



# 真品平行輸入是否構成 商標侵害？

——從中國大陸米其林輪胎商標侵權案談起

何愛文\*、林威融\*\*

## 壹、前言

「真品平行輸入」是指進口商未經A國商標權人同意下，將於B國經商標權人合法授權之產品自B國進口至A國。然而，就某些產品，如涉及安全性之要求，各國規範可能不同；此外，於A國未經授權之進口商很可能無法提供經合法授權代理商所提供之售後服務，且因不必負擔於A國市場促銷之費用而得以較低價錢銷售等，因此，於國際貿易十分頻繁之今日，真品平行輸入成爲十分困擾商標權人的問題，也引發商標法與競爭法之爭議。我國與中國大陸之往來及貿易日形密切，中國大陸之司法實務如何處理此一問題，亦值得加以關注。中國大陸近期關於米其林輪胎之商標侵權案件之判決適觸及此一問題，因此，本文將先從此一判決談起，再比較美國及歐盟之規定，最後探討我國之相關規定。

\* 常在國際法律事務所合夥律師、專利師公會商標實務委員會主任委員、台大法學博士。

\*\* 常在國際法律事務所律師、台大法學碩士。

## 貳、中國大陸米其林輪胎之商標侵權案

### 一、案件事實

原告米其林公司於2002年在中國大陸註冊「輪胎人圖形」及「MICHELIN」商標，指定使用於輪胎等商品。被告在湖南省長沙市經營汽車配件廠，銷售標有原告上述商標之輪胎。該輪胎是原告在日本的工廠所生產之正品，由被告透過其他管道取得，但未經原告許可於中國市場銷售。此外，輪胎產品在中國大陸屬於強制3C認證之產品，但被告所銷售之輪胎並未經過3C認證<sup>1</sup>。

原告於2008年發現被告之銷售事實後，遂於2009年2月向湖南省長沙市中級人民法院提起訴訟，主張被告未經許可在中國銷售附有其商標之商品，構成對原告商標權之侵害，請求法院判令被告停止侵權行為，銷毀侵權產品，並賠償原告經濟損失，以及在媒體上發表聲明，就其侵權行為公開消除影響。被告則抗辯該輪胎是原告在日本生產的正品，並未侵害原告商標權。

### 二、法院判決

法院於2009年4月作成判決，認定被告未經原告許可而在其經營場所銷售標有「MICHELIN」商標之輪胎，已構成侵害原告註冊商標專用權之行為。判決理由主要有以下四點：

(一)判斷被告的銷售行為是否侵害了原告註冊商標專用權，應以被告的行為是否損害了原告註冊商標專用權的利益為前提。

(二)本案所涉及之被控侵權輪胎在中國屬於強制3C認證的產品，但由於這些輪胎並未經中國3C認證，故無法確定是否適用於中國，是否符合中國安全規範。從安全性角度來看，輪胎的品質直接關乎駕駛和乘客的人身財產安全，因此輪胎的製造

---

<sup>1</sup> 3C認證之全稱為「中國強制性產品認證制度」(China Compulsory Certification)，中國於2001年12月3日對外發布《強制性產品認證管理規定》，對列入目錄的19類132種產品實行強制性認證管理，並自2003年5月1日(後來推遲至8月1日)起全面實施。凡列入強制性產品認證目錄內的產品，必須經國家指定的認證機構認證合格，取得相關證書並標註認證標誌後，方能出廠、進口、銷售和在經營服務場所使用。根據《第一批實施強制性產品認證的產品目錄》，汽車輪胎被列入第13類，屬於需要強制3C認證的產品。

商針對各種不同的速度要求、地理和氣候特性及銷售國的強制性認證標準生產和銷售輪胎。這些依法應進行3C認證而未履行認證的汽車輪胎產品，可能存在安全隱憂，違反中國的強制性規定。

(三)從原告的利益而言，未經原告許可在中國銷售標示原告商標而無安全性保障的輪胎，儘管這種銷售行為本身並未經原告許可，但由此引發的交通事故或其他民事糾紛，其法律後果和對產品的否定性評價均會透過標示在產品上的「MICHELIN」系列商標而指向作為商標權人的原告。同時，對於必須強制認證的輪胎產品，無3C標誌而標註了「MICHELIN」系列商標的輪胎流入市場，也會損害原告商標的信譽，故原告身為商標權人自得維護其權益。

(四)商標是區分商品不同來源的標誌，具有保證商品品質和表明商品提供者信譽的作用，對於上述功能和作用的損害，即構成商標侵權。本案中，儘管原告承認被控侵權產品是由其日本工廠生產，產品上標註的「MICHELIN」系列商標也是在日本標示，但該產品未經原告許可和品質認證即在中國境內銷售。由於這種產品在中國境內銷售已屬違法，且可能存在性能和安全隱憂，破壞了原告商標保證商品品質和商品提供者信譽的作用，對原告註冊商標專用權已造成實際損害，被告的銷售行為屬於侵害原告註冊商標專用權之行爲。

