

出國報告（出國類別：實習）

赴亞特蘭大出席「2024 國際商標協會 (INTA)年會」研習訓練報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：呂佳穎 商標審查官
張瑜珊 商標審查官

派赴國家：美國亞特蘭大

出國期間：113年5月17日至113年5月25日

報告日期：113年7月25日

摘要

第 146 屆國際商標協會 (INTA) 年會於 2024 年 5 月 18 日至 22 日在美國亞特蘭大之喬治亞世界會議中心 (Georgia World Congress Center) 舉行。大會估計來自全球 120 個國家超過 6,500 名品牌擁有者和逾 10,000 名專業人士、政府官員、商界領袖和學者參與這場全球智慧財產權 (IP) 界的年度盛會。

今年年會以「創新業務」為主題，著眼於探討創造力、變革及技術如何影響智慧財產權專業人士的業務策略。大會分為兩大核心主軸進行：「智慧財產權和創新」面向 (IP and Innovation Track) 以及「商業」面向 (Business Track)。議程內容豐富多元，包括中國大陸、印度、歐盟、拉美、美國等國家或地區之案例更新、馬德里國際註冊制度使用者會議、商標五局(TM5)會議及混淆誤認研討會、商標漂綠、仿冒品全球路徑、原住民權利與品牌、著名商標等重要議題。

台灣商標協會 (TTA) 首度在 INTA 年會會場設置展覽攤位，提供官方機構與民間 IP 團體互動和學習的機會，進一步促成我國商標業務的國際化和交流。隨著科技快速發展，與商標或其競合之智財議題瞬息萬變，各國應用 AI 新工具之創新審查策略亦值得我國參採學習，應持續關注國際商標活動的發展動態。

目次

壹、 目的.....	- 1 -
貳、 過程.....	- 1 -
參、 研習訓練重點內容.....	- 1 -
一、 如何使用 USPTO 商標檢索系統.....	- 1 -
二、 IP 與創新 TM5 用戶會議	- 8 -
三、 IP 與創新 TM5 與 INTA 聯合研討會：於審查階段如何判斷混淆的可能性.....	- 18 -
四、 綠商標：普通法系和大陸法系司法管轄區「漂綠」挑戰的比較回顧	- 30 -
五、 在亞特蘭大 INTA 年會期間為執法機構提供假冒產品培訓	- 37 -
六、 中國大陸判例法最新動向.....	- 45 -
七、 印度判例法最新動向.....	- 52 -
八、 品牌與原住民權利的交會點：利害關係人小組討論	- 58 -
九、 歐洲判例法年度回顧.....	- 62 -
十、 ChatGPT 時代的著作權解碼：生成式人工智慧與著作權法	- 70 -
十一、 美國法院及 TTAB 案例分享.....	- 73 -
肆、 心得.....	- 81 -
伍、 建議.....	- 82 -
陸、 附錄.....	- 84 -

壹、目的-

智慧財產權對於國家經濟發展和社會福祉至關重要，特別是在當今全球化和數位化的背景下，商標完善保護尤其關鍵。藉由參與 INTA 年會，借鏡國外官員和專業人士分享的最新培訓課程和法律資源，以深入理解並掌握國際標準及最佳實踐。這將有助於重新審視我國商標保護的策略和措施，並透過各國智慧財產權局在審查效率、執法策略、註冊程序、打擊假冒產品，以及品牌包裝限制等方面的經驗和新知，進一步提升我國智財審查量能與品質。

INTA 集結來自世界各地的商標專家和實務人士，是了解國際商標制度動向和發展趨勢的重要平台。期許未來持續參與國際同行交流互動機會，探索與國際潮流接軌的商標保護策略，以推動台灣商標審查業務的國際化和專業化發展。

貳、過程

113 年 5 月 17 日至 113 年 5 月 25 日期間，由商標權組呂佳穎、張瑜珊二位商標審查官，赴美國亞特蘭大參加國際商標協會年會。活動期間從 5 月 18 日至 22 日，共計 5 天活動，涵蓋多個重要研討議題，包括中國大陸、印度、歐盟、拉美、美國等國家或地區之案例更新、馬德里國際註冊制度使用者會議、商標五局(TM5)會議及混淆誤認研討會、商標漂綠、仿冒品全球路徑、原住民權利與品牌、著名商標等主題演講，研習課程內容多元豐富（議程詳如附錄），並在 INTA 年會期間參訪台灣商標協會(TTA)、世界知識產權組織(WIPO)、日本特許廳(JPO)等展覽攤位，獲益良多。

參、研習訓練重點內容¹

一、如何使用 USPTO 商標檢索系統

美國專利商標局(USPTO) 於 2023 年 11 月 30 日正式退役舊版電子檢索系統 TESS(Trademark Electronic Search System)²，並推出重新設計、操作更為便捷的新版商標檢索系統(Trademark Search system)³。此次更新大幅簡化商標檢索流程，

¹ 本章節內容援引自本研習課程內容簡報資料，以及主講人發言內容。

² 參 USPTO 官網，網址：<https://www.uspto.gov/blog/what-to-expect-from-our>，並於「Transitioning from TESS to new search」講義獲知，該檢索系統自西元 2000 年起即提供相關服務。

³ 僅供檢索參考，不具有任何法律建議。

並支援各種複雜的檢索需求，同時引入下拉式搜尋(Dropdowns searches)和字段標籤搜尋(Field tag searches)⁴等新功能，以提升使用者的檢索體驗和準確性。

新版商標檢索系統在多方面優於舊版。例如：如欲搜尋是否有存在混淆誤認之註冊或申請前案，可同時考慮商標近似性和商品或服務類似性兩大判斷因素，從外觀、讀音、觀念等角度進行檢索，亦納入商品或服務相關性檢索要件⁵，從而提高檢索結果的準確性。

此外，如需了解 USPTO 以往如何處理僅由描述性或不具識別性文字的審查意見時，這些文字是否被視為某一詞彙的別稱或具有其他含義的審查建議，或因市場環境變化導致詞彙從暗示性轉變為描述性或通用化文字等情況，都能利用新檢索系統查詢相關資訊。該系統還提供其他檢索選項，以滿足對特定商標權人所有註冊或申請中商標進行深入研究的需求。使用者可從商標狀態(trademark status)或文件歷程系統(TSDR)查詢每一個案件的審查歷程，獲取詳細的案件資訊。

新檢索系統並支援多種檢視畫面，包含圖示(grid format)、條列式(list format)、詳細資料格式(compressed format)，使用者可依據個人偏好進行選擇。在檢索畫面的左側，提供「狀態」、「種類」、「設定」等篩選條件的選項，如在種類選項下可選擇相關性⁶、起首字母排列順序、或依照商品或服務類別遞增或遞減排列，以及依照申請號遞增或遞減排列。

由於新檢索系統採取大數據演算法，能夠即時反饋使用者的檢索內容。倘若使用者發現系統推測的內容與預期有所出入，可以利用界面左側底部「Reset」按鈕，清除所有檢索過程並重新開始。

⁴ 即所欲搜尋字段的縮寫字，如 CM 代表搜尋單一字詞商標或組合文字的某一字串、IC 代表國際分類類別、GS 代表商品服務名稱的字串、DS 代表聲明不專用文字、LD 代表商標有效或無效性、DC 代表圖樣設計代碼、ON 代表所有者的名稱，其餘字段標籤術語可參 USPTO 之 Search our trademark database 介面右下方「Helpful references」中「Transitioning from TESS handout」講義。

⁵ 例：欲註冊第 28 類「足球墊」商品，因生產足球墊公司可能會同時生產足球頭盔或足球運動衫，當在商品或服務類別處勾選「028」類別，並開啟 Coordinated class 選項時，除原先欲檢索第 28 類商品，檢索結果將同時提供所有類似關係的案件，以便協助使用者排除混淆誤認可能涉及的因素。

⁶ 利用大數據演算法分析並預測使用者所欲獲取相關資訊。

總括來說，新版商標檢索系統不僅提供更先進和便捷的操作介面，還擴展檢索功能，以支援更多複雜的檢索需求，有助於使用者更準確地獲取所需商標資訊和歷史數據。

新版檢索系統提供下列兩種檢索方式：

(一) 下拉式選項搜尋(Dropdowns searches)⁷

- **基本模式(Basic mode)**：使用者僅能選擇單一檢索項目，如一般檢索(General search)、文字標記(Wordmark)、商品和服務(Goods and services)、所有者(Owner)、申請號(Serial number)、註冊號(Registration number)、商標描述(Mark description)和字段標籤搜尋(Search by field tag)，進行簡單的檢索。受限於單一檢索要件，無法進行不必要篩選，致使檢索結果的資料相當龐大⁸。
- **專業模式(Expert mode)**：除保有基本模式的功能外，還提供更多的檢索參數，如「圖樣設計代碼」(Design code)⁹、「圖樣設計描述」(Design description)¹⁰，以及篩選有效或無效商標、商品或服務類別¹¹的進一步細化，並導出 Excel 報表¹²，專業模式特別適合進行涉及多個條件的複雜檢索。
- **案例示範**：搜尋包含「goober」文字，並指定使用於第 28 類之衝浪板商品的商標，同時需確保不存在混淆誤認的可能性。

Step 1：選擇「Expert」模式，下拉選項選取「Wordmark」後，鍵入「goober」文字進行搜尋。

⁷ 無提供代理人資訊、律師事務所選項供使用者查詢，需透過 Field tag searches 進行檢索。

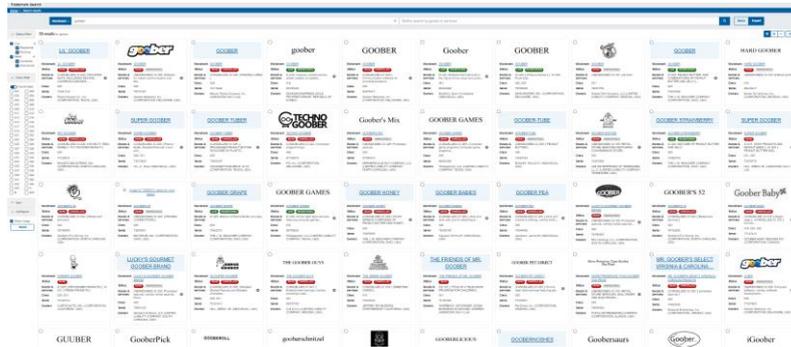
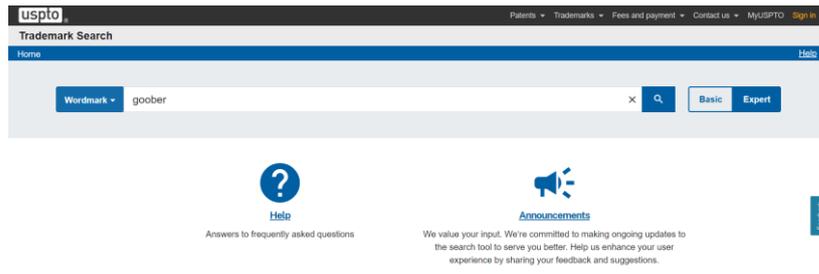
⁸ 係因在申請書或註冊資料上任何一處完全匹配該詞彙要件，亦即無論在商標圖樣、申請人、地址或商品、服務名稱等欄位曾出現該詞彙，即落入並導向呈現於搜尋結果，受限於無法進一步篩選，進而與預期產出發生落差。

⁹ 利用依照特定類型的設計或圖像的所給予 6 碼數字代碼搜尋，可參 Design code manual(網址：<https://tmdesigncodes.uspto.gov/>)，其檢索結果相對「商標設計描述」結果完整。

¹⁰ 利用設計元素描述中的特定單字搜尋，可能因人(申請人或審查律師)而產生不同結果，當描述用字遣詞不同，而產生漏網之魚的現象。如：蛇圖形，可能以 snake 或 serpent 作為描述用詞，倘若以「snake」作為檢索條件，將無法查詢到「serpent」作為設計描述的案件。

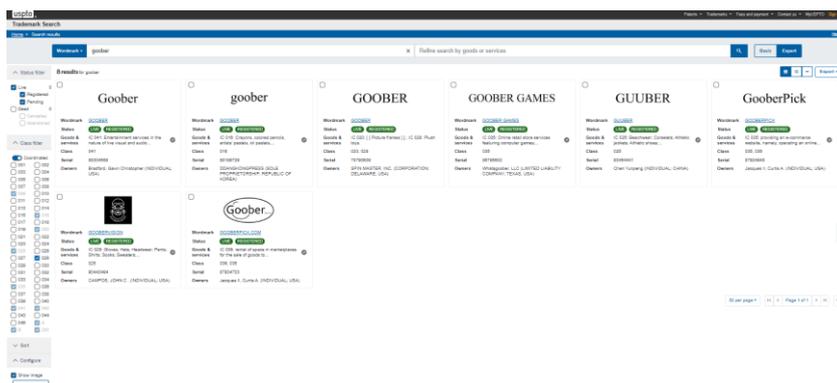
¹¹ 當不確定商品或服務分類時，可從 ID Manual 網站鍵入關鍵字進行查詢(網址：<https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>)。

¹² 匯出類型包含所有檢索結果、檢索結果前 500 筆、只匯出標記的案件、所有檢索歷程。



將出現所有包含「goober」之商標共 55 筆結果，如未加仔細檢視判斷，可能掉入檢索迷思中。此時如能針對所有包含「goober」商標，進一步將商品或服務範圍納入交叉檢索要件，則能過濾掉不必要的註冊或申請前案。

Step 2：在左側欄位中「狀態篩選」處選取「有效」、「類別篩選」處選取「028」類別，同時開啟 Coordinated class 選項。



所獲得的結果將會是圖樣包含「goober」文字，且申請註冊範圍與「衝浪板」商品可能具有類似關係之商品或服務的有效案件，筆數共計 8 筆

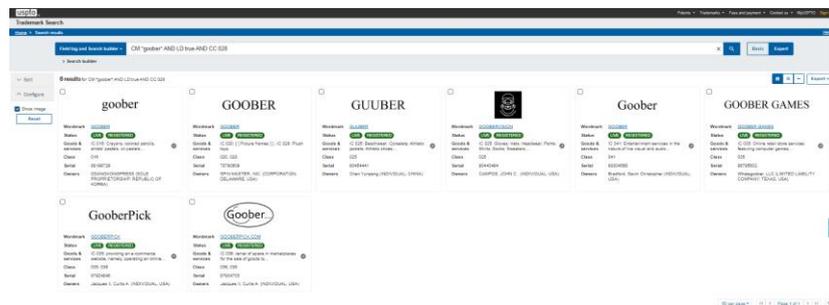
- **小結：**基本模式檢索僅適用於單一詞彙¹³且無需過濾其他要件的搜尋；如欲搜尋兩個文字以上所構成的詞彙或短語，則建議採取專家模式。且需留意下拉式選項搜尋並無代理人資訊或律師事務所選項供使用者查詢。

(二) 字段標籤搜尋(Field tag searches)

為本次課程重點，使用本檢索方式需遵守下列原則：首先需了解字段標籤的術語¹⁴；再者，檢索條件輸入方式為以「大寫」方式鍵入字段標籤術語，其後接「：」和「小寫」輸入檢索詞彙，方能符合檢索原則。如查詢聲明「happy」文字前案，其搜尋條件以「DS:happy」表示、有效商標之搜尋條件為「LD:true」。最常用到的字段標籤為 CM，其涵蓋文字標記欄位、偽標記欄位(the pseudo mark field)¹⁵、翻譯欄位和音譯欄位。另外尚需要了解如何在截斷字詞使用萬用符號：「？」，代表任何單一字元，「*」表示任意字串，二符號皆可置於截斷文字的起首、字尾或字中，亦可同時標記在兩處，以增強檢索靈活性；並搭配邏輯運算文字 AND、OR 及 AND NOT，以有效組合多個檢索條件。

- **案例示範 1：**以下拉式選項檢索。

Step 1：於檢索條件鍵入「CM:*goober* AND LD:true AND CC:028」，所獲得結果與下拉式選項逐一篩選條件的結果相同。



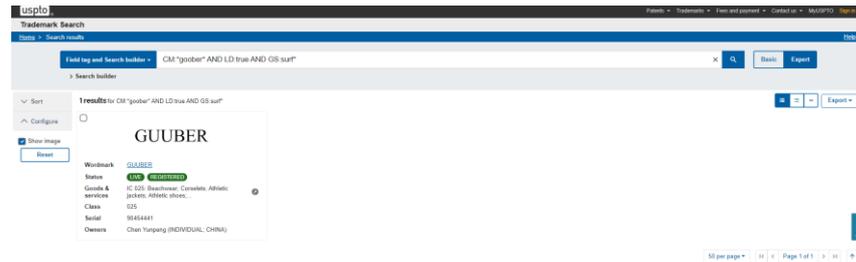
¹³ 倘若商標為 A+B 所構成之文字商標，因下拉式選項檢索邏輯係侷限於完全匹配單一字詞，而不會將「A+B」視為一個檢索字串條件，故檢索結果會所列出有包含「A」文字或包含「B」文字的商標。

¹⁴ 同註 3。

¹⁵ 通常標記在 TSDR 文件列表出現「Notice of Pseudo Mark」，或在商標圖樣字體顏色、風格欄位標記 U R G R number 8。

如欲獲得更精準資訊，可將「類別」條件調整為「商品名稱」，如下方步驟。

Step 2: 於檢索條件鍵入「CM:*goober* AND LD:true AND GS:surf*」

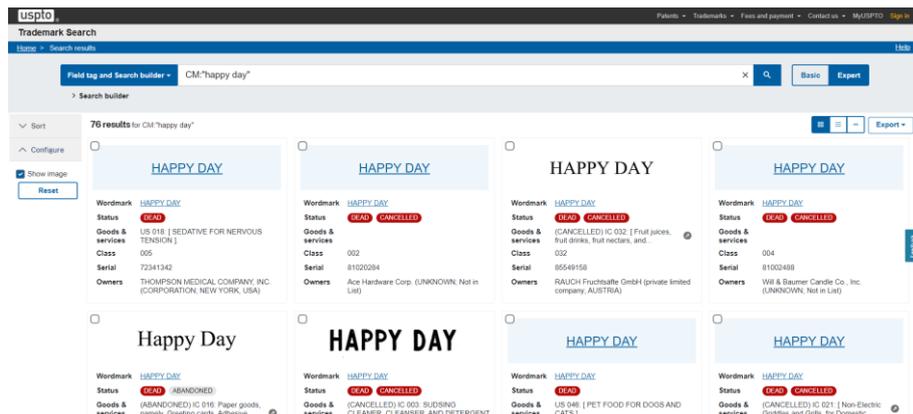


最終，檢索系統將篩選出最符合檢索要件的結果。

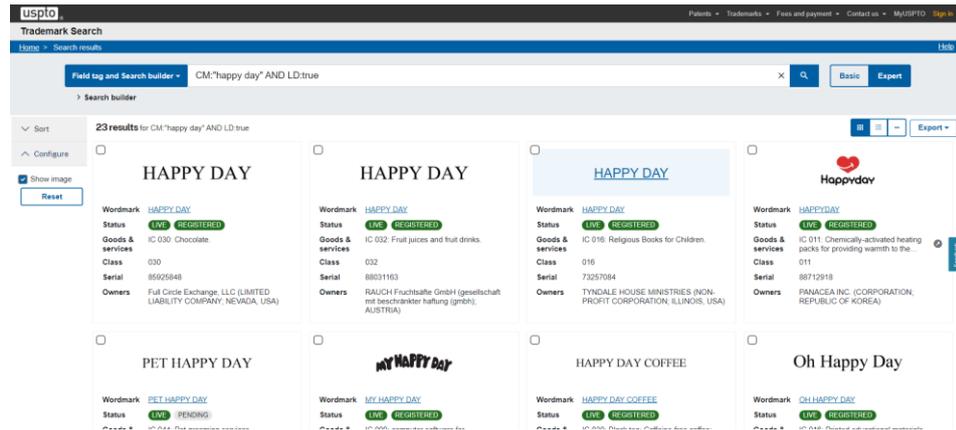
- **案例示範 2：**如何檢索具有兩個字串的文字商標，以「happy day」為檢索文字

檢索方式一：

Step 1：以「CM:"happy day"」為檢索條件，獲得 76 筆檢索結果。



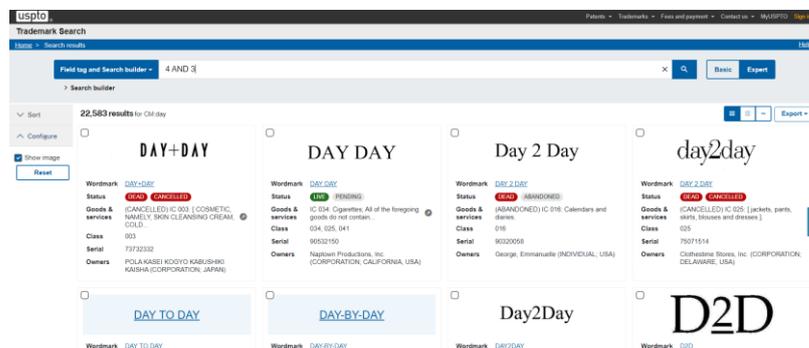
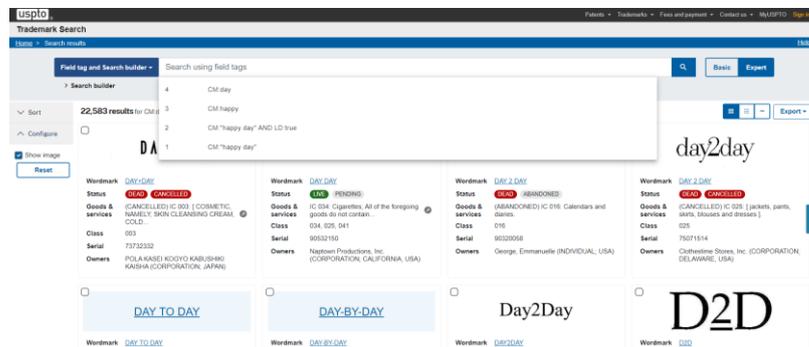
Step 2：進一步篩選有效商標，其檢索條件為「CM:"happy day" AND LD:true」，將過濾出僅剩 23 筆結果。

