

出國報告（出國類別：其他）

參加「2012 泛歐智慧財產權高峰會議」 商標研習課程

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：洪淑敏 主任秘書

陳盈竹 商標審查官

派赴國家：西班牙

出國期間：101年12月8日至101年12月14日

報告日期：102年3月8日

摘 要

本次「泛歐智慧財產權高峰會議 (THE PANEUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY SUMMIT ALICANTE IP2012 TRADEMARKS)」商標研習課程，係於 2012 年 12 月 10 日及 11 日在歐盟商標局(OHIM)所在地--西班牙阿利坎特舉行，該會為第 5 屆泛歐智慧財產權高峰會議，主辦單位 Premier Cercle¹ 公司除首次將商標、專利分開舉辦外，本次會議並獲得歐盟商標局全力支持，邀請的講師包括來自政府機關、工商業代表及律師業者，參加成員則以歐洲國家為主，包括事務所、私人公司法務部門、相關智慧財產權協會及少數官方成員，例如歐盟執委會、法國專利商標局、歐盟商標局及我國代表等，共約 3 百多人參加。

兩天的商標研討課程相當廣泛，內容包括如何創造商標價值、打擊仿冒、歐盟商標改革與實務、商標與網路問題、救濟程序及相關案例發展、商標與行銷、商標策略、墨西哥及土耳其等國家之商標制度簡介、商標與著作權保護問題等議題。主辦單位 Premier Cercle 公司將本次會議定位為「商標革新(Regenerating Trademarks)」，期望藉由相關議題之主題演說(Keynote speeches)、全體會議及小型討論會(Plenary sessions and workshops)等模式，重建商標系統本身及參加學員對於商標及實務的觀點。

由於本次討論議題非常多元，有些議題又細分許多小子題，因此，課程安排相對地非常緊湊，除少數幾場共同討論會議外，大部分均係在同一個時段安排 3 個議題分別在 3 個會議室同步進行，因此，參加人員並無法參與每一個議題，僅能選擇參加與工作相關或有興趣的議題。上課方式係由會議主持人先介紹與談講師背景，嗣由講師就相關議題內容作簡報說明，最後約留 5 至 10 分鐘開放給所有與會者互動交流，使學員對於相關議題或案例有所瞭解，並獲知最新訊息或發展動態。茲將研習成果臚列於後，最後並提出心得與建議事項，尚請長官及同仁不吝指教。

¹ Premier Cercle is an independent think-tank based in Paris and in Brussels. It organizes premium conferences with programmes, speakers and business information with high added-value.

目 次

目次

壹、目的與過程.....	4
貳、歐盟商標制度改革	5
一、商標制度面的改革.....	5
二、認識歐盟商標網絡.....	9
參、商標保護的挑戰	10
一、在單一國家的真實使用.....	10
二、顏色商標與立體商標保護的限制性.....	13
肆、有效解決商標衝突	15
伍、商標與廣告行銷.....	16
一、瞭解比較性廣告與關鍵字廣告	17
二、體育活動贊助者之權利保護問題	21
陸、網路仿冒問題.....	22
柒、商標與藝術創作保護	23
捌、心得與建議.....	24
玖、附件	25

壹、目的與過程

本次「泛歐智慧財產權高峰會議 (THE PANEUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY SUMMIT ALICANTE IP2012 TRADEMARKS)」商標研習課程，於 2012 年 12 月 10 日及 11 日在歐盟商標局所在地西班牙阿利坎特連續舉行 2 日(議程如附件 1)，參加成員以歐洲國家為主，包括事務所、私人公司法務部門、相關智慧財產權協會及少數官方成員，例如歐盟執委會、法國專利商標局、OHIM 及我國代表等，共約 3、4 百人參加。主辦單位並將本次會議定位為「商標再生 (Regenerating Trademarks)」，期望藉由相關議題之基本政策演說 (Keynote speeches)、完全會議及小型討論會 (Plenary sessions and workshops) 等模式，重建 (regenerate) 商標系統本身，使參加學員對於商標及實務有不同的觀點與看法。

第 1 天研討會由歐盟商標局長 Mr. Antonio Campinos 致歡迎詞揭開序幕，並邀請西班牙政府官員²針對工業政策、創新與智慧財產的前景發表演說。接著由西班牙品牌協會會長、義大利第 1 靴鞋品牌 GEOX 總裁等人暢談如何經由創新的品牌平衡策略，獲取最大價值與商譽。嗣後舉行之分組討論會議 (WORKSHOPS)，議題包括歐盟商標制度改革、商標與網路問題、反仿冒、歐盟商標實務、商標保護面臨的挑戰等 5 項，主辦單位又將該等議題再細分為 15 個小子題，分 5 個時段分別在 3 個會議室同步進行，參與人員依其所需選擇議題參加。

第 2 天研討會首先由阿利坎特市市長致歡迎詞，並邀請到歐盟商標局長 Mr. Antonio Campinos 針對歐盟商標局所推動之成功事蹟作開場演講，例如商標檢索系統 (TMview) 已成功整合 25 個會員國商標局之商標資料，並提供 22 種語言免費供大眾檢索使用等。法國 PEUGEOT CITROEN 汽車大廠執行副總裁 Mr. Christian Peugeot 就智慧財產在經濟與創新之間所扮演之角色作經驗方享。接著由歐盟執委會官員、墨西哥智慧財產局人員³、土耳其聯合品牌協會會長暨 KOTON 品牌服飾首席執行長⁴等人針對智慧財產權在貿易與經濟間的關係、如何建立從事商業、發展品牌與創新的自信心等議題提出看法。嗣後舉行之討論會 (WORKSHOPS)，議題包括商標與行銷、商標策略、土耳其與墨西哥等國家對於商標之保護、反仿冒、執行等制度介紹、網路仿冒、商標與藝術創作保護等，其

² D. Enrique Hernandez Bento *Under Secretary for Industry, Energy and Tourism*

³ Mr. Juan Garza Seco-Maurer *regional Offices Director*

⁴ Mr. Yilmaz Yilmaz *chairman BMD-UNITED BRANDS ASSOCIATION*

中前 3 項議題，主辦單位又細分成 6 個子題，分 2 個時段分別在 3 個會議室同步舉行，與會人員亦係選擇性參加。

在 2 天的研討課程中，我方出席人員選擇歐盟商標制度改革、瞭解歐盟商標網際網路、商標真實使用、顏色與立體商標之功能性認定、比較性與關鍵性廣告、網路仿冒、商標與藝術創作保護等議題參加，藉由專家學者精闢的演說及與相關與會人員的互動，對於前述議題或其相關案例多所瞭解，對於拓展國際觀與獲知最新實務發展動態，頗有助益。

