

商標法耗盡原則之探討—以美國法理論與案例為主

曾勝珍

目次

- 壹、前言
- 貳、權利耗盡原則
 - 一、權利耗盡原則的例外
 - 二、灰色市場產品
- 參、美國法理論與案例
 - 一、美國法理論
 - 二、案例
- 肆、結論與建議

關鍵字：商標、耗盡原則、第一次銷售原則、智慧財產權、侵害、減損。



商標法耗盡原則之探討—以美國法理論與案例為主

曾勝珍

摘要

我國商標法雖於 2011 年進行最新一次的修正，然而仍無法對應當今瞬息萬變的科技環境，從美國藍姆法(The Lanham Act)加入第一次銷售原則條文後，形成在國際貿易市場上常見的灰色市場(gray market)或平行輸入(parallel import)商品，商標法是否是排除「灰色市場」商品存在的利器，如在美國境外製造上面有真品標示的商品，卻進入美國境內銷售，引發售價不同造成可能打擊美國境內市場的情況，便留待美國法院針對個案逐一解釋。本文首先解說權利耗盡原則的法理，以美國法為主。其次，從美國法「權利耗盡原則」理論背景介紹相關判決，探討「權利耗盡原則」的立法沿革與法理爭議，最後是本文對「權利耗盡原則」的建議與結論。

關鍵字：商標、耗盡原則、第一次銷售原則、智慧財產權、侵害、減損。



An Analysis of First Sale Doctrine in Trademarks Law
—Focused on the U.S. Law & Cases

Sheng-Chen Tseng

Abstract

The new Trademark Law amendments made in 2011 marked the progress of a century; yet are still unable to keep up with the fast pace of technological progression. The Lanham Act, however, does not specify whether a foreign trademark legitimately applied to genuine merchandise “copies or simulates” the identical trademark in use in the United States. As a result, the status of imported products bearing genuine trademarks was left to the courts. This paper will provide a more comprehensive theories to explain exhaustion doctrine in trademark law in the U.S. trademark law. Secondly, this paper argues that courts’ treatment of acceptable rules has been plagued by inconsistencies and that courts need to more clearly elucidate ex ante rules of what will constitute proper stimuli to demonstrate the US Lanham Act violations. It discusses judicial and legislative record of the first sale doctrine. Finally, this article intends to suggest the other new statutes to comprise the first sale doctrine in Taiwan.

Keywords : Trademarks, Exhaustion Doctrine, First Sale Doctrine, Intellectual Property Right, Infringement, Dilution.



壹、前言

商標具有辨別、品質擔保以及廣告促銷等功能；商標可由文字、圖形、記號、聲音、顏色、立體形狀或其聯合式所組成，具有識別性使商標成為表彰商品或服務來源，並可藉此與他人之商品或服務相區別；或未符合前述規定，經申請人使用且在交易上已成為申請商品或服務之識別標識時，即成為第二意義而受商標法之保護。商標權具有獨佔性以及排他性，故依法取得商標權者，即有法律加以保護，故商標權受侵害時，應予以救濟。

保護著名商標或標章，為世界貿易組織(World Trade Organization, 簡稱 WTO)¹ 與貿易有關之智慧財產權協定 (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 簡稱 TRIPS 協定)²，與巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1967 年修訂於斯德哥爾摩)³所揭示之原則且為世界各國趨勢。台灣於 2002 年 1 月 1 日成為 WTO 正式會員，因此也受到上述協定及公約之限制。我國在 1990 年 1 月 1 日依據關稅及貿易總協定(The General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, 創立於 1948 年，為 WTO 的前身) 章程第 33 條規定，以在對外貿易關係上

¹世界貿易組織於 1995 年 1 月 1 日正式誕生，成為接替關稅暨貿易總協定的國際貿易機構，它的任務是監督國際商務活動，並負責清除世界貿易的障礙，總部設在日內瓦，關貿總協的一百多個會員國，經過長達七年的烏拉圭回合貿易談判，於 1993 年 12 月 15 日始達成世界貿易協定，並於 1994 年 4 月 15 日簽訂最終協議，奠定成立世界貿易組織的法源。我國於 1990 年 1 月 1 日依據 GATT 第 33 條規定，以在對外貿易關係上具自主權地位的「台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」向 GATT 秘書處提出入會申請，歷經多年努力，終於在 2001 年完成各項雙邊與多邊入會經貿諮商。我入會工作小組於 2001 年 9 月 18 日舉行第 11 次會議，採認我入會議定書及工作小組報告，WTO 第四屆部長會議於同年 11 月 11 日通過採認我國入會案，我國由經濟部林前部長信義於 11 月 12 日代表我國簽署入會議定書。我入會條約案於 11 月 16 日經立法院審議通過，陳總統於 11 月 20 日簽署我國加入 WTO 批准書，自批准日起 3 日生效(即 90 年 11 月 22 日)，我國乃於 12 月 2 日致函 WTO 秘書長確認接受我國入會議定書。經過 30 天之等待期後，我國於 2002 年 1 月 1 日成為 WTO 第 144 個會員。我國申請加入 GATT/WTO 之歷史紀要，經濟部國際貿易局，2005 年 4 月 11 日，http://www.trade.gov.tw/cwto/Pages/Detail.aspx?nodeID=354&pid=312950&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0 (上網日期：2014 年 10 月 12 日)。

² TRIPS 第 15 條第 1 項規定：「任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標。此類標識，以特定文字、包括個人姓名、字母、數字、圖形和顏色之組合，及此類標識之任何聯合式，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於其使用而產生之顯著性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可認知者作為註冊要件。」。TRIPS 協定於 1996 年 1 月 1 日正式生效，為目前國際間提供智慧財產權保護態樣最為廣泛之單一多邊協定，本協定除訂定相關權利之最低保護標準外，包含各項實質權利的內容、行政層面的執行保護程序，與司法層面的救濟管道等，強制要求會員國間遵守並履行該條約上之義務，甚稱最具約束性的國際性協定。

³ 請參見我國商標法 2003 年 5 月 7 日修正草案總說明，經濟部智慧財產局網址：<http://www.moeaipo.gov.tw/> (上網日期：2007 年 11 月 9 日)。

具自主權地位的「我國、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」向 GATT 秘書處提出入會申請，歷經多年努力，終於在 2001 年完成各項雙邊與多邊入會經貿諮商。於 2002 年 1 月 1 日成為 WTO 正式會員，因此我國也受到上述協定及公約之限制。2002 年 1 月 1 日，我國正式成為該協定的成員國。

商標法自 1930 年 5 月 6 日制定公布，並自 1931 年 1 月 1 日施行，歷經十四次修正，最後修正日期為 2011 年 6 月 29 日。而因近年來工商企業發展快速，商業交易型態活潑多元，且因商標流通具有國際性，而統合及協調各國商標申請程序之商標法新加坡條約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT）已於 2006 年 3 月在新加坡舉行之外交會議通過，並於 2009 年 3 月正式生效，為了使台灣與國際規範能相互調和，商標法為了納入該條約相關規定，使商標權保護更加周延，在 2011 年 6 月 29 日又進行最近一次的修法，2012 年 7 月 1 日施行。

