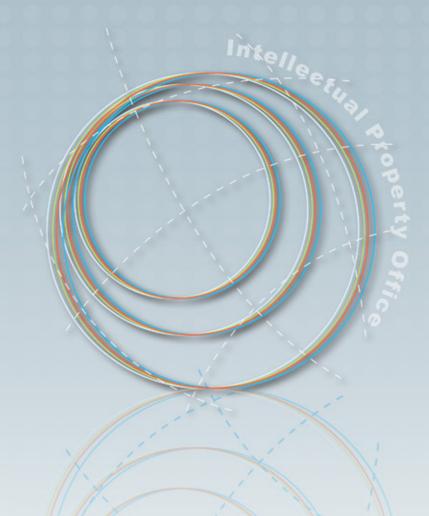
ISSN: 2311-3987

中華民國 111 年 2 月

智慧財產權 278



本月專題

WTO 有關因應 COVID-19 之智慧財產保護 豁免提案研究

WTO 與 COVID-19 相關智慧財產保護議題簡介

初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色 與困境

論 述

Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討





第 278 期

中華民國 111 年 2 月

智慧財產權月刊

刊 名:智慧財產權月刊	中文目錄	01
刊期頻率:每月1日出刊	英文目錄	02
出版機關:經濟部智慧財產局發行人:洪淑敏	稿件徵求	03
總編輯:高佐良		
副總編輯:高秀美	編者的話	04
編審委員:	本月專題—WTO 有關因應 COVID-19 之	
張睿哲、李清祺、林希彦、	智慧財產保護豁免提案研究	
劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、	WTO 與 COVID-19 相關智慧財產保護議題	06
高佐良、邱淑玟、吳欣玲、		UU
傅文哲、吳俊逸、周志賢、	簡介	
王義明、吳逸玲、魏紫冠、	曾筱筑	
高秀美 執行編輯:李楷元、徐敏芳、	初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色	23
劉敏慧		23
本局網址:http://www.tipo.gov.tw	與困境	
地 址:10637臺北市辛亥路	曾筱筑	
2段185號5樓	論述	
徵稿信箱:ipois2@tipo.gov.tw		
服務電話: (02) 23767170	Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討	36
傳真號碼: (02) 27352656	王敏銓、陳昭華	
創刊年月:中華民國 88 年 1 月	John J. 12: TC	
GPN: 4810300224 ISSN: 2311-3987	判決摘要	65
188N · 2311-390/	國際智財新訊	68
	智慧財產局動態	72
	智慧財產權統計	77
	智慧財產權答客問	83
	服務處諮詢與課程表	85

智慧財產權相關期刊論文索引

附錄

90

91

Issue 278

Feb 2022

Intellectual Property Right Journal

inteneetaar rioperty Right Journal	Table of Content (Chinese)	UI			
Published on the 1st of each month.	Table of Content (English)	02			
Publishing Agency: TIPO, MOEA	Table of Content (English)	02			
Publisher: Shu-Min Hong	Call for Papers	03			
Editor in Chief: Tso-Liang Kao	A Word from the Editor	04			
Deputy Editor in Chief:	A word from the Editor	04			
Hsiu-Mei Kao	Topic of the Month — A Study on the Intellectual				
Editing Committee:	Property Waiver Proposal Submitted to the WTO				
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;	in Response to COVID-19				
Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;		0.6			
Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;	An Introduction to COVID-19-Related Intellectual	06			
Tso-Liang Kao; Shu-Wen Chiu;	Property Protection Issue at the WTO				
Hsin-ling Wu; Wen-Che Fu;	Hsiao-Chu Tseng				
Chun-Yi Wu; Chih-Hsien Chou;					
Yi-Ming Wang; Yi-Lin Wu;	The Role and Dilemma of Intellectual Property	23			
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao	Protection in Times of COVID-19				
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;	Hsiao-Chu Tsen;	g			
Min-Fang Hsu; Min-Hui Liu		,			
	Papers & Articles				
TIPO URL: http://www.tipo.gov.tw/	Discussion on the Cases of Christian Louboutin's 36				
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai	Red Sole Mark Used on High Heels				
Rd., Taipei 10637, Taiwan	Red Sole Wark Osed on High Heels				
Please send all contributing articles to:	Min-Chiuan Wang \ Jau-Hwa Chen				
ipois2@tipo.gov.tw	Summaries of Court Orders	65			
Phone: (02) 23767170	Summaries of Court Orders	US			
Fax: (02) 27352656	International IPR News	68			
First Issue: January 1999	What's New at TIPO	72			
	IPR Statistics	77			
	IPR Q&A	83			
	IPR Consultation Service Counter & Course Schedule	85			
	Published Journal Index	90			

Appendix

91



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊(以下簡稱本刊),由經濟部智慧財產局發行,自民國 88 年 1 月創刊起,每年 12 期已無間斷發行 23 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物,內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作,作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊,曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起,以電子書呈現,免費、開放電子資源與全民共享。 閱讀當期電子書:

https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11

稿件徵求: 凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利 趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、 產業發展及政策探討等著作、譯稿,竭誠歡迎投稿。稿酬每干字 1,200 元(計算稿 酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數,兩者相加除以二,以下亦同),超過 10,000 字每干字 600 元,最高領取 15,000 元稿酬,字數 4,000~10,000 字為宜, 如篇幅較長,本刊得分期刊登,至多 20,000 字。

徵稿簡則請參:

https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf



閱讀智慧財產權」 月刊電子書 即時掌握IP資訊 掃我!!



編者的話

2020年初爆發 COVID-19疫情,使得全球各國面臨政治、經濟、社會與公共衛生等各層面的空前危機,抗疫物資的短缺與分配不均等問題,引起各國對智慧財產權與公共利益之權衡與取捨之爭議。2020年10月,以南非與印度為首開發中或低度開發之 WTO 會員國,提出 COVID-19疫苗 TRIPS 豁免提案,要求專利權等智慧財產權應為公共利益而讓步,美國從反對提案再轉向支持豁免COVID-19疫苗智慧財產權保護,成為全球關注的焦點。世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞表示,這是全球對抗疫情的重要里程碑。本月專題「WTO 有關因應 COVID-19之智慧財產保護豁免提案研究」介紹由南非及印度為首所提出的豁免提案相關內容,分析贊成提案與反對提案的 WTO 會員意見,思考在智慧財產保護與公共利益之間應如何權衡取捨,方能同時分享科技研發利益並促進公共衛生,使全球經濟與社會回歸正軌。本月論述「Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討」以紅色鞋底商標案在各國法院間之訴訟歷程,探究各法院對其商標類型(顏色商標、位置商標)及商標識別性判斷標準,並對美感功能性的概念及判斷方法作進一步關述。

專題一由曾筱筑所著之「WTO與COVID-19相關智慧財產保護議題簡介」 介紹自2020年10月起,於WTO中有關是否暫時豁免與疫情相關物資的智慧財產 保護,或透過改善現行智慧財產強制授權制度作為解決方案等相關提案之討論情 形,思索未來應如何取得共識,避免此項議題陷入討論僵局,皆須日後持續關注。

專題二由曾筱筑所著之「初探COVID-19疫情下智慧財產保護之角色與困境」 介紹智慧財產保護在COVID-19疫情下所扮演的角色,從智慧財產權的專屬權特 性探討如何才能在保護智慧財產與公共利益之間,取得適當平衡,並分述各國現 行對於COVID-19相關防疫物資之有關智慧財產權的措施。 本月論述由王敏銓、陳昭華所著之「Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討」從知名的紅色鞋底商標案在美國、歐盟、中國大陸及瑞士之訴訟,介紹各該法院之論理依據,研析紅色鞋底是否具備足夠的識別性,以及是否涉及美感功能性等爭議。

本期文章內容豐富實用,各篇精選內容,祈能對讀者有所助益。

WTO 與 COVID-19 相關智慧財產保護議題簡介

曾筱筑

壹、前言

貳、南非及印度為首之 TRIPS 豁免提案

- 一、提案簡介
- 二、美國宣布支持疫苗智慧財產保護豁免
- 三、更新版 TRIPS 豁免提案

參、歐盟強制授權提案

- 一、提案背景
- 二、提案內容
- 三、會員立場

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局科員。

本文相關論述僅為一般研究探討,不代表任職單位之意見。

摘要

2020年10月,南非及印度以智慧財產保護影響開發中及低度開發會員公平、及時取得可負擔抗疫物資為由,向世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權理事會提案,盼暫時豁免會員依與貿易有關之智慧財產權協定對於 COVID-19 預防、控制與治療相關智慧財產保護義務,然而該項提案遭到歐盟、瑞士及美國等已開發會員反對。

後續隨著美國轉向支持豁免 COVID-19 疫苗智慧財產保護,豁免議題再度成為全球關注焦點,提案會員也乘勢提出提案的更新版本。不過,更新版本卻仍未能取得反對方認同,歐盟並在 2021 年 6 月提出對案,旨在簡化強制授權機制之利用。COVID-19 疫情持續延燒,本項提案討論迄今尚未塵埃落定,本文將介紹本議題之緣起、相關提案內容及討論進展,期能藉由回顧議題的過去,引導讀者進一步思索其現在與未來。

關鍵字:COVID-19、TRIPS 豁免提案、疫苗公平取得、疫苗分配、強制授權
COVID-19、TRIPS Waiver Proposal、Vaccine Equity、Vaccine
Distribution、Compulsory License

壹、前言

根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)資料,截至2021年11月底,COVID-19全球確診案例數已高達2.5億,並已造成逾500萬人死亡¹。2020年年初爆發的COVID-19疫情使得全球各國在政治、經濟、社會與公共衛生等各個層面皆面臨空前危機,抗疫物資短缺與分配不均之問題亦引起各國對於智慧財產保護與公共利益之權衡與取捨問題的討論。

2020年10月,南非及印度以智慧財產保護影響開發中及低度開發會員公平、及時取得可負擔抗疫物資為由,向世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)與貿易有關之智慧財產權(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)理事會(下稱 TRIPS 理事會)提案,盼會員同意暫時豁免對於COVID-19預防、控制與治療相關智慧財產保護義務,以擴大疫苗、藥品及個人防護設備等產品之生產與供應。

此項豁免提案的提出引起各界廣泛討論,然而因已開發會員及開發中與低度 開發會員所持立場相差甚遠,本項提案討論歷經一年多的時間,迄今仍未能有具 體結果產出,歐盟也在 2021 年 6 月提出對案,希望以既有「與貿易有關之智慧 財產權協定(下稱 TRIPS 協定)」框架處理問題。擴大全球疫苗及藥品等物資的 公平分配是當務之急,然而本項議題所牽涉層面甚廣且支持與反對豁免雙方所持 立場皆有其論據,因此需充分考量各方意見與利益,方能獲致一個兼顧智慧財產 保護及公共利益的解決方案。

貳、南非及印度為首之 TRIPS 豁免提案

2020年10月2日,南非及印度於TRIPS理事會提出IP/C/W/669號提案,盼暫時豁免WTO會員依TRIPS協定對於COVID-19預防、控制與治療相關發明、工業設計、著作權及未公開資料之保護義務(Waiver from Certain Provisions of the

https://covid19.who.int/ (last visited Nov. 29, 2021).

TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19,下稱TRIPS 豁免提案),並陸續獲得肯亞等 60 多個 WTO 會員之提案連署。

其後提案會員參考各會員於歷次會議提出之意見,於 2021 年 5 月 21 日提出 IP/C/W/669/Rev.1 號更新版豁免提案 (Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19 – Revised Decision Text,下稱更新版 TRIPS 豁免提案)²。

一、提案簡介

(一)提案成員

本提案自南非及印度向 TRIPS 理事會提出以來,肯亞、史瓦帝尼、 莫三比克、巴基斯坦、玻利維亞、委內瑞拉、蒙古、辛巴威、埃及、非 洲集團³、低度開發國家(Least-developed countries, LDC)集團⁴、馬爾 地夫、斐濟、納米比亞、萬那杜、印尼、約旦及馬來西亞等 60 餘個開發 中及低度開發會員陸續連署成為共同提案者(co-sponsor)⁵。

² 本文所稱「TRIPS 豁免提案」泛指南非及印度等會員所提出之 WTO 文件 IP/C/W/669 及其更新版本 IP/C/W/669/Rev.1,指涉 IP/C/W/669/Rev.1之情況將特別標示「更新版 TRIPS 豁免提案」。

³ 非洲集團成員包含:安哥拉、貝寧、波札那、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、維德角、中非共和國、查德、剛果、剛果民主共和國、象牙海岸、吉布地、埃及、史瓦帝尼、加彭、甘比亞、迦納、幾內亞、幾內亞比索、肯亞、賴索托、賴比瑞亞、馬達加斯加、馬拉威、馬拉威、茅利塔尼亞、模里西斯、摩洛哥、莫三比克、納米比亞、尼日、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、塞席爾、獅子山、南非、坦尚尼亞、多哥、突尼西亞、烏干達、尚比亞及辛巴威等 44 個 WTO 會員。

⁴ LDC集團成員包含:阿富汗、安哥拉、孟加拉、貝寧、布吉納法索、蒲隆地、東埔寨、中非共和國、查德、剛果民主共和國、吉布地、甘比亞、幾內亞、幾內亞比索、海地、寮國、賴索托、賴比瑞亞、馬達加斯加、馬拉威、馬拉威、茅利塔尼亞、莫三比克、緬甸、尼泊爾、尼日、盧安達、塞內加爾、獅子山、索羅門群島、坦尚尼亞、多哥、烏干達、葉門及尚比亞等35個會員。

⁵ WTO 文件 IP/C/W/669/Add.1 至 IP/C/W/669/Add.15 ,及 IP/C/W/669/Rev.1/Add.1 至 IP/C/W/669/Rev.1/Add.3。

(二)提案內容

提案共包含序言及決議草案 2 個部分, 簡要說明如下:

1、序言

南非及印度於提案序言中提到,2020年3月世界衛生組織已宣布 COVID-19為全球流行性傳染病 (pandemic),WTO 並警告 COVID-19對全球經濟與貿易造成前所未有的破壞;此外,研究報告指出,智慧財產權為及時向患者提供負擔得起的醫療產品之障礙或潛在障礙,同時許多會員(尤其是開發中會員)在利用 TRIPS 協定之彈性機制時,亦面臨體制及法律上之困難。因此,WTO 會員必須團結對抗 COVID-19,並確保專利、工業設計、著作權及未公開資訊保護等智慧財產不會成為生產與及時取得可負擔之醫療產品之障礙,提案會員盼 TRIPS 理事會可通過總理事會 (General Council,GC)決議草案,同意豁免相關智慧財產保護義務至全球多數人口具有免疫力為止。

2、決議草案

決議草案又分為前言與決議本文兩部分,前言主要在說明本決議 提出之依據與背景;決議本文則包含豁免範圍與期間、本決議與 LDC 義務履行過渡期間之競合關係、年度檢討機制及爭端解決等:

(1)提出依據

決議草案前言提到,本項決議是依據「馬拉喀什設立WTO協定(Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization,下稱WTO協定)」第9條第1項、第3項及第4項有關WTO決策方式之規定提出。該條規定主要在規範WTO以共識作為決策的運作方式,而對於TRIPS等協定之豁免請求應於TRIPS等理事會進行考量,TRIPS理事會應於期限內完成考量並送交部長會議。作成決議,且應經四分之三會員同意;另

⁶ WTO協定第4條第2項規定,在部長會議休會時,由總理事會代為執行其職權。

部長會議之決議應載明其所合於之特殊情形、豁免之條款與條件及豁免終止之日期,並應進行年度檢討,以檢視合於豁免之 特殊情形是否存續及是否遵守合於豁免之條款及條件。

(2)提出背景

決議草案前言另提到,全球應共同努力,確保會員皆能不 受阻礙且公平地取得診斷試劑、疫苗、藥物、個人防護設備及 呼吸器,以快速有效應對 COVID-19。

(3) 豁免範圍

決議草案本文第1項規定,自GC作成決議起X年,「得豁免會員與COVID-19預防、控制與治療相關之TRIPS協定第2篇第1、4、5、7節及第3篇之義務」;另第2項規定「第1項之豁免不適用於TRIPS協定第14條有關對表演人、錄音物製作人及廣播機構之相關規定」。意即,豁免範圍僅限於TRIPS協定中會員對於與「COVID-19預防、控制與治療」有關之著作權與相關權利、工業設計、專利及未公開資料保護義務,不及於會員對商標、地理標示、積體電路電路布局及鄰接權等保護義務。

(4) 豁免期間

決議草案本文第1項規定,「自GC作成決議起X年」, 得豁免會員與COVID-19預防、控制與治療相關之智慧財產保 護義務。另外,決議草案中雖未明確定義豁免之延續期間或時 間長度,依據決議草案本文第1項及序言,可推知豁免決議之 適用應是「始於GC作成決議起,終於全球多數人口具有免疫 力為止」。

(5) 本決議與 LDC 義務履行過渡期間之競合關係

決議草案本文第 3 項規定「本項決議不影響 LDC 會員依 TRIPS 協定第 66 條第 1 項所享有之權利」,即該項決議與 LDC 會員依 TRIPS 協定第 66 條第 1 項豁免履行 TRIPS 協定義務之 規定不相衝突,LDC會員得適用該項豁免決議,並得同時依據 TRIPS協定第66條第1項豁免TRIPS協定第3條至第5條以外 之義務履行。

(6) 年度檢討機制

決議草案本文第 4 項規定「本項豁免應依 WTO 協定第 9 條第 4 項規定,由 GC 於作成決議後一年內予以檢討,並在豁免終止前逐年為之」,WTO 協定第 9 條第 4 項後段規定部長會議應對任何逾一年之豁免辦理年度檢討,並於各次檢討時審查合於豁免之特殊情形是否存續,及是否遵守合於豁免之條款及條件,並得基於年度檢討,延長、修正或終止該項豁免。

(7) 爭端解決

決議草案本文第5項規定「會員不得依關稅及貿易總協定 (GATT) 1994 第23 條第1項第b款及第c款或透過WTO 爭端解決機制對依本項決議所為措施提出異議」。意即,豁免提案通過後會員不得對其他會員所採符合豁免決議之措施訴諸WTO 爭端解決機制。

(三)會員立場

1、支持豁免智慧財產保護

支持者以開發中及低度開發會員為主,包含南非、印度、印尼、中國大陸、馬來西亞、非洲集團、LDC集團等會員。主要理由如下:

(1) 智慧財產保護為擴大抗疫物資取得的障礙

在智慧財產保護制度下,COVID-19疫苗相關專利由少數專利權人持有,疫苗生產與分配受之壟斷與支配;富裕國家已與各藥廠簽訂疫苗購買協議,取得大部分劑量,開發中會員則在難以取得疫苗且又因害怕侵權而不敢自行生產疫苗情況下,物資嚴重短缺,亟需在地化生產。豁免提案旨在暫停會員對TRIPS協定義務之履行,以使有製造能力的會員能夠不必擔心侵權風險,生產 COVID-19疫苗或將之出口至無製造能力國家。

(2) 自願合作模式無法解決問題

專利權人在自願性授權協議中控制著價格、經銷商及最終銷售對象等重要決策權,且該等安排常受制於保密義務而未能為大眾所知,這可能進一步擴大議價能力不同的富裕及中低收入國家在疫苗可取得性上的差距,導致全球疫苗分配不均。此外,COVID-19技術獲取池(COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP)及 COVID-19疫苗分配計畫(COVID-19 Vac-cines Global Access, COVAX)等自願性國際合作機制,皆因各國參與程度及募資不如預期而未能有效運作。

(3) 強制授權機制亦無法解決問題

為促進製藥能力不足之會員之藥品取得,TRIPS協定於2005年增訂第31條之1,但因進出口程序過於繁瑣及冗長,包含強制授權需逐案(case-by-case)申請、出口藥品需有特殊標示與包裝等,相關彈性機制並未對會員在醫療用品取得上發揮太大效用。再者,多數開發中會員尚未將強制授權制度引入國內法,疫情當前研擬修法緩不濟急。

(4) 疫苗由公共資金資助研發

智慧財產保護並非COVID-19疫苗與藥品研發的唯一誘因, 尚有公共基金的投入促其開發。疫苗是在各國政府資助下才能 快速研發,因此研發成果應屬於公共財,藥廠不應藉此取得龐 大商業利益,相關技術及研發成果應與社會共享。

2、反對豁免智慧財產保護

美國⁷、歐盟、瑞士、英國、日本、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳 洲等會員認為:

⁷ 美國及紐西蘭均於2021年5月轉為宣布支持豁免疫苗智慧財產保護;澳洲則於9月轉向支持豁免疫苗智慧財產保護。相關新聞稿及報導可參考 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver、https://www.beehive.govt.nz/release/nz-backs-moves-improve-global-access-covid-vaccines 及 https://www.theguardian.com/society/2021/sep/08/australia-to-support-vaccine-waiver-after-months-of-pressure-from-human-rights-groups (last visited Nov. 29, 2021).

