

NEWSLETTER

知財速報

● 本文の「OEM加工」又は「商標指定加工」とは、外国の商標権利者が自分の商標を使用した製品を中国本土の生産者に委託して製造するが、すべての製品が中国市場に参入せず海外で販売することを言う。そのため、実務においてOEM加工による使用地域の認定方法についてはずっと争議があった。例えば、本文の例の場合、登録商標の権利者が中国の法律管轄内で関連商品を製造した後、すべてを法律管轄外で販売され、当該商品は国内で流通されなかった。本文には、主に、OEM加工における登録商標の使用行為が中国の法律管轄内での使用であるか、また中国の登録商標の使用効力が発生できるかについて検討する。



OEM 加工が「3 年不使用取消」条目での「使用」意味に属するか ----商標「CHARTER CLUB」の復審取消行政訴訟案件について

「使用」は、商標を連続して 3 年間使用しなかったときに取消することができる（以下、「3 年不使用取消」と略す）条目の中核である。商標法第 48 条の規定によると、本法で商標の使用とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示およびその他の商業活動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。同時に、商標権の地域性および独立原則に基づいて、ある国で登録された商標が外国で使用された場合、商標の使用効力は発生しない。したがって、中国の法律管轄内で登録商標を使用することのみ、中国の登録商標の使用に属す。

本文の「OEM 加工」又は「商標指定加工」とは、外国の商標権利者が自分の商標を使用した製品を中国本土の生産者に委託して製造するが、すべての製品が中国市場に参入せず海外で販売することを言う。そのため、実務において OEM 加工による使用地域の認定方法についてはずっと争議があった。例えば、本文の例の場合、登録商標の権利者が中国の法律管轄内で関連商品を製造した後、すべてを法律管轄外で販売され、当該商品は国内で流通されなかった。本文には、主に、OEM 加工における登録商標の使用行為が中国の法律管轄内での使用であるか、また中国の登録商標の使用効力が発生できるかについて検討する。

現在の司法実務

3 年不使用取消手続において、以前の実務では OEM 加工による使用が認められないが、最近では認める傾向になってきた。例えば、第 731233 号の商標「SCALEXTRIC」復審取消案件では、係争商標の査定・使用した商品が 28 類の玩具である。係争の 3 年間で、商標権者は、前記商標を使用した玩具部品を中国の加工企業に輸送し、玩具の完成品に加工されるよう中国企業に委託しており、加工後の玩具完成品は海外で販売され、中国での販売行為はなかった。商標権者のこのような使用行為について、判決は、商標の本質的な属性が識別性であり、市場の流通分野に入っていなかった商標の使用行為に対して、加工段階で審判商標を使用した行為があったとしても、消費者にとって接触する可能性がない、と認定した。そのため、このような商標の使

用方式は、商品の出所を区別する識別作用に役立てできなく、商標法の意味での使用に属しない¹。しかし、二審法院の判決は反対の意見を持ち、その理由も詳細に説明した。すなわち、委託加工の完成品が中国本土の市場の流通分野に入っていなかったが、その使用を認めずに商標を取消したら、公正ではなく、対外貿易拡大の政策にも反する、と認定した²。

国際登録第 710226 号の商標「Damiani」復審取消案件では、判決は、中国本土の範囲内で発生した審判商標に関連する行為が審判商標付き服装商品を製造し加工する行為であり、製造し加工した後の商品が完全に輸出に用いられ、すなわち審判商標付き服装商

¹ (2009) 一中行初字第 1840 号判決書。

² (2010) 高行終字第 265 号判決書。

品の市場に入る行為が中国本土とは完全に関係ない、と認定した。したがって、中国本土の範囲内の関連者は審判商標が表す商品の出所を識別できなく、このため、審判商標は商標の持つべき基本機能を発揮できず、審判商標が実際の、公的使用を行ったと見なすことができない、と認定した³。

また、第 3071813 号の商標「TOPMOST」復審取消案件のように、権利者は他の人が審判商標を使用することを許可し、提出された使用の証拠のすべては、ライセンシーが審判商標付き商品を製造し加工するよう他の人に委託したものであり、上記の商品は全部海外に輸出されており、審判および法院による判決は、いずれもこのような使用を認めた⁴。

案例紹介

当所の当事者である米国 Macy 会社 (Macy's Merchandising Group, Inc.) (原告) は、米国の古いデパートであり、1998 年に中国で第 1192709 号の商標「CHARTER CLUB」(係争商標) が登録され、指定商品は 25 類の「服装」などである。2012 年 2 月に、本案件の第三者は、原告の係争商標に対して取消請求を提出し、2013 年 9 月、商標局は、原告の提出した使用証拠を支持し、その商標登録を維持するよう裁定した。本案件の第三者はこれに不服して、2013 年 11 月に商標審査委員会に復審請求を取消することを提出した。商標審査委員会は、2015 年 1 月に原告の登録商標を取消するよう裁定した。その後、原告が不服して、2015 年 2 月に北京知識産権法院に復審取消行政訴訟を提訴した。

