

107120103 有關「Red Bull」等商標權侵害事件(商標法§36 II、§68、§69)(智慧財產法院 107 年度民商訴字第 30 號民事判決)

爭點：商標法第 36 條第 2 項所稱商標權人，應係指附有商標商品於第一次銷售時國內外之商標權人均為同一人之情形。

### 系爭商品（附圖 1）



### 據爭商標 1 至 5

RED  
BULL

註冊第 01081639 號

第 032 類：礦泉水，蘇打水，不含酒精之飲料，果汁飲料，果汁，糖漿及其他製飲料之製劑。

RED BULL

註冊第 01296857 號

第 032 類：無酒精飲料，提神飲料，適用於運動員之乳清飲料和等滲壓飲料等。



註冊第 01283226 號

第 032 類：無酒精飲料，提神飲料，適用於運動員之乳清飲料和等滲壓飲料等。

# Red Bull



註冊第 01760537 號

第 032 類：無酒精飲料；軟性飲料；提神飲料；乳清飲料等。

註冊第 01760536 號

第 032 類：無酒精飲料；軟性飲料；提神飲料；乳清飲料等。

**相關法條：商標法第 36 條第 2 項、第 68 條、第 69 條**

## 案情說明

原告自 90 年進軍我國能量飲料市場以來，先後向經濟部智慧財產局註冊據爭「Red Bull」諸商標，並使用於所販售之能量飲料，銷售至全球逾 170 多個國家，是在各國有高市佔率之著名能量飲料，並經原告在我國長期行銷、贊助參與或舉辦「Red Bull Soapbox Race」皂飛車大賽等活動，已廣為我國消費者所熟知，據爭諸商標亦業經智財局肯認為著名商標。財政部關務署臺中關於 107 年 4 月 16 日函知原告，被告公司所進口系爭商品一批上載有據爭諸商標圖樣，經原告於同年 5 月 1 日申請查扣在案，系爭商品係自越南進口，其上所附商標與據爭諸商標相同，但其製造商並非原告，亦未得原告之授權，其包裝外觀與原告商品亦有顯著差異，被告公司未得原告同意或授權即進口系爭商品之行為，有違商標法第 68 條第 1 款規定，原告自得依同法第 69 條及公司法第 23 條等規定，請求被告等排除侵害及損害賠償。

## 判決主文

被告菲越暹邏有限公司不得自行或使他人販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入如附圖 1 所示之商品。

被告菲越暹邏有限公司應將持有尚未售出之如附圖 1 所示商品陸拾瓶銷毀。

被告菲越暹邏有限公司、○○○應連帶給付原告新臺幣柒拾壹萬貳仟捌佰元及自民國一〇七年五月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告菲越暹邏有限公司、○○○連帶負擔五分之四，餘由原告負擔。

本判決第三項於原告以新台幣貳拾肆萬元供擔保後，得假執行。但被告菲越暹邏有限公司、○○○以新臺幣柒拾壹萬貳仟捌佰元為原告供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

#### <判決意旨>

一、系爭商品之包裝容器使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣是否有致相關消費者混淆誤認之虞：

(一) 就外觀是否近似及近似之程度：

系爭商品使用與據爭商標 5 相同之商標圖樣，此為兩造所不爭執，該商標圖樣亦與據爭商標 3 極相似；另系爭商品使用「Red Bull」與據爭商標 1、2、4 僅係單字排列方式或字型略有變化之別，二者外觀極近似，讀音、觀念則皆相同。承上，足見系爭商品使用據爭商標 5 及「Red Bull」圖樣與前開據爭諸商標二者相同或構成高度近似。

(二) 商品是否類似或類似之程度

據爭商標 1 指定使用於礦泉水、不含酒精之飲料，據爭商標 2、3、4、5 指定使用於酒精飲料、無酒精飲料、軟性飲料、提神飲料、可提神之酒精飲料、適用於運動員之乳清飲料和等滲壓飲料等商品，而系爭商品將據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣用於運動飲料，是系爭商品與

據爭諸商標所指定使用之商品，二者皆屬飲料商品，於功能、用途、行銷管道、消費族群等因素上具有共同或關聯之處，是依一般社會通念及市場交易情形，二者商品間具有相同或關聯之來源之關聯性，屬同一或高度類似之商品。

(三) 商標之識別性

據爭商標 1、2、4 乃合成既有單字，據爭商標 3、5 乃是圓形背景加雙牛對衝之設計圖樣，均與所指定使用之商品本身或其品質、功用或其他特性無關，不具有商品說明之意義，均係「任意性商標」，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，具相當之識別性。

(四) 承上，系爭商品使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣，與據爭諸商標相同或高度近似，且二者所指定使用之商品同一或高度類似，據爭諸商標又具相當識別性，堪認系爭商品使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣，有致相關消費者與據爭諸商標指定使用之商品構成混淆誤認之虞。

