103120102 有關「DinoLiteDigitalMicroscope」商標排除侵害事件(商標法§68Ⅰ③、§70②)（智慧財產法院 102 年度民商訴字第 49 號民事判決）

爭議標的：經銷關係結束後得否主張商標權耗盡

系爭商品：數位顯微鏡

據爭商標：註冊第 01241181 號

相關法條：商標法第 68 條第 1 項第 3 款、第 70 條第 2 款

判決要旨

1. 商標法第 36 條第 2 項規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。」此規定又稱商標權之「耗盡原則」或「第一次銷售理論」。附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。
2. 系爭網站上所銷售之系爭商品，為原告前曾售予被告迪光公司經銷之系爭商品，且被告迪光公司前因經銷合約所買受之系爭商品確實尚有庫存一節，為原告所不爭執，則系爭商品上所標示之系爭商標，顯然係由原告合法附貼之商標，揆諸前揭說明，原告自不得就標有系爭商標之系爭商品主張商標權。被告是在系爭商品旁再次標示系爭商標，且將該商標之字樣放大，然此僅是行銷系爭商品之手法，雖仍屬系爭商標之使用範圍，但被告既係販售原告製造之系爭商品，故其使用系爭商標之行為，自不會破壞商標指示商品或服務來源之功能，亦不會造成消費者混淆誤認，是本件被告所為自非商標法第 68 條規範之範圍。

【判決摘錄】

一、本案事實

（一）原告主張略以：

1. 原告係註冊第01241181號「DinoLiteDigitalMicroscope」商標（下稱系爭商標）之商標權人，其中「DigitalMicroscope」不在專用之列，商標權期間自95年12月16日起至105年12月15日止，指定使用於第9類「電腦程式、電腦軟體、數位影像儲存機、顯微照相機、電子攝影機、利用電子原理防盜監視用電視攝影機、數位式攝影機、數位相機、顯微鏡、望遠鏡」

商品。被告自承原告全球年度銷售額高達1億5千萬元以上，且原告99年於台灣之市占率已經高達百分之60至80，遠超過最高行政法院102年度判字第525號行政判決所述市占率達百分之34之標準，佐以原告於98年獲得素有「設計奧斯卡」之稱的「德國IF產品設計獎」，之後更獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購標有系爭商標之數位顯微鏡商品(下稱系爭商標商品),簽署系爭商品軟體授權,也於世界知名之購物平台銷售，獲得知名顯微鏡網站MicroscopeMaster詳細介紹系爭商品，而Wikipedia亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞。況且，系爭商品甚至引發美國加州專利訴訟，遭第三人請求高達305,000,000元之賠償額，足證系爭商標可認定為著名商標。

2.被告迪光公司曾為原告之經銷商,替原告推廣系爭商品至101年7月1日止。原告與被告迪光公司間之經銷合作關係終止後，被告迪光公司未經原告同意，仍繼續使用系爭商標中之文字作為被告迪光公司之英文名稱即「Dino-LiteInc.」（下稱系爭英文名稱）及網域名稱即「www.dino-lite.biz」（下稱系爭網站），且於該網站列出被告迪光公司與被告日盛光公司為版權所有人，復於系爭網站首頁正中央放大系爭商標字樣,各個子網頁左上方亦均使用系爭商標表彰商品來源,其中子頁「產品規格」放上全系列系爭商品高達5個頁面，子頁「聯絡我們」提供之聯絡方式則以系爭商標表彰被告聯絡之E-mail，並於該子頁下方告知消費者軟體下載網頁，而該軟體下載頁面則連結原告網站。此外，子頁「關於我們」公告「迪光數位顯微鏡股份有限公司DINO-LITEINC.自2008年起代理銷售手持式數位顯微鏡至中國大陸。我們將持續提供相關優秀精良之產品，服務消費大眾。2013年11月更改公司名稱為『迪光數位科技股份有限公司』」等語。綜觀系爭網站內容，被告顯然將系爭商標做為表彰被告提供之服務或商品之商標使用，一般人均會認為系爭網站即為原告之產品網站，未去分辨原告網站「www.dino-lite.com」與被告網站「www.dino-lite.biz」之差異。又系爭商標識別性高，原告與被告所營事業項目部分相同，皆有製造或銷售類似之電子產品，與系爭商標指定使用之商品類別又屬同一或類似，易使消費者誤認被告即為原告或是原告之合法經銷商。準此，被告迪光公司明知於結束經銷關係後已無權使用系爭商標，卻惡意使用系爭商標中之文字作為被告迪光公司之英文名稱、網域名稱，淡化系爭商標識別性，並降低系爭商標指示商品來源之功能，已違反商標法第70條第1項第2款之規定。

