

商品回收、翻新、維修與商標權利

耗盡問題之探討

陳宏杰*

摘要

在物資與能源日漸困乏，環境汙染日漸嚴重的今天，回收再利用與維修在經濟性與環保上，變得越來越重要。但附有原始商標之商品的回收再利用與維修，究竟是侵害商標權，或者可主張商標權耗盡而免除侵權責任，則是背後應該被關注的議題。本文藉由分析多個國家或地區，有關商標權耗盡原則與附有商標商品之回收再利用及維修等情況之規定或案例、要件與例外等法制與實務見解，試圖提供相關業者與商標實務人士思考此問題之方向。文末並針對高爾夫球翻新行為之商標適法性進行分析。

關鍵字：商標權、耗盡原則、平行輸入、回收再利用、填充、維修、修理、翻新、更新、再造、高爾夫球

收稿日：102年5月27日

* 作者現為商標權組商標審查官。

壹、前言

附有商標之商品由商標權人或經其同意之人賣到消費者手上以後，該等商品仍有許多機會再回到市場中，例如消費者直接將新品或其使用過的二手商品轉售給他人；或者商品被丟棄後經回收商蒐集，亦或是商品被原始使用者當成廢棄物賣給回收商，隨後由回收商自己或其他再生業者著手清潔、整理維修或組合改裝後，重新送到商品市場中販售，凡此皆是每天在我們周遭發生、大家習以為常的商品再流動現象。

將商品回收後直接再利用、整理維修後利用、分解為零件或原料後利用，都可以減少原物料與能源的消耗，也能處理廢棄物過多的問題，避免造成環境負擔。因此，在物資與能源日漸困乏，環境汙染日漸嚴重的今天，回收再利用與維修在經濟性與環保上，變得越來越重要。對回收品相關業者而言，商機也越來越龐大。

由消費者角度來看，能在商標權人所製造的真品，與第三人銷售的回收真品之間進行選擇，的確是件有益的事；然而，眾多回收再利用或維修商品的品質不確定性，也可能讓消費者蒙受損害。對商標權人而言，回收市場中的商品銷售，對其商標新品銷售一定會發生某種程度的影響，在特定情況下，甚至可能傷及其累積多年的商譽。因此，商標權人普遍不樂見回收商品存在，全球也有許多商標權人試圖以商標權排除回收商品之流通。

在檢視商品回收再利用與維修行為有關商標權的排他性時，有些人認為商標權不應該被用來當成關閉回收或維修品市場的工具，並認為市場應該向每個人開放，因為商標權人在一開始將真品投放到市場中的時

候，就已經享有其利益了，商標權應於商品售出時耗盡，不應於售後再對商品施加控制而獲得額外的利益。本文即在探討商標權耗盡與回收品或維修品上附有原始商標之問題。

貳、理論說明與問題定義

商標權耗盡係指商標權人不得以其商標權進一步禁止第三人販售特定商品。耗盡理論背後的理由，在於商品已經由商標權人或經其同意之第三人在銷售時行使過其商標權了，隨後商品就可以自由地在市場上流通。適用商標權耗盡原則的商品，可以被轉售、進口或出口，只要符合國內法所設定的權利耗盡條件即可。目前，不同的國家或地區採用不同的方法：歐盟已經依其歐洲經濟區（EEA）內商品自由流通之制度，發展出「區內」耗盡；在美國，最高法院與聯邦巡迴上訴法院在法律沒有設定明確標準的情況下，已經創造出一系列判例；而日本法院已經發展出一套有關耗盡的獨特理論。

商標權耗盡原則，在特定情況下對商標權利有特定形式的限制。然而，在商品回收再利用與維修的眾多態樣中，哪些情況無法主張商標權，哪些又可以主張呢？國際智慧財產權保護協會（International Association for the Protection of Intellectual Property，以下簡稱 AIPPI）曾於 2008 年針對此議題進行研究¹，期間並邀請各國會員集團提出該國法令與實務狀況說明，以下即以該研究議題設定及各國集團報告為基礎介紹本議題。

AIPPI 於前述研究中，將「回收再利用（recycle）」定義為已經將初始效用發揮完畢的商品或其容器被重新使用，而沒有將其分解為原料或

¹ Q205: Exhaustion of IPRs in cases of recycling or repair of goods, AIPPI.

零件，因為碎成原料或拆成零件通常不涉及原始商標使用的問題。這裡所說的回收再利用，常見於重新填充的墨水匣，或者是舊瓶裝新酒的情況。而「維修 (repair)」則被定義為將某些損壞或缺陷部分，修補到接近商品的原始狀態，使該商品至少能發揮預期功能。

回收再利用或維修商標商品是否涉及商標權耗盡的判斷，可能發生在以下情況：回收附有商標且用過的即可拍相機，以更換底片與新封面之方式予以翻新 (refurbish) 後銷售；回收家用或辦公室用印表機或影印機的單次使用墨水匣或碳粉匣重新填充 (refill) 後銷售；回收附有商標的容器，重新裝填商品，並販售給商品原購買者以外之人；回收用過的高爾夫球，以清洗方式去污，或以噴砂等方式除去表層後重新漆上塗料，甚至重新印上原始商標後包裝銷售；將附有商標的二手商品加以維修，並轉售給第三人。