貳、權利耗盡原則

商標乃為區別與表彰所標示的商品或服務其成分或來源⁴，法律上著重的保護標的分為兩類，首先是保障消費者的利益，消費者往往會因為信任商標，也就是商標所代表的商品品質，進而購買該商品。商標權法為避免詐欺，亦即避免造成消費者的混淆誤認，讓其在確定商品時不與其他的商品或或服務混淆⁵。商標法的立法目的乃保障社會大眾，在買受商品時的信任程度，也就是對商品的預期信賴跟得到商品時的滿足，直接能得到平衡跟愉悅的心理⁶。其次是商標法也保護出售人不必擔心競爭者仿造其商品，在市場上造成消費者混淆誤認的情形，商標法同時也鼓勵維持商品一定的品質，並且使消費者能夠得到必要的信譽保證⁷。當商標擁有人投注精力，時間及金錢呈現其商標在大眾面前，表彰其商品品質時，避免被其他人不當使用其商標，藉以損害其商譽⁸。

「第一次銷售理論」(又稱耗盡理論, exhaustion doctrine)乃從商標法規範而來，當 A 購買某項商品後可以在未經該商品商標權人的授

⁴ 15 U.S.C. § 1127 (2006).

⁵ Michael Grynberg, *More Than IP: Trademark among the Consumer Information Laws*, 55 Wm. & Mary L. Rev. 1434(2014).

⁶ 藍姆法(the Lanham Act)的立法說明中已經敘述的很明白。 See S. Rep. No. 79-1333, at 3 (1946), as reprinted in 1946 U.S.C.C.A.N. 1274, 1274.

⁷ S. Rep. No. 79-1333, at 4.

⁸ *Id.* at 3.



權後轉售，著作權法和專利法也有此理論的適用，真品所有人可以依據原商標做再販售行為⁹，第一次銷售有些法律上的限制，首先，必須是經過授權的買賣，其次，綜容易有爭議是在廣告行銷的部分，出賣人必須表彰商標的商標，但不代表出賣人是該商品經銷商，如二手車商可以出售賓士車，但不能說明有賓士車的代理或經銷權¹⁰。

商標權利耗盡，指凡商品由製造商、販賣商、零售商致消費者之垂直轉售中，已存在商標默示之授權使用，於轉售時，商標權已耗盡，後手之使用該商標並無受到專用權之拘束而阻卻違法事由。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；即商標權已於第一次銷售時耗盡，二次行銷或消費者之使用或轉售，不受商標權之拘束。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，商標權人為免商標信譽受損或削價不公平競爭等情事，商標權人亦可主張商標權，惟應限於商品流通於市場後，發生變質、受損等之情形，商標權人始得就該商品主張商標權。分有國內商標權耗盡及國際商標權耗盡不同理論，所謂國內耗盡，乃商標權人其製造、或經其同意製造之商品，在「本國」或「外國」第一次進入市場後，僅在該本國或外國市場之物品使用、銷售等權利被耗盡。

權利耗盡原則也形成在國際貿易市場上常見的灰色市場(gray market)或平行輸入(parallel import)商品，這些都是合法製造的產品，通常灰色市場商品指同樣商品但分為美國版與非美國版，灰色市場或稱盜版貨(piracy)，和黑色市場(black market)，不同在於，前者是合法製造的商品但未經過合法授權買賣，後者是未經授權製造的違法商品¹¹。是否能利用商標法做為排除「灰色市場」商品存在的利器，值得深思，然而，「灰色市場」商品並非仿冒品是既定的事實。

一、權利耗盡原則的例外

商標權利耗盡原則亦存在例外情況，即當產品自由流通與商標權利保護衝突時，在若干情況下會認定商標權利未耗盡。為免商標信譽受損及維護消費者權益，商標權人為避免商品變質、受損或有其他

⁹ Raymond T. Nimmer, First Sale, Online Resales, and the Like, LCOMTECH § 5:25,1(2013),[https://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=LCOMTECH+%C2%A7+5%3a25&rs=WLW13.10&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&utid=2&fn=_top&mt=LawSchool&sv=Split\(last+visited:2013/12/20\)](https://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=LCOMTECH+%C2%A7+5%3a25&rs=WLW13.10&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&utid=2&fn=_top&mt=LawSchool&sv=Split(last+visited:2013/12/20)).

¹⁰ *Id.*

¹¹ William Richelieu, *Gray Days Ahead?: The Impact of Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research International, Inc.*, 27 Pepp. L. Rev. 827, 828 (2000).



正當事由者，仍得於商品流通於市場後，主張其商標權，特別是當商標產品進入市場後狀態被改變或損害。此外留意商標權人與被授權人之間是否有特殊約定，至於附有註冊商標之商品，是否由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，在實務判斷上，可能涉及商標權人與被授權人之間是否有市場地域限制約定之爭議；或經銷商是否受到商標權人的契約限制，另如商品為「展示用」或有「不得販售」之贈品聲明時，即不應被視為係商標權人已經同意投放到市場流通之商品。

倘所販賣之商品，係屬俗稱水貨之外來產製正牌商品，此種真品之平行輸入，其品質與我國商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對我國商標使用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佔國內市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使消費者購買同一商品有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，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，即無以該罪責相繩之餘地。

「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佔、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；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，足以惹使消費者發生混淆、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。

下述之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。1.商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。2.商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人



利益後，得為其他必要之處置。3.商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。

在未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：1、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。2、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：1、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。2、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。3、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。

二、灰色市場產品

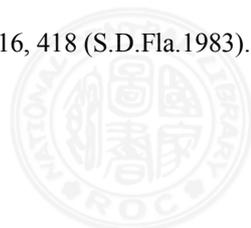
灰色市場(gray market)或平行輸入(parallel import)商品在國際貿易市場上常見，這些都是合法製造的產品，通常灰色市場商品指同樣商品但分為美國版與非美國版，灰色市場或稱盜版貨(piracy)，和黑色市場(black market)不同在於，前者是合法製造的商品但未經過合法授權買賣，後者是未經授權製造的違法商品¹²。商標法是否是排除「灰色市場」商品存在的利器，然而，「灰色市場」商品並非仿冒品。

商標權人對「灰色市場」的商品造成對其商譽損害，也打擊商標權人為維護市場所付出的努力，然而，「灰色市場」的商品並非仿冒品，商標權人要以商標權受損提出請求有其困難，如 *Parfums Stern, Inc. v. United States Customs Serv.* 案¹³ 中，說明「灰色市場」有三種，但商品上的標示都是製造商同意的使用原商標或新設計的分公司商標。對製造商不公平的是再進口的經銷商利用不同地域的價差，而不需承擔該產品的廣告宣傳費用，自然利潤加倍，利用的是製造商辛苦經營的環境與成本。

第一種，美國公司購買及註冊外國商標，當販售該商標商品於美國境內時，當該商標進口美國或第三方經銷該商標商品於美國境內時，「灰色市場」的競爭就會產生；第二種，美國國內母公司將美國

¹² Richelieu, *supra* note 11, at 827-28.

