

出國報告（出國類別：實習）

赴吉隆坡出席「2019 亞太商標研習會」 報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：林彥丞 商標助理審查官

趙宗彥 商標助理審查官

派赴國家：馬來西亞（吉隆坡）

出國期間：108 年 10 月 16 日至 108 年 10 月 19 日

報告日期：108 年 12 月 4 日

摘要

「2019 亞太商標研習會」於 108 年 10 月 17 日、10 月 18 日在馬來西亞吉隆坡舉辦，研習會課程共有十二場次，每場次均由一位主持人搭配三至四位講者進行，並將場次依「創新」、「保護」、「執行」及「成長」等四大主題進行安排，議題包括：將品牌導入網路的方法策略、亞太國家商標系統在法律與規範層面的變動、大陸地區有關打擊惡意商標註冊的新立法、消費者在打擊仿冒品戰爭的角色探討等等。

本次研習會的議題廣泛而多元，除既有的商標主題外，也同時觸及行銷、電商、經濟發展等不同面向。因此，更能理解企業如何進行商標設計、布局、行銷與維護；此外，因應科技的快速發展，除企業經營者行銷管道轉往網路外，官方組織如 WIPO、新加坡智慧財產局也陸續推出新版本的網頁及 APP，可知未來的商標電子申請軟體、商標審查系統等應用程式，將會面臨更快速的創新與汰換，必須隨時保持關注。

目次

壹、目的.....	1
貳、過程.....	1
參、研習會內容介紹.....	3
一、創新與商標團隊.....	3
二、將品牌導入網路的方法與策略.....	5
三、中國大陸的新訊息.....	9
四、品牌保護工具組：不再只限於商標.....	13
五、維權策略（線上和實體）.....	15
六、法律團隊和業務團隊之間的有效合作.....	18
七、持續變遷的法律和規定.....	20
八、打擊仿冒品：一個公眾的途徑(A Community Approach).....	25
九、消費者在打擊仿冒品戰爭的角色探討.....	28
十、全球化下海關及轉口議題.....	30
十一、品牌價值：提示和工具.....	33
十二、在東南亞國協（ASEAN）地區及其他地區的經濟和社會機會.....	35
肆、心得.....	37
伍、建議.....	38
陸、附錄－研習會議程表.....	40

壹、目的

本次由國際商標協會(International Trademark Association, 簡稱 INTA)所舉辦的「2019 亞太商標研習會」,地點位於馬來西亞首都—吉隆坡,研習會以「時代變遷下的品牌」為主軸,具體內容從各國商標法修正、企業法務及行銷團隊如何合作、商標價值提升、網路時代的品牌行銷策略、如何打擊盜版,到全球化下海關及轉口議題,涉及法律、行銷、企業管理及資訊系統等不同領域知識應用,因此,講者背景也十分多元,除各國政府的智慧財產部門官員外,也邀請到法官、海關人員、律師、商標代理人,以及國際知名企業的法務、企劃人員,共同交流分享商標保護及品牌經營。

透過參與本次研習會,一方面可觀察亞太商標法制的最新變化,另一方面,也有助於理解,網路時代下企業經營者如何經營品牌及提升商標價值,使商標法制與真實商業經營保持緊密聯繫。

貳、過程

「2019 亞太商標研習會」於 108 年 10 月 17 日、10 月 18 日在馬來西亞吉隆坡舉辦,為期二日,研習會課程共有十二場次,每場次均由一位主持人搭配三至四位講者,以演講、對談及問答等方式交錯進行,並將場次依「創新」、「保護」、「執行」及「成長」等四大主題進行安排。

在「創新」主題中,議題包括:將品牌導入網路的方法與策略、社群媒體時代的影響力行銷,以及行銷與管制框架所扮演的角色等有關「數位空間之電子商務與品牌推廣」議題;「保護」主題下,則有探討亞太國家商標系統在法律與規範層面的變動、大陸地區有關打擊惡意商標註冊的新立法、如何增進法律與行銷

團隊間的合作策略等「幫助業者發展品牌保護」的相關議題；在「執行」面向，包括在「無邊境（borderless）」時代的海關與轉口議題、打擊仿冒品的創意解決方案、消費者在打擊仿冒品戰爭的角色探討等議題；最後，在「成長」方面，會中討論則聚焦於東協區域商標的發展情勢、以及如何提升及評估品牌價值等議題。

本次研習會的議題廣泛而多元，雖然是以商標為主題的研討會，也同時觸及行銷、電商、經濟發展等不同面向，因此在過程中，不同背景與會者間的討論交流，熱烈程度不亞於研習會上的正式問答，身處其中，對商標的認識不僅拓展至「審查」、「註冊」以外的新領域，重新以企業角度的觀察商標設計、布局、行銷與維護，也讓人體悟到商標不只是生硬的法律權利，與商業經營的真實結合，更能充分展現商標精彩之處。

參、研習會內容介紹

一、創新與商標團隊

本主題由印尼 Rouse Network 智慧財產法律諮詢公司的負責人 Tania Lovita 主持，並邀請印度 Anand and Anand 律師事務所的 Safir Anand、中國大陸香港支付寶智慧財產權控股公司 Serena C. H. Lim、加拿大 Gowling WLG 律師事務所的 Kathryn Szymczyk 與談，其討論重點為「討論法律團隊如何保持最新技術，包括在檢索工具和其他支援工具中使用人工智能、團隊角色的轉變」等。

會中提到，對第一線的律師事務所或智慧財產顧問來說，科技應用可以簡化許多現有的工作項目，「尤其是投資組合管理、延展和檢索相關的流程，即使不是完全自動化，也將更加自動化」，如同當前許多事務所和審查人員已經習於使用網路搜尋引擎，來對商標案件進行初步的檢索(包含內部資料庫與外部網路)，以了解一個商標是否具有識別性、是否適合註冊、是否可能侵犯他人權利等等，甚至進一步在陳述意見或爭議階段也大量援引網路資料加以辯護論證，可知基於資訊科技的「調查、搜尋、檢索」功能在商標工作上的重要性，而這部分也正是被預期會因人工智慧和大數據技術發展而將產生大幅度變革的地方。

在重複性較高的工作事項上，例如商品和服務的編碼、商標文字和圖形的檢索等方面，事務所或顧問公司的角色較有可能被人工智慧取代，應用人工智慧的搜尋技術，提供更快、更有效的服務，而法律人員受限於自身對發展快速的資訊科技方面的能力，他們可能必須聘請程式設計師或軟體工程師來協助重新塑造其作業模式，以提升業務價值或擴大業務範圍，所以，商標工作未來可能的發展重點包括：

- (一) 審查人員的重要性將由重複性事務轉向商標保護的實質事項，例如侵權認定、爭議案件與訴訟。
- (二) 導入相關技術仍然需借重審查人員的經驗，以建立相關參數和功能，並持續微調。
- (三) 事務所必須思考並改變原有的作業模式。
- (四) 對熟悉資訊技術的人力需求將有所增加，尤其是具備跨域專長的人才。

當然，商標的實質審查在大多數情形下，仍需取決於審查人員的經驗判斷，藉由對個案的理解和討論，做出適切的行政處分，而不會輕易被人工智慧取代；但隨著支援工具的使用，能降低案件相關資訊的取得成本和障礙，電子申請及線上審查工具必然會在審查實務中扮演日益重要的角色，對事務所來說，在單一案件上花費更少的時間，代表能有更多時間開發新客戶，對行政機關來說，則是體現在如何處理龐大的案件數量、回應民眾對審查時效和審查品質的殷切期盼。而上述技術門檻的下降，可能意味著民眾對相關服務的依賴程度也會減少，因此，會中與談人也提出幾項思考方向：

- (一) 客戶是否感覺到與您公司的情感聯繫。
- (二) 我們是否一直處於開創、創新的狀態。
- (三) 客戶是否覺得我們將他們的需求放在首位。
- (四) 客戶是否覺得我們與他們的價值觀保持一致。

可知，面對尚難以確認的未來商轉模式，律師事務所當前將採取「主動發掘客戶需求、強化客戶情感聯繫」的方式，來即時感知市場趨勢與變化、研議因應作為，這對當代強調公共服務治理模式的行政機關而言，也同樣重要。

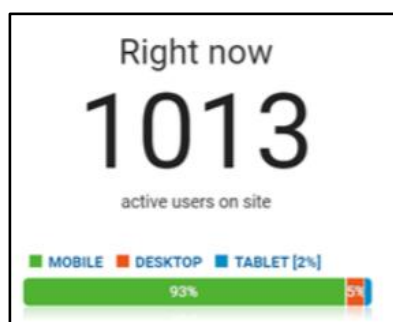
二、將品牌導入網路的方法與策略

本則主題是由馬來西亞的 Karen Abraham 女士主持，主持人具有多年智慧財產權訴訟經驗，也曾為許多跨國企業量身打造防盜版策略，而與談人則包括來自阿里巴巴集團旗下馬來西亞 Lazada 企業法務 Hooi Bien Chuah 女士、亞洲航空集團科技與數位部門副執行長 Aireen Omar、馬來西亞數位媒體 INFLUASIA 公司創辦人 Michelle Tan，共同分享將自身品牌在網路經營的成功經驗。

(一) 社群媒體

講者普遍提及，網路時代的品牌營造，一大部分重心將在於「社群媒體」的運用，以亞航經驗為例，其投入最大的社群媒體為 Facebook，其次則為 Instagram，而另外包含 twitter、LINE、Linked in、TikTok 等社群，亞航粉絲總人數超過五千萬，並且持續成長中。在社群媒體浪潮下，社群媒體不僅具有聊天功能，同時也是一個巨大的市場平台，在這個平台上，資訊傳播極為簡單，因為社群媒體針對使用者，已經內建與朋友分享內容的工具。

因此，相對於傳統行銷方式，社群媒體使用者對於「獨創性」更加要求，以內容行銷而言，企業對於產品及活動的行銷必須更加自然，而不是過往的強硬推銷方式。另外，對於過往只專注於電視廣告的方式，在品牌行銷上，有必要推出更多的數位內容，例如以 YouTuber 業配商品的方式代替單純投放廣告。