參、各國法制與實務介紹

以下分別針對各國家或地區，有關商標權耗盡原則與附有商標商品的回收再利用及維修等情況之規定或案例、要件與例外，介紹其法制與實務：

一、歐盟

有關商標權耗盡原則，歐盟成員國皆採歐洲經濟區 (European Economic Area, 簡稱 EEA) 之區內耗盡，意即受商標權保護的商品一旦經商標權人或其同意之人投放到包含歐盟及歐洲自由貿易聯盟成員國之歐洲經濟區市場中，完成第一次銷售，商標權即已耗盡，除非商標權人

有正當事由可以對商品的進一步商業流通提出爭議，尤其在商品被投放到市場中之後，商品狀態遭到改變或損害。

雖然商標權區內耗盡原則對於歐盟成員國皆屬一致，然而應用到回收再利用商品與維修品之情況中，各國見解卻不盡相同，以下分述之。

(一) 德國²

依德國商標法第 24 條第 2 項規定，商品被放入市場後，若商品狀態遭到改變或惡化，則商標權可排除該等行為，而不適用商標權耗盡。商品回收再利用之情況，例如重新填充後販售的碳粉匣，或者舊瓶裝新酒，如果皆非由原始商標權人或其授權之人進行，所用的碳粉（商品發揮功能之主要原料或重要零件）或裝進瓶裡的酒（商品本身）亦非來自原始商標權人，而使商標權所欲保護之商品遭到明顯改變，該等行為即屬侵害商標權。

維修是否構成商品之改變，則須依個案情形判斷。更換消耗性零件不會排除耗盡之適用，即使在維修中並未使用原廠備用零件亦同。然而，若維修將改變商品的本質，則耗盡不適用。如果維修行為只是單純依顧客要求而進行，且只為此顧客進行維修，而不將維修後之商品轉售（指單純之代客維修行為），則因所提供者為代客維修服務，而非販售維修商品，因此沒有與該商品相關之使用商標行為。

² Germany Report Q205, in the name of the German Group by Klaus HAFT, Gunnar BAUMGÄRTEL, Jan DOMBROWSKI, Benjamin GRZIMEK, Björn JOACHIM and Michael LOSCHOLDER.

如果維修結果未改變真品外觀，且對於商品功能客觀上沒有影響，就沒有發生德國商標法第 24 條第 2 項規定中所稱的改變，此時即使是販售維修商品，仍適用權利耗盡原則。在此種情況下，客觀上對商品功能是否有影響，即為訴訟中常見之爭點。

(二) 英國³

緊接著研究英國商標訴訟實務。在 PAG 翻新電池案⁴中，原告取得禁制令，以禁止被告以打開原告電池組外盒、替換裡面的電池芯之方式翻新原告的電池組，並以原告之「PAG Lok」商標回售該電池組給原消費者。在該案中，法院就被告在完成所有行為後，還給消費者的商品是否係商標權人之商品進行考量。案中電池芯係整個電池組的必要部分，卻替換成不是來自權利人的電池芯，因此原告的商標被用在非屬原告的商品上，且未經原告同意。法院認定，本案中返還給消費者的商品並非權利人的商品，而是權利人事實上無法負責的其他新商品。

PAG 案之情形，係維修導致商品已經不能被稱為是商標權人的商品，因此該案不適用耗盡原則。然而，即使商品於維修後仍能被稱為商標權人的商品，惟若該等商品的首次市場流通係於歐洲經濟區之外，進口至英國並於英國銷售，則不適用區內耗盡原則而構成侵權，除非被告能證明經過商標權人同意進口。若經維

³ United Kingdom Report Q205, in the name of the United Kingdom Group by Trevor COOK, Estelle DERCLAYE, Tom FAULKNER, Paul HARRIS, Lucy HARROLD, David KNIGHT, Emily PETERS, Michelle PRATT, Christopher STOTHERS, Peter TAYLOR, Jonathan TURNER and David WHITE.

⁴ PAG Ltd v Hawk Woods Ltd [2002] FSR 46.



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

修的商品之首次市場流通係經商標權人同意流通於歐洲經濟區，商標權人僅得於其能依歐盟商標指令（TM Directive）第 7 條第 2 項證明有合理事由可對轉售提出爭議時，方得禁止經維修商品之轉售行為。

（三）法國⁵

法國的案例法將被允許的維修行為，與會導致商標商品本質上或必要部分改變的更新（renovation）或再造（reconstruction）行為，二者區分開來，後者如將商標保留於商品上，就不會被允許。碳粉匣重新填充後販售，或者舊瓶裝新酒後販售，其回收再利用行為比較類似於後者，因此可以解釋為法國實務上不允許將原始商標保留在回收再利用商品上。禁止於回收再利用商品上使用商標，與商標保證商品來源之功能一致。

從另一方面來看，法國也有其他案例認定，在商標商品已有本質上的改變時，只有商標權人要求將商標移除時，該等商標移除行為才屬合法。換句話說，商標商品被回收再利用時，若將商標移除，該等移除行為會被判定為觸犯商標移除罪，訴訟被告將無法於法律訴訟中適用權利耗盡規則作為抗辯。

結合前述 2 種案例情況，可以導出禁止商品回收再利用的結論，因為不論回收再利用商品附著原始商標，或者移除原始商

⁵ France Rapport Q205, au nom du Groupe français par Sandrine BOUVIER–RAVON, Jean–Pierre ESSON, Pierre GENDRAUD, Hélène HUET, Emmanuel LARÈRE, Aurélia MARIE, Sophie MICALLEF, Myriam MOATTY, Denis MONÉGIER DU SORBIER, Stefan NAUMANN, Xavier POLIDORO, Béatrice THOMAS et Catherine VERNERET.