¹³ *Parfums Stern, Inc. v. United States Customs Serv.*, 575 F.Supp. 416, 418 (S.D.Fla.1983).



商標用在外國分支機構的產品上，這裡又再分為以下情形¹⁴：1.外國公司在美國國內申請分支機構，另外申請註冊一個美國商標，有別於原來國家母公司使用的商標，當第三人在美國境外購買該等商品再進口到美國時，「灰色市場」就會形成。2.美國公司在國外設製造分支機構或分廠，產品一樣使用原廠的商標，在國外售出後再被進口到美國販售，成為「灰色市場」的商品；第三種，美國商標權人同意國外製造商使用其商標生產商品，但約定該類產品不能進口到美國，但後來製造商未遵照契約約定，將該產品進口到美國，產生「灰色市場」。

對「灰色市場」持有正面評價的人士認為，讓消費者有另一種選擇與管道購買更便宜的商品是其優點，「灰色市場」既不影響商標權人、著作權人、消費者，美國法原本就不反對消費者購買在外國製造但未經過商標權人、著作權人同意下進口到美國的合法商品¹⁵，這也是前述案例中所有當事人最開始提起訴訟的緣由，灰色市場最大的問題是著作權人的利潤，因為消費者會選擇相同產品但低售價的版本¹⁶，對「第一次銷售理論」的限縮解讀是不必要的，因為可以用其他實務上的做法增進商標權人的保障，並增強「灰色市場」的效率化。

參、美國法理論與案例

西元 1946 年美國國會制定通過蘭姆法(the Lanham Act)¹⁷，內容規範商標侵害與不實廣告的預防；1995 年通過聯邦商標淡化法(the Federal Trademark Dilution Act, 簡稱 FTDA)¹⁸，國際商標協會(the International Trademark Association)¹⁹，有各式規範各國相關行為態樣。「灰色市場」指在美國販售的合法商品，但製造或授權的目的都不是為了在美國販售，如廠商當時是以出口為目的，未料商品又被再賣回美國境內，或當時美國製造商授權國外經銷商製造，但經銷商擅自輸入美國未經美國製造商(著作權人)同意，此舉亦為平行輸入；而無論哪種情形，結果都是造成與製造商本身產品在美國市場的競爭²⁰。製造商通常侷限其產品銷售範圍，尤其是約束經銷商的販售區域，

¹⁴ *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281, 286-87 (1988)

¹⁵ Donna K. Hintz, *Battling Gray Market Goods With Copyright Law*, 57 ALB. L. REV. 1189(1994).

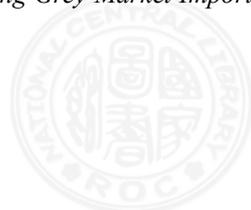
¹⁶ Richelieu, *supra* note 11, at 832.

¹⁷ U.S.C. §§1051-1052 (2006).

¹⁸ 15 U.S.C. §1125 (c).

¹⁹ The International Trademark Association, INTA, <http://www.inta.org/> (上網日期：2014 年 6 月 22 日)。

²⁰ Lawrence Friedman, *Business and Legal Strategies For Combating Grey Market Imports*, 32 INT'L LAW. 27(1998).



特別在化妝品與美髮產品等行業，因為價格的高度落差，更使想節省差價的經銷商有機可趁，將原本被排除進口的商品輸入美國²¹，使美國國內的消費者有另一種選擇，經銷商反而幫助消費者取得價格的優惠，並且取得更多的消費選擇機會。

一、美國法理論

如同美國聯邦詐欺廣告法的規範和未註冊商標造成的侵害行為，皆在蘭姆法的範疇內²²。聯邦貿易委員會(the Federal Trade Commission)²³，此法給予 FTC 權力，為避免任何人使用不當方法進行不當競爭行為或使用不公平、詐欺方法從事貿易經營或影響交易，FTC 做考量時，乃根據多方面平行的權衡，不實的廣告行為或是誤導式的宣傳策略，都需要被禁止或糾正²⁴。

第一次銷售原則跟著作權法之間的關係，雖然在美國著作權法第 109 條(a)項²⁵裡已經有規定，亦即著作權人對其著作有專屬權，然而對於第一次銷售的取得著作人，並不受到著作權人此獨佔權的限制。最明顯的例子，譬如在書籍的買賣當中，A 購買一本書後，他不用經過著作權人的同意，就可以把這本書販售給其他任何人，並且絕對不會侵害到原著作權人的任何權益。如此可以保障著作的流通，維護買受人的權益，更可以達到推廣著作推廣的功能。第一次銷售理論受到最大的挑戰在於當今科技環境的改變，網路傳播資訊無遠弗屆加上瞬息萬變的速度，令人咋舌！「數位化第一次銷售」的理論²⁶，在其後的美國國會立法²⁷也產生影響。近年來對於數位化著作採取授權金的做法，原著作人一樣可以保留對該著作的實質擁有，卻可以透過授權收取大量的利潤，在判決當中形成對第一次銷售理論的擴充適用，這也是由於網路變遷產生的變化²⁸。

有關商標混淆誤認的判斷，目前不限於對於產品成分和來源的爭議，涉及商品廠商和分支產地的探討²⁹。其次，目前對商標的保護效力更加強烈，主要判斷銷售當時，是否對消費者會造成混淆誤認，只

²¹ Friedman, *supra* note 20, at 28.

²² 15 U.S.C. § 1125(a) (2006).

²³ See Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a) (2006).

²⁴ Grynberg, *supra* note 11, at 1432.

²⁵ 17 U.S.C. § 109(a).

²⁶ Digital Era Copyright Enhancement Act, H.R. 3048, 105th Cong. (1997).

²⁷ Digital Choice and Freedom Act of 2002, H.R. 5522, 107th Cong. (2002).

²⁸ 前面這些論述參考自 Simon J. Frankel, Brett I. Miller & Katherine C. Spelman, Introduction to Museum Intellectual Property: Copyright and Trademark, ST024 ALI-ABA 1-18(2012).

²⁹ 15 U.S.C. § 1125(a) (2006).



