

特許庁委託

産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）調査研究報告書

商標の表示された真正品の再包装に関する商標上の問題についての研究

**Study on Trademark Issues about Repackaging Genuine Trademarked Goods**

リ・イェン（李 艶）

**LI, Yan**

令和8年3月

**March 2026**

一般財団法人知的財産研究教育財団

**Foundation for Intellectual Property**

知的財産研究所

**Institute of Intellectual Property**

商標の表示された真正品の再包装に関する商標上の問題についての研究

**Study on Trademark Issues about Repackaging Genuine Trademarked Goods**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
リ・イェン (李 艶)

LI, Yan  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

## 報告書の構成

はしがき	英語
はしがき	日本語

要約	英語
要約	日本語

目次	英語
本文	英語

目次	日本語
本文	日本語

## The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Summary	English
Summary	Japanese

Table of Contents	English
Main Body	English

Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the Measures Promotion Project on International Industrial-Property Right Issues (FY2024-2025) under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-to-long term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on target issues. This report presents the results of the research conducted by LI, Yan, Associate Professor, Northwest University of Political Science and Law of China as an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of their research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2026

---

\* Period of research in Japan: From July 31, 2025, to September 30, 2025

## はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中長期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事した中国 西北政法大学副教授、リ・イェン（李 艳）氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和8年3月  
一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間：令和7年7月31日～令和7年9月30日

# Summary

## Introduction

In today's highly competitive global market, trademarks play a crucial role in distinguishing goods and services, assuring quality, and building consumer trust. With the emergence of diverse business models, repackaging genuine trademarked goods for resale has become a common commercial practice. but it raises trademark infringement disputes. This research aims to conduct a comparative analysis of the legal frameworks and judicial precedents in the United States, China, and Japan concerning the repackaging and resale of genuine trademarked goods. The study will explore whether such acts constitute trademark infringement or fall under the principle of trademark exhaustion. The findings of this study are expected to offer valuable insights for the harmonization of international industrial property protection and practical suggestions for improving Japan's trademark legal system.

## I. The meaning and disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods

### 1. The meaning of trademark infringement of repackaging original trademarked goods

Repackaging and resale refer to commercial practices wherein genuine goods bearing valid trademarks are altered, reconfigured, or presented in new packaging before being offered for sale again in the market. Repackaging may involve changes to the outer packaging, quantity per unit, or the addition of new labels or information, while the goods inside remain authentic. Resale, on the other hand, simply entails the secondary sale of goods without necessarily altering their original packaging.

### 2. Disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods

There are two central disputes in determining trademark infringement in cases involving repackaging and resale:

#### (1) Application of the trademark exhaustion principle

The controversy lies in whether the exhaustion principle of trademark rights is absolutely applicable to re-packaged goods, or it is applicable under certain conditions (such as re-packaging not affecting product quality, not misleading consumers, or fulfilling notification obligations, etc.).

#### (2) Standards for determining trademark infringement

The dispute lies in the criteria for determining infringement: One viewpoint focuses on the quality guarantee function, arguing that the trademark's quality guarantee function (even without confusion) can independently constitute infringement. While the other viewpoint centers on the source

identification function, insisting that infringement should only be determined when repackaging causes consumers to have confusion regarding the source of the product, or when it implies sponsorship or recognition by the trademark owner that does not actually exist. Simply damaging the quality guarantee function without causing confusion should not be sufficient grounds to consider it as infringement.

## **II. Basic principles of trademark law related to repackaging original trademarked goods**

### **1. General principles for determining trademark infringement**

A trademark has two functions: the function of identifying the source and the function of guaranteeing quality - the focus is mainly on whether these two functions have been compromised.

(1) The source identification function mainly refers to distinguishing the goods or services of a specific producer or provider from those of others, enabling consumers to identify the source of the goods or services.

This specifically includes the following three characteristics:

- (i) Identifiability: Consumers can identify the source of goods or services through the trademark.
- (ii) Uniqueness: The trademark must be able to distinguish the goods or services of one producer from those of others.
- (iii) Avoidance of confusion: By clearly indicating the source, the trademark can protect consumers from confusion and maintain the commercial reputation of the producer.

When the source identification function is compromised, it constitutes trademark infringement.

(2) The quality guarantee function of a trademark means that in addition to indicating the source of goods or services, the mark also serves as a signal of reliability and consistency in quality. This function ensures that consumers can expect certain standards when making a purchase.

Finally, the relationship between the two functions. The quality guarantee function of a trademark is not a legal guarantee obligation to consumers; instead, it is essentially an extension of the source identification function.

### **2. The fundamental theory of trademark exhaustion**

Trademark exhaustion, also known as the “first sale doctrine,” refers to the principle that once a product has been lawfully sold by the trademark owner or its licensee, the purchaser is free to use or resell the product without further interference from the trademark owner.<sup>1</sup> The essence of the

---

<sup>1</sup> Mingde Li and Wenjun Yan, *Japanese Intellectual Property Law* (Beijing: Law Press, September 2020), 746.

doctrine of trademark exhaustion lies in the premise that the trademark owner has already secured the necessary commercial benefit through the first sale, and its exclusive rights over that particular product are thereby extinguished.

However, the rule is not absolute. There are two exceptions, one is Materially different goods, which means when distributors engage in repackaging, the goods may be deemed materially different from those initially marketed by the trademark owner. The other is bypassing quality control. When goods are distributed without being subjected to the trademark owner's quality control procedures, they are not considered "genuine," even if they appear unchanged.

In addition, the application of the exhaustion principle in the field of trademarks remains contested in both judicial practice and academic discourse. One central debate concerns whether it is necessary to apply the exhaustion principle at all, or whether courts should bypass it and directly assess the case under the standard of trademark infringement. Furthermore, divergent interpretations exist regarding the exceptions to exhaustion, particularly in relation to what constitutes a material difference. The specific points of contention will be examined in detail in the following sections.

### **III. A comparative study of trademark issues in repackaging original trademarked goods**

#### **1. Study on trademark issues of repackaging original Trademarked goods in the U.S.**

##### **(1) Case analysis in the U.S.**

American courts have taken divergent approaches in applying the first sale doctrine to cases involving resale and repackaging, or modification of trademarked goods. For clarity, the jurisprudence can be grouped into three pathways:

##### **(i) Cases upholding the first sale doctrine rule**

When the goods remain genuine and no material differences exist that would affect consumer expectations, resale is generally protected under the first sale doctrine. Courts have emphasized the importance of accurate labeling and disclosure rather than barring all alterations.

The typical cases are *Prestonettes v. Coty* (1924) and *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995). In *Prestonettes v. Coty* (1924), the Supreme Court held that repackaging alone does not automatically constitute infringement, provided the reseller truthfully identifies the origin and clearly discloses the fact of repackaging.<sup>2</sup> In *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995), resale of genuine hair products outside of authorized channels was protected because the goods had not been altered and no material differences were shown.<sup>3</sup> This line of authority treats "genuineness,"

---

<sup>2</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 369–71 (1924).

<sup>3</sup> *Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1076–78 (9th Cir. 1995).

“absence of material differences,” and “adequate disclosure” as the decisive factors preserving the applicability of the first sale doctrine.

(ii) Cases supporting quality control as an independent ground of liability rule

A second strand of cases views circumvention of the trademark owner’s quality assurance function system as sufficient, on its own, to render goods non-genuine and defeat the first sale defense—even absent perceptible changes in the goods.

A typical case is *Zino Davidoff SA v. CVS CORP.*,<sup>4</sup> In the *Zino Davidoff SA v. CVS CORP* case, the court ruled that the retailer CVS's removal of unique product codes from Davidoff luxury perfume products constituted trademark infringement, as this action impaired the brand's functions for quality control and anti-counterfeiting, resulting in the goods being "materially different" from genuine products, even though the goods were initially sourced through legitimate channels.

(iii) Cases grounded in likelihood of confusion

A third body of cases maintains the traditional framework, requiring trademark owners to prove likelihood of confusion.

A typical case is *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*<sup>5</sup> In *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, the court held that the retailer's failure to disclose its repackaging of "Precious Moments" collectible figurines into inferior plastic blister packs could constitute trademark infringement due to the likelihood of consumer confusion.

(2) Scholarly opinions and academic debates in the U.S.

American scholars mainly hold two viewpoints: One viewpoint supports advocating an independent determination of the trademark's quality assurance function<sup>6</sup>, while the other viewpoint supports advocating the incorporation of the quality assurance function into trademark confusion analysis.<sup>7</sup>

## 2. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in China

(1) Case analysis in China

The issue of whether the resale and repackaging of genuine trademarked goods constitutes trademark infringement remains a contentious subject in Chinese judicial practice. Courts have adopted three different approaches when adjudicating such cases.

(i) The application of the principle of trademark exhaustion: the representative case is The Zhonghua Pencil case.<sup>8</sup> In this case, the defendant resold genuine pencils in broken packaging. The court ruled

---

<sup>4</sup> *Zino Davidoff SA v. CVS CORP.*, 571 F.3d 238 (2nd Cir. 2009).

<sup>5</sup> *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085–86 (9th Cir. 1998).

<sup>6</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. Law Review 1210 (1931).

<sup>7</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs*, 41 Hous. L. Rev. 1225,1245–48 (2004).

<sup>8</sup> The Zhonghua Pencil case, Supreme People’s Court (2003) Min San Zhong Zi No. 4.

that there was no trademark infringement because the exhaustion doctrine applies as goods were unaltered and origin identifiable.

(ii) Independent quality assurance function: the representative case is the Fujiya case.<sup>9</sup>

In this case the defendant repackaged the genuine candies into small bags and affixed the original trademark to the bags. The court ruled that there was trademark infringement because impairment of the trademark's independent quality assurance function is sufficient, even without consumer confusion.

(iii) Confusion-based standard: the representative case is the Tea Repackaging case.<sup>10</sup>

In this case, the defendant repackaged bulk tea into small packets. The court ruled that whether it constitutes infringement depends on the likelihood of confusion because the key test is whether the repackaging causes consumer confusion about the source.

(2) Scholarly opinions and academic debates in China

As to disputes of the standards for trademark infringement, there are three opinions. The first viewpoint holds that supporting the independent role of the quality assurance function as a criterion for determining infringement.<sup>11</sup> And the second viewpoint holds that: Insisting on the likelihood of confusion as the standard for determining infringement.<sup>12</sup> The third viewpoint holds that opposing the quality assurance function as a criterion for determining infringement and advocating for alternative standards<sup>13</sup>, the mainstream view is to adhere to the standard of determining likelihood of confusion and oppose the independence of the trademark quality assurance function.

As to the dispute of trademark exhaustion, the mainstream views are as follows: The defense of trademark exhaustion should be premised on the condition that the resold goods remain unchanged.<sup>14</sup>

In cases where the packaging is altered, the existing doctrine of trademark exhaustion finds no room for application.

### **3. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in Japan**

(1) Case analysis in Japan

Through a search and analysis of Japanese trademark infringement cases concerning the resale and repackaging of goods, it was found that relatively few such cases are available. After examining the accessible cases, they can largely be categorized into two types.

---

<sup>9</sup> The Fujiya case, Shanghai No. 2 Intermediate People's Court (2005) Hu Er Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi No. 132.

<sup>10</sup> The Tea Repackaging case, Shenzhen Futian District People's Court (2012) Shen Fu Fa Zhi Min Chu Zi No. 652; Shenzhen Intermediate People's Court (2013) Shen Zhong Fa Zhi Min Zhong Zi No. 738.

<sup>11</sup> P. Zhang (2020). The normative status of trademark's function in quality guarantee in the judgment of infringement. *Intellectual Property*, (10), 42–50.

<sup>12</sup> W, Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88-108.

<sup>13</sup> Z.W, Liang. (2009). Questioning the quality assurance function of trademarks. *Research on Rule of Law*, (10), 4–9.

<sup>14</sup> B. Yuan. (2013). On the essence of trademark infringement and the extension of criminal liability in 'refurbishing old products'. *Technology and Law*, (3).

(i) Case applicable to the damage of the origin-indicating function and quality assurance function  
Here is one typical case the "HERSHEY'S" case.<sup>15</sup> The defendant repackaged bulk cocoa into small packages with the original marks. And the court ruled that trademark infringement was found because repackaging risks quality alteration and impairs the trademark's function as a guarantee of consistent quality and origin.

(ii) Cases of non-infringement of trademark rights

(a) The quality assurance function was not impaired : the TWG Tea case<sup>16</sup>

In the "TWG Tea" case, the defendant transferred sealed tea from the original boxes to transparent bags. However, the court ruled that there was no trademark infringement because the trademark guarantees the quality of the product itself, not the packaging or image. And the substantive quality was unchanged.

(b) The original trademark of the right holder was removed: the Roller Sticker case<sup>17</sup>

In the "Roller Sticker" case, the defendant removed the plaintiff's trademark and sold the goods under a different name. The court also ruled that there was no trademark infringement because removing the original trademark and applying a new one eliminates source confusion, it is not an act of trademark infringement.

(2) Scholarly opinions and academic debates in Japan

As to the criteria for trademark infringement. There are three points of view. The first viewpoint holds that supporting the independent quality assurance function of trademarks<sup>18</sup>; the second viewpoint holds that the primary function is the source identification function, opposing the independence of the quality assurance function<sup>19</sup>; and the third viewpoint holds that the Dualist theory accommodates both the source identification function and the quality assurance function.<sup>20</sup>

As to Exhaustion of trademark right in Japan, there is general acceptance of the principle in trademark cases, but its application is primarily guided by the theory of trademark function rather than formal exhaustion doctrine.

#### **4. Comparative Analysis of Judicial Precedents among the U.S., China and Japan**

##### **(1) Standards for Infringement Determination: Divergent Pathways Across Jurisdictions**

---

<sup>15</sup> The HERSHEY's case, Fukuoka High Court, March 4, 1966, Showa 40 (U) 406.

<sup>16</sup> The TWG Tea case, Tokyo District Court, November 24, 2016, Heisei 27 (Wa) 29586.

<sup>17</sup> The Roller Sticker, Osaka High Court, May 13, 2022, Reiwa 3 (Ne) 2608.

<sup>18</sup> Katsuya Tamai, *The Quality Assurance Function of Trademark Rights and Parallel Imports: A Comparative Law Study Using U.S. Trademark Law as Material*, Patent, Vol. 58, No. 11 (2005), pp. 17-50.

<sup>19</sup> Takashi Saito, *Can the Quality Assurance Function Be a Direct Object of Protection under the Trademark Law?*, *Nihon University Intellectual Property Journal*, Vol. 48 (2018), pp. 225-260.

<sup>20</sup> Masaharu Miyawaki, *Study: Kyocera —Sales of Recycled Toner Cartridges and the Unfair Competition Prevention Act, Article 2, Paragraph 1, Item 14*, 79 Law & Tech. (2018), pp. 35-44.

The U.S. jurisprudence delineates three distinct approaches. The first upholds the first sale doctrine when goods are genuine, unaltered, and adequately disclosed. The second, establishes an independent ground for infringement based solely on the impairment of the quality assurance function, bypassing confusion analysis. The third, more traditional pathway insists that claims must be anchored in the likelihood of confusion, subsuming quality assurance function within this framework.

Chinese courts demonstrate an evolving stance. early cases like the Zhonghua Pencil case<sup>21</sup> firmly applied exhaustion principles to unaltered goods. The landmark the Fujiya case<sup>22</sup> marked a significant departure, recognizing impairment of the quality assurance function as an independent basis for infringement. However, an identifiable trend in recent rulings (e.g., the Tea Repackaging case<sup>23</sup>) reflects a retreat from this expansion, refocusing the inquiry on the central question of consumer confusion. Based on the above viewpoint, it explains why "exhaustion" and "expanded protection" should be used. Because if an infringement occurs, it is necessary to establish the possibility of confusion or can the principle of individual quality and functional damage of the trademark be applied alone? If the principle can be applied alone, it means an expansion of protection; but if it is necessary to establish the possibility of confusion, it means an enhancement of protection. Japanese courts focus on whether both the source-identifying function and quality-assurance function are materially impaired, whereas repackaging that did not affect product quality or where the original mark was removed did not constitute infringement.

## (2) The status of the quality assurance function: a spectrum of recognition

In the U.S., scholars are polarized between those advocating for an independent quality function test and a majority defending the primacy of the confusion standard. Chinese courts occupy a middle, unsettled ground, and Japanese jurisprudence largely absorbing quality assurance function into the analysis of the origin-indicating function still taking good care of quality assurance function.

## **5. Comparative analysis of scholarly opinions among the U.S., China and Japan**

A key transnational consensus is the centrality of "function" analysis in modern trademark theory. Despite vigorous arguments for expansion, the prevailing academic trend across all three jurisdictions reaffirms the likelihood of confusion as the indispensable cornerstone of infringement analysis. Most scholars conclude it provides the most stable and balanced framework for delineating trademark rights, preventing overreach, and safeguarding competitive markets.

---

<sup>21</sup> The Zhonghua Pencil case, *supra* note 8.

<sup>22</sup> The Fujiya case, *supra* note 9.

<sup>23</sup> The Tea Repackaging case, *supra* note 10.

## **IV. Opinions for determining trademark infringement and practical recommendations in the context of repackaging and resale of goods**

### **1. How to resolve trademark infringement disputes**

First, we need to determine if there is a situation of trademark infringement? If there is infringement, how should the trademark infringement disputes be resolved?

It mainly consists of two steps.

(1) Step 1: We will first look at the first step, which is the principle of jurisdiction applicability, that is, to determine whether the exhaustion of rights applies. This is the initial screening of trademark infringement disputes. It is divided into 4 parts: legitimate first sale; substantial integrity of the goods; good faith and industry and disclosure and transparency. If all these conditions are met, the right of exhaustion applies and it does not constitute trademark infringement.

(2) Step 2: When the trademark rights have been exhausted and cannot provide a phased answer, the second step - infringement determination - is entered.

The core standard of infringement determination is to consider whether it damages the source identification function of the trademark. The key method is to adopt a comprehensive dual-function analysis, with the source identification being the main function and the quality guarantee function reflecting the actual differences that may affect consumers' perception. However, it is not regarded as a separate basis for infringement. Next, we will elaborate on the comprehensive dual-function analysis.

This analytical framework is a distributed and interactive process. Specifically, it is divided into the following 3 steps: the first step is the core review, which mainly assesses whether the source identification function has been impaired. The second step is the auxiliary review, which assesses the quality assurance function to correct the confusion judgment. The final step is the comprehensive judgment, where the dual functions interact to reach the final conclusion. The ruling depends on whether the defendant's behavior has damaged the quality assurance function, thereby damaging the source identification function, and ultimately causing confusion among consumers. In simple terms, it is not the mere quality difference itself that directly constitutes infringement, but when this difference is sufficient to cause consumers to have a mistaken understanding of the association between the product source or quality guarantee, it constitutes infringement.

### **2. Practical recommendations**

In cases to prevent trademark infringement, it suggests that enterprises should take the following three measures:

The first point is transparent communication and clear disclosure of re-packaging information and the operator to avoid confusion among consumers. The second point is authenticity proof, where complete original product vouchers and circulation records should be retained as evidence for legal defense. The third point is compliance review. Enterprises should conduct legal risk assessments in advance to ensure that the operation complies with the exhaustion principle.

By comprehensively implementing these three measures, enterprises can effectively reduce the risk of trademark infringement.

## **Conclusion**

This study conducted a comprehensive comparative analysis of the legal handling of genuine goods after repackaging in the United States, China, and Japan.

It is recommended to adopt a unified, dual-function analytical framework - giving priority to source identification while incorporating quality-based considerations into the analysis of the likelihood of confusion. This approach provides higher predictability, protects the legitimate interests of trademark owners without suppressing legitimate business activities, and aligns with broader goals of consumer protection and market efficiency.

At the same time, enterprises should emphasize transparency, consumer communication, and clear source proof to reduce disputes and foster a balanced resale ecosystem.

## 要約

### はじめに

競争の激しい今日のグローバル市場において、商標は、商品及び役務の識別、品質の保証、需要者の信頼構築に重要な役割を果たしている。多様なビジネス・モデルの出現により、真正商標品を再販売するために再包装する商慣行が一般化している。しかし、再包装は商標権侵害紛争の原因となる。本研究では、真正商標品の再包装・再販売に関する米国、中国、日本の法的枠組み及び裁判例を比較分析する。また、これらの行為が商標権の侵害にあたるのか、それとも商標権の消尽原則に該当するのかを探る。本研究の成果が、国際的な産業財産保護の制度調和に向けた貴重な知見となり、商標に係る日本の法制度の改善に向けた実践的な提言となることを期待している。

### I. 商標が表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義及びこれに係る紛争

#### 1. 商標が表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義

再包装及び再販売とは、有効な商標が表示された真正品を変更又は再構成し、あるいは新たな包装を付して市場で再販売する商慣行を指す。再包装の場合、中の商品は真正品であるが、外装の変更、単位当たりの数量の変更、新たなラベル又は情報の追加を伴う場合がある。他方で、再販売とは、元の包装を必ずしも変更することなく、単に商品を二次的に販売することを意味する。

#### 2. 商標が表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害紛争

再包装及び再販売に関連する事件で商標権侵害を認定する際に、二つのポイントが中心的争点となる。

##### (1) 商標権の消尽原則の適用

商標権の消尽原則が再包装品に絶対的に適用されるのか、それとも（再包装が商品の品質に影響を与えないこと、需要者を誤認させないこと、又は通知義務を履行することなど）一定の条件の下で適用されるのかという点をめぐって争いがある。

##### (2) 商標権侵害の認定基準

紛争の争点となるのは、侵害を認定するための基準である。品質保証機能に焦点を当て、商標の品質保証機能が（混同が生じなくとも）単独で侵害を構成し得ると論ずる一つの見解がある。もう一つの見解は、出所表示機能に重点を置き、再包装によって商品の出所に関し需要者の混同を生ずる場合、又は実際には存在しない商標権者による後援又は推奨を示唆する場合にのみ侵害を認定すべきだと主張するものである。この際、混同を生じさせ

ず、単に品質保証機能を損なうのみであれば侵害とみなすに足る根拠とは認められないとする。

## II. 商標が表示されたオリジナル商品の再包装に関連する商標法の基本原則

### 1. 商標権侵害を認定する際の一般原則

商標には、出所を特定する機能と品質を保証する機能という二つの機能がある。したがって、主にこの二つの機能が損なわれているかどうかが焦点となる。

(1) 出所表示機能とは、主に、特定の生産者又は提供者の商品又は役務を他の者によるものから識別し、需要者が商品又は役務の出所を特定できるようにすることを指す。

これには具体的に次の三つの特徴が含まれる。

(i) 特定可能性：需要者が商標を通じて商品又は役務の出所を特定できること。

(ii) 識別力：商標は、特定の生産者の商品又は役務を他の生産者の商品又は役務と識別できるものでなければならない。

(iii) 混同の防止：商標は、出所を明示することにより、需要者を混同から保護し、生産者の商業的評判を維持できるものでなければならない。

出所表示機能が損なわれた場合には、商標権侵害が成立する。

(2) 商標の品質保証機能とは、商標が商品又は役務の出所を表示する役割に加え、信頼性及び品質の一貫性を示す標識としての役割も果たしていることを意味する。この機能により、需要者は、購入する際に商品又は役務が一定の基準を満たすことを期待できる。

最後に、この二つの機能の関係について説明する。商標の品質保証機能は、需要者に対する法定の保証義務ではなく、むしろ本質的には出所表示機能の延長線上にある。

### 2. 商標権消尽の基本理論

商標権の消尽は、「ファーストセール原則」としても知られ、商標権者又はそのライセンサーが製品を一度適法に販売すれば、その購入者が、以後商標権者の干渉を受けることなく製品を自由に使用又は再販売できるという原則を指す<sup>1</sup>。商標権の消尽論の本質は、商標権者がファーストセールを通じて必要な商業的利益を既に確保しており、それによってその製品に対する独占権が消滅しているという前提にある。

ただし、このルールは絶対的なものではない。これには二つの例外がある。一つは実質的差異のある商品である場合。これは、販売業者が再包装を行った結果、その商品と商標権者が当初販売した商品との間に実質的差異が生じたとみなし得ることを意味する。もう一つは品質管理を迂回した場合である。商品が商標権者の品質管理措置に服さずに流通し

---

<sup>1</sup> Mingde Li and Wenjun Yan, *Japanese Intellectual Property Law* (Beijing: Law Press, September 2020), 746.