標，皆屬可罰之行為。此實為相當有趣的推論方式。

此外，依據法國法律，商標權人如能證明有合理事由（尤指會造成來源混淆之情形），對商標功能會造成損害者，即顯示商標權尚未耗盡，則可使權利耗盡無效。

（四）荷蘭⁶

就商品回收再利用的情況，比荷盧法院（BCJ）在 Shell/Walhout 案⁷判決中認定，未經商標權人同意，將附有商標的空瓦斯鋼瓶重新填充不是來自商標權人的瓦斯，構成商標侵權。此判決見解也應用於其後的判決⁸中。

就商品維修的情況，比荷盧法院在 Valeo 案⁹判決中認定，商標權人於以下情況不能對經過修理（reconditioned）商品的商標使用提出爭議：

1. 如果商品本質上仍與原商品相同（沒有創造新商品），且
2. 不可能以對商品品質沒有負面影響的方式移除商標，或者要求必須移除是不合理的（意即經濟上不可能），且
3. 販售經過修理之商品的第三人，已經盡一切努力告知消費者，該等商品事實上為經過修理的商品，而非原始商標商品。

⁶ Netherlands Report Q205, in the name of the Dutch Group by J.B.C.W. VAN DIJK, B. LEDEBOER, C. MASTENBROEK, W. PORS, A.M.E. VERSCHUUR and J.J. ALLEN.

⁷ Shell/Walhout (BCJ 20 December 1993).

⁸ ADG (Court of Appeal The Hague 3 November 1994); Primagaz (Court of Appeal Amsterdam 9 July 1998).

⁹ Valeo (BCJ 20 December 1993).

(五) 芬蘭¹⁰

芬蘭商標法特別規定，商標權人有權防止回收商品被拿去自由流通，只要商標權人證明其有合理事由可反對商品再次放入市場中。該等可能性尤其存在於在商標權人首次將商品放入市場中之後，商品已經被改變或惡化之情形。芬蘭於此特定議題尚無案例。

二、瑞士¹¹

瑞士的商標相關法令並未規定商標權耗盡原則，但該等原則仍廣為商標實務界所接受。瑞士於商標方面採國際耗盡，但附有商標商品之平行輸入，僅在進口商品與在瑞士境內散布的商品擁有之所有特性皆相同時，方可適用國際耗盡原則。如果進口商品相同，則不論該等商品進口至瑞士是否違反契約中的出口限制或地域性銷售之限制，都適用國際耗盡，亦即，國際耗盡之適用與任何契約義務的違反無關。

針對商標商品之維修或再利用，瑞士的商標相關法令並無特別規定，實務則基於商標權人之排他權已經耗盡，通常認為可被容許。此外，商標商品的維修或再利用，不必然會構成商標之再使用；若維修係由商標商品的所有人要求進行，更不會構成商標的再使用。

事實上，維修或保養對商品品質造成改變，也會被容許繼續使用原

¹⁰ Finland Report Q205, in the name of the Finnish Group by Esa KORKEAMÄKI, Lasse RISKI, Maria TOIVAKKA, Oskari ROVAMO and Matti-Pekka KUUTTINEN.

¹¹ Switzerland Report Q205, in the name of the Swiss Group by Peter HEINRICH, Jens OTTOW, Frédéric BRAND, Gallus JOLLER, Marcel BIRCHER, Robert G. BRINER and Lorenza FERRARI HOFER.

始商標，前提是該等維修或保養服務係為使商品能進一步銷售，並使商品達到完整的程度。

此外，一旦商品被放到市場中銷售，後續從受保護商標商品上移除控制編碼及任何其他銷售識別標識的行為，不會被認為係改變商品特性，因此可被容許。相反地，後續若把包裝移除，達到可能改變商品特性、使用合適性或商品價值的程度，就會導致商標侵權。凡此皆須依個案情形判斷之。

另有關再利用部分，商品本身被回收再利用，與回收再利用容器的情況，二者之間應作出區隔。在前者的情況（例如手錶被回收後直接利用或維修後利用），商標權已經耗盡；惟若商標係註冊指定使用於容器尚未回收前所裝的商品（例如回收空罐裡面曾裝過的液體），則商標權並未被耗盡。一家啤酒廠不能拿附有另一家啤酒廠商標的二手空瓶來裝自己的啤酒，一家油品公司也不能使用附有另一家油品公司商標的加油站設備來提供加油服務。

三、加拿大¹²

加拿大商標法並無權利耗盡之規定。案例中所運用的都是「默示授權（implied license）」的概念，一旦附有商標商品被投放到商業上流通，商標權人在加拿大的商標權就已經耗盡。加拿大的商標法制不同於該國其他智慧財產權法制，商標權採取國際耗盡原則。雖然進口非產自加拿大商標權人的商標商品構成商標侵權，但在國內外商標權人相同的情況下，被稱為灰色商品（grey goods）之平行輸入商品可以依默示授權而被

¹² Canada Report Q205, in the name of the Canadian Group by Bruce E. MORGAN.