(1) 智慧財產保護為創新與投資的誘因

智慧財產制度為創新與投資提供誘因及可靠的法律框架, COVID-19疫苗可在少於一年時間即開發完成,有賴可靠的智 慧財產保護體系運作。豁免 TRIPS協定保護義務將動搖過去對 COVID-19疫苗和醫療產品的投資和努力,有害疫苗專利權人與 被授權製造者間已取得初步成果之夥伴關係。

(2) 自願性授權協議及強制授權機制為最佳途徑

由產業界主導的合作及自願性知識共享為達成目標之最佳 途徑,技術移轉、專業人力指導及原料取得皆需透過自願性授 權協議才能完成。此外,在自願性協議失靈時,TRIPS協定第 31條及第31條之1已有因應特殊情況之彈性機制,TRIPS協定 提供之工具與政策空間已足夠會員採取保護公共衛生的措施。 全球應持續在基於規則的多邊貿易體系內,尋求應對未來挑戰 之方法。

(3) 應以全觀角度處理問題

智慧財產僅為解決疫情的其中一環,基礎建設、疫苗製造能力、原物料取得、物流、採購系統效率、供應鏈穩定、出口限制及關稅等才是影響疫苗全球取得之重點。

(4) 豁免範圍與期間不易明確界定

「COVID-19 預防、控制與治療」之範圍廣泛且不易明確界定,且豁免期間亦過於模糊。提案通過後應如何落實於國內法,提案會員亦未明確說明,提案中應明確定義引入國內法之配套措施,以處理如專利新穎性或未公開資料一旦公開即不再具秘密性等問題,避免造成法律不確定性。

(5) 持續協助國際投入抗疫行動

已開發會員持續向各國及 COVAX 捐贈疫苗,並已投入相當資金於全球抗疫行動,同時也願協助其他會員進行能力建構以提升國內疫苗生產與製造能力。

二、美國宣布支持疫苗智慧財產保護豁免

美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative, USTR)於 2021年5月5日發布對 TRIPS 豁免提案立場之聲明,說明拜登政府肯定智慧財產保護的重要性,但是在非常時期需要非常手段,為因應疫情,美國支持暫時豁免 COVID-19 疫苗智慧財產保護,並將積極參與本案以文本為基礎的談判,期能與其他 WTO 成員合作解決疫苗生產及分配不均問題。 紐西蘭亦在隔日宣布支持豁免疫苗智慧財產保護。

對於美國政府前述立場,美國國內有不同意見,美國藥品研究與製造商協會 (PhRMA)及 COVID-19疫苗製造商輝瑞 (Pfizer)等皆表示反對。PhRMA認為,美國政府此一決定將在公共和私人合作夥伴之間造成混亂、進一步弱化已經緊張的供應鏈、助長仿冒疫苗的擴散,並可能使美國生物製藥產業喪失競爭優勢。。輝瑞執行長 Albert Bourla 於公開信則提到,輝瑞已與 116 個國家達成供應協議,並預計 2022 年產量可達 40 億劑,美國支持豁免疫苗智慧財產保護的決定將破壞前述安排;再者,目前全球疫苗產能受限是因高度專業化原材料的缺乏,280 種材料或元件由 19 個不同國家的許多供應商生產,豁免提案一旦通過可能導致缺乏或沒有經驗的製造者加入關鍵原料爭奪,從而危及使所有人取得安全及有效疫苗目標的達成 10。

相關非營利組織則表示對前述美國政府聲明的歡迎。無國界醫生(Médecins sans frontières, MSF)表示,美國的決定為智慧財產豁免重要的一步,豁免智慧財產保護將消除可能阻礙 COVID-19 醫療產品生產與供應的法律不確定性和障礙¹¹。樂施會(Oxfam)則表示對美國願走上將公共健康置於私人利益之上的新道路表示讚賞,並期待此一決定在 WTO 發揮領導作用¹²。

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.phrma.org/coronavirus/phrma-statement-on-wto-trips-intellectual-property-waiver (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/why_pfizer_opposes_the_trips_intellectual_property_waiver_for_covid_19_vaccines (last visited Nov. 29, 2021).

https://msfaccess.org/msf-applauds-us-leadership-waiving-ip-covid-19-vaccines (last visited Nov. 29, 2021)

https://www.oxfamamerica.org/press/oxfam-reaction-to-announced-us-support-of-wto-trips-waiver-on-covid-vaccines/ (last visited Nov. 29, 2021).

WTO 與 COVID-19 相關智慧財產保護議題簡介

不過,值得注意的是美國雖由原先反對豁免的立場轉向支持,豁免的範圍卻僅限於「疫苗」,此與南非及印度等會員提案要求包括「COVID-19預防、控制與治療相關之智慧財產保護」豁免範圍有相當差距,而後續紐西蘭和澳洲等所宣布支持者亦僅限於疫苗,而非大範圍豁免相關產品的智慧財產保護。

三、更新版 TRIPS 豁免提案

(一)提案內容

提案會員於2021年5月18日表示,歡迎美國於同年5月5日有關支持進入以文本為基礎之談判的聲明,及其他會員之類似承諾¹³。提案會員並在5月21日提出IP/C/W/669/Rev.1 號更新版提案,主要修改豁免範圍及豁免期間。以下就更新版提案與原提案不同處說明:

1、序言

更新版提案之序言提到,該版提案之提出背景主要是為推進以文本為基礎的談判,並在考量變種病毒持續出現及相關產品之生產與供應亟需多樣化背景下,經參考過去的討論及回饋意見,修正原提案內容,將豁免之範圍調整為「健康產品與技術」,並新增豁免期間及由GC 檢視豁免提案是否存續之相關規定。

2、決議草案

(1) 依據與背景

更新版提案之決議草案除重申決議提出之法源依據,及全球應共同確保會員不受阻礙且公平地取得相關抗疫物資外,本次補充說明疫情控制隨病毒不斷突變日益困難,因而需儘早通過豁免提案,惟同時也肯認應維持創新激勵之誘因,主要在回應以已開發會員為主的反對方於歷次討論對於豁免將不利創新與投資誘因之論點。

¹³ WTO 文件 IP/C/W/677

(2) 豁免範圍

決議草案本文第1項規定,會員得豁免「與COVID-19預防、控制與治療相關之健康產品與技術,包括診斷器材、治療產品、疫苗、醫療裝置、個人防護設備,及前述產品之材料或元件、製造方法及技術手段,於TRIPS協定第2篇第1、4、5、7節及第3篇之義務」;第3項並規定「第1項之豁免不適用於TRIPS協定第14條有關對表演人、錄音物製作人及廣播機構之相關規定」。更新版提案除同樣排除會員對商標、地理標示、積體電路電路布局及鄰接權等保護義務之豁免外,並舉例說明發明、工業設計、著作權及未公開資料義務之豁免所及於之特定產品與技術。

(3) 豁免期間

決議草案本文第2項規定,「豁免期間自本決議作成起後至少3年,其後由GC審查合於豁免之特殊情形是否持續存在,以決定終止豁免之日期」。

決議本文第2項前半段將豁免期間明確定義為豁免決議作成起至少3年,主要在回應反對方對原提案豁免期間過於模糊問題;後半段則說明豁免決議於作成3年後原則上仍存續,惟須經GC審查合於豁免之特殊情形是否持續存在。

(4)決議草案本文第4項有關本決議與LDC義務履行過渡期間之競 合關係、第5項有關年度檢討機制,及第6項有關爭端解決之 規定與原提案相同。

(二)會員立場

1、支持豁免智慧財產保護

(1)更新版提案之豁免範圍皆為應對疫情所必須

在豁免的產品部分,更新版提案所提及之產品皆與 COVID-19有關,除疫苗外尚包含診斷及治療之相關產品與技 WTO 與 COVID-19 相關智慧財產保護議題簡介

術。另在豁免的智慧財產部分,考量僅豁免專利保護不足以解決問題,更新版提案尚包含工業設計、著作權及未公開資料等智慧財產,並排除商標等與疫情無關之項目。

(2) 更新版提案之豁免期間具有暫時性

更新版提案將豁免期間訂為3年,具有一定時間限制;至於「自豁免決議作成起3年後,由GC審查合於豁免之特殊情形是否持續存在,以決定終止豁免之日期」,是因COVID-19不確定性高,目前尚不知疫苗對兒童的影響、病毒變種、疫苗生產與供應等情況,因此在豁免期間上保留彈性。

2、反對豁免智慧財產保護

- (1) 在豁免範圍部分,由於更新版提案所欲豁免的產品及智慧財產 範圍仍過於廣泛,如此易導致執行上存在不確定性,可能使與 COVID-19 疫情無關之產品一併落入豁免範圍內。
- (2) 在豁免期間部分,更新版提案規定在豁免決議作成3年後,由GC 依合於豁免之特殊情形是否持續存在來決定豁免之終止,然而WTO 原則上為共識決組織,會員要在GC 達成共識有其難度,因此本規定實際執行上恐怕會持續至最大的極限,限縮未來激勵創新與研發之空間。另外,根據WTO 協定第9條第4項規定,豁免提案應載明終止日期,而非將豁免決議之終止交由GC 決定。

參、歐盟強制授權提案簡介

一、提案背景

歐盟於 2021 年 6 月 4 日向 GC 提交「因應 COVID-19 危機之緊急貿易政策 (Urgent Trade Policy Response to the COVID-19 Crisis)」提案(下稱歐盟 GC 提案),表示當務之急在於快速、公平提供全球疫苗與治療產品,因此盼會員同意

提案中「貿易便捷化與出口限制措施承諾」、「支持擴大生產」,及「智慧財產」等 3 項要素 ¹⁴。其中,在智慧財產部分,主要在說明 COVID-19 生產與取得的主要瓶頸並非智慧財產保護,而是製造能力及原物料投入;自願授權為擴大疫苗產能之最有效工具,且在自願授權不可行時,強制授權為政府在疫情期間可運用之一項合法工具。

歐盟除向GC提案外,2021年6月4日另在TRIPS理事會提出「因應COVID-19危機之緊急貿易政策:智慧財產(Urgent Trade Policy Response to the COVID-19 Crisis: Intellectual Property)」提案¹⁵,並且在6月21日調整前述提案內容,向TRIPS理事會提交「疫情下之TRIPS協定與公共衛生」GC宣言草案提案(Draft General Council Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health in the Circumstances of a Pandemic)¹⁶,旨在簡化強制授權機制之利用,並作為歐盟GC提案的一部分(下稱歐盟強制授權提案),同時也是南非及印度等會員提出之TRIPS豁免提案的對案。

歐盟在強制授權提案中提到,當前數種安全且有效的 COVID-19 疫苗之快速開發顯示智慧財產在激勵與獎勵研究和創新上的價值;同時,智慧財產也在 COVID-19 疫苗等產品的公平分配上扮演重要角色。2001 年杜哈公共衛生宣言 (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health) 進一步確認 TRIPS 協定不能亦不應妨礙採取保護公共衛生的措施,也肯定 TRIPS 協定包含強制授權 等彈性機制。然而,部分會員於 COVID-19 期間在 TRIPS 理事會議表示因強制授權制度存在問題而使其使用受限,為解決該等問題,歐盟強制授權提案希望提升相關機制之有效利用。

二、提案內容

歐盟在其提案中提到,該項提案旨在確認會員使用強制授權之權利並釐清相關規定內容,希望基於既有 TRIPS 協定規定快速回應及處理疫情,盼 WTO 會員同意以下 3 點:

¹⁴ WTO 文件 WT/GC/231

¹⁵ WTO 文件 IP/C/W/680

¹⁶ WTO 文件 IP/C/W/681

(一) COVID-19 屬於國家緊急情況,因此與權利人協商之義務可予 免除

TRIPS協定第31條第b款規定,會員有關強制授權之法律應規定,意圖不經專利權人之授權而為其他使用者,應先行向權利人協商以依合理之商業條款及條件獲得授權;惟當該會員處於國家緊急情況或其他極為緊急情況,或基於非營利之公共使用時,則可捨棄前述要件。基於此,歐盟盼會員同意,COVID-19符合TRIPS協定第31條第b款規定之「國家緊急危難及其他緊急情況」,因此會員根據TRIPS協定第31條及第31條之1所授予的強制授權,應可免除先行與權利人協商取得授權之要求。

(二)對專利權人之補償應反映「可負擔價格」

TRIPS協定第31條第 h 款規定,會員所授予之強制授權應在考量其經濟價值下,依個別情況給付相當補償金予專利權人;第31條之1第2項則規定,依 TRIPS協定相關規定授予強制授權之出口會員亦應依第31條第 h 款規定,考量該授權對進口會員之經濟價值,在出口會員內支付適當補償金。基於此,歐盟盼會員同意,為利於獲得強制授權之製造者以可負擔價格向中低收入會員提供疫苗及藥品,會員依 TRIPS協定第31條第 h 款及第31條之1第2項規定所給予專利權人之補償,應反映疫苗製造商售價。

(三)以出口為目的之強制授權得以一個通知為之

TRIPS協定第31條之1允許會員向缺乏製造能力或製造能力不足之會員出口依強制授權生產的醫藥品;同時,TRIPS協定附錄(Annex to the TRIPS Agreement)第2段第c項並規定,該出口會員有向TRIPS理事會辦理通知作業之義務,且所提供的資訊應包含被授權人之姓名、地址、授權生產之藥品及數量、該藥品將供應之國家及授權期間等資訊。基於此,歐盟盼會員同意,在疫情下,強制授權之出口會員依TRIPS協定第31條之1及TRIPS協定附錄第2段第c項之通知義務,得於一個通知中

提供一份所有疫苗和藥品及出口目的國清單;供應方式包含直接提供,或透過 COVAX 等旨在確保全球公平取得醫療物資之聯合倡議間接提供。

三、會員立場

(一)反對豁免智慧財產保護者

會員應於 TRIPS 協定框架內找尋解答,並利用 TRIPS 協定既有彈性機制處理疫情。此外,自願性授權協議及強制授權機制為解決疫情的最佳途徑,歐盟強制授權提案為強制授權之利用提供法律確定性,比起豁免提案更能務實且快速執行並回應疫情。

(二)支持豁免智慧財產保護者

1、歐盟強制授權提案僅在重申現行制度

COVID-19 為國家緊急情況無庸置疑,且杜哈公共衛生宣言已賦 予會員決定何種情況構成國家緊急情況的權利,TRIPS協定亦已賦予 各會員自由決定補償金額度之權利,未見本項提案對現狀有任何變革。

2、強制授權無法處理專利以外問題

疫苗製造除涉及專利外,還包含專業知識及試驗資料等資訊,而 該等資訊並非透過專利保護,歐盟強制授權提案未能處理專利以外之 智慧財產利用需求問題。

3、COVID-19下尚無任何會員基於強制授權進口相關產品

強制授權進出口程序過於繁瑣及冗長,使得在 HIV/AIDS 疫情中僅有加拿大輸出相關藥品至盧安達一個成功案例,COVID-19 疫情下則尚未有任何會員成功透過強制授權機制取得疫苗等產品,顯示強制授權機制未能回應 COVID-19 這類大規模傳染病。

肆、結語

COVID-19 疫情的爆發引起各國對於智慧財產保護與公共利益之權衡與取捨問題的討論,WTO 作為國際性經濟與貿易組織,各界皆殷切盼望 WTO 透過集體力量積極回應與處理疫情。本文主要介紹自 2020 年 10 月迄今,TRIPS 理事會對於是否暫時豁免與疫情相關物資的智慧財產保護,或者透過改善現行智慧財產保護機制之執行作為解決方案之相關提案與討論情形。

公平、及時取得可負擔的疫苗與藥品等抗疫物資是所有會員的共同目標,然而以何等手段達成該目標,開發中、低度開發會員與已開發會員看法不一。以南非及印度為首的開發中及低度開發會員陣營認為,在現行機制無法解決問題的情况下,會員應同意於 COVID-19 流行期間暫時放棄對智慧財產保護。另外,以歐盟、瑞士、英國等已開發會員為主的反對方則認為,供應鏈穩定及製造能力等亦為影響抗疫物資普及與公平分配的目標的重要因素,且智慧財產保護有利於持續創新與投資,豁免並非達成目標的最佳途徑,歐盟更在 2021 年 6 月提出豁免提案的對案,盼透過改善現行強制授權機制處理智慧財產保護可能產生的障礙。

美國在 2021 年 5 月突然轉變立場,雖然讓討論熱度逐漸冷卻的豁免議題再度成為全球的關注焦點,豁免提案之提案會員所乘勢提出的更新版本卻仍未能在豁免範圍與期間,甚至是豁免是否確能有效提升相關產品供應與分配一事,與其他會員達成共識。由於本議題所涉層面廣泛,誠如美國在 2021 年 5 月的聲明中所言,WTO 為共識決組織且本議題具有高度複雜性,議題談判可能難以在短時間內完成,各方或許都需要做出真正的讓步方能獲致共識。

在全球 COVID-19 疫情未見趨緩的今日,唯有普及疫苗、藥品、檢測試劑及相關醫療器材等產品之供應,才能確保全球經濟及社會等層面能儘快回歸正軌。然而,本次疫情究應如 21 世紀初處理 HIV/AIDS 的方式——在既有 TRIPS 協定框架內找尋解答,或者廣泛豁免所有 COVID-19 相關產品與技術的智慧財產保護,不僅是各國之間的政治角力,也是智慧財產保護與公共利益權衡取捨的思辨,相關發展值得密切關注。