係争商標は常に原告の重要な商標であった。

本案件において、原告は、中国のサプライヤーとの契約書、請求書、貨物オーダー、税関申告書などの証拠材料を提供して、完全な一連の証拠が形成されて、係争期間にて中国本土の企業を委託して係争商標の服装類商品を製造使用したことを証明した。特に、税関申告書は中国税関審査による書類であり、そのうちには、中国本土の企業は委託加工の方式によって係争商標の商品を製造し、国内で積み替えた後、米国に輸出することが明確に記載されている。この証拠は、原告により許可された中国の企業が係争商標の商品を製造使用して輸出に用いることを、確実かつ効果的に証明できる。

2017 年 12 月 26 日、北京知識産権法院は、被告の商標審査委員会による商評字【2015】第 18035 号の商標復審取消決定書を棄却し、被告に第三者による復審請求の取消を再決定するよう判決した⁵。

当所の分析と評論

最高人民法院が 2010 年に発布した『商標権の取得や維持の行政案件の審理における若干問題についての意見』で、3 年不使用取消に関わる条目の理解と適用には、「商標法の関連規定の立法主旨に従って、関わる行為が実際の使用に該当するかを正しく判断する必要がある。」と指摘されている。これから、立法主旨を把握することは、3 年不使用取消の条目を正しく理解し適用するために極めて重要であることが分かる。商標法では、3 年連続して使用を停止した商標は取り消すことができると規定されており、その目的は、商標登録者の商標の使用を奨励してその商標機能を果たせ、商標リソースの無駄と浪費を避けることにある。そこで、ある商標の使用行為が中

³ (2013) 一中知行初字第 2070 号判決書。

⁴ (2012) 一中知行初字第 179 号判決書。

⁵ (2015) 京知行初字第 2592 号判決書。

国本土にて発生した行為に属すかを検討した際に重要なのは、この使用行為が中国本土で当該商標を識別させるのに十分であるかを考慮することである。本案件の係争商標は、中国では実際に製造と経営に投入され、商品が直接に海外に輸出されて中国本土の市場の流通分野に入っていなかったが、製品の加工や製造、商標付き、貨物、税関申告、および商標権者とサプライヤーの契約書行為はいずれも中国本土で発生されている。

3 年不使用取消の制度における使用は、権利を発生する使用ではなく、既存の権利に基づく商標の有効化および権利を維持するものであり、この立法の目的に基づく商標の使用要件は、権利を発生する使用要件とは明らかに異なる。OEM 加工行為は実質的には対外貿易行為である。OEM 加工行為が商標の使用行為として認められない場合、OEM 加工貿易に

よって製造された製品は正常に輸出されず、当該貿易が中国で継続することができなくなる。したがって、OEM 加工行為が商標の使用行為に属すと認定することは、公平性の原則に基づくものであり、中国の対外貿易拡大の政策の要求にも一致している。

当然ながら、当事者にとっては、OEM 加工の証拠が効果的な商標の使用に該当するかを証明する案件において、中国本土の企業との間に締結された加工契約書、請求書、貨物の領収書、税関申告書、船荷目録などに関連する証拠の保存に注意を払い、かつ積極的に集めて、完全な一連の証拠を形成することにより、その商標が中国本土の地域での使用を証明する必要がある。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは LTBJ@lungtin.com、当該電子メールは当社のウェブサイト www.lungtin.com でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

吳滌：パートナー、商標著作権部部長、シニア商標弁理士：LTBJ@lungtin.com

隋萍：弁護士、シニア商標弁理士：LTBJ@lungtin.com



吳滌
(パートナー、商標著作権部部長、
シニア商標弁理士)

吳滌先生は、2005 年から商標代理実務に従事し、強力な専門的实力により、知財権案件を 1000 件余り代理または指導代理した経験があり、特に、商標分野における複雑で難しい行政または訴訟案件に対して非常に高い実務レベルを持ち、担当した複数の案件は業界で重要な影響を与えた。吳滌先生は、商標法の立法および動向にずっと注目しており、法律法規の制定と改訂に複数回参加し、業界セミナーで重要な発表をし、何度も中国商標年次総会および国際知的財産権フォーラムで基調講演を行うよう招待された。



隋萍
(弁護士、シニア商標弁理士)

隋萍先生は、中国の法制度に精通し、商標分野、特に、海外企業の中国における商標登録の各段階に関わる出願業務、及び、商標取消、異議、紛争、復審請求、行政訴訟、行政提訴、法律書類の作成などにおける、知財権問題の対応が得意である。隋萍先生は、また、国内又は海外企業の中国における商標案件のための専門的な解決策を提供することができ、税関申告、ドメインネーム、著作権などの関連知財権分野における法律サービスの提供も得意である。