進口。因此，若相同商標的國內外商標權人不同，由其他國家進口商品至加拿大，仍構成侵權。

商標權人或其同意之人讓商品進入交易流通管道後，存有一默示授權，使該商品得以被持續使用或銷售。由此觀之，維修與回收再利用附有註冊商標且先前由商標權人於通常交易過程中賣出的物品，非屬侵權行為。但是，加拿大商標法第 19 條賦予商標權人於加拿大商標註冊的商品或服務上有排他使用權。若有人以混淆性商標販售、散布、或廣告商品或服務，則構成侵權；使用他人註冊商標，以致於貶損該商標的商譽者，亦不被允許。第三人維修或回收再利用附有商標的商品，可能會因貶損商譽而被認定違反商標法，這種情況並非於通常交易流通管道中進行之單純轉售，而是被視為第三人對商標之使用行為，因為「於移轉經過維修或回收再利用的商品之時，商標還被標示在該等商品上」。此外，由於商標權人已經無法控制維修或回收商品的特性或品質，其商譽顯然有遭貶損之虞，例如拿可口可樂空瓶來重新填充次級且可能有害的商品。

四、美國¹³

美國藍能法沒有規範耗盡原則。更確切地說，商標權耗盡是來自案例法的概念，且已普遍被美國法院採納。在商標侵權訴訟中，被告轉售或散布附有他人商標之真品時，通常由被告提出商標權耗盡作為抗辯。被告要能成功地應用耗盡原則，端看系爭商品是否為真品。基本上，耗盡原則容許轉售商標真品，而不須負擔商標侵權責任，其中「真

¹³ United States of America Report Q205, in the name of the United States Group by David W. HILL, Vanessa A. IGNACIO, Plymouth D. NELSON and Jeffrey E. DANLEY.

品」一詞係法律術語。為適切使用此術語，必須檢驗「商標權人在商品進入市場前，是否對該等商品具有適當的控制權」，以及「該等商品與以相同商標銷售的其他商品之間，是否具有實質上的差異」。若被控商標侵權的被告，可證明其轉售的商品係「真品」，該被告就可擺脫侵權的責任。

若商標權人無法在商品進入市場前，對該等商品施加適當控制，則該等商標商品將不會被認為係真品，因此也將不適用耗盡原則。這會發生在商標權人的製造商未經授權銷售附有商標商品之情形，此時「商品是否為真品之判斷，無關乎商品的實際品質，商標權人是否能執行品質控制才是關鍵¹⁴」。商標權人得以任何理由，或者甚至毫無理由地，自由禁止未經其控制之商標商品首次進入市場。因此，被控侵權之人銷售的商品，如係超過商標權人授權製造數量、沒有經過商標權人檢查、或僅被授權於國外銷售的商標商品，該等商品將不會被認為是真品。

若附有商標商品已經在商標權人的適當控制下，投入商業管道中流通，問題就回到品質上：被告轉售的商標商品，與商標權人最初賣出的商標商品之間，是否具有實質上的差異？經銷商在未經授權的情況下，如果對商品進行重新包裝、再造、或其它改變，此時無法有效利用耗盡原則進行抗辯。前述經銷商未經授權的行為，將使消費者對於「誰應該對商品的改變負責」一事產生誤解。若所銷售的商品與商標權人授權進入市場的商品具有實質上的差異，該等商品非屬「真品」，且被控侵權之人無法以耗盡原則作為被主張商標侵權時的抗辯。在前述問題中，不是所有的差異都是實質差異，「必須是消費者在決定是否購買商品時會考慮

¹⁴ El Greco Leather Products Company v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 395 (2d Cir. 1986).

的差異，才算實質差異¹⁵」。關鍵在於：消費者對於究竟是商標權人或轉售者應對該等實質差異負責，是否會感到混淆。如果有致消費者混淆誤認之虞，則該等商標商品並非「真品」，且被控侵權人無法利用耗盡理論。

儘管有前述要求，若轉售具有實質差異商品的被告，以適當方式告知消費者商品差異，以避免該等差異被歸咎於商標權人，則被告仍可主張耗盡。在類似個案¹⁶中，由於被告在其商品標籤上揭露原告商標商品只是被告最終售出商品的一個零件之資訊，美國法院因此認定「若以不會欺瞞公眾的方式使用商標，則沒有任何理由可以防止使用者說實話」，被告無須負擔商標侵權責任。美國最高法院亦曾於判決¹⁷中認定「若商標商品被維修或再造，只要附有商標之商品經過維修的狀態事實被清楚、明顯、永久性地標明在商品本身與包裝上，原始商標就可以被保留在商品上」。該等揭露「已賦予原始製造商應得的所有保護」，且適切地防止消費者誤解或混淆誤認。

美國商標實務界認為，美國在商標方面明顯採用國際耗盡，但在實際案例上卻有許多限制。數個法院曾認定，藍能法第 42 條規定之文字，不是用來限制真品進口的規定。一般而言，若商品源自與商標權人有緊密關係的公司，且商品與美國境內銷售者沒有實質差異，則該等商品得被進口。如前述，若與美國境內以相同商標銷售（或授權銷售）的商品具有實質差異的商品，不會被認為係真品。平行輸入商品曾在以下情形

¹⁵ Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc., 474 F.3d 365, 370 (6th Cir. 2007).

¹⁶ Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924).

¹⁷ Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125, 130 (1947).

