2) 受託者の合理的な注意義務について

法院は、受託者は、委託者が合法的な商標権に基づいて OEM 生産委託していることを審査する義務を負わねばならない点に言及したうえ、本件において次のように述べ、玖麗得公司是当該注意義務を果たしていると認定した。

「OEM 側は委託側が合法的な商標権を享有するかについて、審査義務を負うべきである。本件において、双方当事者は輸出通関の必要性から、売買契約を締結し、同契約第 8 条では、“前払い金を受領した後、サプライヤーがバイヤーの注文を手配する”と明記されている。関係製品パッケージ上の名称は米国朱利達公司であるため、被上訴人玖麗得公司が第三者・米国朱利達公司の委託を受けて、その要求に応えるべく生産したことを証明できる。・・・被上訴人玖麗得公司是米国朱利達公司の中国における独資子会社であり、玖麗得公司の法定代表者は米国朱利達公司の責任者であるため、関係商標が米国で合法的で有効な商標権を享有することを被上訴人玖麗得公司是明らかに知りうべきもので、同社が商標権に対して必要な審査注意義務を負ったことを認定すべきである。」

(3) 侵害の故意について

法院は、次のとおり述べ、侵害故意の有無について判断を控えた。

「商標権侵害は故意を要件としていないため、申達公司による玖麗得公司が当然申達公司の商標を知り、悪意により商標権侵害行為を実施し、直接的な経済的損失をもたらし、玖麗得公司の行為は典型的な「OEM 加工」ではないとの主張は、十分に証明できる証拠がないので、本院は採用しない。被上訴人玖麗得公司が提出した特許局及び商標局の関連商標証明は公証認証を経ており、申達公司是上述証拠の真実性には異議がないため、申達公司が米国朱利達公司の商標が合法的でないと認定した観点に、十分に証明できる証拠はなく、本院は採用しない。」

(4) 商標権侵害を構成するかについて

法院は、次の論旨から被告行為を非侵害と認定した。

「商標の基本的機能は商品或いは役務の出所を識別する機能にある。商標権侵害の本質は、商標の識別機能の破壊を通じ、一般消費者が商品の出所を混同、誤認させることにある。本件において、被上訴人玖麗得公司是第三者・米国朱利達公司の依頼を受けて関係製品を OEM 加工し、当該関係製品は全て米国に輸出され、中国国内で販売されていないため、中国の関連公衆は国内で関係製品に接触することではなく、国内の誤認と混同は生じない。また、OEM 加工の関係において、国内 OEM 側が商品上に商標を付す行為は、形式

上国内 OEM 側が製品上に商標を付すとされているが、実質上の商標の使用者は国外の委託人である。本件において、関係製品に付された商標は国外においてのみ商標出所の識別意義があり、国内市場では商品出所の識別機能を発揮しない。このため、一審法院が総合的に判断し、被上訴人玖麗得公司の行為が商標権侵害に該当しないと認定したことに不当はない。」

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
OEM 加工への該当性	該当	①受託者（玖麗得公司）は、委託者（朱利達公司）の要求に基づき生産（受託者の自主生産なし） ②受託者が生産品全てを委託側に提供
受託者の合理的な注意義務	履行	受託者による委託者の合法的な商標権（輸出先）の審査・確認の実施
侵害の故意	判断せず	①商標権侵害は故意を要件としていない ②権利者（申達公司）に委託者の米国商標が合法的でないことを証明できていない
中国での誤認混同の有無	無し	玖麗得公司是米国朱利達公司の依頼を受けて関係製品を OEM 加工し、当該関係製品は全て米国に輸出され、中国国内で販売されていないため、中国の関連公衆は国内で関係製品に接触することはなく、国内の誤認と混同は生じない
被告による商標使用の有無	無し	OEM 加工の関係において、国内 OEM 側が商品上に商標を付す行為は、形式上国内 OEM 側が製品上に商標を付すとされているが、実質上の商標の使用者は国外の委託人である。本件において、関係製品に付された商標は国外においてのみ商標出所の識別意義があり、国内市場では商品出所の識別機能を発揮しない。
権利侵害	無し	同上

事例 6. 「SCALEXTRIC」 3 年不使用取消審判にかかる行政訴訟事件

【書誌的事項】

法院	北京市高級人民法院	結果	請求不成立（登録維持）
判決番号	(2010) 高行終字第 265 号		
当事者・関係者	商標権者／上訴人 宏比福比有限公司 (以下「宏比福比社」)	●中国登録商標「SCALEXTRIC」の所有者 ●「SCALEXTRIC」商標の 3 年不使用取消審判の被請求人	
	被上訴人 温克勒国際有限公司 (以下「温克勒社」)	●3 年不使用取消審判の請求人	

【事件の概要】

本件は、宏比福比社の登録商標「SCALEXTRIC」に対し、温克勒社が商標法第 44 条（四）に基づき請求した 3 年不使用取消審判の上訴審である。

上訴審において、宏比福比社の主張した「使用行為」は、「係争商標を付した玩具部品を中国の加工企業に提供し、完成品まで加工した後、海外に輸出した行為」であり、中国国内での販売行為を行わないものであった。すなわち、「OEM 対外加工」が、中国商標法第 44 条における使用行為に該当するかが判断されることとなった。

※第 44 条（四）には、「登録商標を使用する者が、継続して 3 年間当該商標を使用していない場合、商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じること」が規定されている。

【関連商標／標章】



【事件の経緯】

1993 年 8 月：宏比福比社が中国で商標「SCALEXTRIC」を出願。1995 年 2 月に登録が認められた（第 731233 号、指定商品：第 28 類 玩具）。

2003 年 1 月 27 日：商標局が、温克勒社からの 3 年不使用取消請求（不使用期間：1998 年 4 月 3 日から 2001 年 4 月 2 日）に基づき審理し、第 731233 号「SCALEXTRIC」商標の登録取消を決定した。宏比福比社は、決定を不服として、商標評審委員会に復審を請求した。

2009 年 3 月：商評委は復審決定書を発した。宏比福比社が提示した証拠はいずれも係争商標のビジネス活動上での使用を証明できないため、復審理由は不成立となった（商標法第 49 条に基づき、係争商標の取消を裁定）。宏比福比社は裁定を不服として行政訴訟を提起。

訴訟段階で、宏比福比社は、以下の事実を証明した。

①宏比福比社は 1986 年に設立し、2000 年前後、宏比福比社が中国で SCALEXTRIC シリーズの玩具と部品を製造する生産ラインを立ち上げた。

②1998 年-2001 年、宏比福比社は山打根実業有限公司（以下「山打根社」）に図面を送し、金型製造を発注。宏比福比社が各製造段階において製品品質に対し検査を行い、完成品の品質に完全に納得できた後、中国の工場に定量生産の指示。完成した製品は、一旦山打根社に運送し、宏比福比社の貨物代理を通じ、イギリスの宏比福比社に運送。宏比福比社の中国生産ライン立ち上げ初期には、全ての部品を中国で生産ことはまだ不可能であった、一部の部品はイギリスからの輸入品していた。すなわち、三年の間に、宏比福比社は、山打根社を経由して輸入したイギリス産の部品を中国で完成品に組み立て、「SCALEXTRIC」ブランドを付した完成品を山打根社経由でイギリスに輸出していた。

※宏比福比社の主張する「使用行為」は、係争商標を使用している玩具部品を中国の加工企業に提供し、完成品まで加工した後、海外に輸出する行為である（中国国内での販売行為を行わない）。

その後、北京市第一中級人民法院が、商評委の裁定を維持したため、宏比福比社は北京市高級人民法院に上訴した。北京市高級人民法院は、中級人民法院の判決を取り消した。

【論点と評釈】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

宏比福比社が「係争商標を付した玩具部品を中国の加工企業に提供し、完成品まで加工した後、海外に輸出する行為」は、商標法第 44 条の使用行為に該当するか

上記のとおり、本件の判決では、OEM 加工品の海外輸出が「使用」に該当することが判示された。この点について、北京市高級人民法院の法官は、次のように評釈を提示している。

「第 44 条（四）の目的は、商標の「実際の使用」を促進し、実際の機能を発揮させることにある。商標法及び商標法实施条例の規定によって、商標の使用とは、ビジネス活動において用いることをいい、商品、商品の包装物、包装容器、商標取引関連文書、広告宣伝、展覧その他ビジネス関連活動で使用するを指している。商標使用の証拠には、商標登録者が当該商標を使用したことの証拠と、他人による使用を許諾した証拠が挙げられる。使用行為があるかどうかを判断する時には、商標資源の浪費を防止する一方、登録商

標の軽率な取消による商標権利者の合法権益の損害を防止すべきである。

宏比福比社が提示した一連の有効な証拠は以下の事実を証明した。

- ①本件に係わる3年間において、宏比福比社は山打根社を経由して係争商標を使用した玩具部品を中国の会社に運送し、完成品に加工し、山打根社を経由して海外に輸出した。
- ②「来料加工」（中国の企業が、外国企業の提供した原料・部品を相手側の要求通りに加工して、完成品を当該外国企業に輸出する貿易形態）により生産した製品が、実際には中国国内の流通領域に入っていないのは事実である。ただし、「来料加工」は商標の使用行為ではないと判断し、更にその判断によって宏比福比社は使用行為がないから商標専用権を取り消すべきとすると、公平性に欠ける恐れがある。また、対外貿易政策の方針に反することにもなる。係争商標の指定商品は玩具のみであるが、玩具レースカーと「来料加工」の特徴に基づいて考慮した場合、係争商標を玩具部品に使用すること、また「来料加工」の生産方式によって製造した完成品を海外に輸出する行為は、商標の指定商品における使用に該当すべきと思料する。

【小括】

来料加工行為（OEM 対外加工）は、第44条（四）における商標の使用に該当する。

事例 7. 「NOKIA」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

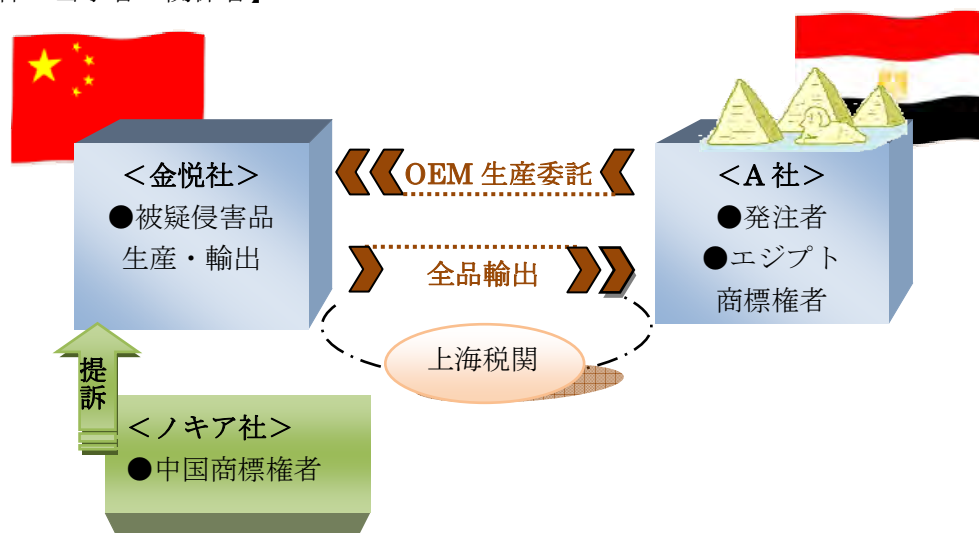
法院	上海市浦東新区人民法院	結果	侵害
判決番号	(2010) 浦民三（知） 初字第 670 号	判決日	2011 年 4 月 14 日
当事者・関係者	発注者 エジプト内企業（不明） （以下「A 社」）	●エジプトで「NOKIA EGYPT」を商標登録（証拠不十分により、法院は当該登録の存在を否認） ●金悦社に「NOKIA EGYPT」付のテレビフレーム及び部品の生産を委託	
	被告 無錫金悦科技有限公司 （以下「金悦社」）	●A 社からの生産委託（全品エジプトへ輸出）に基づき、「NOKIA EGYPT」商標を付した商品を生産・輸出	
	原告 诺基亚公司 （以下「ノキア社」）	●中国登録商標「NOKIA」の所有者 ●金悦社の「NOKIA EGYPT」付商品輸出に対し、商標権侵害訴訟を提起	

【事件の概要】

本件は、金悦社がエジプト所在の A 社からの委託生産品（テレビフレーム及び部品）を輸出するため上海税関に輸出申告を行った後、同税関からの「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を受理したノキア社が、上海市浦東新区人民法院に金悦社を提訴した商標権侵害事件である。

金悦社は、被疑侵害品が OEM 生産によるものであり、原告登録商標と被告使用商標が非類似であること等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

<ノキア社 中国登録商標>



登録番号：商標登録第 357902 号
指定商品：第 14 類 テレビ、無線電話等

<金悦公司 使用標章>



商品：テレビフレーム及び部品

【事件の経緯】

1985 年：ノキア社が中国に進出。
1988 年 10 月 14 日：ノキア社が中国で、「NOKIA」文字+図形商標を出願。
1989 年 8 月 20 日：同商標が登録（第 357902 号、指定使用：テレビ、無線電話等）。
2006 年 9 月：金悦会社が発足（経営範囲：電子パソコンソフトの開発、プラスチック製品の加工、鋳型の加工）。
2008 年 4 月 9 日：「诺基亚」、「NOKIA」商標が馳名商標に認定された。
2010 年 4 月 28 日：国家税関総署がノキア社の第 1541929 号「NOKIA」商標に対し知的財産権税関保護を登録した。当該商標は第 9 類の商品に使用されているが、具体的な商品名称に「テレビ」の表現はない。
2010 年 6 月 12 日：上海洋山税関の検査により、金悦社がエジプトへテレビフレーム及び部品 2,250 セットを輸出しようとしていたことを発見。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。
2010 年 8 月 18 日：上海税関は上記貨物を押収した。
2010 年 9 月 28 日：上海税関は「侵権嫌疑貨物知識産権状況認定通知書」を作成し、上記貨物は原告の「NOKIA」の商標専用権を侵害したか否か認定できないことを表明した。
2010 年 11 月 1 日：NOKIA 社が上海市浦東新区人民法院に訴訟を提起。

【論点および法院の判断】

原告および被告の主張を踏まえ、OEM 加工・全品海外輸出にかかる論点として、法院は以下の点に言及した。

金悦社は相当の注意義務を履行したか、金悦社の行為は権利侵害を構成するか。

法院は次のとおり述べ、権利侵害に該当すると判断した。

「被告は被係争商標が、同社のクライアントがエジプトで登録した商標であることを主張した。且つ、被告は授權書及び委託加工協議に従って商品を製造した。その行為は合法であると表明した。本院は被告の証拠を審査した結果、原告が被告の証拠へ疑問を有して

いることを認定した。被告の証拠は本件の事実を証明できない。たとえ被上訴商標がエジプトで登録された商標であるとしても、商標保護の地域性の原則に基づいて、当該商標はわが国にて登録されていないためわが国の法律では保護されない。以上、被告が製造し、エジプトへ輸出しようとした液晶テレビのフレームは原告の登録商標の専用権を侵害する行為に該当し、法律に基づいて関連責任を取るべきである。」