根據亞航網路用戶統計，超過 90% 的在線使用者來自手機。

面對琳琅滿目的社群網站，網路行銷的第一步，在於如何挑選投入資源的「社群媒體」？講者 Hooi Bien Chuah 認為，可以從各社群媒體的用戶群體組成，以及用戶群體使用該平台的目的出發，去判斷是否符合企業的品牌行銷策略。而講者 Aireen Omar 則提醒，必須隨時關注及追蹤用戶群體的轉移，舉例而言，近年的社群媒體使用者，似乎有從 Facebook 轉移至 Instagram 的趨勢，甚至近期的短視頻媒體 TikTok，用戶數也急遽攀升，對於這些網路生態變化，企業在網路從事品牌行銷時，都應該特別注意。

具體的網路行銷策略上，講者 Michelle Tan 提到，INFLUASIA 的經營強調一站式的規劃，同時提供消費者娛樂以及購物的滿足。而亞航的方式，則強調社群媒體平台不只更容易接觸消費者，且提供企業與消費者一個便捷的溝通管道，因此對公司而言，社群媒體上消費者的意見回饋極為重要，有助於理解消費者重視的要點所在，公司不僅設立特定團隊觀察及分析市場動態，並且透過邀請消費者體驗的活動，使用者會自主分享在社群媒體的朋友圈，更容易達到提升品牌知名度的效果。

(二) 影響力行銷

第二則是談到「影響力行銷」(Influencer Marketing) 的策略，所謂影響力行銷，是指「將媒體的影響力轉化為商業價值」的行銷方式，最常見的方式，是與知名人士合作，分享其人氣網絡，透過民眾對名人的信賴，推升品牌知名度。傳統上，多會與明星藝人、知名球員等進行合作，而最新的行銷取向，則是與社群媒體上的部落客、網紅合作，在合作對象上趨勢已逐漸轉變。

與會講者明確表示企業有採取「影響力行銷」，而重點在於如何抉擇發揮影響力的對象？以網紅為例，依訂閱人數大致可分為一千以下、三萬以下以及十萬到百萬等三個區間，對品牌的影響力也不一而足，若要發生轉變品牌形象的效果，

則需要與較高訂閱人數網紅合作。但同時，網紅必須對品牌具有忠誠度、而且訂閱人數必須保持穩定的狀態。講者 Aireen Omar 另外也舉例，亞航除挑選行銷地的新興網紅、傳統名流（例如布里斯本野馬橄欖球隊）外，也會邀請機組成員對行程目的地進行介紹（稱為 AirAsia Allstars），使企業成為影響力行銷的一員，創造自己的廣告文章或影片。並且，企業不會只單純的依賴網紅影響力，同時也會參與行銷的文案內容創作。

(三)聯名商標

所謂聯名商標（co-brand），是一種「雙重商標」的型態，指的是在單一商品上有兩個不同實體的商標使用及聯合的情形。一開始，聯名商標的使用方式曾被法院否定為傳達商品來源的方式¹，但在過去的數十年間，經營者已經非常熟悉這種共同使用雙方商標的方式，用以吸引各自品牌的消費支持者。

聯名商標中所擺放的方式，往往會影響消費者的觀察結果，根據擺放位置的差異，消費者可能會對產製者有不同的認識，例如在「MAYTAG BY SEARS」的使用中，消費者容易認為「SEARS」是商品的產製者。因此，在考量擺放位置時，傳統聯名的合作關係，是按生產或經銷等功能按順序的由左至右呈現，而近期的位置配置，則是更富變化，包括像是並列或在商品上下方的方式。但最後，只要聯名商標的呈現能夠使消費者判斷聯名商品的兩個獨立來源，以及各來源實體在商品上的貢獻和作用，消費者應會樂意接受聯名商標更多的創意呈現方式。

¹ Walker Process Equip., Inc., 233 F.2d 329, 332, 110 U.S.P.Q. 41, 43 (C.C.P.A. 1956).

在知名服飾品牌 TOMMY HILFIGER 的案例中，前者雖計劃與知名模特兒 GiGi Hadid 共同推出聯名商標，然而，在 18 類的錢包、皮包等商品，已有美國註冊第 5829058 號「」商標存在，商標權人並向在後的第 87171410 號「GIGI HADID」申請案提出異議，隨後，GiGi Hadid 即因此放棄其指定的第 18 類商品。而這場商標爭議，也延伸到了 GiGi Hadid 與 TOMMY HILFIGER 的聯名商標計畫上，在一開始的行銷廣告中，GiGi Hadid 商標是被以極為顯著的位置配置與 TOMMY HILFIGER 聯名，並將「GiGi」單獨突顯，但這種使用態樣，也收到「GiGi NEW YORK」商標權利人的侵權警告函，要求停止使用。在這之後，聯名雙方就商標呈現作了新的設計，將「GiGi Hadid」文字完整使用，並在配置時結合較小的「TOMMY HILFIGER」字樣。

上述的聯名商標案例提供了兩點思考，第一，聯名的使用態樣是否足以滿足美國法下商標使用樣本的要求？若單就美國註冊第 5591982 號「GiGi Hadid」商



【收到侵權警告信的使用態樣】

標來看，其檢附與「TOMMY HILFIGER」聯名的使用樣本，個案中確實已被審查人員所接受。其次，在新的產業潮流中，主要製造者在聯名商標呈現時，已經不再需要佔據主要的顯著位置，在某種程度上，這對於個別註冊商標的權利強化，可能不是最好的方式。然而，從消費者的回饋來看，相對於商品的產製者，消費者似乎對聯名商標施以主要產製者的

「影響力」更感興趣，因此，儘管聯名商標的呈現方式更加多元而模糊了主要產製者的商標印象，但從拓展品牌影響力的角度，觸及更多的潛在消費族群，反而能夠有助於提升商標的聲譽。



【重新設計的聯名態樣】

三、中國大陸的新訊息

本主題由新加坡 Francine Tan 律師事務所 Francine Tan 主持，並邀請中國大陸萬慧達北控知識產權集團的姚紅軍、Safir Anand、中國大陸安傑律師事務所的趙克峰與談，其討論重點為「針對商標惡意註冊的問題，中國大陸法規和實務現況」等。

中國大陸商標申請案件量由 2006 年的 76 萬件成長至 2018 年的 737 萬件，商標註冊申請的數量已經遠遠超出了商標局過往的業務負擔能力，同時日益氾濫的惡意註冊申請，也亟待解決，有鑒於此，中國大陸最高法院和國家知識產權局已經把打擊惡意商標註冊作為高度優先事項；但是一些備受大眾關注的案件爭訟結果—像是蘋果和解中國大陸 iPad 商標案，支付了 6000 萬美元、特斯拉的和解案則付出區域經銷權及未公開的金額、New Balance 商標糾紛遭判罰 1600 萬美元，經上訴後仍判罰 70 萬美元—這些案件鼓舞商標搶註人（商標流氓）盡可能地提出惡意申請，這些人濫用商標註冊制度，申請註冊大量沒有實際使用意圖的商標，以獲取不正利益，例如 2018 年，單一個人在 6 個月內提交了 13,000 多項申請，2018 年 5 月 22 日，一家公司則在一天內提交了 5,010 份申請，而且有數百個網站在公開出售註冊商標。

根據中國大陸現行商標法，當事人應在商標的申請、註冊和使用中遵守誠實信用原則，但惡意申請商標註冊或異常申請的情況仍然層出不窮，例如抄襲自現有品牌或商標的申請案、具有明顯不良意圖的重複申請、提交顯然超過合理限制的過多申請、提交無實際使用意圖的申請；中國大陸政府意識到這些問題的嚴重性，而採取了各種政策工具試圖解決：包括立法措施（商標法修正案）、行政措

施（黑名單，行政處罰）、司法措施（無效和侵權訴訟的司法解釋）等等。

在立法部分，針對惡意申請的問題，既有的大多數法規都是以過於通用的方式擬定，導致相關單位在個案處理上難以援用，2019 年修正案即旨在提供更簡要明確的法律指導，中國大陸全國人民代表大會常務委員會在 2019 年 4 月 23 日發布了《中華人民共和國商標法》2019 年修正案²，以強化相關措施的法制基礎，其重點有：

- (一) 明確拒絕惡意商標申請：第 4 條「不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。」此亦為異議和無效宣告申請的法律依據。
- (二) 增加商標代理人在限制惡意申請方面的義務：第 19 條「商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條、第十五條和第三十二條規定情形的，不得接受其委託。」過往有商標代理人故意提出了大量的惡意商標申請，政府在此也做出規範，商標代理人不得接受他們已知悉或應知悉的異常或惡意申請，違反本項規定可能使代理人或律師受到行政處罰，而商標代理人的上述不當行為也將成為異議和無效宣告申請的法律依據。
- (三) 罰款金額：第 63 條「…可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。」現行《商標法》，懲罰性賠償最高不得超過上述計算的 3 倍，並且在民事案件中很少採用，修正草案則將難以計算實際損失金額的商標侵權案件最高法定賠償從人民幣 300 萬元增加到人民幣 500 萬元，或依不法所得計算最高 5 倍的懲罰性賠償。
- (四) 其他強制措施：草案進一步規定了，在商標訴訟中，應商標所有人的要求

² 修正法案自 2019 年 11 月 1 日起施行。

銷毀仿冒商品、去除仿冒商標後，相關商品不得進入商業市場販售，用於製造仿冒商品的原物料和工具應予以銷毀，而無需任何賠償。

相關草案強調不得惡意提出商標註冊申請、不得複製、模仿或翻譯著名商標、損害他人的現有在先權利或商標搶註、以欺騙或其他不正當手段申請商標註冊等，同時將規範對象擴及商標代理人，對違反相關規定者處以罰款，並且鼓勵民眾向國家知識產權局（CNIPA）檢舉任何異常的申請案，同時加強對合法申請案的指導，限制惡意申請人（bad-faith filers）不得獲得政府的經濟援助或獎勵，以全面地規範各個註冊階段的商標侵權行為。