下被認定有實質差異：包裝差異；成份或配方差異；使用英文以外語言印製的使用說明書、保證卡或其他商品相關文件。

值得一提的是，即使針對美國市場所製造的商品與進口的商品，二者皆由美國商標權人或其分支機構所製造，因此進口商品看來像是「真品」，但後者仍有可能被認定有實質差異。這會發生於「商標用於具物理性差異之商品上而平行輸入，美國消費者不會把該商品當成『真品』……¹⁸」的情況，此時美國商標權人得要求排除該等商品進入美國市場，除非該等平行輸入商品上，清楚地告知消費者，進口品與針對美國市場製造的商品間之實質差異。

以下說明所指之維修或回收再利用，僅指商品的改變或翻新，原始商標未被更動的情形，此時考量商標權耗盡是否適用。至於故意或因維修過程無法避免，造成實際商標改變之侵權主張，仍應以傳統的混淆誤認之虞測試加以分析。

商標權人於附有原始商標的真品上執行其權利的能力，於該商品經首次合法銷售之後耗盡。因此，在附有商標商品首次銷售後，後續任何階段的擁有者，本來就可以自由地以其認為適當的任何方式使用該商品，包含維修或再利用，只要該等使用不會造成消費者混淆誤認即可。美國最早與維修商品有關的案例，係 1947 年的 Champion 火星塞案¹⁹。該案被告搜集使用過的 Champion 火星塞，維修後以 Champion 商標銷售該等商品。美國最高法院認定，當附有商標商品經過維修與復原到可以使用的狀態，只要該等物品的維修及使用狀態有明確、直接且永久地標示在

¹⁸ Lever Bros. Co. v. United States, 981 F.2d 1330 (D.C. Cir 1993).

¹⁹ 同註 17。



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

商品及其包裝上，商標就可以被保留在商品上。自此，下級法院就開始對商標保護與商品重複使用之間的關係做出許多解釋。「就用過的或經過修理的商品而言，消費者不會期待該等商品與新商品有相同的狀態。……消費者不太可能對於舊品與新且未被使用過的商品之間的差異有所混淆，也不會期待二者之間沒有差異²⁰」。維修商品的關鍵，在於消費者是否能立即分辨新的商品與用過的商品。值得一提的是，只要維修者保留附有原始製造者商標之原始標籤，他就要負擔揭露維修訊息之責任。

然而，Champion 案所公布的規則有其限制。最高法院在該案中指出，若維修得太過頭，即使已經標示「使用過」或「經過維修」，將原始商標保留在經過改變的商品上，仍會誤導而引人錯誤，判斷上就會有不同結果。換句話說，過度維修將導致即使稱呼該物品為使用過的原始商品，仍屬誤稱。第 9 巡迴上訴法院已經認定²¹，如果維修或重建（rebuild）之本質，涉及創造出一個附有原始商標的不同商品，則為商標侵權。在維修案件中對商品造成的大量改變，通常須經過耗盡原則中的「非實質性差異」測試。由於耗盡僅適用於真品之轉售，前述情況之商品並不構成真品，因此不適用耗盡。

五、阿根廷²²

阿根廷的商標法中並無權利耗盡的相關規範。然而，案例中曾認

²⁰ Nitro Leisure Products, L.L.C. v. Acushnet Co., 341 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2003).

²¹ Karl Storz Endoscopy America, Inc. v. Surgical Technologies, Inc., 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002).

²² Argentina Report Q205, in the name of the Argentine Group by Graciela PEREZ DE INZAURRAGA.

定，若附有商標商品已由商標權人或經其同意之人合法投放到市場中，則商標權人之權利已耗盡。阿根廷採商標國際耗盡，附有商標商品之平行輸入不構成商標侵權的事由。然而，若進口的真品或其包裝經過變更，則商標權人得對之主張權利。

阿根廷允許商業化維修附有受保護商標商品，前提是該等維修僅將商品回復到其原始狀態，意即對原始商品沒有任何改變或改善，且須標示該等商品是用過的商品，而且已經被維修過。此外，亦應標示該等維修並非由商標權人所進行、監督或認可，意即如果消費者不會誤認維修商品的狀態與來源，則附有受保護商標商品的維修行為可被允許。

回收再利用的情況，包括重新填充碳粉匣與舊瓶裝新酒等情形，通常構成對原始商品的改變。因此，若投放到市場中的回收再利用商品沒有移除受保護的原始商標，則該等商品之商業化構成商標侵權。故重新填充或重新利用附有商標的商品或其容器，可成為商標侵權主張之理由。

六、日本²³

日本商標實務上認為，商標在第一次移轉商品所有權後並未耗盡，因為該商標仍保有指示商標商品來源與在商品流通過程中保證品質之功能。更換商標的行為，或將商標商品內容物以其他物品置換的行為，皆被認為屬商標侵權，因為該等行為損害商標之來源指示與品質保證功能。但日本曾有前案依學術理論，判決容許商標商品平行輸入。

²³ Japan Report Q205, in the name of the Japanese Group.



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

日本並無任何成文法針對商品維修或回收再利用予以規範，例如附有受保護商標物品的重複使用。相關判決前案包括東京高等裁判所於2004年8月31日Lithograph案判決，以及2005年1月13日Brother案判決。

Lithograph案係製造與販賣印表機的原告，對蒐集用過的印表機墨水匣、重新填充後轉賣的被告回收公司提起訴訟，原告主張被告侵害原告的商標權，因為被告販賣回收的墨水匣，卻沒有移除原告放在商品上的註冊商標。東京地方裁判所判決被告回收公司勝訴，認定被告的行為並未對原告商標的來源指示功能造成損害，因此應被視為非屬商標使用，這是因為被告僅在將其所蒐集的回收再利用墨水匣販售給消費者。原告不服，將該案上訴到東京高等裁判所。法院後來發現購買回收再利用墨水匣的某些消費者，不知道回收再利用商品係由未經原告同意的第三人所生產，因此判決原告勝訴。