た場合、見た目に変更がなくても「真正」とはみなされない。

さらに、商標分野への消尽原則の適用は、司法実務と学術的議論の両方において依然として争いのある問題である。中心的な議論の一つは、消尽原則をそもそも適用する必要があるのか、それとも裁判所がそれを迂回し、商標権侵害の基準に基づいてその事件を直接評価すべきなのか、である。さらに、消尽の例外について、実質的差異を構成する要素をめぐって特に解釈が分かれている。その具体的な争点について以下の章で詳しく検討する。

### Ⅲ. 商標が表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題の比較研究

#### 1. 米国における商標が表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題に関する研究

##### (1) 米国における事例の分析

米国裁判所は、商標が表示された商品の再販売及び再包装、又は変更を伴う事件にファーストセール原則を適用する際に、以下の異なるアプローチを採ってきた。明確に整理すると、法学上次の三つに分類できる。

##### (i) ファーストセール原則の適用を支持した事件

商品が引き続き真正であり、需要者の期待を損なうような実質的差異がない場合には、原則としてファーストセール原則に基づいて再販売が保護される。裁判所は、あらゆる変更を禁止するのではなく、正確なラベル表示及び情報開示の重要性を強調してきた。

代表的な事件が *Prestonettes v. Coty* (1924) 及び *Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995) である。最高裁判所は、*Prestonettes v. Coty* (1924) 事件において、再販売業者が正しい出所を表示し、再包装の事実を明確に開示する限り、再包装の事実のみをもって自動的に侵害が成立するわけではないと判示した<sup>2</sup>。 *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995) では、商品が変更されておらず、実質的差異がなかったことを理由に、正規の流通経路外での真正なヘアケア製品の再販売が保護された<sup>3</sup>。この系統の裁判例では、「真正性」、「実質的差異の不在」、及び「適切な開示」をファーストセール原則の適用可能性を支持する根拠として扱っている。

##### (ii) 品質管理機能を独立した根拠として侵害責任を認定することを容認した事件

第二のアプローチの裁判例は、商品に対し目に見える変更が加えられていない場合でも、商標権者の品質保証体制に対する潜脱 (circumvention) それ自体が、商品を非真正品と認定し、ファーストセールの抗弁を無効にする十分な理由になるとしている。

<sup>2</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 369–71 (1924).

<sup>3</sup> *Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1076–78 (9th Cir. 1995).

代表的な事件が*Zino Davidoff SA v. CVS CORP*<sup>4</sup>である。*Zino Davidoff SA v. CVS CORP*事件において、裁判所は、商品が当初は正当な経路で調達されていたとしても、小売業者CVSがDavidoffの高級香水製品から固有の製品コードを削除したことがブランドの品質管理及び模倣対策の機能を損ない、その結果商品と真正品との間に「実質的差異」を生じさせたために商標権侵害を構成するとの判決を下した。

(iii) 混同のおそれを根拠とした事件

第三のアプローチを採用した裁判例のグループは、従来の枠組みを維持し、商標権者に混同のおそれの立証責任を課している。

代表的な事件は*Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*<sup>5</sup>である。*Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*において、裁判所は、コレクター向けフィギュア「Precious Moments」を粗悪なプラスチック製ブリスターパックに再包装したことを小売業者が開示しなかったことで、需要者の混同を生ずるおそれがあるため、商標権侵害を構成し得ると判示した。

(2) 米国における学者の見解及び学術的議論

米国の学者には主に二つの立場がある。一つが商標の品質保証機能<sup>6</sup>単独で侵害を認定する根拠とすることを擁護する立場であり、もう一つが品質保証機能を商標の混同分析に組み込むことを擁護する立場である<sup>7</sup>。

## 2. 中国における商標が表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題の研究

(1) 中国における事例の分析

商標の表示された真正品の再販売及び再包装が商標権侵害にあたるかどうかの問題は、中国における司法の実践において依然として意見が分かれる問題である。裁判所は、そのような事件について判断する際に、次の三つのアプローチを採用してきた。

(i) 商標権の消尽原則の適用：代表的事件は中華鉛筆事件である<sup>8</sup>。この事件では、被告が真正な鉛筆を小分けにして再販売していた。裁判所は、商品が変更されておらず、出所が特定可能であるため、商標権の消尽論が適用され、商標権侵害は存在しないとの判決を下した。

(ii) 品質保証機能を単独で侵害の根拠とするもの：代表的な事件が不二家事件である<sup>9</sup>。この事件では、被告が真正なキャンディーを小袋に詰め替え、その袋に元の商標を表示していた。裁判所は、需要者に混同を生じさせていないとしても、商標の品質保証機能が損なわれたことのみで商標権侵害を認め得るとの判決を下した。

<sup>4</sup> *Zino Davidoff SA v. CVS CORP.*, 571 F.3d 238 (2nd Cir. 2009).

<sup>5</sup> *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085–86 (9th Cir. 1998).

<sup>6</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. Law Review 1210 (1931).

<sup>7</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs*, 41 Hous. L. Rev. 1225, 1245–48 (2004).

<sup>8</sup> The Zhonghua Pencil case, Supreme People's Court (2003) Min San Zhong Zi No. 4.

<sup>9</sup> The Fujiya case, Shanghai No. 2 Intermediate People's Court (2005) Hu Er Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi No. 132.

(iii) 混同に基づく基準：代表的な事件が茶葉再包装事件である<sup>10</sup>。この事件では、被告がバルク包装の茶葉を小袋に詰め替えていた。裁判所は、再包装により需要者に出所に関する混同を生ずるかどうか重要な基準となるため、侵害を構成するかどうかは混同のおそれによって決まるとの判決を下した。

## (2) 中国における学者の見解及び学術的議論

商標権侵害の認定基準をめぐって三つの立場に分かれている。一つ目は、品質保証機能単独で侵害を認定する基準とすることを擁護する立場である<sup>11</sup>。二つ目の立場は、侵害を認定するための基準として混同のおそれを堅持するものである<sup>12</sup>。三つ目は、品質保証機能を侵害の認定基準とすることに反対し、その代替基準<sup>13</sup>を提案するものである。混同のおそれの判断基準を堅持し、商標の品質保証機能の独立性に反対する立場が主流である。

商標権の消尽をめぐる争いに関し、次の立場が主流である。すなわち、商標権消尽の抗弁は、再販売された商品が変更されていないことを条件とすべきだというものである<sup>14</sup>。包装が変更されている場合は、既存の商標権消尽原則を適用する余地がない。

## 3. 日本における商標が表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題に関する研究

### (1) 日本における事例分析

商品の再販売及び再包装に関する日本の商標権侵害事件を調査・分析した結果、そのような事件が比較的少ないことが判明した。アクセス可能な事例を検討したところ、大きく2種類に分けることができる。

#### (i) 出所表示機能及び品質保証機能の毀損に該当する事件

代表的なものがHERSHEY'S事件である<sup>15</sup>。被告は、バルク包装のココアを元の商標を表示した小包に詰め替えていた。裁判所は、再包装により品質が変化するリスクが生じ、一貫した品質及び出所を保証する商標の機能が損なわれたため、商標権侵害を認め得るとの判決を下した。

#### (ii) 商標権の非侵害事件

##### (a) 品質保証機能が損なわれていないと認定されたケース：「TWG Tea」事件<sup>16</sup>

「TWG Tea」事件では、被告が密封された紅茶を元の箱から透明な袋に詰め替えていた。しかしながら、裁判所は、商標が包装又は印象ではなく、製品自体の品質を保証するもの

<sup>10</sup> The Tea Repackaging case, Shenzhen Futian District People's Court (2012) Shen Fu Fa Zhi Min Chu Zi No. 652; Shenzhen Intermediate People's Court (2013) Shen Zhong Fa Zhi Min Zhong Zi No. 738.

<sup>11</sup> P. Zhang (2020). The normative status of trademark's function in quality guarantee in the judgment of infringement. *Intellectual Property*, (10), 42-50.

<sup>12</sup> W. Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88-108.

<sup>13</sup> Z. W. Liang. (2009). Questioning the quality assurance function of trademarks. *Research on Rule of Law*, (10), 4-9.

<sup>14</sup> B. Yuan. (2013). On the essence of trademark infringement and the extension of criminal liability in 'refurbishing old products'. *Technology and Law*, (3).

<sup>15</sup> 福岡高判昭和41年3月4日（昭和40年（ウ）第406号） [HERSHEY'S事件]

<sup>16</sup> 東京地判平成28年11月24日（平成27年（ワ）第29586号） [TWG Tea事件]

であるため、商標権侵害を構成しないという判決を下した。また、実質的な品質が変わっていないかった。

(b) 権利者の元の商標が削除されたケース：ローラーステッカー事件<sup>17</sup>

「ローラーステッカー」事件では、被告が原告の商標を削除し、別の名称で商品を販売していた。裁判所は、元の商標を削除して新たな商標を表示することで出所をめぐる混同が解消されているため、商標権侵害を構成しないとの判決を下した。

(2) 日本における学者の見解及び学術的議論

商標権侵害の基準をめぐる次の三つの立場に分かれている。最初のもは、商標の品質保証機能単独で侵害の根拠とすることを支持する立場である<sup>18</sup>。二つ目の立場は、商標の主要な機能が出所表示機能であるとし、品質保証機能の独立性に反対するものである<sup>19</sup>。三つ目の立場は、二元論に立ち、出所表示機能と品質保証機能の両方に対応するものである<sup>20</sup>。

日本における商標権の消尽に関し、商標訴訟においては消尽の原則が一般的に認知されているものの、その適用は形式的消尽論ではなく、主に商標機能論に基づいて行われている。

#### 4. 米国、中国、日本の裁判例の比較分析

(1) 侵害認定基準：各国のアプローチの違い

米国の法学では、三つの異なるアプローチが鼎立している。一つ目は、商品が真正であり、変更されておらず、適切に開示されている場合にファーストセール原則を支持する立場である。二つ目は、混同分析を迂回し、品質保証機能の毀損のみを根拠として侵害を認定する立場である。三つ目のより伝統的な論理構成は、請求が混同のおそれに基づくものでなければならないと主張し、品質保証機能をこの枠組みに組み込むものである。

中国の裁判所の姿勢は変化している。中華鉛筆<sup>21</sup>などの初期の事件では、変更されていない商品に消尽原則を明確に適用していた。画期的な不二家事件<sup>22</sup>では品質保証機能の毀損を単独で侵害の根拠として認め、大きな転換点となった。しかしながら、最近の判決（例えば茶葉再包装事件<sup>23</sup>）から確認できる趨勢は、このような侵害認定の拡大の後退であり、侵害の有無を検討する際には再び需要者の混同に焦点を当てるようになった。

日本の裁判所は、出所表示機能と品質保証機能の両方が実質的に損なわれているかどうか

<sup>17</sup> 大阪高判令和4年5月13日（令和3年（ネ）第2608号）[ローラーステッカー事件]

<sup>18</sup> 玉井克哉「商標権の品質保証機能と並行輸入—アメリカ商標法を素材とする比較法的考察—」*パテント*58巻11号17-50頁（2005）

<sup>19</sup> 齋藤崇「品質保証機能は商標法の直接の保護客体たりうるのか」*日本大学大学院法学研究年報* 48号 225-260頁（2018）

<sup>20</sup> 宮脇正晴「判例研究 京セラ事件 リサイクルトナーカートリッジの販売等行為と不正競争防止法2条1項14号（品質等誤認惹起行為）・商標法」*Law & technology*79号35-44頁（2018）

<sup>21</sup> *The Zhonghua Pencil case*, *supra* note 8.

<sup>22</sup> *The Fujiya case*, *supra* note 9.

<sup>23</sup> *The Tea Repackaging case*, *supra* note 10.

かに焦点を当てる一方、製品の品質を損なわない再包装又は元の商標が削除された場合には侵害を構成しないとした。

(2) 品質保証機能の位置づけ：侵害の基準として認識される度合い

米国では、独立した品質機能基準を擁護する人々と混同基準の優位性を擁護する多数派とで学者の見解が二極化している。中国の裁判所は中間的かつ流動的な立場を取り、日本の法学はおおむね出所表示機能の分析に品質保証機能を取り込みつつも、品質保証機能の役割を重視している。

## 5. 米国、中国、日本の学者の見解の比較分析

「機能」分析が現代の商標理論の中心であるという点については国際的にコンセンサスがあり、その点は重要である。侵害基準の拡大に向け活発な議論が行われているものの、三つの国における通説の動向から、混同のおそれが侵害分析の不可欠な基礎である点を再確認できる。ほとんどの学者は、混同のおそれが商標権の範囲を明確にし、その行き過ぎを防ぎ、競争市場を保護するための最も安定的かつバランスの取れた枠組みであると結論付けている。

## IV. 商品の再包装及び再販売に伴う商標権侵害の認定基準に関する筆者の見解及び実践的な提言

### 1. 商標権侵害紛争の解決方法

まず、商標権侵害にあたる状況が存在するかどうかを判断する必要がある。侵害が存在する場合において、商標権侵害紛争はどのように解決すればよいのか？解決方法は主に二つのステップで構成される。ステップ1は、商標権消尽の適用可能性に関する判断である。ステップ2は、侵害の認定である。

(1) ステップ1：まず、最初のステップとして、その国における消尽の権利の適用原則、つまりそこで権利消尽が適用されるかどうかの判断について検討する。商標権侵害紛争の第一段階の審査であり、正当なファーストセール、商品の実質的な完全性、誠実性及び業界標準への適合、開示及び透明性の四つの要素に分けられる。これらの条件の全てを満たせば、消尽の権利が適用され、商標権侵害を構成しない。

(2) ステップ2：商標権が消尽され、段階的な審査を踏めない場合には、第2段階の侵害認定に進む。

その際に、侵害認定の中核的な基準として、被告の行為により商標の出所表示機能が損なわれているか否かを判定する。主な判定方法として統合的な二重の機能分析を採用し、出所特定を主な機能とし、需要者の認識に影響を与える可能性のある実際の差異が反映された品質保証機能を副次的な基準とする。ただし、品質保証機能は、出所特定から独立し

て侵害を認定するための根拠とはされない。次に、統合的な二重の機能分析について詳しく説明する。

この分析枠組みは分散的かつインタラクティブな過程である。具体的には以下の三つのステップに分かれる。最初のステップが中核的な審査であり、主に出所表示機能が損なわれているかどうかを評価する。二つ目のステップが副次的な審査であり、品質保証機能を評価し、その結果に基づいて混同の有無に関する判断を修正する。最後のステップが総合的な判断であり、二つの機能の相互作用を考慮して最終的な結論を導く。被告の行為が品質保証機能を損ない、それによって出所表示機能を損ない、最終的には需要者に混同を生じたかどうかで判断を下す。簡単に言えば、品質の差異のみで権利侵害を認定する直接的根拠とするのではなく、その差異が、製品の出所又は品質保証との関連性について需要者に誤認させるに足るものである場合に権利侵害を構成するという考え方である。

## 2. 実践的な提言

企業は、商標権侵害を回避するために以下の三つの対策を講じることが望ましい。

第一点は、需要者の混同を避けるため、事業者が需要者との透明性のあるコミュニケーションを確立し、再包装情報を明確に開示することである。第二点は真正性の証明であり、法的抗弁の際の証拠としてオリジナル商品の完全な領収書及び流通記録を保全すべきである。第三点はコンプライアンスのレビューである。企業は、事業活動が消尽原則に準拠していることを確認するために事前に法的リスク評価を実施すべきである。

これら三つの対策を総合的に実施することで、企業は、商標権侵害のリスクを効果的に軽減することができる。

## 結論

本研究では、米国、中国、日本における再包装後の真正品の法的な取扱いについて包括的な比較分析を行った。

品質に基づく考慮を混同のおそれの分析に組み込みつつも出所の特定を優先する、統合的な二重の機能の分析枠組みを採用することが望ましい。このアプローチであれば予測可能性を高め、正当な事業活動を抑制することなく商標権者の正当な利益を保護でき、需要者保護及び市場効率に及ぶより広範な目標にも合致する。

それと同時に、紛争を減らし、バランスの取れた再販売エコシステムを育成するために、企業においては、透明性、需要者とのコミュニケーション、明確な出所証明をより重視するのが良いと考える。

## Table of Contents

Introduction.....	1
I. The meaning and disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods .....	2
1. The meaning of trademark infringement of repackaging original trademarked goods .....	2
2. Disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods .....	2
(1) Application of the trademark exhaustion principle .....	2
(2) Standards for determining trademark infringement .....	3
II. Basic principles of trademark law related to repackaging original trademarked goods.....	3
1. General principles for determining trademark infringement.....	3
(1) The source identification function .....	4
(2) The quality assurance function.....	5
(3) The relationship between the source-identification function and the quality assurance function .....	6
2. The fundamental theory of trademark exhaustion .....	7
(1) The general principle underlying trademark exhaustion .....	7
(2) Exceptions .....	8
III. A comparative study of trademark issues in repackaging original trademarked goods .....	9
1. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in the U.S. ....	9
(1) Case analysis in the U.S. ....	9
(2) Scholarly opinions and academic debates in the U.S. ....	11
2. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in China .....	13
(1) Case analysis in China .....	13
(2) Scholarly opinions and academic debates in China .....	16
3. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in Japan.....	19
(1) Case analysis in Japan.....	19
(2) Scholarly opinions and academic debates in Japan .....	23
4. Comparative analysis of judicial precedents among the U.S., China and Japan.....	27
(1) Standards for infringement determination: divergent pathways across jurisdictions .....	27
(2) The status of the quality assurance function: a spectrum of recognition.....	28
5. Comparative analysis of scholarly opinions among the U.S., China and Japan .....	28
(1) Core controversy: the battle over the proper standard .....	28
(2) Consensus and trend: functional analysis prevails, but the likelihood of confusion as the indispensable cornerstone .....	28

IV. Opinions for determining trademark infringement and practical recommendations in the context of repackaging and resale of goods.....	29
1. Solving disputes of trademark infringement of repackaging original trademarked goods .....	29
(1) Step 1: the applicability of trademark exhaustion.....	29
(2) Step 2: infringement determination.....	31
2. Practical recommendations .....	33
(1) Transparent consumer communication .....	33
(2) Proof of authenticity.....	33
(3) Legal compliance and risk prevention .....	33
(4) Summary .....	34
Conclusion .....	34

## **Introduction**

In today's highly competitive global market, trademarks play a crucial role in distinguishing goods and services, assuring quality, and building consumer trust. With the emergence of diverse business models, repackaging genuine trademarked goods for resale has become a common commercial practice. However, this practice raises complex legal questions regarding trademark infringement and the applicability of the trademark exhaustion doctrine. Different jurisdictions, including the United States, China, and Japan, have adopted varied approaches in their judicial practices, leading to legal uncertainty and potential barriers to international trade.

This research aims to conduct a comparative analysis of the legal frameworks and judicial precedents in the United States, China, and Japan concerning the repackaging and resale of genuine trademarked goods. The study will explore whether such acts constitute trademark infringement or fall under the principle of trademark exhaustion. By employing methodologies such as case analysis, legal comparison, and expert consultation, this research seeks to identify the similarities and differences in how these legal systems address trademark disputes involving repackaged goods. I had the honor to interview Associate Professor Wanli Cai from Toyohashi University of Technology, Lawyer Jie Du from Soei Law Firm, and Professor Masako Nishimura from Professional Institute of International Fashion in turn. They all answered my questions about the research project seriously and gave very constructive suggestions. I would like to express my sincere gratitude.

The structure of this report is organized as follows. Part I will define the key concepts of resale and repackaging of genuine goods and elucidate the core legal disputes involved, focusing on the applicability of the exhaustion doctrine and the standards for determining infringement. Part II will delve into the fundamental principles of trademark law relevant to these issues, examining the criteria for establishing trademark infringement and the scope and limitations of the trademark exhaustion principle. Part III will form the comparative core of the study, providing a detailed analysis of the legal standards, judicial precedents, and prevailing practices regarding repackaging in the United States, Japan, and China, followed by a synthesis comparing their approaches. Part IV will propose suggestions for resolving these disputes, outlining a framework for determining when repackaging qualifies under trademark exhaustion and providing clear criteria for identifying infringement when it does not. Part IV will also propose practical recommendations to the business.

The findings of this study are expected to provide valuable insights for harmonizing international industrial property rights protection and offer practical recommendations for improving Japan's trademark legal system. Ultimately, this research intends to contribute to a more consistent and predictable legal environment for trademark owners, resellers, and consumers alike.

# **I. The meaning and disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods**

## **1. The meaning of trademark infringement of repackaging original trademarked goods**

Repackaging and resale refer to commercial practices wherein genuine goods bearing valid trademarks are altered, reconfigured, or presented in new packaging before being offered for sale again in the market. Repackaging may involve changes to the outer packaging, quantity per unit, or the addition of new labels or information, while the goods inside remain authentic. Resale, on the other hand, simply entails the secondary sale of goods without necessarily altering their original packaging.

The core trademark issue arises when such repackaging might affect the traditional functions of a trademark, namely its source identification function and quality assurance function. Even if the goods are genuine, repackaging could potentially lead to consumer confusion regarding the source of the goods or undermine the quality image that the trademark owner has established. Therefore, whether repackaging constitutes trademark infringement depends on the specific manner of repackaging and its impact on the trademark functions.

## **2. Disputes about trademark infringement of repackaging original trademarked goods**

There are two central disputes in determining trademark infringement in cases involving repackaging and resale.

### **(1) Application of the trademark exhaustion principle**

The first major dispute is whether the doctrine of trademark exhaustion (or first sale doctrine) applies to repackaged goods. This principle generally holds that once a trademarked product is sold by the rights holder or with their consent, their control over further sales of that specific product is exhausted. However, the key question is whether this exhaustion applies unconditionally even when the product has been repackaged. Jurisdictions differ on whether repackaging that does not impair the original condition of the goods or mislead consumers still benefits from exhaustion. The dispute revolves around how to apply exhaustion—whether it is absolute or conditional upon the reseller meeting

certain requirements, such as providing notice to the trademark owner or ensuring that the repackaging does not harm the reputation of the trademark.

## (2) Standards for determining trademark infringement

The second dispute concerns the appropriate legal standard for determining infringement in repackaging cases. There are two main conflicting views.

One view argues that damage to the quality assurance function of the trademark can independently constitute infringement, even in the absence of consumer confusion regarding the origin of the goods. Proponents of this view believe that any repackaging that potentially compromises the quality or integrity of the product, or alters the trademark owner's intended presentation, infringes the trademark right by damaging the goodwill and quality image associated with the mark.

The contrasting view maintains that the core of trademark protection lies in its source identification function. According to this perspective, infringement should only be found if the repackaging causes a likelihood of confusion among consumers regarding the source of the goods or implies sponsorship or endorsement by the trademark owner that does not exist. Mere damage to the quality assurance function, without causing confusion, should not be sufficient to establish infringement.

These disputes reflect deeper philosophical differences about the fundamental purpose of trademark law: whether it primarily protects against consumer confusion, or it also safeguards the broader investment and reputation (goodwill) of the trademark owner.

## **II. Basic principles of trademark law related to repackaging original trademarked goods**

### **1. General principles for determining trademark infringement**

When determining trademark infringement in cases involving the resale and repackaging of goods, courts often evaluate whether the use of the mark impairs its functions. The functional theory of trademarks primarily encompasses the source identification function, the quality assurance function, and the advertising or promotional function. Some scholars note: “Although trademarks are recognized to possess three functions—source identification, quality assurance, and advertising—judicial decisions indicate that if a third party’s use of a trademark on transferred goods does not impair these functions, such use, even if it technically satisfies the elements of infringement, may be permitted due to a lack of substantial illegality. Conversely, if the use causes harm to any of these

functions, it is considered substantively unlawful and constitutes trademark infringement.”<sup>1</sup> In practice, when assessing the resale and repackaging of goods, the focus is primarily on whether the source identification function and the quality assurance function have been impaired. Therefore, a proper understanding of these two functions and their interrelationship is particularly important.

