

台歐智慧財產權研討會（下）

主辦單位：經濟部智慧財產局

經濟部國際貿易局

歐洲經濟貿易辦事處

歐洲商務協會

台灣大學生物技術研究中心

日期：10/07、08/2003（星期二、星期三）

地點：台灣大學第二學生活動中心 B1 國際演講廳

※本部分內容僅摘錄報告人報告重點內容，並不代表研討會討論共識，
亦不代表主管機關之立場。

議題三：生物科技、藥品及地理標示之智慧財產權 保護

引言人：中央研究院公共事務室 梁主任啟銘

第一場次：有關生物科技智慧財產權保護 09：00～10：15am

報告主題：生物技術之智慧財產權保護

報告人：台大法律研究所 謝教授銘洋

研討會報告重點紀實：

[整理：高瑞聰] 在台灣以法律制度保護智慧財產有三種領域：第一

種為有關保護創新的法律，第二為著作權法，第三為商標法及公平交易法。有關保護創新的法律包括專利法，在台灣於一九四九年施行；植物種苗法，於一九八八年施行；積體電路電路布局保護法，一九九五年施行及營業秘密法於一九九五年施行，科學技術基本法，則在 1998 年施行。

在台灣就保護生物技術發明而言，其中最重要的是專利法。另外營業秘密法及植物種苗法也相當重要。

就營業秘密法而言，關於生物創新技術的營業秘密均受保護。成為保護客體要件有三：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。而有左列情形之一者，為侵害營業秘密：第一、以不正當方法取得營業秘密者。這裡所稱“不正當方法”係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。第二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。第三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。第四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。第五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

就專利法之保護而言，在台灣專利分為三種類型：發明、新型及新式樣三種專利。就法制設計而言，有別於許多歐洲國家將專利區分三種獨立的法制分別為專利(patent)、新型(utility model)及工業設計(industrial design)。

生物技術研發保護範圍相當廣闊，其中有三個領域最為重要：第一為藥品、化學製品及其製程；第二為動植物新品種或微生物(micro organism)製品及其製程；第三則為基因序列之問題。

但依據台灣專利法並非所有的生物科技研發均受專利保護，依據台灣的專利法及生技相關發明審查基準，下列所述研發才受法律保護：第一為藥品專利，一九八六年施行；第二為化學，一九八六年施行；第三，新品種微生物，一九九四年施行；第四，基因序列及方法；另外，動植物組織培養物亦受專利保護（不含動植物）。

依專利法，下述客體則不受專利法保護：第一為植物新品種。但雖不受專利法保護仍受植物種苗法之保護。第二為動物新品種。第三為生產動、植物之主要生物學方法。第四為人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。第五則為妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

就專利法上保護發明之要求必須符合以下所述：第一，凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。發明有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：一、因研究、實驗者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於申請人本意而洩漏者。

再者，發明雖無上述所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得申請取得發明專利。第三，專利必須具備產業利用性。

依據 WTO 及 TRIPS 協定，會員國必須遵守巴黎公約之規範，包括優先權之規定。我們專利法亦已納入相關規範。就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

依據新修正之專利法，已將侵害專利權行為予以除罪化；而關於新

型(new utility patent)專利申請程序已毋須實質審查程序。但後者跟生物技術較無相關，因為生物科技研發就專利而言，僅能受發明專利保護，不能申請新型專利。

關於植物種苗法，至目前已有八十九種品護是受保護的，包括花、蔬菜及其他可供繁殖或栽培植物等。植物種苗法修正草案已送至行政院進行審查，其修正內容較能符合 UPOV 公約內容及擴大對所有植物種類均能受到此法保護。

議題三：生物科技、藥品及地理標示之智慧財產權保護

引言人：歐洲商務協會酒精飲料委員會 雷主席多明

第二場次：地理標示 10：15～11：00am

報告一：TRIPs 與地理標示—歐盟之法律架構

報告人：Mr. Christophe de Vroey, European Commission, DG TRADE
(歐盟執委會貿易委員會代表)

