

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民商上易字第4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（兼上二人之送達代收人）

被上訴人 王皓宇

訴訟代理人 簡旭成律師（兼上一人之送達代收人）

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10月28日本院113年度民商訴字第56號第一審判決提起上訴，本院於115年7月8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

壹、程序方面：

本件證據編號及所在卷冊頁碼，見本院卷第161至164頁之證據編號對照表。

貳、上訴人主張：

上訴人為如附圖1-1至1-6所示商標（合稱系爭商標）之商標權人，現仍在商標專用期內。詎被上訴人未經上訴人同意或授權，自民國113年1月11日起至同年11月12日止，在蝦皮賣場以「捷克老弟 捷克代購」商家，販售有系爭商標2、3、5、6圖樣之如原判決附表所示商品（下稱系爭商品。甲證1、12、28），致相關消費者有混淆誤認之虞，構成105年12月15日修正施行之商標法（下稱105年商標法）、113年5月1日修正施行之商標法（下稱113年商標法）第68條第2款、第

01 3款之故意侵害上訴人就系爭商標2、3、5、6之商標權行
02 為。爰依105年、113年商標法第69條第3項、第71條第1項第
03 4款規定，以上訴人曾將系爭商標2授權他人使用所收受之權
04 利金100萬元計算被上訴人之損害賠償額。

05 參、被上訴人之抗辯：

06 一、被上訴人於蝦皮賣場銷售之商品，皆源自於捷克原廠公司
07 「BOTANICUS, spol. s. r. o」(下稱捷克BOTANICUS公
08 司)，並清楚標示商品來源於蝦皮銷售頁面，且為免侵害系
09 爭商標，被上訴人皆會於商品外貼上「捷克國寶菠家」貼紙
10 以隔絕原廠真品商標，網站之商品品名亦一律以「捷克國寶
11 菠家」取代，同時將商品照片之捷克BOTANICUS公司原廠商
12 標模糊化；而上訴人主張之系爭商品，其中甲證11為買家自
13 己在國外購買之商品，並非被上訴人販賣代購之商品，甲證
14 12、28都是買家購買後，撕開外包裝才顯露出原廠商品本身
15 之「botanicus」字樣，是被上訴人所販售之系爭商品未表
16 彰商品來源為上訴人之標識，並無商標使用行為。

17 二、又訴外人雙鴻元國際事業有限公司(下稱雙鴻元公司)與捷
18 克BOTANICUS公司彼此間曾具有授權或獨家銷售等關係，而
19 上訴人自雙鴻元公司受讓系爭商標1至3後，即繼受雙鴻元公
20 司與捷克BOTANICUS公司之間權利義務關係，亦曾向捷克BOT
21 ANICUS公司進貨，是上訴人既曾代理、銷售捷克BOTANICUS
22 公司相關商品，而與捷克BOTANICUS公司存在經濟上或法律
23 上關係，縱因商標權屬地主義，導致系爭商標分屬不同商標
24 權人，惟系爭商標2、3、5、6圖樣與系爭商品所標示之商標
25 圖樣相同或類似，本質上排他權之發生係源自同一權利人，
26 則系爭商品已發生權利耗盡結果，上訴人自不得主張系爭商
27 品有侵害系爭商標2、3、5、6之商標權。

28 三、上訴人主張之授權金(甲證15之發票，原審卷第99頁)，其
29 被授權對象華漢春暉公司之負責人與上訴人負責人為同一

人，且兩公司登記之營業處所均相同，應可認為是為要獨占捷克BOTANICUS公司之權利而為作假之證明。

肆、兩造之聲明：

一、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：

(一)原判決廢棄。

(二)被上訴人應給付上訴人100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

(三)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人之答辯：

上訴駁回。

伍、兩造之不爭執事項如下（本院卷第157、160頁）：

一、上訴人為系爭商標之商標權人。

二、雙鴻元公司經捷克BOTANICUS公司同意在中華民國註冊系爭商標1至3，上訴人並於97年自雙鴻元公司受讓系爭商標1至3之商標權。

三、被上訴人自104年6月10日起在蝦皮購物平台註冊商店名稱為「捷克老弟 捷克代購」之商店，經營代購商品業務，並販售如甲證11、12、28所示之商品。

陸、爭點（本院卷第157、160至161頁）：

一、被上訴人在其經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售標示有「botanicus」字樣之系爭商品，是否為105年、113年商標法第5條第1項第1至3款、第2項之商標使用？

