最高法院民事判決

108年度台上字第397號

上　訴　人　弩鑫國際股份有限公司
法定代理人　黃慧華
訴訟代理人　李尚志律師
被 上訴 人　紅創意有限公司
法定代理人　吳慧生

上列當事人間確認商標權不存在事件，上訴人對於中華民國 106年1月24日智慧財產法院第二審判決（105年度民商上字第14號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理　由

本件上訴人主張：伊自西元2016年1月7日起在美國向原廠即訴外人 PHILIP SCOTT,INC.(CALIFORNIA CORPORATI ON), DBA PHILIP B,INC（下稱 PHILIP B公司）官網訂購附有「PHILIP B」商標之商品（下稱系爭產品），為真品平行輸入之水貨，應受商標法第 36條第2項規定商標權國際耗盡原則之保障。詎被上訴人持續向訴外人台灣臉書有限公司等各大通路行使其在我國註冊「PHILIP B」之商標權，妨害伊合法販售系爭商品之權利等情，爰求為命被上訴人就系爭產品，不得向伊主張商標權，並禁止伊於各大通路販售之判決。

被上訴人則以：我國商標法係採註冊主義及屬地主義，上訴人係向國外商標權人購買系爭產品，而非向伊購買，不符商標法第36條第2項規定之法律要件。伊經 PHILIP B公司同意於我國註冊為「PHILIP B」商標之商標權人，PHILIP B公司並未授與商標權予上訴人，上訴人主張無理由等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：觀諸我國商標法第36條第2 項前段規定之立法理由，我國商標法係採國際耗盡原則，意指商標權人或被授權人在市場上將附有商標之商品，在國內或國外為第一次銷售或流通時，即已取得報酬，商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流

通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。查PHILIP B公司先行在美國使用並取得「PHILIP B」商標註冊後，同意臺灣零售商即被上訴人於我國申請該商標之註冊，「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人，系爭產品既為上訴人向美國原廠之PHILIP B公司購買，非由被上訴人在市場為第一次流通，並取得任何報酬，參以商標屬地主義原則，商標法第36條第2項規定權利耗盡原則之適用，係以附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，上訴人自不得執系爭產品對被上訴人主張權利耗盡。其次，上訴人使用「PHILIP B」商標行銷系爭產品，已侵奪「PHILIP B」商標之行銷用途，被上訴人自得對上訴人主張商標權。從而，上訴人請求被上訴人就系爭產品，不得向其主張商標權，並禁止其於各大通路販售，為無理由等詞，為其判斷之基礎。

按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。商標法第36條第2項定有明文。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。PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIP B」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIP B公司所購買。為原審認定之事實。果爾，系爭產品由美國原廠之PHILIP B公司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡，是否未及於經PHILIP B公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人？原

審未察，逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第 2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利上訴人之判斷，不無違誤。上訴意旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。末按給付判決必須明確其給付之範圍，原告提起給付之訴，包括積極之作為及消極之不作為在內，須於其訴之聲明表明給付之範圍。本件上訴人聲明求為被上訴人對系爭產品不得主張商標權及禁止其販售，惟系爭產品之範圍為何？是否即如一審卷第156、157頁訂單所載者（見一審卷第 153頁），該範圍是否明確？案經發回，宜併注意及之。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　16　　日

最高法院民事第五庭

審判長法官　劉　靜　嫻

法官　林　恩　山

法官　高　金　枝

法官　黃　麟　倫

法官　李　媛　媛

本件正本證明與原本無異

書　記　官

中　　華　　民　　國　　109　　年　　1　　月　　30　　日