

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商上易字第2號

上訴人 台灣菠丹妮股份有限公司

法定代理人 李融憲

訴訟代理人 賴忠明律師

複代理人 陳心慧律師

被上訴人 陳虹儒即茉莉亞歐洲代購商行

訴訟代理人 翁偉倫律師

胡東政律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國114年4月17日本院113年度民商訴字第47號第一審判決提起上訴，本院於115年4月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人為我國註冊第01021657號、第00176625號、第00177063號、第01546577號、第02117489號商標之商標權人，並為第02113982號商標本件侵權行為損害賠償請求權之受讓人(商標圖樣如附圖所示，依序分別稱系爭商標1至6，合稱系爭商標)。被上訴人未經同意或授權，以「茉莉亞-捷克生活/捷克代購」商家名義，在蝦皮賣場(下稱系爭賣場)販售瓶身標籤有「botanicus」之商品(下稱系爭商品，原證11至13、上證7)，與系爭商標1、2、5、6字樣構成相同或近似，又系爭商品為洗髮精類商品，與系爭商標1、2、5、6所指定使用之第3類商品、第35類服務構成同一或類似，應有致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第68條第2款、第3款侵害商標權行為，爰依商標法第69條第3項規定請求損害賠償。本件與上訴人是否具有訴外人捷克菠丹妮股

01 份有限公司（下稱捷克公司）商品代理權並無關係，且上訴
02 人以自產自銷方式努力建立獨有之商標商譽，切斷與捷克公
03 司曾存有之經濟上或法律上關係，被上訴人無從援引國際耗
04 盡原則為抗辯等情。

05 二、被上訴人則以：上訴人已拋棄系爭商標6之權利，所提請求
06 權讓與協議書未由監察人代表用印，亦未有締約雙方事後追
07 認之意旨，違反公司法第223條規定，上訴人非系爭商標6之
08 損害賠償請求權人。上訴人自訴外人雙鴻元國際事業有限公
09 司（下稱雙鴻元公司）受讓取得系爭商標1至3後，除刻意將
10 其「麥士登威峰有限公司」（下稱麥士登公司）名稱改為
11 「BOTANICUS」中文音譯「菠丹妮」外，復於民國101年及10
12 9年間申請註冊系爭商標4至6，而捷克公司早於81年間已完
13 成設立登記從事保養品銷售業務，並於85年起陸續以「BOTA
14 NICUS」、「botanicus」圖樣於該國註冊，屬先使用之商
15 標。上訴人明知捷克公司為著名國際品牌，仍故意註冊相同
16 或近似圖樣之系爭商標4至6，意圖寄生「BOTANICUS」品牌
17 以擴張自身業務，除持續利用系爭商標銷售捷克公司商品
18 外，至今仍於網路自稱係捷克公司之代理商，攀附著名商標
19 之意圖明顯，系爭商標4至6有商標法第30條第1項第11款及
20 第12款不得註冊事由，依智慧財產案件審理法第41條規定，
21 不得對被上訴人主張權利。上訴人主張侵權之系爭商品照片
22 係消費者購買後將商品外包裝拆封後自行拍照上傳，被上訴
23 人並未就商標英文圖樣有以放大或特別標示等醒目方式呈
24 現，所為「菠家」等標註用以向消費者傳達商品來源係捷克
25 公司之訊息，非作為商標使用，核屬商標法第36條第1項第1
26 款（修法後為第2款）規定範疇，無侵害系爭商標可言。上
27 訴人既受讓系爭商標1至3，亦有向捷克公司進貨，已繼受雙
28 鴻元公司與捷克公司間權利義務關係，縱代理關係終止，仍
29 屬商標法第36條第2項所稱「經其同意之人」，本件應有權
30 利耗盡原則之適用。被上訴人從未販售上訴人自行生產之商
31 品，無侵害系爭商標之主觀意圖，且捷克公司「BOTANICU