### 三、評析

商標之主要功能在於表彰商品來源以及保證商品品質，當消費者看到特定商標時，對於商品的來源及品質均會產生一定程度的聯想與期待，故綜觀各國商標立法，其目的皆在避免商標功能受到損害，以保護消費者對於商標的信賴。因此，對於真品平行輸入之規範，同樣亦應建立在此一目的之上。

中國大陸商標法及相關法規中，對於是否允許真品平行輸入或是否採取國際耗盡原則等問題，並無任何明確規定。在本案判決中，法院所引用之法條為商標法第52條<sup>2</sup>第2項「銷售侵犯註冊商標專用權的商品」和第5項「給他人的註冊商標專用權

---

<sup>2</sup> 中華人民共和國商標法第52條：「有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：

- (一)未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；
- (二)銷售侵犯註冊商標專用權的商品的；

造成其他損害」為理由，判決被告銷售平行進口輪胎之行為構成商標權侵害。法院的立論並非基於商標權耗盡原則及其例外，而是從商標功能之觀點，認為即使平行進口的是真品，但如果損害商標所具有的表彰商品來源、保證商品品質、表明商品提供者商譽等功能，仍構成商標權之侵害。

由於法律上欠缺明確規定，因此真品平行輸入是否合法，取決於法院在具體個案中判斷其是否對他人商標權之功能造成損害。如此一來，問題的重點在於：何種情況下，真品平行輸入可能被法院認定對他人商標表彰商品來源、保證商品品質及表明商品提供者商譽之功能造成損害？

在本件案例中，系爭輪胎是來自米其林日本原廠所製造，因此消費者並無混淆商品來源之虞。但系爭輪胎雖附有相同之MICHELIN商標，卻未如同國內輪胎產品經過3C認證，對消費者而言其「品質」並不相同（較差），因此對於商標保證品質及表明商譽之功能即可能造成損害。若參考後述美國法對於真品平行輸入之規範，當平行輸入的真品在品質管控機制上與國內產品有所差異時，法院就可能認定該真品與國內產品具有實質差別（material difference）而不得進口，即使該真品之品質與國內產品未必確實有所不同。

本案判決由商標功能之角度出發，對於與該國內產品附有相同商標但品質卻不相同的平行輸入真品，認定其構成商標侵害，此見解值得贊同。然而，本案判決至少留下三個問題尚待釐清：

第一，在法律無明文允許或禁止真品平行輸入的情況下，法院並未明確表示是否只要不損害商標功能，真品平行輸入即屬合法？由本案判決反面推論，似乎只要系爭輪胎亦通過3C認證，即可合法進口銷售。

第二，關於在何種情況下，平行輸入商品與國內產品之差異可能造成商標功能之損害，尚有待實務判決的累積加以類型化。除了安全性和是否經過強制認證之外，平行輸入商品和經商標權人許可在國內銷售的商品之間，也可能存在其他差異，例如兩者在品質、含量、成分、功效、包裝、使用語言等可能有所不同，或者平行輸入商品可能無法享有代理商所提供之保固及售後服務等。此時，平行輸入商

- 
- (三)偽造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的註冊商標標識的；
  - (四)未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的；
  - (五)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。」

品雖然附有相同商標，卻不符合消費者對於該商標所熟悉或期待之品質或保固等特徵，因此該平行輸入商品之銷售，可能造成消費者之混淆，同時也破壞了商標所保證之品質以及商標權人之商譽，若依照本案法院之見解，此種情形似乎也可能構成商標權之侵害而不得進口及銷售。

第三，更進一步言，若平行輸入商品與國內產品之間有所差異，平行輸入者是否有義務附加適當標示使消費者知悉差異之所在？或者平行輸入者是否可藉由該標示而免於侵害商標權之責任？

從本案例可以凸顯出各國商標法制對於真品平行輸入規範的兩大問題：真品平行輸入是否合法？如果合法，在哪些例外情況下可加以禁止？以下本文將圍繞這兩個問題，討論美國法、歐盟法及台灣法對於真品平行輸入之規範，並且提出台灣商標法之修法建議。

## 參、美國法對於真品平行輸入之規範

### 一、成文法

在美國法上，商標權人得主張禁止真品平行輸入之成文法律依據，主要是美國商標法第42條以及美國關稅法第526條。

美國商標法第42條規定：「任何進口商品，若有複製或仿冒依本法註冊之商標者，不得進入美國海關<sup>3</sup>。」但本條並未明定在何種情形下，真品平行輸入行為亦可能構成「複製或仿冒」，因而侵害註冊商標。因此美國法院在長久以來的判例中，基於本條目的係在避免消費者混淆，已發展出一套以「實質差別」為核心之判斷標準。

美國關稅法第526條則明確規定：「任何外國製造商之商品或其標籤、標誌、印刷物、包裝或容器上，如果附有美國公民或美國公司所擁有已向美國專利商標局註冊之商標，則該商品之進口是非法的，除非在入關時提交該商標權人之書面同

---

<sup>3</sup> Lanham Act § 42 (15 U.S.C. § 1124), “no article of imported merchandise...which shall copy or simulate a trademark registered in accordance with the provisions of this Act...shall be admitted to entry at any customhouse of the United States.”



