

日本でのエマックス社製品の販売停止について

2017年9月20日

仲田要一殿
エマックス東京
105-0003 東京都港区西新橋 1-4-12
新第一ビル 3F

私はエマックス社の VP 兼ジェネラルマネージャーです。エマックス東京がいまだに無許可でエマックス社の製品を販売している事に対して、全く愕然としています。そこでエマックス社はエマックス東京が直ちにこの様な無認可行為の停止と同時に、今後販売を中止した上で、この手紙に強く明記される我々エマックス社の関連するいかなる要求にも従う様強く要求します。

エマックス社は瞬間給湯器並びに取り換えパーツに関連するエマックス商標の所有権者です。これまで、20年間以上に渡り、米国内でこれらの製品に関連するエマックス商標を使用して来ました。エマックス社の長年に渡るエマックス商標の使用とこれらの製品の高性能な製品は米国全土で広く知られる事となり、今やエマックスの商標はエマックス社を代表する貴重なそして十分に価値のある営業上の信用の象徴になっています。

ご存知の通り、1995年5月12日に（添付のメールを参照）と、再度2010年1月11日に我々エマックス社と日本建装工業は、日本でのエマックス製品の輸入と販売の独占契約を日本建装工業に与える販売契約を締結しております。加えて、2010年1月25日にエマックス社は日本でHP製品を販売する独占契約をヒルウェスト社と締結しましたが、2011年12月5日にヒルウェスト社との販売契約は終了しました。その様な理由で、エマックス社はエマックス東京がどこに

においてもエマックス社製品を販売する権限は与えていないという事実に基づき、エマックス社製品の販売を直ちに中止する様強く求めます。当然現在はヒルウェスト社に対してエマックス社製品を販売する権限は与えられてはおらず、既にエマックス社はヒルウェスト社との関係を終了させております。エマックス社は唯一日本でエマックス社製品を販売する独占的協定を日本建装工業と結んでおります。エマックス東京の日本でのエマックス社製品の販売継続は日本建装工業との独占的協定の直接的な大きな侵害となり、エマックス社の知的所有権の盗用と見なしています。

この様なエマックス社の商標の顕著な利用は、あたかもエマックス社の商標のもとに営業上の信用に基づいて貿易をしているかの様に思われてしまいます。つまりエマックス東京のこの様な非合法の（商標）使用にはエマックス東京の製品が、エマックス社の製品であるかのごとく、もしくは我々エマックス社が何らかの形でエマックス東京の製品と関係、関連を認めているかの如く、誤った印象を生みます。エマックス東京の製品とエマックス社製品の起源や提携に関して顧客をも欺く、もしくは混乱や誤解を生じている事になっているのは明らかです。

エマックス社は全ての適切な法的手段を通してエマックス東京に対して権利を執行する意向があります。

エマックス社はそれ故、エマックス東京が2018年1月1日までに以下の事を速やかに実行する事を要求します。

1. 今後、エマックス社の商標と、エマックス社の商標と混同しかねないいかなる表示の使用を全て中止する

2. 所持している資料等の廃棄、もしくはエマックス社の商標と混同しかねない表記は一切使用しない。
3. エマックス東京はこれらの要求に従う旨を記載した確認書をエマックス社へ提供する事

エマックス社は更に、2017年10月2日の業務終了までにエマックス東京がこれらの要求に従う旨の確認書を提供する様要求します。これらの要求に従う事に対し不履行や遅延がある場合、エマックス東京が責任を負う損害が悪化する事もあり得るという事を明確に忠告します。もしエマックス社が納得のいくタイムリーな返答を頂けなければ、エマックス社はエマックス社の貴重な財産と知的所有権を保護する為に、エマックス東京に対し、追加の警告なしに必要な措置を取る準備をします。

現時点で、上記で述べた事はすべての事実と法から成る決定的な告知ではありません。エマックス社は明確に法律上の公正な権利と、我々の要求する差し止めによる権利の回復、つまり金銭的損害の回復を求める権利を含むべき手段を用意するという事です。

ケビン ルペルト
VP and General Manager
Eemax Inc.

