

出國報告（出國類別：出席國際會議）

出席澳門歐洲研究學會  
「第19屆智慧財產權研討會-TRIPS 25  
週年回顧」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：張雅婷 商標助理審查官  
林佳柔 商標助理審查官  
李家禎 科員

派赴國家/地區：澳門

出國期間：108年11月3日至11月6日

報告日期：109年1月6日

## 摘要

TRIPS 自 1994 年關稅與貿易總協定（GATT）烏拉圭回合中達成協議至今已屆 25 年，是澳門歐洲研究學會舉辦以「25 週年回顧」為主題的第 19 屆 IEEM 智慧財產權研討會，依 TRIPS 誕生的時空背景、協定涉及的權利內涵、執行、爭端解決等主題，分別安排「TRIPS 之政治實踐」、「TRIPS 與國際法」、「TRIPS 與著作權」、「TRIPS 與商標」、「TRIPS 與地理標示」、「TRIPS 與專利」、「TRIPS 之執行」、「WTO 及 TRIPS 爭端解決機制」等 8 個講題，藉此探討 TRIPS 實施 25 年來對智慧財產權領域的影響，並評析 TRIPS 所建構的國際智慧財產權體制未來可能面臨的挑戰。

本次研討會過程中，各講者以各國實際案例及 WTO 爭端解決委員會之判決案例顯示 TRIPS 於各國間實施及相互影響之關係，讓與會者不再僅是從 TRIPS 條文進行學理上討論，而能藉由直接審視 TRIPS 實際適用及所衍生爭議與爭端解決之實際案例，充分了解 TRIPS 之現今實務發展及其意涵。

# 目錄

壹、目的.....	4
貳、過程.....	4
參、研討會內容介紹.....	5
主題一：智慧財產權協定的終結？論 TRIPS 的政治承諾及其實踐.....	5
主題二: TRIPS 與著作權：以電腦軟體為中心.....	8
主題三: TRIPS 與商標.....	10
主題四: TRIPS 與地理標示.....	24
主題五: TRIPS 的執行成效與未來挑戰.....	31
主題六: WTO 及 TRIPS 之爭端解決機制及其不確定未來.....	35
肆、心得與建議.....	39
伍、附錄.....	41

## 壹、目的

因經濟全球化發展及智慧財產權日漸受到重視，並伴隨著全面多邊自由貿易協定談判的背景下，「與貿易有關之智慧財產協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPS)因應而生，這項協定代表著智慧財產權的新時代來臨。

TRIPS 有主要兩大特點：第一，TRIPS 把智慧財產權納入了國際貿易的範圍，可以說是一種「典範移轉」：智慧財產權不再是國際貿易的障礙，而成為國際貿易的前提。第二，該協定克服了「巴黎公約」和「伯恩公約」無法突破的僵局。TRIPS 要求在智慧財產權的所有領域制定最低限度的保護標準，並訂定執行章節，強化了智慧財產權執行情序和保護措施，並規定有拘束力之爭端解決機制。

TRIPS 自 1994 年關稅與貿易總協定 (GATT) 烏拉圭回合中達成協議至今剛好滿 25 年，故澳門歐洲研究學會舉辦以「25 週年回顧」為主題的第 19 屆 IEEM 智慧財產權研討會。本次研討會希望藉由講者介紹與 TRIPS 相關之爭端解決案例內容，進一步解析 TRIPS 相關規定，並了解國際組織、雙邊或多邊貿易與智慧財產有關之發展方向，以及 TRIPS 的執行面、WTO 爭端解決機制所面臨的困境與挑戰。

## 貳、過程

「TRIPS 25 週年回顧」於 2019 年 11 月 4 日及 5 日舉行，研討會課程共有八場次，每場次均由一位主持人搭配一位講者，以演講、對談及問答等方式交錯進行，並依 TRIPS 的產生背景、保護權利範圍、執行、爭端解決等主題，分別安排「TRIPS 之政治實踐」、「TRIPS 與國際法」、「TRIPS 與著作權」、「TRIPS 與商標」、「TRIPS 與地理標示」、「TRIPS 與專利」、「TRIPS 之執行」、「WTO 及 TRIPS 爭端解決機制」等 8 個講題。

本次研討會過程中，各講者就目前 TRIPS 於各種智慧財產權之適用情形、困境及未來發展進行研析討論，並佐以各國實際案例及 WTO 爭端解決委員會之判決案例顯示 TRIPS 於各國間實施及相互影響之關係，讓與會者不再僅是從 TRIPS 條文進行學理上討論，而能藉由直接審視 TRIPS 實際適用及所衍生爭議與爭端解決之

實際案例，充分了解 TRIPS 之現今實務發展及其意涵。

## 參、研討會內容介紹

本次研討會計有 8 個講題如前所述，除涉及各智慧財產權之學術與實務發展狀況外，尚有國際經濟貿易之政治、法律議題，內容相當廣泛，各主題在深度及重要性上並非均可等量齊觀。爰此，本報告依照研討會排定的議程順序，挑選出以下會議過程中內容較為具體，且需較深入掌握的議題，作為報告內容撰寫之主軸。

### 主題一：智慧財產權協定的終結？論 TRIPS 的政治承諾及其實踐

本主題由 Jens Hillebrand Pohl 先生主講。他是荷蘭馬斯垂克大學的國際經貿法博士候選人，並具有紐約州律師資格。他的專長領域除了國際經貿法之外，尚包括國際仲裁以及歐盟對外經貿關係等議題。

講者首先提到：在 TRIPS 剛完成協議時，很多人認為這個協定的意義並不僅只是修正了巴黎公約以及伯恩公約所建立的國際智慧財產權架構，它同時也意味著各國對智慧財產權的保護來到了嶄新的高度，未來將不會再出現任何不必要的智慧財產權協議---然而時至今日，世界上存在著許多關於特定智慧財產權權利的協議，或各國間雙邊或多邊的自由貿易協定內幾乎都有「智慧財產權」專章---此一事實反映了 90 年代的論點過於樂觀。「為什麼即使有了 TRIPS，各國還是須要更多的智慧財產權規範？TRIPS 為什麼沒能發揮它原先預期的國際政治功能(指建構一個世界共通且能有效執行的智慧財產權架構)？」便是講者希望和與會者分享意見、共同探討的問題。

講者的主要論點為：TRIPS 之所以未能達到預期的功效，主因在於 TRIPS 本身蘊含的(由政治談判及協商而產生的)政治承諾便是建立在錯誤的問題解決方式之上，而所謂「錯誤的問題解決方式」指的是：一、TRIPS 試圖用僵化的架構解決變遷快速的智慧財產權議題；二、TRIPS 以及 WTO 以「國家」為成員的架構不足以應付當今的國際政經議題，以下分別簡述。

## (一) TRIPS 試圖用僵化的架構解決變遷快速的智慧財產權議題

講者認為，TRIPS 談判之初過分著重達成「制定共通性規範」此一目的，為了這個一次性的政治目的，各國談判時僅在意當下經濟利益的交換及政治承諾如何兌現，並未認真考慮 TRIPS 所建立的國際智慧財產權體制後續該如何發展、更新；然而智慧財產權的權利內涵幾乎涉及了各種產業，且因產業發展而產生的智慧財產權爭議有很大機會成為各國須共同面對的議題，其結果是：在 TRIPS 未能建立一套可以自主、即時更新協議架構的機制的情形下，TRIPS 規範的內容很快便無法應付新興的智慧財產權議題——例如其後的杜哈回合貿易談判中，WTO 各會員體對 TRIPS 與公共衛生議題間如何取得平衡的討論，便顯示出 TRIPS 及 WTO 體系在應變新議題上的困難。因此，各國只好藉由不斷簽訂自由貿易協定或個別條約來解決智慧財產權的爭議。

此外，講者另提及，TRIPS 後續難以有所變革的原因之一也在於協議成立的基礎是建立在高度發展國家對中低度發展國家的政治承諾並不對等的前提上。TRIPS 規定的過渡期間或優惠條款帶給中低度發展國家的政治經濟利益都是一次性的<sup>1</sup>，然而對於中低度開發國家而言，它們為建立符合 TRIPS 規定所負的政治義務與責任並不會因為過渡期間或優惠條款失效而結束。可想而知，當中低度開發國家發現「蘿蔔被吃完了，但鞭子還在」的實情後，自然沒有達成 TRIPS 課予的保護標準的動力，到頭來高度開發國家還是必須藉由更多的雙邊或多邊貿易協定端出誘因，來誘使中低度開發國家繼續致力於保護智慧財產權。

## (二) TRIPS 的架構不足以應付當今的國際政經議題

講者認為 WTO 及 TRIPS 所建立的全球貿易體系仍延續當代國際法以主權國家作為國際政治參與主體的原則，故 WTO 原則上僅接受「主權國家」可成為會員，且僅有會員可使用 WTO 的爭端解決機制。然而當今「Big 4」(指 Google、

---

<sup>1</sup> 例如 TRIPS 第 66 條第 1 項規定：「鑑於低度開發國家會員之特殊需求，及其經濟、財政、行政之限制，與建立一可行之科技基礎所需之彈性，此等會員，除第三條至第五條規定外，自本協定第六十五條第一項所定之日起十年內，不得被要求實施本協定。與貿易有關之智慧財產權理事會得基於低度開發國家會員之請求延長該期限」，即使對於低度開發國家，也僅給予 10 年之過渡期間調整其國內智慧財產權保護體系。

Amazon、Facebook、Apple)等跨國科技公司幾乎主導了行動通訊、資訊科技等具創新能量之產業的發展方向，這些大型跨國企業憑藉著其在產業的優勢地位而成為實質上的國際經濟貿易規則制定者，但是當前的國際政治體系並無法將它們的意見充分納入考量，也因此無法有效地處理包含保護智慧財產權在內的國際性經貿議題，這也是為什麼越來越多雙邊或多邊的自由貿易協定中出現「投資者與地主國爭端解決機制」(Investor-State Dispute Settlement, ISDS)，允許主權國家以外的實體擁有使用爭端解決機制之權利的原意。講者認為不論如何認同或反對 ISDS，該機制的出現都證明了 TRIPS 及 WTO 代表的「惟有主權國家可作為國際經濟貿易規則的制定者」的想法已不合時宜。

講者最後總結認為：雖然 TRIPS 與 WTO 體系所代表的貿易全球化主義在國際政治實踐上遭到了挫敗，但是 TRIPS 本身對促進國際經濟貿易發展並非毫無貢獻。TRIPS 所確立的智慧財產權保護標準及權利保護內涵仍成為往後諸多雙邊或多邊貿易協定中討論智慧財產權保護的基準。然而在大型跨國企業逐漸取代主權國家成為國際經濟貿易活動主要參與者的未來，TRIPS 在本質上的缺陷適足作為下一個全球性智慧財產權協議的借鏡之處。

## 主題二: TRIPS 與著作權：以電腦軟體為中心

本主題講者為 Marketa Trimble 女士，她現職為內華達大學拉斯維加斯分校教授，專精於國際智慧財產權法，尤其關注專利法與著作權法的相關議題，在這些議題上著有數本專書。她另對網路法相關議題有所研究，近年的研究重點為「地域阻隔」與「規避地域阻隔」的法律議題。

TRIPS 對著作權領域的主要影響，除了在於要求各會員體均須遵守伯恩公約的實質規範內容以外，另一個重大變革便是藉由 TRIPS 第 10 條第 1 項要求所有會員體對電腦程式(Computer Programs)「不論係原始碼或目的碼，均應以伯恩公約所規定之文學著作保護之」此一條文，確立了「電腦軟體程式應以著作權保護」的立法模型。因此，講者即以電腦軟體程式的保護為基礎，探討資訊科技產業的發展以及電腦軟體程式的著作權法實際案例如何交互影響著作權的保護範圍。