中國大陸商標法制的執行層面則有行政與司法兩個途徑，在行政機關的部分，商標所有人可以向當地市場監督局投訴，該局可以對商標侵權者、仿冒者進行查詢和搜查，並處以行政處罰，包括沒收商品、強制令和罰款。行政機關處理的優點是低成本（較低的證據要求、有政府資源協助）及高效率（快速行動、簡單的程序、快速的行政決定）；在司法機關的部分，智慧財產法院針對商標無效訴訟中的惡意註冊將採取更加積極的立場，如果商標所有人認為國家知識產權局的處分沒有確實處理惡意的商標行為，則亦鼓勵商標所有人向北京知識產權法院提出上訴，行政機關和法院也將建立相關配套措施，例如：

（一）投訴書制度

利害關係人可針對註冊商標或申請案，提交商標投訴信給商標評審委員會（TRAB）或法院。

（二）引入反不正當競爭法律制度

引用反不正當競爭法以限制不誠實的申請或註冊，例如第 2 條：關於在日常經營活動中的誠信原則，第 6 條：應避免與相關公眾產生混淆的行為等；藉以限制那些透過申請近似商標來侵害其他商標權人的惡意行為。

(三) 協調商標搶註的民事訴訟和行政訴訟

商標所有人需要採取更具進取性和戰略性的方法來保護重要的商標，積極地使用與維權，並保持在中國大陸經營業務的良好紀錄，以向法院提交有力的使用證據，證明商標在惡意申請案提交前，就在中國大陸被使用或已臻著名；有時惡意註冊的商標可能很難失效，商標所有人可透過民事訴訟，來防止惡意商標可能的侵害，法院將協助商標權人以「商標無效／異議的行政訴訟」、「針對商標搶註的相關民事訴訟」合併提出共同訴訟，以加快糾紛解決速度。

商標侵權爭訟往往曠日廢時，對企業或商標權人而言，有時直接將侵權商標買下的費用可能還低於爭訟的法律及時間成本，當然，這樣的行為會鼓勵其他商標流氓持續提出惡意註冊，要在當前的商業利益和社會整體利益中取捨，對商標權人來說是一個困難的選擇，而如何強化執法機關的角色、建立強健的商標體系、避免商標權人面對上述的兩難，則是各國政府機關都必須持續思考與溝通的課題。

四、品牌保護工具組：不再只限於商標

本則主題是由馬來西亞的 Pei Yee Kuek 律師主持，其專精於跨領域的智慧財產權訴訟，並創造許多馬來西亞智慧財產權領域的經典案例。而與談人則包括來自印尼打擊仿冒協會的 Justisiari P. Kusumah 律師、菲律賓生力啤酒公司法遵長 Rosabel Socorro Balan 女士、Adidas 集團亞洲商標法律顧問 Florence Wong 女士，共同分享品牌保護的實務經驗。

根據 WIPO 統計，全球商品價值的三分之一源於無形資產，例如品牌、設計或科技，所以在企業設定經營策略上，商標布局必須與產品密切配合，但與過往不同的是，現在非傳統商標也應該納入選項當中，透過特殊的形式，例如顏色、氣味、聲音，有助於跟競爭者作區別。而布局的關鍵區域，除公司所在地外，前三名則建議優先考量美國、歐盟（包括英國）以及中國大陸。

講者 Rosabel Socorro Balan 所介紹的生力啤酒公司，在菲律賓市占率超過 90%，在菲律賓及全球商標註冊超過一千件，而在此之外，公司也透過著作權，保護電視節目以及形象角色等創作；並擁有隔熱內襯、織品層壓提袋等專利。談到公司智權保護部門的角色，大致包含四個面向，智慧財產權的積極管理（例如商標申請與維護、與外部律師溝通）、智慧財產權的資產運用（例如 IP 資產篩選、與行銷部門合作）、商業法律顧問（對於近似商標的訴訟或異議、對於智慧財產法規的教育和更新）、授權計畫（制式契約撰擬、參與協商談判）。而目前生力啤酒公司遇到的難題包括：社群媒體（例如臉書）上大量商品擅自使用公司的註冊商標，而社群媒體上的侵權行為，非常難進行追訴。另外在國外司法管轄權範圍的商標保護，也因為語言產生障礙，這不僅僅是程序問題，在中國大陸的侵權類型，經常涉及中文翻譯，這種型態的商標監視和維權，困難度也相當高。當然，這些智慧財產權保護的法律成本，對企業而言也是一大負擔。

而對於 Adidas 企業而言，其主要的企業商標是由三條線所構成的標識，但

除此之外，公司每年在不同市場上都有大量的行銷標誌和標語推出，全體產品來自全球六百間以上的工廠，要將所有設計細節彙整為辨認商品來源的標識，考量公司預算有限，一律申請註冊實際上並不可行。因此，講者 Florence Wong 強調，公司的智權人員應立於輔助商業經營的立場思考，例如在維權訴訟時，扣押的產品種類數量，以及維權對象是零售商、製造商或是線上仿冒者，何種智財權保護最為有效等因素，都必須由智權部門判斷。另外，有關世界盃、贊助活動、當地體育賽事等商業時程，從配合行銷的角度出發，在註冊時應考量上述時程建立優先保護名單。在具體作為上，智權部門會與企業的各地分公司及合作夥伴溝通，以確認該地應如何進行智慧財產布局，粗略而言，例如馬來西亞側重於足球相關、菲律賓則以籃球相關較為熱門，因此若是足球的立體商標，基於預算考量，可能會較優先在馬來西亞進行申請。

在維權方面，講者也提到 Adidas 企業對於商品整體設計及產品特殊材質，不排除利用其他智慧財產權（如專利）加以保護。而在商標維權上，考量預算及市場效果，目前區分為兩種做法，第一種是針對市場上的近似商品，主要會以商標註冊為手段解決，但礙於公司商品過於複雜，不可能一一註冊，必須透過智權部門的輔助篩選。而第二種則是針對抄襲仿冒的商品加強查緝，仿冒品擁有極為相近的材質和產品特色，為求迅速判斷是否仿冒品，公司會利用標籤的方式幫助鑑定。

【標籤範例參考】



五、維權策略（線上和實體）

本則主題是由新加坡的 Sharmini Lohadhasan 律師主持，其為專業品牌法律顧問，負責亞太地區（尤其是中國大陸及東協地區）的商標及著作權相關事務。而與談人則包括來自日本的 Tomohiro Nakamura 先生、SHELL 企業法律部門 April Wong 女士，共同分享商標維權的策略與經驗。

網路商標侵權中，線上平台經常會收到商標權人通知取下的維權請求，這時，以用戶發表內容為導向的平台應如何因應？研習會中整理三點建議：

（一）為商標權人建立制式通知程序

流程應強調簡潔直接，為便利使用，可以考慮呈現於網站首頁。其次，對於惡意的通知得設立處罰規範。

（二）為被主張侵權人建立制式答辯程序

必須給予被通知取下的內容發布者表達意見的機會（應包含合理的陳述期間），且商標權人的通知應一併轉知發布人。若發布人的答辯有理由，則該發布內容應立即恢復；若平台經營者拒絕恢復該發布內容，應告知其拒絕理由及性質（是否為終局決定）。

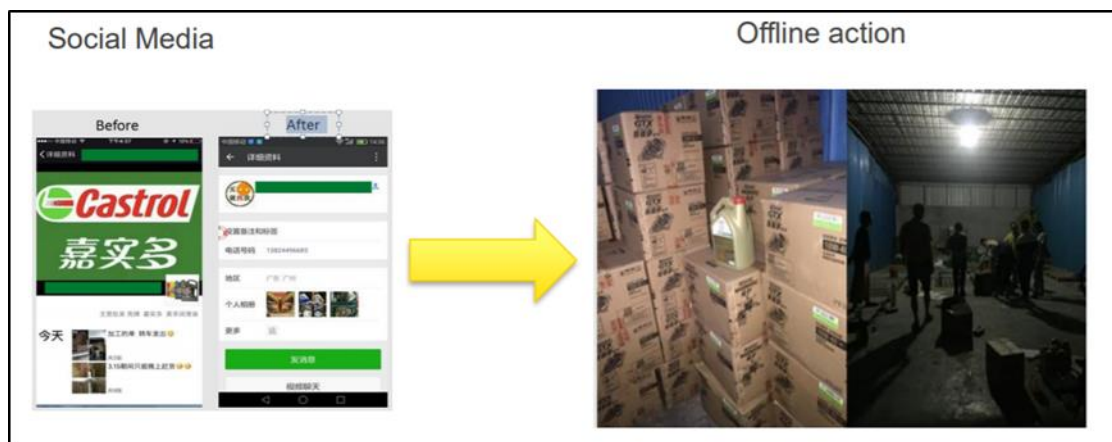
（三）清楚的侵權處理政策

清楚明確的政策有助於平台經營者、使用人及商標權人三方的最佳利益。政策制定上，可以選擇「強制」或「任意」的遵守形式，在強制類型的政策中，使用者未遵守規範，將被強制取消使用權限。

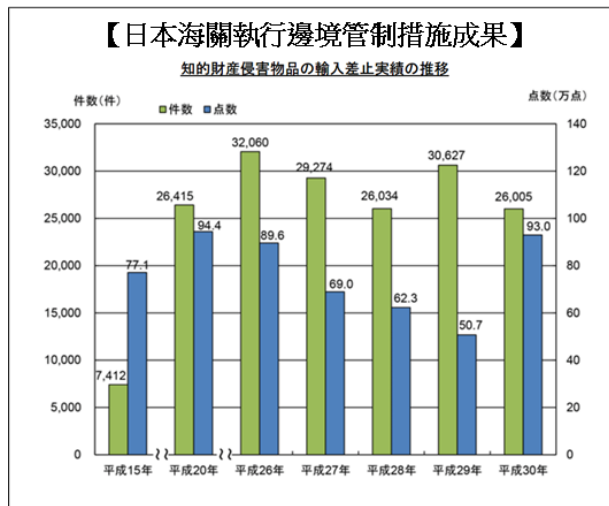
與會講者 April Wong 也分享了公司面臨的商標侵權類型，包括線下實體商品製造、零售門市經營，以及線上販售等。另外比較特殊的類型包括，將註冊商標擅自使用在不同種類的商品上，例如將殼牌石油商標使用於蔬菜商品。對於上述侵權行為，公司也積極透過網頁通知取下、訴訟、邊境管制措施等方式處理。



