

出國報告（出國類別：其他）

**出席「2014 年泛歐智慧財產權高峰會
(The PanEuropean Intellectual
Property Summit)」報告**

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：夏禾 商標助理審查官
張俊宏 科員

派赴國家：比利時

出國期間：103 年 12 月 2 日至 12 月 7 日

報告日期：104 年 2 月 9 日

摘要

「泛歐智慧財產權高峰會 (The PanEuropean Intellectual Property Summit)」自 2004 年開始舉行至今，已成為歐洲產官學界就智慧財產權議題交流及分享資訊的重要場合。而 2014 年所舉辦之第 9 屆研討會，移師回比利時布魯塞爾舉行，在議程安排上包含 3 場次大會演講、6 場次專題演講，以及 26 場次的研討會議，共計有 150 位來自產、官、學界的精英人士，受邀參與並發表演講，所探討之議題則涵蓋專利、商標、著作等重要的智慧財產權領域。在專利部分，討論內容包含新的專利挑戰、專利與競爭法制，以及專利新興科技等三大主軸；在商標部分，討論內容包含歐盟商標法規體系改革的最新發展、歐盟法院對於非傳統商標保護及商標之真實使用的重要實務見解與相關趨勢，以及新通用頂級域名、菸品素面包裝、地理標示等學術及實務上備受關注的議題。在著作權部分，討論內容則包含著作權法制改革、創新與訴訟實務，以及新科技的挑戰等議題。透過參與本次研討會的過程，能接觸到各國智慧財產權的法制現況與未來趨勢、近年深受矚目的司法判決實務分析、相關技術之智慧財產權運用策略等重要議題，俾利本局與國際接軌，密切掌握國際智慧財產權議題的發展脈動。

關鍵字：歐盟商標法規改革、非傳統商標、商標之真實使用、新通用頂級域名、菸品素面包裝、地理標示、私人重製補償金、權利耗盡、3D 列印、合理使用

目次

壹、	目的.....	1
貳、	過程.....	2
參、	議題.....	4
一、	商標部分.....	4
(一)	歐盟商標法規改革和商標侵權商品之轉運問題.....	4
(二)	非傳統商標之相關最新實務見解.....	8
1.	立體商標.....	8
2.	顏色商標.....	12
(三)	商標真實使用之認定.....	17
1.	Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.	19
2.	Specsavers v Asda	24
(四)	其他商標場次重點摘述.....	31
1.	網域名稱之最新發展與品牌保護.....	31
2.	菸品素面包裝.....	35
3.	地理標示相關法規之最新發展.....	37
二、	著作權部分.....	39
(一)	重新檢視歐盟法令框架：以第一次銷售理論為例.....	39
1.	歐盟實務發展－UsedSoft 案.....	40
2.	衝擊與影響.....	43
3.	小結.....	44
(二)	著作權法律的新挑戰：3D 列印.....	45
1.	智慧財產權議題.....	47
2.	面臨的挑戰.....	50
3.	小結.....	51
(三)	私人重製補償金議題：稅制不公與合理補償之衡平.....	52
1.	緣起.....	53
2.	歐盟現況－以德法為例.....	53
3.	德法兩國之比較.....	57
4.	未來發展.....	59
5.	小結.....	59
肆、	心得與建議.....	62
一、	心得.....	62
二、	建議.....	64
伍、	附錄－2014 年泛歐智慧財產權高峰會議程表.....	66

壹、目的

歐洲聯盟（European Union，下簡稱歐盟）是依據 1993 年生效之「馬斯垂克條約」所建立之跨國政治經濟聯盟，目前有 28 個成員國，並為世界第一大經濟實體。因此，歐盟多年來所頒布之許多保護智慧財產權的共同指令及其相關之司法實務見解，不論對學術或實務之從業者而言，均有著舉足輕重的地位與影響性。而自 2004 年起舉辦之「泛歐智慧財產權高峰會」（The PanEuropean Intellectual Property Summit），也是歐盟匯聚智慧財產權相關之各界精英，彼此交流、分享新訊的重要平台之一。今年的研討會一如以往，有來自世界各國的專利代理人、知名企業法務主管、產業協會代表等智慧財產權從業者齊聚一堂，並有包含歐洲議會議員在內的公部門成員一起共襄盛舉，讓晚近重要的智慧財產權議題能在活動進行的過程中獲得即時而新穎、充分且多元的討論與交流。不同於以往的是，本次特別新增諸多著作權相關議題的場次，使討論議題更為完整。

而本局今年由商標權組商標助理審查官夏禾、著作權組科員張俊宏代表參與本年度之研討會，期能對包含 3D 列印之相關智慧財產權爭議、歐盟法院對於非傳統商標保護的重要實務見解與趨勢，以及歐盟商標法規體系改革的最新發展等學術及實務上備受關注的議題，有更為深入的了解與認識，俾利本局與國際接軌，並期能對實務操作及修法上遇到的爭議及挑戰，提供更為豐富的參考資訊與可能的思考方向。

貳、過程

本屆研討會於 2014 年 12 月 4 日至 5 日在布魯塞爾之 Steigenberger Grandhotel 舉行，論壇中邀請歐洲各國及國際上產、官、學界之智財專家針對智財領域各方面之議題進行討論，並廣邀超過 50 國之律師、法務、教授及政府官員等近 600 位人士與會，希冀藉由論壇對於國際上最新的智財發展趨勢進行意見及資訊的交換與分享，促進國際間的交流。會議在第一天由歐盟內部市場與服務總署智慧財產權理事會主任 Kerstin Jorna 的致詞揭開序幕後，即開始了兩天的密集議題討論，議題內容相當廣泛，涵蓋專利、商標、著作權領域的各個面向（詳見附錄）。因此，本次研討會進行的過程相當緊湊，除了第一天上午所舉行之 3 場大會演講為所有與會人士共同參加外，主辦單位另舉行 6 場專題演講及 26 場次的研討會議，並於同一時段安排三場研討會議於三間會議室同步進行。

由於本次研討會我國出席代表為二位，無法完全參與各場次議題之討論，爰選擇工作相關或較感興趣之議題，全程參與。而研討會議的進行模式為每一場次皆邀請三位與談人及一位主持人，討論時間為 1 小時，實際討論的進行方式，可能係由主持人先介紹主講人之背景，接著與談人各自用 10 到 15 分鐘的時間做簡報，最後開放現場提問。而除了前述方式外，部分場次的進行則沒有簡報的流程，直接由主持人和與談人對該場次之主題進行討論與互動，再保留部分時間供現場與會者發問。

而透過對於各個場次研討會議的參與，確實有助於我國接觸、掌握更多歐洲智慧財產權議題之最新動態。惟受限於時間和與會者對個別議題了解程度的差異性，本次研討會對於部分議題僅有較為基礎的介紹或輕鬆的討論，在深度及重要性上並非均可等量齊觀。爰此，本報告挑選出以下會議過程中內容較為深入、具體的重要議題，並佐以相關之第一、二手資料，作為報告內容撰寫之主軸：

一、商標部分：

- (一) 歐盟商標法規改革和商標侵權商品之轉運問題
- (二) 非傳統商標之相關最新實務見解
- (三) 商標真實使用之認定
- (四) 其他商標場次重點摘述

二、著作部分：

- (一) 重新檢視歐盟法令框架：以第一次銷售理論為例
- (二) 著作權法律的新挑戰：3D 列印
- (三) 稅制不公與合理補償之衡平：私人重製補償金

參、議題

一、商標部分

(一) 歐盟商標法規改革和商標侵權商品之轉運問題

1. 楔子——歐盟雙軌並行的商標法規體系

長期以來，歐盟一直存在有兩套並行的商標法規，分別為由共同體商標規則¹所建立、全歐盟共同使用之共同體商標（Community trademark system）系統，以及透過商標指令²調和之各國的商標法規系統。而當法規面同時存在有這兩套系統時，歐盟成員國的市場從業者可以自己選擇要申請共同體商標或者是歐盟各成員國的商標。儘管從商標保護之地域範圍來看，以全歐盟作為保護範圍的共同體商標似乎具有明顯的優勢，惟在實務的運作上仍有不少從業者僅選擇在其所屬國申請商標，其背後常見的原因包含：申請人實際的經營規模不需要以全歐洲為範圍的商標，抑或是相同或近似的商標已經被他人註冊於其他成員國而無法取得共同體商標。此外，另一個容易令人卻步的原因，其實是歐盟內部市場調和局（Office for Harmonization in the Internal Market，下簡稱OHIM）所收取的高昂規費。³

¹ 原文是 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark，一般簡稱「Community trade mark regulation」，目前的版本為 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark。透過共同體商標規則，建立出了一套以全歐盟為範疇的商標系統及其主管機關「歐盟內部市場調和局」。另本報告中所討論之案例可能涉及不同版本的共同體商標規則，可參見各該註腳的引註內容。

² 原文為 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)，一般簡稱為「Trade Marks Directives」，現已為 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 所取代。而商標指令的功能，在於讓歐盟成員國依據指令的內容修正其內國法，以達到使各成員國之商標法規彼此調和的目標。另本報告中所討論之案例可能涉及不同版本的商標指令，可參見各該註腳的引註內容。

³ See Briefing, Eur. Parl. Research Serv., Trademark Reform Package, European Parliament (Feb. 20, 2014), available at [http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140745/LDM_BRI\(2014\)140745_REV1_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140745/LDM_BRI(2014)140745_REV1_EN.pdf).

2. 改革的開端——歐盟委員會的修法提案

2013年3月，歐盟委員會（European Commission）⁴提出了一套新的商標法規改革方案。⁵在這次的改革方案中，同時包含了對於商標指令和共同體商標規則的修正，對於OHIM之規費收取方式也有所調整。透過這樣的修法規劃，歐盟委員會最基本的目標是希望歐盟各成員國及歐盟架構下的商標法規能達到更進一步的調和。此外，歐盟委員會並期望能讓市場上的從業者享有一個更為親切而有效率商標系統。⁶

而要達到上述目標，歐盟委員會大致歸納出：簡化並加速註冊相關程序；強化法規的明確性，並將歐盟法院（Court of Justice of European Union，下簡稱CJEU）⁷已表示過之見解融入新修之法規；強化打擊經由歐盟轉運至其他地域之仿冒商品的手段；增進歐盟各成員國商標主管機關與OHIM間的合作機制等主要的方向。⁸更為具體的新法提案內容則包含：⁹

- (1) 將目前使用的「共同體商標名稱」改為「歐洲商標」（European trademark），OHIM則更名為「歐盟商標暨設計局」（EU Trademarks and Designs Agency, TDA）。
- (2) 建立OHIM和歐盟各成員國商標專責機關間之合作框架，並擴張商標指令的內容，讓其和共同體商標規則之內容更為接近，進一步調和包含商標之撤回、撤銷、更正等相關程序事項的規定。

⁴ 歐盟委員會是歐盟政治體系中實際的政策執行機構，負責執行歐盟高峰會和歐洲議會之決策，而歐盟高峰會（European Council）和歐洲議會（European Parliament）彼此間則類似於上下議院的關係，為平等的立法機構，共同制定歐盟法規。在成員的組成上，歐盟高峰會係由各國元首或首長，以及歐盟委員會主席所組成，歐洲議會議員則係由歐盟成員國之人民直選產生。

⁵ *Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, COM(2013) 162 final (Mar. 27, 2013).

⁶ *See Id.*

⁷ 歐洲聯盟的司法系統是由歐盟法院、普通法院，以及專門法院所共同組成。其中，歐盟法院可謂是歐盟體系之最高法院，負責審理自普通法院上訴之案件，以及對歐盟法規之適用和有效性進行解釋，讓歐盟各國之內國法院可資遵循，避免發生對歐盟法規解釋適用上之歧異。

⁸ *See Press Release, European Commission (Mar. 27, 2013), available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm.*

⁹ *See supra* note 3.

- (3) 新的法規將會防止消費者在未經商標權人同意的情況下，於歐盟境外購買標有受到保護之商標的產品。此外，商標權人並將獲得可以阻止標有其商標的商品，在未經其同意的情況下被運送至歐盟之權利，且即便這些商品並未真正進入歐盟成員國之海關，而僅係要被轉運到其他第三國，同樣為前述商標權人之權利所及。

3. 歐洲議會之研究報告

2013年7月，歐洲議會的影響評估小組對於歐盟委員會之提案做出了初步的評估。後續並由法律事務委員會（Committee on Legal Affairs）針對歐盟委員會之提案作成兩份研究報告，¹⁰主筆為歐洲議會之瑞典代表Cecilia Wikström。而歐洲議會對於歐盟商標法規修正提案的重要觀點大致可以規整如下：¹¹

- (1) 有關稱呼的問題，歐洲議會之研究報告偏好「歐盟商標」（European Union trademark）及「歐盟智慧財產局」（EU Intellectual Property Agency, IPA）。
- (2) 歐洲議會之研究報告對於言論和競爭自由的議題相當關注。其希望能讓第三人在基於嘲諷、藝術表現、批評或評論之目的使用商標的情況能夠被允許。且市場參與者在提供替代產品、再次銷售真品之情況，均可以使用第三人之商標。
- (3) 商標權人防止他人進口之權利應該要和消費者的權利取得平衡。爰此，如果是由消費者私人攜帶商品入關，只有在該商品確係仿冒品的情況才應該被阻止。而在商品透過歐盟成員國轉運的情形，唯有在該商品所標示之商標已於

¹⁰ Eur. Parl., Comm. on Legal Affairs, *On the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark*, COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD) final (Feb. 12, 2014); Eur. Parl., Comm. on Legal Affairs, *On the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States relating to Trade Marks (recast)* (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)) final, (Jan. 16, 2014).

¹¹ See *supra* note 3.

轉運之最終目的國取得註冊的情況下，才能於歐盟成員國之海關禁止這樣的商品轉運。

- (4) 歐洲議會之研究報告提到應該要將規費於共同體商標規則中明文規範，使歐盟委員會未來無法透過子法的增訂來調整規費的高低。此外，IPA所獲得之盈餘不會流回歐盟或成員國的預算中，而會再次投資於IPA本身。

4. 緩步進行的改革之路

從上述歐盟委員會及歐洲議會對於商標法規改革之重要觀點來看，實不難發現彼此間仍存在有一些歧異之處，而歐盟高峰會目前也持續在與歐洲議會進行協商，希望能盡量滿足各方之利益。而在一系列的修法協商過程中，最為爭議而難以達到共識的，莫過於是對商標侵權商品轉運之相關處理方式。

所謂的商標侵權商品轉運問題係在討論：當侵害商標權之商品在國際運送的過程中經過歐盟成員國的海關，但並未實際進入該歐盟成員國的境內，在這樣的情況下，於法規制度面是否應該讓歐盟成員國的海關或商標權人可以直接啟動相關的保全程序，進而開啟後續的訴訟程序，以達到遏止侵權品之流通，充分保護商標權之效果。對於此一問題，代表商標權人之陣營，當然希望能夠就此類轉運商品及早啟動相關的保全及訴訟程序。然而，在提倡賦予商標權人更多權利的同時，許多國家之代表也強調必須考慮到類似的制度設計必須不會影響「學名藥」之順利運輸。¹²

如本次研討會的講者之一，歐洲議會議員，在本次商標法規改革的過程中扮演著舉足輕重的腳色，而商標侵權商品轉運對於學名藥運輸之影響，也是其非常關注的議題。其認為關於商標侵權商品轉運的相關法規設計，應該要將學名藥排

¹² Dugie Standeford, *EU Trademark Reform Delayed; Debate Includes Goods-In-Transit, Harmonisation*, INTELLECTUAL PROP. WATCH, Feb. 25, 2014.

除在外，倘若不做如此的設計，將可能會延滯學名藥的運送期程，而對亟須學名藥之第三世界國家造成公共衛生上的危害。

5. 改革的最新發展

由於本次歐盟商標法規改革還存在有上述包含商標侵權商品轉運在內之諸多爭議尚待協商，而Cecilia Wikström議員在研討會中也透漏了修法過程中必須經歷諸多不同利益團體的遊說，使整個改革的進程陷入停滯而難以捉摸的窘境。但Cecilia Wikström議員對於改革仍然保持著樂觀的態度，認為相關之協商在不久的將來便可望能獲得長足的進展與突破。

(二) 非傳統商標之相關最新實務見解

非傳統商標是本次研討會的重點議題之一，而晚近幾年，在立體商標、顏色商標此二較為常見而重要的非傳統商標領域，均有CJEU作出的重要解釋，讓市場參與者有了更為具體的方向可資依循，爰規整如下：

1. 立體商標

2014年9月18日，歐盟法院就Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S（下簡稱Hauck v. Stokke & others）¹³一案的幾個相關法律問題做出了重要的先行裁決。¹⁴

¹³ C-205/13, Hauck v. Stokke & others, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=210711>.

¹⁴ 本案為一「先行裁決之訴」。先行裁決之訴係為歐盟法院（CJEU）與歐盟會員國之內國法院間的一種合作機制，因為在歐盟的體制下，不論是歐盟之法院或歐盟會員國之內國法院均應適用聯盟法，惟在實際的適用上，各法院可能會因為不同的法規解釋方式而產生不一致的情形。為解決上述問題，會員國之內國法院可以在訴訟過程中，裁定停止訴訟程序，提請歐盟法院先就該案所涉聯盟法之正確解釋方式，抑或是該法規之有效性問題進行裁決，而這樣的程序即為所謂的先行裁決之訴。

(1) 背景事實與訴訟歷程

該案的事實部分圍繞著「Tripp Trapp」這款挪威商Stokke知名的兒童成長椅產品（如圖1所示）。其L型的椅身及可滑動的椅面設計，被認為具有高度的原創性與良好的功能，因而獲得許多消費者的青睞，並從斯堪地那維亞半島陸續將市場版圖拓展至歐洲各國。

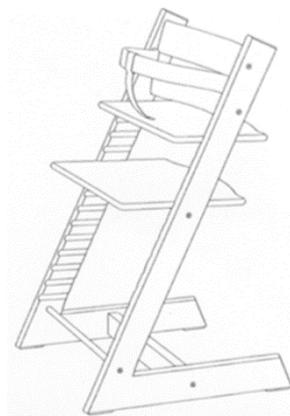


圖1：Tripp Trapp成長椅¹⁵

然而，在Tripp Trapp的專利保護期限屆至後，市場上開始出現許多造型相近的競爭產品，讓Stokke轉而尋求著作和商標權之保護，並透過訴訟積極維權，如本先行裁決之訴，最初即係始於Stokke對德國家具商Hauck在荷蘭提出之著作和商標侵權訴訟。該案在上訴至荷蘭最高法院的階段，最高法院為期能正確地適用商標指令第3條1項e款之規定，就該款第1目及第3目規定之相關解釋適用問題，提請CJEU進行先行裁決。

(2) 法律問題分析

商標指令第3條1項e款之規定，可以說是商標「功能性原則」¹⁶的具體明文，其實際內容為：

¹⁵ 轉引自

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=210711>（最後瀏覽日期：2015年2月6日）

¹⁶ 所謂的「功能性原則」（Functionality Doctrine）在我國係指：鑒於具有功能性、可提升產業整

「(1) 以下商標不得准予註冊，抑或是應該被宣告無效：¹⁷

(e) 商標僅由以下形狀所構成：

- i、 因商品本身之特性所固有之形狀；或
- ii、 為獲得一定技術效果所必要的商品形狀；或
- iii、 賦予商品重要價值的形狀。」

不過，這樣的規範文字包含有許多不確定法律概念，造成了解釋適用上之困難，而透過本次先行裁決，CJEU對前揭商標指令第3條1項e款1目及3目規定之內涵有了進一步的闡釋，也因而備受矚目。

(a) 第1目規定之解釋適用問題：

CJEU首先點出了商標指令第3條1項e款各目規定之立法目的應作相同之解釋，亦即此3目規定都是為了避免讓歐盟之立法部門已經做過權衡，認為應賦予有期限之保護的權利，因為取得了商標權之保護而轉變成永久的權利。

