

特許庁委託

平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

OEMにおける商標の使用に関する調査研究

Research on Trademark Usage in OEM

ショウ・シエン
XIAO, Zhiyuan

平成31年3月
March 2019

一般財団法人 知的財産研究教育財団
Foundation for Intellectual Property
知的財産研究所
Institute of Intellectual Property

○ E Mにおける商標の使用に関する調査研究

○ E M中的商标使用研究

Research on Trademark Usage in OEM

一般財団法人 知的財産研究教育財団

知的財産研究所

招へい研究者

ショウ・シエン

肖志远

XIAO, Zhiyuan

Invited Researcher

Foundation for Intellectual Property

Institute of Intellectual Property

報告書の構成

はしがき	英 語
はしがき	日本語

抄録・要約	英 語
抄録・要約	中国語
抄録・要約	日本語

目 次	中国語
本 文	中国語

目 次	日本語
本 文	日本語

The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Chinese
Abstract & Summary	Japanese

Table of Contents	Chinese
Main Body	Chinese

Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

この報告書の原文は中国語によるものであり、日本語文及び英文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in Chinese and translated into Japanese and English. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2018 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Associate Prof. Xiao, Zhiyuan, Zhongnan University of Economics and Law, School of Law, an invited researcher at our Institute.* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property
Foundation for Intellectual Property
March 2019

* Period of research in Japan: From December 4, 2018, to February 28, 2019

はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事した中国・中南財經政法大学法学院副教授、ショウ・シエン氏の研究成果を報告するものである*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

* 招へい期間：平成30年12月4日～平成31年2月28日

Abstract

The issue of trademark in OEM is related to trademark law, and from the perspective of international trade, it is also the issue of trademark law relating to international trade. Generally speaking, the trademark system has two functions, that is, protection of private rights and maintenance of the competitive order. The trademark laws of most countries provide that the holder of a trademark right has the exclusive right to use the registered trademark in connection with the designated goods or services within the territory. However, from the perspective of international trade, there are some situations where this is not the case. OEM (original equipment manufacturer) is one form of international trade. When a foreign company conducts OEM operations in China and uses a specific trademark only in relation to OEM, for example, where the foreign company affixes the trademark to the product or its packaging, the Chinese district court tends to find that the relevant act falls under use as a trademark. In this case, if the trademark has been registered in China by a person other than said foreign company, the foreign company can be sued for trademark infringement. The Supreme People's Court of the People's Republic of China tends to find that use of a trademark in OEM solely for export purposes does not constitute trademark infringement. However, this conclusion is related to individual cases and is not a general idea. The issue of whether use of a trademark in OEM after registering the trademark in a deceptive manner can fall under unfair competition is worthy of attention. From the perspective of a blind spot where trademark law and unfair competition prevention law are in potential conflict, related issues become more complex in China and Japan. It is probably beneficial for related industries to provide for this point in the provisions on trademark use in an OEM agreement.

Summary

The civil and commercial laws of each country guarantee a company's right to adopt OEM in consideration of its own growth strategy and develop international trade as one of the freedoms of business. From the perspectives of production of products and the practice of international trade development by companies, OEM is a trade tool for global production and strategic moves. Although it is customary in trade for an outsourcee to affix a trademark to a product upon request of the outsourcer, each country's trademark law has yet to take common and institutionally fair action in relation to such custom. According to international treaties concerning trademark protection, companies engaging in OEM are not legally obliged to register a relevant trademark in each place of OEM, sell a relevant product on site, or actually advertise the trademark. Even looking at each country's legislative and judicial practice, it is impossible to draw the conclusion

that such legal obligations are imposed, from any judicial decision concerning use of a trademark in OEM. It is the original form of free trade that a company makes a choice about whether to sell goods itself in the place of OEM in addition to manufacturing them. An OEM agreement often includes the adhesive terms and conditions in relation to use of a trademark for the product or the manual or packaging of the product, although the production modeling, OEM, is originally not related to trademark. Therefore, whether the act of affixing a trademark falls under the act of trademark infringement in the place of OEM is the issue of intellectual property right relating to trade, and the core of the issue is the issue of trademark law.

In the beginning, trademark was recognized as a sign that expresses the property right as a business sign, and was protected by legislation. With the development of commercial transaction, use of a trademark has come to be conducted by industry groups and countries as a trade control tool, and trademark has also come to be recognized as one of the property rights in common law countries. Although there are numerous documents on the functions of a trademark, the functions of a trademark that are recognized in the international trademark community are the source identification function, quality assurance function, and advertising function. Through trademarks, producers and importers can face consumers "over the retailer's shoulder," that is, over the retailer's counter. This fact does not need to be especially emphasized because it is the core of all the effective trademark protection systems. For a company with managerial ability, a trademark is not only the company's important intangible property but also a sign of the company's goodwill, and it is the company's most powerful spokesman as well as the bearer of the company's goodwill. The academic community and trademark laws of countries think that the modern trademark law has two important goals, that is, protection of proprietary interests of trademarks and prevention of fraud and consumers' confusion.

Trademark is not static intangible property but is originated in dynamic commercial practice. As trademark resources have limitative nature and are related to the competitive order, every country's trademark law sets the provisions on the legal force of non-use of a trademark, and "use it, or lose it" is a common recognition in terms of use of a trademark. Use of a trademark is an important method of exercising a trademark right. However, in what sense exercise of a trademark right by the right holder or by authorized another person falls under "use as a trademark" recognized under trademark law, that is, "use under trademark law," is theoretically an issue determined based on whether the trademark identification function is exerted, and in practice, it is directly related to the issue of the evidence and fact of rescission caused by non-use of a trademark for a consecutive and certain period of time.

The purpose of trademark-related treaties associated with trade and each country's trademark-related legislation is to protect consumers by delivering a blow to the unlicensed use of a

trademark that causes damage to the trademark identification function and commercial goodwill of the holder of a registered trademark right. Where a trademark is used in OEM and a relevant product is solely for export purposes, consumers in the place of OEM are not likely to see the product and the trademark. In addition, the trademark affixed to the product does not exert the source identification function until it arrives at the destination designated by the outsourcer, and the person who registered the trademark in the place of OEM does not suffer any actual economic loss. Therefore, such use of a trademark cannot be deemed to be "use as a trademark" without hesitation.

From the perspective of comparative law, in both France which is the cradle of the modern trademark law, and Germany, where the manufacturing industry has developed, trademark law includes the provisions on the content of use of a trademark, and the act of exporting goods affixed with a trademark is provided as necessarily falling under use of the trademark. There is no exemption concerning use of a trademark solely for export purposes. In the proceedings of a case on the rescission of a trademark due to non-use for three consecutive years, the European Patent Office divided activities into commercial activities and sales promotion activities, required evidence concerning the nature of use, subject of use, and process of use, and requested open use of a trademark, that is, true use of a trademark in trade.

When Japan amended the Trademark Act, it set express provisions that also deem use of a trademark for export purposes to be use of a trademark, but did not set any exemption in relation to use of a trademark solely for export purposes. In the Japanese Trademark Act, use of a trademark is provided from the perspective of civil remedy for a trademark, and rules on the determination of a trademark infringement are provided from the perspective of the exclusive right to use a registered trademark and the prohibitive right. According to a Japanese scholar, Professor Shigeki Chaen, even if an act fulfills all the requirements for use of a trademark provided in Article 2, paragraph (3) of the Trademark Act, it is difficult to find whether the act falls under use of a trademark, and it is impossible to determine whether the act falls under use exerting the source identification function. The requirements for use of a trademark are not the requirements for establishment of a trademark infringement that are provided in the Trademark Act in express terms, but they are widely accepted in court precedents and theories as requirements that attract considerable interest in theories relating to the essence and substance of a trademark. If the function of a trademark, that is, the source identification function of a registered trademark, is not infringed, infringement of the trademark right must not be found.¹ No court decision in which the court's opinion about this issue is expressed could be obtained through search of Japanese court cases. In addition, no valid answer could be obtained through a questionnaire survey for companies. Therefore, companies' requests

¹ Shigeki Chaen, *Shōhyōhō* (Trademark Act) (Yuhikaku, 2012): 189-190.

and positions relating to this issue are not clear.

As the issue of domestic trademark rights is also related to OEM products solely for export purposes, it is necessary to mainly examine the provisions in trademark law and the legal positions of the judicial organ and the trademark enforcement organ in the place of OEM. China is one of the important regions for OEM. The provisions on the use of a trademark in the early Chinese Trademark Law defines use of a trademark mainly from the perspective of contributing to administrative management relating to the granting and establishment of a trademark right, and the corresponding provisions are the rescission of a registered trademark due to non-use for three consecutive years. This is clear from both the level and the position in the sentence construction of the legal document that includes the provisions. Through amendment of the Trademark Law in 2013, the content of the provisions was partially amended, and the position of the provisions in the text of law was changed. However, the original import that the provisions are managerial rules remains unchanged.

There is no water without a source in the world, and there is necessarily a cause behind a result. In exploring the issue of use of a trademark in OEM in China, it is necessary to find a clue by looking back at the development process of OEM in China. In the 1980s, many manufacturing businesses moved to China through Japan, South Korea, Hong Kong, and Taiwan, and the south east coast cities in China became the area of concentration of OEM. With economic development, export cases that infringe another person's intellectual property right occurred and were subject to criticism from the international society. In order to become a member of the WTO, China enacted the "Regulations of the People's Republic of China on Customs Protection of Intellectual Property Rights" based on the systems of intellectual property laws, including the Trademark Law, and in reference to the "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights," and thereby established the border protection system for intellectual property rights centering on the prohibition of export and import of goods infringing intellectual property rights. At that time, the important content of trademark-related administrative enforcement was whether or not an OEM manufacturer had fulfilled a reasonable duty of examination and care. Overlooking each country's trademark law, a registered trademark can enjoy legal protection only in the place of registration, except for well-known trademarks, based on the recognition that trademark law has geographical limitations. There are cases where the same trademark is registered by different persons from country to country due to the global trademark strategy of the holder of the trademark right. In this case, all the products are produced by OEM in China. However, if only one of the relevant companies registers a relevant trademark in China and conducts a recordation for customs protection of an intellectual property right, OEM products manufactured by other companies that have not registered the trademark in China become unable to pass Chinese customs. Moreover, one of the

risks under the Trademark Law in relation to OEM in the case where a foreign outsourcer has not registered a relevant trademark in China is the induction of a trademark infringement action due to another person's registration of an identical or similar trademark in China.

In China, the "NIKE" trademark case (2000) is a typical example of OEM-related cases. In this case, the court expressed the following opinion. The "NIKE" trademark for which Nike, Inc. in the United States filed an application in China enjoys protection under the Chinese Trademark Law. A Spanish company holds the exclusive right to use a registered trademark for the "NIKE" trademark in Spain. However as the trademark has a regional characteristic, it is not subject to protection under the Chinese Trademark Law. Consequently, the acts committed by the OEM processor and the Spanish company jointly constitute infringement of the trademark right of Nike, Inc. in the United States. The legal standpoint shown in many similar cases at that time was that a trademark has a regional characteristic and if an outsourcer outside a country has not registered a trademark in China and there is another person who has registered an identical or similar trademark in China, the processor's act of affixing the trademark to the product or its packaging based on an agreement constitutes infringement of the trademark right.

A phenomenon called registration of a trademark in a deceptive manner has appeared due to various causes, such as the limitative nature of trademark resources, regional characteristic of trademark protection, and defects in trademark application and examination procedures. This had a certain influence when the holder of a trademark right outside the country develops OEM operations in China. Some district courts adopt the standard consisting of the "necessary duty of examination and care and substantial damage," and handled the act of using a trademark in OEM separately. The court in many regions, including Beijing and Shanghai, had a judicial standpoint that differed from the court in Guangdong, and expressed its opinion that use of a trademark in OEM does not fall under the act of use under the Trademark Law. Regarding this issue, there was a difference in recognition between Shanghai customs and the local court. The Shanghai High People's Court found in the final court decision that use of a trademark in OEM solely for export purposes does not constitute infringement of the trademark right. The General Administration of *Customs* sent a letter to the Supreme People's Court as a representative of intellectual property border enforcement organs to request the clarification of the nature of the act of using a trademark in OEM. In response to this, the Supreme People's Court indicated its legal standpoint recognizing that the relevant individual case does not fall under the act of infringement of the trademark right in its answer. When the Chinese Trademark Law was amended in 2013, the subjective requirement for the use of a trademark, being the "act of using a trademark for identification of the source of goods," was added, and the concept of use of a trademark was substantially changed. In the two civil actions on "PRETUL" and "東風," the Supreme People's Court changed its decision at the

stage of retrial and reversed the court's previous standpoint in the "NIKE" case, and instructed that, for the act of using a trademark solely for export purposes, the act of affixing a trademark does not fall under the act of using the trademark and does not constitute infringement of the trademark right because goods affixed with the trademark are not sold in China, Chinese consumers do not see such goods, and the affixed trademark cannot exert the source indication function.

All things have two sides. While the court does not find the act of affixing a trademark in OEM for export purposes without registering the trademark with the designation of classification in China by the holder of the trademark right outside the country to fall under the act of using the trademark, it considers that the act does not produce the legal effect of the right of priority based on prior use. This is the opinion expressed by the Supreme People's Court in the administrative action on the "MUJI" trademark. The following tendency can be seen from the court's opinion in the administrative action on the trademark. "Use" provided in the Trademark Law means the open, true, and legitimate use of a trademark in commercial activities. The legal grounds in determining whether or not the act of using a trademark is legitimate are not limited to the Trademark Law and its related laws and regulations. If the act of using a trademark in production or management activities that goes against compulsory or prohibitive provisions in laws and regulations is recognized as having legal effect, it could stimulate and encourage illegal acts. This runs counter to the purpose of the provisions on the act of using a trademark in the Trademark Law.

The standpoints of the court rendering different decisions on the same case caused different trends at different times, different places, and different organs. Therefore, it became increasingly necessary to review the policy and legal standpoint behind the legal interpretation and application in the cases of this type again. In the process of mutual action and conflict between customs and the court over the standard for determination of use of a trademark in OEM, the subjective purpose of use of a trademark has become clearer day by day, and customs and the court have gradually broken away from dependence on an optical effect, that is, consideration of objective acts and actual physical phenomena, and have gradually come to investigate the more comprehensive examination of evidence and the effect and influence of use of a trademark. A comprehensive consideration that connects this whole process, specifically, the process and things after the process, was established as a rule through amendment of the Trademark Law and brought a uniform standard to the trademark-related administrative enforcement and judiciary. This can be deemed to be the advancement of Chinese trademark judiciary in relation to the issue of use of a trademark.

