

# TMI Associates Newsletter

WINTER 2012  
**Vol.10**

TMI 総合法律事務所

## CONTENTS

- P.1 適格投資家向け投資運用業(いわゆるプロ向け投資運用業)の導入(平成23年改正金商法)
- P.3 反社会的勢力排除の法的対応
- P.4 再生可能エネルギー法について
- P.5 中国でのOEM生産に関する商標権侵害についての最近の裁判例
- P.8 顧問紹介 弁護士 今井 功、弁護士 相良朋紀
- P.8 TMI月例セミナー紹介、書籍紹介

## 適格投資家向け投資運用業(いわゆるプロ向け投資運用業)の導入(平成23年改正金商法)

— 弁護士 中西健太郎  
— 弁護士 大越有人

平成23年改正金商法は、①多様で円滑な資金供給の実現、②国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供、③市場の信頼性の確保に係る複数の施策を盛り込んだ内容となっているが、本稿では、このうち②の観点から導入されることとなった適格投資家向け投資運用業(いわゆるプロ向け投資運用業)の概要を紹介することとした。

### 第1 制度導入の背景

「新成長戦略～『元気な日本』復活のシナリオ」(平成22年6月18日・閣議決定)を受けた「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日・金融庁)では、「国民が資産を安心して有効に活用できる環境整備」を行う観点から、「プロ等に限定した投資運用業の規制緩和」を行うこととされており、そこでは「現行の投資運用業にかかる規制は厳格な登録要件を課しているため、運用業者の海外流出につながっているとの指摘がある。このような指摘にも鑑み、投資運用業に係る規制緩和を行い、国民の様々な資産運用ニーズに応える投資運用ファンドの立ち上げを促進し、運用業者の海外流出

に歯止めをかける。具体的には、行為規制については一般の投資運用業と同じ規制を適用することを前提に、小規模なファンドの立ち上げの制約となっている投資運用業の登録要件について、顧客がプロ等に限定される場合には一部緩和する等の特例を設けることとし、関連法案の早急な国会提出を図る」方針であることが示されていた。これを踏まえ、平成23年改正金商法において、適格投資家向け投資運用業が導入されることとなった。

### 第2 適格投資家向け投資運用業の制度の概要

適格投資家向け投資運用業では、プロを投資家とする小規模なファンドの立ち上げを促進する観点から、①投資運用業に係る登録拒否要件の緩和と、②ファンド持分の販売勧誘に係る規制緩和、という2つの側面から規制緩和を行っている。

#### ①投資運用業に係る登録拒否要件の緩和

改正法では、投資運用業のうち、

- (a) 全ての運用資産に係る権利者等が「適格投資家」のみであること、
- (b) 全ての運用資産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること、

の全ての要件を満たすものを「適格投資家向け投資運用業」と定義した上で、この適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合には、通常の投資運用業より登録拒否要件を緩和することとしている(改正法29条の5第1項)。

#### (a) 適格投資家の範囲

ここでいう「適格投資家」の範囲については、改正法では、

- ① 特定投資家、
  - ② 特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者、
  - ③ 業者と密接な関係を有する者として政令で定める者、
- の3類型が定められている(改正法29条の5第3項)。このうち、②については、平成23年11月4日付でパブリックコメントに付された政令・内閣府令案(以下「政令・府令案」という。)において、投資性保有資産が100億円以上である厚生年金基金・企業年金基金、投資性保有資産が3億円以上の法人等、投資性保有資産

が3億円以上の個人であって業者に口座を開設した日から1年以上を経過しているもの等が規定されている(金商業府令案16条の3)。また、③については、政令・府令案において、業者の役員、いわゆる重要な使用人、親会社等が規定されている(金商法施行令案15条の10の5)。

なお、改正法では、規制の潜脱防止の観点から、上記の「適格投資家」に該当する者であっても、①その発行する資産対応証券を適格投資家以外の者が取得している資産流動化法上の特定目的会社、②適格投資家以外の者が出資する集団投資スキームのGPであって、投資運用業者等でない者、③これらに準ずるものとして内閣府令で定める者については、「適格投資家」に該当しないものとみなすこととしている(改正法29条の5第4項)。このうち、③については、政令・府令案において、その発行する社債券・株券・CP・社員権等を適格投資家以外の者が保有している特別目的会社が規定されている(金商業府令案16条の4)。

#### (b) 運用資産の上限額

一方、適格投資家向け投資運用業に該当するための運用資産の上限額については、政令・府令案において、200億円と規定されている(金商法施行令案15条の10の3)。

#### (c) 緩和される登録拒否要件

こうした要件を満たす適格投資家向け投資運用業については通常の投資運用業より登録拒否要件が緩和されることとなる。具体的には、

- ①取締役会設置会社である必要はない(監査役設置会社等で足りる)、
- ②政令で定められる最低資本金・純資産要件が緩和される、
- ③人的構成要件(その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役職員の確保の状況並びに組織体制に照らし当該業務を適正に遂行することができるかと認められるかどうか等の基準)が緩和される、

こととなる。このうち、②については、政令・府令案において1000万円と規定されている。また、③については平成23年11月22日付でパブリックコメントに付された金商業者監督指針改正案において具体的内容が明らかにされており、そこでは、投資判断と注文発注の部門分離を行わないことや、コンプライアンス業務の外部委託を行うことが許容されていることが注目される。

