|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 101年11月號 道 法 法 訊 (247) | | DEEP & FAR |
| 逆平行輸入之案件(二) | **徐佳琨** 專利工程師  · 大同工學院機械工程學士  · 台北大學法律學士 | |
| 2. 案件概要：  (案號平成21年(ネ)第10058號，為了對關於主張商標侵權案件之判決以及主張沒有侵權的確認之訴的上訴，而其附隨判決則是案號平成21年(ネ)第10072號)。  (1) 案件背景：  逆平行輸入案件背景如後：伊藤忠商事株式會社(以下簡稱原告伊藤忠)提出法律訴訟，主張株式會社皇家(以下簡稱被告)的進口與銷售造成侵權，基於全部為原告伊藤忠所擁有的十個商標(平成18年(ワ)第26725號)；而被告基於日本不正競爭防止法第2條第1項第1款提出了另一個法律訴訟，主張禁制令以對抗原告以及其他利害關係人(如：BMI控股株式會社，原告伊藤忠的關係公司，簡稱原告BMI)，日本Converse株式會社與Converse鞋株式會社(簡稱原告Converse鞋)承擔原告BMI(簡稱原告日本Converse)的訴訟，而與販賣載有原告伊藤忠的商標(平成19年(ワ)第15580號)的商品有關連。兩案判決都對原告有利，而被告則在智財高院提出上訴。  Converse平行輸入案的核心爭點如下：  i) 被告進口與販賣Converse產品的違法性是否可被否認(基於進口的是真品(平行輸入之防禦))。  ii) 原告對被告行使商標權，是否為權利濫用(權利濫用之防禦)。  (2) 案件當事人：  美國方面：新設的Converse公司(前Footwear Acquisition Inc.)受讓已破產的前Converse公司的商標，而由被告皇家透過中間人自海外進口其鞋具。  日本方面：原告伊藤忠，受讓New Converse公司的商標註冊，即擁有日本商標註冊；而原告BMI則是接受前者的唯一但非排他授權的子公司，係前Converse日本公司，負責管理商標，並拆分出原告日本Converse；以及是製造商的原告Converse鞋具，係接受原告BMI的唯一但非排他的再授權的子公司。  (3) 原告伊藤忠取得Converse商標權的背景：  原告伊藤忠自取得了Converse公司的Converse商標在日本的商標註冊，作為美國企業的Converse公司是以前被認知的Footwear Acquisition Inc.(簡稱新Converse公司(美國))，商標由新Converse公司(美國)授權給原告伊藤忠的背景則揭示於如下的歷程內。(待續) | | |