



# 商標権侵害の警告を発する場合のリスクと

**Q** 当社は中国でハンドバッグを指定商品とする商標を4年前に登録しています。ハンドバッグは中国企業に委託してOEM生産していますが、生産した製品の全量を日本へ送っており、中国国内では全く販売していません。登録商標を用いた製品については、ときどき中国の雑誌に広告を出しています。

ところが、最近になって、他の企業（以下「当該他社」といいます）が当社登録商標と同じ商標を用いたハンドバッグを中国で製造、販売していることを発見しました。当該他社の製造、販売を止めさせ、損害賠償も請求したいのですが、複雑な法律問題もあると聞きました。どのような問題なのでしょう。

**A** ご質問に「複雑な法律問題」と書かれている通り、本問に対しては単純に回答することはできません。本問には、中国商標法の幾つもの規定が関連しています。いずれの規定についても「商標の使用」をどのように理解するかが判断の分かれ道になります。

近年の中国では、商標の機能についての検討が進み、「商標の使用」に対する理解が格段に深化しています。その結果は、商標法の第3次改正（2014年5月1日施行）にも反映していますが、さらに最高人民法院再審判決をはじめ最近の裁判例を踏まえて考える必要があります。

## 1. 御社は中国で登録商標を使用していると認められるか

この問題を考えるうえで、御社が中国で登録商標を実際に使用していると認められるか否かがカギとなります。

改正前の商標法実施条例3条には、「商標の使用」について、「商標の使用には、商標を商品、商品の包装又は容器及び商品の取引書類に用い、又は商標を広告宣伝、展示、及びその他の商業活動に用いることを含む」と定義されていましたが、14年の第三次改正でこれを商標法本体の48条に移行させるとともに、条文の最後に「商品の出所を識別するのに用いる行為をいう」と書き加えました。このような改訂は、商標の機能が商品（又は役務、以下同じ）の出所を表示することにあるという本質的な理解を明確に表明したものとすることができます。

したがって、「商標の使用」と認めるためには、関連する市場の取引者、需要者（中国では「関連する公衆」と呼ばれます）が、その表示から商品の出所を認識できることが必要になります。「関連する市場」は、中国の市場と理解されます。

日本企業は中国でたくさんの商標を出願してきました。いまま中国で多数の商標登録を有する外国として日本は米国に次いで第2位の地位を保っています。しかし、その商標登録件数のうち、実際に商品に付して中国で販売しているものは、半数にも満たないのが実態と思われる。半数以上の商標については、「商標の使用」がなされていないと認定されるおそれがあります。

(1) 中国におけるOEM生産は、商標の使用と認められ

るか：

御社は中国でOEM生産を行っています。OEM生産で商標を用いることが商標の使用と認められるかがまず問題となります。

中国におけるOEM生産とは、中国の企業が外国の企業から委託を受け、外国の委託者が指定した商標を用いて製品を生産し、その製品全部を委託者に引き渡して外国で販売し、外国の委託者が中国の企業に加工費を支払う請負生産方式と定義されます。OEM生産については、中国商標法に明文の規定はなく、すべて法解釈に委ねられています。

このため、中国におけるOEM生産が他人の登録商標との関係で商標権侵害となりうるかについては、長い間にわたって中国で論争があり、判断が分かれていました。OEM生産が中国企業の商標権を侵害するとして地方工商局や海関で摘発された日本企業もあり、その後始末には多くの手間を要し、損害賠償や行政罰（過料）を科せられたこともあり。このような処分は、中国でOEM生産し、その製品全量を輸出する場合であっても、OEM製品に商標を用いる行為は商標の使用行為に該当するとの認識を前提とするものでした。このような認識は、司法の分野でも地方の法院には少なくありませんでした。これに対し、学界や北京市の法院では商標権の侵害には該当しないとの見解が支配的でした。

このような対立に終止符を打ったのが12年と15年の2つの最高人民法院再審判決です。適用条項は両者で異なり、前者は商標冒認出願における「他人がすでに使用した商標」の該当性を否定し、また後者は商標権侵害における「他人の登録商標の使用」を否定し、2つの判決ともOEM生産において商標を商品に用いることは「商標の使用」に該当しない旨の判断を示しました。

上記最高人民法院再審判定の結果、OEM生産を行ってその製品の全量を外国へ輸出し、中国において販売しない場合は、製品に商標を付す行為は商標の使用に該当しないと司法判断が確定しました。