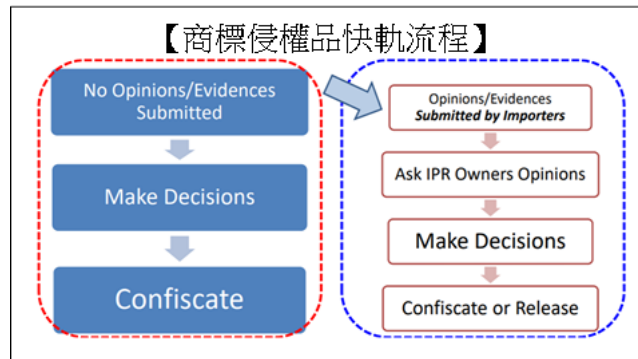
【對於社群媒體上販售仿冒品進行實體訴追】



日本講者 Tomohiro Nakamura 則表示，因為 2020 年東京奧運的活動，仿冒品輸入日本的情形相較往年可能更加嚴重，平成 30 年（2018）扣押的侵權品數量較前年增加 40 萬件以上，其中侵害商標權物品占整體扣押比例超過 95%，而扣押物的來源地有 86.8%是來自於中國大陸。



因此，講者建議商標權人積極採取邊境管制措施方式維權，以日本海關為例，成本低且執行迅速，只要提出智慧財產權利人或專屬被授權人的證明，且該權利有效，並陳明權利受侵害（或未來有侵害之虞）、查緝仿品所需的辨識要點，即可提出申請。此外，在海關推行的快軌方案（Fast Track）下，查扣後不需要再通知權利人陳述意見，海關僅須通知進口人，在 10 日期間內，進口人若未提出答辯或有利事證，海關即可沒收該疑似侵權物品。若海關查緝時，因為判斷困難而無法決定該物品是否侵權，可以選擇由三位專家組成的合議小組進行多數決。



六、法律團隊和業務團隊之間的有效合作

本主題由菲律賓金融銀行有限公司的 Carla Federis 主持，並邀請香港馮氏集團的 Zoe McDonald、馬來西亞 Grab 公司的 Lee Quin Tan、泰國天絲醫藥保健有限公司(T.C Pharmaceutical Industries Co., Ltd.)的 Yiam Yukhunthorntham 與談；香港馮氏集團即原利豐有限公司(Li & Fung Limited)，馮氏集團成立於 1906 年，在全球民生消費品供應鏈中經營多角化業務，包括貿易、物流、成衣、玩具、鞋類、餐具、家具、運動用品、手工藝品、物流、採購及零售等等；馬來西亞 Grab 公司是東南亞著名的行動裝置應用服務公司，提供各種線上到線下（O2O）服務的行動平台，透過開放平台的策略，為數百萬東南亞人提供運輸、食品、包裹、便利商店交付、行動支付和金融服務；泰國天絲醫藥保健有限公司是知名能量飲料「Redbull」商標的所有人，自 2018 年以來，其法律團隊在新加坡、越南、緬甸和中國大陸成立新的子公司方面扮演著至關重要的角色；本場次以問答的方式進行討論，聚焦於「不同領域、性質的公司中，不同的組織型態裡，法律部門與業務部門如何協同合作」，茲就其討論重點臚列如下：

- (一) 企業通常會將法務部門視為律師和業務合作夥伴，一般人則通常不會區分法務人員是智慧財產權律師還是其他業務承辦；所有可能與法律有關係的事項都是法務部門的業務範圍，包括法規遵從性問題、商品或服務如何適當使用商標、提供其他相關部門商標諮詢、數位資料的個資保護措施或爭議處理、商標或專利檢索，進一步也包括法律訴訟，例如自 2016 年 10 月起，泰國天絲公司在中國大陸與原合作夥伴紅牛維他命飲料有限公司間的一系列商標訴訟（共 31 案），雙方分別就商標所有權歸屬、近似商標侵權提起訴訟。通常，法務部門被期待提供全方位的法律和法規幕僚服務，以支持所有國內和國際業務部門的運作。

(二) 溝通方式：包括電子郵件、手機 APP、面對面會議或電話等方式，實際上通常取決於業務部門，電子郵件有利於記錄案件歷程，當面開會最有利於清楚溝通或解釋案情、避免誤會，但出席會議需要耗費交通時間成本、甚至應出席人員臨時缺席或遲到等狀況，電話溝通能排除這方面的問題。此外，我們也使用 facebook workplace，讓員工能以工作帳號而非私人帳號來使用熟悉的 facebook 介面進行溝通，能使用包括通話或視訊會議等功能，此外還有 Microsoft teams 等軟體，各種技術工具無疑提高了效率，協助處理需要立即解決的問題。同時提供多個溝通管道可能讓使用者分心，例如在處理電子郵件時，手機通訊軟體和桌面電話同時響起，而多元的溝通管道降低了客戶連絡的障礙，客戶同時也會更希望獲得快速回應，這可能會成為一項挑戰。

(三) 關於法律和業務部門合作實現組織目標，當企業計劃開發產品投入市場時，法務必須自始參與，確保新產品符合法規，包括智慧財產授權、配方、商標、廣告等，在營運初期，很難說服業務團隊為什麼需要在智慧財產上支出費用，法務要進行有效溝通，首先要理解業務目標，以聽眾可以理解的方式、實際示例，提供清楚的說明，並且讓業務了解，如果不自始諮詢法律意見，他們必須冒著產品觸法而必須從市場上撤出的風險，同時，作為法律顧問的責任是提出法律風險，而非為公司做出業務決策。

本節著重在公司內部法務或外部法律顧問在公司營運中扮演的角色，對政府部門來說，通常不會遭遇類似的狀況，但另一方面，政府在商標領域是否能積極地領航，協助業者進行商標布局、或如何提供必要的法律工具，也是一個可以思考的方向。

七、持續變遷的法律和規定

本則主題是由來自泰國的 Kowit Somwaiya 律師主持，其同時專精於智慧財產權、金融、企業併購等不同領域，並為 2018 至 2020 年的 INTA 理事會成員。而與談人則包括來自新加坡的 Louis Chan 律師，其曾為新加坡智慧財產局商標主管、馬來西亞智慧財產局的 Norainan Binti Abd. Latip 女士、緬甸教育科技部智慧財產權部門的 Moe Moe Thwe 女士、來自澳洲現任職於世界財產權組織（WIPO）的 Peter Willimott 先生，共同分享近年商標法令的變化情形。

(一) 泰國

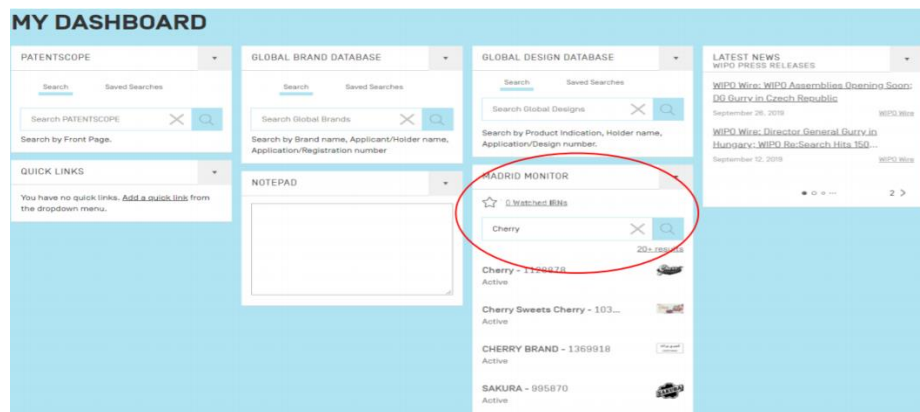
在泰國方面，其於 2018 年制定新的商標上訴及請求無效規則（2019 年 3 月 25 日施行），主要變革包括：鬆綁舊法中必須提交 19 份上訴書狀及證據影本的規定，現僅須提供 1 份文件影本即可；允許電子申請；證據資料必須配合檢附全部或部分的泰文譯本；上訴委員會可以審酌不同於商標局的原核駁事由並且以新的事由核駁，上訴人據此可以提交新的上訴。

而在 2018 年 3 月，泰國智慧財產局啟用了新的電子申請系統，新的電子申請系統為全面性的平台，只要單一登入，即可處理商標、發明專利、設計專利註冊以及登記著作權，這套系統將會與紙本申請並行。

此外，泰國於 2017 年 11 月起已可受理馬德里系統的國際商標申請。但在實務上仍有少數問題存在，例如泰國商標局經常需要為國際申請案的商品進行修正及翻譯，因為在馬德里商標申請案中所指定的商品或服務，通常過於廣泛或模糊。

(二)WIPO

WIPO 在 2019 年 9 月啟用了新的 IP 入口網站，在新的網站中，提供一站式的完整線上服務，主要包括：一次登入後即可使用多項功能，包括專利 PCT 申請、馬德里及海牙體系；全新的自訂儀表板，包含現有 IP 服務、業務、卷夾及著名案件的綜覽；更有效率的付款方式，用戶可以線上處理及查詢付款；單一的通訊系統，所有 IP 服務可以透過線上傳遞訊息，但同時也會以電子郵件寄送。講者特別補充，儀表板所附加的商標搜尋功能，檢索後可以設定個案更新警示，相當有助於國際間的商標監控，建議與會者參考利用。



在政府動態方面，越南於 2019 年 9 月 30 日，向 WIPO 提交日內瓦公約海牙協定的簽署書，這使越南成為第 61 個日內瓦公約成員國，以及第 71 個海牙聯盟成員國，公約將於 2019 年 12 月 30 日生效。而馬來西亞則於 2019 年 9 月 27 日，向 WIPO 提交加入馬德里議定書的簽署書，並成為第 106 個馬德里體系的成員國，生效日則定同年 12 月 30 日。