此外，CJEU進一步指出：當個案中商標申請案所涉之商品形狀，尚包含有其他扮演重要或必要角色的構成部分(如具有裝飾性或富有創意性之構成部分)，且這些構成部分之形狀非屬「因商品本身之特性所固有之形狀」，便不能適用第1

體技術進步及社會便利性的商品形狀、包裝等特徵，如能取得商標註冊而獲得永久性之保護，將會產生阻礙同業公平競爭及社會進步的結果，爰於商標法限制「若一商標之構成要素僅為發揮商品或服務之功能所必要者」，將無法取得商標之註冊。又這邊所稱之「功能性」，一般可再細分為「實用功能性」及「美感功能性」，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及可由較便宜或簡單之製造方式產出，具有經濟上競爭優勢的產品特徵；後者則係指該特徵雖不具實用功能性，不能增加商品或服務的效能或降低其成本，但明顯具有不宜由一人獨占之其他競爭優勢，如將愛心的形狀使用於糖果盒，能有效增加該糖果商品被購買的機會，即不宜透過商標權之保護由一人所獨占。

¹⁷ Article 3 of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (“Trade Marks Directive 89/104”), entitled “Grounds for refusal or invalidity” provides that:

1. The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

(e) signs which consist exclusively of:

- the shape which results from the nature of the goods themselves, or
- the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
- the shape which gives substantial value to the goods;

目之規定。惟這並不代表第1目規定僅能適用於「天然產品」及形狀由法定標準所明文之「管制產品」等「發揮商品功能所不可或缺、沒有讓個別產製者增益之空間的商品形狀」。因為如此限縮的解釋方式，將無法使此一不得註冊事由之立法目的被完全實現。

而CJEU所揭示的判斷標準為：在第1目規定之「因商品本身之特性所固有的形狀」此一概念的範疇下，商標為「包含由商品之一般功能所決定之『必要特徵』（essential characteristics，意指「最重要的構成要素」）的形狀」，原則上即必須被拒絕註冊。因為一如佐審官在其意見中所指出的：將這些特徵保留給單一經營者，將會使其他競爭同業難以賦予其商品一個合於其使用目的形狀。且如果市場上之競爭者所推出的商品想要提供相同或相似之功能，消費者會試圖在這些商品上尋找前述之必要特徵。至於商標中之必要特徵為何，應以商標所傳達出之整體印象，抑或是就商標中個別的構成部分為基礎來進行「個案判斷」。

歸結上述，第1目之規定應被解讀為：本目所規定之不得註冊事由可以適用於「一商標僅由包含一個或多個由商品之一般功能所決定、並為消費者可能會在其他競爭商品上尋找之『必要特徵』的商品形狀所構成」的情況。

(b) 第3目規定之解釋適用問題：

在解釋本目規定時應該注意：為了防止商標權變相使其他歐盟所賦予之有期限的權利保護變成專屬且永久，第3目所規定之「賦予商品重要價值的形狀」不能被限縮於僅具有純粹藝術或裝飾性價值的形狀，否則將會產生同時具有必要功能特徵及重要美感構成部分的商品形狀無法被法條所涵蓋之風險。換言之，當個案中存在有「作為商標的商品形狀被認為已經賦予該商品重要之美感價值」的事實，縱使該形狀之必要特徵同時具有美感價值以外的實用功能性價值，依然有第3目規定之適用。此外，在考慮有無本目規定之適用時，「一般消費者對於商標的

假設性認知」並非一決定性的考量因素，其至多可能是在定義商標之必要特徵時，一個相關的評估指標。

(c) 商標指令第3條1項e款各目規定能否合併適用

從商標指令第3條1項e款所包含之「僅由」文字可知，e款各目規定應彼此獨立，無法合併適用。

(3) 本先行裁決對實務運作的啟示

在本次先行裁決做成後，全案將回到荷蘭最高法院續行審理，而一般預期本案所涉之Tripp Trapp成長椅的立體商標，應該會維持荷蘭上訴法院宣告其無效的見解。而從CJEU的見解以觀，未來在歐盟要取得立體商標之註冊仍可能會遇到相當之阻礙，特別是以商品本身之形狀作為商標申請註冊之類型，尤為困難。不過，此類商品形狀仍可能取得設計專利之有限期間保護。¹⁸最後，除了本案以外，CJEU目前也正在審理的Société de Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.¹⁹，以及Voss of Norway v OHIM²⁰此二立體商標之相關案件，將會是該領域未來值得關注的兩個重要案件。

2. 顏色商標

2014年6月17日，CJEU就Cases C-217/13及C-218/13此二合併提請先行裁決之案件做出了裁決。²¹而此一先行裁決所涉及的主要爭點，是有關無輪廓之顏色商標能否取得註冊之認定方法問題。

¹⁸ Jonty Warner, *Hauck v Stokke: CJEU Clarifies 'Nature of Goods' and 'Substantial Value' Exceptions in Relation to Shape Marks*, JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS, Dec. 23 2014, at 2.

¹⁹ Case C-215/14, *Société de Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.*

²⁰ Case C-445/13 P, *Voss of Norway v OHIM*.

²¹ *Joined Cases C-217 & 218/13, Oberbank AG v Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV*, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153812&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=73075>.

(1) 背景事實與訴訟歷程

本案所涉案例事實，源自於德國儲蓄銀行聯盟(Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband，下簡稱DSGV)於2002年以一無輪廓、名為「HKS 13」之紅色提出之商標申請案。該案雖曾遭到德國專利及商標局(Deutsche Patent- und Markenamt，下簡稱DPMA)駁回，惟在DSGV提交了相關之消費者調查報告後，DPMA認定該商標已在其銷售領域具有一定之接受度，進而在2007年核准該商標之註冊，指定使用於第36類之銀行相關服務。

惟此一顏色商標之註冊，引起了包含Oberbank、Banco Santander以及Santander Consumer Bank等競爭同業之關注，並本於該商標不具識別性之理由，陸續向DPMA提出爭議案，申請應宣告該商標為無效，並在爭議案遭DPMA認定不成立後，分別向本案之提審法院(Bundespatentgericht，德國聯邦專利法院)提起訴訟，希望能廢棄DPMA之決定。



圖2：本案當事人經常使用之表徵（左起：DSGV²²、Oberbank²³、Santander²⁴）

而根據提審法院過往在此類案件中之見解，為了要證明一顏色商標已取得後天識別性，必須提出調查報告來證明相關消費者對該商標之「連結的熟悉程度」(adjusted degree of association)²⁵或者是「接受度」(degree of acceptance)。唯有

²² 轉引自 <http://www.nfcworld.com/2011/06/28/38340/german-savings-banks-begin-move-to-nfc/> (最後瀏覽日期：2015年2月6日)

²³ 轉引自 <http://www.lal-catering.de/lal-catering-referenzen-nuernberg.php> (最後瀏覽日期：2015年2月6日)

²⁴ 轉引自 <http://ipkitten.blogspot.tw/2014/06/seeing-very-red-cjeu-decides-in.html> (最後瀏覽日期：2015年2月6日)

²⁵ 此處之「連結的熟悉程度」(adjusted degree of association)應係指消費者是否已熟悉、習慣該商標係藉以區別特定商品或服務來源之標識的程度。

在該調查報告顯示70%的相關消費者已熟悉該商標係用以表彰特定商品或服務來源之標識，才能承認一商標已透過使用取得了後天識別性。

藉由本次先行裁決之聲請，提審法院希望能就以下問題獲得CJEU進一步之解釋：

- (a) 商標指令第3條第1項及第3項之規定²⁶，是否會限制歐盟成員國對於其內國法條文的解釋適用。如本案中，將內國法條文解釋為「就無輪廓的顏色商標申請案，必須提出消費者調查報告顯示70%的相關消費者已熟悉該商標係用以表彰特定商品或服務來源之標識，才能被認定為已透過使用取得後天識別性」是否妥適，有無牴觸商標指令第3條第1項及第3項之規定？
- (b) 商標指令第3條第3項規定是否應被解釋為：商標申請日方為認定有無取得後天識別性之時點，而非商標之註冊日？
- (c) 在商標提出申請之際，該商標有無取得識別性沒有被說明，也已經無法再被說明的事實，是否會使該商標應被宣告無效？抑或是在宣告無效之程序中，應要求提出申請宣告無效之人負起舉證該商標在提出申請之際尚未取得後天識別性之舉證責任？

²⁶ Article 3 of Directive 2008/95 repealed and replaced First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (hereinafter as the “Trade Marks Directive 2008/95”), entitled “Grounds for refusal or invalidity” provides that:
1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
...
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
...
3. A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.

(2) 法律問題分析

透過此一先行裁決，CJEU指出：關於先天識別性及後天識別性之取得的認定問題，在歐盟的案例法中已累積有諸多相關之內容。惟從商標指令第2條²⁷及第3條1項b款及第3項規定之文義以觀，其並沒有要就不同類型之商標去設計相異之識別性判斷標準。爰此，就相關公眾所為之調查僅為後天識別性之取得與否的有關判斷標準之一，在個案中仍應綜合所有相關因素而為判斷。

爰此，歐盟成員國對於其本國商標法規之解釋應受到商標指令第3條第1項及第3項規定之限制，限制其就有關無輪廓之顏色商標是否已透過使用取得後天識別性之問題，不能被解釋為必須以消費者調查報告顯示有至少70%的認知程度作為認定有無取得後天識別性之必要因素。

而關於是否已取得後天識別性之認定時點問題，依商標指令第3條第3項規定，若一商標在申請日前透過使用已取得識別特徵，該商標便不應被以同條第1項b、c或d款之規定核駁或宣告無效。任何成員國亦可規定在申請日後或註冊日後取得識別特徵的情況亦有本款規定之適用。²⁸

儘管在商標指令前言第6段有提及成員國應該享有形成商標爭議相關程序規定的自由，²⁹CJEU在此表示：不能因為上揭前言之內容，即推論在與商標指令第3條1項b、c、d款相關之商標爭議程序中，舉證責任之分配係由歐盟成員國各自

²⁷ Article 2 of Trade Marks Directives 2008/95, entitled “Signs of which a trade mark may consist” provides that:

A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

²⁸ *Supra* note 26.

²⁹ Recital 6 in the Preamble of Trade Marks Directive 2008/95 provides that:

Member States should also remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration, the revocation and the invalidity of trade marks acquired by registration. They can, for example, determine the form of trade mark registration and invalidity procedures, decide whether earlier rights should be invoked either in the registration procedure or in the invalidity procedure or in both and, if they allow earlier rights to be invoked in the registration procedure, have an opposition procedure or an ex officio examination procedure or both. Member States should remain free to determine the effects of revocation or invalidity of trade marks.

決定。因為這樣的推論結果，將使商標權人就其商標所受到之保護因處於不同法律系統而有所差異，難以實現商標指令前言第10段所提到之「在所有成員國可獲得相同之保護」的基本目標。³⁰

進一步言之，後天識別性之取得不論在申請或爭議程序中，均屬例外不適用不得註冊或可被宣告無效之事由的情形，而在這些「例外」的情況下，希望透過該例外規定合理化自身商標註冊的一方，應負起相關之舉證責任。此外，CJEU並認為個案中商標之所有人，係能夠提出支持該商標已透過使用而取得識別特徵之有關證據的最佳人選。

而當商標所有人被主管機關要求舉證其已透過使用取得後天識別性卻無法舉證的情況下，該商標便應該被宣告無效。至於該商標權人是因為什麼樣的原因而無法完成舉證責任的要求，應非所問。若不作這樣的解釋，將會使未能滿足商標之必要功能及不應受到商標法保護之商標繼續受到保護。

(3) 本先行裁決對實務運作的啟示

透過此一先行裁決，CJEU揭示了：關於後天識別性之判斷，顏色商標和一般商標所使用的判斷標準應該是相同的，並應綜合所有相關因素而為考量，不能僅以一定比例之消費者認知作為唯一的判斷基礎。爰此，未來歐盟各成員國就顏色商標之後天識別性判斷，將會跳脫消費者調查報告之範圍，去就更多相關因素綜合而為考量。³¹

³⁰ Recital 10 in the Preamble of Trade Marks Directive 2008/95 provides that:

It is fundamental, in order to facilitate the free movement of goods and services, to ensure that registered trade marks enjoy the same protection under the legal systems of all the Member States. This should not, however, prevent the Member States from granting at their option extensive protection to those trade marks which have a reputation.

³¹ Birgit Clark, *Three Colours Red? CJEU Rules on Contourless Colour Trade Marks*, 9 JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS n. 12 958, 960-961 (2014).

(三) 商標真實使用之認定

在商標法的領域裡，「使用」是一個相當重要的概念，並可能有多種不同之內涵。首先，在商標申請的階段，目前世界的潮流是採用「先申請先註冊」原則，在這樣的原則下，商標使用是否為一商標獲准註冊的積極要件，於審查的階段要在個案中進一步去判斷，如果該商標本身具有先天識別性，則商標使用並非其獲准註冊必備的積極要件之一，即便其根本還不曾被使用於市場上，還是有可能獲准註冊。反之，在商標不具有先天識別性的情況下，則必須要透過商標使用來建立後天識別性，方能獲准註冊。而這種作為取得權利之前提要件的使用，我們在這邊不妨稱之為「獲權使用」。

不過，即便一商標本身具有先天識別性，商標使用還是一個相當重要的概念，因為在該商標獲准之後，「商標使用」可能會是權利人維繫和主張商標權之前提要件。如歐盟的共同體商標規則前言第10段即提到：除非商標有被真實使用之情事，否則共同體商標，抑或是在先註冊可被用以與之對抗的任何商標，均不具有受到保護之正當性。³²再者，共同體商標規則第15條定名為「共同體商標之使用」，其第1項規定：「在註冊後的5年內，共同體商標之所有人並未將該商標真實使用於其所指定的商品或服務，或者是對於共同體商標的真實使用已經停止，並持續達5年，則除非有不使用的正當事由，該共同體商標應依本規則之規定處分」。³³

³² Recital 10 in the Preamble of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (hereinafter as the “Trade Mark Regulation 207/2009”) provides that: Whereas there is no justification for protecting Community trade marks or, as against them, any trade mark which has been registered before them, except where the trade marks are actually used. *See also* Recital 9 in the Preamble of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (hereinafter as the “Trade Mark Regulation 40/94”).

³³ Article 15(1) para. 1 of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that: If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use. *See also* Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94.

而這邊所稱之「處分」，係指上揭情事會構成同法第51條1項a款規定之「廢止事由」，可能因他人之申請而遭到廢止。³⁴

由是以觀，如果一註冊商標持續未使用達於5年，不僅無法據以對他人之行為或商標主張權利，更可能因為他人之申請而遭到廢止。而這種為了維繫商標權之有效性而持續進行之商標使用行為，一般又被稱作「維權使用」。

在商標法規的範疇下，之所以要加諸「維權使用」這樣的要件，是為了維繫保護商標之目的，以及減低阻礙他人進入競爭市場的機會。進一步言之，商標之所以應該受到保護的一個重要原因，是為了避免市場參與者辛苦建立的商譽被他人所攀附、盜用，進而影響市場競爭秩序。然而，在先申請先註冊原則下，一註冊商標如果一直沒有被使用，根本不可能建立起商譽，不具有受到商標法保護之意義，反而可能因此在特定商品或服務範圍內，獨占部分文字的使用權，甚至是阻礙他人進入市場競爭的機會。爰此，透過「維權使用」的要求，可望能調和前揭先申請先註冊原則下可能產生的不合理情況。

再者，要讓「維權使用」確實達到上述目的，其內涵與要件的定義就成了相當重要的問題，一般而言，所謂的「維權使用」必須是將該商標做符合一般商業交易習慣的「真實使用」。換言之，在使用的方式上應該要確實將該商標使用於商業，並且讓消費者可以認知到其為一商標，而非僅是為了維繫商標權所為之象徵性使用等表面功夫。

³⁴ Article 51(1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

1. The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office [for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)] or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:
 - (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the [European Union] in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor's rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;

此外，要達到「真實使用」之要求，在實際使用商標時，還必須要滿足「同一性」這個要件。進一步言之，商標權人「獲准註冊之商標」與「實際使用於市場之商標」理論上應該彼此相同，怎麼註冊，就該怎麼使用。惟在市場運作實務上，二者經常會有所不同，而商標法關於「維權使用」的規範其實也能容忍一定程度之差異性，如共同體商標規則第15條第1項第2小段a款即規定：「使用上改變部分共同體商標之構成要素，但並未改變該商標所註冊之識別特徵」，仍然可以滿足「維權使用」之要件，³⁵但究竟在多大的差異性範圍內可以承認此二商標為「實質上同一」，則留下了偌大的解釋空間。

針對此一問題，透過歐盟法院近年就Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.³⁶及Specsavers International Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.³⁷此二案件所作出之先行裁決內容，可望能對歐盟在此一議題上之觀點，以及未來的判決趨勢有更精準的掌握，爰規整如下：

1. Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.³⁸

(1) 背景事實與訴訟歷程

本先行裁決所涉提審案件的當事人為「Levi Strauss & Co.」（下簡稱Levi）和「Colloseum Holding AG」（下簡稱Colloseum）。Levi是數個商標的所有者，其中又以指定使用於衣服的共同體商標「LEVI'S」，以及註冊第NO DD 641687號商標（下簡稱Mark No 3）最為著名。而Mark No 3之圖樣係由一口袋設計圖案，以及一內置「LEVI'S」文字、被安排在口袋邊緣左上角的紅色小矩型所共同構成（如

³⁵ Article 15 (1)(a) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

1. The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph:

(a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;

³⁶ Case C-12/12, Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629>.

³⁷ Case C-252/12, Specsavers Int'l Healthcare Ltd. & Others v Asda Stores Ltd.,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139753&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74884>.

³⁸ See *supra* note 36.