（二）被告陳○答辯略以：

1.被告迪光公司於97年登記公司英文名稱及網域名稱時，系爭商品初入市場，並非著名，原告為壯其聲勢，同意被告迪光公司將系爭商標使用於公司英文名稱及網域名稱，被告迪光公司因此導入各種資源，並自行負擔多種行銷費用，為原告開拓國內外市場。又系爭商標迄今仍非著名商標，此觀經濟部智慧財產局之著名商標名錄中並無系爭商標在列即明。再者，原告雖曾於98年獲德國IF設計獎，惟得獎者未必即為著名，況被告迪光公司早在97年即登記使用公司英文名稱及網域名稱，足見被告迪光公司於登記使用當時並無攀附原告之意圖。至原告所舉英文維基百科介紹數位顯微鏡文章，其中有一圖例雖為系爭商品，然維基百科並非特別介紹原告品牌，僅係隨機選取一圖貼上。況維基百科是一個人人皆可編輯、修改、刪除之自由的百科全書，故無可信度可言。此外，原告固自稱系爭商品市占率高達百分之60至80，但並未提出任何實際證據。而數位顯微鏡品牌之多，不勝枚舉，原告未掌握其他品牌之銷售量，又如何能計算正確之市占率。準此，系爭商標確非著名商標。

2.被告未侵害原告之商標權：

系爭商標既非著名商標，則被告迪光公司以系爭商標中之文字作為公司英文名稱及網域名稱，即未違反商標法第70條第1項第2款之規定。又系爭網站中之產品全數購自原告，且被告迄今尚有庫存，則被告行銷購自原告之附有系爭商標之系爭商品，於系爭網站標示該商標，本為商業行銷之正常習慣及方式。況且，依「商標權耗盡」原則，原告既已將系爭商品售予被告及被告之關係企業於國內外市場流通，自不應再對被告主張商標權。因此，被告於市場上標示原告商品之品牌，行銷原告之產品，當然不構成商標法第68條第1項第3款之侵害商標權。

二、本案爭點

（一）經銷合約終止後，商品經銷商得否為販售目的使用商品商標?

（二）授權同意經銷商以自己商標中之文字作為公司英文名稱及網域名稱，經銷合約終止後，否主張違法侵權？

三、判決理由

（一）系爭商標非著名商標：

按原告主張系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80，且前曾獲得「2009年德國IF產品設計獎」，之後更獲得世界知名大廠、學術研究機構

等知名單位採購系爭商品，簽署系爭商品軟體授權，也於世界知名的購物平台銷售，獲得知名顯微鏡網站MicroscopeMaster詳細介紹系爭商品，而Wikipedia亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞。況且，系爭商品甚至引發美國加州專利訴訟，遭第三人向原告請求高達305,000,000元之賠償額，足證系爭商標可認定為著名商標等語，固據其提出原告99年度銷售系爭商品之銷售資料、「2009年德國IF產品設計獎」得獎公告網頁、MicroscopeMaster介紹系爭商品網頁、Wikipedia以Dino-Lite產品為圖例，解釋microscope一詞之網頁等件為證。惟查，原告所謂系爭商品在臺灣之市占率約為百分之60至80一節，雖提出系爭商品99年度銷售量之資料為據，惟從原告提出之上開資料觀之，或可知悉原告於99年度銷售系爭商品之數量，然該數量如何得以計算出市占率，原告並未舉證以實其說，是尚難以該銷售量遽認系爭商品在臺灣之市占率為百分之60至80。又原告提出上開得獎公告網頁，或可證明系爭商品曾獲得上開獎項，但此獎項之獲得僅係代表系爭商品之設計理念創新，惟此與系爭商品上所標示之系爭商標是否著名有別，故尚難據此認定系爭商標即為著名商標。再者，MicroscopeMaster網站固曾介紹系爭商品、而Wikipedia亦以系爭商品為圖例，解釋microscope一詞，然此均仍無從證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知。至原告所稱其獲得世界知名大廠、學術研究機構等知名單位採購系爭商品，並簽署系爭商品軟體授權等情，則未舉證以實其說，且該採購及授權之情事，是否即足以認定系爭商標在國內相關業界之排名、商業價值、消費者滿意度、市場占有率、行銷統計等，亦有疑問。此外，原告復未提出其他證據以實其說，是原告主張系爭商標為著名商標一節，即非可採。

（二）原告與被告迪光公司就系爭商品之經銷合約於101年7月1日業已終止：

按對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人瞭解時，發生效力，民法第94條定有明文。是以，原告既於101年5月30日前即已向被告迪光公司為終止之意思表示，惟因對中國大陸之客戶尚需為最後一次之出貨，故方有101年6月份之發票，主張系爭經銷合約於101年7月1日已經終止之事實，應堪信為真。再者，原告與被告迪光公司間之經銷合約雖已終止，惟其等並未就終止後之爭議，例如：被告迪光公司於經銷合約終止後是否得繼續使用系爭英文名稱、系爭網域名稱，及銷售庫存時是否得使用系爭商標，暨有無銷售庫存之期限等等，均未為相關之約定，是本件就相關之爭議即無法從契約著手，僅能依相關之法律規定予以判斷，先予敘明。

（三）被告並未侵害原告之商標權：

1.被告迪光公司並未違反商標法第70條第1項第2款之規定：

(1)按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第1項第2款定有明文。是以，商標法第70條第1項第2款之規定係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，倘該註冊之商標並非著名商標，即不得以該條規範相繩。查如前所述，系爭商標並非著名商標，則被告迪光公司以系爭商標中之文字作為其公司之英文名稱及網域名稱，即不符商標法第70條第1項第2款之要件。