講者首先指出：以著作權保護電腦軟體，自始便存有許多爭議。有論者認為，立法上應以專法對電腦軟體的整體程式語法、結構給予特別保障，而非藉由著作權法保護，才能夠達到促進投資及發明的目的，然而自 1980 年代起，美國、英國、法國、當時的西德及日本等國家紛紛將電腦軟體列為得受著作權保護之客體，以著作權保護電腦程式著作漸漸成為國際趨勢，最終並在已開發國家的強烈要求下納入了 TRIPS 協定之中，而成為所有 WTO 會員體均須遵守之規範。

講者認為這樣的結果顯然是受到 1980 年代中期以來個人電腦的普及與發達的影響，應用於個人電腦的軟體程式的商業價值開始顯現，乃至於到了 1990 年代中期，其商業利益已大到高度開發國家認為各國必須採一致性的保護方式，方能維護其所能獲得的經濟利益。在這樣的背景下，TRIPS 條文所採用的文字自然反映了該條文著重於保護協議當時已知的產業利益---即個人電腦中可安裝使用的電腦軟體程式，因為經條文明示的保護客體為「原始碼或目的碼」，這是植基於電腦程式「編寫完成後到處都可執行」(Written once and executed anywhere)的概念而產生的規範，當時的制定者們並未考慮到整體資訊產業科技將來的發展可能會遠遠超出個人電腦的應用(例如 AI 的發展或 VR/AR、物聯網的實現)，故從法律解釋的角度而言，著作權僅保護到了整體資訊產業界的一小部分---侷限於商業



軟體的應用上。

講者接下來舉了兩個案例：歐洲法院在 2012 年作成的 *UsedSoft* 案<sup>2</sup>以及正由美國最高法院審理中的 *Oracle America, Inc. v. Google LLC* 案<sup>3</sup>，講者以此兩個實務案例指出，不僅 TRIPS 所建構的著作權保護機制僅侷限於電腦商業軟體，即便是後來的實務案例發展，也都僅處理與電腦軟體有關的議題，至於 AI 人工智慧或物聯網等相關科技發展所涉及的技术等議題(例如演算法是否得受著作權法保護?)則都尚待理論與實務發展。

講者結論認為，這種將著作權保護侷限在商業軟體上的現況將使得整體資訊科技產業無法得到足夠的法律上保障---以美國而言，美國專利商標局對與 AI、生物資訊科技(Bioinformatics)有關的專利申請許可的核准比率相對於其它產業的專利申請案而言是偏低的，這使得資訊科技相關產業發展的創新技術既得不到專利權的保護，亦無從主張著作權維護其經濟利益，而形成了法律保障上的空白地帶，對於整體資訊科技產業的發展可能會造成一定的阻礙。

---

<sup>2</sup> *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, CJEU, C128/11,2012。該案的主要爭點為：電腦軟體程式是否可以適用著作物的散布權耗盡原則，而可以從事二手交易(意即是否承認「數位耗盡」原則？有關本案之事實背景及判決評析，可參見施偉仁，《數位二手著作的春天？從美國 ReDigi 與歐盟 *UsedSoft* 案談起》，智慧財產權月刊第 191 期，頁 18-頁 27。

<sup>3</sup>與 *Oracle America, Inc. v. Google LLC* 有關的判決暗號：750 F. 3d 1339,1381(Fed. Cir. 2014)；886 F. 3d 1179(Fed. Cir. 2018)。該案的爭點之一為：Oracle 公司的 Java API 套件程式文字部分，即 7,000 多行的屬性宣告程式碼(declaring code) 與非文字部分(指 37 個 API 套件的「結構、順序與組織，簡稱 SSO」)是否屬著作權法保護之標的？有關本案之事實背景及判決評析，可參見張俊宏，《從美國 *Oracle America, Inc. v. Google, Inc.* 案探討電腦程式著作之爭議》，智慧財產權月刊第 209 期，頁 61-頁 81。

## **主題三: TRIPS 與商標**

本主題講者為 Guy Tritton 先生，他是一位經驗豐富的智慧財產權律師，涉及領域從專利、著作、商標、外觀設計到特許經營、競爭法和商業糾紛等，相當廣泛。他曾到各大法庭出庭，包括英國高等法院、上訴法院、最高法院，以及歐盟法院，歐洲專利局，商標註冊處，增值稅法庭。

他擁有深厚的科學背景，在大學時期讀過物理、數學和計算機相關領域課程。他參與過許多複雜的專利爭端案件及增值稅相關案件。許多人對於他親手處理案件和他的商業態度給予極高的評價。

身為調解員，他在過去五年來解決了所有案件，曾擔任 IT 許可糾紛的仲裁員。也是 Intellectual Property in Europe (5th edition, published July 2018, Sweet and Maxwell) 的主要作者之一。

講者就 TRIPS 之商標內容進行觀點分享，主要分為三大部分：TRIPS 所定義之商標及商標註冊規定；商標之權利-使用權或排他權；商標具備之功能，說明如下：

**一、TRIPS 法條內容解釋及 1998 年美國綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act)**

### **211 節之爭議：**

因講者對 TRIPS 法條內容之解釋多涉及 1998 年美國綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act) 211 節的爭端內容，因此先介紹該案判決內容如下：

#### **(一) 綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act) 211 節背景介紹：**

古巴知名萊姆酒品牌「哈瓦那俱樂部 (Havana Club)」，係於 1935 年由古巴阿雷切巴拉 (Arechabalas) 家族所創立，在古巴革命結束後(1960 年)，其公司及品牌被古巴政府所沒收，而阿雷切巴拉 (Arechabalas) 家族則移民至美國定居。

到了 1993 年法國酒商保樂力加集團 (Pernod Ricard) 與古巴政府合資共同經營哈瓦那俱樂部品牌，行銷各國。另一方面，在 1990 年代時，同樣創始於古巴的知名萊姆酒商百加得公司 (Bacardi) 向阿雷切巴拉家族購得哈瓦那俱樂部的製酒工法和商標權，並在美國行銷販售。因此，哈瓦那俱樂部商標在國際上出現了雙胞問題。

為了爭奪哈瓦那俱樂部的商標權，百加得公司於 1998 年成功遊說美國國會

制定《綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act)》第 211 節，後被稱為「百加得法案」，其內容限制了經古巴革命政府沒收取得的企業商標權的保護。在法國政府的提議下，由歐洲共同體 (European Communities) 於世界貿易組織 (WTO) 起訴美國這項法案，違反 TRIPS 的相關協議，最終於 2001 年判決美國敗訴。

## (二) 綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act) 211 節基本事實：<sup>4</sup>

此次爭議係源自於美國綜合撥款法案第 211 節，其禁止古巴政府沒收的企業或資產所有的商標、商號，在未經原始所有人的同意而註冊、延展該等商標、商號。

綜合撥款法案第 211 節內容如下：

第 211 節(a)(1)：儘管有其他法律規定，根據 1998 年 9 月 9 日生效的《聯邦規章》第 31 篇第 515.527 條的規定，不得授權或批准任何交易或支付，與被沒收的企業或資產使用的商標、商號或商業名稱相同或近似的商號或商業名稱，除非商標、商號或商業名稱的原始所有者或善意的繼承人已明確表示同意。

第 211 節(a)(2)：任何美國法院均不得基於普通法權利或根據第 515.527 條獲得的這種沒收商標、商號或商業名稱的註冊、認可、執行或以其他方式確認指定國民對權利的主張。

第 211 節 (b)：任何美國法院均不得承認、執行或以其他方式確認指定國家或其利益繼承者根據 1946 年《商標法》第 44 (b) 或 (e) 條規定，就與被沒收的企業或資產所使用的商標、商號或商業名稱相同或近似的商標、商號或商業名稱，提出任何條約權利的主張，除非該商標、商品名稱或商業名稱的原始所有者，或善意的利益繼承者已明確表示同意。

換句話說，根據綜合撥款法案第 211 節的規定，若是古巴政府沒收資產的商標、商號及商業名稱，在美國不得允許任何交易行為，且美國法院不得承認或執行此類商標權利，除非在其原始所有者獲善意既承認同意下。

---

4 DS176: United States — Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998、企紅網-綜合撥款法案的基本事實

### (三) 綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act) 211 節爭點說明：<sup>5</sup>

歐洲共同體認為綜合撥款法案第 211 節違反 TRIPS 及巴黎公約的相關規定：

#### 1. 違反 TRIPS 及巴黎公約成員須給予註冊商標保護的義務之規定

在巴黎公約第 6 條之 5A(1)規定的對在原屬國已正式註冊的商標，給予“同樣”(as is)註冊的義務。另外，在 TRIPS 第 15 條第 1 項規定了對符合該款註冊標準的商標必須給予商標註冊的義務，除非有屬於該條第 15 條第 2 項規定的“其他理由”之情形及第 16 條給予商標排他專用權之保護。

因此，歐洲共同體認為在第 211 節限制了在古巴已註冊的商標，無法在美國同樣獲得註冊，抵觸了巴黎公約中給予“同樣”註冊義務之規定。此外，第 211 節所限制商標權之內容，並不屬於 TRIPS 第 15 條第 2 項的其他理由之範圍內，是第 211 節以“所有權”之相關內容限制古巴商標註冊及專用權與 TRIPS 第 15 條第 1、2 項及第 16 條相抵觸。

而美國認為，巴黎公約所稱之“同樣”係僅限於商標的形式，TRIPS 第 15 條第 1 項也只是規定商標註冊之形式要求，並非只要符合該形式就必須獲得註冊，且第 211 節規定之內容，其目的係禁止非商標真實所有者獲得商標權保護，擁有專用權，因此，此限制內容應屬 TRIPS 於第 15 條第 2 項“其他理由”規定，亦無違反第 16 條保護商標專用權之義務。

#### 2. 第 211 節內容涉及差別待遇，違反國民待遇原則與最惠國待遇原則

古巴國民擁有權益的財產交易需取得美國之外國資產管理局 (OFAC) 的許可證明，因此，在綜合撥款法案第 211 節之規定下，若利益繼承人為美國國民則無須獲得 OFAC 的許可限制，造成美國國民與非美國國民之差別待遇，違反 TRIPS 第 3 條規定國民待遇原則、第 4 條規定最惠國待遇原則。

### (四) 綜合撥款法案 (Omnibus appropriations act) 211 節爭端結論：<sup>6</sup>

1. TRIPS 第 15 條第 1 項體現了商標的定義，並且僅規定了註冊為商標的資格標準，但沒有義務註冊“所有”符合資格標準的商標，因此，上訴機構認

---

5 DS176: United States — Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998、企紅網-綜合撥款法案爭議焦點

6 DS176: United States — Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998、US — SECTION 211 APPROPRIATIONS ACT One-page summary of key findings of this dispute

定第 211 (a) (1) 條與第 15 條第 1 項無抵觸，因其係涉及商標的“所有權”措施；另上訴機構也認為，TRIPS 第 15 條第 1 項與巴黎公約第 6 條第 5 款 A (1) 項，僅處理商標的“形式”，而不涉及商標的所有權規範。此外，第 15 條第 2 項所規定的拒絕商標註冊的其他理由不限於巴黎公約與 TRIPS 的明文規定。

2. TRIPS 第 16 條第 1 項並無涉及商標“所有者”的規範，上訴機構認為第 211 (a) (2) 和 (b) 節與該條文並無抵觸。上訴機構認為第 211 (a) (2) 條違反了國民待遇義務，因為它強加了古巴國民面臨的額外程序障礙。關於對原始所有者的影響，第 211 (a) (2) 和 (b) 條違反了國民待遇義務，因為它們適用於古巴國民的原始所有者，但不適用於“所有者”是美國國民。