貳、歐盟商標制度改革

有關歐盟商標系統之未來修正方案(Future revision of the trade mark system in the European Union)，歐盟執委會多年前即委託馬普智慧財產及競爭法研究所(Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law)進行研究，該研究方案所提交之「歐盟商標制度整體運作研究報告(Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System)」，對於歐盟商標法制作完整的分析與建議，茲就其制度面及相關商標網絡重點簡介如下。

一、商標制度面的改革⁵

議程針對歐盟執委會修法提案之主要特點⁶、指定使用尼斯分類標題名稱⁷等相關問題，進行意見交流，重點如下：

(一) 歐盟商標指令(Directive 2008/95/EC)與歐盟商標條例(Council Regulation No 207/2009 on the Community trade mark，簡稱 CTMR)修正之主要特色包括：

1. 歐盟商標局(OHIM)與國家商標局(the National Offices)之間的合作架構，應清楚明確規範。
2. 明確實務運作與審查工具的協調，是所有商標局共同努力追求之目標，歐盟商標局(OHIM)之行政單位(Administrative Board)應積極支持與協助。

⁵ Trade Mark Reforms /Bringing trade marks to the next level: revision of EU laws

⁶ Revision of trade mark reg. No 207/2009 and dir. 2008/95/EC: Commission proposal, main features

⁷ Follow-up to IP translator: dealing with the issue of classification

3. 應明確建立歐盟商標局(OHIM)執行相關活動之法律基礎，包括打擊仿冒等，特別是與國家合作時，應與該國家之商標局及歐洲查緝仿冒與盜版機構(European Observatory on Counterfeiting and Piracy)的能力一致。
4. 新增法律基礎，使歐盟商標局(OHIM)在公平、合理及相關分配標準的條件下，將商標延展費用之 50%金額，分配給每個會員國之商標局。同時應有此財政安排之適當機制引用給每個國家適用，以確保這些財源可供國家商標局利用，並使用在有關商標之保護、宣傳與執行上，包括打擊仿冒。
5. 在適當情況下的修法及其他方法，目的均應支持歐盟與國家商標系統的互補關係。
6. 應設法使歐盟商標指令與歐盟商標條例更一致，以減少整體歐洲商標體系有分歧的情形。

(二) 關於以尼斯分類標題名稱作為指定商品/服務之問題

2012年6月19日歐洲法院在「IP Translator⁸」一案，對於使用尼斯分類商品/服務標題名稱作為指定使用商品/服務一事，提出相關見解，其對於歐盟商標局(OHIM)及相關會員國商標局的實務作法產生重大影響與改變。

1. 案例背景說明

2009年10月16日英國CIPA⁹公司以「IP TRANSLATOR」商標向英國商標專利機構申請註冊，並以尼斯分類第41類之標題，即「教育；提供訓練；娛樂；運動及文化活動¹⁰」，作為指定使用服務。2010年2月12日英國商標局依相關法令規定¹¹認為該商標指定使用之服務不僅包括申請人所指定使用之服務名稱，也包括在該類項下之翻譯服務，並認為「IP TRANSLATOR」在本質上即係一種描述性文字，不具識別性，因此核駁該案申請註冊。申請人不服向英國法院提起訴訟，主張該申請案並未具體指定第41類之翻譯服務，該核駁處分是錯誤的。

根據承審法院的認知，「翻譯服務」並非屬於「教育」、「提供訓練」、「娛

⁸ Case C-307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks('IP TRANSLATOR')

⁹ Chartered Institute of Patent Attorneys

¹⁰ CIPA used the general terms of the heading of Class 41 of the Nice Classification, that is to say, 'Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities' .

¹¹ Article 3(1)(b) and (c) of Directive 2008/95. ; Communication No 4/03

樂」、「運動活動」及「文化活動」的次分類(subcategory)，且依照參考資料顯示，尼斯分類第 41 類所列舉之服務項目，除包含 167 個按字母順序排列之服務項目外，英國商標局資料庫所維護的服務項目即超過 2000 個，歐盟商標局的資料庫(Euroace database)亦超過 3000 個項目。因此法院認為，如果英國商標局的認定方式是對的，那麼該商標申請案所包含之服務將擴大至不止是該案指定使用之商品及服務範圍，英國商標局的解釋與商標申請案應清楚明確其指定使用之各種商品及服務之規定，相互矛盾。基於上述前況，該法院暫緩訴訟程序，提出下列 3 個問題請求歐洲法院(Court of Justice)做初步判決(preliminary ruling)。

(1)根據歐盟商標指令，申請註冊商標之指定使用商品/服務，是否必須要清楚明確？如果是，清楚明確的程度為何？

(2)為了確認申請註冊商標之各種指定使用商品/服務之目的，是否允許使用尼斯分類之類別標題名稱(the general words of the class headings of the [Nice Classification])

(3)對於尼斯分類類別標題名稱之使用，是否必須或允許解釋要與歐盟使用之商品/服務規定(Communication No 4/03¹²)一致。

歐洲法院(Court of Justice)對於上述問題，提出下列看法：

(1)歐盟商標指令應被解釋為，其要求商標所尋求保護之商品/服務，應由申請人清楚明確的確認，以使主管機關及經濟營業者(the competent authorities and economic operators 決定該商標所要保護之範圍。

(2)歐盟商標指令應被解釋為，其並不排除使用尼斯分類之類別標題名稱做為商標所欲保護之範圍，如果該名稱被確認係足夠清楚明確的。

(3)國家商標的申請人(an applicant for a national trade mark)使用尼斯分類之類別標題名稱做為商標保護範圍者，必須具體說明其申請註冊之意圖是否包含所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目，或僅是某些商品/服

¹² Communication No4/03 of the President of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)of 16 June 2003 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark applications and registrations (OJ OHIM 2003, p. 1647) is intended, according to point I thereof, to explain and clarify the practice of OHIM ‘regarding the use of class headings and the consequences of such use when Community trade mark applications or registrations are restricted or partially surrendered or are involved in opposition or cancellation proceedings’ .