意<sup>4</sup>。」雖然本條明文禁止真品平行輸入，但美國海關在其歷次修訂的海關條例當中，亦就關稅法第526條之適用範圍加以限縮，規定在符合一定要件時例外不適用關稅法第526條。

## 二、法院判例及美國海關條例

### (一)K-Mart v. Cartier案<sup>5</sup>

1988年當時的美國海關條例第133.21條第(c)項規定，關稅法第526條禁止平行輸入之規定，在下列三種情況下不適用：(1)外國商標權和美國商標權屬於同一人或同一企業所有（相同商標權人例外）；(2)外國商標權人和美國商標權人為母子公司，或隸屬於同一所有或控制關係（關係企業例外）；(3)外國製造商之商品所使用之註冊商標，係經美國商標權人授權使用（授權使用例外）。

在K-Mart一案中，美國聯邦最高法院支持上述海關條例中的「相同商標權人例外」及「關係企業例外」，但是廢除了「授權使用例外」。因此，如果外國商標權人和美國商標權人為同一人或關係企業時，平行輸入應被允許；但如果經授权使用商標的外國製造商，與美國商標權人是相互獨立而非同一人或關係企業時，則禁止平行輸入。

### (二)Lever Bros. v. United States案<sup>6</sup>

依照上述K-Mart案之見解，附有美國註冊商標的商品只要是由美國商標權人或其關係企業在外國所製造，即可合法平行輸入美國。但在Lever一案中法院認為，商標法第42條之立法目的在避免造成消費者混淆或欺騙行為，當相同商標已在不同國

---

<sup>4</sup> Tariff Act § 526 (19 U.S.C. § 1526), “it shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise, or the label, sign, print, package, wrapper, or receptacle, bears a trademark owned by a citizen of, or by a corporation or association created or organized within, the United States, and registered in the Patent and Trademark Office..., unless written consent of the owner of such trademark is produced at the time of making entry.”

<sup>5</sup> K-Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281 (1988).

<sup>6</sup> Lever Bros. v. United States, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989), 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

家產生不同的含義時，如果將外國製造的同商標商品輸入美國銷售，在缺少特定區別標示的情況下，將會造成立法所欲避免的混淆。法院並表示，適用美國海關條例「關係企業例外」之結果不得違反商標法第42條，因此如果平行輸入商品附有與美國商標相同之商標，但卻與美國國內商品有實質上之差別（physically or materially different），即使該商品是由美國商標權人之關係企業在外國所製造之真品，仍可能造成消費者之混淆，因而違反商標法第42條，不應准許其進口銷售。

### (三)實質差別 (material differences)

在Lever案中法院提出以「實質差別」作為平行輸入是否合法之判斷標準，至於其具體內涵及考量因素，則要透過判例的累積。歷來實務上，法院對於「實質差別」通常採取很低的門檻，平行輸入商品與美國國內商品之間只要存在任何可能影響消費者購買決定之差別，皆構成「實質差別」，而被推定會造成消費者混淆，並且損害美國商標權人之商譽<sup>7</sup>。

在實際案例中，下列因素的差異皆被法院認定為「實質差別」：

- 1.物理上差別：品質、容量、構造、成分、化學組成、功效、包裝、標籤或說明書之語言、贈獎、原商品已被改動等<sup>8</sup>。
- 2.非物理上差別：品質管控機制、保固範圍、售後服務等<sup>9</sup>。

### (四)1999年修訂之美國海關條例

美國海關於1999年2月修訂海關條例第133.23條，將法院在K-Mart案及Lever案

<sup>7</sup> Societe des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992).

<sup>8</sup> SKF United States, Inc. v. ITC, 423 F.3d 1307, 1312 (Fed. Cir. 2005); Davidoff & Cie v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297, 1302 (11th Cir. 2001); Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Michel Co., 58 PTCJ 176 f. (9th Cir. 1999); Societe des Produits Nestle v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992); Lever Bros. v. United States, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989); PepsiCo Inc. v. Giraud, 7 U.S.P.Q.2d 1371, 1373 (D.P.R. 1988); Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc., 816 F.2d 68 (2d Cir. 1987).

<sup>9</sup> Iberia Foods Corp. v. Romeo, 150 F.3d 298 (3d Cir. 1998); Caterpillar, Inc. v. Nationwide Equipment, 877 F. Supp. 611 (M.D. Fla. 1994); Helene Curtis v. National Wholesale Liquidators, Inc., 890 F. Supp. 152 (E.D.N.Y. 1995); Osawa & Co. v. B&H foto, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984).