#### ② ファンド持分の販売勧誘に係る規制緩和

改正法は、適格投資家向け投資運用業を行うことについての登録を受けた金融商品取引業者が投資一任契約に基づき投資信託の信託財産等の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合において、当該業者が適格投資家を相手方として投資信託受益証券等の私募の取扱い(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第二種金融商品取引業とみなすものとしている。

こうした業務は、従来であれば第一種金融商品取引業に該当していたものであるが、プロを投資家とする小規模なファンドの立ち上げを促進する観点から規制緩和を行ったものと考えられる。なお、私募の取扱いを行うに当たっては、適格投資家以外の者に譲渡されないよう政令に従い転売制限を付さなければならないが、政令・府令案では、取得した有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと等を定めた譲渡契約を締結することを取得の条件とすべきことが規定されている(金商法施行令案15条の10の4、金商業府令案16条の2)。

## 第3 まとめ

適格投資家向け投資運用業の対象となる投資家の範囲は基本的に特定投資家をベースとするものであるが、適格機関投資家等特例業務(金商法63条)との比較でいえば、必ずしも適格機関投資家を確保する必要はないとされている点で緩和的な取扱いとなっている。一方、いわゆる一般投資家については、特定投資家に準ずる者又は業者と密接な関係を有する者に該当することにより「適格投資家」に含まれることとならない限りは1名も対象とすることができない点で厳格な取扱いとなっている。

また、運用資産の総額が200億円と規定されているのは、上記のとおりプロを投資家とする小規模なファンドの立ち上げを促進するという趣旨を踏まえたものと考えられるが、この金額で十分かは評価が分かれるであろう。

さらに、適格投資家向け投資運用業では、ファンドの立ち上げを促進するために登録拒否要件は緩和されているものの、あくまでも登録制となっており、当局の監督権限が通常の投資運用業と同様に及ぶほか、行為規制も同様に課されることとなる。当該「適格投資家」が特定投資家である場合には特定投資家制度が適用されることとなるが、行為規制が全て適用除外となるわけではない(金商法45条)。この点は、当局が実態把握を行うために届出制がとられているに過ぎず、監督権限が限定的なほか、虚偽告知や損失補てんの禁止以外の行為規制の適用が全面的に除外されている適格機関投資家等特例業務(金商法63条4項)と大きく異なる点であるといえる。

なお、本改正は、平成24年4月1日より施行される予定であるが、施行に向けて、今後、パブリックコメントの公表、政令・府令及び監督指針の確定が想定される。政令・府令及び監督指針の確定に際しては、政令・府令案及び監督指針案の段階で公表されたものと内容が異なることとなる可能性もあるため、今後の動向には留意が必要である。

以上

弁護士  
中西健太郎  
(1975年生)

Kentaro Nakanishi  
直通 / 03-6438-5541  
MAIL / knakanishi@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
一般企業法務  
企業合併・買収(M&A)  
ベンチャー関連  
金融取引  
紛争解決

【登録、所属】  
第二東京弁護士会(2000)

弁護士  
大越有人  
(1977年生)

Arito Ogoshi  
直通 / 03-6438-5547  
MAIL / aogoshi@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
一般企業法務  
紛争処理全般  
金融庁所管業種のレギュレーション  
コンプライアンス全般

【登録、所属】  
東京弁護士会(2002-2007)  
第一東京弁護士会(2011)

## 反社会的勢力排除の法的対応

— 弁護士 大井哲也

### 第1 事業者の義務

去る平成23年10月1日において東京都暴力団排除条例が施行され、47都道府県全てにおいて暴排条例が施行された。事業者が暴排条例対応として求められる義務としては、まずは、法的義務としては、事業者の暴力団員などへの利益供与の禁止がある(都条例24条)。これは、都条例において事業者に課せられる唯一の法的義務であり、暴力団の威力をいわば故意的に利用する場合だけでなく、事業者が、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することとなることを認識してなした商取引についても利益供与の禁止に該当する可能性があることに留意が必要である。なぜなら、「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、例えば、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な対課を支払うような場合であっても該当するからである。典型的には、以下の例が挙げられる。

#### 【利益供与の禁止に該当する例】

- ・内装業者が、暴力団事務所であることを認識した上で、暴力団事務所の内装工事を行う行為
- ・ホテルの支配人が、暴力団組長の襲名披露パーティーに使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為
- ・警備会社が、暴力団事務所であることを知った上で、その事務所の警備サービスを提供する行為
- ・不動産業者が、暴力団事務所として使われることを知った上で、不動産を売却・賃貸する行為
- ・暴力団員が経営する事業者であることを知りながら、その事業者から、おしぼりや観葉植物などのレンタルサービスを受けてその料金を支払う行為

この利益供与の禁止を制度的に担保するために、①取引先の属性確認義務(都条例18条1項)、②契約への暴排条項導入義務(同18条2項)の2つの努力義務も併せて課されている。属性確認義務については、確かに条文上は、努力義務とされているが、暴力団員などへの利益供与を未然に防止するためには、実務的には、取引の相手方の属性を調査・確認することが必須であると言えよう。また、取引の相手方が暴力団員などであった場合、反社会的勢力との関係遮断はより困難となる。なぜなら、既に契約の当事者は、契約の拘束下にあるのであり、単に取引の相手方が反社会的勢力であるからといって、自らの義務の履行を中止することはできず、むしろ義務の不履行は、反社会的勢力側から債務不履行に基づく損害賠償請求を受けることになってしまうからである。従って、努力義務といえども、実務的には、予め暴排条項を導入しておくことが必須であると言える。