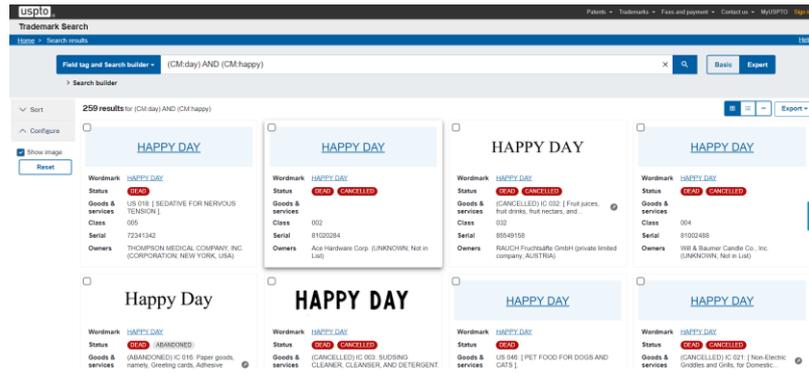


檢索方式二：

Step 1：分別以「CM:happy」和「CM:day」進行兩次檢索

Step2：因本檢索系統將記憶每次檢索過程，進而輸入「4 AND 3」為檢索條件，系統將自動以「(CM:day) AND (CM:happy)」為檢索條件進行篩選，並產生 259 筆包含「happy」和「day」的檢索結果。





因此，當尋求最佳檢索模式時，非專家模式(Expert mode)莫屬。相較以往的檢索系統和下拉式選項檢索，專家模式具有更大的靈活性，能掌握字段標籤大小寫原則，並運用邏輯運算將各種條件進行組合，以精準過濾並縮小檢索範圍，從而切中檢索者的預期需求。

若想更深入了解更多字段標籤運算方式，請參考檢索系統中「help」鍵功能，可在「Advanced」中提供更進一步解說。為不斷優化檢索功能，亦期盼使用者不吝提供寶貴建議和反饋，以滿足多方使用者的檢索需求。

二、IP 與創新 | TM5 用戶會議

「TM5」係指由中國大陸國家知識產權局（CNIPA）、歐盟智慧財產局（EUIPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）與美國專利商標局（USPTO）之世界五大智慧財產局就商標相關事宜交換訊息，並為了互惠互利以及各自商標申請者和註冊人的利益而開展合作活動的合作架構。在本次 TM5 用戶會議上，五局辦公室向用戶介紹了各局所負責項目及最新進展。

TM5 五局負責項目：

1. CNIPA & EUIPO：異議和上訴（複審）程序中的商標保護(Trademark Protection in Opposition and Appeal Procedure)
2. EUIPO：員工交流(Staff Exchange)
3. EUIPO：TMview 網站(TM view)
4. EUIPO & JPO：用戶參與(User Involvement)

5. EUIPO & KIPO：TM5 聯合溝通行動(Joint Communication Action)
6. EUIPO：共同統計指標(Common Statistical Indicators)
7. EUIPO：綠色 TM5(Green TM5)－新項目 (在 2023 年 9 月 TM5 年度會議啟動)
8. JPO：惡意行為(Bad Faith)
9. JPO：商標審查的 IT 支援(IT Support for Trademark Examination)
10. KIPO：打擊侵權(Combatting Infringement)
11. KIPO：TM5 網站(TM5 Website)
12. KIPO：虛擬空間中的商標(Trademark in Virtual Space)－新項目(在 2023 年 9 月 TM5 年度會議啟動)
13. USPTO：共同狀態描述符號(Common Status Descriptors)
14. USPTO：ID List
15. USPTO：非傳統標誌(Non-traditional Marks)
16. CNIPA 新提案：TM5 商標申請資訊用戶指南(User Guide to TM5 Trademark Application Information)－將在 2024 年 TM5 年度會議上討論採納與否

以下為 TM5 五局本次會議報告之摘錄內容：

(一) 中國大陸國家知識產權局 (CNIPA)

1. 2023 年進展

- (1) 提高商標審查的效率和品質(Improving efficiency and quality of trademark examination)
- (2) 打擊惡意商標申請(Combating the bad-faith trademark filings)
- (3) 促進品牌和經濟發展(Promoting the development of brands and economy)
- (4) 提供更高水平的公共服務(Providing higher level public service)

2. 2024 年優先事項

- (1) 進一步縮短審查週期(Making efforts in future shortening examination period)
- (2) 優化涵蓋所有程序的品質管理系統(Optimizing the quality management system covering all procedures)
- (3) 改進商標審查和審理標準(Improving trademark examination and trial standard)
- (4) 打擊惡意申請(Combating bad-faith filings)

3. 更新項目：異議和上訴（複審）程序中的商標保護¹⁶

本項計畫由 CNIPA 與 EUIPO 主持，透過對比 TM5 商標五局的商標異議和上訴（複審）法律制度，結合典型案例，加深用戶對 TM5 商標五局商標異議和上訴（複審）的瞭解，為用戶提供如何更有效地保護自身合法權益的資訊。

(二) 歐盟智慧財產局（EUIPO）－講者未與會，以影片呈現

1. SP2030¹⁷

因應未來的挑戰和機會，EUIPO 將提供高價值的智慧財產權服務，特別關注於中小企業，鼓勵創新、競爭力和經濟增長。本項計畫是 TM5 商標五局的一項重要合作計畫，將於 2025 年 1 月 1 日開始，並持續至 2030 年。該計畫主要包括以下面向：

- (1) 提升運營效率和效能：透過靈活的人力資源政策、尖端技術，創造現代化的工作環境，優化內部流程和工作效率。
- (2) 數位轉型：加強數位基礎設施建設，提高數位服務的可及性和用戶體驗，推動智慧財產權申請和管理的全面數位化。

¹⁶ TM5 網頁關於 Trademark Protection in Opposition and Appeal (Review) Procedure 之詳細內容 <https://tmfive.org/trademark-protection-in-opposition-and-appeal-review-procedure/>。

¹⁷ EUIPO 網頁關於 SP2030 戰略計畫概述 Strategic Plan 2030 - EUIPO (europa.eu)。

- (3) 國際合作：加強與國際智慧財產權組織的合作，共享資源，推動全球智慧財產權保護體系的共同發展。
- (4) 永續發展：在智慧財產權管理中融入永續原則，推動環保和社會責任相關的智慧財產權保護政策和措施。
- (5) 用戶參與：加強與用戶的互動和合作，蒐集用戶反饋，改進服務品質和滿意度，確保智慧財產權系統能夠滿足不同業者的需求。

SP2030 計畫的實施將有助於全球商標系統的現代化和國際化，為企業和創新者提供更強有力的智慧財產權保護支持，促進國際貿易和經濟發展。

2. GI 地理標示 (Geographical Indications) ¹⁸

- (1) 手工藝品和工業產品名稱的地理標示 (GI) 保護法規。
- (2) 農產品、葡萄酒和烈酒的地理標示法規。
- (3) EUIPO 地理標示中心(GI Hub)是 EUIPO 的一個專門設立的中心，旨在促進和支持地理標示的保護和管理。地理標示用於表明某產品來自於特定地區，並且該產品的質量、聲譽或其他特性主要與其地理來源相關。GI Hub 的主要職能包括：
 - (4) 支持和協調：提供技術支持和協調服務，幫助各國保護和管理地理標示。
 - (5) 訊息資源：蒐集、管理和發布有關地理標示的資料和數據，為企業、法律從業者和其他利益相關者提供豐富的訊息資源。
 - (6) 培訓和教育：組織培訓和教育活動，提高公眾和專業人士對地理標示的認識和理解。
 - (7) 政策建議：向政策制定者提供有關地理標示的建議和意見，推動相關法律法規的制定和完善。

¹⁸ EUIPO 網頁關於 GI 之詳細內容 Geographical Indications - EUIPO (europa.eu)。

(8) 國際合作：促進國際間的合作和信息交流，加強全球範圍內的地理標示保護。

這些措施旨在加強和擴展地理標示的保護，促進相關產品在國際市場上的識別和保護。

3. 2024 年歐盟商標指南關於虛擬商品的資訊

歐盟智慧財產局（EUIPO）2024 年版指南中關於虛擬商品和服務的部分有重要更新，旨在應對數位市場和元宇宙（Metaverse）的快速發展。

(三) 日本特許廳（JPO）

1. 商標法修正¹⁹

(1) 引入並存同意書制度，亦即商標申請人提出在先商標權利人出具並存同意書，於不會造成消費者混淆的情況下，允許雙方同時註冊商標。

(2) 放寬包含他人姓名的商標註冊要求。

2. 虛擬環境和 NFT 相關指定商品及服務的指南²⁰

今年 3 月提出關於虛擬環境和非同質化代幣（NFT）相關指定商品和服務審查方法的總結，JPO 公布了可接受與不可接受的商品和服務，舉例如下表。

(1) 虛擬產品

JPO 可核收	JPO 不可核收
第 9 類「可下載虛擬服裝」、 「用於在虛擬環境中展示服裝的可下載電腦程式」	第 9 類「可下載虛擬商品」、 「用於在虛擬環境中展示商品的 可下載電腦程式」

¹⁹ 不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年 6 月 14 日法律第 51 号） | 經濟産業省特許庁 (jpo.go.jp)。

²⁰ 仮想空間及び非代替性トークン（NFT）に関する指定商品・指定役務のガイドライン | 經濟産業省 特許庁 (jpo.go.jp)。

第 35 類「向線上可下載虛擬服裝零售業務的客戶提供利益」	第 35 類「在可下載虛擬商品零售業務中向客戶提供利益」
第 42 類「在數據網路上提供電腦程式，用於在虛擬環境中展示服裝」	第 42 類「提供用於在虛擬空間展示商品的電腦程式」

(2) 與非同質化代幣 (NFT) 相關的指定產品和服務

JPO 可核收	JPO 不可核收
第 9 類「用於鑄造不可替代代幣 [NFT] 的可下載電腦軟體應用程式」	「 Non-fungible tokens (NFTs)」、「不可替代的代幣」、「非同質化代幣」
第 35 類「與通過非同質化代幣 [NFT] 認證的可下載數位圖像檔相關的零售服務」	「非同質化代幣 [NFT] 的在線零售服務」
第 42 類「提供用於鑄造不可替代代幣 [NFT] 的線上不可下載電腦軟體」	「提供在線非同質化代幣 (NFT)」

3. 海外用戶手冊

JPO 海外用戶準備英文申請註冊商標手冊，該手冊總結了日本商標系統的關鍵點，以及提交申請時需要注意的事項。手冊包含在日本申請商標註冊的五項步驟：

- (1) 指定代表：若希望直接在日本申請商標，必須指定一位居住在日本的代表。可以使用「專利代理人導航(Patent Attorney Navi)」²¹來找到日本的專利代理人。
- (2) 標誌和命名（商標）的驗證：確保商標具有「識別性」。這意味著商標應能夠區別您的商品／服務與他人的商品／服務。商標不能僅僅表示商品或服務的內涵或特性。
- (3) 指定商品／服務：在申請商標時，不僅必須確定商標本身圖樣，也必須指定即將使用於該商標的商品／服務。一旦此商標取得註冊，

²¹日本特許廳提供海外申請人關於專利代理人及事務所之參考資訊 Japan Patent Attorney Search/Japan Patent Firm Search：<https://www.benrishi-navi.com/english/english1.php?search=2>。

您是唯一可使用該註冊商標者，而且只能在指定的商品／服務範圍內以該商標作為商業使用。因此，指定商品或服務範圍很重要，因為申請人據此決定了商標權範圍。

- (4) 檢索相似的已註冊商標：在提交申請前，檢查是否有相似的已註冊商標。如果找到相似商標，您的商標可能無法註冊。
- (5) 支付費用：當決定了商標和指定的商品／服務後，需要向日本特許廳（JPO）申請註冊商標，並支付申請和註冊費用。

INDEX

3 Key Points!	P.02
Pre-filing Checklist	P.03
5 Steps for Trademark Applications	P.04
Step 1 Appointment of a Representative	P.05
Step 2 Verification of the Logo and Naming (Trademarks)	P.06
Step 3 Designation of Goods / Services	P.07
Step 4 Searching for Similar Registered Trademarks	P.12
Step 5 Payment of Fees	P.15
Flow after Filing an Application	P.17
References	P.18

5 Steps for Trademark Applications

Step 1 Appointment of a Representative
If you wish to file an application directly in Japan, you must appoint a representative who is domiciled in Japan. You can find a patent attorney in Japan by using the "Patent Attorney Navigator".

Step 2 Verification of the Logo and Naming (Trademarks)
Characters that merely represent the content or characteristics of goods / services cannot be registered as trademarks. If you are unsure, consult your representative.

Step 3 Designation of Goods / Services
When you apply for a trademark, you must designate not only the trademark itself, but also the goods / services for which you will use it. Once a trademark is registered, you are the only one who can use it, and it must be used exclusively to do business within the scope of the designated goods / services. This designation is important, because it determines the scope of your trademark rights.

Step 4 Searching for Similar Registered Trademarks
You will not be able to register a trademark if someone else has registered a similar trademark in the range of similar goods / services before you. Searching for such other people's registered trademarks before filing an application, therefore, will reduce the risks of not being able to register the trademark, or unknowingly infringing the rights of others.

Step 5 Payment of Fees
Having decided on the details of your application, it is time to apply! Make sure to first pay the application fee.
Once an application is filed, it will be examined. If the examiner determines that the trademark can be registered, you will receive the "Decision for Registration".
If you pay the registration fee within 30 days after the decision is sent out, your trademark registration is complete!

Flow after Filing an Application
Understanding the application process is very important in order to proceed smoothly with your application.

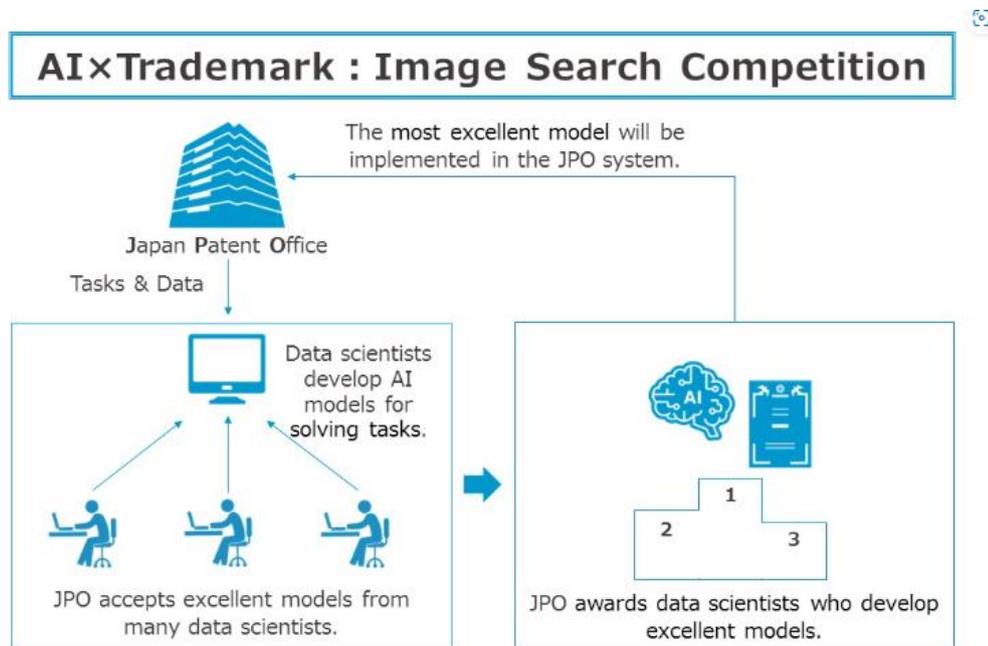
```

graph TD
    A[Application for Trademark Registration] --> B[Publication of Applications]
    B --> C[Examination]
    C --> D[Decision of Registration]
    C --> E[Notice of Reasons for Refusal]
    E --> F[Argument]
    E --> G[Amendment]
    F --> H[Examination anew of Amended / Argued Application]
    G --> H
    H --> I[Decision of Refusal]
    H --> J[Decision of Registration]
    I --> K[Appeal and Trial]
    J --> L[Payment of Registration Fee]
    L --> M[Certificate of Registration]
  
```

4. 利用人工智能技術（圖像檢索）²²

²² AI x 商標：圖片搜索大賽即將舉行 (meti.go.jp)。

JPO 舉辦了首屆機器學習競賽，獲獎模型將被應用於 JPO 正在試用的人工智慧技術的圖形商標檢索工具（圖像檢索工具）。JPO 透過機器學習競賽，發掘具有傑出想法和技術的新人才，並對科學家提供參與政府系統開發項目的機會，開發 AI 模型來解決任務。



(四) 韓國智慧財產局 (KIPO)

1. TM5 聯合溝通行動：主要目標是透過合作來提高全球商標系統的效率和一致性，聯合溝通行動涉及多面向，包括：
 - (1) 統一商標申請程序：簡化和標準化申請程序，使申請人在不同國家和地區申請商標時更加便利。
 - (2) 資訊共享：分享各局之間商標資源，例如商標法規、審查指南等，以提高審查品質和效率。
 - (3) 技術合作：開發和實施新的技術工具，提高商標審查和管理的效率。
 - (4) 公共服務：為申請人和公眾提供更多的資源和支持，包括培訓、訊息指南等。這些聯合行動旨在減少申請人的負擔，提高商標保護的品質和效率，促進全球貿易的發展。

2. 商標法修正²³

引入商標共存同意制度，並包含相對應措施：若因取得同意書而註冊之商標使用於不公平競爭並導致消費者受混淆或欺騙，則取消該商標註冊。此外，商標共存同意制度不適用於商標相同於他人同一商品或服務之註冊商標或申請在先商標之情形。

3. 虛擬商品審查指南²⁴

KIPO 對於虛擬商品名稱及其分類的認定，以及虛擬商品與其他虛擬或現實世界的商品類似判斷，制定了《虛擬商品審查指南》，已自 2022 年 7 月 14 日起開始施行。

(1) 虛擬商品名稱是否可接受？

過去即使已指定為特定商品的「虛擬商品」，例如「虛擬服裝」，也必須以「可下載的虛擬服裝圖像檔案」或「可下載的虛擬服裝電腦程式」形式申請註冊；修法後「可下載的虛擬服裝」或「虛擬服裝」可直接申請，但未指定為何種特定商品的「虛擬商品」一詞仍因本身不明確或廣泛而不會被接受，必須具體描述商品。

(2) 類似程度判斷

I. 虛擬商品與虛擬商品

虛擬商品之間的類似關係判斷標準與現實世界中相應商品的類似關係判斷標準一致，例如，在現實世界中，虛擬世界中的衣服和褲子是類似的商品，但虛擬服裝和虛擬汽車則是不類似的商品。

II. 虛擬商品與真實商品

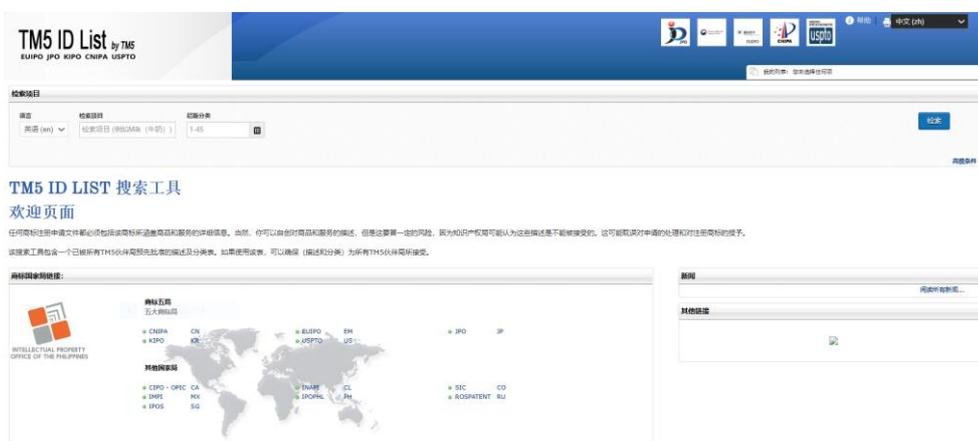
²³ [修訂法] 自 2024 年 5 月 1 日起施行新引入的商標共存同意制度 - Kim & Chang IP | 金·張律師事務所 (kimchang.com)。

²⁴ [審查指南] KIPO 發佈針對虛擬商品的新審查指南 - Kim & Chang IP | 金·張律師事務所 (kimchang.com)；FICIP：<https://ficpi.org/industry-news/kipo-TM-examination-guidelines-virtual-goods>

根據《虛擬商品審查指南》，虛擬商品與現實世界的對應商品被判斷為不類似。KIPO 認為，虛擬商品不太可能引起消費者對商品來源與相應實際商品的混淆，因為商品的用途、功能、客戶或分銷管道不同。

(五) 美國專利商標局 (USPTO)