The legal opinion expressed by the Supreme People's Court of the People's Republic of China in three trademark disputes relating to NIKE, JOLIDA, and PRETUL is interesting, but it cannot be considered as the final conclusion concerning use of a trademark in OEM. In the PRETUL case,

etc., the recognition that the act of using a trademark for a product or packaging of a product solely for export purposes does not fall under the act of using a trademark under the Trademark Law and does not constitute infringement of another person's right for a Chinese registered trademark was established. Where a trademark was registered in a deceptive manner and cannot be immediately rescinded, the aforementioned judicial standpoint is advantageous to the holder of the trademark right outside the country. As the aforementioned judicial standpoint does not oblige a foreign right holder who does not plan to use a relevant trademark in China to register the trademark, it conforms to the spirit of international trade. However, attention must be paid to the point that a foreign company that conducts OEM operations in China and exports all the products faces double difficulties in terms of the registration and use of a trademark. That is, where a company manufactures products by OEM but does not sell them in China after filing a trademark application and registering the trademark in China, it has a legal risk that the trademark will be rescinded on the grounds of non-use for three consecutive years. Therefore, such company needs to reevaluate its own trademark strategy for OEM operations in China. That is, it needs to decide whether to register a trademark and how to use the trademark, make adjustments with a focus on the provisions on the trademark in an OEM agreement, strengthen the monitoring and management of the production process of OEM products, maintain the quality of the products, and control raw materials and the amount of production. Regarding infringement of the trademark right and the act of unfair competition, it adopts a mixed route of assertion of right and protects interest in the trademark to a maximum extent.

Differences in countries' trademark laws provide an opportunity to blend the systems of use of a trademark. However, it is difficult to unify countries' legal standpoints in relation to OEM solely for export purposes because their trademark enforcement and experience in judicial practice are not uniform. In the short term, it is conceivable to promote legal application by judicial organs and establish directional judicial rules. Regarding a higher level of legal amendment, a method with relatively high feasibility is probably to encourage the unification of countries' legal standpoints after reaching a common recognition by concluding a regional free trade agreement.

摘要

OEM中的商标使用问题与商标法相关联,在国际贸易语境下更是一个与国际贸易有关的商标法问题。一般认为,商标制度具有两方面的功能:私权保护和竞争秩序维护。世界上大多数国家的商标法都规定,在一国领土内,注册商标在核准使用的商品或服务上享有专有权。在国际贸易语境下,这一结论可能会有所不同。OME(原始设备制造商)是一个国际贸易现象,如果一家外国企业在中国开展OEM服务且仅在OEM中使用某一商标,例如在产品或其包装上贴附其商标,中国地方法院倾向于认定这一行为构成商标使用。如果该商标在中国被该外国企业之外的其他主体注册,就可能遭致商标侵权诉讼。中国最高人民法院倾向于认定仅仅为了出口目的在OEM中使用商标不构成商标侵权,但这一结论仅仅针对个案而言,并非一般性的结论。抢注商标并用于OEM活动,这样的商标使用是否有不正当竞争之嫌,值得关注。从商标法一反不正当竞争法交叉视角来看,相关问题在中国和日本可能更为复杂。OEM合同中的商标使用条款指引对于相关产业来说将会有所助益。

概要

企业出于自身发展战略的考虑利用OEM方式开展国际贸易,这是一种各国民商事立法均给予保护的营业自由。从企业生产产品和开展国际贸易的实践来看,OEM是一种全球生产重新布局的贸易工具,受托人按照委托人的要求在产品上贴附其商标是一种贸易习惯,但是这种习惯在不同的国家的商标法上未能得到相同且正面的制度回应。从与商标保护有关的国际条约来看,从事OEM的企业没有被要求在每一个OEM地进行商标注册并实地销售或者实际宣传商标的法律义务;从各国立法和司法实务来看,也无法从OEM中的商标使用的司法裁判中推演出这样的经营策略。由企业自行选择是否在OEM地制造商品的同时并销售商品,这应是自由贸易的应有之义。尽管OEM这一生产方式本来和商标无关,但是由于OEM合同中往往有在产品、产品说明书或者产品包装上使用商标的合同条款,而贴附商标这一行为在OEM国家是否属于商标侵权行为,就成为一个与贸易有关的知识产权问题,核心是商标法问题。

商标作为一种商业标记,早期是作为所有权的标志被认识并被立法保护。随着商业交易的发展,使用商标作为一种贸易管理工具被行会和国家所使用,进而被作为一项财产权利为普通法系国家认可。关于商标的功能的著述汗牛充栋,但是国际商标学界共同认可商标的以下功能:来源识别功能,品质保障功能,广告宣传功能。通过其商标,生产商或者进口商可以“跨过零售商的肩膀”,跨过零售商的柜台直面消费者,这一事实毋庸强调,因为这正是任何有效的商标保护计划的关键所在。对于经营有道的企业来说,商标不仅是企业重要的无形财产,而且是企业商誉(good will)的标志,是企业商誉的载体和最有效的代言人。学术界和各国商标法倾向认为,现代商标法保护商标中的财产利益的同时,承载防止欺诈和消费者

混淆两个重要目标。

商标不是静态的无形资产，而是来自动态的商业实践，商标资源具有有限性，事关竞争秩序，所以各国商标法都规定了商标不使用的法律后果，“use it, or lose it”成为商标使用的共识。商标使用是行使商标权的重要形式，但权利人自己行使或者授权他人行使商标权，在何种意义上为商标法认可为“作为商标使用”或者“商标法意义上的使用”，是一个在理论上基于商标识别功能发挥与否的判断问题，以及实务中直接关乎连续一定时期不使用商标导致商标被撤销的证据和事实问题。

与贸易有关的商标公约和各国商标立法，旨在打击未经许可且有益于注册商标人商标识别功能和商业声誉的商标使用，保护消费者，在OEM中使用商标且产品仅供出口的情况下，由于OEM地的消费者并无接触到产品及其商标的可

分内容以及出现在文件中的位置，依然没有改变这一规定的管理性规范的本来意义。

世上没有无源之水，结果的背后必然有其原因。探讨中国OEM中的商标使用问题，有必要回顾OEM在中国的发展过程，从中发现线索。20世纪80年代，大量制造业通过日本、韩国、香港和台湾转入中国，中国东南沿海城市成为OEM集中区域，在经济发展的同时，也出现了侵犯他人知识产权的出口事件，遭致国际社会批评。为了加入世界贸易组织，中国参照《与贸易有关的知识产权协定》，根据商标法等知识产权法律制度，制定了《知识产权海关保护条例》建立了以禁止侵犯知识产权的商品进口和出口为核心内容的知识产权边境保护制度。这一时期，OEM厂商有没有尽到合理的审查义务是这一时期商标行政执法的重要内容。纵览各国商标法，在商标法存在地域限制的情况下，即除了驰名商标之外，注册商标仅在注册地受法律保护。商标权人在不同国家的商标布局策略的运用，也使得同一个商标在不同国家为不同的主体注册的情形，如果均采取在中国进行OEM业务，而仅仅一方在中国注册了商标，并进行了知识产权海关备案，则会导致未在中国注册商标的另一方的OEM产品无法通过中国海关。在外国委托方并未在中国注册商标的情况下，OEM的商标法律风险之一就是同一商标或者近似商标被其他主体在中国注册，由此引发商标侵权诉讼。

在中国，“NIKE”商标案（2000）是OEM案件的典型，在该案中，法院认为，美国耐克国际公司在中国申请的耐克商标受中国商标法的保护，西班牙公司虽然在西班牙享有“NIKE”商标的注册商标专用权，但是由于该商标具有地域性，其并不受中国商标法的保护，所以OEM加工方和西班牙公司的行为共同侵犯了美国耐克国际公司的商标权。这一时期大多数同类案件的法律立场，即商标具有地域性特征，国外委托方如果没有在中国注册商标，且在中国注册相同或者近似商标的主体另有其人，那么代加商在产品或者产品包装上根据合同贴附商标的行为就构成商标侵权。

由于商标资源的有限性、商标保护的地域性、商标申请和审查程序的瑕疵等多种原因，出现了商标抢注现象，一定程度上影响到国外商标权人在中国开展OEM业务。部分地方法院采取“必要审查注意义务+实质性损害”标准，区别性地对待OEM中的商标使用行为。北京和上海等多地法院和广东法院持不同的司法立场，认为OEM中的商标使用不是商标法意义上的使用行为。在这一问题上，上海海关和当地法院出现了认识上的分歧，上海市高级人民法院以终审判决的方式认定仅用于出口的OEM中的商标使用不构成侵权。海关总署代表知识产权边境执法机关致函最高人民法院，请求明确OEM中的商标使用行为的定性，最高法院予以复函，针对个案表达了倾向于不认定为商标侵权行为的法律立场。中国商标法2013年的修改增加了“用于识别商品来源的行为”的商标使用主观条件，实质性地修改了商标使用的概念。在“PRETUL”和“东风”两件民事诉讼中，最高人民法院在再审环节改判，颠覆了此前在“NIKE”案中的法院立场，认为仅仅为了出口而使用商标的行为，由于贴附商标的商品并不在中国销售，中国消费者无法接触到这些商品，所贴附的商标无法发挥来源识别作用，所以贴附商标的行为不是商标使用行为，不构成商标侵权。

所有的事物都有两面，在国外商标权人并未就商标在中国就某类商品进行注册的情况下，仅仅为了出口而在OEM中贴附商标，不被法院认为构成商标使用行为，但同时也不构成因在先使用而产生在先权利的法律效果，这是最高人民法院在“MUJI”商标行政诉讼中秉持的观点。在商标行政诉讼中，法院倾向性地认为，商标法规定的“使用”应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用，判断商标使用行为合法与否的法律依据，并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为，如果认定其法律效力，则可能鼓励、纵容违法行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。

同案不同判的法院立场，导致在不同时期、不同地点和不同机关出现不同的倾向性观点，使得重新审视此类案件的法律解释和使用背后的政策与法律立场显得更加必要。从海关和法院之间围绕OEM中的商标使用的判断规则的互动以及分歧的过程来看，商标使用的主观目的的内容日益清晰，逐渐摆脱了从客观行为及其实际物理表现进行考察的视觉效果的依赖，日益深入到更为全面的证据审核和使用商标的效果和影响，这种全过程、事中和事后相结合的综合性考察，在规则上通过商标法修改而得以固定，使得商标行政执法和司法有了统一的标准，可以看做是中国商标司法在商标使用问题上的进步。

中国最高法院在NIKE、JOLIDA和PRETUL三件商标纠纷中的法律立场耐人寻味，但不能作为OEM中的商标使用的最终结论。在PRETUL等案件中确立了仅仅是为了出口而在产品或者产品包装上使用商标，不是商标法意义上的商标使用行为，不构成对他人在中国的注册商标的侵权。在商标遭人抢注且未能及时撤销的情况下，这一司法立场有利于外国商标权人。对于无意在中国使用商标的外国权力人来说，这一司法立场也没有强加注册商标的义务，符合国际贸易的精神。但是值得注意的是，选择在中国进行OEM业务且产品仅仅用于出口的外国企业面临商标注册和使用的两难困境：如果在中国申请商标并获准注册，产品仅仅在中国OEM制造，但并不在中国销售，则可能面临连续三年不使用而被撤销的法律风险。因此，企业有必要重新评估自己在中国开展OEM活动的商标策略，决定是否注册商标以及如何使用商标，针对性地调整OEM合同中的商标条款，强化对OEM产品生产过程的监管，保证产品质量，控制原材料和生产数量；对于商标侵权和不正当竞争行为，采取组合式维权路径，最大限度地保护商标权利。

各国商标法的分歧，为商标使用制度的融合提供了契机。但是在采取OEM且产品仅用于出口的情况下，各国商标执法和司法活动的经验不一，导致法律立场难于统一，短时间内可以考虑推进司法机关的法律适用，确定倾向性的裁判规则。至于更高层级的法律修改，较为可行的方案是，可以考虑通过缔结区域性的自由贸易协定（Free Trade Agreement）来达成共识，再促成各国法律立场的一致。

抄録

OEM

OEM
OEM OEM

OEM

OEM

OEM

要約

企業が自らの発展戦略を考えた上でOEMを採用して国際貿易を展開することは、営業の自由として各国の民商法によって保護されている。企業による製品の生産と国際的な貿易展開の実務から見れば、OEMはグローバルな生産・布石のための貿易ツールである。受託者が委託者の要請を受けて製品に商標を付することは、貿易において慣習となっているにもかかわらず、このような慣習については各国の商標法において共通かつ制度面で正面からの対応がなされていない。商標保護に関わる国際条約によれば、OEMに従事する企業には各OEM地で商標を登録したり、現地で販売したり、あるいは実際に商標を宣伝したりする法的義務は課されていない。各国の立法及び司法の実務を見ても、OEMにおける商標の使用に関する司法裁判から、このような法的義務が課されると導き出すことはできない。企業が自らOEM地で商品を製造すると同時に商品を販売するかどうかを選択することは、自由貿易の本来の姿である。OEMという生産モデルは本来商標とは関係ないにもかかわらず、OEM契約には製品、製品説明書又は製品包装への商標の使

用に関する約款が設けられていることがよくあるため、商標を付する行為がOEM地において商標権侵害行為に該当するかどうかは、貿易に係る知的財産権の問題となり、その核心にあるのが商標法の問題なのである。

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

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

貿易にかかわる商標関連条約と各国の商標立法の趣旨は、許諾を得ずに登録商標権者の商標識別機能と商業信用に損害を与えるような商標の使用に打撃を与えて、消費者を保護することである。OEMにおいて商標を使用し、かつ製品がもっぱら輸出される場合においては、OEM地の消費者は製品及び商標を目にする可能性がなく、また委託者が指定する目的地まで、製品に付される商標が商品出所識別機能を発揮することがなく、OEM地の商標登録者も実際の経済的損失を一切被っていないことから、このような商標の使用を当然のように「商標的使用」とみなすことはできない。

比較法の観点から見れば、近代商標法の発祥地であるフランスや製造業が発達

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

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

もっぱら輸出用のOEM製品も国内商標権問題が関連してくることから、OEM地の商標法の規定及び司法機関や商標執行機関の法的立場を主に考察しなければならない。中国はOEMの重要な地域の一つである。商標の使用に関する初期の中国商標法の規定は、主に商標の権利付与・権利確定にかかわる行政管理に資するという角度から商標使用を定義しており、登録商標継続三年間不使用取消がこれに対応する規定である。条文が置かれた法律文書のレベル及び文章構造における位置のいずれからこのことがわかる。2013年の改正商標法により、当該条文の内容が一部改正され、法文上の位置が変更されたものの、当該規定が管理的規範であるという本来の趣旨に変わりはない。