務而已，如果僅係某些商品/服務，申請人應被要求具體說明該類別下之何種商品/服務係其申請案所要包含的。

2. 歐盟現行實務作法

基於上述法院見解，歐盟商標局(OHIM)廢棄原使用之商品/服務規定(Communication No 4/03)，於2012年6月21日公告施行新的商品/服務規定(Communication No 2/12 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark application and registrations)。且由於申請人並不排除可以使用尼斯分類之類別標題名稱作為商標保護範圍，因此，歐盟商標局仍會繼續接受該種指定使用商品/服務方式之商標申請案，但會依個案情況處理¹³。

為了決定何種指定使用商品/服務名稱符合清楚明確條件(the requisite standard of clarity and precision)，歐盟商標局與各會員國商標局將在「整合計畫(the Convergence Programme)」機制下，對於每一個尼斯分類標題名稱，共同合作提出可普遍接受的原則。

至於使用整個類別之類別標題名稱是否給予該類別所有商品/服務保護問題，法院已經指明，為了遵守清楚明確條件，申請人使用尼斯分類之類別標題名稱用以確認其商標所欲保護之申請範圍時，必須具體說明其意圖是否包含所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目，或僅是某些商品/服務項目，如果僅係某些商品/服務，申請人應具體說明該類別何種之商品/服務係其商標所欲包括之範圍。

在新商品/服務規定(Communication No 2/12)施行前，以尼斯分類標題名稱獲准註冊之商標，歐盟商標局將依舊的商品/服務規定，認為申請人之意圖係要包含所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目；在新法施行前已申請但尚未取得註冊之商標案，歐盟商標局原則上將認為申請人之意圖，係要包含所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目，除非申請人具體說明該商標之保護僅及該類別之某些商品/服務；至於新法施行後始提出商標申請者，申請人須具體說明該指定使用之類別標題名稱，係包括所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目，或僅是某些商品/服務。

¹³ the Office will continue to accept the use of the general indications of the class headings but on a case-by-case basis.

根據上述認定原則，如果該商標未被視為包含之商品/服務，有歐盟商標條例絕對不准註冊事由¹⁴適用時，該商標不得被拒絕註冊。

在異議或撤銷程序中，當比較兩造商品/服務是否相同或類似時，僅在被認為有包括之商品/服務範圍內，予以考量。

在撤回、減縮及部分放棄的案件中，當申請或註冊商標之修正表含有未被視為指定使用商品/服務範圍內之商品/服務項目時，對於歐盟商標條例第 43 條及第 50 條之規定目的，將不會構成限制。因為對於類別標題名稱增加限制，其仍有可能主張減縮或部分放棄。一旦減縮案提交到歐盟商標局(OHIM)，就不可能回復到較廣的指定使用商品/服務名稱。

有關歐盟商標條例第 15、42、57 條之商標使用規定，當商標真實使用在被視為已經包含的商品/服務時，將構成註冊商標的使用，不論這樣的使用對於所有被視為包括之商品/服務，或僅對其次分類(subcategory)商品/服務是否足夠，將視每個個案存在的事實情況而定。此認定方式並不會損害商標的保護範圍，因為保護通常係建立在商標已經使用之商品或服務基礎上，而不是在註冊的商品或服務上。

二、認識歐盟商標網絡¹⁵

為了調和歐盟商標局(OHIM)與各會員國商標局之間在商標審查實務上做法或歧見，歐盟設有「合作基金會(The Cooperation Fund¹⁶)」及「整合計畫(the Convergence Programme)」等機構來整合相關議題。其中，「合作基金會」成立於 2009 年，由歐盟商標局出資 5 千萬歐元所設立，目標係在促進各會員國商標主管機關現代化與調和，並使歐盟商標系統更為人所容易使用。該會目前包含有 18 個計畫要執行，其中 16 個新增，另 2 個為商標與商品/服務檢索系統。至 2012 年 11 月間，已有 9 項工具置放在網站上供外界使用，每項工具均係在一個計畫基礎上發展，工作團隊包含歐盟商標局人員、各會員國商

¹⁴ 第 7 條第 1、2 項(Article 7(1)and(2)CTMR)

¹⁵ Trade Mark Reforms /Understanding the EU trade mark network

¹⁶ The OHIM Cooperation Fund is designed to promote further harmonization, modernise national IP offices, and make things easier for users of the European trade mark and design systems.

標主管機關人員及使用人團體組織等共計 314 人，共同從事歐盟商標局最大的合作方案之一。

「整合計畫(the Convergence Programme)」機構的成員亦係由歐盟商標局人員、各會員國商標局人員及使用人組織等組成，任務係試圖並達到歐盟各會員國之間在不同實務的議題上，能有共同性看法。該機構並從事前述「合作基金會」有關一般資訊科技工具(IT tools)事務，並對於歐盟執委會所領導之商標法制及程序作檢閱工作。上述機構在歐盟商標局的策略方案中，創造出歐盟商標與新式樣網絡(EU Trade Mark and Designs Network)。

「合作基金會」在 2012 年完成許多成就，例如，2012 年成功地再讓 11 個會員國之商標資料庫加入商標檢索系統(TMview)，使得該系統目前已整合 25 個會員國商標局之商標資料，並提供 22 種語言，以每周 7 日、每天 24 小時的方式，免費供大眾檢索使用；商品/服務檢索系統(TMclass)方面，成功地整合奧地利(Austrian)及羅馬尼亞(Romania)等國加入，拉脫維亞(Latvia)若也加入，則整個歐盟地區的商標局就變成一個完整的大家庭。日本也成為加入該系統之第 1 個亞洲國家，該系統目前已能以日本語提供相關服務。

「整合計畫(the Convergence Programme)」機構在 2012 年亦有非凡成就，例如「填滿計畫(the Fill-Up project)」，它是商品/服務分類調和計畫之主要部分，並且為每個國家商標局調和之前提要件，該計畫係用於一般商品/服務資料庫在每一種語言的驗證翻譯，目前已有 7 個商標局接受該計畫。另該機構在 2012 年初亦開始從事有關圖形商標(Figurative Marks)之絕對不得註冊事由、墨色商標的保護範圍(Scope of Protection of Black and White Marks)、混淆誤認相對理由等議題之研究計畫，並已積極舉行相關研討會議。另在 11 月間已簽署有關尼斯類別標題名稱計畫的整合，目前已到施行階段。

參、商標保護的挑戰

一、在單一國家的真實使用¹⁷

有關歐體商標(Community trade mark, 簡稱 CTM)權人應在何處真實使用才不

¹⁷ Unlocking genuine use

會導致權利消滅的議題，比荷盧商標局(Benelux Office)在 ONEL v OMEL 商標異議案處分的看法，引發歐洲國家廣泛討論，該案涉及歐盟商標條例(CTMR)第 15 條第 1 項有關歐體商標註冊後滿 5 年，商標權人未於市場上真實使用時，應予廢止之規定，討論重點則在於歐體商標如果僅在歐盟單一國家使用，是否足以抗辯未使用的挑戰。案件相關背景及討論重點簡介如下：