ID List 申請商標註冊必須提出所指定使用的商品或服務範圍，一般來說，申請人可由商標主管機關公布的商品服務清單進行選擇，然而當申請人希望在多國獲得商標註冊時，可能面臨各國商品或服務有不同的描述名稱，因而延遲申請註冊時程。TM5 ID List 目標即透過預先建立五局可接受的商品和服務的通用清單，協助商標權申請人至少能在 TM5 五局以此份商品和服務通用清單申請註冊；此外，TM5 並持續邀請其他國家智慧財產局參與此措施，並繼續增添商品和服務的通用清單，目標是擴展到其他國家智慧財產權局。



(六) 小結

本場會議總結 TM5 商標五局的報告，並展望未來的發展方向和合作計畫，藉由此次會議促進與會者之間的交流與合作，共同推動商標系統的進一步發展。

三、IP 與創新 | TM5 與 INTA 聯合研討會：於審查階段如何判斷混淆的可能性

對於商標從業者來說，自己的商標與他人的商標來源是否存在混淆的可能性是取得商標權時需要考慮的最重要的問題之一。然而，由於不同國家和地區對混淆可能性的概念和判斷不盡相同，因此很難準確理解。因此，本次研討會將從世界五大智慧財產權局（TM5）的角度，為用戶提供如何在審查階段確定混淆可能性的寶貴資訊。以下就中國大陸國家知識產權局（CNIPA）、歐盟智慧財產局（EUIPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）與美國專利商標局（USPTO）透過該論壇之交流內容進行說明。

（一）中國大陸國家知識產權局（CNIPA）

商標註冊的實質審查目的在於確保申請註冊的商標不與他人在先申請或註冊的商標相衝突，換言之，若與他人在相同或類似商品或服務上的在先註冊商標或在先商標相同或近似，有可能使相關公眾對商品或服務的來源產生混淆，此即商標混淆的可能性，是拒絕註冊的相對理由。在商標實質審查階段，主要適用《中國大陸商標法》第 30 條、第 31 條及第 50 條之規定駁回申請²⁵。

講者進一步說明，一般在判斷兩個商標是否相同或近似、是否為相同或類似之商品或服務，乃是審查混淆的可能性，而不是以實際混淆作為判斷。商標混淆誤認之實質審查因素，首先考慮商品或服務的類似關係，其次為商標之近似程度，此外，也應當考慮商標本身的識別性和在先商標的知名度等因素，透過這些審查因素以確定申請註冊的商標是否可能使相關公眾對商品和服務的來源產生混淆。

關於商品或服務的類似關係係以尼斯商品分類（The Nice Classification）和中國大陸分類手冊之子分類系統（Sub-classification System）作為判斷依

²⁵中華人民共和國商標法（2019 年修正）

第 30 條：申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。

第 31 條：兩個或者兩個以上的商標註冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請註冊的，初步審定並公告申請在先的商標；同一天申請的，初步審定並公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。

第 50 條：註冊商標被撤銷、被宣告無效或者期滿不再續展的，自撤銷、宣告無效或者註銷之日起一年內，商標局對與該商標相同或者近似的商標註冊申請，不予核准。

據，對於子分類系統，該分類系統中的 45 個類別中的每個類別又被進一步劃分為子類別，是審查人員用以作為判斷商品和服務相似程度時的參考，在大多數情況下，分類在同一子類中的商品或服務被認為是相同或類似的，而分類在不同子類中的商品或服務則不被認為是類似的。例如第 2111 類似群中的商品與第 2112 類似群中的商品不視為類似。此外，一些被歸入不同子類的商品或服務被認為是類似的，例如第 41 類 05 小類中的導遊服務與第 39 類 11 小類中的旅行團安排是類似的。

同類商品是指在功能、用途、材料、主要原料生產部門、消費者、通路、以及貿易管道等方面有密切聯繫的同類商品。這些面向可能包括子分類系統未涵蓋的商品或服務之預期目的、內容、目標客群以及提供服務的場所。商品或服務類似性的判斷應以消費大眾普遍認知為基礎，並藉助商品或服務的影響因素，以上就是商品或服務類似性的全部內容。

其次說明商標的近似性，在判斷商標是否相同或近似時，應考慮以下因素：商標本身的外觀、讀音、含義或印象、消費大眾的一般注意和認知。以整體比對為基礎，但也必須考慮商標的主要部分或顯著部分，如果二商標的主要部分或顯著部分相同或近似，則容易導致商標混淆。

為了使與會者更清楚理解，講者說明下列案例。首先在第一組案例中，從外觀、音義或商標本身的商業印象等方面認定皆為近似商標，特別要注意的是，外文詞與中文對應詞可能被認定為混淆而構成近似。例如 Case Study 1 表格右上角的「CROWN」與「皇冠」，英文與中文的含義相同，容易導致相關公眾混淆商品或服務的來源，因此認定第一組案例中的商標是近似的。

Case Study 1			
SMS	SIVIS	CROWN	皇冠
	St. Angel.		

Marc O Polo	MACAO POLO	WOLFHAWK	HAWKWOLF
-------------	------------	----------	----------

在第二組案例中，這四組商標並不近似，其中「HORSE」與「HOUSE」在發音和外形上相似，但意義不同；「福達」與「FUDA」的中英文發音相同，但字義不同，經判斷不會近似而產生混淆。「HOLIDAY」與「VACATION」它們的外觀、讀音不相似，雖然具有相同的含義，但最終經判斷也不構成近似。最後是俄文「победа」與英文「VICTORY」都是指「勝利」之意，但因外國文字並不相同，所以不被認為是相似的。

Case Study 2			
		HOLIDAY	
		победа	

(二) 歐盟智慧財產局（EUIPO）－講者未與會，以影片呈現

於歐盟申請商標註冊，判斷商標是否混淆係以歐盟商標法第 8 條第 1 項(b)款規定²⁶為依據，另需強調的是，因歐盟商標僅就絕對事由進行審查（即審查商標本身是否具備識別性），而不審查相對事由，歐盟智慧局不

²⁶ Article 8(1)(b) EUTMR: "Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark."

歐盟商標法第 8 條第 1 項(b)款：經在先商標的所有人提出異議者，不應註冊：如相同或近似於在先商標，且二者使用的商品或服務相同或類似，因此對在先商標受保護區域內的部分公眾(on the part of the public)有產生混淆之虞者；所謂混淆之虞包括與在先商標有產生關聯之虞(likelihood of association)。

會依職權檢視混淆可能性的存在，僅會在核准公告異議三個月內對提交異議申請且已支付異議費用的情況下進行審查。

審查混淆可能性的因素包括：商品和服務的同一年性或類似性、相關公眾的注意程度、商標的識別性及主導要素的相似性或同一年性。首先由商品和服務類似與否判斷，歐盟智慧局依據整體評估來判斷是否存在混淆的可能性，而歐盟法院已提供了確定商品或服務是否相似的因素，如性質、目的、使用方法、傳播途徑、相關公眾、來源、互補性、競爭關係等，舉例而言，巧克力與可可為類似商品，巧克力製品與咖啡則不屬類似商品，如果就後者巧克力製品與咖啡提交商品類似而導致混淆之異議申請，將會收到非常簡短的拒絕決定。

在異議程序中，一旦被認定是類似商品或服務，歐盟智慧局會開始檢視「相關公眾」，評估公眾對已具類似關係的商品和服務的關注程度，首先必須確認「相關公眾」是「一般大眾」還是「專業或專門大眾（professional or specialized public）」，當商品和服務同時針對一般大眾和專業大眾時，EUIPO 只會考慮一般大眾，因為一般大眾對於商品和服務類似與否更容易感到困惑；然而，如果其中一個商標同時針對一般大眾和專業大眾，而另一個商標僅針對專業大眾，則只考慮專業大眾，因為不太可能發生混淆。

其次，確定相關大眾的關注程度。這涉及消費者參與購買的程度、購買決定的重要性以及其他相關因素。一旦了解相關公眾及其關注程度，EUIPO 會就商標的三個層面上進行比較，即視覺、聽覺以及概念，EUIPO 會評估視覺上突出並首先引起注意的主導元素為何，並且特別剔除那些弱項和非識別性元素，因為它們在確定混淆可能性方面的作用有限。在這種情況下，商標的識別性較弱。較早的商標可以具有高度的獨特性，但在這種情況下，商標所有人應提交證據，EUIPO 審查官員將評估該證據。其中購買方式是 EUIPO 在整體評估時考慮的因素。例如，服裝通常是透過視覺購買的，因此視覺方面對於服裝來說更為重要，在酒吧或嘈雜的地方通常會點飲料，所以整體的視覺和感知效果更加重要。商標評估不僅要考慮視覺上的相似性，還要評估聽覺和概念上的相似性。特別是視覺上突出的主

導元素，以及消費者對商品和服務的關注程度。綜合評估有助於減少混淆，確保商標保護的有效性。

(三) 日本特許廳 (JPO)

首先，如果申請商標與他人的在先商標相同或相似，且涉及相同或類似的商品或服務，該商標將被拒絕註冊²⁷。在日本，審查商標的相似性時會綜合考慮商標的整體外觀、讀音和概念。此外，商品或服務是否類似也會根據品質、目的、目標消費者及生產或提供方式等因素進行判斷。為了保持審查一致性和品質，我們使用類似群組代碼系統來判斷商品或服務的類似關係。舉例而言，菠菜和番茄被認定是類似商品，因為在超市中都會銷售給一般消費者，因此 JPO 將菠菜和番茄分配相同的代碼，並認為是類似商品；而醫療服務和配藥服務都是由在醫療保健領域具有資格的專業人員提供，因此也認定是類似服務。我們的類似商品／服務判斷原則有助於審查人員的一致性判斷，使用戶能預見審查結果²⁸。

若申請人希望註冊與他人相同或相似的商標，需採取必要措施，如放棄某些與註冊商標相衝突的商品或服務、與在先商標所有人協商或提出註銷請求。

其次，今年引進的新制度允許在特定條件下共同註冊相同或相似的商標。新的並存註冊制度允許在先商標權人同意且消費者不存在混淆可能時得以同時並存註冊，適用於 2023 年 4 月之後提交的申請案件，包括馬德里協議下指定日本的國際申請。關於混淆可能性，審查員會綜合考慮先前註冊商標和申請商標的具體情況，包括商標的近似程度、知名度及商標使用

²⁷第 4 条第 1 項第 11 号 (先願に係る他人の登録商標):

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務 (第 6 条第 1 項 (第 68 条第 1 項において準用する場合を含む。) の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。) 又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

(中譯) 日本商標法第 4 條規定不能取得商標註冊之商標

第 1 項第 11 款規定，商標「與申請註冊日以前已申請註冊之他人註冊商標相同或近似，並使用於該商標註冊指定商品或服務同一或類似商品或服務者」，不得註冊。

²⁸類似商品・役務審查基準

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/index.html。

的形式等，若認定有混淆之可能，審查員會拒絕註冊並要求申請人提供補充證據。

最後，JPO 審查官報告日本商標法對於著名商標的保護有多項規定²⁹，根據商標的著名程度進行保護。例如商標法第 4 條第 1 項第 15 款規定若一商標在日本全國廣為人知，即使商品或服務不同，會引起混淆的商標也不能取得註冊；第 19 款規定，若商標在日本不著名但在其他國家已達著名，也可在日本受到保護。為了受到本條款保護，該商標必須與僅在其他國家或地區廣為人知的商標相同或近似，且必須存在申請人有不正當使用意圖，換言之，如申請人取得商標註冊的意圖是明知其他國家的著名商標未在日本註冊，則在日本也無法取得商標註冊保護。JPO 審查官宣稱這是為了保護著名商標和消除惡意商標申請的堅定承諾。因此，審查人員會綜合考慮各因素，如商標是否具有獨創性、是否為商號、著名商標所有人之經營範圍或是否多元拓展業務領域等，藉以判斷是否存在混淆可能。判定商標是否知名時，考慮使用時間、地理範圍、生產量及廣告情況等因素。

²⁹第 4 條第 1 項第 10 号：他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

第 4 條第 1 項第 15 号：他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）

第 4 條第 1 項第 19 号：他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

（中譯）日本商標法第 4 條規定不能取得商標註冊之商標

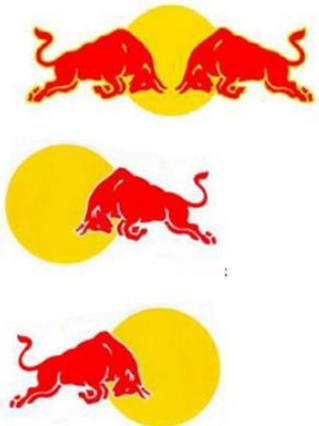
第 1 項第 10 款規定，「與消費者廣泛認識其為表示他人營業商品或服務之商標相同或近似，使用於同一或類似之商品或服務者」，不得註冊。

第 1 項第 15 款規定，「與他人營業之商品或服務發生混淆誤認之虞之商標（第一款至前款所列者除外）」，不得註冊。

第 1 項第 19 款規定，「日本國內或國外之消費者廣泛認識之商標於表彰他人之營業有關之商品或服務上，以相同或近似商標，以不正當的目的（獲得不正當利益之目的，加害於他人之目的、其他不正當之目的謂之。以下亦同）使用之（前各款所列之事項除外）」，不得註冊。

JPO 審查官介紹兩件案例：

案例一：「Red Bull」案³⁰

系爭商標	據爭商標
	

2013 年韓國汽車產品公司 Bullstone Co., Ltd.(以下簡稱 Bullstone) 向 JPO 提出商標申請，指定於第 1 類(如汽車燃料化學添加劑)、第 3 類(如汽車清潔劑)、第 4 類(如潤滑油、汽車燃料)、第 5 類(如除臭劑、空氣淨化製劑)等汽車護理保養相關商品，經過審查，JPO 於 2014 年核准系爭商標之註冊。據爭商標權人 Red Bull AG(以下簡稱 Red Bull) 異議未果，於是在 2015 年間提出無效審判，理由為：

- 系爭商標與在日本廣為人知的據爭商標近似而致混淆之可能(即違反日本商標法第 4 條第 1 項第 15 款規定)。
- 系爭商標與在日本或任何其他外國消費者中已經廣為人知的據爭商標近似而致混淆之可能，並且系爭商標的預期用途在提交申請時和授予註冊時都是惡意的(即違反日本商標法第 4 條第 1 項第 19 款規定)。
- 系爭商標的註冊違反公序良俗(即違反日本商標法第 4 條第 1 項第 7 款規定)

³⁰ Case No. 2017 (Gyo-Ke) 10080。

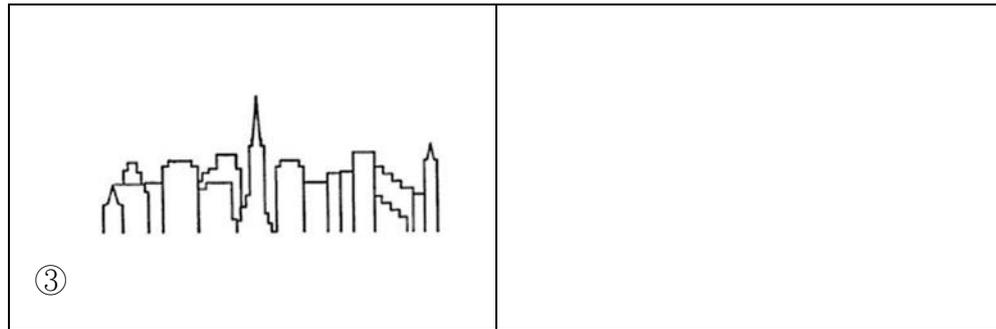
日本特許廳審判部在無效審判中並沒有裁定 Red Bull 勝訴，因此 Red Bull 進一步向智慧財產高等法院提出上訴，試圖撤銷日本特許廳審判部的決定。2017 年 12 月 25 日，智慧財產高等法院作出判決，系爭商標因違反日本商標法第 4 條第 1 項第 15 款而撤銷註冊。

此案 Red Bull 提交了各種證據來證明其商標的知名度，基於這些事證資料，智慧財產高等法院認可了 Red Bull 在能量飲料以及汽車相關產品的高知名度，相關消費者有可能認為 Bullstone 的商品與 Red Bull 有關，因此法院最終裁定 Red Bull 商標在相關市場中具有高度知名度，因此應該受到法律的全面保護，以防止其他品牌的商標侵權和不正当競爭行為。

案例二：「Manhattan passage」案³¹

系爭商標	據爭商標
 <p>①</p>  <p>②</p>	

³¹ Case No.2002(Gyo-Ke)593、No.2002(Gyo-Ke)514。



據爭商標權人於 1980 年 2 月在美國紐約市成立 **Wolverine Mountain Products, Inc.**，開始生產和銷售學校行李袋、飛行包和郵差包，後更名為 **Manhattan Portage Ltd.**（以下簡稱 **Manhattan Portage**），自 1983 年 4 月開始在美國使用其商標於郵差包、軟手提包、背包等商品，並於 1997 年 7 月在美國獲得商標註冊。

系爭商標權人 **Leisure Products Kabushiki Kaisha**（即 **Leisure Products Inc.**，以下簡稱 **Leisure Products**）於 1994 年 3 月 3 日提出申請，1998 年 1 月 9 日取得註冊第 4100203 號商標（左圖①），指定於第 18 類之「鞣革、皮帶、包包、包包、手提化妝箱、雨傘」商品。該公司代表董事於 1988 年 11 月 8 日申請、1991 年 7 月 31 日取得註冊第 2325691 號商標（左圖②）、1990 年 9 月 3 日申請、1993 年 4 月 28 日取得註冊第 2527329 號商標（左圖③）。

由使用事證顯示，系爭商標權人 **Leisure Products** 在申請註冊系爭商標之前，據爭商標權人 **Manhattan Portage** 就已將其產品出口到其他國家，甚至日本。雙方曾就代理經銷 **Manhattan Portage** 商品進行協商，然而最終未達成共識。因此 **Leisure Products** 與其代表董事於日本申請註冊系爭三件商標，在未經 **Manhattan Portage** 同意下開始製造和銷售標示有該商標之商品。

系爭商標和據爭商標均由頂部的紐約摩天大樓群的線條圖和底部的英文字母組成，二者商標的圖形顯著之處在於，它們不僅以紐約摩天大樓群的輪廓風格繪製，整體建築群被認為具有相同的構圖。此外，二者商標中的英文字母皆使用了「**Manhattan**」一詞，意思是「充滿摩天大樓的紐約市中心地區」，而「**Passage**」和「**Portage**」都有「交

通、運輸、貨運」之相近意涵，整體傳達了相同的概念「曼哈頓交通」或「曼哈頓運輸」。因此，系爭商標與據爭商標在外觀、觀念、讀音等方面均屬於易產生混淆之近似商標。

系爭商標與申請註冊之前就已在美國箱包領域的貿易商和消費者中廣泛認可的據爭商標相似，違反商標法第 4 條第 1 項第 19 款規定，最終法院認定系爭商標為以阻止外國著名商標進入日本之不正當意圖而申請的案件，應拒絕註冊。

(四) 韓國智慧財產局 (KIPO)

於韓國申請商標註冊，判斷商標是否混淆係以韓國商標法第 34 條第 1 項以及第 33 條第 7 項規定³²為依據，主要的審查原則應透過客觀且公正地觀察商標的外觀、讀音和含義，從普通消費者或貿易者的角度判斷商標的相似性，考慮是否存在對商品來源的混淆或誤解的可能性。

首先是商標的發音，這關係到消費者的發音，其次是商標的含義，最後是商標的外觀，這對於圖形商標而言非常重要。

商標的發音由一般消費者讀取時自然發出的音決定；商標以外語書寫時，其詞語的發音通常由大多數貿易者或消費者在看到該外語時會自然發出的發音決定，且不會有任何特別的困難。舉例而言，「Zeiss」vs「ZEUS」：不近似，因為 [E]+[I]和[e]+[u]發音不同，可資區別；「Elecom」vs「Elocom」：近似，因為[e]和[o]發音相似。

其次是商標的含義，普通消費者應該能夠直觀地從商標中理解其含義；不應在經過仔細考慮或查找字典後才知道商標的含義。舉例來說，「雪花」

³² Article 34 (Trademarks Ineligible for Trademark Registration)

(1) Notwithstanding Article 33, none of the following trademarks shall be registered:

Article 33 (Requirements for Trademark Registration)

(1) Trademark registration may be obtained, excluding the following trademarks:

7. In addition to trademarks under subparagraphs 1 through 6, a trademark which is unrecognizable for consumers to identify which goods related to whose business it indicates.

vs「韓雪花」：近似，因為「韓雪花」有韓國雪花之意，「雪花」為二者獨特的部分，導致兩件商標被認定為近似。

最後是「分散觀察」：商標相似性的判斷不應基於將兩個商標並排直接比較，而應考慮在不同的時間和地點比較兩個商標時，一般消費者是否會對商品或服務的來源產生混淆的可能性。舉例如下：

	申請商標	註冊商標
商標文字	PIZZA PEAK	PIZZA PICK
指定商品／服務	第 43 類 (G0301, G0502, S120602) 餐廳服務業等	第 43 類 (G0301, G0502, S120602) 餐廳服務業等

綜合考量，兩件商標的外觀和含義不同。考慮到申請商標的指定服務，例如「披薩店服務、披薩店經營」，更強調透過電子設備進行交易和廣告，因此認為這些商標不相似，可以共存而不會引起對來源的混淆。

(五) 美國專利商標局 (USPTO)

根據美國聯邦法律，《蘭納姆法》或 1946 年的《商標法》規定了商標註冊中混淆可能性的法定標準，美國法典第 15 編 (U.S.C.) 第 1051 條及以下條款。而規範混淆可能性的商標法具體條款是第 2(d)條 (15 U.S.C. 1052(d))，其中部分內容如下：「任何商標……不得在主註冊簿上被拒絕註冊……除非……其……與專利和商標局註冊的商標如此相似，以至於當用於或與申請人的商品 (或服務) 相關聯時，可能引起混淆，造成錯誤，或欺騙。」³³

³³ § 2 (15 U.S.C. § 1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration
No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons

在判斷兩個商標之間是否存在混淆可能性時，美國專利商標局(USPTO) 審查員使用一系列最初在美國法院判決中確立的因素，該判決為 *In re Du Pont de Nemours & Co.* 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)。這些因素被稱為 DuPont 因素。

判斷混淆可能性的考量因素：

- 商標在外觀、讀音、含義或商業印象上的相似程度；
- 相關商品／服務之間的相似性（如果存在此因素的話）；
- 商品／服務購買和銷售的貿易渠道之間的相似性（如果存在此因素的話）；
- 商品／服務的購買者是否通常是衝動購買或經過仔細考慮後購買。

更多因素考量：

- 前一商標的知名度（如果存在此因素的話）；
- 使用於相似商品／服務上的相似商標數量（如果存在此因素的話）；
- 實際混淆的性質和範圍（如果存在此因素的話）；
- 如果沒有實際混淆，避免混淆所需的時間長短和條件；
- 商標是否用於多種類商品／服務上；
- 雙方之間互動的性質和範圍（如果存在此因素的話）；
- 申請註冊商標的一方有權防止他人使用該商標的程度；
- 潛在混淆的程度；
- 其他任何已確立的事實，用以證明使用效果。

判斷兩件商標是否近似混淆，主要考量的兩項 DuPont 因素如下：

- 商標是否相同或相似；

when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce ...