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
受託者（金悦社）の合理的な注意義務	履行せず	①エジプトからの授權にかかる証拠不十分。 ②商標保護の地域性の原則により、エジプトでの登録は、中国での保護は受け得ない。

事例 8. 「CROCODILE」 商標権不侵害確認訴訟事件

【書誌的事項】

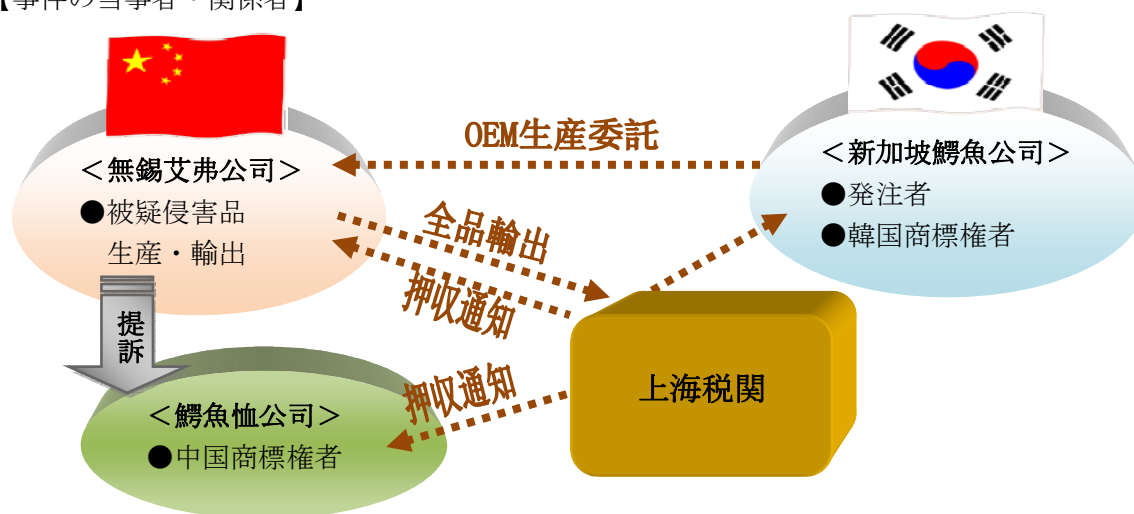
法院	上海市第一中級人民法院（第二審）	結果	非侵害
判決番号	（2011）滬一中民五（知）終字第 130 号	判決日	2011 年 7 月 15 日
当事者・関係者	発注者/許諾者 新加坡鰐魚公司	●韓国商標登録「CROCODILE」関連 3 件を所有 ●韓国亨籍公司を通じ、韓国艾弗公司与無錫艾弗公司社に「CROCODILE」及び関連図付の女性ジーンズの生産を委託	
	代理人/被許諾者 韓国亨籍公司	●新加坡鰐魚公司（シンガポール クロコダイル社）からの許諾を得て、韓国艾弗公司、無錫艾弗公司に女性ジーンズの生産を委託	
	被上訴人（原審原告） 無錫艾弗国际贸易有限公司 （以下「無錫艾弗公司」）	●韓国艾弗公司を通じ、韓国亨籍公司からの生産委託（全品韓国へ輸出）に基づき、「CROCODILELADIES」、「Crocodile 及び図」を付した商品を生産 ●上海税関からの貨物差止通知を受理後、鰐魚恤有限公司を被告として、商標権不侵害確認訴訟を提起	
	上訴人（原審被告） 鰐魚恤有限公司 （以下「鰐魚恤公司」）	●中国登録商標「CROCODILE」の所有者 ●香港上場企業（香港クロコダイル社）	

【事件の概要】

本件は、無錫艾弗公司が新加坡鰐魚公司・韓国亨籍公司からの委託生産品（女性ジーンズ）を輸出するため上海税関に輸出申告した後、同税関からの「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」が発せられたことを受け、中国「CROCODILE」登録商標の所有者である鰐魚恤有限公司を被告として、上海市浦東新区人民法院に商標権不侵害確認訴訟を提起した事件の第 2 審である。

無錫艾弗公司是、自らの行為が合法的な許諾に基づくこと、被疑侵害品が全品韓国に輸出されるため、中国での誤認混同は生じ得ないこと等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、同社の被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

＜鱈魚恤公司 中国登録商標＞

CROCODILE

登録番号：商標登録第 246898 号
指定商品：第 25 類 ズボン等

＜新加坡鱈魚公司 韓国商標①＞



(登録第0147499号)

＜新加坡鱈魚公司 韓国商標②＞

CROCODILE

(登録第0633791号)

＜新加坡鱈魚公司 韓国商標③＞

Crocodile

(登録第40-0657083号)

【事件の経緯】

1987 年 11 月 19 日：新加坡鱈魚公司在韓国で、「Crocodile 及び図案」商標を登録（0147499 号、指定商品；第 45 類 長ズボン等）。

1996 年 3 月 30 日：鱈魚恤公司在、**「CROCODILE」** 文字商標を中国で登録（第 246898 号、指定商品；第 25 類 ズボン等）。

2005 年 10 月 5 日：新加坡鱈魚公司在韓国で、「CROCODILE」文字商標を登録（0633791 号、指定商品；第 25 類 ジーンズ等）。

2006 年 4 月 3 日：新加坡鱈魚公司在韓国で、「Crocodile」文字商標を登録（40-0657083 号、指定商品；第 25 類 長ズボン等）。

2007 年 4 月 23 日：新加坡鱈魚公司与韓国亨籍公司（被許諾者、2009 年 11 月、「時装集团亨籍有限公司」に名称を変更）が、《商標許諾協議》を締結。韓国亨籍公司是、本協議に基づき取得した如何なる権利も他人に再許諾してはならないとされている。

2009 年 11 月 30 日：韓国亨籍公司（買い手）と韓国艾弗公司（売り手）が《契約書》に署名。名称は女性ジーンズ、数量は 3,500 枚、単価は KER27,900、納期は 2010 年 1 月 29 日であった。

2009 年 12 月 2 日：無錫艾弗公司（売り手）と韓国艾弗公司（買い手）が《加工契約書》に署名。品名は女性ジーンズ、数量は 3,500 枚、単価は USD11.3 であった。金額と数量につき、売り手は 5% の増減を決定することが可能となっている。

その後、韓国亨籍公司在韓国艾弗公司に《確認書》を発行した。無錫艾弗公司以製造された「鱈魚」ブランドの衣服は、すべて韓国に返送せねばならず、中国国内で如何なる方法をもっても販売してはならないことが記載されている。

2010 年 7 月 23 日：新加坡鱈魚公司在韓国亨籍公司に《授權書》を発行し、韓国亨籍公司による以下の再許諾を認めた。

①韓国艾弗公司与無錫艾弗公司への「鱈魚」ブランドの衣服の製造委託。

②韓国亨籍公司、または同社の再許諾によって製造した「鱈魚」ブランドの女性衣類完成品は、韓国のみで販売される。許諾商標は以下の商標を含む。

第 633791 号「CROCODILE」商標 第 147499 号「Crocodile 及び図」商標

第 657083 号「Crocodile」商標など

③当該授權書は、過去の行為に対しても有効である。

2010 年 1 月 29 日：無錫艾弗会社が、貨物の輸出を申告。通関申請書類によれば、目的国は韓国、商品名称は綿製の女性ズボン、数量は 3,484 枚。当該女性ズボンには、「Crocodile 及び図」及び「CROCODILE」商標が付されていた。

2010 年 2 月 10 日：上海税関は無錫艾弗会社に《権利侵害疑義貨物差押告知書》を発行し、同社の貨物は鰐魚恤会社の「CROCODILE」登録商標専用権侵害嫌疑のため税関に差押えられた旨通知した。その後、無錫艾弗会社は税関に異議を申立てた。差押えられたジーンズには以下の表記が付されていた。

- ① タグ及び背部のラベルに「CROCODILELADIES」
- ② タグ及び織ネームに「Crocodile 及び図」
- ③ タグ上に次の表記；韓国亨籍会社の名称・住所・ドメイン(www.crocodilelady.com)、販売者・亨籍会社、「韓国原料、中国加工」、「本製品は、亨籍服装株式会社により企画され、鰐魚国際機構私人有限公司との技術及びブランド提携により、製造された製品である」、「大韓民国著名ブランド認証」などの文字。

2010 年 10 月 11 日：上海税関が、鰐魚恤会社に《権利侵害疑義貨物知識産権状況認定通知書》を発行し、無錫艾弗会社が輸出を申告した貨物に関し、鰐魚恤会社の「CROCODILE」商標専用権を侵害しているか否か認定する事ができない旨通知した。その後、無錫艾弗会社が上海市浦東新区人民法院に権利侵害不存在確認訴訟を提起した。

2011 年 5 月 26 日：上海市第一中級人民法院が、一審判決（非侵害）を不服とした鰐魚恤会社の上訴を受理した。

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

- ① 受託者（無錫艾弗会社）は合理的な注意義務を果たしたか
- ② 無錫艾弗会社の行為は中国での誤認混同を生じさせたか、権利侵害を構成したか

【事実認定および法院の判断】

（1）受託者（無錫艾弗会社）は合理的な注意義務を果たしたかについて

法院は次のとおり述べ、無錫艾弗会社が注意義務を果たしたものと認定した。

「国内の受諾製造企業は、外国委託者の委託を受け、注文された製品を製造する際、外国商標の権利許諾証明などの取得を含め、合理的な審査義務を履行しなければならない。本件において、新加坡鰐魚公司（許諾者）と韓国亨籍公司（被許諾者）は、2007 年 4 月 23 日に《商標許諾協議》を締結した。同協議の 3.3 項の規定、韓国亨籍会社が韓国艾弗会社に発行した《確認書》、及び新加坡鰐魚会社が 2010 年 7 月 23 日に発行した《授權書》の記載に基づき、下記を前提として、韓国亨籍会社は、被上訴人に本件服装を加工させることができることが判明した。

- ・「Crocodile 及び図」と「CROCODILE」の商標権者である新加坡鰐魚会社の許可を得ること。
- ・加工された服装をすべて韓国に返送し、中国国内で販売しないことを誓約すること。

新加坡鰐魚会社の《授權書》は一審の際に発行されたが、授權書に「過去の行為に遡及し効力を発する」と明記された。すなわち、新加坡鰐魚会社は、韓国亨籍会社の再許諾によって、被上訴人が本件衣服を加工し、かつ衣服に本件商標を印刷することを許可した。

以上から、被上訴人が本件服装を加工し、韓国に返送する行為は、合法的な授權を取得している。」

(2) 無錫艾弗公司の行為は中国での誤認混同を生じさせたか、権利侵害を構成したかについて

法院は、本件において次のように述べ、中国での誤認混同は生じず、権利侵害を構成しないと判示した。

「被上訴人による受諾加工行為は、中国国内で上訴人が法に基づき登録した商標を使用する行為であり、その登録商標専用権を侵害した。本法院は以下の通り認める。商標の基本機能は、商品に対する識別であり、商品の産地、製造者などの商品出所の情報に対する識別を含む。(中略)

本件において、以下の事実を立証できる。被上訴人は、合法的な委託をうけ、受諾加工を行う服装製造企業である。被上訴人は、外国商標権者(新加坡鱷魚公司)の本件商標を使用し、服装を製造した。前述の服装は、すべて韓国に返送され、中国国内で販売されていない。本件商標は、上訴人が中国国内で登録した商標と類似し、かつ同一商品上に使用されている。しかし、被上訴人が製造した衣類のタグに、商標権者・新加坡鱷魚公司、販売者・韓国亨籍公司であると、商品出所の情報を明確かつ的確に表示している。また、上記衣服は、被上訴人に加工された後、すべて外国(韓国)に返送された。上訴人の同一商品の産地・製造者などの情報を識別する際に、国内の関連公衆の誤認混同を惹起していない。ゆえに、上訴人が中国国内で取得した商標権に対して損害をもたらしていない。当該受託加工行為が商標権侵害を構成したという上訴理由について、本法院は支持しない。」

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
受託者(無錫艾弗公司)の合理的な注意義務	履行	正当な韓国登録商標所有者からの授權に基づき被疑侵害品を生産
中国での誤認混同の有無	混同せず	①被疑侵害品は、中国国内で販売されず、全品韓国に輸出 ②被疑品のタグに、商品出所の情報を明確かつ的確に表示(商標権者・新加坡鱷魚公司、販売者・韓国亨籍公司)
権利侵害の有無	非侵害	次の3点により、非侵害と判示。 ①合法的な授權に基づき OEM 加工を実施 ②服装製品に授權された「Crocodile 及び図」と「CROCODILE」商標を使用 ③製品をすべて外国(韓国)に販売

事例 9. 「UGG」 商標権侵害事件

【書誌的事項】

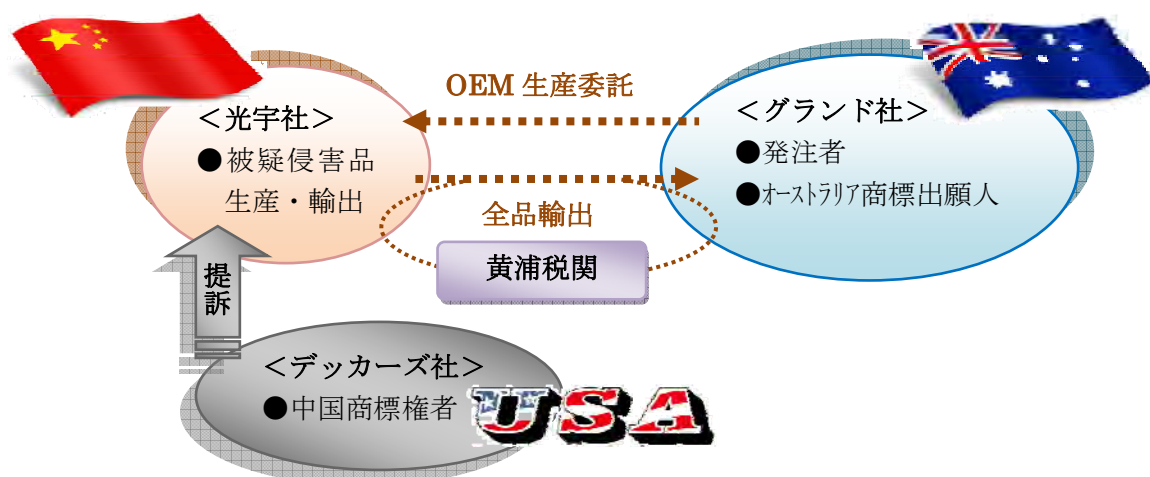
法院	山東省高級人民法院（第二審）	結果	侵害
判決番号	(2011) 魯民三終字第 156 号	判決日	2011 年 10 月 19 日
当事者・関係者	発注者 グランド社貿易有限公司 (以下「グランド社」)	●オーストラリアで「UGG Grand Australia」を商標出願（本件訴訟時点では未登録） ●光宇社に「UGG Grand Australia」付の羊革ブーツ、羊革靴、羊革スリッパの定牌加工を委託	
	上訴人（原審被告） 孟州市光宇皮業有限公司 (以下「光宇社」)	●グランド社からの生産委託（全品オーストラリアへ輸出）に基づき、「UGG Grand Australia」商標を付した商品を生産・輸出	
	被上訴人（原審原告） デッカーズアウトドア用品有限公司（以下「デッカーズ社」）	●中国登録商標「UGG」の所有者 ●光宇社の「UGG Grand Australia」付商品輸出に対し、商標権侵害訴訟を提起	