(一)案件背景說明

據爭「ONEL」商標權人主張在比荷盧商標局申請註冊之「OMEL」商標與其註冊在先之歐體商標(CTM)構成近似而有致混淆誤認之虞，對之提起異議。因據爭「ONEL」商標已註冊滿 5 年，申請人依歐盟商標條例(CTMR)第 42 條規定，要求異議人應提出使用證據以作為主張依據。異議人雖主張該據爭商標除供應許多大型顧客外，該商標所提供之服務，特別在荷蘭地區，亦透過網站提供予荷蘭的中小企業市場。然依異議人所檢送之使用事證，比荷盧商標局認為，據爭商標僅在荷蘭(Netherlands)有真實使用，並未在其他國家有使用，並認為專用權擴張至該商標使用的地域範圍外，對於內部市場全體領域之其他企業，係一種阻礙。基於上述理由，比荷盧商標局不同意僅在一個歐盟會員國使用即足以認定該商標有真實使用之見解，因此，駁回異議人主張，認為其與歐盟商標條例(CTMR)規定不符。另一方面，比荷盧商標局認為該據爭商標根據比荷盧之國家法律規定，可被認定有真實使用，依歐盟商標條例(CTMR)第 112 條規定，得允許該未使用而致無效之據爭商標得以轉換成國家商標(a national trade mark)。

異議人不服上述決定，向荷蘭法院(Dutch court)提起上訴，該法院為釐清歐盟商標條例(CTMR)第 15 條第 1 項所規定之「在歐洲共同體真實使用(put to genuine use in the Community)」法條文義，特別向歐洲法院(the Court of Justice)就下列問題申請初步判決：

- 1.將歐盟商標條例(CTMR)第 15 條第 1 項解釋為在單一會員國使用之歐體商標(CTM)，足以構成該商標之真實使用嗎？假設係國家商標(a national trade mark)，則該種使用可被視為在該國家有真實使用嗎？
- 2.第 1 個問題如果係否定的，則在單一會員國使用之歐體商標，能否被視為未曾在歐洲共同體有真實使用？
- 3.如果在單一會員國使用之歐體商標，未能被視為有真實使用，則關於歐體

商標使用之地域範圍，於評估真實使用時，除了其他因素考量外，有何要件可供適用？

4.亦或應將歐盟商標條例(CTMR)第 15 條第 1 項解釋為評估歐洲共同體真實使用時¹⁸，毋須將個個會員國的地域界線做為參考點？

(二)歐洲法院檢察長 Sharpston 的意見

2012 年 7 月 5 日歐洲法院檢察長 Sharpston 就上述問題發表下列看法：

1. 歐體商標在單一會員國的使用，不必然足以構成該商標之真實使用。但在相關因素均予考量之後，在單一會員國使用之歐體商標可能潛在地構成商標之真實使用。

2.在歐洲共同體的真实使用，於考量相關市場之特性後，應足以維護或創造該商標指定使用商品或服務之市場佔有率。

3.上述 2 點應同時被解讀，歐盟商標條例(CTMR)第 15 條第 1 項之「在歐洲共同體真實使用(put to genuine use in the Community)」文義，係一個不可分割之概念，不是兩個必須分開審查之獨立要件。內部市場係無內部邊境所組成之地域，會員國與各自領域大小之間，對於商標是否在歐洲共同體被使用一事，並不是一個恰當的問題。重點是商標在內部市場商業據點之呈現(the commercial presence of the mark in the internal market)

(三)相關評論意見

大部分與會人員及歐盟商標局代表認為歐體商標在單一會員國的使用，足以構成真實使用，其有效性遍及全歐洲共同體領域。亦即，歐洲共同體是一個單一市場，歐體商標係橫跨歐盟 27 個會員國之單一權利，並可排除衝突的第三人商標在歐洲共同體任何地方使用。但會場上亦有少數質疑，歐體商標若未在某會員國家領域內使用，對該國之消費者而言，何以發生混淆誤認之虞的情形？

根據馬普智慧財產及競爭法研究所(Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law)提出的修法建議，亦認為商標在一個會員國使用，將足以認定商標權人有真實使用。

¹⁸ Should the assessment of genuine use in the Community be done in the abstract, without reference to the borders of the territory of the individual Member States?

二、顏色商標與立體商標保護的限制性¹⁹

此議題主要係藉由下列 2 個典型案例，探討顏色商標及立體商標保護受到限制之情形。

(一)顏色商標之 Christian Louboutin vs. YSL 'Red Soles' 案例



原告 Louboutin 公司擁有上圖左邊之招牌紅色鞋底之商標權，該商標於 1992 年首次在商業上使用，並於 2008 年取得商標註冊。上圖右邊女鞋為被告 YSL 公司行銷販售之紅色女鞋。2011 年間，原告認為被告使用的紅色鞋底與其商標構成近似，有致消費者產生混淆誤認之虞，因而控告 YSL 公司侵權，並請求 1 百萬美金的損害賠償。

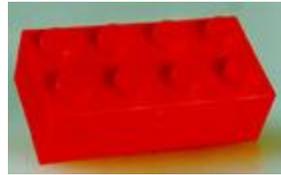
該案第 1 審地方法院法官 Marreroz 認為該商標註冊的合法性太過寬廣 (overly broad)，並考慮是否要撤銷該商標之註冊。被告律師亦表示沒有任何一個設計師可以在流行的事物上壟斷某個顏色。原告不服判決，即刻向聯邦第 2 巡迴法院提起上訴，第 1 審法院因而暫緩是否要撤銷該商標註冊之決定，直到該案上訴結果出來。

第 2 巡迴法院認為 Louboutin 公司使用在鞋子底部之紅色商標，仍有專用權，但應該給予有限制的保護，保護範圍僅及於相對於鞋子其他顏色之紅色鞋底，而不及於整個都是紅色的鞋子。該院並維持第 1 審法院否決該公司請求 YSL 公司禁止販賣整個包括鞋底均為紅色的鞋類商品之強制令。第 2 巡迴法院對於第 1 審法院認為單一顏色不能在流行產業做為商標使用的看法，提出駁斥，

¹⁹ Colour, shape & function: pushing trade marks to their limits

認為地方法院對於美學功能理論有所誤解，且與 1995 年美國最高法院同意 Qualitex Co 公司使用一種特殊綠色在乾洗墊商品(dry-cleaning pads，)做為商標的看法不符。

(二)立體商標之 Lego Juris S/A v OHIM, Case C-48/09 案例



(LEGO Brick)

