

第一次銷售之擬制同意與商標權權利耗盡： 評智慧財產法院 105 年度民商上字第 14 號判決

編目：商標法

出處	月旦裁判時報，第 284 期，頁 166-185	
作者	沈宗倫教授	
關鍵詞	商標權、第一次銷售、擬制同意、權利耗盡、獨立商譽	
摘要	<p>一、權利耗盡原則的構成要件中，較易產生爭議者為，合法商標物第一次銷售行為的同意問題，其中最有爭議的是基於同一商標但國外與國內商標權人分屬不同人時，到底國外市場第一次銷售行為的同意，是否拘束國內商標權人，而使其不得再以商標權阻擋合法商標物之平行輸入？此為第一次銷售行為擬制同意的問題。</p> <p>二、本文基於權利保護國與他國商標權人間的經濟連結關係，並考量合法商標物品質與商標使用狀態的管控可能性，提出「擬制同意」的解釋適用，並認為當權利保護國的商標權，是由他國相同商標的商標權人讓與而得，此時權利保護國的商標權人究竟是否與他國商標權人具有經濟連結關係，或於本國市場享有獨立商譽，將影響可否認為該當權利耗盡原則下第一次銷售「擬制同意」的情形。</p>	
重點整理	判決事實 概要與裁 判理由	<p>一、智慧財產法院 105 年度民商訴字第 14 號判決：</p> <p>(一)原告自 2016 年 1 月 7 日起向訴外人美國「PHILIPB」公司官網訂購系爭商品，為真品平行輸入之水貨，並主張「PHILIPB」官網既同意在市場上將附有商標的商品第一次銷售或流通時，且已向原告取得報酬，即已產生權利耗盡，原告取得系爭商品即應受商標法第 36 條第 2 項規定之保障。</p> <p>(二)被告不得就系爭商品再向第三人主張行使系爭商標權，否則將侵害原告主張合法販售平行輸入真品之權利，故原告提起本件確認訴訟請求確認被告就系爭商標之侵害排除請求權及侵害防止請求權之侵權法律關係不存在。</p> <p>(三)而被告則主張其就系爭商標屬我國合法註冊之商標權人，縱使系爭商標與訴外人美國「PHILIPB」公司於美國註冊的商標同一，基於商標法屬地主義，兩者商標權人並非同一，則原告於訴外人官網</p>

<p style="text-align: center;">重點整理</p>	<p style="text-align: center;">判決事實 概要與裁 判理由</p>	<p>購買系爭商品至我國販售，仍須我國商標權人即被告同意，不得主張商標法第 36 條第 2 項規定。</p> <p>(四)本件法院承認我國商標法第 36 條第 2 項為權利耗盡原則的規範，即「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」。</p> <p>(五)也就是說，商標由商標權人或經其同意之人標示於商品上並於市場上交易流通，則權利人不得就該商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售，亦即商標權於第一次放入市場銷售時已耗盡，二次行銷或消費者的使用或轉售，不受商標權效力所拘束。</p> <p>(六)且我國商標法是採國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利。</p> <p>(七)而於涵攝本案時，法院認為系爭商標的第一次銷售報酬是由訴外人獲得，故被告系爭商標的相關商標權不因他人的第一次標售行為而耗盡，且法院認為系爭商品的平行輸入將危及系爭商標所隱含的商譽。綜上所述，法院最後認定，原告之訴無理由。</p> <p>二、智慧財產法院 105 年度民商上字第 14 號判決：</p> <p>(一)二審法院採和一審法院相同的立場認為，所謂權利耗盡原則之國際耗盡原則，是以商標權人或被授權人在市場上將附有商標的商品，在國內或國外為第一銷售或流通時，已取得報酬為前提，且商標法第 36 條第 2 項商標權耗盡原則適用對象，應該是本身為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人的情形。</p> <p>(二)再者，基於商標法屬地主義的法理，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，則被告對於系爭商品的市場銷售狀態應仍保有商標權，原告於訴外人官網購買系爭商品時，並非由被告於市場的第一次標售，無任何報酬可言，無所謂權利耗盡，故二審法院駁回本件之上訴。</p>
	<p style="text-align: center;">判決評析</p>	<p>一、權利耗盡原則適用上應有三個要件：</p> <p>(一)第一次市場銷售的標的物應為合法商標物；</p> <p>(二)須有合法商標物第一次市場銷售行為的作成；</p> <p>(三)第一次市場銷售行為須為商標權人作成，或作成經由商標權人的同意。</p>

