

出國報告（出國類別：實習）

出席「國際商標協會（INTA）亞太商標研習會議」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：夏禾 商標審查官

派赴國家：澳洲

出國期間：107年10月9日至107年10月14日

報告日期：107年12月17日

摘要

國際商標協會（The International Trademark Association，下簡稱 INTA）於今（107）年 10 月 11 日至 12 日於澳洲雪梨舉辦亞太商標研習會議，並由本局商標權組指派商標審查官夏禾代表參加。

本次會議所涵蓋之議題甚廣，除了包含：智慧財產權專責機關在支持經濟發展上所扮演的重要角色；平衡智慧財產權與法規限制；綜合運用著作權、設計，以及品牌創新等概念，讓智慧財產權展現更多驚奇；從中國大陸的經驗與觀點來看如何將企業帶進線上市場；廣告與資訊隱私；WHOIS 當前實際運作情形下的執法問題；企業社會責任的興起；3D 列印所帶來的正面發展；涉及關鍵字廣告、Metatags 與商標交織互動的狀況，如何在不公平的場域維繫並主張商標權利；如何在經濟變遷的過程保護原住民族的智慧財產；在世界體育產業的伏擊式行銷問題；打擊仿冒的相關防禦策略與工具等議題，還有歐盟智慧財產局新任行政總裁（Executive Director）Christian Archambeau 之演講。

為期兩天的研習會議，內容豐富多元，諸如歐盟的 GDPR、AI 技術之運用等時下最新的議題，均在會議過程中被廣泛提及與討論，有助於了解、掌握最新商標議題之發展脈動，以及不同國家政府機關、學說與實務界人士的多元觀點。

目次

壹、 目的.....	1
貳、 過程.....	1
參、 議題.....	1
一、 IP 專責機關在支持經濟發展上所扮演的重要角色.....	1
二、 平衡 IP 與法規限制	7
三、 綜合運用著作權、設計，以及品牌創新等概念，讓 IP 展現更多驚奇	16
四、 從中國大陸的經驗與觀點來看如何將企業帶進線上世界.....	24
五、 廣告與資訊隱私.....	26
六、 WHOIS 當前實際運作情形下的執法問題	31
七、 企業社會責任的興起.....	34
八、 3D 列印所帶來的正面發展	39
九、 涉及關鍵字廣告、METATAGS 與商標交織互動的狀況，如何在不公平的場域維繫並主張商標權利	44
十、 如何在經濟變遷的過程保護原住民智慧財產	52
十一、 在世界體育產業的伏擊式行銷問題	58
十二、 打擊仿冒的相關防禦策略與工具	64
肆、 心得.....	67
伍、 建議.....	67
陸、 附錄.....	69

壹、目的

為持續掌握商標領域最新的有關議題並與國際接軌，透過參與國際商標協會（The International Trademark Association，下簡稱 INTA）所舉辦之亞太商標研習會議，有助於了解國際間商標領域的發展脈動，以及來自不同國家、領域之商標從業人士的多元觀點。故本局由商標權組指派商標審查官夏禾代表參加 INTA 於 2018 年所舉辦之亞太商標研習會議，俾以達成上述目的。

貳、過程

2018 年由 INTA 所舉辦之亞太商標研習會議，自 107 年 10 月 11 日起於澳洲雪梨連續舉行 2 日（議程如附錄），為期 2 天的會議，總共分為 12 個議程主題。在第一天的議程中並特別安排本次與會之歐盟智慧財產局新任行政總裁（Executive Director）Christian Archambeau 的演說。第二日則安排有星光兒童協會總執行長 Louise Baxter GAICD 的專題演講。

在這兩天的研習會議中，不同議程的進行方式各異其趣。包含：由主講人獨自進行演說、由主持人與主講人彼此進行對談，抑或是於同一場次有多位與談人，透過主持人的提問，彼此交換意見等不同方式、風格多變，也為整體活動之進行帶來更多火花。

參、議題

一、智慧財產權專責機關在支持經濟發展上所扮演的重要角色¹

本議題由澳洲智慧財產局（IP Australia，下簡稱 IPA）商標及設計組的主管 Paula Adamson 小姐、紐西蘭智慧財產局（下簡稱 IPONZ）的商標權組領導人 Steffen Gazley 先生，以及新加坡智慧財產局的助理總執行長 Kok Wan Ng 先生擔任主講人，向與會者介紹其所代表的機關在支持經濟發展上所扮演的角色。爰就各該主講人之發言內容，整理摘述如下：

¹ 此部分內容援引自本研習會議議程 1 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

(一) 澳洲：

澳洲的政策方向是和企業及品牌所有人一起合作，共同來提供一個堅實、能夠符合企業與品牌所有人之需求的商標體系。而具體的努力目標包含：(1) 增進審查品質；(2) 滿足已增長的商標需求；(3) 幫助澳洲的出口商（特別是以亞洲地區作為出口目的地者）；(4) 儘可能確保用以提供支援的 IT 平台是最新、最有效率的。

澳洲在會中也分享了該國最新的商標相關統計數據，其於 2017-2018 會計年度，總計收到 79,129 件商標註冊申請案，與上一會計年度相比，成長了 9%。又在前述商標註冊申請案中，有 6,421 件（占總量的 8%）使用了加速審查機制，8,870 件（占 11%）使用了「先行（headstart）」程序，15,595 件（占 20%）透過馬德里機制提出申請，48,243 件（占 61%）為一般商標申請案。

前面所提及之「先行」程序，是 IPA 所推出的一種預審機制，讓申請人可以初步了解其所欲提出之商標註冊申請案，在申請過程中可能存在或遇到的問題，避免申請人在對有關法規制度不甚了解的情況下，誤送鮮有通過機會之申請案，平白損失時間與金錢。在這套先行程序的運作模式下，申請人除了無須負擔任何費用，並可將透過該程序提出預審的申請案轉為正式申請案。而相較於上一會計年度，使用先行程序之申請案成長了 7%。

若以國籍來進行統計分析，外國申請案以美籍的申請人排名第一，計有 8,810 件申請案。排名第二的中國大陸，其申請案量為 6,096 件，相較於上一會計年度，成長率達到 107%，是值得關注的發展狀況。如果以申請人所指定之商品或服務類別來觀察，排名前五的申請類別依序為 9、35、41、42，以及第 25 類。

在商標註冊申請案的審查上，目前 IPA 的平均首次通知期間為 12.5 週，申請人依照首次通知進行補正或回覆意見的比率為 48%。而在

2017-2018 會計年度於澳洲取得註冊的商標，共計 58,633 件，較上一會計年度成長了 11%。針對已經獲准註冊的商標案件，有 1,564 件異議案被提出，占總申請案的 2%。

而有關 IPA 在支持經濟發展上的具體作為，TM-Link 資料庫的建立，應為 IPA 引以為傲的亮點之一。在全球化的發展趨勢下，採用國際經營管理智慧財產權策略的企業與日俱增，這樣的企業會在複數管轄領域申請商標註冊，卻也讓政府的管理者與政策分析者難以追蹤企業對於重要智慧財產權的使用情形，無法進行實證研究。有鑒於此，IPA 和斯威本理工大學合作，開發了可以跨越單一管轄領域的 TM-Link 資料庫。據 IPA 的說法，該資料庫為全球第一個此類型的國際商標資料庫，目前並已涵蓋來自澳洲、加拿大、歐盟、紐西蘭，以及美國，超過一千萬筆的商標資料。該資料庫系統使用了一種神經網絡（neural network）技術，來識別與不同管轄領域彼此對應的相同商標，並對其附加識別標識，讓這些商標爾後可以跨越管轄領域，彼此相互連結。

（二）紐西蘭：

紐西蘭在 2017-2018 會計年度收到的商標註冊申請案總計 24,889 件、50,360 類。其中，有 8,598 件係透過馬德里議定書所建構之國際申請機制向紐西蘭提出申請。該制度從 2012 年被引進紐西蘭後，透過其提出申請註冊的案件，持續呈現增長的趨勢。

IPONZ 目前所採取的積極行動與優先項目包含：增加新進人員並保留既有人力、增進具有彈性的工作策略、提供客戶完善而有價值的服務等。而所謂「完善而有價值的服務」，其具體內涵包括提供高品質與即時的審查、持續檢討有關費用、進行法制改革、提升執法效率，採用最新的商標實務基準（Practice Guidelines）。

除了前已敘及的行動面向與優先項目，IPONZ 也積極規劃設計資訊系統增進方案，以期能幫助智慧局的員工、客戶，以及其他利害關係人。

而在對外提供的資訊部分，IPONZ 也希望能建立新的網站與公眾搜尋系統，並透過教育提升民眾對於智慧財產權的認識，建構紐西蘭的智慧財產權實力。另一方面，增進與不同國家間在智慧財產權領域的互動，同時在新興交易市場分享其實務運作面的專業知識等，則為 IPONZ 在強化國際關係面向的具體作為。

（三）新加坡：

新加坡智慧財產局在本次演講的簡報中提出了「創新循環（Innovation Cycle）」的概念，以下分點對之進行簡單的說明：

1. 發想出新的點子

整個創新循環的過程，可以從發想出新的點子開始說明。如果希望透過智慧財產權來保護這個點子，必須通過智慧財產權專責機關的審查，取得登記註冊。而在這個部分，智慧財產權專責機關提供予申請人的實質助益，可能包含：（1）簡化申請程序；（2）建構對企業友善的設施與工具；（3）建立高品質的審查系統；（4）管控審查的時間線；（5）設計良好的爭端解決或調解機制。

2. 無形資產

在取得智慧財產權保護之後，便進入了創新循環的下一個階段。在這個階段，智慧財產權作為無形資產，具有融資的功能，並能透過授權、同意等方式獲得權利金。若能對這樣的資產妥為管理，採取適當之策略，應能夠有效吸引更多投資與資金的挹注，進而讓其所有人能有足夠的經濟資源去發展所欲經營的商品或服務。

3. 商品及服務

透過智慧財產權與商品或服務的結合運用，智慧財產權之權利人相對於競爭同業可能享有較佳的競爭能力，並能透過智慧財產權之商業化，進一步擴張自己的產業版圖。如：運用智慧財產權加盟/

授權契約、對所擁有之複數智慧財產權進行組合管理，抑或是運用智慧財產權的交換價值等，均為智慧財產權所能帶來的商業化選項。

4. 利潤

藉由前揭智慧財產權商業化的實際運作，智慧財產權之所有人有機會從中獲得可觀的利潤。但如何延續這樣的發展成果與利潤程度，可能有賴於智慧財產權生態系統的建構。更具體地來說，智慧財產權之權利人應該要評估其權利的市場性、發展智慧財產權管理能力，並且進行專利與品牌之相關分析，在技術層面或市場行銷等不同面向持續有所突破，產出新的發想，開啟新一輪的創新循環。

相對於市場上之業者可以運用創新循環概念來形塑良好的獲利模式，商標專責機關在支持經濟發展上所應扮演的角色，主要在於協助企業保護其品牌。而具體的工作目標包含：

1. 簡化商標系統中商品及服務的選擇

亦即改善商品及服務選擇介面，並鼓勵申請人使用曾被核收於資料庫的名稱來進行描述，同時致力於使用資料分析，根據申請人所屬之產業別提供建議的描述名稱。

2. 確保商標審查品質

為確實達到此一目標，所有被處理過之商標案件均會經過品質審核，可資商標審查過程使用的「圖形檢索系統」，也將在 2018 年底準備就緒。再者，新加坡智慧財產局也將持續檢視工作流程，目標是在不犧牲品質的前提下，有效提升機關的生產力。

(四) 綜合提問討論：

在澳洲、紐西蘭，以及新加坡的主講人分別完成簡報後，主持人針對智慧財產權專責機關如何兼顧高品質與降低成本、如何有效幫助私部

門之業者，以及智慧財產權專責機關在未來十年內可能會有什麼樣的轉變等問題，向主講人提問。而綜整各主講人之回覆可以發現，如何改善商標相關資訊的搜尋工具，讓民眾可以更便利而直覺化地操作這些系統介面，找到所需要的資訊，是各智慧財產權專責機關共同關注的重點。

而關於智慧財產權專責機關未來的發展方針，包含如何教育申請人智慧財產權的相關法規、知識與程序、如何減低商品或服務分類的成本，讓資訊更為簡明；強化組織內部之審查人員訓練的質量，以及持續思考、運用 AI 技術來增進資訊系統的功能、提升審查效率等，是各智慧財產權專責機關所提及的課題，無疑是未來將持續努力的重點項目。

誠如新加坡代表所言，在思考下個十年之目標與可能之改變這樣的問題時，不妨先回過頭去檢視過去十年所發生的事情。當我們回顧這一路走來的歷程可以發現，許多事情發生了滄海桑田般的改變，卻也有許多事情沒有什麼改變。儘管科技持續進步，但一些需要達成的目標與核心價值並沒有改變，而且是應該被維持的。爰此，智慧財產權專責機關應在組織運作與決策方式上，應於變與不變之間找到平衡，不是單純給人一個 IP 銀行的印象，而應維持民眾對機關的信任。另一方面，IPA 代表則指出，考慮到修法所需經過的漫長時間，故而應該將眼光放遠、及早準備，如此方能確保有關法規制度能跟上科技與社會脈動。

(五) 歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office, 下簡稱 EUIPO) 新任行政總裁 Christian Archambeau 專題演講：

本次研習會議特別邀請到了歐盟智慧財產局新任行政總裁 Christian Archambeau 來進行專題演講，此亦為其上任後第一次對外公開進行這樣的活動。其內容與本場次的主題密切相關，均係從政府部門的角度，探討如何對產業帶來助益，爰於此處摘要其演講的重點內容。

在本次演講中，Christian Archambeau 先簡述了 EUIPO 最近的發展。在商標領域，歐盟現在有了證明標章，並已刪除圖文表示要求要件、更

新審查基準。但新的審查基準仍須透過實際的案例來檢視其是否妥適可行。此外，EUIPO 目前也積極開發新的圖形檢索系統。

關於協助產業的層面，EUIPO 將放更多心力在中小企業與執法領域，這些部分須要由政府來提供協助。而在未來的 3 年內，EUIPO 也希望能夠在使用者系統介面上持續精進，讓使用者可以在正式提出商標註冊申請前，先獲得系統自動提供的評論，如：申請人就其所指定之商品或服務，在正式提出商標註冊申請之前，可能獲得未來大約有 70% 的機率會遭到他人異議，如果減縮特定部分商品或服務，這樣的機率將會減低多少的資訊，俾利申請人在提出商標註冊申請前有充分的資訊，以判斷是否要正式提供商標註冊之申請，抑或是須進行相關的修正。

在國際合作的部分，歐盟和中國大陸、印度、東南亞、拉丁美洲國家等均有合作，像是其所資助的 IP Key 計畫，即為一例。除此之外，歐盟也和諸多國家有雙邊執法上的合作關係，希能共同追蹤不法企業，有效打擊仿冒。另一方面，為了增進智慧財產權體系的透明度，EUIPO 也持續推廣 TM view 和 TM class 的全球合作。放眼未來，歐盟將持續研究如何運用大數據和 AI 技術，提供人民更多福祉。而在這個轉換中的世界，歐盟也會持續思考自己的角色定位與任務，以及其所能透過 TM5 發揮的功能。

二、平衡智慧財產權與法規限制²

在本議程主題的範疇下，所欲探討的重點，莫過於是近年備受關注的素面包裝議題。主講人包含 INTA 之 Etienne Sanz de Acedo、澳洲蒙納許大學（Monash University）教授 Mark Davison、IPA 代表 Gavin Lovie，以及帝亞吉歐澳洲有限公司（Diageo Australia Limited）代表 Kylie McPherson。以下就本議程下的重要內容與概念，分點介紹如下：

² 此部分內容援引自本研習會議議程 2 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

(一) 品牌限制：

儘管各國的商標法制有別，惟不論係在採行註冊保護或者是使用保護主義的國家中，商標權均具有一定的經濟價值，透過對商標的使用，可讓其所有人持續累積商譽、獲取更多利潤，並使消費者能藉以區辨不同商品或服務來源，避免發生混淆誤認之虞的情形，維持市場競爭秩序。

然而，商標的使用並非全然不受限制，如在我國商標法的規範下，即便已經取得商標註冊，若在實際使用之際有變換加附記之情事，致與他人使用於同一或類似的商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞，抑或是有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞等情事，均會構成商標的廢止事由。而關於商標使用的限制議題，當前的全球焦點，應是透過法規限制特定商品應採取素面或高度標準化的包裝。而此類透過法規限制商標使用的措施，最為典型之例，莫過於是菸品素面包裝之有關法案。

1. 菸品素面包裝法案－以澳洲菸品素面包裝法為例（**Tobacco Plain Packaging Act 2011**）

菸品對於健康、社會、經濟與環境所帶來之危害，一直是國際間共同關注的議題。為了有效控制菸害所造成的各種問題，世界衛生組織於 2003 年第 56 屆世界衛生大會通過「世界衛生組織菸草控制框架公約（**WHO Framework Convention on Tobacco Control**，下簡稱 **FCTC**）」。該公約強調人民享有最高健康水準的權利，除了促進各國認知菸草對健康的危害，並重視減少菸品需求的戰略，同時要求締約方應透過有效的立法、執行、行政，以及其他措施，積極推動菸害防制的有關工作。而菸品素面包裝即被認為是減少菸品需求的一種可能措施。

所謂的菸品素面包裝，其內涵係指：要求菸品包裝只能採用特定的形式、材質，且包裝上的品牌名稱須標示於固定位置，並以法

規明定的大小、字體，搭配背景底色來呈現。而本次亞太商標研習會議的主辦地點澳洲，即為國際間最先採行「菸品素面包裝」制度的國家，其所制定的「菸品素面包裝法」(Tobacco Plain Packaging Act 2011)於2012年10月1日正式施行，並於同年12月1日將施行的層面擴及到零售菸品之範疇。該法第20條規定一般性地禁止商標及標章出現於菸品的零售包裝上，除非該商標及標章的呈現方式能符合本法第21條所規定之要求。