研討會報告重點紀實：

[整理：高瑞聰] TRIPS 第二十二條至第二十五條是有關係地理標示保護之規定。TRIPS 對於地理標示之保護可以分為二個層次，一為一般保護規定，另一個則為酒類及烈酒的特別保護規定。該協定所稱之產地標示係指為辨別一項商品標示係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點，且該商品之特定品質，聲譽或其他性質，根本上係來自於原產地者。

就一般保護而言，會員應提供產地標示之利害關係人法律途徑以防

止下述情形：於設計或展示商品時，使用任何方式明示或暗示系爭商品產自非其實際產地之其他產地並致公眾誤認該商品產地者；構成（一九六七年）巴黎公約第十條之一所稱不公平競爭之任何使用行為。

第二十三條則提供酒類和烈酒產地標示之額外保護。依該條會員應提供利害關係人法律途徑：以防止非產自該產地之酒類或烈酒使用系爭之產地標示；即使已明確標示該商品之實際產地，或該產地標示係翻譯用語或補充說明與該產地商品「同類」、「同型」、「同風格」、「相仿」或其他類似標示者亦然。

對於地理標示之保護依據規範為(EEC)No2081/92 規定（該規定名稱為 protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs），該規定政治上所透露出的訊息是要鼓勵農業多元化，提昇產品在世界上之知名度，獲得更高的收益。

(EEC)No2081/92 就註冊名稱保護方面可以分為兩區塊：對產地指示名稱的保護(the category of the protected designations of origin)及地理標示的保護 (the category of the protected geographical indications)。(EEC)No2081/92 回應 TRIPS 第二十二條之規定，將地理標示納入保護，該規定對於地理標示區域的連結較具有彈性（該商品之特定品質，聲譽或其他性質，根本上係來自於原產地者或其製造過程在該地區者皆可適用地理標示規定）。就法律效果而言，只有一定資格之產品製造人擁有使用註冊名稱之保留權利；第二，在所有簽署該規定之會員國均受保護，因此會員國有義務保護該地理標示名稱。

地理標示和商標本質上是不同的。依據(EEC)No2081/92 第十四條第三項，如果產地指示或者地理標示名稱可能誤導消費者，對於其他商標損及該商標聲譽或長期使用，則不得申請註冊。另外在同條第二項及第一項亦分別就商標及地理標示本質上不同所出相關規範。

TRIPS 第二十二條就地理標示保護之規定，相較對於其他智慧財產權提供了一種“積極權利”而言，顯然有所不足。第二十二條並未針對地理標示所有者之使用方面加以積極保護，而是僅對在有可能誤導公眾或者造成不公平競爭時提供一個“消極”的保護。相較於 TRIPS，(EEC)No2081/92 第十三條提供了較高層級的保護，而 TRIPS 僅是提供最小限度之規定。

關於酒類之地理標示保護，其客體依(EEC)No823/87 第一條係指於特定區域所釀製的酒類而言（該特定地區指的是可以彰顯其特殊品質及可以指示其產地者而言）。依(EEC)No2392/89 第四十條就特定區域所釀製之無汽泡葡萄酒(still wine)之品牌名稱及(EEC)No2333/92 第十三條關於汽泡葡萄酒(sparkling wine)之品牌名稱，原則上不得造成和 Table Wine 的特定區域地理標示相混淆。但有其例外情形。

議題三：生物科技、藥品及地理標示之智慧財產權保護

第二場次：地理標示 10：15～11：00am

報告二：台灣保護地理標示之相關規範

報告人：智慧局商標權組 王組長美花

研討會報告重點紀實：

[整理：高瑞聰] 地理標示如同其所標示，主要和其產地來源具備相關性。台灣於加入 WTO 期間，與歐盟已達成雙邊協定。而在 TRIPS 協定下，數以千計之酒類及烈酒地理標示應當獲得保護之承諾。

依據 TRIPS 第二十二條(1)，地理標示必須具備三要素：一、可辨別

一項商品標示係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點；二、該商品具備特定品質、聲譽或其他性質；三、其特定品質、聲譽或其他性質根本上係來自於原產地者。最後一項要素則最為重要。