01 S」品牌商標名聲遠播，消費者自無產生混淆誤認可能，上
02 訴人請求損害賠償於法不合等情置辯。

03 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：(一)原判
04 決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人新臺幣(下同)150萬
05 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百
06 分之5計算之利息。(三)願供擔保請准宣告假執行。被上訴人
07 答辯聲明：駁回上訴。

08 四、爭點(卷二第289至290頁)：

09 (一)上訴人是否為系爭商標6之損害賠償請求權人？

10 (二)被上訴人於第二審追加「系爭商標4、5、6有商標法第30條
11 第1項第11款(爭點整理贅載「前段」)、第12款不得註冊
12 之事由」，是否合法？若是，系爭商標4、5、6是否有不得
13 註冊之情形？

14 (三)被上訴人於系爭賣場販售系爭商品之行為(即原證11至13、
15 上證7)是否為商標之使用？

16 (四)被上訴人販賣系爭商品有無商標法第36條第1項第1款(修法
17 後為第2款)、第2項本文規定之適用？

18 (五)被上訴人是否有侵害系爭商標之故意、過失？

19 (六)上訴人請求被上訴人賠償150萬元及法定利息，有無理由？

20 五、本院得心證理由：

21 (一)被上訴人販賣之系爭商品有商標法第36條第2項本文規定之
22 適用：

23 1.商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，係由商
24 標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權
25 人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，
26 發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事
27 由者，不在此限」。依前揭規定，附有註冊商標之商品，由
28 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
29 人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，
30 發生變質、受損，或經他人擅自加工、改造，或有其他正當
31 事由者，不在此限，揆其立法意旨，係明定我國採商標權國

01 際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商
02 品，如無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或
03 國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當
04 性。又該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於
05 不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標
06 權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此
07 具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公
08 司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共
09 同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混
10 淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商
11 標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商
12 標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法
13 第36條第2項之同意範圍（最高法院113年度台上字第882號
14 民事判決意旨參照）。

15 2. 依上訴人所提其前身即麥士登公司於97年5月13日與雙鴻元
16 公司及菠丹妮國際事業有限公司（下稱菠丹妮公司）簽訂之
17 「Botanicus有機保養品牌代理權轉讓合約書」（原證23，
18 原審卷第301頁），可知雙鴻元公司為捷克公司「BOTANICU
19 S」品牌亞洲總代理，菠丹妮公司為雙鴻元公司授權為臺灣
20 總代理，三方（即上訴人、雙鴻元公司、菠丹妮公司）同意
21 菠丹妮公司之臺灣總代理由上訴人接手，雙鴻元公司將「BO
22 TANICUS」品牌臺灣地區商標權移轉予麥士登公司，雙鴻元
23 公司並於同年月27日與麥士登公司簽訂「商標專用權暨服務
24 標章讓與契約書」（原證24，原審卷第303頁），將系爭商
25 標1至3讓與上訴人。再參佐上訴人所提雙鴻元公司提示捷克
26 公司之同意書（原證25，原審卷第305頁，原證25中譯文見
27 原審卷第443頁），雙鴻元公司確曾係捷克公司臺灣區之獨
28 家經銷商，上訴人亦於108年間向捷克公司確認其同意雙鴻
29 元公司註冊系爭商標1至3等情，有上訴人提出其與捷克公司
30 往來之電子郵件（原證26，原審卷第307至309頁）可參，由
31 上可知，雙鴻元公司與捷克公司間就「BOTANICUS」品牌曾

01 具有授權或獨家銷售等關係，上訴人受讓前揭權利，持續向
02 捷克公司進貨，繼受雙鴻元公司與捷克公司間以系爭商標1
03 至3字樣表彰「BOTANICUS」品牌之授權經銷關係。嗣上訴人
04 在其主張於109年9月7日向捷克公司最後一次進口商品之
05 前，為將此代理業務做大（原審卷第244頁、第399頁），分
06 別申請註冊系爭商標4至6，上訴人亦不否認系爭商標4至6之
07 所以獲准註冊，係因經濟部智慧財產局認為上訴人已於97年
08 取得系爭商標1至3之受讓而准予註冊（卷一第448頁），且
09 系爭商標4至6與系爭商標1至3之字樣相同（均為「BOTANICU
10 S/botanicus」、「菠丹妮」），是依前述系爭商標申請註
11 冊脈絡及使用情形，堪認系爭商標字樣本質上排他權的發生
12 源自於同一權利人即捷克公司，而被上訴人所販賣系爭商品
13 均購自捷克公司，為上訴人所不爭執，並有被上訴人提出之
14 商品發票可資參佐（被證1，原審卷第163至215頁），依前
15 揭規定及說明，應有國際權利耗盡原則即商標法第36條第2
16 項本文規定之適用，被上訴人辯稱系爭商品為平行輸入之真
17 品，上訴人依前揭規定不得就系爭商品主張商標權等情，應
18 屬有據。

