

108020202 有關「ELLE」商標權侵害事件(商標法§36Ⅱ；現行商標法§95①)(智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 5 號刑事判決)

爭點：1. 有關商標權利耗盡原則的適用。

2. 關於被告主觀故意之認定。

系爭商標



註冊第 00669640 號

舊法第 075 類：鐘錶及其組件。



註冊第 00383487 號

舊法第 083 類：鐘錶及其組件。



註冊第 01595284 號

第 014 類：鐘錶及其組件（包括鐘、鬧鐘、手錶）。

相關法條：商標法第 36 條第 2 項、第 95 條第 1 款

案情說明

被告係翡仕公司負責人，明知翡仕公司與菲力柏契出版社於民國 96 年間就「ELLE」商標及該商標與「Studio」一字所組成品牌所簽訂之「更新與重述授權合約」期滿後，得以銷售庫存授權商品之處理期間，為至合約終止後 6 個月即至 99 年 6 月 30 日止，99 年 7 月 1 日起翡仕公司未經菲力柏契出版社之同意，即不得再對外銷售庫存之「ELLEStudio」品牌手錶商品。而翡仕公司

於與菲力柏契出版社之授權合約期滿後，又與香港商 TopBrands (HongKong) Limited 公司（為菲力柏契出版社之代理商，下稱香港 TopBrands 公司）於 98 年就「LBYELLE」品牌簽訂「轉授權契約」，授權翡仕公司於合約期限內得以製造及銷售「LBYELLE」品牌手錶商品，前開合約中復約定期滿後翡仕公司得以銷售庫存授權商品之處理期間，為該合約終止日（即 101 年 10 月 31 日）後之 180 日內（即至 102 年 4 月 30 日止），是翡仕公司自 102 年 5 月 1 日起，未經菲力柏契出版社或 TopBrands 公司之同意，亦不得再對外銷售庫存之「LBYELLE」品牌手錶商品。詎被告竟基於侵害商標權之故意，於「更新與重述授權合約」期滿及處理期間經過後之 101 年 2 月間起，接續將翡仕公司於授權期間內所生產、製造，使用近似於「ELLE」商標，且有致消費者混淆誤認之虞之「ELLEStudio」品牌手錶，販賣予成功鐘錶股份有限公司，復自「轉授權契約」期滿及處理期間經過後，將使用相同或近似於「ELLE」商標，且有致消費者混淆誤認之虞之「LBYELLE」品牌手錶商品販賣予成功鐘錶行，而侵害菲力柏契出版社之商標權。

案經菲力柏契出版社訴由內政部警政署保安警察第二總隊移送臺灣士林地方法院檢察署檢察官偵查起訴，嗣臺灣士林地方法院以 104 年度智易字第 5 號刑事判決，判決被告處有期徒刑 6 月，被告不服，續行提起上訴。

判決主文

上訴駁回。

<判決意旨>:

一、 有關商標權利耗盡原則的適用：

- （一）所謂的商標權利耗盡原則是指商標法第 36 條第 2 項：「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。」規定。依此規定，商標權利耗盡（也就是條文中不得就該商品主張商標權）的前提必須是「由」商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通的附有註冊商標商

品。如果附有註冊商標商品於市場上的交易流通，並不是由商標權人或經其同意之人所為，自然就沒有此項原則的適用。這是因為由商標權人所為的商品交易流通，商標權人已經可以從中取得其所設定的商標價值對價，就不應該繼續讓商標權追及到商品的後續交易流通。

(二) 我們及原審所認定被告有罪的侵害商標權犯行，都是在商標授權合約（包括轉授權契約在內）所約定庫存銷售期屆滿後的銷售行為（如原審判決附表二、三所示）。這些銷售行為，既然都已經超過了約定的庫存銷售期，其所為的商品交易流通，就不是「由」商標權人或經其同意之人所為，而是被告自己單方面違反約定的銷售行為，按照我們在本判決上一段的說明，自然就沒有商標權利耗盡原則的適用。

(三) 進一步檢視本案中的商標授權合約(包括轉授權契約)，更加可以了解為何本案沒有商標權利耗盡原則的適用：在翡仕公司獲得商標授權的合約中，其實都有商標授權金(Royalties)必須依據銷售額來計算的約定條款(原審判決附表二的 ELLEStudio 部分，於其更新與重述授權合約第 7.1 (a) 條，他字卷五第 17 頁，中文譯本可見原審卷一第 152 頁；原審判決附表三的 LBYELLE 部分，於轉授權契約第 3.1 條，他字卷五第 56 頁，除了年權利金外，還有每支裝運手錶 1 美元計算的授權金)。也就是說，商標權人為使商品交易流通所設定的對價，是依照銷售數量來計算，而非單純固定數額。在超過了約定庫存銷售期後，翡仕公司依約本來就不能再繼續銷售庫存商品，翡仕公司既然違約逾期銷售，就不可能依約提報銷售額並計算給付應付的授權金。這一點可以比對被告自己於 103 年 8 月 5 日在本案偵查中所提出的答辯狀附表，裡面記載了其支付權利金及貨款的期間，都沒有發生在原審判決附表二、三所列銷售事實的時間後(他字卷五第 6 頁)，就可以很明確地認定翡仕公司根本沒有對於原審判決附表二、三所銷售的商品支付應付的授權金，當然也不會有商標權利耗盡原則的適用。