下圖3所示)，指定使用於「褲子；襯衫；女襯衫；男生、女生、兒童之夾克」商品。

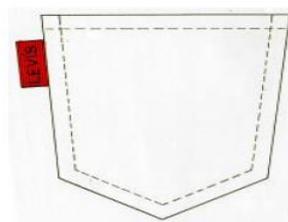


圖 3：Mark No 3³⁹

此外，Levi也是註冊第No 2292373號彩色的共同體圖案商標(下簡稱Mark No 6)之所有者，該商標由紅色和藍色所構成，指定使用於「褲子」商品。根據該商標之說明，此為一位置商標，其包含有一紅色、紡織製的矩型標籤，縫製於褲子、短褲，抑或是裙子後面之口袋（rear pocket）的左側縫線上緣，並在申請之際即聲明本件商標不就口袋之形狀和顏色本身主張任何專屬權利。而其後來的獲准實際上是建立在依共同體商標規則第7條第3項之規定，經使用而取得後天識別性的基礎上。



圖 4：Mark No 6⁴⁰

而Colloseum則是一家外衣零售商，其在實際從事營業之際，將標有「COLLOSEUM, S. MALIK and EURGIULIO」的牛仔褲陳列於市場上販售，而這些褲子商品，在褲後之口袋縫線的右上緣均縫製有一紅色紡織材質的矩型標籤，其中並標有「SM JEANS」文字。

³⁹ 轉引自

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=74629>（最後瀏覽日期：2015年2月6日）

⁴⁰ 同前註。

Levi在發現此事後，旋即在德國向管轄之初審法院提出禁制令聲請，主張Colloseum提供、行銷褲子商品的行為，以及為了上述目的所為之投資，均應被禁止。Colloseum則以Mark No 6欠缺使用來做為其主要的抗辯事由。

本案的初審法院同意了Levi的申請，且Colloseum的上訴也遭到了上訴法院的駁回。惟到了德國聯邦最高法院的階段，針對Colloseum就法律面之問題所提出之上訴，聯邦最高法院廢棄了上訴法院的判決，並且將本案發還上訴法院。然而，上訴法院再次駁回了Colloseum的上訴，Colloseum亦對此向聯邦最高法院提出了新的上訴。

對於此一再次上訴至面前的案件，聯邦最高法院認為本案存在有幾個法規之解釋適用問題應先予確認，故而決定停止訴訟，並將以下問題提請CJEU進行先行裁決：

以下對於共同體商標規則第15條第1項規定之解讀方式是否正確：

- (a) 一個商標是另一組合商標（composite mark）的構成部分之一，並且純然是因為該組合商標的使用結果而取得後天識別性，在這樣的情況下，如果在實際使用時都是以組合型態呈現，仍然符合「真實使用」之要求，而可保有其權利。
- (b) 一商標總是只和另外一個商標一起使用，公眾可以辨識出兩個來自不同商標的獨立標識，且此二商標所組合而成之整體也已經獲准註冊為另一獨立的商標，在這樣的情況下，該商標仍能保有其權利。

換言之，在本案中，CJEU所要處理的法律問題是：以下兩種型態的商標使用方式，是否合於同一性之要求，進而能滿足「真實使用」之要件？

- (a) 一商標係作為其他商標的一部分而被使用，並因該其他商標之使用而取得識別性，且繼續僅以該其他商標之一部分的態樣被使用；

(b) 當註冊商標權人在實際使用商標之際，總是將其註冊商標與其他商標連用，且此二商標所組成之整體圖樣亦已獲准為一註冊商標。

(2) 法律問題分析

針對以上這些問題，CJEU認為將他們綜合考量才是正確的作法。而根據過去過的案例，共同體商標規則第7條對識別性之定義為：一標識可被用以識別其所指定之商品是來自於特定的營業，並和來自於其他營業之商品相互區辨。⁴¹而商標必要的功能就是去識別商品的營業來源。⁴²

又在Nestle案中，CJEU已表示過：共同體商標規則第7條第3項規定下之「透過使用而取得識別性」的情形（亦即「獲權使用」），該使用的態樣可能同時包含使用一註冊商標的一部分，抑或是將個別的商標並同而為使用。前提是在這兩種情況下，使用的結果都足以讓相關消費者真實地認知到被商標所指定、標註的商品或服務，是來自於既定的營業來源。⁴³

此外，CJEU已經認定前述Nestle案之見解可以通案適用，並能被應用於判斷在先商標是否具有特殊的識別特徵，以確認個案中有無共同體商標規則第8條規定⁴⁴下之混淆誤認之虞情事。⁴⁵且按照共同體商標規則的範圍與目標，以及同法第15條第1項規定⁴⁶的文字，前述Nestle案之見解也應該可以被運用於是否滿足「維權使用」要求的判斷上。

⁴¹ See Case C-311/11, P Smart Tech. v OHIM, 2012 E.C.R. I-0000 para. 23.

⁴² Case C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik, 2004 E.C.R. I-10989 para. 59.

⁴³ Case C-353/03, Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd., 2005 E.C.R. I-6135 para. 30.

⁴⁴ Article 15(1) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that:

If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use. See also Article 15(1) of Trade Mark Regulation 207/2009.

⁴⁵ See Case C-488/06, P L & D v OHIM, 2008 E.C.R. I-5725 para. 50-52.

⁴⁶ *Supra* note 33.

僅管共同體商標規則第7條第3項規定⁴⁷下關於後天識別性之取得的「獲權使用」，和共同體商標規則第15條第1項規定下，為了持續保有商標權，在商標獲准註冊後之「維權使用」，其內涵未必相同。惟從CJEU在Nestle案第27到30段所表示之見解也可以清楚地認知到：商標之「使用」，同時包含單獨使用、作為其他商標之一部分來使用，抑或是和其他商標並同而為使用的態樣。⁴⁸

且一如德國和英國在法院審理過程中所指出的：使用的範疇依然是一個基本性的問題，在評斷上不能因為其係為了要取得後天識別性所進行之「獲權使用」，抑或是為了維繫權利所為之「維權使用」，而有不同的標準。爰此，是否符合這兩種使用要求之有關認定方式，其實是可以相互類比的。

然而，CJEU復指出：一如德國、英國和歐盟委員會所表示的見解，當商標是僅作為一組合商標中的一部分，抑或是和其他商標並同而為使用，必須要能持續被相關消費者認知到其具有識別不同產品來源的識別性，才能滿足共同體商標規則第15條第1項規定下的「真實使用」（維權使用）要求。

綜上所述，構成共同體商標規則第15條第1項規定下所謂之「真實使用」（維權使用）的情形，可以包含：

- I. 一商標係作為其他商標的一部分而被使用，並因該其他商標之使用而取得識別性，且繼續僅以該其他商標之一部分的態樣被使用的情況；
- II. 該商標僅以和其他商標並用的形態被使用，即便此二商標所共同組成之整體本身也已經被註冊為商標亦然。

⁴⁷ Article 7(3) of Trade Mark Regulation 40/94 provides that: Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it. *See also* Article 7(3) of Trade Mark Regulation 207/2009.

⁴⁸ *Supra* note, para. 27-30.

2. Specsavers v Asda⁴⁹

(1) 背景事實與訴訟歷程

本案同樣為一「先行裁決之訴」，其所涉之提審案件為繫屬於英國上訴法院（Court of Appeal of England and Wales）的「Specsavers v Asda」案。在該案中，原告，也是上訴階段的上訴人為英國最大的光學產品業者「Spacsavers集團」。而被告及被上訴人則是連鎖超市業者Asda，在其超市中也有販售眼鏡的部門，並且是Spacsavers集團的主要競爭者。2009年10月之際，Asda發表了一以原告Spacsavers集團為目標的廣告。在此一廣告內容中，Asda使用了「“Be a real spec saver at Asda” and “Spec savings at ASDA”」這樣的標語，和以下標識：



圖5：Asda實際使用之商標⁵⁰

面對Asda的廣告，Spacsavers集團旋即在2009年10月19日向英國的High Court of Justice對Asda提起訴訟，主張其侵害了該集團所擁有之數個共同體商標。實際上，Spacsavers集團註冊有不少共同體商標，包含Spacsavers的純文字商標，灰階版的圖案商標（figurative mark），黑底的圖案商標，以及無文字的圖案商標，如下圖6所示：



圖6：Specsavers所擁有之圖案商標態樣⁵¹

⁴⁹ See *supra* note 37.

⁵⁰ 轉引自

http://www.mishcon.com/news/briefings/specsavers_v_asda_registering_logos_and_brand_names_separately_08_2013（最後瀏覽日期：2015年2月6日）

⁵¹ 轉引自 <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>，請於「Advanced search」頁面的「Applicant name」

2010年10月6日，High Court of Justice認定Asda並未侵害Spacsavers集團的共同體商標，並同時廢止了Spacsavers的無文字商標。對於此一判決結果，Spacsavers集團向英國的上訴法院提起了上訴。2012年1月31日，上訴法院認定：就共同體文字商標，以及共同體圖案商標之部分，原告關於共同體商標規則第9條第1項c款規定之主張為有理由，可阻止Asda使用系爭標語。而就無文字商標的部份，上訴法院則提出了以下5個問題，向CJEU聲請先行裁決：

(a) 當經營者分別以「圖案商標」和「文字商標」的態樣註冊有共同體商標，並將二者一起使用，這樣的使用是否可以構成共同體商標規則第15條⁵²和第51條規定⁵³下，對「圖案商標」之使用？

(b) 第一個問題之認定，是否會因為以下的狀況存在而有所不同：

I. 文字商標被附加於圖案商標之上

II. 經營者就「文字商標」和「圖案商標」結合而成之圖樣亦已獲准註冊

(c) 前兩個問題的答案是否須視商標中之圖案部分及文字部分能否被一般消費者觀察、認知為兩個分開的標識，抑或是其各自為一獨立之識別部分而定？如果答案為肯定，該如何認定呢？

(d) 當一共同體商標係以「黑白」態樣申請註冊，但在實際使用的情況，卻大量採用了特定的顏色或顏色之組合，並已讓「相當部分之公眾」在心中對之產生了連結性，此際，被告對於系爭商標所使用之顏色或顏色之組合，是否為判斷有無構成共同體商標規則第9條1項b款規定的混淆誤認之虞，或共同體商標規則第9條1項c款之不公平競爭情事時，⁵⁴所需衡酌之整體觀察相關要素之一？如答案為肯定，該如何認定？

欄位搜尋「Spacsavers」。(最後瀏覽日期：2015年2月6日)

⁵² Council Regulation 207/2009, art. 15, 2009 O.J. (L 78) 1, 6 (EC).

⁵³ Council Regulation 207/2009, art. 51, 2009 O.J. (L 78) 1, 14 (EC).

⁵⁴ Article 9(1) of Trade Mark Regulation 207/2009 provides that:

- (e) 若第4個爭點的答案為肯定，被告本身對於系爭商標所使用之特定顏色或顏色之組合是否已在相當部分之公眾心中建立起與自身的連結性，是否為整體觀察時所必須被衡酌的相關要素之一？

(2) 法律問題分析

針對前述的五個問題，CJEU認為前三個問題彼此相關，並且應該一起被回答。而要得出一個判斷的結論必須要先有適當的判斷基礎，過去CJEU曾於Rintisch案⁵⁵中，就商標指令第10條第2項a款之規定⁵⁶進行解釋，該規定之內容與共同體商標規則第15條第1項第2小段a款之規定相較，內容幾近相同，是彼此對應的條文。根據CJEU在該案中之見解可以推論而知：只要在整體圖樣中，圖案商標部分為一獨立之識別部分，則將文字商標附著於其上的合併使用型態，亦可構成共同體商標規則第15條第1項⁵⁷、第51條第1項a款規定⁵⁸下之真實使用。這種並用型態可以落入共同體商標規則第15條第1項第2小段a款所規定之「以不同於

-
1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
- (a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
 - (c) any sign which is identical with, or similar to, the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

⁵⁵ Case C-553/11, Bernhard Rintisch v Klaus Eder, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128901&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16040>.

⁵⁶ Article 10(2)(a) of Trade Marks Directive 89/104, entitled “Use of trade marks” provides that:

2. The following shall also constitute use within the meaning of paragraph 1:

(a) use of the trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;

⁵⁷ *Supra* note 33.

⁵⁸ *Supra* note 34.

註冊商標之型態來使用」的情形。⁵⁹但應該被注意的前提要件是：這樣的使用必須未改變註冊商標之識別特徵，且該識別特徵應可藉以區辨不同之商品或服務來源。⁶⁰

此外，過去的案例也揭示了註冊商標中之識別特徵可能係因以下型態的使用方式而產生：1. 作為註冊商標之一部分；2. 作為一個別的標識而與其他註冊商標並用。因為以上二種型態之使用結果，均可能足以使相關公眾藉該商標確實認知到所涉之商品或服務係來自於特定的來源。⁶¹

將上述判斷原則套用到本案的背景事實，本案中，Spacsavers在實際使用商標之際，均係以無文字商標和純文字的「Spacsavers」商標之結合型態來呈現，可以說是「作為註冊商標之一部分使用」，只要該圖案部分總是可以連結到Spacsavers集團所指定之商品，仍可構成所謂之「真實使用」，進而滿足「維權使用」的要求。

進一步言之，這樣的結論並不會因為文字「Spacsavers」本身，以及該文字與無文字圖案的結合型態均已獲准註冊的事實而有所影響。因為CJEU已經表示過：共同體商標規則第15條第1項規定下的真實使用，即便在該商標只有以「作為其他商標之組成部分」來使用，抑或是「僅以和其他商標並用的形態被使用，且此二商標所共同組成之整體本身也已經被註冊」的情況下，依然可能被滿足。⁶²由是以觀，前述兩種使用型態並非僅能作為二商標組合而成之整體圖樣的使用證據。

CJEU之所以會得出這樣的結論，大致有以下幾點原因：首先，從目的論解釋來看，共同體商標規則第15條第1項第2小段a款規定之立法目的，是要避免去要求「實際使用於交易之商標型態」與「註冊商標」間必須滿足嚴格的一致性，

⁵⁹ See *supra* note 35.

⁶⁰ See *supra* note 56. See also *supra* note 35.

⁶¹ See *supra* note 36.

⁶² *Id.*

以期能讓商標之所有者，在實際對該標識進行商業上利用時，可在不改變其識別特徵的前提下對標識進行微調，以更符合指定商品或服務在行銷和推廣上的需求。如果再對其加諸一些法條所無之限制，勢將阻礙此一目的之達成。再從文義解釋來看，共同體商標規則第15條第1項第2小段a款規定之解釋與巴黎公約第5條C項第2款規定⁶³是相契合的，在該條文中沒有任何內容指出：當一標識已經獲准註冊為商標後，該商標之使用即不能被援引，作為識別特徵相同但有其他不同點之商標的使用證據。

綜上所述，CJEU對於前3個問題的答案是：只要商標在實際使用時的相關變化未改變其識別特徵，則以下商標使用型態，仍可能滿足共同體商標規則第15條第1項和第51條第1項a款下之真實使用：1. 該商標只有以作為其他商標之組成部分來使用，抑或是2. 與其他商標並用，即便此二商標所組合而成之整體本身已獲准註冊。

接下來是第4個問題，在這邊要處理的是「黑白」商標的權利範圍與共同體商標規則第9條第1項b款及c款規定⁶⁴的解釋適用問題。以本案所涉及的商標為例，Specsavers所申請的商標是「黑白」的，但在實際使用時卻總是以「綠色」來呈現，如下圖7所示：



圖 7：Specsavers 常見的實際商標使用態樣⁶⁵

⁶³ Article 5C (2) of Convention for the Protection of Industrial Property signed in Paris on 20 March 1883 provides that:

(2) Use of a trade mark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union [for the Protection of Industrial Property, established pursuant to Article 1 of the Paris Convention] shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.

⁶⁴ *Supra* note 54.

⁶⁵ 轉引自 <http://a6center.se/butik/specsavers/>（最後瀏覽日期：2015年2月6日）

而一如前附圖5所示，Asda的圖樣也是綠色的。顯而易見的是，綠色相較於綠色，會比綠色相較於墨色更容易讓人覺得兩者間的近似程度較高。而這邊值得思考的問題是：在判斷有無共同體商標規則第9條第1項b款及c款規定下之侵權情事之際，是否應將權利人對於「黑白」以外之顏色的實際使用情況，以及其對相關消費者所造成之認知上影響納入考量？

針對此一問題，CJEU還是先回歸過往之案例去尋找可資依循的相關判斷原則。關於共同體商標規則第9條第1項b款之規定，過去的案例教示了：混淆誤認之虞應該要透過整體觀察，並綜合個案中之所有因素來加以判斷。⁶⁶在許多時候，當我們透過外觀、觀念，以及讀音等面向來進行整體觀察時，必須要注意該商標留在心中的整體印象，特別是其識別及主要部分。又在實際進行判斷時，應以所涉商品或服務之一般消費者對於各該商標的認知來作為判斷的準據，其通常會對商標進行整體觀察，而不會去分析其中之不同細節部分。⁶⁷最後，識別性越高的商標越可能和其他商標間產生混淆誤認。不論該識別性是先天具備，抑或是透過後天使用累積而至，具有較高識別性之商標會享有較大的保護範圍。⁶⁸

而將前揭關於混淆誤認之虞的判斷原則套用到第4個問題，CJEU提到：當共同體商標之所有人以「黑白」態樣申請商標獲准註冊，在實際使用時卻大量使用特定之顏色或顏色之組合，並已因此影響到了相關消費者對於該商標的認知時，這樣的實際使用情況，在個案中確實可能是提高兩商標間發生混淆誤認之虞的因素之一，此際，僅因為在先商標所有人係以「黑白」態樣獲准註冊為由來排除將「實際使用之顏色或顏色組合」納入綜合判斷有無構成混淆誤認之虞時的考量，是不合邏輯的作法。

⁶⁶ See Case C-334/05 P OHIM v Shaker, 2007 E.C.R. I-4529 para. 34.

⁶⁷ *Id.*, para. 35.

⁶⁸ Case C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 1998 E.C.R. I-5507, para. 18.

又在關於共同體商標規則第9條第1項c款規定下所規範的不公平競爭部分，既有的案例也已經建立起了一些相關的判斷方式，其指出：在判斷是否有構成共同體商標規則第9條第1項c款規定下之對在先商標的識別特徵或聲譽造成不公平競爭之情事時，同樣須進行綜合判斷，考量所有相關之因素，包含：商標聲譽的強度、識別特徵之強度、二商標之近似性、所涉商品或服務之類似性等。而關於商標識別特徵之強度及聲譽的部分，CJEU也已經表示過，越強的識別特徵和聲譽，越容易構成被他人損害之情事。⁶⁹

以提審案件之事實為例來套用前揭判斷原則，在本案中，顯而易見的是：Specsavers集團和Asda所使用之商標間的近似性，本即係源自於Asda希望二者能夠被相互連結的主觀意圖，之所以使用相近似之顏色，係故意要汲取該在先商標之識別特徵和聲譽所能帶來之利益，這樣的因素是法院在判斷有無構成不公平競爭時所必須考量之點。

綜上所述，對於第4個問題的答案是：共同體商標規則第9條第1項b款及c款之規定，必須被解讀為：當共同體商標之所有人以「黑白」態樣申請商標獲准註冊，在實際使用時卻大量使用特定之顏色或顏色之組合，並已經因為其使用讓相關公眾可以就該顏色與商標所有人產生連結，則被指控可能構成侵權的第3人亦使用這樣的顏色來表彰其標識的事實，在綜合判斷有無前揭法條下的混淆誤認之虞及不公平競爭情事之際，係為一相關的參酌因素。

而在第5個問題的部分，則是要從被告的角度來思考，就以提審案件的被告Asda為例，如果Asda也總是用綠色來呈現自己的商標，並也將其長期大量地使用於市場上。此際，如果透過這樣的使用，已經在相當部分之公眾心中建立起連結性，讓他們看到類似的綠色商標其實會想到的是Asda，而非Specsavers集團或其他業者。此際，法院是否應考量這樣的事實情況，在混淆誤認之虞或不公平競爭的判斷上，作出對Asda較為有利的認定，認定不構成侵權？

⁶⁹ See Case C-487/07 L'Oréal & Others v Bellure NV & Others, 2009 E.C.R. I-5185 para. 44.

而要回答此一問題，還是要回歸案例法所建立之判斷原則，首先，前已敘及，不論是共同體商標規則第9條第1項b款下之混淆誤認之虞，抑或是c款下的不公平競爭，在判斷上均須為綜合之判斷，將個案中所有相關的因素納入考量。⁷⁰其次，「第三人所使用之被指控有構成侵害註冊商標的標識，在相當部分公眾之心中，有和其所使用藉以表彰該標識的特定顏色或顏色之組合產生連結」這樣的情事，在判斷共同體商標規則第9條第1項b款規定下的混淆誤認之虞，抑或是c款規定下的不公平競爭情事之有無時，可能是具有一定重要性之因素。因為可以想見的是，這樣的事實可能會影響公眾對於系爭標識的認知，進而對混淆誤認之虞的存在與否產生影響。

將前揭原則套用到提審案件之背景事實，Asda將其被控侵權之標識與綠色相互連結，也許有助於降低認定其構成混淆誤認之虞的可能性，因為相關公眾可以認知到此些標識中的綠色是指向Asda，而實際的情況究竟為何，應該由提審法院來加以認定。此外，一如歐盟委員會的主張，這樣的事實也可以被用來判斷該標識的使用是否存在有共同體商標規則第9條第1項c款規定下之「正當事由」，不構成該款規定之侵權態樣。

綜上所述，CJEU對於第5個問題的答案是：「第三人所使用之被指控有構成侵害註冊商標的標識，在相當部分之公眾心中，有和其所使用藉以表彰該標識的特定顏色或顏色之組合產生連結」這樣的事實，在綜合判斷有無前揭法條下的混淆誤認之虞及不公平競爭情形時，係為一相關的參酌因素。

(四) 其他商標場次重點摘述

1. 網域名稱之最新發展與品牌保護

2012年1月12日，ICANN基於活化網域名稱產業的選擇與競爭、增進網路安全及確保電信傳輸之合法性等理由，開放了第一輪新通用頂級域名（New generic

⁷⁰ See *supra* note 66.