### 第2 属性確認義務

では、事業者としては、具体的にどのような手段で契約の相手方が暴力団関係者であるかを調査すべきか。これは、事業者の業種・業態により要求される義務の程度が様々であり、自社での反社会的勢力データ・ベースを整備すべし、という銀行、証券など最も厳格な義務を負う特定の業種もあれば、インターネットの検索エンジンを利用した簡易な調査方法で足りるという業種もあるためどの業種においても共通して言えることは、商業登記簿や、新聞・テレビなど公開されている情報を見逃して漫然と反社会的勢力との取引を開始してしまうことだけは、最低限避ける必要がある。ここでいう公開されている情報とは、新聞記事データ・ベースの他、利益供与をした事業者とそれを受けた暴力団関係者の公表事例、事業者が暴力団との関わりを理由とす

る入札資格停止処分の公表事例なども含まれる。そして、これらの公開されている情報や、自社の営業担当社員による相手方の実態調査によっても、反社会的勢力該当性が疑わしい場合には、警察への属性照会も有効な手段となる。警察では、暴力団との関係遮断を図るために必要な場合には、その限度において、契約相手が暴力団関係者に該当するか否かの情報を可能な限り提供することとしている。最寄りの所轄の警察署や警視庁組織犯罪対策第三課がその窓口となっている。

### 第3 暴排条項導入義務

次に、暴排条項を導入するには、どのような手続きが必要か。既に契約を締結済みに相手方については、暴排条項の追加も既存の契約の修正である以上は、相手方の個別の同意が必要となるが、暴力団との関わり合いがないことを表明・保証される書面を差入れてもらうことでも代替が可能である。では、いかなる暴排条項の設計が有効か。ここでは、暴排条項の属性要件の視点のみ解説する。

#### 【属性要件のひな形】

甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者

(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

都条例は、暴力団、暴力団員及び暴力団関係者からの契約関係からの排除のみを求めているが、これらの者が契約の当事者にダイレクトに現れることは稀であると考えてよい。そこで、上記の【属性要件のひな形】のように元暴力団(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者)や、準構成員、暴力団関係企業などの暴力団員以外の周辺者、暴力団の威力を利用するいわゆる共生者(上記1から5の類型)をカバーしておくことが有用である。

以上

弁護士  
大井哲也  
(1972年生)

Tetsuya Oi  
直通 / 03-6438-5554  
MAIL / toi@tmi.gr.jp

#### 【主な取扱分野】

企業・買収(M&A)  
ベンチャー関連  
株式公開(IPO)  
労働関係  
IT関連  
紛争解決  
国際企業取引

#### 【登録、所属】

東京弁護士会(2001)  
経営法曹会議(2008)  
ISMS認証機関公平性委員会委員(2008)  
早稲田大学ビジネススクール講師(2010)  
東京弁護士会 民事介入暴力対策特別委員会(2010)

# 再生可能エネルギー法について

— 弁護士 野間敬和  
— 弁護士 深津功二

## 第1 再生可能エネルギー法の趣旨・目的

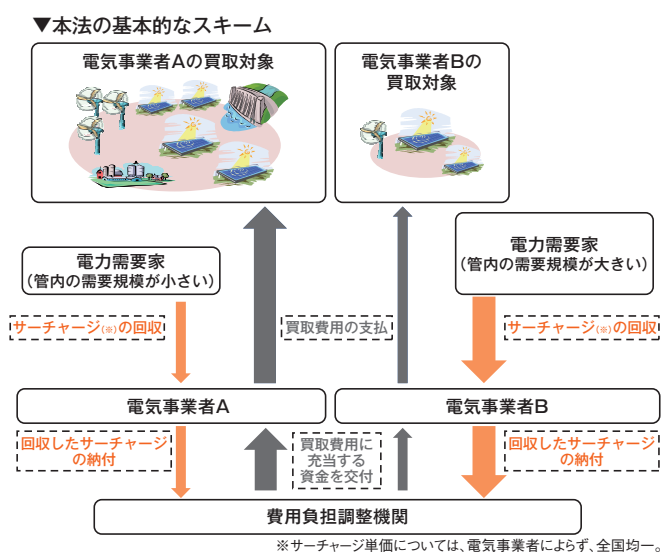
本年8月26日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー法)が成立した。この法律は、太陽光、風力、小規模水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギー源を利用して発電した電気を、電気事業者に一定の価格で買取することを義務付けることにより、再生可能エネルギー源の利用の促進を図ることを目的としている。再生可能エネルギー法は、かかる目的を達成するために、電気事業者が、固定価格による再生可能エネルギーの全量を買取することを内容としている。

## 第2 再生可能エネルギーの買取り

再生可能エネルギーを電気事業者に供給しようとする場合、供給をしようとする者は、再生可能エネルギー発電設備が調達期間にわたり安定的かつ効率的に発電することが可能であると見込まれること等について、経済産業大臣の認定を受ける必要がある。