更具體地來說，菸品之品牌、營業或公司名稱、菸品之差異性名稱(variant name)³，以及其他菸品素面包裝施行細則(Tobacco Plain Packaging Regulations 2011，下簡稱細則)所允許之商標或標章，雖可以出現於菸品之零售包裝上，但任何出現於零售包裝之菸品品牌、營業或公司名稱，或任何菸品的差異性名稱，必須遵守細則所規定之全部要求⁴，亦即：任何出現於香菸包裝(cigarette pack)⁵及香菸盒(cigarette carton)⁶表面之品牌、營業或公司名稱、菸品之差異性名稱，必須以「Lucida Sans」字體印製；品牌、營業或公司名稱的字體大小不能超過14級字、差異性名稱的字體大小不能超過10級字；字首之文字應大寫，但整個字串不能出現其他大寫字；採用未加粗的標準字體；顏色須選用Pantone Cool Gray 2C⁷。

此外，就香菸包裝及香菸盒而言，任何出現於香菸包裝或香菸盒的香菸品牌、營業、公司名稱或任何差異性名稱，必須不會遮蓋(obscure)到法規要求呈現的資訊，且其於香菸包裝表面的前方、

³ 就菸品而言，所謂之「差異性名稱」係被用以區辨同一品牌、營業，抑或是公司名稱下所販售之不同種類的菸品，如：含有或未含有薄荷醇、不同口味、不同強度、有無濾嘴或仿軟木濾嘴，抑或是不同長度或質量。

⁴ 澳洲菸品素面包裝法第20條規定參照。

⁵ 依澳洲菸品素面包裝法第4條第1項規定，此處之「香菸包裝」係指任何用於零售且直接裝有香菸之容器者。

⁶ 依澳洲菸品素面包裝法第4條第1項規定，此處之「香菸盒」係指任何用於零售之容器，且該容器內尚包含有其他直接裝有香菸之更小容器者。

⁷ 澳洲2011年菸品素面包裝施行細則2.4.1規定參照。

頂部、底部，抑或是香菸盒表面的前方，以及盒子的兩處最小表面，均不能出現超過一次⁸。在呈現態樣上，也只能以單行的方式呈現，並須遵守下列附表之規定⁹：

表 1：菸品素面包裝規範附表

品牌、營業、公司或差異性名稱的要求			
項目	若其名為...	出現在此一表面...	該名稱...
1	一品牌、營業或公司名稱	香菸包裝的前方表面	必須呈現的方式為： (a) 低於健康警示圖文的水平線，並以相同之方向呈現；以及 (b) 置於前方表面健康警示圖文以外之空間的正中央。
2	一品牌、營業或公司名稱	香菸盒的前方表面	必須呈現的方式為： (a) 與健康警示圖文呈相同方向；以及 (b) 置於健康警示圖文所未含括的前方表面空間之正中央。
3	一品牌、營業或公司名稱	任何香菸包裝或香菸盒的表面（除了前方表面以外）	必須呈現的方式為： (a) 水平；以及 (b) 在香菸包裝及香菸盒表面之正中央。
4	差異性名稱	任何香菸包裝或香菸盒的表面	必須呈現的方式為： (a) 水平且密接地置於品牌、營業，或公司名稱之下；以及 (b) 與品牌、營業或公司名稱呈相同方向。

⁸ 澳洲 2011 年菸品素面包裝法第 21 條第 2 項 b 款規定參照。

⁹ 澳洲 2011 年菸品素面包裝法第 21 條第 2 項 d 款規定參照。

2. 澳洲菸品素面包裝法所引起的爭議

澳洲的菸品素面包裝法案自問世後，在全球引起了正反兩方的論戰。支持者認為：菸品素面包裝制度是 FCTC 第 11 及 13 條實施準則建議可採行的方法之一。其不僅能夠加強健康警示圖文的效果，並能限制業者，使其無法將菸品包裝的空間當成一迷你的告示牌，來作為其促銷的工具，有效減低菸品的影響力和包裝所帶來之欺騙不實印象，具體達成減低菸品使用量之目的。而有關實證研究的結果也顯示，菸品素面包裝確實成效斐然¹⁰。

相對於菸品素面包裝支持者的觀點，包含印尼、古巴、宏都拉斯及多明尼加共和國等主要生產菸草的國家，均持反對意見。其認為菸品素面包裝不僅有礙消費者區辨不同業者所提供之菸品，更可能導致菸品業者間改以零售價格彼此競爭，不利於對消費者的保護。此外，這種限縮商標使用的手段能否達到減免菸害之目的，以及其是否具有必要性，均欠缺充分的證據支持，並可能違反與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下簡稱 TRIPS）及技術性貿易障礙協定（Agreement on Technical Barriers to Trade，下簡稱 TBT）對各成員國之要求¹¹。是以前揭菸草之主要生產國均循 WTO 之爭端解決途徑，就澳洲的菸品素面包裝法提出爭端解決案。

該爭端解決案歷經了 5 年時間，終於由爭端解決小組在 2018 年 6 月 28 日，裁決澳洲為促進公共健康所制定之菸品素面包裝法案並

¹⁰ 參見 Canadian Cancer Society, Package Health Warning International Status Report, Fifth Edition，頁 12。

¹¹ 如 TRIPS 第 20 條之規定：「在交易過程中，不得對商標之使用加諸特殊要求而造成不合理的妨礙。例如：必須與其他商標一起使用、必須以特別的形式使用，或使用方式有害於識別商品或服務之能力。此規定並不禁止要求將用以表彰生產事業之商標與用於區別該事業指定使用於特定商品或服務之商標一起使用，但不得要求將此二者聯結使用。」；技術性貿易障礙協定第 2.2 條規定：「...技術性法規不應該對國際貿易創造不必要的阻礙。爰此，...法規所帶來之限縮貿易效果，不能超過達成合法目標所必要的範圍，判斷上應考量未能達成該法規所欲實現之合法目標可能帶來之風險。」。

未侵害智慧財產權。惟該案已經宏都拉斯提起上訴，其結果目前尚未確定。

除了前揭菸草主要生產國，本次亞太商標研習會議的主辦單位 INTA 也持續關注此一議題，其認為菸品素面包裝措施會阻礙商標權的行使，因為該制度會製造一個對其他產業或商品危險的先例，亦違反國際協定之義務，同時增加仿冒品在市場流通的可能性。植基於上述觀點，INTA 於 2015 年決議，極力反對任何針對合法商品，包括菸品、酒類、碳酸飲料及速食等之素面包裝或標準化包裝政策¹²。是以前對於 WTO 爭端解決小組就澳洲菸品素面包裝案所作出之裁決結果深感失望。

在本次研習會議中，INTA 之代表便以下圖來象徵素面包裝制度擴張至更多商品的想像情境，在這樣的世界裡，商標可讓消費者獲得充分資訊，以資進行購買決定的功能不復存在。將增加消費者找尋所欲購買之商品的成本，並可能因為對不同來源之商品產生混淆誤認而受到損害。

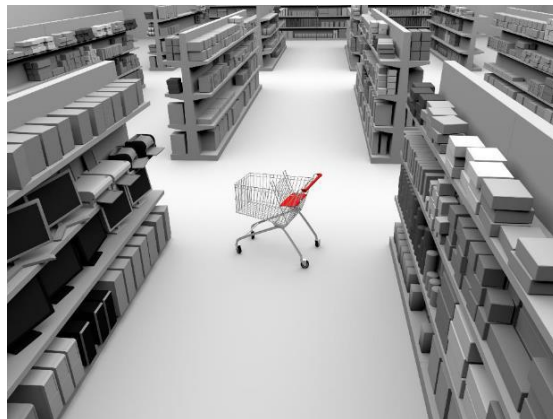


圖 1：素面包裝制度擴張示意圖¹³

¹² 有關資訊可參考以下網址：

<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/RestrictionsOnTrademarkUseThroughPlainandStandardizedProductPackaging.aspx>。

¹³ 本圖片援引自本研習會議議程 2 簡報。

此外，素面包裝制度讓諸多商標無法以其原始註冊的態樣進行使用，在品牌之行銷宣傳上亦將因此陷入左支右絀的窘境，大大減損品牌價值與業者的實際經濟利益。舉例言之，**Brand Finance** 對於素面包裝法案未來若擴張到其他商品領域的影響性預先加以評估，並以安海斯－布希英博（**AB InBev**）、可口可樂、達能（**Danone**）、海尼根、億滋（**Mondelez International**）、雀巢、百事可樂，以及保樂力加（**Pernod Ricard**）等八個知名的食品、飲料，抑或是酒類商品業者為研究對象，評估如果在這些業者所營商品實施素面包裝政策可能帶來之影響。據該研究的推估，這些商品之相關品牌原本能帶來五千五百一十億美元的貢獻，在實施素面包裝政策後，將下降至三千六百四十三億美元，其中所造成的損失達到一千八百六十七億美元，也反映了其可能對 **GDP** 造成之嚴重影響¹⁴。

更有進者，透過品牌所能帶給公司的貢獻來預測損失只能反映冰山的一角。素面包裝也代表著創意產業的損失，包含設計、廣告服務等高度依賴快速消費產品（**Fast Moving Consumer Goods**，**FMGC**）契約的領域，均會受到顯著的影響。

本於上述立場，**INTA** 之代表指出他們將持續觀察、監督各國之相關法規，並對菸品素面包裝之有關立法草案發表評論。如：加拿大、智利、新加坡，以及南非等刻正考慮是否採行菸品素面包裝制度的國家，均為 **INTA** 所欲監督之對象。**INTA** 除了將繼續編輯彙整有關品牌限制可能帶來之衝擊與影響的研究與文章，蒐集法院案例，思考能夠使品牌限制相關的法律意見更加完美的方向外，也尋求在相關國家進行品牌限制政策有關對話的機會。對於尚未確定的 **WTO** 澳洲菸品素面包裝爭端解決案，**INTA** 亦會分析 **WTO** 爭端解決小組的意見，為在上訴階段提出意見做好準備。

¹⁴ 請參見 **Brand Finance** 之研究「**Plain Packaging 2017- Brand Impact Analysis**」頁 6-7。

3. 澳洲菸品素面包裝制度對於商標制度之影響

在澳洲採行菸品素面包裝制度後，在香菸商品上使用商標的自由無疑受到了大幅度的限縮。然而，這並不代表指定使用於香菸等類似商品之商標不可能取得商標註冊。已經取得註冊的商標，即便受制於菸品素面包裝制度而無法以原本獲准註冊之態樣實際使用，也未必會因此而遭到廢止。

在本次研習會議中，IPA 之代表有對澳洲菸品素面包裝法第 28 條規定進行說明，該條規定特別處理了因該法所導致的澳洲商標法（Trade Marks Act 1995）規範下之商標未使用問題。依該條規定，為實現澳洲商標法及依該法所訂子法之目的，若非因澳洲菸品素面包裝法的施行，申請人將會：（1）有意圖在澳洲就所指定之菸品商品使用商標；（2）授權他人在澳洲就所指定之菸品商品使用商標，抑或是（3）把商標移轉予在澳洲就所指定之菸品商品使用商標為目的而組成之營業主體者，便會被認為有使用商標之意圖¹⁵。蓋依澳洲商標法第 59 條規定，申請註冊之商標不具在澳洲使用、授權他人使用該商標之意圖，或者是將商標移轉予在澳洲就所指定之菸品商品使用商標為目的而組成之營業主體的意圖，會構成他人可對該商標主張異議的事由。而從上述澳洲菸品素面包裝法第 28 條之規定以觀，並不會因該法之施行，便使菸品相關商標之業者被認定為不具有實際使用商標的意圖。

澳洲菸品素面包裝法第 28 條第 2 項及第 3 項規定進一步指出，為了避免疑慮，並實現澳洲商標法及其施行細則有關規定之目的¹⁶，菸品素面包裝法不會產生讓菸品相關商標之使用變成違法的效果¹⁷。特定人在該法之規範下無法將商標使用在有關菸品的零售包裝或

¹⁵ 澳洲菸品素面包裝法第 28 條第 1 項規定參照。

¹⁶ 澳洲商標法第 42 條第 b 款、第 38 條、第 84A 條，以及澳洲商標法施行細則第 17A.27 及 17A.42A 條規定參照。

¹⁷ 澳洲菸品素面包裝法第 28 條第 2 項規定參照。

菸品本身的實際情況，並不會因而導致商標不能取得註冊，亦不會使撤回對該商標申請註冊之核准決定、讓商標在附加條件或限制的情況下方可取得註冊，抑或是廢止商標註冊等作法被合理化¹⁸。

不過，IPA 之代表也提到，在商標註冊申請案之審查上，會考慮該被提出申請之商標是否有不適宜或有違反法律規定之情事（Trade mark scandalous or its use contrary to law），如有上述情事，將構成商標之不得註冊事由¹⁹。而在審查商標註冊申請案是否有不適宜之情形時，應考慮一般社會之通念。且在審查實務上，IPA 可能視個案情況，要求申請人簽署切結書作為核准註冊的條件。如：註冊第 1408134 號「NUCKIN FUTS」商標之圖樣文字，在一般社會通念的認知下，帶有較為粗鄙的意涵，故該案係在取得申請人之切結書後才獲准註冊，以聲明「標有該商標之商品將不會被推銷予孩童」作為該商標取得註冊的條件之一。另外像是註冊第 1441062 號商標之圖樣包含有墨色十字圖案，則是於切結「在實際使用上，包含於商標的十字圖形所使用的顏色，不會是以白色或銀色背景搭配紅色十字，或紅色背景搭配白色或銀色十字的方式而為呈現」後，方獲准註冊。



圖 2：澳洲註冊第 1441062 號商標圖樣²⁰

4. 來自品牌擁有者的觀點

在本議程中，擁有諸多知名酒類商品商標的業者 Diageo 亦參與

¹⁸ 澳洲菸品素面包裝法第 28 條第 3 項規定參照。

¹⁹ 澳洲菸品素面包裝法第 42 條規定參照。

²⁰ 該商標之註冊資料可見於後附網址：

<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1441062?q=1441062>。

本次會議，並提供來自品牌擁有者的觀點。其指出酒類商品之消費量已達於 50 年來的最低點，而關於酒類商品的管制與有關法規則日益增加。這樣的狀況，從酒類商品上所需標註的眾多說明、提醒標示，便能窺知一二（圖 3 參照）。Diageo 並認為他們未來將會被迫於商品上標註更多類似的標示。



圖 3：酒類商品相關商品標示例²¹

相對於素面包裝制度，抑或是其他管制性規定，Diageo 以其所推行之負責任的飲酒方式教育計畫為例，點出實務面上可能存在更有效率，可以有效達到避免特定商品帶來負面影響之目標，卻不會對品牌擁有者帶來過多限制的作法。是政府機關在思考有關管制政策時，可資進一步考慮的面向。

三、綜合運用著作權、設計，以及品牌創新等概念，讓智慧財產權展現更多驚奇²²

此部分議程內容的主講人包含：澳洲的律師事務所 Nigel Bowen Chambers 的代表 Edward Heerey、Telstra 代表 Jane Perrier，以及美國的 Winston & Strawn 有限責任合夥的 Paul D. McGrady。在實際的進行流程上，先由 Jane Perrier 在會中針對如何開展有效而多元的智慧財產權策略，提供相關資訊與發想。幾個可供企業參考的重點，包含：建立適合該企業的清清楚楚目標與優先性策略；應避免「想要達到」的目標與「可以達到」的目標

²¹ 此圖片援引自本研習會議議程 2 簡報資料。

²² 此部分內容援引自本研習會議議程 3 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

之間欠缺連結性；藉由知識分享、決策制定、取得資源與動能等方式，促進跨功能的合作，以及建立聚焦消費者感受與持續性價值的目標。

除了針對企業發展之有關智慧財產權策略提出概略性的方針，外語商標亦為本議程中主要討論的內容之一，由 Edward Heerey 分別就外語商標在中國大陸的發展策略，以及具有說明性之外文可能遭到獨佔等問題加以介紹說明：

(一) 外語商標在中國大陸的發展策略：

有關企業在中國大陸發展的商標策略，在本次研習會議中不斷被提到的重點，莫過於是確保在這個巨大且持續成長中的市場及早提出商標註冊申請。如果企業在中國大陸以外的國家已經有註冊或實際使用的商標，最好能夠找到在大陸適合的中文版本，以之申請註冊。

值得一提的是，聽覺與英文相近的詞彙，在意涵上未必符合業者的行銷需求。舉例言之，早期零售業者嘗試對於可口可樂進行翻譯，翻譯的結果包含：「蝌蚪啃蠟」、「驟馬口蠟」等在中文使用者看起來有些滑稽的結果。申言之，正向的意涵可能比讀音聽覺上的相近性要來的更為重要。如：Reebok「銳步」、Nike「耐克」、Colgate「高露潔」、BMW「寶馬」、Marriott「萬豪酒店」，以及 Heineken「喜力」，等商標所選擇的中文商標，雖然在讀音上未必與原本外文商標之讀音高度近似，但在中文字義上均能夠解讀出正向的意涵或意象。

針對及早申請商標註冊的提醒，除了知名的「喬丹」商標案外，在本次研習會議中另外介紹了「PENFOLDS」商標案。「PENFOLDS」為澳洲最古老且最成功的紅酒品牌，由 Southcorp 在 1844 年創立。

1995 年 7 月，Penfolds 集團向中國大陸商標專責機關提出商標註冊的申請，商標圖樣由「奔富」與 Penfolds 所使用的「頂飾設計圖」與 1844

文字所共同組成（圖 4 參照）²³。然而，該商標後來因為到期未延展而告消滅。2009 年，一名陸籍個人在中國大陸申請註冊「奔富」商標。Penfolds 集團嗣後以三年未使用為基礎，申請撤銷該商標之註冊。2012 年 9 月 3 日，Penfolds 集團在工商行政管理總局下的商標局取得有利於己的決定結果。不過，2014 年 12 月 12 日，在該案被上訴至商評委的階段，情況卻遭到逆轉。直到 2016 年 12 月 15 日，Penfolds 集團才在北京市人民法院取得最後的勝利。



圖 4：奔富商標圖樣²⁴

除了前述個人申請「奔富」商標之例，在 2012 年，一家中國大陸公司東方明日（晉江）進出口有限公司，以「奔富酒園」文字在中國大陸提出商標註冊申請。2014 年，Penfolds 以惡意為由申請無效宣告，最終也成功使該註冊商標被宣告為無效。不過，2016 年 3 月 7 日，東方明日（晉江）進出口有限公司在澳洲提出 2 件商標註冊申請案，其商標圖樣如下圖 5 及圖 6 所示：