19 3.上訴人主張捷克公司於歐盟智慧財產局申請之6項商標圖樣
20 （上證1，卷一第43頁）僅有系爭商標6重複，就系爭商標1
21 至5未享有商標權，不能被認定為同一商標權人，且認系爭
22 商標6在我國商標註冊在先，質疑原審判決恣意擴張「同一
23 權利人」之範圍，無視商標權採取屬地主義制度意義，並認
24 其已藉自產自銷方式努力建立其獨有之商標商譽，切斷與捷
25 克公司曾存有之經濟上或法律上關係，被上訴人不得再援引
26 國際耗盡原則為抗辯云云。然暫且不論上訴人於114年5月間
27 申請註銷與訴外人華漢寰宇企管顧問有限公司間，就系爭商
28 標6共有之權利後，是否因雙方簽訂請求權讓與協議書（上
29 證6-1，卷二第377至379頁），而為系爭商標6之損害賠償請
30 求權人。就上訴人主張系爭商品上標有botanicus字樣（原
31 證11至13、上證7）涉及侵害系爭商標1、2、5、6部分而

01 言，觀諸捷克公司於85年起陸續在捷克註冊之多個含有「BO
02 TANICUS」字樣之商標中，即包括系爭商品上之商標圖樣
03 （被上證2，卷一第125至145頁、第137頁），而被上訴人販
04 售標示有「botanicus」商標圖樣之系爭商品，既係來自捷
05 克公司，且上訴人與捷克公司復曾存在代理之經濟上或法律
06 上關係，縱使國內外之商標權分屬不同人，惟實係源自於同
07 一權利人，依商標法第36條第2項本文規定，上訴人即不得
08 就系爭商品主張商標權，此與系爭商標與捷克公司於歐盟註
09 冊「BOTANICUS」品牌系列商標圖樣之時間先後無關。又捷
10 克公司經營之「BOTANICUS」品牌為國際知名品牌，訴外人
11 黃鴻章成立之雙鴻元公司於88年間自捷克公司取得亞洲總代
12 理商資格，黃鴻章同時成立菠丹妮公司作為捷克公司於我國
13 之總代理商，將捷克公司商品引進我國市場，在系爭商標4
14 至6申請註冊前，捷克公司之「BOTANICUS」品牌商品業經我
15 國媒體及文章報導，網路上迄今仍可查得上訴人宣稱為捷克
16 公司於我國商品代理商，亦有上訴人相關公司進口販售標示
17 有「BOTANICUS/botanicus」字樣之捷克公司商品等情，業
18 據被上訴人提出捷克公司商標網路介紹文章及官網頁面資
19 訊、97年今週刊報導、相關公司登記資料、網站資料及影片
20 截圖（被上證1、被上證3至21、被上證24至27，卷一第105
21 至123頁、第147至237頁、第345至393頁）為證，可知標示
22 有「BOTANICUS/botanicus」字樣之捷克公司「BOTANICUS」
23 品牌商品，自雙鴻元公司引進我國市場後長期銷售迄今，上
24 訴人單方片面以其自109年7月最後一次向捷克公司進口商
25 品，並於同年9月17日完成進口清關程序後，未再跟捷克公
26 司代理進口捷克公司生產之商品（原審卷第244頁），已自
27 行生產銷售標有系爭商標「BOTANICUS」字樣之商品（原證
28 8、原證20、上證3、上證4，原審卷第47頁、第259頁，卷一
29 第275至287頁）等節，並無法切斷系爭商標字樣本質上排他
30 權的發生源自於同一權利人即捷克公司之事實，上訴人據以