Top-Level Domain Names) 的申請，也為網域名稱的發展揭開了新章。⁷¹除了傳統習見的「.com」、「.net」等通用頂級域名外，包括「.shoes」、「.photos」、「.coffee」、「.ibm」，甚至是中文的「.游戏」等通用頂級域名，現在均已出現在網路世界中，為此一領域帶來了更多的可能性，卻也為網路世界的智慧財產權保護問題投下了更多變數。

儘管對於擁有跨國界之經營規模的大企業而言，新通用頂級域名可望能幫助其強化整體品牌策略與形象、便利全球網域名稱管理，以及授權他人使用以獲得權利金等優點，但對於經營規模較小的國內企業似乎不會有太大的助益。⁷²此外，隨著網域名稱系統（Domain Name System, DNS）的擴張，也帶來更多透過搶註新通用頂級域名、次級域名，進而攀附他人商譽、誤導消費者的欺騙行為，並使商標權人必須面對更多商業競爭上的不確定性。

如在這次的研討會中，包含COACH和樂高的代表似乎都不認為新通用頂級域名的問世對自己所屬公司的經營有明顯的助益。儘管COACH和樂高都註冊有為數眾多的網域名稱，惟他們均異口同聲地表示，這樣的註冊方式最主要的目的其實只是作為保險、防禦之用。相對於註冊及維護網域名稱之有關成本，與惡意搶註者間的磋商可能會帶來更高的花費與風險。從這樣的角度來看，新通用頂級域名的出現，某種程度上也提高了商標權人保護其品牌的成本，如COACH目前便已註冊有「.coach」這樣的通用頂級域名。此外，基於完整保護品牌的需求，商標權人可能還需要註冊更多的次級域名。

進一步言之，面對這些網域名稱相關的侵權行為，商標權人雖然可以透過訴訟，抑或是ICANN之統一爭議解決政策（Uniform Dispute Resolution Policy，下簡稱UDRP）⁷³來尋求救濟。惟時至今日，網域名稱搶註以及消費者因而受到誤

⁷¹ See ICANN, New Generic Top-Level Domains, About the Program, <http://newgtlds.icann.org/en/about/program> (last visited Feb. 6, 2015).

⁷² Mary Shields, *Changes to Domain Names and Protecting your Rights*, 7 JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS n. 2 93, 94 (2014).

⁷³ See ICANN, Domain Name Dispute Resolution Policies,

導的情況日益嚴重。曠日廢時、所費不貲的法院程序及UDRP，似已經不足以因應網域名稱搶註及其他第三人試圖進行的誤導公眾行為。

有鑑於上述之問題，伴隨著新通用頂級域名的問世，ICANN也建立了新的爭端處理機制「統一快速暫停系統」(Uniform Rapid Suspension System，下簡稱URS)⁷⁴。相對於UDRP，URS具有快速、低成本的優勢。⁷⁵惟不同於UDRP，商標權人並無法透過URS註銷或強制將該網域名稱轉讓給自己，其所賦予的救濟內容是可以在網域名稱的註冊期間暫停註冊者對該網域名稱之使用。⁷⁶

而就實質內容以觀，URS其實和UDRP有許多相近之處，比方說二者有相同的實體要件要求，亦即提出申訴者必須證明以下三件事情：1. 被投訴之網域名稱與投訴者所擁有之商標或服務標章相同或達到足以令人混淆之近似程度；⁷⁷2. 該網域名稱的註冊者就該網域名稱沒有權利或合法的利益；⁷⁸3. 該網域名稱已經被註冊並且被基於惡意而為使用。⁷⁹不過，相對於在UDRP程序中對於前述事實之舉證僅須達到「證據優勢」(preponderance of the evidence)之程度，在URS程序中，權利人必須負起較高的舉證責任，程度上須達於「證據明確」(clear and convincing evidence)。但URS程序所收取之375美元的費用，則是比UDRP之1500美元要來的低廉許多。⁸⁰

<https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en> (last visited Feb. 6, 2015).

⁷⁴ See ICANN, Uniform Rapid Suspension System, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> (follow “URS Procedure” hyperlink).

⁷⁵ David Taylor, *ICANN Offers Rapid Relief to Trade Mark Holders in Clear Cases of Infringement*, 9 JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS n. 5 357, 357 (2014).

⁷⁶ Article 14 (a) of Uniform Rapid Suspension System (URS) Rules provides that:

(a) The sole remedy available to Complainant pursuant to any URS proceeding before an Examiner shall be limited to suspension of the domain name for the balance of the registration period.

⁷⁷ Domain Name Dispute Resolution Policies para. 4 (a)(i); Uniform Rapid Suspension System para. 1.2.6.1.

⁷⁸ Domain Name Dispute Resolution Policies para. 4 (a)(ii); Uniform Rapid Suspension System para. 1.2.6.2.

⁷⁹ Domain Name Dispute Resolution Policies para. 4 (a)(iii); Uniform Rapid Suspension System para. 1.2.6.3.

⁸⁰ *Supra* note 75.

於實際運作上，在向ICANN所公告之爭端解決機構投訴的24小時內，該機構將會檢視並封鎖被投訴之網域名稱，⁸¹而該網域名稱之所有者將有14天的期間可以對此回應，若沒有提出回應的話，將會寄出一未答辯通知(notice of default)，而在未答辯期間中，該網域名稱之註冊者將無法藉由變更網站內容來宣稱其為合法的使用者。⁸²

有鑒於URS此一網域名稱領域新興的爭端解決途徑和過往最常被使用的UDRP存在有上述差異。在侵權爭端發生之際，要選擇URS還是UDRP來維繫權利，是一個必須慎重考量的問題。而相關的參考因素包含可接受的程序時間、成本，以及所涉網域名稱的多寡，以及是否希望目標的網域名稱落入自己的布局中。當然，該網域名稱本身的價值，如其使用到核心的品牌名稱，抑或是故意拼錯字、僅有些微實益的網域名稱，無疑也會是影響判斷的重要因素。⁸³一般而言，URS適合用在侵權事實明顯，且商標權人並不需要花費多餘之成本取得該網域名稱的情形。反之，如該網域名稱對於商標權人在網域名稱的布局有相當之助益，希望能將其納為己有時，則還是必須回歸UDRP來實現其目標。

而在本次研討會之討論過程中也可以發現，站在市場上之實際從業者的立場，URS雖然為商標權人帶來了更為便捷而有效率的爭端解決途徑，卻未必能滿足權利人之需求。首先，包含UDRP及URS在內之爭端解決程序，仍然需要商標權人花費時間、金錢成本，主動去面對市場上的侵權者。此外，亦有論者認為URS所提供之暫停網域名稱使用這樣的救濟內容，幾乎等於沒有提供救濟。⁸⁴而在未來的幾年內，網路世界將會有超過1300個新通用頂級域名陸續出現，⁸⁵其會對商標權之保護帶來如何之衝擊，未來在網域名稱的領域是否會出現更為有效的權利保護制度，均是值得持續觀察、思考的議題。

⁸¹ Uniform Rapid Suspension System para. 1.2.6.2.

⁸² Uniform Rapid Suspension System para. 6.2.

⁸³ See *supra* note 75.

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ See ICANN, New Generic Top-Level Domains, Delegated Strings, Overview, <http://newgtlds.icann.org/en/about/program> (last visited Feb. 6, 2015).

2. 菸品素面包裝

所謂的菸品素面包裝係指：透過法規限制菸品之外觀及包裝僅能以特定、一致的型態來呈現，以期能達到有效斷絕菸品對消費者（特別是兒童及青少年）的吸引力，降低吸菸人口的目標。以國際間第一個推行菸品素面包裝法案的澳洲為例，該國透過2012年10月正式生效的「菸品素面包裝法案」(Tobacco Plain Packaging Act 2011)⁸⁶及其施行細則 (Tobacco Plain Packaging Regulations 2011)⁸⁷之規定，要求菸品僅能以素面的菸盒來包裝，並且須在包裝上標示醒目的健康警語或警示圖案。而該菸品之商標僅得出現在菸盒之頂部、底部，以及菸盒正面的下方，並對菸盒上之文字字型、菸盒之形狀、顏色、材質等皆有特定一致性的要求。⁸⁸

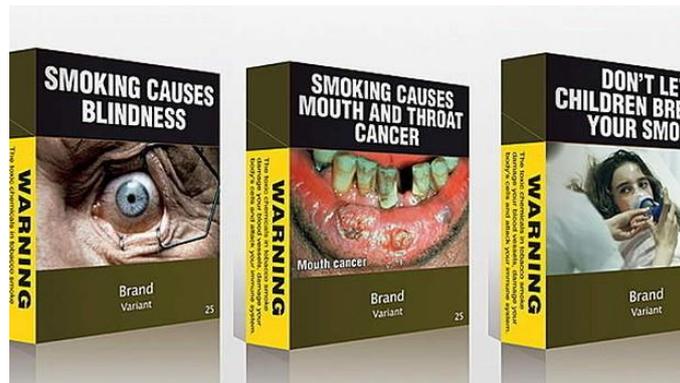


圖8：菸品素面包裝示意圖⁸⁹

而繼澳洲之後，目前包含英國、法國、紐西蘭、愛爾蘭也可能會在國內推動菸品素面包裝法案，以降低菸品對國民健康之危害。然而，反對菸品素面包裝法案者認為：這樣的法案有限制財產權之疑義，並有礙相關消費者去識別不同菸品

⁸⁶ Tobacco Plain Packaging Act, 2011 (Austl.)

⁸⁷ Tobacco Plain Packaging Regulations, 2011 (Austl.)

⁸⁸ Tobacco Plain Packaging Act, pt. 2, dv. 1, 2011 (Austl.)

⁸⁹ 轉引自 <http://healthycentralflorida.org/plain-packaging-for-cigarettes-good-for-the-usa>（最後瀏覽日期：2015年2月6日）

來源。此外，目前也沒有充分的實證資料可以證明如此的限制能確實達到降低菸害的目標。⁹⁰

再者，從國際法的角度來看，菸品素面包裝法案可能有牴觸像是TRIPS協定第20條「會員不得對在交易過程中之商標使用，透過特別之要求課以不合理之負擔。」⁹¹等規定之疑義，抑或是構成技術性貿易障礙協定（Agreement on Technical Barriers to Trade）第2條第2項規定下之不必要的貿易障礙，⁹²故而也引起包含多明尼加、古巴、宏都拉斯、尼加拉瓜在內之主要菸草生產國的反彈。

2012年3月13日，烏克蘭對前述澳洲的菸品素面包裝法案及其相關之商標法修正案和施行細則，在WTO爭端解決機構向澳洲提出諮商請求，後續有諸多國家參與諮商，成為WTO爭端解決小組近年最具爭議性的案件之一。透過該爭端解決之結果不僅能釐清菸品素面包裝有無牴觸WTO之相關法規，對於WTO下有關智慧財產權及貿易障礙之相關規定與WHO下之2003年國際菸草控制框架公約（2003 Framework Convention on Tobacco Control, 2003 FCTC）間的競合問題，也可望能獲得更具體的闡釋。而根據2014年5月5日爭端解決小組的評估，該案預計在2016年的上半年會發布最終報告，勢將成為WTO成員國所共同關注的焦點。

⁹⁰ See Catherine Saez, *Tobacco Plain Packaging Gains Ground as France Introduces Draft Bill*, INTELLECTUAL PROP. WATCH, Sept. 25, 2014.

⁹¹ Article 20 of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) provides that: The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

⁹² Article 2.2 of Agreement on Technical Barriers to Trade provides that: Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, *inter alia*: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, *inter alia*: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.

此外，菸品素面包裝法案的立法模式未來是否會被進一步使用於容易使人肥胖的食品，抑或是酒類產品，也是後續相當值得關注與討論的議題。⁹³

3. 地理標示相關法規之最新發展

所謂的地理標示，係指用以標示某商品來自於特定地區，而該商品所具有的特定品質、聲譽或其他特徵，主要係由該地區的自然或人文因素所決定的標識。其主要的功能是讓消費者能夠藉以識別不同區域所產出之產品，以及其彼此間的差異性。⁹⁴

地理標示保護制度若能有效運作，將可望能吸引願意支付高價購買具產地保證之產品的消費者，發揮促進地方生產之功能，在歐盟有著長久的發展歷史。透過對於地理標示之保護，希望能達到農業產品多樣化，在當代市場保有競爭力之目標。且透過地理標示達成的農場品多樣化成果，也能讓地方文化及產品得以在全球化的浪潮中被保存下來，甚至能達到促進鄉村地區發展、保護消費者能接觸到高品質的商品等公益目標。⁹⁵

而在歐盟現行的法規制度下，提供四種類型之產品地理標示保護，其分別為：供人類消費的農業產品及食品⁹⁶、葡萄酒⁹⁷、加味葡萄酒⁹⁸，以及烈酒⁹⁹。惟就食品、農產品和酒類產品以外的範疇，歐盟尚未就各國的法制加以調和。若要對之進行保護，大致有兩種方式：第一種是利用共同體商標制度，將地理名稱註冊為共同體集體商標（Community collective mark）；另外一種則是以誤導或其他不公

⁹³ See *supra* note 90.

⁹⁴ 參見經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 92，經濟部智慧財產局，102 年 12 月。

⁹⁵ Matteo Gragnani, *The Law of Geographical Indications in the EU*, 7 JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS n. 4 271, 272-273 (2012).

⁹⁶ Council Regulation 510/2006, 2006 O.J. (L 93) (EC).

⁹⁷ Council Regulation 491/2009, 2009 O.J. (L 154) (EC).

⁹⁸ Council Regulation 110/2008, 2008 O.J. (L 39) (EC).

⁹⁹ Council Regulation 1601/91, 1991 O.J. (L 149) (EEC).

平商業行為等事由來做為保護之基礎。¹⁰⁰據歐盟委員會的說法，目前有14個歐盟成員國已經提供食品、農產品和酒類產品以外的地理標示保護機制。¹⁰¹

而在過去的6年中，里斯本制度發展工作小組一直在研究、思考「保護產地名稱及其國際註冊里斯本協定」(Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)¹⁰²之增修問題，希望能透過條文的增修，創造出一套整合原產地名稱及地理標示這兩套系統的制度，¹⁰³而將包含樂器、手工藝品等農產品、食品，以及酒類商品以外之產品納入歐盟層級之地理標示保護，也是歐盟未來希望達成的目標。¹⁰⁴然而，由於美國認為此次對於里斯本協定的增修，將會對WIPO之成員造成潛在的影響，並對僅有里斯本協定之成員國可以在外交會議享有投票權一事感到不滿，¹⁰⁵加上原本就已停滯不前的「葡萄酒與烈酒地理標示之通知及登記多邊制度」談判，地理標示保護在國際間仍是一充滿爭議的問題。¹⁰⁶而即將在2015年5月舉辦之增修里斯本協定的外交會議會帶來如何之發展與改變，將是下一個必須關注的重要事件。¹⁰⁷

¹⁰⁰ *Supra* note 95, at 272.

¹⁰¹ Emma Barraclough, *EU Mull Expansion of GI Scheme, Managing Intellectual Property*, July 18, 2014.

¹⁰² Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Oct. 31, 1958, available at http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

¹⁰³ See Emma Barraclough, *WIPO Row over GI Treaty Rules*, INTELLECTUAL PROP. WATCH, Nov. 3, 2014.

¹⁰⁴ See *supra* note 101.

¹⁰⁵ See Catherine Saez, *Another Setback for Design Law Treaty at WIPO; GIs in Contention*, INTELLECTUAL PROP. WATCH, Nov. 27, 2014.

¹⁰⁶ See Catherine Saez, *WTO Back at the Discussion Table on GI Register*, INTELLECTUAL PROPERTY WATCH, Dec. 8, 2014. See also *WTO: Talks on GI Register Start, Tied to other Negotiation in July 2015 Deadline*, INTELLECTUAL PROP. WATCH, Dec. 12, 2014.

¹⁰⁷ *Id.*

二、著作權部分

(一) 重新檢視歐盟法令框架：以第一次銷售理論為例

本次會議著作權部分第一個議題即是重新檢視歐盟法令框架，其中又以第一次銷售理論（First Sales Doctrine）為探討，主要原因可能係 2012 年歐盟法院之見解引起軒然大波有關。所謂第一次銷售理論學理上又稱耗盡理論、用盡理論（Exhaustion Doctrine），本報告以下簡稱權利耗盡原則，係指著作權人一旦出售其著作物或移轉其所有權，即喪失對該著作物應否散布、如何散布之控制力，亦即著作權人對於著作原件及合法重製著作物之散布權，於首次出售或移轉其所有權予他人時，即已耗盡，則取得著作原件及合法重製著作物之人將之再次出售或移轉所有權，著作權人不得再對其主張散布權，是以取得著作原件及合法重製著作物之人就該合法重製著作物享有完全之自由處分權，其主要目的即在使著作權人「散布」的權利受到一定程度的抑制，避免著作權人不當地利用著作權控制著作的散布、流通，反而導致資訊流通不易。關於耗盡原則，國際著作權法制間有分為「國際耗盡原則」、「區域耗盡」及「國內耗盡原則」等。我國著作權法第 59 條之 1 規定：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散佈之。」係採「國內耗盡原則」，也就是說在國內合法取得著作原件或重製物的所有權人，可主張著作權人散布權已耗盡，故其銷售或分送予公眾並不構成散布權的侵害。

然而數位時代的發展不單是促成網路溝通交流媒介之日新月異，更打破了傳統以有體物作為貿易標的之固有格局。具有數位材質的無體物得以自由流通於電子商務之交易環境。尤其自軟體產業於 20 世紀 70 年代在歐美形成以來，產業界一直以軟體授權合約作為約束使用者之主要方式。同時，權利人為了保障自身利益，幾乎所有的軟體授權合約都包含所有權保留與限制轉售條款。例如：蘋果電腦公司推出的 iTunes 通常會提供「下載」之服務方式，依使用者契約規定不同，

消費者可以將數位音樂內容下載至一定數量之個人裝置(如 iPod 或電腦)儲存，惟消費者均僅取得個人、非商業目的使用之授權，數位內容服務提供者仍保留數位內容著作權，消費者不得以任何方式改作、出租、租賃、借貸、出售及散布等。因此，產生消費者付費下載數位內容後是否已取得該等數位內容之所有權之疑義，如消費者已取得所有權，即可以主張我國著作權法第 59 條之 1 散布權耗盡原則之適用而予以出售或處置，反之則否，因此在權衡著作權人之保護與著作物之自由流通等相互衝突的利益下，傳統的權利耗盡原則於數位交易環境下是否仍得繼續適用？不無疑問，故本議題成為本次會議重新檢視歐盟法令框架的重要核心討論之一。

1. 歐盟實務發展—UsedSoft案

國際間對於權利耗盡是否適用於數位重製物並無明文規定，係以司法機關的判決表達其態度，其中 2012 年 7 月歐盟法院 (CJEU) UsedSoft 案¹⁰⁸及 2013 年 3 月美國紐約南區聯邦地方法院 ReDigi 案判決之結果大相逕庭，因此歐美國家對於數位重製物是否適用權利耗盡之爭議，值得令人關注。由於本次會議主要成員為歐洲代表，與談人均係以前揭歐盟法院判決為主要討論，本報告業以該判決為例說明分析如後。

該案原告為美商甲骨文公司 (Oracle) 是一家軟體開發公司，甲骨文授予其客戶非專屬 (non-exclusive) 之「永久不可轉讓之使用權」(non-transferable user right for an unlimited period)，消費者支付費用後，自行從甲骨文公司網站下載軟體到電腦上安裝使用，依據授權契約，消費者除可永久保存所下載的軟體外，並可以從甲骨文公司獲得更新和修正錯誤等售後服務，另依據個別契約規定，消費者可將所下載的軟體安裝至若干終端使用者電腦使用。

¹⁰⁸ Case C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp, 2012 E.C.R. I-0000.