**(五) 有關 TRIPS 所定義之商標及商標註冊，講者重點摘要如下：**

1. 在巴黎公約第 6 條之 5 第 A 項規定：「各同盟國對於已於原始國依法取得註冊之同樣(as is)商標，於本條所規定之條件下，應接受其申請並賦予保護。各國於最後註冊程序前，得令申請人檢具原始國家主管機關出具之註冊證明，此項證明無須認證。」其中，“as is”同樣的原則，在前述判決中之結論，該項規定不是要求 WTO 會員必須核准在其他國家已註冊之商標的義務，而是規範商標之形式，換言之，會員有義務接受與在其他國家/地區相同形式的註冊商標，但沒有義務以其他國家/地區允許的相同方式使用它們。
2. 商號(Trade Name)亦適用於 TRIPS 規定，即包含在所稱之商標(Trademark)中，從巴黎公約第 8 條之規定：「商號(Trade Name)不論是否構成商標圖樣之一部分，均得不經申請或註冊，於各同盟國家內得到保護。」即明確規範商號亦屬於保護範圍。在 TRIPS 第 1 條第 2 項：「本協定所稱之智慧財產權為第二篇第一節至第七節之各類智慧財產。」雖在第二篇第一節至第七節之標題並無明確指出“商號”，然而在第 2 條第 1 項中，「就本協定第二、三、四篇而言，應遵守巴黎公約第 1 條至第 12 條及第 19 條之內容」，而在巴黎

公約第 8 條及明定對會員國對商號之保護，因此，可以看出，商號涵蓋在 TRIPS 中。

3. 商標的構成要件，依據 TRIPS 第 15 條第 1 項「任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標。此類標識，以特定文字，包括個人姓名、字母、數字、圖形和顏色之組合，及此類標識之任何聯合式，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於其使用而產生之顯著性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可認知者作為註冊之要件。」本條所規定的商標識別性的要求，即能夠構成商標的重點在於，該標識是否具識別性，是否足以區別商品服務之來源。
4. 禁止商標註冊的情況，除缺乏商標識別性外，在不抵觸巴黎公約與 TRIPS 規範下之理由亦可。第 211 節(a)(1)並不涉及第 15 條第 1 項所針對的問題，即商標應具有識別性的問題。同時，TRIPS 第 15 條第 2 項所規定的拒絕商標註冊的其他理由不限於巴黎公約與 TRIPS 的明文規定。成員能夠依據 TRIPS 與巴黎公約中未明文規定的理由拒絕商標註冊，只要其行為不抵觸 TRIPS 與巴黎公約中的義務要求。第 211 節作為一項所有權性質的措施，在 TRIPS 與巴黎公約中未明文規定，屬於成員自行立法的範疇，因此以保護商標原始所有者為理由限制商標註冊，不違反 TRIPS 義務。

## 二、澳洲菸品素面包裝法案（Plain Packaging Act）之爭端解決案的討論：

### （一）澳洲菸品素面包裝法案背景介紹：

為促進公共衛生、保障國民健康、降低吸菸人口並制止煙草產品消費，澳洲於 2011 年公布「菸品素面包裝法案」( Plain Packaging Act )，要求包含包裝煙草製品進行零售的任何容器及緊鄰煙草製品的包裝之外觀應採統一規格標準；包裝禁止使用鮮明的顏色，外表面必須以褐色為主，內表面必須為白色；限制煙草產品的品牌、商業名稱、公司或變體名稱之字體大小、顏色即呈現方式；包裝上健康警示圖片需占菸盒包裝正面的 75%和包裝反面的 90%。

自 2012 年 10 月 1 日起，在澳洲生產或包裝供國內消費的煙草製品必須遵守前述措施；而自 2012 年 12 月 1 日起，在澳洲出售或以其他方式提供的所有煙草製品也都必須遵守。

在 2013 年，宏都拉斯、印尼、古巴和多米尼加共和國向 WTO 提出爭端解決，稱澳洲的「菸品素面包裝法案」違反了 WTO 相關協議，未能提供商標權必要的保護，並且限制與煙草有關的貿易行為，與 TRIPS 和 TBT (Agreement on Technical Barriers to Trade) 規範相抵觸。

## (二) 澳洲菸品素面包裝法案基本事實

「菸品素面包裝法案」第 20 條禁止在煙草產品零售包裝上的任何地方出現商標和標誌，惟商標、商業或公司名稱、變體名稱符合本法第 21 條所規定之要求除外。

「菸品素面包裝法案」第 21 條規定了煙草產品的品牌、商業、公司或變體名稱在煙草產品的零售包裝上出現的方式要求。對於香煙包裝，任何這些名稱都必須在 Lucida Sans 字體中以不超過 14 點大小（用於品牌、商業或公司名稱）或 10 點大小（用於變體名稱）的字體印製。出現在香菸包裝和香菸盒上的品牌、商業、公司或變體名稱不得掩蓋任何有關的立法規定呈現之資訊；不得在包裝或紙箱任何外表面上出現一次以上等。

品牌、商業、公司或變體名稱相對於香煙包裝的位置和方向呈現規定：

品牌、營業、公司或差異性名稱的要求 <sup>7</sup>			
項目	若其名稱為…	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	香菸盒的前方表面	必須呈現的方式為：

<sup>7</sup> 澳洲 2011 年菸品素面包裝法第 21 條第 2 項 d 款規定參照。

	公司名稱		(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。

### (三) 澳洲菸品素面包裝法案爭點說明：<sup>8</sup>

申訴國認為，澳洲所實施的菸品素面包裝法案規定嚴重違反了 TBT 和 TRIPS 之規範，摘要如下：

1. 根據 TBT 第 2.2 條規定，對於合法公共衛生目標而言，素面包裝“對貿易的限制超出了必要的限制”。

TBT 第 2.2 條規定「各會員應確保其技術性法規之擬訂、採行或適用，不得以對國際貿易造成不必要之障礙為目的或產生該等效果。為此，技術性法規對貿易之限制，不應較諸達成合法目的所必須者嚴格，同時並顧及未達成該合法目的所可能產生之風險。該合法目的其中包括國家安全需要；欺騙行為之預防；人類健康或安全、動物或植物生命或健康、或環境之保護等。評估該等風險時所考量之相關事項，其中包括現有之科學性及技術性資料，相關之加工技術或對產品所預定之最終用途。」。

申訴國認為素面包裝對於煙草產品產生許多貿易障礙，該措施讓新品牌無法通過品牌建立消費者意識，使得在澳洲市場上競爭更加困難；此外，

<sup>8</sup> The WTO Panel Report in Australia – Plain Packaging: Findings and Implications、DS467: Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging



一旦沒有品牌誘使消費者購買較昂貴的品牌，消費者將“降價”購買便宜的煙草產品，因此，煙草產品進口的總價值將減少，影響煙草產品的貿易水平；再者，為符合法案之規定，業者須增加相關成本費用。

2. 關於 TRIPS 第 15、16 條規定的商標使用與智慧財產權保護之間的關係

有關商標註冊的主張，申訴國認為，基於第 15 條第 4 項：「貨品或服務之性質不得構成商標註冊之障礙」規定，菸品素面包裝法案阻礙其商標之註冊範圍。申訴國爭論，無先天識別性之標識，須藉由長期廣泛的使用而取得後天識別性，獲得商標註冊，但禁止在煙草製品和包裝上使用不具先天識別性之標識，則意味著新的不具識別性之標識即無法透過使用而取得第二層意義獲得註冊，因此，違反了根據第 15 條第 4 項規定，對於作為煙草製品的商品性質產生註冊的障礙。

另外，申訴國認為，有關不使用對防止侵權行為的影響。TRIPS 第 16 條第 1 項規定商標權人有權排除第三方在未經同意下，使用相同或近似之商標，侵犯商標權的權利。申訴國認為，菸品素面包裝通過兩種方式縮小了違反第 16 條第 1 項的權利的有效範圍：第一，受侵害之商標識別性減弱，減少了被認為與註冊商標“相似”的標識的範圍；第二，識別性的降低使已註冊之商標受混淆誤認侵權的事實情況發生的頻率和頻率都將降低，構成商標權人所有之權利減少，進而違反了第 16 條第 1 項之規定。換言之，申訴國認為 TRIPS 第 16 條第 1 項規定表示 WTO 成員應允許商標“最低使用”以保持商標之識別性，並維持提出侵權要求所需的市場條件。

3. 根據 TRIPS 第 20 條，關於在貿易過程中使用商標的特殊要求，菸品素面包裝造成不合理的負擔

申訴國認為，菸品素面包裝措施與 TRIPS 第 20 條不符，因為這些措施強加了“特殊要求（special requirements）”，在貿易過程中“阻礙（encumber）”了使用商標；此外，這種使用是“不合理的（unjustifiably）”。宏都拉斯強調該措施以“普遍且嚴厲的方式”限制商

標的使用，並認為應由澳洲提出證據證明其措施是合理的。澳洲則認為應由申訴國證明“在貿易過程中”商標的“使用”是“無正當理由”“受到特殊要求的阻礙”。

**(四) 澳洲菸品素面包裝法案結論：<sup>9</sup>**

1. TBT 第 2.2 (貿易的技術壁壘)：菸品素面包裝法案意在通過減少煙草製品的使用和接觸來為澳洲改善公共衛生的目標做出有意義的貢獻，而申訴國並未證明它們對貿易的限制更大超出了第 2.2 條所指的實現合法目標所必需的範圍，並考慮到由於未實現澳洲目標而可能引起的風險的性質和嚴重性，以及申訴國未提出其他替代方案將在同等程度上為目標做出貢獻。儘管無裝飾包裝是限制貿易的，但它是為了合法目標，有助於實現該公共衛生目標，解決了極為嚴重的風險，並且存在不少限制貿易的替代方案。爭端解決小組綜合考慮所有這些因素後得出結論，沒有違反 TBT 第 2.2 條。
2. TRIPS 第 15 條第 4 項 (商標註冊的障礙)：TRIPS 第 15 條第 1 項定義了「商標」構成要件，須可作為區別企業之商品或服務之標識，即應具有識別性之標識。而其中有寫到，標識本身不足以區別商品或服務時，可透過使用獲得識別性取得註冊。因此，在本條文所稱之「商標」即隱含為「已經可註冊的標識」，不包括將來「僅能通過使用而獲得識別性」的標識。而菸品素面包裝法案限制商標於煙草製品包裝之使用，並未構成商標註冊之障礙，與第 15 條第 4 項規定：「商標所指定使用之商品或服務之性質，不得構成商標註冊之障礙」並無抵觸。
3. TRIPS 第 16 條第 1 項 (授予註冊商標所有者的權利)：TRIPS 第 16 條第 1 項規定「註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混

---

9 The WTO Panel Report in Australia – Plain Packaging: Findings and Implications、DS467: Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging

淆之虞。」 TRIPS 第 16 條第 1 項並非確立商標所有者使用其註冊商標的權利，而是規定了防止第三方商標侵權行為的權利。此外，該條款並非要求會員有義務維持註冊商標的識別性，或避免可能通過對商標的識別性產生負面影響的法規，因商標識別性不可避免地會根據市場狀況和產品的影響而有所波動。再者，該條款係提供商標所有人在發生混淆誤認情形之保護，是一種消極的權利，因此，會員亦無義務維持市場條件以利混淆誤認侵權行為之發生。