#### (1) The source identification function

The source identification function is one of the core functions of a trademark. It primarily refers to the ability of a trademark to distinguish the goods or services of a particular producer or provider from those of others, allowing consumers to identify the source of the goods or services. In other words, the trademark acts as an “identifying tool” that helps consumers make informed choices in the marketplace and reduces the likelihood of confusion or mistaken purchases. Under the federal Lanham Act definition, a trademark is any "word, name, symbol, or device" used by a manufacturer or merchant "to identify his or her goods and distinguish them from those manufactured by others.”<sup>2</sup> Source Identification Function has some key characteristics.

##### (i) Identifiability

Consumers can recognize the source of the goods or services through the trademark. A trademark is an identifying symbol. A trademark not only identifies a single source such as a trademark can distinguish the source of goods as well as the services of one person or firm.<sup>3</sup>

##### (ii) Distinctiveness

The trademark must be able to differentiate the goods or services of one producer from those of others.

##### (iii) Prevention of confusion

By identifying the source, the trademark protects consumers from confusion and safeguards the commercial reputation of the producer.

---

<sup>1</sup> Tatsuki Shibuya, *Chishiki Zaisan Hō Kōgi* [Lecture on Intellectual Property Law], Vol. 3 (Tokyo: Yuhikaku, 2005), 280.

<sup>2</sup> See Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127.

<sup>3</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 3:8 (5th ed. 2020).

When the source-identification function is impaired, it constitutes trademark infringement. The assessment of such impairment is based on whether it creates a likelihood of consumer confusion.

## (2) The quality assurance function

### (i) The meaning of the quality assurance function

The quality assurance function of a trademark means that, beyond indicating the source of goods or services, the mark serves as a signal of reliability and consistency in quality. This function ensures that consumers can expect a certain standard when purchasing, thus protecting both consumer interests and the trademark owner's commercial goodwill.

### (ii) Historical origins and development of the quality assurance function theory

The emergence of the quality assurance function within trademark law reflects a gradual theoretical and practical shift in response to changing commercial realities. Its development can broadly be divided into three stages.

#### (a) Stage one: Schechter and the foundations of modern trademark theory (1927)

The starting point is often traced to Frank I. Schechter's seminal article *The Rational Basis of Trademark Protection* (1927),<sup>4</sup> which marked the beginning of modern trademark theory. Schechter emphasized that trademarks extend beyond their traditional role as indicators of origin, serving also as persuasive instruments and symbols of goodwill. His notion of the "anonymous source" highlighted that consumers may not concern themselves with the actual producer, so long as the trademark ensures continuity and reliability in their purchasing experience.

#### (b) Stage two: Isaacs and the shift toward quality assurance function

Building on this, Nathan Isaacs is regarded as the first scholar to directly challenge the orthodox source theory, thereby laying the groundwork for the quality assurance function.<sup>5</sup> Drawing from judicial practice that permitted retailers to place their own marks on goods from different sources, Isaacs argued that trademarks primarily signal product quality rather than physical origin. In his view,

---

<sup>4</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. 813, 818 (1927).

<sup>5</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. L. Rev. 1210 (1931).

applying an established mark to goods from a new source does not necessarily deceive consumers, so long as the expected level of quality remains consistent.

(c) Stage three: the recognition of trademark licensing and the quality assurance function

With the rise of trademark licensing in modern commerce, the quality assurance function gained explicit legal significance. Traditionally, licensing was prohibited on the grounds that it disrupted the strict source doctrine and risked deceiving consumers. However, courts and legislatures gradually recognized that what truly matters to consumers is the consistency of quality associated with a mark, not its singular physical origin. Accordingly, licensing became legitimate, provided that trademark owners exercise adequate control over licensees' product quality. This recognition firmly established the quality assurance function as a cornerstone of contemporary trademark law.

(3) The relationship between the source-identification function and the quality assurance function

The quality assurance function of a trademark does not constitute a legal warranty obligation to consumers; rather, it is essentially an extension of the source-identification function. This means that aside from indicating the origin or affiliation of goods, a trademark does not independently guarantee anything. Fundamentally, the source-identification function and the quality assurance function are inseparable: only when the information about the origin of the goods is reliable can consumers evaluate and anticipate the quality of the products.<sup>6</sup>

As McCarthy observes, "Quality Theory Supplements the Source Theory. The quality theory did not replace the older source theory. Rather, it is an expansion of the older theory. The source theory has been broadened to include not only manufacturing source, but also the source of standards of quality of the goods and services sold in connection with the mark. Thus, the rise of the quality theory did not mean that the source theory was superseded, only that it was supplemented. In fact, a great many trademarks still perform the traditional source-identifying function of signifying that goods and services come from a single, albeit anonymous, source."

From a more detailed theoretical perspective, the source identification function can be further divided into concrete origin and abstract origin. The concrete origin function emphasizes that the trademark represents the identity of the business operator or its collective characteristics, allowing the operator to be traced. The abstract origin function, however, suggests that consumers' reliance on goods does not stem from a visible physical source but rather through the association of the trademark with past

---

<sup>6</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §3:11(5th ed. 2020).

experiences, goodwill, and consistent quality. This demonstrates that the quality assurance symbol is fundamentally an extension of the source function rather than an independent legal function.<sup>7</sup>

## 2. The fundamental theory of trademark exhaustion

### (1) The general principle underlying trademark exhaustion

Trademark exhaustion, also known as the “first sale doctrine,” refers to the principle that once a product has been lawfully sold by the trademark owner or its licensee, the purchaser is free to use or resell the product without further interference from the trademark owner.<sup>8</sup> Consistent with this principle, U.S. courts have repeatedly emphasized that the resale of genuine goods does not constitute trademark infringement. As articulated by the Supreme Court and affirmed by the Second Circuit, a distributor who resells branded goods without alteration is not deemed as an infringer and therefore requires no license, since trademark law generally does not prohibit the unauthorized resale of genuine goods bearing a true mark.<sup>9</sup> In *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores Corp*, The Ninth Circuit explained the "exhaustion" or "first sale" rule that “the right of a producer to control distribution of its trade-marked product does not extend beyond the first sale of the product. Resale by the first purchaser of the original article under the producer's trademark is neither trademark infringement nor unfair competition.”<sup>10</sup> The essence of the doctrine of trademark exhaustion lies in the premise that the trademark owner has already secured the necessary commercial benefit through the first sale, and its exclusive rights over that particular product are thereby extinguished. Allowing the trademark owner to impose further restrictions on the purchaser’s subsequent use or resale would impede the free circulation of goods and undermine the proper functioning of the market. In this sense, trademark exhaustion may be understood as a theoretical generalization of established market practice, reflecting the recognition—both in judicial reasoning and in academic discourse—that trademark owners ordinarily do not interfere with consumers’ freedom to dispose of goods once they have been lawfully acquired.

---

<sup>7</sup> See Spyros M. Maniatis, Anselm Kamperman Sanders, *A Consumer Trademark: Protection Based on Origin and Quality*, 13 E.I.P.R. (1993), 408.

<sup>8</sup> Mingde Li and Wenjun Yan, *Japanese Intellectual Property Law* (Beijing: Law Press, September 2020), 746.

<sup>9</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41 (5th ed. 2020).

<sup>10</sup> *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 34 U.S.P.Q.2d 1720 (9th Cir. 1995).

## (2) Exceptions

However, the rule is not absolute. Trademark owners may still assert their rights where resale alters the product's original condition or threatens the essential functions of the mark. The principal exceptions include:

### (i) Materially different goods

When distributors engage in repackaging, reconstruction, or other modifications, the goods may be deemed materially different from those initially marketed by the trademark owner. As one authority notes: "The first sale rule does not apply when the goods are altered so as to be materially different. The question of the materiality or importance of the alteration is a question of fact requiring an examination of the products and the desires of the target market."<sup>11</sup>

Thus, the determination of materiality is a factual inquiry, assessed with reference to the characteristics of the product and the expectations of the target market. Such modifications often create confusion or deception as to the source and undermine the essential function of trademarks.

### (ii) Bypassing quality control

When goods are distributed without being subjected to the trademark owner's quality control procedures, they are not considered "genuine," even if they appear unchanged. Potential, undisclosed defects—especially those not readily detectable by consumers—undermine consumer trust and create confusion. In such cases, the trademark owner may intervene to protect both consumers and the integrity of the mark.

## (3) Controversies in the application of the trademark exhaustion principle

The application of the exhaustion principle in the field of trademarks remains contested in both judicial practice and academic discourse. One central debate concerns whether it is necessary to apply the exhaustion principle at all, or whether courts should bypass it and directly assess the case under the standard of trademark infringement. Furthermore, divergent interpretations exist regarding the exceptions to exhaustion, particularly in relation to what constitutes a material difference. The specific points of contention will be examined in detail in the following sections.

---

<sup>11</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41 (5th ed. 2020).

### **III. A comparative study of trademark issues in repackaging original trademarked goods**

#### **1. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in the U.S.**

##### (1) Case analysis in the U.S.

American courts have taken divergent approaches in applying the first sale doctrine to cases involving resale and repackaging, or modification of trademarked goods. For clarity, the jurisprudence can be grouped into three pathways: (i) decisions upholding the applicability of the first sale doctrine, (ii) decisions recognizing quality assurance function impairment as an independent ground of trademark infringement, and (iii) decisions focusing on likelihood of confusion or material differences as the decisive test.

##### (i) Cases upholding the first sale doctrine rule

When the goods remain genuine and no material differences exist that would affect consumer expectations, resale is generally protected under the first sale doctrine. Courts have emphasized the importance of accurate labeling and disclosure rather than barring all alterations.

In *Prestonettes v. Coty* (1924), the Supreme Court held that repackaging alone does not automatically constitute infringement, provided the reseller truthfully identifies the origin and clearly discloses the fact of repackaging.<sup>12</sup> Similarly, in *Champion Spark Plug* (1947), the Court permitted resale of reconditioned spark plugs so long as they were prominently marked “used” or “repaired,” stressing disclosure as the safeguard against consumer deception.<sup>13</sup>

Later cases reinforced this approach. In *Sebastian Int’l v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995), resale of genuine hair products outside of authorized channels was protected because the goods had not been altered and no material differences were shown.<sup>14</sup> This line of authority treats “genuineness,” “absence of material differences,” and “adequate disclosure” as the decisive factors preserving the applicability of the first sale doctrine.

---

<sup>12</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 369–71 (1924).

<sup>13</sup> *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125, 129–31 (1947).

<sup>14</sup> *Sebastian Int’l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1076–78 (9th Cir. 1995).

(ii) Cases supporting quality control as an independent ground of liability rule

A second strand of cases views circumvention of the trademark owner's quality assurance function system as sufficient, on its own, to render goods non-genuine and defeat the first sale defense—even absent perceptible changes in the goods.

The Second Circuit extended this reasoning in *Zino Davidoff SA v. CVS CORP* (2009), Davidoff, a luxury fragrance brand, sued CVS for trademark infringement after discovering CVS was selling both counterfeit and gray market Davidoff products from which unique production codes (UPCs) had been physically removed. Davidoff used these codes for quality control and anti-counterfeiting tracking. CVS argued the goods were still genuine, but the removal of codes impeded Davidoff's ability to monitor quality and recall defective products. The court affirmed a preliminary injunction against CVS, ruling that removal of the UPCs interfered with Davidoff's legitimate quality control systems and rendered the products "materially different" from genuine goods. This constituted trademark infringement under the Lanham Act holding that perfumes with removed unique codes were non-genuine because such removal undermined both anti-counterfeiting and quality insurance function mechanisms.<sup>15</sup>

This line elevates integrity of the quality assurance function chain as the central determinant of genuineness. Once the chain is disrupted—through code removal, bypassing inspection, or tampering—the goods are deemed non-genuine, regardless of outward similarity.

(iii) Cases grounded in likelihood of confusion

A third body of cases maintains the traditional framework, requiring trademark owners to prove likelihood of confusion.

In *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*<sup>16</sup>, Enesco, owner of the "Precious Moments" trademark for collectible figurines, sued retailer Price/Costco for trademark infringement and unfair competition after Price/Costco repackaged the figurines in allegedly inferior clear plastic blister packs without disclosing the repackaging. The court held that the failure to disclose repackaging could constitute a claim under the Lanham Act due to the likelihood of consumer confusion.

In *Brilliance Audio, Inc. v. Heights Cross Communications, Inc.*,<sup>17</sup> Brilliance Audio, a producer of audiobooks, sued competitor Heights Cross for trademark and copyright infringement, alleging that Heights Cross repackaged Brilliance's "retail edition" audiobooks as "library editions" and

---

<sup>15</sup> *Zino Davidoff SA v. CVS CORP*, 571 F.3d 238 (2nd Cir. 2009).

<sup>16</sup> *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085–86 (9th Cir. 1998).

<sup>17</sup> *Brilliance Audio, Inc. v. Heights Cross Communications, Inc.*, 474 F.3d 365, 370–71 (6th Cir. 2007).

distributed them through rental and lending without authorization. The court held that while the copyright claim was properly dismissed because the first sale doctrine's record rental exception applies only to musical sound recordings—not literary audiobooks—the trademark claim could proceed based on allegations of inadequate repackaging notice and possible material differences between the editions, which might cause consumer confusion.

The cases preserve confusion as the doctrinal benchmarks. Quality assurance function impairment may be relevant, but only insofar as it supports a finding of likelihood of confusion.

#### (iv) Overall assessment

Pathway 1 (first sale upheld): genuine goods with no material differences and adequate disclosure are protected.

Pathway 2 (quality assurance function as independent ground): circumvention of quality-assurance mechanisms alone is enough to defeat the first sale defense.

Pathway 3 (confusion): courts integrate quality assurance function factors into traditional confusion or material-difference analysis, rejecting quality assurance function as an independent infringement test.

The choice among these approaches depends on the factual record: where evidence of disrupted quality assurance function chains is strong, Pathway 2 offers trademark owners the most direct claim; where such evidence is weaker but intangible differences (e.g., warranty, storage, traceability) can be shown, Pathway III may be pursued; and where goods remain unaltered and clearly disclosed as resold, Pathway I favors defendants.

#### (2) Scholarly opinions and academic debates in the U.S.

##### (i) The view advocating an independent determination of the trademark's quality assurance function

American scholars have long debated the proper scope of the first sale doctrine (or trademark exhaustion principle) in cases involving the resale and repackaging of trademarked goods. While the prevailing rule holds that once a trademark owner has lawfully placed goods on the market, resale does not infringe trademark rights so long as the goods remain genuine, commentators have diverged on how to treat situations where quality assurance function systems are circumvented. A distinct group of scholars and practitioners has argued that the quality assurance function justifies narrowing the first sale defense. Nathan Isaacs is often credited as the first scholar to systematically challenge the orthodox source theory, thereby providing the intellectual foundation for the later development

of the quality assurance function. Building upon judicial practices that permitted retailers to affix their own marks to goods originating from multiple sources, Isaacs maintained that the principal significance of trademarks lies in their ability to guarantee a consistent level of quality rather than to identify a single physical origin.<sup>18</sup> In his assessment, the application of an established mark to products manufactured by a new supplier does not necessarily mislead consumers, so long as the anticipated quality standard is preserved. Another scholar advocates that “the right of the trademark owner to control the quality of goods sold under its mark is central to trademark law. Interference with this right—whether through unauthorized resale, repackaging, or refurbishing—has been recognized by courts as sufficient to constitute infringement, even if consumers are not actually confused.”<sup>19</sup> Taken together, these scholars converge on the proposition that the first sale defense is not absolute: where quality assurance function mechanisms are disrupted in the course of resale, the goods should be deemed non-genuine, thereby disqualifying the defense.

(ii) The view advocating the incorporation of the quality assurance function into trademark confusion analysis

By contrast, a majority of leading commentators resist elevating quality control to a stand-alone test of infringement. Dogan and Lemley argue that trademark law must remain tied to its core function of reducing consumer search costs, which requires adherence to a confusion-based framework.<sup>20</sup> McKenna also warns that expanded theories of harm lack doctrinal coherence, though he concedes that quality assurance function concerns may in rare cases indirectly affect consumer perception.<sup>21</sup> Dinwoodie and Janis strike a middle ground, acknowledging trademark owners’ interests in quality assurance but urging that such interests should be addressed within the traditional analysis of confusion, rather than as an independent infringement test.<sup>22</sup>

Additional critics highlight policy concerns. Some argue that consumers are generally capable of evaluating resale markets without assuming the same warranty or service standards as with new products, making strict judicial enforcement of quality assurance function rights unnecessary.<sup>23</sup> Moreover, scholars caution that an expansive quality assurance function exception could chill secondary markets, hinder price competition, and reduce consumer access to legitimate low-cost alternatives, thereby undermining the balance trademark law seeks to strike between consumer

---

<sup>18</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. Law Review 1210 (1931).

<sup>19</sup> Jacek Karins, *Up to Par: Guaranteeing the Right of Quality Control in the Golf Ball Resale Market*, 17 Hofstra J. Int’l Bus. & L. Volume 19 Issue 1 (2019).

<sup>20</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs, 41 Hous. L. Rev. 1225, 1245–48 (2004).

<sup>21</sup> Mark P. McKenna, Testing Modern Trademark Law’s Theory of Harm, 95 Iowa L. Rev. 63, 99–102 (2009).

<sup>22</sup> Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research 52–59 (2008).

<sup>23</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *supra* note 27, at 1248–51.

protection and free trade.<sup>24</sup> Finally, McCarthy emphasizes that courts must resist transforming the quality assurance function exception into a general veto on resale, reiterating that confusion remains the essential benchmark for infringement analysis.<sup>25</sup>

In sum, the case law and scholarship reveal a fault line: a minority of recent works, particularly in specialized and luxury markets, advocate strengthening trademark rights by recognizing quality assurance function impairment as an independent ground of liability. The majority view, however, continues to reject such expansion, insisting that confusion must remain the doctrinal benchmark to prevent erosion of the exhaustion principle.

## **2. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in China**

### (1) Case analysis in China

The issue of whether the resale and repackaging of genuine trademarked goods constitutes trademark infringement remains a contentious subject in Chinese judicial practice. Courts have adopted three different approaches when adjudicating such cases: (i) the application of the principle of trademark exhaustion, under which resale and even repackaging may be permissible; (ii) recognition of trademark infringement based on the independent impairment of the quality assurance function, even absent likelihood of confusion; and (iii) reliance on the traditional confusion-based standard, under which infringement is found only if repackaging creates consumer confusion about the origin of the goods. A review of representative Chinese cases illustrates the evolution of these three strands of reasoning and their competing implications.

#### (i) The application of the principle of trademark exhaustion: the Zhonghua Pencil case<sup>26</sup>

One of the earliest landmark decisions addressing resale without substantial alteration is the Zhonghua Pencil case. In this case, the defendant purchased genuine Zhonghua brand pencils in boxes of twelve and resold them individually or in smaller quantities without changing the pencils themselves. The trademark owner argued that the resale in altered packaging impaired the brand image and damaged the integrity of its trademark.

---

<sup>24</sup> 11. Mark P. McKenna, *supra* note 28, at 105–08.

<sup>25</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41–25:42 (5th ed. 2020).

<sup>26</sup> The Zhonghua Pencil case, Supreme People's Court (2003) Min San Zhong Zi No. 4.

The Supreme People’s Court rejected the infringement claim and applied the principle of domestic exhaustion of trademark rights. It reasoned that once goods have been legitimately placed on the market, the trademark owner’s rights are exhausted, and the resale of genuine goods—even in broken-up packaging—does not constitute infringement so long as the goods themselves are not altered and consumers remain able to identify their origin. This case established that mere disaggregation of genuine goods does not exceed the exhaustion principle. This approach aligns Chinese practice with international norms favoring free circulation of goods once first sale has occurred, emphasizing consumer recognition of the product’s authenticity over concerns of packaging integrity.

(ii) Independent quality assurance function: the Fujiya case<sup>27</sup>

A different judicial path emerged in the Fujiya confectionery case, decided by the Shanghai No. 2 Intermediate Court. Here, a Chinese distributor purchased genuine Fujiya candies, originally sold in large packages, and repackaged them into smaller bags, continuing to use the Fujiya trademark. The plaintiff argued that such repackaging, though not necessarily confusing consumers about the source, compromised the sanitary conditions and shortened the shelf life of the candies, thereby undermining the brand’s quality assurance.

The court sided with the plaintiff, finding infringement even in the absence of confusion. It explicitly recognized the quality assurance function of a trademark as an independent basis for infringement: repackaging may erode consumer trust in the consistent quality of the branded product. This judgment marked a pro-rights-holder development, offering brand owners a legal tool to prevent unauthorized repackaging that could potentially affect consumer perceptions of quality, irrespective of whether confusion about source occurs.

(iii) Confusion-based standard: the Tea Repackaging case<sup>28</sup>

Contrasting with Fujiya, the Tea Repackaging case decided by the Shenzhen Intermediate Court took a stricter confusion-based approach. The defendant purchased genuine tea in bulk packaging, repackaged it into smaller packets, and continued to use the plaintiff’s trademark on the new packaging. The trademark owner contended that such conduct damaged product quality and undermined its brand reputation.

---

<sup>27</sup> The Fujiya case, Shanghai No. 2 Intermediate People’s Court (2005) Hu Er Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi No. 132.

<sup>28</sup> The Tea Repackaging case, Shenzhen Futian District People’s Court (2012) Shen Fu Fa Zhi Min Chu Zi No. 652; Shenzhen Intermediate People’s Court (2013) Shen Zhong Fa Zhi Min Zhong Zi No. 738.

The court, however, held that repackaging does not automatically constitute infringement. Instead, infringement depends on whether consumers are likely to be confused about the source of the repackaged goods. If consumers mistakenly believe the small packets are directly produced and packaged by the trademark owner, then infringement is established. But if consumers can distinguish that the goods were repackaged by a third party, then no infringement exists.

This case reflects a more traditional interpretation of trademark law in China, centering on the likelihood of confusion test as the decisive factor. It also demonstrates judicial restraint against overextending trademark rights where the resale does not mislead consumers.

(iv) Confusion-based standard: the Wufangzhai Case<sup>29</sup>

The Wufangzhai case, concerning a famous Chinese brand of rice dumplings, followed a similar line of reasoning. The defendant disassembled original Wufangzhai products and repackaged them into smaller bags, again bearing the Wufangzhai trademark. The plaintiff alleged infringement based on damage to product quality and brand image.

The Hangzhou Yuhang District People's Court ruled that the decisive issue is consumer confusion. Repackaging per se is not prohibited. The court noted that if the smaller packages mislead consumers into believing that the goods were packaged by Wufangzhai itself, infringement occurs; otherwise, the conduct falls within permissible resale.

Together with the Tea Repackaging case<sup>30</sup>, the Wufangzhai decision consolidated a confusion-oriented trend in some Chinese courts, thereby limiting the independent application of the quality control theory and keeping the infringement analysis anchored in consumer perception.

(v) Comparative observations

The divergence among these cases underscores the unsettled nature of Chinese trademark law regarding repackaging:

(a) Exhaustion principle (the Zhonghua Pencil Case)<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> The Wufangzhai case, Hangzhou Yuhang District People's Court (2015) Hang Yu Zhi Chu Zi No. 416.

<sup>30</sup> The Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>31</sup> The Zhonghua Pencil case, supra note 26.

Courts shield resale from infringement claims if the goods remain genuine and identifiable, even if packaging integrity is altered. This reflects a market-oriented perspective prioritizing consumer access and freedom of commerce.

