

## 対外委託製造事案における裁判『天秤』の変遷： 『政策的傾斜』から『原理への回帰』（上）

はじめに

対外委託製造（英語: Original Equipment Manufacturer、以下 OEM）とは、国内企業が海外の主体から委託を受けて製品を製造し、海外委託者の要求に応じて商標を貼付して、製品のすべてを海外に輸出して販売する行為を指す。

このような行為が多くの特許紛争を生じさせている原因は、当該方式では商品が海外でのみ販売されるため、国内の製造者は一般に国内で商標登録を行っていない点にある。その結果、国内の登録商標権者から商標権侵害訴訟を提起された場合、この行為が商標権侵害を構成するか否かについて多くの論争が生じている。一部の判決や認定には矛盾や衝突が存在し、それが委託製造者、国内商標権者、弁護士さらには裁判官などの関係者に混乱をもたらしている。

現時点で、OEM 行為に関して論じた論文は多数あり、その中には鋭い洞察を示すものも少なくない。例えば、ある研究者は「輸入行為の法的責任を輸出者に課してはならない」という見解や、「関連者の範囲の判断には属人主義ではなく属地主義を採用すべきである」という見解を示している。これらの見解には法的根拠があり、現実的な道理も踏まえている。

しかし、OEM 行為に関する研究や議論には、なおいくつかの空白が残されている。第一に、その法律的性質を論じるものが多く、社会的背景や論争が生じた原因についてはほとんど触れられていない。第二に、関連する判決間の矛盾を論じたり批判したりするものが多いが、裁判の判断の背景にある理由や裁判の判断メカニズムについて分析するものは少ない。

そこで、本稿では従来とは異なる視点から、以下の観点から OEM を分析・検討する。第一に、中国製造業における OEM 行為の置かれた環境を分析し、裁判の立場がなぜ動的に変化したのかという社会的背景を論じる。第二に、新たな裁判モデルを構築し、各段階の司法判断における検討メカニズムを動的に分析する。最後に、このモデルの要素に基づいて逆算的に導き、国内製造企業に対して実務上の実行可能なリスク回避策を提供する。

## 一、OEM 行為の社会的背景および商標上の問題点

OEM 行為の根底には中国製造業があり、当該行為は衣料品、自動車部品、電子製品、金属器具など多くの非高付加価値製造業に広く存在する。これらはいずれも労働集約型産業であり、多くの雇用や社会の安定に深く関わっている。中国の産業が不断に高度化していくにつれて、OEM 行為は徐々に減少するのではないかと考える向きもある。しかし、社会的背景から見ると、世界的な産業チェーン再構築の波が押し寄せる中、中国製造業は「二正面作戦」の試練に直面している。すなわち、国内では産業の高度化に取り組み、国外ではいわゆる「脱钩断链（デカップリング）」に対抗しつつ、中国の製造企業は二つの優位性により揺るぎない競争障壁を築いている。一つ目は、数十年を経て磨かれてきたコスト競争力であり、二つ目は代替困難な産業ネットワークとしての生態的レジリエンスである。近年、OEM 分野に関する判決は少なくなく、このことは当該行為が減少または消滅していないことを間接的に示している。したがって、委託製造モデルは中国製造業の一環として、産業チェーンの高度化によって地位が低下したわけではなく、むしろそれに関連する市場および経済全体における重要性は一層増している。