圖 5：申請第 1757197 號商標²⁵



圖 6：申請第 1757198 號商標²⁶

²³ 惟經查當時的商標申請人並非 Penfolds 公司，而係「廣東白馬酒業有限公司」。

²⁴ 中國大陸註冊第 977310 號商標，現已到期消滅。

²⁵ 該商標之申請資料可見於後附網址：

2018年3月14日，IPA支持Penfolds集團的異議主張，其認定：將RUSH RICH使用於中文商標，可能隱藏了該中文所具有之意涵。而將RUSH RICH商標以紅色使用於白色背景，係為露骨地攀附Penfolds與紅酒之間的連結關係。



圖 7：東方明日（晉江）進出口有限公司實際使用例²⁷

2016年4月7日，一位在中國出生的澳洲公民，在澳洲南部設立登記了一家新公司「Australia Rush Rich Winery Pty Ltd」。在2016至2017年間，該公司從澳洲出口紅酒到中國大陸，並於紅酒商品上標示「RUSH RICH」與「奔富」商標。2018年，Penfolds集團在澳洲聯邦法院控告該公司與東方明日（晉江）進出口有限公司，主張其侵害了自己所擁有的「PENFOLDS」、「BEN FU」，以及「奔富」商標，目前尚在審理中。

（二）對於具有說明性之外文的獨占問題：

1. 澳洲

以澳洲的 CantarellaBros v. Modena Trading 案為例，CantarellaBros 擁有「ORO」及「CINQUE STELLE」商標，指定使

<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1757197?q=rush+rich>。

²⁶ 該商標之申請資料可見於後附網址：

<https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1757198?q=rushrich>。

²⁷ 此圖片援引自本研習會議議程 3 簡報資料。

用於咖啡商品。其控告 Modena Trading (下簡稱 Modena)，主張該公司所使用之「VITTORIA ORO」、「VITTORIA CINQUE STELLA」已構成對其所有之商標權的侵害。Modena 則以「ORO」(中譯有「黃金」、「金色」之意)、「CINQUE STELLE」(中譯有「五星」之意)均為具有讚美意涵的說明性義大利詞彙，並非原本即適於用以識別不同來源，抑或是在事實上具有識別性。值得一提的是，2006 年的一份數據顯示，在澳洲有大約 316,685 之民眾會說義大利文，在澳洲是第二常被使用的語言。

本案在地院階段，法官認為外國文字是否具有識別性，應以特定文字「在澳洲是否已被充分了解」作為判斷依據。「ORO」和「CINQUE STELLE」的意義，對於義大利語之使用者或許是清楚的。但對於澳洲的英語使用者而言，僅有小部份的人能夠了解這些文字所含蘊之意義，難謂這些文字所具有的「黃金」與「五星」等讚美性內涵已被普遍了解。

然而，地方法院之上述見解並未被本案之第二審法院 (Full Federal Court) 所採，該院指出：考慮該義大利文具有「黃金」或「五星」的意涵，在澳洲是否已被英語使用者「普遍了解 (commonly understand)」或「一般性地了解 (generally understand)」，並不是一個適切的作法。進一步言，第二審法院認為，澳洲的人口組成有著多元的文化與族群，並沒有貼近盎格魯薩克遜觀點之必要性。爰此，消費者知悉該文字的英語意涵並非必要的因素。不過，考量義大利語的使用者在澳洲排名第二，許多人可能事實上知道這些文字的意涵。此外，咖啡在澳洲通常會和義大利有所連結，使用義大利文來描述咖啡的品質顯然是一符合常理的作法。有鑒於此，「ORO」和「CINQUE STELLE」並不具有先天識別性，該商標之註冊應予撤銷。

另人感到意外的是，該案的結果到了澳洲高等法院（High Court of Australia）又出現了逆轉。高等法院認為，「黃金」和「五星」對於咖啡並沒有直接的說明性意涵，因而具有先天識別性。申言之，問題的重點並不在於該外文翻譯後的意義，重點是該外文對於系爭商品之相關消費者所傳達的意涵。高等法院在其判決中援引並肯認了愛爾蘭最高法院 1978 年在「KIKU 案」中的見解。該案認定 KIKU（日文的菊花）可以註冊在香水商品，因為此一需要透過翻譯的文字，難謂其對於居住於愛爾蘭的一般人民有若何重要性。

自本案判決的結果以觀，大抵而言，在澳洲申請註冊具有說明性之外文，若能夠主張這些文字對於指定商品或服務之相關消費者而言，並不是對於商品或服務的直接說明，應有機會取得註冊。不過，值得我們思考的是，澳洲高等法院在 2014 年去援引 1978 年的愛爾蘭判決並為其背書，這樣的作法是否合宜？日文使用者在全球排名第 10，比德文、法文，以及義大利文的使用人口還多。日本也是全球第三大經濟體，且為世界上主要的出口國，在當代旅遊與網路發達的多元文化社會脈絡，第二審法院所做出的決定是否更為衡平呢？

2. 美國

相對於澳洲的標準，此部分的主講者認為美國的「外語同義詞原則」途徑，或許是更為理想的判斷標準。該原則的內涵是：從知名外國當代語言擷取的文字，如果對於特定產品有說明性的意涵，在商標註冊申請案之審查上應該被納入考量²⁸。使用上開原則核駁商標註冊申請的具體實例像是：SAPORITO（義大利文：美味）指定使用於香腸、AYUMI（日文：走路）指定使用於鞋子。

²⁸ 有關實務見解可參見：*In re N. Paper Mills*, 64 F.2d 998 (1933)。

「外語同義詞原則」僅在「一般美國購買者」有可能會停下來將該外語文字翻譯成英文時，方有其適用。但所謂的「一般美國購買者」並不以只會說英語之購買者為限²⁹。此外，該原則並不適用於已經消逝或隱晦少用（obscure）的語言。如：「COHIBA」雖然在現已絕種的泰諾印地安人（Taino Indian）語文中有「香菸」之意，但以現在的觀點來說，其使用於雪茄商品，並不具有直接的說明性意涵³⁰。

3. 歐盟

在歐盟商標的審查上，EUIPO 會對歐盟的 24 種官方語言進行檢索。第三人可能會以其他在歐盟被使用的語言為據，對商標註冊申請案提出異議。具體之例如：「ESPETEC」為加泰隆尼亞語的薩拉米香腸，該字彙並在西班牙被使用，故其指定使用於香腸商品，具有說明性之意涵；「HELLIM」則為土耳其語中對 Halloumi 起司的稱呼，該字彙在賽普勒斯仍被使用，其指定使用於起司商品，具有說明性之意涵。相對而言，若被提出註冊申請之文字並非歐盟的官方語言之一，似乎有相當的機會可獲准註冊。

不過，已經取得註冊之外語商標，未必能夠防止在後提出註冊申請的同義外文取得註冊。如：指定使用於衣服商品之「EL CORTE INGES」商標，並沒能作為核駁在後提出申請之「THE ENGLISH CUT」商標的依據³¹。但在美國則有在先取得註冊，指定使用在「魚」商品之「BLUE SEA」商標，成功防止了在後提出註冊申請的「MAR AZUL」商標。有鑒於上述不確定之情形，此部分之主講者認為從中可以學到的一課，是就同義之外文多提出註冊申請，以擴張可得受到保護之範圍。

²⁹ 有關實務見解可參見：*In re Highlights for Children*, 118 USPQ2d 1268 (2016)。

³⁰ 有關實務見解可參見：*Gen. Cigar Co. v. GDM*, 45 USPQ2d 1481 (1997)。

³¹ 有關實務見解可參見：*C-603/14 P - El Cortes Ingles v. OHIM*。

4. 英國

在英國的商標註冊實務，其 IPO 目前仍依循歐盟法院在 *MatratzenConcord AG v HuklaGermany SA* 所下的判決³²。參照該判決的意旨，如果個案所涉之語言不太可能在英國的相關貿易領域，抑或是為個案所涉商品／服務之普通相關英國消費者所了解的話，將不會被援引作為核駁商標註冊的依據。由是以觀，以具有說明性之外文，甚至是以歐盟的官方語言之一在英國提出註冊申請，是有成功取得註冊之機會的。

(三) 在美國擴張商標權的份量：

這個部分由來自美國的 Paul D. McGrady 進行說明，其指出：美國的商標法制比較特別，其並非先申請主義國家，而係採用先使用主義。故而在美國使用商標，適當的檢索、及早透過有關途徑排除阻礙，是必要的一步。也由於美國係採取先使用主義的國家，在指定商品或服務的描述上可能會較其他國家的情況更為具體，以清楚界定商標權之範圍。在這樣的情況下，如何正確地描繪出所欲申請註冊之商品或服務的具體範圍，係為申請人須投注心思的地方。

然而，即便美國是先使用主義國家，並不代表尚未經實際使用的商標便無法提出商標註冊的申請。依藍能法第 1 條 b 款之規定，申請人可以聲明其對於所有指定商品／服務均有真實使用的意圖來提出註冊申請。但仍需在滿足實際使用要求後，方能取得註冊³³。且須在註冊後第 6 年及第 10 年之前 1 年期間內，就有真實使用該商標之事實提出聲明書 (affidavit)，此後每 10 年也均需要再提出實際使用聲明³⁴。其他像是輔

³² 請參見：C-421/04 *MatratzenConcord AG v HuklaGermany SA*。

³³ 15 U.S.C. §1051 規定參照。

³⁴ 15 U.S.C. §1058 規定參照。

助註冊簿機制³⁵，以及禁止與營業之商譽分開的單純移轉與授權³⁶等運作方式，亦為美國與他國法制有所不同之處。

除了商標法制，美國的著作權與設計制度亦有需要注意的地方。美國為伯恩公約之締約國，採創作保護原則，是在美國並沒有就著作權取得註冊之必要性，但如果有註冊的話將享有較大的優勢。這樣的優勢包含著作權的有效性推定，可將個案中是否存在著作權的舉證責任移轉至對造，並可以主張法定損害賠償，避免舉證真實損害的困難及有關費用。在一般著作權侵權的案件中，法定損害賠償額為 750 美元至 30,000 美元，若行為人係故意侵權，則法定損害賠償的金額上限提高至 150,000 美元³⁷。由是以觀，尚未公開的著作最好於遭到侵權前已經取得註冊；已經公開的著作應在首次公開發表的 3 個月內取得註冊³⁸。相關規費是 55 美元，辦理期程則從 2 至 15 個月不等。

另一方面，設計專利亦可望成為業者經營上的有力工具，其保護的範圍是商品的外觀、所描繪的裝飾設計等，並有機會及於部分著作權不提供保護的客體。此外，在取得註冊之流程上，設計專利之獲准所須時間相對較短。考慮到他人也可能有取得設計專利，是在有關圖樣之設計上必須多加留心。

四、從中國大陸的經驗與觀點來看如何將企業帶進線上世界³⁹

2017 年對澳洲與紐西蘭而言，中國大陸分別為其最大的貿易夥伴。澳洲有 33% 之商品係出口至大陸；紐西蘭相對應之比率則為 22%。自 2016 到 2017 年，大陸的零售金額成長了 10.2%，來到了 5.69 兆美元，同期線上零售的銷售額更是成長了 32%，目前占大陸所有零售銷售額的 20%，總金額為 1.12 兆美元。

³⁵ 15 U.S.C. §§1091-1096 規定參照。

³⁶ 15 U.S.C. §1060 規定參照。

³⁷ 17 U.S.C. §504(c)規定參照。

³⁸ 17 U.S.C. §412 規定參照。

³⁹ 此部分內容援引自本研習會議議程 4 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

植基於這樣的現實發展狀況，澳洲和紐西蘭的品牌擁有者已經傾向透過數個中國大陸之線上銷售平台（**Online Sales Platforms**，下簡稱 **OSP**）設點的方式進入中國大陸市場，也就不讓人意外了。然而，針對如何在大陸創造適當的線上品牌策略此一議題，目前欠缺相關之評論意見。實際上，如未能掌握與線上品牌策略相關之基本商業與法律議題，可能會導致品牌擁有者對於在中國大陸成功的電商失去掌控能力，並導致其品牌的貶值。

有鑒於此，本議程的內容首開先例，對於將外國品牌代入中國線上市場相關的法律與商業現實面問題進行討論。值得一提的是，本議程的進行並無主講人，係由主持人向與談人提問，引導有關議題之討論脈絡。而與談人包含：澳洲駐北京大使館智慧財產權顧問 **David Bennett**，其為澳洲第一個派駐中國大陸的智慧財產權諮詢顧問；澳洲律師事務所 **Addisons** 的代表 **Donna Short** 律師；前大陸 **Nielsen** 公司總裁 **Glen Murphy**，其現為政府部門「**New Zealand Trade and Enterprise**」大中華區的負責人（**regional director**），協助紐西蘭業者在大中華地區的市場進入與成長；以及 **Health More Australia** 公司商業發展部門的領導人 **Tim Brown**，該公司透過跨境商務途徑（**Cross Border E-commerce Channels**）在中國大陸經銷澳洲與紐西蘭品牌之商品。

綜整本議程的討論內容，注意先申請原則，儘早提出商標註冊申請，以及找到適合的中文商標，無疑仍是策略上應注意的重點。為了幫助澳洲的業者前往中國大陸發展，澳洲特別指派 **David Bennett** 作為駐中國大陸的智慧財產權諮詢顧問，並在官方網站上建置「在中國大陸保護智慧財產權專區」，從註冊商標之申請相關程序與法規系統、在中國大陸經商所應為之商業上考量，一直到在中國大陸的執法問題等，均歸整有關議題項目加以介紹，並提供多部書面指南，以資市場上的實務從業人士參考。**IPA** 在協助業者進入中國大陸市場的用心與投入，由此可見一斑。

相對於公部門的努力，澳洲與中國大陸間在市場經濟發展上，一個頗為特別的現象是「代購」產業的勃興。更具體地來說，許多來自中國大陸，在澳洲讀書、發展事業的學生或居民，都會透過幫中國大陸之消費者代購商品的途徑來獲取利潤。這樣的代購產業之所以會興起，與中國大陸過去發生的一些食安事件，以及部分消費者對流通於交易市場的商品感到不信任有關。而澳洲的部分商品予人品質優良、價格合理的印象，因此讓許多中國大陸消費者願意透過代購來取得這些商品⁴⁰。

值得一提的是，澳洲代購產業的發展，也讓代購網站成為澳洲商品進入中國大陸之線上市場前，一個不錯的測試平台，藉由將商品置放於代購網站，或許能大致了解該商品直接進入中國大陸之線上市場時可能的獲利狀況。惟需要注意的是，當商品透過代購的途徑進入該市場，如果該商品的銷售狀況良好，市場上可能會出現該商品所標註之商標的中文代稱，並且被普遍使用。假使這個代稱被他人搶先註冊，將會對後續進入中國大陸市場的計畫形成阻礙。另一種可能性，則是該商品所使用的商標經消費者廣泛用以稱呼該商品，進而變成通用名稱。爰此，透過代購網站測試市場反應時，仍應注意及早思考在中國大陸的商標策略，並儘早在中國大陸提出商標註冊申請。

五、廣告與資訊隱私⁴¹

(一) GDPR 重點簡介：

本議程的講者為 Telstra 的 Angela Dally 與澳洲律師事務所 Davies Collison Cave 的 Gordon Hughes。本議程內容的重點聚焦於 2018 年 5 月 25 日生效的歐盟一般資料保護法 (General Data Protection Regulation, 下簡稱 GDPR)。GDPR 提供了一個基本的法律框架，並為市場上的公司設下了嚴格的要求。這些要求包含必須遵循的基本原則、法規所及的地域

⁴⁰ 有關內容可參見經濟日報，「大陸瘋代購 肥了澳洲商家」，2018 年 4 月 21 日；中國時報，「名牌包擺一旁 陸代購瘋澳洲保健食品」，2016 年 8 月 14 日。

⁴¹ 此部分內容援引自本研習會議議程 5 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

範圍、處理資訊的法律基礎，以及其他持有及處理歐盟資訊時，所必須遵守的要求等。以下就 **GDPR** 之有關重點為進一步之說明：

1. 個人資料的定義

在 **GDPR** 的規範下，個人資料的定義，較以往的相關法規有了更大的範圍。個人資料的定義被規定於 **GDPR** 的第 4 條第 1 款。參照該款之規定，除了姓名、身分識別碼外，其他像是 IP 位置、行動裝置識別標識、地理位置資訊，以及指紋、視網膜掃描等特定生物資料或基因資料等，均為個人資料的定義所涵蓋⁴²。

2. 法規所及的地域範圍

GDPR 的影響力甚廣，即便是設立及實際營運的地點都在歐盟以外的公司，同樣可能受到 **GDPR** 的管制⁴³。更具體地來說，任何機構若為了在歐盟提供商品或服務，而對歐盟住民之個人資料進行處理，抑或是對歐盟住民之行為加以監控，均有 **GDPR** 規定之適用⁴⁴。

3. 歐盟資料保護機關（Data Protection Authorities，DPAs）

GDPR 主要將會由歐盟的 DPA 來進行執法，其為一獨立機關並有罰款與調查的權限。依 **GDPR** 第 55 條之規定，DPA 將被要求去監控法規遵循狀況、與其他機關合作、聯繫調查、草擬資料移轉的標準契約、草擬隱私影響評估要求、鼓勵認證機制，以及實現其他與資料保護相關的任務⁴⁵。依 **GDPR** 第 58 條之規定，DPA 可以發出具有拘束力之命令，禁止對資料進行處理、中止跨境移轉行為，以及對違反 **GDPR** 者進行裁罰等⁴⁶。而其裁罰的對象，並可能包含歐

⁴² **GDPR** 第 4 條第 1 款規定參照。

⁴³ 請參見 Miriam C. Beezy and Stephanie A. Lucas 所著之「Compliance with the EU's General Data Protection Regulation and US Discovery Law」頁 3-4。