特定供給者(認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者をいう)は、電気事業者との間で、一定の期間、電気事業者に対して再生可能エネルギー電気を供給することを約束し、電気事業者が一定の調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約束する契約(これを「特定契約」という)を締結することができる。電気事業者は、特定供給者から特定契約の申込みがあった場合、正当な理由がない限り、特定契約の締結を拒むことはできない。

【図表1】



## 第3 調達期間及び調達価格の決定

特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達価格及び調達期間については、経済産業大臣が、毎年度(必要がある場合には半期ごと)、当該年度の開始前に、再生可能エネルギー発

電設備の区分、設置の形態及び規模ごとに定めることとされている。経済産業大臣が調達価格等を決定するにあたっては、調達価格等算定委員会等の意見を聴かなければならない。調達価格(買取価格)については2月頃に決定することを目指している模様である。

## 第4 買取費用の負担方法

### 1 賦課金(サーチャージ)の請求

再生可能エネルギー法は、電気事業者に対して、再生可能エネルギーの調達を義務付けているところ、電気事業者がかかる費用を調達するため、同法は、電気事業者が、全ての電力需要家に対して、電気の使用量に応じて賦課金(サーチャージ)を請求することができるとしている。

賦課金の単価は、経済産業大臣が全国一律で定めるとされているが、地域ごとの再生可能エネルギーの導入状況の違いにより、賦課金の負担に不均衡が生じることがある。たとえば、【図表1】の電気事業者Aのように、管内の電力需要が少ないが買取対象の再生可能エネルギー電気が多く、多額の買取費用を負担する場合がありえる一方、電気事業者Bのように、管内の電力需要が大きいが買取対象の再生可能エネルギー電気が少なく、買取費用を負担が小さい場合がありえる。

そこで再生可能エネルギー法は、各電気事業者の買取費用の負担の不均衡を解消するため、経済産業大臣が指定する「費用負担調整機関」を通じて調整を実施するとしている。各電気事業者は、費用負担調整機関に対して、一定の数式で計算した納付金を支払い、費用負担調整機関は、電気事業者に対して、各電気事業者の費用負担の不均衡を調整するための交付金を交付するものとされている。

### 2 電気多消費事業所の特例

賦課金は、すべての電力需要家に対して請求されるが、電気使用量が一定以上の事業所に対しては、同事業者からの申請により、賦課金を軽減する措置が設けられている。

### 3 東日本大震災の被災地の特例

東日本大震災により著しい被害を受けた事務所、住居その他の施設又は設備に係る電気の利用者に対する賦課金は、この法律の施行の日から平成25年3月31日までの間はゼロ円とされている。

## 第5 現行制度(RPS制度及び太陽光発電の余剰電力買取制度)への影響

再生可能エネルギー源の利用促進の施策として、現在、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネ等電気利用法)によるRPS(Renewables Portfolio Standard)制度がある。これは、電気事業者に対して、毎年、その販売電力量に応じて、一定量の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付けるものである。

しかし、再生可能エネルギー法は、電気事業者に対して、固定価格での再生可能エネルギーの全量買取を求めるものであるから、RPS制度の対象電源の大部分が再生可能エネルギー法による新制度の対象となる。よって、新制度導入により、事実上、RPS制度はほとんど実効性のないものとなるので、新エネ等

気利用法は、一定の経過措置の下に廃止されることとなった。

また、現在、「非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に基づく施策として、太陽光発電の余剰電力買取制度が実施されている。これは、住居等において太陽光で発電された電気のうち、使用しなかった電気の買取りを電力会社に義務づけるものである。太陽光発電の余剰電力買取制度は、再生可能エネルギー法に組み込まれることとなった。

## 第6 施行日等

再生可能エネルギー法は、一部を除いて、平成24年7月1日から施行される。

但し、本法は、政府の「エネルギー基本計画」が変更された場合や、本法の施行状況等を勘案して必要がある場合には、一定の時期までに、見直すものとされている。

以上

- (1) 一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。  
 (2) 経済産業省のHP<<http://www.meti.go.jp/press/20110311003/20110311003-3.pdf>>より抜粋。

## 中国でのOEM生産に関する 商標権侵害についての最近の裁判例

—— 弁理士 佐藤俊司  
 —— 弁理士 山田 薫

### 第1 はじめに

中国においては、ブランドを所有する海外の会社が、中国の製造会社に対して、特定の商標を付した製品の製造を委託させて行わせる、いわゆるOEM(Original Equipment Manufacturing)活動が、活発に行なわれている。中国でのOEM活動は、海外への輸出のみを目的としているものであって、そもそも中国での販売を予定していないものも多いが、その場合であっても、第三者が中国において商標権を取得している場合、中国でのOEM活動は、当該第三者の商標権を侵害する、というのがこれまでの人民法院の一貫した判断であった(2002年のNIKE事件<sup>(1)</sup>、2005年のRBI事件<sup>(2)</sup>、2006年のHENKEL事件<sup>(3)</sup>等)。

しかしながらここ最近、中国でのOEM活動が商標権侵害に該当しないとする判決が上海の裁判所において立て続けに出されている。以下では、これらの判決を紹介したい。

### 第2 OEM生産に関して商標権侵害を否定した最近の上海高級人民裁判所判決

#### 1 Shenda事件

米国のオーディオ装置の製造業者であるJolida社は、1996年に中国において、子会社Shanghai Shenda社(原告:Shenda社)を設立し、Shenda社は後に中国において「JOLIDA」の登録商標