上圖為國際知名玩具公司 LEGO 所產製之磚塊積木，長方形表面上之 8 個飾釘 (studs) 為其主要特徵，該種設計能使兩塊積木磚塊之間得以緊密鉗住，並能穩住千百個磚塊不致倒塌。LEGO 公司於 1958 年取得該商品之專利權，由於 LEGO 公司對該產品仍有進步性發展，且該等發展亦都具有專利，因此該商品之管狀及飾釘等主要設計元素，其專利保護期間持續迄今。

隨著市場環境變化，LEGO 公司的競爭優勢不再，且依據當時 1993 年歐盟商標條例²⁰規定任何能以圖文表示，包括立體圖樣，均能申請商標保護。因此 LEGO 於 1996 年將上圖商品形狀申請立體商標註冊，1999 年獲准註冊。嗣後經其競爭對手 Mega Brands 對之申請評定，歐盟商標局以該商標有歐盟商標條例(CTMR)第 7(1)(e)(ii)條款規定「僅由為達到某種技術所必要之商品形狀所構成者」不得註冊情形之適用，於 2004 年撤銷該商標註冊，LEGO 公司不服，提起上訴，惟陸續經歐盟訴願會(the OHIM Grand Board of Appeal)、第 1 審法院(The Court of First instance)及歐洲法院(ECJ)維持歐盟商標局處分在案。

歐洲法院認為歐盟商標條例(CTMR)第 7(1)(e)(ii)條係為防止企業在技術效果(technical solutions)或商品功能特徵(functional characteristics of a product)上取得壟斷，並認為具有功能性的標誌是不可能透過使用取得識別性而獲准註冊，而法條上所規定之「僅由(Exclusively)」、「必要(Necessary)」等構成要件，法院詮釋「僅由(Exclusively)」的適用條件，係指商品的所有主要特徵係為發揮技術功能(perform a technical function)，一或一以上無技術功能的不重要元素，在此是不相關的，亦即，

²⁰ The Council Regulation (EC) No 40/94 of December 1993 on the community trade mark/ provides trade mark protection to any signs capable of being represented graphically including its three-dimensional shape

當一個裝飾性(decorative)或有想像力(imaginative)的元素在該形狀扮演一個重要角色時，「僅由(Exclusively)」要件就不適用；而解釋「必要(Necessary)」的適用條件，並不是指系爭形狀一定是獲致技術效果唯一之形狀，在某些案例情況下，相同的技術結果可能係由許多技術效果所造就，因此，可能有其他尺寸或另一種設計之替代性形狀，足以達成相同的技術結果，亦即，儘管有不同的形狀，但仍可吸引一般消費者注意。

最後法院認為本案縱然不能用商標權來防止其他企業盲目地複製已結合特殊技術效果之商品形狀，但可透過競爭法尋求解決。

肆、有效解決商標衝突²¹

智慧財產權的相關爭議，通常需花費很多時間及成本始能解決，在商場上總是令許多業者感覺到壓力很大，它除了妨礙業者未來計畫的發展外，也可能中止其商業上活動。如何尋找一個具有技巧性及成功的中立方法來化解此敏感議題，受到大家的關注。

「替代糾紛處理機制(Alternative Dispute Resolution，簡稱 ADR)」係大家普遍認同的處理方法，其處理方式可分「仲裁(arbitration)」、「調解(mediation)」、「和解(amicable settlement)」等 3 種。根據 AkzoNobel²²公司資深 IP 顧問表示，許多與智慧財產有關的爭議，大都係以「和解(amicable settlement)」方式解決，無需經由律師來介入調停。但有關網域名稱的爭議，則是透過 WIPO 組織之「統一網域名稱爭端解決機制 (UDRP，Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)」來處理。

公司選擇以「和解(amicable settlement)」方式解決紛爭的情況，包括對方有良好方案與他們接觸、尚未有真正的混淆或損害、雙方保密、經由商業討論解決對方需求、欲維持良好關係與商譽、有些國家的智慧財產法律不清楚或不存、快速解決紛爭、節省費用等；不選擇和解方式處理的情形，則包括對方不願和解、草擬的解決方案不恰當不易執行、顯為惡意侵權行為、市場上已有嚴重的混淆情形發生等。至於網域名稱，因相同的網域名稱僅能為一

²¹ Resolving conflicts in one shot

²² 該公司是全球最大的粉體塗料生產供應商，在全球 70 多個國家與地區設有生產工廠、銷售及服務據點，擁有大約 6 萬名員工，並擁有約 40 件商標權。

造當事人所有，且該種侵害都係屬於惡意，故網域名稱之爭議，不會透過和解方式解決。

選擇「仲裁(arbitration)」的理由包括：快速、費用便宜；複雜的爭議案件，通常需要特殊領域具高水準的專家，例如化學品，透過仲裁可以有效解決爭議；仲裁判決可被保密；仲裁判決為訴訟終點(即不得上訴)。

選擇「調解(mediation)」的理由包括：其有絕對的機密性；調解結果可以被雙方當事人百分百掌控；調解結果不一定要合法性(legal)，亦即，調解結果沒有限制，其可能係一個具創意性的解決方法。調解經常可以使雙方當事人維持良好長久關係。

公司選擇法律訴訟之主要目的，係為了給對造當事人壓力，迫使對造與之協商。在一些仿冒侵權案件，公司通常不願以和解方式解決，而是希望有強制令(injunction)來遏阻侵害，並藉由該案例或相關宣傳，給市場一個清楚明確的宣示。至於不選擇法律訴訟的原因包括，當處理涉及有關國際性的智慧財產爭議時，因為沒有統一的法律、訴訟程序及資料，需花費許多時間及資源作準備；不同的國家有不同的法律系統，且大多會有不同的裁判結果，該等情況對於公司形象、產品行銷或同行業者，將導致混淆及不確定性；訴訟費用或損害金額的賠償通常不會超過在法律訴訟上的投資；法律訴訟相當耗時，會導致擾亂在消費者、經銷商及其他利害關係人之間在商場上的秩序。

法律訴訟除費用昂貴驚人，訴訟過程耗時與折磨外，結果是否公平正義，通常亦不符合當事人期待，故該方法應該是紛爭解決的最後手段，如透過「替代糾紛處理機制」選擇適當解決方法，對於雙方當事人而言，或許才是雙贏的局面。

伍、商標與廣告行銷²³

商標侵權認定，根據歐盟商標指令相關規定，係指在未經商標權人同意下，使用相同的商標在相同的商品/服務上；或使用近似的商標在類似的商品/服務上，有致消費者混淆誤認之虞；或使用近似於著名商標之標識於不類似商品/服務上，因無正當理由而致損害該著名商標的識別性(淡化)或取得不正利

²³ TRADE MARKS & MARKETING

益。本議題藉由下列數個重要案例進行討論。

一、瞭解比較性廣告與關鍵字廣告²⁴

(一)比較性廣告

1.Toshiba 影印機相容使用之零配件及消耗品案例(Case C-112/99. Toshiba Europe GmbH v. Katun Germany GmbH.)