中所建立之原則加以明文化。

美國海關條例第133.23條第(a)項規定：「平行輸入商品之商標，有下列情形之一者，該商品不得進口：(1)與美國商標權人相互獨立之被授權人（包括製造商）所貼附；(2)經外國商標權人授權貼附，其與美國商標權人並非同一人，亦非美國商標權人之母子公司或隸屬於同一所有或控制關係之公司；(3)雖由美國商標權人、或其母子公司、或隸屬於同一所有或控制關係之公司所貼附，但該商品與經美國商標權人授權在美國銷售的商品之間，具有實質差別<sup>10</sup>。」

其中第(3)款又稱為Lever Rule，基本上就是Lever案法院見解之明文化，值得注意者，依照海關條例第133.23條第(b)項，即便是具有實質差別之平行輸入商品，只要依規定附加區別標示，已足以避免消費者混淆，海關就不得阻止其進口，其規定為：「前第(a)項第(3)款具有實質差別之平行輸入商品，若附加有如下之標示，仍應允許進口：在商品或其包裝上附加明顯清楚之標示，能夠保留在商品上直到銷售給美國零售消費者，其標示內容為『本商品未經美國商標權人授權進口，且與授權產品具有實質差別』；且該標示必須位於商品或其包裝上靠近商標的最顯眼之處，並得附加其他避免消費者混淆之資訊<sup>11</sup>。」

<sup>10</sup> 19 C.F.R. § 133.23(a), “Restricted gray market goods include goods bearing a genuine trademark or trade name which is: (1) Independent licensee. Applied by a licensee (including a manufacturer) independent of the U.S. owner, or (2) Foreign owner. Applied under the authority of a foreign trademark or trade name owner other than the U.S. owner, a parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party otherwise subject to common ownership or control with the U.S. owner; or (3) Lever-rule. Applied by the U.S. owner, a parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party otherwise subject to common ownership or control with the U.S. owner, to goods that the Customs Service has determined to be physically and materially different from the articles authorized by the U.S. trademark owner for importation or sale in the U.S.”

<sup>11</sup> 19 C.F.R. § 133.23(b), “Labeling of physically and materially different goods. Goods determined by the Customs Service to be physically and materially different under the procedures of this part, bearing a genuine mark applied under the authority of the U.S. owner, a parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party otherwise subject to common ownership or control with the U.S. owner, shall not be detained where the merchandise or its packaging bears a conspicuous and legible label designed to remain on the product until the first point of sale to a retail consumer in the United States stating that: This product is not a product authorized by the United States trademark owner for importation and is physically and materially different from the authorized product. The label



### 三、小 結

雖然美國商標法第42條及關稅法第526條提供了禁止真品平行輸入的成文法律依據，然而依照美國法院歷年來藉由判例所建立之原則，以及美國海關條例之規定，在符合以下兩個要件時，真品平行輸入是合法的：

(一)該平行輸入商品是由美國商標權人或其關係企業在外國所製造。

(二)該平行輸入商品與在美國國內銷售的商品之間沒有實質差別。或者雖有實質差別，但已依規定附加區別標示，不致使消費者產生混淆。

美國法之規定一方面保護商標權人合法之利益，另一方面使消費者在不會被混淆之情況下，得選擇向平行輸入商購買商品之權利，堪稱適切之立法。

## 肆、歐盟法對於真品平行輸入之規範

### 一、歐盟商標指令<sup>12</sup>及歐洲共同體商標法<sup>13</sup>

歐盟商標指令第7條規定：「由商標權人本人或經其同意，使附有其商標之商品進入共同體市場後，商標權人不得禁止他人就該商品使用該商標（第1項）；當商標權人有正當理由阻止其商品繼續流通，尤其是商品進入市場後其狀態遭到改變或損害時，不適用第1項規定。（第2項）<sup>14</sup>」另外，歐洲共同體商標法第13條也有

---

must be in close proximity to the trademark as it appears in its most prominent location on the article itself or the retail package or container. Other information designed to dispel consumer confusion may also be added.”

<sup>12</sup> Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. 該指令之前身為Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

<sup>13</sup> Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark. 其前身為Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

<sup>14</sup> **Article 7 Exhaustion of the rights conferred by a trade mark**, “1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent. 2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of

完全相同之規定。

依照上述規定，商品只要由商標權人或經其同意進入共同體市場後，商標權人就該商品之權利在共同體區域內即已耗盡，不得禁止他人輸出、輸入或再銷售等行為。因此，在共同體成員國之間的真品平行輸入，原則上並不構成商標權侵害。

然而基於上述規定，關於真品平行輸入在歐盟法上衍生出兩個爭議問題：

(一)商標指令第7條第1項關於商標權在共同體內耗盡之規定，是否明確排除了採用國際耗盡原則之可能性？歐盟各國國內法可否採取國際耗盡原則？

(二)商標指令第7條第2項作為商標權耗盡例外之「正當理由」應如何認定？

## 二、來自歐洲共同體外之平行輸入

由於商標指令第7條並未明定來自共同體外的真品平行輸入是否亦有商標權耗盡之適用，因此長久以來歐盟各國國內立法對於是否採取國際耗盡原則出現很大的歧異。直到1998年歐洲法院（European Court of Justice, ECJ）在Silhouette案<sup>15</sup>作出裁決，才確定了歐盟採取「共同體內耗盡原則」，而不採取「國際耗盡原則」之立場。

### (一)Silhouette案

歐洲法院在本案中表示，歐盟成員國如果在其國內法中規定，對於由商標權人或經其同意在歐盟區域之外投放市場的商品，亦有商標權耗盡之適用，則該規定將違反歐盟商標指令第7條第1項。換言之，歐洲法院認為商標指令第7條第1項並不允許各成員國於國內立法中採取國際耗盡原則。

### (二)Davidoff案

商標指令第7條雖然不允許各成員國立法採取國際耗盡原則，但並不排除商標權人自己同意其在歐盟以外投放市場之商品可以進口至歐盟內銷售，主動放棄其在

---

the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.”

