

探討真品平行輸入之商品所有人使用商標範圍 ——以智慧財產法院判決為中心

林洲富^{*}

摘要

商標權人對於真品平行輸入之商品，除不得主張商標權外，真品所有人將商標使用於週年慶之行銷，將商標用於與其商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標符合交易習慣之誠信方法，商標權人亦不得主張受商標權效力所拘束。

關鍵字：行銷、競爭、攀附、混淆誤認、商標之使用、相關消費者、真品平行輸入、國際耗盡原則。

^{*} 作者是國立中正大學法學博士，現任智慧財產法院法官。
本文相關論述僅為作者研究性之探討，不代本局之意見。

壹、前言

事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，除作為週年慶之抽獎禮品外，亦將該著名商標，使用於週年慶之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄、網頁及臉書等場合。該著名商標之商標權人為以此主張該事業未經其同意使用商標，係侵害其商標權，並有礙交易秩序。該事業抗辯稱將商標使用於週年慶為屬交易習慣之誠信方法，而附有商標之真品，亦應適用權利耗盡原則，故其未侵害商標權或違反公平交易法之情事。職是，本文首應說明真品平行輸入之定義與交易習慣之誠實信用方法，以作為事業購買附有商標之真品，其使用於真品本體外，並將商標權之商標另行刊登廣告或發行型錄，以促銷事業之銷售商品，事業之行為有無符合權利耗盡原則或屬交易習慣之誠信方法；繼而認定事業行為是否侵害商標權或違反公平交易法之情事；最後提出本文之見解作為結論。

貳、真品平行輸入之涵義

一、適用國際耗盡原則

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權，此為權利耗盡原則（Exhaustion Theory）或稱首次銷售原則。換言之，商標權人或其被授權人所販賣之商品，商標權人既然已行使商標權，對於該已銷售之商品不再享有商標權，原則上商品購買人得自由處分該商品（商標法第36條第2項本文）。例外情形，係商標權人為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，對於權利耗盡原則之情形，仍得主張商標權（商標法第36條第2項但書）。依我國商標法條文以觀，商標權人並無專有進口之權利，適用國際耗盡原則。故我國商標法不禁止真品平行輸入，因真正商品之平行輸入，其品質與我國商標權人行銷之同一商品相若，且無引起相關消費者混淆、誤認或欺瞞之虞者，對我國商標權人之營業信譽及消費者之利益均無損害，並可防止我國商標使用權人獨占國內市場，控制商品價格，因而促進價格之競爭，使相關消費者購買同一商品時有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，其於商標法之目的並不違背，在此範圍內應認為不構成侵害商標使用

權¹。再者，真品平行輸入雖未違反我國商標法之規範，然商標權人否認被告所輸入商品為真品，被告應舉證證明其輸入者為真品，否則可能遭不利之判決²。

二、權利耗盡之例外

商標權人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，自得主張商標權，不適用權利耗盡原則（商標法第36條第2項但書）。例如，甲生產A商標之電視機，經行銷市場由消費者購買取得，乙大舉收購報廢之A商標之電視機，經修復後再重新出售，甲為防止品質不良之A商標電視機流通於市場，得對乙主張其商標權受侵害。查事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，作為真品之商品流通於市場後，不致發生變質、受損或損及該著名商標之情事，是商標權人不得對該真品贈品主張商標權，有權利耗盡原則之適用。

三、使用他人商標之限制

所謂商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：（一）將商標用於商品或其包裝容器；（二）持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；（三）將商標用於與提供服務有關之物品；（四）將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者（商標法第5條第1項、第2項）。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，固基於國際耗盡原則，事業得自由使用、收益或處分該真品，商標權人不得對該已銷售之商品主張商標權。然事業將該著名商標，使用於週年慶之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄、網頁及臉書等場合，在於招攬客戶、刺激相關消費者消費意願、增加營業額及獲取商業利潤等行銷目的，將該著名商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標之性質，即與國際耗盡原則有別。