本案被告販賣可供 Toshiba 影印機相容使用之零配件及消耗品，並於產品上標示原廠編號 (Original Equipment Manufacturer(OEM) numbers)，法院認為比較性廣告的定義，相當廣泛，包括以任何形式指示或暗示競爭者或其提供的商品或服務。原廠編號的使用係商品或服務主要 (material)、相關 (relevant)、證明(verifiable)及代表性特徵(representative feature)。原廠編號或第三人商標的使用，對於該廠商品品牌的信譽，可能無不公平競爭利益，如果市場的實際競爭，必須指示說明該等商標，亦即須向消費者告知產品的品質或用途。

2. 價格比較表案例 (Case C-356/04 Lidl Belgium GmbH & Co. KG v Etablissements Franz Colruyt NV)

被告 Colruyt 公司根據公司價目表(每日約有 18000 項比較)，在其宣傳單上提供與其他零售業者販賣商品之價格比較資訊，讓消費者獲知最低價格資訊，且係以一籃商品(a basket of products)的數量(而非單一商品考量)來作比較，該籃商品係選擇可比較的商品所組成。法院判決認為，如果被比較的商品或服務符合相同需求或有相同使用用途，此比較性廣告是可以被允許的。因此，在解釋相關法令²⁵時，比較性廣告不能排除由零售業者選擇可比較的商品作整體性使用，因為其可提供消費者非常有用之整體性及概括性的商品資

²⁴ A Clear rules for comparative & keyword advertising

²⁵ Article 3a(1)(b) of Directive 84/450 concerning misleading and comparative advertising, as amended by Directive 97/55

Article 3a(1) of the Directive provides:

'Comparative advertising shall, as far as the comparison is concerned, be permitted when the following conditions are met:

(a) it is not misleading according to Articles 2(2), 3 ...;

(b) it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose;

(c) it objectively compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price;

訊。至於比較的細節，若廣告能指明何處及何種方法可以讓消費者容易審查驗證，該廣告即符合歐盟比較廣告指令²⁶所規定之證明要件(verifiability requirement)。

3.價格比較廣告(O2 (UK) Limited v Hutchison 3G UK Limited)

被告 Hutchison 3G 公司係提供電信產品及服務的公司，在廣告中使用近似於競爭對手原告之「O2」註冊商標名稱、一黑一白泡泡影像及自己公司商標商品，並比較說明其預付型電信服務的價格較原告商標商品便宜。在訴訟過程中雙方承認整體的廣告效果並無誤導(misleading)情事，且未暗示雙方間有任何貿易關係。法院判決認為，歐盟商標指令²⁷第 5(1)(b)條應係謂商標權人並未被賦予得防礙他人在比較性廣告中，使用相同或近似於其註冊商標商品之標誌，且該使用並不會引起消費者的混淆誤認。如果為了在廣告主與競爭對手之間作比較，而該使用是無可避免的，則在比較性廣告中使用競爭對手的註冊商標是可以被允許的。

4.類似香水味道之比較案例(Case C-487/07 L'Oréal SA and Others v Bellure NV and Others)

原告萊雅(L'Oreal)為國際著名之化妝品公司，旗下擁有許多著名品牌，例如 Tresor, Miracle, Noa, Anais-Anais 等，被告 Bellure 等²⁸公司以 Creation Lamis、Dorall、Stitch 等標識，販賣多款味道聞起來很像原告著名商標商品的香水，且有些瓶罐及包裝外觀亦模仿原告商品外觀。為行銷該等商品，被告在提供予經銷商的比較清單(comparison lists)上，說明何種商品味道與原告商品相似。原告向法院²⁹提起侵權告訴。法院認為歐盟商標指令第 5³⁰(2)

²⁶ Article 3a(1)(c) of Directive 84/450

²⁷ Article 5(1)(b) of Directive 89/104

²⁸ 尚有 Malaika、Starion,公司

²⁹ the High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)

³⁰ Article 5 of Directive 89/104, which is entitled 'Rights conferred by a trade mark', states:

'1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark

條規定之獲取他人商標識別特徵或商標聲譽(repute)之不正利益，係毋庸要求混淆誤認之虞或減損之虞。第三人使用近似於他人具有聲譽的商標，係不想支付任何金錢代價，藉由該攀附行為取得該商標之吸引力、聲譽及威望，此行為即為不正利益的獲取。另歐盟商標指令規定在符合一定條件³¹下，比較性廣告可被允許，而使用相同於註冊商標之標識於相同商品上，或縱然不足以損害商標指示商品/服務來源之主要功能，但該使用仍有可能影響該商標其他功能，例如品質保證、廣告、聯繫及投資等功能。

綜上案例，第一個販售可供 Toshiba 影印機使用之零配件及消耗品案例，應屬商標法上有關合理使用的問題，根據歐盟商標指令第 6(c)條³²規定，商標權人不能禁止第三人在商業交易過程中，以符合商業交易習慣之誠信方法，必須指示商品或服務之用途，特別是在配件或零配件商品/服務上。第 2、3 個之比較性廣告案例，因無歐盟商標指令第 5 條所規定商標混淆誤認情形之適用，應涉及不公平競爭情事；第 4 個案例，因歐盟比較廣告指令(the Comparative Advertising Directive)相關規定禁止模仿或複製著名商標(well-known trade marks)，故僅第 4 個萊雅(L'Oreal)案例被認定為侵權。

(二)關鍵字廣告

網路購物已為現代消費者普遍使用之交易型態，使用關鍵字廣告是否構成商標侵權、網路交易平台業者或搜尋引擎業者是否須連帶負侵權責任等議題，亦廣為大眾熱烈討論，主辦單位特別邀請 Google 公司代表，從業者角度探討說明關鍵字廣告相關問題。

許多商標權人為了阻止其競爭業者購買其商標作為關鍵字使用，不斷透過訴訟手段控告 Google 公司侵害商標，因為當競爭對手購買商標作為關鍵字使用，消費者以該商標作為搜尋條件時，Google 公司在搜尋網頁頂端之贊助連

is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

³¹ Article 3a(1) of Directive 84/450/EEC

³² Article 6 Limitation of the effects of a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:

(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

結(sponsored link)處，就會顯示競爭對手產品。由於 Google 公司資金實力雄厚，往往成為商標權人攻擊對象。

關於 Google 公司使用關鍵字廣告之相關案件，2010 年 3 月 23 日歐洲法院宣判第 1 個知名之「Google France」判決，讓全歐洲對於使用關鍵字廣告一事，有較統一及清楚的看法。該案涉及仿冒者(counterfeiter)購買國際知名 Louis Vuitton(以下簡稱 LV)公司之商標作為關鍵字，並與「仿冒品(imitation)」及「複製品(copy)」等字連結使用，LV 公司因而控告 Google 公司供應商標作為關鍵字使用，主張商標權侵害。

歐洲法院認為 Google 公司的行為並不該當案例法(the case law)上所謂商標之使用，Google 公司僅是販售廣告空間(advertising space),其並未幫助廣告主選擇關鍵字或寫廣告內容，關鍵字僅是個有效率的方法讓廣告得以在搜尋網頁上出現。因此法院認定 Google 公司既無商標侵權亦無減損著名商標之情事。至於廣告主方面，法院認為若終端消費者無法確認廣告中之商品/服務係屬商標權人或廣告主時，商標權人可以讓廣告主停止使用他們的商標在連結的關鍵字廣告中。

至於 Google 公司是否應依歐洲電子商業指令第 14 條³³規定(Article 14 of the E-Commerce Directive)負擔連帶責任，該條規定的判斷要件包括網路服務的提供者是否知悉非法活動或資訊，以及一旦知悉是否快速移除或使之無法進入等情況。法院認為 Google 公司的角色在關鍵字及網路使用者鍵入搜尋文字之間係一致的，該等情事並不足以合理說明 Google 公司係知悉或可掌控的。因此，只要 Google 公司不是積極扮演給予資料的角色，且於知悉後亦快速移除非非法資料，就可以免除連帶責任。

綜合上述法院看法，其意謂商標權人並無法使 Google 公司停止提供商標作為關鍵字給其競爭業者使用，單純的提供及購買關鍵字並不會構成商標侵權，Google 公司如果僅是處於被動角色，未幫助廣告主選擇關鍵字或寫廣告內容，Google 公司可免除連帶責任。

³³ Article 14 Directive 2000/31 states “where an information society service is provided that consists of the storage of information by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service on condition that:

(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information; or
(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.”

為釐清相關責任問題，Google 公司在其網站上張貼其反仿冒之相關政策供外界參考，明文禁止廣告主有侵害智慧財產權之情事，並建立商標申訴管道，商標權人可藉由填寫商標申訴表(Trademark Compliant Form)向 Google 公司舉發不法情事。

二、體育活動贊助者之權利保護問題

2014 年世界足球杯比賽及 2016 年奧林匹克運動會均將在巴西舉行，其中，世界足球杯比賽預期將帶給巴西 90 億美金 GDP 收入、16 億美金的公共設施投資，並創造 70 萬個永久與臨時性的工作機會，因此世界各國無不積極爭取舉辦國際運動活動。對於品牌業者而言，藉由國際運動盛會來宣傳自家商標商品或服務，是所有業者最不想錯過的良好機會，因此，積極選擇贊助主辦單位，藉以提升自家品牌商品或服務在全世界的能見度。

然有些業者並不想花費鉅資在贊助行為上，選擇不直接與主辦單位聯繫，而係利用該活動周遭可得之人事物，幫助自己行銷產品。外文「ambush marketing」一詞，有人或譯為「突擊行銷」，或「插花行銷」，或「埋伏行銷法」等(以下稱埋伏行銷)，其意思係指非活動的贊助商，卻透過廣告戰把該活動與公司的形象連結在一起，讓消費者以為活動與該公司有合作關係。此種搭便車行為，非贊助廠商通常並未非法使用與該活動有關之標誌或商標，因此，有關埋伏行銷是否非法，多有爭議。但由於並非所有的埋伏行銷都是合法，其目的係為逃避該體育活動的法律規定，並可能影響贊助廠商之利益，所以贊助商普遍認為應予處罰。

贊助體育活動的知名廠商，如 COCO-COLA、NIKE、FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 等業者，在會議上分享他們處理該種埋伏行銷的經驗，包括事先評估非贊助商的埋伏行銷的威脅性，即非贊助商企圖製造與該活動關係之聯想，可能誤導消費者及損害公司投資的程度如何；瞭解自己贊助的權利與種類；研究相關法令以瞭解事前可採取的行動為何；在活動期間，每日監控網路使用情況；寄存證信函；訴諸法律途徑等等。藉由該等方法可避免比賽主辦單位的名稱與標誌遭到埋伏行銷手段之不當使用，並保護與提高相關體育活動之商業價值。

陸、網路仿冒問題

仿冒品的銷售對於消費者、工商業及政府機構而言，係一個極為重大問題，因為它嚴重影響經濟發展與公眾健康與安全。然而，網際網路的快速發展，更加深仿冒品問題的嚴重性，因為它提供仿冒業者一個既快速又有力量的利器，讓仿冒品迅速行銷到世界各地。又因線上付款方式的發達與便利，輕而易舉即可促使買賣雙方達成交易。再者，消費者在搜尋引擎鍵入商標權人的商標名稱時，搜尋結果不一定是商標權人商品，其可能連結至販賣仿冒品的業者網站上。而仿冒品業者可能在網站張貼真品圖片，但運送給消費者時，卻是仿冒品。

雖然網路販售仿冒品的增加，損害經濟及公眾利益，是一個很明確被認知的問題，但是要解決此議題所引發的相關問題卻是相當複雜且具挑戰性，因此，如何防範網路販賣仿冒品問題已變成一個激烈辯論的議題，對於誰應負起控制責任，以及法律、政策或自願性方式為何，均被廣泛討論。

在評估最好解決方法時，與會講師認為應結合所有利害關係人的力量，例如網路商業中心(online marketplaces)、購物服務(shopping services)、搜尋網點(search sites)、付款服務提供者及商標權人等，有效率合作共同打擊網路仿品的銷售。其中，有關商標權人部分，如發現網站販賣的非法產品侵害其商標權時，可檢具相關事證通知(notify)網路服務提供者(online service providers)移除(remove)之。

雖然歐洲電子商業指令第 14 條³⁴規定(Article 14 of the E-Commerce Directive)亦有提供其他處理程序的基礎，但並未詳加規範其處理細節。為了回應 2010 年的一份諮詢意見，對於有關電子商業及其他線上服務，歐盟執委會於 2012 年 1 月宣布將提倡「通知與行動(notice-and-action)」計畫，其程序係當有人通知網路平台業者(a hosting service provider)其網路上有非法內容時，例如種族歧視、兒童虐待等，該網路平台業者即應對該非法

³⁴ Article 14 Directive 2000/31 states “where an information society service is provided that consists of the storage of information by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service on condition that:

(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information; or

(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.”