<sup>15</sup> Case C-355/96 - Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH, [1998] 2 C.M.L.R. 953.

歐盟內尚未耗盡之權利。問題在於，何種情況下可以認定商標權人已經作出此種「同意」？

英國高等法院將涉及此問題的Davidoff案及Levi Strauss案一併提交至歐洲法院，歐洲法院於2001年作出裁決<sup>16</sup>表示：商標權人對於原在歐盟外銷售之商品得輸入於歐盟市場上銷售之「同意」，可以是明示或默示的；如果依個案事實及情況，明確顯示商標權人已放棄其禁止平行輸入之權利，則可推論商標權人已有「默示同意」。

但歐洲法院同時強調，不得僅憑下列情形即推論商標權人有默示同意：

1. 商標權人之單純沉默；
2. 商標權人並未表示反對商品於歐盟內銷售；
3. 商品上未附有任何禁止於歐盟內銷售之警告；
4. 商標權人銷售該商品時，未於契約中對轉售加以限制（即使根據銷售契約之準據法，買方應取得不受限制之轉售權）。

基於此案例，商標權人如欲阻止來自歐洲共同體外之平行輸入，得於簽訂商標授權合約時，註明該授權使用之商品不得於歐洲共同體內銷售，並在產品上加貼標籤，明確規定這些產品不允許出口到其他國家或某些指定之國家。此方式可使各銷售階段均知道此項限制之存在。

### 三、歐洲共同體內之平行輸入

雖然歐盟採取「共同體內權利耗盡原則」，但商標指令第7條第2項亦設有例外規定，對於共同體成員國之間的真品平行輸入，商標權人如有正當理由仍得禁止之，特別是當商品進入市場後其狀態遭到改變或損害，此時商標權並不因商品首次銷售而耗盡。在歐盟實務上，此例外規定主要涉及商品的重新包裝（re-packaging）、重貼標示（re-affixing or re-labeling）或更換商標（replacement of trademark）等行為，例如平行輸入進口商為了符合不同歐盟成員國之間對於商品包裝及成分標示的規定，或為了因應不同歐盟成員國之間消費者使用語言的差異，可

---

<sup>16</sup> Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd.; Levi Strauss & Co and Levi Strauss (UK) Ltd. v. Tesco Stores, Tesco pls and Costco Wholesale Ltd. [2002] ETMR 109, paras. 53-54.

能會改變商品包裝，或在商品上附加進口國語言的標示或使用說明；又例如當商標權人就相同商品在不同歐盟成員國之間使用不同商標時（通常係基於語言差異），平行輸入進口商可能將原商標更換為進口國消費者所熟知之商標。

關於重新包裝、重貼標示或更換商標等行為，是否構成商標指令第7條第2項所稱對於商品狀態之改變或損害，歐洲法院在BMS案<sup>17</sup>中建立了判斷標準<sup>18</sup>，如果進口商對於平行輸入商品所進行之重新包裝等行為，符合以下五個要件，商標權人即不得禁止其銷售：

（一）重新包裝是為了在進口國銷售商品所需要。所謂「需要」係指若不進行重新包裝即無法有效進入進口國市場<sup>19</sup>（例如為了符合進口國之法令規定）；

（二）包裝內的商品原本狀況未受影響；

（三）新包裝上清楚標明重新包裝者及製造者之名稱；

（四）重新包裝後之外觀不會損害商標權人之商譽；

（五）於重新包裝商品上市銷售前，事先通知商標權人，商標權人並得要求其提供重新包裝商品之樣本。

#### 四、小 結

歐盟商標指令採取「共同體內耗盡原則」，而不採「國際耗盡原則」。在歐盟成員國之間的真品平行輸入原則上不構成商標權侵害，例外若有正當理由，尤其當商品狀態被改變或損害時，商標權人仍得禁止該商品之進口及銷售。至於將商品自歐盟以外地區平行輸入至歐盟內銷售，除非經過商標權人之同意，否則將構成商標權之侵害。

相較於美國法以平行輸入商品與國內商品是否具有實質差別，作為平行輸入是否合法之判斷標準，歐盟法對於得禁止平行輸入之正當理由，則著重於重新包裝、重貼標示或更換商標等行為在何種情況下可能構成商品狀態之改變或損害。由於歐盟商標指令第7條第2項之規定，與我國商標法第30條第2項但書關於例外禁止平行

<sup>17</sup> Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93 Bristol-Myers Squibb [1996] ECR I-3457, para. 79.