TRIPS 要求 WTO 會員國應提供產地標示之利害關係人法律途徑以防止：一、於設計或展示商品時，使用任何方式明示或暗示系爭商品產自非其實際產地之其他產地並致公眾誤認該商品產地者；二、構成（一九六七年）巴黎公約第十條之一所稱不公平競爭之任何使用行為。

於第二十三條則是關於酒類和烈酒產地標示之額外保護，會員應提供利害關係人法律途徑，以防止非產自該產地之酒類或烈酒使用系爭之產地標示。這顯示酒類和烈酒產地標示受到較高層級的保護，其毋須具備混淆(likely confusion)之要件。即使已明確標示該商品之實際產地，或該產地標示係翻譯用語或補充說明與該產地商品「同類」、「同型」、「同風格」、「相仿」或其他類似標示者亦然。

為促進會員對酒類之產地標示之保護，第二十四條規定與貿易有關之智慧財產權協定理事會應就建立保護之酒類之產地標示通知及註冊之多邊體系進行諮商，使酒類產品於參與該體系之會員間獲得保護。

為符合 TRIPS 之規範，台灣也已修改其商標法。於本國商標法第七十二條，證明標章之申請人，以具有證明他人商品或服務能力之法人、團體或政府機關為限。依同法第二十三條第十一款，使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者，不得申請商標註冊。依公平交易法第二十一條對於任何使用地理標示將構成不公平競爭之情形亦加以禁止。

值得一提的是，依據菸酒管理法第三十三條第二項規定，對於酒類製造業者或進口業者得標示地理標示，但不得有不實或使人誤信之情

事。菸酒製造業者或進口業者違反第三十三條之標示規定而為製造或進口行為者，按查獲次數每次處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並通知其限期回收補正；逾期不遵行者，由主管機關停止其製造或進口六個月至一年，並沒入違規之菸酒。

有關申請證明標章以保護地理標示方面，有二項基本要素：保障他人產品在未符合認證要件下在該領域使用該用語的自由；防止濫用或非法使用標章，造成對於被授權者的損害。

我們應當區別商標以及地理標示，兩者間具有本質上差別。首先，申請註冊商標並不要求“較先使用”及提出相關證據，但地理標示則必須提出相關證據。

再者，商標註冊後，無正當事由迄未使用已滿三年者，廢止其註冊，但就地理標示之證明標章而言，如果該地理標示受外國保護者（例如歐盟），則不適用三年期間之規定。這也是為什麼歐盟急於建立全球多邊制度的原因，因為有數以千計的地理標示受到歐盟保護。

無論地理標示是否具備一定特質，當地理標示受到證明標章保護時，法定權責機關均將加以檢視（例如農委會）。因此為了遵守 TRIPS 第二十三條，我國商標法第二十三條第十八款規定，相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者，不得申請註冊商標，以保障酒類之地理標示。

台灣加入 WTO 後，WTO 其他會員國之地理標示亦同受台灣法律之保障。例如第三人對於已受歐盟保護之地理標示在台灣申請商標者，則會被駁回。如果進口酒類包括該地理標示，製造業者或進口業者則會受到處罰。

對於 TRIPS 協定新回合談判仍在進行，WTO 會員國仍須面對許多考

驗及挑戰。台灣的確擁有非常棒的農產品或食品，具有獨特品質及合適種植環境以及農民最新發展之種植技術。「麻豆」文旦、「凍頂」烏龍茶、「池上」米、「新竹」米粉以及其他能申請地理標示的商品如果可以獲得地理標示保護，可以獲得全球性的名聲，對消費者而言也可以明確辨識而能夠買到真正原產地之產品，獲得他們所需要的品質。對於地理標示機制的應用，我們仍有一大段路要走，台灣也會致力加入這場公平競賽。

議題四：精品仿冒問題

引言人：歐洲商務協會智慧財產權委員會共同主席 江律師東林

第一場次：精品仿冒法律與執行問題 11：00～12：00am

報告主題：台灣對精品仿冒之執行情形

報告人：Mr. Philippe Van Eeckhout, Head of Anti-Counterfeiting,
LVMH Fasion （Group Asia Pacific Philippe Van Eeckhout
LVMH 服飾集團亞太地區反仿冒組織主席）