【事件の概要】

本件は、光宇社がグランド社からの委託生産品（羊革ブーツ、羊革靴、羊革スリッパ）を輸出するため黄浦税関に輸出申告を行った後、同税関からの「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を受理したデッカーズ社が、山東省青島市中級人民法院に光宇社を提訴した商標権侵害事件の第 2 審である。

光宇社は、被疑侵害品が全品オーストラリアに輸出されるため、中国での誤認混同は生じ得ないこと、対象商標「UGG」はオーストラリアの通用名称（法定または慣習により一般化された商品名称）であるため同社の行為は正当使用にあたること等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

＜デッカーズ社 中国登録商標＞

UGG

登録番号：商標登録第 880518 号
指定商品：第 25 類 靴、服、帽子、ジャケット、T シャツ、スポーツウェア、上着

＜光宇社 使用標章＞



【事件の経緯】

1996 年 10 月 14 日：UGG ホールディングスが中国「UGG」商標を登録（登録番号；880518 号、指定商品；第 25 類 靴、服、帽子、ジャケット、T シャツ、スポーツウェア、上着）

2005 年 8 月 28 日：中国国家工商総局商標局が商標譲渡の証明を発行。譲受人：デッカーズアウトドア用品有限公司）。

2010 年 5 月 1 日：光宇社がグランド社と販売契約を締結。以下の内容を約定。

- ①光宇社はグランド社に提供された商標「UGG GRAND AUSTRALIA」を使用して、羊革ブーツ、羊革靴、羊革スリッパの「定牌加工」生産を行う。
- ②貨物数量は総計 5900 足、契約金額は USD131468.00。
- ③光宇社は譲渡また中国における販売行為をしてはならない。
- ④グランド社は光宇社に「UGG GRAND AUSTRALIA」商標の使用権を付与する。

2010 年 6 月 24 日：黄島税関が光宇社の輸出にかかる羊革ブーツ、羊革靴、羊革スリッパ（計 5,900 足、「UGG」を強調使用）を発見。青島税関がデッカーズ社にその内容を通知。

2010 年 8 月 5 日：前日のデッカーズ社の申立に基づき、光宇社の輸出にかかる侵害疑義貨物を差し止め、「知的財産権税関保護措置通知書」（黄関知通[2010]12 号、13 号）を発行。

2010 年 8 月 31 日：黄島税関が「知的財産権調査結果通知書」（黄関知通[2010]01 号、02 号）を発行。税関が「UGG」商標権の侵害属否を認定できないと表明したため、デッカーズ社は、山東省青島市中級人民法院に提訴（第 1 審）。

2012 年 10 月 12 日：青島市中級人民法院がデッカーズ社の申請に基づき、光宇社がオーストラリアに輸出するため黄島税関に届出した「来料加工」生産による 5900 足の羊革ブーツ、羊革靴、羊革スリッパに対し、証拠保全の手続きを実施。

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

- ①「UGG」は羊革ブースの通用名称に該当するか、被疑侵害品に「UGG」商標を使用する行為は正当使用に該当するか
- ②光宇社の「OEM 加工」行為が、デッカーズ社の商標権を侵害したか

【事実認定および法院の判断】

- (1) 「UGG」は羊革ブーツの通用名称に該当するか、被疑侵害品に「UGG」商標を使用する行為は正当使用に該当するかについて

法院は次のとおり述べ、「UGG」は中国において通用名称に該当しないと判断した。

「中華人民共和国商標法实施条例」第 49 条では、登録商標に当該商品の通用名称、図形、型番、又は直接表示されている商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴、又は地名が含まれる場合について、登録商標の権利者は、他人による正当使用を制限する権利を有しないとされている。権利侵害を訴えられた羊革ブーツは、光宇社が中華人民共和国境内において製造した商品であり、デッカーズ社の登録商標 UGG の指定商品と同一商品である。従って、光宇社が、UGG 商標を被疑侵害品に使用した行為が正当使用であることを主張する場合、まず UGG が、中国において羊革ブーツの通用名称であることを証明しなければならない。しかし、光宇社は一審・二審において、UGG が中国で羊革ブーツの通用名称であることを証明する証拠を提供しておらず、オーストラリアにおいて羊革ブーツの通用名称であることを証明する証拠だけ提供したが、UGG がオーストラリアにおいて羊革ブーツの通用名称であるか否かは、本案と関係ないため、本案の審査範囲に該当しない。」

- (2) 光宇社の「定牌加工」行為が、デッカーズ社の商標権を侵害したかについて
(光宇社による注意義務の履行、使用の有無について)

法院は、受託者は、委託者が合法的な商標権に基づいて OEM 生産委託していることを審査する義務を負わねばならない点に言及したうえ、本件において次のように述べ、光宇社は当該注意義務を果たしていないと認定した。また、光宇社の行為は商標の使用に該当すると判示した。

「被委託側は、他人の指定又は使用のため提供した商標に対して審査義務を負うべきである。本案において、光宇社は国外クライアントのグランド国際貿易有限公司の委託によって、「定牌加工」の方式にて侵害と訴えられた商品の製造を行ったと主張し、双方の「販売契約」も提示した。当該契約においては、グランド社が光宇社に提供した（「定牌加工」生産に使用する）商標は「UGG GRAND AUSTRALIA」であるが、光宇社が実際に侵害と訴えられた商品に使用したのは「UGG Grand Australia」を二行に分け、第一行目に「UGG」を明らかに大きな文字で付し、二行目に「Grand Australia」を小さく付している。「UGG」の単独使用及び文字の配置を強調する使用方式によって、事実上、この三つの文字の商標標識としての機能が大いに強化されている。あわせて、光宇社はグランド社が「UGG Grand Australia」標識の商標権或いは合法的使用権を有していることを証明できる関連文書を提供することはできなかった。「UGG」はデッカーズ社が中華人民共和国において法律に基づき登録した商標であり、「中華人民共和国商標法」第 52 条第（一）項の規定によって、商標登録者の許可なく、同一又は類似する商品に登録商標と同一又は類似する商標を使用する行為は、商標専用権の侵害に該当する。従って、光宇社は受託側として、国外委託側と「定牌加工」契約を結ぶ際に、合理的な審査義務を果たしておらず、デッカーズ社の登録商標の指定商品と同一である商品に、デッカーズ社の登録商標と同一である UGG 標識を強制的に使用する行為は、デッカーズ社の登録商標専用権を侵害したため、侵害停止及び損害賠償の民事責任を負うべきである。」

（３）中国での誤認混同の有無について

本件において、被告光宇社は、「商標「UGG Grand Australia」を使用する行為は定牌加工行為に属しており、生産した「UGG」ブースは中国市場において販売されていなかったため、中国における関連公衆による混同や誤認は引き起こされ得ないものであり、商標法に定められる使用行為に属しない」と述べ、自らの行為により誤認混同は生じず、使用にもあたらないと抗弁した。

しかし、法院は誤認混同の有無については判示せず、上記（１）（２）を根拠に侵害を肯定した。被告光宇社が、そもそも注意義務を果たしていなかったため、誤認混同の有無に言及するまでもなく権利侵害を認定できると判断したものと思われる。

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
通用名称、正当使用への該当性	該当せず	正当使用の是認には、係争商標「UGG」が中国での通用名称であることを証明しなければならない
受託者（光宇社）の合理的な注意義務	履行せず	①受託者が授權を受けた商標と、被疑侵害品への使用態様の相違 ②委託者（グランド社）によるオーストラリア商標登録の不存在（「UGG Grand Australia」は出願段階）
被告による商標使用の有無	該当	受託者が「UGG」標識を生産品に強調使用
中国での誤認混同の有無	判断せず	—

事例 10. 「CROCODILE」 商標権侵害事件②

【書誌的事項】

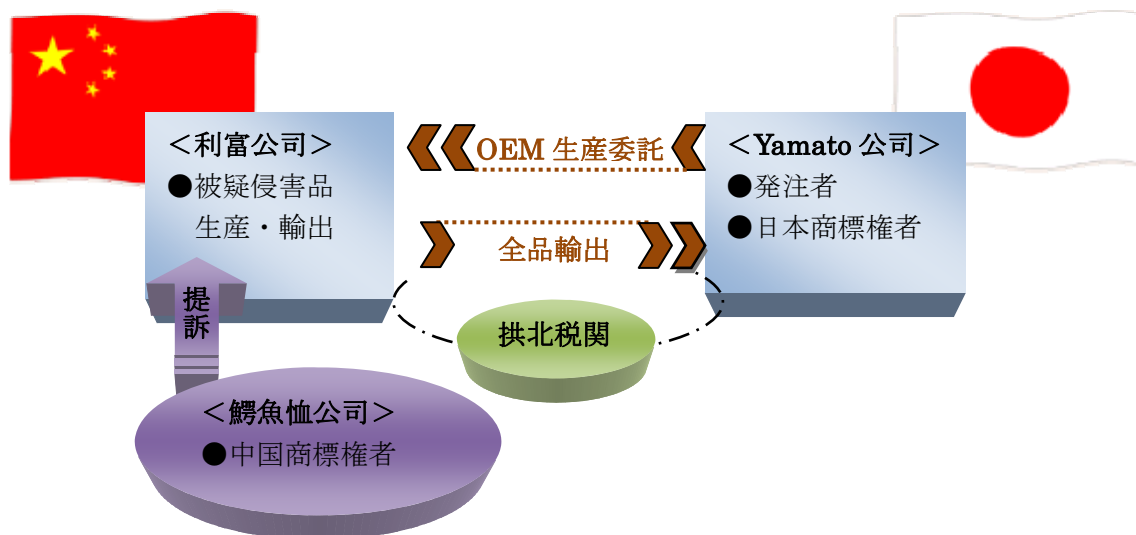
法院	広東省高級人民法院（第二審）	結果	非侵害
判決番号	（2011）粵高法民三終字第 467 号	判決日	2011 年 12 月 16 日
当事者・関係者	発注者/許諾者 ヤマトインターナショナル株式会社 （以下「Yamato 公司」）	●日本商標登録「CROCODILE+図形」を所有 ●利富公司に「CROCODILE+図形」の男性ワイシャツの生産を委託	
	上訴人（原審被告） 台山利富服装有限公司 （以下「利富公司」）	●Yamato 公司からの生産委託（全品日本へ輸出）に基づき、「CROCODILE+図形」商標を付した商品を生産・輸出	
	被上訴人（原審原告） 鰐魚恤有限公司 （以下「鰐魚恤公司」）	●中国登録商標「CROCODILE」の所有者	

【事件の概要】

本件は、利富公司が Yamato 公司からの委託生産品（男性ワイシャツ）を輸出するため拱北税関に輸出申告を行った後、同税関からの「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を受理した鰐魚恤公司が、広東省珠海市中級人民法院に利富公司を提訴した商標権侵害事件の第 2 審である。

利富公司は、被疑侵害品が全品日本に輸出されるため、中国での誤認混同は生じ得ないこと等の理由に基づき、侵害の成立を否認したため、「OEM 対外加工」にかかる被疑侵害行為の商標権侵害該当性が争われた。

【事件の当事者・関係者】



【関連商標／標章】

＜鱷魚恤公司 中国登録商標＞

CROCODILE

登録番号：商標登録第 246898 号
指定商品：第 25 類ワイシャツ、ズボン、
肌着等

＜押収品への使用商標＞



(男性ワイシャツ)

＜Yamato 公司 日本商標①＞



登録第0571612号

＜Yamato 日本商標②＞



登録第2465858号

【事件の経緯】

1992 年 8 月 4 日：利富公司成立

1992 年 10 月 30 日：ヤマトインターナショナル株式会社が、日本で「CROCODILE+
図形」商標を登録（第 2465858 号、商品分類；第 17 類 被服等）なお、公告日は 1990
年 8 月 6 日。

1996 年 3 月 30 日：鱷魚恤会社が、「CROCODILE」文字商標を中国で登録（第 246898
号、指定商品；第 25 類 ズボン等）。

2010 年 8 月 18 日：利富会社が拱北税関に属する九洲税関に男性ワイシャツ 1996 枚を
輸出申告した際、同税関は鱷魚恤公司商標権の侵害疑義があるとして貨物を差押え
た。

2010 年 8 月 27 日：拱北税関が「権利侵害品の押収通知書」を発行し、当該「Crocodile」
商標付きの男性シャツ 1996 枚を押収した。

2010 年 10 月 22 日：拱北税関が「輸出入貨物の知的財産権状況に関する認定通知書」を
発行し、権利侵害の有無を認定できないと判断した。

2010 年 11 月 22 日：拱北税関は「押収解除通知書」を発行し、上記貨物の押収を解除し
た。

2010 年 12 月 23 日：鱷魚恤会社が広東省珠海市中級人民法院に訴訟を提起した（結果
的に勝訴）。

【論点】

上訴人および被上訴人の主張を踏まえ、法院は以下の点に言及した。

- ① 対外加工行為の要件、該当性
- ② 対外加工行為の権利侵害該当性

【事実認定および法院の判断】

(1) 対外加工行為の要件、該当性について

法院は次のとおり述べ、利富公司の行為は、対外加工行為に該当するものと判断した。

「本件において、利富公司は本院に提供した「商標登録証明書」の登録国が日本で、登録番号が第 0571612 号、第 2465858 号である。そして Yamato 公司、Kurabo 公司の「状況説明」、「製作請求書」、「縫製規格書」及び訴訟された権利侵害品の専用日本語ラベル、洗濯標識などを提供した。上記証拠は証拠の形式条件に符合し、また、鰐魚恤公司はその真実性及び合法性に対し異議を提出しなかった。二審において、利富公司は「委託加工契約」を提供した。これらの証拠に対し、本院は認可した。上記証拠に基づき、利富公司は海外権利者の依頼及び指示を受け、中国でシャツを加工、生産し、海外権利者の商標標識をシャツにつけ、海外委託者の指示に従い輸出を申告し、中国で販売しないことを証明した。また、利富公司は商標許可契約の被許可者ではないため、本件に関するシャツは全部輸出され、シャツはどこで販売されるか、どんな形で販売されるか、全て委託者である Yamato 公司が把握する。つまり、被訴商標の実際使用者は Yamato 公司である。

以上により、本院は以下のように認定する：利富公司は日本登録商標権利者の Yamato 公司の委託を受け、国内で当該商標を使用する製品を製造した。当該製品は全て海外へ販売し、中国で販売しないため、対外加工の行為に該当する。」

(2) 対外加工行為の権利侵害該当性について

法院は、「本院は、司法において、対外加工行為を一律に権利侵害であるか又は権利侵害でないかと認定すべきではない」と前置きしたうえ、被疑侵害者（受託者）が注意義務を果たし、被疑侵害品が全て外国に輸出され中国に流通していないことを条件に、権利侵害に該当しないと判示した。

「商標の基本機能は商品またはサービスの提供元を区別することにある。権利侵害商標の本質は商標の識別機能を損害し、消費者に商品の製造元を誤解、誤認させることである。・・・「商標登録者の許可を得ずに、同一商品又は類似商品にはその登録商標と同一又は類似商標を使用する」に基づき権利侵害行為を判断する際、同一商品に同一商標を使用する場合を除き、他の場合においても全て混同の要素を考えなければならない。故に商標権侵害における商標類似は混同を惹起する類似で即ち市場に誤認させる類似である。