外国企業が中国で商品を販売したりサービスを提供したりする場合でも、中国企業が国内で事業を行う場合でも、その経営行為が中国国内で行われる以上、商標の属地主義を考慮すれば、通常、企業は一般に強い商標ポートフォリオ構築意識を有している。一方、委託製造行為のモデルでは、商品は国外地域でのみ販売され、国内では比較的閉鎖的な場所で製造・生産される。このため、OEM 企業は商標ポートフォリオ構築において必要性や重要性に関する問題に直面する。第一に、製品は海外で販売されるため、商標権の属地主義を考慮すると国内で商標登録しても海外販売にはほとんど効果がなく、企業は国内での商標登録に消極的になりがちである。第二に、現実的に国内の製造者は多数の顧客や委託製造先を抱えている可能性があり、委託を受けるたびに国内で商標登録を行うとすれば、そのコストと期間はあまりにも大きい。さらに、仮に商標登録が成功しても 3 年以内に再度注文を受けなければ商標が不使用を理由として取り消されるリスクもある。一部の企業に商標ポートフォリオ構築の意識を持っているとしても、商標登録が困難であれば、登録できなかったことを理由に委託を断り、その結果、企業の存亡に関わる可能性のあるビジネスチャンスを失う可能性がある。

以上の状況を総合すると、OEM モデルでは製品が海外でのみ販売されるため、国内の製造企業は通常、国内で商標登録を行わないのが一般的であり、これが商標権侵害紛争の核心的原因となっている。国内製造企業は登録コストの高騰、登録手続の長期化、3 年不使用による登録抹消のリスクといった困難に直面し、それにより商標ポートフォリオに空白が生じ、商標侵害紛争の潜在的な火種を生むことになる。

さらに、法的観点からみると、もし委託製造行為が確実に国内の一般消費者に混同を生じさせ、国内商標権者に重大な損害を与えるのであれば、一律に侵害と認定してしまえば足り、これほど多くの論争は起こらないだろう。だが、この行為は本質的に特殊性を有しており、従来理論に基づく商標的使用や混同の判断には障害が存在する。すなわち、商標は属地主義であり、関連消費者の範囲は自国の消費者に限定されるべきであるところ、OEM 製品が海外でのみ販売され、国内の消費者は購入できない以上、いかにして混同が生じ得るのかという問題である。この点からすれば、侵害とは認められないはずである。ところが、別の見解では、混同の判断は実際に混同が生じたか否かではなく、「生じる可能性」があれば足りるとする見解もある。たとえ商品が全て輸出されるとしても、国内に再流入する可能性を完全には排除できず、これにより混同の「生じる可能性」の構成要件を満たすとするのである。また、関連消費者には消費者だけでなく、商品の輸送などの過程で接触する可能性のある者も含まれるべきだとする見解もある。あるいは、委託製造企業が合理的な検査義務をまったく果たさず、他人の商標に便乗する悪意を持っていた場合にも、侵害と認定すべきだとする見解もある。これらの見解はいずれも一定の客観的合理性を有しており、その結果、委託製造行為に関する判決が数十年にわたり完全に一つの見解にまとまることがなかった。

前述した商標登録の必要性や混同の有無といった問題に加えて、OEM 行為には他にもいくつか議論すべき問題がある。例えば、商標登録の主体の問題である。一般的に、委託者も製造者も商標使用行為の主体に該当し、場合によっては委託者の方がより大きな注意義務を負うべきとされる。この場合、商標登録義務は委託者が負うべきかが問題となる。実際問題として、もし商標登録の義務を製造者に課すとしたら、委託者が昨年は A 社に委託し、今年は B 社に委託した場合、製造者に課される登録義務は矛盾を生じることになる。また、登録に成功した企業が他の委託製造企業を訴えた場合、無断使用行為が侵害となるかどうかという疑問も生じ得

る。これらの問題は、OEMに伴う曖昧さや矛盾が、混同の有無といった一側面にとどまらないものとなっている。

## 二、結果から見る OEM 事案における裁判の変遷

### ——「NIKE 事件」から「REDMOND 事件」までの 20 年間の軌跡

OEM 事案が発生してから約 20 年以上の間に、重要な事件が多数起こった。それらの結果のみを見ると、一見して相互に矛盾する判決が示されてきたことは確かである。2000 年以降の主要な OEM 事案を時間軸に沿って整理すると、以下の通りである。