Brother案係製造與販賣印表機的原告，對從事印表機替換用色帶重新填充與銷售業務的被告回收公司提起訴訟，原告主張被告侵害原告的商標權，因為被告販賣的色帶外包裝上印有商標，該商標顯示該商品的來源為原告。東京地方裁判所與高等裁判所皆判決被告回收公司勝訴，認定該等回收再利用商品的銷售應被視為非屬商標使用。在Brother案中，為決定被告生產及銷售外包裝印有原告註冊商標的替換用色帶之行為，是否應依日本商標法第2條第3項各款與第37條第1款視為商標「使用」，法院採認「該等行為係指示相容的印表機型號、以防止消費者誤購不相容商品的慣例」之事證，作為考量被告行為係非屬商標使用行為的理由。

由商標主要的來源指示功能的角度來看，法院會採認在商品上告知消費者該等商品並非原告商品的免責聲明，作為認定被告行為非屬商標使用的理由。

依日本商標實務見解，即使原先是商標真品，如果商標權人或其授權人以外之第三人，將該商品改變到超越特定程度，該行為會被認定為商標侵權。舉例來說，有個爭議案件係關於製造與販售桿頭上附有註冊商標、連接第三人自己製造桿身的高爾夫球桿之行為，是否應被認定為販售真品而屬合法。法院認定²⁴「由於系爭高爾夫球桿與商標權人生產的商品，於品質、外型等方面皆大不相同，該等球桿已經損害註冊商標來源指示與品質保證之功能」。另一法院所提出²⁵的闡釋則為「依耗盡原則，只要系爭商品曾由商標權人或有相同地位之人，自願投放到市場中流通，則其後商標之使用被認為係合法且無損害」。

七、南韓²⁶

南韓並無成文法規定商標權之耗盡，然而，南韓法院曾認定商標權於系爭商品被權利人製造／賣出後耗盡；法院亦曾依國際耗盡原則，判決容許商標真品平行輸入。南韓法院針對商標，於以下條件符合時，容許平行輸入：

- (一) 進口商品上的商標由外國商標權人所附加；
- (二) 由於外國商標權人與南韓商標權人之間，存在緊密的法律或業務

²⁴ Tokyo District Court Judgment on December 25, 1998 for the Caraway Case.

²⁵ Tokyo High Court Judgment on April 24, 2000 for the Caraway Case.

²⁶ Republic of Korea Report Q205, in the name of the Korean Group by Casey Kook-Chan AN.



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

關係，致使進口商品的原始來源被認定與南韓商標權人商品之來源相同²⁷；

(三) 進口商品與南韓商標權人商品間不得有品質上的實質差異²⁸。

就維修商品方面來說，南韓實務上要求商品的使用不應超越其預設的服務年限，而在服務年限內的商品特性也不能被改變，因此附有原始商標的維修商品，如果維修後商品特性沒有被改變，商品也還在原始預設服務年限內，基本上不會被視為侵權。

就回收再利用的情形來說，以重新裝填底片並加上附有其他商標的包裝方式，修復用過的即可拍相機之第三人，則被法院認定²⁹侵害商標權，因為：

- (一) 原始商標仍然存在於被修復之相機上的幾個地方；
- (二) 原始包裝上有明顯標示，說明在底片顯影後，相機本體不得退還，相機本體的服務年限，在其被打開來沖洗底片之後就終止；
- (三) 該相機的特性，因為被重裝底片及包裝而改變。

八、中國大陸³⁰

中國大陸並無與商標權耗盡相關的法令規定。中國大陸法院在判決中曾認定在以下條件符合時，商標權耗盡：

- (一) 商標商品經合法製造或進口，意即商品經權利人或經其同意之人

²⁷ Supreme Court Case No. 2002 Da 61965.

²⁸ Supreme Court Case No. 2006 Da 40423.

²⁹ Supreme Court Case No. 2002 Do 3446.

³⁰ China Report Q205, in the name of the Chinese Group by Guangliang ZHANG, Gary ZHANG and Xiang AN.

- 製造或進口；
- (二) 其他人合法取得前述商品；
 - (三) 合法取得前述商品之人轉售該等商品；
 - (四) 販售附有註冊商標的合法商品之人未經授權，不得更換註冊商標。

中國大陸並無法令規定或判決指稱其商標制度係採國際耗盡原則，但實務界認為，理論上中國大陸應採國際耗盡。

有關維修或回收再利用商品，例如重複利用附有受保護商標商品的情形，中國大陸法規或實務上皆尚未建立特定原則，目前並無處理其商標權耗盡問題的特別法令規定或法院判決。然而 AIPPI 中國大陸會員集團認為，附有受保護商標商品的維修，依中國大陸商標法可被允許；另有關附有受保護商標商品的回收再利用，倘該等商品在販售時，不會使購買者誤以為該等商品係商標權人的真品，例如商品在販賣時聲明該等商品係回收再利用商品，則可被允許。然而，若以回收再利用商品作為全新的真品銷售，會使消費者混淆誤認該商品來源，則侵害商標權。

九、新加坡³¹

新加坡商標法規定，註冊商標於經商標權人或其明示或默示、有條件或無條件同意之人投放到新加坡國內外市場中商品上的使用，不構成商標權侵害。惟若商品在被前述之人投放入市場後，商品情況遭到改變或損害，且註冊商標於商品上的使用，對註冊商標識別性或信譽有害（detrimental）者，不適用前述耗盡規定。

³¹ Singapore Report Q205, in the name of the Singapore Group by Tony Piotrowsky.