內容採取適當的行動。

2012 年 4 月歐盟執委會開始進行相關諮詢活動，該計畫應以何種最佳方式完成，其欲收集所有利害關係人對此問題的相關看法。關於非法內容之通知方面，例如，所有在運作機制中的網路平台業者，對於易發現及易使用的非法內容，是否均應通知？如果是，則該非法內容僅能依該機制通知嗎？關於非法內容方面，例如，網路平台業者是否應向非法內容提供者作詢問？及是否應將意見回饋給提供通知的人？歐盟執委會於網站上開放專區供外界廣泛提供意見，期限至 2012 年 9 月間為止，目前約收集有 35 個相關意見，並正積極研議中，期望 2013 年能有初步結果供外界參考。

柒、商標與藝術創作保護³⁵

本議題主辦單位邀請到畢卡索作品(PICASSO ADMINISTRATION)管理機構、西班牙畫家達利基金會(DALI FOUNDATION)及知名 CHUPACHUPS()糖果公司代表等，從安迪·沃荷(Andy Warhol)繪畫之「」香蕉圖案與「地下絲絨(the Velvet Underground)」搖滾樂團間對於商標權及著作權的爭議，討論商標與藝術保護的問題。

前述香蕉圖作品係美國藝術家安迪·沃荷(Andy Warhol³⁶)於 1967 年所創作，並作為「地下絲絨(the Velvet Underground)」搖滾樂團(以下簡稱絲絨樂團)唱片專輯的封面(the front cover)使用，該樂團於 1972 年解散，但據絲絨樂團成員(Lou Reed and John Cale)表示，其已持續使用該圖樣行銷並宣傳各種食品，包括伏特加酒、1989 年再組合之巡迴表演、唱片及德雷拉之歌(Songs for Drella)等，其已將該圖樣作為商標使用。絲絨樂團發現「安迪沃荷基金會(The Andy Warhol Foundation for the Arts<AWF>)」將前述香蕉圖樣授權第三人使用在 iPod 商品封面上，很可能混淆或誤導消費者認為該第三人的使用與其樂團有關連，因此向紐約地方法院提出侵權告訴。為了回應該項指控，安迪沃荷基金會發布一個拘束性的法律契約，表明絕對不會控告絲絨樂團或相關當事人著作權侵害。

³⁵ Going Bananas with IP: When Art Becomes trade mark

³⁶ 1987 年過世

美國法院駁回絲絨樂團有關著作權侵害的主張，認為該樂團並未有效取得著作權。再者，因為安迪沃荷基金會的拘束性法律契約，本案已不再有著作權的爭議。法院認為絲絨樂團只能在商標方面續行爭訟，至於誰是本案香蕉圖作品之合法所有人，仍是個不明確問題。

著作權係對於原創性著作之保護，作品一經有形的方式完成後，就自動會受到著作權的保護。商標則可由任何文字、圖形或記號所組成，為商品/服務來源之識別標誌，藉由商業上之使用，或申請註冊程序，取得專用權保護。二者權利性質不盡相同，但在單一產品上可能同時呈現該等智慧財產權，例如飲料產品上之名稱及其行銷有關之廣告標語，可能涉及商標權保護，瓶罐標籤上之圖案或繪畫可能與著作權保護有關，而該圖案或繪畫亦有可能成為商標而受商標權保護，使商標權與著作權的保護發生競合情況。

與談講師表示為了保護知名藝術創作，並避免藝術家的作品或簽名被濫用，在策略上申請商標註冊保護係較著作權保護有用的。因為著作權的保護期限，通常僅係著作人死亡後再加數十年³⁷的時間而已，當這些權利期限屆滿，就不再為私人所有，變成他人可以自由使用之題材。但商標法規定與之不同，當商標權人持續在商業上使用其商標，且仍具有識別商品/服務來源之能力時，商標權人就可以繼續申請延展，沒有次數限制，成為永久受保護的權利。

捌、心得與建議

一、心得

(一)有關註冊商標指定使用商品/服務的方式，歐盟商標局向來接受申請人可以使用尼斯分類的標題作為指定使用商品/服務的內涵，有其使用上的便利性，但由於尼斯分類標題名稱涵義廣範，不容易確定商標所有保護的商品/服務的界線為何，因此才導致前述「IP TRANSLATOR」案例發生，嚴重改變歐盟商標局及相關會員國之實務作法，亦即，其必須探求申請人的真意，該標題名稱的申請，其範圍是否包括所有在該類按字母順序排列之商品/服務項目，或僅是某些商品/服務。反觀我國作法與歐盟不同，各類別之標題、組群或小類組名稱，僅係概括表示該類別、組群或小類組所屬商品或服務之可能範圍，若以類別標題、組群或小類組作為

³⁷我國著作權法第 30 至 35 條規定死亡後 50 年

指定商品或服務之名稱提出申請者，僅以該類別標題、組群或小類組所指出或清楚包括的商品或服務為限，而非及於全類、全組群或全小類組的商品或服務。我國於審查實務上，雖經常花費許多時間與申請人溝通商品/服務名稱等問題，然商標權人所取得之權利範圍係非常清楚與明確，他人可以清楚確認，我國作法應較歐盟制度好。

(二)本次研討會安排的商標研討議題非常多元，凡與商標有關者，幾乎皆列入討論議程中，主辦單位雖將本次會議定位為「商標革新(Regenerating Trademarks)」，希望藉此能使參加學員對於商標及實務有不同的觀點，然其安排的每一議題均係以 1 或 1.5 小時的時間進行，每個議題又分數個子題，會中復有多位與談講師發表意見，以致於每個討論議題僅能粗淺表示相關看法，而未能作深度探討，實感可惜。

二、建議

(一)本次會議係在較偏遠的西班牙阿利坎特舉行，規模較侷限在歐洲地區，講師、議題及案例亦侷限在歐洲地區，參加人員雖約有 3 百多人參加，但因官方代表太少，對政府機關參加誘因較小，且就審查官層面而言，不若在歐盟商標局之訓練課程來得紮實，建議列為年度出國次要選項（明年將在巴黎舉辦－專利商標合一）。

(二)歐盟商標局為配合歐盟執委會所提出商標法修正意見，已積極且有計畫地修改商標審查手冊，相關訊息除透過其 *Alicante News* 月刊發布外，有關修正亦已公告在官方網站上，建議本局商標審查人員經常至歐盟商標局網站查閱，觀察其修正方向與實務作法，藉以瞭解商標發展之國際趨勢。

玖、附件

附件一：「泛歐洲智慧財產高峰會議」議程

附件二：相關議題簡報(Powerpoint)資料