二、被上訴人向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，是否有105年商標法第36條第2項、113年商標法第36條第2項（商標權利耗盡原則）、或105年商標法第36條第1項第1款、113年商標法第36條第1項第2款規定之適用？

三、被上訴人在其所經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售系爭商品，是否構成105年、113年商標法第68條第2款、第3款侵害系爭商標2、3、5、6之行為？

01 四、如認侵權，上訴人得否請求損害賠償？

02 (一)被上訴人有無侵害系爭商標之故意？

03 上訴人：依甲證25、26，可知被上訴人有侵權之主觀故意。

04 (二)上訴人得否依105年、113年商標法第69條第3項規定，請求
05 被上訴人賠償100萬元？

06 柒、得心證之理由：

07 一、被上訴人在其經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售
08 標示有「botanicus」字樣之系爭商品本體及包裝容器上，
09 為105年、113年商標法第5條第1項第1、2款之商標使用：

10 (一)105年、113年商標法第5條規定：「（第1項）商標之使用，
11 指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者
12 認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持
13 有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於
14 與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關
15 之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影
16 音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」準
17 此，商標之使用，應具備：(1)使用人須有表彰自己之商品或
18 服務來源之意思；(2)使用人需有行銷商品或服務之目的；③
19 需有標示商標之積極行為；(3)所標示者需足以使相關消費者
20 認識其為商標。

21 (二)上訴人於本院審理時主張被上訴人自113年1月11日起至同年
22 11月12日止侵害其商標權之行為係販賣甲證11、12、28商品
23 （即原判決附表所示之系爭商品）等語（本院卷第143至144
24 頁）。而被上訴人在其經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮
25 賣場販售之系爭商品，其商品本體、包裝容器上標示有「bo
26 tanicus」字樣，如原判決之附表所示（甲證11、12、2
27 8），足使相關消費者認識各該商品之來源即為「botanicu
28 s」，該「botanicus」字樣顯係基於行銷之目的所為之標
29 示，以之作為其商標使用之意，藉以區別所表彰之眼晚霜、

01 菁華露、手工皂商品，而屬105年、113年商標法第5條第1項
02 第1、2款之商標使用。

03 (三)被上訴人雖辯稱甲證11為買家自己在國外購買之商品，並非
04 伊販賣代購之商品，甲證12、28都是買家購買後，撕開外包
05 裝才顯露出原廠商品本身之「botanicus」字樣，伊並無商
06 標使用行為等語。經查：

07 1.甲證11為消費者之留言評論頁面，記載：「我哥哥蜜月旅
08 行帶回來的商品然後我媽覺得還不錯就持續在蝦皮購買」
09 等語（原審卷第57頁），可知該消費者係於被上訴人之
10 「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場購入商品後，表述其購
11 買甲證11商品之緣由，以及對該款商品之評價，被上訴人
12 辯稱此非伊販賣代購之商品云云，自無可採。

13 2.又甲證11、12之系爭商品照片，為消費者購入該商品外包
14 裝拆封後所拍攝，並非被上訴人將之上傳至其蝦皮賣場，
15 上訴人持此主張被上訴人於蝦皮銷售網頁上刊登之商品品
16 牌欄標示使用「botanicus」商標圖樣云云，容有未洽。
17 甲證28之手工皂商品則為上訴人購入後送請公證人開封、
18 拍照，作成開視商品紀錄（甲證28公證書），其商品外盒
19 及手工皂塑膠封模上均貼有「捷克國寶菠家」貼紙以阻隔
20 原廠真品商標（原審卷第315至326頁之甲證28附圖8至1
21 9），待割開該貼紙後可見手工皂本體上烙印凹字「botan
22 icus」字樣（原審卷第327至328頁之甲證28附圖20至2
23 2），堪認該「botanicus」字樣為捷克原廠所印製，並非
24 出自被上訴人所為。

25 3.再觀諸兩造所提之被上訴人蝦皮賣場頁面（甲證9、10、1
26 6，乙證1、2）、以及被上訴人所提商品與包裝照片（乙
27 證4、5），均未見系爭商標之「菠丹妮」、「BOTANICU
28 S」及「botanicus」圖樣，除前述被上訴人販賣標示「bo
29 tanicus」字樣之系爭商品本體及包裝容器，屬商標之使

01 用外，難認被上訴人有何其他使用「菠丹妮」、「BOTANI
02 CUS」或「botanicus」商標圖樣之情形，自無105年、113
03 年商標法第5條第1項第3款、第2項之商標使用行為。

