

106040105 確認「PHILIP B」商標權不存在事件(商標法§36 II) ([智慧財產法院 105 年度民商上字第 14 號民事判決](#))

爭點：商標法第 36 條第 2 項商標權耗盡原則，其適用對象為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形。

系爭商標圖樣
(註冊第 01629381 號)

PHILIP B.

第 3 類：化粧品、化粧用髮油、造型髮膠、護髮油、護髮乳、護髮霜、乳液、髮膠、整髮劑、頭髮造型劑、護髮品、髮根營養液、髮型定型液、保養品、人體用清潔劑、沐浴精、洗髮精、香料、精油、按摩精油。

相關法條：商標法第 36 條第 2 項

案情說明

上訴人自西元 2016 年 1 月 7 日起向「PHILIP B」官網訂購該品牌商品（下稱系爭產品），其認為「PHILIP B」官網既同意在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時，向上訴人取得報酬，即已產生權利耗盡，上訴人應取得系爭產品受商標法第 36 條第 2 項規定之保障。而我國商標法第 36 條第 2 項明文承認「真品平行輸入」之正當性，並採國際耗盡原則，即自國外輸入經商標權人或被授權人同意使用商標之商品時，不構成商標之侵害，縱事後將智慧財產權讓與他人，對已由第一次市場行為進入國外市場的商品而言，對價平衡的狀態並未改變，若認上訴人不能主張商標權耗盡而不得販售系爭產品，實有違憲法第 15 條保障人民財產權之規定，亦違反法安定性原則及信賴保護原則。被上訴人持續向訴外人台灣臉書有限公司、美商科高國際有限公司台灣分公司、台灣樂天市場股份有限公司、Yahoo 奇摩拍賣、PChome 商店街、PChome24h 購物、露天拍賣等行使其註冊第 01629381 號商標權（下稱系爭商標），已妨害上訴人合法販售平行輸入真品之權利，上訴人就系爭商標是否有使用權即有法律上地位不安之狀態，而此不安之狀態，得以確認判決除去之，遂向智慧財產法院提起確認訴訟，卻獲敗訴之判決。上訴人不服原審判決之認定，爰提起本件上訴案。

判決要旨

智慧財產法院 105 年度民商上字第 14 號民事判決：

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>:

一、商標權利耗盡原則

按商標法第 36 條第 2 項前段規定：「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。」此即為商標權之「耗盡原則」(the principle of exhaustion)或「第一次銷售理論」(First Sales Doctrine)。該條係於 82 年修法時所新增，其立法理由謂：「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。」嗣於 100 年修法時文字略作修正，將「市場」修正為「國內外市場」，其立法理由謂：「本項為商標權國際耗盡理論之揭示。原條文中之『市場』，包括未明示之『國外市場』，為明定本法係採國際耗盡原則，爰增列『國內外』等文字。」由此可知，我國商標法係採國際耗盡原則，其意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品，在國內或國外為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販賣予零售商至相關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。此原則之目的在於，商標權人對於其商標雖享有獨占實施之權利，惟不應給與商標權人就同一權利重複獲利。易言之，商標權人既將附有商標商品於市場上流通並取得合理報酬或對價，其商標權已獲得滿足，自不得對商標權人已為第一次銷售之商品再重複行使商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。

- (一) 系爭產品係上訴人向美國 PHILIP B 公司所購買，而非向被上訴人所購買，因此，依前開所述之商標權利耗盡原則，美國 PHILIP B 公司既已在市場上將附有系爭商標之商品第一次銷售，則其商標權已耗盡，美國 PHILIP B 公司固不得本於商標權人地位向上訴人主張權利，然系爭商標於我國係由被上訴人取得商標權，而非由美國 PHILIP B 公司取得商標權，且系爭產品並非由被上訴人在市場為第一次流通，對本件被上訴人而言，其對系爭產品既無「第一次銷售行為」，而從未對系爭產品取得任何報酬，則自無所謂「商標權耗盡」可言，被上訴人自非商標法第 36 條第 2 項所稱之「商標權人」，而無該項有關權利耗盡原則之適用，其自得對上訴人主張系爭商標權。