⁴⁴ 同前註。

⁴⁵ **GDPR** 第 55 條規定參照，並請參見註 43。

⁴⁶ **GDPR** 第 58 條規定參照，並請參見註 43。

盟境內之非歐盟資料的處理者或控制者。裁罰的金額可達兩千萬歐元或被裁罰對象全球年度總收入的 4%⁴⁷。

4. 資料處理的法律基礎

在 GDPR 的規範下，對於歐盟之個人資料處理，其可被允許的情況更為限縮。具體言之，GDPR 限制公司僅於有法律依據或「Good Reason」的前提下，才能被允許去處理個人資料⁴⁸。此處所稱之法律依據包含取得資料將被處理之個人的同意，且這樣的同意必須有經過具體告知相關資訊，並有證據可茲證明該個人確實有同意的意思表示⁴⁹。單純沉默、預設選項為同意，或者是不作為等，均不足以作為認定個案中有同意的充分依據⁵⁰。

此外，在個案中認定有無取得個人之同意時，資料控制者和處理者應該要考慮該個人的年齡與行為能力，是否讓其能夠做出同意的意思表示⁵¹。在 GDPR 的規範下，能夠為同意之年齡是 16 歲以上，但成員國得視其國情有不同的規範⁵²。再者，除非個人之同意為實現契約內容不可或缺的要素，公司不能表示若不同意就拒絕提供服務⁵³。另一方面，個人保有隨時中止同意的權利，並且不會因此而遭受損害⁵⁴。更有進者，若個案中的情況涉及個人的基因、生物識別特徵、種族、族群來源、健康資訊、性生活、性傾向等敏感性資料，個人所提供之同意必須要相當明確（explicit consent）⁵⁵。在涉及兒童資

⁴⁷ GDPR 第 83 條第 5 項規定參照。

⁴⁸ 請參見註 43，頁 5。

⁴⁹ GDPR 第 7 條第 1 項規定參照。

⁵⁰ GDPR 前言第 32 段參照。

⁵¹ 請參見註 43，頁 5。

⁵² GDPR 第 8 條第 1 項規定參照。

⁵³ GDPR 第 7 條第 4 項規定參照。

⁵⁴ GDPR 第 7 條第 3 項規定參照。

⁵⁵ GDPR 第 9 條第 2 項 a 款規定參照。

料的情形，則需取得其父母之同意⁵⁶。而此處所稱之兒童，依不同成員國之法規，可能係指 13 至 16 歲以下的自然人⁵⁷。

5. 被強化的個人權利

即便是合法取得之個人資料，仍有諸多規範須要被遵守。舉例言之，資料控制者必須保持運作的透明性⁵⁸，讓個人了解其資料是如何被蒐集與使用，並讓個人了解如何對資料控制者的隱私管理單位進行投訴⁵⁹。此外，歐盟的個人有權要求資料控制者將其已經被蒐集的資訊整理成有規則秩序，並能以一般常用之機器閱讀的形式⁶⁰，此即為「資料可攜權」(Right to Data Portability)。在持有資料的時間部分亦受到資料使用必要性的限制⁶¹，而在資料的使用上一般也不應偏離該資料原初被蒐集之目的⁶²。此外，「被遺忘權」應該是 GDPR 規範下強化個人權利頗具代表性之例。依 GDPR 第 17 條第 1 項之規定，在個人資料之於其被蒐集的目的，已沒有被使用的必要性、資料被蒐集者撤回其同意、資料經不法處理等情形下，資料控制者有義務刪除該個人的資料，且不得有不當延誤期程之情事⁶³。

(二) GDPR 對各國企業所帶來之影響：

GDPR 規範下的責任，主要集中於針對個人資料如何被蒐集、使用、分享做出決策的資料控制者，但資料處理者同樣需要負擔責任⁶⁴。此處所稱的資料處理者，係指資料有經過其處理，惟其對於資料的蒐集與控制沒有相關的決策權限⁶⁵。更具體地來說，資料處理者對於跨境的資料移

⁵⁶ GDPR 第 8 條第 1 項規定參照。

⁵⁷ 同前註。

⁵⁸ GDPR 第 12 條第 1 項規定參照。

⁵⁹ 請參見註 43，頁 6。

⁶⁰ GDPR 第 20 條第 1 項規定參照。

⁶¹ GDPR 第 5 條第 1 項 e 款規定參照。

⁶² GDPR 第 5 條第 1 項 b 款規定參照。

⁶³ GDPR 第 17 條規定參照。

⁶⁴ 請參見註 43，頁 8。

⁶⁵ 同前註，另請參見 GDPR 第 4 條第 8 款規定。

轉、資料的安全性，以及處理活動的記錄，均應負擔直接責任⁶⁶。此外，不論該資料處理者是否坐落於歐盟，其在 GDPR 之規範下均有其責任，去強化與個人資料相關的適當技術與組織措施，通知資料控制者與資料相關的違規情事，並應有其資料保護人員⁶⁷。這和過往資料處理者僅須本於契約關係對資料控制者負責的情況，大不相同，也意味著其必須對為了資料處理之需所委任的次級資料處理者更加小心⁶⁸。

GDPR 要求資料處理者及控制者，在其公司核心的處理行為要求例行性及系統性地大規模監督個人，或者是其核心的活動係由大規模地處理敏感性資料所構成的情況下，必須去指定資料保護人員 (data protection officer, DPO)，以監督該公司的政策與行為是否符合 GDPR 的規範⁶⁹。儘管在上述前提要件的限制下，並非所有在業務經營上涉及資料處理或控制的公司均須指定 DPO，但實際上是否需要指定 DPO 卻可能要透過評估才能確認⁷⁰。

再者，依 GDPR 第 27 條之規定，經常性大量蒐集歐盟住民之個人資料的公司，將會被要求在其經營業務之歐盟成員國指定在地代表⁷¹。本條規定能夠將非歐盟的資料處理者納進歐盟資料保護主管機關的管制範圍，確保 GDPR 能在全球受到遵循。再者，依 GDPR 第 33 條之規定，當發生保護資料規定被違反的情形，資料控制者應該要在發現此情的 72 小時內通知監管機關 (DPA)，如果這樣的違反情況將導致個人的自由與權利陷入高風險的狀況，該個人也應該要在沒有不當延滯時間的狀況下被通知⁷²。至於通知主管機關的內容應包含違反規定的原因與本質，以及對於所涉個人能夠如何減低違反規定所造成之風險的建議⁷³。應予注意的

⁶⁶ 同前註。

⁶⁷ 同前註。

⁶⁸ 同前註。

⁶⁹ GDPR 第 35 條規定參照。

⁷⁰ 請參見註 43，頁 9。

⁷¹ GDPR 第 27 條規定參照。

⁷² GDPR 第 33 條規定參照，另請參見註 43，頁 10。

⁷³ 請參見註 43，頁 10。

是，如認為有關規定之違反不致帶來風險，資料處理者對於這樣的主張應負擔舉證責任⁷⁴。然而，許多時候，調查實際上有無規定之違反，可能就需要超過 72 小時⁷⁵。像是「高風險」這樣的不確定法律概念，也讓 GDPR 所涵蓋之範圍實際上更為寬泛⁷⁶。

爰此，在 GDPR 正式施行後，各國業者必須評估其資訊流來判斷遵循 GDPR 的困難度⁷⁷。而評估的內容，應包含該業者係如何儲存資料，有多少人具有權限能夠接近使用這些資料等項目⁷⁸。在資料的建檔部分，則應該確保所蒐集到的資訊能夠簡易地被搜尋、區分，並在資訊已經沒有使用必要性的情況下，儘速刪除，減低法規遵循面向的風險⁷⁹。

六、WHOIS 當前實際運作情形下的執法問題⁸⁰

本場次的議程由主持人與來自 Tasmania 大學的受訪者（Interviewee）Heather Forrest 進行對談。在對談之初，透過主持人的提問，讓 Forrest 小姐一一介紹網域名稱與 WHOIS 的相關基礎概念。以下分點簡述之：

（一）什麼是網域名稱⁸¹：

儘管電腦之間是透過數字來彼此「溝通」，但早在網路科技發展之初，人們便已經意識到：對網路的使用者而言，「名稱」（name）相對於一串數字，在使用與記憶上都更加便利。而網域名稱系統（Domain Name System，下簡稱 DNS）的問世，讓原本由一串數字表示的 IP 位址（如：160.46.252.15），得以被轉化為大致可為使用者讀唸、理解的文字名稱（如：www.bmw.com），此即所謂的「網域名稱」（Domain Name）。而在

⁷⁴ 同前註。

⁷⁵ 同前註。

⁷⁶ 同前註。

⁷⁷ 同前註，頁 8。

⁷⁸ 同前註。

⁷⁹ 同前註。

⁸⁰ 此部分內容援引自本研習會議議程 6 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

⁸¹ 此部分內容援引自議程 6 講義資料，由 Heather Forrest 博士所著之「在新 WHOIS 現勢下的執法問題（Enforcement in the New WHOIS Reality）」頁 2。

今日的網域名稱系統，一個網域名稱可能被分為數個「層級」，如下表所示：

表 2：網域名稱的架構

www	.		.	localmotors	.	bmw	(.)
www	.		.	bmw	.	com	(.)
www	.	bmw	.	com	.	au	(.)
		第三級域		第二級域		(國碼)頂級域	Root(不顯示)

希望註冊網域名稱者，一般需要向網域名稱的註冊商購買在特定頂級域下使用特定之第二或第三級域名的權利。以澳洲為例，因作為國碼頂級域的「.au」之呈現架構，故網域名稱註冊一般係發生於第三級域，如註冊「pepsi.com.au」。相對而言，在以「.com」作為頂級域的網域下，網域名稱的註冊發生在第二級域，如註冊「pepsi.com」。爰此，網域名稱的註冊發生在哪一個層級，取決於頂級域名的架構為何。

(二) 什麼是 WHOIS⁸²：

為了取得網域名稱的註冊，註冊者必須提供技術及聯絡資訊，包含：

- (1) 註冊者的姓名、地址、電話、傳真，以及電子郵件；
- (2) 供行政管理之用的聯絡姓名、地址、電話、傳真，以及電子郵件；
- (3) 供技術上相關問題聯繫之聯絡姓名、地址、電話、傳真，以及電子郵件；
- (4) 註冊將會使用的伺服器名稱等。這些資訊一般而言被稱為「網域名稱資料」或「網域名稱註冊資料」，並會被儲存於該網域名稱所註冊的資料庫，因而可讓進入該資料庫者知道一些基本的技術細節，如誰註冊了該網域名稱，以及如何與其聯繫。

⁸² 同前註，頁 2-3。

所謂的「WHOIS」便是從這樣的「查找」特徵而來，象徵在這個資料庫中可以知道「誰是」(Who is) 網域名稱的註冊者。WHOIS 資料庫從 1982 年開始即為 DNS 的一個特點，其最初係由美國國防部的「ARPANET」計畫來管控。該資料庫的內容最初非常簡單，僅列出基本的聯絡資訊。今日的 WHOIS 更為複雜，並可為公眾所使用，在查找功能上也有所改變，從僅具有廣泛、粗略之條件設定功能，進化到可以進行更為限縮、目標特定的搜尋與結果設定，讓所檢出之條目不再是一串長長的清單。

(三) GDPR 對 WHOIS 資料庫帶來之挑戰：

值得一提的是，從開始迄今，透過 WHOIS 蒐集或取得資料，並非均有獲得所有人的同意。提倡言論自由者，長期以來都主張網域名稱的註冊者應該要有機會保持匿名，以防止政治、社會，抑或是其他形式的歧視或反歧視⁸³。而歐盟 GDPR 的問世，更讓 WHOIS 面臨法規遵循面的嚴峻挑戰。為了避免 WHOIS 走向下線的命運，ICANN 持續在研擬可能的作法。

能夠確定的是，即便 WHOIS 資料庫繼續存在，能在該資料庫檢索到的資料不會像以往那樣完整，而僅會顯示「以組織型態取得註冊之註冊者」及其所在國家⁸⁴。在大部分的情況下，註冊者的姓名與電郵地址，都是無法被看到的⁸⁵。儘管這樣的改變可望能讓資訊隱私的保護更為周密，惟過往 WHOIS 在智慧財產權領域，對於線上犯罪的查緝，確認網路交易對象、訊息來源之身分、可信度等，其實發揮了不少功能。在新制下，網域名稱註冊者為了聯繫之需，雖然會被要求提供匿名電郵地址 (anonymized email address) 或者是可得與之聯繫的網站 (web-based contact form)，然而，可以想見的是，透過這些方式寄送電郵，可能會音

⁸³ 同前註，頁 3。

⁸⁴ 商標、工業設計和地理標示法律常設委員會第 40 次會議資料「網域名稱系統之商標相關面向議題更新」頁 4 參照。

⁸⁵ 同前註。

訊杳然⁸⁶。儘管實務上可能透過其他技術與網站來查詢特定網域名稱背後的使用者、其坐落的具體位置等資訊，但有關之搜尋成本與商標權執法的困難度，恐均將因此升高。

七、企業社會責任的興起⁸⁷

(一) 星光兒童基金會：

在本議程開始前，先由星光兒童基金會總執行長 Louise Baxter GAICD 進行專題演講。星光兒童基金會是澳洲知名的慈善團體，其主要的目標宗旨，是為患有重症的兒童帶來快樂，改善其病情。為達此目標，該團體訓練了許多「星光隊長 (Captain Starlight)」，能夠為病童帶來歡笑，成為其心靈支柱。儘管星光兒童基金會係為一慈善團體，但對於品牌的經營也投入相當之心力，觀諸該基金會的簡報與官方網頁，均採用紫色系的配色，形塑整體組織形象。而包含「CAPTAIN STARLIGHT」在內，該基金會在澳洲申請、註冊有超過 50 件商標。透過商標之註冊以及維護，希能有效遏阻市場上來自其他業者的攀附行為，以及可能帶給消費者的損害。

(二) Telstra：

在專題演講後，先由澳洲 Telstra 的法務 Jane Perrier 向大家簡介該公司在企業社會責任領域的努力。Telstra 為澳洲電信科技產業的領導品牌，並也長期投入於企業社會責任領域。該公司在企業社會責任領域所關注的重點，是如何與所有澳洲人相互連結，聚焦在對該企業有實質重要性的議題，期望能以其專業領域為基礎，帶來有意義之影響。透過創新和以科技為基礎的解決方案，來協助處理社會挑戰。因此，Telstra 努力經營和創造堅實、以價值為基礎的文化，而透明、道德，以及負責任，便是 Telstra 的承諾。

⁸⁶ 引自議程 6 講義資料，由 INTA 準備之「WHOIS 的挑戰：一個智慧財產權專業人士的工具包 (WHOIS Challenges: A Toolkit for Intellectual Property Professionals)」頁 4。

⁸⁷ 此部分內容援引自本研習會議議程 7 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

更具體地來說，其訂定有以助人為目標的計畫「永續策略（Sustainability Strategy）」，並在數位世界獲得了蓬勃的發展。該策略計畫在 2017 年發表，和 Telstra 的核心企業活動高度相關、並行不悖。而此一計畫的三大支柱分別為：負責任的企業、數位未來、環境解決方案。

1. 負責任的企業

Telstra 承諾將會作為一個具有永續性、獲得全球信任，人們會希望能夠「為 Telstra」或「和 Telstra」一起工作的公司。Telstra 承諾會在公司治理上有卓越的表現，而該公司的行為準則與價值，可望能幫助其採取一致且全球通用的途徑，來面對道德與法律遵循的相關議題。此外，Telstra 也承諾會保護消費者資料與隱私、提供負責任的產品，建立多元與包容的工作環境、打造健康、安全與良善的工作場所關係。

此外，Telstra 為 17 個聯合國永續發展目標（United Nations Sustainable Development Goals，SDG）的響應者之一。其中他們也特別聚焦於性別平等，合宜的工作與經濟成長，工業、創新與硬體建設，以及氣候活動這 4 個目標。而在提升人權的面向，Telstra 是聯合國全球企約的簽署者之一，該契約鼓勵全球的企業接受永續及社會責任政策，並且持續回報他們的精進作為。該契約揭示了與勞工、環境，以及反貪腐相關的十大原則。Telstra 也公開了他們的年度反奴役法宣言（Modern Slavery Act Statement）。Telstra 另外有供應商行為準則，立下他們對其供應商之最低標準要求，而這些標準的一部份也是他們的購買條件之一。

2. 數位未來

數位科技在我們生活中所扮演的角色一天比一天重要，但在已經被網路連結起來的人們和尚未進入網路世界的人們之間，仍存在有顯著的落差。而填補這樣的「數位落差」，是 Telstra 努力承擔的責

任。該公司目前已經幫助了一百萬名境況比較不理想的消費者，使其能保持在可以連結上線的狀況。其「數位能力計畫 (digital literacy programs)」，已經讓 48,000 人及 4,000 個社群組織受惠。

對於地方與偏遠社群，Telstra 有其長遠而持續的承諾，並透過調和行動計畫 (Reconciliation Action Plan) 來具體實踐其承諾。而 Telstra 基金會則以非營利之途徑支持年輕人活躍在網路世界，同時透過數位未來計畫協助年輕人運用科技來進行創新、創作。

3. 環境解決方案

Telstra 的環境策略聚焦於擁抱創新與科技來幫助處理環境挑戰，具體的作法包含管理環境足跡，並鼓勵有關於數位產品與服務的創新 (如：智慧農耕、物聯網、雲端科技)。在 2017 至 2018 年間，Telstra 成功減少了 24% 的碳排放量，並且透過資源回收收集了 23.7% 公噸的消費者行動電話及配件。

為達成上述目標，Telstra 設立有永續經營總局 (Chief Sustainability Office, CSO)，建構團體行動準則、供應商行動準則，並鼓勵其所有員工以個人或小組去從事一些自願性的工作。此外，Telstra 也成立法律服務小組，從 2003 年開始其永續性承諾，建立社群貢獻計畫，並自 2007 年開始提供公益法律服務。2012 年開始，Telstra 成為第一個正式建立公益法律服務計畫內部法務單位的公司。在 2016 至 2017 年，Telstra 旗下 25% 的律師參與此一計畫，貢獻 492 小時來提供公益法律服務及其自願性計畫。此外，Telstra 所使用的供應商行為準則也是由其法律部門協助，使有關文字更為整全，以反映 Telstra 選擇供應商與經營業務的標準與價值。