4. TRIPS 第 20 條 (其他要求): 申訴國沒有證明菸品素面包裝措施不合理地妨礙了商標使用, 該措施是在貿易過程中妨礙商標使用的一項特殊要求, 但它是合理的, 因此不違反第 20 條。

(1) 首先確認關於 WTO 爭端解決中舉證責任的一般原則, 並非由被告承擔最初的舉證責任。

(2) 是否違反 TRIPS 第 20 條規定, 其判斷須符合下列 3 項條件:

- 首先, 會員必須採取施加“**特殊要求**”的措施,
- 其次, 這些特殊要求必須“**在貿易過程中阻礙商標的使用**”;
- 第三, 由此產生的商標負擔必須是“**不合理的**”。

**A “特殊要求”**: 係指必須遵守的條件; 與商標的使用密切相關或專門針對商標的使用訂定的要求; 特殊要求可以包括以某種方式使用商標的要求, 以及完全禁止使用商標的要求。因此, 菸品素面包裝要求包括文字、標記、外觀標準化的錯失, 是為一“特殊要求”。

**B “在貿易過程中阻礙商標的使用”**: “阻礙”包括全部禁止及對商標呈現方式的要求或限制。“在貿易過程中”一詞從表面上看並不局限於“買賣”, 而是更廣泛地涵蓋了與商業活動有關的過程。商標不僅僅是用於區分不同來源之產品, 亦在銷售前後提供有關產品品質、特徵、聲譽等商業信息及廣告功能, 因此, “在貿易過程中”涵蓋整個商業活動的過程。

**C “不合理”**:

三個標準來確定特殊要求的負擔是否“不合理”:

- 特殊要求引起的妨礙的性質和程度，對於商標所有人在貿易過程中使用其商標的合法利益，從而使商標能夠履行其預期的功能：

菸品素面包裝法案並未影響消費者區分煙草產品的能力或商標持有人維護註冊權或防止商標侵權的能力，且在該法在第 28 條中保留了維持商標註冊的能力。此外，沒有證據證明價格競爭加劇或“降價交易”降低了煙草產品的貿易價值。

- 適用特殊要求的原因，包括其旨在維護的任何社會利益：

澳洲實施菸品素面包裝無的目的之一是要履行《世界衛生組織煙草控制框架公約》規定的義務，此特殊要求“能夠促進，並且實際上確實有助於澳洲通過減少使用和接觸煙草來改善公共衛生的目標”。

- 這些原因是否為阻礙的產生提供了足夠的支持：

有關菸品素面包裝對公共衛生貢獻的相關研究結果。“這表明，應用這些特殊要求的原因為應用由此產生的負擔提供了充分的支持。商標的使用，且研究調查發現，刪除商標的設計特徵“很容易降低煙草製品的吸引力並提高健康警示圖片的有效性”。

這些標準應用於澳洲的菸品素面包裝法案後得出結論，採用該措施並非“不合理的”，因為其目的充分支持該措施的實施所產生貿易過程中之阻礙。

#### **(五) 有關 TRIPS 對於商標使用權或排他權內容，講者重點摘要如下：**

1. TRIPS 第 16 條第 1 項並未確立商標所有者使用其註冊商標的權利，其規定的權利是“消極權利”，即防止某些行為或情況發生的權利。換句話說，在第 16 條中授予商標所有者的專有權是排他權，並非使用商標的權利。
2. 從 TRIPS 第 8 條明訂「會員於訂定或修改其國內法律及規則時，為保護公共衛生及營養，並促進對社會經濟及技術發展特別重要產業之公共利益，得採行符合本協定規定之必要措施。」另在中提及「TRIPS 並無禁止會員採取任何措施以維護公共衛生，並認同應該以支持 WTO 會員促進公共衛生權利的方式解釋和執行 TRIPS。」可以看出在不違反 TRIPS 相關規

範下，各會員可以促進公共衛生、社會經濟、技術發展等公共利益為目標，採行任何措施或政策。

3. TRIPS 第 20 條規定「商標於交易過程之使用，不應受特別要件的不合理妨礙；例如須與其他商標共同使用、須以特別的形式使用、或須以足對區別一企業與他企業之商品或服務之功能產生減損之方式使用，均是。此規定並不排除設置要件，以要求將表彰生產物品或服務的企業商標必須與區別該企業所生之特定產品或服務的商標配合使用；但不得要求將此二商標聯結。」其重點在於“特殊條件”、“障礙”及“不合理”三要件。“特殊條件”指與在貿易過程中使用商標或與之特別相關的條件，並且其應用受到限制，亦包含禁止使用商標；“障礙”從部分限制商標使用方式到完全禁止商標使用都涵括在內；“不合理”須在商標所有人於市場上使用所擁有的合法權益與 WTO 成員為保護社會利益採取相關措施的權利之間進行衡量。
4. 在商標使用權和排他權之間的爭論，以 Frankel、Gervais 所著 *Plain Packaging and the Interpretation of the TRIPS Agreement* 之論點做為結論，「關於商標所有者是否有權使用其商標的辯論，以二分法選擇是錯誤的，實際上，商標所有人在使用其商標時有合法利益（legitimate interest）；其權利的範圍，包括實際使用以獲得和維持商標知名度。」商標權不是二分為使用權和排他權，而是處於一中間位置，即商標所有者擁有的合法利益，除在第 16 條規定了商標所有者對未經授權使用其商標的第三方，使消費者產生混淆誤認時，所擁有的排他權外，亦被允許為貿易、商業等目的之合規的使用商標之權利。因為如果商標所有人不使用商標還會造成混淆誤認的情形嗎？而且商標所有人註冊商標之主要目的就是為了在商業上使用，銷售其商品或服務。

三、商標之功能：講者從英國高露潔平行輸入之法院判決作為出發點，最終結論認為商標權保護過於強大。

#### (一) 商標具備之功能

1. 指示來源：商標最基本之功能，讓消費者藉由商標知悉並認明商品及服務之來源為何。
2. 表彰品質：消費者對於商標長期以來使用其商品服務所累積之感受，而建立出對該商標品質之認定及評價。
3. 傳達溝通：藉由商標向消費者傳達商品服務之相關特徵資訊或創意表達。
4. 資產投資：成功的商標擁有高度的商業價值，成為公司強大資產。
5. 行銷廣告：商標廣告功能在進行商品服務之行銷，加強消費者的對商品服務之印象，增加商品服務銷售市場。

#### (二) 英國高露潔平行輸入之法院判決

在該判決中，提及商標的功能是被作為商品來源的標記，然而，於巴西產製的高露潔牙膏，其原料與在英國產製的不同，因此，從巴西進口之高露潔牙膏至英國販售，雖標識相同的商標，然而其品質實質上是有差異的，消費者會誤認該商標所表彰商品之品質程度，所以，法院認定此種行為仍侵害了英國高露潔之商譽，仍屬於一種仿冒侵權行為。

而該判決涉及平行輸入、權利耗盡之議題，惟在 TRIPS 中涉及權利耗盡之條文為第 6 條：「就本協定爭端解決之目的而言，且受第 3 條(國民待遇)及第 4 條(最惠國待遇)規定之限制，本協定不得被用以處理智慧財產權耗盡之問題。」其意涵即表示未對會員所採取權利耗盡之原則有一致性之規定。

#### (三) 商標權保護過於強大

講者認為商標權人採取保護措施越來越大，他舉出在英國約克郡山谷一家鄉村俱樂部，其所有者特雷西戴利(Tracy Daly)以“Family Feast”作為聖誕節菜單的標語，他們用這句話來形容這道菜對家庭來說是一場盛宴。結果，肯德基要求他刪除“Family Feast”標語，因為這個詞已經被肯德基註冊為商標，

用以宣傳所提供的一種產品，包括一桶炸雞、炸薯條、一瓶 1.25 升碳酸飲料等組合。該俱樂部使用“Family Feast” 是一項嚴重的商標侵權行為。另外，他還提到” ALICE IN WONDERLAND “被迪士尼註冊使用於第 16 類書籍商品上，這樣的一般普遍大眾認知在書籍上是普通用語被註冊並不認同。

## **主題四: TRIPS 與地理標示**

本則主題是由義大利的 Natale Rampazzo 先生主講，他在義大利國家研究委員會創新與服務促進發展研究所擔任第一研究員，主要領域在於增強智慧產權的法律和經濟分析、地理標示研究及對技術創新的監管及其對社會的影響方面。本次議程係講述 TRIPS 地理標示之重要性、介紹國際法規規定與協定，再以具有代表性之 WTO 爭端解決小組案例進行討論，最後介紹目前歐盟與各方簽訂之地理標示相關雙方協定與授權保護。茲就其重點臚列如下：

### **一、地理標示的重要性**

講者先行敘明在 18 世紀的義大利發生重大經濟危機，許多義大利人民移民至鄰近之法國等國家，且將義大利的製酒技術帶入該國並於該地開始生產酒類商品，但這些移民地本身已有其本身就該地特色而著名之酒類商品，例如法國波爾多(Bordeaux)，而標示這些地理標示之酒類商品具有保證其產地、流程、原料等品質之聲譽，而這些與該地理相關商品一同在市場販售時，不論其製造者、原料產地、製造過程等不同之酒類商品均標示相同之地理文字，但享有地理聲譽特色保證之葡萄酒或烈酒等商品卻因此受到衝擊及削弱其競爭力，是以要如何預防與保護就該地理特色享有聲譽之酒類商品，就是地理標示制度存在之意義與重要。

### **二、地理標示之國際相關規定**

#### **(一)巴黎公約(Paris Convention for The Protection of Industrial Property)**

巴黎公約是第 1 個針對商品之來源標示做規範之國際協定，按第 10 條第 1 項規定，會員國如有直接或間接使用不實標示商品來源或生產商、製造商或貿易商之情事，亦須適用第 9 條扣押輸入非法標有商標或廠商名稱的商品。主要目的是為避免商品來源標示不實。

#### **(二)馬德里協定 (Madrid Agreement)**

第 1 條規定，所有標有虛假或欺騙性來源標記的商品，直接或間接地將締約國或地點指示為原產國或來源地，則必須扣押、禁止此類進口或採取其他行動和制裁。馬德里協定與巴黎公約規範範圍大致相同，主要均係在規範商品來



源之標示，但規範及制度施行更為明確詳細，避免業者以直接或間接的虛偽或欺騙性標示商品來源。

### **(三)里斯本協定(Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)**

里斯本協定則為奠定地理標示基礎制度之國際保護規範，但其協定文字仍使用「原產地名稱(appellation of origin)」。

定義規定於第 2 條，所謂「原產地名稱」，是指一個國家、地區或地方的地理名稱，用於指示一項產品來源於該地，其質量或特性完全或主要取決於該地理環境，包括自然及人為因素。

第 3 條則規定原產地名稱之保護範圍，經註冊之原產地名稱將受到保護，防止篡奪或仿冒，即使其標示商品之真實產地，或者係使用翻譯之方式使用，或伴以「同類」、「同型」、「製造」、「相仿」或其他類似的說明。

又於第 6 條亦規定只要在該原產地名稱繼續於原屬國受到保護，便不得被視為已成為通用名稱。

### **(四)TRIPS**

TRIPS 則是確立地理標示之名稱、定義、其相關原則及規範制度，主要規範於條約第 22 條至第 24 條。第 22.1-22.4 條係針對一般商品之地理標示規範，第 23.1-23.4 則係規範葡萄酒及烈酒之地理標示。第 24.1-24.9 條則係其他保護規範。在此僅說明部分定義及規範性條文如下：

第 22.1 條規定主要係定義地理標示之意涵。本協定所稱之地理標示，係指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者。