- 與商標相關的商品和（或）服務是否相同或相關。

其中對於商標的比較，主要是判斷商標是否相同？如果商標不相同，它們是否相似？它們是否具有相同的讀音、外觀或含義？在任何一個因素（讀音、外觀或含義）上的相似性就足以認定存在混淆的可能性。

至於商品／服務的比較，一旦確定各自的商標相同或相似，商標局必須考慮商品／服務之間的關係，以確定是否存在混淆的可能性。此時主要是商品和（或）服務是否相同？如果不相同，它們是否密切相關？

最後與談人提供申請人如何有效地與 USPTO 溝通和互動的小技巧：

(1) 與審查律師溝通：

- 審查律師沒有動機拒絕申請。
- 建議在辦公室行動中一旦遇到拒絕或要求時，儘早聯繫律師。
- 就申請中的商品或服務相關的行業特徵進行討論。
- 可能透過電話溝通和審查官修正來解決要求。
- 非正式溝通會被記錄，但不作為正式紀錄的一部分。

(2) 聯繫商標協助中心：

- 獲取申請狀態的一般信息，申請人可以聯繫商標協助中心。
- 提供了兩個聯繫電話：+1 571-272-9250 或 800-786-9199。
- 提供的電子郵件地址為 TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov。

四、綠商標：普通法系和大陸法系司法管轄區「漂綠」挑戰的比較回顧

本章節所探討之「綠商標」將著重於「商標圖樣」分析，與綠商標產業所關注的綠色商品或服務有所不同。具體而言，前者為商標圖樣上通常會呈現與環境友善相關的綠色字眼；後者則為申請案中指定使用於尼斯分類的各類商品或服務名稱。

隨著環保意識的抬頭，全球政府積極推動淨零排放，ESG 永續發展已成為企業顯學。消費者和投資者越來越重視企業對環境的貢獻，驅使企業努力提升形塑綠色形象，同時兼顧營收成長和保護地球，實現永續經營的目標。因此，宣傳綠色資格成為重要的戰略。

許多企業主打「環境友善」、「可循環利用」、「綠色」、「生態」、「有機」等行銷策略來推廣其產品，並藉此受到消費者青睞。然而，隨著綠商標申請量持續增長，消費者如何在五花八門的廣告詞中，判讀洞察漂綠(greenwashing)³⁴和綠色行銷的真偽，以規避不實廣告的欺瞞，各國政府戮力制定相關防範標的。本次會議將探討選擇具有真正環境效益的商標品牌，以及監管機關、立法者和消費者如何共同合作，制訂保護措施，防止消費者落入漂綠商標的陷阱。

品牌所有者難以否認品牌與環境、永續發展和利害關係人（無論是消費者、雇主還是投資者）之間的聯繫，期望與他們相關的品牌能夠對環境產生正面影響，或至少避免對其造成破壞性影響。因此，除了註冊商標之外，品牌所有者還需了解與商業相關的法律規範，並謹慎行事，以避免違反任何適用法律。

以下對各國司法管轄區進行初步介紹，以了解全球市場中如何有效執行企業的環境責任和商業策略：

（一）英國：

鑒於英國監管 ESG 事務分屬不同事業主管機構負責，包括競爭暨市場管理局(Competition and Markets Authority，簡稱 CMA)、廣告標準局 (Advertising Standards Authority，簡稱 ASA)和金融行為監管局(Financial Conduct Authority，簡稱 FCA)，這些機構共同致力於推動反漂綠監管，以導正供需雙方資訊不對稱的市場紊亂現象。

在 2021 年，CMA 制定「綠色聲明指令」(Green Claims Code)³⁵，旨在確保企業在發出永續聲明時遵守《消費者保護法》。該指令適用於所有提出永

³⁴ 出自於 1986 年美國紐約生態學家 Jay Westerveld 所發表文章，形容當時旅館業者將重複使用毛巾過度吹捧為環保愛護地球，而對於廢棄物回收等環境影響力更大的層面卻無毫不在意。另依據劍橋線上字典定義為：讓人們相信自己為環境所做的事情比實際情況更多的行為或活動。

³⁵ 見英國政府 Green claim code 官網：<https://greenclaims.campaign.gov.uk/>，其聲明六大準則為：聲明必須真實準確、主張必須清晰明確、不得隱瞞或隱藏重要資訊、「比較」需清晰、客觀和即

續聲明的企業，包含其供應鏈上下游廠商，制定 13 條具體的規範準則。2022 年起全國消費產品上的環境效益標示必須清楚、正確且可證實，以避免誤導性的策略行銷。

綜觀全球溫室氣體排放量，時尚業占全球的 2% 到 8%，使其成為首波受衝擊的行業。2023 年 1 月，則對「快速消費品」(fast moving consumer goods，簡稱 FMCG)進行初步評估，該等商品因含糊其辭的聲稱、行業術語和混淆符號，與「綠色聲明指令」之間存有落差。例如，洗碗用品和衛浴清潔用品上的「環境友善」標籤，卻無法追溯其原料來源，這些華麗漂綠的宣言隱藏著 ESG 亂象。

為了應對「碳中和」和「淨零」等專業術語的理解不足和缺乏共識，2023 年 ASA 更新「關於誤導性環境聲明和社會責任的廣告指南」(advertising guidance on misleading environmental claims and social responsibility，簡稱 the Advertising Guidance 廣告指南)³⁶，更加謹慎地審查企業環境廣告的準確性。除客觀地標記綠色聲明外，企業應及時提供及揭露委由專業第三方驗證機構核可的文件，以協助監管機構審查綠色主張的適法性，從而提高其真實性和透明度。

FCA 作為英國金融服務公司和金融市場的監管機構，制定永續揭露及投資標籤的規則和指南，即「永續揭露要求及投資標籤機制(Sustainability Disclosure Requirements and Investment Labels)」，以增強外界對永續金融商品及服務的信賴，並減少「漂綠」情形的發生。

儘管英國已脫離歐盟，但仍承襲歐盟指令相關規範的責任，並成為英國法律的一部分。不同司法管轄區實踐方式雖有所不同，但一般情況下，英國智慧財產局對商標申請案件大多保持尊重的態度。因此，符合「欺瞞」的標準相對較高，如果商標圖樣傳達商品或服務的性質、品質、產地或其他特徵，並且相應的描述性文字或符號有可能致使相關公眾產生誤認誤信的風險，才可能被認定為「欺瞞」。

時呈現、廣告應考慮商品或服務的整個生命週期、主張必須得到證實。

³⁶ 2021 年 12 月英國廣告標準局發布最初廣告指南，其涵蓋英國非廣播廣告暨直效與推廣行銷守則(CAP) 和英國廣播廣告準則(BCAP)中涉及環境相關廣告問題的規則，相關規範請參：<https://www.asa.org.uk/resource/advertising-guidance-misleading-environmental-claims-and-social-responsibility.html>。

在典型「漂綠」商品或服務中，常見的詞彙為「ECO」或「ORGANIC」。以「OLIVER'S ECO PRODUCTS」和「OLIVER'S ORGANIC PRODUCTS」為例，消費者通常願意支付相對較高代價購買標有「ORGANIC」標籤的產品，僅因該等產品的生產方式必須經過專業驗證並取得相關文件，始得在市場上販賣、標示、展示或廣告宣傳；相對於傳遞環保或經濟概念之「ECO」文字，其可能意味著「環境友善」。如何準確定義「環境友善」並建構明確使用規範，是當前迫切需要解決的課題。不同司法管轄範圍對於這些概念的理解和知識水平將成為審查過程的關鍵因素。當綠色聲明被過度渲染，並因此而導致消費者誤解時，將對品牌造成負面影響，甚至引發法律紛爭。

(二) 美國

如同大多數國家，美國對抗「漂綠」議題亦有相關監管機構。美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱FTC)，是主要消費者保護機構，負責防止不公平和欺騙的行為，包含註冊商標及其使用。商標圖樣上的標示必須符合美國專利商標局(USPTO)《商標法》第2(a)條規範，即商標不得由不道德、欺騙或誹謗性事項所構成。美國因其幅員廣大，包含五十個州，各州擁有各自消費者保護法律規範和執行機構，甚至在某些地區有單獨具體的法律規定。

2022年，FTC著手修訂「綠色指南」(Green Guides)³⁷，根據《聯邦貿易委員會法》(the Federal Trade Commission Act，簡稱FCT Act)第5(a)條³⁸規範，旨在協助消費者購買名符其實的環保產品，解決市場上浮誇的環保產品問題。修訂過程中，FTC積極徵詢公眾意見³⁹，以確保提供最新、最準確的環境效益的資訊。修訂內容闡釋「環境聲明」的三大原則：環境聲明必須有需有充分支持；不做出空泛性的環境效益聲稱，如「天然」或「生態友善」；必須明確指出比較性聲明。此外，另亦有提供指導性原則及相關案例說明。

³⁷ 於1992年首次發布，並於1996、1998、2012進行修訂，詳細規範請參FTC官網：<https://www.ftc.gov/news-events/topics/truth-advertising/green-guides>。

³⁸ 指禁止商業中或影響商業的不公平或欺騙性行為或做法。

³⁹ 本次徵詢意見議題包含碳抵消和氣候變遷、可回收門檻、回收內容等。

美國另有多個廣告自律機構，如隸屬於商業改進局(Better Business Bureau，簡稱 BBB)⁴⁰的國家廣告司(the National Advertising Division，簡稱 NAD)⁴¹，其裁決雖不具約束力，但透過審查各行業、各類型廣告，監督廣告信息的真實性和透明度，成為打擊不實廣告的有效監管機構，並提供豐富的案件來支持廣告真實性。

從 USPTO 檢索資料庫中不難發現存在許多綠色商標。審查過程可能因商標僅包含描述性文字、錯誤的描述性觀點，或因無法發揮商標功能等而被拒絕申請。然而，有時難以分辨因圖樣具有欺瞞元素而放棄註冊的案例，但並不代表 USPTO 忽視這項議題。例如，倘若圖樣上出現「碳纖維排放負成長」的字眼，由於當前技術尚無法實現「零碳排放」，該等表述顯然誤導消費者，因此，USPTO 將會拒絕其註冊申請。其他諸如「零廢棄」、「永續未來」、「綠色水泥」等表述亦同屬不得註冊情況。為了應對不合理使用這些環境聲明，FTC 的「綠色指南」要求廣告商提供可信度的文件或證據來支持他們的環境聲明主張，並且必須謹慎使用環境行銷宣傳用語，以避免誤導或混淆消費者。此外，FTC 還規範圖樣上常見空泛環境聲明文字之行銷指南，如「一般環境效益」、「碳抵換」、「可堆肥性」、「可降解性」、「無毒」、「臭氧安全／臭氧友善性」、「可回收」、「回收材料」、「可重新裝填」、「再生能源」等詞語。

(三) 歐盟

何謂「EmpCon」指令？即「消費者賦權綠色轉型指令」(Empowering Consumers for the Green Transition Directive)，該指令旨在進一步提升永續資訊揭露品質，嚴禁企業使用過於模糊、空泛的環境聲明，如「環境友善」(eco-friendly)、「綠色產品」(green)、「氣候中和」(climate neutral)等，除非能提供公開、可驗證的數據支持。該指令已於 2023 年 2 月獲得批准，將於 2026 年 3 月 20 日實施。根據該指令，商標權人應立即採取實質具體的永續發展措施。

⁴⁰ 成立於 1912 年，非政府機構，為一個橫跨北美的非營利組織，透過蒐集可靠的商業信息，示警消費者掌握免於遭受欺瞞，其目標是促進建立公平有效的市場，以便買家和賣家能夠建立互信道德市場。

⁴¹ 成立於 1971 年，其使命為消費者確保廣告聲明的真實且準確，並使廣告業者在公平競爭的環境中運作，官網：<https://bbbprograms.org/programs/all-programs/national-advertising-division>。

EmpCon 指令列出禁止使用通用環境聲明的黑名單：除非具有科學證明、符合生命週期觀點或公開可驗證等條件，否則不得使用這些環境聲明；禁止使用帶有虛假觀點的環境聲明；禁止利用碳抵換計畫來宣稱產品具有碳中和或低碳特性，並要求經第三方驗證認證或公共機構核定後，才能使用「永續標章」。

如同美國商標法，當商標缺乏識別性時，同樣會遭到歐盟智慧財產局（EUIPO）拒絕註冊。在註冊階段，圖樣因涉及欺瞞元素而遭到拒絕的情形，其門檻相對較高，需在描述商品或服務的特徵或品質特性元素與實際情形不相當時，方能適用。綠色商標若能克服前述不得註冊事由，而獲得核准註冊，應進一步遵守 EmpCon 指令的要求。EmpCon 指令要求環境聲明必須具體清晰，避免使用模糊或容易混淆消費者的詞語，例如標籤、公司名稱或產品名稱中的「氣候友好」（climate friendly）。若該等環境聲明無法明確傳達真實的環保訊息，可能引起漂綠的指控。為避免此風險，唯一方法是在廣告、包裝以及其商業傳播中公開提供環境績效的具體說明。例如，若當圖樣上宣稱「氣候友好」（climate friendly），則應具體說明為該等包裝材料百分之百來自再生能源，以符合使綠色商標的合法使用標準。

EmpCon 指令發布後，綠商標唯一合法使用的條件是：環境聲明必須明確、客觀且可驗證。任何缺乏具體執行計畫或未符合認證標準的情況，即可能被視為漂綠行為，進而因其不公平商業行為，面臨消費者的民事求償、主管機關的罰鍰，甚至可能被停止或禁止進行相關商業活動。

(四) 南非

在南非，由於立法和監管框架的問題，漂綠議題尚未受到重視。根據南非《商標法》第 9、10 條規範，商標必須能夠可以與他人之商品和服務相區別，且描述性商標不得註冊。換言之，若僅為商品或服務本身品質、用途或其他特性等所構成者，不得註冊。另一方面，《消費者保護法》(Consumer Protection Act) 立法目的為促進供應商和消費者之間的良好商業行為(to promote good business practice between suppliers of goods and services and consumers of these goods and services)，並在第 24 條明確禁止以任何誤導方式作為商品或服務說明。其適用範圍涵蓋對毫無根據的生態友善主張、錯誤聲稱永續產品。

廣告監管委員會(ARB)為南非廣告的自律機構，並負責指導產品廣告包裝以及綠色或生態意識主張。根據其規定，嚴禁使用含糊、誇大或不明確的符號或文字或其組合式誤導消費者。若無法以科學方法或驗證方式支持的陳述，不得將其標示在綠商標圖樣上。為防止漂綠情形的發生，或許應規範綠色商標必須先徵得證明商標或團體商標認證，方可申請註冊，以保障消費者權益得到保障。

目前南非積極參與「零垃圾掩埋計畫」(Zero-to-landfill project)，以有效減少浪費和環境汙染。這項計畫不僅專注於將衣物廢棄物轉化為可再利用的纖維，用於填充枕頭、家具和拳擊袋，還將塑膠或橡膠廢料轉化為混凝土纖維，用於牛仔布或丙烯酸等材料。此外，廢玻璃也得到重新利用，應用於各種家用產品，以實踐廢棄物綠化政策。

儘管如此，目前一些假冒或侵權商品在被銷毀過程中會被送往掩埋場，顯示雖然在產品製造過程中已正視漂綠的問題，但卻忽略市場淘汰產品可能面臨更大漂綠風險。期盼未來能有具體、明確的環保方法來處理銷毀假貨或廢棄貨物，從而確保整個產品生命週期都能避免漂綠風險帶來的影響。

(五) 小結

越來越多企業積極參與各種永續發展和循環經濟項目，以減少對環境的影響，同時改善企業治理模式，履行企業社會責任。這些永續發展計畫可能依賴於再生能源、依賴能源效率，意味著我們正努力採用更節能的技術和建構永續供應鏈來進行生產。在產品的整個生命週期和材料創新方面，使用永續材料生產產品，提升產品耐用性，並優化後續的翻新機會，以實現回收再利用。

以 PUMA 為例，他們計劃在 2025 年實現包含氣候、循環經濟和人權等 10 個永續發展目標。目前，他們在服裝和配件中使用的聚酯有超過 50% 來自回收材料，辦公室、商店和倉庫 100% 使用再生能源，99% 塑膠包裝材料來自回收再利用，這些舉措已成功減少 9% 排放量。希望藉由推動該等措施以增進消費者對品牌信任與支持。

漂綠的影響不僅限於產品製造過程，而是可能在整個產品生產週期中發生。作為智慧財產權管轄的一員，除確保企業產品在符合商標規範下獲得合法生存的機會，同時也承擔保護消費者免於受到漂綠行為不公平對待的責任。在資訊不對稱下，必須積極監督和應對，防止漂綠行為成為誘餌，引導我們走向環境造成毀滅性後果的道路。

五、在亞特蘭大 INTA 年會期間為執法機構提供假冒產品培訓

假冒案件層出不窮，已成為各界關注的重大問題。這些案件多以廉價方式提供「仿製品」、以最低成本輕鬆生產複製品，以及透過電子商務和社群媒體推廣跨國交易等。該等侵權行為不僅削弱企業和政府的收入，還抑制投資與創新，並阻礙經濟成長，同時對消費者和環境造成嚴重損害。根據經濟合作暨發展組織(OECD)和歐盟智慧財產權局(EUIPO)2019 年報告顯示，假冒和盜版商品貿易量穩步上升，占全球貿易總量的 3.3%，這證明假冒問題已成為亟需正視且不容忽視的課題。

假冒活動涵蓋多個層面，從生產、包裝、運輸、銷售等，觸及商標及其他智慧財產領域，如化合物專利(Compound patent)、延續性專利(Secondary patent)、資料包裝專屬期(Data package exclusivity)、營業秘密(Trade secrets)、商標(Trademarks)、設計專利(Design rights)、商業外觀(Trade dress)、著作權(Copyright)等。面對這些挑戰，國際社會應採取具體有效的防範措施，包含加強法律監管、提升執法力度，並且教育消費者辨識真假商品，以維護商標權人和消費者的權益免受損害。更重要的是，國際間需要攜手合作共同打擊贗品的生產、流通和銷售，確保全球市場的公平競爭與健全發展。

本次年會不僅安排以仿冒為主題的專題課程，更在各國分享案例時提出應對仿冒行為的策略和措施，會議期間並舉辦真假商品辨識培訓活動。以下將介紹禮來公司(Lilly)、MF 集團(MF Brands Group)、亞馬遜(Amazon)、星巴克(Starbucks)等知名公司在打擊仿冒的因應對策，並分享仿冒培訓活動學到辨識真假商品的關鍵技巧。

(一) 禮來公司

1876年創立，致力於創造高品質藥物，位於美國印第安納波利斯的跨國製藥公司。其在全球55個國家進行臨床試驗，並將產品銷往至約120個國家。然而，隨著市場擴展，必須強化仿冒防範策略，特別是從Cialis⁴²、Cyramze⁴³案件學到教訓。

仿冒行為不僅侵犯專利和營業秘密等，還危害消費者的健康和信任。為此，採取下列措施以強化對仿冒防範：

1. 全面智財保護：加強對所有產品的智慧財產權保護，包括註冊專利、商標和設計專利。
2. 跨境執法合作：與各國執法機構合作，進行跨境執法行動。包含加強與海關合作，進行辨識和查緝仿冒的培訓，以建立有效的監控網絡。
3. 情報分享和集中管理：建立全球仿冒產品情報平台，集中管理和分享來自各地的仿冒品資訊，有助於即時採取適當法律行動。
4. 法律規範的調和：了解各國法律和規範，進而協調各國法律，以便執行智財權和防偽策略。
5. 公私協力：與監管部門、執法機構以及其他產業合作，共同對抗仿冒行為。

透過這些策略，禮來公司將更有效保護自家產品免受仿冒者的侵害，同時維護公司聲譽和消費者健康安全。

(二) MB 集團

為一家位於瑞士的知名時裝集團，旗下主要品牌包括Lacoste、Gant、Aigle等等。鑒於時裝產業為假冒行為重要來源之一，根據集團內部資料，可歸納出主要假貨來源地：

