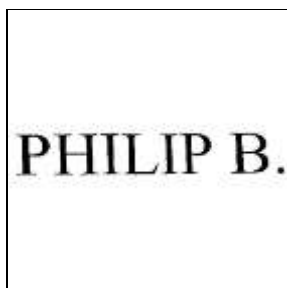


109060202 有關「PHILIP B.」商標權侵害事件（商標法§36II）（智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 11 號刑事判決）

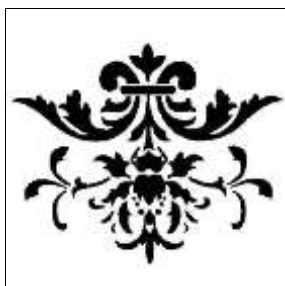
爭點：商標法第 36 條第 2 項所規定的商標權人，是否限於我國註冊的商標權人？

系爭商標



註冊第 01629381 號

第 003 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。



註冊第 01608207 號

第 003 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

公訴意旨略以：杜○○係奇○國際股份有限公司（下稱奇○公司）之負責人，黃○○為該公司之業務經理，渠 2 人於民國 101 年間起，自美國進口「PHILIP B」品牌之護髮、洗髮、頭髮

造型產品至國內販售。嗣上開品牌之臺灣代理商即紅○○有限公司分別於102年11月16日及103年3月1日，取得上開品牌「倒立花束」圖樣及「PHILIP B.」文字之商標權（合稱系爭商標），指定使用於護髮油等商品，杜○○、黃○○明知未得商標權人同意，不得販售使用上開相同商標之商品，竟仍自美國進口「PHILIP B」品牌護髮油、洗髮精、頭髮造型劑等產品，且未經上開商標權人同意，於PChome24h購物網站，由哥○公司申請使用之拍賣網頁內，張貼販售使用系爭商標之洗髮、護髮及頭髮造型商品之訊息及圖片。

被告杜○○、黃○○固坦承有經營哥○公司並於網路上販售前開商品之事實，惟堅決否認有何違反商標法犯行，辯稱：系爭產品是向美商 PHILIP Scott, INC. D. B. A PHILIPB, INC 公司原廠代理商 Glamour Beauty Center Inc 輸入真品至我國販售，依商標法第 36 條第 2 項規定，商標權已耗盡，告訴人不得主張商標權。

判決主文

原判決撤銷。

杜○○、黃○○均無罪。

參與人哥○國際股份有限公司之財產不予沒收。

〈判決意旨〉

一、PHILIP B. 公司為附圖示商標圖樣在美國之商標權人，告訴人為 PHILIP B. 公司在台獨家代理商，並經 PHILIP B. 公司之同意，於 102 年 11 月 16 日及 103 年 3 月 1 日在我國註冊取得系爭商標權等情，有告訴人與美商 PHILIP B. 公司所簽立之經銷合約書在卷足憑。

二、系爭產品為 PHILIP B. 公司原廠產品：

Ultimate beauty 公司至少在 2014 年 10 月後、2017 年 11 月 14 日前與 PHILIP B. 公司間都還有經銷關係存在，且由上開內容可證，Ultimate beauty 公司確實有販售 PHILIP B. 公司產品給 Glamour beauty 公司，至於 Ultimate beauty 公司販售產品給 Glamour beauty 公司縱使違反其與 PHILIP B. 公司之經銷合約，亦僅為其等內部契約違反問題，無法以此即認該產品非源自於 PHILIP B. 公司，故系爭產品應為 PHILIP B. 公司賣給 Ultimate beauty 公司，Ultimate beauty 公司再販售給 Glamour beauty 公司，再由 Glamour beauty 公司賣給哿○公司等情，應堪認定；再者，經本院比對扣案之哿○公司「PHILIP B.」髮質調理活力精華油與告訴人所提的紅○○公司同款商品，兩者僅有其上貼附的中文說明不同，其餘相同等情。本案既無證據證明系爭產品是仿冒品，基於罪證有疑、利於被告之原則，即應認定系爭產品確實為 Philip B. 公司原廠產品。

三、 依商標法第 36 條 2 項前段規定，告訴人不得就系爭產品主張商標權：

- (一)真品平行輸入可能遇到兩種情形，一種為內外國商標權人為同一人，一種為內外國商標權人分屬不同人，但彼此間有契約上或經濟上之關係，至於內外商標權人分屬不同之人，彼此間亦無任何關係，此乃相同之商標在各國偶然地被競合創造出來，縱然是在外國適法貼附同一商標之商品，惟其並非所謂「真正商品」，並非真品平行輸入之類型，且此種商品之輸入通說均認為構成商標權之侵害，學說判例均無異論。
- (二)在「商標註冊屬地原則」下，一國註冊商標權之內容、範圍及效力，當依該註冊國之規定為之，所討論之商標權是否應耗盡，亦指內國商標權，商標法之規範內容不會觸及依照其他國家法律取得他國商標權之人。因此當附有註冊商標商品第一次投入的市場是在國外時，本項應詮釋為「該商品是由

