

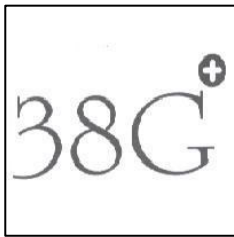
107040102 有關「38G+設計圖」商標侵害事件(商標法§36 II、§39 II)(智慧財產法院 106 年度民商訴字第 18 號民事判決)

爭點：

1. 專屬授權未經登記者，不得對抗任何第三人。
2. 附有註冊商標之商品經商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人即不得就該商品主張商標權；該商標商品之合法買受人，自得依商標法第 5 條有關商標使用之規定，於市場上繼續交易流通該商品。

系爭商標

註冊第 1252424 號



第 1391306 號



第 3 類

化粧品、燙髮液、人體用清潔劑、美白面膜、酵素香皂、洗面皂、減肥霜、人體用肥皂、護髮品、皮膚保養品、胸部營養霜、皮膚及頭髮保養品、肌膚保養液、按摩精油、頭髮用化粧品、牙膏、護膚保養品、保濕液、香精油、線香。

相關法條：商標法第 68、69、70 條；公平交易法第 25 條；民法第 184 條

案情說明

原告主張參加人騰大生物科技有限公司(下稱騰大公司)前於民國 96 年 3 月 1 日及 99 年 1 月 1 日分別取得註冊第 01252424 號及第 01391306 號商標(下稱系爭商標)，雖曾授權被告匯盛國際行銷有限公司(下稱被告匯盛公司)使用系爭商標，惟使用期限至 104 年 3 月 31 日止即已屆滿，原告為系爭商標之專屬被授權人，詎被告匯盛公司、被告匯盛公司負責人曾○○及其配偶蘇○○於授權使用期間屆滿後，未經原告同意，仍將系爭商標使用於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、其

他實體及非實體銷售平台，陳列、販售含有系爭商標之商品及服務，造成原告財產上巨大損失，提出本件排除侵害及損害賠償之訴訟。

判決主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>:

一、被告匯盛公司於 104 年 3 月 31 日之後，繼續銷售由參加人所提供之「38G」產品，並未侵害原告之商標權：

(一)本件騰大公司為系爭註冊第 01252424 號「38G[®]」及第 01391306 號「」商標之商標權人，其於 101 年 4 月 1 日與被告匯盛公司簽訂經銷契約，契約期間約定自 101 年 4 月 1 日起至 104 年 3 月 31 日止，雙方約定騰大公司將臺灣區網路電子商務平台及通路零售獨家經營權授予被告匯盛公司，被告匯盛公司並於合約期間內擁有騰大公司所提供之「38G[®]酵素晶體」商標使用權。

(二)依該經銷契約第六條第二項約定：「合約期滿時，除任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，續約期滿時亦同。」可知，系爭經銷契約原則上採自動續約機制，若契約屆期不欲繼續時，則須雙方任一方於一個月前通知他方不再續約或要求另訂新約。本件騰大公司實際負責人即訴訟代理人周○○於本院審理時自稱其於契約期間屆滿前二個月曾以口頭告知被告匯盛公司負責人曾○○及其配偶即被告蘇○○不再續約，惟並無任何證據證明，其另在 104 年 3 月 31 日即契約期間屆滿日曾以 LINE 告知被告匯盛公司負責人曾○○及被告蘇○○謂契約至該日期滿等語。

(三)惟騰大公司訴訟代理人周○○亦不否認在騰大公司與被告匯盛公司上開契約期間屆滿後，騰大公司仍然出貨予被告匯盛公司，而被告匯盛公司於市場上銷售之系爭商標商品均為真品，並非仿冒等情。按「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。」商標法第 36 條第 2 項前段定有明文，此一規定即學說上所稱之「商標權權利耗盡原則」。依此規定，不論係商標權人本人抑或其所授權之人，凡附有商標之商品經商標權人或經其同意或授權之人銷售後，對於他人在市場上就該商品之後續銷售流通行為，不得主張其商標權遭受侵害。本件系爭商標之商標權人為騰大公司，原告係與騰大公司簽約而取得系爭商標之使用權，是不論任何人向騰大公司抑或原告公司購買取得附有系爭商標之商品，其嗣後就該商品所為之有償或無償移轉之流通行為，均不構成商標權之侵害。本件兩造及參加人均不否認被告匯盛公司於市場上所銷售之附有系爭商標商品係由騰大公司所提供，而騰大公司復為系爭商標之商標權人，依上開規定意旨及說明，被告銷售附有系爭商標之商品，自不得認為係侵害商標權人之不法行為。