世の中には源のない水はなく、結果の裏には必ず原因がある。中国におけるOEM商標使用問題を探究するにあたっては、OEMの中国における発展過程を振り返ることによって、手がかりを見つける必要がある。1980年代、数多くの製造業が日本、

¹ 茶園成樹著『商標法』（有斐閣、2012年）189-190頁。

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

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

商標資源の制限性、商標保護の地域性、商標出願と審査手続の瑕疵などの種々の原因に起因して、商標の駆け抜け登録という現象が見られるようになった。これは、国外商標権者が中国でOEM業務を展開するに当たり一定の影響を及ぼした。一部の地方裁判所は「必要な審査注意義務＋実質的な損害」の基準を採用し、OEMにおける商標使用行為を区別して扱った。北京や上海などの多くの地域の裁判所は広東の裁判所と異なる司法的立場を有し、OEMにおける商標使用が商標法上の使用行為ではないとの見解を示した。この問題については、上海税関と地元裁判所との間に認識の相違があった。上海市高級人民法院は終審判決をもって、専ら輸出用のOEMにおける商標使用は商標権侵害に該当しないと認定した。税関総署

が知的財産権水際執行機関を代表して最高人民法院に書簡を送り、OEMにおける商標使用行為の性質を明確にするように要請したことを受けて、最高人民法院は回答において、当該個別事案については商標権利侵害行為に該当しないと認める法的立場を示した。2013年中国商標法が改正された際に、「商品出所の識別に用いる行為」という商標の使用に関する主観的要件が追加され、商標の使用の概念に実質的な変更が加えられた。「PRETUL」と「東風」の二つの民事訴訟において、最高人民法院は再審段階で判決を変更し、「NIKE」事件におけるそれまでの裁判所の立場を覆して、専ら輸出のための商標使用行為は、商標を付した商品が中国で販売されず、中国の消費者がこれらの商品を目にすることがなく、付された商標が出所識別機能を発揮することができないため、商標を付する行為は商標使用行為に該当せず、商標権侵害にはあたらないと説示した。

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

同一案件に対して異なる判決を下す裁判所の立場は、異なる時期、異なる場所、異なる機関において異なる傾向を引き起こしたため、この類型の案件の法解釈及び適用の背景にある政策と法的立場を改めて見直すことが一層必要になった。OEMにおける商標使用の判断基準をめぐる税関と裁判所の相互作用と対立の過程において、商標使用の主観的目的が日増しに明確になり、客観的な行為や実際の物理的現象に対する考察という視覚的効果への依存から次第に脱却し、徐々により大局的な証拠審査や商標使用の効果と影響を究明するようになった。この過程全般、進行中と事後を結び付けるような総合的な考察は、ルールとして商標法改正によって確立し、商標行政執行と司法に統一的な基準をもたらした。これは商標使用の問題に関する中国商標司法の進歩とみなすことができる。

中国最高人民法院がNIKE、JOLIDA及びPRETULの三つの商標紛争で示した法的見解は興味深いものであるが、これをOEMにおける商標使用についての最終的な結論とすることはできない。PRETULなどの事件においては、もっぱら輸出のために

製品又は製品の包装に商標を使用することは商標法上の商標使用行為に該当せず、他人の中国登録商標に対する権利の侵害ではないとの認識が確立された。商

目录*

一、研究背景.....	1
二、相关立法比较.....	1
(一) 欧洲.....	2
(二) 法国.....	3
(三) 德国.....	3
(四) 日本.....	3
(五) 中国.....	4
1、商标法(2001年).....	4
2、商标法(2013年).....	5
(1) 商标法修改过程中的立法方案一.....	5
(2) 商标法修改过程中的立法方案二.....	5
(六) 新加坡.....	6
三、相关法律实践.....	7
(一) 行政机关—海关执法.....	7
(1) 执法依据分析：海关知识产权保护条例.....	8
(2) 执法实践评析.....	8
(二) 行政机关—商标局.....	9

* 知识产权研究所招聘研究员，中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，法学院副院长、副教授。本报告系特許庁委託 平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業の阶段性研究成果，受到知识产权研究所资助，并获得知识产权研究所上席研究员石井康之教授、大阪大学茶园成树教授、北海道大学田村善之教授亲切指导，得到知识产权研究所事務局、图书馆和各位研究员的大力支持，一一署名亦恐有所疏漏，在此一并谨表谢忱。本报告不代表知识产权研究所的观点，文责自负。

(三) 行政机关和司法机关的法律互动	9
(1) 行政决定—行政诉讼：康王案	9
(2) 民事诉讼—行政处罚：NIKE 案	10
(3) 行政处罚—行政诉讼：HENKEL 案	11
(四) 行政机关和司法机关的立场分歧	12
(1) 商标法修改之后的裁判立场：PRETUL 案（2015 年）	13
(2) 最新的发展（民事诉讼）：东风案（2018 年）	14
(3) 最新的发展（行政诉讼）：“MUJI” 案（2012 年）	15
四、评析	16

一、研究背景

OEM (Original Equipment Manufacture), 意为“原始设备制造商”, 是指加工方根据约定, 为定作方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方, 定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。在委托方系外国品牌持有人的情况下, 由于 OEM 中贴附的是定做方, 即委托人的商标, 在加工方完成贴牌生产之后交付给委托方过程中, 需要经过海关检查, 如果委托人的商标并未在 OEM 地注册, 而同一或者近似商标为他人注册, 容易滋生商标纠纷。由于海关执法与相应的商标侵权诉讼均在 OEM 地展开, 所以 OEM 地的商标立法和司法立场具有较强的研究价值。本报告选择涉外 OEM 中的商标使用作为主要研究对象, 以中国商标立法和司法实践作为主要考察对象, 探究仅仅用于出口的 OEM 中的商标使用问题。

在中国, OEM 多被翻译为“定牌加工”、“贴牌生产”等, 一度是外向型经济发展过程中的重要内容。由于发展阶段和企业经营模式的原因, 部分企业选择以 OEM 为主要业务内容, 例如为美国苹果公司 (Apple Co.) 代工 iPhone 智能手机的富士康公司 (FOXCONN Co.) 在业界享有很高声誉。在中国知识产权领域客观存在着知识产权行政保护和司法保护双轨制法律保护模式, 对待 OEM 中的商标使用这一问题, 可能存在着两种保护模式下各方法律立场的差异。OEM 业务主要集中在发展中国家, 这些国家大多面临着经济发展模式和政策法律调整的多重改革任务, 其商标法如何对待为经济发展做出巨大贡献且至今依然占有重要地位的 OEM 问题, 需要进行比较研究。

二、相关立法比较

国际上, 商标权利获取有两种途径, 一种是登记主义, 即向有权机关提交商标注册申请, 一种是实行使用主义。界定 OEM 上的商标使用, 无法脱离“商标使用”这一上位概念。在立法仅仅界定商标使用的具体情形的背景下, 如何界定“商标使用”, 需要探求立法原意和剖析司法立场。而理解法院的司法立场, 不能脱离商标法关于商标使用的基本规定。鉴于世界上绝大多数国家的商标法都实行登记主义, 本研究拟仅考察实行登记主义国家的商标立法和实践。

在国际规则层面, 《巴黎公约》率先规定商标国际规则, 保护工业产权巴黎公约没有正面定义何为商标使用, 但是反面排除了不得作为商标使用的情形, 且

商品或服务的市场份额的维持或者创造有关。尤其要考虑商品或服务的性质，相关市场的性质，使用标志的规模和频率。²

（二）法国

法国是商标法的发祥地，根据法国知识产权法典第 L811 条之 4 规定，进出口贴附有商标的商品，属于侵害商标权的行为。³

（三）德国

不同于世界上绝大多数国家的商标法，德国商标法规定连续五年不使用方可申请撤销。德国商标法有关于商标使用的直接规定，规定了真实使用，在对应的商品或服务上使用的义务，主要体现在第 26 条。第 26 条 商标的使用（1）注册商标的权利人应在注册商标对应的相关商品或服务上在联邦德国真实使用。但是，有不使用的正当理由时，不受此限。……（4）在德意志联邦共和国仅为出口货物而在商品，包装或包装上添加商标，应视为在德意志联邦共和国使用商标。⁴

（四）日本

日本商标法没有就商标使用进行概括规定，在该法第 2 条第 3 项列举了商标使用的具体情形。但是，也有日本学者认为，这一条明确规定界定了商标和商标使用。在第 2 条第 3 项所列举的各项中，第 1、第 2 是有关商品的定义，第 3-7 是有关服务的定义，第 8 不区分商品和服务，界定商标的广告使用。第 4 项明确有关立体商标的使用的意义。⁵特许厅认为，商标法将商标界定为商品或服

² EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use, from Guidelines For Examination In The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) on Trade Marks, PART C OPPOSITION SECTION 6 PROOF OF USE, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_en.pdf, 2018年5月7日访问。

³ 日译本参见特许厅网站，フランス知的財産法，2006年3月1日法律第2006-236号による改正，https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf，2019年3月15日访问。

⁴ 日译本参见特许厅网站，ドイツ商標法，2013年10月19日の法3830により改正，<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf>，2019年3月15日访问。

⁵ 茶园成树：《商标法》，有斐阁2012年版，第27页。

务的提供者使用的标章，这一定义并未明确商标的识别性要素。⁶

实务界有观点认为，应区分判断侵权的商标使用和为了维持商标效力的商标使用，与商标使用对应的是商标的不使用，而商标的不使用是消极事实，让第三人证明注册商标的不使用极其困难。在商标不使用撤销诉讼中，在请求人能够提出有关不使用的合理怀疑的情况下，证明责任转移到商标权人。根据日本商标法第 50 条第 2 项，商标权人在收到答辩通知后，应当证明注册商标使用的事实。⁷

关于日本商标使用的法理问题，诸多学者对此进行了研究，本文不拟简单介绍或者重复引用，比较日本和欧洲商标使用法理的代表性论文参见 Martin Husovec 在 IIP 研究期间撰写的报告《欧洲和日本商标使用的法理》(EU と日本における商標の使用の法理，2016)。⁸

(五) 中国

例如，在“卡斯特”(CASTLE) 商标撤销复审案中，中国最高法院认为，认定商标使用需要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为没有违反商标法律规定。这从一个侧面展示了中国法院界定“商标使用”的基本立场，即公开使用、真实使用、作为商标使用。

1、商标法(2001年)

《中华人民共和国商标法》(1982年制定，2001年第一次修改)并未正面规定商标使用的概念，但从反面界定了未经许可使用他人注册商标的侵权行为属性。该法第五十二条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：“(一) 未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的……”在商标使用概念界定方面，商标法的未竟事业由行政法规完成，主要体现在《中华人民共和国商标法实施条例》(2002年)第三条：商标

⁶ 資料 1 「商標」及び標章の「使用」の定義の在り方について，

http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-02-shiryu/paper02.pdf，2019年3月15日访问。

⁷ 特许厅委托，公益財団法人交流協會：《商標の使用について》，2015年3月，

<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/document/manual/taiwan11.pdf>，2019年3月15日访问。

⁸ Husovec, Martin, *Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan*,

https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2015/e27_summary_Husovec.pdf，2019年3月15日访问。

法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这一规则成为商标行政执法机关和司法机关判断商标使用的最直接的规则。

2、商标法（2013年）

在商标法实施过程中出现诸多需要通过立法修改加以完善的问题，商标使用问题包含其中，围绕 OEM 中的商标使用问题，出现了两种立法方案的争论。

（1）商标法修改过程中的立法方案一

国家工商总局起草的《中华人民共和国商标法（修改稿草案）》（2008年1月2日）（以下简称“《修改稿草案》”）第八条[商标的使用]借鉴了日本商标法的规定，对商标使用的情形进行了列举：商标的使用是指在商业活动中将商标用于商品、商品包装或者容器；用于服务或者与服务有关的物件上；用于商品或者服务交易文书上；或者将商标用于商品或者服务的广告宣传、展览以及其他商业活动中；或者利用图像、影音、电子媒体或者其他媒介物足以使相关公众认识其为商标。“足以使相关公众认识其为商标”一词从相关公众的视角，而非从商标权人主观意愿的视角界定了商标使用行为的范围和类型。现代科技，尤其是网络媒体对商标再现的方式及其法律效果首次出现在商标使用的样态之中，是一次较为成功的尝试。

值得注意的是，《修改稿草案》专条规定了定牌加工管理问题，主要体现在第一百一十三条[定牌加工管理]：从事定牌加工的，加工方应当对定做人的商标权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯他人商标权商品的，加工方与定做人共同承担侵犯他人商标权的法律责任。加工方所尽的注意义务情况，由加工方承担举证责任。定牌加工是指自然人、法人或者其他组织等接受定做人委托，生产带有他人注册商标的商品，商品全部交付定做人或者定做人指定的第三人，加工方对所加工的商品无处置权的行为。对定牌加工行为的行政管理规定由国务院工商行政管理部门会同其他有关部门另行制订。

（2）商标法修改过程中的立法方案二

立法方案二即《中华人民共和国商标法》（2013年）。该法第十四条第五款规定，生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，

或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这是对驰名商标使用的规范，旨在规范商标使用行为，促使企业在尊重市场规则的前提下加强自主品牌的培育，真正提升自身的市场竞争力。⁹

较之更为上位的概念是该法第四十八条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

较之于 2001 年商标法，商标使用的行为样态并无实质性变化，但是增加了使用商标的主观目的，即“用于识别商品来源”。对此，有日本商标实务人士认为，从商标来源识别功能角度来看，中国商标法第四十八条的这一规定和日本商标法有着较为接近的理论基础。¹⁰

根据《中华人民共和国商标法实施条例》（2014 年）第六十三条规定，使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。从行为类型化的角度来看，“说明书或者其他附着物”首次进入商标使用的行为样态之列，丰富了商标使用的种类。

（六）新加坡

根据新加坡法，在商标因不使用撤销的案件中，商标主管机关考察的主要内容有三：是否是作为商标使用或者真实地在商业中使用；是否在相关商品上使用；是否在规定的时间内使用。要成功地驳回不使用撤销诉讼请求，商标所有人必须提交在贸易过程中真实使用了商标的证据，而非仅仅是为了维持商标的单一目的而象征性地使用商标。在一案中，首席助理注册官（Principal Assistant Registrar）认为，“MYSTERY SET” 商标符合这一测试条件，驳回了撤销该珠宝商标的诉讼请求。¹¹