注意すべきところは、本件において利富公司の行為は対外加工に該当する。対外加工の行為は権利侵害に該当するかどうか、現在わが国では関連法律及び司法解釈にまだ明確な規定がない。本院は、司法において、対外加工行為を一律に権利侵害であるか又は権利侵害でないかと認定すべきではない。案件の具体的な状況を区別し処理すべきである。本件において、まず、鰐魚恤公司が保護を要請した「CROCODILE」登録商標は被訴商標「Crocodile」商標（ローマ字＋鰐図形）とは同一ではない。利富公司は加工依頼を受けたとき、委託者 Yamato 公司の商標登録証明書を審査した。当該商標が権利侵害に当たるかどうかの判断にあたり、関連商標の登録状況を検索したとしても、鰐魚恤公司の「CROCODILE」登録商標に対する侵害可能性を判断しにくいと見られる。故に、利富公司は必要な注意義務を果たした後、注文に基づき加工したことは、鰐魚恤公司の登録商標を侵害する故意が存在しない。次に、利富公司が製品に被訴商標をつける行為に関して、形式上では加工業者が実施したが、実際には被訴商標の権利を有する Yamato 公司の明確な委託に基づき、加工された製品を全部日本へ輸出したため、日本市場において被訴商標が商品を区別する機能を発揮でき、日本の消費者は当該商標で商品の製造元は Yamato

公司であることを判断できる。本件製品は中国市場で販売されていないので、被訴商標は商品の製造元を区別する機能を発揮していない。客観的には中国の消費者が当該商品の製造元を誤解し、誤認を惹起する客観基礎が存在しない。鰐魚恤公司是中国市場における製品の市場シェアに対し影響に及ぶこともなく、その登録商標の識別機能も損害されていない。以上により、本院は被訴権利侵害者の主観意図、登録商標と被訴商標の使用状況などの関連要素を考え、被訴商標と鰐魚恤公司的登録商標とは関連公衆に誤認混同を惹起することに足りず、登録商標専用権侵害における類似商標を構成しないと認定した。利富公司の対外加工行為は鰐魚恤公司的登録商標専用権を侵害していない。」

【小括】

「OEM 対外加工」の侵害成否に関する主な法院の判断は下表のとおり。

論点	結論	理由
対外加工行為の要件、該当性	該当	利富公司の行為は以下の条件を満たす ①海外権利者の登録商標の存在および当該権利者の依頼に基づく商品への商標付加 ②商品の全品海外輸出および中国での不販売
対外加工行為の権利侵害該当性	非侵害	①受託者（利富公司）による注意義務の履行 ②中国での誤認混同の不発生（全品輸出及び中国での流通なし）

4. まとめ

悪質な「OEM 対外加工」による被害を抑止するためには、正当な権利者が仕向地における商標登録を先んじて行い、または他人の出願に異議申立等の対抗措置を採るなど、模倣業者等による悪意の海外商標登録を予防し対処することが、一般的手段として想定できる。しかし、本章 2. (4) のとおり、海外商標の登録国は多岐にわたり、どの国で登録されるかを予見することは極めて難しく、対応措置には相当な時間を要する。また、悪意の海外登録商標には、正当権利者の商標に文字・図形を付するなど、類比判断を困難とするよう工夫されているものもあるため、実際には、仕向地での対策に限界があることも否めない。結果的に、実務上は、製造地である中国での対策が重要となる。

中国を生産地とする「OEM 対外加工」の侵害属否について、大局的な観点からは、正当な OEM は保護され、悪意の OEM は排除されるべきである。正当なビジネス活動、特に OEM 加工の中心を担う中小企業のそれは最大限保護されるべきである一方、悪意の行為にまで保護を及ぼすことは商標法の趣旨に反すると考えられるためである。正当／悪質を見極めるため、侵害判断においては、形式的判断ではなく、実質的な判断を採るべきである。この点、中国の関連事例において、「OEM 対外加工」を合法又は違法とする判断が混在していることは、法院が実質的な判断を行っていることの証左と考えられる。

ところで、実質的な判断を採用する場合において、「商標品の全品海外輸出」、「受託者等の注意義務の履行」といった各要素を形式的に判断すると、模倣業者による授權書類の偽造等の工夫により、本来排除すべき行為まで非侵害と認定されてしまうこととなる。このため、実質的な判断においては、各要素を十分に吟味し、適宜模倣業者等の巧妙な手口、悪質行為を排除することが求められる。

そこで、以下に、主として本章 3. で紹介した「OEM 対外加工」関連の裁判例 10 件を用い、各種論点の判断傾向等について分析を行い、中国における侵害判断の予測可能性を高めたうえ、現状に即した日系企業の対応手段を考察する。

なお、本調査の主目的が模倣業者等による「OEM 対外加工」の排除にあることに鑑み、ここでは、権利行使する側の立場から当該考察を進める。

(1) 関連判例から抽出される事項

① 「OEM 対外加工」の商標権侵害属否は法院でどのように判断されているか

まず考慮すべき点は、法院が形式的な侵害と実質的な侵害のいずれを根拠に判断を下しているかである。今回の調査結果からは、法院は原則として実質的な侵害の判断をしていることが判明した。すなわち、「他人の商標権の類似範囲に属する使用」という形式を満たすだけで侵害とはせず、被告による注意義務の履行有無を確認し、中国国内での誤認混同の発生等に言及するなど、侵害成立の実質的要件を精査する傾向が認められた。事例 2 では、形式的な判断を採り、誤認混同は必ずしも必要ないものとされているが、少数意見であり、以後の判例は全て実質的な侵害の有無を判断している。



②「OEM 対外加工」が合法と認定される要件は何か

法院は、実質的な判断を行う際、原則として次の 3 要件（以下「合法性 3 要件」という）を満たすことを条件に「OEM 対外加工」の合法性を認めている。

- (i) OEM 加工・全品輸出であること
- (ii) 受託者が、合理的な注意義務を果たしていること
- (iii) 中国の消費者に誤認混同が生じていないこと

■権利侵害を認定しなかった事例

合法性 3 要件の具体的な基準等について、事例 5,8,10 では次のとおり言及されている。

(i) 「OEM 対外加工」であること（事例 5,10）

- ・海外権利者（委託者）の登録商標の存在及び当該権利者の依頼に基づく製品への商標貼付、生産（受託者の自主生産なし）
- ・製品の全品海外輸出（委託側への納品）及び中国での不販売

(ii) 受託者が、合理的な注意義務を果たしていること

複数の判決において、受託者が委託者による対象商標の使用権限（外国の商標登録証等）を確認することで、注意義務は充足されるものとしている。事例 5 では、委託者と受託者との以前の親子会社関係が、注意義務の履行を是認する要素として挙げられている。

ただし、事例 10 では、合理的注意義務を判断する中で、受託者が受託前に中国商標「CLOCODILE」と使用商標「CLOCODILE+ワニ図形」の類比を判断し難かった点について言及しており、注意義務の履行には、「他人の中国商標権を侵害していないことの確認」も必要であることが示唆されている。

(iii) 中国の消費者に誤認混同が生じていないこと

判決では、被疑侵害者の行為が「OEM」に該当すること（委託者が商標の使用者であること）、商標品が全品委託者に納品（輸出）されていることをもって、国内での誤認混同は生じないものとされている。あわせて、商標品への外国商標権者名／販売者の表示（事例 8）も全品輸出を是認する要素として挙げられている。

③「OEM 対外加工」における商標品の生産等は、商標の「使用」に該当するか

事例 6 では、次のとおり来料加工が使用に該当すると判示されている。

「来料加工」により生産した製品が、実際には中国国内の流通領域に入っていないのは事実である。ただし、「来料加工」は商標の使用行為ではないと判断し、更にその判断によって宏比福比社は使用行為がないから商標専用権を取り消すべきとすると、公平性に欠ける恐れがある。また、対外貿易政策の方針に反することにもなる。係争商標の指定商品は玩具のみであるが、玩具レースカーと「来料加工」の特徴に基づいて考慮した場合、係争商標を玩具部品に使用すること、また「来料加工」の生産方式によって製造した完成品を海外に輸出する行為は、商標の指定商品における使用に該当すべきと思料する」

事例 6 は、3 年不使用取消審判の上級審であり、一義的に侵害訴訟と同一視はできないが、来料加工、すなわち「OEM 対外加工」が使用に該当することを正面から捉えた判例であり、参照価値は高いと考えられる。また、他の侵害訴訟事例においても「OEM 対外加工」自体が使用に該当することは是認されており、問題は、商標使用の主体が誰であるかに置かれている。

事例 4, 5, 10, 11 等、この点を判断した判例では共通して、商標の使用者は委託者（海外権利者）であると認定している。

事例 1 及び 13 において原告は、委託者、（中間業者）、受託者が共同で商標権侵害を行ったと主張し、いずれも法院に支持されている。事例 13 では、法院は生産行為について全当事者（被告）の侵害を是認している（損害賠償責任は委託者のみが負担。事例 1 では、被告に連帯責任）。すなわち、使用は委託者を含む当事者全体の共同行為（民法第 130 条「共同違法行為」は適用されていない）として認定されている。なお、受託者による納品は、商標法上の譲渡には該当しないと判示した事例も存在する。

④悪質な「OEM 対外加工」を違法とする根拠は何か、「OEM 対外加工」の正当性／悪質性は適切に判断されているか

「OEM 対外加工」が、合法性 3 要件を基準に杓子定規に判断された場合、表面上の形式要件を揃えた悪質行為までもが合法と判断される事態が発生してしまう。例えば、模倣業者等が意図的に海外で他人の有名商標を登録している場合などでも、海外からの許諾に関わる証拠が整備されていれば、侵害が成立しない可能性がある。

しかし、悪意の行為に対しては、適切な事実認定に基づき権利侵害の判断を下すべきであり、最近の判例上はそのような傾向が認められる。

ここでは、法院が如何なる論旨で侵害認定しているかを概観したうえ、「OEM 対外加工」の正当性／悪質性が適切に判断されているかを検討する。

■権利侵害を認定した事例

事例 1, 2, 4, 7, 9, 13, 15 では、次の点を主な根拠として、侵害の成立を認定している。

	判示内容
事例 1	●共同での違法行為の認定 ① 3 被告（海外商標権者、中間業者、生産者）の行為に主観的意図的存在 ② 3 被告は明確な分業など共同で完全な行為を構成
事例 2	●形式的な侵害属否の判断を採用 ① 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 ② 永勝公司（被疑侵害者）は自らの「RBI」商標の使用行為の正当性を証明できていない
事例 4	●合理的注意義務の不履行（授権書偽造） ⇒受託者が偽造の授権書を確認していた場合、注意義務を果たしたとはいえ、形式上の侵害をしているため、受託者は関連責任を負うべき
事例 7	●合理的注意義務の不履行 ⇒被疑侵害者の提出した証拠では、正当な商標使用の許諾を確認できない
事例 9	●合理的注意義務の不履行（海外商標の未登録／変更使用） ⇒委託者の授権にかかる商標は未登録段階であり、また当該出願にかかる商標と使用商標が同一でないため、注意義務を履行したとはいえない
事例 13	●合理的注意義務の不履行（授権書の偽造） ●共同での違法行為の認定 ⇒被告梅朝輝が原告の許諾を得ずに無断で本件授権書を作成した行為から、主観的な側面において明らかに悪意がある。次に、被告皓柏公司是、被告梅朝輝の上海事務所と関係があり、本件授権書に対して注意を尽くして合理的な審査を

	行っていないため、主観的な側面において、明らかに過失がある。さらに、被告柏尔豪公司、被告白天鵝公司是本件授權書を受領した後に、本件授權書に記載されている WJ 公司与原告との関係、WJ 公司是原告から合法的授權を得ているかどうかの基本事実について注意を尽くして審査を行っていない。このため、被告柏尔豪公司・被告白天鵝公司も主観的な側面において過失があるといえる。
事例 15	●合理的注意義務の不履行（海外商標登録証の偽造／商標権者の真実性未確認） ⇒被告が受取った商標証書コピーにある商標標識は事実とは異なり、加工契約の委託側が外国で合法的に享有している商標ではなく、慎重に注意深く審査する義務を果たしたという被告の抗弁は成立しない。被告は確かに、契約相手側に対して関連する権利証明書を提出するよう要求し、商標証書のコピー、授權証書及び声明を受取っている。被告から見れば、自らが注文書を受けた時に一定の注意義務を果たしているが、商標権者の真実性を更に審査・確認することはしなかったため、被告は合理的な審査義務を果たさなかったことに対して責任を負うべきである。

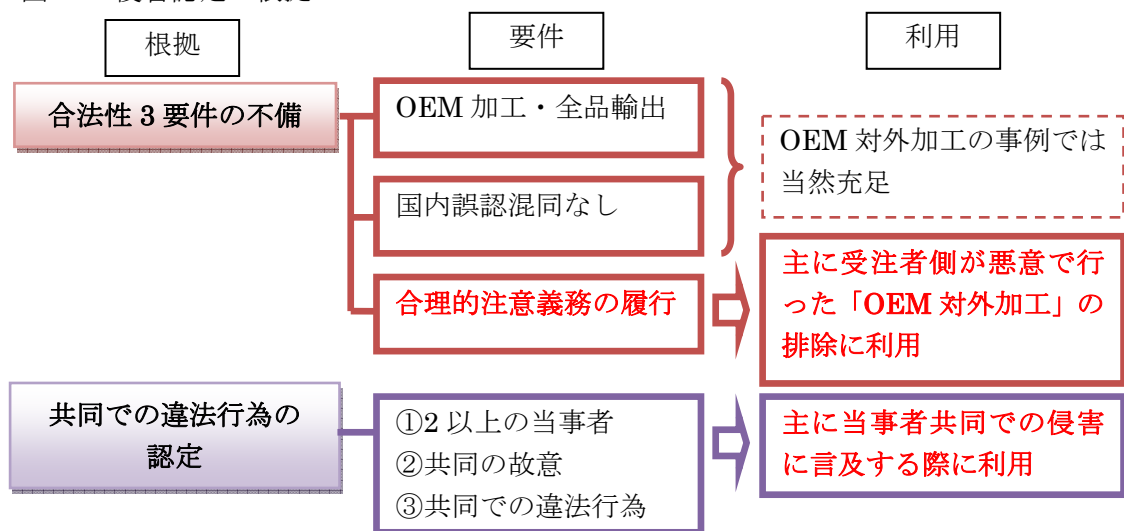
<侵害行為の認定根拠>

表に示した侵害認定理由は、主に以下の3点に集約できる。

- (i) 受託者による合理的注意義務の不履行（5点／7事例・8点）
- (ii) OEM 当事者全体の共同での違法行為の認定（2/8）
- (iii) 形式的な侵害判断の採用（1/8）

上記のとおり、(iii)「形式的な侵害属否の判断」は採用すべきでなく、実務上も採用され難いため、実際には (i) と (ii) が、侵害成立の根拠になり得ると考えられる。