弁護士  
**野間敬和**  
 (1970年生)  
 Yoshikazu Noma  
 直通 / 03-6438-5618  
 MAIL / [ynoma@tmi.gr.jp](mailto:ynoma@tmi.gr.jp)



【主な取扱分野】  
 一般企業法務  
 金融取引

【登録、所属】  
 東京弁護士会(2004)  
 ニューヨーク州(2004)

弁護士  
**深津功二**  
 (1965年生)  
 Koji Fukatsu  
 直通 / 03-6438-5464  
 MAIL / [kfukatsu@tmi.gr.jp](mailto:kfukatsu@tmi.gr.jp)



【主な取扱分野】  
 金融取引  
 証券化 / プロジェクトファイナンス  
 船舶金融  
 環境法

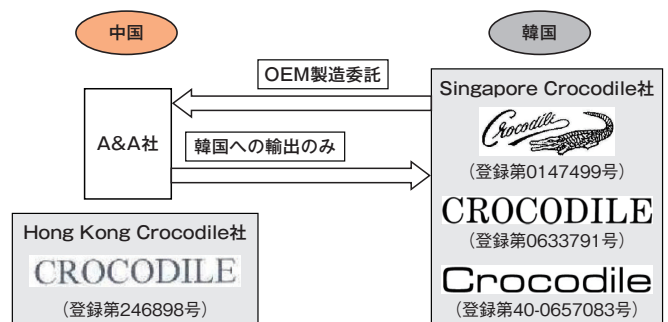
【登録、所属】  
 ニューヨーク州(1993)  
 東京弁護士会(2004)

を獲得した。その後、Shenda社はJolida社から米国の他社に売却され、一方、Jolida社は、中国にて、Jiulide社(被告)という別の子会社を設立し、米国への輸出を目的として、「JOLIDA」製品の製造を委託した。このような状況において、2008年に、Jiulide社が製造した「JOLIDA」製品が、Shenda社が有する商標権を侵害しているとして、上海税関にて押収された。その後、Shenda社が人民法院に商標権侵害の停止等を求めて提訴した。

一審ではOEM生産の製品は全て米国へ輸出され、中国では実際に販売されず、中国国内の消費者は、この製品の出所について誤認を生ずる可能性はないとして、商標権侵害を否定し、2009年11月の上海高級人民法院での控訴審判決においても、商標権侵害に該当しないことが確認された。

控訴審判決では、本件のOEM製品は、OEM製造業者(Jiulide社)が使用するのではなく、米国の会社(Jolida社)が実際に使用するものであるため、中国での商標の使用にあたらぬ、と判断された。このShenda事件では、中国のOEM製造業者が米国のJolida社の100%子会社であり、そのJolida社の指示に従って製造がされていた点と、OEMにより製造された製品の全てが米国に輸出された点が考慮された。

#### 2 Crocodile事件



中国の製造会社A&A社は、2009年に、韓国にて「Crocodileロゴ」の登録商標を有するシンガポール企業Crocodile International Pte Ltd.社(Singapore Crocodile社)から、「Crocodileロゴ」を付した女性用ジーンズのOEM製造の注文を受けた。本ジーンズは韓国への輸出のみを目的としていたが、上海税関は2010年1月、Hong Kong Crocodile Garments Co., Ltd.社(香港 Crocodile社)の中国での商標権を侵害するとして、本ジーンズを差し押さえたため、A&A社は、2010年3月、香港Crocodile社の商標権を侵害しないとの判決を求めて上海浦東人民法院に裁判を提起した。

裁判所は、本ジーンズは中国では販売されず韓国への輸出を目的としたものであるため、中国の市場における出所混同、又は香港Crocodile社への損害のいずれももたらしていないと判断し、非侵害とした。判決では、A&A社によるジーンズの製造は、韓国で登録商標を有するSingapore Crocodile社により委託を受けており、A&A社は商標を使用する正当な権限を有しているため、A&Aによる商標の使用は、<sup>(6)</sup>「韓国の登録商標の範囲内の使用である。」とされた。控訴審(上海第一中級法院)においても、A&Aの製造行為は商標の使用には該当せず、海外に向けたOEM活動に過ぎないと判断され、非侵害である点が確認された。<sup>(7)</sup>

### 第3 商標権侵害を肯定したNokia事件

一方で、従来どおり、商標権侵害とする裁判例もまた上海浦東人民法院において出されている。

上海税関にて発見された2,250台のJinyue Technology Co., Ltd.社(「Jinyue社」)により製造され、輸出のみを目的とする「NOKIA EGYPT」の商標を付したLCDテレビ及びその部品に対して、Nokia社は、Jinyue社が、許諾なく登録商標「NOKIA」に類似する商標を使用したと主張したところ、上海浦東人民法院は、Jinyue社のOEM活動は、Nokia社の商標権を侵害したと判断した。<sup>(8)</sup>

### 第4 検討

中国商標法第52条(1)では、登録商標権者の許可を得ることなく、登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品に「使用」する行為は、商標権侵害を構成する、と定められ、また、中国商標法実施条例第3条には、「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の取引書類に付すことをいい、<sup>(9)</sup>広告宣伝、展示及びその他の営業活動に使用することを含む。」と規定されている。