被告 UsedSoft 公司是一家德國公司，其開發出一種新的商業模式，自 2005 年起，開始提供二手甲骨文公司軟體授權，並向購買者聲明該等授權協議尚未屆期，換言之甲骨文公司與原始被授權人所簽訂的售後服務及支援協議仍然有效，因此購買者可直接由 UsedSoft 取得二手軟體或直接從甲骨文公司官方網站下載該軟體，依所購買軟體之授權契約規定安裝使用，並繼續依授權契約享有甲骨文公司提供的更新和更正錯誤等售後服務。甲骨文公司認為 UsedSoft 的二手軟體銷售模式違反授權契約中不可移轉之規定，向德國慕尼黑地方法院申請禁制令，禁止 UsedSoft 公司轉售其軟體授權，二審德國慕尼黑高等法院判決軟體授權的轉售侵害甲骨文公司的重製權。因此，UsedSoft 公司向德國聯邦最高法院（Bundesgerichtshof）就法律問題提起上訴。鑒於國內的爭論激烈，德國聯邦最高法院認為歐盟 2009 年電腦程式保護指令之相關規定難以釋明，將該案提交歐盟法院，請求解釋。

歐盟法院於 2012 年 7 月 3 日作出判決，認定該案適用權利耗盡原則，甲骨文不得限制二手軟體之銷售。該案的爭點在於如果是付費直接至官方網站下載軟體之情形，是否仍有權利耗盡原則之適用？歐盟法院顯然採肯定的見解，認為鑒於甲骨文公司與其用戶間存在授權契約關係，要認定甲骨文公司的散布權是否耗盡，必須分析該授權契約是否構成電腦程式保護指令第 4 條第 2 項規定之第一次銷售¹⁰⁹。歐盟法院指出電腦程式保護指令所謂的「銷售」（Sale）一詞是單一概念（autonomous concept），即應在歐盟區域內為統一的解釋。因此，歐盟法院對於銷售的定義係指當事人之一方支付價金於他方，出賣人需將有形或者無形財產之所有權移轉於買受人，依電腦程式保護指令第 4 條第 2 項如要適用權利耗盡原則，必須先產生移轉所有權之效果。歐盟法院認為，用戶從網站下載軟體和簽訂

¹⁰⁹ Article 4(2) of Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, entitled “Restricted acts” provides that :

2. The first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder or with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof.

授權契約均係使用軟體所必要，應整體看待、不可分割，使用者支付了合理的費用，因此取得該軟體的「永久使用權」，已構成移轉所有權(transfer of ownership)的「銷售」。否則，當權利人只要主張契約是授權而非銷售，就可以完全規避散布權耗盡原則，電腦程式保護指令第 4 條第 2 項的作用就會顯得毫無意義。

然而甲骨文公司、歐盟委員會和歐盟成員國政府主張，散布權耗盡只適用於有形載體(tangible medium)，而不適用網路下載之無形載體(intangible medium)，其所持的理由為 1996 年世界智慧財產權組織著作權條約(WCT)第 6 條係「散布權」之規定，該條之「議定聲明」(agreed statement)指出「散布權」係指「實體」之著作原件或重製物流通¹¹⁰，且歐盟 2001 年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之前言第 28 點及第 29 點亦指出該指令第 4 條第 2 項有關散布權耗盡之規定不適用於網路下載¹¹¹，是以電腦程式保護指令第 4 條第 2 項有關電腦程式著作之散布權耗盡規定應作同一解釋。但是歐盟法院的理由卻認為電腦程式保護指令為資訊社會著作權和鄰接權調和指令的特別法，因此雖然系爭的授權契約可能涉及該指令第 3 條第 1 項的向公眾提供之概念¹¹²，惟電腦程式保護指令第 4 條第 2 項所

¹¹⁰ WIPO Copyright Treaty

Agreed statements concerning Articles 6 and 7: As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.

¹¹¹ Directive No. 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society :

(28) Copyright protection under this Directive includes the exclusive right to control distribution of the work incorporated in a tangible article. The first sale in the Community of the original of a work or copies thereof by the rightholder or with his consent exhausts the right to control resale of that object in the Community. This right should not be exhausted in respect of the original or of copies thereof sold by the rightholder or with his consent outside the Community. Rental and lending rights for authors have been established in Directive 92/100/EEC. The distribution right provided for in this Directive is without prejudice to the provisions relating to the rental and lending rights contained in Chapter I of that Directive.

(29) The question of exhaustion does not arise in the case of services and on-line services in particular. This also applies with regard to a material copy of a work or other subject-matter made by a user of such a service with the consent of the rightholder. Therefore, the same applies to rental and lending of the original and copies of works or other subject-matter which are services by nature. Unlike CD-ROM or CD-I, where the intellectual property is incorporated in a material medium, namely an item of goods, every on-line service is in fact an act which should be subject to authorisation where the copyright or related right so provides.

¹¹² Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs :

Article 3 Right of communication to the public of works and right of making available to the public other subject-matter

謂「程式銷售」並未有任何特別規定，亦未對該重製物之型態予以區別。且電腦程式保護指令第 1 條第 2 項已明文規定該指令適用於任何形式的電腦程式¹¹³，如僅將權利耗盡原則的適用侷限於實體銷售之重製物，權利人便可對於以網路下載方式取得程式重製物的轉售控制，歐盟法院認為適用上的限制將造成對智慧財產權客體的過度保護，因此法院主張，無論電腦程式的重製物係透過網路下載還是經由實體方式如光碟等向使用者提供，並無不同。

值得注意的是，歐洲法院同時指出，如果原授權使用數量多於使用者所需（例如授權可於 25 台個人電腦使用，但使用者只有 20 台電腦），使用者如果將剩餘的使用權分割轉售，則無法主張散布權耗盡，並不得作為後續二手軟體切割銷售授權之依據。

2. 衝擊與影響

歐盟法院以 2009 年電腦程式保護指令係 2001 年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之特別規定為由，認為網路下載的電腦程式著作適用散布權耗盡，由於資訊社會著作權和鄰接權調和指令之前言第 28 點及第 29 點有關該指令第 4 條第 2 項有關散布權耗盡之規定不適用於網路下載之說明，換言之，除電腦程式保護指令所保護的電腦程式著作，其他種類之著作可否適用權利耗盡原則，不無疑問。因此與會者提出德國 Bielefeld 地方法院於 2013 年 3 月德國消費者組織聯合會（VZBV）案指出¹¹⁴，該案法官認為既然歐盟法院主張電腦程式保護指令係資訊社會著作權和鄰接權調和指令之特別法，則該案系爭標的為電子書（e-books）

1. Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

¹¹³ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs :

Article 1 Object of protection

2. Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under this Directive.

¹¹⁴ Case No 4 O 191/11, *Landgericht (German Regional Court) 10 Bielefeld*, 5 March 2013.

和有聲書（audio books）之類的數位內容著作，並非電腦程式保護指令規制之範圍，依據資訊社會著作權和鄰接權調和指令之規定，非實體的著作重製物並不適用權利耗盡原則。

歐盟法院之見解不僅對甲骨文公司具重大打擊，亦對於數位銷售服務的經營方式投下一顆震撼彈，惟依電腦程式保護指令第 4 條第 2 項之規定，散布權之耗盡係指權利人同意或授權他人將有形載體之著作重製物投入市場流通為前提；且僅指同一份重製物於在供應鏈中流通之情況，然而 *UsedSoft* 案中的事實顯然不符合該指令之規定。

3. 小結

除歐盟以外，美國 2013 年 *ReDigi* 案法院判決將合法下載之數位著作再數位傳輸給他人，無法適用美國著作權法第 109 條第一次銷售原則¹¹⁵，這樣的見解與美國著作權局之觀點一致，該局認為相較於實體的二手市場，數位二手市場將會對著作權人的利益產生重大損害，實體的二手著作品質會隨著時間、使用環境而降低，且二手交易會另外產生物流等交易成本，但在數位二手市場，這些問題都不存在，二手著作和全新著作無異，將會嚴重威脅著作權人的利益。

我國目前亦刻正進行著作權法之全盤修正檢討，數位重製物是否適用散布權耗盡原則為現階段著作權制度之重大挑戰，惟此一問題牽涉層面廣泛，除著作權人權益外，亦涉及消費者權益，目前尚有高度爭議，國際趨勢尚未形成，歐盟是否會因 *UsedSoft* 案之見解，而修正 2001 年資訊社會著作權和鄰接權調和指令擴

¹¹⁵ 17 U.S.C. § 109 - Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord

(a) Notwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord. Notwithstanding the preceding sentence, copies or phonorecords of works subject to restored copyright under section 104A that are manufactured before the date of restoration of copyright or, with respect to reliance parties, before publication or service of notice under section 104A (e), may be sold or otherwise disposed of without the authorization of the owner of the restored copyright for purposes of direct or indirect commercial advantage only during the 12-month period beginning on—

大適用權利耗盡之著作類型，尚待觀察。本局於著作權修法諮詢會議時亦曾就此議題進行討論，並決議仍將持續注意此一議題之發展，俾為因應。

(二) 著作權法律的新挑戰：3D列印

近年來 3D 列印技術愈來愈熱門，甚至被英國「經濟學人」視為殺手級的應用科技，將引爆第三次工業革命，美國總統歐巴馬在 2013 年 2 月的國情咨文中特別指出 3D 列印將是美國領先未來全球製造的技術革新，惟 3D 列印所帶來的智慧財產權衍生問題亦不容小覷。因此，3D 列印是本次會議主要的專題演講之一，並與專利場次合併，主講人為比利時 Materialise 公司法律顧問擔任，該公司為係以提供 3D 原型製造、軟體開發，及生物醫學研究，包括從事骨科、生物醫學軟體和工程、印刷心血管模型解決方案之開發為主。

3D 列印，又稱為積層製造 (Additive Manufacturing, AM)，屬於快速原型技術的一種，快速原型技術其實已經行之多年，2009 年美國材料試驗協會 (ASTM) 把它正名為積層製造技術，其原理是建立數位化電腦模型檔案後，運用金屬粉末或塑膠材料，利用加熱使其呈現熔融可塑狀態，再透過一層層堆疊列印以產生工件的技術。3D 列印技術原本只是其中的一個分支，但由於其在各種積層製造技術中應用最廣泛，也因此積層製造與 3D 列印這兩個名詞在一般民眾的觀念中也就合而為一了。3D 列印技術就是把工件的 3D 電腦模型轉換成 2D 的分層切片，再按照這個分層切片把材料堆疊到欲成型的位置，重複堆疊動作直到工件成型。傳統的加工方式是採用大塊材料慢慢切削雕琢的減法方式製作，常會造成材料的浪費。3D 列印技術則採用層層堆疊的加法方式製作，避免了不必要的材料浪費¹¹⁶。

3D 列印製程的技術，細部可以分成下列幾個步驟：首先藉由電腦輔助設計軟體進行產品設計作 3D 建模，完成後的設計圖檔再經過類似電腦斷層掃描切片

¹¹⁶ 林鼎勝，3D 列印的發展現況，頁 33，科學發展 503 期，2014 年 11 月。

成像的概念，把立體圖檔切片，每片切片包含產品的內外輪廓造型，最後把這些切片輪廓轉換成為 G-code，藉以控制 3D 印表機列印成型製造。其中，G-code 就是數值控制（numerical control，NC）機械所使用的指令，基本上就是操作者與數控機械的溝通語言，可以利用人工編輯輸入或電腦軟體自動產生 NC 控制碼，使得數控機械的加工刀具可以依照所設定的方式移動¹¹⁷，常見的 3D 列印成型技術已達 11 種之多。



圖 9：3D 列印食物¹¹⁸



圖 10：3D 列印汽車¹¹⁹

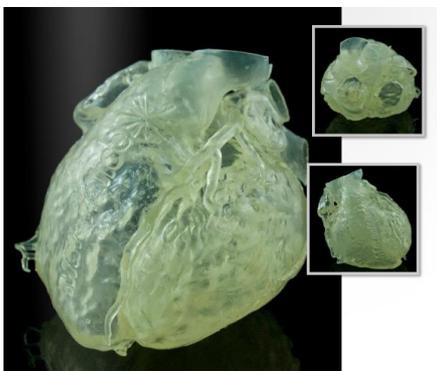


圖 11：3D 列印心臟¹²⁰



圖 12：3D 列印別墅¹²¹

目前在各產業中都有相當多的人力物力投入 3D 列印的設計製造，根據知名 3D 列印諮詢顧問公司 Wohlers Associates 於 2013 年 5 月發布 3D 列印產業年度報

¹¹⁷ 同前註。

¹¹⁸ 轉引自 <https://twitter.com/NaturalMachines>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 5 日）

¹¹⁹ 轉引自 <http://big5.china.com.cn/gate/big5/xiaofei.china.com.cn/news/info-1-9-5858.html>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 5 日）

¹²⁰ 轉引自 <http://biomedical.materialise.com/node/2193>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 5 日）

¹²¹ 轉引自 <http://tbnews.com.tw/reporter/life/20150121-4622.html>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 5 日）

告顯示，2017年3D列印產業規模約60億美元，至2021年產業規模可達108億美元¹²²。未來可能的應用方向依次是消費性產品、汽車工業、醫療產業、3D列印生產製造，以及航太工業。

1. 智慧財產權議題

(1) 著作權

3D列印所牽涉之智慧財產權疑義，可能包含著作權、專利權、商標權及營業秘密等。其中著作權保護占3D列印技術在智慧財產權保護層面十分重要的地位，幾乎3D列印技術的主要部分均與著作權保護有關。3D列印之成果，通常係透過電腦程式進行設計，經儲存檔案後再以列表機列印成型，此等程序完成之3D圖形創作，於具有原創性之情形下，得屬於著作權法保護之「美術著作¹²³」、「圖形著作¹²⁴」或「建築著作¹²⁵」。也可能先完成立體成品，再以程式掃描成3D列印檔案，或是直接就既有立體物件，以程式掃描成3D列印檔案。

若原先完成之立體成品屬於「美術著作」或「建築著作」，其單純以程式掃描儲存成之3D列印檔案，雖已將立體雕塑轉換為數位檔案，惟其間並無掃描者個人智慧或情感之判斷調整，則該數位檔案並非另行創作，僅屬於「美術著作」或「建築著作」之「重製物」，若原先完成之立體成品僅屬於既有立體物件，並非「著作」，例如設備或零件、牙齒或骨骼、機械零件或電子產品等，如係僅具有實用性之物品，或係以模具製作或機械製造可多量生產之「工業產品」，即非

¹²² 參見 Wohlers Associates 網站，<http://wohlersassociates.com/press59.html>（最後瀏覽日期：2015年1月5日）

¹²³ 美術著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖(卡通)、素描、法書(書法)、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作等，又「美術著作」係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作。

¹²⁴ 圖形著作，包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。「圖形著作」與「美術著作」的主要區別在於，「美術著作」的保護客體，是針對具有美學內涵的藝術造型創作，當然也包括各種平面的美術圖在內。但是「圖形著作」的保護客體，則是「美術著作」以外的「其他圖形著作（包括科技工程圖）」。

¹²⁵ 建築著作是指，包括建築設計圖、建築模型、建築物及其他之建築著作。

我國著作權法所稱之著作，不受我國著作權法保護¹²⁶。因此，其單純以程式掃描儲存成之3D列印檔案，並無掃描者個人智慧或情感之判斷調整，則該數位檔案僅係既有立體物件之複製紀錄，既非「著作」，當然亦非「著作重製物」，例如拍攝清明上河圖之照片，如該照片並無任何攝影技巧的成分在內，僅屬清明上河圖的「重製物」，並非新著作，又清明上河圖已超過著作財產權的保護期間而成為公共所有時，那麼清明上河圖的重製物（此指照片），亦無所謂的著作權，第三人如加以利用，並無涉及著作權的問題¹²⁷。

關於「平面」（設計圖）或「立體」等二度空間及三度空間之轉換，依著作權法可分區為「重製」與「實施」，按著作權法第 22 條第 1 項規定：「著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利。」而著作權法所謂之「重製」，係指「以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。」因此將平面之「美術著作」轉換為立體物，屬於「重製」之行為，如小鴨卡通圖製成小鴨玩具；依平面之建築設計圖轉建造為建築物，於定義中特別明定亦屬於「重製」之行為，此係對於「建築著作」之特別規範，不僅保護其設計圖，更及於依設計圖之建造建築物之情形；平面之「圖形著作」轉換為立體物，依該設計圖標示之尺寸、比例、規格或器械結構，以按圖施工方式製成之立體物，屬「實施」行為，非著作權法保護之範疇，如依室內設計圖之規格、作法或步驟完成之「室內裝潢」。

綜上 3D 列印的著作究竟屬「美術著作」、「圖形著作」或「建築著作」，於著作權法之保護會有很程度的不同。

¹²⁶ 參照本局民國 103 年 9 月 22 日電子郵件 1030922 號函釋。

¹²⁷ 惟仍可能涉及文化資產保存法第 16 條第 1 項：「公立古物保管機構保管之公有古物，得由原保管機關自行複製出售，以資宣揚。他人非經原保管機關准許及監製，不得再複製。」參照本局民國 92 年 8 月 21 日電子郵件 920821 號函釋。

(2) 侵權責任

由於 3D 印表機價格不斐，未來如出現類似現行代客影印的商業模式，有關侵權責任的認定不無疑問，業者如明知客戶係重製他人著作或有侵害著作權之情事，而仍提供印表機供其重製，則有可能成為侵害重製權之共同正犯或幫助犯，惟該檔案是否受著作權保護，或業經權利人授權等，業者辨識之困難度遠高於現行代客影印書籍，恐隨時處於動輒得咎的困擾；其次，如該檔案為圖形著作，由於列印成品之行為可能為按圖施工而構成實施，並不受著作權法所保護，則供個人使用或以商業為目的之列印行為，雖不構成著作權之侵害，若已造成產品替代性或原產品生產者經濟利益之損失，且又無申請專利或不構成申請專利要件時，原產品生產者之權益似乎難以獲得保障，在智慧財產權相關法規範無法規制之下，未來可否依公平交易法第 24 條主張足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為¹²⁸，令人值得關注。

(3) 創用CC

著作權法之立法目的在希望藉由保障著作人著作權益之近程目標，並以調合社會公共利益之中程目標，最後達到促進國家文化發展之終極目標。惟依現行的著作權法，著作的使用權利，全然保留於著作權人手中；即所謂的「所有權利保

¹²⁸ 依公平交易委員會對於公平交易法第 24 條案件之處理原則第 7 點：本條所稱「顯失公平」係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者。其常見之具體內涵主要可分為三種類型：

(一) 不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為：

1. 榨取他人努力成果

判斷是否違法原則上應考量（一）遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；（二）其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。惟倘其所採行手段可非難性甚高（如完全一致之抄襲）者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞，應依個案實際情形，綜合判斷之。其常見行為態樣有：

(1) 攀附他人商譽

判斷是否為本條所保護之商譽，應考量該品牌是否於市場上具有相當之知名度，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。

(2) 高度抄襲

判斷高度抄襲，應綜合考量（一）該項抄襲是否達「完全一致」或「高度近似」之程度；（二）抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及（三）遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。

(3) 利用他人努力，推展自己商品或服務之行為。

留」(All Rights Reserved)。任何「合理使用」之外的利用，利用人都要事先取得權利人的授權，才可進行。因此，為避免侵權以及提供創作者推廣該創作，建立 3D 列印檔案之分享平台，同樣為解決著作權爭議的一帖良藥。

本議題第三位主講人荷蘭阿姆斯特丹大學資訊法中心資深研究員 Thomas Margoni 博士表示以目前主流的授權方式為「創用 CC 授權條款¹²⁹」應可解決 3D 列印造成的部分智慧財產權問題，透過創用 CC 可有效協助創作者將其創作開放給公共領域，或者在特定條件、特定用途下授權公眾自由使用。目前網路上有關 3D 列印的分享平台如 Thingiverse、RepRap、Youmagine 等匯集各地可以實踐成真實產品的數位設計藍圖，雖然在授權條款的規定略有差異，惟目的都在提供利用人一個開放、發揮潛力且低度法律風險的 3D 列印環境。