(b) Independent quality assurance function (the Fujiya Case)<sup>32</sup>

Courts may find infringement even without confusion, when repackaging is deemed to impair product integrity and undermine the brand's quality assurance.

(c) Confusion standard (the Tea Repackaging case<sup>33</sup> & the Wufangzhai case<sup>34</sup>)

Courts emphasize likelihood of confusion as the key criterion, rejecting an independent quality assurance function and preserving the exhaustion principle's balance with consumer protection.

Overall, while the Fujiya case<sup>35</sup> signals a willingness to expand protection through quality assurance function, the majority of recent cases lean toward the confusion-based approach, consistent with the central objectives of the Chinese Trademark Law. The competing strands reveal an ongoing judicial dialogue in China about the limits of trademark rights in the resale and repackaging context.

(2) Scholarly opinions and academic debates in China

(i) Controversy over the standards for trademark infringement

Chinese scholars hold three main views regarding trademark infringement cases involving the resale and repackaging of goods. The first group supports the independent role of the quality assurance function as a criterion for determining infringement, with Zhang Peng being a representative scholar. The second group insists on the likelihood of confusion as the standard for determining infringement, with Wei Liu as a representative scholar. The third group opposes the use of the quality assurance function as a criterion for determining infringement and advocates for alternative standards, with Zhiwen Liang being a representative scholar. Each perspective is discussed below:

---

<sup>32</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>33</sup> The Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>34</sup> The Wufangzhai case, supra note 29.

<sup>35</sup> The Fujiya case, supra note 27.

(a) Supporting the independent role of the quality assurance function as a criterion for determining infringement

Dr. Peng Zhang argues that in domestic resale activities—such as repackaging, modification, or reconditioning—the quality assurance function of a trademark should be recognized as an independent legal interest.<sup>36</sup> Even if consumers are not confused about the origin of the goods, resale conduct that undermines the trademark owner’s control over quality consistency constitutes infringement. The quality assurance function is distinct from the source-identification function and cannot be fully absorbed by trademark exhaustion; when alterations compromise original quality standards, the trademark owner’s rights should “revive” to prohibit such acts. Judicial cases in China and abroad, such as repackaging Fujiya products<sup>37</sup>, illustrate infringement where resale activities disrupted quality consistency and harmed both consumer trust and the right holder’s goodwill.

The rationale is that protecting the quality assurance function safeguards goodwill and reduces consumer search costs, ensuring consumers can rely on trademarks as a signal of consistent quality. Zhang maintains that infringement should be recognized independently when resale activities compromise quality consistency, even if source confusion is absent, thus preserving trademark value, market fairness, and consumer trust.

(b) Insisting on the likelihood of confusion as the standard for determining infringement

Professor Wei Liu argues that in resale cases—such as repackaging or relabeling—trademark infringement should be judged primarily by the “likelihood of confusion”, not by whether the trademark’s quality assurance function is affected.<sup>38</sup> He contends that quality assurance is merely a derivative of the source-identifying function, and trademark law protects product origin rather than consumer interests or quality. To address inconsistent judgments, Liu proposes including substantial differences in the condition of goods in the likelihood-of-confusion analysis. Alterations like packaging, labels, or batch codes are not automatically infringing; what matters is whether they mislead the public about the product’s source. Confusion should not be presumed when differences are fully disclosed, required by law, or consistent with industry practice. In short, Liu sees the exhaustion doctrine as enabling free circulation of goods while using the likelihood-of-confusion standard to prevent overreach and balance trademark protection with market freedom.

---

<sup>36</sup> P. Zhang (2020). The normative status of trademark's function in quality guarantee in the judgment of infringement. *Intellectual Property*, (10), 42–50.

<sup>37</sup> The Fujiya case, *supra* note 27.

<sup>38</sup> W, Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88–108.

(c) Opposing the quality assurance function as a criterion for determining infringement and advocating for alternative standards

Zhiwen Liang questions the independent role of the quality assurance function as a criterion for determining trademark infringement.<sup>39</sup> He argues that the quality assurance function lacks an independent legal basis, as it is essentially an extension or abstract expression of the trademark's source function. It does not provide consumers with actual, actionable legal protection; they cannot hold trademark owners liable solely on the grounds that the quality of goods has changed, unless there is fraud or a product defect. Moreover, the quality assurance function is difficult to enforce in practice. Variations in production and market strategies inevitably lead to differences in the quality of goods under the same trademark. Strict quality consistency is neither realistic nor beneficial to consumer protection. Liang further points out that most quality-related provisions in trademark law are declaratory rather than mandatory, lacking effective enforcement mechanisms. Administrative oversight has proven ineffective in ensuring quality consistency, rendering the system largely symbolic.

In place of the quality assurance function, Liang emphasizes the growing importance of the advertising function of trademarks in the modern economy. Liang proposes that the advertising function should replace the quality assurance function as the theoretical basis for understanding trademark value and determining infringement, making trademark law more adaptive to commercial reality and better integrated into the broader legal system.

(ii) Overview of perspectives on product repackaging and resale practices and trademark exhaustion in China

Regarding the issue of whether the exhaustion of trademark rights applies to the repackaging and resale of goods, it is widely accepted in academic circles that the defense of trademark exhaustion should be premised on the condition that the resold goods remain unchanged. In cases where the packaging is altered, the existing doctrine of trademark exhaustion finds no room for application.

Bo Yuan argues that the principle of trademark exhaustion ceases to apply when the content of the goods is altered without authorization or when the connection between the goods and the trademark is fabricated or distorted<sup>40</sup>. Jianjun Zhu<sup>41</sup> contends that if a seller does not directly resell the goods

---

<sup>39</sup> Z.W. Liang. (2009). Questioning the quality assurance function of trademarks. *Research on Rule of Law*, (10), 4–9.

<sup>40</sup> B. Yuan. (2013). On the essence of trademark infringement and the extension of criminal liability in 'refurbishing old products'. *Technology and Law*, (3).

<sup>41</sup> J. Zhu. (2014, December 31). The exhaustion doctrine is not applicable to the resale of purchased goods with added patterns: A comment on the case of Zippo Manufacturing Company v. Li. *China Intellectual Property News*.

they have purchased, it may lead to consumer confusion regarding the origin of the goods, and thus the principle of trademark exhaustion should not apply to such actions. Concerning the applicable conditions for the trademark exhaustion principle in cases of product repackaging, Xin Xu and Fanghui Liu<sup>42</sup> (2021) systematically proposed a three-element standard in their research: the legitimate circulation element, requiring that goods enter the market through formal commercial channels with the express or implied authorization of the rights holder; the good faith repackaging element, stipulating that repackaging must be based on legitimate business purposes, with packaging forms complying with industry practices and actual needs; and the information disclosure element, ensuring consumer right to know, avoiding source confusion risks, and prohibiting improper free-riding on goodwill. This standard emphasizes that the trademark exhaustion principle can only apply to product repackaging scenarios when all the above conditions are simultaneously met. This theoretical framework balances the protection needs of trademark rights with market circulation efficiency, providing valuable reference for judicial practice. Wei Liu<sup>43</sup> points out that sellers may alter the condition of goods during the sales process, and therefore the theory of trademark exhaustion has significant limitations, failing to provide clear guidance for adjudicating cases involving the resale of goods.

### **3. Study on trademark issues of repackaging original trademarked goods in Japan**

#### **(1) Case analysis in Japan**

Through a search and analysis of Japanese trademark infringement cases concerning the resale and repackaging of goods, it was found that relatively few such cases are available. After examining the accessible cases, they can largely be categorized into two types. The first type consists of trademark infringement cases where both the source-identifying function and the quality-assurance function of the trademark were deemed to be infringed. The second type consists of cases where trademark infringement was not established, including those in which the quality of the goods was not impaired, as well as those in which the original trademark of the right holder was removed. Notably, no cases were found in Japan that correspond to the type exemplified by China's Fujiya Case<sup>44</sup>, in which only the quality-assurance function of the trademark was considered to have been impaired. The following analysis will examine these two categories of cases in detail.

---

<sup>42</sup> X, Xu., & F, Liu. (2016, December 9). How to determine whether product repackaging constitutes trademark infringement? *China Intellectual Property News*, p. 7.

<sup>43</sup> W, Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88–108.

<sup>44</sup> The Fujiya case, supra note 27.

(i) Case applicable to the damage of the origin-indicating function and quality assurance function

(a) The "MAGAMP" Case<sup>45</sup>

This case involved a trademark dispute over repackaged fertilizer products. The plaintiff, a Japanese fertilizer distributor, held an exclusive import contract with an American company that manufactured slow-release horticultural fertilizer under the "MAGAMP" trademark. The plaintiff imported the fertilizer in large 22kg bags and repackaged them into smaller portions for retail sale to home gardeners.

The defendant purchased the plaintiff's 22kg bags and further repackaged the fertilizer into 500g plastic bags, initially continuing to use the "MAGAMP" trademark on these smaller packages. After receiving a cease-and-desist letter from the plaintiff, the defendant stopped using the trademark on the bags but continued displaying "MAGAMP" on sales counters. Later, the defendant added labels indicating their products were "repackaged from original MAGAMP bulk packages," while selling them at lower prices than the plaintiff's offerings.

The Osaka District Court ruled that the defendant's actions constituted trademark infringement. The court found that the defendant's continued use of the "MAGAMP" mark, even with disclaimers, still created consumer confusion about product origin and quality. The judgment emphasized that unauthorized use of a trademark on repackaged goods could violate the mark's source-identification function, regardless of the products' genuine origin.

This case established important precedent in Japan regarding trademark protection for repackaged goods and the limits of permissible use of original branding after product modification.

(b) The HERSHEY's Case<sup>46</sup>

In the 1966 Hershey's repackaging case (Showa 40 (U) 406), the Fukuoka High Court of Japan dismissed the defendant's appeal and upheld a finding of trademark infringement. The defendants had purchased bulk, genuine cocoa from Hershey and Van Houten, repackaged it into smaller units, and affixed the original "HERSHEY'S" and "VAN HOUTEN" trademarks to these new packages for sale. The court reasoned that even though the products were initially genuine, the act of repackaging itself constituted infringement because the quality of such goods could change during the process, and it created a significant risk that other substances could be mixed in. This potential for alteration, in turn, could harm the trademark owner's reputation for consistent quality and ultimately damage

---

<sup>45</sup> The MAGAMP case, Osaka District Court, February 24, 1994, Heisei 4 (Wa) 11250, Hanji No. 1522, p. 139.

<sup>46</sup> The HERSHEY's case, Fukuoka High Court, March 4, 1966, Showa 40 (U) 406.

consumer interests. Consequently, the court held that such repackaging with the original marks was an unlawful use of the trademark.

This reasoning fundamentally addresses the impairment of the trademark's source-identification function. The court emphasized that the trademark's role extends beyond merely indicating the initial manufacturer; it also serves as a continuous guarantee of the product's quality and integrity as it reaches the consumer. By disrupting the controlled conditions under which the trademarked product is presented to the market, the defendant's actions severed the vital link between the mark ("HERSHEY'S") and the specific qualities and origin that consumers rightly expected. This undermined the essence of the trademark as a reliable badge of origin and assurance of unchanged quality, thereby damaging its core source-identifying function.

(c) The STP Case<sup>47</sup>

This case involved the defendant's repackaging of the plaintiff STB Corporation's genuine oil additive products. The goods, originally imported in bulk drums, were divided into smaller cans to which the defendant affixed the plaintiff's registered "STP" trademark without authorization. The defendant argued that because the products themselves were genuine, the use of the trademark merely served to indicate their true origin and should therefore be permissible.

The court rejected this reasoning and granted a preliminary injunction. It emphasized that unauthorized repackaging undermined two essential functions of the trademark: its source-identification function and its quality assurance function. By removing the trademark owner's control over packaging—a crucial element in consumer perception—the link between the mark and the rights holder's supervision was broken. Without such control, the trademark could no longer guarantee consistent origin and quality, thereby impairing both consumer trust and the integrity of the mark's legal protection.

(ii) Cases of non-infringement of trademark rights

(a) The quality assurance function was not impaired: the TWG Tea case<sup>48</sup>

This case centers on a trademark infringement dispute between TWG Tea and a Japanese company concerning the repackaging of authentic tea products. The defendant transferred tea leaves from the original large cardboard boxes into transparent plastic bags for resale. TWG filed a lawsuit,

---

<sup>47</sup> The STP case, Osaka District Court, August 4, 1976, Decision, Showa 51 (Yo) 2469.

<sup>48</sup> The TWG Tea case, Tokyo District Court, November 24, 2016, Heisei 27 (Wa) 29586.

contending that such repackaging damaged the luxury brand image and undermined the trademark's function of quality guarantee. The Tokyo District Court, however, ruled in favor of the defendant. The court confirmed the authenticity and source consistency of the tea based on invoices, packing lists, and product type and quantity records. Crucially, the court ruled that the trademark primarily guarantees the "quality of the tea itself," not the "luxury image" or the "packaging." Since the defendant merely repackaged the sealed tea without altering the product itself, the essential quality remained intact. Therefore, the repackaging did not impair the trademark's quality assurance function. The court concluded that the defendant's actions did not amount to trademark infringement or unfair competition, and thus rejected all the plaintiff's claims.

(b) The original trademark of the right holder was removed: the Roller Sticker case<sup>49</sup>

This case concerned whether the defendants, who were wholesalers or retailers of the plaintiff's registered trademark "Roller Sticker" for goods (canes with wheels), committed trademark infringement by selling the product under the name "Handrail Sticker." The court held that "when a wholesaler or other distributor who acquired the designated goods from the trademark owner removes or erases the registered trademark affixed to the goods by the trademark owner during the distribution process and distributes them by affixing its own different mark, such conduct does not create a likelihood of confusion that traders or consumers who come into contact with the goods bearing the registered trademark will be misled or confused as to the source of the goods. Therefore, preventing such conduct cannot be said to fall within the manner of protection contemplated by the Trademark Act. ... It cannot be recognized that such acts of removing or erasing a registered trademark, in themselves, constitute trademark infringement."

(iii) Summary

An analysis of Japanese cases on resale and repackaging shows that such cases are relatively rare and fall into two main categories. The first involves cases where both the source-identifying and quality-assurance functions of the trademark were found to be impaired, as seen in the *MAGAMP*<sup>50</sup>, *HERSHEY'S*<sup>51</sup>, and *STP* cases.<sup>52</sup> Courts held that unauthorized use of trademarks on repackaged goods can mislead consumers about origin and quality, and even genuine products may infringe if the trademark's-controlled use and reputation are compromised.

---

<sup>49</sup> The *Roller Sticker* case, Osaka High Court, May 13, 2022, Reiwa 3 (Ne) No. 2608.

<sup>50</sup> The *MAGAMP* case, supra note 45.

<sup>51</sup> The *HERSHEY'S* case, supra note 46.

<sup>52</sup> The *STP* case, supra note 47.

The second category involves cases where no infringement was found, such as when repackaging did not affect product quality (e.g., the TWG Tea Case<sup>53</sup>) or the original trademark was removed and replaced (e.g., Roller Sticker Case<sup>54</sup>). In these cases, the courts emphasized that the trademark's core function—guaranteeing origin and quality—remained intact. While the judgments did not explicitly mention “trademark exhaustion,” the outcomes align with its principles. Notably, Japan has no cases comparable to China's Fujiya Case<sup>55</sup>, where only the quality-assurance function is considered impaired.

## (2) Scholarly opinions and academic debates in Japan

### (i) Controversy over the criteria for trademark infringement

In the determination of trademark infringement concerning the resale and repackaging of goods, Japanese academia primarily approaches such cases from the perspective of trademark functions. Currently, there are three main viewpoints within Japanese scholarship. First, the theory of the independent quality assurance function of trademarks, represented by scholar Katsuya Tamai. The second viewpoint posits that the primary function of a trademark is origin indication and opposes the independence of the quality assurance function; representative scholar is Takashi Saito. The third perspective is a dualist approach that accommodates both the origin-indicating function and the quality assurance function, represented by scholars such as Masaharu Miyawaki and Miho Hirota. Each of these three perspectives is elaborated below.

#### (a) Theory of the independent quality assurance function of trademarks

Professor Katsuya Tamai advances the view<sup>56</sup> that the quality assurance function of a trademark constitutes an independent subject matter of legal protection, distinct from its source-identification function. Whereas the latter primarily aims to prevent consumer confusion regarding the physical origin of goods, the quality assurance function secures the commercial value and goodwill accumulated by the trademark owner through investments in quality control, marketing, and brand reputation. By safeguarding consumers' expectations of consistent quality, this function acquires an autonomous legal significance that merits separate recognition.

---

<sup>53</sup> The TWG Tea case, supra note 48.

<sup>54</sup> The Roller Sticker case, supra note 49.

<sup>55</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>56</sup> Katsuya Tamai, *The Quality Assurance Function of Trademark Rights and Parallel Imports: A Comparative Law Study Using U.S. Trademark Law as Material, Patent*, Vol. 58, No. 11 (2005), pp. 17-50.

Building on this distinction, Tamai emphasizes that the decisive question in infringement analysis extends beyond “who manufactured the product?” to “whether the product passed through the trademark owner’s system of quality assurance.” He contends that even physically genuine goods can infringe if they bypass the trademark holder’s quality control or deviate from the expected quality standard. In this framework, trademark law is reconceptualized as conferring on the owner an affirmative right to control the quality of marked goods, with the quality assurance function serving as an independent ground for infringement determination.

(b) The second viewpoint: primary function is origin indication, opposing independence of the quality assurance function

Professor Takashi Saito represents the school of thought that identifies the origin-indicating function as the sole essential function protected by trademark law. He argues that although trademarks in practice convey consistent quality to consumers, the quality assurance role is not an independent object of legal protection but rather a derivative of the source-identification function. From this perspective, the Trademark Law imposes no obligation on owners to maintain product quality; instead, the owner retains the freedom to alter quality as a matter of business discretion. Consumer expectations of consistent quality are seen as market phenomena, not enforceable legal rights.

Drawing on cases such as the *HERSHEY* case<sup>57</sup>, the *STP* case,<sup>58</sup> Saito demonstrates that judicial findings of infringement based on quality-related changes ultimately rest on the likelihood of consumer confusion regarding origin. Repackaging is prohibited not because quality assurance is independently protected, but because such acts compromise the reliability of the source-indicating function by bypassing the trademark owner’s control. Saito concludes that the quality assurance function is inseparably subsumed within the origin-indicating function, rather than standing as an autonomous legal purpose.<sup>59</sup>

(c) Dualist theory accommodating both origin-indicating and quality assurance functions

This perspective, advocated by scholars like Masaharu Miyawaki and Miho Hirota, takes a more integrated approach. It argues that both the origin-indicating function and the quality assurance function are fundamental and direct objects of protection under trademark law. This view suggests that certain acts, like repackaging or alteration, can constitute infringement by impairing either

---

<sup>57</sup> The *HERSHEY*’s case, *supra* note 46.

<sup>58</sup> The *STP* case, *supra* note 47.

<sup>59</sup> Takashi Saito, *Can the Quality Assurance Function Be a Direct Object of Protection under the Trademark Law?*, *Nihon University Intellectual Property Journal*, Vol. 48 (2018), pp. 225–260.

function, or sometimes both simultaneously, and thus both must be considered independently when assessing infringement.

Professor Miyawaki argues<sup>60</sup> that trademark law achieves its core objectives—protecting business reputation, promoting industrial development, and safeguarding consumer interests—through the integrated protection of both the origin-indication and quality assurance functions. The origin-indication function ensures that consumers associate goods with a unified source, thereby supporting goodwill accumulation and quality-based market competition. The quality assurance function, in turn, guarantees consistency of goods under the same mark and extends established goodwill to new products, reinforcing consumer trust and reducing search costs. Miyawaki emphasizes that these two functions are synergistic: protecting source identification inherently safeguards quality assurance, while the broader quality assurance function justifies extending protection to similar goods to prevent reputational harm.

Building on this framework, Miho Hirota's analysis of Japanese case law provides empirical support for the interdependence of the two functions. In cases involving resale, repackaging, or modification, courts have consistently found infringement not only because quality assurance was undermined but also because the source-identification function was compromised. Hirota concludes that trademark infringement requires dual impairment, reinforcing Miyawaki's view that the two functions are intrinsically linked in fulfilling the purposes of trademark law.<sup>61</sup>

#### (ii) Exhaustion of trademark right in Japan

Regarding the exhaustion of trademark rights, it should be noted that the Japanese Trademark Law does not explicitly provide for the exhaustion of trademark rights. In her discussion, Professor Masako Nishimura points out that she does not oppose the application of the principle of trademark exhaustion. According to the prevailing view, the principle of exhaustion should not be applied to trademark, as trademark law fundamentally protects the functions of the mark. Resale does not constitute infringement so long as functions such as quality assurance remain intact, but when these functions are impaired through repackaging for example, rights may still be enforced. Though there is no rule in Japan on whether rights could be enforced if a trademark was removed, there is a view that infringement is constituted if the opportunity to perform the function of trademark is deprived. The core inquiry should focus on whether trademark functions are damaged, rather than whether

---

<sup>60</sup> Masaharu Miyawaki, *Study: Kyocera —Sales of Recycled Toner Cartridges and the Unfair Competition Prevention Act, Article 2, Paragraph 1, Item 14*, 79 *Law & Tech.* (2018), pp. 35–44.

<sup>61</sup> Miho Hirota, *Parallel Imports and Trademark Infringement* (Law and Practice Series No. 531), *Intellectual Property Management*, Vol. 72, No. 7 (2022), pp. 839-854.

rights are formally “exhausted,” ensuring a clearer and more practical basis for legal judgments.<sup>62</sup> On the other hand, from the perspective of the SDGs, it is possible to think that even if the brand logo remains, rights should not be enforced against acts like remakes, that is, trademark rights should be exhausted at the first sale.

Compared with Nishimura’s flexible thinking of the trademark exhaustion principle, some Japanese scholars take a more affirmative stance toward exhaustion. Professor Kazushi Doi argues that “if repackaging does not clearly alter the original quality of the goods, there is no legitimate reason to deny the application of trademark exhaustion. The same reasoning applies to the practice of dividing bulk goods into smaller packages. Trademark rights are not intended to prohibit the mere act of repackaging bulk goods, nor to secure for the trademark owner an exclusive right to sell such repackaged goods.”<sup>63</sup> Mr. Akimitsu Arai similarly affirms the principle of trademark exhaustion, reasoning that once genuine goods are placed on the market by the trademark owner or an authorized licensee, subsequent resale by third parties does not constitute infringement. Because the trademark continues to indicate the original source, the essential origin-indicating function remains intact, and therefore exhaustion appropriately applies.<sup>64</sup>

### (iii) Summary

Japanese scholarship on resale and repackaging cases centers on the relationship between the origin-indication and quality assurance functions. Three main theories emerge: Tamai’s view that quality assurance deserves independent protection, Saito’s position that only origin indication is decisive, and Miyawaki and Hirota’s dual-function theory treating both as co-equal. On trademark exhaustion, rigid borrowing from patent law is inappropriate; the key inquiry should be whether trademark functions are impaired according to the prevailing view in Japan.

Overall, while Japanese scholars diverge on the theoretical independence of the quality assurance function, there is a consensus that the assessment of trademark infringement must be grounded in the functional analysis of trademarks. The origin-indication function remains central, but the quality assurance function plays a critical role. The prevailing trend favors a holistic, function-based inquiry over formalistic reliance on exhaustion doctrines, ensuring adaptive trademark protection.

---

<sup>62</sup> Masako Nishimura, *A Study on the Exhaustion of Trademark Rights*, Intellectual Property Management, Vol. 61, No. 1 (2011), pp. 23–38.

<sup>63</sup> Kazufumi Doi, *Studies on Trademark Law* (Chuo Keizai-sha, 2016), p. 192.

<sup>64</sup> Akimitsu Arai, in *Theory and Practice of Intellectual Property Law*, Vol. 3 (Shin Nihon Hōki Publishing Co., 2007), p. 174.