要是有關活動，可能減損和消耗該知名商標的辨識度，即便沒有造成消費者混淆誤認的可能性也構成侵害，該知名商標仍可以受到保護³⁰。新近通過的「美國聯邦反網路霸佔法」(The Anticybersquatting Consumer Protection Act, 簡稱 ACPA)³¹中規定，當有人嘗試用和知名商標相同或類似的網域名稱註冊，藉搭知名商標便車之實，即變為造成消費者混淆誤認的事實，也構成違法。

蘭姆法中對構成消費者混淆誤認的要件，形成實務案例對消費者問卷調查的仰賴，判斷標準來自消費大眾的共識，即證明造成消費者混淆主要證據來自「問卷」，確認是否造成消費者混淆誤認的爭議中，關鍵在於多少數量的消費者被誤導，比例及人數會形成判決結果，US Consumers Union 一案³²案提供數項判斷因素給消費者混淆相關案件，首先必須找出足以代表消費者族群的作答對象，及代表樣本；提問方式必須清楚明確不能預設任何立場，若由電話提問方式，則詢問人不能事先知曉電話問卷的答案與訴訟之關聯性；最後收集到的資訊必須被正確的報導，循環正確統計計量的方式，維持自始至終的客觀性³³。

若製造商可以販售上面有商標的產品給經銷商時，沒有任何限制卻又告知經銷商無論是付費取得授權或移除商品上的商標，皆不能再販售此商品，如此會形成十分矛盾的現象，對經銷商而言，若移除商標，但在未經商標權人的允許時，必定構成侵權。有判決指出若商標所有權人在販售商品時，獲悉商品將被轉售到消費者時，在買賣流中需要接觸商品的經銷商而言，判決認為商標權人默示其有權轉售³⁴。

二、案例

商標法中耗盡原則(Exhaustion Doctrine)或第一次銷售原則(First Sale Doctrine)，維持美國聯邦最高法院對經銷商再次販售有品牌商品並未構成侵害，且不需要取得原所有權人的授權之見解³⁵，如 *Trail Chevrolet, Inc. v. General Motors Corp.* 案³⁶，1967年本案有關雪佛蘭(Chevrolets的)二手車販賣商，判決認為上訴人可以在廣告中使用

³⁰ 15 U.S.C. § 1125(c).

³¹ See 15 U.S.C. § 1125(d). 本法令提供對網域名稱所有人相同的保護。

³² *Consumers Union of United States, Inc. v. New Regina Corp.*, 664 F. Supp. 753, 768, 4 U.S.P.Q. 2d 1257 (S.D.N.Y. 1987).

³³ *Id.* at n.19.

³⁴ *Chanel, Inc. v. Casa Flora Co.*, 100 N.J. Super. 19, 241 A.2d 24, 159 U.S.P.Q. 189 (1968), cert. denied, 51 N.J. 577, 242 A.2d 381 (1968).

³⁵ J. Thomas McCarthy, *The first sale or exhaustion rule: resale of branded goods without change*, 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 25:41(4th ed.).

³⁶ *Trail Chevrolet, Inc. v. General Motors Corp.*, 381 F.2d 353, 155 U.S.P.Q. 51 (5th Cir. 1967).

Chevrolets招牌；1969年*Eastman Kodak Co. v. Fotomat Corp.* 案³⁷，有關Kodak影片的出賣人，有權使用Kodak影片做廣告；*Dow Jones & Company, Inc. v. International Securities Exchange, Inc.*案³⁸，說明商標功能乃區別表徵商品，避免與他人產品造成混淆。

美國聯邦第二巡迴法院也維持相同見解，如果是真品買賣不會有商標侵權的問題，即使銷售過程未經商標權人許可，經銷商只要在轉售時沒有對商標做任何變動，自然不會有商標侵權責任，如2007年*Dan-Foam A/S v. Brand Named Beds*案³⁹，認為當再販售不會造成消費者混淆或誤認時，即使再販售的行為沒有經過授權，也不認為會構成對商標的侵權；2012年*Brain Pharma, LLC v. Scalini*案⁴⁰，被告如果販賣的是原告的真品，第一次銷售原則則應適用在此案例中；2013年*Swarovski Aktiengesellschaft v. Building No. 19, Inc.*案⁴¹，上訴審法院駁回原審法院禁止被告在廣告中，使用大型施華洛世奇(SWAROVSKI)水晶雕像的禁制令。

網路行銷部分則有所區分，一、零售商可以在其網站銷售時，在待售商品上直接放上品牌商標，即使該商品未經過授權，零售商的廣告行為是合法的；⁴²；二、該商品未經過授權的情形，但是經銷商則不同，經銷商不能將品牌商標放上其經銷商本身網站，因為這樣會造成消費者混淆，以為該經銷商是合法的被授權人⁴³，蘭姆法規定真品的再次販售不會構成侵權，耗盡原則或第一次銷售原則正是適用在此，只有在非真品的買賣時才有侵權的問題，2001年*Davidoff & CIE, S.A. v. PLD Intern. Corp.*案⁴⁴乃真品銷售的例外，被告將只能販售在免稅商店中整瓶的香水瓶外序號去掉，交由折扣商店販賣構成商標侵害；同年*Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc.*案⁴⁵不適用第一次銷售原則，因為系爭商品並非真品。除非是「灰色商品」(gray goods)，即商標權人為了迎合不同市場與地域的需求，商標權人可能

³⁷ *Eastman Kodak Co. v. Fotomat Corp.*, 317 F. Supp. 304, 165 U.S.P.Q. 444 (N.D. Ga. 1969).

³⁸ *Dow Jones & Company, Inc. v. International Securities Exchange, Inc.*, 451 F.3d 295, 308, 79 U.S.P.Q.2d 1225, 1234, Comm. Fut. L. Rep. (CCH) P 30257 (2d Cir. 2006).

³⁹ *Dan-Foam A/S v. Brand Named Beds, LLC*, 500 F. Supp. 2d 296, 318 (S.D. N.Y. 2007).

⁴⁰ *Brain Pharma, LLC v. Scalini*, 858 F. Supp. 2d 1349, 1353 (S.D. Fla. 2012).

⁴¹ *Swarovski Aktiengesellschaft v. Building No. 19, Inc.*, 704 F.3d 44, 105 U.S.P.Q.2d 1563 (1st Cir. 2013).

⁴² *Patmont Motor Werks, Inc. v. Gateway Marine, Inc.*, 1997 WL 811770 (N.D. Cal. 1997).

⁴³ *Bernina of America, Inc. v. Fashion Fabrics Intern., Inc.*, 57 U.S.P.Q.2d 1881, 2001 WL 128164 (N.D. Ill. 2001).

⁴⁴ *Davidoff & CIE, S.A. v. PLD Intern. Corp.*, 263 F.3d 1297, 60 U.S.P.Q.2d 1046 (11th Cir. 2001).

⁴⁵ *Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc.*, 171 F. Supp. 2d 1075, 1092, 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d 945 (C.D. Cal. 2001).