04 二、被上訴人向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，有105
05 年、113年商標法第36條第2項（商標權利耗盡原則）之適
06 用：

07 (一)商標法第36條第2項之修正沿革：

08 1.101年7月1日修正施行之商標法第36條第2項規定：「附有
09 註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市
10 場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為
11 防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當
12 事由者，不在此限。」其修正理由明白揭示本項為商標權
13 國際耗盡理論，而增列「國內外」等文字，但書則為國際
14 耗盡原則之例外規定。而商標法105年修正時，上開規定
15 並未修正。

16 2.113年商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，
17 係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通
18 者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流
19 通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，
20 或有其他正當事由者，不在此限。」但書增列「經他人擅
21 自加工、改造」之情形，係考量商品流通於市場後倘非原
22 裝銷售，而擅予加工、改造，非以原來包裝之狀態進行銷
23 售等情形，如影響其品質致使商標權人或被授權人之商譽
24 可能發生損害，應屬商標權人主張商標權之正當事由，惟
25 商品包裝如係基於國內法規要求而加工或改造者，則不在
26 此限。

27 (二)105年、113年商標法第36條第2項明定我國採商標權國際耗
28 盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如
29 無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，

01 均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又
02 該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於不同國
03 家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘
04 本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權
05 或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家
06 銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行
07 銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為
08 商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質
09 與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀
10 態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬105年、113年商
11 標法第36條第2項之同意範圍（最高法院113年度台上字第88
12 2號民事判決參照）。

13 (三)系爭商標2、3、5之商標圖樣係大寫外文「BOTANICUS」（如
14 附圖1-2、1-3、1-5所示），系爭商標6之商標圖樣則係小寫
15 外文「botanicus」（如附圖1-6所示），而被上訴人販賣之
16 系爭商品本體及包裝容器上有使用「botanicus」商標圖
17 樣，相同或近似於系爭商標2、3、5、6之圖樣。另被上訴人
18 在蝦皮賣場之網頁或販售之系爭商品中（甲證9至12、16、2
19 8、29），均未有使用系爭商標1、4之圖樣。

20 (四)被上訴人向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，有105
21 年、113年商標法第36條第2項本文規定之適用：

22 1.雙鴻元公司曾為捷克BOTANICUS公司捷克菠丹妮Botanicus
23 品牌之亞洲總代理，經捷克BOTANICUS公司同意，在中華
24 民國註冊系爭商標1至3（於90年10月31日申請系爭商標
25 2、3，於同年11月6日申請系爭商標1，分別於91年12月16
26 日、92年3月1日、3月16日獲准註冊公告），此為兩造所
27 不爭執（第伍、二項之不爭執事項），並有原服務標章註
28 冊簿、商標註冊簿（丁證2-1至2-3）、商標專用權暨服務
29 標章讓與契約書（甲證22）、捷克BOTANICUS公司同意書

（甲證23）、及上訴人與捷克BOTANICUS公司電子郵件往來資料（甲證24）在卷可參。

2.雙鴻元公司與訴外人菠丹妮國際事業有限公司（下稱菠丹妮國際公司，經雙鴻元公司授權為臺灣總代理）於97年5月13日簽訂Botanicus有機保養品牌代理權轉讓合約書（甲證21），同意將Botanicus品牌之臺灣代理權讓與麥士登威峰有限公司（下稱麥士登威峰公司，即上訴人之前身，於同年11月17日更名，見本院卷第33、197頁之商工登記公示資料）；雙鴻元公司與麥士登威峰公司於同年5月27日簽訂商標專用權暨服務標章讓與契約書（甲證22），約定雙鴻元公司將系爭商標權1至3讓與麥士登威峰公司。

3.麥士登威峰公司於97年5月27日受讓代理權及系爭商標權1至3後，於同年11月17日更名為「台灣菠丹妮股份有限公司」（即上訴人），並向捷克BOTANICUS公司進貨，最後1次進口商品為109年7月間，於同年9月17日完成進口清關程序，此為上訴人所自承（原審卷第222頁），並有捷克BOTANICUS公司於同年7月17日開立予上訴人之發票（甲證17）、及上訴人進口報單（報關日期：同年9月17日。甲證18）附卷可稽。嗣上訴人於同年10月1日與訴外人華漢春暉有限公司（下稱華漢春暉公司，其法定代理人李融憲及公司所在地均與上訴人相同，乙證8及本院卷第33、197頁之商工登記公示資料；現名辛默融有限公司，下稱辛默融公司）簽訂品牌代理權轉讓契約書（甲證37），將捷克原廠（BOTANICUS, spol. s. r. o. 公司）之臺灣區代理權讓與華漢春暉公司，嗣由華漢春暉公司向捷克BOTANICUS公司進貨（甲證38之發票與進口報單、匯款水單）。