CC : 日本建装工業

添付資料 2007年1月15日付けEメール

Eemax, Inc.
400 Captain Neville Dr.
Waterbury, CT 06705
kruppelt@eemaxinc.com
(203) 586-7440

September 20, 2017

Mr. Yoichi Nakata
Eemax Tokyo
Shin Daiichi bldg. 3F
Nishi Shinbashi 1-4-12
Minato-ku, Tokyo, 105-0003

Re: Cease and Desist selling Eemax, Inc. Products in Japan

Dear Mr. Nakata:

I am the VP and General Manager for Eemax, Inc. It has come to our attention that Eemax Tokyo is still selling Eemax, Inc. goods, without authorization. Eemax, Inc. therefore demands Eemax Tokyo immediately cease such unauthorized activity, desist from selling in the future, and comply with Eemax Inc.'s other requirements set forth in this letter.

Eemax, Inc. is the owner of the Eemax mark in connection with water heaters and replacement parts thereof. Eemax, Inc. has been using the Eemax mark in connection with these goods in the United States for more than 20 years. As a result of our Eemax Inc.'s longstanding use of the Eemax mark and the high quality of its goods, the mark has become widely known throughout the United States, is closely identified with Eemax, Inc., and represents substantial, valuable goodwill.

As you may know, on May 12, 1995 (please see attached email) and again on January 11, 2010, Eemax, Inc. and Nippon Kenso ("Nippon") entered into a Reseller Agreement that gives Nippon the exclusive rights to import and sell Eemax goods into Japan. Additionally, on January 25, 2010, Eemax entered into a Distribution Agreement with Hillwest Incorporated ("Hillwest") for distribution of HHP products, giving Hillwest exclusive rights to distribute HHP products in Japan. However, on December 5, 2011, the Distribution Agreement with Hillwest was terminated. With that, Eemax, Inc. demands that Eemax Tokyo immediately cease selling Eemax, Inc. products in Japan, due to the facts that Eemax Tokyo is not authorized to sell Eemax, Inc. products anywhere, Hillwest was never authorized to distribute Eemax, Inc. products, Eemax, Inc. has terminated the relationship with Hillwest and Eemax, Inc. has an exclusive arrangement with Nippon to sell Eemax, Inc. products in Japan. Eemax Tokyo's continued selling of Eemax, Inc. products in Japan is in direct violation of the exclusive arrangement with Nippon and equates to stealing of Eemax, Inc. intellectual property.

HHP
製品
販売
権利
ヒルウェスト
と
ニッポン

The prominent use of the Eemax, Inc. mark in this manner appears to be made with the intent to trade on the goodwill associated with Eemax, Inc.'s mark. Eemax Tokyo's unlawful use creates the false impression that Eemax Tokyo's goods originate from Eemax, Inc., or that Eemax, Inc. is somehow connected or associated with Eemax Tokyo's goods, so as to deceive customers or to cause confusion or mistake as to the origin or affiliation of Eemax Tokyo's and Eemax, Inc.'s goods.

Eemax, Inc. intends to enforce its rights against Eemax Tokyo through all appropriate legal means.

Eemax, Inc. therefore demands that Eemax Tokyo immediately, and by no later than January 1, 2018:

1. Cease and desist from all further use of the Eemax, Inc. mark and any other designations likely to cause confusion with Eemax, Inc.'s trademarks;
2. Destroy any materials in its possession or control bearing any designation likely to cause confusion with Eemax, Inc.'s trademarks;
3. Provide Eemax, Inc. with written confirmation that Eemax Tokyo has complied with these demands.

Eemax, Inc. further demands that Eemax Tokyo provide, by no later than the close of business on October 2, 2017, written confirmation that Eemax Tokyo will comply with these demands. Eemax Tokyo is specifically advised that any failure or delay in complying with these demands will likely compound the damages for which Eemax Tokyo may be liable. If Eemax, Inc. does not receive a satisfactory and timely response, Eemax, Inc. is prepared to take all steps necessary to protect Eemax, Inc.'s valuable reputation and intellectual property rights, without further notice to Eemax Tokyo.

The above is not an exhaustive statement of all the relevant facts and law. Eemax, Inc. expressly reserves all of its legal and equitable rights and remedies, including the right to seek injunctive relief and recover monetary damages.

Sincerely,



Kevin M. Ruppelt
Vice President and General Manager
Eemax, Inc.

cc: Nippon Kenso Kogyo

Attachments:

January 15, 2007 email