従来、輸出のみを目的として、中国国内での販売を予定していないようなOEM活動であっても、ここでいう「使用」に該当し、商標権侵害に該当するとする判決がこれまで主流であった。

しかしながら、中国国内において販売その他の流通を全く予定せず、OEM生産された商品について全て海外へ輸出されるような場合、そもそも中国国内の商標権者の商品と誤認混同を引き起こすことはない。特に、ブランドを所有する海外の会社によるOEMの場合、それによって中国の商標権者に対して何らかの不利益を与えたり、中国国内における流通秩序を乱したりすることもない以上、商標法の目的からすると、商標権侵害とするの

は形式的すぎると言えた。そのような状況の中、上記のShenda事件、Crocodile事件において、実質的な混同の可能性等を検討したうえで、商標権侵害を否定した判決が上海の裁判所において出されたが、これらは、従来の裁判例からすると画期的なものと言える。以下、商標権侵害が否定された要因について検討する。

#### ●要因1 「中国の消費者の間で出所混同を生じない。」

Shenda事件、Crocodile事件の判決のいずれにおいても、OEM製品が海外への輸出しか予定されておらず、中国での販売はされていなかったため、中国での消費者間に、製品の出所について誤認混同を生じることはない、と判断されており、実際の混同の有無を考慮した実質的な判断がされたと言える。特に、Shenda事件の判決においては、「商標の本質的機能は商品・役務の出所を識別する機能であり、(中略)製品のすべてが米国に輸出され、中国国内での販売はされていないため、中国の公衆は、製品の出所について誤認混同を生じることはない。」と述べられており、中国での商標権侵害事件における形式的な判断から実質的な判断へのシフト傾向が見られる。なお、商標法改正案第62条(5)では、「同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は近似する標識を商品の名称又は商品の装飾として使用し、公衆の誤認を生じさせた場合」が商標権侵害行為の一態様として列挙されており、この規定のまま改正された場合には、今後、実際の誤認混同の有無を基準とした実質的な侵害判断がされ易くなるものと思われる。

#### ●要因2 「正当なOEM関係が成立していた。」

Shenda事件、Crocodile事件のいずれにおいても、海外の企業(委託者)と、中国の製造業者(OEM製造業者)との間で、正当なOEM関係が存在していたことが、非侵害の重要な要素となっている。両事件では、OEM製品に付された商標について、OEM製品の購入者である海外の企業が、海外において商標権を有し、OEM製造業者は、その商標の下で製品を製造する権限を正当に与えられており、両判決においては、このような関係が考慮されたものと思われる。

#### ●要因3 中国での商標の著名性

上記3つの判決うち、商標権侵害が認められたのはNokia事件のみであるが、Nokia事件においては、「Nokia」商標が、中国市場において著名であることが考慮されており、この点において他の2つの事件とは異なっていると言える。Shenda事件及びCrocodile事件においては、中国での商標権者の商標は著名ではなかったが、仮にNokia事件においても、「NOKIA」商標が著名でなかった場合には、商標権侵害が認められなかった可能性も否定できない。NIKE事件でも著名性が考慮されたが、中国での商標権者が著名な外国ブランドの商標権者であるような場合には、今後も侵害とされることが多いのではないと思われる。

#### ●要因4 裁判所の管轄

これら3件の裁判所の管轄は、いずれも上海である。商標権侵害を否定した2つの判決においては、上海という中国での

主要経済都市において、海外輸出を促進するために、OEMに寛容な見解が取られたと考えることもでき、北京、広州等の経済都市の裁判所でも、同様の判決が出されるか否か、今後、注目を集めると考えられる。

最後に、これらの商標権侵害が否定された判決が出てきたからといって、中国での商標取得の重要性が低下するわけではない。海外への輸出のみを目的として中国でOEM活動をする場合であっても、依然として、中国での商標権取得をすることが望ましい。また、これらの判断は広大な中国のごく一部の地域の裁判所の判断にすぎず、他の裁判所では従来どおりの形式的に商標権侵害と判断することも多いと思われるが、いずれにせよ、今後の様々な都市での裁判例の蓄積を待ちたい。

以上

- (1) 深圳市中級人民法院判決(2001)深中法知産初字第55号(スペインでNIKEの商標を有するCIDESPOT会社の委託を受けた「NIKE」ウェアの中国でのOEM生産が、ナイキ・インターナショナル社が中国で有する商標権を侵害するとされた。)
- (2) 浙江省高級人民法院判決(2005)浙民三終字第284号(米国のR.B.I. Int'l Incの委託を受けた「RBI」商標を付した製品のOEM生産が、中国で「RBI」の登録商標を有する中国の会社の商標権を侵害するとされた。)
- (3) 広州市中級人民法院判決(2005)穗中法行初字第10号、広東省高級人民法院(2006)粵高法行終字第22号(アラブ首長国連邦でHENKELの商標権を有する丹利会社の委託を受けた「HENKEL」商標を付した製品のOEM生産が、中国で「HENKEL」の登録商標を有する中国の会社の商標権を侵害するとされた。)
- (4) 上海市第一中級人民法院(2008)滬一中民三(知)初字第317号
- (5) 上海市高級人民法院(2009)滬高民三(知)終字第65号
- (6) 上海市浦東新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第146号
- (7) 上海市第一中級人民法院(2011)滬一中民五(知)終字第130号
- (8) 上海市浦東新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第670号