<sup>18</sup> 在Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S案，法院表示BMS案所建立之判斷標準不僅適用於重新包裝，也適用於重貼標示或更換商標等行為。

<sup>19</sup> Case C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S [1999] ECR I-06927, paras. 43-44.

盟商標指令第7條第2項之規定，與我國商標法第30條第2項但書關於例外禁止平行輸入之規定：「但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」頗為類似，因此在解釋適用我國該項規定所稱之「商品變質、受損」時，似可參考歐盟法之規範。

## 伍、台灣法對於真品平行輸入之規範

### 一、商標法規定

我國商標法第30條第2項規定：「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。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者，不在此限。」本項規定即為商標權利耗盡原則之揭示，但條文並未明定權利耗盡之範圍包括國際耗盡或僅限於國內耗盡，因此本項規定能否作為允許真品平行輸入之法律依據，向有爭議。

為解決此一爭議，已於2011年6月29日公布之商標法修正條文第36條第2項，進一步將現行條文中之「市場」修正為「國內外市場」，其修正理由謂：現行條文中之「市場」包括未明示之「國外市場」，為釋明係採國際耗盡原則，爰增列「國內外」三字。

### 二、實務見解

我國歷來司法實務原則上皆認為真品平行輸入不構成商標侵權，但均未援引商標法第30條第2項作為判決依據，以下茲列舉數則判決：

#### (一)最高法院82年度台上字第5380號刑事判決<sup>20</sup>

「真正商品平行輸入」之進口商，對其輸入之商標專用權人所產銷附有商標圖

<sup>20</sup> 引用此判決見解者包括：台灣高等法院台中分院96年度上訴字第2475號、台灣高等法院台中分院96年度上訴字第2359號、台灣高等法院92年度上易字第2690號、台灣高等法院台南分院92年度上易字第731號、台灣高等法院91年度上易字第1683號等。



樣之真正商品，苟未為任何加工、改造或變更，逕以原裝銷售時，因其商品來源正當，不致使商標專用權人或其授權使用者之信譽發生損害，復因可防止市場之獨占、壟斷，促使同一商品價格之自由競爭，消費者亦可蒙受以合理價格選購之利益，在未違背商標法之立法目的範圍內，應認已得商標專用權人之同意為之，並可為單純商品之說明，適當附加同一商標圖樣於該商品之廣告等同類文書上；反之，倘非原裝銷售，擅予加工、改造或變更，而仍表彰同一商標圖樣於該商品，或附加該商標圖樣於商品之廣告等同類文書加以陳列或散布之結果，足以使消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者、指定之代理商、經銷商時，自屬惡意使用他人商標之行為，顯有侵害他人商標專用權之犯意，應依其情節，適用商標法之刑罰規定論處。

### (二)台灣高等法院81年廳民一字第16977號法律問題座談會研究意見

如被授權人之商品與其他進口水貨於品質及服務上並無差異，或水貨進口業者已善盡標示義務，使消費者得充分明辨商品之正確來源，不再對水貨發生混同誤認時，則進口商應不致構成侵害商標之賠償責任。

### (三)台灣高等法院91年度上易字第2474號刑事判決

被告所進口之威士忌酒較自訴人所進口之威士忌酒等級為低，容量相同，售價較低，足以使一般酒類消費者發生混淆、誤認其為商標專用權人或其授權之使用者並認所輸入之酒質較優而價較廉而予以購買，足徵被告有以此商標而引起消費者誤認，而有欺騙之意圖，被告之行為與「品質相同」、「原裝銷售」之真品平行輸入有異，而難以執此免除其刑事責任。

### (四)台灣高等法院97年度上易字第918號刑事判決

按所謂耗盡原則，又稱第一次銷售理論，係指商品由商標專用權人或被授權人適法附貼商標而販賣流通時，商標權即因此耗盡（exhausted），耗盡原則又有限於國內市場或國際市場皆有適用，而區分為國內耗盡理論與國際耗盡理論，我國商標法就此雖無明文，然參諸實務運作，多數均傾向真品平行輸入並未侵害商標權，而採國際耗盡理論之見解。

由以上我國實務見解可以歸納得知，真品平行輸入如符合下列各項要件，即可免於構成商標權侵害：

(一)以原裝銷售，未為任何加工、改造或變更；

(二)平行輸入之真品與商標權人在國內銷售之商品，於品質及服務上相同；若兩者之品質或服務有所差異，平行進口商應善盡標示義務，使消費者能夠充分辨別商品之來源及品質；

(三)未使消費者混淆誤認其為商標權人或其授權指定之代理商、經銷商所銷售之商品。

就「以原裝銷售，未為任何加工、改造或變更」之要件而言，若參考歐盟法允許平行輸入商品在符合一定條件下可重新包裝、重貼標示或更換商標，相較之下我國法院見解似乎有失彈性。本文認為，為了在國內實際銷售之需要，應允許平行進口商進行必要之重新包裝，例如為符合我國法令對於成分標示或使用說明之要求，得加貼中文標示或說明；若商標權人在我國有註冊中文商標，但平行輸入商品上僅有外文商標時，應允許平行進口商得附加使用國內消費者所熟悉之該中文商標。但以上行為均應以不影響包裝內商品狀況、不損害商標權人之商譽、不使消費者誤認其為國內授權商品為前提，且應於重新包裝商品上市銷售前，事先通知商標權人，商標權人並得要求其提供重新包裝商品之樣本。