综上立法例和国际条约规定，不难得出如下结论，各国商标法均未直接规定 OEM 中的商标使用问题，但大多数国家均规定，在商品或其包装上贴附商标属

⁹ 这一规定在实施过程中也有新法和旧法衔接的过渡性规定，例如《工商总局关于执行修改后的〈中华人民共和国商标法〉有关问题的通知》（2014年4月17日）规定，将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上并于2014年5月1日以前已经进入流通领域的除外。

¹⁰ 岡本智之：《中国における商標の使用等の一考察》，IPマネジメントレビュー 24号，第52页。

¹¹ 参见 FMTM Distribution Limited v. Van Cleef & Arpels S.A., Trade Mark No. T0801770E, 2 March 2017. <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2017/case-summary---2017-sgipos-6.pdf>，2018年8月12日访问。

于商标使用,未经注册商标专用权人许可,进出口贴有商标的货物属于侵权行为。

三、相关法律实践

受制于语言、资料和篇幅,下文拟考察执法和司法实践。鉴于中国是一个国际知名商标进行 OEM 业务的主要地区,拟重点观察中国有关 OEM 中的商标使用相关的行政执法和司法实践。在中国,与商标相关的法律实践分工如下:国家商标局负责商标授权,海关负责知识产权边境执法,法院处理与行政机关处罚决定相关的行政诉讼和围绕商标侵权的民事诉讼,下文拟介绍三者的法律实践及其互动情况。

(一) 行政机关—海关执法

OEM 是一个在经济学中非常明确的概念,但是在商标法语境下,部分执法机关对其进行了行为类型限定的尝试。例如,2008 年,国家工商行政管理总局在商标法修改草案中,将“定牌加工”界定为“自然人、法人或者其他组织等接受定做人委托,生产带有他人注册商标的商品,商品全部交付定做人或者定做人指定的第三人,加工方对所加工的商品无处置权的行为”。虽然这一规定并未为全国人大所采纳,但是这一立法尝试迈出了在商标法中专门规定定牌加工的一步,可以看作是基于法制统一需求对杂乱执法现实的首次正面回应。

2010 年,海关总署在《关于请明确“定牌加工”出口产品是否构成侵权问题的函》(署法函[2010]184 号)中,将“定牌加工”的范围限缩为“未经中国大陆境内商标注册人许可,但产品不在境内销售且委托加工的外商在目的国(地区)拥有合法的注册商标专用权的情况”。不难看出,负责知识产权边境保护的海关总署则将定牌加工的范围限定为同一商标存在着中国大陆注册人和外国目的国注册人不一致且中国委托加工方生产的产品全部外销的情形。实践中,更多的是持有目的国市场的合法注册商标专用权的企业委托代工商代为加工,并未区分目的国市场为国际市场还是国内市场。海关总署公函对于定牌加工的界定固然有其工作范围的因素,但是也反映出其对 OEM 及其商标使用问题认识方面的局限性。

(1) 执法依据分析：海关知识产权保护条例

中国为了应对世界贸易组织的知识产权边境保护要求，于 1995 年颁行《中华人民共和国知识产权海关保护条例》。根据该条例，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑，可以依知识产权权利人申请作出扣留决定并进行调查、认定。海关对知识产权的保护可以划分为“依申请保护”和“依职权保护”两种模式：**依申请保护**，是指知识产权权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口时，根据《知识产权海关保护条例》第十二、十三和第十四条的规定向海关提出采取保护措施的申请，由海关对侵权嫌疑货物实施扣留的措施。第二十七条 被扣留的侵权嫌疑货物，经海关调查后认定侵犯知识产权的，由海关予以没收。海关没收侵犯知识产权货物后，应当将侵犯知识产权货物的有关情况书面通知知识产权权利人。

由于海关对依申请扣留的侵权嫌疑货物不进行调查，知识产权权利人需要就有关侵权纠纷向人民法院起诉，所以依申请保护也被称作海关对知识产权的“被动保护”模式。**依职权保护**，是指海关在监管过程中发现进出口货物有侵犯在海关总署备案的知识产权的嫌疑时，根据《知识产权海关保护条例》第十六条的规定，主动中止货物的通关程序并通知有关知识产权权利人，并根据知识产权权利人的申请对侵权嫌疑货物实施扣留的措施¹²。由于海关依职权扣留侵权嫌疑货物属于主动采取制止侵权货物进出口，而且海关还有权对货物的侵权状况进行调查和对有关当事人进行处罚，所以依职权保护也被称作海关对知识产权的“主动保护”模式。

(2) 执法实践评析

实践中，中国海关就 OEM 中的商标使用问题的执法案例较多，有学者进行统计，2007 年至 2013 年，海关查获的侵犯知识产权的货物类型比例中，商标侵权货物占绝大多数，货物年平均值约为 96%以上。仅在 2009 年中国海关依备案查获的侵权嫌疑货物中，属于涉外定牌加工并遭到查扣的货物占总数的 24%。¹³

¹² “依职权”一词源于《与贸易有关的知识产权协议》中的 ex-officio。

¹³ 王莲峰：《海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年〈中国海关知识产权保护状况〉的分析》，《知识产权》2015年第1期。

（二）行政机关—商标局

商标抢注和连续三年不使用撤销争议是中国多发的商标行政纠纷类型。针对日益增加的商标不使用撤销诉讼，2018年8月13日，国家商标局发布《提供商标使用证据的相关说明》（以下简称“《说明》”），列举了商标使用在指定商品/服务上的具体表现形式，并首次详细列举了不被视为《商标法》意义上的商标使用情形：1.商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；2.未在公开的商业领域使用；3.仅作为赠品使用；4.仅有转让或许可行为而没有实际使用；5.仅以维持商标注册为目的的象征性使用。该《说明》还进一步规定，仅提交下列证据，不视为《商标法》意义上的商标使用：商品销售合同或提供服务的协议、合同；书面证言；难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；4.实物与复制品。¹⁴不难看出，这是对“卡斯特”等既有商标撤销诉讼和民事侵权诉讼法律经验的总结。如果在中国注册商标之后，仅仅通过OEM方式贴附商标于商品或商标外包装上，且产品仅仅用于出口，就不被视为作为商标使用，可能面临连续三年不使用被撤销的法律风险。

实践中，就有在中国申请注册商标之后仅用于OEM且产品全部出口被第三人申请撤销商标的案例。

近年来，围绕OEM活动连续三年不使用的诉讼也在累积，出现了多件商标评审委员会的行政决定被法院改判的案例，值得关注。

（三）行政机关和司法机关的法律互动

在商标法和海关法、海关知识产权保护条例的规定下，行政机关和司法机关在OEM中的商标使用问题上出现了法律态度的一致性和差异性。在相关的行政诉讼和民事诉讼领域，试举代表性案例加以评介。

（1）行政决定—行政诉讼：康王案

“康王”商标撤销案是为数不多进入中国最高人民法院再审程序的商标行政诉讼。国家工商行政管理总局商标评审委员会是负责商标复审的法定机关，在这一案件中，第三人针对商标权人连续三年不使用注册商标提起撤销申请，商标评

¹⁴ 参见商标局：《提供商标使用证据的相关说明》，

http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201808/t20180813_275533.html，2018年10月22日访问。

审委员会认定商标权人有真实的使用行为，一审法院认为商标评审委员会认定事实错误，判决撤销商标评审委员会决定。商标评审委员会和商标权人不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院终审判决驳回上诉维持原判，认为《商标法》第44条第4项所规定的“使用”指的是商标法意义上的使用，即在商业活动中公开、真实、合法的使用商标来标示商品的来源，以便相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体的行为。¹⁵这一案件区分了“商标使用”和“商标法意义上的使用”两个概念，并认同了商标局及商标评审委员会在连续三年不使用撤销案件审理中坚持的公开、真实、合法使用的判断标准。

这一案件向最高法院申请了再审，最高法院在再审认可二审法院的裁判逻辑和裁判标准，认为生产、销售化妆品必须有法律规定的生产许可证和卫生许可证，在缺乏法定许可证期间的生产行为和销售行为不能被认定为合法的商标使用行为，即在生产经营活动中使用商标的行为如果违反了商标法以外的法律规范，也属于违法行为，不能认定其法律效力，否则可能鼓励、纵容违法行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。¹⁶

在这一案件中，最高法院首次确定了合法使用的标准，为法院审理商标连续三年不使用撤销诉讼指明了方向，正式界定了商标法意义上的使用，即在商业活动中公开、真实、合法的使用商标来标示商品的来源，以便相关公众能够据此区分提供商品的不同市场主体的行为。

(2) 民事诉讼—行政处罚：NIKE 案

美国耐克公司在中国申请注册了 NIKE 商标并申请了海关知识产权备案。2000年，在西班牙拥有 NIKE 商标（尼斯协定第25类）的一家体育用品公司委托浙江一进出口公司和嘉兴市一服装厂生产男式滑雪衣，由西班牙公司提供原材料和耐克商标吊牌，嘉兴制衣厂负责加工，浙江进出口公司负责原材料进口和服装成品的报关手续，在通过深圳海关报关出口时，美国耐克公司向深圳海关申请扣留这批服装，之后向深圳市中级人民法院起诉，要求西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴制衣厂停止侵权，并赔偿损失。深圳中级人民法院、广东省高级人民法院经过审理，认为美国耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人，在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权，在同一种商品或类似商品中使用注册商标

¹⁵ 北京市高级人民法院（2007）高行终字第78号行政判决书。

¹⁶ 最高人民法院（2007）行监字第184-1号驳回再审申请通知书。

相同或者近似的。西班牙公司虽然在西班牙拥有注册商标专用权，当时基于商标的地域性，美国耐克公司的商标受中国法律的保护。基于法院的民事判决认定的事实，深圳海关做出没收嘉兴制衣厂代工的服装并予以罚款的行政处罚。

这一案件引起了极大反响，有观点认为，涉外定牌加工产品虽然用于出口而不在本国销售，但并不属于过境货物，因此 OEM 仍属于具有营利性质的商业活动的范畴。在涉外 OEM 中，以侵权产品不进入市场流通从而不可能产生相关公众的混淆为理由来否认该行为构成商标侵权，结论难于成立。¹⁷

（3）行政处罚—行政诉讼：HENKEL 案

2004 年，阿联酋客商 STANLEY TRADING L.L.C.(史丹利贸易有限公司，以下简称“史丹利公司”)委托佛山市泓信贸易有限公司(以下简称“泓信公司”，生产单位为佛山市高宝照明电器厂有限公司)生产加工机动车用卤钨灯。史丹利公司经阿联酋外交部官员签名盖章证实以及经中华人民共和国驻迪拜总领事馆认证的注册国为阿联酋的商标证，说明“HENKEL”商标的持有人为史丹利公司。泓信公司向广州海关履行报关手续时，广州海关发现该批货物标有“HENKEL”标识，涉嫌侵犯深圳市恩同实业有限公司(下称恩同公司)已经在同类产品注册并在海关总署进行知识产权海关保护备案的商标专用权。广州海关立即与恩同公司取得联系，恩同公司确认这些货物并未经该公司授权生产，而且也从产品本体和包装上指出了仿冒关系，并向广州海关提交了采取知识产权保护措施申请书，请求扣留侵权嫌疑货物。

泓信贸易公司以其申报出口的商品是贴牌加工产品，不存在侵权的故意，不是《商标法》上的“使用行为”，没有在国内销售，不会造成公众意识混淆等为由，主张其不存在侵犯恩同公司的商标专用权。

广州海关认为，商标专用权具有地域性，“HENKEL”商标即使已被史丹利公司在阿联酋合法注册，该公司因注册享有的法律权利也仅在阿联酋国内有效，并不必然延伸到中国。在国内，恩同公司是“HENKEL”商标的合法注册人，享有商标专用权，受到国内有关法律法规的保护，在中国境内相同商品上使用“HENKEL”商标，应当获得恩同公司或其授权人的许可，否则即是侵权。在未取得恩同公司的许可下，泓信公司在货物本体和外包装上使用了“HENKEL”标

¹⁷ 张伟君、魏立舟、赵勇：《涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定》，《知识产权》2014年2期。

识，因此这些货物属于侵犯注册商标专用权货物，对该批货物作没收并处罚款。泓信公司不服行政处罚决定，诉至法院，广州市中级人民法院和广东省高级人民法院均判决广州海关胜诉。这是广东省高级人民法院首度表态支持海关对侵权定牌加工生产企业予以处罚。

广东省作为沿海经济发达地区，是 OEM 的主要区域，有关 OEM 中的商标问题的司法审判也发轫于该地区。NIKE 案和 HENKEL 案反映了商标法实施过程中广东地区的行政执法机关和司法机关在商标使用问题上的基本立场，这也代表了这一时期大多数同类案件的法律立场，即商标具有地域性特征，国外委托方如果没有在中国注册商标，且在中国注册相同或者近似商标的主体另有其人，那么代加商在产品或者产品包装上根据合同贴附商标的行为就构成商标侵权，国外委托方作为共同诉讼的被告要对此承担连带侵权责任。

（四）行政机关和司法机关的立场分歧

北京市高级人民法院率先打破行政机关和司法机关在商标使用问题上的默契，区分“仅用于出口的代工行为”和“在中国生产并销售的代工行为”，并给予不同的法律定性。2006年3月7日，北京市高级人民法院公布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第21条阐述了该院在定牌加工商标问题上的立场。针对“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？”这一产业界关注的法律解释和适用问题，法院认为，造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。

尽管北京市高级人民法院的指导文件对北京市以外的法院并无约束力，但是其秉持的法律立场具有相当的影响力。例如，在申达音响电子公司与玖丽得电子公司侵犯商标专用权纠纷案中，上海海关认为代工商的行为构成商标侵权，应予以处罚。在随后的诉讼中，上海市高级人民法院在终审中认为涉案的定牌加工方不构成商标侵权。¹⁸

¹⁸ 上海市高级人民法院（2009）沪高民三（知）终字第65号。日本弁理士对此进行过介绍，参见河野英仁：中国商標判例紹介(2)OEM 商品に付された商標の使用～輸出用OEM商品への商標の使用は商標法上の使用に該当しない～，2013年5月7日，http://knpt.com/contents/china_trademark/2013.05.07.pdf，