- (9) 昨年9月2日から10月8日まで、中国商標法の改正に向けた一般向け意見募集「商標法(改正草案意見募集案)」が中国国務院より公開され、パブリックコメントが募集されていたが、改正案の第51条では、商標の使用の定義として、「本法にいう商標の使用とは、生産、経営を目的に、商標を商品、商品の包装又は容器及び商品の取引書類に使用し、或いは商標を広告宣伝、展示及びその他のビジネス活動に使用し、商標として使用されていると関連公衆に認識させるのに足りる行為のことをいう。」とされており、具体的な行為は列挙されていない。

弁理士  
**佐藤 俊司**  
(1974年生)

**Shunji Sato**  
直通 / 03-6438-5579  
MAIL / ssato@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**  
商標登録手続・訴訟  
意匠登録手続・訴訟  
不正競争

**【登録、所属】**  
日本弁理士会(2002)  
特定侵害訴訟代理業務付記登録(2005)  
日本弁理士会商標委員会委員(2009)、  
同副委員長(2010~2011)  
日本商標協会(JTA)国際活動委員会 委員(2009~)、  
同副委員長(2010~2011)  
国際商標協会(INTA)非伝統的商標委員会  
東アジア・パシフィック地域担当委員会委員(2012~)  
アジア弁理士協会(APPA)商標委員会委員(2010~)

弁理士  
**山田 薫**  
(1979年生)

**Kaoru Yamada**  
直通 / 03-6438-5684  
MAIL / kyamada@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**  
商標法  
意匠法

**【登録、所属】**  
日本弁理士会(2011)

## 顧問紹介

### 弁護士 今井 功

Isao Imai

直通 / 03-6438-5324  
MAIL / iimai@tmi.gr.jp

民事裁判では、書証の吟味が重要である。裁判官時代に、弁済の証拠として提出された領収書の用紙がその日付の当時には発売されておらず、その後に発売されたものであったという事件を経験したことがある。書証の原本にその上に重ねられていた用紙に書かれた文字の痕跡が残っていたことから真相が判明したというテレビドラマのような事件の話先輩から聞いたこともある。最近では、コピー技術が発達したため、書証の原本を見ないで済ませることもがあると聞かすが、重要な書証については、直接原本に当たらなければならない。また、クライアントが重要な書証を事件に関係がないと思って弁護士のところを持ってこないこともある。当然あるべき書証を探索する眼力を養うことが求められる。「現場百回」といわれるが、民事裁判における「現場」とは、書証の吟味である。



1964年東京地裁判事補、1984年東京地裁部総括判事、その後、東京高裁事務局長、最高裁民事局長兼行政局長、前橋地裁所長、東京高裁部総括判事、最高裁首席調査官、仙台高裁長官、東京高裁長官を経て、2004年最高裁判事、2009年定年退官、2010年第一東京弁護士会登録、当事務所顧問、東北大学法科大学院客員教授に就任、2011年春旭日大級受章。

## 顧問紹介

### 弁護士 相良朋紀

Tomonori Sagara

直通 / 03-6438-5327  
MAIL / tsagara@tmi.gr.jp

41年近く裁判官として主に民事訴訟を担当し、2010年4月から弁護士として訴訟に関わっています。かつての弁護士のイメージは、比喩的に言えば、弁護士自身が適正と思う方向に依頼者を導くという役割を負っていたというものでした。しかし、時代の流れとともにClientの希望の実現という役割が強調されるようになり、今やClient Firstが標榜されています。この二つの役割は、究極的には一致すべきものかもしれませんが、現象面ではかなり違った現れ方をしているのではないのでしょうか。私は、これらの調和を図り、真の意味でClientの要望に適切解決を実現すること、それを目指して弁護士活動に力を尽くしたいと考えております。



1969年東京地裁判事補として裁判官に任官。以来、仙台高裁秋田支部、釧路地裁、東京地裁、東京高裁に勤務したほか、司法研修所教官を務める。2000年前橋地裁所長、2002年東京高裁判事、2005年司法研修所長、2007年仙台高裁長官、2008年広島高裁長官、2010年定年退官し、第一東京弁護士会登録、当事務所顧問就任。

## TMI月例セミナー紹介

TMIでは、皆様への情報提供の場として、毎月無料でセミナーを開催しております。2011年10月から12月までに開催しましたセミナーの概要は以下のとおりです。今後のセミナーのご案内につきましては、セミナー開催日の1ヶ月前を目処にTMIのHPの「Topics」(<http://www.tmi.gr.jp/information/topic/>)に掲載いたしますので、こちらをご参照いただき奮ってご参加いただければ幸いです。

過去に開催されたセミナーについてご興味のある方は、広報担当・峰谷までお問い合わせ下さい。  
【電話】(03)6438-5511(代表) 【email】monthlyseminar@tmi.gr.jp