1. 主要代工國家：中國大陸、土耳其，為全球最大製造基地之一，擁有龐大製造能力和供應鏈，許多知名時尚品牌在中國大陸、土耳其進行大規模代工生產，因而成為仿冒者非法製造仿冒商品的主要基地之一。與此同時，

⁴² 壯陽假藥事件。

⁴³ 一種用於治療某些類型癌症的藥物，亦受到仿冒波及。

近年來由於孟加拉工資低廉，該地亦成為假冒服裝的主要生產者，主要出口至歐盟、英國、中東和東南亞。

2. 運輸樞紐：香港，作為亞洲的物流中心，擁有完善的運輸網絡和便捷海、空運輸能力，使得仿冒商品能夠輕地流向全球各地。杜拜和新加坡等地，也因其良好的物流條件，而成為仿冒商品的重要轉運站。
3. 過境國家：受到「一帶一路」政策倡議的影響，基礎建設和貿易便利化程度提高，使得仿冒商品得以從沿線國家如：哈薩克、吉爾吉斯、吉布地等巧妙躲避查驗，更容易地進出和分銷。
4. 線上平台：網路商店普及和開放式平台的設立，使得仿冒者可以輕易在網路販售產品，並利用小包裹的方式逃避檢查，對打擊仿冒活動帶來額外的挑戰。

總結來說，這些來源地展現仿冒產品全球化供應鏈的複雜性和挑戰性！為了有效打擊仿冒活動，時尚產業可以採用先進技術，如 RFID、QR CODE 追蹤和驗證產品的真實性，同時積極研發各種防偽技術。此外，國際執法機構和監管部門需要加強合作，確保產品受到適當專利、商標、著作權保護，並強化仿冒訴訟和法律程序，制定跨國防範策略，諸如：密切監控各種銷售管道，提升監管力度，加強貿易安全檢查，並建立透明和有效的數位化供應鏈管理。同時與線上平台(如淘寶網、阿里巴巴平台)建立合作管道，並教育消費者辨識真偽產品的能力。

(三) 亞馬遜

作為目前全球最大網際網路線上零售商之一，於 2022 年成立全球打假團隊 (Counterfeit Crimes Unit，簡稱 CCU)，專注於打擊和阻止仿冒產品在其平台上流通。以下對 CCU 打擊仿冒具體作法摘述如下：

1. 利用先進技術工具和數據分析，CCU 檢測和監控潛在仿冒商品，並運用機器學習和人工智能技術，辨別可能的仿冒產品列表和仿冒活動模式。
2. 加強與品牌所有者合作，共同監測和處理可能的仿冒現象。同時，提供消費者向品牌舉報仿冒商品的管道，以加速對仿冒產品的處理和下架。
3. 積極追訴仿冒者，對侵權行為進行法律追訴，並與執法機構合作，加強執法力度，並確保仿冒者受到法律制裁。

4. 透過宣導和教育消費者，提升他們辨識和避免購買仿冒商品的能力。同時，建立透明有效的供應鏈管理機制，從源頭控制和防範仿冒商品進入市場。

此外，亞馬遜推出「Project Zero」，針對跨境電商提供防護措施，包括自動刪除仿冒產品的頁面、系統自動偵測仿冒產品、以及產品獨有的防偽代碼。這些措施有效降低品牌受到仿冒和侵權的風險，並增強消費者對品牌的信任度。

亞馬遜透過技術創新、合作、法律追溯和教育宣導等綜合策略，積極提升平台的安全性與可靠度，以保護消費者和品牌所有者的權益。

(四) 星巴克

身為全球知名品牌，星巴克致力於保護消費者和品牌的利益，利用技術創新，跨域合作、法律維權和教育消費者等多重策略，全面打擊仿冒產品，將其相關作法摘述如下：

1. 建立網路執法系統，並與全球中心機構合作，專注於監控和打擊全球線上市場的仿冒問題，利用先進技術工具和數據分析建立警覺監控系統，偵測識別潛在仿冒商品及其分佈模式，以及早發現並因應，尤其針對來自仿冒高風險地區的產品(如：中國大陸)。
2. 與雅虎、亞馬遜、樂天等大型線上市場展開跨職能合作，加強監控和應對仿冒活動的能力。不僅擴大監控範圍，亦能提高反制措施的效率和準確性，有效防範仿冒商品流通。
3. 強化品牌在消費者心中的知名度，如獨特的海妖標誌，確保消費者能夠輕易識別正品，避免誤購仿冒品，從而保護消費者權益和星巴克的聲譽。
4. 積極對註冊商標維護和保護，如星冰樂、princi⁴⁴，積極追訴侵權行為，確保商標的獨特性和識別性免於遭受侵害，包含禁止他人以「星冰樂」商標作為菜單或產品名稱，從而有效防止商標的濫用，並保障消費者權益和品牌商業利益。

⁴⁴ 為主打雞尾酒、早午餐和烘焙產品的義式麵包工坊。

在打擊仿冒的道路上，星巴克秉持者對消費者和品牌高度責任感和承諾，透過多重策略的綜合應用，以保障消費者權益和維護品牌價值。

(五) 辨識真假商品技巧

在本次 INTA 年會期間舉行一場仿冒產品的培訓，此活動旨在提高執法人員對仿冒商品的識別和應對能力，並促進各國之間的合作與交流。

培訓活動包括：

1. 反假冒工作坊：這是針對內部實務者和政府官員的專屬活動，將深入探討從線上調查到線下執法的反假冒策略。參加者將學習最新的識別和追蹤假冒商品的工具和技術，以及法律和實務方面的執法行動。
2. 中國大陸執法工作坊：首次舉辦的這個工作坊將集結來自中國大陸的各種執法機構，討論如何應對不斷增長的仿冒和大規模商標及智慧財產權侵權問題。參與者包括中國大陸國家知識產權局、國家市場監督管理總局、最高人民法院及北京知識產權法院的代表。

INTA 的反仿冒委員會（ACC）積極推動全球反仿冒政策，與海關及在線反仿冒相關的全球項目小組合作，並與多個地區的反仿冒組織進行政策對話和合作。

這些培訓和工作坊旨在提高執法機構對仿冒產品的識別和執法能力，同時促進品牌所有者、網路平台和執法官員之間的合作，以共同應對仿冒商品帶來的挑戰。

以下為仿冒品培訓活動現場攤位及仿冒品實品照片：



案例介紹： NBC 環球集團（NBCUniversal）隸屬康卡斯特公司（Comcast Corporation）旗下的子公司，為美國一家集娛樂與傳媒為一身的公司，致力於提供多元化的娛樂、新聞和資訊產品和服務。業務範圍涵蓋新聞和娛樂電視網路、頂尖的電影製作公司、大規模的電視節目製作、一系列的電視台、知名的主題公園，以及高品質的廣告支持串流服務。

仿冒品照片 1： 側邊「FlowFly」吊牌非 NBC 環球集團註冊的商標；下圖右側底端僅以恐龍圖案作為標示。正版強調真實來源，通常以恐龍圖案加上外文「Jurassic World」呈現。



仿冒品照片 2：正版玩偶不會將商品吊環或吸盤縫在玩偶頭上，以免造成商品變型，確保商品完整性；基於安全考量和尊重不同權利人產品，正品不會將小小兵穿上蜘蛛人服裝，亦不會將遙控螺旋桿設計於頭頂位置。



仿冒品照片 3：贗品塑膠玩偶品質不佳，頭部偶有斷裂情況；正版包裝完整且設計精美



NBC 環球集團仿冒品宣傳摺頁

DREAMWORKS Genuine

- High Quality
- Official labels and logos, and the official brand is "DreamWorks + IP name", Never "IP name" alone
- "DreamWorks Moon Boy" logo on packaging and/or tags
- Legal line: © notice
- Information about manufacturer and/or licensee

Trolls

Counterfeit samples

NBCUniversal

Enforcement Guide

Stopping the Counterfeits

Key Elements to be Photographed

To help us determine whether seized goods are counterfeit, we kindly ask you to send us high-quality photographs, including the following elements:

1. **Entire product** – both front and back
2. **Label** – close-up photo of label or logo on goods
3. **Hang tags** – close-up photo of front and rear hang tags
4. **Packaging** – interior/exterior packaging of goods
5. **Manufacturer/Exporter** – available manufacturer or exporter information.

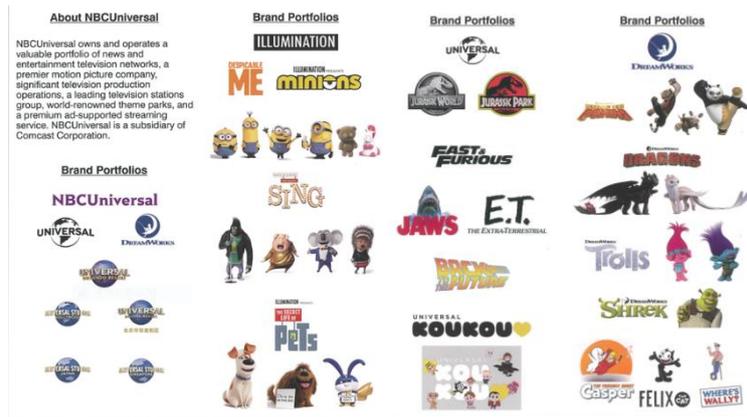
UNIVERSAL Genuine

- High Quality
- Official labels and logos
- Universal logos on packaging and/or tags
- Legal line: © notice
- Information about manufacturer and/or licensee

Counterfeit samples

thank you!

Contact: ipenforcement@nbcuni.com



案例介紹：其他常見用品，如牙刷、牙膏、刮鬍刀、服飾分辨真偽技巧如下：

- 牙膏、牙刷：以高露潔為例，正品通常在產品上下兩側標有明確的「Colgate」，而仿冒產品則可能以相似包裝和配色混淆視聽，且未必有「Colgate」的明確標誌。



- 刮鬍刀：正品通常具有流線型一體成形，側面鑲嵌品牌的 LOGO，背面光滑如鏡。產品外盒或充電器也會清楚地印有品牌的使用資訊。



- 知名服飾：以 BOSS HUGO 為例，正品的標誌顏色與吊牌顏色相符，且 BOSS 與 HUGO 的標誌不會同時出現。



當今全球化市場充斥大量的仿冒產品，不僅損害品牌的聲譽和商業利益，也對消費者權益造成威脅。除了制訂政策和品牌維護來打擊供應商、製造商之外，更重要的是從教育消費者如何辨別真假商品，提高對仿冒產品的識別度，以有效杜絕仿冒品的流通，共同對抗仿冒產品的逆襲。這些特徵和技巧有助於消費者在購買時辨別，幫助我們的日常生活中免於受到仿冒產品的侵害。

六、中國大陸判例法最新動向

(一) 背景介紹

隨著中國大陸經濟的快速發展，商標法的實施在保護企業知識產權和維護市場秩序方面發揮著越來越重要的作用。本報告旨在提供 2024 年中國大陸商標法在司法實踐中的最新案例及趨勢，幫助讀者更好地理解 and 應對相關法律問題。

(二) 關鍵案例分析

1. 不正當競爭與惡意註冊

案例一：「極氫」案⁴⁵

极氫

浙江吉利控股集團有限公司（以下簡稱浙江吉利公司）是一家中國大陸本土汽車製造商，一直專注於電動車的研發生產，並註冊了「ZEEKER」商標及其中文音譯「極氫」商標，因大量申請與其核心業務無關的商品類別（如第 18 類皮革箱包）而引起中國大陸國家知識產權局（CNIPA，以下簡稱國知局）的注意，遭國知局依據商標法第 4 條⁴⁶拒絕註冊。浙江吉利公司上訴至北京知識產權法院（BJIPC），辯稱該商標是基於善意申請註冊。法院實際上支持浙江吉利公司論點，並澄清商標法第 4 條之適用，既要考慮主觀意圖，也要考慮客觀證據，在法庭審理期間，浙江吉利公司提交許多證據，表明將來正準備使用這些商標，法院接受了這些證據。

另外關於浙江吉利公司提到是出於防禦目的而申請註冊大量商標，法院則表示目前中國大陸商標法制下並沒有防禦性申請的具體規定，對於這一點，法院支持國知局的決定，強調商標申請必須具備使用意圖，且不能僅僅為防禦性目的而申請。

最後與談者補充說明，法官評論認為舉證責任必須合理，且不應對企業構成過度負擔，且據了解國知局內部維護存在一份名單，名單上有一些規模大且信用良好的公司，為了商業目的，多會進行大量申請商標的動作，名單上的公司可能沒有必要每次都解釋為何大量申請註冊商標，但可能會需要發布承諾，例如為了保護青少年為目的。

2. 商標識別性

⁴⁵申請案號第 53870470 號（已註冊）。

⁴⁶中國大陸商標法第 4 條：自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。

案例二：「HEMOPORE」案⁴⁷

HEMOPORE

近年來，中國大陸國知局越來越多引用商標法第 11 條⁴⁸以缺乏識別性為由拒絕商標註冊，例如一家愛爾蘭醫療設備公司提交「HEMOPORE」商標申請，申請涵蓋的商品包括醫療設備和儀器、耳鼻喉科儀器及醫療敷料，國知局審查後認為，申請商標由英文「HEMOPORE」構成，可以分解為「HEMO」和「PORE」，「HEMO」指「與血有關的」，「PORE」則有「凝視」或「毛孔」的意涵，整體上易被消費者理解為「血凝視」、「血毛孔」等含義，使用在指定的醫療器材和儀器等商品上，僅直接表示了指定商品的功能用途等特點，已構成商標法第 11 條第 1 款第（2）項所指之情形，因此駁回了該商標註冊申請。

商標申請人不服該決定，提起訴訟。經北京知識產權法院審理⁴⁹，撤銷了國知局的決定，理由是：本案商標由字母「HEMOPORE」構成，雖然可被拆分為與該商標指定使用的商品具有一定關聯性的兩個英文單字「HEMO」與「PORE」，但「HEMO」與「PORE」並不常見將其組合使用，整體而言，「HEMOPORE」亦非英語中的固定慣用語，也不屬於同業經營者用於描述該商標指定使用商品的特徵的常用語。

雖然一審法院支持該公司的上訴，認為商標並非直接描述功能，但二審法院最終維持了拒絕決定。

3. 非傳統商標

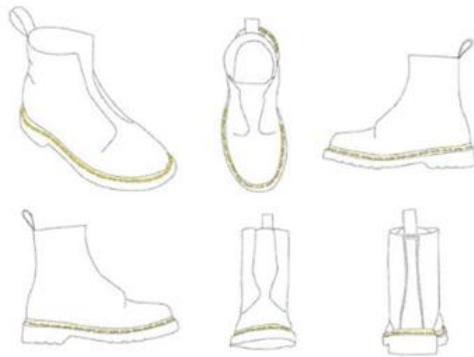
案例三：鞋面縫線案例⁵⁰

⁴⁷申請案號第 44870033 號（已駁回）。

⁴⁸中國大陸商標法第 11 條 下列標誌不得作為商標註冊：（二）僅直接表示商品的品質、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的。

⁴⁹（2021）京 73 行初 12290 號行政判決。

⁵⁰申請案號第 31447132 號（已駁回）。



一家來自英國的鞋類品牌埃瓦國際有限公司（以下簡稱埃瓦公司）嘗試註冊其鞋子上的獨特黃色縫線設計為立體商標，指定使用於第 25 類「鞋（腳上的穿著物）；鞋；短靴」等商品，經審查後，國知局仍認為其此立體商標使用於全部商品上均缺乏商標應有的識別特徵，構成商標法第 11 條第 1 款第（3）項所指情形⁵¹，因而拒絕了註冊申請。

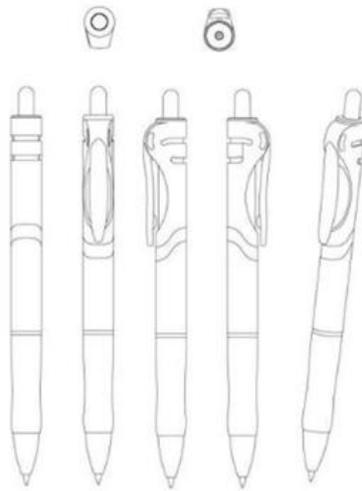
埃瓦公司雖不服提起上訴，但北京知識產權法院也支持國知局的決定⁵²，法院認為：「訴爭商標為環繞靴子鞋面邊緣的黃色縫線，鞋面的邊緣縫線是鞋類商品的必要組成部分，其在鞋類商品上所佔比例較小，屬於以相關公眾一般注意力難以識別的部分。縫線粗細、線段長短等因素屬於相關公眾難以區分的細微差異，黃色縫線顏色亦是鞋類商品的常見選擇，訴爭商標所示縫線使用在鞋、短靴、中筒靴等商品上，相關公眾在一般情況下不易將其識別為指示商品來源的標誌，不具有作為商標的識別特徵。囿於訴爭商標的標示位置及其指定使用的商品特點，埃瓦公司應當舉證證明相關公眾對該公司所售鞋類商品上邊緣縫線的認識已脫離商品組成部分這一固有概念而明確指向商品來源。在案證據並未區分或凸顯訴爭商標在其鞋類商品銷售中改變相關公眾認知習慣、超越所屬行業通常使用方式的特殊影響，且部分證據所示鞋類商品邊緣縫線並非黃色，縫線粗細及間隔亦有不同，與埃瓦公司所稱訴爭商標的設計特徵未能明確對應，故不足以證明訴爭商標通過使用已獲得識別性。」

⁵¹中國大陸商標法第 11 條 下列標誌不得作為商標註冊：（三）其他缺乏顯著特徵的。

⁵²（2021）京行終 5797 號行政判決；（2020）京 73 行初 14440 號行政判決。

與談者說明，依申請人補充證據資料，法院認為黃色縫線更像是鞋子的組成部分，本案也是典型的位置商標識別性判斷案例，與常見的商品包裝或容器等立體商標相比，要證明位置商標透過使用而取得識別性的難度更高。

案例四：筆外型設計案例⁵³



上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱上海晨光公司）向國知局提出上圖筆型設計立體商標申請案，指定使用於第 16 類「鋼筆；自動鉛筆；筆（辦公用品）；自來水筆；書寫工具；白板筆」商品。國知局認為此立體商標僅由為獲得技術效果而需有的商品形狀組成，屬於商標法第 12 條所指不得註冊的情形⁵⁴，而且經審酌晨光公司提交的證據尚不足以證明訴爭商標具有可註冊性，因此駁回註冊申請。

上海晨光公司不服遂提起行政訴訟，經法院審判認為⁵⁵：「訴爭商標系三維標誌，圖形整體呈筆狀，其設計分為上筆桿、下筆桿兩部分，上筆桿與下筆桿之間以螺紋連接，上筆桿上端設計有弧形筆夾及月牙型鏤空筆套，

⁵³申請案號第 36939797 號（已駁回）。

⁵⁴中國大陸商標法第 12 條 以三維標誌申請註冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊。

⁵⁵（2021）京行終 8370 號行政判決；（2021）京 73 行初 2129 號行政判決。

下筆桿靠近筆頭位置設計有環形凹陷，並套有中間細兩頭略粗呈啞鈴狀的軟膠防滑護套，筆桿腰線處有 S 型裝飾圈。採用該三維形狀的筆在使用時能夠緩解消費者指關節與筆的摩擦，提升使用時手握的舒適度，筆套夾的設計便於筆的攜帶及固定，提升使用便捷性，縱然訴爭商標三維標誌的設計有別於其他筆形設計，但該差異並未改變其整體作為筆的形態及所具有的書寫功能。訴爭商標三維標誌採用特殊的筆夾、筆套等設計，僅能說明訴爭商標可能會受到著作權法或專利法的保護，其仍屬於由使商品固有功能更容易實現所需的三維形狀組成，使用在鋼筆等商品上具有功能性，構成商標法第 12 條所指『為獲得技術效果而需有的商品形狀』的情形，不得註冊。」。

法院於此案例中經過所有細節與裝飾元素審查，得出結論是此件筆型外觀立體商標確實存在一些獨特元素，但這些元素本質上是有助於提高使用的舒適性與便利性，因此筆型外觀設計屬於商品本身的功能。此外要強調的是，被認定為具有功能性的立體標識即使經過市場上長期使用也無法獲得註冊。法院認為，該設計的獨特特徵可能受著作權法或專利法保護（這些法律提供有限的保護期），但不受商標法保護。

(三) 商標法執行趨勢

1. 懲罰性賠償

案例五：SIEMENS v SiMBMC

原告：德商西門子	被告：上海西門子電器有限公司
SIEMENS	SiMBMC

懲罰性賠償在中國大陸的應用範圍越來越廣。例如，在西門子案中，法院對侵權企業判處高達人民幣 1 億元的賠償，其中包括懲罰性賠償，中國大陸藉以懲戒和遏止惡意侵權行為，該案被認為是中國大陸商標法實施以來判賠金額最高的案例之一。

被告上海西門子電器有限公司在其生產的洗衣機機身、洗衣機外包裝上及商業宣傳活動中使用「Shanghai Ximenzi Electric Co., Ltd.」及「SiMBMC」

商標，引起消費者混淆及構成不正當競爭，法院採納原告所提出的銷售收入、不同城市的行政執法行為以證明侵權的地理覆蓋範圍等事證資料，最後法院估計被告之違法行為已獲利達人民幣 17.5 億元。最高法院最終判決被告構成商標侵權及不正當競爭⁵⁶，造成了市場混淆，進而影響了西門子的商譽，並判賠人民幣 1 億元。