（三）雪梨天鵝：

雪梨天鵝是澳洲澳式足球隊聯盟的球會之一，該球會在企業社會責任領域也投注相當之心力。舉例言之，雪梨天鵝球會訂定有調和行動方案⁸⁸，該方案主要關懷的重點，是對原住民及托雷斯海峽群島住民的文化有更多尊重與了解。更具體地來說，種族歧視問題為雪梨天鵝積極關心的領域。其會對所有員工與球員進行正式的、面對面的文化認知訓練。在員工的雇用層面會增加對於原住民和托雷斯海峽群島住民的雇用比例至澳洲全體員工的 3%，並經由 QBE 雪梨天鵝學會的輔導，讓原住民和托雷斯海峽群島住民享有更多機會。

除了對種族歧視問題的關懷，雪梨天鵝也積極推動其多元行動方案⁸⁹。該方案之內容重點，包含：為殘疾人士提供力量、保障 LGBT⁹⁰的尊嚴、包容多元文化，以及強化女性地位。此一方案由雪梨天鵝的核心價值「尊重」作為支撐基礎，而雪梨天鵝的 CEO（Andrew Ireland）也承諾該球會將擁抱差異，讓所有人感受到被歡迎。

在多元行動方案的架構下，雪梨天鵝已經創立專門為殘疾兒童打造的診所、讓彰顯 LGBT 尊嚴的「尊嚴賽事」，成為一個永久存續的活動、承諾增加員工的文化與族群多元性、提供 16 週的有薪育嬰假、讓青年女子分組構成 QBE 雪梨天鵝學會的一部分，以及承諾競標成為 AFLW（女子澳式足球聯盟）的球隊之一，均為雪梨天鵝球會近年所達成的亮點。

（四）博仲法律事務所：

來自台灣的博仲法律事務所，亦由合夥律師譚璧德作為代表，在本場次議程發表其在企業社會責任領域的努力。該事務所是台灣第一家由

⁸⁸ 更多內容請參見：

<http://www.sydneyswans.com.au/news/2016-07-04/sydney-swans-launch-new-rap>。

⁸⁹ 更多內容請參見：

<http://www.sydneyswans.com.au/news/2017-07-18/sydney-swans-act-on-diversity>。

⁹⁰ 此為女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）的首字母縮略字。

台灣和外國律師合夥成立之法律事務所，並在 2017 年 2 月獲得 B 型企業認證⁹¹，成為全球第 37 家獲認證的法律事務所，並為亞洲第 1 家⁹²。

博仲法律事務所合夥律師譚璧德指出：該事務所希望能以企業作為追求美善的力量、解決世界的問題，並點出其對於「3C」的承諾，亦即：

1. 同事 (Colleagues)：提供最佳的工作環境；
2. 社群 (Community)：作為最佳企業公民；
3. 客戶 (Clients)：提供最佳專業服務。

在具體的行動方面，博仲法律事務所在降低用電、用水，以及資源回收等面向上投注心力，並在屋頂上設立太陽能光電設施，建構綠辦公室。此外，博仲法律事務所每年也固定將 3% 的營收捐給台灣蠻野心足生態協會，實踐其 1% 回饋地球 (1% for the Planet) 的承諾⁹³。提到該事務所對環境的關懷，其所建構的屋頂花園，無疑是具有代表性之實例。該屋頂花園曾經紐約社群刊物報導，並已經諸多訪客參觀。更重要的是，屋頂花園的建構，讓員工能近距離地親近大自然，形成良善的工作環境。為了回饋社群，博仲法律事務所亦歡迎民眾前往參觀此一都市中的空中花園。

在對於員工的照顧方面，博仲法律事務所允許員工帶小孩來上班，在辦公室內不僅有小型的育兒室，學齡兒童下課後，也能到辦公室休息、做功課，形成一溫馨的工作環境，兼顧員工照顧家庭的需求，形塑良好的企業文化。

⁹¹ B 型企業認證係由一個全球性的非營利組織「B 型實驗室 (B Lab)」所核發，該實驗室會針對申請認證之企業的 (1) 內部公司治理、(2) 員工照顧、(3) 環境友善、(4) 社區照顧和 (5) 客戶影響力等五個面向，依產業類別及員工人數規模，進行客製化的量化評估。申請企業須達到量表評估總分 200 分之中的 80 分，才能達到獲得認證的基本標準。更多資訊可參見 B Lab Taiwan 的網站，網址為：<http://blab.tw/becomeabcorp/>。

⁹² 更多資訊請參見博仲法律事務所網頁：<http://www.winklerpartners.com/?p=7866&lang=zh-hant>。

⁹³ 博仲法律事務所為國際組織「1% 回饋地球」(1% for the Planet) 的成員，該組織積極透過其成員與每日的行動，鼓勵人們去支持環境組織。更多有關資訊請參見：<https://www.onepercentfortheplanet.org/who-we-are/about-us>。

八、3D 列印所帶來的正面發展⁹⁴

近年來最讓人感到興奮的科技進展，莫過於是 3D 列印。在本場次的議程中可以了解到 3D 列印目前對於醫療健康領域帶來的正向轉變，以及其對於個人照護所帶來的革命性進展。然而，在這樣的過程中，研究者、設計者、製造者、提供者、以及醫療照護提供者間的角色區格似乎日益模糊，而創新與有關法規之間的互動，也成為值得關注的課題。

本場次係以主持人對 Payal Mukherjee 副教授進行訪談的方式來進行。Payal Mukherjee 副教授是一位出眾的外科醫師，在最尖端的耳部外科手術領域並有著與眾不同的技術，其同時也在雪梨大學從事學術工作。以下便就本場次之重點內容，為進一步的介紹：

(一) 什麼是 3D 列印：

3D 列印或稱增材製造，係在指涉以持續堆疊一層又一層之原料的方式來製成 3D 物件的過程。這樣的製作方式，和過往先從較大體積的物件開始去除不想要之部分的傳統製作方式，存在有相當之差異性，亦為運用創新科技來進行製造的一個實例。

(二) 什麼是精確醫學 (Precision Medicine)：

根據美國國立衛生研究院 (National Institute of Health) 的解釋，精確醫學是一種新興的疾病治療與預防途徑，其在治療的過程會將個人基因的變化性、環境，以及生活型態等因素納入考量。而精確醫療的優點是顯而易見的，亦即：透過對於病患進行客製化的投藥，醫療照護之提供者將能夠帶給病患更具可預測性與更成功的結果。

(三) 3D 列印如何創造正向的影響：

3D 掃描與列印科技是精確醫學強化與成長的關鍵。在製藥領域，用於治療癲癇的藥品 Spritam，於 2015 年成為首個使用 3D 列印製成並經

⁹⁴ 此部分內容援引自本研習會議議程 8 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

FDA 核准上市的藥品。儘管該藥品之主要治療成份、機轉對於癲癇的治療而言，並不是一個新的成份，但該 3D 列印製造過程相當程度上增進了該產品的溶解屬性，這對於發病中的病患或者是有吞嚥困難之兒童來說，能夠帶來具體而實際的幫助。

關於如何針對不同病患，利用 3D 列印來提供訂做的藥物結構與劑量，也是目前刻正進行中的創新領域。至於在手術領域，以 Mukherjee 副教授本身的實務經驗為例，3D 掃描目前被使用於獲取和彙整特定病患之解剖學結構數位模型。數位模型能由外科醫師透過特別的軟體來檢視、細緻運用，也能夠運用 3D 列印技術製做出實體模型。

數位及實體模型對於診斷與手術規劃的目標而言都是非常珍貴的。此外，其讓醫師能夠清楚與病患溝通有關治療涉及什麼／何處組織，以及所建議的治療策略為何。這些作法能夠縮短手術時間，並讓病患有更良好的復原狀況，使其更具信心。

Mukherjee 副教授目前正參與令人興奮的實驗計畫，該計畫的內容在於幫小耳症病患進行人類耳朵生物列印。所謂的生物列印是採用能夠存活的細胞來作為 3D 列印科技的原料。而小耳症是一種先天缺陷，其狀況是病患的外耳沒有獲得完整的發育，造成聽覺問題與整型上的困難。

目前來說，處理小耳症的重建手術既複雜又耗時。因此，Mukherjee 副教授已經結合其他領域的研究者，希望能尋找替代的創新解決方案。截至目前為止，研究者已經運用 3D 掃描技術來研究真的耳朵，創造出複製耳朵形狀的數位模型，來研究耳朵的機轉，了解最適架構。

下一步將會是從幹細胞生成適合的生物墨水，以期能達到軟骨再生的目標。一旦生物墨水能夠生成，其就會被用以列印出 3D 架構，再透過外科手術移轉到病患身上。經過一段時間後，被埋置的生物支架將會完全被吸收，而真的軟骨會持續生長成相同的架構。該計畫被期待在 5 年內就能夠達到臨床試驗的階段。

（四）管制層面的問題：

面對類似 3D 列印這種具有突破性的技術，在管制面應思考的是如何為創新與保護立下適當的平衡。當技術快速發展時，管制主體需要趕緊抓住可能會遭遇之複雜的道德與法律議題。實際上，澳洲的治療商品行政部門（Australian Therapeutic Goods Administration，下簡稱 TGA）已經提出建議之法規修正方向。2017 年 11 月，TGA 公布了其有關個人化與 3D 列印醫療器材相關之法規修正建議的諮詢書面，而正式的改變也被預期即將到來。

1. 既有的管制架構

透過 3D 列印大量製造的醫療器材，在管制方式上與任何其他傳統製造的醫療器材相同。然而，當以 3D 列印製造出的醫療器材落入「客製化器材」的範疇時，由於這個概念並不是在 3D 列印科技蓬勃發展的時代背景下所形成，目前 TGA 顯然欠缺足夠的管制監督手段。舉例言之，TGA 沒有權力去介入調查客製化器材的製造前提為何。舉例言之，其是否為高風險器材（如：埋置器材），抑或是低風險器材（如：矯形器材）。

再者，一個人聚集、調整被提供予病患的器材，而沒有改變該器材原始的功能目的，目前是被排除於製造者責任外的項目。傳統上來說，本規定會適用於諸如眼鏡、牙齒填充物等器材，這些商品一般是由製造者提供原料，由實務從業者（practitioner）依據不同病患進行客製化。然而，在 3D 列印的脈絡下，這些作法可能會造成預期外的結果，因為列印原料之提供者可能不會參與到後續特定藥品被設計、列印出來的過程。

2. TGA 建議的修正方向

「訂做醫療器材⁹⁵」應該有更為具體的定義，只有在少數的情況下才能夠符合例外不受完整法規管制的事由。實際上，這樣也比較符合此一例外規定當初被設計的初衷。再者，提案的修正方向也導入了「個人化醫療器材（Custom made Medical Device）⁹⁶」、「大量生產醫療器材（Mass Produced Medical Device）⁹⁷」、「客製化醫療器材（Customised Medical Device）⁹⁸」、「特定病患醫療器材（Patient-specific Medical Device）⁹⁹」，以及「醫療器材生產體系¹⁰⁰」之定義。

如果經過 3D 列印技術生產的醫療器材不再能夠落入新的「客製化醫療器材」定義，應如同其他醫療器材，須依照其風險分級受到完整的管制。而聚集或調整被提供予病患之器材者，必須符合額外的要求，亦即依照器材製造者所提供之有效指導，來進行聚集與調整，方能被免除製造者責任。使用「醫療器材生產體系」來提供較低風險之器材以治療其病患的醫療照護提供者或醫院，未來亦能夠被免除製造者責任。

⁹⁵ TGA 建議的定義：

訂做醫療器材係指任何符合以下要件的器材：

1. 經依澳洲法律授權之人的書面要求所特別製做，該人應具有醫療照護提供者資格，並係本於其責任，提供特別之設計特徵；以及
2. 該器材係單純要被專屬使用於特定病患，來符合其個別的情況與需求；以及
3. 相較於此一器材，並沒有商業上可得之替代醫療器材。

大量製造的器材經依調整以符合任何專業使用者和病患之特別器材，不應該被認定為是客製化器材。

⁹⁶ TGA 建議的定義：準備給特定病患使用的器材，其可能是訂製的、客製化的，抑或是「特定病患醫療器材」。

⁹⁷ TGA 建議的定義：以生產線或成批處理相同產品之方式生產的醫療器材。

⁹⁸ TGA 建議的定義：製造者基於特別的目標動機提供之醫療器材，且該器材在使用前必須經過製造者有效的指示為進一步調整與組裝，以符合個別病患之需求。

⁹⁹ TGA 建議的定義：依標準器材模型製造出的醫療器材。該模型運用了像是依據解剖學參考資料比例縮放等技術，以製造出與病患之解剖學結構相合的器材。

¹⁰⁰ TGA 建議的定義：產品的集合，包含被準備予醫療照護實務從業者使用，以生產終端醫療器材之特定原物料，並可能包含病患之數位影像檔案這樣的輸入。該體系的輸出必須透過特別的構成部分來使其生效。此一體系的分類則視終端器材之分類而定。

不同於一些司法管轄領域將 3D 列印產出之醫療器材定義為「生物製品」來進行管制，未來包含生物列印在內的 3D 列印產製醫療器材，將會被當作醫療器材來進行管制。而 TGA 目前將「生物製品」定義為：使用或包含人體細胞或人體組織，或活體動物細胞、組織或器官所製做而成之物體，並且是被使用於：治療或防止疾病、病痛、缺陷或傷害；診斷個人之情況；改變個人的物理過程；測試個人對於疾病的敏感程度；以及替代或調整個人的身體部位。

關於 3D 列印，關鍵性的典範轉移內容在於，其不必然只有一個「製造者」，而「製造者」和病患之間也可能有其他關係。舉例言之，使用 3D 列印設備製做醫療器材之實務執行者或醫院，均可能是這邊所稱之製造者。為了儘可能確保病患之安全，從製造列印材料、工具、設備，一直到設計醫療器材、製做醫療器材，以及建立適合醫療器材的程序等，均應該要被適當管制。

TGA 在國際醫療器材管制論壇下的個人化醫療器材議題，也扮演著領頭羊的角色，國際醫療器材管制論壇（International Medical Device Regulators Forum）是一個由醫療器材管理者所組成的自願性團體，包含來自美國、歐洲，以及中國大陸的成員。因此，我們可以期待看到 TGA 利用他們在澳洲的提案為基礎，進一步去調和不同司法管轄領域的個人化醫療器材法制。

3. TGA 確實走在正確的路上嗎？

一般的共識為：醫療照護提供者對於 TGA 在改革過程中努力參與不同利害關係方的作法，普遍感到讚賞。當研究者與從業者正確地對於興起的 3D 列印科技感到興奮之際，來自 TGA 逐漸增加的管制監督是被歡迎的。透過這樣的途徑，可以確保這些科技是在一個漸進、受到管控的方式下來進行，並且由經認證的從業者與組織來

驅動。此外，這些科技的花費與風險也需要在可以具體呈現的經濟利益與長期病患利益間取得平衡。

九、涉及關鍵字廣告、METATAGS 與商標交織互動的狀況，如何在不公平的場域維繫並主張商標權利¹⁰¹

本場次的主講人包含：來自日本 AIGI 智慧財產法律事務所的 Miho Hirota、來自韓國 PI IP Law 的 Benjamin Morris，以及來自香港 SIPS 的 Daniel Plane。在本場次的一開始，來自紐西蘭 Baldwins 智權之合夥人 Sue Irwin Ironside 也先就澳洲與紐西蘭的狀況進行簡述，以下便就此議題在不同國家的發展與處理情形分別進行說明：

（一）澳洲與紐西蘭：

在澳洲使用註冊商標作為 metatag 可能會構成商標侵權。而在紐西蘭的運作情形，使用 metatag 亦可能構成商標使用，前提是為數可觀之具有正常資訊接觸與合理注意程度的網路使用者，會傾向於將該標識的使用當作商標使用。然而，如果消費者無法看到文字，則該部分文字將無法表明任何事情。至於關鍵字廣告的部分，不論在澳洲或紐西蘭，使用註冊商標作為 Google 的關鍵字本身，並不會構成商標侵權。

有關於線上市場的相關發展資訊，在澳洲，數位廣告利潤每年成長 11%，2018 年 6 月 30 日前的 12 個月，澳洲的總線上廣告支出來到 85 億之譜。在紐西蘭 2018 年第 1 季，總檢索行銷支出達到一億五千一百一十萬，年成長率為 24%。在 2018 年第 1 季，與檢索相關之廣告占所有數位廣告的 62%。2018 年第 1 季，紐西蘭的總市場利潤達到二億四千四百五十萬，年成長率 17%。

¹⁰¹ 此部分內容援引自本研習會議議程 9 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

(二) 韓國：

南韓與澳洲有雙邊自由貿易協定 (KAFTA)，99.8%的貨物在 2032 年之前均屬免關稅，線上零售市場的成長率為 15%，以電子商務形式經營的零售產業占 25.3%，使用網路的人口達到 99.2%，利用電話來進行線上消費的人口比例達 54.2%，為澳洲的第三大出口國，跨境電子商務成長率達 30.8%。至於南韓之搜尋引擎的主要業者為：NAVER、GOOGLE，以及 Daum。社群網站的主要業者則為：Instagram、Facebook、twitter。

1. 本場次有關之名詞定義：

- (1) Metatag：是一種隱藏在程式碼的關鍵字，目的在使線上資訊流被導向特定線上頁面。
- (2) 關鍵字廣告：向線上平台註冊關鍵字並支付對價，其目標在使線上資訊流被導向特定線上頁面。
- (3) 可見的標籤：出現在線上頁面的關鍵字，目的在使線上資訊流被導向特定線上頁面。
- (4) 實名網域：向服務提供者註冊一關鍵字，當線上使用者直接在瀏覽器的網址列鍵入該關鍵字，如果所需的軟體已經被安裝，該網路使用者將會直接被連結到特定網站。

2. 若以在韓國取得註冊之商標作為前述標的，是否會觸犯韓國商標法，構成對於商標權之侵害？

(1) 有關法條規定：

- 韓國商標法第 108 條第 1 項－商標侵權態樣

使用相同於他人註冊商標之商標於類似的指定商品／服務，抑或是使用近似於他人註冊商標之商標於同一或類似的指定商品／服務。

- 韓國商標法第 2 條第 1 項—定義性規定

「商標」一詞係指用以區別來自一個業者的商品或服務和來自另一業者之商品或服務的標識。

「商標使用」一詞係指任何以下情形：在商品或其包裝上標示商標及其他情形。

(2) Metaland 案（2002 年地方法院）

原告擁有商標「Metaland」。被告使用 metatag 讓網路使用者檢索關鍵字「Metaland」時，會被導向其網站。更具體地來說，由於被告使用了 metatag，當網路使用者檢索到其所設定的關鍵字時，被告的網站也會出現在檢索結果之一。