### 第40回セミナー(平成23年10月21日、27日)

テーマ: 「従業員のメンタルヘルスを巡る法的問題とその対応策」

講師: 弁護士 近藤圭介、同 大崎将史

近年、メンタルヘルスの不調を訴える従業員が増加し、企業における適切なメンタルヘルス対策が極めて重要なものとなっております。メンタルヘルス問題は、企業規模の大小を問わず起こり得るものですが、従業員の精神疾患に関するセンシティブな問題であるがゆえに、休職・復職に際しての対応等を巡りトラブルが多発しています。そこで、本セミナーでは、従業員のメンタルヘルスが問題となる局面ごとに、その法的な問題点と対応策について、近時の裁判例の動向等を踏まえて解説しました。

### 第41回セミナー(平成23年11月16日)

テーマ: 「最近の実務及び判例を踏まえた合併契約書の作成ポイント」

講師: 弁護士 淵邊善彦、同 柏 健吾

合併事業は古くから行われている企業提携の一態様ですが、リーマンショックや東日本大震災後の経済情勢の下、国内外で合併事業を積極的に進める企業が増えています。もともと、合併契約は、M&Aの契約に比べ、法的に十分な検討がなされないまま締結されることも多く、契約解消時に大きな問題が生じているケースも散見されます。そこで、本セミナーでは、最近の実務を踏まえつつ、合併契約書の基本的事項並びに当事者間で行われる交渉内容及びその帰結を、具体的な条項例の紹介とともに解説しました。

### 第42回セミナー(平成23年12月15日、20日)

テーマ: 「会社法改正中間試案の分析」

講師: 弁護士 葉玉匡美

2011年12月に公表された会社法改正中間試案では、社外取締役の義務付け、社外要件の厳格化、多重代表訴訟その他のグループ会社法制、株主名簿閲覧請求権の拡張等会社のガバナンスや株主対応に関する重大な提案が数多く含まれています。本セミナーでは、中間試案の概要を逐次説明し、企業法務に与える影響について具体的に指摘しました。とりわけ、多重代表訴訟や親子間取引についての子会社株主の保護制度については、グループ内部統制への悪影響や役員賠償責任保険等のコスト負担等の弊害が大きく、改正動向を注視する必要があると考えられます。

## 書籍紹介

### 『ネットワークアライアンス戦略』



【著者】 高橋透・淵邊善彦  
【発行日】 2011年12月  
【出版社】 日経BP社  
【価格】 2,520円(税込)  
【判/頁】 A5判/300頁

東日本震災に際して、M&Aやアライアンスによる企業間の結びつきは平時には大きな相乗効果をもたらす半面、有事には意外な脆さをはらんでいることが露呈しました。本書は、新しい時代の企業提携の形態として「ネットワークアライアンス」を提唱し、不測の事態にも柔軟に対応し、カウンターパーティー・リスクを最小限におさえつつ、なおかつ相乗効果を最大限に追求するための方法を、ビジネスと法務の視点から解説します。

### 『暴力団排除条例ガイドブック』



【編者】 大井哲也、黒川浩一、エスピー・ネットワーク総合研究室  
【著者】 秋本大、福永宏、近藤圭介、高橋俊介、工藤竜之、相澤憲美、鈴木弘記、那須勇太  
【発行日】 2011年12月22日  
【出版社】 レクスネットワークス・ジャパン  
【価格】 3,675円(税込)  
【判/頁】 A5版/約370頁

反社チェック方法、暴排条例の解釈、暴排条項の導入方法、契約の拒絶・解除の実務など、各企業において重要性が高まっている反社会的勢力対応の実務について、網羅的に解説されています。立案担当者など各分野の専門家、TMI総合法律事務所の多数の弁護士が執筆に関与しています。暴排条項などの各種書式、Q&Aが多数掲載されており、実務担当者必携です。

### 『裁判例にみる 企業のセクハラ・ハワハラ対応の手引』



【著者】 大井哲也、近藤圭介ほか  
【発行日】 2012年1月  
【出版社】 新日本法規出版  
【価格】 5,250円  
【判/頁】 A5判/536頁

本書は、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントをめぐって争われた最新の裁判例について、労働法を専門とする弁護士が、事案の概要、争点、裁判所の判断を簡潔にまとめ、裁判例から導かれる法的な判断を解説し、また、使用者側の立場から、同種事案における対応策を示しており、実務家・人事担当者必携の書となっております。TMI総合法律事務所からは大井哲也、近藤圭介ほか、多数の弁護士も執筆に関与しております。

### 『Japan BUSINESS LAW REVIEW 2012』



【著者】 柴野相雄、佐藤俊司ほか  
【発行日】 2011年12月25日  
【出版社】 有限会社 アイ・エル・エス出版  
【価格】 3,000円(税別)  
【判/頁】 A5判/274頁

本書は、著作権、知的財産、訴訟、労働、不動産、M&A、特許、税務、商標の各分野における日本のビジネス法務事情を英文にて海外の企業等に発信するもので、各分野を専門とする弁護士・弁理士が執筆しております。TMI総合法律事務所からは柴野相雄弁護士(著作権: New Trends of Copyright Issues in Digital Information Age)及び佐藤俊司弁理士(商標: Trademark Law Update)が執筆に関与しております。

本ニューズレターで採り上げて欲しいテーマなど、是非、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。また、今後Eメールでの配信をご希望の方や送付先が変更となる方も、下記までご連絡ください。

(連絡先)編集部: TMI-newsletter@tmi.gr.jp 編集長: tnakada@tmi.gr.jp 03-6438-5534(直通) / TMIニューズレター編集部 編集長 弁護士 中田 俊明