初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色與困境

曾筱筑

壹、前言

貳、智慧財產保護在 COVID-19 疫情中之角色

- 一、智慧財產保護的功能和角色
- 二、各國所採與 COVID-19 有關之智慧財產措施

參、智慧財產保護在 COVID-19 疫情下之困境

- 一、智慧財產保護的排他特性
- 二、自願授權及國際性自願合作機制仰賴業者自發參與
- 三、強制授權制度程序繁瑣

肆、第三種解決方案

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局科員。

本文相關論述僅為一般研究探討,不代表任職單位之意見。

初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色與困境

摘要

21世紀初世界貿易組織曾在 HIV/AIDS 等傳染病肆虐背景下通過杜哈公共衛生宣言,成為為因應公共衛生危機成功修改與貿易有關之智慧財產權協定之先例。在 2020 年 COVID-19 疫情下,智慧財產保護與公共利益衝突又再一次浮上檯面,南非及印度等會員以智慧財產保護阻礙 COVID-19 藥品與疫苗等抗疫物資之生產與分配為由主張豁免相關保護,然而部分會員以智慧財產有助激勵創新為由反對豁免。究應持續保護智慧財產、豁免相關保護,或循世界貿易組織秘書長所指「第三種解決方案」,才能在保護智慧財產與公共利益間取得適當平衡,為當前 TRIPS 理事會重要的討論議題之一。本文將探討 COVID-19 疫情下,智慧財產保護所扮演之角色及可能面臨的困境。

關鍵字:公共利益、強制授權、TRIPS 豁免提案、第三種解決方案

Public Interest \ Compulsory License \ TRIPS Waiver Proposal \ Third Way

壹、前言

2020年年初全球各地陸續爆發 COVID-19 疫情,各國為防堵病毒擴散,紛紛採取人員與貨物跨境移動限制措施,這使得全球經濟與產業發展受到衝擊,因此如何儘早結束疫情以使經濟貿易回歸正常運作,成為各國關注的焦點。擁有充足的醫療資源和物資是有效應對 COVID-19 的必要條件之一,然而在相關資源供不應求的情況下,高收入國家為確保國民健康而採購大量疫苗和藥品等物資的舉措,使得議價能力相對不足的中、低收入國家陷入醫療物資不足和疫情加劇的惡性循環中。

根據 Our World in Data 資料,截至 2021 年 11 月底為止,全球 COVID-19 疫苗產量超過 79 億劑,全球約 55% 的人口已接種超過一劑疫苗,其中低收入國家則僅占 6%¹,顯示全球疫苗分配不均。因此,以南非和印度為首的開發中和低度開發會員,於 2020 年 10 月向世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)與貿易有關之智慧財產權(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)理事會(下稱 TRIPS 理事會)提案盼暫時豁免抗疫相關產品和技術的智慧財產保護(下稱 TRIPS 豁免提案),以使所有具製造能力之製造商皆能投入生產而不必擔心侵權,最大化全球可用產能。

南非和印度所提出的提案受到開發中和低度開發會員的廣泛支持,然而研發和創新產業高度發展的已開發會員卻持不同立場,雙方在WTO場域內外進行激烈交鋒,智慧財產保護與公共利益之衝突和衡平問題繼21世紀初HIV/AIDS疫情後,又再一次重回大眾視野。

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations#citation (last visited Nov. 29, 2021).

貳、智慧財產保護在 COVID-19 疫情中之角色

一、智慧財產保護的功能和角色

(一)智慧財產為創新研發和投資之誘因

智慧財產保護制度之建立,旨在鼓勵創新、研發、投資以及技術進步,並以智慧財產權人可於一定期間內享有排他權利為誘因。在智慧財產制度可保護相關創作和研發情況下,創作和發明人及相關投資人願意投入資金和技術並承擔風險,以期未來在擁有相關智慧財產權時得以回收其投入成本及享有智慧財產權帶來的收益,並作為再度投入創新研發之誘因。反對 TRIPS 豁免提案之會員曾於 TRIPS 理事會的討論中提到,COVID-19 疫苗可於少於一年時間即開發完成,有賴可靠的智慧財產體系運作,因此應持續保護智慧財產以避免損害研發者現在及未來可能的努力2。

(二)智慧財產授權可促進抗疫物資之生產和銷售

為製造並將相關產品投入市場銷售,智慧財產權人除可自行生產外,還可透過合約生產方式與其他廠商合作,在產品的生產和銷售上建立互信互利的夥伴關係,共同打造商品完整的供應鏈。智慧財產權人透過與有製造能力之廠商簽訂授權契約,授予被授權方於一定期間內利用相關專利權、營業秘密和專門技術(know-how)之權利,並向其供應相關原物料,以使製造過程標準化和確保成品的品質。

以製藥產業為例,相關合作多以智慧財產權授權作為基礎開展,並 伴隨著相關專門技術的移轉,該等專門技術通常不會見於專利、科學出版 物或為申請上市許可向藥政機關提交之資料中,且會在簽訂授權協議後透 過保密協定進行移轉3。就COVID-19 mRNA疫苗而言,莫德納(Moderna)

² WTO 文件 IP/C/W/680

Hilty, R., Batista, P., Carls, S., Kim, D., Lamping, M., & Slowinski, P. R., Covid-19 and the Role of Intellectual Property: Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 7 May 2021, 21-13 MAX PLANCK INSTITUTE FOR INNOVATION & COMPETITION RESEARCH PAPER 1, 2-3(2021).

及 BioNTech/輝瑞(Pfizer)等已分別與瑞士龍沙公司(Lonza)和法國賽諾菲公司(Sanofi)等簽訂合作生產協議⁴,BioNTech/輝瑞(Pfizer)也和南非Biovac公司簽訂相關製造協議⁵;在藥品部分,吉利德公司(Gilead)就瑞德西韋(Remdesivir)已和埃及、印度和巴基斯坦的學名藥廠簽署非專屬自願授權協議,相關產品可於127個國家銷售⁶。輝瑞在發布其與BioNTech 將授權南非 Biovac 生產疫苗之訊息時表示,該公司會透過對品質、合規性、安全紀錄、技術能力、產能可用性、專業人力、專案管理能力、先前合作關係及彈性等因素之考量選擇合作夥伴⁷。

在自願性授權協議之外,還有由世界衛生組織(World Health Organization, WHO)、聯合國愛滋病聯合規劃署(Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)及近40多個國家共同推動之COVID-19技術獲取池(COVID-19 Technology Access Pool, C-TAP)倡議,主要以智慧財產之自願性分享為基礎,旨在鼓勵各界將抗疫相關智慧財產、數據、製造過程及其他專門技術等知識及技術進行自願性共享,透過智慧財產權非專屬授權,最大化全球抗疫物資供給。

(三)強制授權機制平衡智慧財產保護和公共利益

「與貿易有關之智慧財產權協定(下稱 TRIPS 協定)」第7條肯認在保障智慧財產權此一私權之餘,智慧財產制度在維護公共利益上亦負有義務;同時第8條也規定會員得為保護公共衛生必要,採行必要措施以對智慧財產權加以限制。是以,為在賦予智慧財產權人排他權利的同時亦考量公共利益的衡平,現行智慧財產保護框架另訂有因應特殊情況之彈性機制。

https://www.bostonglobe.com/2021/04/26/business/sanofi-signs-deal-help-make-modernas-covid-19-vaccine-us/ (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-collaboration-biovac (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/voluntary-licensing-agreementsfor-remdesivir (last visited Nov. 29, 2021).

⁷ https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-collaboration-biovac (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.who.int/publications/m/item/c-tap-a-concept-paper (last visited Nov. 29, 2021).

TRIPS協定第31條規定會員得於國內相關法規中,規定於國家緊急危難、其他緊急情況或基於非營利之公共使用時,可免除先行與權利人協商取得授權之要求,不經專利權授權而為政府使用或政府授權之強制授權。此外,由於TRIPS協定第31條第f款規定強制授權之使用應主要為供應該授權會員國內市場之需要,為因應21世紀初HIV/AIDS等傳染病肆虐時製藥能力不足或無製藥能力之會員難以利用相關制度之情形,2001年杜哈公共衛生宣言(Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)放寬醫藥品(pharmaceutical product)強制授權相關規定,其後並增訂TRIPS協定第31條之1,允許會員向缺乏製造能力或製造能力不足之會員出口依強制授權生產的醫藥品。TRIPS協定第31條之1修正案已於2017年1月23日正式生效,製藥能力不足或無製藥能力之會員得經由相關程序,進口相關醫藥品以因應國內公共衛生狀況。。

此外,依據 TRIPS 協定第 31 條第 b 款規定,會員有權決定何等情況符合國家緊急危難或其他緊急情況,制定強制授權規定並啟動相關程序。在 COVID-19 疫情中,加拿大、匈牙利等國均修訂強制授權相關規定 10,玻利維亞則已於 2021 年 5 月通知 TRIPS 理事會其欲作為強制授權之進口國 11。

二、各國所採與 COVID-19 有關之智慧財產措施

各國就 COVID-19 所採與智慧財產有關之措施大致可分為 3 大類別:強制授權規定、智慧財產發展與支持,以及智慧局行政措施,以下簡要介紹之。

(一)強制授權規定

TRIPS協定第31條規定會員得訂定為因應緊急情況而不經專利權授權為強制授權之相關規定,而第31條之1則規定於特定條件下得將強制授權醫藥品出口至缺乏或無製造能力之會員。在COVID-19疫情中,除各國法規中本已就強制授權訂有規定者外,部分國家另增修強制授權之相關規定,允許政府得基於COVID-19緊急情況授予強制授權。

⁹ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm (last visited Nov. 29, 2021).

¹⁰ WTO 文件 IP/N/1/CAN/30、IP/N/1/HUN/4

¹¹ WTO 文件 IP/N/9/BOL/1

根據WTO¹²及世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)¹³網站資訊,已於專利法或智慧財產法規中訂有強制授權相關規定者包含我國、英國、瑞士、德國、美國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、南非、印度、巴西、智利、以色列、馬來西亞、越南、印尼及泰國等 155 國,其中我國強制授權相關規定訂於專利法第 87 至 91 條。其次,澳洲、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、厄瓜多、德國、匈牙利、印尼、俄羅斯、義大利等則另增修國內法律,將授予強制授權之「緊急公共衛生狀況」的認定範圍擴大至 COVID-19 並簡化強制授權授予之流程;匈牙利和俄羅斯政府並基於前述規定對瑞德西韋頒發強制授權,以色列政府則授予洛匹那韋/利托那韋(Lopinavir/Ritonavir)的強制授權¹⁴。

(二)智慧財產發展與支持

各國透過提供專利資訊、優先審查和諮詢服務等方式鼓勵 COVID-19 相關技術與產品的開發。根據 WTO 網站資料 ¹⁵,我國、巴西、智利、中國大陸、韓國、俄羅斯及美國等均彙整 COVID-19 相關技術和專利資訊等於公開網站,以利申請人在研發和布局前可參考利用;巴西、加拿大和美國則提供 COVID-19 相關專利或商標的優先審查服務,旨在促進相關產品快速推向市場;另外,我國及澳洲亦推出防疫相關商品或服務之申請和註冊的諮詢服務,旨在協助企業得以因應外在環境變化採行合適的申請策略等。

(三)智慧局行政措施

各國智慧局為因應 COVID-19 亦採行多項行政措施,以避免服務中斷和影響申請人權益,主要可分為「文件及規費繳交」以及「減少人員接觸」兩大類。

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/access (last visited Nov. 29, 2021).

https://msfaccess.org/compulsory-licenses-trips-waiver-and-access-covid-19-medical-technologies (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm (last visited Nov.29, 2021).

其中,「文件及規費繳交」又可分為延後申請案文件之繳交期限以及調降或減免規費兩類。根據WTO網站資料¹⁶,我國、智利、中國大陸、歐盟、菲律賓、新加坡、英國、美國等均提供受 COVID-19 影響之申請案及其他文件繳交期限延長服務;俄羅斯、美國、越南等則提供受疫情影響之企業調降或減免規費服務。另外,為減少人員流動和接觸,各國智慧局亦鼓勵申請人透過電子方式提交申請案,泰國及美國並提供電子認證和電子簽名服務,新加坡則提供視訊聽證,我國亦於 COVID-19 期間針對專利申請案之初審與再審查提供視訊面詢服務。

參、智慧財產保護在 COVID-19 疫情下之困境

智慧財產保護雖能鼓勵研發和創新,但創新的技術和產品同時可能也因受制於智慧財產保護,相關產能短時間內無法因應全球驟增的需求量,導致在資源供不應求的情況下,議價能力相對不足的低收入國家不得不陷入醫療物資不足和疫情加劇的惡性循環中。TRIPS協定運作至今已超過20年,智慧財產制度是否有能力回應如COVID-19這類的大規模傳染病,或已成為對抗疫情的障礙而尚有待調整和精進之處,引發各界對於智慧財產保護和公共利益衡平問題的反思。以下簡要說明智慧財產保護在COVID-19疫情下可能面臨之困境:

一、智慧財產保護的排他特性

為鼓勵創新研發和投資以及促進技術進步,智慧財產的保護賦予權利人排他權,就疫苗及藥品專利而言,專利權人自申請日起可獲得至少20年的獨占權利以阻止其他廠商投入該項產品的生產、供應及銷售。然而,智慧財產保護一方面雖能為權利人創造競爭優勢並使相關投入得以回收,一方面卻又可能會使有能力卻因害怕侵權而未能投入生產的廠商望之卻步,甚至可能導致藥品價格高昂的狀況。

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm (last visited Nov.29, 2021).

在本次 COVID-19 疫情中,無論是在 WHO 或者 WTO 及 TRIPS 理事會會議等各場合,不乏有國家和團體呼籲重視全球疫苗及藥品等醫療物資分配不均的問題,並表示「沒有人應該被落下(Nobody should be left behind)」。該等倡議者認為,在人類以創新的研發技術對抗 COVID-19 時,沒有人應基於任何原因被遺忘,所有人都應享有公平且即時取得該等醫療資源的權利,然而全球原本可投入生產的產能,卻因智慧財產掌握於少數群體手中,而無法投入生產。

南非和印度等支持TRIPS 豁免提案者在回應反對豁免方提問的相關文件中提到,全球應透過共享技術、知識和相關智慧財產來提高疫苗和藥品的供應,人為地限制競爭和供應將會導致藥價居高不下¹⁷。此外,南非於一份關於介紹COVID-19 所面臨智慧財產障礙的文件中提到,諸多 COVID-19 「老藥新用」的專利目前仍受專利保護,或其專利權人已就藥品的新用途申請專利,其他製造者尚無法自由投入製造和生產;以抗病毒藥物(antiviral drugs)為例,目前 Merck等各大藥廠皆已在全球數十個國家申請專利,而相關專利預計 2030 年前後才會屆期 18。

二、自願授權及國際性自願合作機制仰賴業者自發參與

一般而言,智慧財產權所有人除可自行生產和製造產品外,亦會循合約生產方式以自願性的授權契約進行技術和原料上的移轉和分配,委由有製造能力之廠商共同投入生產,而相關合作多以智慧財產權授權作為基礎開展。主張應透過豁免智慧財產保護以擴大全球疫苗供應和生產方認為,在 COVID-19 傳染病大流行的特殊時期,前述和往常一樣的商業合作模式將導致全球可用產能受限於智慧財產保護和相關契約,有製造能力但因議價能力較不足而未能取得授權之廠商,可能因恐侵害權利人的智慧財產而未能投入供應鏈生產抗疫物資,此將影響潛在產能的發揮空間。授權協議中有關產品價格、產量、定價策略和銷售對象等要件常因受制於保密義務而無法為大眾所知,在難以知悉供應方是否透過限制產量來控制產品價格的情況下,可能進一步擴大富裕及中低收入國家疫苗可取得性的差距。WHO 秘書長 Tedros Adhanom Ghebreyesus 亦曾呼籲各成員國提高雙邊協議

¹⁷ WTO 文件 IP/C/W/672 第 3 頁

¹⁸ WTO 文件 IP/C/W/670

初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色與困境

中有關數量、價格及交期的透明性,並且提高執行 COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX) ¹⁹ 協議的優先性,以改善全球疫苗分配不均情形 ²⁰。

在國際性自願合作機制部分,已開發國家和藥廠參與相關國際性自願技術或疫苗共享機制之意願不高,也成為以南非及印度為首之WTO會員支持以豁免智慧財產保護為出路的原因之一。根據國際特赦組織資料,當前主要的COVID-19疫苗開發藥廠皆未加入C-TAP此一自願性智慧財產共享之倡議計畫²¹。

三、強制授權制度程序繁瑣

為平衡智慧財產保護和公共利益,TRIPS協定訂有諸多彈性規定,其中最為人所知的為第31條及第31條之1有關強制授權的規定,該條規定允許會員得於緊急情況下免除先行與權利人協商以取得授權之要求,在不經專利權授權情況下製造和出口相關醫藥品。然而,部分WTO會員認為因強制授權機制之利用程序過於繁瑣,仍不足以解決COVID-19所遇到的問題。

根據「執行杜哈公共衛生宣言第6段(Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)」決議第2段規定,強制授權醫藥品必須遵循的程序包含:符合資格的進口會員必須先向TRIPS理事會提交通知文件、出口會員所核定的強制授權內容應與進口會員需求一致、出口會員亦應向TRIPS理事會提交通知文件,且其所出口之產品應在包裝或顏色上有足以辨識其為經強制授權出口之標示等22。

支持豁免者認為,現行強制授權機制存在進出口程序過於繁瑣及冗長問題, 包含強制授權需逐國家(country-by-country)與逐案(case-by-case)申請、出口

¹⁹ COVAX為由WHO主導的一項國際性自願參與和合作機制,旨在對COVID-19疫苗採購和分配進行全球性協調,促進疫苗分配效率及公平性;其中,符合資格之中低收入國家可透過預先市場承諾計畫(COVAX Vaccines Advance Market Commitment, AMC)取得COVAX疫苗。根據WHO COVID-19 Vaccine Market Dashboard資料,截至2021年11月,全球已生產210億劑疫苗,其中5.5億已透過COVAX分配至全球144個國家和地區。

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board (last visited Nov. 29, 2021).

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2021/10/100daycountdown/ (last visited Nov. 29, 2021).

²² WTO 文件 WT/L/540

強制授權藥品需有特殊標示與包裝等,相關彈性機制並未能對會員在診斷、治療及疫苗等醫療用品之取得上有充分的幫助;2007年加拿大輸出 HIV/AIDS 藥品至盧安達案是至今唯一成功利用強制授權出口藥品之案例,此不僅顯示進出口雙方的媒合困難,亦是強制授權機制之繁冗程序已對會員在利用上造成負擔之例證。在 COVID-19 疫情下,玻利維亞已於 2021年5月通知 TRIPS 理事會欲進口 1,500萬劑 COVID-19 疫苗 23,開啟利用 TRIPS協定彈性的作法,然而截至 2021年底卻尚無任何會員向 WTO 提交作為出口國之通知。

其次,除程序繁瑣之外,多數開發中會員尚未將強制授權制度引入國內法,疫情當前研擬入法可能緩不濟急,且部分會員亦受限於雙邊自由貿易協定的規定而無法利用之²⁴,部分會員也在欲利用強制授權機制或為相關修法時遭貿易夥伴關切²⁵。

肆、第三種解決方案

在TRIPS 豁免提案的討論中,支持及反對雙方除對於即時和公平取得可負擔 之抗疫物資有共同目標之外,對於應透過廣泛豁免相關產品之智慧財產保護以提 升產能,或者在現行 TRIPS 協定框架內找尋解決方案並無共識,因此是否能在所 盼解決手段之間找到交集或折衷方案,亦成為議題的討論重點之一。

其中,WTO 秘書長 Ngozi Okonjo-Iweala 曾在 2021 年 2 月於其就任宣言中提到,會員應加強在新疫苗、療法和診斷上之合作,應透過「第三種解決方案(third way)」在多邊貿易規則的框架內促進技術移轉,以在鼓勵研究和創新的同時,透過授權協議擴大醫療產品的製造 26。Okonjo-Iweala 秘書長所指的,即是在「智慧財產權人自行製造」和「豁免智慧財產保護,使有製造能力之廠商可自由投入生產行列」間選擇一條中間道路,透過授權合約及技術分享等途徑快速擴產疫苗。

²³ WTO 文件 IP/N/9/BOL/1

²⁴ Hilary Wong, *The case for compulsory licensing during COVID-19*, 10(1) J GLOB HEALTH. 1, 2-3(2020).