4.此外，上訴人於101年5月4日申請系爭商標4，並於同年11月1日獲准註冊公告，於109年6月15、16日申請系爭商標

01 5、6，並於110年1月16日獲准註冊公告（丁證2-4至2-6之
02 商標註冊簿）。其中系爭商標6原為上訴人與訴外人華漢
03 寰宇企管顧問有限公司（下稱華漢寰宇公司）共有，上訴
04 人於114年6月1日拋棄其應有之部分，拋棄後商標權人為
05 華漢寰宇公司（甲證6及丁證2-6之商標註冊簿）。

06 5.基此，捷克BOTANICUS公司係原始於商品使用「botanicu
07 s」、「BOTANICUS」商標圖樣之人，其與雙鴻元公司間就
08 「BOTANICUS」品牌曾具有授權、代理關係，並同意雙鴻
09 元公司註冊系爭商標1至3，嗣上訴人受讓前揭品牌代理權
10 及商標權利，持續向捷克BOTANICUS公司進貨，是上訴人
11 與捷克BOTANICUS公司曾有代理之經濟上及法律上關係，
12 後續上訴人並申請系爭商標4至6，其圖樣與系爭商標1至3
13 均為「BOTANICUS/botanicus」、「菠丹妮」）。依前述
14 系爭商標申請註冊脈絡及使用情形，堪認系爭商標本質上
15 排他權的發生源自於同一權利人即捷克BOTANICUS公司，
16 此為上訴人及其前身麥士登威峰公司受讓系爭商標1至3、
17 及申請系爭商標4至6獲准註冊時即有所認識而仍予採行，
18 可認上訴人已為105年、113年商標法第36條第2項之同
19 意。

20 6.至上訴人主張捷克BOTANICUS公司於歐盟智慧財產局申請
21 之6項商標圖樣僅有系爭商標6重複，就系爭商標1至5未享
22 有商標權，不能被認定為同一商標權人，且認系爭商標6
23 在我國商標註冊在先，質疑原審判決恣意擴張「同一權利
24 人」之範圍，無視商標權採取屬地主義制度意義，並認其
25 已藉自產自銷方式努力建立其獨有之商標商譽，切斷與捷
26 克公司曾存有之經濟上或法律上關係，被上訴人不得再援
27 引國際耗盡原則為抗辯云云。然觀諸捷克BOTANICUS公司
28 自85年起陸續在捷克註冊之多個含有「BOTANICUS」字樣
29 之商標中，即包括系爭商品上之商標圖樣（甲證30、31、

39、40），而被上訴人販售標示有「botanicus」商標圖樣之系爭商品，既係來自捷克BOTANICUS公司，且上訴人與捷克BOTANICUS公司存在代理之經濟上及法律上關係，縱使國內外之商標權分屬不同人，惟實係源自於同一權利人即捷克BOTANICUS公司，此與系爭商標、捷克BOTANICUS公司於歐盟註冊「BOTANICUS」品牌系列商標圖樣之時間先後無關。

7.上訴人另主張其自109年7月17日向捷克BOTANICUS公司最後一次進貨後，即未再向捷克BOTANICUS公司進貨，其等目前已無代理之經濟上或法律上關係云云。惟查：

(1)上訴人固於109年10月1日將臺灣區代理權讓與華漢春暉公司，改由該公司向捷克BOTANICUS公司進口原廠商品至國內銷售，然系爭商標1至3之所以得在中華民國獲准註冊，係基於捷克BOTANICUS公司之同意，嗣麥士登威峰公司（上訴人之前身）受讓代理權及系爭商標權1至3，上訴人再申請獲准系爭商標4至6，其圖樣亦為「BOTANICUS/botanicus」、「菠丹妮」，於上訴人主張被上訴人侵害商標權之期間（自113年1月11日起至同年11月12日止），上訴人仍保有系爭商標之商標權；另上訴人曾將系爭商標2非專屬授權予華漢春暉公司（授權期間：108年5月1日至111年11月15日。丁證2-2），而華漢春暉公司之法定代理人李融憲及公司所在地均與上訴人相同；上訴人復自陳：關係企業間基於經營需求之資產調度，合情、合理且合法，縱使兩間公司編制上屬於關係企業，且由同一人擔任負責人，惟在商業實務上，關係企業間基於整體營運策略、市場布局或資金規劃等經營需求，進行合法之資產調度、商標授權及利潤分配，本屬常見且正當之商業行為。上訴人為獲取系爭商標之合法使用權，依約給付100萬元授權金予辛默融公