本案之判決結果係被告不構成侵權，因法院認為：網路使用者仍然可以在檢索結果中選擇其有興趣、希望進入的網站，單就被告讓自己的網站能夠成為檢索結果條目之一的行為而言，並不構成商標侵權。

(3) VSP 案（2012 年最高法院）

本案原告擁有 VSP 商標，而被告向 Daum 入口網站購買關鍵字「VSP」，當網路使用者以 VSP 作為關鍵字進行檢索時，被告所設計的贊助廣告文字會呈現於網路使用者面前。該被告所設計的廣告文字包含其網域名稱「dipfree.com」，並使用「VSP NTC」作為標題。然而，如果點進被告的贊助廣告，被告的網站中只有呈現「Nontrip」、「Dip-Free」，以及「Sag-Free」，而沒有「VSP」或「VSP NTC」。

本案判決結果是被告不構成侵權，理由在於：儘管被告在其網站頁面只有使用自己的商標，但法院認為其在檢索結果所顯示的贊助連結與標題是一種廣告，而該廣告中所包含的「VSP

NTC」文字應被認為是指示商品來源之標識。然而，該案法院最終認定被告的行為尚不構成商標侵權之情事，因為「VSP」有「電壓凹陷保護器（voltage sag protector）」的意涵，識別性較弱，因此，被告所使用之「VSP NTC」文字與原告的「VSP」註冊商標並不近似。

(4) 「Portmeirion」案（2013 年地方法院）

被告以「Portmeirion」以外之商標銷售廚房用具，並且建立網站來行銷自己的產品。被告在其網站的多個頁面中置入可見標籤「Portmeirion」，讓網路使用者可以透過檢索「Portmeirion」文字，找到被告的網站。原告進而主張被告使用可見標籤的行為構成商標侵權。

本案之判決結果是原告之訴駁回，其理由為：在被告的網站中，被告透過使用其自己的商標清楚揭示了該產品的來源，被告雖然將「Portmeirion」置入其網站中可被檢索的標籤，但並沒有在其網站使用「Portmeirion」商標。因此，法院認為消費者應不會混淆誤認被告之產品係來自於 Portmeirion 陶器公司。爰此，法院認定被告並非故意要讓消費者對於來源混淆而使用「Portmeirion」商標，因此駁回原告之訴。

(5) 「Jangsuondol」案（2012 年最高法院）

原告曾經是韓國註冊商標「Jangsudolchimdae」的所有者，這段文字的大意是「長壽石床」。被告從 Netpia 公司購買了一個實名網域「Jangsuondol」，該文字可以大致被翻譯為「長壽地暖」。當網路使用者鍵入「Jangsuondol」於瀏覽器的網址列，將會自動被導入被告的網站「www.jangsuondol.com」。原告主張這樣的網域名稱使用已經構成對於原告商標的侵害。

本案之判決結果係被告構成侵權，其理由係：實名網域並不像一般的網域名稱有階層架構，爰此，相對於傳統的網域名稱，實名網域更可能被消費者認識為是一個商標。此外，法院注意到被告自己的商標並未被明顯標註於其網站，作為一指示商品來源的標識。因此，法院認定侵權已經發生。

3. 結論

關於 metatag、關鍵字廣告、可見標籤，以及實名網域的商標法相關爭議，目前尚不能說已經完全被解決。不過，明確的趨勢確實存在，韓國法院所關注的重點，在於系爭商標是否被使用作為商標、作為商品來源的指示標識。韓國法院也強調商標必須在視覺上被呈現於外（display），才會被認為是商標使用。以下也對前面介紹的案例以表格呈現，俾利比較理解：

表 3：韓國線上商標侵權相關案例彙整表

使用態樣	法院層級	案件	商標使用	重點
Metatags	地方法院	Metaland	No	有清楚的趨勢
關鍵字廣告	最高法院	VSP	Yes	法院將註冊商標與呈現於檢索結果的文字相互比較，而不是與所註冊的關鍵字相互比較
可見標籤	地方法院	Portmeirion	No	有清楚的趨勢
實名網域	最高法院	Jangsuondol	Yes	本案決定似乎與過往的決定有所衝突，但在那些過往的案件中，被告有在其網站上使用其自己的商標來指示商品／服務來源

（三）日本：

在日本的商標法制實務上，有關於 metatag、關鍵字廣告是否會構成商標侵權的問題，一個重要的相關法律上要求，係對於特定標識的使用須視覺上可見¹⁰²。而日本代表在本場次內容也就品牌擁有者面對 metatag、關鍵字廣告等可能帶來之侵權問題，提出建議的作法：

1. 確認商標是否在搜尋網站被呈現

若答案為肯定，則商標權確實可能已受到侵害。若答案為否定，應不構成對商標權的侵害。不管是 Yahoo 或 Google 均明確表示，其認為選擇第三人註冊商標作為關鍵字本身，並不是一種侵害商標權的行為。但倘若該品牌已經達到著名的程度，似乎可能有「不正競爭防止法」的適用，因為該法並未明文「認識 (perception)」為對商品指示標識（交易名稱、商標...）提供保護的前提。

2. 是否能夠與廣告主聯繫？

若答案為肯定，應試著與他們聯繫。

3. 確認商標是否被呈現於搜尋網站上的廣告內容

若答案為肯定，可以向 Yahoo / Google 發出要求，請他們刪除該商標的使用。Yahoo 和 Google 均不接受廣告主侵害第三人的商標權，在有清楚證據的情況下，他們會接受品牌所有人刪除廣告文字的請求。

4. 該廣告是否與網路購物商城相關？

若答案為肯定，試著與網路購物商城經營者或拍賣網站提供者聯繫。若答案為否定，試著向網路服務提供者發出請求，希望他們能夠揭露商標權使用者的識別訊息，或防止資訊傳輸。

¹⁰² 日本商標法第 2 條第 1 項規定參照。

(四) 中國大陸：

在中國大陸，針對使用他人商標「作為關鍵字但沒有在廣告內容中呈現」這樣的使用方式是否會構成商標侵權的問題，法院立場不一，關鍵的爭點在於這樣的使用是否構成中國大陸商標法規範下的「商標使用」。以下可以透過一些相關案例為進一步之說明：

1. 大眾交通控告百度案

本案中，法院認定百度構成間接侵權責任，是一個具有里程碑意義的判決。該案的簡要事實為：大眾交通因為百度使用者使用其「大眾」商標作為關鍵字廣告而控告百度，而「大眾」商標已經被上海政府認定為係一「著名商標」。該案法院指出：在廣告文字中使用商標係為一侵害商標權之行為。百度應該已經知道大眾之商標在上海的聲譽，確仍未能在提供付費放置廣告服務之際，盡到其所應盡的注意義務。百度因而已構成間接侵權，應賠償大眾交通 50,000 人民幣。

2. 全能公司控告天天婚攝公司與百度案

全能公司擁有「皇家」註冊商標；天天婚攝使用百度推廣的付費放置廣告服務，並以「皇家」作為關鍵字。儘管天天婚攝並未將「皇家」商標使用於網頁上，然而，武漢江岸區法院認為：天天婚攝的使用會誤導消費者去點擊他們的條目，並構成商標侵權。百度則因為對於天天婚攝的侵權並不知悉，故而沒有侵權責任。

百度在全能公司提出申訴後，已經封鎖了天天婚攝的條目與使用關鍵字廣告的權限。天天婚攝則被判賠 30,000 人民幣。

3. 金夫人公司控告南京米蘭和百度

本案中使用商標作為關鍵字，而這樣的使用並沒有辦法為公眾所認識，最終被認定為不構成對商標權之侵害。該案的簡要事實為：

南京米蘭公司為百度推廣服務之使用者，並選擇「金夫人」作為觸動廣告的關鍵字，不過在其所撰寫的實際廣告內容中，並沒有使用到「金夫人」文字。南京玄武區法院認定：南京米蘭的行為已構成商標侵權，而百度則因為沒有盡到其應盡的注意義務，應負擔共同侵權責任。

然而，在上訴審階段，南京市中級人民法院廢棄了第一審判決，並指出：南京米蘭公司選擇「金夫人」文字作為關鍵字的行為並未構成直接侵權，百度也因此無需負擔侵權責任。其理由在於，南京米蘭將「金夫人」設定為關鍵字的行為是在電腦系統內部的操作，其並未將該商標使用在其網站的標題、描述，抑或是在能夠被公眾所看見的網頁。這樣的使用不會構成消費者混淆誤認。因此，這並不會被認為已構成商標法規定下的「商標使用」。

4. 美瑞歐案

本案之原告為 Merio 及美瑞歐商標之所有人，經營皮具養護連鎖店。其美瑞歐商標後來被競爭同業使用作為百度推廣服務下的關鍵字。本案法院考量其彼此間具有競爭同業的關係，且該行為人之廣告錯誤陳述其「自 2012 年即成為美瑞歐皮具護理連鎖體系的一員」，因而認定該行為人已構成不正競爭。法院特別提到，該行為人的廣告之所以能被列在百度檢索結果頁面的最上方，是因為其在百度廣告服務系統中設定了關鍵字，是以該行為人主張其沒有「主觀上的過失」並不成立。該行為人後來被法院判賠 11,000 人民幣。

5. 關鍵字廣告與不法利得

在另一個涉及不正競爭的案件中，百度在第一審階段被認定構成共同侵權行為，因為百度提供了廣告促銷服務，應該負擔較高的審查責任。不過，這樣的認定在上訴審的階段被推翻，在本案中並未推薦關鍵字廣告，並在接獲申訴後已經將該廣告刪除。因此，百

度對於行為人的不正競爭行為並不知悉。因此，在本案為百度設定更高標準的責任並不適切，其所須負擔的應該是「合理的注意義務」。值得一提的是，法院判決本家中百度從使用其廣告的行為人處獲取的 5,600 人民幣應該被沒收，因為這是從利用其服務進行侵權與不法活動者處獲得之「不法利得」。

6. 品牌所有人可以怎麼做？

面對關鍵字廣告可能對經濟利益帶來之損害，許多品牌會聰明地利用關鍵字廣告，以使其官方網站能夠被顯示於檢索結果較前面的位置。此外，監督並使用平台所提供的申訴體系，以及運用自己建立的人脈，確實可能會有其影響性。

當然，司法途徑亦為業者可以尋求救濟的管道。2016 年公布之網際網路廣告內部評估報告（Internet Advertising Interim Measures）評估「付費廣告」有大陸廣告法及其有關規定之適用。針對不實及具有誤導性之廣告，在民事訴訟部分有不公平競爭的請求權基礎，並可依消費者保護法及廣告法向行政執法機關申訴、舉報。如果商標有被使用在廣告文字中，可以侵害商標權為請求權基礎提起民事訴訟。如果商標被使用作為 metatag，視個案情況，並不排除可能因為淡化或者是對於權利人與他人締結商業關係的利益造成負面影響，而可以透過民事訴訟來主張權利。不過，在開啟有關訴訟程序之前，警告函總是一個不錯的開始選項，並可能會影響後續的主張能否成功。

十、如何在經濟變遷的過程保護原住民智慧財產¹⁰³

本場次的主講人包含澳洲 Terri Janke 公司的 Terri Janke、IPA 的 Kerry Sillcock，以及 IPONZ 毛利商標諮詢委員會的 Karaitiana Taiuru。主要探討的內容係品牌所有人可以如何尊重原住民文化？國家原住民文化的主管機

¹⁰³ 此部分內容援引自本研習會議議程 10 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

關是否有適切的途徑來協助原住民對其傳統知識、傳統文化表達，以及原住民文化與智慧財產主張權利？以下就有關重點進行簡介：

(一) 原住民的藝術與文化：

有關原住民的藝術與文化，一個應該被放在心上的認知是：原住民未必是為了利益而從事繪畫活動。實際上，這些繪畫可能代表著他們與國家的連結、其所享有的權利與責任，並向世人宣示主權等意涵。而有關原住民文化與智慧財產的盜用問題，被盜用的客體可能包含原住民的知識與文化表達，這些客體可能在未經同意，並且沒有獲得利益分享的情況下被他人盜用。而此類行為所帶來的損害可能包含：對於文化行為的貶抑，以及扭曲其原本的意涵；神聖而秘密的知識被玷汙；不公平的模仿與不正當的收益，卻沒有利益分享等態樣。

上述盜用行為並沒有在智慧財產權法中受到充分的保護，智慧財產權法保護是建構於個人財產與有形文化之上的西方知識體系。這導致了盜用、原住民文化活力的喪失，以及讓原住民受到不平等對待等之問題。而在過去發展歷史上所累積的不信任，導致西方與原住民知識體系間停止了相互合作。

在過去超過 20 年的時間裡，原住民和島民一直呼籲要訂定一部新法來保障其文化遺產、歌曲、故事、舞蹈、文化知識，俾使其可以被傳承予下一代。然而，過去並沒有新的法規可以賦予文化知識與傳統文化表達集體的所有權。進一步來說，原住民所希望擁有的主要權利為：

1. 事前告知同意的權利 (right of prior informed consent)；
2. 防止貶損行為的權利 (right to protect against derogatory treatment)；
3. 正確指向來源的權利 (right of attribution)；
4. 就適當使用其文化資源的行為分享利益的權利 (right to share in the benefits of the appropriate use of their cultural material)。

不過，在現行的有關法規下，已經有一些可資原住民積極利用的智慧財產權工具，可藉以建構一套保護框架。更具體地來說，成功的框架可由契約、智慧財產權，以及議定書所共同構成。議定書的內容可能成為國家的標準，而議定書中的角色與責任應該具體明確。如果透過契約來進行授權，應確保有關條款能夠被了解。而智慧財產權法的運用，則可望能讓原住民就其智慧財產取得權利。

具體的實例之一為澳洲藝術理事會－與原住民藝術家工作議定書（*Protocols for Working with Indigenous Artists*）澳洲理事會目前有提供一些機會讓不是原住民的藝術家和原住民藝術家合作，並且給予經費上的補助。但要取得此一機會與補助的前提，是該藝術家必須要遵守理事會所公布之原住民文化議定書的要求。

目前存在的一個問題是市場上存在不真實的原住民或島民「風格」之藝術與手工藝產品，並可見於全澳洲的銷售市場。2017年8月10日，原住民事務部已經由 Hon Nigel Scullion 參議員著手開始調查此事。另一方面，證明標章制度的運作，也許能夠對這個問題提供一個解決途徑。過去曾有國家原住民藝術倡議協會於 2000 年註冊「真實性國家標章」，但該協會現已不存在。另一個例子是「供給民族證明標章」，標有此標章者，代表該企業有 51% 以上的股權由原住民所有，且該公司係由原住民管控。



圖 8：真實性國家標章¹⁰⁴



圖 9：供給民族證明標章¹⁰⁵

¹⁰⁴ 澳洲註冊第 772563 號商標，現在已經因為沒有延展而消滅。

關於原住民文化的保護，一個重要的議題是如何保護神聖的「旺吉納 (Wandjina)」圖騰。旺吉納是 19 世紀在澳洲金柏利 (Kimberley) 發現的壁畫，其所描繪的圖騰對 Worrora、Wunumbal，以及 Ngarinyin 原住民而言具有神聖的意涵。為了避免 Wandjina 文字與圖騰遭到濫用，其目前係由金柏利法律與文化中心取得商標註冊，並由 Worrora、Wunumbal，以及 Ngarinyin 原住民管控。



圖 10：「WANDJINA」圖騰¹⁰⁶

(二) IPA 在原住民文化保護議題上的努力：

原住民文化之保護，無疑是 IPA 所關注的議題之一，其持續蒐集有關意見，思考如何提供原住民文化更為完整的保護。如：2018 年 9 月 19 日，IPA 宣布了其對於如何保護、使用與管理原住民知識的利害關係方諮詢程序，目標是讓該局能在其智慧財產權業務，以及協助促進原住民知識的文化完整性與經濟潛力之間，找到適當的政策選項。包含線上問卷調查的填寫、提供書面資料，參加 IPA 在各地舉辦的圓桌會議等，均為可能的提供意見或參與有關公共政策之途徑。

此外，本場次的主講人之一 Terri Janke 也獲得 IPA 與澳洲產業、創新與科學部之委託，完成原住民知識：保護與管理議題討論文件 (Indigenous Knowledge : Issues for Protection and Management : Discussion Paper)。在該討論文件中，Terri Janke 指出了關於原住民文化保護所應聚焦的 6 個重點：

¹⁰⁵ 澳洲申請第 1900546 號商標，2018 年 1 月 16 日提出註冊申請，目前尚未獲准註冊。

¹⁰⁶ 澳洲註冊第 1454268 號商標。文字「WANDJINA」在澳洲智慧財產局的註冊號為 1454269。

1. 原住民藝術與工藝的盜用；
2. 原住民語言、文字，以及部落名稱被盜用；
3. 將原住民知識記錄與數位化；
4. 傳統知識的盜用與誤用；
5. 使用原住民基因資源與相關傳統知識；
6. 誤用與貶損秘密或神聖的知識。

另一方面，關於原住民文化保護，IPA 訂有其調和行動方案（Reconciliation Action Plan）。其對於調和的觀點，包含與原住民和島民建立合作關係，共同來提升對族群的尊重，並促進創意、創新，以及繁榮。IPA 已經承諾，針對與原住民和島民相關的智慧財產權議題，會和澳洲政府單位及其他利害關係方一起合作。

（三）IPONZ 對原住民文化保護的努力：

1. 毛利商標諮詢委員會

1993 年，紐西蘭商業部針對商標、專利，以及著作權法的檢視結果進行諮詢，而欠缺對於毛利人的考量，是主要的反饋意見。1996 年，紐西蘭政府希望能從 9 個紐西蘭毛利部落獲得一些反饋意見。反饋意見的回收狀況相當理想，因此也促成了毛利商標諮詢委員會（Māori Trademarks Advisory Committee, MTAC）的形成。2002 年，MTAC 被訂入法條規定中，並在 2003 年正式成立。