²⁵ WTO 文件 IP/C/W/670 第7頁、WTO 文件 IP/C/W/672 第4至5頁。

https://www.wto.org/english/news e/news21 e/dgno 15feb21 e.pdf (last visited Nov. 29, 2021).

初探 COVID-19 疫情下智慧財產保護之角色與困境

考量智慧財產制度雖以賦予獨占權作為促進技術創新之誘因,卻也在一定期間內排除他人投入生產與製造,「第三種解決方案」旨在允許其他人可於專利權人同意下共同投入生產,解決由智慧財產權人自行製造可能無法迅速提高產量,而廣泛豁免智慧財產保護又可能有礙 TRIPS 協定框架穩定性之問題。然而,各界對 WTO 秘書長的折衷方案評價不一,國際製藥商協會聯合會(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, IFPMA)會長 Thomas Cueni 對秘書長的正面訊息表示歡迎,同時也歡迎秘書長對於製藥產業透過合作和授權所付出努力的肯認27。

不過,傾向支持豁免 TRIPS 協定義務者卻認為,所謂「第三種解決方案」僅是業界在醫藥品發展、生產及銷售上行之有年的相同途徑,與專利權人和授權方所簽訂涵蓋生產數量和銷售對象等細節的自願性協議並無二致;再者,WTO 既沒有權威,也沒有專業知識或能力來充當製藥公司間的中介者,WTO 僅在為會員就國際規則談判提供一個平台,「第三種解決方案」實則是對 TRIPS 豁免提案的干擾和阻礙²⁸。

伍丶結語

WTO 貿易政策檢討機構(Trade Policy Review Body)有關 2020 年 10 月至 2021 年 5 月之國際貿易環境發展情勢報告指出,COVID-19 持續對全球經濟及公共衛生構成嚴重威脅,倘若全球疫苗持續分配緩慢且不均,未來可能導致大流行病死灰復燃,並阻礙全球經濟復甦 29。因此,對全球而言當務之急是如何於最短時間內普及疫苗和藥品等物資供應,以避免全球人類健康持續受到病毒威脅,也避免經濟活動和發展受制於 COVID-19 疫情。

²⁷ John Zarocostas, New WTO leader faces COVID-19 challenges, 397(10276) The Lancet 782, 782(2021).

https://www.citizen.org/wp-content/uploads/TRIPS-waiver_Third-Way-Is-the-Same-Old-Way-Rebranded.pdf (last visited Nov. 29, 2021).

²⁹ WTO 文件 WT/TPR/OV/W/15

在 COVID-19 疫情下,智慧財產保護制度之排他特性一方面雖作為抗疫產品與技術開發與投資的誘因,另一方面卻也因之限制他方投入生產而為人詬病,這使得智慧財產保護制度在作為疫情解決方案的同時,似乎亦成為解決疫情的阻礙。智慧財產保護與公共利益間的權衡和取捨一直都是 TRIPS 理事會討論的重點之一,開發中和低度開發會員在 TRIPS 理事會中長期以「公共利益維繫應優先於智慧財產保護」為訴求,盼已開發會員在討論如何強化智慧財產保護的同時,不應忽略許多開發中和低度開發會員研發和製藥能力不足之問題,而本次 COVID-19 疫情有關豁免提案之討論亦是如此。

誠如 TRIPS 豁免提案的支持會員和公民團體所呼籲「在所有人安全之前,沒有人是安全的(No one is safe until everyone is safe)」,在 COVID-19 如此大規模全球公共衛生危機之際,疫苗和藥品等抗疫物資似乎已不僅被視作商業合作模式下用以盈利的產品,更被賦予道德和政治意義。然而,是否可將所有疫苗可取得性的問題單純歸因於智慧財產保護因素,又或者是否需要大範圍豁免與COVID-19 相關之所有產品和技術的智慧財產保護,仍有待進一步探討與論證。此外,究應持續保護智慧財產、豁免相關保護,或循 WTO 秘書長所指「第三種解決方案」,才能在保護智慧財產與公共利益間取得適當平衡,亦為 TRIPS 豁免提案通過前會員應充分討論之重要議題。

綜上,雖然各途徑各有其優點和弱點,然而若能同時循所有可能方案解決目前全球醫藥品公平分配的問題,包含透過改善強制授權制度運作、提高智慧財產權人自願授權意願,以及在豁免的智慧財產和產品上取得一致共識等,彼此間或許能互補和並行,以在最短時間內以最有效之方案達成目標,也避免本項議題亦成為TRIPS 理事會陷入討論僵局的議題之一。

Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討

王敏銓*、陳昭華**

壹、前言

貳、外國法院見解

- 一、美國法院見解
- 二、歐盟法院見解
- 三、中國大陸法院見解
- 四、瑞士法院見解
- 五、各國法院見解之比較

參、案例解析

- 一、系爭商標之類型
- 二、單一顏色、位置可否註冊為商標?
- 三、美感功能性之意義及認定

肆、結論

^{*} 國立陽明交通大學科技法律學院教授。

^{**} 國立台灣科技大學專利研究所兼任教授。 本文相關論述僅為一般研究探討,不代表本局及任職單位之意見。

摘要

Louboutin 的紅色高跟鞋底在多個國家申請註冊並主張權利,對紅鞋商標有效性的主要質疑包括是否具有足夠的識別性、是否具功能性(美感功能性)、是否僅為裝飾性特徵。

美國、歐盟、中國大陸及瑞士法院對紅色鞋底商標的有效性作出判決。美國第二巡迴上訴法院認為,紅色鞋底為單一顏色商標;依據該商標之使用時間、廣告及執行權利支出、媒體報導等證據,紅色鞋底已具有識別性,但識別性僅限於與上部有對比的情況。所以,法院通知 USPTO 修正商標註冊。

在歐盟法院,紅色鞋底商標的主要爭議是:是否為完全由對商品具有重要性價值之形狀所組成,依據 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目,而不得註冊或屬無效商標?歐盟法院認為,系爭商標之主要元素為顏色,並非僅由商品之形狀所組成,故不適用 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目。

中國大陸最高人民法院維持二審法院的見解,認為系爭商標為限定使用位置的單一顏色商標;而該商標類型並未被商標法明文排除在可註冊的商標客體之外。 瑞士法院則拒絕紅色鞋底商標的註冊,理由是紅色鞋底主要為裝飾性元素,並非商標。

雖然歐盟法院及美國第二巡迴上訴法院最終均未認定紅色底的美感功能性,但在過程中均對美感功能性的概念及判斷方法作進一步闡述,足以為參考。

關鍵字:紅色鞋底商標、美感功能性、顏色商標、位置商標、形狀

Red Sole Mark 'aesthetic functionality 'color mark 'position mark 'shape

壹、前言

大約在 1992 年時,時尚設計師 Christian Louboutin 開始將他設計的女鞋鞋底漆上亮光的紅色。這種紅色,相當於 Pantone 18-1663 TP,或稱為「中國紅」(Chinese Red)。他的做法偏離了時尚業界的傳統習慣,即以黑色或米色作為鞋底的顏色。據 Louboutin 自述,他的紅色鞋底設計希望能為他設計的鞋子帶來「能量」,他選擇的紅色色調是「迷人、調情、令人難忘、性感的」。Louboutin 偏離常規的設計獲得成功,成為電影明星及名人愛用的產品。如一位法官在判決中描述:「當好萊塢明星走過紅地毯,高級時裝模特兒走過伸展台,一回頭,目光落到那些名人的腳上,黑色高跟鞋的漆紅色外底立刻閃耀著魅力的宣言。對那些內行的人,腦海中立刻閃過聯想—『Louboutin』」1。

隨著 Louboutin 的成功,競爭者也仿效紅色鞋底,甚至市場上出現仿冒品。 Louboutin 除了將紅色鞋底在各國申請註冊商標,也積極地主張權利,捍衛其對紅色鞋底的排他使用。隨著 Louboutin 在各地申請註冊及主張權利,他人也對紅色鞋底是否可獲得商標保護提出質疑,最主要的爭議點包括是否具有足夠的識別性,以及是否具功能性(含美感功能性)的問題,延伸也及於鞋底的紅色是否僅為裝飾性的問題。有鑒於本案曾在多國訴訟,因此擬以美國、歐盟、中國大陸及瑞士之法院見解為例加以探討之。

貳、外國法院見解

一、美國法院見解

本件事實為,原告設計師 Christian Louboutin 自 1992 年開始設計以紅色作為 高跟鞋鞋底的顏色。在 2008 年,獲得以紅色鞋底為商標的聯邦註冊。被告 YSL 預計銷售單色高跟鞋,包括紫色、綠色、黃色、紅色等款式,其中紅色款式為整 雙紅色。原告以商標侵害、商標淡化等請求為由,向法院聲請初步禁制令,請求

¹ 以上事實為美國 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc. 案地方法院法官的描述。778 F.Supp.2d 445, 447-48 (S.D.N.Y. 2011).

禁止被告銷售有紅色(或近似顏色)鞋底的高跟鞋。被告 YSL 則以反訴請求撤銷原告之商標,理由包括無識別性(僅為裝飾性)、功能性。本案主要的問題為:單一顏色是否可在時尚界作為商標?

地方法院駁回原告之初步禁制令聲請,理由為:在時尚產業,單一顏色本身即為功能性;時尚產業註冊單一顏色為商標,都可能為無效。故原告 Louboutin不可能證明其商標可受保護。本案上訴至第二巡迴上訴法院,上訴審的主要爭點為:(一)單一顏色在時尚產業是否可以作為商標——包括一般而言,以及就時尚產業而言;(二)美感功能性問題:單一顏色在時尚產業是否必然為功能性?(三)原告「紅色鞋底」商標的有效範圍為何?以下為第二巡迴上訴法院的判決內容。

關於第一個爭點,法院固然肯定單一顏色無先天識別性,但並無理由認為單一顏色在某個特定產業(如時尚業)一定不能取得後天識別性。是否具後天識別性是個案判斷,看公眾心目中的主要意義而定。在本件依據使用時間、廣告及執行權利之支出、媒體報導等因素,足認紅色鞋底已表彰一個品牌,為具有識別性的商標²。

單一顏色是否可作為商標?早期美國實務態度不明確。1985年的 Owens-Corning 案,涉及粉紅色可否作為隔絕材料的商標。聯邦巡迴上訴法院認為,Owens-Corning 使用單一的粉紅色無商標以外的功能,符合典型的商標指示商品來源的功能,因此可獲得商標註冊。

1995年,聯邦最高法院的 Qualitex 判決,解決單一顏色的商標保護問題。聯邦最高法院認為,在商標的基本目標中,並無絕對不准使用顏色作為商標的理由。功能性法則也不致使顏色全面不得作為商標。故認為,單一顏色「至少有時」可符合商標的保護要件4。

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., 696 F.3d 206, 225-28 (2d Cir. 2012).

³ In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985); see also Christian Louboutin, id. at 218.

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 166 (1995); see also Christian Louboutin, id. at 218.

關於第二個爭點,第二巡迴上訴法院以大篇幅闡述功能性法則的演進。包括 功能性抗辯的性質、美感功能性法則的由來、現代的美感功能性法則、時尚產業 的美感功能性法則:

(一) 功能性抗辯的性質

聯邦最高法院在 Qualitex 案表示,產品的功能性特徵,一般不能作為商標。功能性特徵只能經由專利法予以保護。功能性法則有兩種——實用功能性 (utilitarian functionality,又稱傳統功能性)、美感功能性 (aesthetic functionality);兩種都是對商標侵害的積極抗辯 (affirmative defense)。所謂實用功能性,依據聯邦最高法院在 Inwood 案的陳述,指 (1) 對物品的用途或目的為必要;(2) 影響物品的成本或品質。而美感功能性,聯邦最高法院在 Qualitex 案指出,當產品的美感設計本身是商標,若給商標權人排他使用的權利,會使競爭者受到顯著的「非關於聲譽的不利益」(non-reputation-related disadvantage),則此商標亦為功能性。。

在2001年的 TrafFix 案,聯邦最高法院再進一步澄清美感功能性的概念。TrafFix 案判決將美感功能性形容為 Qualitex 案的中心問題。是否為美感功能性,應考量賦予商標權是否會使競爭者受到顯著的非關於聲譽的不利益,亦即考量競爭上的必要性(即有無替代設計)?。

綜合 TrafFix 案及 Qualitex 案的見解,美感功能性的判斷包括三步驟。: 首先是 Inwood 案的兩項判斷:是否對用途或目的為必要;是否影響成本 或品質。若為其中之一,則該設計特徵為實用功能性,不能獲得商標權

⁵ Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs, Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982).

⁶ Qualitex, 514 U.S. at 165; see also Christian Louboutin, supra note 2, at 219-220.

⁷ Christian Louboutin, id. at 221; see also TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32-33 (2001).

美國聯邦最高法院闡述的功能性法則應如何適用,下級法院有不同看法。第九巡迴上訴法院將功能性的判斷分為二步驟,先判斷實用功能性,後判斷美感功能性。第二巡迴上訴法院則將實用功能性再拆分為二步驟(是否對用途為必要;及是否影響成本或品質),再加上美感功能性,共計為三步驟。1 ANNE GILSON LALONDE, GILSON ON TRADEMARKS 2A.04 (2021). Louboutin 案為第二巡迴上訴法院的判決,故在論述中採取三步驟說。Christian Louboutin, 696 F.3d at 220.

保護,無須再探究美感功能性。第三,則是 Qualitex 案的競爭者需求:須對競爭無顯著的影響,才能獲得商標權保護。。

(二) 美感功能性法則的由來

美感功能性理論最早倡議在1938年,最早採用美感功能性法則的案件是第九巡迴上訴法院的 Pagliero v. Wallace China Co.,該判決認為系爭瓷器花樣設計為美感功能性,而不予以保護¹⁰。其理由為,瓷器花樣設計兼具實用及美感功能需求,為產品商業成功的重要成分(an important ingredient in the commercial success),為了自由競爭的利益,應允許予以模仿。

第二巡迴上訴法院長期以來接受美感功能性法則,但拒絕採取 Pagliero案的「商業成功重要成分」判斷標準,認為這是在處罰商標權人 促銷產品的成功。第二巡迴上訴法院採取「競爭必要性」判斷標準,若 美國商標法保護裝飾性特徵,會顯著限制競爭者可用的設計範圍,則美 感功能性禁止對「在相關市場競爭為必要」的設計予以保護¹¹。

(三) 現代的美感功能性法則

1995年的 Qualitex 案,聯邦最高法院指出「美感功能性的最終判斷標準,是承認商標權會顯著地阻礙競爭」;聯邦最高法院在 TrafFix 案,則認為美感功能性所問的問題,是商標保護是否會使競爭者受到顯著的與聲譽無關的不利益。結合 Qualitex 案及 TrafFix 案,表示聯邦最高法院承認美感功能性法則¹²。

第二巡迴上訴法院認為,若對裝飾性的特徵給予商標保護,會限制 替代設計的範圍,而顯著地阻礙競爭,則依據美感功能性法則應拒予商 標保護。相反地,對於主要為裝飾性的特徵,其具識別性且為任意性的

⁹ Christian Louboutin, id. at 220.

¹⁰ Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

¹¹ Christian Louboutin, 696 F.3d at 220-221.

¹² Id. at 221.

安排,不會阻礙競爭者進入相同市場,則為非功能性,可獲得商標保護。 換言之,若保護該商標會顯著地減少競爭者在相關市場從事競爭的能力, 則為美感功能性。此乃因某些設計特徵,是在特定市場有效競爭所必要。 於作此決定時,法院須小心平衡兩種利益:一種是保護商標的來源識別 能力產生的競爭性利益;另一種則是排除競爭者使用此特徵,而對競爭 造成的成本。也就是說,美感功能性是一種權衡的判斷,權衡兩種利益: 法院須平衡商標權人對於區別產品來源的利益,相對於公眾對活躍競爭 市場的利益¹³。

第二巡迴上訴法院並指出,產品特徵的來源識別功能,有時與該特徵的美感功能難以區別。亦即美感功能有時與品牌成功難以區別。商標作為來源表徵的成功,本身不會排除商標權。即使該美感特徵有高度的商業成功,亦不會自動摧毀商標權人所取得的商標保護。美感功能的認定因而具有高度的事實特定性:法院須平衡上述的兩種利益。不能僅因美感特徵是該產品具有吸引力的部分,法院即認為是美感功能性¹⁴。

(四)時尚產業的美感功能性

美感功能性有對於時尚產業的絕對規則嗎?本案地方法院判決認為,單一顏色在時裝設計不得作為商標。但上訴法院則認為,最高法院在Qualitex案已明白表示,並無特殊規則使單一顏色不得作為商標。也就是,最高法院已特別表示,不得創設在特定產業中單一顏色不得作為商標的絕對規則。然而地方法院判決則創造了適用於時尚產業的絕對規則。

第二巡迴上訴法院認為,對特定產業設立功能性的絕對規則,為不當且不必要。美感功能性抗辯,不是在確保競爭者有最大的創意空間, 而只是給予在特定市場進行公平競爭的能力。功能性抗辯,只是在防止 商標權人以商標作為排除競爭的工具。當法院小心地適用美感功能性法

¹³ *Id.* at 222.

¹⁴ *Id.* at 222.

則,可以兼容兩種具有潛在衝突的利益:一方面是區辨產品以避免混淆, 另一方面則是生產者間的競爭利益¹⁵。

然而,由於法院限縮原告商標權的範圍,僅限於鞋底與鞋面顏色具有對比的情況。被告產品為單色鞋,並非使用原告商標。故法院無須考慮混淆誤認之虞,亦無須考量功能性抗辯的問題 ¹⁶。

關於第三個爭點,第二巡迴上訴法院認定紅色鞋底的第二意義僅及於與鞋面其他顏色相對比時,而不及於單一顏色的鞋子。單一顏色商標須以第二意義證明後天識別性;第二巡迴上訴法院認為,並無任何理由,可認為單一顏色不能在時尚產業取得後天識別性¹⁷。依據廣告支出、媒體報導、銷售成功、投資於商譽、保護專用權的行為等事實。第二巡迴上訴法院認為,上開證據已足以認定紅色鞋底商標取得第二意義,然而其識別性僅限於與鞋子其他部分顏色具有對比的情況,也就是說,不及於單色紅鞋的情況。Louboutin自己的消費者調查也證明,消費者所認知的商標僅有紅色鞋底,而非一般、抽象的紅色。該商標與顏色的「對比」密切相關¹⁸。

第二巡迴上訴法院依據美國商標法第37條¹⁹,通知美國專利商標局修正紅色鞋底商標註冊。美國專利商標局已經修正 Christian Louboutin 的紅色鞋底商標註冊。目前註冊範圍為:「紅色為標章的特徵之一。標章由鞋的紅漆外底所構成,與鞋的相連(上面)部分相對比。虛線部分非標章的一部分,而只是用以顯示標章的位置」²⁰。

¹⁵ *Id.* at 224.