(三)新加坡

新加坡智慧財產局在 2019 年 8 月推出其「IPOS GO」手機 app，使用者可以透過手機申請商標及辦理商標延展，線上同時能夠查詢註冊申請狀態並收受官方

通知，此外官方並表示，該系統內建 AI 功能，能主動查詢在新加坡註冊的近似商標，避免申請人以極為近似的商標提出申請。

為履行歐盟－新加坡自由貿易協定所賦予的義務，新加坡修法強化其邊境管制措施，第一階段的修法自 2018 年 10 月 10 日施行（其餘二階段修法將待貿易協定生效後）。而根據新法，新加坡海關有權取得並提供扣押貨品的相關資訊，並得檢查及查扣侵權的出口貨品（舊法僅能適用於侵權的進口貨品）。

新加坡於 2019 年 8 月 5 日通過「智慧財產權紛爭解決法案」，未來法案施行後，所產生的影響包括：

1. 所有類型的智慧財產權侵權紛爭都將專屬於新加坡高等法院管轄，現行制度下，則僅限於能取得註冊的權利（不包含著作權侵權案件）。
2. 關於商標及專利註冊後的撤銷或廢止程序，現行法是由新加坡智慧財產局負責審理，而新法則規定高等法院及智慧財產局均具有管轄權。
3. 制定法院「快軌」（Fast-track）程序，縮短訴訟人的程序花費。
4. 現行法僅就專利提供「有效性曾受抗辯的證明書」³，新法則擴及「商標」、「設計專利」以及「地理標示」，且高等法院及智慧財產局均有權賦予該證明，取得該證明後，若權利有效性在另案中再次被挑戰，且被認定權利有效，權利人將有權對他造請求因此所生的損害。
5. 明定智慧財產權紛爭得透過仲裁方式解決，但該仲裁決定的效力僅存在於仲裁程序的當事人之間，不具有絕對效力。

³ 原文為 **certificate of contested validity**，倘使註冊權利的有效性在前案已遭到質疑且未成功，則權利人可以請領該證明書，後續再對該註冊權利有效性提起質疑者，若該有效性爭議敗訴，權利人有權向他方請求因此所生的損害。

(四)緬甸

緬甸國會在 2019 年 1 月 30 日通過新版商標法(稱為 Pyidaungsu Htut taw Law No.3/2019，然講者報告時新法仍尚未施行)，在這之前，緬甸並無智慧財產權專責機關，商標專利事務是歸由教育部主管，透過新法修定，將智慧財產局 (MIPO) 改設於商務部下，專責處理商標等智慧財產領域的事務。整體組織架構包含負責政策面的智慧財產權中央委員會 (IP Central Committee)、負責執行面的智慧財產處 (IP Agency)，以及負責註冊行政事務的智慧財產部門 (IP Department)，預計 MIPO 會於 2020 年下半年左右成立。

新法制定前，緬甸雖有商標註冊登記制度，但商標權利係以先使用為原則，商標所有權人必須向仰光或曼德勒的「文件登記辦公室」提出「商標所有權聲明」，再於當地官方指定報刊登載「商標警告通知」廣告，公示周知後才能完成商標註冊程序。



【報紙上的商標警告通知廣告】

新商標法修正的重點，大致如下：

1. 對於商標的註冊及保護，由「先使用原則」改為「先申請原則」。
2. 保護態樣包括商標、服務標章、團體標章、證明標章及地理標示。著名商標及商業名稱 (Trade names) 也訂有保護規範。
3. 開放商標申請案接受國際優先權聲明。
4. 商標審查及異議程序將由緬甸智慧財產局負責審理，審查事由分成絕對不得

註冊事由（包含不具識別性、使消費者誤認誤信、違反公共利益）及相對不得註冊事由（與註冊商標或著名商標有混淆誤認之虞），若申請案未違反絕對不得註冊事由者，即進入異議公告程序，如果沒有第三人在異議期間內表示反對，商標申請將予以核准。

5. 商標註冊的權利有效期間為自申請日起算十年，且每十年得延展（舊法的註冊期間則為三年一期）。
6. 增定商標未使用的廢止程序以及違反不得註冊事由的無效宣告程序。
7. 舊法下的註冊商標必須重新向智慧財產局提出申請，不會自動依新法取得保護。

在 WIPO 的協助之下，緬甸新法的商標體系，基本上已與美國、日本或歐盟等主要國家漸趨一致，然而，改採先申請原則後，新法並無將舊註冊商標過渡保護的規定，且因新法具體施行日未定，導致現況仍持續適用舊有制度登記商標註冊，日後新舊法體系商標權利過渡問題，將是處理重點。講者雖然補充說明，新商標法中會以給予舊法商標權利人優惠措施的方式，鼓勵其重新提出審查及註冊，但因此湧入的大量申請（大約有 20 萬件現存註冊商標，必須在新法規定的受理日起 6 個月內提出），審查資源能否因應，也會是另一個隱憂。

(五)馬來西亞

馬來西亞新商標法於 2019 年 7 月通過，預計將於同年 12 月施行。其修正重點包括：

1. 對於具有識別性的「標識」(sign)，放寬至字母、文字、姓名、數字、圖形、標籤、商品形狀或包裝、位置、顏色、氣味、全像圖、聲音等，或由前述聯合式所組成（但不包含觸覺及味道）。

2. 承認商標得作為借款之抵押物。
3. 商標申請允許一案多類。
4. 廢除防護商標及聯合商標。
5. 受理團體標章。
6. 對於無理由的警告行為（Groundless threats）設有處罰規範。
7. 加入馬德里協定。
8. 以團體標章或證明標章的方式對地理標示加以保護。
9. 商標撤銷（revoke）程序原由高等法院審理⁴，現則可由智慧財產局審理⁵。

八、打擊仿冒品：一個公眾的途徑(A Community Approach)

本主題由香港美亞博國際法律事務所的 Amita Haylock 主持，並邀請日本 Adobe 公司的 Miki Hanawa、香港 eBay 公司的 Stephen Man 與談，以問答的方式進行討論，聚焦於如何透過引導公眾行為的方式，打擊仿冒商品。

根據 OECD 於 2019 年的統計，仿冒和盜版商品的交易占全球經濟活動約 3.3%，即約有 5090 億美元，到 2022 年可能會達到 2.3 兆美元，並影響 540 萬個工作機會；最常出現的仿冒商品是鞋類、服裝、皮革製品、機械、奢侈品（太陽鏡，手錶等），同時也連帶產生食品或藥品的仿冒商品影響民眾身體健康的問題；另外，海關查獲量統計數據顯示，中國大陸和香港是全球仿冒和盜版商品貿易的主要參與者，其貿易數據大部分是來自仿冒和盜版商品，受害公司通常來自美國、法國、瑞士、義大利、德國、日本、韓國、英國。

得益於資訊科技的發展，線上交易更加方便，也造成仿冒和盜版商品交易在

⁴ 馬來西亞舊商標法第 45 條、第 46 條。

⁵ 馬來西亞新商標法第 45 條。

2014 年後快速增長，線上仿冒品交易的問題急遽惡化，一項 2016 年的研究顯示，在 75 萬則關於時尚品牌的貼文中，就有 20% 是仿冒品。傳統上查緝仿冒和盜版商品，是由政府部門在海關或零售市場中實地進行，但線上交易主要透過行動軟體或網站，這些仿冒業者精通資訊技術，甚至創建與奢侈品牌幾乎相同的假網站，或透過 Telegram、Whatsapp、Instagram 等行動裝置軟體來觸及消費者，則仿冒業者不需要另外建置販售網頁，行動裝置軟體嚴格的使用者保密協定和隱私設定、簡便的支付工具與消費流程，像是微信支付、PayPal、Venmo、CashApp、Western Union、可匿名轉帳的 Square Cash 等，讓執法單位難以追蹤交易活動，更需要商標權人或品牌擁有者積極與政府合作。

(一) 香港 eBay

eBay 主要的打擊仿冒策略是透過 VeRO (Verified Rights Owner) 計畫來執行，該計畫從 1998 年開始推行，已經有超過 4 萬名使用者參與，VeRO 設計了鼓勵使用者主動參與的機制，並成立團隊來協助使用者了解相關功能，其計畫重點如下：

1. 仿冒或盜版的侵權商品會造成 eBay 的財務損失、損害 eBay 的品牌與 eBay 交易市場的信任度。
2. 範圍：商標侵權、著作侵權、專利侵權、平行輸入問題、累犯；不包含：選擇性配銷、最低廣告價格、契約問題。
3. 流程：(1)透過 VeRO 報告工具提交侵權通知、(2)驗證和陳述意見、(3)建立快速刪除侵權清單、(4)通知商標權人和販售者、(5)以系統自動辨識累犯者，並將採取以下行動：刪除商品、警告、限制販售、停權。
4. 與政府部門合作：eBay 與美國聯邦調查局、美國司法部、國際刑警組織、歐洲刑警組織、日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、澳洲、印尼的智財保護機關或警察機關建立合作關係與溝通管道。

(二) 日本 Adobe

電腦軟體一直是盜版商品的主要受害者之一，因為其盜版侵權並不像商標侵權那樣直接明顯，電商平台不容易做出正確的識別判斷來移除侵權商品，因此，需要品牌所有者參與、協助平台識別盜版商品；過往透過光碟等實體媒介販售的盜版商品雖然可透過正版金鑰的方式進行初步的反制，但駭客往往能迅速開發出破解版本或金鑰產生器之類的軟體，讓盜版依然猖獗；而現在，大多數公司已轉向雲端下載與線上提供服務的商業模式，只要軟體建置有連網功能，就能被即時驗證是否是正版商品，這有助於減少仿冒行為，但是，它仍然在執行中遇到了不同的障礙和限制。日本 Adobe 公司則採取了下列對策：

1. 定期邀請電商平台舉行會議，以便在品牌的新政策和產品、平台的新計畫、惡意賣家行為趨勢等方面相互交流，保持即時且緊密的合作關係。
2. 提供 Adobe 內部監控的標準作業程序予電商平台內部監控團隊參考、共享侵權商品的資訊、建立共同的侵權判斷標準，藉以建置黑名單和白名單，協助電商平台更正確地移除侵權商品，並使品牌所有者能更快地從平台資料中找出侵權行為。