2. 面臨的挑戰

3D 列印將會產生許多的重製物，尤其在消費性商品，以前需要跟業者購買零組件予以更換或修復電器用品、機械設備等，未來消費者可能透過 3D 列印出所需的零組件，對於相關產業的智慧財產權恐造成衝擊。隨著 3D 列印變得越來越普遍和產值提升，智慧財產權的訴訟風險亦同步增加，本議題第二位主講人係擁有知名漫畫丁丁歷險記著作權的 Moulinsart 公司多媒體總監 Yves Février 並引述國際研究暨顧問機構 Gartner 的評估，未來至 2018 年，恐因 3D 列印帶來每年 1,000 億美元的智慧財產權損失。

¹²⁹ 2001 年著名的哈佛大學法學院教授 Lawrence Lessig 在美國成立 Creative Commons 組織，提出「保留部份權利」(Some Rights Reserved) 的相對思考與作法。Creative Commons 以模組化的簡易條件，透過 4 大授權要素的排列組合，提供了 6 種便利使用的公眾授權條款。創作者可以挑選出最合適自己作品的授權條款，透過簡易的方式自行標示於其作品上，將作品釋出給大眾使用。透過這種自願分享的方式，大家可以群力建立內容豐富、權利清楚、且便於散布的各式內容資源，嘉惠自己與其它眾多的使用者。而 Creative Commons 所提供的公眾授權條款，我國於 2004 年由中央研究院引進，稱為「創用 CC 授權條款」，取其授權方式便於著作的「創」作與使「用」之意。參見台灣創用 CC 計畫網站，<http://creativecommons.tw/explore> (最後瀏覽日期：2015 年 1 月 6 日)

除此之外，3D 列印有可能重演 90 年代音樂產業因網路崛起而遭破壞的歷史，早期音樂產業為遏止 P2P 等網路侵權選擇控告在學學生及其家長，如美國唱片產業協會（RIAA）於 2003-2005 年間多次起訴校園內建立音樂分享的大學生，以及我國 2001 年亦曾發生成大 MP3 事件等，均引起輿論譁然造成負面效果。直到 2005 年美國蘋果公司推出可付費下載影音的 iTunes，才逐漸挽救了音樂行業，因此若未來相關產業受到 3D 列印所帶來的威脅，亦有可能遵循對付 P2P 下載侵權之同樣方式，以傳統的智慧財產權保護及訴訟應戰，惟 3D 列印之成果是否為著作權之標的仍須視個案而定，亦即如前所述不同著作存在著可否受著作權法保護之問題，非如音樂著作係受著作權法所保護，因此仍可能無法解決根本問題，權利人若恣意興訟不僅耗費成本，尚需面臨與個人使用者或客戶間的對簿公堂，造成社會的不安定。

3. 小結

現行相關的智慧財產權法律是否足以解決 3D 列印所帶來的挑戰不無疑問，因此引起權利人請求制訂新法規予以防範之聲浪，如賦予更多的數位權利管理（Digital Rights Management, DRM）來保護設計圖和成品。DRM 係著作權人在數位網路環境中所採取的技術，用以控制其著作如何被利用，其主要目的在限制他人對其著作之使用，包括必須經其同意，才能接觸、列印、儲存、重製、傳輸或修改其著作內容，同時也以數位方式，在著作內容上作相關權利的標示與授權條件的註記。目前普遍使用於 DVD、音樂 CD、線上影音、電子書等產品，以防止未經授權的運用或散布，惟 DRM 並非保護著作的銅牆鐵壁，以往即屢遭駭客積極破解，且由於各家廠商技術之間的不相容性，易導致消費者的反彈，更有部分權利人採取的 DRM 已遠遠超出防止侵害其著作權之目的。

然而，DRM 雖無法全面性的解決 3D 列印衍生之智慧財產權爭議，即便如此短期內還是相關產業採取保護 3D 列印不可或缺的重要方式，甚至成為扭轉 3D

列印蓬勃發展的殺手。因此，業者也可考慮以授權設計圖取代銷售實體零組件或成品的商業模式，以減少利用人未經同意的重製或實施替代品的行為，共創雙贏的局面。

至於 3D 列印除了智慧財產權議題之外，尚有包括列印塑膠槍隻造成的槍枝管制漏洞、列印器官所衍生的道德、倫理及合法性或是列印毒品的可能性等，3D 列印恐怕是一把雙面刃，其對科技及社會極有助益，然而所引起危險及潛在的負面衝擊亦不容小覷，因此未來各國政府恐必須審慎面對該產業方興未艾後所帶來的挑戰。

(三) 私人重製補償金議題：稅制不公與合理補償之衡平

本次會議其中一項議題為私人重製補償金（copying levies），由於歐洲地區不僅是採取該項制度為數最多的國家，相關制度的建立亦相當完備，值得我國借鏡參考。按著作權法第 1 條規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」由此可知著作權法之立法目的，除了保護著作人權利外，仍有調和社會公共利益之目的，因此，著作權法先賦予著作人著作權，但為公益之考量，又以「合理使用」規定，限制著作財產權之行使。

我國著作權法第 44 條至第 63 條以及第 65 條均為合理使用的相關規定，包含基於學術、研究、教學、評論、新聞傳播、政府機關利用等原因，或僅是屬於個人或家庭內私下、非營利的少量利用，對著作人的影響極為有限。然而，任何未經授權的使用，必然產生「損害著作人法定利益」的結果，為解決這項問題，基於利用人隱私權的保護，衡量授權成本高於使用報酬價額的現實，從重製機器或媒介上課徵一定金額，使著作權人獲得適當的補償，正是扭轉「不合理地」損害著作人法定利益，避免不合理地損害著作人法定利益的一個重要手段¹³⁰。

¹³⁰ 參見章忠信，引進著作權法補償金制度之是與非，著作權筆記園地

1. 緣起

著作重製物補償金制度起源於德國，1950 年德國音樂集管團體 GEMA 認為錄音行為非屬合理使用的範疇，要求錄音設備製造商（Grundig Corporation）支付一定數額的補償金，但雙方未能達成協議，隨後 GEMA 向法院提起侵害著作權之訴訟，1955 年聯邦最高法院認為即使重製非出於商業目的，著作權人也應該獲得一定的補償，因此判決製造商停止銷售錄音設備¹³¹。隨後，在 1964 年的 Personalausweise 案中，GEMA 要求錄製設備製造商需提供其經銷商之消費者的資訊並向其彙報。法院雖然認為家庭錄音構成侵害著作權，惟要求提供消費者的個人資訊無疑損害其人格權¹³²。因此，為衡平著作權人的利益與社會公眾使用著作物之需要，德國於 1965 年修訂著作權法與鄰接權法（以下簡稱著作權法），導入著作重製物補償金制度，對於可供私人重製機器之製造者及輸入者收取機器售價 5% 以內的報酬，一般稱為「機具附加費」(Geräteabgabe)。除了對傳統的錄音、錄影機器或空白錄音、錄影帶課徵補償金，近年在國際趨勢及權利人積極主張下，補償金制度已延伸適用至影印機、燒錄機、電腦、印表機、空白光碟、MP3 播放機、隨身碟、智慧型手機、平板電腦等可用以重製之設備。

2. 歐盟現況－以德法為例

自德國開啟著作重製物補償金制度後，依英國智慧財產局公布之報告顯示¹³³，目前歐洲地區大約有 22 個歐盟成員國以及冰島、挪威、瑞士等 3 個非歐盟成員國擁有該項制度，尤其歐盟 2001 年資訊社會著作權和鄰接權調和指令前言第 35

<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=4&act=read&id=101>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 13 日）

¹³¹ BGH, 24 June 1955 - Aktz. : I ZR 88/54 (Mikrokopien), in GRUR 11/1955.

¹³² BGH, 29 May 1964 - Aktz. : Ib ZR 4/63 (Personalausweise), in GRUR 02/1965.

¹³³ See INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, PRIVATE COPYING AND FAIR COMPENSATION: AN EMPIRICAL STUDY OF COPYRIGHT LEVIES IN EUROPE (September 2011), available at https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/310183/ipresearch-faircopy-201110.pdf (last visited Jan. 15, 2015). 22 個歐盟成員國包含德國、法國、義大利、比利時、荷蘭、丹麥、希臘、西班牙、葡萄牙、奧地利、瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼、羅馬尼亞、保加利亞等。

點、第 38 點¹³⁴及本文第 5 條第 2 項 b 款¹³⁵再度宣示該項制度的可行性與合理性。除歐洲以外，美國於 1992 年實施「家庭錄音法案 (The Audio Home Recording Act of 1992)」，加拿大於 1998 年修正著作權法第 82 條，均有類似之制度；在亞洲國家部分，目前僅有日本引進該項制度。

由於德國是率先實施著作重製物補償金制度者，法國則是將該制度發揮的淋漓盡致且最為支持的國家，本報告以下僅就德國和法國之規定與現況予以探討：

(1) 德國

1965 年德國著作權法，著作權人僅對錄音及錄影機器製造者或輸入者享有著作權補償金請求權，1985 年修改其著作權法，除增加對影印機的製造商或大經銷商收取費用外，對於任何銷售用的記錄媒體如錄音帶、錄影帶等也收取一定

¹³⁴ Directive No. 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society:

(35) In certain cases of exceptions or limitations, rightholders should receive fair compensation to compensate them adequately for the use made of their protected works or other subject-matter. When determining the form, detailed arrangements and possible level of such fair compensation, account should be taken of the particular circumstances of each case. When evaluating these circumstances, a valuable criterion would be the possible harm to the rightholders resulting from the act in question. In cases where rightholders have already received payment in some other form, for instance as part of a licence fee, no specific or separate payment may be due. The level of fair compensation should take full account of the degree of use of technological protection measures referred to in this Directive. In certain situations where the prejudice to the rightholder would be minimal, no obligation for payment may arise.

(38) Member States should be allowed to provide for an exception or limitation to the reproduction right for certain types of reproduction of audio, visual and audio-visual material for private use, accompanied by fair compensation. This may include the introduction or continuation of remuneration schemes to compensate for the prejudice to rightholders. Although differences between those remuneration schemes affect the functioning of the internal market, those differences, with respect to analogue private reproduction, should not have a significant impact on the development of the information society. Digital private copying is likely to be more widespread and have a greater economic impact. Due account should therefore be taken of the differences between digital and analogue private copying and a distinction should be made in certain respects between them.

¹³⁵ Article 5(2)(b) of Directive No. 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, entitled “Exceptions and limitations” provides that:

2. Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases:

(b) in respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject-matter concerned;

比例的費用，稱為「空白帶權利金 (Leerkassettenabgabe)」¹³⁶。2003 年 9 月，德國為因應數位科技對著作權之影響，以及 WIPO 相關著作權條約和歐盟 2001 年資訊社會著作權和鄰接權調和指令，修正通過新的著作權法。

德國現行有關著作重製物補償金係於 2007 年修正，2008 年 1 月 1 日施行，依德國著作權法第 54 條第 1 項規定，著作依其性質可期待，將依第 53 條第 1 項至第 3 項所定之行為被重製者，著作人對於提供單一或與其他設備、儲存媒介、附件相結合而可使用於重製之設備和儲存媒介之製造人，享有獲得適當報酬之請求權¹³⁷。至於補償金收取客體與費率，2008 年修法前係規定於著作權法之附表 (Annex (to Article 54d(1) of the Copyright Law) Rates of Remuneration)，惟修法後費率高低不再由國家規定，而是由付費者（相關設備製造公協會）與收費者（集管團體）共同決定，新法僅規定著作權費率估算標準¹³⁸。目前負責收取私人重製補償金的集管團體為 ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte)，依該網站顯示收取補償金的客體包含印表機、個人電腦、燒錄機、平板電腦、外接式硬碟、多媒體機上盒、網路硬碟伺服器、手機、消費類電子產品（如錄音機、錄影

¹³⁶ 參見「國際著作權仲介團體制度之研究」期末報告，頁 53，經濟部智慧財產局委託研究報告，92 年 6 月。

¹³⁷ Article 54 Obligation to pay remuneration

(1) Where the nature of a work makes it probable that it will be reproduced, pursuant to Article 53 (1) to (3), the author of the work shall be entitled to payment of equitable remuneration from the manufacturer of appliances and of storage mediums, where the type of appliance or storage medium is used solely or together with other appliances, storage mediums or accessories, for the making of such reproductions.

¹³⁸ Article 54a Amount of remuneration

(1) The amount of remuneration shall be determined by the extent to which the appliances and storage mediums are actually used as types for reproductions pursuant to Article 53 (1) to (3). Here account shall be taken of the degree of use of technological protection measures in respect of the works concerned pursuant to Article 95a.

(2) Remuneration in respect of appliances shall be set so as to be altogether equitable also in relation to the obligation to pay remuneration for storage mediums contained in such appliances or for other appliances or storage mediums functioning together therewith.

(3) In determining the amount of remuneration, account shall be taken of such properties of the appliances and storage mediums as are relevant to exploitation, in particular the capacity of appliances, as well as the storage capacity of storage mediums and the extent to which they are rewritable.

(4) The remuneration shall not have an inequitable effect on the manufacturers of appliances and storage mediums; its relationship to the price level of the appliance or of the storage medium must be economically equitable.

機、CD 隨身聽、DVD 播放器、MP3 播放器、MP4 播放器、含硬碟裝置電視等)、隨身碟、記憶卡、空白卡帶、空白光碟等¹³⁹。

(2) 法國

早於 1976 年，當時法國的財政法即採取透過對於重製機器的販售課以目的稅的方式，透過對於重製機器的課稅，雖然可以將稅收專用於文化用途，以平衡創作者在新科技產品普及時的損害，但對於著作權人私權的補償，則完全未予處理。至於法國著作權法中正式導入著作權補償金制度，則為 1985 年制定的「關於著作權及與表演人、唱片製作人及播送事業者權利之法律」，而放棄採取徵稅的方式處理私人重製的問題；其後隨著法國智慧財產權法典（1992 年）的編纂，則將私人重製的規定放置於「關於著作權、鄰接權及資料庫製作者權的通則」第 L. 311-1 條以下，以獨立的章節處理。

法國現行有關著作權補償金制度係於 2001 年 7 月 17 日修訂施行，依法國智慧財產權法典第 L.311-1 條規定，著作固著於錄音物或錄影物上之作者、表演人、錄音物或錄影物之製作人，得對於私人重製行為享有報酬請求權；固著於數位錄製之載體上亦可請求¹⁴⁰。另依第 L.311-4 條規定，負有支付補償金義務之人，為可用於私人重製目的之儲存載體的製造者或輸入者，但限於將該儲存媒體在法國市場流通者¹⁴¹。

¹³⁹ 參見 ZPÜ 網站，<https://www.zpue.de/tarife-formulare.html>（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 16 日）

¹⁴⁰ Article L311-1

The authors and performers of works fixed on phonograms or videograms and the producers of such phonograms or videograms shall be entitled to remuneration for the reproduction of those works made in accordance with item 2 of Article L122-5 and item 2 of Article L211-3.

The authors and publishers of works fixed on any other medium are also entitled to remuneration for the reproduction of those works made in accordance with item 2 of Article L122-5 and item 2 of Article L211-3, on a digital recording medium.

¹⁴¹ Article L311-4

The remuneration provided for in Article L.311-3 shall be paid by the manufacturer, the importer or the person making an intra-Community acquisition, within the meaning of paragraph 3 of point I of Article 256 bis of the Code général des impôts, of recording mediums that may be used for reproduction of works for private use, at the time these mediums enter into circulation in France.

The amount of the remuneration shall depend on the type of medium and the recording time it provides.

至於補償金收取客體與費率，依 L.311-5 規定，儲存載體的種類、費率及支付方式，由委員會決定。2011 年以前法國將錄音與錄影的私人重製補償金，分別交由 SORECOP (Société pour le Recouvrement de la Copie Privée sonore)及 COPIE FRANCE (La Société de perception de la rémunération pour la copie privée audiovisuelle)兩個集管團體負責收取及分配，2011 年 COPIE FRANCE 與 SORECOP 合併，因此法國現行有關著作重製物補償金已統一由 COPIE FRANCE 處理，依該網站顯示收取補償金的客體包含錄音帶、錄影帶、光碟片、3.5 吋磁碟片、隨身碟、記憶卡、電視（內建硬碟）、錄影機（內建硬碟）、機上盒（內建硬碟）、MP3 播放器、VCD 播放器（無論有無內建硬碟）、DVD 播放器（無論有無內建硬碟）、外接式硬碟、手機、導航器等¹⁴²。

3. 德法兩國之比較

歐洲地區自 2004 年以來平均每年的著作重製物補償金收入約達 5 億歐元，其中德國與法國因其法律制度較為完善且集管團體運作已久，收取補償金之客體數量亦相當眾多。如前所述，德國著作權法於 2008 年修正後，補償金係由付費者（相關設備製造公協會）與收費者（集管團體）共同決定，費率協議約 2 年期間，因此目前 ZPÜ 收取補償金費率大多已於 2009 年或 2011 年屆滿，正處於協商中，另 2014 年 1 月 27 日完成個人電腦、商用電腦以及伺服器等協議；法國目前的補償金費率則自 2013 年 1 月實施迄今，本報告以目前熱門的 3C 產品如隨身碟、手機與平板電腦等，舉例說明德法兩國著作重製物補償金收取標準之差異，如下表 1 所示德國多採取固定式費率，法國則依容量不同而定。

¹⁴² 參見 COPIE FRANCE 網站，

<http://www.copiefrance.fr/en/professionals/media-subject-to-the-private-copying-levy>(最後瀏覽日期：2015 年 1 月 16 日)

表 1：德法兩國著作重製物補償金收取標準比較表

產品類別	容量大小	德國	法國
		補償金 (單位:歐元)	
USB 隨身碟	≤ 4 GB	0.91	
	> 4 GB	1.56	
	Up to 2 GB		0.20 / GB
	Over 2 GB up to 4 GB		0.16 / GB
	Over 4 GB up to 8 GB		0.13 / GB
	Over 8 GB		0.10 / GB
手機	無觸控	12	
	觸控手機< 8 GB	16	
	觸控手機≥ 8 GB	36	
	up to 8 GB		0.7000 /GB
	Over 8 GB up to 16 GB		0.5000 /GB
	Over 16 GB up to 32 GB		0.3095 /GB
	Over 32 GB up to 64 GB		0.2360 /GB
平板電腦	6-14 吋	15.1875 (未達成協議)	
	up to 8 GB		0.8000 /GB
	Over 8 GB up to 16 GB		0.5250 /GB
	Over 16 GB up to 32 GB		0.3281 /GB
	Over 32 GB up to 64 GB		0.1969 /GB

4. 未來發展

著作重製物補償金制度是因應重製科技發展結果，在「合理使用」制度下，為鞏固其「合理」基礎，給予著作權人的「合理補償(fair compensation)」。

這項制度並不能取代或推翻著作權法「授權利用」的基本原則。在著作重製物補償金制度之下，個人僅可以利用影印機或錄影機進行合理使用之行為，但超出合理使用的行為仍要取得授權，否則就是侵權行為，不會因為有了著作重製物補償金制度，就使侵害著作權的行為合理化、合法化。

近年來，著作重製物補償金收取之客體範圍越來越廣，除了已延伸至數位產品，甚至權利人主張應包含提供雲端儲存服務，如此的氾濫業已導致檢討該制度的聲浪，利用人除須屈服於著作權人的「數位權利管理」(DRM)，亦即利用人一方面為達成授權條件而支付授權費用，另一方面權利人又可以就重製設備或儲存媒介收取補償金，產生極不合理的雙重收費。因此，英國一直以來不願支持該項制度，究竟該制度係對權利人之合理補償亦或懲罰無辜的消費者？不無疑義。

從表 1 可知，消費者如在德國購買一隻 64GB 隨身碟需繳納補償金 1.56 歐元，同樣商品在法國購買則補償金為 6.4 歐元，兩者差距達 4 倍之多；又如在德國購買 8GB 的智慧型手機需繳納補償金 36 歐元，在法國購買 32GB 的智慧型手機則補償金為 9.9 歐元，因各國訂定標準不同反而造成容量越大所繳納的補償金更低之不合理現象。本次會議與談人更進一步指出，著作重製物補償金制度恐已造成歐洲數位市場的損害，如能摒除該項制度，至 2020 年歐洲地區整體的 GDP 可望增加 5,000 億歐元。