¹⁶ Id. at 228.

¹⁷ Id. at 225-26.

¹⁸ *Id.* at 227-28.

¹⁹ 15 U.S.C. § 1119.

Registration No. 3361597: "The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a red lacquered outsole on footwear that contrasts with the color of the adjoining ("upper") portion of the shoe. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark."

二、歐盟法院見解

(一) Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV 案例事實及海牙地方法院提交歐盟法院之問題

Louboutin 在荷比盧註冊之商標組合為使用在第 25 類「高跟鞋(矯形鞋除外)」之下列商標:「該商標由應用於鞋底的紅色(Pantone 18-1663 TP)組成,如圖所示(鞋的輪廓不是商標的一部分,但旨在表明商標的位置)」。



Van Haren 為一家在荷蘭經營鞋履之零售商,銷售紅底高跟鞋,因此Louboutin 在海牙地方法院對 Van Haren 提起商標侵權訴訟。最初判斷對於Louboutin 有利,基此 Van Haren 主張 Christian Louboutin 的商標註冊無效,理由是系爭商標是一個二維標誌,屬於鞋子的形狀,且對高跟鞋具有重要價值,因此根據歐洲議會及理事會 2008/95 商標指令 (Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks,下稱 2008/95 商標指令) ²¹ 第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目:「完全由對商品具有重要性價值之形狀所組成之商標」不得註冊為商標或無效。

²¹ 2008 O.J. (L 299) 25.

Louboutin 主張,系爭商標屬於一種「位置商標」(position mark),亦即其只是位於商品的一部分或元素,而非整個商品的形狀,且位置商標可以用在不同的商品類型上。

荷蘭海牙地方法院認為,系爭商標並非一個簡單的二維標誌,因為 其與鞋底有密切關聯,即使系爭商標無疑地是對應於商品的一個組成部 分,但不確定2008/95 商標指令第3條第1項(e)款(iii)目中所指的「形狀」 的概念是否僅限於三維特徵,例如商品的輪廓、尺寸或範圍,而不包括 顏色。該法院認為,如果「形狀」不包括商品的顏色,則系爭商標將無 指令第3條第1項(e)款不得註冊或宣告無效事由之適用,結果因商品用 途而產生的顏色的商標將可受到永遠的保護,例如可以帶有絕緣包裝的 反光安全服或瓶子。

由於有上述疑義,因此荷蘭海牙地方法院乃將涉及之問題提交歐盟法院(Court of Justice of the European Union, CJEU),請求解釋,該問題為: 2008/95 商標指令第3條第1項(e)款(iii)目中所謂具有重要價值之「形狀」(shape),是否僅限於商品的三維特徵,例如輪廓、尺寸及體積?或是也包含其他非三維特徵,例如顏色?

(二) 適用規範

2008/95 商標指令第 3 條第 1 項規定:「下列標誌及商標不得註冊,經註冊者須宣告無效:……(e) 僅存在下列情形之標誌:……(iii) 賦予商品重大價值之形狀。」²²

²² 該規定之後被歐盟指令2015/2436商標指令所取代,該指令必須在2019.1.14之前實施。本指令第4條第1項(e)款(iii)目規定,僅由賦予商品重大價值之形狀或其他特徵所組成之標誌不得註冊為商標,經註冊者須宣告無效。與2008/95商標指令相關規定之差距在:加上「其他特徵」幾個字。

(三) 佐審官 (Advocate General) 23 意見

本案佐審官 Maciej Szpunar 的意見大致如下 24:

1、系爭商標是一種由商品形狀所組成的標誌,而非由顏色本身組成之商標²⁵

顏色商標與將顏色用於商品形狀之商標是不同的。前者並不屬於 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的規範範圍;後者則屬於 該條目之範圍。

本案系爭商標有兩種選擇:一是認為系爭商標是單純的顏色商標,而不是在空間上進行劃界;二是認為系爭商標是一個由商品形狀所構成的商標,但註冊該形狀同時也涵蓋顏色部分。佐審官認為,雖然紅色的具體形狀輪廓(contours)可能不固定,但是系爭商標的識別性,並非單純來自紅色本身,而是來自於紅色相對於商品形狀特定元件上的具體位置,因而產生識別性。因此系爭商標的歸類上,應該歸類為商標乃由物品形狀所構成,但申請人亦主張在該形狀上包括特定顏色,而非單純由顏色所構成。

2、單一顏色組成的商標是否有 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用? ²⁶

在審查由一種顏色組成的商標的識別性時,必須評估其註冊是否不符公共利益,即過度地限制其他經營者使用該顏色販售相同類型商

²³ 關於「Advocate General」有許多不同的翻譯,有的翻為「總檢察長」、亦有翻為「法務官」或「佐審官」者。本文認為「佐審官」較接近其職務性質,因此採此種翻譯方式。佐審官為協助歐盟法院履行其職能的裁判官(magistrate)。佐審官負責以完全公正及獨立之方式對分配給他們的案件提出「意見」(opinion)。根據「歐盟運作條約」(TFEU)第252條,「法院應有八名佐審官之協助」。但根據法院的要求,可增加人數,目前歐盟法院有11名佐審官。他們扮演的角色,根據歐盟運作條約第253條規定係:「佐審官有責任以完全公正及獨立之方式在公開法庭上就根據歐盟法院規約需要其參與之案件提出合理的意見。」但法官判決並不受佐審官意見之拘束。詳參 Advocate general of the CJEU, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/advocate-general-of-the-cjeu (last visited Oct.10, 2021).

Opinion of Advocate General Szpunar, 22 June 2017, Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text= &docid=192069&doclang=EN (last visited Oct.10, 2021).

Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 28-42.

²⁶ *Id.* paragraphs 43-48.

品或服務的可能性。根據 Libertel 判決,由一種顏色組成的商標並不屬於 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用範圍,因此可以通過使用而取得識別性 27。

3、由商品形狀及某種顏色組成之商標是否有 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用? 28

此問題必須考慮到 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款的系統及結構。根據過去實務見解,該款所追求的目標是防止商標保護授予其所有人壟斷用戶可能在其產業中尋求的商品的技術解決方案或功能特性 29。該款允許將反映在其形狀上的有關商品的基本特徵保留在公共領域,供公眾使用。因此由商品的形狀和顏色組成的商標必須由功能性的觀點進行審查。

雖然 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目指的是「僅由形狀所構成」,但在避免獨占功能性的審查上,應該將顏色與形狀的結構,也一併納入該條進行審查。因為舊版的 2008/95 商標指令,會被 2015/2436 商標指令取代,各會員國需在 2019 年 1 月前修改其國內法。而新版的 2015/2436,對應的條文為第 4 條第 1 項 (e) 款,已經將原本的條文「僅由形狀所構成」,改成「僅由對商品有重要價值的形狀或其他特徵 (or another characteristic) 所構成。」亦即新增了「其他特徵」,可能包括形狀或顏色等特徵。

基於以上考慮,佐審官認為 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目可能適用於尋求某種顏色保護之商品形狀組成的商標。

4、「賦予商品重大價值之形狀」的解釋 30

2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目,賦予商品重大價值 之形狀,該規定不僅限於具有藝術或裝飾價值之商品形狀,也適用於

²⁷ C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, paragraphs 53-54.

²⁸ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 49-66.

²⁹ C-205/13, *Hauck*, EU:C:2014:2233, paragraphs 18 and 20.

Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 67-72.

與商品有關的標誌,這些標誌除了美觀功能(aesthetic function)外,還包括其他必要功能(essential functions)。此外,該分析只涉及形狀的內在價值,而不考慮商標或其所有人的聲譽所產生的商品的吸引力。

該目規定之目的在排除授予對於「商品之所以在市場上成功」的 「商品外在特徵」的壟斷,並防止商標所賦予的保護被用於獲得不公 平的優勢,而這種優勢並非基於價格和質量的競爭產生的。換言之, 法律只鼓勵價格和品質的競爭,而非給商標權人某種不公平優勢。

5、小結

綜合上述,佐審官認為2008/95 商標指令第3條第1項(e)款(iii) 目應解釋為:由商品形狀所組成,並尋求對特定顏色保護之標誌。該 目「賦予商品重大價值」的概念僅指該形狀之內在價值,不考慮商標 或其所有人之聲譽。

(四)歐盟法院

歐盟法院針對海牙地方法院所提出的問題在2018年6月12日做出 先行裁決³¹,採取與佐審官不同的見解,並裁定系爭商標並不違反商標指 令第3條第1項(e)款(iii)目之規定,因為並非僅由商品之形狀所組成之 商標。理由如下³²:

由於 2008/95 商標指令並未對「形狀」定義,因此其意義及範圍必須依日常語言中之通常含意來確定,同時應考慮到其發生背景及規範目的。在商標法的背景下,「形狀」通常被理解為在空間上界定相關商品之所有線條或輪廓。無論 2008/95 商標指令或法院判例法或該概念的通常意義,均未表明顏色本身可以表示沒有任何空間限制的「形狀」。然而,問題在於,將特定顏色應用於相關商品的特定部分,這一事實是否意味著有關標誌是由 2008/95 商標指令第3條第1項(e)款(iii)目所指的形狀所組成。

³¹ C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, EU:C:2018:423.

³² *Id.* paragraphs 20-27.

就此,應注意的是,雖然商品或商品的一部分的形狀確實在創建顏 色輪廓方面發揮了作用,但如果商標註冊不是為了保護這種形狀,而只 是在這些商品的特定點上應用顏色,則不能假設標誌由這種形狀組成。 正如德國和法國政府、英國政府和委員會所爭論的一樣,系爭商標並未 提及高跟鞋鞋底的具體形狀,因為商標的描述明確指出,鞋的輪廓不在 商標範圍之內,而只是用來顯示登記所覆蓋的紅色的位置。

在任何情況下,就如在本案中一樣,主要元素是由國際公認的識別 碼確定的顏色,那在主要程序中所涉及的標誌就不能被視為「僅」由形 狀構成。

基於上述理由,法院最後裁定:2008/95 商標指令第3條第1項(e) 款(iii)目應被解釋為:系爭標誌,包括適用於高跟鞋鞋底的顏色,並非該條目所指的僅由「形狀」組成之商標。

三、中國大陸法院見解

(一)案例事實

2007年, Louboutin在英國獲准以「使用在鞋底位置的紅色」(Pantone 18-1663 TP) 商標,指定使用於第 25 類「女高跟鞋」商品(基礎註冊)。 之後並以該商標獲得國際註冊,國際註冊號為 G1031242。2010 年 4 月 15 日 Louboutin 就其國際註冊申請在中國大陸之延伸保護。

就該申請案,原國家工商總局商標局33在2010年10月作出《商標國際註冊駁回通知書》,根據2001年版商標法第11條第1款第3項34「缺乏顯著特徵之標誌不能註冊為商標」為依據,認為紅底高跟鞋的最主要特徵是「紅色鞋底」,做為單一顏色缺乏顯著性,駁回了在中國大陸的領土延伸申請。

³³ 中國大陸商標局以往由「國家工商行政管理總局」管理,自2018年重組後,由國家知識產權局管理。

³⁴ 中國大陸就法條表現層次之方式與我國不同,我國為:條、項、款;中國大陸為:條、款、項。

Louboutin 不服,向原國家工商總局商標局商標評審委員會(下稱「商標評審委員會」)申請商標複審。商標評審委員會於2015年1月22日做出複審決定,再次以單一顏色不具顯著性為由駁回「紅底高跟鞋」商標在中國大陸的領土延伸申請35。

(二)一審北京知識產權法院判決

Louboutin 不服商標評審委員會的見解,向北京知識產權法院提起訴訟。Louboutin 主張商標評審委員會錯誤認定了「使用在鞋底位置的紅色」商標的構成要素及請求保護的範圍,商標申請註冊的範圍為「使用在鞋底位置的紅色」,該商標屬於顏色與位置結合的商標,具有固有顯著性。同時商標經大量商業宣傳及使用,進一步增強了其顯著性。

2017年12月20日北京知識產權法院根據2013年修正的商標法做出判決,撤銷了商標評審委員會的複審決定書。主要理由為:根據同法第8條的規定,申請註冊的商標可以用文字、圖形、字母、數位、三維標誌等,或以上要素的組合形式加以表現。本件原告使用虛線系表達高跟鞋商品的外形,應當屬於三維標誌,表示了高跟鞋商品本身的外形,並在局部部位填塗紅色。因此法院認為本案之關鍵點在「三維標誌能夠通過證據證明具有顯著性」36。商標評審委員會認為訴爭商標屬於圖形商標認定有誤。

(三) 二審北京市高級人民法院判決

Louboutin 及商標評審委員會均不服一審判決提起上訴。Louboutin 認為:「使用在鞋底位置的紅色」商標不應算是三維標誌,更不是圖形商標,而是一件商標法並未舉出來的,由位置和顏色要素組合而成的新類型商標。商標評審委員會則認為將商標認定為圖形商標並無錯誤,因此請求撤銷一審判決,維持商標評審委員會駁回複審決定。

³⁵ 商評字(2015)第8356號《關於國際註冊第1031242號圖形商標駁回複審決定書》。

³⁶ 北京知識產權法院 (2015) 京知行初字第 3468 號行政判決。

2018年12月,北京市高級人民法院作出判決³⁷:一、撤銷商標評審委員會做出的被訴決定;二、商標評審委員會重新做出駁回複審決定。 理由如下:

- 1、認定申請商標之商標標誌及其具體構成要素之依據:訴爭商標係 Louboutin申請在中國大陸獲得領土延伸保護的商標,根據商標法實 施條例第44條,其審查對象應根據世界智慧財產權組織對該商標的 公告加以確定,因此申請商標的商標標誌及其具體構成要素應當根據 《世界智慧財產權組織—ROMARIN—國際註冊詳細信息》記載的內 容加以確定。
- 2、商標評審委員會決定及一審判決對於本案申請商標之認定均有誤:根據上開信息,申請商標「商標描述」部分載明:「該商標由圖樣中顯示的紅鞋底(Pantone 18-1663 TP)構成(高跟鞋的外形不屬於商標的一部分,僅用於指示商標的位置)」。在世界知識產權組織上述公告文件中明確記載高跟鞋外形不屬於商標一部分的情況下,即不應將該高跟鞋外形作為申請商標標誌構成要素納入審定範圍。被訴決定認為「申請商標由常用的高跟鞋圖形及鞋底指定單一的顏色組成」與上述公告文獻所限定的內容明顯不符,屬於審查對象錯誤。原審判決認為申請商標標誌「包括虛線勾勒的高跟鞋外圍輪廓以及鞋底部分為實線勾勒並填塗紅色組成」,「虛線係表達高跟鞋商品的外形,本商標標誌應當屬於三維標誌,表示了高跟鞋商品本身的外形,並在局部部位填塗紅色」亦屬於對申請商標審查對象的認定錯誤。
- 3、申請商標為限定使用位置之單一顏色商標:根據上開信息對於申請商標的描述,申請商標係由指定使用位置的紅色構成,屬於限定了使用位置的單一顏色商標,被訴決定未準確界定申請商標的商標標誌及其構成要素,其在此基礎上做出的決定亦缺乏相應的事實基礎,依法應予撤銷。

³⁷ 北京市高級人民法院(2018法)京行終2631 號行政判決。

4、發回商標評審委員會重新決定之理由:本案申請商標係限定使用位置的單一顏色商標,雖然商標評審委員會僅接引商標法第11條第1款第3項的規定以申請商標缺乏顯著特徵為由作出了本案被訴決定,但顯著特徵判斷的邏輯前提是申請商標標誌具有作為商標註冊的可能性,屬於商標法允許的可以作為商標註冊的標誌。商標法第8條:「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌」均可做為註冊商標。雖然本案申請商標的標誌構成要素不屬於商標法第8條中明確列舉的內容,但其並未被商標法明確排除在可以作為商標註冊的標誌之外,商標評審委員會亦未認定本案申請商標不屬於可以作為商標註冊的標誌,因此,商標評審委員會在重審過程中,應當結合 Louboutin 在評審程序和本案一、二審訴訟過程提交的相關證據,重新就申請商標是否具備顯著特徵作出認定。

為保障各方當事人的程序性權利、避免審級利益損失,在商標評審委員會尚未基於正確的審查物件作出申請商標是否具備顯著特徵認定的情況下,法院在本案中暫不直接予以評述。

(四)再審最高人民法院裁定

國家知識產權局不服北京市高級人民法院(2018)京行終 2631 號行政判決,向最高人民法院提起再審。提起再審理由為:1、商標法第8條之規定不具開放性,不可做開放性解釋。2、單一顏色商標缺乏顯著性。 Louboutin 所提資料不能證明其通過使用獲得了顯著性。

最高人民法院於 2019 年 12 月 24 日作出裁定駁回再審申請,維持原判 38 。主要理由為:

本案焦點問題是訴爭商標是否符合商標法第8條及第11條第1款第 3項規定之情形。

³⁸ 最高人民法院(2019)最高法行申5416號裁定。

根據《世界智慧財產權組織-ROMARIN-國際註冊詳細資訊》,訴爭商標由圖樣中顯示的「用於鞋底的紅色 (Pantone 18-1663 TP)構成 (高跟鞋的外形不屬於商標的一部分,僅用於指示商標的位置)」,即訴爭商標由指定使用位置的紅色構成,屬於限定了使用位置的單一顏色商標。

雖然本案訴爭商標的標誌構成要素不屬於商標法第8條中明確列舉的內容,但其並未被商標法明確排除在可以作為商標註冊的標誌之外,國家知識產權局認為其不屬於商標法第8條保護之商標類型無法律依據,不予支持。關於訴爭商標是否符合同法第11條第1款第3項規定之情形的問題。按原國家工商行政管理總局商標評審委員會係基於非正確的審查物件作出前述決定,二審法院為保障各方當事人的程序性權利、避免審級利益損失,認定其應當結合 Louboutin 在評審程序和本案一、二審訴訟過程中提交的相關證據,重新就訴爭商標是否具備顯著特徵作出認定,並無不當。

(五) 小結

綜合上述,茲將各審法院見解比較如次:

主管機關、法院	結果	主要理由
商標局 (2010.10)	駁回領土延伸保護 之申請	單一顏色缺乏顯著性
商標評審委員會 (2015.1)	駁回領土延伸保護 之申請	商標由常用之高跟鞋圖形及鞋底指定 單一的顏色所組成,指定使用在女高 跟鞋,缺乏顯著性
一審 北京知識產權法院 (2017.12)	撤銷複審決定	本商標屬於三維標誌,表示高跟鞋本 身的外形,並在局部部位填塗紅色。 三維標誌可通過證據證明具有顯著性
二審 北京市高級 人民法院 (2018.12)	1、撤銷商標評審委 員會的被訴決定 2、發回商標評審委 員會重新做出決 定	1、申請商標係限定使用位置的單一 顏色商標 2、申請商標並未被商標法明確排除 在可作為商標註冊之標誌之外 3、須根據相關證據,重新認定是否 具顯著特徵
再審 最高人民法院 (2019.12)	駁回再審申請	同上