2. 如何決定什麼客體是否具有冒犯性？

在 IPONZ 的商標審查實務上，會從所有商標中選擇包含有毛利相關文字或圖形者，將其加入一個內容管理系統。毛利商標諮詢委員會將會就這些被挑選出來的申請案進行排序，其順序為：（1）具

有冒犯性；(2) 可能具有冒犯性；(3) 不具冒犯性；(4) 有利益衝突。對於無法順利得出一致決定的商標，將會在討論過後以多數決定之。而參照近年的數據可以發現，具有冒犯性之商標獲准註冊的機率已降低許多，也象徵著委員會在運作上確實取得了一些成功，是可供各國參考的模式。

表 4：涉及毛利元素之商標註冊申請案相關資訊彙整表

年度	所有被提出之商標申請案件數（類數表示於括號內）	申請案中包含有毛利元素者	申請案被移交給 MTAC 之數字與比率	被認為對毛利人可能有冒犯性的申請案
2015	22,122 (45,800)	381	301(79%)	15
2014	20,390 (39,472)	417	244(58%)	4
2013	18,559 (35,370)	363	210(58%)	9

儘管毛利商標諮詢委員會的運作已經取得一定的成效，IPONZ 仍持續檢討哪些地方仍有改善的空間。舉例言之，欠缺成文化的基準，容易導致認定上的不確定性。再者，即便被認定具有冒犯性，該文字或圖形還是可能被實際當成商標使用，只是無法受到商標法之保護而已，在保護程度上是否已足，仍為值得進一步思考的問題。

十一、 在世界體育產業的伏擊式行銷問題¹⁰⁷

體育產業其實與智慧財產權息息相關。儘管體育賽事上的場面可能無法受到智慧財產權之保護，與賽事相關的事實，如誰贏、誰輸，各隊所得分數等，也同樣無法受到保護，但運動能夠帶來的利益是巨大的，相關業者自然會希望能夠在門票收入，以及來自於廣播、線上串流的權利金外，進一步從中獲利。由於體育賽事一般有著正向、快樂的自然本質，讓「贊助」這個概念應運而生，許多公司期待能夠和體育賽事之間有所連結，願意支付金錢讓其享有這樣的特權。以下便就體育賽事贊助相關的智慧財產權議題為進一步的介紹：

- (一) 體育賽事的擁有者為什麼會希望有贊助商？在贊助商的選擇上又會考慮哪些因素：

實際上，體育賽事擁有者尋求贊助商的原因不一而足，包含：需要足夠的資金以使賽事能順利舉行、增加利潤，以及賽事的能見度與感染力等，均為可能的原因。申言之，賽事擁有者所考慮的因素，因賽事的形態、贊助期間長短、贊助的形式或程度等之不同而有所差異。在一些個案中，贊助資金的數目可能是唯一一個具有趨動力的指標。在其他個案中，賽事所有人將會考慮像是：未來贊助商的聲譽、目標市場，以及可觸及的市場、品牌一致性，以及價值調校（value alignment）等因素。

- (二) 贊助關係對贊助公司和運動員的助益：

對於贊助運動賽事的公司而言，與頂級運動賽事、球隊，抑或是運動員相互連結，可以建構品牌熟悉度、增加銷售，以及促進品牌形象。此外，從近年的發展趨勢來看，賽事擁有者願意給予贊助者在賽事中有權露出招牌以外，更多的利益。具體言之，贊助者所享有的權利可能包含：不論是在賽事中或者是賽事結束後，均能夠在行銷文宣內宣傳其與賽事的連結關係；運用文字或圖形來和賽事相互連結；在賽事的廣播、

¹⁰⁷ 此部分內容援引自本研習會議議程 11 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

網路直播時，享有優先的廣告插播順序；在賽事擁有者的網站曝光品牌；在賽事擁有者的贊助認同計畫中獲得感謝。

若從運動員的角度以觀，許多運動員仍然保持「半職業」的狀態，在這樣的情況下，其實他們有減少工作量的需求。獲得贊助能讓運動員更專注於他們的運動項目。此外，獲得贊助也能為其增加更多在體育界發展的空間，如對外發表談話的機會便為一例。

(三) 為什麼賽事擁有者會試著去確保贊助組合的公平性：

大部分的品牌擁有者都注意到贊助者間將會就其所支付的價格，以及所獲得之利益，彼此交流資訊。據此，賽事擁有者會盡力確保其所提供的贊助組合內容是公平的。而要實現這個目標，最好的方式為確保贊助者獲得之利益和他們所支付的金錢彼此相稱。然而，這並不是一個簡單的任務，特別是當一個大型賽事有大量贊助者時，每個贊助者所獲得之組合間可能難免會有些許差異。

(四) 贊助者期待能就其專屬贊助權獲得什麼樣的保護內容？在現實面上不可能禁絕所有伏擊式行銷時，賽事擁有者如何回應這些期待：

贊助者期待在他們已經支付費用取得專屬權後，賽事擁有者將會執行維權的舉措，特別是要注意其主要競爭對手的行為。有些賽事擁有者會警告贊助者伏擊式行銷將會出現，而並非所有形式的伏擊式行銷「可以」或者是「應該」被禁止。賽事擁有者希望能讓贊助者了解，對於可能涉及伏擊式行銷之行為，在回應的舉措上仍應注意比例原則，以避免其反而成為眾矢之的。2010 年世界杯，有 36 名穿著荷蘭之代表色「橘色」衣服的女子一起進場看球，因為被懷疑在為荷蘭啤酒公司 Bavaria 進行宣傳而遭到驅逐出場。實際上，Bavaria 啤酒公司為 FIFA 官方贊助商百威啤酒公司 (Budweiser) 的競爭者。

- (五) 在賽事擁有者期待能極大化賽事所能帶來之利潤，以及贊助者希望賽事擁有者保護其專屬權的期許間，彼此是否存在利益上的衝突：

此二者間確實可能存在利益上的衝突，這樣的衝突有時甚至很明顯，如：賽事擁有者給予轉播贊助權的對象，可能是其他賽事贊助者的競爭對手。賽事擁有者亦可能對於侵害贊助者權利之賽事曝光視而不見。一些賽事擁有者會透過對於贊助契約更嚴密的管控，來避免利益衝突的發生。舉例言之，禁止衝突的贊助關係，或要求賽事擁有者對於相關侵害贊助權的情形採取行動。

- (六) 可資用以對抗伏擊式行銷的相關法規：

關於消費者保護法、普通法中的攀附侵權類型，以及智慧財產權法，是否已經對於贊助者提供了足夠的保護來避免伏擊式行銷一事，觀點相當多元。大部分的贊助者與賽事擁有者認為尚需建構其他措施，藉以制止更精微的伏擊式行銷。這些措施包含：特別賽事立法，以及將禁止行銷或為其他商業活動之情形加以明文。

- (七) 相對於消費者保護法及智慧財產權法，澳洲的特別賽事立法是否提供了贊助者更理想的保護，使其能有效打擊伏擊式行銷：

特別賽事立法已經讓賽事擁有者能夠更容易地去禁止一些精微的，原本不會落入消費者保護法、智慧財產權法，抑或是普通法下「攀附」侵權態樣的伏擊式行銷。舉例言之，2009 年的主要賽事法 (Major Events Act) 禁止在未經授權的情況下，於特定場館的視線範圍內，以可飛行於空中之物體為廣告宣傳。而包含墨爾本盃與 AFL 總決賽的場館，均為該法之規定所涵蓋。在該法生效前，AFL 並沒有辦法阻止 Holden 汽車的飛船出現在 Toyota 贊助的 2006 年總決賽賽場。在該法生效後，墨爾本盃的賽事擁有者便能夠防止類似的情況再次上演。

(八) 澳洲的特別賽事立法是否能夠於「賽事擁有者與贊助者」和「既有權利所有人與公眾的利益」間取得平衡：

針對此一問題，實務上同樣存在有多元觀點。可得確定的是，澳洲的立法者，近年在提出新的或特別賽事立法之修正案時，已經注意到平衡利益的需求。其中一例，是對 2001 年版本奧林匹克徽章保護修正法案的解釋備忘錄（*Explanatory Memorandum to the Olympic Insignia Protection Amendment Bill 2001*）。該備忘錄提到：本提案之整體內容是要去保護、深化澳洲作為世界奧運活動之參與者與支持者的立場。這樣的目標，將能藉由管制對奧林匹克之表徵的使用來達成，避免其不當地被用作廣告與宣傳的商業上使用。而在執行面上，並應該要能夠於為贊助者打擊伏擊式行銷、透過奧林匹克之表徵的授權增加資金募集，以及被影響到之第三人的利益間，立下一個適當之平衡。

聯合備忘錄中也提到，在此一提案的開展過程中，政府考慮到了三個不同的選項：(1) 不會提供奧林匹克相關表徵任何額外的保護；(2) 對奧林匹克相關表徵提供廣泛的保護，以及(3) 對奧林匹克相關表徵提供適度之進一步保護，最後並選擇了第三個選項，因為這在澳洲奧會與選手、教練、支援組織，以及其他奧運之參與者等被影響的第三人間，立下了最適當的平衡。

(九) 伏擊式行銷的態樣與趨勢：

一般的伏擊式行銷態樣大致包含：在賽事期間大量的廣告；在賽場鄰近處進行廣告；使用文字及圖形來和賽事相連結；使用賽事門票作為競賽獎品，以及產品放置。然而，伏擊式行銷的態樣有日漸增多的趨勢，且更加細緻精微，如：運用社群媒體平台來進行伏擊式行銷即為一例。

一個精巧的伏擊式行銷案例發生於 2018 年的世界盃。Beats 對他們的耳機進行客製化，在耳機上搭配各球員所屬球隊之配色，畫上醒目的十字，藉以嘲諷運動員無法使用非來自主要賽事贊助者之商品。



圖 11、12：Beats 於 2018 年世界盃提供予選手的耳機¹⁰⁸

(十) 衝突的贊助關係：賽事贊助者 v. 球隊／轉播贊助者：

對消費者而言，不同形態的贊助關係可能會讓人感到困惑。典型之例莫過於是對「賽事贊助者」與「球隊／轉播贊助者」間產生混淆誤認，而伏擊式行銷者便可能會利用這樣的困惑來謀取利益。具體的實例如：2018 年的起源州系列賽相關廣告。

起源州系列賽是澳洲的橄欖球賽事之一。擁有啤酒品牌 Tooheys New 及 XXXX 的 Lion 公司為新南威爾斯橄欖球聯盟之 NSW Blues 隊，以及昆士蘭橄欖球聯盟 QLD Maroons 隊的贊助者。而全國橄欖球聯賽與擁有啤酒品牌 Carlton Dry 和 VB 之卡爾登暨聯合精釀公司（Carlton & United Breweries，下簡稱 CUB）建立起合作關係。CUB 在一個 Carlton Dry 的廣告中宣傳其與全國橄欖球聯賽之間的關係，但在這則廣告中使用了 NSW Blues 和 QLD Maroons 隊的顏色及球員肖像。

面對此類可能造成消費者混淆誤認的狀況，可能的改善方向包含教育消費者，使其了解一個運動賽事可能存在數個不同形態之贊助者。另一方面，對於贊助關係和有關契約為妥適之安排，以避免具有衝突的贊助關係，可能是更具實益的作法。

(十一) 運動員贊助關係可能是一種間接的伏擊式行銷：

贊助運動員亦可能被用作為一種伏擊式行銷的策略，為了防堵這樣的情形，許多運動員在參與行銷活動之際，可能會受到諸多權利上的限

¹⁰⁸ 此二圖片援引自本研習會議議程 11 簡報。

制。舉例言之，奧林匹克憲章第 40 條附則規定：除非經國際奧會執行委員會許可，選手、代表隊職員或其他代表隊人員在參加奧運會期間，不得參與廣告活動，包括：提供其姓名、照片或運動成績供廣告用途¹⁰⁹。

然而，贊助運動員必然都是伏擊式行銷的策略嗎？答案當然是否定的，但一些運動員的贊助關係卻有著明顯的伏擊式行銷意圖。如：Tim Cahill 在 2017 年之世界盃外圍賽式中的進球後慶祝方式，特意露出標有明顯商標的內褲褲頭，即為近期鮮明的例子之一。不過，其他球員並非如此。大部分的職業球員和半職業球員依靠贊助來維繫其生活。我們很難去說一個運動員與單一贊助者間建立起長期的合作關係，便係為了要在該運動員競技的賽事中進行伏擊式行銷。然而，贊助者當然會希望能夠將其品牌與運動員相互連結，而該運動員如果有好表現，其也能因此獲得利益。這樣的微妙關係，也讓對於選手和其贊助者的限制性規定是否公平、符合比例原則等有關問題，漸漸浮上檯面。

在個別運動員獲得贊助被允許的賽事中，其也可能與球隊的贊助者間時有衝突。以下 2008 年美國國家籃球代表隊的合照即為一例，該年度之贊助者為 Nike，但 Dwight Howard 係由 Adidas 所贊助。故在這張合照中，使用教練的腳技術性地擋住該名球員的球鞋，避免 Adidas 商標露出。



圖 13：避免個別球員與賽事贊助者發生衝突之實例¹¹⁰

¹⁰⁹ 奧林匹克憲章第 40 條附則規定參照，具體條文請見以下網址：
<http://www.tpenoc.net/wp-content/uploads/2017/09/2016%E5%A5%A7%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E6%86%B2%E7%AB%A0.pdf>。

¹¹⁰ 本圖片援引自本研習會議議程 11 簡報。

（十二）對於伏擊式行銷的防止與回應：

伏擊式行銷究竟會對贊助者帶來什麼樣的影響呢？簡單來說，其可能會使觀眾對於賽事贊助者的注意力偏離，並使贊助者出錢所獲取的權利貶值。不過，亦有學者主張，贊助者如果能夠策略性地利用伏擊者的行為來凸顯其作為贊助者的地位，將可望能從中獲得好處¹¹¹。

不過，一般而言，賽事擁有者還是會被贊助者期待應該去防止伏擊式行銷。而實務上，賽事擁有者可以採取數個步驟來防止伏擊性行銷，如：要求場館的所有者，在賽事開始前清除場館中所有不具贊助關係的廣告；將臨近賽事場館的所有廣告空間買下，再將空間銷售給贊助者；要求媒體在畫面外觀之呈現上，應給予贊助者在體育轉播或網路串流的過程中，享有優先插入廣告的權利；與可能有辦法協助賽事擁有者防止伏擊式行銷，以及與能夠移除伏擊式行銷廣告之有關單位保持聯繫。

此外，教育公眾特定賽事之贊助者身分與權利；教育運動員在反伏擊式行銷有關法規下，其所應盡之責任；以及公開回應意圖為伏擊式行銷的行為等，均為賽事擁有者和贊助者可以運用的策略，藉以將伏擊式行銷的影響性降至最低。應予注意的是，賽事贊助者在接近賽事開始前與賽事期間能從其贊助權利中獲取最大的利益。據此，面對發生於這些期間的伏擊式行銷嘗試，贊助者必須儘快決定「是否」及「應否」禁止這些行為，並應考慮禁止的手段為何，做出明快的決策，方能對伏擊式行銷立即回應。

十二、 打擊仿冒的相關防禦策略與工具¹¹²

本次研習會議的最後一個議程主題是「打擊仿冒的相關防禦策略與工具」。打擊仿冒一直以來都是 INTA 所關注的重點議題之一，於本次研習會議的教材中，INTA 也針對打擊仿冒活動的進行提供有關之重點建議：

¹¹¹ 請參見 Peter J. O'Connor 與 Brett A. S. Martin 所著之「Creating Sponsor Distinctiveness Using Exclusivity and Brand Juxtaposition」。

¹¹² 此部分內容援引自本研習會議議程 12 簡報與講義資料，以及主講人之發言內容。

- 搜尋廣告服務提供者應該建構清楚而有效率的申訴程序，讓公眾可得藉以回報涉及仿冒品之廣告。
- 若有法律框架可得將搜尋引擎上之內容移除，並且存在可能對仿冒者使用搜尋引擎之行為主張權利的法律基礎，則搜尋引擎應該提供有效率的程序讓利害關係方提出移除請求。
- 線上交易平台應該加強與優化識別身分之程序，並採取更加有效率的行動來對付多次為侵權行為之人，同時採取強硬的重複侵權者政策。
- 支付服務提供者應該採取政策，禁止他人利用其服務來購買或銷售在現行法規下被認定為仿冒品的商品。
- 商標所有人應採取行動，持續提供線上平台、其他中間服務提供者，以及公眾與商標相關之教育，並且積極監督線上市場、購物及社群平台的要約，以期能識別仿冒品，並在可能的情況下，通知平台與支付服務提供者。
- 社群平台網站應該有清楚且有效率的程序，讓公眾可以處理仿冒品之銷售與要約。
- 註冊服務提供者與註冊商應該接受、公布，以及執行智慧財產權政策，並實現適當的忠實義務來處理、降低誤用其服務的情形。這些政策應清楚地被放置於網站，並應將這些政策訂進與消費者所締結的契約與服務條款。
- 物流公司應該有符合所在司法領域之法律的簡明程序，來和執法機關與商標權人分享資訊，以調查仿冒活動。並應建構有關黑名單機制，將被包含在仿冒活動之收、發貨人列入其中。

INTA 指出：這些自願性的措施將需要隨著變動的虛擬與科技環境持續調整，INTA 將會尋求機會來推動、鼓勵不同業者採行這些最佳行為模式，並蒐集成員對於這些自願性措施之實用性的反饋。INTA 認為這些最佳行為

模式的建構，將會是把各利害關係方（線上市集、購物服務、搜尋網站、付費服務提供者、註冊商、社群網站、物流公司、商標所有人）聚在一起有價值的一步，使他們能夠針對打擊線上仿冒，持續有效地合作。

除了前述 INTA 所提供之講義教材，本場次也邀請到 MARS 公司的法務 Wendy P. Collie 和 Tiffany 公司負責亞洲區相關維權事務的 Huong Nguyen 現身說法，和大家分享打擊仿冒的經驗。