二、系爭商品是否有商標法第 36 條第 2 項權利耗盡原則之適用？

(一) 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)。該條於 100 年修法時，將「市場」修正為「國內外市場」，其修正理由謂：「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。又商標係採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人(商標法第30條第1項第11款、第12款但書參照)，倘相同商標圖樣之國內外商標權分別歸屬不同權利人者，由對價衡平之觀點論之，當國外相同商標商品欲進入國內市場時，對我國商標權人而言，並未自該商品取得任何對價，則國外商標權人第一次銷售行為產生之權利耗盡效力，自無拘束我國商標權人之理，即仍須得國內商標權人同意，始得為之。準此，上開規定所稱商標權人，應係指附有商標商品於第一次銷售時國內外之商標權人均為同一人之情形。

- (二) 經查，系爭商品上使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣作為商標，有致相關消費者與原告據爭諸商標所指定使用之商品構成混淆誤認之虞，已見前述。被告公司雖辯稱系爭商品係其向 TT 公司進口之越南紅牛公司所生產之真正「Red Bull」飲料。惟查，系爭商品上使用之據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣，其於越南之商標權人為 TC 公司；而據爭諸商標在我國之商標權人均為原告，可知系爭商品上所使用據爭商標 5 及「Red Bull」之圖樣，

其商標權在越南及我國分別歸屬於不同之商標權人。承前說明，越南之商標權人 TC 公司在市場上第一次販售系爭商品時，其商標權即已耗盡，此耗盡之效力原則上並不及於我國之商標權人即原告。況原告並未販售系爭商品予被告，自未從系爭商品之銷售或流通而取得報酬，原告所有之據爭諸商標權並未因第一次販賣系爭商品而耗盡，是被告等自不得以其向越南之商標權人 TC 公司購得之系爭商品，向未曾出售系爭商品之我國商標權人即原告主張權利耗盡。

- (三) 被告等復辯稱原告之運動飲料商品係奧地利紅牛公司所製造，原告為奧地利紅牛公司百分之百持股成立之公司並且是進口商；而系爭商品所附商標之商標權人為 TC 公司，TC 公司之負責人持有奧地利紅牛公司 51% 股份，顯見原告與 TC 公司為同一集團，受相同負責人所控制，彼此應共同或相互同意使用據爭諸商標，此由據爭商標 1 當初申請人為 TC 公司，至 95 年間始轉讓予原告即明，可見原告與系爭商品所附商標之商標權人 TC 公司關係密切，被告公司購買 TC 公司之系爭商品時，其商標權即已耗盡云云。經查，系爭商品與原告商品並非來自相同製造者，無法使人得知其來自同一來源。復查，依被告等提出之 TC 公司網頁記載，比對原告提出其母公司奧地利紅牛公司之公司股權架構圖，均可認知 TC 公司並未持有奧地利紅牛公司任何股份，實難認原告與系爭商品之商標權人 TC 公司有經濟上或經營上控制或從屬關係，故難認 TC 公司與奧地利紅牛公司是關係企業。況且，不同商標權人乃表彰不同之商品來源，TC 公司於 95 年將據爭商標 1 讓與原告，而非以專屬授權方式授權原告使用該商標，且據爭商標 2 至 5 均登記原告為商標權人，可知 TC 公司並未刻意營造據爭諸商標與其

均是同一來源之印象。是綜上各節，系爭商品與原告運動飲料等商品係不同來源、不同商標權人，且各商標權人並未蓄意營造前開商標於全球為同一來源之商業印象，係各自表彰不同之商品來源，被告公司自不得以向越南商標權人 TC 公司購買之系爭商品，向不同之商標權人即原告主張其商標權已耗盡。

### 三、被告等有侵害據爭諸商標之故意

被告等辯稱依所得資訊，原告與 TC 公司是同一集團，共同或互相同意使用據爭諸商標，無從得知原告係不同商標權人，被告等無任何故意或過失云云。惟查，原告自 90 年投入我國運動飲料市場即先後註冊據爭諸商標，並長期行銷、贊助參與或舉辦皂飛車大賽等活動，據爭諸商標在我國具有相當知名度，已見前述，被告等對據爭諸商標應知之甚明；再者，關務署臺中關於 107 年 4 月 16 日函知原告，被告公司所進口系爭商品一批上載有據爭諸商標圖樣，經原告於同年 5 月 1 日申請查扣在案，惟被告公司嗣供擔保廢止查扣，並將系爭商品銷售殆盡，此為兩造所不爭執，並經被告於 107 年 8 月 29 日言詞辯論意旨狀敘明原告主張銷毀之標的已不存在，無銷毀必要，復於同年 9 月 6 日陳報系爭商品僅餘 60 瓶，另有被告 107 年 7 月 4 日銷售系爭商品 1 箱之統一發票 1 張附卷可稽，是被告公司既因原告於 107 年 5 月 1 日申請查扣系爭商品，並於同年 5 月 17 日起訴，而知悉系爭商品有侵害據爭諸商標之虞，其未待本院開庭審理釐清即將系爭商品銷售殆盡，難謂被告公司無侵害據爭諸商標權之故意。