本案獲准賠償之關鍵在於商標權人面對侵權行為時，應全面蒐集所有能夠證明侵權規模、持續時間、惡意使用商標的證據，力求促使法院超越法定賠償額度。商標權人亦同時發掘個別股東具有共同侵權意圖的證據，並努力將其列為共同被告，以促使判決之執行。

2. 執行力度加強

案例六：華為商標侵權案



在華為案中，原告華為公司在第 9 類註冊了 HUAWEI 商標，指定使用商品涵括智能手錶，被告則在其產品銷售網頁上使用了「兼容華為」及「正品華為」等字樣，造成了市場混淆。法院判決被告停止侵權行為並支付賠償金。該案的關鍵在於被告在判決後仍未停止侵權行為，並透過變更公司名稱和股東結構來逃避法律責任。最終，法院追究了實際控制人的連帶法律責任，並加強了對該案的執行力度，須賠償人民幣 1000 萬元（四倍懲罰性賠償）。

⁵⁶中國大陸商標法第 57 條第 7 項：有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：(七) 給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

(四) 未來展望

隨著中國大陸對智慧財產權保護的重視程度不斷提高，預計未來商標法的實施和執行將更加嚴格和高效。企業在進行商標申請和保護時，應更加注重提供充分的使用證據，並合理規劃商標申請策略與布局，以提高註冊成功率並避免不必要的法律風險。

七、 印度判例法最新動向

本課程主要探討印度智慧財產權法的現代變革趨勢時，言論自由和智慧財產權之間的平衡是憲法框架下的核心議題。言論自由在印度憲法第 19(1)(a)條中被明確保障，而智慧財產權(如著作權、商標和專利)的保護也在憲法第 19(1)(g)條下得到法律支持。隨著人工智慧技術的迅速發展，智慧財產權面臨新的挑戰。這些議題不僅涉及憲法權力的重要保障，同時也影響數位時代的法律實踐與發展。

案例一：Dabur India Limited v Dhruv Rathee & Others⁵⁷



(一) 事實背景：

Dabur India Limited⁵⁸(以下稱 Dabur 公司)，印度一家受歡迎的快速消費品公司起訴一名社交媒體人士 Dhruv Rathee⁵⁹，因其在視頻中以「冷飲

⁵⁷ 加爾各答高等法院 2023 年 3 月 15 日臨時禁令(interim injunction)，編號：CS/41/2023，網址：<https://indiankanoon.org/doc/77092668/>。

⁵⁸ 為印度一家領先的消費品公司，業務涉及護髮、口腔護理、保健、皮膚護理、家庭護理以及食品和飲料，參官網：<https://www.dabur.com/who-we-are>。

⁵⁹ 為印度 YouTuber、視頻博主和社交媒體活動家，其 YouTube 頻道為：<https://www.youtube.com/@dhruvrathee/featured>。

的黑暗面」(The dark-side of cold drinks)為題，探討碳酸飲料的有害影響，並將 Dabur 公司的「Real」果汁飲料比作碳酸飲料，稱其成分對身體健康有害，可能導致脫髮或糖尿病，並在視頻中以模糊且戲謔方式呈現 Dabur 公司飲料產品的「Real」標誌。

(二)法律問題：

Dabur 公司主張 Dhruv Rathee 言論侵犯了其商業名譽和產品形象，並違反商標法第 29(9)條⁶⁰規定，要求刪除視頻並尋求賠償。

(三)法院判決：

儘管憲法第 19(1)(a)條保障言論和表達自由，但言論自由並非絕對，仍受憲法第 19(2)條的限制。Dhruv Rathee 在影片中反覆提及「Real」品牌，並故意以惡作劇方式模糊 Dabur 公司標誌，導致一般消費者仍可輕易將其與 Dabur 公司產品產生聯繫。因此，法院認定 Dhruv Rathee 行為已違反商標法第 29(9)條及著作權相關規範，裁定應刪除影片中涉及 Dabur 公司 Real 品牌產品的商標、著作內容、商業外觀、包裝標籤，方能公開播放。

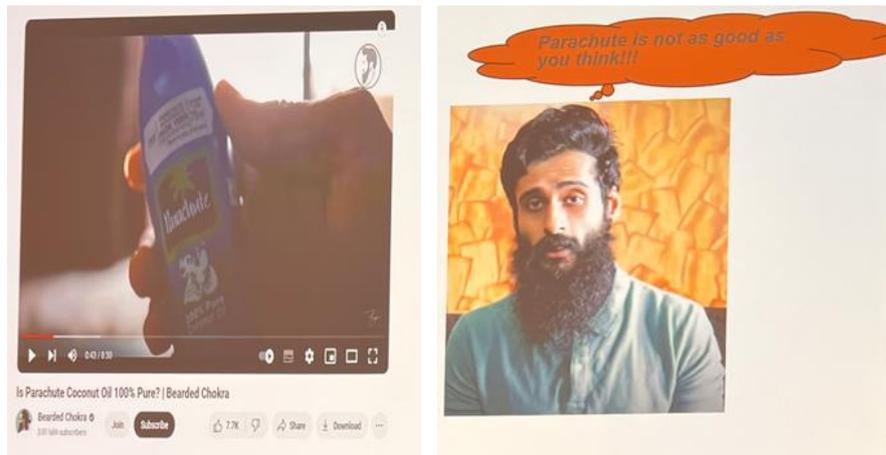
(四)小結：

本案例突顯言論自由和企業名譽之間的平衡問題。法院重申言論自由在法律框架下的重要性，同時也強調尊重企業的商標權。法院需考量權衡言論真實性、公共利益、企業名譽等多方面因素，以確保言論自由和商業權益之間的達到合理平衡。

案例二：Abhijeet Bansal v. Marico Limited⁶¹

⁶⁰ 規範商標侵權方式，包含口頭使用或視覺表現。

⁶¹ 孟買高等法院 2020 年 1 月 15 日



(一) 事實背景

Abhijeet Bansal 為印度社交媒體人士，在 YouTube 頻道發布以「Is Parachute Coconut Oil 100% Pure」為題，對 Marico Limited⁶²(以下稱 Marico 公司)生產的「Parachute Advanced Ayurvedic Hair Oil」頭皮保養產品發表了「Parachute is not as good as you think!!」言論，要求刪除其視頻。

(二) 法律問題

Marico 公司認為 Abhijeet Bansal 在視頻中未經同意使用該公司商標，並對其產品發表貶低的言論，主張該等言論侵犯其商標權和商業名譽。

(三) 法院判決

法院認為作為「社交媒體影響者」的被告 Abhijeet Bansal 在言論真實性上應承擔更高的責任，不能像普通人一樣免於法律責任。關於視頻中「IT'S NOT AS GOOD AS YOU THINK!! I WILL PROVE IT!!!」是否涉及虛假或誤導性言論，法院認為視頻內容主要係對成分進行冷凍測試，結果顯示「Parachute 椰子油在烹飪以外用途的品質較低」，該等陳述僅為揭露事實，並不構成毀謗。然而，若以兩個不同用途產品(如：烹飪用的椰子油、髮用的椰子油)進行比較測試，由於比較基準不同，過於吹噓表

⁶² 為印度一家跨國消費公司，於 1988 年成立，提供健康、美容和保健領域的消費品和服務，生產和銷售包裝食用油、食用椰子油、燕麥、髮油、美容產品等，「PARACHUTE」為其知名商標。總部位於孟買，業務遍及亞洲及非洲等 25 個國家，官網：<https://marico.com/india/about-us/overview>。

述可能產生不公平、誤導性言論。因此，言論自由與商業言論之間的界線應被明確劃分。

(四) 小結

言論自由雖受憲法保護，但未經授權使用 **Marico** 公司的商標，並在缺乏足夠事實依據的情況下發表意見，可能導致消費者的混淆或損害品牌形象，這是法律所不樂見的。

案例三：Anil Kapoor v. Simply Life India and Others⁶³



(一) 事實背景：

Anil Kapoor 是印度寶萊塢的知名演員，參演過 100 多部電影、多個電視節目和網路連續劇，尤以在印地語《Yudh》中演出，將「Jhakaas」一詞詮釋得淋漓盡致，成為充滿活力和熱情性格的代名詞。他曾代言許多商品和服務，多部演出角色更獲得國際認可，因此擁有極高的商業價值。

然而，**Anil Kapoor** 的形象被未經授權使用，引發相關法律爭議。**Simply Life India** 和他人運用人工智慧技術，開發一系列產品和服務，其中包括印有 **Anil Kapoor** 照片的數位貼紙和海報，以及在各種媒體上以他的名字和照片作為宣傳材料。此外，還使用 AI 生成技術，將 **Anil Kapoor** 的面孔與其他女演員的形象混和，創造出相似 **Anil Kapoor** 的面孔，甚至以 **Anil Kapoor** 作為網域名稱等。

⁶³ 德里高等法院 2023 年 9 月 20 日 CS(COMM) 652/2023 案判決。

這些行為不僅未經 Anil Kapoor 同意就任意濫用他的形象，侵犯 Anil Kapoor 的人格權⁶⁴，也可能誤導消費者，使其在不知情的情況下接收錯誤資訊。這不僅威脅到 Anil Kapoor 的聲譽，亦損害 Anil Kapoor 的財務利益。

(二) 法律問題

運用人工智慧（AI）技術仿造 Anil Kapoor 人格特徵，或以黑化方式製作圖像和視頻，或以欺瞞方式發行產品，進行非法行為，獲取不當利益，將涉及下列法律議題：

- 人格權：隨著人工智慧技術的發展，特別是深度學習和生成對抗網絡 (GANs)，能夠生成高度逼真的人物形象和動作，並可仿造特定個人的外貌和動作，Simply Life India 及他人利用這些技術，未經 Anil Kapoor 的許可，製作仿造他的外貌、動作、聲音的圖像和視頻，並將其用於商品和服務的宣傳。這類行為明顯侵害 Anil Kapoor 的人格權，因其形象被用於未經授權的商業用途，可能損害其聲譽和形象。
- 智慧財產權：人工智慧生成技術所創建的內容，包括文字、音樂或圖像，具有原創性。Anil Kapoor 的肖像權和聲譽為其智慧財產權的一部分，應受到法律的保護。未經授權使用肖像和名字，不僅侵犯肖像權，還可能衍生商標仿冒的問題。這些行為不僅侵犯 Anil Kapoor 的法律權利，還對市場競爭帶來不公平影響，減弱其在商業上的識別度和價值。
- 隱私權：使用人工智慧生成技術，將 Anil Kapoor 的姓名或肖像等用於各種廣告或非廣告用途，無論是褒揚，或是貶低其形象，都構成對其隱私權的侵害，同時對其造成冒犯或貶損。
- 欺騙消費者：未經授權使用具有 Anil Kapoor 形象的產品或服務，可能會誤導消費者，誤以為該等產品或服務是由 Anil Kapoor 所代言或支持的，從而受到欺騙和誤導，進而影響消費決策和權益。

(三) 法院判決

⁶⁴ 包含姓名、肖像、圖像、聲音、性格特徵和其他屬性呈現，均屬之。

法院在本案重申「保護名人形象免受未經授權的商業利用和人工智慧技術濫用的重要性」，並將法院判決摘述如下：

- 保護人格權：法院明確禁止未經授權使用 Anil Kapoor 的姓名、肖像、聲音及其任何方面來創建商品、鈴聲和其他商業目的。此一措施在確保 Anil Kapoor 的人格權不受侵犯，避免其形象被未經授權地使用於商業用途，而造成聲譽損害。
- 網域名稱的暫停和屏蔽：法院進一步下令暫停和屏蔽濫用 Anil Kapoor 身分的網域名稱。該項措施在數位領域的實施尤其重要，以防止未經授權使用其身份和形象來建立網站或域名，從而保護其在網際網路上的權益和形象。
- 阻止變形的圖像發布：法院禁止發布任何變形的 Anil Kapoor 圖像，此一決定維護 Anil Kapoor 的聲譽和隱私，避免未經授權的人工智慧技術用來製造誤導性或貶損的圖像，進而對其形象造成損害。

(四) 小結

此案例不僅對 Anil Kapoor 個人權益的保護，同時也對名人和公眾人物在數位時代面臨的法律挑戰做出重要回應。法院判決強調保護名人形象免受未經授權的商業利用和人工智慧技術濫用的必要性。隨著科技的快速發展，隱私保護和言論自由更顯得重要，避免不當行為觸犯法律已成為當務之急。

在上述《Dabur India Limited v Dhruv Rathee & Others》、《Abhijeet Bansal v. Marico Limited》、《Anil Kapoor v. Simply Life India and Others》案例中，印度法院試圖在保護智慧財產的同時，兼顧言論自由的重要性。這些判決突顯如何在言論自由和智慧財產權之間的利益衝突取得平衡，尤其是面對數位環境和人工智慧技術帶來新挑戰時。在現行的法律框架下，如何處理智慧財產權侵權問題和言論自由之間的矛盾，以尋求合理、公正的解決方法，成為司法判決的重要課題。

隨著司法標準的演變和科技進步，印度智慧財產法不斷型塑相關法律框架，並在數位社會中產生深遠的影響。這些案例不僅反映法院在平衡法

律利益方面的努力，同時強調法律如何應對新興技術對知識產權的挑戰，並保障公眾對言論自由的權利。

八、品牌與原住民權利的交會點：利害關係人小組討論

隨著全球化的進一步推進，原住民權利與品牌保護的交會議題越來越受到關注，原住民聚落在保護其文化遺產和傳統知識方面面臨著許多挑戰，尤其是當這些資產與現代商標法和智慧財產權制度交會時，諸如什麼是原住民權利、誰來決定這些權利的構成、誰能執行這些權利、如何執行這些權利等課題該如何認定？本場會議由美國專利商標局(USPTO)部落事務聯絡員兼高級商標律師 Susan Anthony、Huski.ai 品牌保護營運總監 Joshua S. Hopping、Gowling WLG 國際律師事務所合夥律師 Monique M.Couture 與亞利桑那州立大學法學教授 Trevor Reed 透過對談方式共同就原住民文化和智慧財產權保護分享研究心得。

首先，主持人及與談者先釐清什麼是原住民文化和智慧財產權，並以什麼形式存在？

1. 原住民傳統文化表現 (Traditional Cultural Expressions, TCEs)

原住民傳統文化表現指以物質和非物質形式表達原住民傳統知識和文化，內容包括傳統儀式、音樂和歌唱；繪畫、雕塑；文字、標誌、設計；文化表演（歌曲、戲劇）；文學作品（故事、傳說）、商標（團體標章、證明標章、傳統商標）；手工藝品（刺繡、珠繡、毛毯等）；建築；原住民語言；傳統運動等。這些文化表現是集體所有的，隨著時間的推移在原住民聚落中不斷演變，並且代代相傳。

2. 原住民傳統知識 (Traditional Knowledge, TK)

在討論傳統知識時，人們首先會聯想到的是：「技術、技能和實踐；從一代傳承到下一代，發展、維持並傳承下來；在聚落內部；通常是其文化或精神身份的一部分；農業、科學、技術、生態和醫學知識；與生物多樣性相關的知識」等初始印象，然而，其實原住民傳統知識並沒有國際公認的定義，使得原住民族很難知道何謂傳統知識，如何識別及適當使用(或

不使用) 傳統知識。USPTO 律師 Susan Anthony 補充, 美國聯邦政府已開始就制定保護原住民的遺傳資源、傳統知識和傳統文化表現形式的政策進行首次部落磋商, 因為美國政府非常關注氣候變化, 而原住民往往是最早發現和意識到氣候和環境變化的族群。

3. 智慧財產權與精神權利 (Intellectual Property & Moral rights)

當談論到智慧財產權時, 顯然大多數人會以處理商標、專利和著作權為主, 但對於原住民聚落而言, 有些原住民是沒有能力註冊商標, 因為必須以個人身分註冊, 但該部落在該國或該地區不被認可, 或者即使註冊商標, 使用方式也可能與我們的通常認知不同。美國亞利桑那州和新墨西哥州地區內的納瓦荷族人⁶⁵是一個很好的例子, 他們擁有的商標可以被任何部落族民使用, 這是一種團體標章(collective mark)的使用概念, 而不是僅限於特定的政府組織或公司。Huski.ai 品牌保護營運總監 Joshua S. Hopping 則補充說明他本身屬於切羅基民族⁶⁶, 實際上所擁有的切羅基民族企業商標是由切羅基民族公司使用。因此, 在不同的部落中, 商標有不同的用途。即使依據不同國家或地區規定申請註冊商標, 其中也會涉及神聖的道德權利, 因為某些圖像、文字或歌曲等領域是不想被公開的, 必須由部落精神領袖或部落內部某些階層的族人才可持有, 因此不會願意註冊商標。

其次, 誰擁有這些權利, 抑或是誰有權決定何人擁有這些權利? 必須先區別「擁有者」與「集體」的概念, 實際上就是指西方智慧財產權的所有者、管理者與聚落集體(對 TK、TCEs 所有人負責)之間的區別。當業者考慮在品牌或任何類型的產品中展現原住民傳統文化表現時, 建議向原住民聚落或政府部門諮詢是否屬於團體或個人所有。有一方意見認為如果原住民傳統文化表現不受專利、商業機密、著作權或商標的保護, 那麼就

⁶⁵ 納瓦荷(英語和西班牙語: Navajo、Diné)是美國西南部的一支原住民族, 為北美洲地區現存最大的美洲原住民族群, 人口估計約有 30 萬人。納瓦荷族保留地(英語: Navajo Nation), 也譯作納瓦荷保留地, 是現今美國的面積最大的一塊印地安保留地, 部族政府稱為納瓦荷國, 橫跨亞利桑那、新墨西哥和猶他三州, 面積約 7 萬平方公里。納瓦荷族群有自己的語言納瓦荷語, 沒有文字, 只能口口相傳。

⁶⁶ 切羅基人(英語: Cherokee)是美國東南疏林地區的原住民族群。十八世紀以前, 切羅基人主要居住於現在的北卡羅來納州西南部、田納西州東南部、南卡羅來納州西部和喬治亞州東北部, 現今大多居住於奧克拉荷馬州東北部。切羅基語是美國第二大被廣泛應用的原住民語言; 切羅基語是一套獨特的書寫系統, 易於使人可以表達一些新的、描述性的現代詞彙。

應該屬於公共領域。然而這會是一項挑戰，僅僅因為可在網路上找到資訊不代表我們應該使用它，就著作權而言，本質上面臨的是竊盜形式，而非保護形式，因為這些集體權利不容易融入傳統的智慧財產權。

自古以來原住民族就生活在這片土地上，從那時起便擁有自己的智慧財產權系統，比現在 IP 制度持續時間更久遠，許多系統仍完好無損，未因殖民化而消失，然而將來還能延續下去嗎？是什麼規範了對原住民文化遺產的保護和使用？與談者建議可由下列面向思考：

- 智慧財產權—專利、著作權、商標、營業秘密
- 不正當競爭、挪用、轉換的法律
- 部落知識產權法典；社區協議、規範和照護標準
- 部落條約和保留權利學說（美國）
- 《印第安藝術和手工藝法》⁶⁷（25 U.S.C. § 305 及以下條款）
- 獨特法律和 WIPO IGC（wipo.int）
- 聯合國《原住民權利宣言》（UN DRIP）
- 最佳實踐（例如，WIPO 在與原住民合作時為時尚行業制定的原則）

最後，由 Huski.ai 品牌保護營運總監 Joshua S. Hopping 分享其所研究的實際案例。Joshua S. Hopping 本身是切羅基人，切羅基族最早來自南阿巴拉契亞山脈，大多數人於 1830 年代被遷移到奧克拉荷馬州，目前有三個⁶⁸聯邦認可和七個州認可的切羅基部落。他談論到「塞盧（玉米之母）」曾經並且仍然是切羅基文化和精神的重要特徵，並透過「切羅基玻璃寶石玉米案」說明玉米的文化和精神意義。

⁶⁷ The Indian Arts and Crafts Act of 1990，禁止在美國境內行銷印第安手工藝品時進行虛假陳述。以錯誤地暗示任何藝術或手工藝品是印第安人生產的、印第安人產品或居住在美國境內的特定印第安人或印第安部落或印第安人手工藝品組織的產品的的方式提供或展示銷售或出售任何藝術或手工藝品是非法的。

⁶⁸ 三個目前聯邦認證的切羅基部落：奧克拉荷馬州的切羅基國（Cherokee Nation，縮寫：CN）、北卡羅來納州的東方部落（Eastern Band，縮寫：EB）、奧克拉荷馬州的給杜瓦聯合部落（United Keetoowah Band，縮寫：UKB）



卡爾·巴恩斯（Carl Barnes，1928-2016），終其一生於奧克拉荷馬州生活，他透過栽培雜交玉米研發出新的玉米品種－切羅基玻璃寶石玉米（Cherokee Glass Gem Corn），是一種非常獨特且美麗的玉米品種，以其多彩的、玻璃般透明的玉米粒而著稱。卡爾·巴恩斯聲稱他的雙親有切羅基印地安血統，但事後由反欺詐部落聯盟（Tribal Alliance Against Frauds, TAAF）對巴恩斯家族的研究表明，他沒有在任何聯邦或州認可的切羅基部落中被記名，也沒有切羅基血統關係。藉由對外宣稱自己有切羅基血緣的虛假關係，卡爾·巴恩斯取得通常是為原住民而保留的傳統玉米種子進行育種及行銷，他在 1995 年將一些種子交給了格雷格·肖恩（Greg Schoen），後者將「玻璃寶石」玉米種子商品化，同時強調巴恩斯的切羅基血統，以及這種世襲財產如何促成了這個玉米品種的誕生。2012 年起消費大眾再次接受這個玉米的推廣故事並透過社群媒體大量傳播，而且至今仍在銷售。