由于行政机关和司法机关在 OEM 中的商标使用行为的定性问题上分歧巨大，海关总署为此致函最高人民法院，最高人民法院进行了书面回函，确认了以下司法立场：因案外人美国朱利达公司为“JOLIDA”文字及图形商标在美国的商标注册专用权，玫丽得公司使用的商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国，因此涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认，在此基础上认为玫丽得公司的行为不构成侵犯商标权有一定的道理。最高人民法院倾向同意 OEM 产品全部出口的情形并非商标法规定的侵犯注册商标专用权的行为。在此之前，2009 年，最高人民法院颁发了司法指导意见，认为对涉外定牌加工纠纷的裁判不能都认定为商标侵权；应结合个案，视加工方是否尽到必要的审查和注意义务等具体情况，合理认定加工方的侵权责任。¹⁹在上海市高级人民法院审理的 PEAK 案中，被告主张其在先使用受托加工的产品，产品上另有其他的商标，涉案商标作为型号的一部分使用，系涉外 OEM，全部外销。上海知识产权法院一审认为被告行为属于突出使用，构成商标侵权；二审法院则认为，OEM 产品全部外销，不构成商标使用，不构成商标侵权。这一时期，围绕 OEM 中的商标贴附行为是否属于商标使用行为，即是否构成商标法意义上的作为商标使用，行政机关和司法机关存在认识分歧。

(1) 商标法修改之后的裁判立场：PRETUL 案 (2015 年)

在 PRETUL 一案中，宁波市中级法院和浙江省高级法院的一、二审判决均认为 OEM 贴附商标于产品和产品包装的行为属于商标侵权行为。最高法院认为，在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。该案中，最高法院最终撤销了二审判决，改判驳回商标权人的侵权主张。

最高法院认为，在 OEM 产品全部用于出口的情况下，被告生产的该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，

2019年3月15日访问。

¹⁹ 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(2009年4月21日印发 法发〔2009〕23号)。

不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品,与原告生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或者服务来源的标识,其基本功能在于商标的识别性,被告公司依据外国委托方的授权,上述使用相关“PRETUL”标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,为外国委托方在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,被告在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

至此,最高法院首次就定牌加工商标侵权纠纷作出终审判决,这一案件入选指导性案例,对于同类案件直接具有参考作用,一批案件参考这一法律立场进行了裁判,部分案件依然坚持代工商的注意义务标准,例如“ROADAGE”商标案,即浙江容大商贸有限公司与于逊刚侵害商标权纠纷案(2016年),就是其中的代表性案例。

在该案中,中国企业注册的商标拓展至墨西哥,曾担任墨西哥代理商的DAVASA公司抢注了“ROADAGE”商标,并委托中国其他企业OEM同类产品并出口到墨西哥销售。法院认为,由于原告和被告在墨西哥已存在贸易往来,所以被告抢注商标之后,作为OEM委托方在“Roadage”商标注册之前应已知晓原告的“ROADAGE”商标,其在主观上难谓善意。原告早已经将包含道路图形的“ROADAGE及图”标识使用在其产品宣传中,而代工商在其授权商标并不包含道路图形的情况下,被诉侵权产品中标注有“ROADAGE及图”标识,代工商显然未尽到合理注意义务。三级法院均认为代工商没有尽到合理的注意义务,构成商标侵权。²⁰这一案例首次涉及到外方抢注中国商标而后又以定牌加工方式在中国开展经营行为的司法判断,备受关注。

(2) 最新的发展(民事诉讼):东风案(2018年)

在上柴公司与常佳公司商标侵权纠纷一案中,江苏高院二审认为,常佳公司明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标,仍然接受境外委托,在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专

²⁰ 宁波中院:(2015)浙甬知终字第7号;浙江高院再审:(2016)浙民再121号。

用权。江苏高院在该案中确立了明确的“必要审查注意义务+实质性损害”的裁判方法，引发学界和实务界热议。

最高人民法院随后改判该案，认为定牌加工企业已履行合理的注意义务，查明委托方的商标权，且涉案产品全部出口至印度尼西亚，国内的消费者不会产生混淆，对国内商标持有人不会造成任何实际损害，贴牌行为不属于识别商品来源的商标使用行为，不会引起混淆更不会构成商标侵权。

(3) 最新的发展（行政诉讼）：“MUJI”案（2012年）

日本企业良品计画株式会社（以下简称“良品计画”）于1999年11月17日开始，向商标局申请注册“無印良品”商标，指定使用在第16、20、21、35、41类商品或服务上。截至被异议商标申请注册日2000年4月6日前，良品计画并未向商标局申请在第24类商品上注册“無印良品”商标。海南南华实业贸易公司2000年4月6日在第24类商品上向商标局提出注册申请，于2001年4月28日经初步审定并公告，核定使用商品为“棉织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、盖垫、坐垫罩”等商品。2004年8月2日，被异议商标经商标局核准转让给棉田公司。

2009年3月9日，商标评审委员会作出商评字[2009]第04991号《关于第1561046号“无印良品”商标异议复审裁定书》：核准“无印良品注册，一审和二审法院均维持商评委第04991号裁定。

良品计画在再审程序中认为，出口加工行为遭受海关处罚的事实进一步说明出口加工行为在法律性质上属于商标法第三十一条规定的“商标使用行为”。商标的使用行为不仅限于商品流通领域的使用，还应当包括出口、加工环节的使用。相关公众既包括最终消费者，也包括与营销渠道有关的经营者、相关参与者。

最高人民法院认为，商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或服务的来源，因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能。良品计画提供的证据只能证明2000年4月6日之前良品计画的“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。良品计画委托中国大陆境内厂家生产加工第24类商品供出口，且宣传、报道等均是在中国大陆境外，无法在中国大陆发挥“無印良品”商标在第24类商品上的区别功能，不属于商标法第三十一条规定的“已经使用并有一定影响的

商标”，符合商标法的立法原意。²¹

这一案例争议较大，首次以最高法院行政判决的方式确认 OEM 行为不属于商标行使用为，不构成在先商标使用。在注册之后仅通过 OEM 贴附商标于产品及其包装的连续三年不使用撤销案例中，部分法院认为，出口手续繁琐，仅仅为了维持商标注册，并不需要采用花费如此大成本的出口方式，涉案出口行为并非仅仅是为了维持商标注册，即并非是“象征性的使用行为”。此外，还有法院指出，该案诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽直接出口至国外，未进入中国市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，符合我国商标法中的相关规定。同时，该案诉争商标的涉案使用行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为，如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续进行。不难看出，在仅仅用于出口的 OEM 中，法院区分了在中国注册商标和未注册商标的情形，区分了为了获得商标注册的使用和维持商标效力的使用，裁判更加关注细节，反映出法院对于 OEM 中的商标使用问题的认识的逐渐深化。

四、评析

世界上没有两片完全相同的树叶，也没有两个完全相同的案件，法律具有国别性，商标也因此具有地域性，对于 OEM 中的商标使用涉及到的立法和司法问题，在不同的国家有不同的法律立场。在中国，NIKE 商标案是 OEM 案件的典型，同案不同判的法院立场，导致在不同时期出现不同的倾向性观点，使得重新审视此类案件的法律解释和使用背后的政策与法律立场显得更加必要。回溯至 2002 年，当时被告西班牙公司辩称，其在 OEM 产品的目的地--西班牙合法持有诉争的“NIKE”商标专用权，而美国耐克国际有限公司并无在西班牙的注册商标专用权。根据国际贸易习惯，跨国委托他国定牌加工生产自己合法持有的商标的相关商品完全符合国际贸易常规。在今天看来，当时的这一观点其实不无道理。

一般认为，商标是商品的脸，具有来源标识作用，但商标只有投入市场才能视为使用。为了保护商标使用人业务上的信用，对商标的本质功能即区别于他人

21

的商品的识别功能以及出处表示功能的保护必不可少。²²就 NIKE 案而言，相关产品全部用于出口到西班牙，即西班牙是本案所使用“NIKE”商标的商品的目的市场，是否构成商标使用，应根据西班牙商标法进行判断。中国并非相关商品的消费市场，中国消费者并无接触本案所使用“NIKE”商标的商品的条件，故本案是否构成商标侵权，需要首先判断是否构成作为商标使用，其判断依据不应该是中国商标法，而是应根据产品出口目的地和实际销售地国家的法律，即西班牙商标法。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十八条，知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。当然，如果加工方在生产之前没有尽到注册商标检查义务，其行为就会构成商标侵权中的帮助侵权行为。以上系中国法院审理 OEM 中的商标使用行为的法律逻辑。

此类案件之所以会出现反复，原因在于海关行政执法和法院司法裁判之间的巨大分歧，根源在于对商标使用的理论基础的认知不同。来源识别功能这一商标的本质在解释适用商标法规范的时候被字面上的商标贴附及其效果所蒙蔽。2013 年商标法修改增加用于识别商品来源的表述，其实是商标来源识别功能的应有之义的再次强调，旨在便利行政执法机关执法工作，并未增加新的要件。

自由贸易是国际贸易规则的灵魂，是否在 OEM 地注册商标，原本是企业经营自由的范围。在商标存在地域性因素的情况下，简单地将商标贴附行为视为商标使用行为甚至商标侵权行为，苛求企业在 OEM 地注册商标，这是对自由贸易的扭曲。各国商标法有必要在商标使用这一概念上进行融合，确定判断标准，区分权利获取型的商标使用和权利维持型的商标使用，对于开展 OEM 业务的国外权利人在产品销售目的地是否有合法的商标来源，依然要坚持合理的注意义务标准，防止 OEM 成为侵犯他人合法商标的温床。

对于在中国开展 OEM 的企业来说，有必要重新审视企业商标战略，审读与代工商的 OEM 合同中的商标条款，如果仅仅用于出口，则需要从商标、商品说明书的语言文字的选择等作出全面规定，从细节规定突出仅仅面向海外市场的合同目的。其次，在合同履行中，切实管理 OEM 中的商标使用。在 OEM 合同履行过程中以及合同终止后，强化过程管理，对于有必要进行商标布局的，提早进行商标申请，获得注册之后，实际使用商标并做好证据固定工作，密切关注商标抢注行为。部分日本企业限定提供给 OEM 代工商的原材料和商标标志数量，对产品样品、质检次品、合格品销售过程进行严格管理，是值得借鉴

²² 大西育子：《商標と商品等表示の使用》，Patent 2009，别册第1号，第159页。

和推广的好做法。

对于维权,可以考虑传统方式和新型方式相结合,走“商标撤销/侵权诉讼 + 不正当竞争诉讼 + 行政投诉 + 行业协会投诉”相结合的组合式维权路径,最大限度地压缩侵权人的市场空间,加大其侵权成本。

目次

I. 研究の背景	1
II. 関連する立法の比較	1
1. 欧州	3
2. フランス	3
3. ドイツ	3
4. 日本	4
5. 中国	5
(1) 商標法 (2001年)	5
(2) 商標法 (2013年)	5
6. シンガポール	7
III. 関連する法実務	8
1. 行政機関—税関による法執行	8
(1) 法執行根拠の分析：知的財産権税関保護条例	9
(2) 法執行実務の評価分析	10
2. 行政機関—商標局	10
3. 行政機関と司法機関の相互作用	11
(1) 行政決定—行政訴訟：康王事件	11
(2) 民事訴訟—行政処罰：NIKE事件	12
(3) 行政処罰—行政訴訟：HENKEL事件	13
4. 行政機関と司法機関の見解の相違	14
(1) 商標法改正後の裁判所の見解：PRETUL事件 (2015年)	15
(2) 最新の動向 (民事訴訟)：東風事件 (2018年)	17
(3) 最新の動向 (行政訴訟)：「MUJI」事件 (2012年)	17
IV. 評価分析	19

I. 研究の背景

OEM (Original Equipment Manufacture) とは、「委託者ブランド名製造」を意味する。すなわち、加工側が合意に基づき、発注者のために特定の商標又はブランドの商品を加工し、かつ当該商品を発注者に引き渡す一方、発注者が合意に基づき加工側に加工費を支払うビジネスモデルである。委託者が外国のブランドを有する場合において、OEMにおいて付するのは発注者、すなわち委託者の商標であるものの、加工側が標章を付して生産した後に、委託者に引き渡す過程において税関による検査を経る必要があるので、委託者の商標がOEM地に登録されておらず、かつ、同一又は類似商標が他人によって登録されている場合には、商標紛争が起きやすい。税関による法執行と関連商標権侵害訴訟のいずれもOEM地で行われるため、OEM地の商標立法及び司法の見解というテーマは比較的高い研究価値を有する。本報告書は涉外OEMにおける商標の使用を主な研究対象として選択し、中国商標立法及び司法実務を主な考察対象とし、専ら輸出用のOEMにおける商標の使用の問題のみを探究する。

中国において、OEMは「定牌加工」、「貼牌生産」等と訳されることが多く、かつては対外型経済発展プロセスにおける重要な内容であった。発展段階及び企業の経営方式に応じて、一部の企業はOEMを主な業務内容にした。例えば、米国アップル社 (Apple Co.) のiPhoneというスマートフォンを製造するフォックスコン社 (FOXCONN Co.) は業界において高い名声を得ていた。中国知的財産権分野においては、客観的に見て知的財産権の行政保護と司法保護の二重構造という法的保護モデルが存在しているので、OEMにおける商標の使用という問題についても、この二つの保護モデルに帰する個々の法的立場には違いが存在すると考えられる。OEM業務は主に発展途上国に集中し、これらの国々の多くが経済発展モデルと政策立法の調整という多重な改革任務に直面している中、その商標法において経済発展に多大なる貢献をなし、現在も重要な地位を占めるOEMの問題をいかに扱うのかについては、比較研究をする必要がある。

II. 関連する立法の比較

国際的には、商標権の取得には二つのルートがある。一つは登録主義である。すなわち、管轄官庁に商標登録を出願することである。もう一つは使用主義の実行である。OEMにおける商標の使用を定義するためには、「商標の使用」という上位概念を回避することはできない。立法が商標の使用の具体的な状況しか明確にしていけないような背景下においては、「商標の使用」を定義するためには、立

法の本来の趣旨を探究し、司法の見解を解析する必要がある。裁判所の司法的見解を理解するには、商標法における商標の使用についての基本的な規定を避けて通ることはできない。世界的には、圧倒的多数の国家の商標法に登録主義が採用されているため、本研究は登録主義を採用する国の商標立法及び実務を考察することと定める。