研討會報告重點紀實：

[整理：高瑞聰] 仿冒現今已經是一個全球性的議題，而且情形日益嚴重，在精品工業亦然。依據 International Chamber of Commerce 一九九七年及 OECD 一九九八年的數據顯示，仿冒總值已經占全球貿易量百分之五到百分之七。在亞太地區所查扣 L V 仿冒品（包括原料）數量逐年成長，主要查扣地點為中國大陸、韓國及泰國。而在台灣製造仿冒品之手工業數量似乎已經不再成長。

造成現今仿冒問題惡化有幾點理由。第一是貿易全球化的影響，雖

然全球化有助於商品流通，但同時也助長仿冒品的流通。第二是在某些國家缺乏適當的立法機構，幸運的是，現今已有 TRIPS 協定，但仍有少數國家例如馬達加斯加仍存在此一問題，這些地區對於仿冒業者而言尤如犯罪天堂。第三是缺乏真正的執行，其主因在於欠缺實質政治上意願去對抗仿冒，例如貪污、保護主義等。第四則是犯罪組織加入仿冒業行列。

我們之所以要對抗仿冒，目的在於保護消費者、真正權利擁有者。仿冒品可能會對消費者的健康造成傷害，而消費者也有可能受到詐欺購到仿冒品；而對權利擁有者而言，仿冒會侵害其智慧財產權，進而減少研發創新產品的意願，而對智慧財產權保護較薄弱的地區，權利擁有者亦比較不願意加入該地區市場。此外仿冒對於一個國家而言，有損其在國際間之聲譽；仿冒也會減少國家的稅收，造成對國家財政的衝擊。另外一個理由要對抗仿冒是因為仿冒會成為犯罪組織或者恐怖組織的根基。

在台灣至二千零三年九月為止，查扣了三萬九仟件的仿冒品，包括鞋子、手錶等。其中零售業占二百三十八件，批發業二十件，在海關部分則只有五件。就台灣整體市場情況而言，因為人力成本考量等因素手工業者已經西移至大陸地區，但台灣地區似乎仍扮演原料製造及出口的角色，成品在大陸完成後會再回銷至台灣，因此仿冒品會集中在批發業及零售業。對於防止成品回銷台灣之措施分為對中國大陸內部之手工業及海關方面之查驗著手。就海關而言，它必須扮演一個更積極的角色，對於商標權人而言，海關是第一線的防護者，地位同等重要。

對於零售業及批發業者，可以透過民事及刑事訴訟手段加以遏止。何種對商標權人較有利？民事訴訟方面可以依保全程序向法院聲請假處分禁止防冒者之侵害行為，但商標權人依此種程序必須提供一定金額之

擔保金(security bond)，成本較高，而且無法保證一定可以獲得損害賠償。而透過刑事訴訟程序，司法機關可以主導調查權，查扣製造工具、貨品、機器以及資金。依此程序無須繳納訴訟費，再者比較具有嚇阻效果，檢察官提起公訴後可以提起附帶民事訴訟。因此，相較之下，刑事訴訟程序比民事訴訟程序對於對抗仿冒而言，更有效率及迅速。

在對抗仿冒行動中，扮演關鍵角色有 IPR Police task force、調查局、檢察官及法官。而在改善方面，我們可以提高刑罰加強嚇阻效果，以及有關外國公國就代理人之合法性及公證問題的克服。依台灣民事訴訟法第三百五十七條私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限，依此條無法解決問題。而依 TRIPS 第四十二條，對於訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加無謂之負擔；第四十一條第二點規定，有關智慧財產權之執行程序應公平且合理。其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。我國法制目前為止尚未完全符合 TRIPS 之規範。