図 21 侵害認定の根拠



※共同での違法行為の認定要件には、参考まで民法 130 条に基づく共同違法行為の成立要件を記載

(i) 受託者による合理的注意義務の不履行

本要件は、委託者（海外権利者）又は受託者が、海外商標権の許諾に関する書類の偽造等を行った場合に利用されることの多いものと考えられる。模倣業者等が正当な許諾

の流れを構築することは困難なことから、偽造商標登録証など、悪質行為を端的に表す証拠が見出されることも多いためである。

(ii) 共同での違法行為の認定

ここでいう共同での違法行為とは、民法第 130 条規定の共同違法行為（共同の故意に基づく違法行為）と、委託者（商標の使用者）が実質的な主体となって複数当事者を管理しつつ行う違法行為の 2 種類に分類できると考えられる。事例 1 では、損害賠償が被告の連帯責任とされているのに対し、事例 13 において、受託者は賠償義務を負わず、この点が異なっている。

委託者の主体性が強いケースや、適当な証拠がなく（i）に基づく侵害認定をし難いケースに利用することが多いと考えられる

<正当／悪質の判断は適切か>

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、筆者が訴訟当事者の正当／悪質性を判断することは原則として不可能であるが、参考まで、以下に判決文から示唆される事項に基づく見解を示す。

結論：最近の事例において、主要地域では、正当性／悪質性の判断は、適切になされている。

理由：

(a) 事例 5,8,10（権利非侵害を認定）の事実関係からは、OEM 側の行為が総合的に見て正当であることが示唆される。

- ・委託者の有する外国商標の登録・使用開始時期が、中国商標権者より遙かに早い。

事例	外国商標の登録又は使用開始	中国商標の登録
事例 5	1986 年 12 月 31 日（使用開始）	1998 年 3 月 28 日（登録）
事例 8	1987 年 11 月 19 日（登録）	1996 年 3 月 30 日（登録）
事例 10	1992 年 10 月 30 日（登録）	1996 年 3 月 30 日（登録）

- ・事例 5 の被告（受託者）は、米国権利者の子会社である。
- ・事例 8,10 はいずれも香港クロコダイル社とシンガポールクロコダイル社の争いであり、両社ともに数十年国際的な事業を継続する正規企業である。

(b) 「NOKIA」、「NIKE」、「ラコステ」など、一般大衆にまで浸透している有名商標が対象となっているケースでは、その正当な権利者が勝訴している。

(c) 多くの判例で、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。

(d) 権利侵害が肯定された事例のうち、正当な OEM であったことが懸念されるものは、最も古い時期の事例 1,2 のみである。

(e) ただし、事例 11 では、海外商標が出願段階であるにも関わらず、非侵害の認定がなされており、その妥当性は判決文からだけでは不明である。

⑤受託者の注意義務とは何か。

本章 2.（2）で紹介した関連法規を形式的に解釈した場合、受託者に法律上求められる注意義務は、次のとおりとなる。

受託者の業態	正当な権限に基づく許諾	国内他者登録商標の確認
生産者	必要（共通）	不要
生産者兼 中間業者	委託者が指定する商標について、権利者、権利の所在を確認し、使用許諾を得ること	必要 中国内の他人の商標権を侵害しないことの確認

これに対し、本調査で収集した事例のうち、注意義務との関係性が比較的高いものにおいて、被告の業態と注意義務の判断根拠は次のとおりであった（あくまで判決文で確認できる限り）。

結果	事例	被告業態	注意義務の判断根拠
注意義務の履行が認められた事例	事例 5	生産者兼 中間業者	被告が海外権利者からの正当な許諾の存在を証明したことで、合理的注意義務を果たしたと認定
	事例 8		
	事例 10		
注意義務の履行が認められなかった事例	事例 4	生産者兼 中間業者	被告の提示した授權証が偽造であること
	事例 7		授權にかかる証拠不十分
	事例 9		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
	事例 15		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
	事例 13	共同被告	被告の提示した授權証が偽造であること（筆跡鑑定）

※事例 8 は非侵害確認訴訟であるため、原告が「生産者兼中間業者」

これらの事例の被告には、全て中間業者が含まれているにも関わらず、注意義務履行／不履行判断にあたり、法院は委託者からの許諾状況の確認のみを行い、「中国内の他人の商標権取得状況」の確認義務には触れていない。この点は、「対外貿易における商標管理に関する規定」との関係で齟齬があるようにも見える。

その理由は定かではないが、地方法院は、「OEM 対外加工」のように国内での誤認混同が生じないと認定できるケースについては、中間業者が国内の他者登録商標を事前に確認することを必ずしも要しないと判断している可能性がある。すなわち、「対外貿易における商標管理に関する規定」の関連条項の射程範囲には「OEM 対外加工」は含まれないと判断されているように見える。

しかし、同規定第 10 条の対象は「輸出入活動」であり、文言上は「OEM 対外加工」を含む輸出のみ（国内流通なし）に対しても同条が適用されるはずである。法院での注意義務の認定については、検討の余地があると考えられる。

⑥模倣業者等による「注意義務の不履行」を立証するにはどのような手段があるか
事例では、「注意義務の不履行」の立証には、次のような手段が用いられていた。

悪質行為	立証手段
授權書偽造	筆跡鑑定（偽造授權書への署名）
海外商標登録の不存在	外国の商標審査経過の提出
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）の提出

⑦損害賠償はどのような考えに基づき認定されているか

各事例での賠償額は、いずれも法定賠償額(50 万元上限)により認定されている。「OEM 対外加工」では、多くの場合、税関または工商局での摘発において事件が発覚するところ、その段階では OEM 当事者間の取引しか行われておらず、商標品が市場に出回っていないため、遺失利益等の算定は難しいためである。

各事例では、次の事項が法定賠償額の認定要素として扱われていた。

事例	主観的過失 の程度	権利侵害の 持続期間	権利侵害行 為の性質	侵害品の数 量と利益	商標の中国 での知名度	権利保護の 合理的費用
事例 1			○		○	○
事例 2	○	○		○		
事例 4	○			○	○	○
事例 7		○	○	○	○	○
事例 9	○		○	○		○
事例 13	○		○		○	○
事例 15		○	○		○	○

主観的過失の程度：上記のとおり、複数の事例において、主要な賠償義務は、委託者が負うべき旨明記されている。委託者を共同被告として提訴し、その主観的過失を問うことで、賠償額を比較的高額にできる可能性がある。

商標の中国での知名度：賠償額認定要素として認められる可能性が高いので、訴訟時には積極的に知名度を主張するべきと考えられる。

(2) 権利者による対応上の留意点

①訴訟遂行上の留意点

■被告の選択

収集した判例 16 件では、2 件のみが「OEM 対外加工」の当事者を共同の被告とし、その他の多くは受託者（主に生産+輸出）を単独の被告としている。侵害行為の発見段階では、受託者の行為が最も判明し易いため、受託者が被告とされることに違和感はないが、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た被告の選定に留意すべきである。

(a)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」との抗弁を受けるおそれがある。

(b)「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」では、対外貿易経営者（中間業者）の注意義務は、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も確認することも要する。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。

(c)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者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、中間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も生じることを踏まえ、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、その執行に困難が伴うことも想定される。

■証拠収集

上記のとおり、被告の注意義務を否定する際には、次の点等を確認することで、有効な証拠を取得し得る。

- ・ 授權書偽造：筆跡鑑定（偽造授權書への署名）
- ・ 海外商標登録の不存在：外国の商標審査経過の提出
- ・ 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）の提出
- ・ 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の提出

また、事例 15 において、法院は、原告の提出した証拠について以下のとおり認定している。

「商標権者の提出した証拠はロシア公証員による公証を経ている。『民事及び刑事事件の司法協力に関する中華人民共和国とロシア連邦間の条約』第 29 条第 1 項の規定により、一方の締結者の裁判所又は他所轄機関が作成又は証明する書類については、書名及び正式な捺印があれば即有効とし、もう一方の締結者の裁判所又は他所轄機関にて直接使用することができ、認証手続きを要しないとされている。したがって、本院は原告の提出した当該証拠を認める。公証を経た原告証拠により、ロシア連邦の第……号商標標識は「××××」であり、被告が提供したコピーに記載された「○○○○」標識ではないことから、本院は、ロシア連邦の第……号登録商標標識は「××××」であると認定する」

被告の主張する海外商標が、ロシア等中国との 2 国間条約を締結している国のものである場合には、その点を主張することで証拠として採用され易くなる。

■原告として主張し得る事項

上記のとおり、「OEM 対外加工」が商標権侵害に該当することを主張する際には、被告（受託者）の注意義務違反もしくは共同での違法行為が根拠となることが多い。

各事件の関係事実の中には、これらの根拠を補強するものや、権利者に有利な法官の心証を形成するため有用な事項も存在しており、訴訟の中で原告が当該事項を主張することには一定の価値があると考えられる。「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

「OEM 対外加工」関連の複数の判例において、法院は中国内での誤認混同が生じ得ないことを侵害不成立の要件として挙げている。商標法は、商標の識別力を通じ、需要者・消費者の保護をはかることを目的としていることから、こうした見解には一定の説得力があるものと考えられる。しかし、商標法の目的には、権利者保護も含まれていると考えられ、その意味では、仮に中国内での誤認混同は生じていなくとも、権利者の不利益発生を主張することで、権利侵害の認定に積極的な効果を与えるケースも存在すると考えられる。

実際に権利者が被る不利益として想定し得る事項としては、例えば次のような点を挙げ得る。

- ・ 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・商標使用による中国業界内での商標希釈化、汚染

(ii) 被告の悪意

被告が悪意を持って実施する「OEM 対外加工」は、商標法の保護を受けるべきではない。各事例においては、被告の悪意の証拠として、専ら海外からの許諾に関連する偽造書類が提示され、被告の注意義務違反による侵害認定の根拠となっている。

しかし、悪意の行為者が準備した証拠が精巧である場合や、巧妙に海外での権利設定を行い形式的には正規の証拠等を取り揃えている場合、当該立証は難しい。

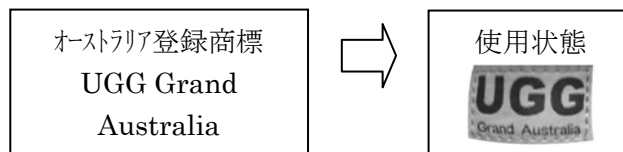
一方、偽造書類のような直接的な証拠ではないものの、客観的にみて、被告の悪意に関わると考えられる事実は複数存在しており、原告がそれらを主張することは可能である。被告の悪意を想起させる事実およびその利用手段としては、例えば次のものが挙げられる。

- ・ 海外登録商標と使用商標の相違（変更使用；事例 7,9 参照）

許諾を受けた商標と、使用にかかる商標とが同一でないことを主張することで、侵害認定に積極的に寄与すると考えられる。

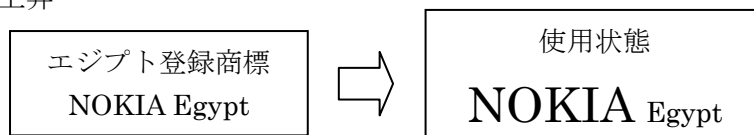
(ex1) 要部の強調使用①

⇒ 「UGG」部分の強調使用により、使用状態は、中国登録商標「UGG」に近づく、「UGG Grand Australia」からは遠くなるなどの理由から、侵害と判断される可能性上昇



(ex2) 要部の強調使用②

⇒ 「NOKIA」部分の強調使用（Egypt の 2 倍の大きさ）により、「NOKIA」が主要部分であり突出使用されているなどの理由から、侵害と判断される可能性上昇



・その他の事実

その他、間接的に被告の悪意を示唆する事実として、例えば次のものが挙げられる。

●海外登録商標と国内登録商標の出願・登録／使用開始時期

原告の国内商標の出願時期が比較的早く、被告海外商標の出願又は使用開始が遅い場合には、被告が原告の国内商標を知った後に外国へ出願したとの疑義が生じる。

●ロゴ・図形商標の模倣

通常、複数の者が、同一のロゴや図形を創作することはまれであるため、ロゴ等の商標が同一である場合、被告が意図的に模倣した可能性が高い。

●海外商標の所有者の国籍、住所と国内商標の知名度

例えば、海外商標の商標権者が中国に在住する中国人である場合、権利者は中国の他人の同一／類似商標を知りながら、海外で当該商標の権利を確立したと主張し得る。対象商標の知名度が高ければ、当該主張の補足として使用できる。

●他の悪意商標出願の存在

被告が、国内外で、他の悪意出願・登録商標を複数有している場合には、被告の海外商標がそもそも不正目的によるものと主張する根拠とし得る。

●海外商標の登録国と貨物の仕向地の相違

委受託者間の契約においては、OEM で生産した商標品を全て海外商標の登録国に輸出すると約定されていても、実際に貨物を差し押さえた税関への申告が、仕向地を別の国としている場合には、その点を追及し得る。

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) 中間業者の注意義務

上記のとおり、各事例では、中間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。

■損害賠償の認定額増加

上記のとおり、各事例では、「侵害品の数量」、「主観的過失」などを根拠に、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多いと考えられる。

・主観的過失：

(a) 4. (2) ① (ii) に例示した「悪意」関連事項を用いるなどして、主観的過失の程度が高いことを主張

(b) 主観的過失の責任は、主に商標の使用者（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

・商標の知名度：専ら中国国内での知名度が対象となることを踏まえ、国内での知名度、ブランド価値への影響を主張

②税関・工商局との協力

「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。

<工商局活用のメリット>

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：OEM 生産者が模倣業者である場合、他の何らかの違法行為を実施している可能性があり、違法行為が発見された場合には、元々の係争対象である「OEM 対外加工」についても侵害が認められ易くなる。

また、工商局を通じ摘発を実施した後には、OEM 側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。

<税関との協力>

近年になって、「OEM 対外加工」の合法性が認められた判例が出現していることを受け、模倣業者らが、自ら「OEM 対外加工」の合法性を担保する要件を整備することで、権利行使に対する十分な抗弁事由を確立しようとする事態が発生した場合、大きな問題となる。権利者との係争が増加し、不用意な和解等により侵害者を増長させ、結果的に税関や周辺業者に「OEM 対外加工」が一律に合法であるかのような印象を与えるような事態を招くおそれもある。こうした事態を避けるためには、税関との協力のもと、模倣業者らに毅然とした対応を採ることが求められる。

(i) 「OEM 対外加工」への差押申請の徹底。

権利者の中には、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、これをリリースするよう税関に伝える者が存在する。「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、権利者と税関とこまめに交流をはかるべきである。

(iii) 税関との事例・情報共有

「OEM 対外加工」の問題は、多くの地方税関において認識されているが、未だ詳細を十分に共有できていないと言い難い。この点、権利者も同様である。一部の判例等の影響から、「OEM 対外加工」の侵害属否判断に誤解が生じるなどの問題が発生しないよう、税関－権利者間で積極的に典型事例・経験等の共有をはかることが求められる。

(iv) 税関からの情報開示

権利者が、訴訟もしくは行政部門を通じ権利保護をはかる中で、税関からの情報提供は極めて有効と考えられる。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

③法制度、運用への提言

これまで述べてきたとおり、「OEM 対外加工」を一律に商標権侵害と認定すると、正当な事業者の加工貿易を妨げ、社会への悪影響が生じてしまう。

しかし、上記の合法性 3 要件を満たすのみで、侵害を回避できることが明確にされた場合には、模倣業者らは、例えばアフリカの小国などに他人の商標を登録し、当該登録に基づいて中国内受託者に許諾を付与することで、権利行使を受けることなく模倣品を流通させられる状況となってしまう。