国際ルールの側面において、「パリ条約」は最も早くに商標の国際ルールを規定した。工業所有権の保護に関するパリ条約は、商標の使用について、正面から定義していないものの、逆に商標の使用に該当しない場合を排除している。その多くは加盟国の公共の利益に関わるものである。例えば、5条C項は「不使用、異なる形式、共有者の使用」を規定している。同条約によれば、商標不使用取消訴訟は受動訴訟である。既登録商標は必ず使用しなければならないと規定する国においては、一定の合理的な期間を経過し、かつ当事者が不使用に関する正当な理由を主張できないときにかぎり、その登録を取り消すことができる。工業所有権の保護に関するパリ条約国際事務局のBodenhausen局長が当該条項を解釈した際に、次のように言及した。この条項は既登録商標と本質的に異なる方法による商標の使用を認めるものであり、標識を使用する標識所有権者にのみ適用されるものである。所有権者以外の者による合理的な使用、とりわけ許可を得た場合の使用を認めることは理にかなっている¹。このほか、「TRIPS協定」は、加盟国が知的財産権を保護する際の最低基準を明確にしている。同協定16条1項は、商標の使用に関する判断について定めている。「同一の商品又は役務について同一の標識を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがある場合であると推定される。」この規定が比較的抽象的となっていることから、商標の使用を判断するにあたっては、各国が立法及び司法においてルールの細分化を行う必要がある。興味深いのは、世界には成文法と判例法の客観的な区分が存在しているにもかかわらず、商標分野においては各国が例外なく成文法方式を採用し、商標法規則を規定していることである。成文法主義の国においては、司法判断は個別事案についての認定であり、上級裁判所の判決が下級裁判所の裁判に対して拘束力を有しないのが一般的であるが、それでも参考価値を有するものである。

¹ G. H. C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1967, WIPO, 1968, p76, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (2019年3月15日アクセス)

1. 欧州

欧州は近代商標制度の発祥地ではあるが、欧州商標法にはOEMにおける商標使用に関する直接的な規定がない。商標審査の関連規定において、欧州特許庁は商標使用に対して以下の証拠基準を示した。使用の性質に関しては貿易過程において標識として使用すること、使用の対象に関しては商標として使用すること、使用過程に関しては商取引の過程において使用し、特

なかった場合に限り、取消しを請求することができる」と規定している。ドイツ商標法には商標の使用に関して直接定めた規定がある。真の使用について規定しており、その対応商品又は役務の使用における義務は主に26条が規定している。26条 商標の使用(1) 商標所有者は、当該商標を、登録商標の対象である商品又は役務に関してドイツ連邦共和国において真に使用していなければならない。ただし、不使用について正当な理由がある場合は、この限りでない…。(4)商品の輸出目的のためにのみドイツ連邦共和国において商品、その梱包又は包装に商標を付すことも、ドイツ連邦共和国内における商標の使用とみなされるものとする⁴。

4. 日本

日本の商標法には商標の使用についての概括的な規定がない。同法2条3項には商標の使用の具体的な状況が列挙されている。しかし、日本の学者の中には、この条項が商標と商標の使用を明確に規定していると考える者がいる。すなわち、2条3項に列挙されている各項において、1号と2号は商品についての定義であり、3号から7号は役務についての定義であり、8号は商品と役務を分けずに、商標の広告への使用を明確にするものだとする。4項は立体商標の使用の意義を明確にしている⁵。特許庁は、商標法が商標を商品又は役務の提供者が使用する標章としていることを認めているが、この定義は必ずしも商標の識別性を明確にしていない⁶。

実務界には、権利侵害を判断するための商標の使用と商標の効力を維持するための商標の使用を分けるべきであって、商標の使用に対応するのは商標の不使用であり、商標の不使用は消極的な事実であるため、第三者に登録商標の不使用を証明させるのは極めて困難であるとする者がいる。商標不使用取消訴訟において、請求人が不使用に関する合理的な疑いを示すことができる場合には、举证責任が商標権者に移転する。日本国商標法50条2項によれば、商標権者は審判請求を受けたのちに、登録商標の使用事実を証明しなければならない⁷。

日本における商標の使用の法理論については、多くの学者が研究を進めてきたので、本報告書では簡単な紹介又は重複引用を省く。日本と欧州の商標の使用に

⁴ 日本語翻訳は特許庁ウェブサイトを参照。ドイツ商標法 2013年10月19日の法3830により改正
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-shouhyou.pdf> (2019年3月15日アクセス)

⁵ 茶園成樹『商標法』(有斐閣、2012年) 27頁。

⁶ 資料1「商標」及び標章の「使用」の定義の在り方について、
http://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-02-shiryuu/paper02.pdf (2019年3月15日アクセス)

⁷ 「商標の使用について」公益財団法人交流協会、2015年3月
<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/document/manual/taiwan11.pdf> (2019年3月15日アクセス)

関する法理論を比較した代表的な論文については、Martin Husovecが知的財産研究所での研究期間において執筆した報告書、『EUと日本における商標的使用の法理』（2016）を参照されたい⁸。

5. 中国

例えば、「CASTLE」商標取消不服審判案件において、中国最高人民法院は、商標の使用を認定するにあたり、商業活動において公開し、登録商標を真に使用し、かつ登録商標の使用行為が商標法規定に違反しないことを要するとの見解を示した。これはある側面から、中国の裁判所が「商標の使用」を定義する際の基本的な立場を示したものである。すなわち、公開使用、真の使用、商標としての使用である。

（1）商標法（2001年）

「中華人民共和国商標法」（1982年制定、2001年第一回改正）は商標使用の概念を正面から規定していないものの、許諾を得ずに他人の登録商標を使用するという権利侵害行為の性質を逆の側面から明確にしている。本法52条は以下のように規定している。次に掲げる行為は、いずれも商標使用の排他権の侵害とする。

「(1)商標登録人の許諾を受けずに、同一商品又は類似商品にその登録商標と同一又は類似の商標を使用する場合…」。商標の使用の概念の明確化について、商標法では果たせなかったことが行政法規によって果たされた。これは主に「中華人民共和国商標法实施条例」（2002年）3条に表れている。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ること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に商標を用いることをいう。この条項は、商標に関わる行政執行機関と司法機関が商標使用を判断する際の最も直接的な規則である。

（2）商標法（2013年）

商標法の執行過程において、法改正によって改善する必要のある問題が多数現れたが、これには商標の使用の問題も含まれる。OEMにおける商標の使用の問題

⁸ Husovec, Martin, *Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan*, https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2015/e27_summary_Husovec.pdf（2019年3月15日アクセス）

に関しては、二つの立法案の対立が見られる。

(1) 商標法改正過程における立法案一

国家工商行政管理総局が起草した「中華人民共和國商標法(改正稿草案)」(2008年1月2日) (以下「改正稿草案」と略称する) 8条において、「商標の使用」については日本の商標法の規定を参考にし、商標の使用の諸状況を列挙した。商標の使用とは、商業活動において商標を商品、商品の包装又は容器、役務又は役務に係る物件、商品又は役務の取引書、若しくは商標を商品又は役務の広告宣伝、展示及びその他の商業活動、又は図形、音声、電子媒体又はその他の媒体物を用い、関連公衆がそれを商標として認識するに足りることを指す。「関連公衆がそれを商標として認識するに足りる」という文言は、関連公衆の観点からのものであり、商標権者の主観的な意思という観点から商標使用行為の範囲及び類型を明確にしたものではない。これは、現代の科学技術、とりわけネットワークメディアにおける商標の再現方法及び法的効果が初めて商標の使用の類型に表れたものであり、比較的的成功した試みである。

ここで注意すべきであるのは、「改正稿草案」は特別条項を設けてOEM管理の問題について規定している点である。これは主に113条の「OEM管理」に定められている。OEMに従事するにあたり、加工側は発注者の商標を審査しなければならない。注意義務を怠り他人の商標権を侵害する商品を加工した場合には、加工側と発注者は共同で他人の商標権を侵害する法的責任を負う。加工側が負う注意義務については、加工側が挙証責任を負う。OEMとは、自然人、法人又はその他の組織が発注者の委託を受け、他人の登録商標を有する商品を生産した後、当該商品をすべて発注者又は発注者が指定する第三者に引き渡し、加工側にはその加工した商品を扱う権利を有しない行為を指す。OEM行為についての行政管理規定は國務院工商行政管理部門及び他の関連部門が別途制定する。

(2) 商標法改正過程における立法案二

立法案二はすなわち「中華人民共和國商標法」(2013年)である。本法14条5項は、生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品の包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に用いたりしてはならない、と規定している。これは馳名商標の使用についての規制であり、商標使用行為を規制し、市場ルールを尊重するという前提のもとで、企業が自主ブランドの育成を強化し、自身の市場競争力を真に高めることを促すことを趣旨とするもの

である⁹。

これに比べて、より上位の概念は本法48条である。この法律でいう商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう。

2001年の商標法に比べると、商標使用の行為類型には実質的な変化が見られなかったが、商標の使用の主観的な目的、すなわち、「商品の出所の識別に用いる」という文言が加えられた。これについて、日本の商標実務家からは、商標の出所識別機能という観点から見れば、中国商標法48条の規定は日本の商標法に比較的近い理論的な基礎がある、といった指摘がなされている¹⁰。

「中華人民共和国商標法实施条例」（2014年）63条によれば、登録商標を使用する場合、商品、商品の包装、説明書又はその他の付随するものに「登録商標」又は登録マークを表記することができる。行為類型化の観点から見れば、「説明書又はその他の付随するもの」が初めて商標使用の行為類型として挙げられており、商標使用の類型が増えたのである。

6. シンガポール

シンガポール法によれば、商標不使用取消案件において、商標管轄官庁は主に三つの内容について考慮する。すなわち、商標としてまた商業活動において真に使用したか否か、関連商品に使用したか否か、規定期間内に使用したか否かである。不使用取消訴訟の請求の棄却に成功したければ、商標権者は、商標の単一目的を維持するために商標を象徴的に使用したのではなく、貿易過程において商標を真に使用したという証拠を提出しなければならない。主席補助登録官（Principal Assistant Registrar）は「MYSTERY SET」商標事件において、上記確認要件が満たされたと考え、当該ジュエリー商標の取消請求を棄却した¹¹。

上述した立法例及び国際条約の規定から、容易に以下の結論に達することができる。各国の商標法にはOEMにおける商標使用の問題についての直接的な規定が見当たらないものの、多くの国が、商品又はその包装に商標を付すことは商標の使

⁹ 当該規定は施行過程において、新法と旧法をつなげるための経過的規定がある。例えば、「改正『中華人民共和国商標法』の施行に関わる問題に関する工商総局の通知」（2014年4月17日）は、「馳名商標」の文字が商品、商品の包装もしくは容器に記載され、かつ2014年5月1日以前に流通している場合を除くと規定している。

¹⁰ 岡本智之（2017）「中国における商標的使用等の一考察」IPマネジメントレビュー第24号52頁。

¹¹ FMTM Distribution Limited v. Van Cleef & Arpels S. A., Trade Mark No. T0801770E, 2 March 2017. を参照。

<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2017/case-summary---2017-sgipos-6.pdf>（2018年8月12日アクセス）

用に該当し、登録商標専用権者の許諾を得ずに商標を付している貨物を輸入又は輸出することは権利侵害行為に該当するとの規定を設けている。

Ⅲ．関連する法実務

言語、資料及び紙幅の制限により、以下では法執行及び司法実務について考察する。中国が国際的に著名な商標についてのOEM業務が行われる主要な地域であることに鑑み、中国に関わるOEMにおける商標の使用に関連する行政執行及び司法実務を重点的に考察する。中国において、商標に関わる法実務は以下のように分業されている。国家商標局は商標の権利付与を管轄する。税関は知的財産権の水際法執行を管轄する。裁判所は行政機関の処罰決定に関わる行政訴訟及び商標権侵害にまつわる民事訴訟を取り扱う。以下、三者の法実務及びその相互作用について紹介する。

1．行政機関—税関による法執行

OEMは経済学における非常に明確な概念であるが、その商標法上の概念に関して、一部の法執行機関は行為類型の限定を試みた。例えば、2008年、国家工商行政管理総局が商標法改正草案において、「OEM」を「自然人、法人又はその他の組織が発注者の委託を受け、他人の登録商標を有する商品を生産した後、当該商品をすべて発注者又は発注者が指定する第三者に引き渡し、加工側はその加工した商品を扱う権利を有しない行為」と定義した。この規定は全国人民代表大会で採用されなかったとはいえ、このような立法上の試みは、OEMを商標法で単独に規定するために一歩踏み出したものであり、法執行の不一致という現実に対する、法統一という要請に依拠した初の正面からの対応とみなすことができる。

2010年、税関総署は「『OEM』輸出製品が権利侵害を構成するか否かを明確にするための回答」（署法函[2010]184号）において、「OEM」の範囲を「中国大陸内の商標登録者の許諾を得ていないが、製品が国内で販売されず、かつ加工を委託する外国の業者が目的国(地域)において合法的な登録商標専用権を有する場合」に限定・縮小した。上記から、知的財産権の水際保護を管轄する税関総署が、OEMの範囲を、同一商標について中国大陸の登録者と外国目的国の登録者に不一致が存在し、かつ中国受諾加工側が生産する製品がすべて外国で販売される場合に限定したことに気付くのは容易である。実務においては、目的国市場が国際市場なのか国内市場なのかを分けることがなく、目的国市場における合法的な登録商標専用権を有する企業が製造業者による加工を委託するケースがより多く見られる。

OEM加工の定義についての税関総署の回答はその業務範囲の制限を受けたものではあるが、OEM及び商標の使用の問題に対する認識の限界を示すものでもある。

(1) 法執行根拠の分析：知的財産権税関保護条例

中国はWTOの知的財産権水際保護の要請に応じて、1995年に「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」を公布した。本条例によれば、国家は知的財産権を侵害する貨物の輸出入を禁止する。輸出入貨物に登録知的財産権の侵害被疑貨物が含まれる場合には、税関は知的財産権者の申立てに依拠して、差押決定を下し、調査、認定することができる。税関による知的財産権保護は「申立てによる保護」と「職権による保護」の二つの類型に分けられる。申立てによる保護とは、知的財産権者が権利侵害被疑貨物が輸出入されようとしていることを発見したときに、「知的財産権税関保護条例」12条、13及び14条の規定に基づき税関に対して保護措置を申請し、税関が権利侵害被疑貨物に対し差押措置を講ずることを指す。27条、差し押さえられた権利侵害被疑貨物が、税関の調査を経て、知的財産権を侵害していると認められたときは、税関は、これを没収する。税関は、知的財産権侵害貨物を没収した後、知的財産権侵害貨物の状況を書面により知的財産権の権利者に通知しなければならない。

税関が申立てに基づいて差し押さえた権利侵害被疑貨物に対しては調査を行わないため、知的財産権者は権利侵害訴訟を人民法院に提訴する必要がある。そのため、申立てによる保護は、知的財産権に対する税関の「受動的保護」と称される。職権による保護とは、税関が監督管理過程において輸出入貨物に税関総署の登録知的財産権の侵害被疑貨物が含まれると発見した場合には、「知的財産権税関保護条例」16条の規定により、貨物の通関手続を自主的に中止し、関係知的財産権者に通知し、かつ知的財産権者の申立てに基づき、権利侵害被疑貨物に対し差押措置を講ずることを指す¹²。職権によって権利侵害被疑貨物を差し押さえる場合、税関は権利侵害被疑貨物の輸出入を自発的に制止し、貨物の権利侵害状況を調査し、関連当事者に処罰を与える権限を有するため、職権による保護は知的財産権に対する税関の「能動的保護」と称される。