5. 小結

我國是否引進著作權補償金制度，早期便備受學界與權利人團體關切，2003 年在經營網路音樂交換服務平台業者強力遊說下，由立法委員邱議瑩等 45 人在立法院第 5 屆第 4 次會期提出著作重製物補償金制度法案，並通過一讀程序，進

入交付經濟及能源委員會審查階段，擬於著作權法增訂第 51 條之 1，讓經營網路音樂交換服務平台業者，對於音樂或錄音著作的著作財產權人支付補償金後，就視為已經取得授權。惟當時唱片業界堅決反對該項提案，認為不能以補償金的方式，剝奪其在著作權法上既有之權利，由於著作權人團體與相關貿易對手國的強烈關切，該項法案最後並沒有隨著 2004 年 9 月 1 日修正通過的新著作權法被通過。基於立法院法案審議之「屆期不續審」原則，該項提案將隨著該屆立法委員任期屆滿而告夭折¹⁴³。

目前本局刻正進行著作權法全盤檢討修正，亦有權利人團體主張訂定著作重製物補償金制度，惟授權利用原則為著作權法最重要之基本原則，意即著作之利用，除有合理使用情形外，應由著作權人與利用人就利用之方法與對價等各項條件，透過合意之協商方式進行，未經授權不得任意利用，否則即應負擔相關民事、刑事責任，如此方足以保護著作權人權利，使其願意繼續創作出更有價值之著作，供公眾利用。又著作權補償金制度實施後，對於相關製造及輸入廠商最直接之影響，為須支付補償金，但乃轉嫁予消費者或僅代為預行墊付，造成產品售價提升，且亞洲國家僅有日本實施著作物重製補償金制度，如消費者改以國外進口、平行輸入或網購等方式從鄰近他國輸入取代國內市場購買，恐導致國內相關產品銷售量的降低，不僅權利人未獲得合理的補償，相關銷售業者萎縮進而影響經濟與就業，消費者可能因此產生反彈引起民怨等三輸之局面，甚至會形成一種只要支付補償金，就可進行合法重製之觀念，無疑是鼓勵消費者或利用人自行在家中重製著作。

綜上，數位設備的種類不斷推陳出新，且單一設備結合的功能愈來愈多，如何界定徵收補償金之標準並不容易。另加上科技保護措施的使用，使得著作物重製補償金制度不斷受到挑戰，同為歐盟成員國之英國，其整體的文化創意產業產

¹⁴³ 參見章忠信，著作權補償金制度之初探，轉引自 www.copyrightnote.org/paper/pa0037.doc（最後瀏覽日期：2015 年 1 月 18 日）

值占 GDP 比更勝德國，惟英國至今仍未予以建立該項制度；除此之外，芬蘭國會亦於 2014 年 12 月投票決定廢除對設備收取補償金，取而代之，該國將成立政府基金對私人重製藝術工作者之音樂和視聽著作給予補償。從國外著作物重製補償金制度的實際運作來看，最為關鍵的因素是著作使用資訊以及補償金的分配機制，我國目前著作權集管團體的發展狀況，未臻成熟，不宜貿然採行補償金制度。

肆、心得與建議

一、心得

第 9 屆泛歐洲智慧財產權高峰會於 2014 年 12 月於比利時布魯塞爾舉行，該研討會發展至今，已成為智慧財產權業界瞭解歐洲智慧財產權未來趨勢的重要場合。與會來賓冠蓋雲集，包括歐盟委員會官員、歐盟專利局長 Benoit Battistelli、微軟及 Intel 公司智財政策總監等人皆蒞臨論壇擔任議題之主講或與談人，在研討會議程的安排上也蒐羅了諸多具有時事性或爭議性的重要議題。此外，日本特許廳官員並獲邀擔任大會開場演講的報告人之一，係亞洲國家唯一受邀的主講者，顯見日本的智慧財產權政策深受歐洲國家肯定，是值得我國學習與借鏡的對象。

又在科技日新月異的今日，諸多新興智慧財產權爭議陸續出現，也為各國政府帶來全新的挑戰。而對於不同國家的智慧財產權法制及政策的了解，能夠增益我國對這些新興爭議的因應能力，有更為具體明確方向來推動改革。如我國著作權法刻正進行全盤的修正檢討，許多條文便係參考歐盟相關指令而訂定。且 2014 年 11 月，歐盟委員會新一屆委員上任，並已表示未來將重點關注數位領域，持續推動網際網路智慧財產權保護的立法工作，以保障權利人之權益，在本次會議中，亦有多位與談人提出對歐盟相關指令的建言，頗具參考價值。爰此，未來歐盟對於智慧財產權議題的走向，實值得我國持續關注，俾能適時予以因應調整、彼此攻錯。

再者，本次研討會之議題豐富而多元，以商標領域為例，除了與商標審查工作較為相關的非傳統商標及商標之真實使用等議題，其他還包含有歐盟商標法制改革、新通用頂級域名、地理標示保護、菸品素面包裝等平常較少接觸之領域。儘管面對如此多元的討論議題，在事前的準備上有一定的難度，惟不論是與會前的資料蒐集，抑或是會議結束後的沿伸閱讀，均有助於參加代表對前述各該議題

有更為充分的了解與掌握。透過本次與會之經驗，也讓人深刻而清楚地體認到，作為智慧財產權之實務工作者，持續增益相關領域知識的重要性。

儘管上述議題未必是平日工作經常會使用到的知識，卻均為目前國際間受到關注的焦點議題。而對這些議題的了解，無疑是我國與國際接軌的基礎。如本局商標權組今年計劃辦理「篩選我國地理標示清單專家會議」，便需要對歐盟之相關地理標示保護制度有一定程度之瞭解，方能擬定妥切之議題、邀請合適的專家、學者，充分發揮舉辦會議的價值與實益。此外，歐盟法院所建立出之實務見解，與平日的審案工作其實多有關聯，如申請商標與實際使用商標態樣間是否具有「同一性」之認定，即為一般審查實務上經常會遇到的問題。是以歐盟法院之見解，對於我國的審查實務運作，以及未來的相關法規增修，均為相當值得參考的重要素材。

二、建議

本次研討會安排有超過 30 個議題，面向廣博而多元，參與討論之主講人並多為來自於各國實務界的知名人士，無疑是交流、獲取新知的寶貴機會。然而，繁多的議題也讓議程相對緊湊，在許多場次的進行過程不會對討論議題進行基本的背景介紹，而是直接切入該議題的最新發展，抑或是講者的實務經驗分享。在這樣的情況下，倘若事前對議題的了解不足，勢必會影響對新知的吸收與理解程度。

有鑒於此，未來若有派員參與國外研討會的機會，建議能儘早確定出國計畫及參與人員，俾利該員及早了解會議相關資訊、掌握討論議題，就嶄新，抑或是尚未有充分了解的領域，預先蒐集、閱讀相關資料。而本局目前有定期舉行智慧財產權報導讀書會，並持續由國際事務及綜合企劃組篩選 *Managing IP*、*IP-Watch* 等資料庫的最新文章公布於局內園地，均為奉派出國同仁可資利用，快速更新智財新知的便利途徑。

此外，如欲對討論議題有除了報導、簡報外更為深入、完整的了解，本局也購買有月旦法學知識庫、*Journal of Intellectual Property Law & Practice*、*Reports of Patent, Design and Trade Mark Case* 等資料庫，可提供內容較為嚴整的文章，不論在出國前後，均有助於同仁對會議討論內容之理解與掌握。而本局今年已規劃將舉辦 3 場次「圖書室相關電子資源介紹說明會」，應可增加同仁對前揭資料庫的利用機會。惟建議可將一些基本的操作方式及資訊彙整成文字，置於「圖書資訊查詢系統」，俾利同仁可快速利用網站說明，取得所需要的資料。

此外，從本次研討會所邀請之講者以觀，有別於國內舉辦的研討會多邀請學者擔任主講人，實務界人士在國外研討會似擔綱著較為重要的角色，並確實能提供與會者及政府機關不同面向的思考與觀點，以及貼近市場運作情況之建言。是以，未來本局如承辦相關研討會，或可借鏡參考，增加實務界人士的講者比例。

不過，本次研討會亦有美中不足之處，如安排眾多議題雖可涵蓋專利、商標、著作領域廣泛而多元的面向，卻也因而讓各場次之進行時間緊湊，並經常受到中間的茶敘時間所延誤。且在安排眾多場次的情況下，不同場次內容的深度與精彩度也未盡相同。而類似的會議議程安排問題，可以作為本局未來承辦相關研討會時的借鏡，就議程之安排及議題之篩選慎為考量，期能在深度與多元的目標間取得平衡。

此外，本次研討會所提供的紙本資料僅止於對議程及講者等基本資訊的介紹，相關簡報資料也是在會議結束一個多月後才提供給與會者。而類似的會議資料若能及早提供給與會者，對於現場參與時的吸收程度，應有相當之助益。爰此，建議本局未來承辦研討會時，可及早與講者聯繫、溝通，儘早備便、提供會議資料，俾利與會者對研討會內容之參與和理解。

伍、附錄－2014 年泛歐智慧財產權高峰會議程表

DAY 1 MORNING PLENARIES			
9:00 am	<p>► Newly-elected European Commission's Speech</p> <p>Keynote speech Kerstin Jorna</p> <p><i>Director, Directorate General Internal Market and Services</i> EUROPEAN COMMISSION \ Belgium</p>		
9:15 am	<p>► Best IP Strategies from IP Offices Around the World</p> <p>Introduction by Hitoshi Ito</p> <p><i>Commissioner</i> JAPAN PATENT OFFICE \ Japan</p> <p>Asa Kling</p> <p><i>Director</i> ISRAEL PATENT OFFICE \ Israel</p> <p>Jesper Kongstad</p> <p><i>Director & Chief Executive Officer</i> DANISH PATENT & TRADEMARK OFFICE \ Denmark</p> <p>Chair</p> <p>Sophie Mosca</p> <p><i>Journalist, Competition and Internal Market</i> EUROPOLITICS \ Belgium</p>		
10:05 am	<p>► What is the Future of IP made of?</p> <p>Janke Dittmer</p> <p><i>Partner</i> GILDE HEALTHCARE \ The Netherlands</p> <p>Patrick McCutcheon</p> <p><i>Senior Policy Officer</i> EUROPEAN COMMISSION \ Belgium</p> <p>Chair</p> <p>William Stevens</p> <p><i>President</i> EUROPE UNLIMITED \ Belgium</p>		
10:35 am	<p>► Recent developments in the European patent system</p> <p>Speech Benoit Battistelli</p> <p><i>President</i> EPO \ Germany</p>		
10:45 am	Coffee Break		
DAY 1 MORNING WORKSHOPS			STREAMS 1-3
	1. NEW TRADEMARKS CHALLENGES	2. NEW PATENTS CHALLENGES	3. COPYRIGHT LEGAL CHALLENGES
11:10	1A Unconventional	2A IP & Pharma	3A Reviewing the EU Legal

am	<p>Trademarks</p> <p>Colour marks: What are the criteria to have a valid and strong trademark? How to protect trademarks from nullity? Under which conditions can a trademark be nullified? What should a trademark cover without? Voss Case: Waiting for the CJEU decision on whether a registered trademark representing the packaging of a bottle is distinctive or not? More generally, what is the future of unconventional trademarks in the European trademark system? Can the European Court clarify the test of the norms and customs of the sector to qualify as a legal test to allow registration of 3D rights?</p> <p>Mette M. Andersen <i>Director, Corporate Counsel</i></p> <p>LEGO JURIS A/S \ DENMARK</p> <p>Stephan Freischem <i>Deputy Secretary General</i></p> <p>GRUR \ GERMANY</p> <p>Elisa Zaera Cuadrado <i>IP Legal Assistant,</i> <i>International Cooperation & Legal Affairs Department</i></p> <p>OHIM \ SPAIN Chair</p> <p>Jérôme Buscaïl <i>Partner</i></p>	<p>What are the successful strategies (filing & litigation)? What will the Unitary Patent change? ECJ case law on the SPC and the extension of patent monopoly to protect medicinal products. How to calculate the term of patent extension? How to identify the first marketing authorisation in the EU - basis of a SPC application? Pharmaceutical patent enforcement in BRIC countries: Patent standards vs. Compulsory licences Competition: Notion of "pay to play" in the EU/US + Patent settlements and reverse payments - Latest decisions New challenges such as biosimilars, personalised medicines...</p> <p>Andrew Brown <i>Head of IP</i></p> <p>PHARMATHEN \ GREECE</p> <p>Ian J. Hiscock <i>Member</i></p> <p>EFPIA <i>Head, IP Strategy & Policy</i></p> <p>NOVARTIS \ SWITZERLAND Chair</p> <p>Christophe Ronse <i>Partner</i></p> <p>ALTIUS \ BELGIUM</p>	<p>Framework</p> <p>Need for further harmonization? EU consultation on the Infosoc Directive. What are the companies' expectations? First sale doctrine (UsedSoft/Oracle) and scope of the "making available" right: Harmonization to protect a knowledge-based economy? Is EU28 armed against new kinds of infringements? A competitive system on new innovative services? Case law interpretation expectations: ceasing digitalisation as an opportunity</p> <p>Andrew Jenkins <i>Executive Vice-President International</i></p> <p>UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GROUP <i>Chair</i></p> <p>ICMP \ SWITZERLAND</p> <p>Maria Martin-Prat <i>Head of the Copyright Unit</i></p> <p>EUROPEAN COMMISSION \ BELGIUM</p> <p>Kostas Rossoglou <i>Senior Legal Officer & Digital Team Leader</i></p> <p>BEUC \ BELGIUM Chair</p> <p>Ted Shapiro <i>Partner & Head of the Brussels Office</i></p> <p>WIGGIN \ BELGIUM</p>
----	--	---	---

	DBK \ FRANCE	
12:10 pm	<p>1B Genuine Use of a Mark</p> <p>About the ECJ Colosseum/Levi's and Specsavers cases: To what extent does the deviating use of a trade mark has consequences for its validity and the infringement of such trade mark?</p> <p>What if your trade mark is in practice only used in combination with other marks but not standalone?</p> <p>What if your trade mark has always been used in a specific colour but is only registered in black and white? Is it then relevant if the infringer uses your specific colour?</p> <p>Frédéric Blanc <i>Deputy IP Director</i></p> <p>MAUS</p> <p>FRÈ RES \ FRANCE</p> <p>Andrew Kidd <i>Group Legal Counsel</i></p> <p>SPECSAVERS \ UNITED KINGDOM</p> <p>Elisa Zaera Cuadrado <i>IP Legal Assistant, International Cooperation & Legal Affairs Department</i></p> <p>OHIM \ SPAIN Chair</p> <p>Laura Alonso <i>Partner</i></p> <p>HOYNG</p>	<p>2B/3B Focus on 3D Printing</p> <p>Does IP speak 3D? What is the right protection for 3D printing?</p> <p>Will 3D printed products be infringing patents on products? What about providing digital files: could they be regarded as an indirect infringement?</p> <p>What to think about patents on processes that could be circumvented by 3D printing? Focus on the exception of private use.</p> <p>Can the objects to be printed be subject to IPR? Which one?</p> <p>Tricky points:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patents: Manufacture of a whole patented product vs. Manufacture of spare parts and their incorporation into patented products? + Replacement of a part of a product protected by a patent: Non-infringing repair or infringing making of the patented article? • Copyright: Is there infringement where a 3rd party printing service copies and provides copies of a protected work without any licence nor defence? How manufacturers and suppliers of 3D printing equipment could be held liable for copyright infringement? • Design and Trademarks: What is the criterion to determine infringement? • So many threats: Ease of diffusion and copying, very attractive for infringers, lack of specific protection mechanisms? Could 3D printing be an opportunity as well? • How to safeguard IPR? What protection will be the most efficient? Legal and practical measures tailored to the protected objects. <p>Yves Février <i>Multimedia Director</i></p> <p>MOULINSART \ BELGIUM</p> <p>Els Kindt <i>Post-Doc Legal Researcher & Lecturer</i></p> <p>KU LEUVEN \ BELGIUM</p> <p>Thomas Margoni <i>Senior Researcher</i></p> <p>IVIR <i>Member</i></p> <p>CREATIVE COMMONS \ THE NETHERLANDS</p> <p>Carla van Steenbergen <i>Legal Counsel</i></p> <p>MATERIALISE \ BELGIUM</p>

	MONEGIER \ SPAIN	Chair Carina Gommers <i>Partner</i> HOYNG MONEGIER \ BELGIUM	
1:10 pm	Lunch/Networking		
DAY 1 AFTERNOON WORKSHOPS		STREAMS 4-6	
	4. TRENDY TRADEMARKS	5. PATENTS & COMPETITION	6. COPYRIGHT & INNOVATION
2:30 pm	<p>4A Latest Developments on gTLDs</p> <p>As the TLD landscape is growing, what will be the brand owners' reactions and strategies? Recourse to the TMCH.</p> <p>Taking stock of the launch of the first group of new gTLDs and increasing the number of domain extension available.</p> <p>What about new IDNs & country codes?</p> <p>How to determine which gTLDs will be key for your business. What are the best strategies?</p> <p>Mette M. Andersen <i>Director, Corporate Counsel</i></p> <p>LEGO JURIS A/S \ DENMARK</p> <p>Ingrid Baele <i>General Manager Business Management Office</i></p> <p>PHILIPS IP & S \ THE NETHERLAN DS</p>	<p>5A Telecoms at a Cross-Road</p> <p>Single market for telecoms: Dream or reality? On-going consolidation.</p> <p>How to guarantee investment? Is there trade-off between investment and competition? IP as an investment booster? What will be the (European) future in the telecom sector?</p> <p>Should the EU take inspiration from the US model?</p> <p>Asking for an easing of competition rules to allow consolidation and boost profits for the industry.</p> <p>Erzsebet Fitori <i>Director</i></p> <p>ECTA \ BELGIUM</p> <p>Agnès Germain <i>Head of Competition</i></p> <p>TELEFONICA</p> <p>DIGITAL \ UNITED KINGDOM</p> <p>Michael Loch <i>Head of IP</i></p> <p>GSMA \ UNITED KINGDOM</p> <p>Chair Laurent Garzaniti</p>	<p>6A The Evolution of Fair Use</p> <p>“Fair use” test: Purpose, proportion of use, economic impact, profit.</p> <p>Google Books: “All society benefits”</p> <p>Is the doctrine translatable in the EU?</p> <p>Do we need such a system? How to fairly compensate authors & publishers?</p> <p>Discoverability of works.</p> <p>Redigi and Ubisoft: libraries’ future.</p> <p>Manufacturers: transition to e-books?</p> <p>A new reading for the Infopak case?</p> <p>Fair use protects parody in spite of profit-use? Deckmyn case.</p> <p>Protecting user-generated content?</p> <p>Sophie Goossens <i>Attorney at Law</i></p> <p>AUGUST & DEBOUZY \ FRANCE <i>On behalf of</i></p> <p>GETTY</p> <p>IMAGES \ UNITED KINGDOM</p> <p>Maria Martin-Prat <i>Head of the Copyright Unit</i></p> <p>EUROPEAN COMMISSION \ BELGIUM Bart Volkmer</p>