第 22.2 條則係規範會員國應提供法律途徑防止使用任何方式明示或暗示系爭商品係產自非其實際產地之其他地理區域且有致公眾誤認該商品之地理來源，以及不公平競爭使用行為。

第 23.1 規定則是規範葡萄酒及烈酒之地理標示保護範圍。會員應提供法律途徑，以防止將葡萄酒或烈酒之地理標示，使用在非產自該地理標示所表彰地

區之葡萄酒或烈酒，即使其標示商品之真實產地，或者其係以翻譯之方式使用，或伴以「同類」、「同型」、「同風格」、「相仿」或其他類似的說明。

### 三、地理標示案例討論

講者在此進行討論 2 件具代表性及爭議性之 WTO 爭端解決小組案例，其一為 DS 174/290 歐盟有關農產品及食品之地理標示註冊相關法規，另一為 DS435, 441, 458, 467 澳洲菸品素面包裝 AUSTRALIA TOBACCO PLAIN PACKAGING。

#### (一)農產品及食品之地理標示註冊法規 DS 174、290

本案係美國與澳洲提出歐盟就農產品及食品之商標和地理標誌申請註冊相關規定有違 TRIPS。起因為歐盟 2081/92 號條例，並未向其他 WTO 成員的權利持有人和產品提供國民待遇，已違反 TRIPS 第 3.1 條國民待遇原則，又針對歐盟未對與地理標誌相似或相同的在先既有商標提供充分保護，已違反 TRIPS 第 16.1、17、24.3、24.5 條。

講者指出本案有關地理標示之爭點主要有 2 點，其一為：國民待遇原則。另一為：地理標示與在先商標的衝突關係。

#### 爭點一：國民待遇原則

歐盟 2081/92 號條例係針對農產品及食品之地理標示保護規定，且該條例特別規定非歐盟成員國者之申請人，需符合該法所制訂之「相當和對等條件 (equivalence and reciprocity conditions)」規定始能提出地理標示保護。

其地理標示之申請程式為：1.申請人向地理標誌所在國政府提出申請；2.所在國政府對於申請是否符合條例規定進行審查；3.如果所在國政府認為該申請合格，再將該申請轉交給歐盟委員會。同時，該條例第 12.1 條規定非歐盟成員國之第三國政府於轉交地理標示申請案時，應提交地理標示據以在該國得到保護或確認的法律或習慣的說明，及該國具備與條例第 10 條規定相當的監督機制之聲明或其他決定依據文件證明，並確保受地理標誌保護的農產品和食品符合產品細則的要求。

然而非歐盟成員國政府沒有任何義務執行歐盟規定之條例或與歐盟相似的地理標示制度。爰此，專家小組認定，非歐盟成員國國民之地理標示申請註冊

案件係取決於該國是否採用等同於歐盟地理標示保護之制度，並為歐盟地理標誌提供相互保護條件；同時該法規的程序亦要求非歐盟成員國的申請和異議案件，必須由透過本國政府向歐盟提出及轉達，而非直接向歐盟提出申請，並要求這些非歐盟成員國國家同歐盟成員國進行地理標示審查且實行產品檢驗制度，是以，經歐盟認定不符歐盟相關法規條件者，該國國民即無法申請歐盟地理標示，則與歐盟國民相比，非歐盟成員國之國民就在申請程式中增加「額外障礙 (extra hurdle)」。

爰此，歐盟 2081/92 號條例中，要求非歐盟成員政府審查、轉送地理標誌註冊申請並提交聲明本國已實行地理標示制度之相關法規，爭端解決小組認定已違反 TRIPS 第 3.1 條之國民待遇原則。

### 爭點二：地理標示與在先商標之衝突關係

歐盟 2081/92 號條例第 14.2 條規定，在地理標誌申請日之前，如果有關之商標被善意申請註冊、善意註冊或因善意使用而取得，即使違反條例第 13 條的規定，該商標也可以在地理標誌登記之後繼續使用，只要該商標沒有因歐盟商標法其他規定的原因無效或失效。此規定係與 TRIPS 第 24.5 條相對應，均為有關地理標誌與在先商標的並存機制。

然而 TRIPS 第 24.5 條規定，執行地理標誌保護的措施不能以商標與地理標誌相同或相似為由而損害商標的註冊、效力和使用。基此，美國認為在此相關制度中，如果地理標示之實際使用態樣會與在先商標發生混淆，則在先商標的權利人應當有權根據 TRIPS 第 16.1 條禁止與其相同或相似的在後地理標誌在相同或類似商品或服務上使用。

爭端解決小組同意 TRIPS 不允許地理標誌與先前商標無條件地共存，認為在地理標誌與在先商標發生混淆的情況下，條例第 14.2 條允許兩者並存就是對在先商標權利的限制，但爭端解決小組最終仍認定該條例並無違反 TRIPS，因為在 TRIPS 第 17 條係允許 WTO 成員對商標權做「有限度例外規定 (limited exceptions to the rights)」。

最後，WTO 爭端解決委員會於 2005 年 4 月 20 日通過決議。後在 2006 年 4 月 21 日的會議上，歐盟表示已通過 2006 年 3 月 31 日生效的新法規，全面實施委員會的建議和裁決。

## **(二)澳洲菸品素面包裝法案(DS435, 441, 458, 467)**

講者提及前述之澳洲菸品素面包裝法案案例亦有 2 個與地理標示相關之爭議，一為該法案禁止在煙草產品包裝上放置地理標誌是否會導致不公平競爭？另一為該法案是否已削弱對既有地理標示之權利保護。

### **爭點一：澳洲禁止在煙草產品包裝上放置地理標誌是否會導致不公平競爭？**

按 TRIPS 22.2 之規定，會員應提供地理標示之利害關係人法律途徑以防止：  
(a) 於標示或展示商品時，使用任何方式明示或暗示系爭商品係產自非其實際產地之其他地理區域，而有致公眾誤認該商品之地理來源者；(b) 構成巴黎公約（1967）第 10 條之 2 規定之不公平競爭之任何使用行為。

所謂不公平競爭之任何使用行為於巴黎公約第 10 條之 2 (2) 係指「違反工業或商業誠實行為的任何競爭行為」。而所謂「競爭行為」是指市場參與者為與市場上其他參與者競爭而進行的行為。因此，爭端解決小組認為「競爭行為」一詞不包括會員國為規範市場或市場運作所依據的監管市場環境的法律和其他規範措施。爰此，該法案本身並不構成《巴黎公約》（1967 年）第 10 條之 2 所指的不正當競爭行為。

另外提出有關澳洲實行的 TPP 措施禁止菸商使用任何不屬於品牌或變體名稱一部分的文字、標記或插圖及產品的原產國等標示於菸品包裝，因此很有可能菸商是無法在菸品包裝上標示或提及煙草的地理來源。而最後爭端解決小組於裁決認為，就地理原產地而言，也可是品牌或變體名稱的一部分，可做為包裝的一部分。因為，根據 TPP 措施第 20 條第 3 款規定，並無禁止將地理標誌作為商標使用，只要該地理標示是品牌、企業及公司名稱或其變體名稱的一部分，且符合 TPP 措施所規定的形式，即可標示於商品包裝。此外，爭端解決小組指出，在產品中使用地理標誌煙草是菸商生產者的戰略決策，而省略地理標示在某些情況下是可能導致消費者混亂，但因為在 TPP 措施中，對於菸品包裝上僅

能使用符合 TPP 限制之地理標示，並非屬提供不正確或虛假陳述之地理來源資訊去誤導消費者。再者，縱使菸商無法將其放在包裝上標示，亦可以透過其他途徑予以公開，且於澳洲所有菸商競爭者均須受該 TPP 措施之規範，且產品外觀和包裝的相似性並無可能會誤導消費者錯誤地認為所有競爭者的菸品具有相同的特性或地理來源，且該此包裝相似係來自澳洲國內 TPP 措施，且是由眾所周知且充分宣傳的政府監管干預措施導致。最後，由於申訴國未能證明澳洲 TPP 措施已構成不正當競爭行為，以及舉證 TPP 措施實際上如何降低競爭對手將其產品與其他產品區別的能力，已誤導或無法確定菸品地理來源，是 TPP 措施認定並無違反 TRIPS22.2 (b) 之規定。

## **爭點二：既有地理標示之權利保護**

於 TRIPS 第 24.3 條規定，會員於執行本節規定時，不得減損世界貿易組織協定生效前已於該國存在之地理標示之保護。

爭端解決小組認定如前所述，TPP 措施雖係對菸品包裝外觀進行規定，但並禁止在煙草包裝使用地理標誌，該措施是允許菸品包裝中使用地理標示的文字，只要該文字是品牌，企業或公司名稱或變體名稱的一部分，且以 TPP 規定的形式出現即可。再者，TPP 措施中所謂「品牌」並不區分係由一個或多個單詞組成的品牌。又如果地理標示與商品的原產國相同，則 TPP 措施也允許以所規定的形式標示於菸品包裝，並無削弱地理標示之保護。最後，由於申訴國未證明由於澳洲實施菸品素面包裝制度，致根據澳洲法律於 1995 年 1 月 1 日之前享有之地理標示權利保護因而減少，認定 TPP 措施並無違反 TRIPS 第 24.3 條規定。

## **四、有關地理標示之雙方協定與保護**

歐盟為保護地理標示，致力於與各方簽訂地理標示之雙方協定，將近有 200 多個有關地理標示之雙邊協定，例如南韓、日本、中國、烏克蘭、南非等均有簽訂雙方保護協定，進以保護雙方之地理標示，且不僅在於葡萄酒及烈酒地理標示，尚包含農產品及食品之地理標示。

另外，講者提出，TRIPS 理事會亦有地理標示相關之提案討論，第一案為地理標示之註冊，根據 TN/IP/W/10/Rev.4 號文件，成員協議建立葡萄酒及烈酒之

地理標示數據庫，承諾確保其程序包括在根據其國內法就葡萄酒和烈酒的商標和地理標誌的註冊做出決定時，可查閱數據庫的規定。但此程序僅為鼓勵性質，但會員沒有義務在其國內法中做出有關葡萄酒或烈酒的商標和地理標誌的註冊或保護決定時，須查詢多邊數據庫的資料。

第二案為地理標示之擴展，根據 TN/C/W/52 號文件，成員協議同意將 TRIPS 第 23 條的保護範圍擴展到所有產品的地理標示，包括農產品及食品等，不僅限於葡萄酒及烈酒地理標示，擴大 WTO 地理標示註冊簿資料。

上述地理標示措施將不僅對於已發展國家之地理標示具有良好保護規範與制度，對於發展中國家之地理標示將具有更好經濟效力與利益。

## 主題五: TRIPS 的執行成效與未來挑戰

本議題講者 Xavier Seuba 先生是法國史特拉斯堡大學國際智慧財產研究中心的副教授。他的專業領域包括藥品政策和法律，智慧財產權法和技術標準法規。在智慧財產權法領域，他主要從事與專利執行有關的問題。他曾擔任 UNCTAD、WIPO、WHO、PHAO、COMISCA、UNHCHR、IDB、EU、EUIPO 等國際組織顧問，從事有關國際協定之協調，並作為專利相關爭端解決之調解者。

講者講述內容分為三部分：一、TRIPS 納入執行措施的背景原因，二、後 TRIPS(Post-TRIPS)時代：雙邊主義的興起，以及第三部分：TRIPS 面臨的挑戰及未來發展。