OEM に関する最初の事件は、2002 年 12 月に広東省深圳市中级人民法院で審理された「NIKE 事件」である。同法院は当該行為を商標権侵害に該当すると認定し、その理由として商標には属地主義の特徴があり、許可なく中国国内で NIKE 商標の付いた衣料品を加工製造する行為は登録商標専用権を侵害すると判断した。当時、中国は世界貿易機関（WTO）に加盟したばかりであり、活発な産業移転や工業の急速な発展はまだ始まっていなかった。この事件以降、しばらくの間、関係人民法院は同様の事案について当該行為を商標権侵害と認定していた。

その後、中国の工業発展に伴い、OEM はその重要性を増し、関連部門はこれを一律に侵害と認定した場合に生じるネガティブな影響に気が始めた。この変化はまず政策面に現れた。2009 年 4 月、最高人民法院は『経済情勢下における知的財産審判業務の全体にかかる若干問題に関する意見』を発表し、当時多発していた対外貿易における「委託製造」に関する商標権侵害紛争への適切な対応を強調した。その上で、商標権侵害に該当する場合であっても、製造者が必要な審査・注意義務を尽くしたかどうかを踏まえ、侵害責任の負担を合理的に判断すべきとした。この政策は、当該行為が侵害とならないとは明記していないものの、侵害責任の有無、範囲を製造者の注意義務の履行と結びつけるものであり、実質的には従来の侵害認定の傾向に対してブレーキをかけるものとなった。

続いて、2010 年には、海関総署からの「委託製造」輸出製品の商標権侵害の該当性について問い合わせに対し、最高人民法院は次のように回答した。『当該（対外委託）製品に付された商標は、中国国外においてのみ出所識別機能を有し、中国国内

において商品出所の識別機能を果たすものではない。中国国内の一般者は当該製品に接触することができないため、国内の一般者に混同を生じることはない……このような事例は商標法第 52 条で規定する登録商標専用権侵害行為には該当しない』とした。その後、2015 年の「PRETUL 事件」、2018 年の「東風事件」では、いずれも最高人民法院が OEM 行為は商標権侵害に該当しないと認定し、この時期の判決は不侵害認定を主要な基調とするものとなった。

しかし、2019 年、最高人民法院は「本田事件」の再審請求審で OEM 行為を商標権侵害と認定した。この事件の特殊な点は、第一に、最高人民法院が「関連公衆」の範囲には消費者に加えて、商品の流通、販売の過程で接触する可能性のある事業者も含めるべきと判断したことである。第二に、商品がたとえすべて国外に販売されたとしても、国内市場に再流入する可能性を否定することはできないとした点である。これらの論点に基づき、最高人民法院は委託製造行為を侵害行為と認定した。