就「品質及服務與國內商品相同」之要件而言，相較於美國法上對於真品平行輸入之「實質差別」(material differences)判斷標準，詳細區分為物理上差別(品質、容量、構造、成分、化學組成、功效、包裝、標籤或說明書之語言、贈獎、原商品已被改動等)及非物理上差別(品質管控機制、保固範圍、售後服務等)，我國法院判決所謂「品質及服務內容」究竟為何並未清楚釋示，由不同法院各自解釋適用，欠缺明確性。我國商標法修正條文既然已將現行商標法第30條第2項明定為「國內外市場」而採取「國際耗盡原則」，可考慮進一步配合引進美國「實質差別」判定標準，明定合法之真品平行輸入應符合品質、含量、成分、功效、贈獎、品管機制、保固維修、售後服務等可能影響消費者購買決定之重要因素並無不同；如有不同，平行進口商應善盡標示義務，使消費者能充分辨別商品之來源及品質，以加強對消費者之保護。

就「未使消費者誤認其為商標權人或其授權之代理商所銷售之商品」要件而

言，實為保護商標表彰來源之功能，蓋對於國內消費者而言，商標所表彰之來源並不僅限於該特定「品牌」，有時也包括該品牌之國內代理商，尤其當國內代理商已建立自己的商譽，並提供良好售後服務時，因此若消費者誤認平行輸入之水貨為公司貨，購買後卻無法獲得原廠或代理商之售後服務及保固維修等，對於商標表彰來源之功能即造成損害。另外，此部分同時也屬公平交易法所規範之範圍，若平行輸入商品因標示不明或不實，而使消費者誤認其為商標權人或授權代理商所銷售之商品，即使未構成商標權之侵害，仍可能違反公平交易法，詳見後述。

### 三、公平交易法之規範

在實務上，商標權人除了主張真品平行輸入之行爲侵害商標權外，亦經常主張其違反公平交易法。關於此問題，公平交易委員會在81年公研釋字第003號解釋案中表示：

(一)真品平行輸入與仿冒之構成要件不符，不違反公平交易法第20條<sup>21</sup>之規定。

(二)真品平行輸入是否違反公平交易法第21條<sup>22</sup>之規定，須視平行輸入者之行爲是否故意造成消費大眾誤認其商品來源爲斷。

(三)貿易商自國外輸入已經原廠授權代理商進口或製造商生產者，因國內代理商投入大量行銷成本或費用致商品爲消費者所共知，故倘貿易商對於商品之內容、來源、進口廠商名稱及地址等事項以積極行爲使消費者誤認係代理商所進口銷售之商品，即所謂故意「搭便車行爲」，則涉及公平交易法第24條<sup>23</sup>所定之「欺罔」或「顯失公平」行爲。

依公平交易委員會之解釋，真品平行輸入是否違反公平交易法，需視平行進口

<sup>21</sup> 公平交易法第20條第1項：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行爲：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、……（略）」

<sup>22</sup> 公平交易法第21條第1項：「事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」

<sup>23</sup> 公平交易法第24條：「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爲。」

商是否以積極行為故意使消費者誤認其為經授權之代理商所銷售之商品，而有積極攀附他人商譽，榨取他人努力成果之情形。就實際案例而言，若已註明「平行輸入」等字樣，即可證明平行進口商並無積極攀附商譽之意圖，客觀上亦不致使消費者誤認商品來源；反之，若平行進口商於營業活動中廣泛使用該商標，卻欠缺與授權代理商相區隔之來源標示，甚至積極使消費者誤認其為授權代理商，則可能違反公平法第21條或第24條。以下茲列舉數則實務見解：

### (一)智慧財產法院98年度民公訴字第2號判決

被告於購物型錄販售上開產品時均有註明「原裝進口平行輸入商品」、「原裝進口熱銷商品」等文字，難認被告主觀上有何混淆消費者之意圖，及客觀上有何致使消費者誤認被告業經「合法授權或取得代理銷售之權」之積極行為，益徵被告並無積極攀附原告商譽而榨取其努力成果之行為，原告主張被告違反公平交易法第24條之規定，即非可採。

### (二)公平交易委員會88年公處字第025號處分書

經查家福公司之廣告宣傳單中，Bubchen沐浴精、護膚膏皆明白表示「真品平行輸入」，銷售產品亦明白標示進口商：「惠群國際企業有限公司」、連絡電話及「本產品為原廠真品平行輸入之原裝進口產品」等字樣，可知家福公司銷售之Bubchen品牌之商品，除無仿冒之問題外，更無造成消費者混淆商品來源或搭便車之行為事實。