## 4. Comparative analysis of judicial precedents among the U.S., China and Japan

### (1) Standards for infringement determination: divergent pathways across jurisdictions

#### (i) The U.S.: a tripartite framework

The U.S. jurisprudence delineates three distinct approaches. The first upholds the first sale doctrine when goods are genuine, unaltered, and adequately disclosed (e.g., *Prestonettes v. Coty*<sup>65</sup>). The second, championed by the Second Circuit (e.g., *Davidoff v. CVS*),<sup>66</sup> establishes an independent ground for infringement based solely on the impairment of the quality assurance function, bypassing confusion analysis. The third, more traditional pathway insists that claims must be anchored in the likelihood of confusion, subsuming quality assurance function within this framework.

#### (ii) China: Between Exhaustion and Expanded Protection

Chinese courts demonstrate an evolving stance. Early cases like *Zhonghua Pencil*<sup>67</sup> firmly applied exhaustion principles to unaltered goods. The landmark *Fujiya* case<sup>68</sup> marked a significant departure, recognizing impairment of the quality assurance function as an independent basis for infringement. However, an identifiable trend in recent rulings (e.g., the *Tea Repackaging* case,<sup>69</sup> the *Wufangzhai* case<sup>70</sup>) reflects a retreat from this expansion, refocusing the inquiry on the central question of consumer confusion.

#### (iii) Japan: absorbing quality assurance function into the analysis of the source-identifying function

Japanese courts focus on whether both the *source-identifying function* and *quality-assurance function* are materially impaired. In cases like the *MAGAMP* case<sup>71</sup>, the *HERSHEY'S* case,<sup>72</sup> and the *STP* case, unauthorized use of trademarks on repackaged goods was held infringing, whereas repackaging that did not affect product quality or where the original mark was removed did not constitute infringement.

---

<sup>65</sup> *Prestonettes*, supra note 12.

<sup>66</sup> *Davidoff*, supra note 15.

<sup>67</sup> The *Zhonghua Pencil* case, supra note 26.

<sup>68</sup> The *Fujiya* case, supra note 27.

<sup>69</sup> *Tea Repackaging* case, supra note 28.

<sup>70</sup> The *Wufangzhai* case, supra note 29.

<sup>71</sup> The *MAGAMP* case, supra note 45.

<sup>72</sup> The *HERSHEY'S* case, supra note 46.

## (2) The status of the quality assurance function: a spectrum of recognition

A clear gradient exists in judicial recognition of the quality assurance function as an independent infringement standard. The US courts are polarized between those advocating for an independent quality function test and a majority defending on the primacy of the confusion. Chinese courts occupy a middle, unsettled ground, where the *Fujiya* provides precedent but has not solidified into a consistent doctrine. Japanese jurisprudence sits at the other end, largely absorbing quality concerns into the analysis of the origin-indicating function rather than treating them as a separate, standalone basis for liability.

## **5. Comparative analysis of scholarly opinions among the U.S., China and Japan**

### (1) Core controversy: the battle over the proper standard

The academic debate mirrors judicial divisions. In the U.S., scholars are polarized between those advocating for an independent quality function test and a majority defending the primacy of the confusion standard. In China, the discourse is notably fractured into three camps: proponents of independence (e.g., Peng Zhang), defenders of the traditional confusion standard (e.g., Wei Liu), and critics who question the legal basis of the quality function altogether (e.g., Zhiwen Liang). Japanese scholarship, while also divided, tends towards a more integrated view, with an influential middle-ground perspective viewing the origin and quality functions as synergistic and co-dependent (e.g., Nishimura, Miyawaki, Hirota).

### (2) Consensus and trend: functional analysis prevails, but the likelihood of confusion as the indispensable cornerstone

A key transnational consensus is the centrality of "function" analysis in modern trademark theory. Despite vigorous arguments for expansion, the prevailing academic trend across all three jurisdictions reaffirms the likelihood of confusion as the indispensable cornerstone of infringement analysis. Most scholars conclude it provides the most stable and balanced framework for delineating trademark rights, preventing overreach, and safeguarding competitive markets.

## **IV. Opinions for determining trademark infringement and practical recommendations in the context of repackaging and resale of goods**

In Part IV I will discuss my opinions for determining trademark infringement in scenarios of trademark re-packaging and resale and I also give practical suggestions to companies for preventing trademark infringement disputes.

### **1. Solving disputes of trademark infringement of repackaging original trademarked goods**

First, we need to determine if there is a situation of trademark infringement. If there is infringement, how should the trademark infringement disputes be resolved? It mainly consists of two steps. Step 1 is the applicability of trademark exhaustion. Step 2 is Infringement Determination<sup>73</sup>.

#### (1) Step 1: the applicability of trademark exhaustion

We will first look at the first step, which is the principle of jurisdiction applicability, that is, to determine whether the exhaustion of rights applies.

##### (i) Comparative perspectives: the U.S., China, and Japan

In the U.S., the first sale doctrine has long been established through leading cases such as *Prestonettes v. Coty* and *Champion Spark Plug*<sup>74</sup>. Courts generally permit the resale and even limited repackaging of genuine goods, provided that the goods remain authentic, consumers are not misled, and adequate disclosure is made. Later decisions, however, such as *Davidoff v. CVS*,<sup>75</sup> introduced a stricter line, treating the circumvention of quality assurance function systems as sufficient to defeat the exhaustion defense, even where goods were outwardly unchanged.

In China, judicial practice demonstrates three distinct approaches. The *Zhonghua Pencil* case<sup>76</sup> embraced exhaustion, holding that resale in smaller packages did not constitute infringement so long as the goods remained genuine and identifiable. By contrast, the *Fujiya* case<sup>77</sup> recognized the quality

---

<sup>73</sup> This step theory is a comparative legal presentation, and in practical situation in Japan, there are many applications that determine whether there is substantive illegality based on the trademark function (source indication and quality assurance) before the formal examination of extinction.

<sup>74</sup> *Prestonettes*, supra note 12.

<sup>75</sup> *Davidoff*, supra note 15.

<sup>76</sup> The *Zhonghua Pencil* case, supra note 26.

<sup>77</sup> The *Fujiya* case, supra note 27.

assurance function as an independent ground of liability, while the *Tea Repackaging*<sup>78</sup> and the *Wufangzhai* cases<sup>79</sup> reaffirmed the centrality of likelihood of confusion. Thus, although exhaustion provides a baseline, Chinese courts remain divided on whether quality assurance concerns can independently ground infringement.

In Japan, the approach to the doctrine of trademark exhaustion is not explicitly defined in its Trademark Law, unlike in Patent Law. There is general acceptance of the principle in trademark cases, but its application is primarily guided by the theory of trademark function rather than formal exhaustion doctrine.

The prevailing view emphasizes that infringement should be determined based on whether the function of the trademark—such as quality assurance and origin indication—is impaired, rather than on whether rights are technically "exhausted". This functional approach allows trademark rights to be invoked even after first sale if the distinctive functions of the mark are harmed, such as in cases of repackaging or alteration. Some scholars support a more straightforward application of exhaustion provided the original condition of the goods is maintained.

#### (ii) Principles governing applicability

To determine whether exhaustion applies, several key conditions must be considered. Drawing on both comparative jurisprudence and scholarly proposals, the following elements provide a structured framework.

##### (a) Legitimate first sale

Goods must have been placed on the market by, or with the consent of, the trademark owner. Unauthorized or counterfeit goods cannot trigger exhaustion.

##### (b) Substantial integrity of the goods

Repackaging must not alter the essential qualities of the goods. If the condition of the goods is materially changed, exhaustion should not apply.

---

<sup>78</sup> The *Tea Repackaging* case, *supra* note 28.

<sup>79</sup> The *Wufangzhai Zongzi* case, *supra* note 29.

(c) Good faith and industry practice

Repackaging must serve legitimate business purposes, comply with industry norms, and not be undertaken merely to free ride on the trademark's goodwill.

(d) Disclosure and transparency

Clear indication must be given that the goods have been repackaged, ensuring consumers are aware that the trademark owner did not conduct the repackaging.

These conditions mirror the analytical proposals by Chinese scholars such as Xin Xu and Fanghui Liu<sup>42</sup>, who articulated a three-element framework (legitimate circulation, good-faith repackaging, and disclosure), as well as American judicial emphasis on disclosure and absence of material difference. When these conditions are satisfied, the principle of exhaustion applies and resale with repackaging is permissible.

(2) Step 2: infringement determination

(i) The Source identification function and the quality assurance function

Trademarks serve two closely related functions in evaluating potential infringement: indicating the origin of goods (source identification function) and assuring consumers of the product's quality (quality assurance function). In scenarios involving resale and repackaging where trademark exhaustion cannot be fully confirmed, courts must consider how both functions interact to influence consumer perception. The source identification function remains decisive, focusing on whether the consumer can correctly identify the origin of the product. Key factors include the visual similarity of marks, the prominence and placement of the trademark, and the context of sale and marketing channels.

At the same time, the quality assurance function plays a complementary role by highlighting substantive differences in product quality—such as composition, performance, or safety characteristics—that may affect consumer judgment. Unlike source identification, quality assurance function should not operate independently; its relevance lies in modifying the likelihood of confusion based on perceptible quality differences. Minor aesthetic alterations or decorative changes generally have limited effect unless they alter the perception of affiliation with the original source.

Japanese case law provides illustrative examples of how courts balance these functions. In the MAGAMP case,<sup>80</sup> the Osaka District Court found that the defendant's repackaging of fertilizer into smaller units, even with disclaimers, still created confusion regarding product origin and quality. The court emphasized that unauthorized use of the trademark on repackaged goods could violate the source identification function, regardless of the products' genuine origin. The STP case<sup>81</sup> further reinforced this principle: the unauthorized use of the trademark on repackaged oil additives, even genuine ones, severed the link between the mark and the rights holder's-controlled trade environment, impairing the source identification function. By contrast, in the TWG Tea case<sup>82</sup>, the Tokyo District Court ruled that repackaging sealed tea into transparent bags did not impair the quality assurance function because the substantive quality of the product remained intact. Here, the court distinguished between aesthetic or packaging changes and material alterations that affect consumer perception of quality. This demonstrates that while quality assurance may inform the assessment of confusion, it cannot independently determine infringement if the source identification function remains intact.

#### (ii) Integrated dual-function analysis

Building on these examples, when trademark exhaustion does not provide a conclusive answer, courts should apply an integrated dual-function analysis that explicitly combines source identification and quality assurance. Source identification function remains the decisive factor, while quality assurance function acts as a contextual modifier, reflecting substantive differences that may influence consumer perception without functioning as an independent basis for infringement.

This integrated analysis aligns with judicial practice in Japan, China, and the United States, providing a consistent and predictable framework for evaluating repackaged goods. Superficial or aesthetic changes alone are insufficient to establish infringement, ensuring that the dual-function approach protects trademark owners while allowing lawful circulation of goods. By considering both the origin and substantive quality of the product, courts can accurately evaluate real-world implications of repackaging, safeguarding trademark owners' legitimate interests, maintaining consumer confidence, and preserving market efficiency.

---

<sup>80</sup> The MAGAMP case, *supra* note 45.

<sup>81</sup> The STP case, *supra* note 47.

<sup>82</sup> The TWG Tea case, *supra* note 48.

## **2. Practical recommendations**

The above discussion focuses on the standards that courts should adopt when determining trademark infringement in cases of product resale and repackaging. To minimize disputes while protecting both trademark owners and market dynamics, enterprises are recommended to adopt the following three measures:

### **(1) Transparent consumer communication**

Effective communication with consumers is fundamental to preventing confusion over the origin and quality of repackaged goods. Product labels, instructions, and other informational materials should clearly indicate the original manufacturer and the reseller and explicitly state any material differences in quality. Educational initiatives, such as online campaigns or public notices, can further clarify the repackaging process and the relationship between the manufacturer and the reseller. Prioritizing transparency strengthens both the source-identifying and quality-assuring functions of trademarks, reducing the likelihood of disputes.

### **(2) Proof of authenticity**

Maintaining evidence that products are genuine is essential to reduce trademark infringement risks. Trademarks should remain unaltered in ways that suggest endorsement by the reseller, and disclaimers should clearly identify the reseller. Companies should keep clear records of sourcing, distribution, and repackaging, and document any substantive quality differences. These records serve as proof that the products are authentic and support both the source-identifying and quality-assuring functions of trademarks in case of disputes.

### **(3) Legal compliance and risk prevention**

Establishing a structured legal compliance framework ensures that repackaging and resale activities conform to applicable laws and industry standards. Prior to repackaging, qualified legal experts should review practices to assess exhaustion status, quality differences, and their impact on consumer perception, providing recommendations for risk mitigation. By proactively identifying potential legal risks and implementing corrective measures, companies can protect trademark rights, enhance market trust, and maintain operational transparency.

#### (4) Summary

By implementing these three measures—transparent consumer communication, proof of authenticity, and structured legal compliance—enterprises can effectively reduce the risk of trademark disputes arising from resale and repackaging. Such practices not only protect the dual functions of trademarks but also facilitate the smooth circulation of goods in the market and strengthen consumer confidence. Ultimately, a proactive, systematic approach enables businesses to balance legal compliance with operational flexibility, creating a more secure and trustworthy market environment.

### **Conclusion**

This study has conducted a comprehensive comparative analysis of the legal treatment of repackaging genuine trademarked goods in the United States, China, and Japan. While each jurisdiction exhibits distinct doctrinal approaches and judicial tendencies, several unifying themes emerge. The core trademark functions—source identification and quality assurance—remain central to infringement analysis across all three systems. The principle of trademark exhaustion is widely recognized but applied conditionally, with significant divergence in how exceptions are construed, particularly concerning repackaging that alters product presentation or potentially impacts quality perception.

Notably, the U.S. law demonstrates a fractured yet pragmatic jurisprudence, balancing exhaustion with quality control interests; Chinese practice shows an evolving, at times inconsistent, stance between exhaustion, confusion, and an independent quality function; and Japanese jurisprudence adopts a function-based, integrated approach that avoids formalistic reliance on exhaustion, focusing instead on concrete harm to trademark functions and consumer expectations.

Moving forward, a harmonized, dual-function framework—prioritizing source identification while incorporating quality-based considerations within a likelihood-of-confusion analysis—is recommended. This approach offers greater predictability, protects trademark owners' legitimate interests without stifling legitimate commerce, and aligns with the broader goals of consumer protection and market efficiency. Stakeholders, including enterprises and policymakers, should emphasize transparency, consumer communication, and clear sourcing documentation to mitigate disputes and foster a balanced resale ecosystem.

## 目次

はじめに.....	1
I. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義及びこれに関する紛争.....	2
1. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義 .....	2
2. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害紛争 .....	2
(1) 商標権の消尽原則の適用 .....	2
(2) 商標権侵害の認定基準 .....	3
II. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関連する商標法の基本原則.....	3
1. 商標権侵害を認定する際の一般原則 .....	3
(1) 出所表示機能 .....	4
(2) 品質保証機能 .....	4
(3) 出所表示機能と品質保証機能との関係 .....	6
2. 商標権消尽の基本理論 .....	7
(1) 商標権消尽の一般原則 .....	7
(2) 例外.....	7
III. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に係る商標上の問題の比較研究 .....	8
1. 米国における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に係る商標上の問題に関する研究 .....	8
(1) 米国における事例の分析 .....	9
(2) 米国における学者の見解及び学術的議論 .....	11
2. 中国における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に係る商標上の問題の研究.....	13
(1) 中国における事例の分析 .....	13
(2) 中国における学者の見解及び学術的議論 .....	16
3. 日本における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に係る商標上の問題に関する研究 .....	19
(1) 日本における事例分析 .....	19
(2) 日本における学者の見解及び学術的議論 .....	22
4. 米国、中国、日本の裁判例の比較分析 .....	26
(1) 侵害認定基準：各国のアプローチの違い .....	26
(2) 品質保証機能の位置づけ：侵害の基準として認識される度合い .....	27
5. 米国、中国、日本の学説の比較分析 .....	27
(1) 核心的争点：適切な基準をめぐる争い .....	27

(2) 合意と趨勢：機能分析が主流であるものの、混同を生ずるおそれが必須の 基準として定着している。 .....	28
IV. 商品の再包装及び再販売に伴う商標権侵害の認定基準に関する筆者の見解及び実 践的な提言.....	28
1. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害紛争の解決 .....	28
(1) ステップ1：商標権消尽の適用可能性の判断 .....	28
(2) ステップ2：侵害の認定 .....	30
2. 実践的な提言.....	32
(1) 需要者との透明性のあるコミュニケーション .....	32
(2) 真正性の証明 .....	32
(3) 法令遵守及びリスクの予防 .....	32
(4) まとめ.....	33
結論.....	33

## はじめに

競争の激しい今日のグローバル市場において、商標は、商品及び役務の識別、品質の保証、需要者の信頼構築に重要な役割を果たしている。多様なビジネス・モデルの出現により、商標の表示された真正品を再販売するために再包装する商慣行が一般化している。しかし、こうした慣行は、商標権の侵害及び商標権の消尽論の適用可能性をめぐって複雑な法的問題を生じさせている。米国、中国、日本等の国・地域では、裁判実務においてそれぞれ異なるアプローチを採用しており、そのことが法的不確実性及び国際貿易への潜在的障壁を生じさせている。

本研究では、商標の表示された真正品の再包装・再販売に関する米国、中国、日本の法的枠組み及び裁判例を比較分析する。また、これらの行為が商標権の侵害にあたるのか、それとも商標権の消尽原則に該当するのかを探る。本研究では、事例分析、比較法、専門家へのインタビューなどの方法により、これらの国々の法制度が再包装品に関連する商標紛争にどのように対処しているかを探り、類似点及び差異点を特定する。筆者は、豊橋技術科学大学の蔡万里准教授、創英国際特許法律事務所の杜潔弁理士、国際ファッション専門職大学の西村雅子教授（弁理士）の順にインタビューする機会を得た。いずれも本研究プロジェクトに関係する筆者の質問に真剣に回答し、非常に建設的な示唆が得られた。心より感謝申し上げたい。

本報告書の構成は次のとおりである。第Ⅰ部では、真正品の再販売及び再包装に関する主要概念を定義し、消尽論の適用可能性及び侵害を認定する基準に焦点を当てつつ、この問題に関連する中核的な法律上の論点について解説する。第Ⅱ部では、これらの問題に関連する商標法の基本原則について詳しく検討し、商標権侵害を認定するための基準並びに商標権の消尽原則の範囲及び限界について検討する。第Ⅲ部は本研究における比較分析の中核を成し、米国、日本、中国における再包装に関する法的基準、裁判例、及び一般的慣行を詳細に分析した後、それぞれのアプローチを比較し、総合的に検討する。第Ⅳ部では、これらの争点に対する解決案を提示し、再包装が商標権の消尽要件を満たすための枠組みの概要を示し、また、要件を満たさない場合に侵害を認定するための明確な基準も示す。また第Ⅳ部では、企業に対する実践的な提言も行う。

本研究の成果が、国際的な産業財産権保護の制度調和に向けた貴重な知見となり、商標に関係する日本の法制度の改善に向けた実践的な提言となることを期待している。本研究は、最終的には、商標権者、再販売業者、需要者のいずれにとってもより一貫性があり、かつ予測可能性のある法的環境の整備に貢献することを目指している。

# I. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義及びこれに関係する紛争

## 1. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害の意義

再包装及び再販売とは、有効な商標が表示された真正品を変更又は再構成し、あるいは新たな包装を付して市場で再販売する商慣行を指す。再包装の場合、中の商品は真正品であるが、外装の変更、単位当たりの数量の変更、新たなラベル又は情報の追加を伴う場合がある。他方で、再販売とは、元の包装を必ずしも変更することなく、単に商品を二次的に販売することを意味する。

このような再包装が商標の伝統的機能、つまり出所表示（source identification）機能及び品質保証機能を損なう可能性がある場合に商標の核心的問題が発生する。商品が真正であっても、再包装により商品の出所に関して需要者に混同を生じさせ、また商標権者によって確立された品質に関する印象を損なう場合がある。したがって、再包装が商標権侵害にあたるかどうかは、再包装の具体的な方法及びそれが商標機能に及ぼす効果によって決まる。

## 2. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害紛争

再包装及び再販売に関連する事件で商標権侵害を認定する際に、二つのポイントが中心的争点となる。

### （1）商標権の消尽原則の適用

最初の重要な争点は、商標権の消尽論（又はファーストセール原則）が再包装品に適用されるかどうかである。この原則は、一般に、商標の表示された製品がいったん権利者自身又はその同意を得て販売されると、その製品の以後の販売に対する権利者の支配権が消尽されるというものである。しかし、重要な問題は、製品が再包装された場合でも権利のこうした消尽が無条件に適用されるかどうかである。商品の元の状態を損なわず需要者の誤認を招かないような再包装も消尽理論の恩恵を受けられるかに関して、国により見解が異なる。消尽論の適用方法、すなわち、消尽が絶対的なものであるのか、それとも、商標権者への通知や再包装による商標の信用毀損防止対策など、再販売業者が一定の要件を満たすことを条件とするのかをめぐって論争がある。

## (2) 商標権侵害の認定基準

二つ目の争点は、再包装の事例における侵害を認定するための適切な法的基準である。この点に関し、主に二つの対立する立場が存在する。

一つ目の立場は、商品の出所に関して需要者に混同が生じていない場合でも、商標の品質保証機能が毀損されていれば、それのみをもって侵害を構成し得るというものである。こうした見解の支持者は、製品の品質又は完全性を損なう可能性のある再包装、又は商標権者の意図した表示方法を変更するような再包装が、商標に化体した業務上の信用及び品質イメージを損なうことで商標権を侵害すると考える。

これと対照的な立場は、商標保護の中核がその出所表示機能にあると主張する。この見解によれば、再包装により商品の出所に関して需要者に混同を生ずるおそれがある場合、又はあたかも商標権者主導又は推奨する再包装品であるかのように示唆する場合にのみ、侵害が認定されるべきだという。この説は、混同を生じさせず、品質保証機能が損なわれたのみであれば、侵害を認定するのに不十分だとする。

こうした見解の相違は、商標法の根本目的をめぐるより深い理念的対立を反映している。つまり、商標法の目的が、主に需要者の混同を防ぐことにあるのか、それとも商標権者のより広範な投資及び評判（業務上の信用）も保護することにあるのか、という点である。

## II. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関連する商標法の基本原則

### 1. 商標権侵害を認定する際の一般原則

商品の再販売及び再包装が争われた事件の裁判例では、商標の使用がその機能を損なうような性質のものであるかどうかを基準に商標権侵害を判断するケースが多い。商標機能論（functional theory）は、出所表示機能、品質保証機能、及び広告・販売促進機能を中心とする。一部の学者は次のように指摘する。「商標が果たす機能には、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能の3つがあると考えられているが、判例は、商標品の譲渡後における他人による商標の使用がこれらの機能を阻害するものでなければ、その使用は、構成要件的には権利侵害行為であっても、実質的違法性が欠けるとして、これを許容するが、そうでなければ、その使用は実質的にも違法であって、商標権を侵害するとの解釈をとっている。」<sup>1</sup>。商品の再販売及び再包装を評価する場合、実際には出所表示機能及び品質保証機能が損なわれているかが主な焦点となる。したがって、これら二つの機能とそれらの相互関係を適切に理解することが特に重要である。

---

<sup>1</sup> 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ』280頁（有斐閣、2005）

## (1) 出所表示機能

出所表示機能は商標の中核的機能の一つである。これは、主に、特定の生産者又は提供者の商品又は役務を他の者によるものと区別し、需要者が商品又は役務の出所を特定できるようにする商標の機能を指す。言い換えれば、商標は、需要者が市場において十分な情報に基づいて商品を選択するのを助け、混同が生ずるおそれ又は購入ミスを減らす「識別手段」として機能する。米国のランハム法の定義によれば、商標とは、製造者又は商人により「その者の商品を特定し、それを他人が製造するものから識別するために」使用される「語、名称、記号若しくは図形」である<sup>2</sup>。出所表示機能には幾つかの重要な特徴がある。

### (i) 特定可能性

需要者が商標により商品又は役務の出所を認識できること。したがって、商標は出所を特定するための一種の標識である。商標により商品の単一の出所を特定できるだけでなく、個人又は企業による役務の提供元も識別できる<sup>3</sup>。

### (ii) 識別力 (distinctiveness)

商標は、特定の生産者の商品又は役務を他の生産者の商品又は役務から識別できるものでなければならない。

### (iii) 混同の防止

商標は、出所を特定することにより、需要者を混同から保護し、生産者の商業上の信用も保護する。

出所表示機能が損なわれた場合には商標権侵害が成立する。この機能が損なわれたかどうかは、需要者に混同を生じさせるおそれがあるかどうかで評価する。

## (2) 品質保証機能

### (i) 品質保証機能の意義

---

<sup>2</sup> Lanham Act § 45, 15 U.S.C. § 1127 を参照のこと。

<sup>3</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 3:8 (5th ed. 2020).