2022 年 Joshua S. Hopping 進行研究顯示，有 83 個電子商務網站銷售這種玉米種子，其中有 17% 網站積極推廣這些種子為「切羅基玻璃寶石玉米」，72% 的網站標示了卡爾·巴恩斯的切羅基血統。然而切羅基族人的種子培育員僅會保存種子，而不會進行基因改造，與談人 Joshua S. Hopping 再次強調「切羅基玻璃寶石玉米」與切羅基人沒有關聯，然而沒有法律禁止，只能對消費者進行道德勸說，雖然根據《印第安藝術和手工藝法》，以錯誤方式暗示其為印第安生產的藝術品或手工藝品是非法的，但玻璃寶石玉米並不屬於這一範疇。

「切羅基玻璃寶石玉米」案例研究中存在哪些權利，誰可以執行這些權利？

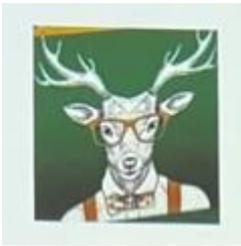
- 商標：使用「切羅基」名稱或品牌來銷售和推廣種子
- 傳統知識(TK)：在創造玻璃寶石玉米種子時使用了 Osage 和 Pawnee 的傳統傳家種子
- 道德權利：卡爾·巴恩斯使用虛假的原住民連結關係聲稱獲取用於培育玻璃寶石玉米的傳家種子

切羅基玻璃寶石玉米的故事強調了保存傳統作物和文化的重要性，原住民聚落在農業方面擁有豐富的傳統知識，例如保存傳家種子，惟應在商業用途之前需要得到尊重和保護。此外，在美國，蘭納姆法的第 2(a)條提到不道德或詆毀情事，雖然這種集體權利的理念與商標法不完全相符，但可以為原住民聚落提供一種法律框架來保護其智慧財產權。

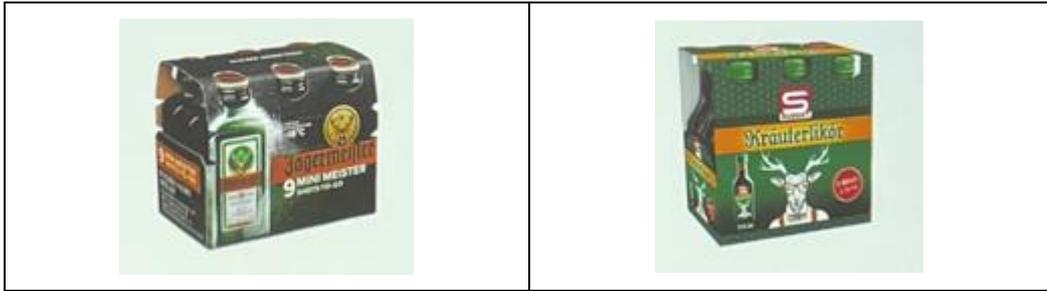
本場論壇藉由對原住民權利與品牌保護的關鍵討論點和具體案例分析，提供了當前的趨勢和實踐經驗。品牌擁有者和相關機構在處理原住民文化和智慧財產權時，應特別注意徵得原住民聚落的同意，並建立合作關係，以確保其文化遺產和傳統知識得到尊重和保護。

九、歐洲判例法年度回顧

案例一：奧地利最高法院：在相同產品類別中，類似包裝是否會引起混淆的可能性？⁷⁰

原告 JÄ GERMEISTER 商標圖樣	被告 SPAR 商標圖樣
	
原告 JÄ GERMEISTER 實際使用	被告 SPAR 實際使用

⁷⁰ 4 Ob 55/23a (Austrian Supreme Court, May 31, 2023).



自 1937 年以來，原告德國 Mast-Jägermeister SE（簡稱 Jägermeister）一直是「Jägermeister」文字商標以及幾個極其強烈的圖形商標的所有者，幾十年來，原告一直在全國範圍內銷售一種非常知名和受歡迎的定期廣告草藥利口酒（占奧地利草藥苦味市場的市場銷售額約四分之一）。原告以這些商標銷售草藥利口酒。而被告是奧地利連鎖超市 SPAR Österreichische Warenhandels-AG（簡稱 SPAR），亦以自有品牌銷售另一種草藥利口酒。兩款草藥利口酒產品的產品特徵相似。原告 Jägermeister 向奧地利法院申請了針對 SPAR 的草藥利口酒的初步禁令，理由是其侵犯了具有聲譽的商標和不正当競爭。一審法院下達了禁令。維也納上訴法院駁回了 SPAR 的上訴。SPAR 不服，向奧地利最高法院提起上訴。被告辯稱無致混淆誤認的理由：1. 使用不同的商標名稱「KRÄUTERLIKÖR」v「JÄGERMEISTER」；2. 使用 SPAR 的註冊商標  ⁷¹。

在這個案件中，奧地利最高法院處理了與下級法院頒布的初步禁令相關的法律問題上訴。下級法院已禁止被告在貿易過程中：

1. 在歐盟內廣告、提供、投放市場⁷²、進口、出口和(或)分銷如下所示的草本利口酒產品。

⁷¹ 歐盟註冊第 018657048 號商標。

⁷² 原文為 placing on the market，在歐盟第 765/2008 號條例首次對「投放歐洲市場」進行了定義，具體而言，投放市場是指「首次在共同體市場上提供產品」或「在商務工作過程中，有償或免費在共同體市場上供應產品供分銷、消費或使用」。近期第 2019/1020 號條例（EU）中也採用了相同的定義，即「在商業活動過程中為在聯盟市場上分銷、消費或使用而提供的任何產品，無論是有償還是免費」。



2. 在奧地利廣告、提供、投放市場、進口、出口和(或)分銷使用與原告所示產品特徵類似的產品特徵的草本利口酒。



原告的訴求在商標法和不正當競爭方面均獲得成功。奧地利最高法院認為，下級法院的法律評估符合既定判例法的範圍，並且在個別案件中法院必須具有的判斷範圍內。因此，這不需要最高法院進行任何修正。

最高法院還認為，下級法院的評估在任何情況下都是合理的：被告選擇的草本利口酒的設計和標籤，包括：1.既定的顏色組合；2.橙色飾帶上的 **Fraktur** 字體；以及 3.鹿頭的圖案展示，顯然是基於原告的知名商標。這將導致心理聯繫並不正當地利用商標的聲譽。

被告辯稱，其並未利用原告的知名商標，因為其在產品上貼有自己的註冊商標「S BUDGET」。

奧地利最高法院駁回上訴，根據 EUTMR 第 9 條第 (1) 款 (c) 項的規定，**Jägermeister** 的商標在歐盟享有聲譽，尤其是在年輕人中。而 **SPAR** 以漫畫方式描繪鹿頭圖形，吸引與 **Jägermeister** 飲料客層相同的年輕族群。

因此，有爭議的商業外觀被認為不公平地利用了 Jägermeister 商標所享有的聲譽。至於貼上 SPAR 的其他註冊商標被認為不足以排除 Jägermeister 的著名商標與有爭議的商業外觀之間的連結，原因有兩個：首先，SPAR 的「S BUDGET」商標不是主要元素；其次，對著名商標與有爭議的使用之間的連結標準進行全面評估具有決定性意義，由於「S BUDGET」此商標並不顯眼，因此無法消除整體設計所產生與原告商標的連結。

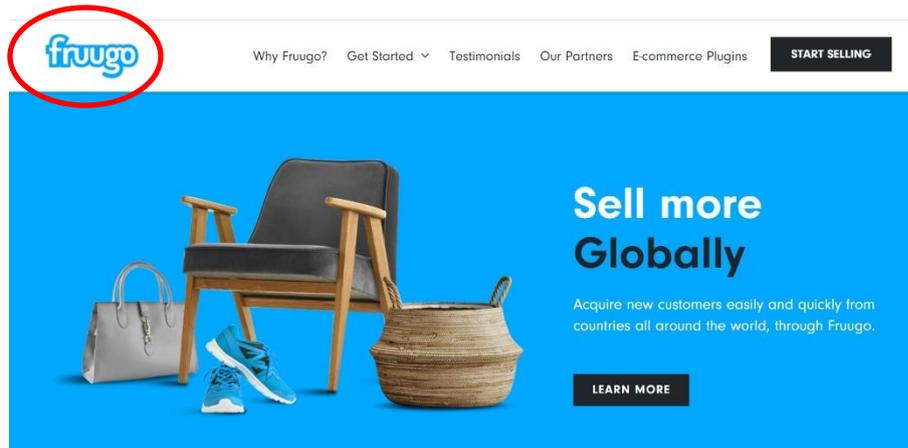
由此案例，與談人特別提醒：仿製產品的生產者請注意！從流行產品中擷取一個知名人物或角色，稍微更改並複製原始商品的顏色代碼即構成侵權。

小結：

- 不需要混淆的可能性。法院認為下列三點即構成商標侵權和不正当競爭：1.標誌的相似性，2.在相關公眾心目中的聯繫或關聯，3.存在傷害的風險。
- 顏色組合、橙色飾帶上的字體、鹿頭的圖像展示，會導致心理聯繫並不正當地利用原告的商標。
- 「S BUDGET」標識不具有主導地位，無法消除與原告商標的心理聯繫。

案例二：荷蘭海牙地方法院：普通（非混合型）在線市場是否可以直接對商標侵權負責？⁷³

⁷³ Audi and Volkswagen/Fruugo, District Court of The Hague, August 30, 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:12679.



Fruugo 為英國最大的本土電商平台，已包括瑞士、瑞典、英國、德國、挪威、澳大利亞、荷蘭、丹麥、美國等 45 個國家和地區，近年來倍速增長，受到了諸多賣家關注。

在 Audi 和 Volkswagen 訴 Fruugo 案中（海牙地方法院，2023 年 8 月 30 日，ECLI:NL:RBDHA:2023:12679），法院作出了荷蘭首例關於在線市場責任的判決，這是根據 CJEU 在 Louboutin 案⁷⁴中的判決進行的。法院認為，Fruugo 作為一個普通的（非混合型）在線市場，如果沒有積極行為，不會被直接判定為商標侵權，並且在這種情況下，消費者認知是否相關沒有普遍規則。

在本案中，零售商在 Fruugo 的在線零售平台上提供了帶有 Audi 和 Volkswagen 商標的假冒產品。這些產品還在第三方網站上進行了廣告宣傳。汽車製造商向海牙地方法院提起侵權訴訟，指控 Fruugo 自身直接侵權並且非法促進了第三方的侵權行為。

在對直接商標侵權的判決中，海牙地方法院根據 CJEU 在 Louboutin 和 Coty 案中的判決認為，侵權「使用」意味著積極行為和對構成使用行為的直接或間接控制，而第三方的使用意味著該第三方在其自身的「商業交流」中使用該標誌。

將這些原則應用於本案，地方法院發現 Fruugo 沒有積極參與。事實與 Louboutin 案不同的是，亞馬遜平台涉及一個混合在線市場，即混合

⁷⁴ C-148/21 - Louboutin (Use of an infringing sign on an online market), Judgment ECLI:EU:C:2022:1016.

商業模式 (Hybird business model)，其中也提供其自己的產品。與原告的主張相反，地方法院認為 **Louboutin** 或亞馬遜案並未確立一個消費者認知在所有情況下都相關的普遍規則。只有在適當的情況下，這種認知才是相關的。例如，如果平台營運者也提供其自己的產品，並且消費者在這種情況下無法區分不同的提供者，那麼認知將是相關的。在本案中，不存在混淆的可能性，因為 **Fruugo** 並無提供自己的產品。因此，地方法院得出結論，侵權行為是由第三方零售商而非 **Fruugo** 造成的。

關於涉嫌協助第三方侵權行為，地方法院認為 **Fruugo** 可以依賴《電子商務指令》第 14(1)條中的避風港條款。根據地方法院的說法，**Fruugo** 符合（中立）託管提供者的資格，它並不了解實際侵權內容，並且已實行了充分的通知和撤下程序。因此，在本案中汽車製造商所有商標的索賠均被駁回。

小結：

- **Fruugo** 是一個普通的（非混合型）在線市場，**Fruugo** 並未列出自身產品，僅僅是第三方賣家的侵權產品。
- **Fruugo** 可以依據《電子商務指令》的避風港條款：沒有實際知曉侵權行為；有足夠的通知和撤下程序。
- 這次判決確認了普通（非混合型）在線市場在沒有積極行為和對侵權行為控制的情況下，不會直接對商標侵權負責；亦即只有當平台本身積極參與或控制侵權行為時，才會被認為是侵權行為的「使用」。

案例三：西班牙最高法院：「裸瓶」蘋果酒瓶的形狀是否具有識別性？⁷⁵

在 *Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) 訴 Martin* 案中，最高法院確認了一個僅由「裸瓶」形狀組成的立體商標的識別性，即使該形狀包含技術元素。這個阿斯圖里亞斯蘋果酒瓶被稱為「鐵模瓶」（*botella molde hierro*），於 1880 年設計，用於裝瓶阿斯圖里亞斯生產的天然蘋果酒，自那時起便一直作為盛裝蘋果酒之用，直到幾年前，都沒有使用任何標籤。

⁷⁵ Judgment No. 1190/2023 of the Supreme Court of Spain of July 19, 2023 (Cassation Appeal No. 6251/2019).

一個多世紀後，當該瓶子已作為阿斯圖里亞斯天然蘋果酒的象徵獲得識別性時，代表主要生產商阿斯圖里亞斯蘋果酒協會（ASSA）將其註冊為立體商標，並在西班牙專利商標局（OEPM）進行了註冊。（如下圖左）



多年後，ASSA 發現西班牙另一個地區的一個生產商 Sidra S 使用類似於註冊瓶子的瓶子銷售其生產的天然蘋果酒，並提起了商標侵權訴訟。Sidra S 反訴，要求以 1.缺乏識別性；以及 2.該瓶子不具備作為商標的必要條件，因為它僅包含旨在促進蘋果酒保存和倒出的功能要素。（如上圖右）

桑坦德商業法院第 1 號法院⁷⁶和坎塔布里亞省法院⁷⁷接受了 Sidra S 提出的部分論點，並宣告該瓶子的商標因缺乏識別性和由取得技術結果所需的產品形狀組成而無效⁷⁸。這兩個法院的判決被西班牙最高法院於 2023 年 7 月 19 日推翻，該法院依照 CJEU 的立場，確立了評估西班牙商標法第 5.1 條(b)和(c)項適用標準的準則。

關於禁止註冊取得技術結果所需的產品形狀，最高法院回顧了 CJEU 在 Yoshida⁷⁹和 Gomboc⁸⁰案件中的判決，指出這一禁令是指完全由取得技術結果所需的產品形狀組成的標誌，即那些僅包含技術解決方案的標誌，將其註冊為商標會使其所有者對其擁有壟斷權，並會阻礙第三方競爭者的使用。

⁷⁶ Judgment of September 5, 2018

⁷⁷ Judgment of the Appeal Court of Cantabria (Section 4) of September 27, 2019.

⁷⁸ Equivalent to Article 4(1)(b) and 4(1)(e)(ii) of the 2015 TM Directive.

⁷⁹ Yoshida Metal Industry, Case C-421/15 (May 11, 2017).

⁸⁰ Gomboc, Case C-237/10 (April 23, 2020).

最高法院認為，要判斷這一禁令是否適用於立體商標，有必要識別標誌的基本特徵，並查核這些特徵是否全部專門且必然對應於產品的技術功能。

最高法院得出結論，雖然「鐵模瓶」具有某些滿足技術功能的特徵（即便利於倒酒），但技術功能並不是其形狀的主要原因。最高法院同意 ASSA 的觀點，即這一形狀的外觀代表了阿斯圖里亞斯天然蘋果酒的傳統瓶子，並告知消費者產品來自阿斯圖里亞斯的蘋果酒生產商。無論是消費者還是企業家，選擇這個瓶子並不是因為其技術功能，而是因為其外觀和獨特性使其與阿斯圖里亞斯天然蘋果酒相關聯。

關於識別性，最高法院認為「裸瓶」本身可能識別性很低或極低，但這並不意味著它不在商標法保護範圍內，因為它可以透過使用獲得識別性。

要使形狀標誌具有識別性，它必須顯著地不同於貿易中的標準或習慣，無需大幅度不同。重要的是，產品的普通消費者能夠在不加分析和不特別注意的情況下區分它與其他企業銷售的產品。也就是說，普通消費者將「鐵模瓶」識別為來自 ASSA 或其授權的阿斯圖里亞斯蘋果酒生產商的天然蘋果酒。

根據這些標準，最高法院認為「鐵模瓶」不屬於任何這些禁止範圍，因此其作為商標的註冊是有效的。

Sidra S 使用與 ASSA 註冊的立體商標瓶子實質相同的包裝，構成了對商標的侵權。因此，法院命令其停止侵權，從市場上撤回使用「鐵模瓶」銷售的瓶子，賠償 ASSA 因侵權造成的損失，並在國家報紙、其網站和社交媒體上發布判決摘要。

小結：

於本案中，最高法院推翻了先前的裁決：

- 技術結果排除指的是專門由於商品形狀而存在的標誌，而這些形狀是獲得技術結果所必需的。
- 雖然酒瓶具有滿足技術功能的某些特徵，但技術功能並不是形狀的主要原因。
- 儘管固有識別性很低，該瓶子仍透過使用獲得了識別性。

十、ChatGPT 時代的著作權解碼：生成式人工智慧與著作權法

（一）背景介紹

在全球範圍內，人工智慧（AI）技術的迅速發展為著作權法迎來了新的挑戰，特別是生成式人工智慧系統（如 ChatGPT）的出現，引發了關於資料使用和作品創作的法律問題，也是近兩年來全球著作權律師關注的焦點議題。本場報告探討 input 面向之 AI 訓練的著作權關聯性、output 面向之 AI 生成內容的保護以及著作權侵權與責任。

（二）AI 訓練與著作權之關聯

首先，建立一套高品質的生成式 AI 系統需要大量的高品質資料來訓練系統，這些資料通常包括受著作權保護的書籍、新聞文章和照片等。目前面臨問題是，以 AI 訓練為目的受保護作品的複製，特別是在爬蟲技術⁸¹的幫助下，是否可以在不徵求權利人許可的情況下進行複製或是否需要事先許可協議？使用這些受保護作品進行 AI 訓練是否構成侵害著作權，是當前討論的核心問題之一。

1. 歐盟的觀點

訓練生成 AI 系統需要大量受著作權保護的作品數據（或資料）分析通常需要複製作品，從歐盟角度來看，製作 AI 訓練所需的複製品屬於複製權的範圍。也就是說，這些複製品很可能受到 2019 年數位化單一

⁸¹ 維基百科：網路爬蟲（英語：web crawler），也叫網路蜘蛛（spider），是一種用來自動瀏覽全球資訊網的網路機器人。其目的一般為編纂網路索引，可以將自己所訪問的頁面儲存下來，以便搜尋引擎事後生成索引供使用者搜尋。

市場著作權指令（DSM Directive）第 4 條⁸²中規定的文字和資料探勘著作權例外的保護，然而該規定允許權利持有人可以選擇退出，如此將使權利人能夠堅持要求當他人在複製作品時須獲得授權許可。

2. 美國的情況

在美國跟歐洲有很大不同，目前並沒有針對 AI 和著作權問題的具體法律，這意味著涉及 AI 訓練著作權問題需要依賴現行法律框架，包括合理使用原則。然而美國政府和著作權局正在對 AI 和著作權問題進行研究，以期在未來提供更多的指引。

過去一年半內有數十起涉及 AI 訓練方面的訴訟，大多是集體訴訟，主要是針對著作權和隱私權的索賠（有些還包括商標、著作權管理和合約索賠）。案件涉及各種類型的作品，例如文字、視覺作品、音樂等。

3. 日本的作法

日本著作權法中沒有類似於美國合理使用的概念，但有數據（或資料）分析豁免，且不限於科學研究或其他非商業目的，允許在特定條件下進行 AI 訓練所需的資料複製。然而，當著作權所有人的利益受不合理的損害時，此一豁免便會受限而不適用。到目前為止尚沒有法院判決案例，由於豁免範圍相當不明確，致使著作權人相當擔心，因此日本著作權局去年成立了一個委員會 ACA，希望藉此討論豁免範圍，然而委員會內外部仍有相當多不同意見，最終可能仍需要由法院依據具體情況決定豁免的範圍。

（三）AI 生成作品的著作權保護

其次，對於 AI 創作的作品是否可以受著作權保護進行分享。

⁸² DSM §4 未來不限目的之文字與資料探勘（Text and Data Mining, TDM）例外任何實體（不限於研究機構與文化遺產機構）依據第四條第一項之規定，對於具合法近用（lawful access）的著作權作品或其他素材（包含資料庫、可合法近用之網頁內容）進行 TDM 之重製或提取，且可基於未來 TDM 目的之必要而留存前述著作權作品與資料庫（包含網頁上可合法近用之內容），但權利人還是可以以合宜適當的方式選擇退出（opt-up），主張排除例外條款之適用，例如：於公眾可得知且機械可讀取之網頁內容主張保留權利之宣告說明。

1. 歐盟的規定

在歐盟，AI 生成的作品如果沒有足夠的人的創作性影響，則很難受到著作權保護。即使如此，一些鄰接權（如錄音製品製作人、電影製片人的權利）可能適用於 AI 生成的作品。