(2)惟按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2款定有明文。又現行商標法已將上開條款刪除，刪除之理由為：「現行條文第二款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除」。準此，對於他人之「註冊商標」而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權之情形，現行法已修正為以「著名商標」為必要，避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題。又依現行商標法第70條第1項第2款之規定既係以明知為他人「著名」之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱為其要件，其修法之結果縱會造成第三人惡意以系爭商標中之文字作為自己公司、網域或表彰營業主體之名稱，惟此究屬應保護商標權人或第三人之立法政策之問題，尚難遽將商標法第70條第1項第2款規定，解釋在惡意註冊之情形下，即無須以「著名」為其要件。何況，原告就被告迪光公司抗辯系爭英文名稱及系爭網站係在經銷合約有效期間經原告同意之情形下為登記、註冊等語，並不爭執，

則被告迪光公司於經銷合約終止後未移除系爭網站，並仍繼續使用系爭英文名稱，此情究與原告所謂之惡意註冊有別。原告前開主張，要無足取。

2.被告並未違反商標法第68條第1項第3款之規定：

(1)按商標法第68條明定商標權人可以排除他人使用之範圍,即所謂排他範圍。商標排他範圍主要在於確保商標指示商品或服務來源的功能不受到破壞，並保護相關消費者不致發生混淆誤認之虞。

(2)次按商標法第36條第2項又稱商標權之「耗盡原則」或「第一次銷售理論」，意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，即已取得報酬，則附有商標之商品由製造商、零售商至消費者之垂直轉售過程已存在商標之默示授權使用,故商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權。而所謂權利耗盡原則，又分為國內耗盡及國際耗盡不同理論，我國商標法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利，因此不能禁止真品平行輸入，明文承認「真品平行輸入之正當性」。相較於國內耗盡，商標權人其製造、或經其同意製造之商品，在「本國」或「外國」第一次進入市場後，僅在該本國或外國市場之物品使用、銷售等權利耗盡。是以，附有商標之商品由商標專用權人或經其同意之人於市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該商品之第三人，不得再為主張商標專用權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，則不在此限，亦即商品遭變動後，客觀上足以影響消費者作出購買該商品之意願，或購買該商品之價格，該變動復有造成消費者混淆、誤認之虞，則該項遭變動後之商品與原商品間，即應認有實質上差異，而構成商標權耗盡原則之例外情形。

(3)經查，系爭網站上所銷售之系爭商品，為原告前曾售予被告迪光公司經銷之系爭商品，且被告迪光公司前因經銷合約所買受之系爭商品確實尚有庫存一節，為原告所不爭執，則系爭商品上所標示之系爭商標，顯然係由原告合法附貼之商標，揆諸前揭說明，原告自不得就標有系爭商標之系爭商品主張商標權。至系爭網站上於系爭商品旁雖另有標示系爭商標，惟揆諸原告所提出之系爭網頁，被告是在系爭商品旁再次標示系爭商標，且將該商標之字樣放大，然此僅是行銷系爭商品之手法，雖仍屬系爭商標之使用範圍，但被告既係販售原告製造之系爭商品，故其使用系爭商標之行為，自不會破壞商標指示商品或服務來源之功能,亦不會造成消費者混淆誤認,

是本件被告所為自非商標法第68條規範之範圍。依上揭說明，被告於系爭商品旁適度標示系爭商標，以行銷系爭商品，自不構成商標權之侵害。

(4)原告雖稱：被告在系爭網站首頁正中央明顯放大系爭商標，且各個網頁左上方均使用系爭商標表彰被告迪光公司主體，子頁「產品規格」放上系爭商品，子頁「聯絡我們」更提供極易造成混淆誤認之聯絡資訊，無一不是將系爭商標作為商標使用，使一般人誤認系爭網站為原告或原告合法經銷商之網站，已違反商標法第68條第1項第3款之規定等語。惟查，被告在系爭網站左上方固有標示系爭網域名稱，但被告迪光公司註冊系爭網域名稱並未違反商標法第70條第1項第2款之規定，業如前述，是其在系爭網站之各個網頁左上方「迪光數位顯微鏡」下標示系爭網域名稱，難認有何違法之處。又系爭網站既為被告迪光公司所架設，且所販售之商品均為其之前所經銷而尚未售出之庫存，則被告於系爭網站上列出系爭商品之規格，並載明聯絡被告之方式，此舉尚難謂足以使消費者發生混淆、誤認被告即為原告或為原告之經銷商之情事。是以，原告以上開情事主張被告違反商標法第68條第3款之規定一語，洵非可採。

四、判決結果

原告就系爭商品既已不能主張商標權，且被告於系爭網站上使用系爭商標之行為，亦不足以使消費者發生混淆、誤認被告為原告或為原告之經銷商之情形。從而，被告所為並未違反商標法第68條第3款之規定。從而，原告依商標法第69條第1項、第3項、公平法第30條、第31條及民法第18條第1項前段、第195條第1項之規定請求如訴之聲明所示，均無理由，應予駁回。

●回首頁目錄

●延伸閱讀判決全文