商標の品質保証機能とは、商標が商品又は役務の出所を示すだけでなく、信頼性及び品質の一貫性を示す標識として機能していることを意味する。この機能により、需要者は、購入する際に商品又は役務が一定の基準を満たすことを期待でき、このため需要者の利益と商標権者の商業上の信用の両方が保護される。

## (ii) 品質保証機能論の歴史的起源及び展開

商標法における品質保証機能の台頭は、取引の実情に対応した理論及び実務の漸進的な変化を表している。その発展は大きく分けて三つの段階に分けられる。

### (a) 第一段階：Schechter と現代の商標理論の基礎（1927年）

品質保証機能論の出発点は、現代の商標理論の始まりとされる Frank I. Schechter の画期的な論文「The Rational Basis of Trademark Protection（商標保護の理論的根拠）」（1927）<sup>4</sup>に遡ることが多い。Schechter は、商標が出所表示という伝統的な役割を超え、人々に一定の行動を促す手段や業務上の信用の象徴としても機能することを強調した。Schechter の「匿名の出所（anonymous source）」という概念は、商標によって商品購入の反復継続性及び信頼性が保証される限り、需要者は実際の生産者を気にする必要がないということを示している。

### (b) 第二段階：Isaacs と品質保証機能への移行

Nathan Isaacs は、以上の点を踏まえ、正統的な出所表示機能理論に真っ向から異を唱え、品質保証機能論の基礎を築いた最初の学者として評価されている<sup>5</sup>。Isaacs は、小売業者が出所の異なる商品に自社商標を表示することを容認する司法慣行を根拠に、商標の主たる機能が、その物理的な出所ではなく、製品の品質を表示するものだと主張した。Isaacs の見解によれば、常に一定の水準の品質を期待し得る限りにおいて、新たな出所からの商品に既存の商標を表示することが必ずしも需要者を欺くことにはならないという。

### (c) 第三段階：商標ライセンスの確立及び品質保証機能

現代の商業における商標のライセンス慣行の台頭に伴い、品質保証機能が法的な意義を獲得した。従来は、ライセンス供与は厳格な出所論（source doctrine）に反し、需要者を欺

<sup>4</sup> Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813, 818 (1927).

<sup>5</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. L. Rev. 1210 (1931).

く危険性があるという理由で禁止されてきた。しかし裁判所及び立法府は、需要者にとって真に重要性を持つのが商標の単一の物理的出所ではなく、商標に関連する品質の一貫性であることを徐々に認識するようになった。したがって、商標権者がライセンシーの製品の品質を適切に管理することを条件にライセンス行為が正当とされるようになった。こうした認識に基づき、品質保証機能が現代の商標法の柱の一つとしての確固たる地位を築いた。

### (3) 出所表示機能と品質保証機能との関係

商標の品質保証機能は、需要者に対する法的保証義務を構成するものではなく、実質的には出所表示機能の延長線上にある。これは、商標それ自体は、商品の出所又は帰属を示す以外に何かを保証するものではないことを意味する。出所表示機能と品質保証機能とは基本的には切り離せない。商品の出所に関する情報に信頼性がなければ、需要者は製品の品質を評価し、予測することができない<sup>6</sup>。

McCarthy が述べたように、「品質論は出所論を補完するものであり、従来の出所論に取って代わったわけではない。品質論は、むしろ従来の理論を拡張したものである。出所論が拡張され、製造元だけでなく、商標を付して販売される商品及び役務の品質基準の出所も含むようになった。このため、品質論の台頭により出所論が置き換えられたわけではなく、出所論が補完されたに過ぎない。実際、極めて多くの商標が、商品及び役務が匿名であっても単一の出所に由来することを示すという、伝統的な出所表示機能を依然として担っている」。

より詳細な理論的な視点に立つと、出所表示機能はさらに具体的出所と抽象的出所とに分けることができる。具体的出所機能は、商標が事業者の身元又はその集合的な特徴を表し、それによりその事業者を追跡できる点を強調する。他方で、抽象的出所機能は、商品への需要者の信頼が目に見える物理的な出所に由来するのではなく、むしろ商標と過去の経験、信用、一貫した品質との結びつきに由来するものであることを示唆する。これは、品質保証標識が、基本的には独立した法的機能ではなく、出所機能の延長線上にあることを示している<sup>7</sup>。

<sup>6</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §3:11(5th ed. 2020).

<sup>7</sup> Spyros M. Maniatis, Anselm Kamperman Sanders, *A Consumer Trademark : Protection Based on Origin and Quality*, 13 E.I.P.R. (1993), 408 を参照のこと。

## 2. 商標権消尽の基本理論

### (1) 商標権消尽の一般原則

商標権の消尽は、「ファーストセール原則」としても知られ、商標権者又はそのライセンサーが製品を一度適法に販売すれば、その購入者が、以後商標権者の干渉を受けることなく製品を自由に使用又は再販売できるという原則を指す<sup>8</sup>。米国の裁判所は、この原則に従い、真正品の再販売が商標権侵害を構成しないと繰り返し強調してきた。最高裁判所が明言し、第2巡回区控訴裁判所が確認したように、商標法では一般に真正な商標が付された真正品の無許可での再販売を禁止していないため、ブランド品を変更せずに再販売する販売業者は、侵害者であるとはみなされず、ライセンスを取得する必要がない<sup>9</sup>。Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores Corp 事件において、第9巡回区控訴裁判所は、「消尽」すなわち「ファーストセール」のルールについて「製造者が自己の商標品の流通を管理する権利は、製品のファーストセール以後の販売には及ば」ず、また、「製造者の商標が表示された真正品の最初の購入者による再販売は、商標権侵害にも、不正競争にもあたらない」と説明した<sup>10</sup>。商標権の消尽論の本質は、商標権者がファーストセールを通じて必要な商業的利益を既に確保しており、それによってその製品に対する独占権が消滅しているという前提にある。購入者のその後の使用又は再販売にさらなる制限を課すことを商標権者に許すことは、商品の自由な流通を妨げ、市場の適正な機能を損なう。この意味で、商標権の消尽は、理論上、確立された市場慣行の一般化であり、商標権者が適法に取得された商品を処分する需要者の自由を通常は妨げ得ないという司法上の論理と学術的議論の両方における共通認識の反映だと理解することができる。

### (2) 例外

ただし、このルールは絶対的なものではない。再販売によって製品の元の状態が変更された、商標の本質的機能が脅かされたなど、商標権者が依然としてその権利を主張できる場合がある。こうした例外には主に次のものがある。

<sup>8</sup> Mingde Li and Wenjun Yan, *Japanese Intellectual Property Law* (Beijing: Law Press, September 2020), 746.

<sup>9</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41 (5th ed. 2020).

<sup>10</sup> *Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 34 U.S.P.Q.2d 1720 (9th Cir. 1995).

### (i) 実質的に差異のある商品

販売業者が商品に再包装、再構成その他の変更を加えた結果、その商品と商標権者によって当初販売された商品との間に実質的に差異があるとみなし得る場合がある。「商品が変更され、実質的に差異がある場合にはファーストセール・ルールが適用されない。変更の実質性又は重要性に関する問題は、製品又は対象市場のニーズの検討を必要とする事実問題である」とする見解がある<sup>11</sup>。

このため、実質性の判断は事実認定の問題であり、製品の特性及び対象市場の期待を参照して評価される。このような変更は、その出所に関する混同又は欺罔を生じさせ、商標の本質的機能を損なう場合が多い。

### (ii) 品質管理の迂回

商品が商標権者の品質管理措置に服さずに流通した場合、見た目に変更がなくても「真正」とはみなされない。開示されていない潜在的な瑕疵、特に需要者が容易に察知できない瑕疵の存在が需要者の信頼を損ない、混同を生じさせる。このような場合、需要者と商標の完全性の両方を保護するために商標権者が介入する余地がある。

### (3) 商標権消尽原則の適用をめぐる論争

商標分野への消尽原則の適用は、司法実務と学術的議論の両方において依然として争いのある問題である。中心的な議論の一つは、消尽原則をそもそも適用する必要があるのか、それとも裁判所がそれを迂回し、商標権侵害の基準に基づいてその事件を直接評価すべきなのか、である。さらに、消尽の例外について、実質的差異を構成する要素をめぐって特に解釈が分かれている。その具体的な争点について以下の章で詳しく検討する。

## Ⅲ. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題の比較研究

### 1. 米国における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題に関する研究

---

<sup>11</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41 (5th ed. 2020).

## (1) 米国における事例の分析

米国裁判所は、商標が表示された商品の再販売及び再包装、又は変更を伴う事件にファーストセール原則を適用する際に、以下の異なるアプローチを採ってきた。明確に整理すると、法学上次の三つに分類できる。(i) ファーストセール原則の適用可能性を支持する判決、(ii) 品質保証機能の低下を特許権侵害の独立した根拠として認めた判決、(iii) 混同を生ずるおそれ又は実質的差異に焦点を当て、それを決定基準として侵害を認定した判決。

### (i) ファーストセール原則の適用を支持した事件

商品が引き続き真正であり、需要者の期待を損なうような実質的差異がない場合には、原則としてファーストセール原則に基づいて再販売が保護される。裁判所は、あらゆる変更を禁止するのではなく、正確なラベル表示及び情報開示の重要性を強調してきた。

最高裁判所は、*Prestonettes v. Coty* (1924)事件において、再販売業者が正しい出所を表示し、再包装の事実を明確に開示する限り、再包装の事実のみをもって自動的に侵害が成立するわけではないと判示した<sup>12</sup>。同様に *Champion Spark Plug* (1947)において、裁判所は、需要者の欺罔防止策として情報の開示を強調し、「中古品」又は「修理済み」と目立つように表示することを条件に、再生スパーク・プラグの再販売を容認した<sup>13</sup>。

その後の裁判例ではこのアプローチがさらに発展した。*Sebastian Int'l v. Longs Drug Stores* (9th Cir. 1995)では、商品が変更されておらず、実質的差異がなかったことを理由に、正規の流通経路外での真正なヘアケア製品の再販売が保護された<sup>14</sup>。この系統の裁判例では、「真正性」、「実質的差異の不在」、及び「適切な開示」をファーストセール原則の適用可能性を支持する根拠として扱っている。

### (ii) 品質管理機能を独立した根拠として侵害責任を認定することを容認した事件

第二のアプローチの裁判例は、商品に対し目に見える変更が加えられていない場合でも、商標権者の品質保証体制に対する潜脱 (circumvention) それ自体が、商品を非真正品と認定し、ファーストセールの抗弁を無効にする十分な理由になるとしている。

第2巡回区控訴裁判所は、*Zino Davidoff SA v. CVS CORP* (2009)でこの理由付けをさらに発展させた。高級香水ブランドの Davidoff は、商品識別コード (UPC コード) が物理的に

<sup>12</sup> *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359, 369–71 (1924).

<sup>13</sup> *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125, 129–31 (1947).

<sup>14</sup> *Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp.*, 53 F.3d 1073, 1076–78 (9th Cir. 1995).

削除された Davidoff の模倣品及び並行市場品を CVS が販売していることを知り、商標権侵害で CVS を提訴した。Davidoff は、これらのコードを品質管理及び模倣品追跡に利用していた。CVS は商品が依然として真正であると主張したものの、コードが削除されたことで品質を監視し、欠陥製品を回収する Davidoff の能力が阻害されていた。裁判所は、CVS に対する仮差止命令を支持し、UPC コードの削除が Davidoff による正当な品質管理体制を妨げた結果、その製品が真正品とは「実質的に差異がある」状態になったと判断した。裁判所は、商品識別コードが削除されることで模倣防止及び品質保証メカニズムの両方が損なわれたため、CVS の行為がランダム法の下での商標権侵害にあたり、従って被告の香水は非真正品であると認定した<sup>15</sup>。

このアプローチは、品質保証機能連鎖の完全性を、真正性判断の柱の一つとして重視する。コードの削除、検査の迂回、改ざんなどによりこの連鎖が途切れると、外見上の類似性に関係なく、その商品は非真正品とみなされる。

### (iii) 混同のおそれを根拠とした事件

第三のアプローチを採用した裁判例のグループは、従来の枠組みを維持し、商標権者に混同のおそれの立証責任を課している。

*Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.* 事件<sup>16</sup>において、コレクター向けフィギュアの商標「Precious Moments」の権利者である Enesco は、小売業者の Price/Costco がフィギュアを再包装したが、それを明示せずに品質が劣る透明プラスチック製のブリスターパックを使用したと主張し、商標権侵害及び不正競争で Price/Costco を提訴した。裁判所は、再包装の事実を開示しなかったことが需要者による混同のおそれを生じさせるため、ランダム法のもとでの請求を構成し得ると判示した。

*Brilliance Audio, Inc. v. Heights Cross Communications, Inc.*<sup>17</sup>において、オーディオブックの制作会社である Brilliance Audio は、競合他社である Heights Cross が Brilliance の「小売版」オーディオブックを「図書館版」として再包装し、Brilliance の同意なくレンタル及び貸出を通じて頒布したと主張し、商標権及び著作権侵害で Heights Cross を提訴した。裁判所は、貸しレコード業に対するファーストセール原則の例外が文学のオーディオブックではなく音楽の録音にのみ適用されることから、著作権侵害に基づく請求を棄却したことは適切であったものの、商標権侵害に基づく請求に関しては、再包装に関する通知が不適切であり、異なる版間で実質的差異が生じかねず、そのことで需要者の混同を生ずるおそれがあると主張に基づいて手続を続行し得ると判示した。

<sup>15</sup> *Zino Davidoff SA v. CVS CORP.*, 571 F.3d 238 (2nd Cir. 2009).

<sup>16</sup> *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 1085–86 (9th Cir. 1998).

<sup>17</sup> *Brilliance Audio, Inc. v. Haight Cross Communications, Inc.*, 474 F.3d 365, 370–71 (6th Cir. 2007).

これらの裁判例のグループは、引き続き混同を法理論上の判定基準に位置づけている。品質保証機能の毀損は、それが混同のおそれに関する認定を裏付ける場合に限り関連性を持つとする立場をとる。

#### (iv) 全体的評価

第一のアプローチ（ファーストセール原則を適用するもの）：実質的差異が存在せず、適切な開示がなされた真正品を保護する。

第二のアプローチ（品質保証機能を単独で侵害の根拠とするもの）：品質保証メカニズムの潜脱のみで、ファーストセールの抗弁を否認する十分な理由とする。

第三のアプローチ（混同）：品質保証機能要素を従来の混同又は実質的差異の分析に組み入れ、品質保証機能を単独で侵害認定基準とはしない。

これらのアプローチのどれが選択されるかは、事実関係の経緯によって異なる。品質保証連鎖が途切れていることを示す明白な証拠が存在する場合には、第二のアプローチが、商標権者にとって侵害を主張するための最も直接的な根拠となる。そのような証拠が弱いものの、無形の差異（保証、保管、追跡可能性等）を立証できる場合には第三のアプローチを追求してもよい。また、商品が変更されておらず、再販売であることが明確に開示されている場合には、第一のアプローチを採用した方が被告にとって有利になる。

## (2) 米国における学者の見解及び学術的議論

### (i) 商標の品質保証機能のみを根拠に侵害を認定することを擁護する見解

米国の学者たちは、商標が表示された商品の再販売及び再包装に関わる事件におけるファーストセール原則（又は商標権の消尽原則）の適切な範囲について長年議論してきた。商標権者が商品を市場に適法に投入した後は、商品が真正である限りその再販売が商標権を侵害しないとするルールが通説であるものの、品質保証体制が潜脱されていた場合についてどう扱うかをめぐって論者の間でも意見が分かれている。一部の学者及び実務家たちは、品質保証機能を根拠とし、ファーストセールの抗弁の範囲を狭めるべきだと主張してきた。Nathan Isaacs は、正統的な出所論に対し体系的に異を唱え、それにより品質保証機能のその後の発展の知的基礎を築いた最初の学者とされている。Isaacs は、小売業者が複数の出所から調達した商品に自己の商標を表示することを認める司法慣行を踏まえ、商標の意義は、主にその物理的な出所を表示することではなく、むしろ品質水準の一貫性を保

証する機能にあると主張した<sup>18</sup>。Isaacs の評価に基づけば、新たな供給者が製造した製品に既存の商標を適用しても、品質基準への期待に応じている限り、必ずしも需要者を誤認させるわけではないという。さらに別の学者は、「自己の商標の下で販売される商品の品質を管理する商標権者の権利が商標法の柱である」「裁判所は、無許可の再販売、再包装、再生によるもののいずれであれ、この権利に対する侵害が、需要者の混同が実際には生じていない場合でも、侵害にあたる十分な理由になると認めている」と主張する<sup>19</sup>。以上の主張を考え併せると、これらの学者の主張は、ファーストセールの抗弁が絶対的なものではないという点に尽きる。再販売の過程で品質保証のシステムが途切れた場合、その商品は非真正品として扱い、したがって抗弁は無効とみなされるべきであるという。

## (ii) 誤認混同のおそれの分析に品質保証機能を組み込むことを擁護する見解

以上とは対照的に、有力説の大半は、品質管理を単独で侵害を認める基準とすることに抵抗している。Dogan and Lemley は、商標法と、需要者の情報収集コストを軽減するという商標の中核機能との結びつきを維持しなければならず、そのためには混同のおそれを基本とした枠組みを維持する必要があると論ずる<sup>20</sup>。また McKenna は、加害理論の拡大には理論上の一貫性が欠けると警告する一方、稀にはあるものの、品質保証機能要因が需要者の認識を間接的に損なうケースがあるとも認めている<sup>21</sup>。Dinwoodie and Janis は中間的な立場を取り、品質保証に関する商標権者固有の利益を認めつつも、その利益を単独では侵害を認めるための基準とせず、従来の混同のおそれの分析の枠内でそのような利益に対処すべきだと主張している<sup>22</sup>。

それ以外の論者は政策上の観点について指摘する。一部の論者は、需要者は一般に再販売品に対して新品と同水準の保証又はサービスを期待していないため、裁判所が品質保証機能に関する権利の行使を厳格に保護する必要はないと主張する<sup>23</sup>。さらに、学者たちは、品質保証機能を理由とする例外を拡大した場合、二次市場を委縮させ、価格競争を妨げ、正当な低価格の代替品への需要者によるアクセスを抑制し、その結果、商標法が目指す需要者保護と自由貿易とのバランスを損なうと警告する<sup>24</sup>。最後に、McCarthy は、混同のおそれが依然として侵害分析における重要な基準であると繰り返し述べており、裁判所が品

<sup>18</sup> Nathan Isaacs, *Traffic in Trade-Symbols*, 44 Harv. L. Rev. 1210 (1931).

<sup>19</sup> Jacek Karins, *Up to Par: Guaranteeing the Right of Quality Control in the Golf Ball Resale Market*, 17 Hofstra J. Int'l Bus. & L. Volume 19 Issue 1 (2019).

<sup>20</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs*, 41 Hous. L. Rev. 1225, 1245–48 (2004).

<sup>21</sup> Mark P. McKenna, *Testing Modern Trademark Law's Theory of Harm*, 95 Iowa L. Rev. 63, 99–102 (2009).

<sup>22</sup> Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* 52–59 (2008).

<sup>23</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *supra* note 27, at 1248–51.

<sup>24</sup> 11. Mark P. McKenna, *supra* note 28, at 105–08.

質保証機能の例外が再販売に対する全面的な拒否権とならないよう抵抗すべきだと強調する<sup>25</sup>。

要するに、裁判例及び学説には次のような断層が存在する。少数派による最近の研究結果、特に専門市場及び高級品市場に関するものは、品質保証機能に対する毀損を単独で侵害責任の根拠とすることで商標権を強化するのを擁護している。しかしながら、多数派の見解は、そのような拡大に依然として否定的であり、消尽原則の形骸化を防ぐために混同を法理論上の認定基準として維持する必要があると主張する。

## 2. 中国における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題の研究

### (1) 中国における事例の分析

商標が表示された真正品の再販売及び再包装が商標権侵害にあたるかどうかの問題は、中国における裁判実務において依然として意見が分かれる問題である。裁判所は、そのような事件について判断する際に、次の三つのアプローチを採用してきた。(i) 商標権の消尽原則を適用し、その下で再販売、さらに再包装さえも許容され得るというもの。(ii) 混同のおそれがなくとも、品質保証機能の毀損のみをもって商標権侵害を認定する根拠とするもの。(iii) 混同に基づく従来の基準に依拠し、その下で再包装により商品の出所に関する需要者の混同を生ずる場合にのみ侵害を認定するもの。中国における代表的事例を検討すると、これら三つのアプローチの発展と、その競合する性格がはっきりする。

#### (i) 商標権の消尽原則の適用：中華鉛筆 (Zhonghua Pencil) 事件<sup>26</sup>

実質的な変更が加えられていない再販売を扱った最も初期の画期的判決の一つが、中華鉛筆事件である。被告は、中華ブランドの純正鉛筆を12本入りの箱で購入し、鉛筆それぞれに変更を加えることなく、1本又は少量で再販売していた。商標権者は、変更された包装での再販売がブランドイメージを損ない、商標の完全性を損なうと主張した。

最高人民法院は、商標権の国内消尽原則を適用し、侵害に基づく請求を棄却した。最高人民法院の理由付けは、商品がいったん正当に市場に投入されれば、商標権者の権利が消尽し、商品自体が変更されずかつ需要者がその出所を引き続き特定できる限り、真正商品の再販売はたとえ小分けにした包装であっても侵害を構成しないというものだった。この事件により、真正品を単に小分けにする行為は消尽原則の範囲内であることが確立された。

<sup>25</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 25:41–25:42 (5th ed. 2020).

<sup>26</sup> The Zhonghua Pencil case, Supreme People's Court (2003) Min San Zhong Zi No. 4.

このアプローチは、中国の実務運用と、ファーストセール以降の商品の自由な流通を優先する国際基準を整合させ、包装の完全性に対する懸念よりも商品の真正性に関する需要者の認識を重視するものであった。

(ii) 品質保証機能を単独で侵害の根拠とするもの：不二家事件<sup>27</sup>

上海市第二中級人民法院が判決を下した不二家製菓事件により、異なるアプローチによる司法判断が示された。この事件では、中国の販売業者が、元は大きな包装で販売されていた不二家の真正なキャンディーを購入し、それを小さな袋に小分けにしたものの、不二家の商標を引き続き使用していた。原告は、このような再包装が、必ずしも需要者に出所を混同させるものではないものの、衛生状態を悪化させ、キャンディーの賞味期限を短くし、それによってブランドの品質保証機能を損なうと主張した。

人民法院は原告の主張を支持し、混同が存在しなかったにもかかわらず侵害を認定した。人民法院は、商標の品質保証機能が独立した侵害認定根拠となることを明確に認めた。再包装により、ブランド製品の一貫した品質に対する需要者の信頼が損なわれる場合がある。この判決は、権利者重視の姿勢を打ち出し、出所に関する混同の有無にかかわらず、品質に対する需要者の認識を損なうおそれのある無許可の再包装を防止するための法的手段をブランド所有者に与えるものであった。

(iii) 混同のおそれに基づく基準：茶葉再包装事件<sup>28</sup>

深セン市中級人民法院が判決を下した茶葉再包装事件では、不二家事件とは対照的に、混同のおそれに基づくより厳格なアプローチが採用された。被告は、真正な茶葉のバルク包装商品を購入し、それを小分けにし、その新たな包装にも引き続き原告の商標を使用した。商標権者は、このような行為が製品の品質を損ない、ブランドの評判を損ねたと主張した。

しかしながら、裁判所は、再包装が当然に侵害にあたるわけではないと判示した。侵害の有無は、むしろ再包装された商品の出所について需要者に混同を生ずるおそれがあるかどうかで決まる。その小袋が商標権者によって直接製造・包装されたと需要者が誤認した場合には侵害が成立する。しかし、商品が第三者によって再包装されたことを需要者が識別できる場合には侵害に該当しない。

<sup>27</sup> The Fujiya case, Shanghai No. 2 Intermediate People's Court (2005) Hu Er Zhong Min Wu (Zhi) Zhong Zi No. 132.