在商品的質材上做不同的選擇或增加變化，因而，也會影響到商品的售價⁴⁶。

在製造商和獨立經銷商間通常不存在商標授權的關係，製造商並沒有受到正

常授權關係中的商品品質要求，1985年 *Star-Kist Foods, Inc. v. P.J. Rhodes & Co.* 案⁴⁷，判決認為單純的經銷商並不需要商標授權與商品品質掌控；但是製造商有權可以掌控經銷關係中的品質和方法，才好避免商品的損壞或惡化⁴⁸，1987年 *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc.* 案⁴⁹，耗盡原則允許經銷商在不改變商品原貌的情況下，販售有商標的商品，眾所周知，耗盡原則不適用於真品內容有改變的情形；1996年 *Denbicare U.S.A. v. Toys “R” Us, Inc.* 案⁵⁰，亦確認商標法中的耗盡原則。所謂耗盡原則乃商標權人不能掌控或避免商品，當離開商標權人進入貿易流後的流向，商標權人僅能授權第一次的銷售，當第一次的銷售結束，商標權人的權利已經耗盡，對於之後的授權或買賣行為，已經沒有權利干涉⁵¹。

零售商展示與廣告商品時可以自由使用商品陳列，而二手交易商也可以直接用商品做廣告宣傳銷售，但是重點在於不能使他人誤導其為取得授權的代理商⁵²，2009年 *Mary Kay, Inc. v. Weber* 案⁵³，被告販賣原告 Mary Kay 的產品，法院在原告提供的問卷調查中，百分之四十五的消費者因為被告的網站而混淆，誤以為是屬於原告的官方相關網站，然而本案法院並未完全採信問卷結果；其後陪審團仍做成被告侵權的決定⁵⁴。

判斷的關鍵，主要因素是對重新販售的商品不能做改變，耗盡原則的第一個重點，是商品不能有任何改變，耗盡原則乃針對商標所有人的權利，因此在沒有經過授權或對商品重新包裝的情形⁵⁵，2001年

⁴⁶ McCarthy, supra note 35.

⁴⁷ *Star-Kist Foods, Inc. v. P.J. Rhodes & Co.*, 769 F.2d 1393, 227 U.S.P.Q. 44 (9th Cir. 1985).

⁴⁸ McCarthy, supra note 35.

⁴⁹ *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc.*, 816 F.2d 68, 2 U.S.P.Q.2d 1343, 1349 (2d Cir. 1987), cert. denied, 484 U.S. 847, 98 L. Ed. 2d 99, 108 S. Ct. 143 (1987).

⁵⁰ *Denbicare U.S.A. v. Toys “R” Us, Inc.*, 21 U.S.P.Q.2d 1711 (N.D. Cal. 1991), subsequent appeal, 84 F.3d 1143, 38 U.S.P.Q.2d 1865 (9th Cir. 1996).

⁵¹ See Restatement Third, Unfair Competition § 24, comment b (1995).

⁵² *Osawa & Co. v. B&H Photo*, 589 F. Supp. 1163, 1173, 223 U.S.P.Q. 124, 132 (S.D.N.Y. 1984).

⁵³ *Mary Kay, Inc. v. Weber*, 601 F. Supp. 2d 839, 849 (N.D. Tex. 2009).

⁵⁴ *Mary Kay, Inc. v. Weber*, 2009 WL 3147888 (N.D. Tex. 2009).

⁵⁵ 如 *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 47 U.S.P.Q.2d 1144 (9th Cir. 1998); *Adobe Systems Inc. v. One Stop Micro, Inc.*, 84 F. Supp. 2d 1086, 53 U.S.P.Q.2d 2003 (N.D. Cal. 2000).

*Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc.*⁵⁶案判決結果不適用第一次銷售原則，因為被告販售商品時，商品的內容質材已經與商標權人當時販售的完全不同，系爭軟體被重新包裝並且缺少產品最重要的顧客支持及系統服務部分，這兩點是這個產品最吸引消費者的部分，也就是這個產品的販售關鍵所在。未經授權的灰色商品買賣，無法以耗盡原則抗辯商標權的侵害，除非進口美國的商品品質和正常授權進口的相同；亦即雖為同品牌，但是可能因為產地與使用的材料不同，導致口味或品質不同，這種情況就不能主張耗盡原則的保障⁵⁷。盜竊物不適用耗盡原則，因為沒有合法依據⁵⁸。

被告買真品標籤，然而上面有商標，如果把此標籤貼在商品上面後再販售，一定會侵害他人的商標權，而且不受耗盡原則的保障。如美國聯邦第九巡迴法院認為，被告從交易商處買數台 VW 車後，架設上牌照人名義後，仍然逃脫不了侵權的嫌疑，對買受人而言，被告買的並不只是商標的複製品，如果買的是附有標籤的物品，被告當然可以將該商品再轉賣，但買的若是標籤本身，得到應有權益只有標籤本身而已，並沒有將標籤直接用在其他產品上的權利，因為他並沒有擁有標籤上所屬的商標的權利⁵⁹。

同樣在 GE 的案件中，在承包商將非 GE 的零件放到標記 GE 的箱子，再寄給使用人時，無異和仿冒品的情況相同，因此認定會構成侵害⁶⁰。1996 年 *Denbicare U.S.A. v. Toys "R" Us* 案⁶¹，第九巡迴法院認為當商標權人在加諸於買方，對於商品的附帶條件，並不隨商品移轉，也就是通常買賣中的附帶條件，並不會隨著買賣行為或貿易流，在沒有明示通知下，隨同移轉給下游買方。1998 年第十一巡迴法院在 *Allison v. Vintage Sports Plaques* 案中⁶²，有關運動明星對於運動交換卡(sports trading cards)再販售授權金與第一次銷售原則的抗辯，判決認為依據阿拉巴馬州州法，運動明星已經收取在首次銷售時能獲得的收益，因此根據權利耗盡原則，不能要求再銷售的權利金。

⁵⁶ *Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc.*, 171 F. Supp. 2d 1075, 1092, 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d 945 (C.D. Cal. 2001).

⁵⁷ *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256, 1260 (1st Cir. 1992); *Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA Co.*, 112 F.3d 1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801, 1806 (5th Cir. 1997).

⁵⁸ *Klein-Becker usa LLC v. Englert*, 83 U.S.P.Q.2d 1112, 2007 WL 1933147 (D. Utah 2007).

⁵⁹ *Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, 603 F.3d 1133, 94 U.S.P.Q.2d 1873 (9th Cir. 2010).

⁶⁰ *General Elec. Co. v. Speicher*, 877 F.2d 531, 534, 11 U.S.P.Q.2d 1125 (7th Cir. 1989).

⁶¹ *Denbicare U.S.A. v. Toys "R" Us*, 84 F.3d 1143, 38 U.S.P.Q.2d 1865 (9th Cir. 1996).

⁶² *Allison v. Vintage Sports Plaques*, 136 F.3d 1443, 1446, 46 U.S.P.Q.2d 1138 (11th Cir. 1998).