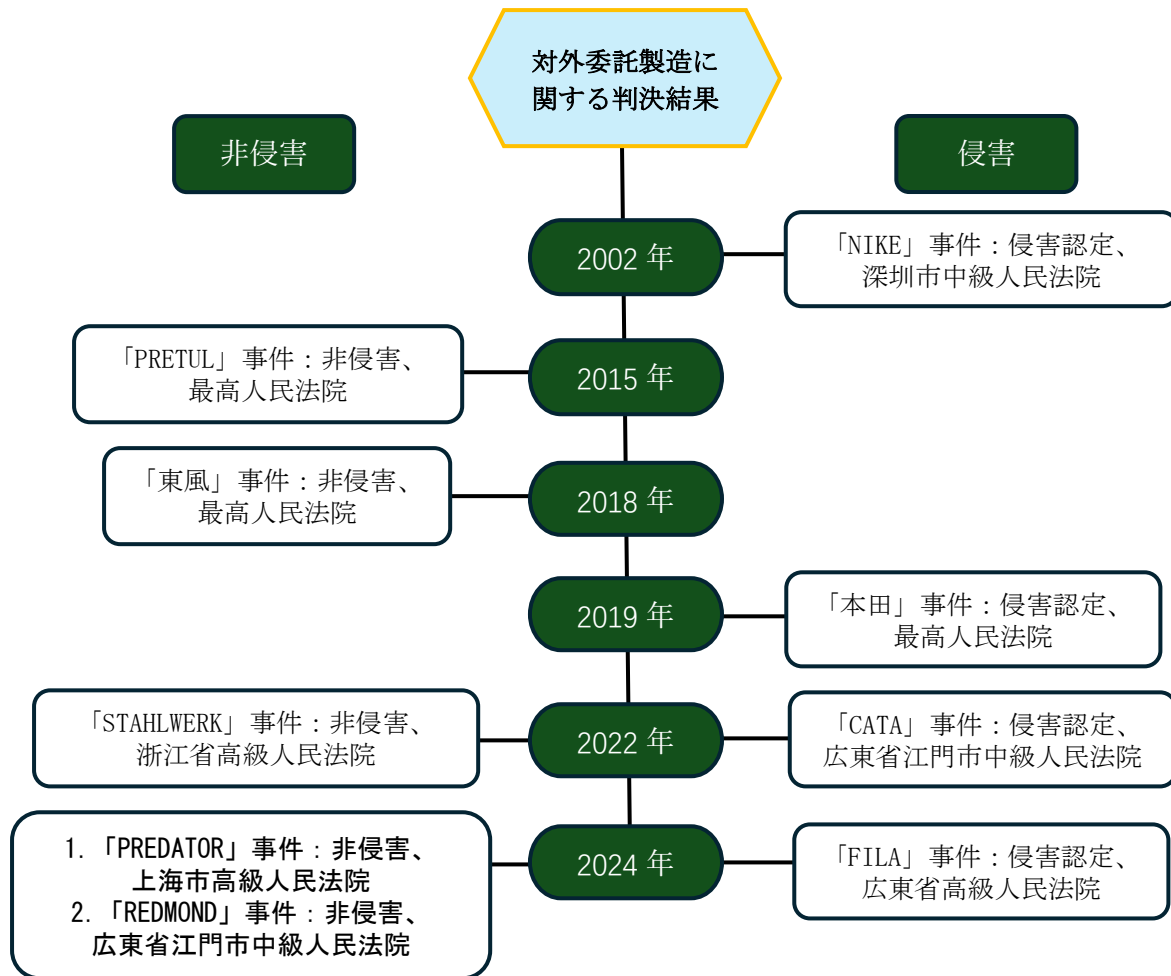
「本田事件」以降、一部の人民法院は同事件の判断と一致した認定をしている。例えば 2022 年の「CATA 事件」や 2024 年の「FILA 事件」がこれに該当する。しかし一方で、多くの人民法院は必ずしも最高人民法院の判断に追随しなくなっている。

- ・2022 年、浙江省高级人民法院は「STAHLWERK 事件」において、被告の行為は合法的に許可された範囲内の OEM 行為であり、商品は最終的にドイツへ輸出され、ドイツ国内で販売されているとして、商標権侵害に該当しないと認定した。

- ・2024 年、上海市高级人民法院は「PREDATOR 事件」において、OEM 行為は原則として国内の商標専用権に損害を与えないとし、本件において商品が国内に再流入する可能性はほとんどないとして、商標権侵害に該当しないと判断した。

- ・2024 年、広東省高级人民法院は「REDMOND 事件」において、被告は委託製造業務を受託し慎重な注意義務を適切に履行しており、製品は輸出用製品としてのみ製造され、中国国内で販売された証拠はないとして、原告の商標権を侵害していないと判断した。

以上の各判決結果を勘案すると、時間軸に沿って次のような思考の枠組みを描くことができる。



(本稿は二回に分けて掲載される。続報にご期待いただきたい。)

著者：劉恒志

© 万慧达知的財産権 2025