

109040102 有關「KORENKAB」與「FK&FK」商標權侵害事件(智慧財產案件審理法§16、商標法§36 II)(智慧財產法院 107 年度民商訴字第 29 號民事判決)

爭點：被告對註冊商標提出有效性抗辯，同時對侵權商品提出權利耗盡抗辯，實務上應如何判斷？

系爭附圖一商標

KORENKAB

註冊第 01803857 號

第 018 類：帆布背包；名片匣；皮夾；皮包；錢包；背包；書包；腰包；旅行箱；旅行用衣物袋；購物袋；公事包；行李箱；鑰匙包；旅行袋；名片皮夾；信用卡皮夾；護照皮夾；證件皮夾。

系爭附圖二商標

FK&FK

註冊第 01811549 號

第 018 類：帆布背包；名片匣；皮夾；皮包；錢包；背包；書包；腰包；旅行箱；旅行用衣物袋；購物袋；公事包；行李箱；鑰匙包；旅行袋；名片皮夾；信用卡皮夾；護照皮夾；證件皮夾。

相關法條：智慧財產案件審理法第 16 條、商標法第 36 條第 2 項
案情說明

原告為附圖一、二商標（以下合稱系爭商標）之商標權人。被告公司未經原告之同意或授權，分別以「F&U」、「FuFu」、「F&U 包包」、「cuteju0731」等賣家名稱，在「YAHOO 奇摩拍賣」及「蝦皮購物」等網站販賣使用相同於系爭商標之商品，經原告在上開網站購得系爭商品，確認屬侵害系爭商標之商品。而

被告公司明知於網路平台上經營販售皮包或手提包等商品，應對所販售商品有無侵害他人商標負查詢義務，參以系爭商標註冊之公示性，任何人皆可查詢，堪認被告未注意系爭商標之存在，難辭過失之責，已侵害原告之系爭商標權。又被告賴○○為被告衣朵公司之負責人，應與該公司負連帶賠償責任。爰依商標法第 68 條第 1 款、第 2 款、第 69 條第 3 項、第 71 條第 1 項第 2、3 款，及民法第 28 條等規定，請求被告就侵害系爭商標所得利益範圍內負連帶賠償責任。提起本件訴訟。

被告則抗辯：系爭商標在中國早經他人註冊或使用，原告所販售之商品絕大部分產地為中國，地緣、業務往來關係明確；又系爭商標又與中國註冊之商標圖案一模一樣且非屬常用字，則原告顯係已知系爭商標存在且產品銷售多年，仍在未得中國大陸原廠同意之情況下搶註系爭商標，依商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，應有撤銷其商標權之事由。另，被告所銷售附有系爭商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時，系爭商標已附註在上，在銷售平台張貼之圖片也是原廠所提供，銷售商品的品名未有系爭商標名稱或公司貨等會引起消費者混同、誤認之字句，故系爭商品有商標法第 36 條第 2 項前段國際耗盡原則之適用。

判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

<判決意旨>

一、附圖一之「KORENKAB」商標有不得註冊之情形：

- (一)商標法第 30 條第 1 項第 12 款：仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有三：一相同或近似於他人先使用之商標。二他人商標先使用於同一或類似商品或服務。三申請人因與他人

間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲意圖而申請註冊商標。又本款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標。

(二)「KORENKAB」商標曾經吳○○於 103 年在中國大陸申請註冊商標（遭駁回未獲准），且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳○○及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不爭執。又依被告所提義烏市友好電子商務商行（經營者吳○○）、牛發箱包公司（法定代理人劉○○），其成立日期分別為 103 年、105 年，及依被告所提阿里巴巴網頁賣場銷售資訊，均可見含有「KORENKAB」商標之旅行收納包組，及依被告所提義烏市友好電子商務商行出貨給原告之交易訂單資料顯示，原告自 104 年 12 月 31 日起即有向該商行下單購買「KORENKAB」商標商品之情形，堪認「KORENKAB」商標於原告向我國註冊之前，確經吳○○及其經營商行使用於廣告行銷，而有先使用商標之情事，則原告申請註冊該商標是否構成商標法第 30 條第 1 項第 12 款之意圖仿襲而申請註冊，即應就原告申請註冊商標是否有獲得中國大陸原廠之同意予以判斷。

(三)原告雖主張註冊「KORENKAB」商標係獲得吳○○及其經營商行之同意或授權，並提出其與吳○○（暱稱「友好」）之通訊軟體 QQ 對話紀錄截圖及證人即原告配偶劉○○之證詞為證。惟查，依該對話紀錄截圖，雙方並未提及同意由原告註冊「KORENKAB」商標之情事；又依證人劉○○固於本院證稱：「KORENKAB」商標係經由吳○○之同意才註冊等等，然而，證人劉○○為原告配偶，其就吳○○有同意原告申請在台灣註冊該商標乙事，並無法提出任何授權文件證明，其所為證詞之可信度薄弱，復無其他證據可資佐證為真實之情況下，