十、澳洲³²

澳洲應用一般性法律原則，認為隨商品購買者喜好對商品進行任何使用或處置，都不構成商標權侵權。在澳洲，案例法與成文法皆有規定商標權耗盡的一般性原則。與商標權耗盡問題相關的案例，主要與平行輸入商標商品有關。澳洲商標法明確規定，若商標已由商標權人或經其同意之人用於商品上，則他人對該註冊商標的使用不構成侵權，例如他人販售附有原始商標的二手商品之情形。如此允許任何人將澳洲商標權人或經其同意之人於他國製造的附有商標之「真品」進口至澳洲。因此，一般來說，不可能依澳洲商標法來防止平行輸入。

澳洲似乎沒有任何商標案例處理過維修或回收再利用時的商標權耗盡問題。然而，澳洲實務界認為，若附有原始商標的商品因維修或回收再利用，而有了相當大的改變，隨後拿去販售，則該等販售行為應屬商標權侵害的情形，意即原始商品已不復存在，因此原始商標權人對於該商標使用之同意可以被認為已經不再適用。

就澳洲商標法而言，違反該法規定的特定限制，就會構成註冊商標侵權。該法規定註冊商標權人得於附有商標商品或其包裝上附加警語，以避免特定行為。前述特定行為包括：

- (一) 將商標用於與其原始提供商品狀態不同的商品上；
- (二) 從商品上改變或移除商標；
- (三) 當商標與其他跟商品相關的事項（如警語）共同用於商品時，僅

³² Australia Report Q205, in the name of the Australian Group by Robert WULFF and Andrew MASSIE.

將商標或其他事項部分移除，而沒有完整移除；

- (四) 將不同的商標用於其商品上；
- (五) 在附有商標的商品上增加會對商標信譽造成損害的事項。

前述規定可適用在回收再利用或維修商品上的商標遭部分移除、全部移除、改變或更換之情形。

肆、綜合分析

總括來說，大多數國家的商標實務皆有採納商標權耗盡原則，差別僅在適用的地域範圍不同而已；少數國家採用默示授權的概念，亦收異曲同工之效。

歐盟成員國皆強調商品狀態遭到改變或損壞時，即無耗盡原則的適用。而其成員國對於回收再利用商標的商品，普遍認為屬於原始商標商品狀態明顯遭改變或損壞的情形，因此不接受商標商品之回收再利用。法國則以有趣的方式解釋禁止回收再利用或過度維修的商標商品，既不可保留原始商標，也不可移除原始商標之情形。

原則上，大多數國家對商標商品的回收再利用，例如重新填充碳粉匣與舊瓶裝新酒等情形，觀點皆與歐盟差異不大，認為該等情形無法適用權利耗盡原則。惟日本與其他國家實務不同，其容許回收再利用商品上標有原商標，即使其中所填充的重要原料或零件（例如墨水匣內之墨水、色帶盒內的色帶）非來自原始商標權人，因為法院認為該等標示行為僅係告知消費者其回收再利用商品的原始廠牌與型號的慣例，非屬商標使用，除非能證明消費者不知道該回收再利用商品係未經商標權人同意之第三人所生產，意即消費者對商品來源有所混淆。對於維修商標商



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

品，日本實務界認為只要第三人不致於將商品狀態改變到超過原始商標商品的程度，且告知消費者該商品並非原告商品，則不影響原始商標之來源指示與品質保障功能，非屬商標侵權。

有關維修行為部分，德國的見解較不壓抑代客維修業者與販售維修商品的業者，包含純係依顧客要求、只為此顧客進行、事後不將商品轉售之維修行為，因非商業上的商品交易，故無與商品相關之使用商標行為；未使用原廠消耗性零件之維修仍可主張商標權耗盡；外觀不可見、客觀上不影響商品原始功能的維修亦被容許。

瑞士允許受商品所有人委託之代客維修行為，因為該等行為並非商品之商標使用，此見解與德國類似，亦較公平合理。瑞士並認為，為了使商品進一步銷售，以維修或保養方式使商品變得完整本屬合理，但改變商品特性、適用性或價值而到與原始商標商品不同的程度，就是商標侵權。

荷蘭則於商品狀態與原始商標商品相同的前提之外，還強調須於要求移除商標係經濟上不合理或將影響商品品質、且已努力將事實告知消費者的情況下，維修商標商品方能適用權利耗盡原則。

英國的判決似將商品與服務提供混為一談，其見解不僅不容許販售維修商標商品，就連代客維修也受限制。事實上，只要代客維修業者明確告知委託其維修商品的所有人，其維修服務與使用材料皆與商品原始商標權人無關，則因該代客維修業者並未於任何服務環節中使用到商品原始商標，應無商標侵權之可能。

美國就商標權耗盡原則，藉由判決建立了較為明確之標準，雖然與

其他國家的觀點不甚相同，惟較有架構性，頗具參考價值。該國商標權利耗盡判斷由商品是否係「真品」出發，判斷標準包括商品首次進入市場前的控制權，以及與其他真品間的實質差異等 2 部分，套用到維修商標商品情形上，重點應該在於後者。維修商標商品既非新品，不可能與原始商標商品間全無差異，消費者亦不應有此不合理期待，因此，只要維修時係以恢復原始商品功能為目標而進行，沒有創造出商品狀態差異甚大（例如更換非原廠重要零件或填充非原廠重要內容物）的不同商品，且將已使用過、經過維修、非商標權人授權進行等相關資訊，清楚、明顯、永久性的在商品本身與包裝上揭露，則維修商標商品應無侵害商標權之虞。

加拿大認為，由於商標權人無法控制維修或回收再利用商標商品的品質，因此商譽顯然有遭貶損之虞；阿根廷則要求維修商標商品僅能將商品回復到原始狀態，且應標明已用過、經過維修、非由商標權人進行等事實資訊。