議題四：精品仿冒問題

第二場次：探討精品仿冒法律與執行問題 14：00～17：00pm

報告主題：歐洲精品在台灣之商標仿冒實務－爭點研析

報告人：亞洲專利代理人協會中華民國總會 蔡瑞森律師

研討會重點紀實：

[整理：高瑞聰] 在著名商品，在從研發到銷售中任一過程皆有可能受到仿冒。除商品本身之外，包裝、說明書都可能受到侵害。而在此面臨的問題是：在其中任一時點如有商品侵害情形時，有關智慧財產權保護所涉及之法律爭點有那些？例如在研發過程（例如草圖）尚無商標權

時，可用營業秘密或著作權加以保護。因此論及仿冒問題時，第一點必須了解涉及之法律爭點有那些？

第二點是了解法律爭點之後，必須知道權利之法律依據為何？例如依我國商標法，受到商標權保護前提必須是商標使用於商品，所以半成品就不是其規範客體，但此種情形可以依刑法之偽造文書加以救濟。因此在處理智慧財產權之案件時，必須了解智慧財產權相關法律，我們可以透過司法院（關於實務動態）及法務部網站加以了解相關資訊。

對於精品部分可以分為三方面討論：仿冒問題、平行輸入及商品包裝的問題。

就仿冒問題而言，首要面對的是來源之追查。來源追查不易是台灣及其他國家面臨的共同問題。追查不易之原因在於被告不願配合查緝行動，如果透過監聽、跟⁹，則有證據能力問題。而就法院判刑過輕，使被告有持無恐之問題，有人提議可以提供一套判斷準則供法官參考。但此部分為會涉及法官依法獨立審判及行政干涉司法之爭議。而現今貨物透過快遞方式，也增加追查困難度。另外所謂“跑單幫”也是追查上的一個問題。

第二是除了商標之外，其他保護措施能否徹底打擊仿冒的問題。就刑事責任部分，商標法及刑法皆有規範，但受到商標權保護前提必須是商標使用於商品，在未能受商標法保護時，可以依刑法加以規範。而就公平交易法，要課以刑事責任則有所謂“先行政後司法”之適用，即行為人有違反公交法之情事時，必須先向公交會檢舉，行為人仍繼續其違法行為時才會刑事責任之問題。民事部分商標法及公交法皆有規範。

就商品圖樣則可依著作權保護，另外公交法關於著名商標保護。而專利部分有“新式樣”可資保護。仿冒商品之保證卡或保證書，可以依

刑法之偽造文書規範。而偽造商品條碼，早期法院並不認為屬偽造文書。但現今實務見解，因為商品條碼全球已經有統一格式，具有一定資訊內容，故可依偽造文書罪處罰。而就虛偽產地標示問題，刑法亦早已有條文可資引用，但法院及當事人多忽略了此規定。

第三是鑑定問題，在台灣尤其具爭議性。此處非指商標近似認定問題，而指仿品鑑定問題。現今訴訟實務就真品特徵比對項目係由商標專用權人或其授權代理商提出，被告會抗辯該項目不正確（例如被告抗該特徵是十年前舊商品，而其販賣者為商標權人之新商品）。尤其現今仿冒品幾可亂真，更是難以判斷，這是目前查緝仿冒實務最嚴重的問題。

就真品平行輸入限制問題，這些輸入廠商會在型錄或招牌上標示不同的商標，如果其所販賣者皆為真品時，早期經中央標準局（智慧財產局前身）認定其屬“商品告知”行為，最高法院依此認定其不當然構成商標侵害行為。新修正商標法雖已採淡化理論，但是否以此理論能解決此一問題仍有待觀察。

外觀保護問題，專利法有新型、新式樣之規定。公交法亦有相關規範，但其外觀主要係屬功能性，實務見解認為不受公交法保障。依新條正商標法，可依立體商標保護，但有二要件須注意：非功能性及商標識別性。識別性除外觀可表彰商品來源外，並且須經長期使用。現今就立體商標而言，仿冒者會製造幾可亂真之仿冒品，另外申請不同之立體商標，以形式合法掩護實質非法。在此情形下，因其有合法商標權，法院無法認定其為侵害。此時應先透過行政爭訟將其已註冊商標撤銷，再依其他途徑救濟。