『內國商標權人或經內國商標權人同意之人』在國外流通時，始發生『內國商標權人』不得就該商品主張商標權之效果，自不待言。

(三)於內外國商標權人為同一人時，有時在外國市場流通商品者為商標權人本人，有時則為該商標權人之經銷商、代理商、母子公司、受託製造者，後者之情形，因該些人將商品流通之行為當然是經過內國商標權人同意，自為商標法第 36 條第 2 項前段所稱「經其同意之人」，故縱使該商品第一次流通之行為非內國商標權人所為，其內國商標權亦已耗盡，不得禁止平行輸入。

(四)於內外國商標權人為不同人時：

1. 此時又有兩種態樣，一為外國商標權人為內國商標權人之經銷商、代理商、母子公司、受託製造者，此時雖然商標權人是不同人，但事實上該些人將商品在國外市場流通商品之行為，理論上亦是得到內國商標權人同意，且內國商標權人已從中取得報酬或經濟利益(若為母子公司則報酬歸屬同一集團，若為經銷商代理商或受託製造者，內國商標權人會取得授權金或銷售商品報酬)，自可將該些人解釋為商標法第 36 條第 2 項前段所稱「經其同意之人」，是內國商標權人不得禁止平行輸入。然當角色互換，若內國商標權人是外國商標權人的經銷商、代理商時，即本案之情形，則外國商標權人顯非內國商標權人的「經其同意之人」，此時是否有商標法第 36 條第 2 項前段商標權耗盡原則之適用，即生疑義。
2. 再者，條文是規定「…商品…或經其同意之人於國內外市場交易流通」，因此內國商標權人所同意者應為「將該商標商品於國外市場交易流通」，單純同意他人註冊相同或近似圖樣之商標，是否即等同於同意他人將該商標商品於國外市場流通，進而耗盡內國商標權人商標權，顯非無疑，例如內國商標權人並未打算經營外國市場，因此同意外國商標權人註

冊相同或近似於內國商標權人之商標，然兩人間之經濟連結僅止於此，之後各自經營其商標、各自生產商品並各自建立商譽，消費者亦可區辨兩者表彰不同來源，縱使其等間曾有「同意授權註冊商標」之法律上或經濟上關係存在，但此時兩商標所表彰之商品來源已然有異，自不應對內國商標權人產生耗盡之效果，若僅因「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，其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」，即謂應耗盡內國商標權，似有再商榷餘地。

3. 在商標屬地主義原則下，各國商標專用權之取得、存續、變更、喪失、撤銷、耗盡等等法律效果，均依各該國家之相關規定，各國商標權無拘束他國效力，在他國發生之任何法律效果，亦對本國之商標權不生影響，故無論內外國商標權人是否相同，外國商標權即使在外國耗盡，內國商標權之效力仍不會受到外國商標權利效力之拘束，因此，系爭產品所附商標縱使在美國商標權耗盡，但在我國之商標權效力為何仍應依我國商標法規定來論斷，若謂「系爭商品所附之 PHILIP B. 商標之權利耗盡，應『及於』經 PHILIP B. 公司同意在我國取得同一圖樣商標權之本案告訴人」，是否與商標屬地主義原則有違，值得思考。
4. 商標權耗盡之市場範圍及要件為何，因各國立場不同而有不同之取捨，如美國及歐盟等已開發國家擁有較多國際著名商標，故傾向有地域限制的耗盡理論。我國雖採國際耗盡，但商標法第 1 條立法目的在「保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展。」因此解釋商標法第 36 條第 2 項之適用範圍時，必須兼顧上開目的之調和，方不失商標法之立法目的。在內外國商標權人不同人，且內國商標權人為外國商標權人之代理商、經銷商時，該外國商標權人實難認為是我國商標法第 36 條第 2 項前段所稱「經其(內

國商標權人)同意之人」(故才有學者引進前述「擬制同意」之法理來解決問題)，然內國經銷商、代理商在國內行銷之商品若與外國商標權商品表彰相同商品來源，其實不會危害商標表彰來源之功能，不應禁止平行輸入，此時內外國商標權人應可視為同一人，而可允許商品平行輸入。故本院認為，商標法第36條第2項前段「由商標權人或經其同意之人」的「商標權人」，應可解釋「包含得與該商標權人視為同一人」者，而所謂的「得視為同一人」，本院認為應指「兩者間有法律上或經濟上關係(如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係)，且商標表彰相同商品來源時」，始得「視為同一人」。因此，若內國商標權人經過相當努力，建立自己獨立之商標商譽，使消費者得以認識該商標僅表彰內國商標權人之商品，而非認知該商品是來自於與該內國商標權人有特殊關係的外國商標權人商品，則此時平行輸入之商品會危害內國商標權表彰來源之功能，自不應耗盡其商標權而可禁止平行輸入。另若外國原廠交付給內國經銷商、代理商之商品是專為內國市場所特別設計，與在外國同一商標流通之商品不同，且內國商標權人在行銷時亦強調其獨特性，使消費者認識其商標商品與外國商標權人商品有所區隔時，亦屬內國商標權人已建立自己獨立商譽，此時即得禁止平行輸入。