こうした現状を踏まえ、法制度とその運用に関し、今後検討の余地がある事項を以下に紹介する。

■悪質な「OEM 対外加工」の違法性を明示し、基準を提示すること

一部の意見を除き、現行法制度上、「OEM 対外加工」と商標権侵害の関係を直接定めた規定は見当たらない。このため、侵害発覚時には十分な法的根拠を持って侵害判断を行うことができず、結果的に係争の増加や模倣業者の増長を促している可能性もある。

そこで、次のような規定等により、悪質な OEM が商標権侵害に該当することを明確に示すとともに、悪質であることの基準を一定程度作成することが必要と考えられる。

(i) 商標法への信義誠実の原則の追加

現在進行中の商標法改正作業の過程において、以前の意見募集稿では「信義誠実の原則」が追加されていたが、その後「信義誠実の原則は民法で認められている」として、削除された。商標権侵害等の商標関連係争では、あくまで商標法を元に判断が下されるところ、商標法上に悪質な行為に対処し得る包括的な規定を明記することで、以下の(ii)で言及するような悪質行為への対処が容易になるものと考えられる。

(ii) 悪質な行為の認定に関するガイドラインの作成

悪質な「OEM 対外加工」が商標権侵害に該当すること、および本章(2)①(ii)に列挙した事項など、悪質行為であることを想起させる要素と悪質の判断に関するガイドラインが有用と考えられる。

ガイドラインは、模倣業者らによる悪質「OEM 対外加工」でありながら、被告の共同での違法行為や、受託者の注意義務不履行を立証できない場合に有効となるよう設計される一方、模倣業者らに「ガイドラインの条件だけを満たせば侵害行為を継続できる」という誤った理解を生ぜしめない内容とすることが好ましい。

また、ガイドラインは、税関や生産現場において、被疑者の抗弁により安易に疑義貨物が通関、摘発逃れなどされることのないよう、行政部門へのトレーニングの一環として用いることも考慮すべきである。

(iii) 輸出行為の使用該当性と受託者の注意義務

中国の判例上、「OEM 対外加工」は商標法上の使用に該当し、使用者は委託者とされている。このため、悪質な「OEM 対外加工」を提訴する場合、共同での違法行為として委託者を被告に含めるか、受託者の注意義務違反を要件として、違法性を追及している。

ところで、注意義務違反を伴わないケースにおいて、仮に委託者を共同被告として権利者が勝訴しても、連帯賠償が認定されなければ、損害賠償責任は委託者のみに課され執行が極めて困難になる。委託者は通常海外に所在するためである。こうした結論は模倣業者らに利益をもたらし、権利者の利益が保護されないという不合理なものと考えられる。

一方、輸出行為は形式上使用に該当し、また「OEM 対外加工」の中間業者には国内商標にかかる注意義務が課されていることに鑑みれば、輸出を受託者・中間業者の使用と認定し、損害賠償責任を連帯で負わせるなど、権利者保護に厚い法運用を採ることも想定し得る。

こうした点を上記ガイドラインに含めるなど、何らかの方針とすることも検討の価値があると考えられる。

■悪質な「OEM 対外加工」の実情把握を容易にし、再発を防ぐこと

「OEM 対外加工」関連の事件は、多くの場合、税関での差押が端緒となるため、関連の情報は極めて少ない。また、受託者の注意義務の判断が曖昧であること、貨物の流通が外国でなされることなどから、被疑者による被疑侵害行為の継続を静止し難い。

このため、権利者の情報収集を容易にし、事件の再発に資する規定が求められる。

(i) 税関からの情報開示の促進

本章(2)②(iv)に記載したとおり、税関からの情報提供は、被疑侵害行為の実情把握や被疑者への抑止力強化に有効である。

このため、対象貨物の申告者および関連する十分な情報を税関が権利者に提供することを促進する規定または運用が求められる。

(ii) 税関企業分類管理への反映

「OEM 対外加工」関連の事例では、国内での誤認混同がないことを1つの要件として侵害の不成立を認定している。こうした見解には、ある程度のコンセンサスも存在すると考えられ、正当な OEM の保護という観点から妥当とする者は多いと考えられる。

当該見解を前提とすると、「対外貿易における商標管理に関する規定」に明記された対外貿易経営者の義務、すなわち国内の他人の登録商標の確認義務を全てのケースで一律に求めることは難しいとも考えられる。国内混同がない前提において、国内商標の確認義務を課すことは不合理にも見えるためである。

一方、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(受託者)による法定の注意義務違反自体が違法であることは間違いないため、当該違法行為は少なくとも企業管理・分類上のランキングを低下させる要因として用いられるよう運用すべきである。仮に訴訟の結果が非侵害であっても、受託者の注意義務違反が明らかであれば、当該ランキングを低下させるべきである。

これにより、受託者の模倣行為に対し、一定の抑止効果も発生すると考えられる。

(iii) 外国の判決・行政決定の中国での使用

「OEM 対外加工」の事例では、受託者が商標品を全品海外輸出したことをもって、国内での誤認混同が生じないものと認定し、結果的に商標権侵害が否定されることもあるが、実際に外国で当該商標品が合法的に流通に供されるかは不明である。外国での商標品の流通は、当然当該国の法規の規制を受け、中国法の範囲外となるが、「OEM 対外加工」の一部当事者は中国に存在するため、外国での商標品の態様により違法性が認定された場合には、以後の中国での「OEM 対外加工」を停止させ、遡って中国内事業者には賠償を請求することもあり得る。

こうした目的は、外国での違法事実をもって、当該国での商標登録を取り消すことで充足され得るが、取消には長期間を要することもある。そこで、外国の判決・行政決定を中国の関連部門に提出することで、悪質な「OEM 対外加工」と認定できるようガイドライン等に記し、又は運用することも検討に値する。

以上

浙江省高級人民法院
民事判決書

(2005) 浙民三終字第 284 号

上訴人（原審被告）慈溪市永勝軸承有限公司、住所地 慈溪市周巷鎮興業北路 618 号。
法定代表人呂華飛、同社董事長。

委託代理人（特別授權代理）徐振閔、浙江上林律師事務所律師。

被上訴人（原審原告）寧波保稅區瑞寶國際貿易有限公司、住所地 寧波保稅區發展大廈
1401-C。

法定代表人張慶平、同社總經理。

委託代理人（特別授權代理）胡維朗、浙江三港律師事務所律師。

上訴人・慈溪市永勝軸承有限公司（以下、「永勝公司」）は商標権侵害紛争案件で、浙江省寧波市中級人民法院（2005）甬民二初字第 232 号民事判決を不服とし、本院に上訴を提起した。本院は 2005 年 11 月 24 日に立件、受理後、法律に基づいて合議廷を設立し、2005 年 12 月 13 日に公開開廷で審理を行った。上訴人・永勝会社の委託代理人・徐振閔、被上訴人・寧波保稅區瑞寶國際貿易有限公司（以下、「瑞寶公司」）の委託代理人・胡維朗は出廷し、訴訟に参加した。本件の審理は終結した。

原審（一審）判決の認定は以下の通りである。

一、寧波市機械設備輸出入公司開發区分公司是國家商標局で「RBI」商標を登録した。商標登録番号は第 886734 号であり、指定商品は第 7 類：機器電動用連接軸節、電動帶やその他機器部品、ベアリング（機器部品）。商標登録の有効期限は 1996 年 10 月 21 日から 2006 年 10 月 20 日まで。1999 年 3 月 28 日に國家商標局の承認を経て、同商標は寧波保稅區聯易國際貿易有限公司（以下、「聯易公司」）に譲渡された。2001 年 8 月 14 日に聯易公司は同商標を瑞寶公司に再譲渡した。

二、2005 年 6 月 15 日、永勝公司与米国 R. B. I INTERNATIONAL INC.（以下、「米国公司」）及び米国公司の国内代理人・無錫艾爾比艾商貿有限公司（以下、「無錫公司」）が OEM 輸出契約を締結し、以下の内容を約条した。「米国公司是米国で「RBI」登録商標を合法的に所有しているため、永勝公司に「RBI」ブランドのベアリングの OEM 生産と米国への直接輸出を委託する。また、米国公司は無錫公司を当該 OEM 生産の具体的な代理人に指定し、当該 OEM 生産に関する事項については、永勝公司は無錫公司に直接連絡できる。」契約書にベアリングの型番、数量、単価等も以下のように明記されていた。

型番 608ZRS のベアリング 50000 点、単価 0.8 元。

型番 62022RS のベアリング 5000 点、単価 1.6 元。

型番 60042RS のベアリング 5000 点、単価 1.9 元。

上記製品の総額は 57500 元。

また、契約書には、納品場所は米国公司が指定した上海輸出貨物倉庫であること、米国公司は永勝公司に商標ロゴや小包装を提供すること、ベアリングに「RBI」商標の印刷が必要であれば、永勝公司は米国公司が提供したサンプルに基づいて印刷すること等も約条されていた。同契約の履行中に、瑞寶公司の告発により、製品は慈溪市工商行政管理局に押収された（行政処罰はまだ下されていない）。上記契約書以外にも、無錫公司は 2005

年7月20日に永勝公司に各種の製品費用340000元を支払った。当該費用には、永勝公司が米国公司のためにOEM生産を行った「RBI」ブランドのベアリングに関する代金128500元と8750元が含まれている。

三、米国公司は1997年7月7日に米国専利及び商標局で「RBI」商標を登録した。商標登録番号は2, 195, 304であり、指定商品は国際（商品区分）第7類の玩具、設備および機器に使用されるボールベアリングである。

審理後、原審法院の認定は以下の通りである。

瑞宝公司、永勝公司はともに、永勝公司が瑞宝公司の「RBI」登録商標と同じ商標を、米国公司のためにOEM製造したベアリングに使用したこと、および永勝公司がベアリング密封圈や包装にも当該商標を使用したとの事実について、異議はない。主な争点は、永勝公司のOEM生産行為が瑞宝公司の登録商標権への侵害に当たるかどうかという点である。

永勝公司は、米国公司の注文を受ける前に、米国公司の米国での商標権利状況を確認し、その注文のすべての製品は米国へ輸出され、中国市場では販売しないため、消費者は瑞宝公司与永勝公司の製品を混同する可能性がなく、瑞宝公司への商標権侵害にはならないと主張した。

原審法院の認定は以下の通りである。

商標の地域性は商標権の基本的な特徴の一つである。瑞宝公司の「RBI」商標は1996年10月21日に中国で登録された後、その登録商標専用権は中国国内で法律の保護を受けることになっている。永勝公司は国内企業として、米国公司のOEM加工業務を受ける際に、米国公司の米国での商標登録状況を確認したが、永勝公司の製造行為地と納品地は中国国内にあるため、中国商標法の関連規定に従い、瑞宝公司の商標に合理的な注意義務を果たすべきであった。永勝公司が瑞宝公司の許可なしで、加工したベアリング製品と小包装に瑞宝公司の登録商標と同じ「RBI」商標を使用したことは、瑞宝公司の登録商標専用権に対する侵害行為にあたり、法律に基づいて相応の民事責任を負うべきである。瑞宝公司からの、永勝公司の権利侵害行為を差止るとの要求を支持する。永勝公司の行為はOEM加工であること、米国公司の米国での商標登録状況を確認したことを考慮し、その権利侵害の主観的な悪意は比較的に軽い。また、瑞宝公司から、永勝公司が中国国内で販売したとの証拠の提出がないため、瑞宝公司からの、新聞で謝罪要求は支持しない。永勝公司の権利侵害による利益あるいは瑞宝公司の損失を証明できる証拠が不十分なため、瑞宝公司の要求した賠償額については、原審法院は上記要素と、永勝公司による権利侵害の持続時間、数量、利益等の要素とあわせて、適切に判定する。永勝公司の弁解は法的根拠が不足しているため、採用しない。

以上の点を総合的に勘案し、原審法院は《中華人民共和國民法通則》第134条第1項第（一）、（七）号、《中華人民共和國商標法》（第二次改正）第52条第（一）号、第56条第2項、最高人民法院《最高人民法院の商標民事紛争案件審理の適用法律の若干問題に関する解釈》第16条第1、2項の規定に基づき、2005年10月17日に以下の判決を下した。

一、永勝公司は瑞宝公司の登録商標専用権（商標登録番号第886734号）に対する侵害を即時に停止すること。

二、永勝公司は本判決発効後の15日以内に瑞宝公司に経済損失10万元を賠償すること。期限を過ぎても履行しない場合、《中華人民共和國民事訴訟法》第232条に基づいて執行する。

三、瑞宝公司のその他の訴訟請求を棄却する。案件受理费15010元については、瑞宝公司が5010元、永勝公司が10000元を負担する。

その後、永勝公司是判決を不服とし、本院に上訴した。その理由は以下のとおりである。

一、原審判決で OEM 加工輸出行為が権利侵害行為と認定されたが、これは法律の誤った適用であった。商標の機能は商品やサービスの出所を識別することであり、権利侵害の判断も特定の消費者に対し誤認混同を生じさせるかどうかに基づくべきである。上訴人（二審原告）が国外の顧客の委託を受け、OEM 生産と輸出を行った行為は、特定の消費者に、商品出所に対する誤認混同を生じさせる可能性がないため、権利侵害行為と認定すべきではない。

二、仮に上訴人の OEM 輸出行為が商標権侵害に当たるとしても、被上訴人にいかなる損害も与えていないため、上訴人が被上訴人に経済損失を賠償するとの判決は不当である。

三、商標評審委員会が、本件に関する国外の顧客が提出した瑞宝公司「RBI」商標の無効申請を受理したため、本件の訴訟は中止すべきである。

四、原審で下された訴訟費用分担の判決は不当である。

以上のとおり、二審法院に本件の審理中止、又は法律に基づき原審判決の撤回、及び被上訴人瑞宝公司の訴訟請求を却下するように判決内容の変更を請求する。

被上訴人瑞宝公司の抗弁は以下の通りである。

登録商標の専用権は、登録が承認された商標と指定商品に限る。中国国内で同一又は類似の商品に（登録）商標を（無断で）使用すれば、商標権侵害に当たる。上訴人が主張するような市場区分の理由は成立しない。上訴人の OEM 加工行為は被上訴人の商標権を侵害しており、権利侵害責任を負うべきである。原審判決において事実認定は明確であり、法律の適用も正確である。二審法院に、上訴の撤回と原審判決の維持を請求する。

二審の審理中、上訴人・永勝公司是、国家工商行政管理総局商標評審委員会が 2005 年 9 月 19 日付けで発行した登録商標争議申請受理通知書等の資料を提出し、米国公司在商標評審委員会に「RBI」商標の取消請求を行ったことの証明とし、本件の訴訟は中止すべきと主張した。被上訴人・瑞宝公司是、上記証拠はコピーであり、その真実性を否定する。また、真実だとしても、商標の無効を申請した者は本件当事者ではないため、本件とは関係ないと主張した。審理を経て、当法院は以下の結論に達した。

永勝公司在提出した上記証拠材料はコピーのみであり、照合できる原本がなく、その真実性は確認できないため、当法院は採用しない。永勝公司在訴訟中止を主張した上訴理由は成立せず、当法院は支持しない。原審で確認された事実について、各当事者とも異議がなく、当法院はこれを承認する。永勝公司的上訴理由及び被上訴人・瑞宝公司的抗弁状況により、本件の争議の焦点は、永勝公司在米国公司的委託を受けて「RBI」ブランドのベアリングの OEM 生産を行った行為が、瑞宝公司的「RBI」登録商標専用権に対する侵害に当たるかどうかである。