¹² 「職権による」という文言は、「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定」におけるex-officioに由来する。

(2) 法執行実務の評価分析

実務において、中国税関によるOEMにおける商標の使用の問題の法執行案件は比較的多い。ある学者による統計によれば、2007年から2013年までに、税関が発見した知的財産権侵害貨物には商標権侵害貨物が絶対的 majority を占めており、貨物の年間平均値は約96%以上である。2009年に中国税関が登録に基づいて差し押さえた権利侵害被疑貨物の中で、渉外OEMの押収貨物は全体の24%を占めている¹³。

2. 行政機関—商標局

商標抜け駆け登録及び継続三年間不使用取消紛争は中国で多発する商標行政紛争である。日々増加し続ける商標不使用取消訴訟に対して、2018年8月13日に公布された国家商標局「商標使用の証拠の提出に関する説明」（以下「説明」と略称する）は、指定商品と役務における商標の使用の具体的な形態を列挙し、かつ「商標法」上の商標の使用とみなさない形態を初めて詳細に列挙した。1、商標登録情報の公示あるいは商標登録者による登録商標専用権を有する旨の声明、2、公開の商業領域で使用しなかった場合、3、贈答品としてのみ使用した場合、4、譲渡もしくは許諾行為があったものの、実際には使用しなかった場合、5、商標登録を維持する目的の象徴的な使用の場合。「説明」はさらに、以下の証拠のみを提出する場合は「商標法」上の商標の使用とはみなしないと規定している。商品販売の契約又は役務の提供に関する協議書又は契約書、書面による証言、修正が加えられたか否かの判断が困難な物証、視聴資料、ウェブサイト情報など、実物と複製品¹⁴。これが「CASTLE」等の先行商標取消訴訟や権利侵害民事訴訟の法的経験を踏まえたものであると気付くことは容易である。中国で商標登録した後、OEM方式で商標を商品又は商品の包装に付するだけで、さらに商品をすべて輸出する場合には、商標使用とみなされず、継続して3年間不使用であることにより取り消される法的リスクに直面しかねない。

実務では、中国で登録商標を出願した後にOEMにのみ使用し、かつ商品をすべて輸出した場合において、第三者によって商標取消を請求された事例が実際見られる。

¹³ 王蓮峰「海关应慎重认定涉外定牌加工货物的商标侵权——基于对近年〈中国海关知识产权保护状况〉的分析（税関は渉外OEM加工製品の商標権侵害を認定する際に慎重であるべき—近年の『中国税関知的財産権保護状況』についての分析に基づく）」『知識産権』2015年1期。

¹⁴ 商標局「提供商标使用证据的相关说明（商標使用証拠の提供に関わる説明）」を参照。

http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201808/t20180813_275533.html（2018年10月22日アクセス）

近年、OEMに関わる継続三年不使用取消訴訟が蓄積され、商標評審委員会の行政審決が裁判所によって覆される案件が多数現れるようになってきており、注目に値する。

3. 行政機関と司法機関の相互作用

商標法、税関法及び知的財産権税関保護条例の規定のもと、OEMにおける商標の使用の問題について、行政機関と司法機関の立場は一致するときもあれば、相違するときもある。関連行政訴訟及び民事訴訟から、代表的な案件を取り上げて評論を加えながら紹介する。

(1) 行政決定—行政訴訟：康王事件

「康王」商標取消事件は、中国最高人民法院の再審手続に則った数少ない商標行政訴訟の一つである。国家工商行政管理総局商標評審委員会は、商標不服審判を管轄する法定機関である。本件では、商標権者による継続して3年間の登録商標不使用を理由とした第三者の取消請求に対して、商標評審委員会は商標権者が真の使用行為を有すると認定したものの、一審裁判所は商標評審委員会の事実認定に誤りがあると判断し、商標評審委員会の裁決を取り消す判決を下した。商標評審委員会と商標権者が一審判決を不服として上訴したが、北京市高級人民法院の終審判決は上訴を棄却して、原審判決を維持し、「商標法」44条4項に規定されている「使用」とは商標法上の使用であり、すなわち、商業活動において公開、真に、合法的な商標の使用によって商品の出所を表示し、関連公衆がこれによって個々の市場における提供商品の帰属を区別できる行為を指す、との見解を示した¹⁵。本件は、「商標使用」と「商標法上の使用」の二つの概念を区別し、商標局及び商標評審委員会が継続三年間不使用取消事件を審理する際に主張した公開、真に、合法的な使用の判断基準を認容している。

本件はその後、最高人民法院に再審を申し立てられたが、最高人民法院は再審において、二審裁判所の裁判論理及び裁判基準を認め、化粧品を生産・販売のためには法律によって規定された生産許可証及び衛生許可証を有していなければならない、法定許可証を有していなかった期間における生産行為及び販売行為は合法的な商標使用行為として認めてはならないとの見解を示した。すなわち、生産経営活動における商標使用行為が商法以外の法規に反する場合も違法行為に該

¹⁵ 北京市高級人民法院(2007)高行終字第78号行政判決。

当し、その法的効力を認めてはならないのであって、さもなければ、違法行為を助長、認容するおそれがあり、商標法における商標使用行為規定の趣旨に合致しなくなる¹⁶。

本件において、最高人民法院は初めて合法的使用の基準を確定し、商標継続三年不使用取消訴訟を審理する際の方向性を裁判所に示し、商標法上の使用を正式に定義した。すなわち、商業活動において商標を公開、真に、合法的に使用することによって商品の出所を表示し、関連公衆がこれによって個々の市場における提供商品の帰属を識別できる行為を指す。

（2）民事訴訟—行政処罰：NIKE事件

米国ナイキ社が中国でNIKE商標登録を出願し、税関における知的財産権保護の登録を申請した。2000年、スペインのNIKE商標権者（ニース協定第25類）であるスポーツ用品会社が浙江省の輸出入会社及び嘉興市のアパレル会社に、男性スキー・ウェアの生産を委託した。スペインの会社は原材料及びNIKE商標のタグを提供し、嘉興のアパレル会社は製造を行い、浙江省の輸出入会社は原材料の輸入及び完成品の通関手続を行った。深セン税関で輸出通関手続が行われる際に、米国ナイキ社が深セン税関に製品の差押えを申し立てた。同社は後日深セン市中級人民法院に提訴し、スペインの会社、浙江省の輸出入会社、嘉興のアパレル会社に対して、権利侵害の停止及び損害賠償を請求した。深セン市中級人民法院、広東省高級人民法院は審理を経て、米国ナイキ社を中国NIKE商標の専用権者として認定し、中国国内においてはいかなる者もその登録商標専用権を侵害してはならず、同一又は類似商品に登録商標と同様又は相似するものを使用してはならないと判示した。スペインの会社はスペインにおいて登録商標の専用権を有しているが、商標の属地性に基つき、米国ナイキ社の商標が中国法の保護を受ける。その後、裁判所の民事判決によって認定された事実に基づき、深セン税関は嘉興のアパレル会社が製造した製品を没収し、罰金を科す行政処罰を与えた。

本件は極めて大きな反響を引き起こした。涉外OEM加工製品は輸出用であり、国内では販売されないものではあるが、トランジット貨物ではないため、OEMは営利性を有する商業活動の範囲に属するものである。涉外OEMにおいて、権利侵害製品が市場で流通しないことから関連公衆の混同が惹起されないことを理由として、当該行為が商標権侵害を構成することを否定する旨の結論は成立しがたい、と主張する者がいる¹⁷。

¹⁶ 最高人民法院(2007)行監字第184-1号再審申請差戻通知書。

¹⁷ 張偉君・魏立舟・趙勇「涉外定牌加工在商標法中的法律性质—兼论商標侵权构成的判定(商標法にお

(3) 行政処罰—行政訴訟：HENKEL事件

2004年、アラブ首長国連邦の会社、STANLEY TRADING L.L.C.(史丹利貿易有限会社、以下「史丹利会社」と略称する)が仏山市泓信貿易有限会社(以下「泓信会社」と略称する、製造業者は仏山市高宝照明電器廠有限会社)に自動車用タングステンハロゲンランプの製造加工を委託した。史丹利会社がアラブ首長国連邦外務省官吏の署名押印をもって証明され、かつ中華人民共和国駐ドバイ総領事館が認定した登録国がアラブ首長国連邦である商標証をもって、「HENKEL」商標の所有者が史丹利会社であるということを説明した。泓信会社が広州税関で通関手続を行う際に、広州税関は当該商品に付されている「HENKEL」標識が、すでに同類商品に登録しかつ税関総署に知的財産権保護登録を行った深セン市恩同実業会社(以下恩同会社と略称する)の商標専用権を侵害する疑いがあることを発見した。広州税関は直ちに恩同会社と連絡を取り、恩同会社は被疑商品は同社の許諾を得ずに生産されたものであると確認し、製品の本体及び包装から偽造関係を指摘したうえ、広州税関に知的財産権保護措置申請書を提出して権利侵害被疑商品の差押えを請求した。

泓信貿易会社は、輸出手続にあたる商品はOEM製品であって、故意の権利侵害が存在しないことから「商標法」上の「使用行為」に該当せず、また国内では販売されないため、公衆の意識混同を惹起しないことなどを理由に、恩同会社の商標専用権を侵害していないと主張した。

広州税関は、商標専用権は属地性を有するものであり、「HENKEL」商標がたとえ史丹利会社によってアラブ首長国連邦で合法的に登録されているにしても、同社が登録によって有する法的権利はアラブ首長国連邦領内でのみ効力を有するものであって、その効力は自ずと中国に及ぶものではない。中国国内において、恩同会社は「HENKEL」商標の合法的な登録者であり、商標専用権を有しており、国内関連法令の保護を受けることになる。中国国内において、同類の商品に「HENKEL」商標を使用する場合には、恩同会社又はその権利授与者の許諾を得なければ、権利侵害にあたる。泓信会社が恩同会社の許諾を得ずに商品の本体及び包装に「HENKEL」標識を使用したため、これらの商品は登録商標専用権侵害商品にあたり、没収、罰金に処する。泓信会社は行政処罰決定に不服として、裁判所に提訴した。広州市中級人民法院と広東省高級人民法院はいずれも広州税関勝訴の判決を下した。これは、広東省高級人民法院が初めて税関による権利侵害OEM製造業者に処罰を与えることに対する支持を表明したものである。

ける涉外OEM加工の法的性質—商標権侵害成立の判定をかねて論じる)』『知識産権』2014年2期。

広東省は沿海経済発達地域であり、OEM生産の主な地域である。OEMにおける商標問題の司法裁判も同地域から発するものである。NIKE事件とHENKEL事件は、商標法施行過程における広東地域の行政法執行機関と司法機関が商標使用問題における基本的な立場を反映したものであり、当時大多数の同類事件の法的立場を代表するものであった。つまり、商標には属地性の特徴があり、海外委託者が中国で商標を登録しておらず、中国で同一又は類似商標を登録する者が別にいる場合には、受託者が製品又は製品包装に契約に基づいて商標を付す行為は商標権侵害に該当する。この場合、海外委託者が訴訟の共同被告として権利侵害の連帯責任を負うことになる。

4. 行政機関と司法機関の見解の相違

北京市高級人民法院は最初に商標使用問題における行政機関と司法機関間の暗黙の了解を打ち破り、「輸出のみのための製造行為」と「中国における生産かつ販売の製造行為」を分けて、異なる法的性質の決定をした。2006年3月7日、北京市高級人民法院が公布した「商標民事紛争事件の審理に関する若干の問題についての回答」（京高法発[2006]68号）21条には、OEM商標問題に関する同裁判所の見解が示された。「国外商標権者に委託された、専ら輸出に使用するOEM商品の商標が商標権者の登録商標と同一又は類似する場合に、その行為は権利侵害に該当するか否か？」という産業界の注目を集めた法解釈、適用の問題について、裁判所は、関連公衆の混同、誤認を惹起することは登録商標専用権侵害成立の前提条件である、との見解を示した。OEMは商標の使用の権利を有する者の明確な委託に基づくものであり、委託を受けたOEM商品が中国国内で販売されない場合には、関連公衆の混同、誤認を惹起するおそれがなく、権利侵害を構成すると認定すべきではない。

北京市高級人民法院の指導的文書は北京市以外の裁判所に拘束力がないにもかかわらず、その法的立場は相当の影響力を有している。例えば、申達音響電子会社と玖麗得電子会社の商標専用権侵害紛争事件において、上海税関は製造業者の行為が商標権侵害に該当すると認定し、処罰を与えるべきであると認めたが、その後の訴訟において、上海市高級人民法院は終審判決においてOEM加工側の商標権侵害は成立しないと認めた¹⁸。

OEMにおける商標使用行為の性質決定問題において、行政機関と司法機関とで

¹⁸ 上海市高級人民法院（2009）滬高民三（知）終字第65号。日本の弁理士による紹介は下記を参照。河野英仁「中国商標判例紹介（2）OEM商品に付された商標の使用～輸出用OEM商品への商標の使用は商標法上の使用に該当しない～」2013年5月7日
http://knpt.com/contents/china_trademark/2013.05.07.pdf（2019年3月15日アクセス）

は大きく対立している。これについて、最高人民法院は税関総署への書面回答において、以下の司法立場を明示した。訴外米国朱利達会社が米国で「JOLIDA」文字と図形商標の商標専用権を登録しているが、玖麗得会社が使用した商標は米国朱利達会社が米国で有する合法的な商標権の商標であり、かつ製品がすべて米国に輸出されるため、本件商品に付した商標は中国国外においてのみ商品の出所を識別する意味を有し、国内市場では商品出所の識別機能を発揮しないため、中国の関連公衆は国内において当該製品に触れることがなく、国内関連公衆の混同、誤認を惹起することもない。これに基づいて玖麗得会社の行為が商標権侵害を構成しないと認めることには一理がある。最高人民法院は、OEM製品がすべて輸出される場合は商標法に規定された登録商標専用権侵害行為に該当しないとの見解に同意する傾向にある。それ以前に、最高人民法院は2009年に司法指導意見を出して、涉外OEM加工紛争裁判はすべて商標権侵害として認定してはならず、事案ごとに加工側が必要な審査及び注意義務を果たしたかどうかなどの具体的な状況に鑑みて、生産者の権利侵害責任を合理的に認定すべきであると指摘した。上海市高級人民法院が審理したPEAK事件において、被告は、受託加工製品を先に使用し、製品には他の商標を有し、係争商標を型番の一部として使用したのであり、涉外OEMであって、すべてが国外で販売されると主張した¹⁹。上海知的財産権裁判所は一審において、被告の行為が突出使用にあたるため、商標権侵害が成立すると認めた。二審裁判所は、OEM製品がすべて国外で販売されるため商標使用にあたらず、商標権侵害に該当しないと判示した。当時では、OEMにおける商標を付する行為が商標使用行為に該当するか否か、すなわち、商標法上の商標としての使用に該当するか否かについては、行政機関と司法機関の見解は対立していた。