<sup>28</sup> The Tea Repackaging case, Shenzhen Futian District People's Court (2012) Shen Fu Fa Zhi Min Chu Zi No. 652; Shenzhen Intermediate People's Court (2013) Shen Zhong Fa Zhi Min Zhong Zi No. 738.

この事件は、混同のおそれを侵害の認定基準として重視する、中国における商標法のより伝統的な解釈を示すものである。また、再販売が需要者を誤認させない場合における商標権の過度な拡大に対する司法による抑制も示している。

#### (iv) 混同のおそれに基づく基準：五芳齋事件<sup>29</sup>

中国の有名な「ちまき」のブランドに関係する五芳齋事件でも、同様のアプローチによる理由付けが展開された。被告はオリジナルの五芳齋製品を小分けにして小袋に再包装し、小袋にも五芳齋の商標を表示した。原告は、製品の品質及びブランドイメージの毀損を理由に侵害を主張した。

杭州余杭区人民法院は、需要者の混同が決定的な基準になるとの判決を下した。再包装それ自体は禁止されていないが、小袋への再包装によって商品が五芳齋自身によって包装されたと需要者が誤認した場合には侵害が成立し、誤認がなければ再販売として許容範囲内となると判示された。

五芳齋判決は、茶葉再包装事件<sup>30</sup>とともに中国の一部の裁判所における混同重視の傾向を確立するものであり、これにより品質管理機能を単独で侵害の根拠とすることが制限され、需要者の認識を基準とする侵害分析が維持された。

#### (v) 比較考察

上記に紹介した裁判例の相違は、中国商標法の再包装に関する法理がまだ固まっていないことを浮き彫りにしている。

#### (a) 消尽原則（中華鉛筆事件）<sup>31</sup>

人民法院は、たとえ包装の完全性に変更が加えられていたとしても、商品が依然として真正かつ特定可能であれば、その再販売は侵害にあたらないと判示している。これは、需要者のアクセス及び商取引の自由を優先する市場志向の視点を反映している。

<sup>29</sup> The Wufangzhai case, Hangzhou Yuhang District People's Court (2015) Hang Yu Zhi Chu Zi No. 416.

<sup>30</sup> The Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>31</sup> The Zhonghua Pencil case, supra note 26.

(b) 品質保証機能が独立した侵害認定根拠となるか否か（不二家事件）<sup>32</sup>

再包装によって製品の完全性が損なわれ、ブランドの品質保証機能が損なわれたとみなされる場合、人民法院は、混同が生じていなくとも侵害を認定する場合がある。

(c) 混同のおそれを中心とする基準（茶葉再包装事件<sup>33</sup>及び五芳齋事件<sup>34</sup>）

人民法院は、重要な基準としての混同のおそれについて強調し、品質保証機能を独立した侵害の根拠とすることを否認し、消尽原則と需要者保護とのバランスを維持している。

全体として、不二家事件<sup>35</sup>は品質保証機能を通じて保護を拡大する意欲を示すものの、最近の事例の大半は中国商標法の中心的な立法目的に沿った形で、混同に基づくアプローチに傾斜している。対立する複数のアプローチの存在は、再販売及び再包装との関連での商標権の限界に関し、司法上の対話が中国においてまだ継続中であることを示している。

(2) 中国における学者の見解及び学術的議論

(i) 商標権の侵害認定基準をめぐる論争

商品の再販売及び再包装に係る商標権侵害事件に関して、中国の学者の見解は主に3種類に分かれている。第一のグループは、品質保証機能が単独で侵害を認定する基準となることを支持し、論者は Zhang Peng 氏が代表的な論者である。第二のグループは侵害を認定する基準として混同のおそれを堅持し、主に Wei Liu 氏により提唱される。第三のグループは、侵害を認定する基準として品質保証機能を利用することに反対し、その代わりになる基準を提唱する立場であり、Zhiwen Liang 氏が代表的な論者として挙げられる。それぞれの視点を以下で説明する。

(a) 品質保証機能を独立した侵害認定基準として認めることを支持する見解

Zhang Peng 博士は、再包装、変更、再調整などの国内再販売活動では商標の品質保証機能そのものが法的利益として認識されるべきだと論ずる<sup>36</sup>。商品の出所について需要者に混同を生じていない場合でも、商標権者が品質の一貫性を保証することを目的とした管理

<sup>32</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>33</sup> The Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>34</sup> The Wufangzhai case, supra note 29.

<sup>35</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>36</sup> P. Zhang (2020). The normative status of trademark's function in quality guarantee in the judgment of infringement. *Intellectual Property*, (10), 42–50.

を損なう再販売行為は侵害にあたる。品質保証機能は出所表示機能とは異なるため、出所表示機能を根拠とする商標権の消尽に品質保証機能を完全に含めることはできず、変更によって本来の品質基準が損なわれる場合には商標権者の権利を「復活」させ、そのような行為を阻止するべきである。不二家製品の再包装<sup>37</sup>など、中国国内外の訴訟事例は、再販売行為によって品質の一貫性が損なわれ、需要者の信頼と権利者の業務上の信用の両方が害されるような侵害の例である。

その場合の根拠は、品質保証機能を保護することで業務上の信用が守られ、需要者の情報収集コストが軽減され、需要者が品質の一貫性を示す標識としての商標を信頼できるというものである。

Zhang 氏は、たとえ出所の混同が生じていなくても、再販売活動によって品質の一貫性が損なわれた場合にはそれのみを根拠に侵害を認識し、商標の価値、市場の公正さ、需要者の信頼を維持するべきだと主張する。

#### (b) 侵害認定基準として混同のおそれを堅持するもの

Wei Liu 教授は、再包装又はラベルの張替などの再販売事件において、商標の品質保証機能が損なわれているかどうかではなく、主に「混同のおそれ」によって商標権侵害を認定するべきだと論ずる<sup>38</sup>。Liu 教授は、品質保証機能は出所表示機能から派生したものに過ぎず、商標法は需要者の利益又は品質ではなく製品の出所を保護するためのものだと主張する。また、Liu 教授は、司法判断のばらつきに対処するため、商品の状態に実質的な差異が生じたかどうかの判定を、混同のおそれの分析に含めることを提案している。包装、ラベル、品質管理コード (batch code) などの変更は、当然に侵害を構成するものではない。重要なポイントは、製品の出所について公衆に誤認させるかどうかである。法律で定められているとおりに、又は業界の慣行に沿った形で差異が十分に開示されている場合には、混同を推定するべきではない。つまり、Liu 氏は、商標権の消尽論が、混同のおそれの基準を使用することで行き過ぎを防ぎ、商標保護と市場の自由とのバランスを取りつつ、商品の自由な流通を可能にするものだと考えている。

#### (c) 品質保証機能を侵害の認定基準とすることに反対し、代替基準を擁護するもの

Zhiwen Liang 氏は、単独で商標権侵害を認定する基準としての役割を品質保証機能に認めることに疑問を投げかけている<sup>39</sup>。Liang 氏は、品質保証機能が本質的には商標の出所機

<sup>37</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>38</sup> W, Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88–108.

<sup>39</sup> Z.W, Liang. (2009). Questioning the quality assurance function of trademarks. *Research on Rule of Law*, (10), 4–9.

能の延長線上にあるか又はその抽象的な表現であるため、単独では法的根拠を欠くと論ずる。品質保証機能は、現実の提訴可能な法的保護を需要者に提供するものではない。すなわち、詐欺又は製品の瑕疵が存在しない限り、商品の品質が変化したことのみを理由に商標権者に責任を負わせることはできない。さらに、品質保証機能は実際には強制執行が困難である。生産戦略及び市場戦略が変われば、同じ商標を付した商品でもその品質に違いが生じることは避けられない。品質の一貫性を厳格に求めることは現実的ではなく、需要者保護にとっても有益ではない。Liang氏はさらに、商標法における品質関連規定の大半が強制規定ではなく宣言的規定であり、効果的な執行メカニズムを欠くと指摘する。品質の一貫性を確保する目的では行政による監視にも効果がないことが証明されており、その結果、こうした仕組みの効果がおおむね象徴的なものにとどまっている。

Liang氏は、現代経済において品質保証機能に代わる形で商標の広告機能の重要性が高まっている点を強調している。Liang氏は、商標の価値を理解し、侵害を認定するための理論的根拠として品質保証機能に代わって広告機能を重視すべきであり、商標法を商業の現実に適応させ、より広範な法制度に統合すべきだと提案している。

## (ii) 中国における製品の再包装・再販売慣行と商標権の消尽に関する視点の概要

商標権の消尽が商品の再包装・再販売に適用されるか否かという問題に関し、学説では、再販売された商品が変更されていないことを商標権消尽の抗弁を認めるための前提とすべきであるという見解が一般的に確立されている。包装が変更されている場合、既存の商標権消尽原則を適用する余地がない。

Bo Yuan氏は、商品の内容が無断で変更される場合、又は商品と商標との結びつきが捏造又は歪曲されている場合には商標権の消尽原則が適用されないと主張する<sup>40</sup>。Jianjun Zhu<sup>41</sup>氏は、販売者が自己の購入した商品を直接再販売しない場合には商品の出所に関して需要者の混同を生ずるおそれがあるため、そのような行為には商標権の消尽原則を適用すべきではないと主張する。Xin Xu and Fanghui Liu<sup>42</sup> (2021)は、製品が再包装されているケースへの商標権の消尽原則の適用条件に関し、その研究論文の中で次の三つの要素から成る基準を体系的に提案している。(i) 正当な流通。これは、権利者の明示的又は黙示の同意を得て、商品が正規の販売経路により市場に流入することを要求するものである。(ii) 誠実な再包装。これは、再包装が正当な事業目的に基づくものでなければならず、包装形態が業界の慣行及び実際のニーズに沿ったものでなければならぬと規定する。(iii) 情報開示。

<sup>40</sup> B. Yuan. (2013). On the essence of trademark infringement and the extension of criminal liability in 'refurbishing old products'. *Technology and Law*, (3).

<sup>41</sup> J. Zhu. (2014, December 31). The exhaustion doctrine is not applicable to the resale of purchased goods with added patterns: A comment on the case of Zippo Manufacturing Company v. Li. *China Intellectual Property News*.

<sup>42</sup> X. Xu., & F. Liu. (2016, December 9). How to determine whether product repackaging constitutes trademark infringement? *China Intellectual Property News*, p. 7.

これにより、需要者の知る権利が保障され、出所が混同されるおそれが回避され、業務上の信用への不当な便乗が抑制される。この基準では、上記の全ての条件が同時に満たされている場合にのみ、製品の再包装のシナリオに商標権の消尽原則が適用され得ることが強調される。この理論的枠組みは、商標権の保護を求めるニーズと市場における流通効率とのバランスを取るものであり、司法を実践する際の貴重な参照基準となる。Wei Liu<sup>43</sup>氏は、販売する過程で販売者が商品の状態を変更でき、このため、商標権の消尽論には大きな制約があり、商品の再販売に関わる事件について判断を下すための明確な指針とはなり得ないと指摘する。

### 3. 日本における商標の表示されたオリジナル商品の再包装に関する商標上の問題に関する研究

#### (1) 日本における事例分析

商品の再販売及び再包装に関する日本の商標権侵害事件を調査・分析した結果、そのような事件が比較的少ないことが判明した。アクセス可能な事例を検討したところ、大きく2種類に分けることができる。第一の類型は、商標の出所表示機能と品質保証機能の両方の侵害が認定された商標権侵害事件である。第二の類型は、商品の品質低下が認められなかった事例や権利者の元の商標が削除された事例を含め、商標権侵害が成立しなかった事例である。特に、中国の不二家事件<sup>44</sup>など、商標の品質保証機能のみが損なわれたとされる類型に対応する事例が日本には見当たらない。以下の分析では、これら二つの類型の事件を詳細に検討する。

#### (i) 出所表示機能及び品質保証機能の毀損に該当する事件

##### (a) MAGAMP 事件<sup>45</sup>

この事件は、再包装された肥料製品をめぐる商標紛争である。原告は日本の肥料販売業者であり、「MAGAMP」という商標で緩効性園芸肥料を製造する米国企業と独占輸入契約を結んでいた。原告は、肥料を22kg入りの大きな袋で輸入し、それを小分けにして再包装し、家庭菜園愛好家に小売販売していた。

<sup>43</sup> W, Liu. (2023). On the functional nullification and value return of trademark exhaustion. *Intellectual Property*, (1), 88–108.

<sup>44</sup> The Fujiya case, *supra* note 27.

<sup>45</sup> 大阪地判平成6年2月24日（平成4年（ワ）第11250号）〔MAGAMP事件〕判時1522号139頁。

被告は原告の 22kg 入りの袋を購入し、さらにその肥料を 500g 入りのビニール袋に再包装し、当初はこれらの小袋に「MAGAMP」の商標を使い続けていた。原告から侵害停止要求書を受け取った後、被告は小袋への商標の使用を停止したものの、販売カウンターに「MAGAMP」と引き続き表示した。その後、被告は自社製品が「MAGAMP のオリジナルのバルク包装商品から再包装されたものである」ことを示すラベルを追加し、原告の製品よりも低価格で販売した。

大阪地方裁判所は被告の行為が商標権侵害にあたるとの判決を下した。裁判所は、断り書きのラベルを追加していても、被告が「MAGAMP」商標を使用し続けたことで、製品の出所及び品質に関する需要者の混同が生じたと認定した。判決は、製品の真の出所にかかわらず、再包装された商品に商標を無許可で使用する行為が商標の出所表示機能を損なうおそれがあると強調した。

この事件は、日本において、再包装品に対する商標保護と商品変更後におけるオリジナルブランドについて許容される使用の範囲とに関する重要な裁判例となった。

#### (b) HERSHEY'S 事件<sup>46</sup>

1966 年の HERSHEY'S 再包装事件（昭和 40 年（ウ）406 号）において、福岡高等裁判所は被告の控訴を棄却し、商標権侵害の認定を支持した。被告らは HERSHEY'S 社と VAN HOUTEN 社から真正なココアのバルク包装商品を購入し、それを小分けにして再包装し、販売用の新たな包装に元の「HERSHEY'S」及び「VAN HOUTEN」の商標を表示していた。裁判所は、たとえこれらの製品が元は真正であったとしても、小分けにする過程で商品の品質が変化しかねず、他の物質が混入する重大なリスクが存在したため、再包装行為自体が侵害にあたり、こうした変更の可能性は、一貫した品質に対する商標権者の評判を損ない、最終的には需要者の利益を害しかねないと判断した。その結果、裁判所は、元の商標を表示したこのような再包装が商標の違法な使用であると判示した。

この論理は、商標の出所表示機能の毀損という根本的問題に対処したものである。裁判所は、商標の役割が単に元の製造業者を表示するにとどまらず、製品が需要者に届くまでに、その品質及び完全性を継続的に保証する役割も果たしていると判示した。被告の行為は、商標の表示された製品が市場に提供される際の管理条件を損なうことにより、商標（「HERSHEY'S」）と、需要者が当然期待する一定の品質及び出所との重要なつながりを切断するものだった。これにより、信頼できる出所の証明及び品質の一貫性に対する保証としての商標の本質が損なわれ、その中核となる出所表示機能が損なわれたと認定された。

---

<sup>46</sup> 福岡高判昭和41年3月4日（昭和40年（ウ）第406号） [HERSHEY'S事件]

### (c) STP 事件<sup>47</sup>

この事件は、原告となった STP 社の真正なオイル添加剤製品を被告が再包装した事件である。被告は当初、バルクドラム缶で輸入した商品を小さな缶に小分けにし、それに原告の許可なく原告の登録商標「STP」を表示した。被告は、製品自体が真正であるため、商標の使用は製品の真の出所を表示する役割を果たすに過ぎず、したがって容認されるべきだと主張した。

裁判所はこの論理構成を却下し、仮差止めを認めた。裁判所は、無許可の再包装によって商標の出所表示機能及び品質保証機能という二つの本質的機能が損なわれたと強調した。被告は、需要者の認識にとって極めて重要な要素である、包装に対する商標権者の管理を排除することで、商標と権利者による監視との結びつきを切断した。こうした管理が行われなくなれば、商標はもはや出所及び品質に関する一貫性を保証せず、需要者の信頼と商標による法的保護の完全性の両方が損なわれると判示された。

### (ii) 商標権の非侵害事件

#### (a) 品質保証機能が損なわれていないと認定されたケース：「TWG Tea」事件<sup>48</sup>

この事件は、真正な紅茶製品の再包装をめぐる TWG Tea と日本企業との商標権侵害紛争が焦点となったものである。被告は、紅茶を元の大きな段ボール箱から透明なビニール袋に詰め替えて転売した。TWG は、このような再包装が高級ブランドとしてのイメージを損ない、商標の品質保証機能を害するとして訴訟を提起した。しかし、東京地方裁判所は被告に有利な判決を下した。裁判所は、請求書、梱包内容物の明細書、製品の種類・数量の記録に基づき、紅茶の真正性及び出所の一貫性を確認した。重要なのは、商標により保証されるのが「高級品であるという印象」又は「包装」ではなく、主に「紅茶自体の品質」だと裁判所が判断した点である。被告は製品自体に変更を加えることなく密封された紅茶を再包装したに過ぎないため、本質的な品質は損なわれておらず、したがって、再包装によって商標の品質保証機能が損なわれてはいないとして、裁判所は被告の行為が商標権侵害又は不正競争にはあたらないと結論づけ、原告の請求を全て棄却した。

<sup>47</sup> 大阪地決昭和51年8月4日（昭和51年（ヨ）第2469号）[STP事件]

<sup>48</sup> 東京地判平成28年11月24日（平成27年（ワ）第29586号）[TWG Tea事件]

## (b) 権利者の元の商標が削除されたケース：ローラーステッカー事件<sup>49</sup>

本件は、商品（車輪の付いた杖）に関する原告の登録商標「ローラーステッカー」の卸売業者又は小売業者であった被告らが、当該製品を「ハンドレールステッキ」という名称で販売したことが商標権侵害にあたるか否かが争われた事件である。裁判所は次のように判示した。「商標権者が指定商品に付した登録商標を、商標権者から譲渡を受けた卸売業者等が流通過程で剥離抹消し、さらには異なる自己の標章を付して流通させる行為は、登録商標の付された商品に接した取引者や需要者がその商品の出所を誤認混同するおそれを生ぜしめるものではなく、上記行為を抑止することは商標法の予定する保護の態様とは異なるといわざるを得ない。したがって、上記のような登録商標の剥離抹消行為等が、それ自体で商標権侵害にあたるとは認められないというべきである」。

### (iii) まとめ

日本の再販売及び再包装に関連する事件を分析すると、こうした事件が比較的稀であり、主に2種類に区分されることが分かる。第一の類型は、MAGAMP事件<sup>50</sup>、HERSHEY'S事件<sup>51</sup>、STP事件<sup>52</sup>で見られるように、商標の出所表示機能と品質保証機能の両方が損なわれたと判断された事件である。裁判所は、再包装された商品への商標の同意なき使用が、出所及び品質について需要者に誤認を与えるおそれがあり、商標の管理された使用及び評判が損なわれた場合には真正品であっても侵害が成立する場合があると判示した。

第二の類型には、再包装が製品の品質に影響を及ぼしていないケース（例えばTWG Tea事件<sup>53</sup>）、又は元の商標が削除され、置き換えられていたケース（例えばローラーステッカー事件<sup>54</sup>）など、侵害が認定されなかった事件が含まれる。これらの事件において、裁判所は、商標の中核的機能である出所及び品質の保証機能が維持されている点を強調した。判決では「商標権の消尽」に明確に言及していないものの、その結果はこの原則に合致している。注目すべき点は、中国の不二家事件<sup>55</sup>に相当する事件、すなわち損なわれたのが品質保証機能のみでも侵害を認めるような裁判例が日本に存在しないことである。

## (2) 日本における学者の見解及び学術的議論

<sup>49</sup> 大阪高判令和4年5月13日（令和3年（ネ）第2608号）[ローラーステッカー事件]

<sup>50</sup> MAGAMP事件・前掲注45。

<sup>51</sup> HERSHEY'S事件・前掲注46。

<sup>52</sup> STP事件・前掲注47。

<sup>53</sup> TWG Tea事件・前掲注48。

<sup>54</sup> ローラーステッカー事件・前掲注49。

<sup>55</sup> The Fujiya case, *supra* note 27.