### 一、TRIPS 納入執行內容背景

TRIPS 是第一個納入執行制度的多邊協議。在 1970、1980 年代，已開發國家開始面臨產業在境外執行智慧財產權之相關問題，已開發國家認為沒有足夠的執行措施也造成跨國貿易障礙，另外，在 1978 年 GATT 東京回合中圍繞著有關於仿冒品的議題，因此，TRIPS 的第三章“智慧財產權的執行”成為多邊協議中最引人注目的特點。

在 TRIPS 執行部份，講者說明，TRIPS 第 41 條第 1 項規定 WTO 會員主要義務需其國內法中訂定關於智慧財產權有效的執程序，符合 TRIPS 所規範內容。在第 41 條第 5 項中則規定，此執行部分對於會員並不構成執行智慧財產權與執行其他國內法之人力及資源分配之義務。講者強調，TRIPS 中的執行規定設立了執行正當程序的最低標準。在第 41 條內容即規定當事人有救濟權、公平合理的執程序、案件須書面為之且賦予答辯機會、有權請求司法機關就其案件最終行政決定為審查之相關權益，並在第 42 條規範了公平及衡平的民事程序。

另外，講者提到 TRIPS 內容是不是限制智慧財產權？首先，在 TRIPS 第 1 條第 1 項規定「會員應實施本協定之規定。會員得提供較本協定規定更廣泛之保護...」要求了會員對於智慧財產權的最低標準，這是大家普遍認知的。但在過去 15 年發展出了“TRIPS 也是智慧財產權保護的最大限制”的這個想法，因為在第 1 條第 1 項亦規定「...提供較本協定規定更廣泛之保護，但不得抵觸本協定」。

## 二、後 TRIPS 時代：雙邊主義的興起

首先，講者給大家看 1984 年至 2019 年全球區域貿易協定的發展圖(如圖 1)，截至 2019 年 1 月已有 467 個 FTA 生效，在 1995 年 WTO 創立時，只有 30 個 FTA 生效。在 80 年代，有第一個涉及智慧財產權相關的 FTA。可以發現，自 WTO 成立以來 FTA 洽簽數量大幅上升。此外，講者表示，參與較多貿易協定的國家比參與較少的國家在貿易往來上更為安全。

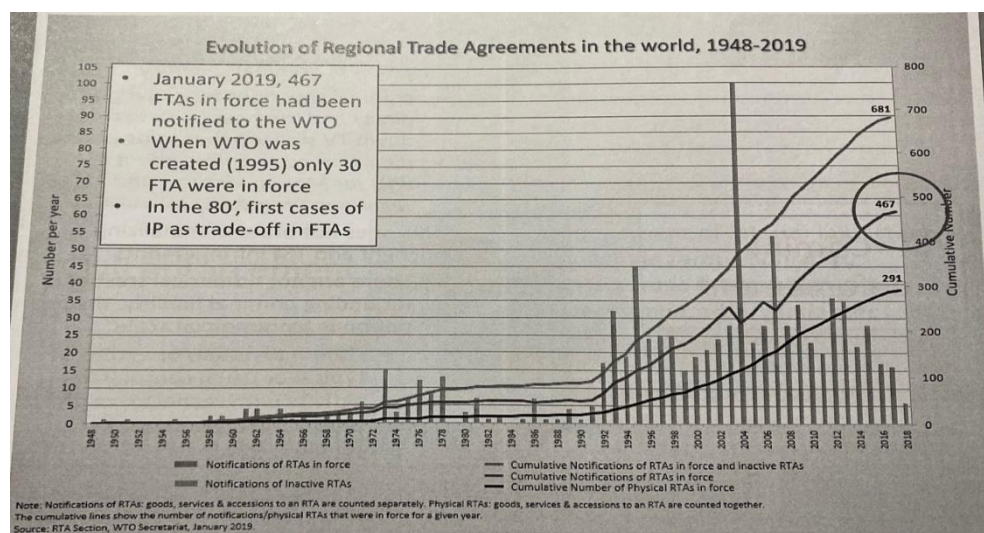


圖 1：1984 年至 2019 年全球區域貿易協定的發展

接著，從每年有關智慧財產權 FTA 生效數量圖(如圖 2)，自 2000 年開始，每年有 6 至 14 個 FTA 包含智慧財產權內容，至目前有 160 個 FTA 皆涉及智慧財產權之規定。

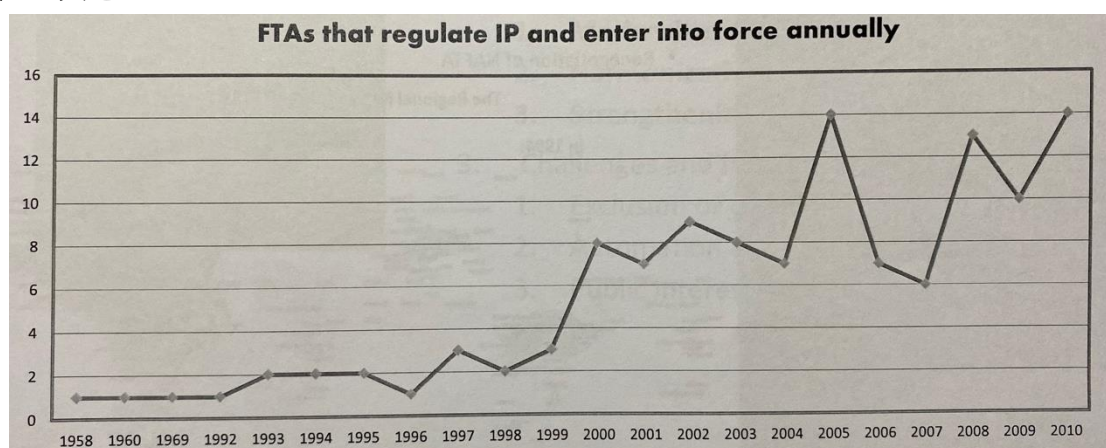


圖 2：每年有關智慧財產權 FTA 生效數量



除了 TRIPS 所規定的智慧財產權保護標準外，許多國家另外簽署雙邊協議，以採用更高的保護標準。隨著各國間有關智慧財產權的貿易協定數量的增加，講者提出規範內容的幾項趨勢：

### **(一)現代化的規範和智慧財產機構**

透過以更具創造性和動態性的方式，採取較少限制的改革並承擔相關風險，來面對自貿易協定所帶來的挑戰。FTA 的實施應作為涉及投資相關改革和現代化的機會，並確保擁有適當的機構和人力資源進行管理。

講者舉例，第一，海關數位化推動：國際承諾對海關在智慧財產權執行的數位化逐漸提高；歐盟也預計將在 2020 年實施海關電子化管理系統；且歐盟與他國條約內容中，將有關鼓勵海關使用電子化管理系統及使用風險分析識別可移商品之內容納入。第二，風險管理：運用大數據、圖像辨識、生物特徵及預測模型等工具，已普遍應用在進行邊境執行的風險分析；透過風險分析預測威脅並監控追蹤高風險交易目標。

### **(二)強化規範標準**

講者舉出歐盟在第三國家採取的智慧財產權執行策略中提及“使未來的雙邊或雙地區協議中的執行條款更具可操作性，並明確定義歐盟認為該領域的最高國際標準以及歐盟希望其貿易夥伴做出何種努力”。顯見現今雙邊貿易協定更加強化並提升規範標準，諸如：拓展智慧財產權保護範圍、建立海關程序法規等。

### **(三)調和一致性**

講者認為，各國簽訂貿易協定，目的是根據最高國際標準，為智慧財產權提供充分有效的保護，然而也產生將一國的法規制度或系統移到另一個國家的狀況，像是植物移植一樣，諸如執行指令、境外程序規則、商標規則等。而各國為了使規範標準一致，進而造成各國間對於標準差異產生之衝突激增。

## **三、TRIPS 面臨的挑戰及未來發展**

### **(一)強制排除或賠償**

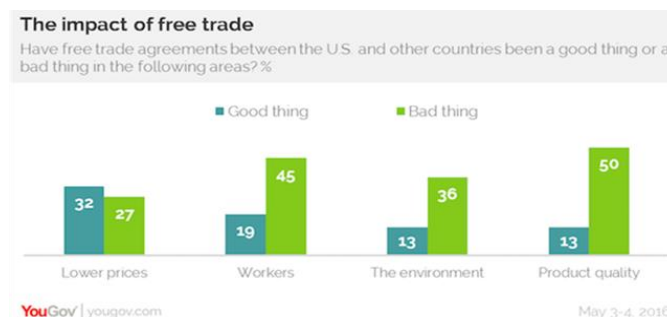
TRIPS 執行部分規定，智慧財產權受到侵害時可請求排除侵害行為及損害賠償之內容。TRIPS 容許侵權即自動給予禁制令或經法院衡平下給予禁制令，各國

間有自由裁量權，然有可能造成各國保障權利人之程度有所差異，而產生有爭議。講者認為執行是衡量和平衡不同性質的權益的過程，執行是一種行動，而不是預先確定的結果，須考量其他規範、原則和目標。他還提及 eBay 案<sup>10</sup>判決中，將“權利的產生”與“針對侵犯該權利的救濟措施”區分開來之觀點，表示認同。

## (二) 公眾利益和認知

在前一天的會議中，有幾個主題皆提到跟公共衛生或環境相關之問題，顯見智慧財產權-私權與公共利益-公權間的如何衡平是目前遇到相當大的問題。講者提到英國曾在判決中指出“法院應在適當情況下考慮將受禁制令影響的人的利益。這可能涉及考慮公眾利益”，以及印度法院也曾在判決中指出“這種平衡將不得不考慮未知因素，例如對非當事方造成損害的可能性”。可見，智慧財產權涉及公眾利益時，需要多方考量，以維持公私權間的平衡。

此外，講者提到美國調查發現，總體而言，自由貿易在大多數美國人中並不受歡迎，他們認為這對工人，環境和產品質量都有不利影響。從圖表（圖 3）看出，美國人部分認為自由貿易導致了更低的價格（32%）而不是更高的價格（27%），但是美國人普遍認為自由貿易對勞工（45%）、環境（36%）以及產品品質（50%）有害。另外，講者也提到歐盟委員會在 2014 年歐盟第三國智慧財產權執法戰略中，承認社會對智慧財產權的看法和態度的影響及其對“智慧財產權執行的倡議”的影響。委員會還表示“權利人的過度感知，對權利產生影響”。換句話說，社會大眾對於自由貿易或智慧財產權的看法，對智慧財產權執行或權益都會產生影響。



<sup>10</sup> eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.