四、瑞士法院見解

Louboutin 在 2010 年 3 月 25 日首次向瑞士申請將紅底高跟鞋的國際註冊延伸保護範圍到瑞士,但多次被否決 39 ,最後瑞士聯邦最高法院在 2017 年 2 月 7 日作出判決,確認了聯邦行政法院在 2016 年 4 月的判決,再次否決了系爭商標之申請 40 。主要理由為:瑞士的其他鞋商也提供彩色底的女高跟鞋,由具有一定高程度時尚感並且大部分是女性消費者組成的相關公眾都將女士高跟鞋的彩色,即本案中的紅色鞋底,主要視為一個裝飾元素,而非商標。詳述如次:

(一)位置商標必須具有指示商品來源之意義

商標法並未將位置商標作為單獨的商標類別,根據商標法第1條第1項,一商標只要具有識別力即受到保護,並不以同條第2項所列之項目為限。位置商標之客體並非單獨的位置或獨立的標誌本身,而是由標誌元素與特定的位置結合,所以保護範圍僅限於圖形或結合標誌元素與商品位置的連結。基此,除了基本標誌的識別力外,還必須考慮位置的強度。該位置與未定為位置的部分相比,必須實際上可被理解為具指示商品來源之意義。位置商標之歸類(例如作為圖形、形狀或其他商標)與識別力之判斷無關。然而公眾的看法會受到標誌類型的影響,特別是通常不存在於商品本身外觀上的關於這些商品的商業來源的標誌。

(二)系爭商標係由與商品外觀結合之單一顏色組成,識別力低

系爭商標通過覆蓋鞋底的整個表面的位置來決定所選顏色的輪廓, 單以某種特別的顏色,這對指定使用的女高跟鞋而言並沒有很高的先天 識別力,這是薄弱的標誌,特別是該基本標誌並無法被理解為指示來源

³⁹ 瑞士聯邦智慧財產權局於2011年3月15日對延伸保護申請作出初步核駁的決定,理由是鞋底的紅色本身被認為是純粹的裝飾元素,因此缺乏識別性。申請人於2011年12月15日提交了一些資料證明有後天識別性,但智慧財產權局不予接受。申請人再於2013年4月8日表示該商標具有先天識別性,因為申請的標誌不是一個裝飾元素,而是涉及符合保護要件的位置標記。但智慧財產權局仍於2013年9月1日以缺乏識別性為由拒絕予以保護。2013年11月1日申請人向聯邦行政法院提起申訴,但該法院於2016年4月27日判決駁回其申訴。於是申請人再向聯邦最高法院上訴,請求撤銷聯邦行政法院的判決,並給予申請商標註冊。

⁴⁰ Schweizerisches Bundesgericht, Urteil vom 07.02.2017 (4A¬363/2016).

的具體設計。由高跟鞋底面的單色所組成,與商品的外觀融合在一起,但存在於商品本身外觀上的標誌通常不被視為該商品來源的標誌,而只是一種特殊的設計。就如以形狀作為商標,僅在令人愉悦的設計方面有所不同可能還是不夠,而必須與商標註冊時指定使用之商品中的所有通常設計明顯不同,以被視為是指示商品來源的標誌。

(三)紅色經常是裝飾元素,不能僅以外底紅色作為指示商品來源的標誌

系爭商標的特性既不在於特徵的形狀,也不在於其本身顯眼的設計, 而僅限於指定使用之商品的功能上不可或缺,且在面積上重要的部分選 擇某種顏色。相較於申訴者所提到的黑色、棕色或是米色外底,這個顏 色不常用於女高跟鞋這一事實並不足以使該標誌從整體上看具有識別力。 紅色經常被用做裝飾元素,顏色稍微亮一些,特別是對於時尚行業的商 品。女高跟鞋底可以有很多顏色,因此具有彩色底的女鞋事實上並不能 被視為不尋常,而使該特徵由通常的設計中脫穎而出,以使其具顯著的 特性而被視為指示來源的標誌。時尚界的另一特點是女高跟鞋的設計種 類繁多,因此不能僅以外底著色做為指示商品的來源。

五、各國法院見解之比較

綜上所述,茲將各國法院最後見解比較如次:

	美國	歐盟	中國大陸	瑞士
系爭商 標類型	單一顏色商標; 但識別性僅限於 鞋底與鞋面顏色 具有對比之情況		限定使用位置的 單一顏色商標	單一顏色商標
決定祖冊由	1、Louboutin 據 是 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 沒 之 。 注 顏 之 。 注 。 於 之 。 是 。 人 。 人 。 人 。 人 。 人 。 人 。 人 。 人 、 人 、 人	商標指令第3 條 第1項 (e) 款 (iii) 目「賦 予商品重大價 值之『形狀』」	未被確排高標 時間 時間 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	觀結合之 單一顏色組 成,識別力 低 2、紅色經常是

參、案例解析

一、系爭商標之類型

綜合上述各國法院見解,除瑞士根本不認為該單一紅色足以作為商標外,在 歐盟與中國大陸,雖然在訴訟過程中曾有非常歧異的見解,但到最後均認為系爭 商標為「限定使用位置之單一顏色商標」。美國法院則認為是單一顏色商標,以 鞋底顏色與鞋之其他部分顏色須具有對比,來限縮商標權範圍,而非以位置或形 狀限制商標權範圍。

二、單一顏色、位置可否註冊為商標?

在本案,關於位置商標,在訴訟過程中歐盟的法規並未明定。但之後歐盟商標 法施行細則 2017/1431 第 3 條第 3 項 (d) 款,將「位置商標」的概念引進歐盟 41 。美 國法中對位置商標亦無明定,但可推測已包含在商業外觀(trade dress)的概念之中。 中國大陸商標法中未明定,但未被商標法明確排除作為商標之標誌,因此肯認得以 位置作為商標。

至於在本案中單一顏色是否可以註冊為商標?在歐盟,因為該問題並非屬海牙地方法院提交給歐盟法院的問題,因此在歐盟法院並未對此加以論述。至於在中國大陸,因為最後法院判決交由商標主管機關決定,因此此問題尚待商標主管機關決定中。

關於顏色商標與位置商標,歐盟法院及美國法院過去之見解如次:

(一)歐盟法院見解

關於顏色商標,歐盟商標法及指令在 2015 年修正時明訂顏色亦得做為商標。顏色,包括單一顏色及顏色組合。在 2015 年修正前並未直接對顏色加以規範 42,歐盟法院曾在無空間限制 (無固定輪廓)的橙色 (libertel-Orange)商標案中表示:無固定形式及無輪廓之顏色原則不能作為商標。但該顏色若可以圖文表示清楚、明確、完整、易於理解、明白、持久且客觀地表示時,即得作為商標。判斷特定的顏色是否具有識別力,

⁴¹ Commission Implementation Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. Art. 3(3)(d): "in the case of a trade mark consisting of the specific way in which the mark is placed or affixed on the product (position mark), the mark shall be represented by submitting a reproduction which appropriately identifies the position of the mark and its size or proportion with respect to the relevant goods. The elements which do not form part of the subject-matter of the registration shall be visually disclaimed preferably by broken or dotted lines. The representation may be accompanied by a description detailing how the sign is affixed on the goods."

https://euroley.europa.eu/legal.content/EN/TXT/HTMI /2uri=CELEX:32017R 1431 & from=EN (last

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN (last visited Oct.12, 2021).

⁴² 歐盟商標法第3條第1項前段係規範可作為商標保護之客體,修正前規定:「任何足以使企業之商品與他企業者相區別之標識均得做為商標,特別是文字,包括姓名,圖案、字母、數字、商品之形狀或包裝。」此次修正時新增「顏色」及「聲音」。

必須考慮公共利益,即其他經濟參與者使用該顏色於註冊者所指定使用之商品/服務時是否會受到不合理地限制 43。

至於位置商標,係指將圖形等標誌置於商品之特定位置,以指示商品/服務來源之標識。歐盟法院曾有數個位置商標之案例,茲以在袖子上及在褲管上平行的兩條線(圖2)之案例為例說明之。針對上開商標,歐盟法院認為:固然在運動產品中附加簡單的設計可能被認為是指示商品來源的標識,但並非任何模式的標識均是如此。又位置商標只是判斷系爭商標是否具有先天識別力的考慮因素之一,非必然具識別力。本件商標係由兩條相同寬度及長度的平行線所組成,在袖子上;及平行傾斜條紋,位於褲子下部。由於其圖樣非常簡單,缺乏特色,不足作為指示商品來源之標識44。



⁴³ C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, EU:C:2003:244.

T-63/15, Shoe Branding Europe BVBA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), EU:T:2015:972; T-64/15, Shoe Branding Europe BVBA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), EU:T:2015:973.

(二) 美國法院見解

美國法院承認單一顏色可作為商標。美國聯邦最高法院在 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 案,認為單一顏色符合商標法的通常要求,並無任何特殊規則可認為單一顏色不得作為商標。在 Qualitex 案判決,聯邦最高法院闡述美國商標法第 45 條對於「商標」的定義,認為該定義可包括相當寬廣範圍的客體,如形狀、聲音、氣味皆可包括在內。顏色亦可包括在上開定義之內。然而單一顏色並無先天識別性,申請人必須證明後天識別性。

位置是否可作為商標?在美國商標法中並無明文規定。然而,在美國法中商業外觀受到商標法保護,已無爭議。商業外觀包含產品的整體外觀與形象,包括設計、尺寸、形狀、材質、顏色、顏色組合、圖形、甚至行銷手法 45。美國法下的商業外觀概念足夠廣泛,可以包含混合標誌在內,如顏色、商品包裝、商品形狀、位置等元素之結合。Louboutin的紅色鞋底,將之歸類為商業外觀亦無不可。

三、美感功能性之意義及認定

(一)何謂美感功能性?

顏色或商業包裝中的其他特徵產生競爭上的優勢,而此優勢來自對 消費者的吸引力,而不是來自該特徵的實用目的,則此產品特徵為美感 功能性的,此特徵應可被全部競爭者所使用。產品特徵在視覺上對消費 者產生吸引力,若競爭者需要此特徵,才能在該產品市場有效競爭,即 使此特徵不增加產品的實用效用或減少其成本,則此產品特徵可能為美 感功能性的⁴⁶。

我國經濟部智慧財產局之「非傳統商標審查基準」,對美感功能性 有如下說明:「指該特徵雖不具實用功能性,並未增加商品或服務之效

⁴⁵ 1 LALONDE, *supra* note 8, § 2A.01.

⁴⁶ 1 *id*. § 2A.04.

能或降低其成本,但是明顯具有其他的競爭優勢,而該競爭優勢應保留 給同業使用,而不宜由一人所獨占。」審查基準並且舉出船尾馬達的黑 色、以及藥片的口味,作為美感功能性的例子。審查基準並且指出,美 感功能性與產品或服務之裝飾性易被混淆,但二者為不同之概念,應予 以區分47。

(二)美國對美感功能性之見解

1938年的侵權行為法整編第一版是美感功能性的起源。該整編並且 舉出美感功能性的經典例子——情人節的心形巧克力盒。心形不增加盒子 的效用,也不減少製造的成本;但競爭者若不能使用心形,則很難在巧克 力市場有效競爭,並無有效的替代設計可滿足消費者的相同美感需求 48。

第一個採用美感功能性法則的案件,是第九巡迴上訴法院的 Pagliero v. Wallace China Co. 案。該判決對美感功能性的判斷採取「重要成分」判準——若系爭特徵是產品的「商業成功的重要特徵」,則自由競爭的利益應允許模仿該特徵(除非另有專利或著作權保護)。然而,Pagliero 案判斷美感功能性的方法備受批評,「重要成分」判準被其他法院及學者認為太過廣泛,太多商標會因此被排除保護。後來的法院放棄或修正 Pagliero 案的判斷方法,也有一些法院完全拒絕採用美感功能性49。

「美感」功能性的名稱其實不當。因為並非僅因產品「美」就會產生功能性,如此的法則是在處罰發展有吸引力產品的廠商。如果因為某個產品特徵在商業上成功,對消費者產生吸引力,即認為是功能性而允許抄襲,則會阻卻廠商發展有吸引力產品的動機50。

第九巡迴上訴法院在 Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc. 案表示相同看法。該案涉及汽車配件(如鑰匙圈、車牌框)的製造商,

⁴⁷ 非傳統商標審查基準2.3。

⁴⁸ Christina Farmer, *Red in the Eye of the Beholder: The Case for Aesthetic Functionality*, 28 Berkeley Tech. L.J. 777, 785 (2013).

⁴⁹ *Id.* at 786.

⁵⁰ 1 LALONDE, *supra* note 8, § 2A.04.

將汽車製造商福斯及 迪的商標複製於其產品上,主張其產品具美感功能性。第九巡迴上訴法院於判決中,反對將對消費者的吸引力及銷售力等同於美感功能性,表示「如果只因消費者喜歡該商標,認為它在美感上悅目,則競爭者便可將此商標用於其產品上」,此種美感功能性的解釋太過寬泛。商標具有吸引力、或者其商業上的成功(銷售力),不應成為不予保護的原因,否則等於是在阻卻廠商發展有想像力、有吸引力的商標,與功能性的促進競爭的意旨不符。第九巡迴上訴法院承認,有時商標的美感功能性與其來源識別性質不可分;但當商標具有來源識別能力,雖然消費者希望購買的是商標本身的吸引力,這並不會使商標失去保護。第九巡迴上訴法院觀察,在過去的實際案例,美感功能性的適用,只限於產品的美感特徵,與來源識別功能完全無關時。

美國聯邦最高法院在1995年的 Qualitex 案承認美感功能性。對於判斷美感功能性的標準, Qualitex 案採取不正競爭法整編第三版的觀點。接著在2001年,聯邦最高法院在 TrafFix 案再次論及美感功能性,提出判斷美感功能性的兩步驟:首先判斷實用功能性(系爭特徵是否對物品的用途或目的為必要;或是否影響其成本或品質)。若是,則該產品特徵即為功能性,無須進行第二步驟的判斷;若答案為否,則須進行第二步驟的美感功能性判斷,指該產品特徵在競爭上的必要性,排他使用是否會使競爭者受到明顯的「非關於聲譽的不利益」。

美感功能性法則較佳的名稱為「競爭必要性」(competitive necessity)。美感功能性的重點不在於產品特徵是否對消費者有吸引力,而在於競爭者是否需要使用該特徵,才能在市場上有效競爭。如不正競爭法整編所說:「美感功能性的最終測試,是承認商標權是否會顯著阻礙競爭」;也就是,如果商標權保護會使競爭者無替代設計,則商標權不應保護此產品特徵51。

⁵¹ 1 *id*. § 2A.04[a][1].

對美感功能性的判斷,第二巡迴上訴法院在 Christian Louboutin 案採取平衡說。功能性—不論是實用功能性或美感功能性—都在防止不當的獨占,以及保護公共領域。美感功能性是一種針對個別事實的分析,法院須平衡效益與成本:一方是保護產品特徵的來源識別功能所產生的效益,相對於排除競爭者使用該特徵所產生的成本。第二巡迴上訴法院在 Christian Louboutin 案提出的平衡判斷法,提供美感功能性在適用時的彈性,也避免美感功能性太過廣泛、排除太多商標的缺點。有論者即認為第二巡迴上訴法院在 Christian Louboutin 案對美感功能性的解釋,是一個足資效法的模型 52。

(三)歐盟對美感功能性之見解

歐洲議會及理事會 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項規定:「下列標誌及商標不得註冊,經註冊者須宣告無效:……(e) 僅存在下列情形之標誌:……(iii) 賦予商品重大價值之形狀。」在 2015 年時修正為「……(iii) 賦予商品重大價值之形狀或其他特徵。」

該目不得註冊之理由是:防止賦予商品重要價值之形狀被商標權人 所壟斷。又當商品之設計係消費者在購買決定時之關鍵性因素時,也不 宜讓商標權人獨自享有,縱使消費者在購買時亦有將其他商品特徵納入 考量者,亦然53。換言之,訂定此一不得註冊事由之目的,係在排除授予 對於「商品之所以在市場上成功」的「商品外在特徵」的壟斷,並防止 商標所賦予的保護被用於獲得不公平的優勢,而這種優勢並非基於價格 和質量的競爭產生的54。

根據歐盟法院在 Tripp Trapp 兒童成長椅案的見解,「僅為賦予商品重大價值之形狀」,適用於僅由具有多種特性之商品形狀所構成之標誌, 其特性均可以不同方式賦予商品重大價值。至於確定是否有該目之適用, 交易範圍之消費者對於商品形狀之認知只是判斷標準之一55。換言之,消

⁵² Farmer, *supra* note 48, at 801-04.

⁵³ T-508/08, Bang & Olufsen v. OHIM, 2011 II-06975.

Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-205/13, paragraphs 79-80.

⁵⁵ C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S and Others, EU:C:2014:322.

費者對於該形狀的認知方式並非唯一的判斷基準,判斷時也可能考慮其他事實因素。例如所涉商品類別之性質、所涉形式的藝術價值、與相關市場普遍使用的其他形式相比價格顯著差異,或者製造商制定之行銷策略,特別是所涉商品之審美特徵等56。

僅賦予商品重大價值之形狀,不僅限於具有藝術或裝飾價值之商品形狀,也適用於與商品有關的標誌,這些標誌除了美觀功能外,還包括其他必要功能50。在美感功能部分,歐盟法院曾認定一擴音器立體商標(圖3)為「賦予商品重要價值之形狀」。該商標指定使用在電器及電子設備及類似設備、數位或光接收器、擴音器及音樂家具等。針對該申請案,歐盟普通法院認為:系爭擴音器的形狀是由一個類似鉛筆或風琴管的錐體組成,其尖端接觸一個方形底座,以及一個長的矩形板,它只附著在這個圓錐體的一側,並強化了整個東西的重量僅靠在尖端上的印象,尖端幾乎沒有接觸到方形底座,因此整個東西形成了一個獨特且容易記住的設計。由於經銷商、網上拍賣者及二手店的網站均強調該形狀的美學特徵,而且該形狀被認為是用於音樂再現時的純粹、纖細及恆久的雕塑,這使其由銷售觀點上看是一個重要的賣點,換言之,系爭商品設計是商標申請人的基本要素,增加了商品的吸引力,賦予商品重大的價值,因此法院認為系爭商標屬賦予商品重要價值之形狀58。

至於本案系爭紅底高跟鞋商標是否具有美感功能性?由於歐盟法院 僅就海牙地方法院所提法規之適用問題加以論述,並未對系爭商標是否 有美感功能性加以判斷,故由歐盟法院判決尚無法確定系爭商標是否具 有美感功能性。

⁵⁶ Id.

Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraph 68.

⁵⁸ T-508/08, Bang & Olufsen v. OHIM, 2011 II-06975.