## (i) 商標権侵害の基準をめぐる論争

商品の再販売及び再包装に関連する事件における商標権侵害の認定に関し、日本の学界は、主に商標機能の観点からアプローチしている。日本には現在、主に三つの学説が存在する。まず、商標の品質保証機能のみに基づき侵害を認める立場であり、玉井克也氏の見解に代表される。第二説は、商標の主な機能が出所表示であると措定し、品質保証機能のみを根拠にして侵害を認めることに反対する。代表的な学者は齋藤崇氏である。第三説は、出所表示機能と品質保証機能の両方を考慮する二元論的なものであり、宮脇正晴氏及び廣田美穂氏などの学者の見解に代表される。これら三つの立場のそれぞれについて以下で詳しく説明する。

### (a) 商標の品質保証機能のみを根拠として侵害を認める説

玉井克也教授は、商標の品質保証機能が商標の出所表示機能とは独立して法的保護の対象となるという見解に立つ<sup>56</sup>。出所表示機能のねらいが主に商品の物理的な出所に関する需要者の混同を防ぐことにある一方、品質保証機能は、品質管理、マーケティング、ブランドの評判への投資を通じて商標権者が蓄積した商業的価値及び業務上の信用を保全する。品質保証機能は、一貫した品質に対する需要者の期待を保護することで、出所表示機能とは別個に認識され得る独立した法的意義を獲得する。

こうした区別を踏まえ、玉井氏は、侵害分析における侵害の認定基準が「製品を製造したのは誰か」という問いにとどまらず、「製品が商標権者による品質保証体制に服しているかどうか」にまで及ぶと強調する。玉井氏は、物理的に真正な商品であっても、商標権者による品質管理を迂回したり、期待される品質基準から逸脱したりすれば商標権の侵害が成立し得ると主張する。この枠組みにおいて、商標法における概念は、商標が表示された商品の品質を管理する積極的な権利を商標権者に付与するものとして再構成され、その際に品質保証機能単独で侵害を認定する根拠となる。

### (b) 第二説：商標の主な機能は出所表示であるとし、品質保証機能を単独で侵害認定基準とすることに反対する説

出所表示機能が商標法によって保護される唯一の本質的機能であるとする学説を代表する人物が齋藤崇教授である。齋藤氏は、商標が実際には一貫した品質を需要者に伝えるものの、その品質保証としての役割は、独立した法的保護対象ではなく、むしろ出所表示

<sup>56</sup> 玉井克哉「商標権の品質保証機能と並行輸入—アメリカ商標法を素材とする比較法的考察—」パテント58巻11号17-50頁(2005)

機能から派生したものに過ぎないと主張する。この観点から、商標法が製品の品質を維持する義務を権利者に課しておらず、むしろ、ビジネス上の裁量として品質を変更する自由を権利者に認めているという。その場合、一貫した品質に対する需要者の期待は、強制可能な法的権利ではなく、市場の現象として位置づけられる。

齋藤氏は、HERSHEY'S 事件<sup>57</sup>、STP 事件<sup>58</sup>などの事件を例に取り、品質関連の変更を理由とする侵害に関する司法判断は、最終的には出所に関する需要者の混同のおそれに基づき依拠すると指摘している。再包装が禁止される理由は、品質保証が独立して保護されるからではなく、そのような行為が商標権者の管理の迂回を通じて出所表示機能の信頼性を損なうためだという。齋藤氏は、品質保証機能が独立した法的目的として存在するのではなく、出所表示機能に不可分に組み込まれていると結論付ける<sup>59</sup>。

### (c) 出所表示機能と品質保証機能の両方を考慮する二元論的な立場

これは、より統合的なアプローチであり、宮脇正晴氏及び廣田美穂氏などの学者がこの見解を採っている。これは、出所表示機能と品質保証機能の両方が、商標法に基づく本質的かつ直接的な保護対象であると主張する。この説によれば、再包装又は変更などの一定の行為が、いずれか一方又は両方の機能を損なうことで侵害を構成し得るため、侵害を評価するには両方を個別に検討しなければならないとされる。

宮脇教授は、商標法が、出所表示機能と品質保証機能の両方を統合的に保護することにより、企業の評判の保護、産業の発展の促進、需要者の利益の保護といった法の中核的な目的を達成していると論ずる<sup>60</sup>。出所表示機能により、需要者が商品を単一の供給元と関連付けることができ、それによって業務上の信用の蓄積及び品質に基づく市場競争が促進される。次に、品質保証機能は、同一商標が表示された商品の一貫性を保証し、また確立された業務上の信用を新製品にまで及ぼすことで、需要者の信頼を強化し、情報収集コストを軽減する。宮脇氏は、この二つの機能が相乗効果を発揮し、出所特定機能の保護は必然的に品質保証を確保することになる一方、品質保証機能を拡大すれば評判が害されるのを防ぐために保護範囲を類似品に拡大する根拠となると強調する。

こうした枠組みを踏まえ、廣田美穂氏による日本の裁判例の分析は、この二つの機能の相互依存関係を実証的に裏付けている。再販売、再包装又は変更を伴う事件において、裁判所は侵害を認定するにあたり、品質保証機能の侵害だけでなく、出所特定機能の侵害も一貫して要求してきた。廣田氏は、商標権侵害には二重の機能侵害が必要であると結論付

<sup>57</sup> HERSHEY'S事件・前掲注46。

<sup>58</sup> STP事件・前掲注47。

<sup>59</sup> 齋藤崇「品質保証機能は商標法の直接の保護客体たりうるのか」日本大学大学院法学研究年報48号225-260頁（2018）

<sup>60</sup> 宮脇正晴「判例研究 京セラ事件 リサイクルトナーカートリッジの販売等行為と不正競争防止法2条1項14号（品質等誤認惹起行為）・商標法」Law & technology79号35-44頁（2018）

け、商標法の目的を達成する上で二つの機能が必然的に結びついているという宮脇氏の立場を補強している<sup>61</sup>。

## (ii) 日本における商標権の消尽

商標権の消尽について、商標法では商標権の消尽に関する明示的規定が存在しない点に留意すべきである。西村雅子教授は、その議論の中で、自分が商標権の消尽原則を適用することに反対しているわけではないと述べる。通説では、商標法が本質的に商標の機能を保護するためのものであるため、特許法の消尽原則は商標権に適用されない。品質保証などの機能が損なわれていない限り再販売は侵害を構成しないものの、例えば再包装などによりこれらの機能が損なわれる場合には商標権を行使できる場合がある。商標の削除について商標権を行使できるかは日本では規定がないが、商標の機能を発揮できる機会が奪われたとして侵害を構成するとの見解がある。侵害の分析では、商標権が形式的に「消尽」したかどうかではなく、商標の機能が損なわれたかどうかを焦点を当て、法的判断のためにより明確かつ実用的な根拠を確保すべきである<sup>62</sup>。一方、SDGsの観点から、ブランドロゴが残っていてもリメイク品等に対して権利行使すべきではない、すなわち商標権は最初の販売で消尽すべきとの考えもあり得る。

西村氏は商標権の消尽原則を柔軟に考えているが、日本の学者の中には、消尽に対しさらに積極的な立場を取る人々も存在する。土肥一史教授は、「再包装によって商品本来の品質が明白に変更されない限り、商標権消尽の適用を否認する正当な理由は存在しない」と論ずる。バルク包装の商品を小さな包装に小分けにする商慣行にも同じ論理が当てはまる。商標権は、バルク包装商品の再包装行為自体を禁止することを想定せず、また、そのような再包装品を独占的に販売する権利を商標権者に保障するものでもない<sup>63</sup>。同様に、荒井章光氏も商標権の消尽原則を積極的に肯定し、商標権者又はその同意を得たライセンサーが真正品を市場にいったん投入すれば、それ以降の第三者による再販売は侵害を構成しないと述べる。商標が引き続き出所を表示しているため、本質的な出所表示機能が損なわれておらず、したがって消尽を適用することが妥当だという<sup>64</sup>。

<sup>61</sup> 廣田美穂「並行輸入と商標権侵害：『輸入品の真正性の要件』及び『品質管理性の要件』」知財管理 72 巻 7 号 839-854 頁 (2022)

<sup>62</sup> 西村雅子「商標権の消尽についての考察」知財管理61巻1号23-38頁 (2011)

<sup>63</sup> 土肥一史『商標法の研究』192頁 (中央経済社、2016)

<sup>64</sup> 荒井章光『知的財産法の理論と実務 第3巻』174頁 (新日本法規出版、2007)

### (iii) まとめ

再販売及び再包装の事例に関する日本の学説は、出所表示と品質保証機能との関係に焦点を当てる。三つの有力な説、すなわち品質保証に独立して保護を認めるべきだとする玉井氏の見解、出所表示のみに基づいて判断するべきだとする齋藤氏の見解、そして両者を同格に扱う宮脇氏及び廣田氏の二重の機能論がある。商標権の消尽に関し、通説では特許法から機械的に借用するのは不適切であり、主に商標機能が損なわれているかどうかを検討すべきだとする。

全体的に見ると、日本の学者の間では品質保証機能の理論上の独立性については意見が分かれる一方、商標の機能分析に基づいて商標権侵害を評価しなければならないという点では一致している。出所表示機能が依然として中心的であるものの、品質保証機能も重要な役割を果たしている。消尽論に形式的に頼るよりも全体的かつ機能ベースでの検討を優先し、柔軟な商標保護を確保する姿勢が主流である。

## 4. 米国、中国、日本の裁判例の比較分析

### (1) 侵害認定基準：各国のアプローチの違い

#### (i) 米国：枠組みの鼎立

米国の裁判例では、三つの異なるアプローチが鼎立している。一つ目は、商品が真正であり、変更されておらず、適切に開示されている場合にはファーストセール原則を適用する見解（例えば *Prestonettes v. Coty*）である<sup>65</sup>。二つ目は、第2巡回区控訴裁判所が主導する見解（例えば *Davidoff v. CVS*）<sup>66</sup>であり、混同のおそれの分析を回避し、品質保証機能の毀損のみを根拠として侵害を認定する立場である。三つ目はより伝統的なアプローチであり、侵害の主張に混同のおそれに基づくものでなければならぬとし、品質保証機能をこの枠組みに組み込むものである。

#### (ii) 中国：消尽と保護拡大との狭間で

中国の裁判所の姿勢は変化している。中華鉛筆<sup>67</sup>などの初期の事件では、変更されていない商品に消尽原則を明確に適用していた。画期的な不二家事件<sup>68</sup>では品質保証機能の毀

<sup>65</sup> *Prestonettes*, supra note 12.

<sup>66</sup> *Davidoff*, supra note 15.

<sup>67</sup> The Zhonghua Pencil case, supra note 26.

<sup>68</sup> The Fujiya case, supra note 27.

損を単独で侵害の根拠として認め、大きな転換点となった。しかしながら、最近の判決（例えば茶葉再包装事件<sup>69</sup>、五芳齋事件<sup>70</sup>）から確認できる趨勢は、このような侵害認定の拡大の後退であり、侵害の有無を検討する際には再び需要者の混同に焦点を当てるようになった。

(iii) 日本：品質保証機能を出所表示機能の分析に完全に含める立場

日本の裁判所は、出所表示機能と品質保証機能の両方が実質的に損なわれているかどうかに関心を当てる。MAGAMP 事件<sup>71</sup>、HERSHEY'S 事件<sup>72</sup>、STP 事件などでは、再包装された商品に商標を同意なく使用する行為は侵害と認定された一方、製品の品質を損なわない再包装又は元の商標が削除された場合には侵害を構成しないとされた。

(2) 品質保証機能の位置づけ：侵害の基準として認識される度合い

品質保証機能が司法において独立した侵害基準として認められる度合いには明確な地域差が存在する。米国の裁判所は、品質保証機能を独立した基準として認める立場と、混同の優位性を擁護する多数派との間で二極化している。中国の裁判所は中間的かつ流動的な立場に立ち、裁判例として不二家事件判決が存在するものの、一貫性のある法理として定着していない。日本の法学は反対の極に位置し、品質保証を、侵害責任を認める独立した根拠として扱うのではなく、おおむね出所表示機能の分析に繰り込んでいる。

## 5. 米国、中国、日本の学説の比較分析

(1) 核心的争点：適切な基準をめぐる争い

学術上の議論は司法における分裂の反映である。米国では、独立した品質機能基準を擁護する人々と混同基準の優位性を擁護する多数派とで学者の見解が二極化している。中国では、議論が大きく次の三つの陣営に分かれている。すなわち、品質保証機能の独立性を擁護する人々（例えば Peng Zhang 氏）、伝統的な混同基準を擁護する人々（例えば Wei Liu 氏）、品質保証機能の法的根拠に全面的に疑問を投げかける論者（例えば Zhiwen Liang 氏）である。日本の学説もやはり分かれているものの、より統合的な見方をする傾向にあり、

<sup>69</sup> Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>70</sup> The Wufangzhai case, supra note 29.

<sup>71</sup> MAGAMP 事件・前掲注45。

<sup>72</sup> HERSHEY'S 事件・前掲注46。

出所機能と品質機能とが相乗的かつ相互依存的であると見る中間的な立場（例えば西村、宮脇、廣田）が一定の影響力を持っている。

（２）合意と趨勢：機能分析が主流であるものの、混同を生ずるおそれが必須の基準として定着している。

「機能」分析が現代の商標理論の中心であるという点については国際的にコンセンサスがあり、その点は重要である。侵害基準の拡大に向け活発な議論が行われているものの、三つの国における通説の動向から、混同のおそれが侵害分析の不可欠な基礎である点を再確認できる。ほとんどの学者は、混同のおそれが商標権の範囲を明確にし、その行き過ぎを防ぎ、競争市場を保護するための最も安定的かつバランスの取れた枠組みであると結論付けている。

#### IV. 商品の再包装及び再販売に伴う商標権侵害の認定基準に関する筆者の見解及び実践的な提言

第IV部では、商標の再包装及び再販売を伴う事件における商標権侵害の認定に関する筆者の見解を述べ、また、企業向けに商標権侵害紛争を回避するための実践的な提言も行う。

##### 1. 商標の表示されたオリジナル商品の再包装に伴う商標権侵害紛争の解決

まず、商標権侵害にあたる状況が存在するかどうかを判断する必要がある。侵害が存在する場合において、商標権侵害紛争はどのように解決すればよいのか？解決方法は主に二つのステップで構成される。ステップ1は、商標権消尽の適用可能性に関する判断である。ステップ2は、侵害の認定である<sup>73</sup>。

##### （1）ステップ1：商標権消尽の適用可能性の判断

まず、最初のステップとして、その国における消尽の権利の適用原則、つまりそこで権利消尽が適用されるかどうかの判断について検討する。

---

<sup>73</sup> 以下のステップ論は比較法的提示であり、日本実務では消尽の形式審査よりも商標機能（出所表示・品質保証）に基づく実質的違法性の有無を先に判断する運用が多い。

(i) 比較法学的な視点：米国、中国、日本間の比較法学的な視点

米国では、*Prestonettes v. Coty* 及び *Champion Spark Plug* などの主要裁判例を通じてファーストセール原則が確立されて久しい<sup>74</sup>。

米国の裁判所は通常、商品が真正であり、需要者の誤認が生ぜず、開示が適切になされている限り、真正品の再販売、さらには限定的ながらその再包装さえ容認している。しかしながら、その後の *Davidoff v. CVS*<sup>75</sup> などの判決では、より厳格な方針が導入され、商品が外見上変更されていない場合でも、品質保証機能システムを潜脱していれば、消尽の抗弁を退けるに足る理由として扱うようになった。

中国では、裁判例が三つの異なるアプローチを示している。中華鉛筆事件<sup>76</sup>では、商品が真正であり、特定可能である限り、小袋での再販売が侵害を構成しないとする消尽論が採用された。不二家事件<sup>77</sup>ではこれとは対照的に品質保証機能を単独で侵害責任を認める根拠とした一方、茶葉再包装事件<sup>78</sup>及び五芳齋事件<sup>79</sup>では混同のおそれを中心に据えることを再確認した。このため、消尽が原則ではあるものの、品質保証に関係する問題が独立して侵害の根拠となり得るかをめぐって中国の裁判所の見解は依然として分かれている。

日本では、特許法とは異なり、商標権の消尽論に対するアプローチが商標法で明確に規定されていない。商標訴訟においてはこの原則が一般的に認知されているものの、その適用は形式的消尽論ではなく、主に商標機能論に基づいている。

通説では、権利がテクニカルに「消尽」しているかどうかではなく、品質保証及び出所表示などの商標の機能が損なわれているかどうかに基づいて侵害を認定すべきであることが強調されている。このような機能的アプローチであれば、再包装又は変更などにより商標の識別機能が損なわれていれば、ファーストセール後であっても商標権を行使できるようになる。一部の学者には、商品の元の状態が維持される限り、消尽の適用をストレートに支持する人々もいる。

(ii) 適用可能性に関する原則

消尽が適用されるかどうかを判断する際には、幾つかの重要な条件を考慮しなければならない。比較法学及び学術的提案の両方を参考にし、以下の要素が構造的枠組みとなる。

---

<sup>74</sup> *Prestonettes*, supra note 12.

<sup>75</sup> *Davidoff*, supra note 15.

<sup>76</sup> The Zhonghua Pencil case, supra note 26.

<sup>77</sup> The Fujiya case, supra note 27.

<sup>78</sup> The Tea Repackaging case, supra note 28.

<sup>79</sup> The Wufangzhai Zongzi case, supra note 29.

(a) 正当なファーストセール

商品が商標権者により、又は商標権者の同意を得て市場に投入されていなければならない。無許可の商品又は模倣品には消尽原則が適用されない。

(b) 商品の実質的な完全性

再包装により商品の本質的な品質が変更されてはならない。商品の状態に実質的差異が生じていた場合には消尽原則が適用されない。

(c) 誠実性及び業界慣行

再包装は、正当な事業目的にかない、業界標準に準拠したものでなければならず、単に商標の業務上の信用に便乗するためのものであってはならない。

(d) 開示及び透明性

商品が再包装されたことを明確に表示し、再包装したのが商標権者ではないことを需要者が認識できるよう確保しなければならない。

これらの条件は、3要素（正当な流通、誠実な再包装、開示）の枠組みを明確にした Xin Xu 氏及び Fanghui Liu 氏<sup>42</sup>などの中国の学者による分析的な提案とともに、開示及び実質的差異の不在を重視する米国司法の考え方を反映させたものである。これらの条件が満たされた場合には消尽原則が適用され、再包装による再販売が許容される。

(2) ステップ2：侵害の認定

(i) 出所表示機能及び品質保証機能

商標は、侵害の可能性を評価するための密接に関連する二つの機能を担っている。すなわち、商品の出所を表示する機能（出所表示機能）及び需要者に商品の品質を保証する機能（品質保証機能）である。再販売及び再包装を伴うものの商標権の消尽を十分に確定できないケースにおいて、裁判所は、両方の機能がどのように相互作用して需要者の認識に影響を与えているかを検討しなければならない。需要者が製品の出所を正しく特定できるかどうかという出所表示機能が依然として決定的役割を果たす。重要な要素には、商標の

視覚的な類似性、商標が目立つように表示されている度合い及び表示位置、販売及びマーケティング・チャンネルの状況などが含まれる。

それと同時に、需要者の判断に影響を及ぼす可能性のある、構成、性能、安全特性などの製品の品質における実質的な違いを問うことで品質保証機能も補完的な役割を果たす。出所表示機能とは異なり、品質保証機能単独で侵害を認定するべきではない。その重要性は、知覚可能な品質の違いに基づいて混同のおそれの度合いを変化させる点にある。軽微な美観の変更又は装飾の変更は、元の出所との関連性に対する認識を変化させない限り、その効果が一般に限られている。

日本の裁判例は、裁判所がこれらの機能のバランスを取っている好例である。MAGAMP事件<sup>80</sup>において、大阪地方裁判所は、断り書きがあったとしても、肥料の小分けによる被告の再包装が依然として製品の出所及び品質に関する混同を生ずると認定した。裁判所は、商品の出所が真正であっても、再包装された商品に商標を無許可で使用したことが出所表示機能を阻害しかねないと強調した。STP事件<sup>81</sup>ではこの原則がさらに強化された。すなわち、たとえ真正なものであっても、再包装されたオイル添加剤に商標を無許可で使用したことで、商標と権利者が管理する取引環境とのつながりが切断され、出所表示機能が損なわれた。これとは対照的に、TWG Tea事件<sup>82</sup>において、東京地方裁判所は、密封された紅茶を透明な袋に再包装しても、製品の実質的な品質が損なわれていないため、品質保証機能が損なわれていないとの判決を下した。ここで裁判所は、美観又は包装の変更と、品質に対する需要者の認識に影響を与える実質的な変更とを区別している。これは、混同を評価する際に品質保証要素も考慮されるものの、出所表示機能が損なわれていない場合には品質保証単独で侵害を認定できないことを示している。

## (ii) 統合的な二重の機能分析

これらの事例を踏まえると、商標権の消尽適用の是非を確定できない場合、裁判所は、出所の特定及び品質保証を明示的に組み合わせた統合的な二重の機能分析を適用すべきである。出所表示機能が依然として決定的要素であるものの、品質保証機能も、侵害の独立した根拠とはならずとも、需要者の認識に影響を与え得る実質的差異を反映させることで修正要素としての役割を果たす。

この統合的な分析は、日本、中国、米国の司法慣行と一致しており、再包装された商品を評価するための一貫性がありかつ予測可能性のある枠組みとなる。このアプローチであれば、表面的変化又は美観の変更のみでは侵害を認定するには不十分となり、二重の機能

<sup>80</sup> MAGAMP事件・前掲注45。

<sup>81</sup> STP事件・前掲注47。

<sup>82</sup> TWG Tea事件・前掲注48。

のアプローチにより商標権者を保護しつつ商品の適法な流通が許容されるよう確保できる。製品の出所と実質的な品質の両方を考慮することにより、裁判所は、商標権者の正当な利益を保護し、需要者の信頼を維持し、市場効率を保全しつつ、再包装が実際に及ぼす影響を正確に評価することができる。

## 2. 実践的な提言

上記の議論は、製品の再販売及び再包装を伴う事件において商標権侵害を判断する際に裁判所が採用すべき基準に焦点を当てたものである。商標権者と市場の活力の両方を保護しながら紛争の発生を最小限に抑えるため、企業に対し次の三つの対策を採用することを提言する。

### (1) 需要者との透明性のあるコミュニケーション

再包装された商品の出所及び品質に関し混同が生ずるのを防ぐためには需要者との効果的なコミュニケーションが不可欠である。製品ラベル、説明書き、その他の情報資料に製造元及び再販売業者を明記し、品質をめぐる実質的差異を十分に明記すべきである。オンライン・キャンペーン又は公告などの教育活動により、再包装過程及び製造者と再販売業者との関係をさらに明確化することができる。透明性の確保を優先させることで、商標の出所表示機能と品質保証機能の両方が強化され、紛争の可能性を軽減できる。

### (2) 真正性の証明

製品が真正である証拠を保全することが商標権侵害のリスクを軽減するのに不可欠である。再販売業者が推奨していることが分かるような方法で商標を維持するべきであり、また、断り書きには再販売業者を明示すべきである。企業は、調達元、流通、再包装に関する明確な記録を管理し、品質をめぐる実質的差異を文書化する必要がある。これらの記録は、製品が真正である証拠となり、紛争が発生した場合に商標の出所表示機能と品質保証機能の両方に関する裏付けになる。

### (3) 法令遵守及びリスクの予防

構造化された法的コンプライアンス枠組みを確立することで、再包装及び再販売活動が適用法及び業界標準に準拠していることが保証される。消尽の有無、品質の差異、及びそれらが需要者の認識に与える影響を評価するため、再包装前に資格を有する法律専門家に

再包装過程を見てもらい、リスクを軽減する方法について勧告してもらいべきである。企業は、潜在的な法的リスクを積極的に特定し、是正措置を実施することで、商標権を保護し、市場の信頼を高め、業務の透明性を維持できる。

#### (4) まとめ

企業は、需要者との透明性のあるコミュニケーション、真正性の証明、体系だった法令遵守という三つの対策を実施することで、再販売及び再包装から商標紛争が生じるリスクを効果的に軽減できる。こうした実践により、商標の二重の機能が保護されるだけでなく、市場における商品の円滑な流通が促進され、需要者の信頼を強化できる。最終的には、こうした積極的かつ体系的なアプローチにより、企業は法令遵守と業務の柔軟性とのバランスを取り、より安全かつ信頼できる市場環境を構築できる。

## 結論

本研究では、米国、中国、日本における商標が表示された真正な商品の再包装の法的取扱いに関する包括的な比較分析を行った。国により法理論上のアプローチ及び司法判断の傾向が異なるものの、幾つかの共通点が浮かび上がってきた。三つの国のどの法制度でも商標にとって核となる出所表示機能及び品質保証機能が引き続き侵害分析の柱となっている。商標権の消尽原則が広く認知されているものの条件付きで適用されており、特に製品の外見を変更するか又は品質に対する認識に影響を与え得るような再包装に関し、例外を解釈する方法をめぐって大きなばらつきが存在する。

注目すべき点として、米国法は、分断されつつも消尽と品質管理に関する利益とのバランスを取った実用的な法理を提示している。中国のスタンスは流動的であり、消尽、混同、及び独立した侵害認定根拠としての品質機能をめぐって時には一貫性を欠いている。日本の法学では、消尽への形式的依存を避け、むしろ商標機能及び需要者の期待への具体的な害に焦点を当てた機能ベースの統合的アプローチを採用している。

今後は、品質に基づく考慮を混同のおそれの分析に組み込み、出所の表示を優先させた、制度調和の取れた二重の機能の枠組みを採用することが望ましい。このアプローチにより、正当な商取引を阻害することなく予測可能性を高め、商標権者の正当な利益を保護し、需要者保護及び市場効率に及ぶより広範な目標と一致させることができる。企業及び政策立案者を含むステークホルダーは、紛争を軽減し、バランスの取れた再販売エコシステムを育成するために、透明性、需要者とのコミュニケーション、明確な出所文書証明を重視するのが良いと考える。

禁無断転載

特許庁委託  
産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）  
調査研究報告書

商標の表示された真正品の再包装に関する  
商標上の問題についての研究

リ・イェン（李 艳）

令和8年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the Measures Promotion Project on International  
Industrial-Property Right Issues (FY2024–2025)  
Entrusted by the Japan Patent Office

Study on Trademark Issues about Repackaging  
Genuine Trademarked Goods

LI, Yan

March 2026

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>