01 主張與捷克公司已無經濟上或法律上關係，被上訴人不得再
02 援引國際耗盡原則為抗辯云云，並不可採。

03 (二)被上訴人販賣系爭商品有商標法第36條第1項第1款（修法後
04 為第2款）規定之適用：

05 1.113年5月1日修正施行前商標法第36條第1項第1款規定：

06 「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：□以符合商業
07 交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商
08 品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或
09 其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」；修
10 法後商標法第36條第1項第2款規定：「下列情形，不受他人
11 商標權之效力所拘束：……□以符合商業交易習慣之誠實信
12 用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標
13 用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致
14 相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之」。被上訴人辯稱系
15 爭賣場所為標示僅係表彰販售之商品來自捷克公司，向消費
16 者傳達商品來源係捷克公司之訊息等情（原審卷第160頁，
17 卷二第24頁、第337頁），核其答辯意旨，應係指所為符合
18 前述商標法第36條第1項第1款（修法後為第2款）規定，合
19 先敘明。

20 2.上訴人主張被上訴人侵權情形為銷售原證11至13、上證7之
21 系爭商品上標示有「botanicus」字樣（原審卷第53至57
22 頁，卷二第145至148頁），國際耗盡原則不應擴張至進口商
23 在「真品本體」以外，進而使用商標權人之商標行為。此經
24 被上訴人否認並辯稱該些商品照片係消費者購買後自行拍照
25 上傳之留言訊息，非被上訴人自行刊登於系爭賣場銷售頁
26 面，屬商標法第36條第1項第1款（修法後為第2款）規定範
27 疇，無侵害系爭商標可言。觀諸原證11至13、上證7照片確
28 係由消費者上傳之留言訊息，並非被上訴人所為，該些商品
29 照片焦點在於商品外觀，上訴人所指「botanicus」商標字
30 樣本即在商品瓶身上，字體甚小，並未經特意凸顯商標字
31 樣，且被上訴人於系爭賣場銷售系爭商品情形，或在照片上

01 標註「茱莉亞捷克代購」、賣場頁面標示「茱莉亞-捷克生
02 活/捷克代購」，或將系爭商品上「botanicus」字樣塗白、
03 或貼上中文商品名稱（原證10，原審卷第51頁；上證7，卷
04 二第145頁），網頁上方標註「菠家」、「菠牌」、「捷克
05 國寶菠家」字樣（原審卷第53至57頁、第457至479頁，卷二
06 第145至148頁），整體觀之，系爭賣場所為標註係用以傳
07 達、指示商品來源係捷克公司之訊息，符合商業交易習慣的
08 誠實信用方法，縱系爭賣場前述消費者留言訊息之商品照片
09 上可見本即在商品瓶身上之商標字樣，亦當不致使消費者誤
10 以為被上訴人銷售系爭商品是取得商標權人官方授權或有特
11 殊商業關係存在，核符商標法第36條第1項第1款（修法後為
12 第2款）規定，應不受系爭商標之商標權效力所拘束。

13 六、綜上所述，被上訴人稱其向捷克公司進口並販賣系爭商品，
14 有商標法第36條第1項第1款（修法後為第2款）及第2項本文
15 規定之適用等情可採。從而，上訴人依商標法第68條第2、3
16 款及第69條第3項規定，請求被上訴人給付150萬元及法定遲
17 延利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，
18 並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無
19 理由，應予駁回。

20 七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及所用
21 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論
22 列，附此敘明。

23 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
24 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

25 中 華 民 國 115 年 5 月 29 日

26 智慧財產第一庭

27 審判長法官 汪漢卿

28 法官 蔡惠如

29 法官 陳端宜

30 以上正本係照原本作成。

31 本件不得上訴。

01 中 華 民 國 115 年 6 月 8 日
02 書記官 吳祉瑩