Inserted Text is here.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

WENPING Since 1949

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 195 2018 年 05 月 28 日

中国における OEM と商標権侵害

中国最高人民法院（SPC）は最近、商標侵害と OEM を扱った「Jiangsu Chang Jia Jin Feng Power Machinery Co Ltd vs Shanghai Diesel Engine Co Ltd」の事件で 2015 年 IP モデル判例 50 に認められた決定を覆す注目すべき判決をくだした。

経緯：

2013 年後半、Shanghai Diesel Engine Co Ltd（SDEC）は、Jiangsu Chang Jia Jin Feng Power Machinery Co Ltd（CJJF）によるインドネシアにおけるディーゼル関連商品に関する商標「DONGFENG（东风）」を付した商品の製造及び輸出に対して常州市中級人民法院に訴訟を提起した。

当該法院は、CJJF が OEM に商標「DONGFENG」を使用することは商標法に基づく使用にはならないことに基づいて、SDEC の主張を認めない決定をくだした。

SDEC が江蘇省高等法院に控訴すると、同法院は OEM 製造者は委託者だけのために商品を製造する契約を締結し、全ての製造商品が輸出用であるならば、OEM 製品は侵害を構成しないとみなされるべきであると判断した。しかしながら、同高等法院は、OEM 製造者は製品に付す商標に関して必要な確認をし注意を払う義務があり、外国の委託者の商標の使用が正当でない場合は、中国において OEM 商標を使用をさせないために製造者により高度な注意義務を課さなければならないことを強調した。

江蘇省高等法院は「DONGFENG」商標の所有権に関する SDEC とインドネシア企業 PTADI PERKASA BUANA 間のインドネシアにおける多数の訴訟を考慮した。

Inserted Text is here.

2007 年初頭、SDEC は自社の「DONGFENG」商標にほぼ同一又は紛らわしいほど類似する PTADI の 10 商標の登録に対してインドネシアにおいて取消訴訟を提起した。SDEC は自社商標が中国において 1962 年に登録され、1960 年代にインドネシアの市場に進出し、自社の「DONGFENG」商標は、PTADI がインドネシアにおいて「DONGFENG」の商標出願をしたときには世界において既に著名であったことを主張した。

上記に基づいて、SDEC はインドネシアの裁判所に PTADI の 10 商標の登録の取消を請求した。SDEC の訴えは最初インドネシアの最高裁で支持されたが、PTADI の再審請求によって当該 10 商標の登録は維持された。

江蘇省高等法院は、CJJF が SDEC の「DONGFENG」商標の登録を侵害するのを避けるために必要な確認をし注意する義務を遂行しなかったとの決定をくだし、100,000 元の損害賠償と 116,750 元の費用の支払を CJJF に命じた。更に同法院は OEM 商標「DONGFENG」を付したディーゼル商品の差止め命令を発行した。

かかる決定を不服として CJJF は SPC に上告した。

SPC の決定:

本件に関して、SPC は商標侵害の問題はなく、CJJF は PTADI との OEM 契約を締結するとき、SDEC の「DONGFENG」商標の侵害を避けるために必要な確認と注意の義務を満たしているとの決定をくだした。

SPC の判断の主な根拠は以下の通りである。

*商標が商品の出所を識別するために使用されなければ、商標法の下で商標権の侵害を構成しない。

*OEM 製品はインドネシアへ輸出するためにのみ製造された。OEM 製品に付された商標は PTADI の登録商標に関係するものである。そのような使用は中国における SDEC の商標権に影響するものでなく、中国の関連する公衆を誤認させるものでない。

*OEM は国際貿易に共通した適法な形態である。CJJF が OEM 契約に応じるために必要な確認と注意義務を遂行し、CJJF の OEM 製造が SDEC の中国における商標権を害することがなければ、OEM 活動は SDEC の商標権を侵害するとは看做されない。

Inserted Text is here.

総評：

SPC は以前「2015 年 IP モデル判例 50」の一つとして、江蘇省高等法院の「DONGFENG」事件の商標権侵害を認めていたので、SPC のその判断には OEM 商標が商標権侵害となるかの決定には悪意その他の要因が考慮されたものと考える。

SPC は OEM 製品が輸出専用で、外国の委託者がその国における商標の適法な所有者であれば、OEM 製造者がその取引において他人の商標権を侵害することはほとんどないとの見解である。

OEM 製造者は OEM 契約を締結するためには商標権に関して最低限の必要な確認と注意義務を遂行しなければならない。

（出典：World Trademark Review）

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。
あゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。