其他如商品重新組合，或對商品有任何增修等行為，如 2001 年 *Montblanc-Simplo GmbH v. Staples, Inc.* 案⁶³，經銷商的義務是在平行輸入商品時，要保持商品(萬寶龍筆)商標 MONT BLANC 及商品序號，才能讓製造商能有所依據進行品質掌控，本案判決原告勝訴。如果在買賣過程中該貨品已發生實質上的損害，意即脫離製造商的品質控管，這種情況之下，當商品已有瑕疵的情形，就不再是所謂的真品，也不適用耗盡原則。1996 年 *Denbicare U.S.A. v. Toys “R” Us* 案⁶⁴，關於第一次銷售原則與商品瑕疵的判斷原則，商品在運送中若有瑕疵發生就不能主張第一次銷售原則，商標所有權人怠於舉證商品是否在運送過程遭遇瑕疵或者是商品本身的問題。2012 年 *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.* 案⁶⁵有關法國的鞋子設計商對美國競爭者提起訴訟，主張被告違反蘭姆法與紐約法，損害原告商標關於高跟鞋顏色的設計。

1923 年 *A. Bourjois & Company, Inc. v. Katzel* 案⁶⁶，對灰色市場的運作設定一定的準則依據，原告是一家法國化妝品公司在美國的商標受讓人，法國的公司仍然在營運並販售相似產品⁶⁷，包括賣給美國原告的產品，被告(Katzel)利用匯差從法國進口真品到美國，涉嫌利用原告商標進行販售行為。美國聯邦最高法院判決本案，灰色市場產品對於合法付出授權金與專讓費用的美國受讓人，不但打擊其產品價格，也造成市場不公平競爭，本案判決認為即使對商品擁有所有權，不代表可以在特定地域任意販售⁶⁸；被告抗辯使用法國製造商的商標既為合法，並不會造成消費者混淆誤認，法院則判決說明—法國原廠商標既為標示產地，本案判決則是維護美國原告權益，保護原告在美國販售商品的商譽⁶⁹。此案禁止真品平行輸入，但沒多久美國聯邦最高法院便改變見解。

1924 年 *Prestonettes, Inc. v. Coty* 案⁷⁰，Prestonettes 購買 Coty 的臉部粉餅後，再使用自家生產的粉餅末，混合後再裝入 Coty 名稱的包裝盒中，以 Coty 製造商的名義出售，然而迥然有別於 Coty 原廠出品的商

⁶³ *Montblanc-Simplo GmbH v. Staples, Inc.*, 172 F. Supp. 2d 231 (D. Mass. 2001), vacated pursuant to settlement agreement, 175 F. Supp. 2d 95 (D. Mass. 2001).

⁶⁴ *Denbicare U.S.A. v. Toys “R” Us*, 84 F.3d 1143, 38 U.S.P.Q.2d 1865 (9th Cir. 1996).

⁶⁵ *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 696 F.3d 206, 211-12 (2d Cir. 2012).

⁶⁶ *A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel*, 260 U.S. 689 (1923).

⁶⁷ Friedman, *supra* note 20, at 29.

⁶⁸ *A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel*, at 691-92.

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359 (1924).



品，最高法院判決本中被告的行為並未構成侵害，如果被告使用的成分比原告差，等於破壞了原告的商譽，但是本中原告並未指稱此部分。但是前述判決書都是在1946年美國國會制定通過蘭姆法前，真品平行輸入前依據商標可以標示出產品的來源，只是不能據此讓消費者認為美國的商標所有人就是賣方，意即真品進口商並非商標權人。

Katzel 案前商標被認為有全球效力，通常當事人認為在美國境外購買商標商品，當然可以進口到美國且任意出售，完全不用有侵害美國商標權持有人的疑慮⁷¹，1989年*Lever Bros. Co. v. United States*案⁷²，美國海關(the U.S. Customs Service, Customs)拒絕從英國進口的商標商品，在未經授權人同意下的情形進入美國販賣，本案與製造防臭皂和洗潔劑的英國Lever廠商有關，當其他第三人購買原告產品後想進口到美國販售，原告尋求美國海關協助扣押該批貨品⁷³，*Lever Bros.*案引註多件案例支持灰色市場產品，支撐點在於進口的是真品商品，並不會造成消費者混淆⁷⁴，然而該批商品乃針對英國消費者喜好而設計⁷⁵，如果該批貨品進入美國販售，反而會使美國消費者大感失望，最終破壞該產品經由美國商標權人日積月累所投注努力下的商譽，1992年美國第一巡迴法院在*Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*案⁷⁶，有關未經授權的被告私自進口義大利品牌在委內瑞拉製造的巧克力，原告是位於波多黎各的該義大利品牌巧克力獨家經銷商，本案判決原告勝訴，因為不同產地產品涉及原料成分不同，但在同樣品牌下會造成消費者混淆，影響當地商標權人的商譽⁷⁷。

1997年*Martin's Herend Imports v. Diamond & Gem Trading*案⁷⁸，美國聯邦第五巡迴上訴法院，認為被告擅自進口在特定地區銷售所生產的小雕像，這些為特定地區而製造的生產線，產品規格與內容並不符合美國區域的市場需求，因而，這些未經授權的擅自進口被認定和*Nestle*案⁷⁹一樣，判決確定被告進口行為違法，美國市場並未允許其他

⁷¹ *Osawa & Co. v. B. & H. Photo*, 589 F. Supp. 1163, 1172-74 (S.D.N.Y. 1984).

⁷² *Lever Bros. Co. v. United States*, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989).

⁷³ 系爭香皂配方乃針對英國地區硬性水質而設計，相較美國產產品，這種防臭皂包含少量香精，為配合英國泡澡習慣而較少選擇沖澡的原因，香皂泡沫量也必較少。Id. at 104.

⁷⁴ *Lever Bros. Co.*, 877 F.2d at 108. See, e.g., *Olympus Corp. v. United States*, 792 F.2d 315, 321 (2d Cir. 1986); *Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash*, 878 F.2d 659, 11 U.S.P.Q.2d 1001 (3d Cir. 1989).

⁷⁵ *Lever Bros. Co.*, 877 F.2d at 103.

⁷⁶ *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992).

⁷⁷ 15 U.S.C. § 1114 (1994).

⁷⁸ *Martin's Herend Imports v. Diamond & Gem Trading*, 112 F.3d 1296 (5th Cir. 1997).

⁷⁹ *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633 (1st Cir. 1992).