5. 本院認為商標法第36條第2項前段應依上開解釋略為擴張其範圍，即適用商標法第36條第2項前段應符合下列要件：1. 商品須為內國商標權人(包含得視為同一人者)或經內國商標權人同意之人所合法貼附者；2. 該商品為經內國商標權人(包含得視為同一人者)，或經內國商標權人同意之人在國內外市場所流通。而所謂「得視為同一人」，指「兩者間有法律上或經濟上關係(如為關係企業，或為代理商、經銷商、受託製造商等相類似關係)，且商標表彰相同商品來源者」。

(五)查本案系爭產品所貼附之系爭商標為外國商標權人 PHILIP B. 公司所合法貼附，且為外國商標權人 PHILIP B. 公司在外國所流通，已如前述。告訴人為 PHILIP B. 公司在台總代理商，其與 PHILIP B. 公司有經濟上之連結關係存在，又告訴人在我國雖為系爭商標之商標權人，但未使用系爭商標生產自己商品，而是向 PHILIP B. 公司所進口，且告訴人於推銷系爭商標商品時，不僅強調自己是 PHILIP B. 公司的總代理商，且強調系爭產品是源自美國、好萊塢時尚精品、享譽國際護髮宗師等等，使我國消費者認識系爭商標所表彰之商品來源為美國的 PHILIP B. 公司，顯見告訴人並未建立自己商譽，致內國商標權人(即告訴人)與外國商標權人(即 PHILIP B. 公司)之商品均表彰相同來源，依上開說明，PHILIP B. 公司與告訴人即得視為同一人，依前開所稱商標法第 36 條第 2 項前段之 2 項要件來檢視：1. 系爭產品為與告訴人得視為同一之人(即 PHILIP B. 公司)所貼附者；2. 系爭產品為經與告訴人得視為同一之人(即 PHILIP B. 公司)在國外市場所流通。是系爭產品滿足商標法第 36 條第 2 項前段之要件，則告訴人自不得就系爭產品主張商標權，被告輸入系爭產品並於網路上販賣之行為，即不構成商標法第 95 條、第 97 條之罪。

(六)告訴人雖稱耗盡其商標權，對代理商沒有保障，以後不會有人想要去花錢取得代理權云云。然查，若本案係由 PHILIP B. 公司在我國註冊為商標權人，此時內外國商標權人同一人，依商標法第 36 條第 2 項規定，告訴人縱為台灣唯一代理商，亦無法禁止他人平行輸入真品，而在商品自由貿易市場下，商品本有水貨及公司貨之區別，並非所有消費者都會為了價格較低而購買水貨，公司貨之市場仍占多數，因此即使水貨市場存在，然代理商仍有其經營空間。本案認定告訴人商標權耗盡，雖從報償說來看對告訴人並不合理，畢竟告訴人確實未因系爭產品的第一次流通行為取得任何經濟利益，然告

訴人選擇與 PHILIP B. 公司訂定此種經營模式，未在取得系爭商標後，使用該商標生產自己商品，建立自己之商譽，讓系爭商標於國內所表彰之商品品質、來源與 PHILIP B. 公司不同，致告訴人於國內所販賣之系爭商標商品，與 PHILIP B. 公司在外國流通之商品，均表彰商品都源自於 PHILIP B. 公司，此時進口商輸入該等商品，既然不影響商標表彰來源之功能，且能促進價格競爭、有助於商品自由流通，上開公益之保護應優先於內國商標權人私益之保護，而應允許商品平行輸入，此乃利益權衡之結果，亦無違商標法第 1 條之立法目的，至於若有第三人仿冒系爭商標，告訴人仍可本於商標權人地位行使商標權，是告訴人取得系爭商標權並非完全無實益可言，故告訴人上開主張，並無理由。

- 四、綜上所述，依商標法第 36 條第 2 項前段規定，告訴人不得對系爭產品主張商標權，且公訴人所指被告在販賣商品頁面上之行為及在商品上貼附中文說明之行為，乃符合商業交易之誠實信用方法表示商品之名稱，依同法第 1 項不受告訴人商標權之拘束，自難以商標法第 95 條或第 97 條之罪相繩。