澳洲商標實務界亦認為，維修或回收再利用商標商品，如果與原始商標商品間有相當大的改變，即屬商標侵權。較特殊的是，該國法令接受商標權人以附加警語的方式，排除維修或回收再利用商品對原始商標之變動，包含移除原商標與附加新商標。

南韓的觀察角度又不相同，其同時強調商品預設服務年限與商品特性，超過預設服務年限（例如一次性使用商品之回收再利用）或者改變商品特性的過度維修，皆不被接受；中國大陸商標業界的觀點則明顯較為寬鬆，只要消費者不會誤以為所購買商品為商標權人所提供的新品、

真品，則回收再利用或維修商品皆可保留原始商標。

綜合各國觀點，筆者認為從商標權耗盡原則與例外的角度出發，原始商品皆屬商標權人控制下流入市場的真品為前提下，未經商標權人同意之人，回收已經喪失原始商品功能（例如碳粉已經用完的碳粉匣、墨水已經耗盡的墨水匣、已經印不出顏色的色帶盒……等）或超過原始商品使用次數（例如底片已經取出後遭到廢棄、原僅限定一次性利用的即可拍相機，或者電力耗盡、不可用於充電之一般乾電池等）之附有原始商標的商品或其容器（例如酒品空瓶、油品空瓶等），補充或更換非屬商標權人授權之重要零件、原料或商品本身，隨後行銷該等經回收再利用、附有原始商標的商品，該等行為不適用商標權耗盡原則，應屬商標侵權。

相反地，未經商標權人同意之人，回收二手商標商品，進行外觀之清潔、重整、消耗性零件更換，或依個案情況，以不置換商品重要性零件或材料、不改變原始商品特性或狀態的各種可能方式維修，努力使商品達到適合於市場中流通、符合消費者預期且接近原始商品品質的二手維修商品品質，並於商品本身及其包裝上，以清楚、明顯、永久性之方式，揭露該商品已使用過、經過維修、非商標權人授權進行等相關資訊，隨後行銷該等經維修、附有原始商標的商品，該等行為適用商標權耗盡原則，非屬商標侵權。

至於接受商品所有人委託，對商品進行任何程度的維修，隨後將商品交還原所有人的行為，只要行為人確實地讓委託人了解，該等維修未經商標權人同意、維修過程有無使用非屬商標權人的零件或原料、維修

完成商品不得以保留原始商標的狀態行銷或提供不知前述維修資訊之第三人使用，則代客維修業者的維修行為並非該商品原始商標的侵權行為，商品的原所有人如有後續行銷或提供善意第三人使用之行為，而造成商標侵權，其責任亦與代客維修業者無關。筆者咸認此應屬較為合理之解釋。

伍、結語

以下就銷售翻新的高爾夫球之行為，是否屬商標侵權之分析，代替本文結語。

由於高爾夫球在練習或比賽中的遺失率很高，通常都是不知飛哪兒去或掉進球場水坑中，一般消費者也沒有興趣跑進水坑裡撈球，於是就有回收業者看準此商機，蒐集被遺棄的高爾夫球，經過簡單清潔或翻新之程序後，以低於新球的價格銷售，亦廣受價格敏感的消費者所歡迎。

在高爾夫翻新球業界，常見的翻新方式如下：業者蒐集被使用過的、附有原始商標的高爾夫球，為處理表面之磨損或汙點等瑕疵，以噴砂或其他特殊方式去除表層（一層或多層）；有些經過烘球等乾燥程序，以去除泡水球中的水份；然後逐層地將表層塗料噴塗回去，並且將原始商標與商品型號重印上去；業者通常也會在每顆球上標明已使用過，以及已經某公司翻新；包裝外盒上也通常會標明已使用過、已經某公司翻新、未經原始商標權人授權進行、品質可能與新品有差異……等資訊。

美國曾於個案中，針對銷售翻新高爾夫球的行為是否侵害所附原始商標權，作出精闢之判決³³，該案幾已確立美國對於銷售維修商標商品行

³³ 同註 20。



本月專題

商品回收、翻新、維修與商標權利耗盡問題之探討

為的見解。法院認為，由於被告已告知消費者該等商品非屬新品、經過翻新等資訊，其翻新程度也沒有過度廣泛，因此消費者不應對品質有過份期待，不會將品質差異歸咎於商標權人，也不會混淆誤認商品來源。

然而筆者認為，高爾夫球翻新行為的特殊性，在於原始商標會在翻新過程中被除去，就此階段而言，保留商標而使消費者誤認商品來源、或將品質差異歸咎於商標權人的可能性就已經消失；但翻新球業者卻還自行將非屬其所有的原始商標印回球面上，並稱此僅在復原產品，或是要讓消費者知悉原始商品來源，如此似有濫用「商標合理使用」之嫌！此種情形中，必然有其他方式可以向消費者表明原始商品來源，例如業者可於其標示於球面上與包裝上之說明文字中，以對商標權人權益影響最小之方式，平鋪直敘地告知消費者相關資訊，何須將原始商標原封不動漆回？

因此，類似案件於我國司法體制下，高爾夫球翻新業者是否能同樣獲得法官認同，恐怕仍待實際案件驗證。至於業者若在移除原始商標後，以自己商標替代之，是否仍有致消費者混淆誤認之虞，或者發生「反向假冒³⁴」之可能，則非本文所要探究的問題。

³⁴ 可參「論商標反向假冒——以臺灣高等法院 97 年度上訴字第 10 號刑事判決為例」，高秀美，智慧財產權月刊第 146 期。