(1) 商標法改正後の裁判所の見解：PRETUL事件（2015年）

PRETUL事件において、寧波市中級法院と浙江省高級法院の一・二審判決はいずれもOEMにおける商標を製品及び製品の包装に付する行為は商標権侵害行為に該当する旨の判決を下した。最高人民法院は、加工委託製品に付す標識は、加工商品の出所を見分ける意味を有するものではなく、商品の出所を識別する機能を実現させるものでもないため、付された標識には商標の属性を有さず、製品に標識を付する行為は商標上の使用行為と認定することができないとの見解を示した。

¹⁹ 「最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见（当面の経済情勢における知的財産権審判業務に関わる若干の問題についての最高人民法院の意見）」（2009年4月21日公表。法発〔2009〕23号）。

本件において、最高人民法院は最終的に二審判決を取り消して、商標権者の権利侵害の主張を退けて判決を変更した。

最高人民法院は、OEM製品が専ら輸出に用いられる場合には、被告が製造した係争南京錠は中国市場で販売されず、当該標識は我が国の領域内で商標の識別機能を発揮しないものであって、我が国の関連公衆が当該標識を付した商品と原告が生産した商品の出所を混同・誤認するおそれはない。商標は商品又は役務の出所を区分するための標識であって、その基本的な機能は商標の識別性であり、被告会社が外国委託者の授権に基づき、関連「PRETUL」標識を使用する上述の行為は、中国国内においては物理的な付着行為であり、外国委託者が商標専用権を有するメキシコでの商標使用に必要な技術的な条件を提供したに過ぎず、中国国内においては商品の出所を識別する機能を有しないものである。したがって、被告が加工委託製品に付した標識は、加工商品の出所を見分ける意味を有しただけでなく、当該商品の出所の識別機能を実現できるものでもないもので、その付した標識は商標の属性を有しておらず、製品に標識を付する行為は商標上の使用行為と認定することもできないと判示した。

最高人民法院はこのとき初めてOEM加工商標権侵害紛争に終審判決を下した。本件はリーディングケースとして選出され、類似事件にとって直接的な参考価値を有する。一部の事案は上記法的立場を参考にして裁判を行ったが、加工業者の注意義務の基準を依然として堅持する事案もある。例えば「ROADAGE」商標事件、すなわち、浙江容大商貿有限公司对于遼剛商標権侵害紛争事件（2016年）はその代表的な事例である。

本件において、中国企業が登録した商標がメキシコに及び、かつてメキシコの代理店であったDAVASA会社は「ROADAGE」の商標を抜け駆け登録した後、中国の他の企業に類似製品のOEMを委託し、メキシコに輸出して販売していた。裁判所は、原告と被告がメキシコですでに取引関係が存在していたため、被告が商標を抜け駆け登録した後、OEMの委託者として「Roadage」商標を登録する前にすでに原告の「ROADAGE」商標を知っているはずであり、主観的には善意であるとは言い難い。原告は道路図形を含む「ROADAGE及び図」標識を商品の宣伝に使用したことや、授権された商標に道路図形が含まれていないにもかかわらず、製造業者が係争権利侵害商品に「ROADAGE及び図」標識を表示したことから、製造業者が合理的な注意義務を果たさなかったことは明らかである。一審から三審までの三裁判所はいずれも製造業者が合理的な注意義務を果たさず、商標権侵害が成立すると判じた²⁰。本件は、外国企業が中国商標を抜け駆け登録した後にOEM方式を

²⁰ 寧波市中級人民法院(2015)浙甬知終字第7号、浙江省高級人民法院再審(2016)浙民再121号。

もって中国で経営活動を展開したことについて初めて下された司法判断であるため、大変注目された。

（２）最新の動向（民事訴訟）：東風事件（2018年）

上柴会社と常佳会社の商標権侵害紛争案件において、江蘇省高級人民法院は二審において、常佳会社は明らかに上柴会社の係争「東風」商標が馳名商標であると知りながら、海外の委託を引き受け、被疑権利侵害製品であるディーゼル・エンジン及びディーゼル・エンジンのモジュールに上柴会社の「東風」商標と同一の商標を使用しており、合理的な注意及び回避義務を果たさず、上柴会社の利益に実質的な損害を与え、上柴会社の登録商標専用権を侵害すると判断した。江蘇省高級人民法院は本件において、明確な「必要な審査注意義務+実質的な損害」の裁判方法を確立したことで、学界及び実務界に熱い議論を引き起こした。

最高人民法院はその後本件判決を変更して、OEM加工企業はすでに合理的な注意義務を果たし、委託者の商標権を確認しており、さらに係争製品はすべてインドネシアに輸出され、国内の消費者に混同が生じるおそれがなく、国内の商標権者にいかなる実質的な損害ももたらすことがなく、標識を付す行為は商品の出所を識別する商標使用行為に該当せず、混同を惹起するものではなく、商標権侵害は成立しないとした。

（３）最新の動向（行政訴訟）：「MUJI」事件（2012年）

日本企業の良品計画株式会社（以下「良品計画」と略称する）は1999年11月17日から、商標局に「無印良品」商標の登録を出願し、第16類、第20類、第21類、第35類、第41類の商品又は役務での使用を指定した。被異議商標出願登録日である2000年4月6日まで、良品計画は商標局に第24類商品における「無印良品」商標の登録を出願しなかった。海南南華実業貿易会社は2000年4月6日に第24類商品に「無印良品」商標の登録を出願した。2001年4月28日に最初の審査を得て公告され、使用商品が「綿製品、タオル、タオルケット、バスタオル、枕カバー、床敷き、シーツ、枕カバー、掛け布団、掛け布団カバー、ふた敷き、座布団カバー」などに確定した。2004年8月2日、被異議商標が商標局の承認を得て綿田会社に移転された。

2009年3月9日、商標評審委員会が商標字[2009]第04991号「第1561046号『無印良品』商標異議不服審査裁定書」を下し、「無印良品」の登録を確定した。一審と二審裁判所のいずれも商標評審委員会の第04991号裁決を維持した。

良品計画は再審過程において、以下のような主張をした。すなわち、輸出加工行為が税関に処罰されるという事実は一步踏み込めば、輸出加工行為が法的に商標法31条に規定されている「商標使用行為」に該当するということである。商標の使用行為は商品の流通分野における使用に限ったものではなく、輸出、加工段階での使用も含むべきである。関連公衆には末端消費者だけではなく、販売ルートに関わった経営者、関連参加者も含まれる。

最高人民法院は、商標の基本的な機能は商標の識別性であり、すなわち、異なる商品又は役務の出所を区別することであるため、商標は商品の流通ルートにおいてのみ機能を発揮できるものであるとの見解を示した。良品計画が提供した証拠は2000年4月6日以前の良品計画の「無印良品」商標の日本、中国香港等の地域における宣伝使用状況及びこれらの地域における知名度を証明するものに過ぎず、「無印良品」商標が中国大陸において実際に第24類のタオル等商品に使用され、かつ一定の影響を有する事実を証明できるものではなかった。良品計画が輸出のために中国大陸の業者に第24類商品の製造加工を委託したが、宣伝、報道等のいずれも中国大陸外で行われており、中国大陸で「無印良品」商標が第24類商品における識別機能を発揮できるものではなく、商標法31条に規定されている「既に使用している一定の影響力のある商標」に該当しない。このことは商標法の立法趣旨に合致する²¹。

本件は非常に物議をかもした案件であり、最高人民法院が行政判決をもって、OEM行為が商標使用行為に該当せず、商標の先使用が成立しないことを確認した最初の案件である。登録後にOEMにおける製品及び包装に商標を付するのみの継続三年不使用取消案件に関して、一部の裁判所は、輸出手続きが煩雑であって、商標の登録を維持するためだけであれば、このようなコストのかかる輸出方式を採る必要がなく、係争輸出行為はただ商標登録を維持するためではなく、いわゆる「象徴的な使用行為」ではないと考えている。これ以外に、本件係争商標が実際に中国での製造経営に投じられたものであって、海外に直接輸出され、中国市場の流通領域に進入しなかったとはいえ、その製造行為はやはり中国で行われており、このような行為は実質的には商標を積極的に使用するものであるから、商標が使用されずに放置されているとは言えず、我が国商標法上の関連規定に合致するものであると指摘する裁判所もある。同時に、本件係争商標の使用行為は実質的にはOEM加工貿易に相当し、一種の対外貿易行為であり、OEM加工行為を商標使用行為として認定しなければ、OEM加工貿易で製造された製品を正常に輸出することができず、当該貿易は中国で継続できなくなる。専ら輸出のためのOEMに

²¹ 最高人民法院(2012)行提字第2号行政判決。

関して、裁判所は中国で商標を登録した場合と商標を登録していない場合や、商標登録を得るための使用と商標効力を維持するための使用を区別するようになり、より細部に関心を払うようになったことがわかる。これは、OEMにおける商標使用問題に対する裁判所の認識が徐々に深化していることを示している。

IV. 評価分析

世界には全く同じ木の葉がないのと同様に、全く同じ事案もない。法律は国によって異なり、商標も地域性を有する。OEMにおける商標の使用に関わる立法及び司法の問題は、国家が異なれば法的立場も異なるものである。中国において、NIKE商標事件はOEM事案の典型例である。同一事案に異なる判決を下した裁判所の見解が時期によって異なる見解や傾向を引き起こしたことから、この類型の事案の法解釈及び使用の背景にある政策と法的立場を改めて見直す必要が一層強まった。2002年に遡れば、被告であるスペインの会社は当時、同社がOEM製品の目的地であるスペインに係争「NIKE」商標専用権を合法的に有しており、米国ナイキ国際有限会社はスペインの登録商標専用権を有していないと主張していた。国際取引慣習に則れば、自らが合法的に有する商標の関連商品の生産を国を跨いで他国でのOEMメーカーに委託することは国際貿易ルールに完全に合致するものである。いまから見れば、当時のこの主張にも一理がある。

一般的に言えば、商標は商品の顔であり、出所を識別する役割を有するものではあるが、商標は市場に投じられて初めて使用とみなされる。商標使用者の業務上の信用を保護するためには、商標の本質的な機能、すなわち他人の商品を区別するための識別機能及び出所表示機能に対する保護がなくてはならない²²。NIKE事件について言えば、関連製品はすべてスペインに輸出され、スペインが本件「NIKE」商標を使用した商品の目的市場であるため、商標使用の成立如何はスペイン商標法に基づいて判断すべきである。中国は関連商品の消費市場ではなく、中国の消費者には本件「NIKE」商標を使用した商品を目にする状況にないため、本件が商標権侵害に該当するか否かはまず商標の使用が成立するかを判断する必要があり、その判断根拠は中国商標法であるはずはなく、製品輸出目的地及び実際の販売地国の法律、すなわちスペイン商標法に基づくべきなのである。「中華人民共和国涉外民事関係法律適用法」48条によれば、知的財産権の帰属及び内容には、保護を請求された地の法が適用される。もちろん、加工側が生産までに登録商標の検査義務を果たさなかった場合には、その行為が商標権侵害における

²² 大西育子（2009）「商標と商品等表示の使用」パテント62巻4号（別冊1号）159頁。

権利侵害ほう助行為に該当することになる。以上は中国の裁判所がOEMにおける商標使用行為を審理する際の法的論理である。

この種の事案がくり返し発生するのは、税関による行政執行と裁判所による司法裁判の間に極めて大きな対立があるからであり、その対立の根底にあるのは商標使用の基礎理論に対する認識の違いである。出所識別機能という商標の本質が、商標法規定を解釈・適用する際に、文字通りの商標付着及びその効果に遮られる。2013年の商標法改正には商品出所識別に関する文言が追加されたが、これは商標出所識別機能の本来の意義を改めて強調して、行政執行機関による法執行業務に資するためのものであって、新しい要件を追加したものではない。

自由貿易は国際取引規則の魂であり、OEM地において商標を登録するかどうかは、本来企業の営業自由の範疇に含まれるものである。商標に属地性の要素が存在するという状況の下、商標を付す行為を商標使用行為、ひいては商標権侵害行為と簡単にみなし、OEM地での商標登録を企業に厳しく要求することは自由貿易に対する歪曲である。各国の商標法は商標使用という概念について統合し、判断基準を確定し、権利取得型の商標使用と権利維持型の商標使用を区別し、OEM業務を行う国外の権利者が商品販売目的地に合法的な商標があるかどうかについては依然として合理的な注意義務の基準を堅持して、OEMが他人の合法的な商標を侵害する際の温床となるのを防ぐべきである。

中国でOEMを行う企業について言えば、企業の商標戦略を見直し、加工業者とのOEM契約における商標条項を精査する必要がある。輸出に限る場合には、商標、商品説明書の言語と文字の選択等について全般的な規定を設け、海外市場にのみ用いるという契約目的を細部から強調する必要がある。次に、契約の履行においては、OEMにおける商標の使用を確実に管理する。OEM契約履行過程及び契約終了後においては、プロセス管理を強化し、商標戦略が必要であれば、早急に商標出願すべきであり、登録後は商標を実際に使用しかつ証拠を固める業務をしっかりと行い、商標抜け駆け登録行為を密に注視する。一部の日本企業が数を限定してOEM生産業者に原材料及び商標標識を提供し、商品サンプル、品質検査された欠陥品、合格品の販売過程において厳格な管理を行うことは、参考及び推奨に値するよい方法である。

権利主張について言えば、伝統的な方式と新しい方式を結び付けて、「商標取消・侵害訴訟＋不正競争訴訟＋行政申立て＋業界協会申立て」を組み合わせるような混合型権利主張ルートを採用して、権利侵害者の市場空間を最大限に圧縮し、その権利侵害コストを増大させる方法が考えられる。

禁無断転載

特許庁委託
平成30年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
調査研究報告書

OEMにおける商標の使用に関する調査研究

ショウ・シエン

平成31年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671
FAX 03-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2018FY Collaborative Research Project on
Harmonization of Industrial Property Right Systems
Entrusted by the Japan Patent Office

Research on Trademark Usage in OEM

XIAO, Zhiyuan

March 2019

Foundation for Intellectual Property
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671
FAX +81-3-5281-5676
<http://www.iip.or.jp>

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。