2. 美國的規定

美國著作權法要求作品必須具有人類作者，才能受到著作權保護。美國法院在多個案件中確認了這一立場，包括著名的猴子自拍案和由 AI 生成的藝術作品案例。

3. 日本的規定

日本著作權法要求作品具有人的作者性，使用 AI 作為工具創作的作品可以受到著作權保護，但由 AI 自主創作的作品則無著作權保護。日本著作權局的指導意見提出了一些可能影響人類作者性分析的因素，例如人類創意貢獻的程度？提示的數量和內容？為創造更好結果而進行的試驗次數？從多個 AI 生成的結果中選擇？對 AI 生成結果的人類添加和修改？。

（四）AI 生成作品的侵權責任

1. 歐盟的立場

在歐盟，如果 AI 生成的輸出中包含可識別的受保護作品，則可能構成著作權侵權。責任可能由使用者或 AI 工具的提供者承擔，具體情況視案件而定。

2. 美國的立場

在美國，AI 生成作品的侵權責任主要依賴現行的著作權法規定，包括合理使用和衍生作品的判定。當作品過於相似時，侵權責任可能由使用者承擔。

3. 日本的立場

在日本 AI 生成作品的侵權責任沒有特殊規定，如果 AI 生成的輸出與受著作權保護的作品相似且依賴，則可能構成侵權。責任可能由使用者或 AI 提供者承擔，具體情況取決於案件的依賴性和技術措施。

（五）未來展望

隨著 AI 技術的不斷發展，全球各國在著作權法領域面臨的挑戰將愈加複雜，預計未來，各國將繼續通過立法和司法判例來探索 AI 與著作權的平衡點，並提供更多的法律指引。

（六）小結

本場會議由美國著作權清算中心副總裁兼總法律顧問、Morrison & Foerster LLP 跨國合夥律師、日本森・濱田松本法律事務所合夥人共同會談，對 2024 年 ChatGPT 及其他生成式 AI 在著作權法中的應用進行分析，說明了當前的趨勢和法律挑戰，提供企業和法律從業者應密切關注相關法律的發展，並在使用 AI 技術時謹慎處理著作權問題，以避免潛在的法律風險。

十一、美國法院及 TTAB⁸³ 案例分享

為本次研討會的壓軸盛會，由 Kilpatrick Townsend & Stockton 事務所(LLP) 合夥律師 Ted Davis 及 Wolf, Greenfield 律師事務所 John L. Welch 律師領銜演說，針對 2022 年~2023 年 6 月間美國法院、上訴委員會在《蘭納姆法案》所做關鍵決定。

案例一：Jack Daniel's Props. Inc., v. VIP Prods. LLC⁸⁴

⁸³ Trademark Trial and Appeal Board，即商標訴願暨上訴委員會。

⁸⁴ Jack Daniel's Props. Inc., v. VIP Prods. LLC, 599 U.S.140(2023)。

Jack Daniel's
Sour Mash
Whiskey



The Counterclaim
Defendant's Dog
Chew Toy

(一) 事實背景

VIP 公司設計、生產並銷售一系列名為「Silly Squeakers」犬用橡膠玩具的廠商，自各種知名飲料瓶裝外觀，並以狗元素做出調侃幽默的改造。2013 年推出「Bad Spaniels Silly Squeaker」商品，與 Jack Daniel's 公司經典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」雷同，遂於 2014 遭 Jack Daniel's 公司要求停止販售，而衍生一連串法律訴訟。

(二) 法律問題

1. VIP 公司向亞利桑那聯邦地區法院提起訴訟

主張「Bad Spaniels Silly Squeaker」商品未侵害或淡化 Jack Daniel's 公司商標權，並認該酒瓶外觀及其設計⁸⁵不受商標法保護。

2. Jack Daniel's 公司提起反訴

主張 VIP 公司有違蘭納姆法（Lanham Act）第 32(1)條與第 43(a)(1)條之商標與商業外觀侵權，以及第 43(c)條之商標與商業外觀淡化。

3. VIP 公司向聯邦第九巡迴法院上訴

主張將他人商標以幽默方式用於自己的商業產品上：

⁸⁵ USPTO 註冊號：41061478。

- 是否適用於美國商標法傳統的混淆誤認之虞分析，或是受到美國憲法第一修正案（First Amendment）增強後的保護而免於商標侵權；
- 是否為商標法第 43(c)(3)(C)條的「非商業性使用」。

4. Jack Daniel's 公司向最高法院上訴

下級法院對於涉及將著名商標以幽默方式用於商業產品上的商標侵權案件採取不同作法，且 Rogers 測試適用的程度不一，美國憲法第一修正案是否保護使用混淆誤認的相似標識作為商標使用？

（三）法院判決

1. 初審法院認定

VIP 公司商品，係抄襲 Jack Daniel's 公司的商品特徵作為商標使用，並以「西班牙獵犬圖像」及「標籤文字」等作為識別 VIP 公司產品的來源。法院裁定，VIP 公司未直接使用 Jack Daniel's 公司相同的標識或商業外觀，故無權主張指示性合理使用(nominative fair use)。也因 VIP 公司使用他人的商標作為識別產品來源，故不適用 Rogers 測試⁸⁶，亦即表明即使未直接複製商標本身或商業外觀，仍可能會被認定侵權。

又 VIP 公司產品包裝，係以玩具形式及標有「on Your Tennessee Carpet」等負面文字，以吸引消費者購買，被認定為推銷用途，而非傳達特定訊息或表達創造藝術，屬非表達性(non-expressive)商業產品；相對於 Jack Daniel's 公司的產品包裝(即酒瓶外觀)，被認定為非通用性(non-generic)標識，且由特定實體生產、贊助或認可的產品設計，並有附加如「Jack Daniel's」與「Old No. 7」文字標記等任意性裝飾，亦非屬功能性標識，具有指示來源的識別性，故符合商標法的保護要件。

綜上，法院判定 VIP 公司的產品含有負面字眼，這些字眼對 Jack Daniel's 公司的商譽構成損害。認定 VIP 公司侵犯 Jack Daniel's 公司

⁸⁶源自於 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 997 (2d Cir. 1989)案。

的商標，並構成商標淡化之污損類型（tarnishment），因此，對 VIP 公司核發永久禁制令。

2. 上訴法院認定

在「Jack Daniel's 公司商標是否受商標法保護」、「VIP 公司是否得主張合理性使用」部分，維持先前的判決見解：

- 認 Jack Daniel's 公司酒瓶包裝具識別性，並且不具有美感功能性，此一部分並無違誤；
- VIP 公司的商品，雖模仿他人產品包裝，但彼此間仍有顯著區別，如：以「Bad Spaniels」取代「Jack Daniel's」、以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」、以「100% SMELLY」取代「43% POO BY VOL」等。由於兩造標識並不相同，故 VIP 公司不得主張指示性合理使用，此一部分亦無違誤。

而商標侵權的核心在於是否構成混淆誤認之虞，本案癥結在於 VIP 公司所使用「西班牙獵犬圖像」商標是否符合戲謔仿作的標準？上訴法院引用《Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog LLC》案⁸⁷ (如下圖)判決作為參照，認 VIP 公司將「Old No. 7 Brand」變成「The Old No. 2」的做法，在法律上呈現出「以無禮方式表示特定標識」與「商標權人所創作理想化形象（idealized image）」的並列效果，儘管這種表達方式不具有高度藝術性，但因蘊含幽默意味，符合第一修正保護的「表達性作品」，屬於「非商業性使用」的例外情況，因此不構成侵權，也不會導致商標淡化問題。

⁸⁷ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog LLC 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)，為著名成功的戲謔仿作判例。

Representative Vuitton Product	The Defendant's Dog Bed
	

3. 最高法院

在本案中，關鍵問題在於 Jack Daniel's 公司商標是否受到「淡化」問題的影響，這與侵權問題是不同的。根據美國商標法第 43 條(a)、(c)項，分別規定商標保護和淡化的規範，而合理使用概念包含對著名商標權人或其商品／服務加以嘲諷。然而，最高法院認為(1)若被控侵權人將他人商標作為自己商品的識別來源使用，則不適用 Roger 測試；(2)第九巡迴上訴法院擴張非商業性使用的見解，牴觸美國商標法第 43 條(c)(3)所規範的合理性使用的例外情形。因此，最高法院撤銷該院之判決，並發回該院重新審認本案 Roger 測試適用範圍。

(四) 小結：

本案例涉及混淆誤認之虞、淡化與言論自由等多重問題。在侵權案件中，關鍵在於判斷的被告的商標使用是否有可能「引起混淆誤認、誤認誤信或欺罔」；而對於淡化的評估，則在於被告是否「對著名商標的信譽造成損害」。未來，兩造可能會採用不同的攻防策略，將值得持續關注及追蹤。

案例二：PIM Brands Inc. v. Haribo of Am. Inc.,⁸⁸

The Plaintiff's Registered Mark for Watermelon-Flavored Candy ⁸⁹	The Real McCoy	Haribo Gummy Watermelon
		

(一) 事實背景

PIM Brands 公司主要從事糖果的生產與銷售，於 2015 年 4 月 29 日以形狀、配色似西瓜外觀的楔形圖樣(如上圖左)向 USPTO 申請註冊，並於商標描述⁹¹中標記由糖果楔形形狀所構成，上部帶有白色斑點的綠色區塊，中間為狹窄白色區塊，底部帶有白色斑點的紅色區塊後，獲得核准註冊。2019 年 PIM Brands 公司對 Haribo 公司生產的西瓜軟糖(如上圖右)提起侵權訴訟。

(二) 法律問題

PIM Brands 公司指控 Haribo 公司侵犯其商標與商業外觀，並違反蘭納姆法 43(a)(1)條。

(三) 法院判決

法院裁定，任何表現出實用性（usefulness）的設計都具有功能性，不受商標法保護。本案中無論是顏色搭配或楔形形狀，或其組

⁸⁸ PIM Brands Inc. v. Haribo of Am. Inc., 81 F.4th 317 (3rd Cir. 2023)。

⁹¹ The mark consists of the shape of a wedge for candy, with an upper green section with white speckles, followed by a narrow middle white section and followed by a lower red section with white speckles.

合式，皆有效地向消費者傳達產品為西瓜口味，即符合蘭納姆法第 2(e)(5)條⁹²功能性規範。換言之，PIM Brands 公司註冊商標僅由功能性事項構成，不具識別來源，因此撤銷其註冊。

案例三：In re Seminole Tribe of Florida⁹³



在 Wal-Mart 案(如下圖)判決中，最高法院明確劃分「產品設計」營業外觀與「產品包裝」，並指出前者「只有在證明第二層意義」時才享有保護。因此，將爭議的服裝設計歸類為「產品設計」，並認為不符合保護條件。

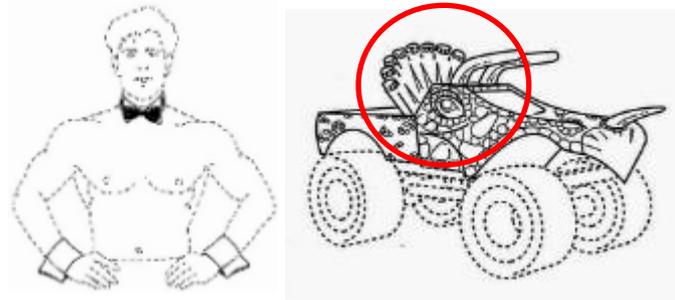


相對地，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在 Chippendales 案例(如下左圖)判決指出，「袖口和衣領」的營業外觀，使用於脫衣舞群表演服務，缺乏先天識別性，因該標識設計是受到「普遍存在的花花公子兔裝的啟發」；在 Frankish 案例(如下右圖)中，法院則認定「奇特的史前動物設計」作為

⁹² No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—
(e) Consists of a mark which,……(5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

⁹³ 參 <https://thettablog.blogspot.com/2023/05/precedential-no-16-ttab-finds-guitar.html> 。

卡車駕駛座的產品包裝元素，具有「獨特且不尋常」的先天識別性，因此受到保護。

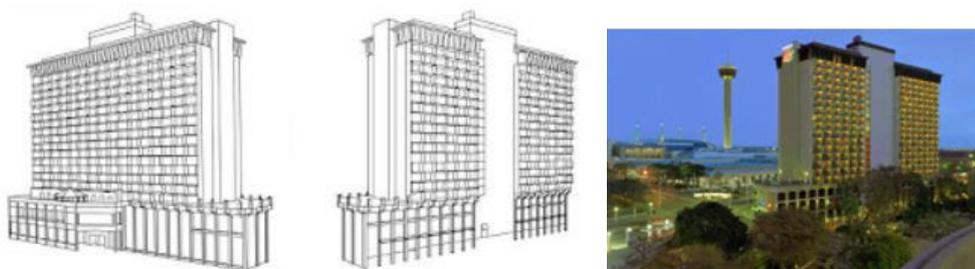


綜整上述案例，審議會歸納出營業外觀是否具有先天識別性的三個要素，即 **Seabrook** 測試：

1. 該營業外觀是否為「常見(common)」基礎形狀或設計；
2. 該營業外觀於特定領域是否獨特或不尋常；
3. 該營業外觀於特定商品種類中，是否僅係將常用且熟知形式裝飾精緻化，使公眾將之視為商品的表面布置或裝飾。

因此，在本案中，審議會認定申請人的標識並非常見設計，具有獨特性，亦非對熟知形式裝飾加以精緻化。基於上述理由，作出申請人的吉他形狀標識，是消費者能夠立即用來區辨申請人與他人的賭場或旅館、餐廳及酒吧服務的類型，具先天識別性的結論。

案例四：In re Palacio Del Rio, Inc.⁹⁴



⁹⁴ 參 <https://thettablog.blogspot.com/2023/06/precedential-no-17-ttab-finds-hotel.html>。

承接案例三的見解，另在 Two Pesos 案例中，最高法院曾指出商業外觀未必不具先天識別性；從而考量飯店、旅館、酒店服務是在館內提供或銷售，因此酒店建築設計的性質與產品包裝的概念相似。

因此，依照 Seabrook 測試要素，審議會分析本案申請人的建築設計標識是否有獨特性。申請人所提出網格形狀的旅館房間、光滑柱子、向外延伸的皇冠及拱門等設計，在酒店領域屬於「常見」基本設計元素，並非獨特或不尋常的設計。這些元素僅為同業普遍採用或熟知裝飾形式的精緻化，未見有別於競爭同業的外形特色。

基於上述理由，審議會作出申請人的酒店建築設計標識，為建築物本身，無法使消費者用來區辨申請人與他人的酒店或提供會議、展覽和會議設施，不具識別性的結論。

肆、心得

INTA 活動的內容豐富多彩，由本局代表分工參與各項議題研討，總計參與超過 22 場次。感謝主辦單位精心籌畫，充分納入各國關注議題，使得讓參與者能夠在有限的時間內，全面且深入探討最新、最引人注目的商標動態，讓五日的活動盡善盡美。惟部分研討活動，因時間和場地限制，而未能完整參與，為本次活動的稍感遺憾之處。

主辦單位亦延續去年大獲好評的年會專屬 APP，為期會議順利進行，避免與會者錯過任何精彩活動，成為參與者不可或缺的利器。年會 APP 不僅提供完整的會議議程、與談者資訊、會場配置圖、每日即時新聞、參展商及與會名錄等等。更重要的是，參與者可依據個人需求編輯專屬個人化會議議程，設定與會時間提醒，並透過平台邀請其他與會進行即時訊息對話，打破地理距離的限制，促進全球商標領域專業人士深度交流與聯繫的管道。

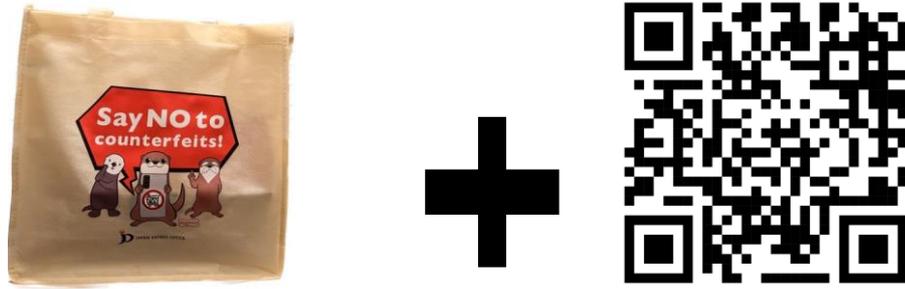
特別感謝台灣商標協會在會場精心安排展覽攤位，不僅展現我國商標實務的專業水準，更提供政府代表、專家學者和智財業者交流的寶貴平台。期盼未來台灣商標協會能持續規劃和安排展覽攤位，得以將我國商標重點議題

和最新資訊傳遞給全球商標從業人員和業者，並進一步推動國際智慧財產權保護的交流與合作。



伍、建議

- 一、延續參與 INTA 年會為提升我國在全球商標領域競爭力的有效途徑。建議持續積極參與此項盛會，善用本組讀書會、雙邊交流機會，發掘國際人才新血，延攬人選進行專業培訓計劃(如：強化商標領域口語表達能力、深入研析國際經典商標判決案例、建立 INTA 年會資料庫以進行系統化分析等)，確保參與人員能夠充分參與專題討論，深化與國際同行的交流，進而掌握最新且多元商標資訊、實踐對策，提升我國在國際間的影響力和競爭優勢。
- 二、本次活動中，各國政府和專業人士為展現行銷能力，充分運用相關文宣資料。令人印象最深刻，非 JPO 莫屬，建議可借鑑 JPO 宣傳巧思(如下圖左所示)，製作吸睛專屬環保提袋，除印有商標年度政策宣導標語，並於袋角增添 QR CODE，指向我國商標申請流程和操作方式。不僅有助於預算樽節和減少資源浪費，亦能提升提袋的實用價值及長期使用效果。以外，應定期更新 QR CODE 的內容，以即時反映最新政策和法規變化，確保提供最新且準確的資訊，展現我國在商標管理和宣導方面的創新，同時體現我們的友善環境的精神。



- 三、目前我國現行商標檢索系統不若 USPTO 檢索系統多元性，特別是在特殊字元條件方面，僅支援「%」取代任何文字或符號，限制檢索的靈活性。為因應日益多元和複雜的商標檢索需求，建議將萬用符號「？」(任一字母或數字)及「*」(字串)納入增設條件的評估，並可利用大數據分析使用者檢索歷程，推播建議組合檢索條件，使用戶能夠更精準地檢索商標資料，有效篩選出符合需求的資訊，並可建立系統反饋機制，定期收集和分析使用的反饋意見，以持續優化檢索功能，因應用戶各種檢索需求。
- 四、為因應退休潮和強化培育國際化商標審查人才，宜妥善規劃審查銜接工作，免於遭受審查斷層的衝擊，建議鼓勵審查人員走出舒適圈，積極參與國際研習活動和交流項目，將有助於審查員在專業崗位持續精進，更能透過汲取國外經驗，提升審查人員國際觀與審查能力，俾利審查工作及法規制定更加完善。
- 五、隨著綠色商標申請案件增長，審查上將面臨新的挑戰，可學習效法國際間經驗以防範未然，建議思考如何在我國現行的審查實務增添運作的空間(如：檢索系統設定關鍵字提示、綠商標爭議案件蒐集分析等)，以有效應對漂綠商標的申請和審查，確保商標的真實性和合法性，有助於保障消費者權益及維護市場公平競爭。

陸、附錄

附件 1：INTA 年會議程(含相關活動)

日期	時間	議題
5/18 週六	0800-1800	領取通行證(Badge Collection)
5/19 週日	0930-1030	Using the USPTO's Federal Trademark Search System
	1045-1130	Business Level Up Your Brand: Harnessing the Power of Video Games for Interactive Marketing and Consumer Engagement
	1330-1500	IP and Innovation TM5 User Meeting
	1430-1530	IP and Innovation Updates by IP Offices from the Asia Pacific
	1630-1800	Opening Ceremonies
5/20 週一	0900-1100	IP and Innovation TM5 and INTA Joint Workshop: How to Determine the Likelihood of Confusion at the Examination Stage
	1015-1115	IP and Innovation Green Marks: A Comparative Review of Greenwashing Challenges in Common Law and Civil Law Jurisdictions
	1100-1330	Counterfeit Product Training for Law Enforcement Agencies during INTA's Annual Meeting in Atlanta
	1430-1530	IP and Innovation China Case Law Update
	1430-1530	IP and Innovation India Case Law Update
	1545-1645	IP and Innovation Cross Border Enforcement and Global Routes of Counterfeits: A Multi-Region Perspective
	1545-1645	IP and Innovation Similarity, AI, Ranking, and Beyond: How New Technologies Play a Role in Determining Likelihood of Confusion
5/21 週二	0900-1000	IP 與創新：IP and Innovation Recent Legislative Updates from Japan and Best Practice Sharing
	1015-1115	IP and Innovation The Intersection of Branding and Indigenous Rights: A Stakeholder Panel Discussion
	1015-1115	IP and Innovation Trademark Use and Advertising: Navigating Brand Restrictions
	1130-1330	IP and Innovation WIPO IP Services—User Meeting: Updates on the Madrid and Hague Systems, and Global Database Tools

	1430–1530	IP and Innovation Annual Review of Leading Case Law in Europe
	1545–1645	IP and Innovation Changing the Game of Fame: How Business and Communication Trends are Reshaping What it Means to be a Famous and Well-Known Trademark
5/22 週三	1015–1115	IP and Innovation Decoding Copyright in the Era of ChatGPT: Generative AI and Copyright Law
	1015–1115	IP and Innovation Digital Advertising Unpacked: How It Works in a World Where Privacy Is Paramount
	1130–1230	IP and Innovation AI in the Practice of IP
	1430–1530	IP and Innovation Annual Review of U.S. Federal Case Law and TTAB Developments
	1900–2300	Grand Finale