	<p>Suzanne White <i>Associate General Counsel</i> COACH \ UNITED KINGDOM Chair</p> <p>Patrick Hauss <i>Regional Director</i> CSC DIGITAL BRAND SERVICES \ FRANCE</p>	<p><i>Partner</i> FRESHFIELD BECKHAUS DERINGER \ BELGIUM</p>	<p><i>Legal Counsel</i> DROPBOX \ UNITED STATES Chair</p> <p>Ben D. Allgrove <i>Partner</i> BAKER & MCKENZIE \ UNITED KINGDOM</p>
3:30 pm	Coffee Break / Networking		
3:45 pm	<p>4B Brand Protection in gTLDs Era New tools: Sunrise services (priority access) + Trademark claim services (immediate action). Are these services efficient and suitable? Users' opinions. Are ACPA, UDRP and URS from any help? Are they sufficient and adequate? Recourses to WIPO for a new treaty? Cyber-squatting: How should jurisdictional problems be addressed when a party is located overseas? To what extent are unofficial dealers of a brand allowed to use domain names including that brand?</p> <p>Mark Bearfoot <i>Brand Protection Manager</i> <i>EMEA</i> HARLEY-DAVIDSON \ UNITED KINGDOM</p>	<p>5B Standards & FRAND When the recourse to injunctions unduly distort FRAND licensing negotiations. Are agreements to license the patents on FRAND terms not enough? Is prevention better than cure? How to prevent the abusive use of necessary patents from hindering competition in new, innovative technology markets?</p> <p>Peter Camesasca <i>Special Counsel</i> SAMSUNG ELECTRONICS \ BELGIUM Tero Louko <i>Senior Competition Counsel</i> GOOGLE \ SWEDEN Christian Loyau <i>Legal Affairs Director</i> ETSI \ FRANCE Chair Marina Cousté <i>Partner</i> REED SMITH \ FRANCE</p>	<p>6B Collective Management & Cross-Border Licensing Cross-border licensing consultation: a competitive framework for 2.0 cies? New collective management directive. Author Resale Right management: the successful dialogue between stakeholders & the EC. New business models of collective mgmt (re-aggregation of repertoire). A strengthened music licensing?</p> <p>Agata Gerba <i>Copyright Unit</i> EUROPEAN COMMISSION \ BELGIUM Joffrey Guermonprez <i>Publishing Manager</i> DEEZER \ FRANCE Pierre Mossiat <i>CEO</i> STRICTLY CONFIDENTIAL <i>Board Member</i> ICMP \ SWITZERLAND Chair Agnès Maqua <i>Partner</i></p>

	<p>David Saussinan <i>Legal Counsel</i></p> <p>UNIFAB \ FRANCE</p> <p>Chair</p> <p>David Taylor <i>Partner</i></p> <p>HOGAN</p> <p>LOVELLS \ FRANCE</p>		<p>KOAN \ BELGIUM</p>
4:45 pm	Coffee Break		
5:00 pm	<p>4C Design Protection</p> <p>How to find the right balance between shape marks & design rights?</p> <p>When is a design considered to have an individual character? Difference required between the overall impression produced by the design and earlier designs taken individually and viewed as a whole. Burden of proof. How far a product's shape, in whole or part, is an indication of origin that is somehow separable in the consumer's mind from the product itself? Study of the last case law.</p> <p>Mark Bearfoot <i>Brand Protection Manager</i> <i>EMEA</i></p> <p>HARLEY-DAVIDSON \ UNITED KINGDOM</p> <p>Nick Kounoupas <i>Chief Legal Counsel</i></p> <p>ACID \ UNITED KINGDOM</p>	<p>5C Patent Pools & Consortia</p> <p>Leading patent pools to sheer success: pooling essential patents and shielding against litigation. What are the benefits and the risks? Best practices. Patent pools as alternatives to compulsory licensing? Views from different industry sectors?</p> <p>Valérie Hamelin <i>Legal Counsel Intellectual Property</i></p> <p>ORANGE \ FRANCE</p> <p>Greg Perry <i>Executive Director</i></p> <p>MEDICINES PATENT POOL \ SWITZERLAND</p> <p>Roger Ross <i>President</i></p> <p>VIA LICENSING \ UNITED STATES</p> <p>Chair</p> <p>Luis Fernandez Novoa <i>Partner</i></p> <p>HOYNG MONEGIER \ SPAIN</p>	<p>6C The communication to the public right</p> <p>Which are the relevant criteria to assess whether an act can be considered as an act of communication to the public? Does it involve a transmission? A new public? An indeterminate public? Are we shifting to an economic interpretation of this right? What are the consequences of these criteria for new business models on the internet? Should the intervention of aggregators be qualified as a 'communication to the public'? Which legislative solutions can be found to overcome possible bottlenecks?</p> <p>Claude Amardeil <i>General Counsel Licensing</i></p> <p>SACEM \ FRANCE</p> <p>Olivia Regnier <i>Director European Office</i></p> <p>IFPI \ BELGIUM</p> <p>Heijo Ruijsenaars <i>Head of IP</i></p> <p>EBU \ SWITZERLAND</p> <p>Chair</p>

	<p>Ignacio Sánchez Recarte <i>Director, Internal Market & Sustainability</i></p> <p>SPIRITSEUROPE \ BELGIUM Chair</p> <p>Marlou van de Braak <i>Partner</i></p> <p>HOYNG MONEGIER \ THE NETHERLANDS</p>		<p>Fabienne Brison <i>Partner</i></p> <p>HOYNG MONEGIER \ BELGIUM</p>
6:00 pm	End of Day 1		
7:30 pm	Cocktail Reception		

DAY 2 MORNING PLENARIES

8:30 am	<p>► Keynote Speech</p> <p>John Noble <i>Director</i></p> <p>BRITISH BRANDS GROUP \ United Kingdom</p>	<p>► Keynote Speech</p> <p>Bruno van Pottelsberghe <i>Dean</i></p> <p>SOLVAY BRUSSELS SCHOOL <i>Senior Fellow</i></p> <p>BRUEGEL \ BELGIUM</p>
9:00 am	<p>► IP Issues in New Media: How to protect your brand online?</p> <p>Jason Drangel <i>Founder</i></p> <p>U FAKER <i>Partner</i></p> <p>EPSTEIN DRANGEL \ UNITED STATES</p> <p>Anthony Falzone <i>Deputy General Counsel</i></p> <p>PINTEREST \ UNITED STATES</p> <p>Claudia Oudey <i>Senior IP & Digital Counsel</i></p> <p>PERNOD RICARD \ FRANCE</p>	<p>► Unitary Patent: Considering all Judicial Strategies from the most favourable Court to opt in/out Choice</p> <p>Alexander Ramsay <i>Vice Chair</i></p> <p>PREPARATORY COMMITTEE <i>Deputy Director, Division for IP & Transport Law</i></p> <p>MINISTRY OF JUSTICE \ SWEDEN</p> <p>David Laliberté <i>Director IP Policy</i></p> <p>MICROSOFT \ UNITED STATES Chair</p> <p>Marina Cousté <i>Partner</i></p>

	<p>Chair</p> <p>Christine De Keersmaeker</p> <p><i>Partner</i></p> <p>OLSWANG \ BELGIUM</p>	<p>REED SMITH \ FRANCE</p>
9:50 am	<p>► Trademark Protection during Sport Events</p> <p>Alberto Bichi</p> <p><i>Secretary General</i></p> <p>FESI \ BELGIUM</p> <p>Grégory Lepesqueux</p> <p><i>Head of Events Legal Services</i></p> <p>UEFA \ SWITZERLAND</p> <p>Chair</p> <p>Joseph Fesenmair</p> <p><i>Partner</i></p> <p>BIRD & BIRD \ GERMANY</p>	<p>► Unified Patent Court: Draft Rules of Procedure & Bifurcation</p> <p>Paul van Beukering</p> <p><i>Chair</i></p> <p>PREPARATORY COMMITTEE</p> <p><i>Manager of IP Unit</i></p> <p>MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS \ THE NETHERLANDS</p> <p>Tina M. Chappell</p> <p><i>Director of IP Policy</i></p> <p>INTEL \ UNITED STATES</p> <p>Chair</p> <p>Willem Hoyng</p> <p><i>Partner</i></p> <p>HOYNG MONEGIER \ THE NETHERLANDS</p>

10:40 am	Coffee Break
----------	--------------

DAY 2 MORNING WORKSHOPS STREAMS 7-9

	7. NEW TRADEMARKS ISSUES	8. NEW LIFE SCIENCES ISSUES	9. COPYRIGHT & LITIGATION
11:10 am	<p>7A Plain Packaging</p> <p>Are plain packaging laws that prohibit the use of trademarks / geographical indications on tobacco products and packaging inconsistent with obligations under WTO treaties? On what grounds can plain packaging laws be challenged under these</p>	<p>8A Stem Cells Patenting</p> <p>After the Brüstle case, where is the right balance between the protection of human life and the commercial interests. Where do we stand regarding patents on human embryonic stem cells? EPO last decision (no patents may be issued on stem cell research if human embryos have been</p>	<p>9A Copyright & Piracy</p> <p>Nintendo “modding” case: necessity & proportionality in matters of protection</p> <p>Legitimacy of TPMs. And on competition grounds?</p> <p>Is the CJEU’s interpretation in line with its WIPO Treaty obligations?</p> <p>Private copy levies: unfair tax on consumer-electronics makers or fair</p>

<p>treaties?</p> <p>Public health interest aspects vs. IP interests including fight against increase of illicit cigarette trade: Can they be reconciled? Should one outweigh the other? Waiting for guidance from the WTO and BIT challenges.</p> <p>Beyond tobacco: what about the possible "spillover" of plain packaging to other consumer products?</p> <p>Mark Engelman <i>Head of IP</i></p> <p>HARDWICKE CHAMBERS \ UNITED KINGDOM</p> <p>Nicolas J. S. Lockhart <i>Partner</i></p> <p>SIDLEY AUSTIN \ SWITZERLAND</p> <p>Niall Tierney <i>Consultant</i></p> <p>BASCAP \ IRELAND Chair</p> <p>Yuri Yahin <i>Head of IP Practice & trademark Attorney</i></p> <p>PEPELIAEV \ RUSSIA</p>	<p>destroyed in the process) as a guidance on what is patentable under EPC when it comes to biotechnology:</p> <p>When public interest groups ask to invalidate stem cell patent in the US.</p> <p>Other new biotech issue: Australian High Court judgment on medical treatment methods which are a patentable invention. What's next?</p> <p>Andrew Farquharson <i>Member</i></p> <p>EFPIA <i>Director</i></p> <p>GINGER IP CONSULTING \ UNITED KINGDOM</p> <p>Heli Pihlajamaa <i>Director, Directorate Patent Law</i></p> <p>EPO \ GERMANY</p> <p>Dr. Christoph Then <i>Executive</i></p> <p>TESTBIOTECH \ GERMANY</p> <p>Simon Wright <i>Chair</i></p> <p>CIPA LIFE SCIENCES COMMITTEE <i>Secretary</i></p> <p>EPI BIOTECH COMMITTEE \ UNITED KINGDOM</p> <p>Chair</p> <p>Louis de Gaulle <i>Partner</i></p> <p>DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS \ FRANCE</p>	<p>compensation for artists?</p> <p>Developing legal cross-border streaming and licensing: fighting on equal terms?</p> <p>Role of search in infringement: soon an obligation to curb access to stream sites?</p> <p>SEO. Meta Search Engine operators and the EU Database Directive.</p> <p>Nigel Gilroy <i>Director of Business Affairs</i></p> <p>MUSIC SALES GROUP \ UNITED KINGDOM</p> <p>Vincent Jadot <i>Legal Counsel</i></p> <p>BELGIAN ENTERTAINMENT FEDERATION \ BELGIUM</p> <p>Jonathon Tully <i>Senior European Anti-Piracy Legal Advisor</i></p> <p>NINTENDO \ UNITED KINGDOM Chair</p> <p>Paul Stevens <i>Head of the IP Group</i></p> <p>OLSWANG \ UNITED KINGDOM</p>
--	--	---

<p>12:10 pm</p>	<p>7B Geographical Indications</p> <p>Available Concepts of Protection</p> <p>Efficient prevention of unauthorized use of GIs</p> <p>GIs in the Domain Name System</p> <p>GIs in on-going Negotiations for International Treaties and Trade Agreements</p> <p>Extension of Protection to Non-Agricultural Products</p> <p>Michael Erhart <i>Head of Agricultural Product Quality Policy</i></p> <p>EUROPEAN COMMISSION \ BELGIUM</p> <p>Paul Ranjard <i>China Representative</i></p> <p>UNIFAB <i>Of Counsel</i></p> <p>WAN HUI DA IP AGENCY \ CHINA</p> <p>Massimo Vittori <i>Managing Director</i></p> <p>ORIGIN \ SWITZERLAND</p> <p>Chair</p> <p>Ortrun Günzel <i>Partner</i></p> <p>TAYLOR WESSING \ GERMANY</p>	<p>8B Patents on Seeds</p> <p>Resolution adopted by the EP excluding from patenting products derived from conventional breeding and all conventional breeding methods is currently ignored by the EPO. Why such a broad disagreement?</p> <p>Upcoming EPO decision changing the way patents on conventional plants are granted is awaited + Objections on broccoli, melon and tomatoes patents are still pending.</p> <p>What would be the best decision for both parties? What is the current scope of the patent exclusion of biological processes?</p> <p>To what extent can the inclusion of other technical processes in addition to the biological process take you outside the exclusion? To what extent can a product be patentable separate from the excluded biological process that led to its creation?</p> <p>Szonja Csörgö <i>Director IP & Legal Affairs</i></p> <p>ESA \ BELGIUM</p> <p>Dr. Michael A. Kock <i>Head of IP</i></p> <p>SYNGENTA INTERNATIONAL \ SWITZERLAND</p> <p>Francesco Mattina <i>Head of the Legal Unit</i></p> <p>CPVO \ FRANCE</p> <p>François Meienberg <i>Campaign Director</i></p>	<p>9B Litigation perspectives for online infringements</p> <p>Pinckney vs KDG Mediatech AG; allowing forum shopping.</p> <p>An answer to the territoriality principle in a context of dematerialisation</p> <p>Perspectives for right holders.</p> <p>Are specific blocking injunctions & general filtering permissible in EU law?</p> <p>Injunction claims against access providers in “safe countries” (kino.to).</p> <p>Intermediary liability in the EU. Place for settlements</p> <p>“Bad faith” in DMCA takedown notices.</p> <p>Copyright holder's rights enforcement outweigh privacy interests of subscribers (Voltage case)</p> <p>Damien Combredet <i>Head of Communication</i></p> <p>HADOPI \ FRANCE</p> <p>Okke Delfos-Visser <i>Vice President, Head of Legal Department EMEA</i></p> <p>MOTION PICTURE ASSOCIATIONS \ BELGIUM</p> <p>Burak Ö zgen <i>Senior Legal Advisor</i></p> <p>GESAC \ BELGIUM</p> <p>Chair</p> <p>Adam Rendle <i>Senior Associate</i></p> <p>TAYLOR WESSING \ UNITED KINGDOM</p>
-----------------	---	--	--

		BERNE CONVENTION \ SWITZERLA ND Chair John DiMatteo <i>Partner</i> HOLWELL SHUSTER & GOLDBERG \ UNITED STATE S	
1:10 pm	Lunch/Networking		
DAY 2 AFTERNOON WORKSHOPS			STREAMS 10–12
	10. EU TRADEMARKS FRAMEWORK	11. BEST PATENTS STRATEGIES	12. COPYRIGHT TOOLBOX
2:30 pm	10A EU Trademarks Reform Modernisation and harmonization of the trademark system at substantive and procedural level to make it closer to the users. Mean features: . Control of infringing goods. . Facilitating cooperation between OHIM and national IP offices. . Defining the scope of a trademark (rights vs. limitations). . Protecting designers and manufacturers against parasitic parallel traders... Comparison with the Trademarks reform in China: what can Europe expect?	11A Portfolio Optimization How to improve your patent benchmarking practices as well as plan new strategies (from R&D to IP asset management). Best tools and techniques for mapping, rating and drill-down scorecards. Patent valuation: Enhancing the value of the company's IP assets + Directing and refining the policy with respect to licensing. Licensing or reselling: Which strategies for your intangibles? Catriona Hammer <i>Senior IP Counsel</i> GE <i>President</i> CIPA \ UNITED KINGDOM Stefan Tamme <i>VP of IP Strategy</i> RAMBUS \ UNITED STATES Chair	12A Rational Practices for Global Companies Competition + IP: the TTBE safe harbour & the Software directive. Biggest international systems review China anti-piracy Court, Indian 2012 copyright law. UK Copyright hub. Ongoing reforms worldwide: EU, Austria, Ireland, US. Practical guide to a takedown notice. Intermediary liability (ISPs, cloud, hosts, search engines...): when to sue? Enabling identification of works and rights online. UK perspective: the rise of website “blocking orders”. Use by copyright owners of Section 97A CDPA procedure to obtain ‘blocking orders’ requiring ISPs and MNOs to block access to websites which engage in copyright infringement activities. Alec Cameron

	<p>Fabrice Claireau <i>Legal Affairs Manager</i></p> <p>INPI \ FRANCE</p> <p>Clotilde Piednoël <i>Senior Legal Counsel</i></p> <p>MONDELEZ <i>President</i></p> <p>APRAM \ FRANCE</p> <p>Cecilia Wikström <i>Member</i></p> <p>EUROPEAN PARLIAMENT \ SWEDEN Chair</p> <p>Matthew Sammon <i>Partner and Head of Trademarks</i></p> <p>MARKS & CLERK \ UNITED KINGDOM</p>	<p>Michelle M. Marsh <i>Partner</i></p> <p>KENYON & KENYON \ UNITED STATES</p>	<p><i>Senior Counsel, IP & Digital Rights</i></p> <p>TELEFONICA DIGITAL \ UNITED KINGDOM</p> <p>Marc Sundermann <i>Director Government Relations</i></p> <p>BERTELSMANN \ BELGIUM</p> <p>Yvon Thiec <i>General Delegate</i></p> <p>EUROCINEMA (Association of Film and TV Producers) \ BELGIUM Chair</p> <p>Benoit Van Asbroeck <i>Partner</i></p> <p>BIRD & BIRD \ BELGIUM</p>
3:30 pm	Coffee Break / Networking		
3:45 pm	<p>10B Goods in Transit</p> <p>Counterfeiting as the hardest challenge faced by the right holders, especially on the Internet.</p> <p>Grey Market: Can it be really stopped? How to cope with importation and transit of counterfeit goods? As the burden of proof has been reversed, the importer must now prove that the counterfeiting goods are destined for territory outside the EU. Wish or reality?</p>	<p>11B Monetization</p> <p>How to identify and select patents to monetize? What are the criteria of selection: value, infringement, strength and (not)core technology?</p> <p>Selecting the right monetization strategy between (in)direct licensing, enforcement, commercialization & sale.</p> <p>Identifying and responding to new business needs in the intangible assets value chain. What are they and who are the players?</p> <p>Licensing or litigating: What is the most judicious choice?</p>	

	<p>Parallel Trade: What's the solution for intermediaries such as parallel importers and Internet sites that have no right to offer products for sale to EU consumers - as opposed to consumers who purchase a product placed on the market with the authorization of the right holder in a 3rd country.</p> <p>François Arbault <i>Head of Unit</i></p> <p>EUROPEAN COMMISSION \ BELGIUM</p> <p>Chris Foreman <i>Senior Director & Legal Affairs</i></p> <p>MERCK SHARP DHOME \ BELGIUM</p> <p>Paul Maier <i>Observatory Director</i></p> <p>OHIM \ SPAIN Chair</p> <p>Ashly Sands <i>Associate & Director</i> <i>Anti-Counterfeiting</i></p> <p>EPSTEIN DRANGEL \ UNITED STATES</p>	<p>Is abusive litigation still or more than ever a threat to IP owners?</p> <p>How to distinguish the friendly NPE from the troll early enough?</p> <p>Philippe Cassagne <i>Vice President, IP & Licensing</i></p> <p>GEMALTO \ FRANCE</p> <p>Roberto Dini <i>Founder</i></p> <p>SISVEL INTERNATIONAL \ LUXEMBOURG</p> <p>Albert Tramposch <i>Deputy Executive Director for International & Regulatory Affairs</i></p> <p>AIPLA \ UNITED STATES Chair</p> <p>Frank Bollmann <i>Managing Director</i></p> <p>VOSSIUS & PARTNER \ GERMANY</p>	
4:45 pm	End of Day 2		