(三) 政府能做的事

1. 與電子商務平台合作

越來越多的社群網站開發線上市集與電商功能，提高了仿冒品交易氾濫的可能性，政府可與電子商務平台合作：

- (1) 建立各平台打擊侵權商品的規範，包括檢舉程序、刪除程序、限制帳號、刪除帳號，並設法鼓勵平台商與一般民眾共同參與。
- (2) 投入更多資源開發商品過濾技術，透過系統認證或識別仿冒商品。
- (3) 建立生產者、主管機關、資訊業者、消費者團體、其他相關單位之間的公開資訊分享，避免用戶誤買仿冒商品。

2. 取得大眾支持

政府必須積極遊說電商及電子支付業者並取得輿論支持，讓民眾相信政府能在保障隱私權和反仿冒中取得平衡，以取得必要的線上交易紀錄與個人資料，協助查緝線上仿冒和其他非法活動。

3. 其他相關行為人

仿冒商品交易問題還涉及了侵權網域註冊、搜尋引擎、搜尋引擎廣告、實體販賣場所的屋主等行為人，政府可思考如何鼓勵他們加入反仿冒，或立法要求承擔連帶責任。

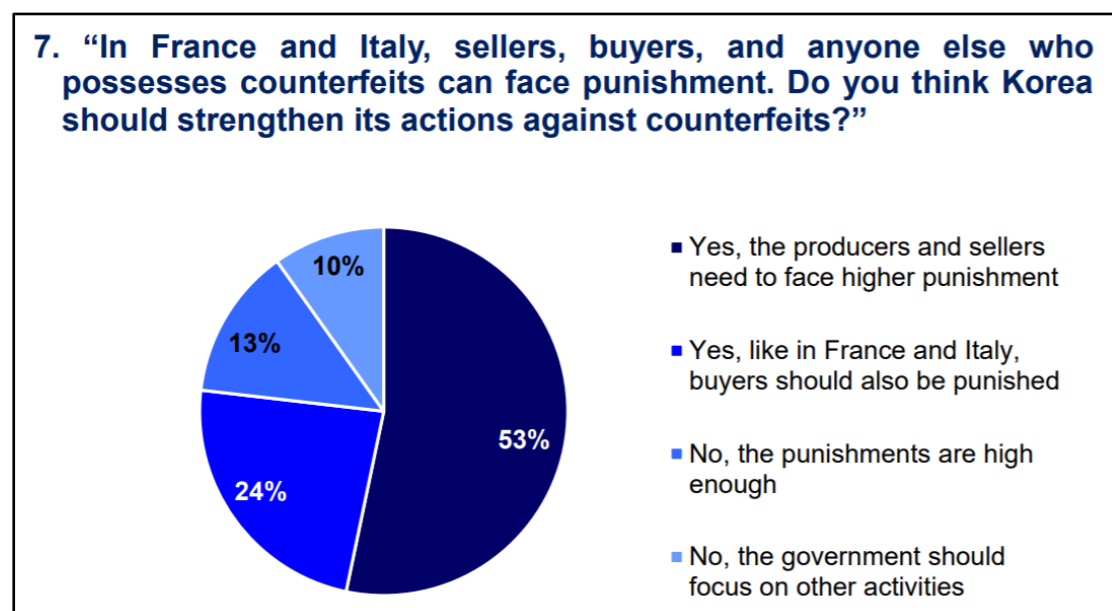
九、消費者在打擊仿冒品戰爭的角色探討

本則主題是由來自印尼的 Kowit Somwaiya 女士主持，其善於處理跨國智慧財產權案件，客戶包括許多世界百大企業。而與談人則包括來自印度的 Rachna Bakhru 律師、印尼的 Justisiari P. Kusumah 律師、香港的 Winfrey Yim 女士，共同探討消費者在保護商標權過程所扮演的角色。

除了政府和商標權人外，其實消費者擁有對抗仿冒最大的武器－購買力，但不幸的現實是，消費者經常是在明知仿冒品的情況下作出購買決定，只要這種購買需求存在，商標仿冒便不會消失。因此，為了理解消費者對於仿冒品的想法、選購方式，以及對仿冒打擊活動的意見，南韓歐盟商會（ECKK）在 2018 年對於韓國消費者實施一份意見調查。

調查內容包括 7 個有關仿冒品的問題，共有 519 位受試者，多數受訪者年齡在 20 到 30 歲間。根據調查結果顯示，共有 40% 的受試者曾經購買過仿冒品，比例相較於 2015 年所調查的 49%，呈現些微的下降；購買管道上，受試者大多是從路邊攤（30%）、網路（24%）購入仿冒品；在可能考慮購買仿冒產品類型上，

受試者傾向於選購背包錢包（29%）、衣服鞋子（29%）及首飾手錶（14%）等用於穿著打扮的仿冒品，而在菸品（2%）、酒品（2%）及藥品（1%）等會作用於人體內部的產品，比例則相對較低；在選擇購買仿冒品的原因上，有超過一半的受試者（58%）認為，仿冒品在價格上具高度吸引力。但僅有 2%的受試者認為購買仿冒品是社會可接受的行為；最後在立法政策上，問卷以「在法國及義大利，無論是販賣者、購買者或其他持有仿冒品者，都可能面臨處罰。你認為韓國是否應該加強對於仿冒品的處罰？」為題，有 53%受試者認為製造人及販售人需要更高的處罰，但僅有 24%的受試者認為購買者需加以處罰。



講者 Winfrey Yim 認為，消費者雖然有可能是解決仿冒猖獗的一個方式，但在處理上，企業要避免造成消費者恐懼，或激怒消費者，反而傷害品牌的商譽或銷售；講者 Rachna Bakhru 更進一步提出數項新近作法，例如給予購買真品的消費者回饋獎勵、在官網建立仿冒網站檢索清單等，給予與會者參考。

此外，針對 20 歲至 30 歲的年輕族群（又稱為 Generation Z）對品牌、仿冒品的看法，講者報告顯示，81%的年輕族群認為品牌名稱並不如產品達成需求重要，且在選擇品牌時，比起社會認同，年輕族群更在乎品牌是否符合其個人價值。確實，大部分的年輕族群承認購買真品的重要性，但出於現實經濟考量，購

買真品需要的花費與其收入並不相當，且購買仿品的處罰風險低、現今購買仿品管道便利等因素，在在都促使年輕族群選擇購買仿冒品。因此，為了觸及年輕族群，INTA 自 2012 年起推行「Unreal 運動」，這項計畫當中包含課堂教育、競賽、街頭表演、派對等環節，至今已吸引超過 41,000 名學生參與。

十、全球化下海關及轉口議題

本則主題是由來自香港的 Daniel Plane 律師主持，其具有香港、澳洲、美國威斯康辛州等地的執業資格，在對抗盜版及維權上有豐富經驗，並曾為 LV、Nokia 等國際企業解決問題。而與談人則包括來自新加坡的 Ravi Ravindran 律師、任職於香港海關知識產權調查部門的 Corex Lie 先生，共同探討邊境管制措施的議題。

在 2014 年至 2017 年間，INTA 平行輸入委員會針對平行輸入議題，整理 111 個國家的回覆意見，其中包括北美、歐洲、拉丁美洲、非洲、中東及亞太地區。平行輸入大致上可分為國際耗盡、國內耗盡及區域耗盡三種，採取國際耗盡者包含中國大陸、日本、澳洲、印度、南韓、墨西哥、埃及以及瑞士等；採國內耗盡者則有巴西及俄羅斯；採取區域耗盡者則有歐盟。

美國對於平行輸入雖然大致上是採取國際耗盡原則，但進口人必須與商標權人為關係企業，且進口商品與美國市場所流通的商品間沒有「具體及重大差異」(physical and material difference)，如果在配料、氣味、顏色、卡路里、尺寸、包裝、標籤等等方面有重大差異，海關可以依美國商標法第 42 條禁止該商品進入美國市場；日本處理方式則與美國相近，如果進口商品符合下述平行輸入的要件，則不會構成商標侵權。第一：平行輸入商品上之商標是由出口國的商標權人所附加、第二：出口國的商標權人與日本商標權人相同，或在法律、財務上得被認為相同（商標指示來源的功能沒有被破壞）、第三：平行輸入的商品和

日本國內標示商標的商品並沒有實質差異(商標對於商品品質保證的功能沒有被破壞)。

俄羅斯雖然採取國內耗盡，但其區域包括俄羅斯、白俄羅斯以及哈薩克，當平行輸入商品進入國內時，海關可以扣留十日(必要時可再延長十日)，在已向州立商業仲裁法院提起民事請求時，海關可以啟動行政程序。此外，目前立法政策則正討論採取國際耗盡的可能性。

講者 Daniel Plane 補充，2018 年歐盟僅藥品的平行輸入就高達 55 億歐元，而平行輸入議題，牽扯到不同地區間的定價策略，不僅是智慧財產權議題，同時也是商業議題，必須同時考量二者。對於控制平行輸入的方式，講者建議可以從內部及外部兩個方面處理，內部控制包括減少已知平行輸入市場的銷售源(例如檢核特定區域銷售量以確認是否有不合理增加)、加強與授權經銷商的合約以明確的禁止其進行跨域銷售(必要時得採取法律訴訟)、在允許平行輸入的商品上標註記號；外部控制則包括主動的監控平行輸入管道(定期購入市面上的產品作蒐證)、通知貿易商有關對於經銷商的契約限制、對確認商品來自受合約限制的授權經銷商的平行輸入者提起法律行動等等。

講者 Corex Lie 介紹，在香港，合格的海關檢驗員在認定侵權貨品時，除了倚賴個人能力、經驗以及員工訓練外，還必須檢索機關資料庫的登錄，而符合相關資格標準者，得進入法院作為專家證人。此外，香港在 2015 年也與 5 個主要運輸業者(包含 DHL、ups、FedEx、TNT 以及順豐貨運)簽訂合作備忘錄，有助於查緝可疑的進出口託運物。