当法院の考えは以下の通りである。

一、《中華人民共和國商標法》第 51 条の規定に基づき、登録商標の専用権は登録が許可された商標とその指定商品に限る。本件では、「RBI」商標は 1996 年 10 月 21 日に国家商標局より登録が許可された。指定商品は第 7 類：機器電動用連接軸節、電動帶やその他機器部品、ベアリング（機器部品）などである。瑞宝公司在 2001 年 8 月 14 日に商標権譲渡により同登録商標の所有権を取得した後、瑞宝公司的「RBI」商標の第 7 類商品範囲内の商標専用権は中国の法律に保護されることになった。

二、永勝公司的行為が商標権侵害に当たかどうかの判断は、中国商標法および最高人民法院の関連司法解释の規定に基づくべきである。《中華人民共和國商標法》第 52 条およ

び《中華人民共和國商標法實施條例》第 49 条の規定に基づき、正当使用でなければ、商標登録人の許可なしで、同一又は類似の商品に（他人の）登録商標と同一又は類似の商標を使用する行為は、登録商標専用権を侵害する行為に当たる。また、最高人民法院《最高人民法院の商標民事紛争案件審理の適用法律の若干問題に関する解釈》第 9 条の規定、商標法第 52 条第（一）号で規定された同一の商標とは、権利侵害容疑の商標と登録商標とを比較した場合に、両者が視覚的に差がないこと。商標法第 52 条第（一）号で規定された類似の商標とは、権利侵害容疑の商標と登録商標とを比較した場合に、その文字の外観、称呼、觀念や図案の構図、配色、あるいは各要素を合わせた全体の構成が類似している場合、又はその立体形状、配色が類似していることで、特定の消費者に対して商品の出所に対する誤認混同を生じさせる場合、又はその出所が登録商標の商品と特定の関連があると思わせる場合である。上記規定から見ると、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。本件の場合、永勝公司是米公司の委託を受け、米公司の指示で生産したベアリングに「RBI」商標を使用した。しかし、米公司是「RBI」商標の中国国内での登録商標専用権を有しておらず、永勝公司が使用した「RBI」商標は瑞宝公司が登録商標専用権を有している「RBI」商標と同一であり、且つベアリングに使用したため、永勝公司が自らの「RBI」商標の使用行為の正当性を証明できなければ、永勝公司の行為は瑞宝公司の「RBI」商標専用権を侵害したと認定すべきである。永勝公司による、米公司の委託を受け OEM 生産および輸出した行為が特定の消費者に商品出所に対する誤認混同を生じさせないとの主張は、上訴理由とならず、法的根拠が不足しているため、当法院は支持しない。

三、永勝公司が「RBI」商標を使用した行為は、瑞宝公司の登録商標専用権の侵害に当たる。そのため、法に基づき、権利侵害行為の停止、損害賠償等の民事責任を負うべきである。瑞宝公司が権利侵害による損失、又は永勝公司の（侵害により得た）利益を証明できない状況で、原審法院は永勝公司の主観的過失の度合い、権利侵害行為の持続期間、数量、利益等の要素を総合的に考慮した上、永勝公司が瑞宝公司に経済損失 10 万元を賠償するとの判決を下したことは、《中華人民共和國商標法》および最高人民法院の商標民事紛争案件審理の適用法律の若干問題に関する解釈の計算原則と方法に基づいている。したがって、永勝公司による、権利侵害だと認定されても、瑞宝公司に損害を与えていないため、瑞宝公司に経済損失を賠償するとの判決は不当であるという上訴理由は、事実と法的根拠が不足しているため、成立しない。

以上のとおり、上訴人・永勝公司の主張した、本件の審理中止、権利侵害行為に当たらない、権利侵害だと認定されても賠償責任を負わない等の上訴理由は成立せず、当法院は支持しない。原審判決の事実認定は明確であり、法律の適用は正確である。《中華人民共和國民事訴訟法》第 153 条第 1 項第（一）号の規定に基づき、以下の判決を下す。

上訴を棄却し、原審判決を維持する。

二審案件受理费 15010 元は、上訴人・永勝公司が負担する。

本判決を終審判決とする。

審判長 周平

代理審判員 方双複

代理審判員 高毅龍

2005 年 12 月 29 日

書記員 郭劍霞

上海市高級人民法院
民 事 判 決 書

(2009) 滬高民三(知)終字第 65 号

上訴人(原審原告)：上海申達音响電子有限公司、住所：上海市嘉定区嘉朱公路 5 号橋側。

法定代表人：陳静国、同社董事長。

委託代理人：孫佳健。

委託代理人：温明、上海君拓律師事務所律師。

被上訴人(原審被告)：玖麗得電子(上海)有限公司、住所：上海市松江区洞泾鎮洞業路 205 号 1 号楼 2 階西側。

法定代表人：MICHAEL ALLEN、同社執行董事。

委託代理人：何培民、上海市友林律師事務所律師。

委託代理人：王璟、上海市友林律師事務所律師。

上訴人上海申達音响電子有限公司(以下は申達公司と略称)は商標専用権侵害紛争事件をめぐり、上海市第一中級人民法院(2008)滬一中民五(知)初字第 317 号民事判決に不服し、本院に上訴した。本院は法に基づいて合議制法廷を開き、本件を審理した。申達公司の委託代理人孫佳健・温明、被上訴人玖麗得電子(上海)有限公司(以下は玖麗得公司と略称)の委託代理人何培民・王璟が出廷し訴訟に参加した。本案は既に審理を終結した。

原審法院の審理を通じて以下のことが明らかになった：

「 JoLida」図形文字組合せ商標(商標登録証第 1163193 号)の登録者は申達公司で、指定商品区分は第 9 類の増幅器、ラジオ送受信機、VCD プレイヤーで、登録有効期間は 1998 年 3 月 28 日から 2008 年 3 月 27 日までである。同登録商標は更新登録を経て、有効期間は 2018 年 3 月 27 日までとなっている。

2008 年 7 月 9 日、中華人民共和国海関総署は申達公司による同登録商標の知的財産権保護申請を許可した。登録番号は T2008-13440 で、有効期間は 2008 年 7 月 9 日から 2018 年 3 月 27 日までである。

2008 年 7 月 23 日、米国朱利達電子有限公司(バイヤー)と玖麗得公司(サプライヤー)は、玖麗得公司がバイヤーに総価値 18,800 ドルの電子管出力増幅器 JD1501RC、JD202 及び JD1301 を販売するという内容の契約を締結した。

2008 年 8 月 1 日、上海海関法規処は申達公司に「知的財産権侵害状況に対する確認通知書」を送付し、玖麗得公司が一般貿易方式により米国へ輸出申告していた知的財産権侵害の疑いがある「Jolida+」電子管出力増幅器 98 台(価値 18,800 ドル)を同税関が摘発した旨を通知した。申達公司の申請により、上海税関は同製品を差し押さえた。

2009年2月4日、上海税関は「疑義品知的財産権状況認定通知書」（滬関知字[2008]第141号）を発行し、玖麗得会社が米国に輸出申告中の電子管出力増幅器は申達公司“ JoLida”商標の専用権を侵害するかどうかについては、認定することができなかった。

また、調査の結果、1996年10月28日、米国朱利達電子有限公司は会社類型を有限責任公司（外国法人による独資）とし、経営範囲を視聴オーディオ設備、可聴周波数処理、データ処理用の電子製品、アナログコントロール、デジタルコントロール類の電子製品及び関連電子部品の生産、自社製製品の販売とする申達公司の設立を申請したことが明らかになった。

1997年11月10日、上海市嘉定区人民政府は申達公司の出資額調整及び株主権譲渡に同意し、申達公司の投資者を「米国朱利達電子有限公司」から「米国嘉迪（国際）有限公司」に変更した。

2007年1月10日、米国朱利達電子有限公司は玖麗得公司を投資・設立した。会社類型は有限責任公司（外国法人による投資）で、経営範囲はデジタル放送設備の加工・生産、自社製製品の販売及びアフターサービスの提供である。

また、調査の結果、米国特許商標局の商標登録簿の中で以下の内容が明記されていることが明らかになった：米国朱利達電子有限公司は「JOLIDA」文字と「」図形の商標登録者である。「JOLIDA」文字商標の登録番号は第3209962号で、登録日は2007年2月20日、初回使用と商業上における使用日は1986年12月31日で、商品国際区分は第9類：電子器材（ラウドスピーカー、チューナー等）であり。「」図形商標の登録番号は第3134802号で、登録日は2006年8月29日、初回使用と商業上における使用日は1986年12月31日で、商品国際区分は第9類：電子器材、チューナー、CDプレーヤーである。

2009年3月3日、同院は双方当事者を侵害品が押収された現場に召喚し、比較検証を行った。侵害品のパッケージ箱上には「JOLIDA INC TEL : 0013019532014 MADE IN CHINA」及び製品型番などの標識が付されている。玖麗得会社が侵害品及びそのパッケージ上で使用した「」及び「JOLIDA」文字商標の状況は以下のとおりである：1、侵害品（型番 JD1501RC）のコントロールパネルと内装上には「」及び「JOLIDA」文字商標が使用されている。2、侵害品（型番 JD202）のコントロールパネル、上部及び内装上には「」及び「JOLIDA」文字商標が使用されている。3、侵害品（型番 JD1301）のコントロールパネル上には「」及び「JOLIDA」文字商標が使用されている。比較の結果、玖麗得会社が侵害品及び内装上に使用した商標は同社が米国で登録している「」図形商標及び「JOLIDA」文字商標の標識と同一である。玖麗得会社が侵害品及び内装上に使用した「」図形商標は申達公司「 JoLida」図形文字組合せ商標の図形部分と同一で、「JOLIDA」文字商標は「 JoLida」図形文字組合せ商標の文字部分・英文字及び配列と同一で、主な差異は一部の英文字の大小文字である。

同院は次のように認定した：商標の主要な役割は商品や役務の出所を識別することであり、「中華人民共和国商標法」が規定している商標権侵害行為を禁止する主要な目的は関連消費者が商品と役務の出所に対する誤認混同を防止することである。このため、商標権侵害行為の認定は混同と誤認の状況が存在するかどうかであることから、総合的に判断する必要がある。本件において、申達公司は、玖麗得会社が同類の商品上で申達公司登録商

標と類似する商標を使用していることから、当該行為は商標権侵害に該当すると主張した。玖麗得公司是、同社が実施した行為は OEM 加工輸出行為で、発注契約があるだけでなく、米国商標の合法的な授權があるため、侵害に該当しないと主張した。同院は、玖麗得会社が本件において実施した行為は商標権侵害に該当するかどうかについて、以下の要素を考慮すべきであると認定した。

(一) 関係商標の権利状況。本件において、申達会社が主張した権利は「 JoLida」図形文字組合せ商標に基づいたものである。同商標は中国で合法的な登録により取得したもので、申達会社は中国国内で同商標の登録商標専用権を享有する。それに対して、第三者・米国朱利達電子有限公司は米国の法律により、米国国内における「」図形商標及び「JOLIDA」文字商標の登録商標専用権を取得した。また、同商標の初回使用日から見ても、第三者・米国朱利達電子有限公司が初めて「」図形商標及び「JOLIDA」文字商標を使用した時間は申達会社の設立日及び「 JoLida」図形文字組合せ商標の登録日より早い。

(二) 双方当事者と第三者・米国朱利達電子有限公司の投資関係の状況。工商資料によると、双方当事者は第三者・米国朱利達電子有限公司により設立された外商独資企業である。現在の工商資料によると、申達会社の株主は既に米国朱利達電子有限公司ではないが、申達会社と米国朱利達電子有限公司はかつて投資関係にあり、申達会社登録商標中の文字部分も米国朱利達電子有限公司英語名称中の屋号と同一である。

(三) 侵害行為の性質。双方当事者は被疑侵害品及びパッケージ上で使用する商標が申達会社の登録商標の類似に当たることには異議はない。但し、玖麗得会社の契約書及び被疑侵害品の内外包装上に表記されている「米国朱利達電子有限公司」という企業名称などを総合的に考慮すると、玖麗得会社が使用する商標は米国朱利達電子有限公司が米国で合法的な商標権を享有する商標であり、その製品は全部米国へ輸出するため、玖麗得会社の本件における行為は涉外 OEM 加工輸出行為に属する。

(四) 製品の関連市場及び混同の可能性。涉外 OEM 加工輸出の製品は全部米国市場に輸出販売されており、製品及びパッケージ上に表記されている商標と企業名称は米国朱利達電子有限公司が所有するものであるため、米国市場における関連消費者は商標標識を通して商品の出所である米国朱利達電子有限公司を識別できる。関係製品は全部輸出して、中国市場で実際に販売していないため、中国国内の消費者が当該製品の出所を誤認、混同する可能性は存在しない。

以上の要素に鑑み、同院は次のように認定した：本件において、関連企業の内部では投資関係の変化により、企業間で異なる国家法律領域でそれぞれ独立して元関連企業内部の商標専用権を享有することになった。涉外 OEM 加工行為における商品は全て輸出されていることから、米国市場及び関連消費者にしか影響が及ばず、中国市場内で販売されていないため、関連消費者が当該製品に対して、誤認・混同する可能性はない。このため、玖麗得会社の行為は商標権侵害に該当せず、同院は申達会社の訴訟請求を支持しない。よって、「中華人民共和國商標法」第五十二条第(一)号の規定に基づいて、次のように判決する：申達会社の全訴訟請求を棄却する。案件受理费 4,376 元、保全費 1,195 元は申達会社が負担する。

申達公司是原審判決に不服し、以下の上訴請求を提出した：1、原審判決を取消すこと。
2、訴訟費と保全費は玖麗得会社が負担すること。

申達公司の主張は以下の通りである：1、原審の事実認定は不明確で、確定した性質も不適当である。（1）米国朱利達公司是申達公司与貿易の往来がある。玖麗得公司是米国朱利達公司の独資により設立され、申達公司の商標を当然知っていなければならない。（2）玖麗得公司与申達公司是共通のクライアント・米国朱利達公司有している。玖麗得公司が申達公司の登録商標を悪意使用することで、申達公司の注文量が減少し、直接的な経済的損失をもたらした。玖麗得公司の行為は典型的な「OEM 加工」にあたらない。（3）米国朱利達公司の商標組合せ使用方式は申達公司の登録商標と同一で、商標権侵害に該当する。（4）申達公司が一審で提出した証拠 13 は、米国嘉迪（国際）有限公司と米国朱利達公司間の申達公司に関する知的財産権帰属協議であり、これには米国朱利達公司代表・黄洪声の署名があり、申達公司の知的財産権を保証している。一審では当該事実が究明されていない。申達公司が一審で提出した証拠 14 は、外国企業常駐代表機構代表証原本であり、上海市工商行政管理局に保存されている。一審法院が、申達公司による関連調査を通じた証拠取得の申請を許可せず、当該証拠を採用しないことは不当にあたる。（5）米国朱利達公司の商標権は申達公司より遅く、合法的でない。（6）米国朱利達公司は申達公司に対して実質的な出資は行っていない。申達公司が一審で提出した証拠によると、同社は米国嘉迪（国際）有限公司が独資で設立した子会社で、玖麗得公司、米国朱利達公司とは関連企業ではない。2、原審判決が適用した実体法は不当で、法定手順に違反する。法律では混同が商標権侵害の構成要件であると規定しておらず、原審判決で混同を侵害認定の要素としたことは、司法機関の職能を超越しており、法律適用に誤りがある。