圖 3：自由貿易的影響 (資料來源：英國 YouGov 網站)

## 主題六: WTO 及 TRIPS 之爭端解決機制及其不確定未來

本主題係由 Peter L.H.Van Den Bossche 先生主講，其於瑞士伯恩大學 (University of Bern) 教授國際經濟法，且曾於 2009 年至 2017 年擔任 WTO 爭端解決上訴機構 (Appellate Body，簡稱 AB) 之法官。本次議題講述 WTO 爭端解決制度之現況及數據資料、現在與未來危機及困境、爭端解決機制相關問題、解決途徑與方法及未來發展。

首先，講者提供目前 WTO 爭端解決機制之相關數據與報告，根據統計 WTO 爭端解決案例自西元 1995 年至去 2019 年共有 590 件，其中有關 TRIPS 之爭議案則有 41 件。在 590 件爭議案，約 20% 案件雙方和平達成協議或撤回申訴，243 件做成裁決報告，其中有 12 件與 TRIPS 相關，受理上訴的有 141 件，與 TRIPS 相關則有 3 件。

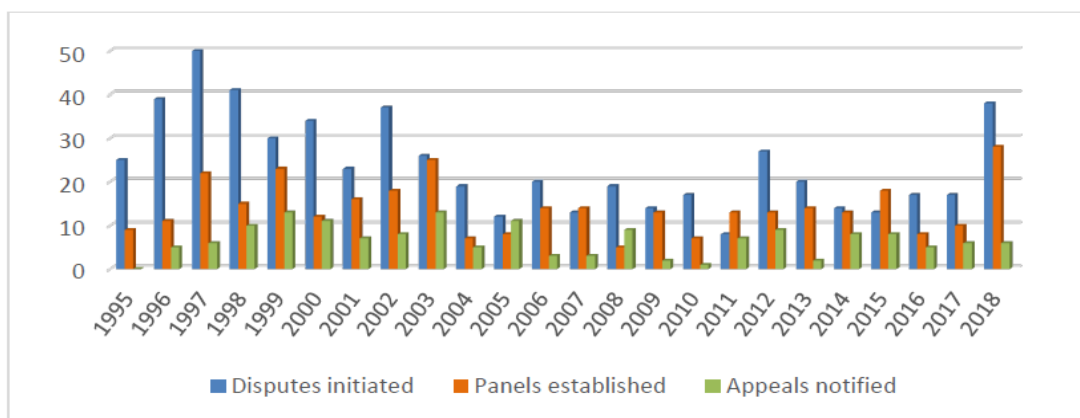


圖 4：1995-2018 世界貿易組織爭端解決統計表 (資料來源：WTO 官方網站)

又講者敘述於 WTO 爭端解決案件之原告及被告之國家比例，原告多以美國及歐盟為主，被告則以美國及中高所得經濟體為多；而 TRIPS 之原被告比例部分，原告亦多以美國為主，被告則以其他高所得經濟體及歐盟為多 (如圖 5 及圖 6)。

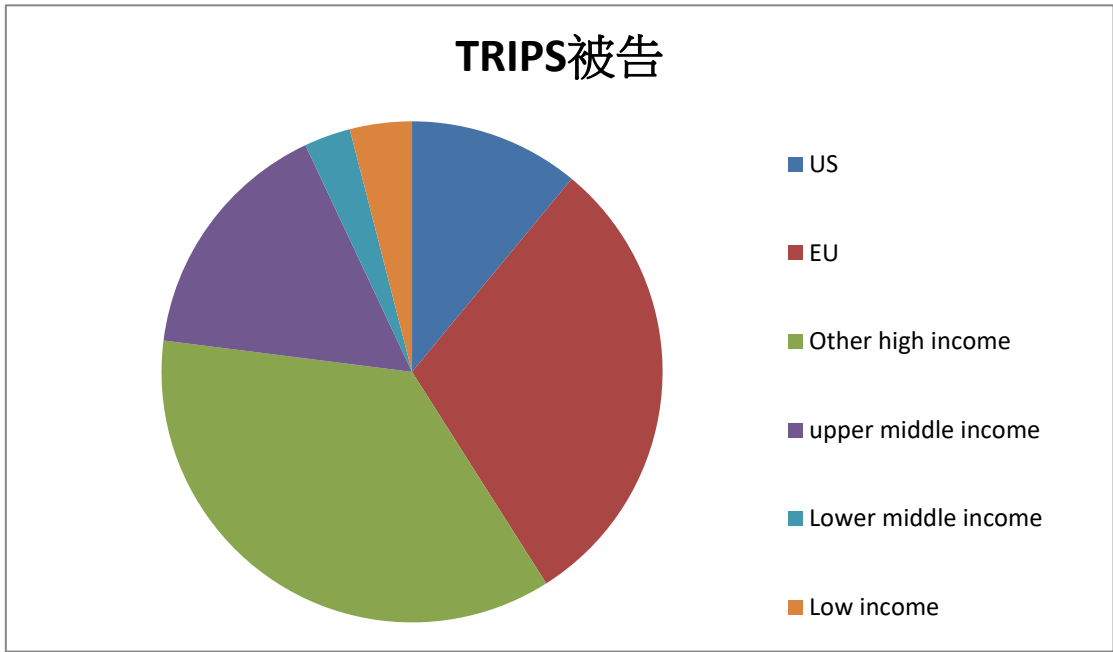
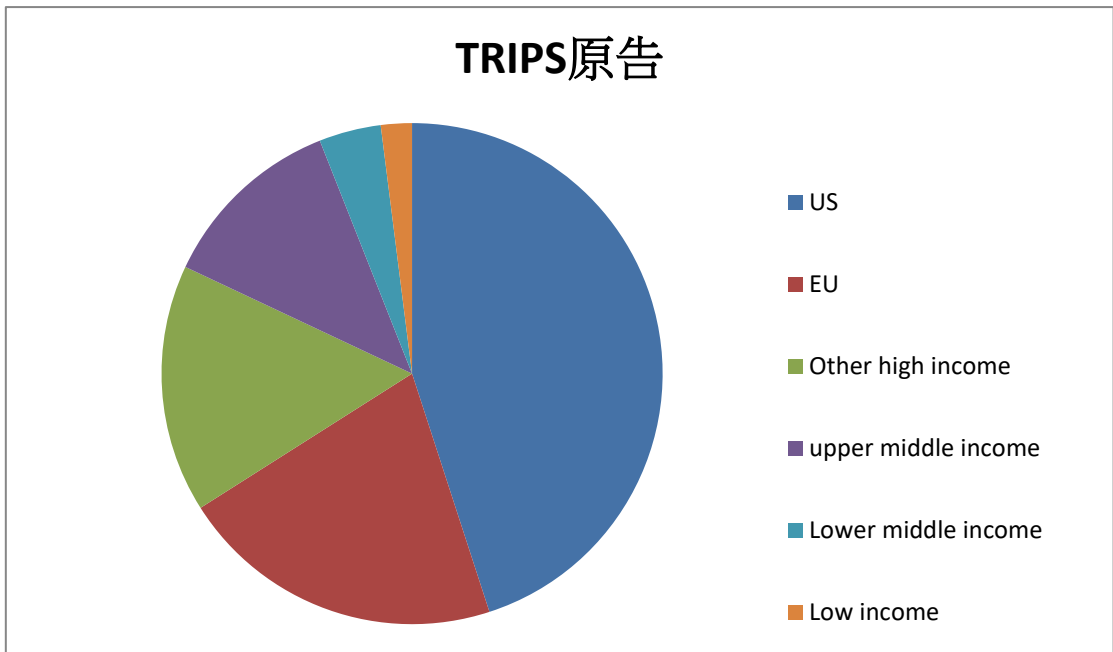


圖 5 及 6：與 TRIPS 有關之爭議案件的原被告國家比例 (資料來源：講者簡報)

而在這些案例中，約 85% 案件之原被告最後均遵循 WTO 爭端解決委員會之裁決決定與建議。

其中講者說明 2018 至 2019 年為 WTO 爭端解決機制相關案紛爭不斷、動盪不安的時期，其介紹爭端解決機制之迫在眉睫的危機有四點，分別為複雜且極具爭議案件不斷增加，2017 年爭端案件為 17 件，2018 年則激增至 39 件，2019

年至今已有 16 件，爭端解決小組人力不足，爭端解決制度失衡、敵對性非友善會談、獨立性與公平性的破壞等。

至於目前已經存在的危機，大致如下：美國自川普總統上任後，對 WTO 爭端解決之上訴機構提出 2 點擔憂，其一為上訴機構案件作為判例法之先例效力是否過度擴張，另一為上訴機構法官無法遵循所訂定之 90 天期限作成裁定，及對於即將卸任之上訴機構法官任期延展授權之合法性與濫用。講者說明係因為目前 WTO 爭端解決機制下設的上訴機構常設七位法官，其中韓國籍法官金鉉宗（Kim Hyun-Chong）、歐洲籍法官 Van den Bossche、拉美籍法官 Ricardo Ramirez Hernandez 的任期均在 2017 年結束，由於後續法官任命案受阻，Ricardo Ramirez Hernandez 與 Van den Bossche 得到上訴機構授權，於任期屆滿的情況下仍可繼續處理未完成的案件。但即使如此，如欲對 WTO 爭端解決案件之上訴案作出決定，則作成該決定之法官中至少須有 3 名須經正式任命，而另 2 名經正式任命的法官-美國籍的 Thomas Graham 和印度籍的 Ujal Singh Bhatia 法官任期又已於 2019 年 12 月 10 日到期，目前上訴機構僅剩一位正式任命法官(Ms.ZHAO Hong) 在任，是以 WTO 爭端解決之上訴機構不再有足以審理案件的法定人數，而陷入停擺。

又講者提出 WTO 爭端解決之問題有法官附帶意見及法律諮詢意見書、爭議案之事實調查、爭議案件之判決先例效力之過度規範、90 天上訴審查期限及上訴機構秘書處之角色之程序爭議、上訴機制法官人數、任期以及即將離職法官之任期授權延長之體制爭議。

而 WTO 正在積極尋找解決方法，如各會員國立場文件、與上訴機構職能有關之非正式程序，例如 2019 年初 WTO 總理事會任命紐西蘭常駐代表 DAVID WALKER 為爭端解決機構之主席及非正式程序之調解人、至今辦理 10 場小型團體會議及 5 場開放式非正式會議，且 DAVID WALKER 於 2019 年 10 月 15 日提交關於上訴機構職能的理事會決定草案報告，且仍與美國積極協商中。

最後，講者敘述對 WTO 爭端解決之發展，於 2019 年 12 月 10 日後，爭端解決是否有可能訴諸於外交手段解決?當事人自行協議?亦或是藉由「爭端解決

規則與程序瞭解書」第 25 條所制定之仲裁機制作為替代方法？或者仰賴區域貿易協定(RTAs)方式？

講者最後提及 WTO 爭端解決上訴機制之改革與否，仍涉及各會員國及美國參與及磋商，以及於基礎爭端解決機制下，由部長會議決定上訴機構法官任命權等問題仍有待會員國提出意見進行協商解決，並期望 WTO 會員國盡速達成初步共識，以利 WTO 爭端解決機制之正常運行，維護世界貿易相關之公共秩序。

## 肆、心得與建議

### 一、心得:

#### (一)關於本次議程中的相關心得

本次會議主要在於講述 TRIPS 於智慧財產權相關各領域，如著作權、商標、專利等之運作、實務、困境、當前爭議解決案例等議題進行討論。經詢問其他與會人，本次與會之議程其實是一系列之課程及議程，於此二日議程前，已有為期一週之 TRIPS 相關課程及說明，是以此二日議程有部分針對前一週之課程再行延伸說明與案例討論，不再就 TRIPS 做說明。雖本次議程多為案例討論及智慧財產權新型態發展與問題研討，幸而本局平時即透過不定期舉辦讀書會、請產業界及學界專家分享與智慧財產權相關之新議題及科技、技術與觀念等方式增進同仁的專業知識，是以雖未參加前一週課程，仍得於講者做案例討論時，迅速進入狀況，了解案情事實，明瞭講者所欲討論之問題及爭點。

(二)透過此次會議的參與，在著作權方面，講者從規範面及產業面出發，提供了相當新穎的觀點，值得深入思考；在商標方面，藉由美國綜合撥款法案第 211 節和澳洲菸品素面包裝法案之爭端解決報告之內容，可進一步了解 TRIPS 條文規定內涵，如：TRIPS 所授予商標之權利為一消極的權利、TRIPS 第 15 條第 1 項規定商標註冊之形式要求，並非要求會員在符合該形式就必須獲得註冊之義務。此外，亦深入解析 TRIPS 第 20 條所規定“特殊要求”、“在貿易過程中阻礙商標的使用”、“不合理的”等要件之衡量標準。此外，講者提及商標保護過大，從講者所提出的案例，可以思考在商標審查時，識別性應可多考量業界使用情形，審酌是否已成為普遍常用的語詞，這樣可以避免商標權人過於維權產生此類問題。