(二) 上訴人雖引學者○○○教授所著「由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用」一文，主張本件系爭產品有商標法第 36 條第 2 項之適用云云，姑不論學者之見解並無拘束本院之效力，且細譯○○○教授上開文章，其謂：「...但有問題的是，當國內市場的智慧財產權人已自完成於國外第一次市場行為（此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權），或已同意他人於國外行第一次市場行為（此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權），而後國內或國外的智慧財產權人將智慧財產權讓與給第三人，此時國內的智慧財產權人得否以先前所為『第一次市場行為之同意』僅針對國外智慧財產權讓與人，而不及於受讓人，故平行輸入因權利未被耗盡而應被排除？...縱然事後將智慧財產權讓與他人，就已由第一次市場行為進入國內外商品而言，對價平衡之狀態並未改變，國內智慧財產權受讓人應承繼讓與人先前同意的法律效果...」，由上開文章強調「此時假設國內的智慧財產權人就同一商品在國外亦有相同的智慧財產權」、「此時假設國內智慧財產權人於授權契約中指示被授權人於國外以己之名義就同一商品取得相同的智慧財產權」，即可得知，該文章所探討者，乃國內外商標權人原屬同一人，經商標權人為第一次銷售行為後將商標權讓與他人，該受讓人是否應受權利耗盡原則拘束之問題，與本件乃國內外商標權人自始為不同人，國外商標權人第一次流通之商品是否對國內商標權人有權利耗盡之適用，實有極大之不同。準此，本件既非○○○教授上開文章中所述之「附有商標商品第一次銷售後將商標權讓與他人」之情形，則上訴人執此為有利於己之論據，自不足採。

(三) 上訴人又謂：本件情節若認無商標權耗盡之適用，與憲法第 15 條有違，亦違反法安定性及信賴保護原則云云。然，由對價平衡之觀點而論，上訴人於 2016 年 1 月 7 日起向美國「PHILIP B」官網購入系爭產品於我國境內銷售時，系爭商標之國內外商標權人已屬不同人，而被上訴人並非美國 PHILIP B 公司之商標被授權人、亦非美國 PHILIP B 公司之商標受讓人，而係自始即為我國之商標權人，因此，對我國商標權人即被上訴人而言，其就系爭商標既享有商標權，且未自該產品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力實無拘束被上訴人之理。更何況，商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，且商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12

款但書既明文規定得國外商標權人同意時得註冊與國外相同之商標，益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依商標屬地主義原則，當國內商標權人取得商標註冊後，縱使國外相同商標商品欲進入國內市場，亦須得到國內商標權人同意，始得為之，遑論國外商標權人於國外第一次銷售所生之商標權耗盡效力會有拘束國內商標權人可言。因此，商標法第 36 條第 2 項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時，系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人，上訴人對此知之甚詳，上訴人所購入之系爭產品，對美國 PHILIP B 公司固可主張權利耗盡，然不得對被上訴人主張。易言之，系爭產品對於被上訴人而言自始即無商標權耗盡可言，上訴人於進口系爭產品時既明知系爭商標於我國之商標權人為被上訴人而非美國 PHILIP B 公司，則系爭產品自不得對被上訴人主張權利耗盡，而不得在國內販售。準此，自無上訴人所稱違反憲法第 15 條保障人民財產權之規定、違反法安定性及信賴保護原則可言，上訴人上開所辯，亦不足取。

(四)被上訴人自 96 年起即在我國投入金錢與資源行銷使用系爭商標商品，並於各大百貨公司設置專櫃，亦提供消費者附加服務，業經本院 104 年度民暫字第 10 號裁定認定屬實，並據被上訴人提出 104 年週年慶活動照片影本附卷可參，而按商標之主要功能在於表彰商品及服務之來源而具行銷用途，上訴人未經被上訴人同意使用系爭商標販售其非自被上訴人處販入之系爭商標商品，實已侵奪被上訴人為行銷系爭商標商品所投資之行銷成本、所建立市場知名度及市場占有率，上訴人所為難認符合我國商標法第 1 條所揭櫫之「保障商標權及消費者利益」暨「維護市場公平競爭」等立法目的，是上訴人未經被上訴人同意自國外輸入至國內販售使用系爭商標產品，並使用系爭商標行銷，難謂適法，被上訴人自得對上訴人主張商標權。

二、綜上所述，上訴人就系爭產品不得對被上訴人主張權利耗盡，被上訴人既為系爭商標之商標權人，自得行使其商標權，是上訴人請求確認被上訴人於 2014 年 3 月 1 日向智慧局申請核准取得系爭商標，對上訴人自 2016 年 1 月 7 日後向「PHILIP B」官網訂購之「PHILIP B」真品平行輸入之系爭商品，不得向上訴人主張商標權並不得以商標權人禁止上訴人

於各大通路販售，並無理由。原審為上訴人敗訴之判決，並無違誤，上訴意旨指摘原審判決不當，求為廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。