顏色、形狀的雕像進口，亦即此案中美國市場銷售有其規格與特定顏色的雕像，為其他市場設計的顏色是區隔市場的必要之點，最後判決被告敗訴⁸⁰。

當平行輸入的商品幾乎相同或類似，會使耗盡原則的判斷標準更加複雜，製造商和取得授權的代理商等，不能以消費者無法辨識產品內容或質材做為抗辯，1986年*NEC Electronics v. CAL Circuit Abco*案⁸¹，NEC-Japan公司將美國商標權轉讓美國分公司，美國分公司以美國NEC商標名稱出售日本製的電腦晶片，被告Abco從外國進口與原告產品類似的晶片，與原告在美國市場展開競爭，原告因而控告其侵害原告商標⁸²。NEC-U.S.是NEC-Japan獨資擁有的美國分公司，日本總公司掌控美國市場產品與銷售的所有策略、方向，所有在NEC品牌商標下售出的產品，皆經由日本公司的決策，1986年*Olympus Corp. v. United States*案⁸³，第二巡迴上訴法院也是採取相同見解。

如果NEC-Japan選擇販賣到其他國家的商品是以較低的價格被售出，為了和其他類似產品競爭，這是其本身企業經營的考量，NEC-U.S.和NEC-Japan其間經營權或價差調整的問題，都和美國商標法規定無關⁸⁴，*Osawa & Company v. B & H Photo*案⁸⁵，原告*B & H Photo*為一家美國公司擁有，授權，對其擁有的商標權在美國有絕對的權利，被告Osawa從日本進口Mamiya相機，在美國得到授權的分銷商必須預先囤積周邊零件，除此之外，原告還要指導給顧客教育訓練，並提供分銷商對顧客更高規格的服務品質⁸⁶。

肆、結論與建議

商標權人還須提供廣告促進商品商譽，增加促銷機會及產品保固維護等服務，這些開銷和支出都是被告不須付出的，支出增加收益自然減少，也影響企業商譽，這些都是灰色市場進口商品對原廠正品，造成的無法抹滅的傷害；因為銷售量降低，原告只好裁員，裁員的結果導致維修時間增長，加上又削減廣告預算，最終銷售量更加低落⁸⁷。耗盡原則涉及商標權及地域界定的問題，每個地區的商標權人為維護

⁸⁰ *Martin's Herend Imports v. Diamond & Gem Trading*, 112 F.3d 1302 (5th Cir. 1997).

⁸¹ *NEC Electronics v. CAL Circuit Abco*, 810 F.2d 1506 (9th Cir. 1986).

⁸² Friedman, *supra* note 20, at 33-34.

⁸³ *Olympus Corp. v. United States*, 792 F.2d 315 (2d Cir. 1986), cert. denied, 486 U.S. 1042 (1988).

⁸⁴ *NEC Elecs.*, 810 F.2d at 1511.

⁸⁵ *Osawa & Co. v. B&H Photo*, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984).

⁸⁶ *Id.* at 1165-66.

⁸⁷ *Id.* at 1168-70.



其商品與品牌商譽，無不竭盡心力避免他人濫用或造成消費者混淆誤認的情形⁸⁸，本案原告在美國賣力推廣該產品品牌，無論在大量的廣告文宣促銷文案支出或提供高品質的產品與維修服務，因此，在美國的原告應該獲得不同於日本製造商的商標保護。

美國商標權持有人若與外國商標權持有人及製造商，三者之間的關係，此案中區別美國境內與境外市場，並維護美國商標權持有人，為維護商譽在廣告宣傳、市場間推廣的努力⁸⁹。紐約南區上訴法院據此對被告做出禁止進口灰色產品的禁制令，全然為保障美國國內標持有人的權益，被告不服認為價格懸殊造成灰色產品企業，有機會產生商機或獲利全然來自日本製造商的定價差異，美國第三巡迴法院在 *Premier Dental Prods. Co. v. Darby Dental Supply Co.* 案⁹⁰，也做出類似的結論，當一個在美國境內的商標權人且為獨家經銷商時，此時和在美國境外的製造商形成不同的商譽關係，且即使有其他人從同一個製造商取得相同商品，也有權利阻止其他真品的進口⁹¹。

本文以為，灰色商品的價差是提供給消費者更多選擇的機會，全球市場會發生平行輸入的現象，主因還是在於價格差異，但同意者認為這是給消費者更佳的选择機會，同時也是增加市場價格競爭的優勢，商標法是否為排除「灰色市場」商品存在的利器？然而，「灰色市場」商品並非仿冒品，反對平行輸入者提出理由：

1. 授權的經銷商必須受到製造商授權契約的約束，平行輸入的經銷商完全是不當得利的「搭便車(free-riding)」者，沒有投注在廣告宣傳、經銷契約、市場行銷等的費用支出；

2. 製造商還需投資在產品研發、銷售業務人員培訓、建置維修部門及後勤單位等花費，然而，私自進口的經銷商都不需承擔這些費用；

3. 消費者購買時可能並不知道產品是來自授權的經銷商，或平行輸入的進口商，因為進口商沒有提供正常授權管道下的種種服務，不熟知內情的消費者留下的可能只是不滿意的印象，還有對該品牌產品的認知及次級的售後服務，而這是對製造商當時苦心經營的品牌形象最不利的地方。雖然消費者會認為產品瑕疵可以另外付費維修，平行輸入商品的價格差異還是利多於弊，只要需要維修時額外付費一樣可以解決這個問題。

⁸⁸ Id. at 1172.

⁸⁹ Id. at 1174.

⁹⁰ *Premier Dental Prods. Co. v. Darby Dental Supply Co.*, 794 F.2d 850 (3d Cir. 1986).

⁹¹ Id. at 858.



智慧財產權之間互相關聯，而且常常有交集，商標法、專利法、著作權法皆是保護無形資產，著作權法保護表達和專利法增加發明誘因⁹²，和商標法的角色和功能全然不同，相較於其他著作權法和專利法，更貼近掌握消費者資料，偏重私法領域行為，近幾十年來的商標法不僅在範圍和力道上有顯著的成長，傳統商標法一直以來，很關切賣受者是否會引導顧客在對商品是否造成混淆誤認部分，傳統商標法對於包裝是否會造成消費者的誤導有許多關注，然而現今的理論限制乃針對非傳統性的標示，如建築物⁹³，商店裝潢⁹⁴，影片螢幕⁹⁵或者是內容的表達等方面⁹⁶，和傳統商標法所涵括的單位不同。其次，商標法目前在對於造成顧客混淆誤認部分或者是損害賠償責任上，比原來預想的範圍更大，特別是現在有預售服務⁹⁷或是售後服務⁹⁸的要求，強化商標法可以請求的範疇。

⁹² U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8.

⁹³ Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prods., 134 F.3d 749, 755 (6th Cir. 1998).

⁹⁴ Best Cellars, Inc. v. Wine Made Simple, Inc., 320 F. Supp. 2d 60, 71 (S.D.N.Y. 2003).

⁹⁵ Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593, 594-95 (9th Cir. 2000).

⁹⁶ McCarthy, supra note 35 § 8:4.50.

⁹⁷ Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331, 1342 (2d Cir. 1975).

⁹⁸ Herm s Int'l v. Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 219 F.3d 104, 108-09 (2d Cir. 2000).

參考文獻

I 中文

一、網路資料

- 1.我國申請加入 GATT/WTO 之歷史紀要，經濟部國際貿易局，2005 年 4 月 11 日，
http://www.trade.gov.tw/cwto/Pages/Detail.aspx?nodeID=354&pid=312950&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0
(上網日期：2014 年 10 月 12 日)。

II 英文

I Books

- 1.J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*(4th ed.)