¹ 最高法院81年度台上字第87號、第2444號民事判決；最高行政法院91年度判字第361號行政判決。

² 智慧財產法院97年度刑智上易字第20號、65號刑事判決。

四、權利耗盡僅限於真品本體

平行輸入真品使國內消費者獲得較多之選擇，享有自由競爭之利益，促進商品價格合理化。為維護商標權人與原廠代理商、經銷商之商業利益，避免攀附商譽或搭便車。商標權人就平行輸入之真品本體，雖不得主張商標權，然權利耗盡原則應限於平行輸入之真品本體，不應擴張至在真品本體以外，是真品所有人不得有使用商標之行為，以兼顧商標權人投資之廣告與行銷成本，所建立該項商品之知名度與市場占有率，不致被平行輸入真品之進口商或經銷商所利用，致使商標權人蒙受不利益之影響，以資衡平³。職是，事業以行銷目的，將真品所附之商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，不適用國際耗盡原則。

參、交易習慣之誠信方法使用

一、商標權之限制要件

凡以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者（商標法第36條第1項第1款）。其構成要件有三：（一）以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表示商品或服務之說明；（二）表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有關商品或服務本身之說明；（三）非作為自己之商標使用者⁴。準此，符合商標交易習慣之誠實信用之方法，以標指示性或描述性合理使用商標，商標權不得主張他人侵害其商標。

二、商業通常使用方法

所謂交易習慣之誠信之方法，係指以商業上通常使用方法使用之，在主觀上並無作為商標之意圖，客觀上相關消費者亦認為非作為商標使用。例如，在商品型錄及報紙廣告上使用中文「畢卡索藝術生活精品」與外文「PICASSO ART

³ 智慧財產法院 104 年度民著訴字民事判決。

⁴ 林洲富，商標法案例式，五南圖書出版股份有限公司，2016 年 3 月，2 版 1 刷，頁 151。

COLLECTION」等字樣，屬商業上之通常使用方法，表示商品所使用之圖案，係來自世界知名畫家畢卡索畫作之衍生著作，藉以倡導、提升國人生活之藝術美，是所附記於商品者，顯係有關商品本身之說明文字，而並非作為商標使用，自不會侵害「畢卡索及圖 Picaso」與「Picasso」商標⁵。

三、合理使用之界定

商標識別性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可成立合理使用之空間即較廣。合理利用他人商標之方式，可分指示性合理使用與描述性合理使用。

（一）指示性合理使用

所謂指示性合理使用，係指利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用非在表彰自己商品或服務，或未能使相關消費者認識其為商標，相關消費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，即非商標權之權利範圍，自無須給予商標權之獨占保護⁶。參諸美國聯邦第9巡迴上訴法院1992年New Kids on the Block v. News Am. Pub, Inc. 判決，認為指示性合理使用之要件有三：1. 不使用原告商標，則無法確認原告商品。2. 被告使用原告商標為必需者。3. 被告使用原告商標並無暗示、贊助、保證或加盟關係等意圖⁷。

表示自己零件組件產品與商標權人商標產品相容、提供商標權人商品之維修服務或出現於比較廣告，均屬指示性使用之情形⁸。準此，事業在商品目錄或活動告示，明顯標註該事業週年慶之字樣，並使相關消費者知悉提供真品作為抽獎禮物，除可認其無不正當競爭或攀附他人商標之主觀意圖外，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，事業刊登週年慶活動廣告或發行型錄之促銷行為，係對相關消費者提供正確與真實之商

⁵ 最高行政法院93年度判字第72號行政判決；智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決。

⁶ 智慧財產法院101年度民商上字第3號民事判決；智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決。

⁷ New Kids on the Block v. News Am. Pub, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992). 王美花，商標合理使用之探討，智慧財產權月刊，2006年6月，第90期，頁112。

⁸ 黃惠敏，商標使用與合理使用—以我國實務見解為中心，智慧財產訴訟制度相關論文彙編，2輯，司法院，2013年12月，頁208。

品資訊，不致使相關消費者對商品來源有混淆誤認之虞，屬指示性之合理使用之行為，符合商業交易習慣之誠實信用方法，依商標法第36條第1項第1款規定，應不受他人商標權效力所拘束⁹。

