

從智慧財產及商業法院 112 年度民商上更一字第 2 號 民事判決淺談「商標法權利耗盡」

➤ 事實概要

被上訴人(即 原審被告, 下稱行為人)未經上訴人(即 原審原告, 為商標權利人, 下稱 A 公司)之同意便將印有其商標之商品拍攝並上傳至經營之蝦皮賣場, 陳列、販售系爭商品, 標榜「帶回日本好商品分享~」、「免運~日本帶回來全系列」等文字, 於文字中使用 A 公司商標, 以強調系爭商品係自日本平行輸入之商品, 以增加網路買家之購買意願。商標權利人主張行為人未經其同意使用其所擁有之商標, 行為人則抗辯其商標權利已因於市場銷售不得再主張商標權利。

➤ 涉及商標爭議及概念

以下將就本案行為人主張其係平行輸入, 商標權人商標權權利耗盡是否為我國實務所肯認為抗辯有理由之主張及商標法第 36 條第 2 項之「商標權人」及「經其同意之人」之範圍為介紹。

一、 權利耗盡定義

權利耗盡原則 (The Principle of Exhaustion) 又稱第一次銷售原則 (First Sales Doctrine)。即商標權人藉由第一次之銷售或流通取得相對應之報酬後, 其商標權利即耗盡, 認默製造商、販賣、零售商至消費者之垂直關係存在商標之默示使用, 商標權人即不得再主張商標權而限制其流通, 以保障交易流通性及安定性。

二、 權利耗盡種類

就權利耗盡可分為「國內耗盡」及「國際耗盡」, 其區別實益乃商標權採屬地主義, 也就是說, 於特定國家或地區取得商標權, 其受保護的範圍僅限於該註冊領域境內。所以, 商標在我國雖然已經獲准註冊, 商品如果要行銷到其他國家, 在當地國最好也申准註冊, 反之亦然。以下就兩者定義及區別分述之:

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

1. **國內耗盡**: 商標權僅在註冊國家享商標權，對於商標權人之商品於市場中銷售之認定亦以註冊國之市場為限，故外國輸入標示註冊商標之商品於國內，國內之商標權人得主張侵權。
2. **國際耗盡**: 反之，此銷售市場之認定即不以註冊國國內為限，只要在世界任何一市場銷售流通，並取得報酬，國內之商標權人即不得主張侵權。

由上可知，國際耗盡對商標權人之保護較國內耗盡低。

三、 我國現行法及實務採「國際耗盡」

1. 商標法第 36 條第 2 項

- (1) 原則: 附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。→ 國際耗盡
- (2) 例外: 但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。(為避免商標信譽受損及維護消費者權益，商標法第 36 條第 2 項但書規定，商標權人為避免商品變質、受損或有其他正當事由者，仍得於商品流通於市場後，主張其商標權，特別是當商標產品進入市場後狀態被改變或損害。)

2. 平行輸入及相關實務見解

若國內外商標權人皆相同時即得以商標法第 36 條第 2 項規範之，故關於「平行輸入」是否構成侵權之爭議僅發生在商標於國內外分屬不同商標權人之情形時始有討論必要。

- (1) 相同商標，不同商標權人，彼此無特定關係: 僅偶然相同，基於屬地主義，各商標權人皆受各註冊地之商標權保護。
- (2) 相同商標，不同商標權人，彼此有特定關係: 是否有權利耗盡適用，實務多肯認，惟對於條文有不同解釋，悉述如下: 原告為於美國 B 牌官網購買正品並進口台灣之人，被告則為在台灣經過美國 B 牌同意於台灣註冊商標之代理商，原告向法院提起確認被告不得主張商標權之訴訟。惟最高法院民事判決及智慧財產法院刑事判決雖皆肯認平行輸入不構成侵權，然其理由不盡相同。

A. 最高法院民事判決

最高法院認為商標法第 36 條第 2 項本文之「經其(商標權人)同意之人」包含互相授權或具法律關係之人，故美國 B 牌及被告(經過美國 B 牌同意於台灣註冊商標之代理商)權利皆耗盡，原告平行輸入並不構成侵權行為。

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

B. 智慧財產法院刑事判決

此法院擴張商標法第 36 條第 2 項本文「商標權人」範圍，認為若各商標權人具法律或經濟上關係且表彰相同商品來源，則視為「相同商標權人」。

四、 套用本案(理由)

本案 A 公司為剛從訴外人受讓商標權之人，享有台灣商標權。惟本案行為人係輸入日本之商品，原告得否主張系爭商標分屬不同法人所有，自無權利耗盡原則之適用不無疑問。法院認為對於其總公司源自日本株式会社一節並不否認，總公司官網亦自稱日本株式会社於 2010 年設立新加坡分公司，A 公司官網亦為相同記載，足見 A 公司及其總公司俱與日本株式会社存在經濟上或法律上關係，雖商標權因屬地主義原則而分屬不同之商標權，其權利人亦有差異，惟系爭商標與系爭商品所標示之商標圖樣相同，本質上排他權之發生亦源自於同一權利人，本件被告所銷售之系爭商品與系爭商標縱屬不同國家之商標權人，亦因其彼此間具有經濟上或法律上關係，致上訴人就標示系爭商標之系爭商品發生權利耗盡結果。

五、 小結

我國現行法及實務對商標權皆採國際耗盡，認為商標權人若已在國內外市場銷售即不得再主張商標權。並進一步擴張解釋商標法第 36 條第 2 項本文「商標權人」範圍，並對「經其(商標權人)同意之人」為解釋，認為具法律上或經濟上(例如:授權)關係其權利則耗盡。本案法院闡明，原告總公司(分公司權利義務歸屬於總公司)與日本株式會社具經濟上或法律上關係，且兩者商標圖樣相同，排他權源自同一權利人，權利耗盡。雖然並未說明其係屬同一商標人或經商標權人同意之情形，然就真品(在不影響商標信譽下)認為平行輸入不構成侵權行為，此乃法院在維護商標權人權利、市場流通、市場安定性及消費者權益下所作之解釋及認定。

六、 參考資料

1. TIPA 智慧財產培訓學院 https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detial379.htm
2. 智慧財產及商業法院 112 年度民商上更一字第 2 號民事判決