	<p>【香港實際破獲案例】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 地點位於大樓內部的陳列儲藏室。2. 查獲超過 8,000 件的疑似仿冒品。3. 估計市價超過港幣 1 千萬元。4. 該仿冒品陳列室主要對外傭開放。
---	--

根據 2004 年的商標法修正，新加坡海關對於「轉運貨品」有更強的職權，對於疑似仿冒品的轉運貨物，如果收件人在新加坡有商業或實體據點，海關即得予以查扣，而即使沒有當地收件人，新加坡海關亦得對疑似侵權品實施檢查。在查扣疑似仿冒品後，海關將會通知商標權人，若是進入新加坡或非轉口的貨品，商標權人必須在 48 小時內提交相關書面文件以及保證金(通常為新加坡幣 20000 元)；而如果是自新加坡出口或是有國內收件人的轉口貨品，則須在 10 日內提交保證金(通常為新加坡幣 20000 元)、提起民事訴訟，並且向法院聲請長天期的查扣。

進一步觀察新加坡的具體案例，在 Megastar⁶的案件中，仿冒貨品是由中國大陸運往印尼巴淡島，中間則透過新加坡轉口。而 Megastar 貨運公司則是第三方指派的新加坡收貨人，由其負責安排轉運，然而所運送的仿冒品在新加坡被海關予以查扣。原告主張，依照新加坡商標法第 27 條(1)、(4)(c)，被告 Megastar 進口及意圖出口該仿冒品的行為已構成商標侵權。本件爭點包括系爭仿冒品是否為新加坡商標法所定義的「輸入(imported)至新加坡」、被告 Megastar 是否為「進口人(importer)」、被告 Megastar 是否成立「意圖輸入」仿冒品的賠償責任。

高等法院判決認為，依據新加坡解釋法(Interpretation Act)第 2 條(1)定義，系爭仿冒品符合新加坡商標法中「輸入」至新加坡的文義範圍，不要求商品釋出於新加坡市場自由流通(即包含轉運貨品)。但即使如此，高等法院仍然不認為被告 Megastar 為進口人，被告並未參與運輸行程安排、也沒有負責裝載貨櫃至進口船隻，所有的準備行為都是由第三人所為，因此不能說被告符合「攜帶或使貨物被帶入新加坡」的範圍。

⁶ Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping Pte Ltd (Pt Alvenindo Sukses Ekspres, Third Party) And Other Suits [2017] SGHC 305.

十一、品牌價值：提示和工具

本主題由香港 Simone Intellectual Property Services 的常務董事 Dan Plane 主持，並邀請新加坡品牌金融（Brand Finance）的 Samir Dixit、馬來西亞 Advanz Fidelis IP Sdn Bhd 的 Pui Keng Lim 與談，其討論重點為「企業品牌的價值、如何進行評估、展現品牌價值、如何理解消費者對於品牌的看法及衡量標準、以及品牌對全球經濟發展的重要性」等。

（一）企業品牌的價值

「品牌」是為公司和股東創造業務價值最強大的無形資產，例如同樣規格的平板電腦，掛上 APPLE 品牌就能提高約 69% 的售價、27% 的銷量，但反過來說，企業獲利的增加並不能保證無形資產價值的增加。

對企業來說，品牌對經營績效的正面影響表現在幾個方向：

1. 顧客：更好的銷量和溢價
2. 供應商：較低的價格、更好的合作條件、更有意願成為合作夥伴
3. 員工：較低的人才招募成本、較低的留任成本
4. 金融單位：較低的借貸成本、較佳的還款條件、更高的本益比
5. 監理單位：更多的邀標案件、更容易獲得獎補助措施
6. 媒體：影響直接利益相關者的態度
7. 公眾：影響直接利益相關者的態度

（二）如何進行評估、展現品牌價值

對公司商品或服務進行品牌化是一種視覺而有形的過程，而所營造出的「品牌」意象則是訴諸情感的一種無形資產，雖然無形資產的概念存在已久，但對其實際金融價值的評估，世界各國的一致性和透明度仍有待加強，特別是跨國公司

的合作或併購案件中，有形資產和無形資產的鑑價和分配同樣重要，國際評價準則委員會 (IVSC, International Valuation Standards Council)對無形資產鑑價制定更全面、更權威的指導規範，不僅有利於一般企業和金融諮詢顧問，也有利於投資者對公司資產做出正確的判斷。

根據 International Valuation Guidance Note No. 4 指出，所謂「無形資產」是透過其經濟特性具體呈現出來的一種資產，不具有物理上有形的物質，無形資產能由所有者授予使用權利、為所有者創造收入，它可以歸類為來自權利、關係、或智慧財產權，而組合類無形資產(Grouped intangibles)通常是指涉商譽(goodwill)，「商譽」常常用於呈現企業在實體資產和負債以外的帳面價值，也被認為具有能為企業帶來超額收益的潛在價值，甚至超過其有形資產的總價值；智慧財產權則是無形資產的特殊分類，因為它通常受到法律保護，以防止他人未經授權使用，包含商標、著作權、專利、營業秘密等等，而這類無形資產因為具有法定期間或契約，通常較容易界定範圍。無形資產的評估途徑可分為市場途徑、成本途徑、收益途徑，重點包括：

1. 與所有人權益相關的權利、特權或條件
2. 所有相關法律文件中都有列出該所有權條款，包括專利、商標、品牌、專有技術、資料庫或版權等，權利人會受到所有無形資產相關文件的約束。
3. 剩餘經濟壽命或法律期限
4. 無形資產的盈利能力和前景
5. 無形資產的性質和歷史
6. 可能影響標的無形資產的經濟前景，包括政治前景和政府政策。
7. 匯率、通貨膨脹和利率等問題
8. 可能影響標的無形資產的特定產業的現況和前景
9. 商譽

10. 該無形資產相關的先前交易紀錄
11. 收購類似無形資產的市場價格

我國中小企業家數眾多，小型企業主往往較不熟悉商標制度與法規，甚至地方政府經濟主管機關也缺乏相關認知，在各領域產業都在倡議升級轉型與品牌化的同時，強調建立「品牌」的重要性，鼓勵中小企業申請商標，將商品和服務朝向品牌化發展，也是智慧財產專責機關可以努力的方向。

十二、在東南亞國協（ASEAN）地區及其他地區的經濟和社會機會

本主題由馬來西亞 Wong Jin Nee & Teo 事務所的 Jin Nee Wong 主持，並邀請澳洲 Davies Collison Cave 事務所的合夥人 Marion Heathcote、泰國 Rouse 公司的 Fabrice Mattei、馬來西亞國家石油公司(Petroliam Nasional Berhad) 的 Sharifah Anisah Syed Omar 與談，其討論重點聚焦在「商標密集型產業 (trademark-intensive) 在東協地區近期與未來的投資機會」等議題。

傳統的產業研究將產業分為勞力密集、技術密集等類別，進一步地發展出「智財密集型產業」，其中，所謂商標密集型的產業，根據美國專利商標局的界定，有 3 種方式能用以確認產業的商標密集程度：

- (一) 平均每人擁有商標類別數
- (二) 商標註冊數排名前 50 家企業，同一產業入榜 5 家以上者，該產業即為商標密集產業
- (三) 由年度註冊案中隨機取樣 300 件，並篩選出本國企業，同一產業入榜 5 家以上者，該產業即為商標密集產業

會中提到的研究是以泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡這五個國家為標的，使用計量經濟學的方法來評估「一個勞工由非商標密集型產業轉向商標密集型產業時，每位勞工的工作產值是否發生變化」，稱之為「商標效應」，並關切商標密集度帶來多少附加價值，這有助於政府了解一個國家的經濟資源是否需要集中投入在商標密集型產業、或應該投入多少；該計量經濟學的基本模型是在控制特定國家／地區的因素後，衡量商標密集度的影響，為了衡量商標密集度的影響，該模型也設計了一個虛擬變量，如果該行業是商標密集型行業，則將其分配為一個值；如果不是，則將其分配為零。

研究結果顯示，從非商標密集型活動轉向商標密集型活動時，生產率有了很大的提升，特別考量到泰國、菲律賓、馬來西亞三個國家中，非商標密集產業相當程度地包含了生產力較低的多數一級產業，因此產業活動轉向時，生產率的大幅變化應該是一個合理的結果。但印尼是一個例外，研究沒有發現統計學上顯著的商標效應，這並不是說商標密集型產業對印尼經濟沒有貢獻，而是它們的貢獻與非商標密集型產業沒有顯著差異。

此外，新加坡的結果（低於平均水平）可能反映出一項事實，即作為研究標的中發展最先進和對外貿易佔國內生產總值最高的貿易型國家而言，生產率水準通常很高，新加坡由非商標密集型向商標密集型的增長可能因此較為溫和。

印尼的結果可能歸因於幾個因素，在數據方面，服務業數據的限制可能會影響統計結果，其次，印尼商標密集型製造業的構成主要在食品和飲料，而不是電腦或電子產品等高附加價值的產業，意即印尼的製造業可能集中在生產率增長較慢的領域；此外，對外貿易佔經濟產出比重較低、印尼與東協其他國家在商標保護方面的差異（法院訴訟程序耗時、貪污問題及欠缺暫時性行政救濟途徑等），

也可能有所影響；這個跨國的比較結果也暗示，妥善處理商標法規的缺漏、完善商標保護制度，對經濟發展可能有所貢獻。

對上述 5 個國家來說，商標密集度顯然影響每個勞工工作產出的附加值，每個勞工大約增加了 90%，而由於專利保護與商標保護密切相關，在排除專利的影響，從而僅識別商標的影響後，研究模型呈現出的商標效應仍有約為 57%，我們可以將此數字解釋為商標效應的下限，即對於研究標的而言，商標效應可能在 57%至 90%之間，同時參照 5 個國家各自的產業結構特性來看，出口導向型的國家更有利於發展商標密集產業。

從政策的角度來看，該研究也特別強調了商標密集度、出口導向和生產率之間的聯繫，生產率是經濟增長的主要長期驅動力，這並不是說商標保護政策會自動提高經濟成長，而是指這方面的政策作為有助於其他措施的推行，完善私部門投資和生產的所需基礎規範，因為商標密集度與其他形式的智慧財產權保護（尤其是專利保護）密切相關，政府應該整體地考慮商標保護的方法，而不是簡單將商標與其他智慧財產領域區隔開來。