肆、結論

雖然海牙地方法院將紅色鞋底商標歸類為位置商標,而美國法院則歸類為單一顏色商標,但其實將系爭商標當作顏色與位置、或顏色與商品形狀的「混合標誌」(hybrid signs)可能更為合適。以單一顏色獲得商標註冊,理論上雖然可能,但其實少見,多數為顏色與其他元素——例如形狀、文字——結合之標誌59。

Louboutin 設計的紅色鞋底,在不同國家的判決中所共同顯示的問題,是單一顏色如何進一步限縮,以使商標註冊符合清楚、明確、完整……等程序要件的要求。歐盟傾向以空間限定限制顏色商標的範圍;美國法院也傾向限制單一、抽象顏色的商標權範圍,除一般以禁止「幽靈商標」(phantom marks)。並計的方式限制,在 Christian Louboutin 案則以顏色的對比限縮商標權的範圍。本案亦涉及到美感功能性的論證,雖然歐盟法院及美國第二巡迴上訴法院,最終均未認定鞋底的紅色是否為美感功能性,但在過程中產生對美感功能性概念及判斷標準的進一步澄清,亦為可參考之處。

⁵⁹ Eugene C. Lim, *More Than Fifty Shades of Grey: Single Colors, Position Marks, and the Self-Containment Criterion*, 109 Trademark Rep. 779, 785 n.16 (2019).

⁶⁰「Phantom marks」一詞指具有可改變元素的商標,從而非單一的商標。此種商標不能註冊,因為對檢索商標資料庫者,未予以權利範圍的充分通知,有建一申請案一商標原則。1 LALONDE, *supra* note 8, § 2.11.

智慧財產及商業法院 109 年度行專訴字第 59 號 「保溫水壺的壺身」行政判決

【爭點】證據2、3、4之組合是否足以證明專利請求項2不具進步性?

【案件事實】

原告等(專利權人)向被告(經濟部智慧財產局,下稱智慧局)申請並獲准 新型專利「保溫水壺的壺身」(系爭專利,附圖1)。參加人(舉發人)以系爭 專利不具進步性等違反專利法規定提起舉發。案經智慧局審查處分「請求項2至 3舉發成立,應予撤銷」及「請求項7舉發不成立」之處分,原告對於舉發成立 部分不服提起訴願,經訴願決定駁回,其仍不服,遂向智慧財產法院提起行政訴 訟,案經智慧財產法院審理後,仍駁回原告之訴。

【判決見解】

一、系爭專利申請專利範圍分析:系爭專利請求項共計7項,請求項1為獨立項, 其餘項為附屬項,經原告於民國103年間提出更正,更正內容除刪除請求項 1外,另變更請求項5、6的依附關係,並經審查准予更正……因系爭專利請 求項2為依附於請求項1之附屬項……於解釋請求項2之申請專利範圍時, 應包含被依附已刪除請求項1之所有技術特徵。

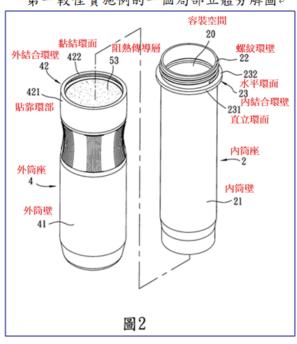
二、證據 2、3、4 之組合足以說明請求項 2 不具進步性:

- (一)經查,證據2為一種可擠壓的絕緣飲料瓶,包括柔性的、半剛性的塑料飲料容器,該飲料容器安裝在柔性的、半剛性的塑料殼體內並於之間隔開。 圍繞殼體的頂部開口的向內定向的凸緣鎖定到飲料容器的蓋肩下方的凹槽中。外殼上的凹槽便於抓住飲料瓶。
- (二)次查,證據3(附圖2)揭示一種多層飲料容器的組裝方法,又證據3之說明書第6欄……第8欄……第5欄……記載「內部液體容器12包括構造成與外殼14的相應結構配合的聯接結構40,該聯接結構位於鄰近開口24的位置」該可與內部液體容器之聯接結構相配合的外殼之相應結構,即相當於系爭專利請求項2的外結合環壁。是以證據3已揭露系爭專利請求項2……之技術特徵。

- (三)又證據3可與內部液體容器之聯接結構相配合的外殼之「相應結構」係相當於系爭專利的外結合環壁,雖證據3說明書中並未具體界定該外殼「相應結構」之結構特徵,惟由證據3說明書第5欄……記載……可知該外殼之「相應結構」必然具有可對應於內部液體容器之聯接結構的對應構造。故證據3幾乎已揭露系爭專利請求項2所有技術特徵,差異僅在於未具體載明外殼之「相應結構」的結構特徵,而證據3說明書第5欄……將內部液體容器的聯接結構與外殼的相應結構互相組合以形成密閉具保溫效果之技術內容,則該創作所屬技術領域中具有通常知識者,自可經由證據3所揭露技術簡單改變而輕易完成系爭專利請求項2之創作。
- (四)再者,系爭專利請求項2相較於證據3並未具有有利的功效,是證據3單獨即可證明系爭專利請求項2不具進步性,則證據2、3、4之組合當亦可以證明系爭專利請求項2不具進步性。
- 三、結論:本件原告雖主張:證據3未揭露系爭專利請求項2之技術特徵,從而不得將證據2、3、4進行結合並據以判斷系爭專利請求項2是否具有進步性。對此,法院審認後認為:證據3單獨即可證明系爭專利請求項2不具進步性,則證據2、3、4之組合當亦可以證明系爭專利請求項2不具進步性,從而判決原告之主張為無理由,應予駁回。

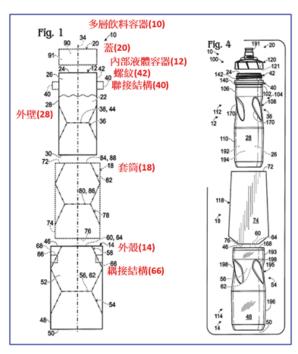
【圖式】





附圖1:系爭專利主要圖式





附圖 2:證據 3 主要圖式

● EPO 與沙烏地阿拉伯簽署加強合作夥伴關係協議

歐洲專利局(EPO)與沙烏地阿拉伯智慧財產局(SAIP)於2021年11月18日簽署了一份加強合作夥伴關係(RP)協議。這是繼之前與阿根廷、巴西、哥倫比亞、衣索比亞、馬來西亞、墨西哥、印尼、南非和非洲地區智慧財產權組織(ARIPO)達成的協議之後,EPO與非成員國智慧財產局簽署的第十份RP協議。

EPO表示,該協議是基於共同願景的長期戰略夥伴關係:雙方將進一步發展專利制度,以作為創新、技術移轉和經濟成長的催化劑。

SAIP表示:「隨著沙鳥地阿拉伯知識經濟的發展,專利制度發揮著重要作用,與EPO的合作將加強 SAIP 成為一個完全整合的智慧財產權主管機關,以及該區域的智慧財產權中心。」

依沙烏地 2030 長期願景戰略,沙烏地阿拉伯實施了一項雄心壯志的轉型計畫,以實現該國經濟發展的多元化。 SAIP 在此轉型計畫中發揮著至關重要的作用, SAIP 因與 EPO 的夥伴關係而得以控制其積壓已久的事務,同時提高其產品和服務的品質,並在沙烏地阿拉伯及其周邊地區的擴大服務範圍和智慧財產權意識宣導方面進行合作。

此外,除了在專利授予過程方面的合作,該協議還將透過 EPO 培訓計畫和最佳實務經驗的分享來支援 SAIP。RP協議可以發揮促進智慧財產權發展,並增進尋求在地專利保護企業的聯繫。

依 2023 年戰略計畫 (SP2023), EPO 旨在強化其與世界各地專利局的合作,以促進全球專利制度運作更有效率,且更能符合使用者的需求。而這些行動旨在為本地及外國專利申請人,確保高專利品質及法安定性,同時達到專利制度的高效益及可及性。因而 EPO 的國際合作政策包含三個主要的方向:專利效力延伸協議、強化夥伴關係以及技術合作。

EPO 的加強夥伴關係計畫目的在於,透過提供與其具有夥伴關係的智慧財產局,直接檢索 EPO 中 4,300 位專業的審查官所發布的審查成果,以加強整合並強化全球專利制度。故而,兩局間的合作將改善申請人在國際上申請專利的情形,並能透過支援與其具有夥伴關係的智慧財產局為當地申請人提供更好的服務,進而促進創新。

在此協議下,與EPO 具有 RP 協議框架下的智慧財產局已經發布了大約 105,000 項審查成果,其中或多或少都利用了EPO 檢索和審查的結果。

自 2023 年戰略計畫啟動以來, EPO 及具有 RP 協議的智慧財產局間, 已經舉辦了大約 40 場的專家交流與培訓活動。

相關連結

https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211118.html

https://www.vision2030.gov.sa/

https://www.epo.org/about-us/office/strategy.html

● 新加坡 2021 年新著作權法生效

新加坡的新著作權法,於2021年9月經該國議會通過,同年11月21日生效,取代1987年的著作權法。透過修正後條文,新法案將強化新加坡的著作權制度,修正條文將科技發展如何影響內容的創作、讀取及使用方式納入考慮。以下介紹法案生效後的重要改變。

賦予創作者和表演者更強大的權利

一、該法案進一步加強創作者和表演者的權利。新的權利及救濟措施獎勵並 肯定創作者及表演者在創新上的努力和貢獻,讓他們得以曝光並有更多 機會將其作品商品化。

創作者對受託作品(commissioned works)享有預設著作權(default ownership)

- 二、對攝影、肖像、雕刻、錄音及電影等作品,受委託的創作者預設為第一 著作權人,與其他類型的委託著作,如詩歌、繪畫、音樂作品的創作者 一致。但契約另有約定者,從其約定。
 - a. 無論著作權歸屬,委託人(出資者)可以持續將該著作用於委託目的 (例如,新人可以繼續將委託拍攝的婚紗照用於個人用途)。
 - b. 創作者和委託者可以協商以書面同意改變預設的著作權歸屬,約定出 資者為著作權人。

c. 其他相關法規如個人資料保護、損害名譽及刑法等,將持續適用。例如,攝影師必須先取得被拍攝人的同意,然後才能將照片用於其他目的,包括放在攝影師的作品集中。

創作者和表演者有「被識別的權利 (Right to be identified)」

- 三、任何利用或散布文學、戲劇、音樂或藝術作品,或公開演出,包括在社 交媒體平台等網路頻道的使用,都必須以清晰且合理顯著的方式可識別 各個創作者或表演者。
 - a. 創作者或表演者即便不擁有該作品或表演之著作權,除非另有約定, 仍宜賦予創作者或表演者身分被識別的權利。
 - b. 如果創作者或表演者的身分不明,則不適用此識別義務。另外,在一些特殊情形,識別義務得不適用,例如,在照片或影片中出現的公共場所藝術作品,或使用豁免作品(exempted material)如電腦程式。
 - c. 新的被識別權將幫助創作者和表演者獲得肯定並建立聲譽,特別是在 網路環境下真正的創作者或表演者可能很容易被誤認或忽略。

符合社會利益的「允許使用 (permitted uses)」

四、該法案除了支持創作者和表演者之外,還包含新增著作權保護的例外規定,稱為「允許使用(permitted uses)」,以確保受著作權保護的著作及表演可供公眾合理使用。

利用作品進行電腦資料分析

五、為支持研究及創新,受著作權保護的作品,如合法讀取(即不繞過付費 牆),可用於如情緒分析、文字和資料探勘、或訓練機器學習等電腦資 料分析,無需取得每位著作權人同意。

為教學目的使用線上教材

- 六、為教學目的,教師和學生可以使用免費的線上教材,包括在家學習。
 - a. 使用者必須引證網路資料來源和存取日期,並且必須充分揭露教材作 者的身分及著作的標題/內容等資訊。

- b. 任何教材的數位傳播必須限於教育機構的內部網路或新加坡教育部的 學習資源網站(Student Learning Space)。
- c. 如果教師或學生被告知其所使用的教材來源已侵害著作權,他們必須 停止使用該教材。

相關連結

https://www.ipos.gov.sg/news/press-releases/ViewDetails/commencement-of-the-copyright-act/

https://www.ipos.gov.sg/about-ip/copyright/copyright-resources

智慧財產局動態

專利

● 智慧局 AEP 12 月份統計資料簡表

表一: 2021 年 12 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份/國內外統計

		本	國		本國	外國				- 外國	
申請月份	事由	事由 2	事由	事由 4	合計	事由	事由 2	事由	事由 4	合計	總計
2021年01月	2	0	17	1	20	79	6	2	0	87	107
2021年02月	2	0	5	1	8	41	4	0	1	46	54
2021年03月	1	0	15	4	20	28	5	0	0	33	53
2021年04月	1	0	7	3	11	18	1	0	6	25	36
2021年05月	1	0	8	3	12	38	11	0	1	50	62
2021年06月	3	0	6	3	12	17	15	0	2	34	46
2021年07月	1	0	10	2	13	17	2	0	0	19	32
2021年08月	0	0	5	2	7	23	2	0	2	27	34
2021年09月	1	1	12	0	14	21	5	1	0	27	41
2021年10月	0	1	6	4	11	18	1	0	0	19	30
2021年11月	1	0	15	2	18	21	3	4	0	28	46
2021年12月	0	0	10	3	13	19	2	3	0	24	37
總計	13	2	116	28	159	339	57	10	12	418	*577

依申請人國別統計

申請人國別	事由1	事由 2	事由3	事由 4	總計
中華民國(TW)	13	2	116	28	159
開曼群島(KY)	94	2	0	7	103
南韓 (KR)	40	47	6	0	93
美國 (US)	69	2	2	1	74
日本 (JP)	64	3	0	0	67
中國大陸(CN)	14	0	1	1	16
盧森堡(LU)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	0	0	1	0	1
芬蘭 (FI)	3	0	0	0	3
荷蘭(NL)	3	0	0	0	3
以色列(IL)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	7	0	0	2	9
新加坡(SG)	3	0	0	0	3
瑞典 (SE)	4	1	0	0	5
義大利 (IT)	4	0	0	0	4
德國 (DE)	16	1	0	0	17
丹麥 (DK)	5	1	0	0	6
瑞士 (CH)	4	0	0	0	4
法國 (FR)	1	0	0	0	1
澳大利亞(AU)	0	0	0	1	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	1	0	0	0	1
捷克 (CZ)	2	0	0	0	2
總計	352	59	126	40	*577

^{*}註:包含12件不適格申請(3件事由1、1件事由2、5件事由3、3件事由4)。

表二:加速審查申請案之首次回覆(審查意見或審定)平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間(天)
事由1	2021年1月至2021年12月底	58.2
事由 2	2021年1月至2021年12月底	87.9
事由 3	2021年1月至2021年12月底	94
事由 4	2021年1月至2021年12月底	66.6

註:統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三:主張之對應案國別統計(2021年12月)

國別	事由1	事由 2	總計	百分比
美國 (US)	234	49	283	67.06%
日本 (JP)	51	3	54	12.80%
歐洲專利局(EP)	31	7	38	9.00%
中國大陸(CN)	33	0	33	7.82%
澳大利亞(AU)	4	0	4	0.95%
新加坡(SG)	4	0	4	0.95%
南韓 (KR)	3	0	3	0.71%
德國 (DE)	2	0	2	0.47%
芬蘭(FI)	1	0	1	0.24%
總計	363	59	422	100.00%

註:其中有7件加速審查申請引用複數對應案。

專利

● 運用 AI 於精準醫療之 IP 指南

為協助國家核心戰略產業之智財布局,智慧財產局於110年利用演講、諮詢以及訪談的機會,與精準健康相關產業及研究機構面對面溝通,同時與科技部生科司合作,參與研發計畫之客製化輔導,了解智慧醫療及精準健康產業在尋求智慧財產權保護時所遇到的問題,藉此製作出「運用 AI 於精準醫療之 IP 指南」,供相關產業參考。

該IP指南以影片方式呈現,內容包含12個議題,涵蓋專利、商標、著作權及營業秘密等領域,從研發、申請到維護權利,以產業最容易遇到或最關心的情境問題出發,帶出相關智財知識,並引導取得進一步資訊。影片可至智慧財產局YouTube 頻道觀看,連結:運用AI於精準醫療之IP指南。

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-899889-43996-1.html

商標

● WIPI 2021 與我國產業申請商標趨勢之比較分析

2020年初 COVID-19疫情爆發,全球經貿活動亦因疫情劇烈變動,迄今仍未止息。鑒於 WIPO 甫於今年 11 月 8 日發布 2021年的世界智慧財產指標報告,公開 2020年間全球在商標方面的申請總量、註冊總量、平均首通及審結期間、審理結果統計、各國 GDP 平均類別數及人均類別數等資料,特以我國 2019年與 2020年 WIPI 數據相比,重點觀察如下:

一、本國人申請量上升,外國人申請量明顯下降: COVID-19疫情下,各國於 2020年相繼實施鎖國、封城等措施,造成跨國商業活動嚴重受阻,對外國 人申請商標的需求或意願影響甚鉅,但也使本國人轉向國內消費,造成內 需提升,使本國人商標申請仍有微幅增加。

- 二、申請類別數明顯提升,註冊類別數則因各國疫情影響而起伏不同:疫情嚴峻的美國、印度、巴西在 2020 年申請類別數增加,但註冊類別數卻下降; 美國申請案類別數增加幅度高達 29.4%,註冊案類別數減少了 8.9%;巴西申請案類別數增加幅度高達 19.2%,註冊案類別數減少了 22.2%。顯示疫情時代雖產生許多新興需求與對應產業,但部分國家因疫情嚴重,採取停工停班、遠距辦公措施,在運作功能不足情形下,可能導致審查人力及資源等無法銜接的困境。反觀疫情控制得宜,如我國建置遠距辦公因應機制,與澳洲、德國等申請及註冊的類別數都成長,表現相對突出。
- 三、健康醫事產業成長迅速:由數據顯示是項產業在 WIPO 或各國的非母國申請案都有明顯成長,2020 年在 COVID-19 疫情肆虐的大環境下,各國積極投入發展健康醫事產業,帶來的龐大商機,已開發國家除主動背負終結病毒戰的責任外,更同時加強整備自身防疫抗疫的能量,試圖以技術及品牌布局提升跨國影響力。

歡迎有與趣者連結至商標主題網下之「產業申請商標案件趨勢分析」網頁詳閱,透過近年申請趨勢與近期產業發展,可作為數位新時代產業情勢、品牌發展以及評估市場趨勢的參考指標。

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-900823-e13bf-1.html

110 年專利案件申請及處理數量統計表

單位:件

						, , , ,
項目	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1月	5,416	3,547	4,418	1,017	487	54
2月	5,057	4,421	4,323	906	456	38
3 月	6,683	4,244	5,051	1,018	596	49
4月	5,814	3,923	4,851	998	539	34
5月	5,906	3,759	5,007	962	495	30
6月	6,388	3,902	4,786	951	601	34
7月	5,973	4,191	4,524	1,037	600	25
8月	5,942	3,784	4,841	996	533	43
9月	6,224	3,854	5,305	969	619	25
10 月	5,663	4,181	5,291	1,013	562	26
11 月	6,339	4,000	5,859	1,046	551	45
12 月	7,208	4,145	5,200	725	615	35
合計	72,613	47,951	59,456	11,638	6,654	438