玖麗得公司是以下のように答弁し、主張した：1、申達公司是長期的に米国朱利達公司に OEM 生産を提供して同社に輸出しており、販売の過程ではいずれも米国朱利達公司の名でブランド宣伝を行っていた。故に、米国朱利達公司是同社の代理店ではない。2、玖麗得公司与米国朱利達公司是典型的な OEM 加工関係である。玖麗得公司是米国朱利達公司の商標を合法的に使用して同社に輸出し、中国市場で販売していない。3、申達公司是悪意により米国朱利達公司の商標を盗み取って、そのままコピーしたため、玖麗得公司が提訴されることになった。申達公司はその商標の出所に対して、合理的な解釈をしていない。米国朱利達公司の商標は申達公司の商標より早く、米国朱利達公司是先行権利を享有する。4、申達公司が提出した米国嘉迪（国際）有限公司と米国朱利達公司間の申達公司に関する知的財産権帰属協議中、黄洪声氏の署名は真実のものではない。5、米国商標法では商標の初回使用時期に基づき保護されるという申達公司の理解には誤りがある。6、申達公司与米国朱利達公司及玖麗得公司是関連企業の関係にある。1996 年、米国朱利達公司が出資して申達公司を設立した。申達公司の株主権譲渡行為は米国朱利達公司による許可と認可を取得しておらず、違法な譲渡である。申達公司の親会社は 1997 年 10 月 2 日に抹消された。7、一審法院が中国「商標法」を適用したことは正確である。TRIPS 協定では混同を生じる可能性はあるかどうかを商標権侵害の判断基準として、OEM 加工貿易紛争は輸入国の法律を適用すると規定しているため、本件は米国の法律を適用すべきである。学術的検討に関する文章は最終証拠の決め手になるものではない。最高人民法院はこれに対して、立場を明確にしていないが、ある文書によると、OEM 加工に対して先行権利を保護すべきであると記載している。8、米国朱利達公司の商標権、著作権は申達公司の商標取得時間より早く、先行権利に属し、玖麗得公司の行為は商標権侵害に該当しない。

申達公司是二審において、本院に以下の証拠を提出した：1、年度事業総括、委任状、申請書、米国朱利達公司介绍。米国朱利達会社が黄洪声氏を上海代表処首席代表に任命し、米国朱利達公司会長は黄洪声氏であり、関連署名は本人の署名である事実を証明する。2、共同建設補充協議書、上海市第一中级人民法院民事調停書。黄洪声氏本人の署名状況及び1996年には米国朱利達公司の中国における事務処理代表であったことを証明する。

玖麗得公司是証拠調べにより、上述証拠資料は新証拠に当たらないと認定した。年度事業総括は米国朱利達公司の名称と商標はあるが、黄洪声氏の署名がないため、証明力不足である。委任状、申請書の真実性に異議はない。米国朱利達公司介绍は、1983年に同社が設立された後、世界的業界で大きな影響力を有したことを示している。証拠2は本件とは関係ない。

玖麗得公司是本院に以下の証拠を提出した：第一組：1、米国マリーランド州が発行した黄洪声氏死亡証明。米国朱利達会社が申達公司に派遣した法定代表人・黄洪声氏は1997年6月9日に死亡したことを証明する。2、Hansen Huang（黄洪声）氏の米国パスポート。米国朱利達会社が申達公司に派遣した法定代表人・黄洪声の署名は「Hansen Huang」であることを証明する。3、1997年9月5日の株主権譲渡協議。同協議は申達公司の工商関係書類であり、いわゆる株主権譲渡の根拠となり、黄洪声氏の署名は偽造のものであることを証明する。4、Michael Kenneth Allenの米国パスポート。米国朱利達公司会長・Michael Kenneth Allenの署名は「Michael Allen」であることを証明する。5、1997年8月25日、申達公司定款の中で、関連条項の修正。6、1997年8月14日、理事会の決議。7、申達公司理事会の構成人員。8、2006年3月14日、理事会の決議。上述の第5、6、7、8部証拠は、同4部資料の「邁克（Michaelの中国語名に相当）」の署名は偽造のものであることを証明する。9、2007年度外資企業年間検査報告書。10、2008年7月15日、外商投資の公司変更（登録）登記申請書。11、2008年6月25日、理事会の決議。12、2008年6月24日、免職書。13、2008年6月24日、免職書。14、2008年6月25日、外資企業申達公司定款。以上の第9、10、11、12、13、14部証拠は以下の事項を証明する。①「邁克」が米国嘉迪（国際）有限公司の法定代表人に就任したことがないこと、②米国嘉迪（国際）有限公司が邁克を申達公司董事長及び董事職から免職した行為は違法であること、③米国嘉迪（国際）有限公司は既に抹消され、法律主体資格を備えていないこと、④申達公司2008年の定款内容は事実即ちおらず、政府を欺瞞するものであること。第二組：15、米国マリーランド州のChatterry International Inc.「米国嘉迪（国際）有限公司」に関する抹消証明。16、米国マリーランド州財産評価及び課税部のChatterry International Inc.「米国嘉迪（国際）有限公司」に関する抹消証明。17、上海市友林律師事務所による上海市工商管理局嘉定分局への「違法株主権変更登記の取消請求及び商標紛争の公正処理申立報告」。上述の第15、16、17部証拠は、Chatterry International Inc.「米国嘉迪（国際）有限公司」が1997年10月2日にマリーランド州政府部門に法により抹消され、その主体資格が既に消滅したことを証明する。米国朱利達公司是弁護士に依頼し、法に基づいて工商部門に違法株主権変更を取消す申立を提起した。第三組：18、申達公司介绍。申達公司在印刷・配布する会社紹介中、同社は「米国Jolida Inc.が率先して国内で独資設立したオーディオ製造企業である」、「米国Jolida Inc.が授權するアジア地区総代理である」と明記していることを証明する。申達公司是米国朱利達公司的オーディオ製品が1996年に「国際的に信望を集めている」と認識しており、一連の専門的表彰を受け、世界各国の多くの媒体で相次いで報道されていると自認している。19、申達公司Jolidaシリーズ製品ユーザマニュアル。申達公司在印刷する「JOLIDAシリーズ製品ユーザマニ

アル」の1ページ目には、同社が米国朱利達公司のアジア総代理であると明記されていることを証明する。20、申達公司ウェブサイト上における会社紹介。申達公司が同社ウェブサイト上で、「米国 Jolida Inc. が率先して国内で独資設立したオーディオ製造企業である」、「米国 Jolida Inc. が授権するアジア地区総代理である」と明記し、申達公司が米国朱利達公司のかつての受賞歴を本社の受賞歴として対外的に宣伝していたことを証明する。21、中国北京国際音響唱片大展ウェブサイト：申達公司紹介。申達公司が2003年北京国際音響唱片大展の出展会社紹介で、同社は「米国 Jolida Inc. が率先して国内で独資設立したオーディオ製造企業である」、「米国 Jolida Inc. が授権するアジア地区総代理である」と明記していることを証明する。申達公司は米国朱利達公司のオーディオ製品が1996年に「国際的に信望を集めている」と認識し、一連の専門的表彰を受け、世界各国の多くの媒体で相次いで報道されていると自認している。22、華音網：「世界的ブランドオーディオは全部中国 SIAV にある!」。申達公司が第十一回上海・国際音響影視展覽会及び2003年高級 Hi-Fi 実演会の会社紹介で、「米国 JOLIDA 高級オーディオ東南アジア地区の総代理」と明記していることを証明する。23、Declaration of Responsibility(責任声明書)。米国朱利達公司が JOLIDA 商標を独自に所有する旨申達公司与米国朱利達公司を確認したことを証明する。24、米国朱利達公司が申達公司に CE 標識及び認証書の使用を授権する確認書。米国朱利達公司が申達公司に CE 商標の使用と認証権限を授権したことに対する申達公司の確認を証明する。

申達公司は次のように認定した：上述の証拠資料の提出時期は一審法廷尋問後であり、二審中の新たな証拠にならない。第一組証拠は株主権譲渡書類の真実・合法性を十分に説明しており、株主権譲渡は本件とは関係ない。第1組証拠には改ざんの痕跡が残されており、その真実性は認定できない。翻訳会社に合法的な資格があるかどうかについて確認できないため、翻訳内容には異議がある。第二組証拠の翻訳書類中、査証官の署名がないため、その真実性には異議がある。翻訳の中で明記している「抹消」はオックスフォード辞書では、「抹消」の意味ではない。中英文双方の確認の結果、当該文献中で使用されている単語中、「抹消」という表現に相当する語は存在しない。証拠17は玖麗得公司が自分で作成したもので、その真実性は認定できない。第三組証拠の真実性は認定できない。上述証拠は自己で作成することができ、ウェブサイト上でプリントアウトした資料を証拠として利用する場合は、公証する必要がある。責任声明書と確認書上の署名は秦忠で、申達公司の法定代表人ではなく、授権もなく、関連書類は自己で作成したものである。

本院は以下のように認定した：申達公司が提出した連合建設補充協議書、民事調停書の当事者は全て第三者である。黄洪声署名の真実性は確認することができず、米国朱利達公司の会長が黄洪声であるかどうかについては、玖麗得公司の行為が商標権侵害に該当するかの性質認定に影響しない。申達公司の株主権譲渡は合法であるかどうか、申達公司の親会社が消滅したかどうか、米国朱利達公司が申達公司の代理であるかどうかについて、本件の商標権侵害紛争との関連性は不十分である。更に、双方当事者が提出した上述の証拠資料は一審法廷尋問終了前に存在したものであるため、二審の新たな証拠にあらず、本院は上述の証拠資料を採用しない。

本院は審理の結果、原審が調査した事実は正しいものと認定した。

本院は次のように認定した：OEM加工であるかどうかについては、以下の両方面から考慮すべきである。第一、OEM側が自主的に生産しているか、委託側の要求に応じて生産し

ているか。第二、OEM 側が製品を生産した後、全部委託側に提供しているか、自ら販売しているか。同時に、OEM 側は委託側が合法的な商標権を享有するかについて、審査義務を負うべきである。本件において、双方当事人は輸出通関の必要性から、売買契約を締結し、同契約第 8 条では、「前払い金を受領した後、サプライヤーがバイヤーの注文を手配する」と明記されている。関係製品パッケージ上の名称は米国朱利達公司であるため、被上訴人玖麗得公司が第三者・米国朱利達公司の委託を受けて、その要求に応えるべく生産したことを証明できる。また、同製品は輸出時に税関に差し押さえられており、関係製品が中国国内市場で販売されたという証拠もない。そのため、被上訴人玖麗得公司与第三者・米国朱利達公司には事実上の OEM 加工関係が存在する。被上訴人玖麗得公司是米国朱利達公司の中国における独資子会社であり、玖麗得公司の法定代表者は米国朱利達公司の責任者であるため、関係商標が米国で合法的で有効な商標権を享有することを被上訴人玖麗得公司是明らかに知りうべきもので、同社が商標権に対して必要な審査注意義務を負ったことを認定すべきである。よって、一審法院が玖麗得公司の行為は OEM 加工に該当すると認定したことに不当はない。商標権侵害は故意を要件としていないため、申達公司による玖麗得公司が当然申達公司の商標を知り、悪意により商標権侵害行為を実施し、直接的な経済的損失をもたらし、玖麗得公司の行為は典型的な「OEM 加工」ではないとの主張は、十分に証明できる証拠がないので、本院は採用しない。被上訴人玖麗得公司が提出した特許局及び商標局の関連商標証明は公証認証を経ており、申達公司是上述証拠の真実性には異議がないため、申達公司が米国朱利達公司の商標が合法的でないと認定した観点に、十分に証明できる証拠はなく、本院は採用しない。

上訴人申達公司是最初米国朱利達公司の申請により設立された。被上訴人玖麗得公司是米国朱利達公司が独資で設立した子会社であるため、一審法院が双方当事人と米国朱利達公司が関連企業であると認定したことは妥当である。申達公司の株主権譲渡関係に変更が発生したが、当初申達公司が米国朱利達公司の申請により設立されたという事実は否定できない。更に、申達公司、玖麗得公司与米国朱利達公司是関連企業であるかどうかについて、本件において被上訴人玖麗得公司が商標権侵害行為に該当するかに影響はない。このため、上訴人申達公司の一審判決における上述事実に対する認定には誤りがあるとの主張は、十分に証明できる証拠がなく、本院は支持しない。

上訴人申達公司が一審で提出した米国嘉迪(国際)有限公司と米国朱利達公司の間の「協議書」はコピーであり、国外両者の内部協議であり、その効力は協議当事者にしか及ばず、本件の商標権侵害紛争とは関連性が不十分である。更に、被上訴人玖麗得公司と同証拠の真実性を認めていないため、一審法院が同証拠を採用しなかったことは法律の関連規定に一致する。被上訴人玖麗得公司是上訴人申達公司が提出した外国企業駐在代表機構代表証の真実性には異議がないため、一審判決は既に確認を行った。また、同証拠の真実性は本件とは関係ないため、一審法院が証拠取得を行わず、同証拠を採用しないことは明らかに不当であると主張した上訴人申達公司の観点について、本院は支持しない。

本院は次のように認定する：商標の基本的機能は商品或いは役務の出所を識別する機能にある。商標権侵害の本質は、商標の識別機能の破壊を通じ、一般消費者が商品の出所を混同、誤認させることにある。本件において、被上訴人玖麗得公司是第三者・米国朱利達公司の依頼を受けて関係製品を OEM 加工し、当該関係製品は全て米国に輸出され、中国国内で販売されていないため、中国の関連公衆は国内で関係製品に接触することはなく、国内の誤認と混同は生じない。また、OEM 加工の関係において、国内 OEM 側が商品上に商標

を付す行為は、形式上国内 OEM 側が製品上に商標を付すとされているが、実質上の商標の使用者は国外の委託人である。本件において、関係製品に付された商標は国外においてのみ商標出所の識別意義があり、国内市場では商品出所の識別機能を発揮しない。このため、一審法院が総合的に判断し、被上訴人玖麗得公司の行為が商標権侵害に該当しないと認定したことに不当はない。原審判決が実体法を不当に適用し、法定手順を違反したという上訴人申達公司の観点について、本院は支持しない。

総合的に、本院は原審法院の認定した事実は明白で、適用した法律は正確であり、審判手順は合法的であると認定する。上訴人申達公司の上訴請求と理由は事実と法的な根拠が存在しておらず、棄却すべきである。「中華人民共和國民事訴訟法」第一百五十三条第一項第（一）号、第一百五十八条の規定に基づき、次のように判決する：

上訴を棄却し、原審判決を維持する。

本件における二審受理费 4,376 元は、上訴人上海申達音响電子有限公司が負担する。

本判决は終審判決である。

審判長 錢光文
代理審判員 王静
代理審判員 劉潔華

二〇〇九年十一月二日
書記員 董尔慧

[経済産業省委託]

中国での税関知的財産権保護にかかる活動事例集

[発行]

日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部

T E L : 021-6270-0489

F A X : 021-6270-0499

[執筆協力]

上海博邦知識産権服務有限公司

2013年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部が2013年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは執筆協力者および当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。