01 司/華漢春暉公司，不僅有內部決策及相關金流憑證可
02 資佐證，且該對價關係完全符合市場商業邏輯。被上訴
03 人以此指摘交易流向，實係對商業實務與公司治理之無
04 知等語（本院卷第144至145頁），顯見捷克「BOTANICU
05 S」品牌之臺灣區代理權與系爭「BOTANICUS/botanicu
06 s」、「菠丹妮」商標權固經切割分屬不同權利人，但
07 考量系爭商標之申請脈絡、捷克「BOTANICUS」品牌臺
08 灣區代理權之演變歷程、以及上訴人與華漢春暉公司同
09 屬關係企業等情，此皆為上訴人所認識並參與其中，故
10 系爭商標本質上排他權的發生仍源自同一權利人即捷克
11 BOTANICUS公司，實與捷克BOTANICUS公司間仍存有代理
12 之經濟上及法律上關係。

13 8.上訴人再主張其已設立化粧品工廠，自行在臺灣生產、銷
14 售系爭商標商品，已建立自己之商譽，被上訴人自不得主
15 張商標權利耗盡云云。上訴人縱已自行生產、銷售系爭商
16 標商品，惟觀諸被上訴人蝦皮賣場資料及商品、商標來源
17 公告（甲證9、乙證1、2），足使相關消費者認知被上訴
18 人銷售之「botanicus」、「BOTANICUS」品牌商品均係來
19 自捷克BOTANICUS公司之原廠商品，而非上訴人生產、銷
20 售之商品，自難認上訴人已建立相當之商譽而使國內消
21 費者區辨其商品來源與捷克BOTANICUS公司原廠商品無
22 關，並無法切斷系爭商標字樣本質上排他權的發生源自於
23 同一權利人即捷克BOTANICUS公司之事實。

24 9.本件並無105年、113年商標法第36條第2項但書情形：

25 (1)上訴人雖主張被上訴人就系爭商品有為擅自加工或改造
26 之情形云云，惟觀諸被上訴人之蝦皮賣場公告及所銷售
27 之商品照片（乙證1、2、4、5），可知被上訴人係因國
28 內之商標權人非捷克BOTANICUS公司，為免紛爭，始在
29 其出貨商品外包裝上之「botanicus」商標圖樣貼上「T

he World of 捷克國寶菠家is The World of Plants」貼紙，該貼紙並非不可卸除，實無變更原廠商品外包裝或內容物之情事，此觀上訴人購買之甲證28手工皂商品上仍保有完整之「botanicus」商標圖樣即明（原審卷第315至328頁之甲證28附圖8至22），自難認被上訴人貼上貼紙之行為已達擅自加工或改造之情形。

(2)系爭商品係被上訴人向捷克BOTANICUS公司所購買，為上訴人所不爭執，其上標示之「botanicus」商標圖樣雖與系爭商標2、3、5、6相同或近似，然商標權係因屬地主義原則而分屬不同之商標權人，本質上排他權之發生仍源自於同一權利人即捷克BOTANICUS公司，且上訴人與捷克BOTANICUS公司間存有代理之經濟上及法律上關係，復無證據證明系爭商品流通市場後，已有發生變質、受損或經他人擅自加工、改造之情形，即無105年、113年商標法第36條第2項但書之適用。

10.綜上，上訴人與捷克BOTANICUS公司存有經濟上及法律上關係，被上訴人向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，已發生商標權利耗盡結果，依105年、113年商標法第36條第2項本文規定，上訴人不得對系爭商品主張商標權。

三、綜上所述，被上訴人向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，有105年、113年商標法第36條第2項（商標權利耗盡原則）之適用。從而，上訴人依105年、113年商標法第69條第3項、第71條第1項第4款規定，請求被上訴人給付100萬元及法定遲延利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予

01 論駁，併此敘明。

02 玖、據上論結，本件上訴無理由，依民事訴訟法第449條第1項、
03 第78條，判決如主文。

04 中 華 民 國 115 年 8 月 7 日

05 智慧財產第一庭

06 審判長法 官 汪漢卿

07 法 官 陳端宜

08 法 官 蔡惠如

09 以上正本係照原本作成。

10 不得上訴。

11 中 華 民 國 115 年 8 月 19 日

12 書記官 邱于婷