(四)原告主張其與騰大公司間所簽訂之商標使用授權同意書係約定由原告取得專屬授權地位，騰大公司依約不得另行銷售附有系爭商標商品，是被告匯盛公司銷售附有系爭商標商品，即屬侵害原告商標權之行為云云。惟查，依原告與騰大公司間所簽訂之授權同意書第一條約定，騰大公司係同意授權原告得以未違反法律強制規定及公序良俗之方式，以經註冊之「38G[®]」品牌之系列註冊商標為一切行銷宣傳及銷售行為(參本院卷第 50 頁)，並未明文約定將系爭商標「專屬授權」原告，原告亦未依商標法第 39 條第 2 項規定向經濟部智慧財產局為專屬授權之登記，而騰大公司實際負責人周○○於本院審理時亦表示騰大公司仍為系爭商標之權利人(參本院卷第 279 頁)。是騰大公司既為系爭商標

之商標權人，其銷售附有系爭商標商品予被告匯盛公司，被告匯盛公司其後於市場上銷售附有系爭商標之商品，不應認為係侵害商標權之行為。

- (五)至原告指稱騰大公司與原告間商標使用授權同意書第三條第二項「再授權限制」項下第○點明文約定：「甲方(即騰大公司)不得於已授權乙方使用『38G[®]』商標之相同授權範圍內，另行授權他人使用。」等語，足證其與騰大公司間確屬專屬授權，騰大公司依約亦不得自行銷售附有系爭商標商品云云。惟查，依據上開約定文義，縱使得據以認為騰大公司確實專屬授權原告使用系爭商標，惟原告既未向智慧財產局登記專屬授權之事實，依前揭商標法第 39 條第 2 項規定意旨，其亦不得對抗騰大公司以外之任何第三人，包括本件被告在內。又依上開約定，縱使騰大公司不得另行授權他人使用系爭商標，亦未限制騰大公司不得自行銷售附有系爭商標商品，本件原告既未將其所自稱之專屬授權約定事宜向智慧財產局登記，依商標法第 39 條第 5 項規定意旨，騰大公司自非不得自行銷售附有系爭商標商品。是被告匯盛公司向騰大公司購買附有系爭商標商品，並於市場上銷售，騰大公司之商標權即已耗盡，被告等之銷售行為並不構成商標權之侵害。縱認騰大公司另行對被告匯盛公司銷售附有系爭商標之商品確實違反其與原告間上開契約約定，亦與被告等是否侵害系爭商標權分屬不同二事，原告尚難援引其與騰大公司間契約約定事項拘束被告，亦不得據以指摘被告侵害其商標權，是原告此部分之主張，顯非可採。

二、原告請求被告等應按照產品單價乘以 1,500 倍計算損害並連帶賠償及相關請求部分並無理由：

- (一)本件被告匯盛公司所販售附有系爭商標商品均為商標權人即騰大公司所提供之真品，依商標法第 36 條第 2 項規定，不惟商標權人即騰大公司不得對之主張商標權，即經騰大

公司同意授權使用系爭商標之原告亦不得對被告匯盛公司主張商標權。雖原告主張其為系爭商標之專屬被授權人，自得自行主張商標權云云，惟此部分事實不惟欠缺證據支持，亦為本院所不採，理由已敘明如上。是原告主張被告等應連帶賠償原告 801 萬元云云，即屬無據，不應准許。

(二)商標法第 36 條第 2 項既已明揭附有註冊商標之商品經商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人即不得就該商品主張商標權，換言之，該附有商標商品之合法買受人於市場上仍得繼續交易流通該商品，此種使用行為乃屬合理使用。而所謂「交易流通」，自包含商標法第 5 條所稱為行銷目的而為之下列行為：(1)將商標用於商品或其包裝容器；(2)持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款商品；(3)將商標用於與提供服務有關之物品；(4)將商標使用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。上開各項行為，均包含以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。本件被告匯盛公司所銷售之附有系爭商標商品既係由商標權人騰大公司所提供，其為使附有系爭商標之商品於市場上交易流通，自有採行上開行為之必要。況依被告匯盛公司與騰大公司系爭經銷契約約定，契約期間屆滿終止或不再續約時，被告匯盛公司有權逕行處理已入庫之庫存，原告就被告等所銷售之附有系爭商標商品其中何部分為庫存品，何部分為騰大公司在經銷契約終止後另行提供之商品，均無法區別，而被告匯盛公司於經銷契約期滿終止後所銷售之所有附有系爭商標商品復均為真品，依前揭說明，被告匯盛公司依商標法及其與騰大公司間之約定，自得繼續銷售騰大公司所提供附有系爭商標之商品，此種銷售行為並不構成商標權之侵害。原告及騰大公司主張被告不得公開銷售云云，不惟無據，且與上開規定不符，是原告此部分之請求，亦屬無據，不應准許。