（二）描述性合理使用

所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍¹⁰。例如，被告會員權益說明書之說明文字，在於說明其對於所屬會員之回饋方式，就使用還元金之文字時，均與其他文字併同說明回饋之方式與內容，並非將「還元金」一詞作為其所販售商品之商標使用，係有關商品或服務本身之說明，係將他人商標作描述性或指示性之使用，並非作為商標使用¹¹。反之，以他人商標表彰自己商品來源及行銷商品，則屬商標使用範圍。例如，原告取得「金門」商標註冊，指定使用於高粱酒商品，被告在其高粱酒產品本身或外包裝上顯眼處，標示「金門遠東高粱酒」、「金門遠東」表彰其商品，而非「遠東高粱酒」、「產地金門」，足見被告為上開標示，主觀上有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識「金門」為商標，顯已構成商標之使用，自非符合商業交易習慣之誠實信用方法¹²。同理，被告公司生產之淨水器，由甲公司經銷時，在交易市場賣場以DM標示其上文字及照片，並於彩盒為標示等方式，使用「愛惠浦」註冊商標圖樣或標示同音而類似「愛惠普」文字，已將「愛惠浦」商標結合於其產銷之淨水器，足使相關消費者產生混淆誤認，已實質使用相同或與之類似之「愛惠浦」商標，而非僅在作為其商品之說明¹³。

⁹ 司法院，106年度智慧財產法律座談會，2017年5月，頁36~37。

¹⁰ 智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決。

¹¹ 智慧財產法院98年度民商訴字第39號民事判決。

¹² 智慧財產法院100年度民商訴字第30號民事判決。

¹³ 最高法院97年度臺上字第364號民事判決。

肆、不正競爭之判斷

一、欺罔或顯失公平

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為（公平交易法第 25 條）。自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確交易決定之情形，均屬欺罔或顯失公平之類型。適用公平交易法第 25 條規定，應符合補充原則，無法適用其他公平交易法之其他條文規定，始有本條適用，故本條為不正競爭或不公平競爭行為之概括規定。行為是否構成不正競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為、市場上之效能競爭是否受侵害，作為判斷因素。

二、以真品為贈品促銷

事業以該著名商標之標示，作為表彰週年慶活動贈品之來源，並非攀附該著名商標之商譽之行為，亦與以欺騙或隱瞞重要事實等陷人錯誤之方法有別，相關消費者與該事業交易之目的，在於購買該事業所提供之商品，不致使著名商標所屬之相關消費族群減少而喪失交易機會或有失公平。故以附有該著名商標之商品，作為表彰系爭活動之贈品，並未違反市場公平競爭機制，自無違背維護交易及確保市場自由公平競爭之機制。再者，事業之週年慶活動，無論於商品目錄或活動告示整體觀之，有明顯標註該事業週年慶之字樣，該事業使相關消費者明確認知其所舉辦週年慶活動，係提供該著名商標之正版商品作為抽獎禮物，主觀上無不正當競爭或攀附他人商標之意圖，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，自無欺騙或隱瞞重要事實，致陷人有錯誤之情事，自與搭便車或攀附該著名商標之商品、商標、品牌及商譽等情形有別。職是，該事業週年慶活動雖有標示該著名商標，然其無法阻礙表徵該著名商標之商品，進入該事業所經營之商品市場，以爭取交易機會，自無違反競爭效能，影響交易秩序而顯失公平可言。況其標示週年慶活動與贈品等文字，可使相關消費者辨識商品來源，不致有混淆誤認之虞。職是，該事業之行為以該真品所標示之商標，另行刊登週年慶活動廣告或發行型錄之促銷行為，係對相關消費者提供正確與真實之商品資訊，其符合商業交易習

慣之誠實信用方法，亦不致造成相關消費者對商品來源有產生混淆誤認之虞，不相當公平交易法第 25 條之禁止事項¹⁴。

伍、結論

事業為慶祝週年慶，購買附有著名商標之真品，作為週年慶之抽獎禮品，商標權人對於該已銷售之真品本體不再享有商標權，該事業雖得自由處分該真品，作為真品之贈品流通於市場後，亦不致發生變質、受損或損及該著名商標之情事。然事業將該著名商標，使用於週年慶之行銷，將該著名商標用於與事業商品有關之商業文書或廣告，其屬使用他人商標之性質，應符合交易習慣之誠信之方法，始得依商標法第 36 條第 1 項第 1 款規定，主張不受商標權效力所拘束。該事業提供該著名商標之正版商品作為抽獎禮物，主觀上應無不正當競爭或攀附他人商標之意圖，亦未暗示由著名商標贊助、保證關係，而無欺騙或隱瞞重要事實，致陷相關消費者有錯誤之情事，始該當正當或公平競爭行為。

¹⁴ 智慧財產法院 105 年度民商上字第 12 號民事判決。