(四) 被告雖然又引用我院 100 年度刑智上易字第 42 號判決 (下稱 42 號判決) 片段，認為依照該判決意旨，本案應該有商標權利耗盡的適用 (言詞辯論意旨狀第 5-6 頁，本院卷第 226-227 頁)，但 42 號判決講的情況是：商標的被授權人有在約定的出清庫存期間銷售出去，而在此約定出清庫存期間買受附有註冊商標商品的第三人，可以再自由地轉賣。這原本就是商標權利耗盡的典型適用情形。本案中的翡仕公司卻是在超過約定庫存銷售期才出售，兩者根本不能相提並論。此外，翡仕公司也不是買受出清庫存的第三人，而是與商標授權人約定有出清庫存期的當事人，也就與 42 號判決所講的情況有所不同。因此，被告認為參照 42 號判決意旨，本案也有商標權利耗盡原則的適用，應該是有所誤會。

二、關於本案扣押商品：

- (一) 我們及原審認定被告有罪的犯行，其所銷售的商品都沒有經扣押在案，這些銷售的商品都是經過比對銷售的統一發票及其上記載的銷售品名型號，再對照扣案相同型號的商品而加以確定，這應該要先加以說明 (原審判決附表二、三的證據出處欄參照)。不過，既然被告銷售的商品沒有經過扣押，則本案扣押商品是否為真品，其實與被告所為原審判決附表二、三的銷售行為是否侵害商標權就是兩件不同的事，不應混為一談。
- (二) 被告所為原審判決附表二、三的銷售行為，都是超過原先商標授權合約所約定的庫存銷售期後所為，也就是這些銷售的商品，都不是「由」商標權人或經其同意之人流通於市場，而是經由被告違反約定的銷售行為而流通於市場。這就符合被告被訴的商標法第 95 條規定：「未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品使用相同於註冊商標的商標。即使這些商品的品質都與真品一樣，也不會影響其違反商標法第 95 條的刑責。」
- (三) 所以即使本案扣押商品都是在授權期間所製造，但並不影響我們認定被告所為原審判決附表二、三的銷售行為，是屬於侵害商標權的犯行。因此，被告在我們審理時，

對於案內所有由告訴人所出具的宣誓書、鑑定報告、正品與贗品分辨說明，質疑其證據能力，認為不能由告訴人自己對於產品是否有侵害商標權來進行鑑定或依其意見認定，但我們及原審所認定被告的有罪事實，都沒有將這些鑑定報告作為證據，所以被告的質疑，也不影響犯罪事實的認定，應該一併在此回應說明。

三、關於被告的侵害商標權故意

（一）有關「ELLEStudio」、「LBYELLE」商標授權或轉授權合約的契約到期日及到期後可延展的庫存銷售期限，都是白紙黑字寫在經被告自己簽名同意的備忘錄（他字卷五第49頁第（b）款，中文譯本見同卷第52頁）、轉授權契約，被告沒有道理說他不知道這些期限。明知道已經過了出清庫存的期限，還繼續有銷售庫存的行為，怎麼能說沒有侵害商標權的故意？

（二）被告雖然又說翡仕公司另外有和香港 TopBrands 公司簽訂有經銷契約，契約期間到 2014 年 12 月 31 日結束，且 TopBrands 公司也曾在 101 年 6 月 7 日同意翡仕公司繼續銷售 ELLE 商標的商品；然而，被告所說的經銷契約是關於「ELLETIME」商標商品的經銷契約，且是由翡仕公司經銷 TopBrands 公司提供的產品，在這份經銷契約的附件 A 以及第 2.1 條內容都可以明顯的看出來。被告怎麼可以憑這份契約來銷售已經超過庫存銷售期的「ELLEStudio」庫存商品呢？再者，經查閱被告所說 TopBrands 公司於 101 年 6 月 7 日給翡仕公司的信函，信裡面是說 ELLETIME 經銷協議與「LBYELLE」商標轉授權協議都已經正式終止，但考量雙方的友好關係，TopBrands 公司願意「個別簽發」給翡仕公司非獨家授權書，以進出口標示「ELLE」商標產品銷售。這表示翡仕公司要繼續銷售原先經銷協議與轉授權協議的商品，都要經過個別簽發授權書，怎麼能夠憑此信函就認為翡仕公司可以無限制地任意銷售「LBYELLE」商品呢？事實上，這封信函的發信時間為 101 年 6 月 7 日，當時其實「LBYELLE」轉授權契約都還沒有到期，但這封信函的內

容卻指出該契約已經正式終止，顯見雙方已早有契約爭議。因此，該轉授權契約於 101 年 10 月到期，再經 6 個月的約定庫存銷售期後，被告根本不存有任何可以繼續銷售「LBYELLE」商品的合理根據。被告卻依然有原審判決附表二、三所示的銷售行為，自應認為有侵害商標權的故意。