このような司法判断に基づいた検討を行うと、御社が中国でOEM生産を行い、製品全部を日本へ輸送して中国では販売しない場合、製品であるハンドバッグに中国登録商

中島敏法律特許事務所 弁護士・弁理士

中島 敏

# 自社登録商標の使用状況

標を用いたとしても、これは「商標の使用」とは認められず、その結果、御社は当該登録商標を「中国で使用していない」との判断を受けるものと考えられます。

(2) 商標を広告に表示することは、商標の使用と認められるか：

御社は、実際に商品ハンドバッグを中国では販売していませんが、本件登録商標を用いたハンドバッグの広告をときどき中国の雑誌に載せているとのこと。このような場合に商標の使用と認められるかについても中国の解釈には変遷がありました。

かなり以前には、中国では販売していない商品の広告や「当社はこのような商標を登録している」旨の広告によって「商標の使用」と認められる時代がありました。中国の市場で商品販売を行う予定がまだないので商標登録を行っても不使用による取り消しの対象となることをおそれて出願をためらっている日本企業に対して、中国の多くの特許事務所は「商標登録を行っている旨の広告を3年に1度中国で出せば不使用取消を免れることができる」とアナウンスして商標出願を薦めていました。このような勧誘は中国商標局のお墨付きのもとに行われていたようです。

しかし、その後、学会や最高人民法院を中心に「商標の使用」について厳格な解釈を示す意見が強くなり、今日では中国における実際の商業活動の裏付けなしに、単に広告だけが行われているに過ぎない場合には、これをもって商標の使用とは認めない解釈が有力と思われる。

最高人民法院は、17年に公布した「商標権利付与権利確定行政案件の審理における若干の問題に関する規定」において、「実際に登録商標を使用するのではなく、商標登録情報を公開し、登録商標専用権を有することを声明するに過ぎない場合は、商標の使用と認定しない」と定めました(26条3項)。本件登録商標を表示した広告も実質的には商標登録を有する声明に等しいと認定されるおそれがあります。

## 2. 登録商標を中国で使用していることを立証できない場合、商標権侵害者に対して損害賠償を請求できません

当該他社は、本件登録商標を付したハンドバッグを中国で製造し、市場で販売しているとのこと。御社の登録商標と同一又は類似の商標を商標権者の許諾なしに商品に付して販売することが商標権侵害行為に該当する(商標法57条1～3号)ことは言うまでもないことです。

しかし、御社が本件登録商標に基づいて権利行使を行う場合には一定の制限が課せられます。すなわち、当該他社から御社が本件登録商標を実際に使用していないとの抗弁が出された場合には、御社において過去3年以内に実際に中

国国内で使用していた証拠を提出しなければならなくなり、証拠を提出しない場合には、当該他社に対して損害賠償の請求ができないことになります(商標法64条)。この規定は、第3次法改正によって新設されたものであって、登録商標に関して商標の使用を求める政策が強く反映したものとと言えます。

## 3. 商標登録取消のリスク

本件登録商標を中国で使用していない場合、商標登録を取り消されることがあり、権利行使を行ったことが商標登録取消請求を誘発することがあります。

中国には、登録商標を3年間全く使用していない場合には、第三者の請求によって登録を取り消す制度(不使用取消制度、商標法49条2項)があります。同様の規定は日本商標法にもあり(50条)、商標は使用するためにこそあるという世界共通の認識に基づいて定められているものです。

取消請求は、いかなる企業、団体も個人も行うことができ、商標局に対して請求されます。商標局は請求を受け取った日から原則として9カ月以内に決定を下します。商標局は、請求を受理したのち、商標登録者に取消請求があったことを通知しますが、商標登録者は取り消しが請求されるまえに商標を使用していた証拠を、上記通知を受け取った日から2カ月以内に提出しなければなりません。

商標登録取消請求がなされる主な動機の一つは、他者が商標登録出願をしたところ、商標局が本件登録商標を引用して、これと同一又は類似商標であるとして拒絶した場合であり、もう一つは他社が商標権侵害の警告や提訴を受けた場合です。本件についても、商標権侵害の警告を無防備のまま直ちに行った場合、本件登録商標自体が取り消されるリスクがあることを無視できません。

## 4. 商標は使用するためにあります

上記のリスクを回避するためには、「商標は使用するためにある」との原点に立ち返り、本件登録商標を中国で商業的に活用することを模索することです。幸い本件登録商標の指定商品はハンドバッグであって、許認可が必要な医薬品や化粧品等とは異なり、中国国内販売へのハードルは高くないかも知れません。またその生産は中国内のOEM生産で賄っているとのこと。規模の多少は問わず、OEM製品の一部を中国国内での販売に向けることも考えられます。これにより、使用の実績を待つリスクを除去したのちに警告へ着手すべきでしょう。

医薬品や化粧品の場合、もちろん商標使用の実績という観点からだけで考えることはできませんが、この点も考慮に入れて許認可申請への準備を急ぐことも考えられます。