

# MARKS NEWSLETTER

## Japan: court case - trademark dispute pertinent to parallel imports in Japan

日本: 東京地裁判決、販売地制限を違反した真正商品の並行輸入と商標権侵害

東京地裁裁判所は、2020年10月22日、「2UNDR」ブランドの真正商品(男性用下着)の並行輸入が商標権侵害に該当するか争われた事件で、たとえ、商標権者がシンガポールから日本への輸出を禁止していたとしても、商標権侵害には当たらない、との判断を下しました。[平成30年(ワ)第35053号]

日本及びカナダにおいて、商標「2UNDR」を第25類商品「男性用下着」を指定して登録・所有するカナダ法人ハリス・ウィリアムズ・デザイン社は、日本の販売代理店であり、独占的通常使用権の設定を受けた(株)アイインザスカイとともに、(株)ブライトに対し、同社が「2UNDR」ブランドの男性用下着2,387枚(以下、被告商品)を日本に輸入した行為は商標権侵害に該当するとして、裁判所に訴えました。

被告ブライトは、被告商品はシンガポール法人Mゴルフ社から購入したものであり、元をたどれば、原告ハリスのCEOが代表を務める別のカナダ法人から許諾を得てシンガポールに輸入されたものである。このため、被告商品は許諾を得て日本に輸入された真正商品の並行輸入であり、商標権侵害は成立しないと反論しました。これに対し、原告らは、Mゴルフ社はシンガポール国外への許諾商品の輸出が禁止されており、また、被告ブライトが購入した当時、Mゴルフ社とは既に代理店契約が解消していたことから、侵害に当たると主張しました。

最高裁判所は、「フレッドペリー事件」判決において、真正商品の並行輸入の違法性を評価する際の3つの要件を明らかにしました。

1. 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであるか?
2. 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があるか?
3. 我が国の商標権者が、直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが、当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価されるか?

東京地裁は、本件において、「2UNDR」商標は原告ハリスの許諾を得てカナダにおいて被告商品に表示されたものである以上、第1要件を満たすと認定しました。また、ライセンスに課せられた販売地制限やライセンス契約の終了といった事情は、この基準の該当性に影響しない、と指摘しました。

さらに、原告ハリスは、「2UNDR」の商標を両国において登録・所有しており、当該商標は同一の出所を表示することから、第2要件の基準も満たすと判断しました。

第3要件について、男性用下着は運送中に品質が直ちに劣化するものではなく、Mゴルフ社の販売地域制限が品質の維持等と関係するとは認められず、そのことによって品質保証機能が害されることになるとはいえない。このため、日本で販売される2UNDR商品が他国で販売される2UNDR商品と比べて格別の品質等を有していたとは認められない、と認定しました。

したがって、被告商品は、真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く適法なものである、と結論付けました。

判決文全文は、[こちら](#)からご覧下さい

The Japan Tokyo District Court, on October 22, 2020, held the parallel import of “2UNDR” men’s underwear from Singapore would not constitute trademark infringement even if trademark owner prohibits Singapore distributor from exporting the licensed goods into Japan. [Court case no. Heisei30(Wa)35053]

Harris Williams Design Inc., a Canadian corporation, owning TM Registration for the mark “2UNDR” over men’s underwear and others of class 25 in Japan and Canada, jointly with EYE IN THE SKY CO, Ltd., an exclusive distributor and licensee in Japan, sued K.K. Bright, a Japanese company who imported 2,387 pcs of men’s underwear bearing the “2UNDR” mark into Japan, for trademark infringement.

Defendant argued the goods were purchased from a Singapore company named M-Golf that was originally imported to Singapore under the license of another Canadian corporation owned by Harris’ CEO. If so, the import of licensed goods in Japan would not be liable for trademark infringement as a parallel import. Plaintiffs contended defendant would be liable since M-Golf was restricted under trademark license to export licensed goods out of Singapore. Besides, M-Golf was no longer an authorized distributor when sold to defendant.

The Japan Supreme Court established the criteria to assess permissible parallel imports, in the “Fred Perry Case” decision:

1. Is the trademark affixed on the imported goods by the owner or with its consent in the country of export?
2. Is the party who owns trademark right in the country of export also an owner of Japanese trademark right for the same mark or closely associated with the owner?
3. Is the owner of Japanese trademark right, directly or indirectly, effectively in control of the quality of imported goods so that the imported goods would be deemed virtually identical in view of quality with the goods placed on the market under the same trademark by the owner in Japan?

The District Court found “yes” to the first test because the 2UNDR mark was originally affixed on the goods under a license of Harris in Canada. Territorial restriction imposed on licensee and termination of license agreement would be irrelevant to the test.

The second test is “yes” since Harris owns trademark registration for the 2UNDR mark in both countries. So, both marks indicate the same source of origin as a matter of course. As for the third test, the court questioned if territorial restriction is beneficial to assure the quality of men’s underwear by finding underwear would neither easily decline quality nor damage during shipment. In fact, there is no difference in quality between defendant’s goods and plaintiff’s genuine products available in Japan.

Based on the foregoing, the court decided defendant’s act would not adversely affect the essential function of the 2UNDR mark and thus permissible as parallel imports.