肆、心得

一、 本次會議主要邀集各國智慧財產領域的工作者參與，特別集中在中國大陸及東南亞各國，議題及與談人則大多為智財事務所或顧問公司，會中可以看出各國商標代理人把握每個茶敘的機會交換名片、建立人脈，相較業界彼此交流的活絡，我國商標審查人員與從業人員間，除了案件審查上的聯繫外，似乎較無互動；不論是了解國內智財或產業當前動態、或吸收各國

- 尤其是東南亞國家商標動態，似乎可鼓勵我國政府商標審查人員積極參與業界活動，應能有助於掌握產業趨勢脈動，使審查更加完備。
- 二、對於惡意註冊商標的情形，目前國內的作法似乎較著重於事後的爭議處理及救濟，受限於異議與評定案件的時間限制，常常也會碰到顯然被惡意搶註的他國商標因為已逾申請評定的除斥期間，無法處理的狀況，另一方面，使用人頭申請人一次申請多件大量的惡意註冊狀況也日益嚴重，倘若有如中國大陸惡意商標申請出現「個人 1 天內提交了 5010 份申請」的情況，無疑會對商標審查作業造成嚴重影響，參考中國大陸立法草案，對代理人進行規範、或建立申請人黑名單，或許也是嚇阻商標流氓的可行辦法。
- 三、近年資通訊科技的應用與發展十分快速，除了付費的版權軟體外，也有許多免費的線上軟體能有效提升工作效率，但由議題一可知，對於一般審查人員來說，首先可能無從知悉業界是否開發出與商標工作相關的生產力工具，其次可能不了解該工具如何與既有作業模式結合，或是雖然構想出可能的應用方式，但受限於行政機關的特性，無法在公務上自行適用或推廣通用，這種情形在中央機關似乎更為明顯，作為站在產業發展第一線的經濟部，或許可以構思如何打破這種現象，引進新創的作業模式或工具，相信也能讓產業界更為信任。

伍、建議

- 一、從與會講者的分享觀察，近年來，無論在商標的行銷或仿冒，都明顯有從實體轉往網路的趨勢。並且在社群媒體，如 Facebook、微信、LINE、IG 等平台，現已成為企業關注的新焦點，因此，無論是商標申請案件審查或爭議案件審理，在使用證據的審酌上，對於社群媒體上的商標使用事證，有必要建立新的權衡比重，過往的電視媒體收視率、電視或雜誌刊登費用，

在網路時代的行銷方式下，業界實際使用比重已有所下降。但因為社群媒體或影音平台使用事證多數來自網路，而網路頁面具備變動特性，其所呈現的真實性如何確認、以及所觸及相關消費者廣泛程度如何判斷，仍有待實務透過個案建立判斷標準。

二、本次會議過程中，奉派出差人適巧與馬來西亞的商標代理人有所接觸，除討論其商標修法細節外，也一併詢問馬來西亞的商標爭議制度問題，該商標代理人表示，在修法前馬來西亞商標的爭議處理均係直接向法院提起，對商標撤銷（revoke）申請人較為不利，需要較高額的程序費用（例如律師費）以及較長的審理時間。在修法後，馬來西亞商標法第 45 條規定，智慧財產局在特定情況下（例如該條第 1 項未考量已提交的異議陳述或第 4 項有得認為不宜註冊的特殊情形等）可以撤銷商標註冊。此部分修正，與會的馬來西亞商標代理人表示高度肯定，認為開放智慧財產局處理商標爭議程序，相較司法救濟更迅速，從上述業界意見反饋可以得知，我國未來商標爭議制度，應以救濟程序簡明迅速為目標，較為符合現今商標制度利用人的期待。

陸、附錄一研習會議程表

▼ Thursday, October 17

9:20 am - 10:20 am

Session 1 - Innovation and the Trademark Team

Course Materials :
Innovation and the Trademark Team

Presentation :
Presentation

Moderator:
Tania Lovita, Rouse (Indonesia)

Speakers:
Safir Anand, Anand and Anand Advocates (India)
Serena C H Lim, Alipay IP Holding Ltd. (Hong Kong, SAR China)
Kathryn Szymczyk, Gowling WLG (Canada) LLP (Canada)

10:20 am - 11:20 am

Session 2 - Tips and Strategies to Successfully Take Your Brand Online

Course Materials :
Tips and Strategies to Successfully Take Your Brand Online

Presentation :
Presentation

Moderator:
Karen Abraham, Shearn Delamore & Co. (Malaysia)

Speakers:
Hooi Bien Chuah, Lazada Group (Malaysia)
Aireen Omar, AirAsia (Malaysia)
Michelle Tan, Inluasia (Malaysia)

11:35 am - 12:20 pm

Session 3 - China Update

Course Materials :

[China Update](#)

Presentation :

[Presentation](#)

Moderator:

[Francine Tan](#), Francine Tan Law Corporation (Singapore)

Speakers:

[Jason Yao](#), Wanhuida Peksung IP Group (China)

[Steve Kefeng Zhao](#), Anjie Law Firm (China)

1:40 pm - 2:00 pm

Highlight Speaker - The Unintended Consequences of Brand Restrictions

Presentation :

[Presentation](#)

Speaker:

[Samir Dixit](#), Brand Finance Plc (Singapore)

1:50 pm - 2:50 pm

Session 4 - Brand Protection Toolkit: It's Not Just Trademarks Anymore

Course Materials :

[Brand Protection Toolkit: It's Not Just Trademarks Anymore](#)

Presentation :

[Presentation](#)

Moderator:

[Pei Yee Kuek](#), Skrine (Malaysia)

Speakers:

[Justisiari P. Kusumah](#), K&K Advocates - Intellectual Property (Indonesia)

[Rosabel Socorro Balan](#), San Miguel Brewery (Philippines)

[Florence Wong](#), Adidas Group (Hong Kong, SAR China)

3:00 pm - 3:20 pm

Highlight Speaker - India Update

Presentation :

[Presentation](#)

Speaker:

[Shwetaree Majumder](#), Fidus Law Chambers (India)

3:30 pm - 4:30 pm

Session 5 - Enforcement Strategies: Online and Offline

Course Materials :

Enforcement Strategies: Online and Offline

Enforcement Strategies: Online and Offline - Nakamura

Presentation :

Presentation

Moderator:

Sharmini Lohadhasan, BP Singapore Pte Limited (Singapore)

Speakers:

Tomohiro Nakamura, Konishi & Nakamura (Japan)

April Wong, Shell Business Service Centre (Malaysia)

4:30 pm - 5:25 pm

Session 6 - Getting a Seat at the Table: Effective Collaboration Between Legal and Business Teams

Course Materials :

Getting a Seat at the Table: Effective Collaboration Between Legal and Business Teams

Presentation :

Presentation

Moderator:

Carla Federis, BDO Unibank, Inc. (Philippines)

Speakers:

Zoe McDonald, Fung Group (Hong Kong, SAR China)

Lee Quin Tan, Grab (Malaysia)

Yiam Yukhunthorntham, T.C Pharmaceutical Industries Co., Ltd. (Thailand)

▼ Friday, October 18

9:20 am - 10:35 am

Session 7 - Changing Laws and Norms: What You Need to Know

Course Materials :

Changing Laws and Norms: What You Need to Know

Presentation :

Presentation

Moderator:

Kowit Somwaiya, LawPlus Ltd. (Thailand)

Speakers:

Louis Chan, UL International (Singapore)

Norainan Binti Abd. Latip, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) (Malaysia)

Dr. Moe Moe Thwe, Department of Research and Innovation, Ministry of Education (Science and Technology) (Myanmar)

Peter Willimott, Senior Program Officer, WIPO Regional Office (Singapore)

10:50 am - 11:50 am

Session 8 - Fighting Counterfeits: A Community Approach

Course Materials :

Fighting Counterfeits: A Community Approach

Presentation :

Presentation

Moderator:

Amita Haylock, Mayer Brown (Hong Kong, SAR China)

Speakers:

Miki Hanawa, Adobe Inc. (Japan)

Stephen Man, eBay (Hong Kong, SAR China)

1:10 pm - 2:15 pm

Session 9 - The Role of Consumers in the Fight Against Counterfeits

Course Materials :

The Role of Consumers in the Fight Against Counterfeits

Presentation :

Presentation

Moderator:

Tania Lovita, Rouse (Indonesia)

Speakers:

Rachna Bakhru, RNA, IP Attorneys (India)

Justisari P. Kusumah, on behalf of the Indonesian Anti-Counterfeiting Society/Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) (Indonesia)

Winfrey Yim, Capri Holdings (Hong Kong, SAR China)

2:10 pm - 3:00 pm

Session 10 - Customs and Transshipment Issues in an Increasingly Borderless World

Course Materials :

Customs and Transshipment Issues in an Increasingly Borderless World

Presentation :

Presentation

Moderator:

Dan Plane, SIPS (Hong Kong, SAR China)

Speakers:

Ravi Ravindran, Ravindran Associates (Singapore)

Corex Lie, Hong Kong Customs (Hong Kong, SAR China)

3:15 pm - 4:10 pm

Session 11 - Brand Value: Tips and Tools

Course Materials :

Brand Value: Tips and Tools

Presentation :

Presentation

Moderator:

Dan Plane, SIPS (Hong Kong, SAR China)

Speakers:

Samir Dixit, Brand Finance (Singapore)

Pui Keng Lim, Advanz Fidelis IP Sdn Bhd (Malaysia)

4:10 pm - 5:10 pm

Session 12 - The Economic and Social Opportunities in the ASEAN Region and Beyond

Course Materials :

The Economic and Social Opportunities in the ASEAN Region and Beyonds

Presentation :

Presentation

Moderator:

Jin Nee Wong, Wong Jin Nee & Teo (Malaysia)

Speakers:

Marion Heathcote, Davies Collison Cave (Australia)

Fabrice Mattei, Rouse (Thailand)

Sharifah Anisah Syed Omar, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) (Malaysia)