### 二、建議:

(一)著作權部分，綜合講者的分享內容及本局近年處理著作權實務爭議的經驗，可以發現由於資訊科技的快速發展，藉由資訊科技技術輔助創作或以資訊技

術將著作內容進行傳播的方式越來越多元，著作權議題開始與網路資訊科技、隱私權等過往看似完全不相關的領域有越來越多的交會重疊之處，這些議題也因此更加複雜化，導致傳統的著作權法解釋及適用越來越難解決產業面臨的問題，亟待法律、資訊科技等領域的專家一同研究如何因應處理。建議除了持續追蹤國際著作權新興議題的發展趨勢外，亦可多藉由邀請專家或推動本局業務單位互相交流的方式加深對相關議題的基礎認識。

(二)在商標方面，講者十分關注澳洲菸品素面包裝法案之爭議案，我國目前雖尚未立法實施菸品素面包裝，然目前國際上已有 13 個國家開始採行菸品素面包裝，未來菸品素面包裝措施將成為世界各國菸害防制政策趨勢。因此，澳洲菸品素面包裝法案之爭端雖於 2018 年 6 月做出裁決，認定該法案未違反 TRIPS 相關規定，惟宏都拉斯又提出上訴，故我國仍應持續關注後續結果。

(三)就地理標示部分，本局於實際審查業務上，參考歐盟、各國交換之地理標示清單已建立地理標示參考資料庫，以利審查人員得以於審查個案查詢，但現今地理標示來自於世界各地及各類商品，且不斷新增新的地理標示，是以建議多方參與國內外地理標示會議，並與國內產業工會諮詢，且不定期查詢國外有關地理標示之清單列表，以利本局更新資料庫，進而保護各國地理標示，有利於市場競爭及消費者購買權益，亦促進我國商標相關實務審查符合 TRIPS 有關地理標示保護之規範。

(四)我國於地理標示之實務，業界就此仍尚在摸索萌芽階段，無法如同歐盟地理標示發展具有完整詳細之流程、法規、檢核措施等，而本局對於地理標示之推行係在於業界申請相關證明標章時予以申請書填寫、法規適用等輔導協助，目前我國有關產地來源之業務推動主要在於農委會及各地方政府業務機關，例如目前相當成功的案例為池上米、魚池鄉日月潭紅茶等，建議多方與農委會、工業局、各地方政府業務單位合作及宣導推行我國有關地理標示制度，並介紹國外及國內著名案例及具體規範，且與他國交換地理標示資料，以利我國享有地理標示之產品於世界市場銷售，且不被惡意同業於他國註冊為商標。



## 伍、附錄

### 一、工作坊議程



#### The 19<sup>th</sup> IEEM Intellectual Property Seminar

##### 25 Years of TRIPS Agreement

##### Grand Lapa Hotel

##### Macau 4 and 5 November 2019

When the TRIPS agreement was negotiated in the context of a comprehensive multilateral free trade agreement, this marked a new era for intellectual property rights. First, it brought intellectual property law within the ambit of international trade, which arguably meant a shift in paradigm: Intellectual property rights not as obstacles to, but as a precondition of international trade. Second, the agreement overcame the impasse that had been reached with the Paris and Berne Conventions a reform of which could not be achieved. Based upon the principles of Berne and Paris, the TRIPS Agreement required comprehensive minimum standards in all fields of IP law, added a chapter on enforcement standards and as part of the WTO Agreement provided for a dispute resolution procedure in case of non-compliance. Many countries signed up to the agreement in the belief that it would bring an end to unilateral threats of sanctions, and to the demands of developed countries for an adequate level of IP protection.

The presentations look at the developments in the direct ambit of the TRIPS Agreement (namely panel decisions under the dispute resolution scheme), at the wider picture such as IP developments in the context of international organisations (WIPO, OECD, UN, WHO etc.), under domestic law, and under bilateral or multilateral trade or IP agreements. In doing so, the presentations compare the framework of intellectual property rights as it was pre-TRIPS, where we are now, and, most importantly, what the future of intellectual property rights – within the context of TRIPS and beyond - will be, taking into account changes in technology, society and politics.

<b>Schedule and Contents</b>	
<b>Monday 4 Nov 2019</b>	<p>Morning</p> <p>09:00 Registration</p> <p>09:30 <b>Welcome Address</b>            José Luís de Sales Marques, IEEM President            Gonçalo Cabral, Legal advisor to the Secretary for Economy and Finance, Macau – Seminar Convenor</p> <p>09:45 <b>The Political Promise of TRIPS as the Agreement to end all IP Agreements</b>            Jens Hillebrand Pohl, Maastricht University, The Netherlands</p> <p><i>When TRIPS was concluded, many understood the agreement to embody a new gold standard of IP protection that made not only reforms to the Paris and Berne Conventions, but also further IP agreements unnecessary. The ubiquitous sprawling of specific IP agreements and especially the inclusion of IP chapters in bilateral and multilateral free trade agreements has proven this wrong. Obligations to protect IP rights can now be found in bilateral and multilateral trade agreements, and can be enforced before domestic courts, the WTO and before investor-state tribunals. IP has become far more pervasive in society than ever before. For good, better, or worse?</i></p> <p><b>10: 30 Q&amp;A followed by Coffee Break</b></p> <p><b>11:00 TRIPS in the Context of International Law</b>            Anselm Kamperman Sanders, Maastricht University, The Netherlands</p> <p><i>TRIPS has led to a number of issues in the context of international law: The relationship between GATT and TRIPS (e.g. freedom of transit), the relationship between the Paris and Berne Conventions with TRIPS (whether rights specified under Paris and Berne were actionable by way of WTO dispute resolution; what the MFN obligation meant in the context of Berne and Paris), the relationship between the WTO and WIPO (settle by way of an agreement), the direct applicability of TRIPS (not uniformly answered). These issues were partly dealt with by agreements, partly by DS decisions and partly by decisions of national courts.</i></p> <p><b>Discussant:</b> Peter van den Bossche, World Trade Institute, Switzerland</p> <p><b>12:00 TRIPS in the Field of Copyrights</b>            Marketa Trimble, University of Nevada, Las Vegas</p> <p><i>Copyright law has been the IP field with the highest number of dispute settlement proceedings. Outside the WTO context, a number of subsequent copyright agreements have been concluded under the auspices of WIPO, and domestic legislation responded to internet-related challenges with the introduction of new rights such as communication to the public. Both technology related to the use of copyrighted works and the way copyrighted works are consumed have changed beyond recognition over the last 25 years and will keep changing.</i></p> <p><b>Discussant:</b> Jens Hillebrand Pohl, Maastricht University, The Netherlands</p>

<p><b>Monday</b> <b>4 Nov 2019</b></p>	<p><b>13:00 Q&amp;A followed by Lunch</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Afternoon</i></p> <p><b>14:30 TRIPS in the Field of Trade Marks</b>        Guy Tritton, Hogarth Chambers, London</p> <p><i>While trade marks have only become a TRIPS issue in the recent dispute resolution on plain packaging, the agreement as such has confirmed the notion of trade marks as proprietary rights that can find protection even beyond confusion. Approaches to further strengthen trade mark rights seem to have come from elsewhere, e.g. the CJEU, though. Will trade mark rights irretrievably move beyond the concept of origin confusion and towards the exclusive right of determining image and perception? And how has technology (AI, internet, social media) changed the traditional concepts of trade mark law?</i></p> <p><b>Discussant:</b> T.B.C</p> <p><b>15:30 Q&amp;A followed by Coffee Break</b></p> <p><b>16:00 TRIPS in the Field of Geographical Indications</b>        Natale Rampazzo, CNR - IRISS National Research Council, Naples, Italy</p> <p><i>The protection of geographical indications has been a controversial issue between the old and new world from the beginning. DS 174 concerns the conflict between trade marks and geographical indications. Starting in 1992 with the EU-Australia Wine Agreement, a rising number of bilateral agreements between the EU and third countries have now mandated protection of specifically listed indications, and also the successful conclusion of the Geneva Act to the Lisbon Agreement has given a new impetus towards world-wide protection, but also towards renewed conflicts. And while the EU claims to champion GIs in negotiations with third countries, there may be an internal movement to water down the quality requirements of GIs in order to accommodate producers at the expense of consumers.</i></p> <p><b>Discussant:</b> Anselm Kamperman Sanders, Maastricht University, The Netherlands</p> <p><b>17:00 Q&amp;A &amp; Closure</b></p> <p><b>19:30 Dinner</b></p>
--	--

<p><b>Tuesday</b> <b>5 Nov 2019</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Morning</i></p> <p><b>9:00 TRIPS in the Field of Patents – A System on Autopilot?</b> T.B.C</p> <p><i>The introduction of minimum standards and the reduction of flexibilities in patent policy was arguably the most controversial issue in the TRIPS negotiations. Although some DS proceedings focussed on issues of legal construction (e.g. stockpiling), most of the patent discussion took place in the political arena (allowability of parallel imports; possibility of discrimination against foreign production; compulsory licensing; inventive step requirements for pharmaceuticals). The Doha Declaration somewhat eased these political tensions. Against this background, the presentation will look at whether the future of the patent system will continue on a technology-driven autopilot or whether societal interests (Arts. 7, 8) will play a greater role in interpreting the system of patent rights and/or how technological developments such as AI will require changes to the system.</i></p> <p><b>Discussant:</b> t.b.c</p> <p><b>10:00 Q&amp;A followed by Coffee Break</b></p> <p><b>10:30 TRIPS in the Field of Enforcement</b> Xavier Seuba, University of Strasbourg, France</p> <p><i>The enforcement chapter in the TRIPS Agreement finds no precedent in previous IP Agreements. Different from the chapters on substantive law, most provisions are worded as recommendations rather than obligations. No dispute settlement has dealt with enforcement issues. Yet even the soft law character of the enforcement provisions may have led to changes in domestic law: The EU Directives on Enforcement and Border Enforcement, domestic attempts to improve evidence collection, the protection of trade secrets in court proceedings, increased damage awards and the multitude of jurisdictions that set up specialised courts or court divisions dedicated to IP are evidence thereof. But has increased enforcement also, as Hugh Laddie once put it, become an instrument of oppression? Has it led to an over-zealous spill over in the private sphere, to extortion rackets and to patent trolls?</i></p> <p><b>Discussant:</b> Guy Tritton, Hogarth Chambers, London</p> <p><b>11:30 The Dispute Resolution Scheme under WTO/TRIPS and its Uncertain Future</b> Peter van den Bossche, World Trade Institute, Switzerland</p> <p><i>The Dispute Resolution Scheme as introduced under the WTO Agreement meant a significant departure from previous, rather incomplete mechanisms to secure compliance. Under the two-tier mechanism of first-instance ad hoc panels and a permanent appeal board, a high number of cases in all fields of WTO have been decided in the last 25 years. Yet the future of this core feature of the WTO Agreement is uncertain due to a political impasse over the appointment of appeal board judges. The presentation looks into the history and procedure of the Dispute Resolution Mechanism, compliance of Member States with its rulings and its viability for the future.</i></p> <p><b>Discussant:</b> Marketa Trimble, University of Nevada, Las Vegas</p>
---	--

Tuesday 5 Nov 2019	12:30 Q&A followed by Lunch  <i>Afternoon</i>  14:15 Mock Trial  17:00 Closure followed by drinks



**This Programme is supported by Macau Foundation**

## 二、工作坊會場照片