尚難採信。堪認原告並未獲得吳○○及其經營商行之同意或授權情形下，即意圖仿襲而申請註冊「KORENKAB」商標於同一商品，故被告抗辯系爭「KORENKAB」商標註冊，有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款之規定，即為有據，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，原告附圖一之「KORENKAB」商標於本件訴訟中自不得對被告主張權利。

二、附圖二之「FK&FK」商標無不得註冊之情形：

(一)「FK&FK」商標曾於 101 年在中國大陸申請，經核准於 102 年 8 月 14 日註冊公告，嗣由牛發箱包公司於 105 年申請轉讓取得該商標，並於 106 年完成轉讓核准登記，且原告有於其粉絲專頁及露天拍賣網站販售含有前開商標之商品，而吳○○及其經營之義烏市友好電子商務商行、牛發箱包公司與兩造均有業務往來，亦為兩造之供應商，此為兩造所不爭執，堪認原告於 105 年 5 月 11 日在我國申請註冊「FK&FK」商標之前，「FK&FK」商標已由吳○○經營之牛發箱包公司在中國大陸取得註冊商標。然而，商標之註冊與有無先使用商標，係屬二事，且依被告所提之義烏市友好電子商務商行出貨給原告之交易訂單資料顯示，其最早係自 105 年 6 月 21 日起，開始出貨含有「FK&FK」商標商品給原告，已晚於原告申請「FK&FK」商標註冊之時間，故並無法以該交易訂單資料作為原告申請該商標註冊之前，吳○○及其經營商行已將該商標先使用於同一袋包類商品之證明。

(二)依被告提出牛發箱包公司出具之 2018 年 4 月 26 日聲明書，僅載明該公司並未同意或授權他人使用「FK&FK」商標在台灣註冊，而該聲明書係於本案訴訟期間經被告要求始由該公司出具，真實性顯有可疑，且非屬牛發箱包公司有先使用「FK&FK」商標於同一商品之證明；以及牛發箱包公司出具之 2018 年 5 月 28 日聲明書，雖有記載該公司自 104 年 8 月 20 日起，陸續將標示有「FK&FK」商標之皮件等商品銷售

予原告等語，然與被告前揭所提之交易訂單資料（即自 105 年 6 月 21 日起始出貨）不符，且該聲明書既係由牛發箱包公司所為單方之書狀陳述，既未事先經兩造之同意，均難作為該「FK&FK」商標於申請註冊前已有先使用於同一商品之有利證據。

(三)況且，被告○○公司曾以「FK&FK」商標有違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定為由，向智慧財產局申請評定，業經智慧局於 108 年 10 月 9 日作出評定不成立之處分，此有該評定書附卷可憑。基上，依被告抗辯所提證據，尚無法證明原告於申請註冊「FK&FK」商標之前，該商標已有他人先使用於同一商品之事實，即與商標法第 30 條第 1 項第 12 款之要件不符，自無該條款規定之適用。

三、原告「FK&FK」商標有商標法第 36 條第 2 項前段國際耗盡原則之適用：

(一)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」。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院 108 年度台上字第 397 號民事判決意旨參照）。

(二)被告抗辯其所銷售含系爭商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時商標已附註在上，故系爭商品有國際

耗盡原則之適用，惟為原告所否認。經查，「FK&FK」商標早於 102 年 8 月 14 日在中國大陸申請註冊取得商標權，並由中國大陸牛發箱包公司於 105 年 4 月 15 日取得商標權，雖在台灣取得商標註冊之人為原告，並非牛發箱包公司，惟原告係基於吳○○及其經營牛發箱包公司之同意而在台灣註冊相同之商標，此為原告所自認（本院卷一第 248 至 250 頁），而牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商，故系爭商品均係被告向原廠牛發箱包公司購買取得，此為兩造所不爭執，該註冊商標在中國大陸及我國之商標權人雖分別歸屬不同之權利人，然因本件無商標法第 36 條第 2 項但書所定事由，故「FK&FK」商標權利耗盡之效果亦會及於經同意授權註冊之原告，依商標權國際耗盡原則，原告自不得再向被告主張商標權，是以被告抗辯系爭商品有國際耗盡原則之適用，核屬有據，則原告主張該商標並無國際耗盡原則之適用，即無足取。

四、基上，本件原告「KORENKAB」商標註冊因違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第 16 條規定，自不得於本件訴訟對被告主張權利；以及原告「FK&FK」商標因有國際耗盡原則之適用，已如前述，亦不得對被告主張商標權，則原告本於系爭商標之權利請求被告連帶賠償，即屬無據。至於前開被告有無故意或過失侵害原告商標權及賠償金額若干之爭點，即無審究之必要，附此敘明。