MARS 係為全球知名的寵物食品及食品業者，諸多知名的糖果品牌如：M & M's、SNICKERS、Skittles，以及箭牌等，均為 MARS 旗下的產品。隨著網路科技的發達，網路購物勃興，諸多仿冒產品也出現在淘寶、天貓等線上平台。面對這些情形，MARS 均採取強勢的態度積極處理、決不姑息。畢竟 MARS 所販售的產品多係供人或寵物食用，與健康之維繫直接相關，自不得等閒視之。

實際上，MARS 雖然係為一全球性的大企業，卻為一私人的家族公司，董事會成員均屬家族成員，事權集中¹¹³。但面對全球市場，要在世界各地維權，有時還是必須與當地的法律團隊合作，並且須彼此信任、分享資訊。面對不同國家的問題，也需要就各國的國情、消費者習慣進行了解。比方說各國消費者普遍使用的社群網站未必和美國、澳洲相同，像在俄羅斯最受歡迎的社群網站為 VKontakte，而非臉書，故單純處理了發生於臉書的問題，其實並不足夠。

在 Tiffany 的部分，Huong Nguyen 提到在包含七夕等節慶的檔期，可以在亞馬遜等線上購物平台看到許多 Tiffany 商品的促銷活動。然而，這些活動所行銷的諸多商品像是眼鏡、牙刷等，根本不是 Tiffany 有產製、推出的商品。此外，Tiffany 實際上不僅沒有在任何購物平台上開店，也從不會促銷降價。如果消費者知道這些事實便能發現，許多在線上購物平台販售的

¹¹³ 更多相關資訊可參見 MARS 的官方網站：
<https://www.mars.com/taiwan/zh/about-mars/global-leadership.aspx>。

Tiffany 商品，即便其定價可能也相當昂貴，實際上均為仿品。針對前述 Tiffany 的多項堅持，Huong Nguyen 進一步指出 Tiffany 賣的其實不只是珠寶、精品，Tiffany 真正在賣的東西，是 Tiffany 這個品牌，而 Tiffany 的種種堅持，均係為了維繫品牌價值所不可或缺的用心與努力。

肆、心得

本次亞太商標研習會議的議題廣泛而多元，雖然是以商標為主題的研討會，但也觸及商標、著作、網域名稱、資訊隱私保護、企業社會責任等更廣泛之面向。讓人再次感受到商標雖然在學術與實務領域可以被看作是一個獨立的專業領域，但其實與諸多其他領域間有著緊密的牽繫關係。此外，藉由本次活動的參與，能夠具體而微地了解、感受到當前學說與實務界在商標領域所共同關注的最新議題，並有機會與來自各界的商標從業人士交換經驗、分享訊息，兩天的會議搭配提供予報名者的豐富講義教材，讓人感到獲益良多。

值得一提的是，本次活動的舉辦地點是澳洲，並且定位在亞太商標研習會議，在整個活動的參與過程中，可以接觸到大量來自澳洲與紐西蘭的觀點，相對於平常業務上比較有機會接觸的美國、日本，以及歐盟等地的資訊，也是相當難得的機會與經驗。

伍、建議

在本次研習會議的進行過程中，不同場次的進行方式各異其趣。對一些需要進入門檻的議題，會安排由該場次的主持人向講者提問一些基礎問題，比方說：何謂 3D 列印？透過講者對這些問題的回覆，可以讓讀者循序漸進、自然而然地進入更深層的討論內容。未來在辦理類似活動時，或許也可以視不同議題的難度，安排不同的流程，不僅有助於聽眾進入議題內容，一問一答的互動過程中，有時也能夠讓講者呈現出更為自然的一面，透過主持人的協助與提示，並可望能就特定議題之各個重要概念與問題點為清楚的說明。

本次參與 INTA 研習會議的過程，感受到在議題安排與流程設計上的用心，而類似的研習會議也確實為商標領域之從業者彼此近距離交流互動的良好場域，對於了解商標領域相關之最新脈動，也有實質的助益。本局未來若有參與國際研習會議的機會，INTA 所舉辦之活動應仍為可得考慮之參與標的。

在商標相關的實務運作層面，IPA 在審查實務上，似乎會要求申請人出具切結書以作為核准特定商標註冊之條件，避免該商標未來在實際使用上可能發生有害公序良俗，抑或是其他違反法令等之情形。這樣的作法讓商標審查的結果在核准與核駁之間，有了更細緻安排的空間。然而，其在我國現行的商標法與行政程序法規範下是否有如此運作的空間，違反的法律效果為何，均為可資進一步思考、探究的問題。

陸、附錄—2018 國際商標協會亞太商標研習會議議程

Agenda

Thursday, October 11, 2018

8:00 am–5:30 pm Registration and Information Desk Open

8:00 am–9:00 am Networking Coffee

9:00 am–9:20 am **Welcome and Opening Remarks**

Dr. Frances Roden, Deputy Director General, IP Rights Division,
IP Australia (Australia)

Etienne Sanz de Acedo, CEO, International Trademark
Association (United States)

Conference Co-Chairs:

Rebecca Thomas, Forever New Clothing Pty Ltd (Australia)

Ken Hamilton, Spruson & Ferguson (Australia)

9:20 am–10:20 am **Session 1—The Important Role IP Offices Play in Supporting Economic Growth**

Intellectual Property plays a pivotal role in a country's economic and technological development. IP Offices play a crucial role in protecting new innovations and educating the public on the importance of brands and other IP, and they are continually evolving to ensure that their practices, procedures, and advocacy help to support the economic health of their community, their country, and the world. Representatives of key IP Offices in the region will provide an update on the issues they are focusing on; how innovation is changing the nature of the filings and who are the top filers; the role of harmonization (Madrid; cross-office collaboration); and current challenges with respect to a wide variety of issues, including dealing with use and misuse of geographic references, evidence of trademark use, and more!

Moderator:

John Braybrooks, IP Australia (Australia)

Speakers:

Steffen Gazley, Intellectual Property Office of New Zealand
(New Zealand)

Kok Wan Ng, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)
(Singapore)

Paula Adamson, IP Australia (Australia)

10:20 am–10:30 am Networking Break

10:30 am–11:45 am **Session 2—A Brand New World: Balancing IP Rights and Regulatory Restrictions**

The regulatory landscape is becoming more complex, and the interplay between IP and regulation is a balancing act for many brand teams. Learn about current do's and don'ts and how regulation and IP intersect and, at times, may appear to be at odds. Listen to leading regulatory and IP experts as they talk about packaging design, claims, use of characters, and who ultimately should decide what a brand looks like and stands for. Hear them debate about whether current regulatory regimes are too restrictive or are just about right, what the future of branding may look like, and how regulatory changes in recent years have affected brand growth and health.

Moderator:

Ken Hamilton, Spruson & Ferguson (Australia)

Speakers:

Etienne Sanz de Acedo, International Trademark Association
(United States)

Gavin Lovie, IP Australia (Australia)

Kylie McPherson, Diageo Australia Limited (Australia)

Prof. Mark Davison, Monash University (Australia)

11:50 am–12:50 pm **Session 3—Supersize Your IP Rights: Copyrights, Designs, and Brand Innovation**

As innovation continues to drive business growth, brand lawyers need to be savvy about a variety of legal and business issues. By using real-world examples, this panel will discuss the various

protection routines they consider when developing and implementing an effective protection strategy for their business teams—including registering marks in non-Roman characters, nontraditional trademarks, copyrights, designs, and more. Walk away with a toolkit of the questions to ask, the pitfalls to avoid, and the strategies to consider to help businesses leverage their IP rights to their full advantage in a timely and efficient manner.

Moderator:

Peter Chalk, Ashurst (Australia)

Speakers:

Edward Heerey, Nigel Bowen Chambers (Australia)

Jane Perrier, Telstra Legal Services (Australia)

12:50 pm–1:10 pm **Featured Speaker: Christian Archambeau, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (Spain)**



Registrants have an opportunity to hear from the Executive Director of the EUIPO. Mr. Archambeau will share his perspective on the EUIPO's strategy within the TM5/ID5, with a particular focus on the Asia-Pacific region.

1:10 pm–2:10 pm Networking Lunch

2:10 pm–3:25 pm **Session 4—Bringing Your Business Online: The View from China**

For most firms, bringing their business online is not merely a nice-to-have but indeed a must-have strategy for continued relevance and growth. This session focuses on the opportunities and challenges to be aware of when considering an online presence in China.

China is home to the largest online retail market, with over US \$499 billion in transactions in 2017. As market intelligence shows that more than one in three (36 percent) Chinese consumers had bought imported products from either Australia or New Zealand through online channels in the first six months of 2017, this panel will provide a helpful primer as to important questions and issues to consider, such as:

Whether to set up an online store as opposed to selling via a third-party retailer

The impact of an online presence on a business's trademark filing strategy and protection efforts

Daigou channels and how they may positively or negatively affect brand reputation and business development

The use of free trade zones in online sales

How to effectively manage brand rights when working with online platforms, third-party sellers, and Daigou channels

Moderator & Speaker:

George Chan, Simmons & Simmons (Beijing) Intellectual Property Agency Company Limited (China)

Speakers:

David Bennett, Australian Embassy, Beijing (China)

Donna Short, Addisons (Australia)

Glen Murphy, New Zealand Trade and Enterprise (China)

Tim Brown, Health More (Australia)

3:25 pm–4:25 pm **Session 5—Advertising and Data Privacy: Be Prepared**

Learn how to spot and handle advertising law and data privacy concerns lurking in marketing initiatives. This session will discuss such situations as when personal information is collected for one reason and used for another; the use of testimonials; friend-get-friend marketing and other marketing methods; and accompanying regulations and laws. The panel will discuss a variety of topics, including:

Overview of relevant marketing restraints arising under privacy regulation

Overlap of privacy, spam, and telemarketing regulation

GDPR and its impact beyond the European Union

Identifying personal information

Opting in and opting out

New advertising law in China

Co-Moderators:

Toby Patten, Baker McKenzie (Australia)

Kath Slack, Telstra Legal Services (Australia)

Speakers:

Angela Dally, Telstra Legal Services (Australia)

Gordon Hughes, Davies Collison Cave (Australia)

4:25 pm–4:40 pm Networking Break

4:40 pm–5:25 pm **Session 6—Enforcement in the New WHOIS Reality**

Traditionally, WHOIS data have been the first action point for brand owners to enforce their rights against misuse, but traditionally the reliability of WHOIS data has been a mixed bag.

Although reliability of WHOIS data has been a constant source of consternation for brand owners, discussion of that subject has been sidelined by the implementation of the GDPR. Many domain name registries believe that the GDPR requires them to hide critical WHOIS data for domain name registrants. Now the concern is that in a world post-GDPR, domain owner information will be blocked. What does this mean for brand owners and their ability to enforce their IP rights? Hear from leading experts as they discuss what enforcement looks like post-GDPR. Will this lead to the availability of reliable WHOIS data, and if that is the case, at what cost? Will enforcement always have to start with a court action to uncover registration details? What role should ICANN play in the enforcement of brand owners' rights? These questions and more will be covered during this panel discussion.

Interviewer:

Peter Chalk, Ashurst (Australia)

Interviewee:

Heather Forrest, University of Tasmania (Australia)

5:25 pm–5:30 pm **Wrap-Up from Conference Co-Chairs**

5:30 pm–6:30 pm **Networking Reception**

Friday, October 12, 2018

8:00 am–5:00 pm Registration and Information Desk Open

8:00 am–8:50 am Networking Coffee

8:50 am–9:00 am **Welcome Back by Conference Co-Chairs**

Rebecca Thomas, Forever New Clothing Pty Ltd (Australia)

Ken Hamilton, Spruson & Ferguson (Australia)

9:00 am–9:20 am **Keynote**



Louise Baxter GAICD

Chief Executive and Executive Director
Starlight Children's Foundation

Ms. Baxter has over 30 years' experience in marketing, sales, and communications including responsibility for a range of blue chip international brands and government projects. Ms. Baxter was a member of the Sydney board of Leo Burnett Connaghan and May Advertising and was founding partner of Brave New World Advertising.

Ms. Baxter originally joined Starlight in 2001 and was the Head of Partnerships for six years before returning mid-2009 to take on the role as Chief Executive. Since then Ms. Baxter has been responsible for significant program development and expansion funded by sustainable revenue growth. She is focused on performance through people, and Starlight has been awarded AON Hewitt Best Employer accreditation, is in the top 20 in Australia's Great Places to Work, and #1 most reputable charity brand supporting children and young people.

Ms. Baxter has been described as an inspiring and authentic leader and has clear strengths in establishing strategic vision,

achieving organizational alignment, and ensuring resources are available to efficiently implement business plans. In 2015 Ms. Baxter was the Not-for-Profit Executive of the Year by CEO Magazine.

Starlight Children's Foundation brings joy and comfort to hospitalized children and their families.

9:20 am–10:20 am **Session 7—People, Planet, Profit: The Rise of Corporate Social Responsibility (CSR)**

Corporate social responsibility (CSR) has become the new benchmark against which brands are judged and valued. Commitments to global sustainability and a drive to make a positive impact motivate companies to perform and drive consumer and employee choice. Demands from consumers for accountability have enabled the development of business models such as B Corp to provide consumer assurances. Developing countries with limited resources have created transformational CSR programs, and even law firms hold certifications related to their sustainability efforts. The panelists will provide real-world examples of what can be done to improve the world we live in and how doing good has a positive impact on brand reputation and value.

Moderator:

Marion Heathcote, Davies Collison Cave (Australia)

Speakers:

Peter Dernbach, Winkler Partners (Taiwan)

Natalie Fagg, Sydney Swans (Australia)

Jane Perrier, Telstra Legal Services (Australia)

10:20 am–10:50 am **Session 8—3D Printing: A Positive Disruption**

One of the most exciting technological developments in recent years has been three-dimensional (3D) printing.

Hear from a leading surgeon how 3D printing is positively transforming the medical and healthcare fields and revolutionizing personalized care. Join the discussion on the emerging interplay between innovation and regulation, particularly as the roles of researcher, designer, manufacturer, supplier, and healthcare provider become blurred.

Interviewer:

Tracy Lu, Allens (Australia)

Interviewee:

Associate Professor Payal Mukherjee, ENT Care Sydney (Australia)

10:50 am–11:05 am Networking Break

11:05 am–12:05 pm **Session 9—Ad Words, Metatags, and Trademarks, Oh My! How to Enforce Your Trademark Rights on an Uneven Playing Field**

As more and more consumers shop online and the number of product and service offerings keeps growing exponentially, brand owners have modified their business practices to ensure that their brand is visible online as the go-to brand to buy. Ad words and keywords as metatags are a significant driver of online traffic to the brand owner's products and services. What do you do when an ad word is not considered a trademark use? How do you prevent competitors from getting the traffic meant for your brand? The panelists will discuss these questions and more as they compare and contrast the state of the law for trademark infringement actions against ad words and metatags in key countries in the region. Walk away with helpful tools to add to your arsenal to help you create an effective strategy for your business.

Moderator:

Sue Irwin Ironside, Baldwins Intellectual Property (New Zealand)

Speakers:

Miho Hirota, AIGI Intellectual Property Law Firm (Japan)
Benjamin Morris, PI IP Law (Lee, Park & Morris) (South Korea)
Daniel Plane, SIPS – Simone Intellectual Property Services Asia Ltd. (Hong Kong)

12:05 pm–1:05 pm **Session 10— Indigenous Intellectual Property: Protection from Appropriation and Vehicle for Economic Change**

Where we come from is an important part of who we are, and how we protect and manage that knowledge will influence the future. The artwork and symbolism of indigenous people have become increasingly popular outside their communities, and they are used by others in products and brands without respect to the cultural significance for or benefit to the communities from which they are appropriated. To gain a national perspective and a holistic understanding of key issues, IP Australia recently commissioned a discussion paper. Hear from a panel of experts as they help brand owners understand indigenous property rights and discuss the possible utilization of national IP systems and other international frameworks to facilitate the protection and management of indigenous knowledge and cultural expressions.

Moderator:

Marion Heathcote, Davies Collison Cave (Australia)

Speakers:

Terri Janke, Terri Janke and Company Pty Ltd (Australia)
Kerry Sillcock, IP Australia (Australia)
Karaitiana Taiuru, Trade Marks Māori Advisory Committee,
Intellectual Property Office of New Zealand (New Zealand)

1:05 pm–2:05 pm Networking Lunch

2:05 pm–3:20 pm **Session 11—Play Ball: Ambush Marketing in the World of Sport**

Sports are a global phenomenon embraced around the world—whether rugby, football (soccer), tennis, or racing, sports

are a multi-billion-dollar industry, and sports sponsorships are used by many brands to increase brand visibility. As sporting events have grown around the world, so has ambush marketing. Hear about the latest developments and most relevant issues in ambush marketing, with examples from a range of Australian sporting events, such as the Commonwealth Games, Melbourne Cup, Australian Grand Prix, and Rugby World Cup.

Listen in as legal experts, industry specialists, and representatives of some of the biggest sporting events will explore the key issues and challenges for intellectual property protection in sport today, including practical strategies to combat ambush marketing, managing sponsor expectations, tactics for protecting licensing, the extent that they engage with relevant legislation, and how to make swift and effective decisions. Rosie Hooper, a former international athlete now with Nike, will provide an alternative perspective based on her experiences.

Moderator:

Tim Golder, Allens (Australia)

Speakers:

Stuart Corbishley, Invictus Games Sydney 2018 (Australia)

Rosie Hooper, Nike Australia Pty Ltd (Australia)

Prataal Raj, GiVV Technologies Ltd (Australia)

Paula Robinson, MinterEllison – Gold Coast (Australia)

3:20 pm–3:35 pm Networking Break

3:35 pm–4:50 pm **Session 12—Anticounterfeiting: Defense Strategies and Tools**

Online counterfeiting is growing exponentially. As innovation enhances the consumer’s one-click online buying experience, it is also being leveraged by counterfeiters to enhance their counterfeiting networks. Hear about the new technology and tools that are helping in the fight against counterfeits, including blockchain technology, enhanced online enforcement tools, use of images to track counterfeit activities, artificial intelligence, and more!

Moderator:

Wendy P. Collie, Mars, Incorporated (Australia)

Speakers:

Frances Drummond, Norton Rose Fulbright (Australia)

Huong Nguyen, Tiffany & Co (Australia)

4:50 pm-5:00 pm **Closing Remarks and Thank You**