重點整理

判決評析

二、本件的涵攝：

(一)第一個要件

上訴人於訴外人官方網站所購買系爭商品，其附著於系爭商標相同的美國註冊商標，應為合法商標物。

(二)第二個要件

上訴人既是透過訴外人官方網站所購買系爭商品，則乃是來自於商標權人對外銷售，而不是其他非法來源，故上訴人所購得而享有所有權的合法商標物，應是基於商標權人的第一次銷售行為而來。

(三)第三個要件

1.權利耗盡原則下，合法商標物第一次銷售的同意，主要目的在於使商標權人有事先確認商標使用狀態與決定相對應對價的機會，藉此確保合法商標物的品質，維護商標所隱含的商譽。

2.當商標權人無法藉由各種方式掌控合法商標物的商標使用狀態來維護其商譽時，權利耗盡的法律效果便失去其正當性。

3.反之，當進口國的商標權人與出口國的商標權人有合作關係，產生經濟上的連結，或認同共通的商業政策，則兩者間存在合法商標物品質控制的可能性，依此品質控制即可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人所享有的相關商譽。

4.此經濟上的連結或共通行銷政策的存在，表示出口國與進口國商標權人間具有以協議或政策的方式，管控合法商標物的品質，進而維護商譽的機會，則合法商標物於第一次銷售行為，縱未獲得進口國商標權人明示的同意，但在權利耗盡原則評價上，基於進口國與出口國商標權人的經濟關係，可解釋為已受進口國商標權人的「擬制同意」。

5.本案案情明白指出，與系爭商標相同的商標，最初由訴外人在美國申請註冊，後因與被上訴人間對於合法商標物的臺灣零售關係，遂同意被上訴人就系爭商標於我國註冊，取得商標權。

6.由此可知，被上訴人似乎為訴外人於我國獨家銷售商，以訴外人所產製的商標物於我國販售，被上訴人與訴外人間似乎存在經濟連結關係，如兩

【高點】
版權所有

<p>重點整理</p>	<p>判決評析</p>	<p>者真有成立前開經濟連結關係，則縱屬訴外人與被上訴人未能實際建立合法商標物品質控管的機制，致使合法商標物輸入我國後的商標使用狀態，非屬期待，仍不得以此為由作為推翻擬制同意的論據。</p> <p>三、如此一來，本案法院若以訴外人與被上訴人就相同商標為分屬兩國的商標權人，而認為基於屬地主義，未得被上訴人同意，自訴外人官方網站購得的合法標的物於我國市場流通，並不發生權利耗盡的效果，似乎忽略第一次銷售行為擬制同意的法理，而有進一步探究的必要。</p>
<p>考題趨勢</p>	<p>一、商標法第 36 條第 2 項商標權耗盡原則於適用上，是否以附有商標商品於第一次銷售時，國內外商標權人是同一人為限？</p> <p>二、權利耗盡原則下第一次銷售擬制同意，應如何認定？</p>	
<p>延伸閱讀</p>	<p>一、林洲富，〈商標權之權利耗盡原則〉，《月旦法學教室》第 183 期。</p> <p>二、李素華，〈屬地主義與商標權權利耗盡之釐清〉，《月旦法學教室》第 181 期。</p> <p>※延伸知識推薦，都可在最多法學資源的【月旦法學知識庫】 www.lawdata.com.tw 立即在線搜尋！</p>	

【高點法律專班】

版權所有，重製必究！