### (三)公平交易委員會90年公處字第121號處分書

被處分人平行輸入MONTBLANC商品雖為真品，惟其未於該商品及其包裝、容器、標貼、說明書、價目表上標示來源地、進口廠商名稱及地址，復於網站上設立專屬網站以被處分人名義介紹該系列商品，且被處分人公司門前懸掛招牌、信封及名片上標示MONTBLANC商標之圖樣，係故意使消費者發生誤認其為商標專用權人或授權之使用人、指定之代理商、經銷商，或有代理權之代理商所進口……雖被處分人販售之萬寶龍商品，均屬萬寶龍公司產製之商品，其固得合理使用商標以表彰其販售商品之品牌，但被處分人於整體營業活動廣泛使用MONTBLANC與白星商

標，卻無積極區隔其與檢舉人係屬不同之經銷通路，易致使人誤認其與德商萬寶龍公司之代理商具有一定之商業合作關係，意圖攀附他人之商譽及榨取他人之努力成果，其行為具有商業競爭倫理非難性，合致公平交易法第24條規定之足以影響交易秩序之顯失公平之行為，洵堪認定。

#### (四)公平交易委員會91年公處字第091218號處分書

被處分人銷售之Q8油品，其上游供應商並非檢舉人（獨家代理）下游經銷商，故渠等販售之Q8油品應屬平行輸入。惟被處分人於「一手車訊雜誌」所載促銷廣告，其中Q8油品所使用容器外觀圖樣上，卻貼有檢舉人用以區別其所獨家代理油品之黃色標籤，表示其Q8油品係獨家代理所進口，而實際上其僅為平行輸入Q8油品，顯然該廣告內容與事實不符，應為虛偽不實之表示，違反公平交易法第21條第1項之禁止規定。

## 陸、結 語

商標之主要功能在於表彰商品來源以及保證商品品質，商標法之目的亦在避免消費者對於商品來源及品質之混淆誤認，以防止此等功能之破壞。真品平行輸入對商標權人最大的損害在於，平行輸入者利用商標權人所建立之商譽而搭便車，且因商標權人無法控制平行進口商品的品質，可能對其辛苦建立的商譽造成損害。

就表彰來源之功能而言，由於在多數情況下，商標權人或其授權代理商、經銷商所銷售之商品（俗稱公司貨），與平行輸入之商品（俗稱水貨）相比，在瑕疵商品退換、原廠技術支援、保固維修、售後服務、消費者保護責任之履行等方面，均具有優勢，因此消費者對於商標所表彰之來源，除了聯想到該「品牌」之外，究屬公司貨或水貨通常也是消費者選擇購買之重要因素。因此，真品平行輸入不得使消費者誤認其為商標權人或其授權代理商、經銷商所銷售之商品，如果平行進口商刻意使消費者誤以為其為授權代理商，即使未構成商標權之侵害，仍可能涉及違反公平交易法第21條（虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵）或第24條（積極攀附他人商譽）。

就保證品質之功能而言，消費者在國內因長期購買使用之經驗，或因廣告宣傳



所建立之口碑，對商標所代表之品質有一定程度之預期或信賴，因此原則上平行輸入商品之品質必須與國內銷售之同一商標商品相同。如果兩者品質有所差異，而該差異可能影響消費者之購買決定，消費者即有混淆或受騙之虞，此時平行進口商應善盡標示義務，除了表明該商品為真品平行輸入外，對於品質差異之處亦應使消費者能夠充分辨明。

由本件中國大陸關於米其林輪胎商標之判決可知，該法院係認為未經安全認證之產品，即使為真品平行輸入，仍構成侵害商標權，對商標權人之保護較為周全。由於我國歷來實務見解鮮以商標法第30條第2項作為允許真品平行輸入之法律依據，因此對於該項但書之例外規定所稱「為防止商品變質、受損或有其他正當事由」係指何種情形，實務上乏具體事例。依照目前實務見解，在符合原裝銷售、品質相同、不造成來源混淆等前提要件下，真品平行輸入並不構成商標權侵害。本文認為，可參考歐盟法之規範，適度放寬目前實務上限於「原裝銷售」之見解，允許平行進口商在符合一定條件下得因應實際銷售之需要，對商品進行重新包裝或重貼標示，惟仍應以不影響包裝內商品狀況、不損害商標權人之商譽及不使消費者誤認其為國內授權商品為前提。此外，2011年6月29日公布之商標法修正條文，已將現行商標法第30條第2項（修正後條次為第36條第2項）明定採「國際耗盡原則」作為真品平行輸入之合法基礎。為求立法上之周延，應進一步同時考慮將美國法之「實質差別判斷原則」納入，對於「品質、含量、成分、功效、贈獎、品管機制、保固維修、售後服務」等可能影響消費者購買決定之因素，用以判斷平行輸入之產品是否與國內合法授權之產品相同，如實質上有所差異卻未適當標示讓消費者了解其差異之存在，宜以但書規定為「國際耗盡原則」之例外，以保護消費者免受誤導，並平衡對商標權人利益之保護及消費者選擇商品來源之自由。