II Articles

- 1.Donna K. Hintz, *Battling Gray Market Goods With Copyright Law*, 57 ALB. L. REV. 1188-1213(1994).
- 2.Lawrence Friedman, *Business and Legal Strategies For Combating Grey Market Imports*, 32 INT'L LAW. 27-50 (1998).
- 3.Michael Grynberg, *More Than IP: Trademark among the Consumer Information Laws*, 55 Wm. & Mary L. Rev. 1429-99(2014).
- 4.Simon J. Frankel, Brett I. Miller & Katherine C. Spelman, *Introduction to Museum Intellectual Property: Copyright and Trademark*, ST024 ALI-ABA 1-18(2012).
- 5.William Richelieu, *Gray Days Ahead?: The Impact of Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research International, Inc.*, 27 Pepp. L. Rev. 827-59 (2000).

III Internet Resources

- 1.Raymond T. Nimmer, *First Sale, Online Resales, and the Like*, LCOMTECH § :25,1(2013),
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?cite=LCOMTECH+%C2%A7+5%3a25&rs=WLW13.10&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&utid=2&fn=_top&mt=LawSchool&sv=Split(last visited:2013/12/20).



IV Cases

- A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel*, 260 U.S. 689 (1923).
- Adobe Systems Inc. v. One Stop Micro, Inc.*, 84 F. Supp. 2d 1086, 53 U.S.P.Q.2d 2003 (N.D. Cal. 2000).
- Allison v. Vintage Sports Plaques*, 136 F.3d 1443, 1446, 46 U.S.P.Q.2d 1138 (11th Cir. 1998).
- Au-Tomotive Gold Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, 603 F.3d 1133, 94 U.S.P.Q.2d 1873 (9th Cir. 2010).
- Brain Pharma, LLC v. Scalini*, 858 F. Supp. 2d 1349, 1353 (S.D. Fla. 2012).
- Bernina of America, Inc. v. Fashion Fabrics Intern., Inc.*, 57 U.S.P.Q.2d 1881, 2001 WL 128164 (N.D. Ill. 2001).
- Chanel, Inc. v. Casa Flora Co.*, 100 N.J. Super. 19, 241 A.2d 24, 159 U.S.P.Q. 189 (1968), cert. denied, 51 N.J. 577, 242 A.2d 381 (1968).
- Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc.*, 696 F.3d 206, 211-12 (2d Cir. 2012).
- Consumers Union of United States, Inc. v. New Regina Corp.*, 664 F. Supp. 753, 768, 4 U.S.P.Q. 2d 1257 (S.D.N.Y. 1987).
- Davidoff & CIE, S.A. v. PLD Intern. Corp.*, 263 F.3d 1297, 60 U.S.P.Q.2d 1046 (11th Cir. 2001).
- Denbicare U.S.A. v. Toys "R" Us, Inc.*, 21 U.S.P.Q.2d 1711 (N.D. Cal. 1991), subsequent appeal, 84 F.3d 1143, 38 U.S.P.Q.2d 1865 (9th Cir. 1996).
- Dow Jones & Company, Inc. v. International Securities Exchange, Inc.*, 451 F.3d 295, 308, 79 U.S.P.Q.2d 1225, 1234, Comm. Fut. L. Rep. (CCH) P 30257 (2d Cir. 2006).
- Dan-Foam A/S v. Brand Named Beds, LLC*, 500 F. Supp. 2d 296, 318 (S.D. N.Y. 2007).
- Eastman Kodak Co. v. Fotomat Corp.*, 317 F. Supp. 304, 165 U.S.P.Q. 444 (N.D. Ga. 1969).
- Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*, 146 F.3d 1083, 47 U.S.P.Q.2d 1144 (9th Cir. 1998).
- General Elec. Co. v. Speicher*, 877 F.2d 531, 534, 11 U.S.P.Q.2d 1125 (7th Cir. 1989).
- K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, 486 U.S. 281, 286-87 (1988).
- Klein-Becker usa LLC v. Englert*, 83 U.S.P.Q.2d 1112, 2007 WL 1933147 (D. Utah 2007).
- Lever Bros. Co. v. United States*, 877 F.2d 101 (D.C. Cir. 1989).
- Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading USA Co.*, 112 F.3d 1296, 42 U.S.P.Q.2d 1801, 1806 (5th Cir. 1997).
- Mary Kay, Inc. v. Weber*, 601 F. Supp. 2d 839, 849 (N.D. Tex. 2009).
- Mary Kay, Inc. v. Weber*, 2009 WL 3147888 (N.D. Tex. 2009).



Montblanc-Simplo GmbH v. Staples, Inc., 172 F. Supp. 2d 231 (D. Mass. 2001), vacated pursuant to settlement agreement, 175 F. Supp. 2d 95 (D. Mass. 2001).

NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 1506 (9th Cir. 1986).

Original Appalachian Artworks, Inc. v. Granada Electronics, Inc., 816 F.2d 68, 2 U.S.P.Q.2d 1343, 1349 (2d Cir. 1987), cert. denied, 484 U.S. 847, 98 L. Ed. 2d 99, 108 S. Ct. 143 (1987).

Osawa & Co. v. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163, 1173, 223 U.S.P.Q. 124, 132 (S.D.N.Y. 1984).

Olympus Corp. v. United States, 792 F.2d 315 (2d Cir. 1986), cert. denied, 486 U.S. 1042 (1988).

Osawa & Co. v. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984).

Premier Dental Prods. Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F.2d 850 (3d Cir. 1986).

Parfums Stern, Inc. v. United States Customs Serv., 575 F.Supp. 416, 418 (S.D.Fla.1983).

Patmont Motor Werks, Inc. v. Gateway Marine, Inc., 1997 WL 811770 (N.D. Cal. 1997).

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

Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prods., 134 F.3d 749, 755 (6th Cir. 1998).

Softman Products Co., LLC v. Adobe Systems, Inc., 171 F. Supp. 2d 1075, 1092, 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d 945 (C.D. Cal. 2001).

Star-Kist Foods, Inc. v. P.J. Rhodes & Co., 769 F.2d 1393, 227 U.S.P.Q. 44 (9th Cir. 1985).

Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc., 982 F.2d 633, 25 U.S.P.Q.2d 1256, 1260 (1st Cir. 1992).

Swarovski Aktiengesellschaft v. Building No. 19, Inc., 704 F.3d 44, 105 U.S.P.Q.2d 1563 (1st Cir. 2013).

Trail Chevrolet, Inc. v. General Motors Corp., 381 F.2d 353, 155 U.S.P.Q. 51 (5th Cir. 1967).

Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash, 878 F.2d 659, 11 U.S.P.Q.2d 1001 (3d Cir. 1989).

Olympus Corp. v. United States, 792 F.2d 315 (2d Cir. 1986), cert. denied, 486 U.S. 1042 (1988).

Osawa & Co. v. B&H Photo, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y. 1984).

Premier Dental Prods. Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F.2d 850 (3d Cir. 1986).