備註:自93年7月1日起,新型專利改採形式審查制,自該日以後無新型 再審查案之申請。

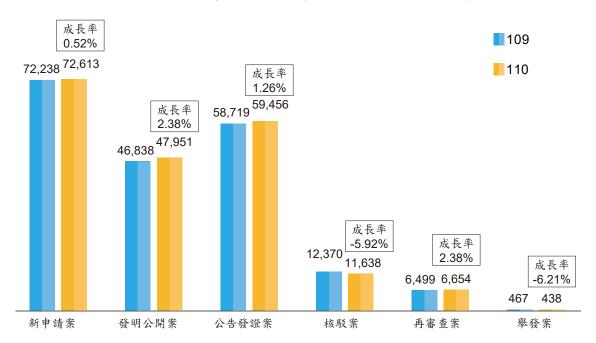
109/110 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位:件

項目年份	新申	請案	發明公	公開案	公告發	登證案	核馬	爻案	再審	查案	舉發	簽案
月份	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1月	4,767	5,416	5,514	3,547	5,139	4,418	865	1,017	563	487	44	54
2月	5,120	5,057	3,358	4,421	4,421	4,323	1,026	906	410	456	52	38
3 月	6,793	6,683	2,921	4,244	5,041	5,051	1,049	1,018	483	596	36	49
4月	5,675	5,814	3,716	3,923	5,540	4,851	1,121	998	534	539	23	34
5月	5,531	5,906	3,761	3,759	4,652	5,007	1,026	962	506	495	32	30
6月	6,069	6,388	4,084	3,902	4,678	4,786	1,024	951	587	601	44	34
7月	6,410	5,973	4,232	4,191	4,894	4,524	1,115	1,037	578	600	38	25
8月	5,772	5,942	3,523	3,784	4,986	4,841	1,076	996	481	533	49	43
9月	6,713	6,224	3,635	3,854	4,952	5,305	1,089	969	628	619	43	25
10 月	5,554	5,663	3,936	4,181	4,647	5,291	1,092	1,013	516	562	40	26
11 月	6,259	6,339	3,918	4,000	4,605	5,859	1,070	1,046	537	551	28	45
12 月	7,575	7,208	4,240	4,145	5,164	5,200	817	725	676	615	38	35
合計	72,238	72,613	46,838	47,951	58,719	59,456	12,370	11,638	6,499	6,654	467	438

備註:自93年7月1日起,新型專利改採形式審查制,自該日以後無新型再審查案之申請。

109/110年專利案件申請及處理數量統計對照圖



110 年商標案件申請及處理數量統計表

單位:件

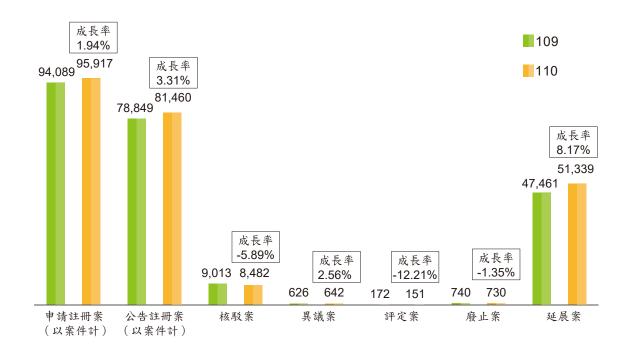
項目	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1月	7,081	7,406	732	48	8	46	3,145
2月	6,512	6,447	750	48	8	50	2,710
3 月	8,792	5,564	541	72	14	67	4,356
4月	8,353	7,533	825	54	12	64	4,123
5月	7,879	5,963	688	54	15	60	4,736
6月	7,762	6,685	581	46	18	66	4,249
7月	8,269	6,964	607	37	13	69	5,370
8月	8,508	7,665	779	55	17	58	5,140
9月	7,922	7,188	804	57	12	62	4,391
10 月	7,412	6,695	732	59	8	58	4,528
11 月	8,520	6,417	735	68	17	57	4,257
12 月	8,907	6,933	708	44	9	73	4,334
合計	95,917	81,460	8,482	642	151	730	51,339

109/110 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位:件

項目年份	申請言	主册案 件計)		主冊案 件計)	核馬	爻案	異詩	義案	評欠	定案	廢」	上案	延月	長案
月份	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110	109	110
1月	5,637	7,081	6,387	7,406	756	732	44	48	11	8	53	46	2,338	3,145
2月	6,253	6,512	5,455	6,447	630	750	37	48	20	8	81	50	3,933	2,710
3 月	8,420	8,792	6,148	5,564	931	541	63	72	21	14	53	67	4,991	4,356
4月	7,457	8,353	6,170	7,533	940	825	68	54	17	12	55	64	4,460	4,123
5月	7,664	7,879	5,932	5,963	743	688	57	54	14	15	49	60	4,043	4,736
6月	7,954	7,762	6,124	6,685	668	581	67	46	11	18	52	66	4,131	4,249
7月	9,399	8,269	6,210	6,964	625	607	59	37	15	13	57	69	4,500	5,370
8月	7,599	8,508	7,381	7,665	853	779	48	55	12	17	71	58	4,634	5,140
9月	9,115	7,922	7,061	7,188	554	804	52	57	19	12	70	62	4,070	4,391
10 月	7,345	7,412	8,218	6,695	709	732	56	59	6	8	60	58	3,650	4,528
11 月	8,126	8,520	6,858	6,417	842	735	42	68	13	17	78	57	3,502	4,257
12 月	9,120	8,907	6,905	6,933	762	708	33	44	13	9	61	73	3,209	4,334
合計	94,089	95,917	78,849	81,460	9,013	8,482	626	642	172	151	740	730	47,461	51,339

109/110年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢,歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問:公司舉辦春酒餐會利用音樂表演歌曲,會有著作權的問題嗎?

答:農曆春節年假結束開工後,很多公司都會舉辦春酒餐會,除了凝聚員工向心力外,也會邀請客戶或廠商參加,以增進業務合作的交情並期望新的一年能提升業績。而為了炒熱活動氣氛,老闆希望能在現場播放卡拉OK,讓與會者可以點歌歡唱,雖然卡拉OK的歌曲都是合法灌錄的,但這樣在公眾聚集的場合播放歌曲歡唱,是否還有其他著作權的問題要注意呢?

原則上,利用他人音樂進行現場表演,會涉及著作權法第26條「公開演出」音樂著作(詞、曲)的利用行為(如果卡拉OK是使用原聲帶,則另會有錄音著作的利用行為),除符合同法第44條至第65條合理使用的範圍之外,原則上應先取得著作財產權人或其所加入著作權集體管理團體之同意或授權,但在春酒活動中是由與會者(例如公司員工)表演助與,因屬非經常性的特定活動,且沒有對觀眾或聽眾收取入場費,也沒有向表演人支付報酬(即使老闆有提供獎品獎金,由於其不具有表演之對價關係,故不算向表演人支付報酬),則可依著作權法第55條規定,對於公開演出的行為主張合理使用;但要注意的是,如果把表演活動錄下來放到網路供人瀏覽,就無法主張合理使用喔!

此外,若春酒活動是邀請藝人演唱歌曲並支付表演人報酬的話,亦無法主張著作權法第55條的合理使用規定,應先徵得著作財產權人之同意或授權後,才能利用。

智慧財產權答客問

商標

問:與商標有關的國際條約/協定有哪些?如何區分?

答:商標相關國際(多邊)條約/協定眾多,依其規範內容可區分為「商品/服務或圖形分類事項」、「申請註冊程序事項」、「商標實質保護事項」及「商標國際註冊制度」等不同面向的條約/協定。例如與指定商品及服務相關的「商標註冊用商品與服務國際分類尼斯協定」、與商標圖形分析相關的「建立商標圖形要素國際分類維也納協定」;而「商標法條約」與「商標法新加坡條約」則與申請註冊程序調和事項相關;「保護工業財產權巴黎公約」及「與貿易有關之智慧財產權協定」則為商標實質保護事項的規定;「商標國際註冊馬德里協定」、「商標國際註冊馬德里議定書」則是規範商標國際註冊制度。

	經濟部智慧財產局各地服務處 111 年 2 月份智慧財產權課程時間表						
地區	課程時間	主題	主講人				
	2/10 (四) 10:00—11:00	營業秘密概論					
新竹	2/17 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	陳榮輝主任				
	2/24 (四) 10:00—11:00	商標申請實務					
	2/10 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程					
臺中	2/17 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	余賢東主任				
	2/24 (四) 10:00—11:00	商標申請實務					
	2/08 (=) 10:00 — 11:00	營業秘密概論					
臺南	2/15 (=) 10:00 — 11:00	專利申請實務	古朝璟主任				
	2/22 (=) 10:00 — 11:00	商標申請實務					
	2/09 (=) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程					
高雄	$2/16 \; (\equiv) \; 10 : 00 - 11 : 00$	專利申請實務	陳震清主任				
	$2/23 \ (\equiv) \ 10 : 00 - 11 : 00$	商標申請實務					

經濟部智慧財產局臺北服務處 111年2月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表							
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員					
2/07 (-) 09:30-11:30	專利	陳翠華					
2/07 (-) 14:30 - 16:30	專利	李明桑					
2/08 (=) 09:30-11:30	專利	王彥評					
2/08 (=) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥					
2/09 (≡) 09 : 30 — 11 : 30	專利	潘柏均					
2/09 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗					
2/10 (四) 09:30—11:30	商標	梅文萱					
2/10 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東					
2/11 (五) 09:30—11:30	商標	鄭憲存					
2/11 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥					
2/14 (-) 09:30-11:30	專利	陳群顯					
2/14 (-) 14:30-16:30	專利	吳俊彥					
2/15 (=) 09:30-11:30	商標	林怡平					
2/15 (=) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉					
2/16 (=) 09 : 30 — 11 : 30	專利	閻啟泰					
2/16 (=) 14:30—16:30	專利	李秋成					
2/17 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成					
2/17 (四) 14:30—16:30	專利、商標	徐宏昇					
2/18 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞					

2/18 (五) 14:30—16:30	專利	江日舜
2/21 (-) 09:30-11:30	商標	歐欣怡
2/21 (-) 14:30—16:30	專利	陳逸南
2/22 (=) 14:30—16:30	專利、商標	鄭振田
$2/23 \ (\equiv) \ 09 : 30 - 11 : 30$	專利	林素華
$2/23 \ (\equiv) \ 14:30-16:30$	專利	黄宇澤
2/24 (四) 09:30—11:30	商標	柯姵羽
2/24 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
2/25 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
2/25 (五) 14:30—16:30	專利	楊秀鴻

專利商標宅諮詢嘛會通

歡迎在表列之服務時間直撥 (02) 2738-0007 轉分機 3063

或撥專利服務專線: (02) 8176-9009; 商標服務專線: (02) 2376-7570

服務處諮詢與課程表

經濟部智慧財產局臺中服務處							
111年2月份專利商標專業志工服務輪值表							
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員					
02/08 (=) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鏈					
$02/09 \ (\equiv) \ 14:30-16:30$	專利	朱世仁					
02/10 (四) 14:30—16:30	商標	陳建業					
02/11 (五) 14:30—16:30	商標	陳逸芳					
02/15 (=) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘					
$02/16 \; (\equiv) \; 14:30-16:30$	商標	周皇志					
02/17 (四) 14:30—16:30	專利	吳宏亮					
02/18 (五) 14:30—16:30	專利	趙嘉文					
02/22 (=) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧					
$02/23 \; (\equiv) \; 14:30-16:30$	專利	林湧群					
02/24 (四) 14:30—16:30	商標	施文銓					
02/25 (五) 14:30—16:30	商標	林柄佑					

註:1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處,地點:臺中市南屯區黎明路二段 503 號7樓

^{2.} 欲洽詢表列之義務諮詢人員,亦可直撥電話(04)2251-3761~3洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 111年2月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表				
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員		
2/07 (-) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄		
2/08 (=) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國		
2/09 (≡) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜		
2/10 (四) 14:30—16:30	商標	戴世杰		
2/11 (五) 14:30—16:30	商標	劉高宏		
2/14 (-) 14:30-16:30	商標	郭同利		
2/15 (=) 14:30 — 16:30	商標	王月容		
2/16 (<u>=</u>) 14 : 30 — 16 : 30	專利、商標	洪俊傑		
2/17 (四) 14:30—16:30	商標	劉慶芳		
2/18 (五) 14:30—16:30	商標	黄耀德		
2/21 (-) 14:30-16:30	商標	李榮貴		
2/22 (=) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝		
$2/23 \ (\equiv) \ 14:30-16:30$	商標	俞佩君		

註:本輪值表僅適用於本局高雄服務處(802高雄市苓雅區政南街6號7樓)

智慧財產權相關期刊論文索引

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
黄銘傑	專利權侵害與不當得利——以最高法院 106 年度臺上字第 2467 號民事判決為具體分析對象	政大法學評論	167 期	2021.12
約書亞	如何透過技術聯盟與專利組合 攻略汽車晶片市場	CTIMES	360	2021.11
編輯部	手機大戰開打——淺談專利授權	月旦法學教室	228	2021.10

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
黄龄玉	NFT 之著作權相關問題初探 (下)	司法周刊	2081	2021.11
胡心蘭	美國最高法院 Google v. Oracle 案評析	月旦法學雜誌	319	2021.12

* 其他

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
王皇玉	論侵害營業秘密之犯罪行為	月旦法學雜誌	317	2021.10

智慧財產權月刊徵稿簡則

109年1月1日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物,凡有關智慧財產權之司法實務、法 規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、 審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿, 歡迎投稿,並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 4,000~10,000 字為宜,如篇幅較長,本刊得分為(上)(下)篇刊登,至多 20,000 字,稿酬每千字 1,200 元(計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數,兩者相加除以二,以下亦同),超過 10,000 字每千字 600 元,最高領取 15,000 元稿酬;譯稿費稿酬相同,如係譯稿,本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字,書寫軟體以 Word 檔為原則,並請依本刊 後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文 獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序(採雙向匿名原則),並將於4週內通知投稿人初審 結果,惟概不退件,敬請見諒。經採用者,得依編輯需求潤飾或修改,若不 同意者,請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定,文責自負,如係譯稿請附原文(以 Word 檔或 PDF 檔為原則)及「著作財產權人同意書」正本(授權範圍需包 含同意翻譯、投稿及發行,同意書格式請以 e-mail 向本刊索取),且文章首 頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分,已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版 品及其他非屬書資料出版品(如:光碟)以中文發表者,或已受有其他單位 報酬或補助完成著作者,請勿投稿本刊;一稿數投經查證屬實者,本刊得於 三年內拒絕接受該作者之投稿;惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊 同意者,不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識,經採用之稿件本局得多次利用(經由紙本印行或數 位媒體形式)及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式,請寄至「智慧財產權月刊」: ipois2@tipo.gov.tw,標題請註明(投稿)。

聯絡人:經濟部智慧財產局資料服務組 劉敏慧小姐。

聯絡電話: 02-2376-7170

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10個左右的關鍵字、100~350字左右之摘要, 論述文章應加附註,並附簡歷(姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、 電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷)。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始,內文依序論述,文末務必請以結論 或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可(文章目次於108年1月正式 實施),舉例如下:

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

- 一、清晰描繪標準 (the distinct delineation standard)
- 二、角色即故事標準 (the story being told test)
- 三、極具獨特性標準 (especially distinctive test)
- 四、綜合分析
- 参、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準
 - 一、案件事實
 - 二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下:

壹、貳、叁、……; 一、二、三、……; (一) (二) (三) ……;

 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots;$ (1) (2) (3) ·····;

 $A \cdot B \cdot C \cdot \cdots \cdot (A)$ (B) (C) $\cdots \cdot (a)$ (a) (b) (c) $\cdots \cdot (a)$

四、圖片、表格分開標號,圖表之標號一律以阿拉伯數字標示,編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞,請翻譯成中文,文中第一次出現時附上 原文即可;如使用簡稱,第一次出現使用全稱,並括號說明簡稱,後續 再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤:

常見錯誤	正確用法
「你好。」,我朝他揮手打了	「你好。」我朝他揮手打了聲
聲招呼。	招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
	「你好」、「感覺快下雨了」
然後	然後
專利活動包括研發、申請、管	專利活動包括研發、申請、管
理、交易、以及訴訟等。	理、交易,以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳(footnote)格式,於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述,如緊接上一註解引用同一著作時,則可使用「同前註,頁 xx」。如非緊鄰出現,則使用「作者姓名,同註 xx,頁 xx」。引用英文文獻,緊鄰出現者: Id. at 頁碼。例: Id. at 175。非緊鄰出現者:作者姓, supra note 註碼, at 頁碼。例:FALLON, supra note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻,請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下:

(一) 專書:

羅明通,著作權法論,有90-94,三民書局股份有限公司,2014年4月8版。作者姓名書名引註頁出版者出版年月 版次

(二)譯著:

Lon L. Fuller 著, 鄭戈譯, 法律的道德性(The Morality of Law), 頁 45原文作者姓名課者姓名中文翻譯書名(原文書名)引註頁

五南圖書出版有限公司, 2014年4月2版。 中文出版者 出版年月 版次

(三)期刊:

王文字,<u>財產法的經濟分析與寇斯定理</u>,<u>月旦法學雜誌 15 期</u>,<u>頁 6-15</u>,<u>1996 年 7 月</u>。 作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

(四)學術論文:

林崇熙, 台灣科技政策的歷史研究 (1949 ~ 1983), 清華大學歷史研究所碩士論文, 作者姓名 論文名稱 校所名稱博/碩士論文

<u>頁 7-12</u>, <u>1989 年</u>。 引註頁 出版年

(五)研討會論文:

王泰升,西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思, 發表者 姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會,中央研究院法律學研究所, 研討會名稱 研討會主辦單位

<u>頁 53</u>, <u>2014 年 7 月</u>。 引註頁 出版年月

(六)法律資料:

商標法第37條第10款但書。

司法院釋字第245號解釋。

最高法院84年度台上字第2731號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院103年8月份第1次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七)網路文獻:

林曉娟, 龍馬傳吸 167 億觀光財, 自由時報, 作者姓名 文章名 網站名

 $\underline{\text{http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518}}$ (最後瀏覽日: 2017/03/10) 。

網址 (最後瀏覽日:西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下(原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式):

(一) 專書範例:

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER 作名姓名 建文

OF EMIENT DOMAIN 173 (1985). 引註頁(出版年)

(二)期刊範例:

 Charles A. Reich, The New Property,
 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).

 作者姓名
 文章名

 卷期 期刊名稱 文章 引註頁(出刊年)

 縮寫
 起始頁

(三)學術論文範例:

in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000). 引註頁博/碩士學位 校名(出版年)

(四)網路文獻範例:

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From 作者姓名 論文名

Unprecedented State Budget Problems, Ctr. on Budget & Policy Priorities, 1, 引註頁

http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009). 網址 (最後瀏覽日)

(五)法律資料範例:

範例 1: <u>35 U.S.C. § 173 (1994).</u> 卷 法規名稱 條 (版本年份) 縮寫

範例 2: Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起

卷 彙編 輯 案例起始頁 名稱 縮寫

<u>672 (Fed. Cir. 2008).</u> 引註頁(判決法院 判決年) 五、引用英文以外之外文文獻,請註明作者、論文或專書題目、出處(如期刊名稱及卷期數)、出版資訊、頁數及年代等,引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例,調整文獻格式之細節。



E-mail:ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw 智慧財產局網址:www.tipo.gov.tw



ISSN:2311-3987 GPN:4810300224