聖島國際智慧財產權實務報導

SAINT ISLAND

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

18 卷 4 期 2016 年 4 月

聖島國際法律事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE
聖島國際專利商標聯合事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

※ 本期報導標題：

FRAND 承諾於我國之運作現況

專利權人專有排除他人未經其同意而實施發明之權，因此發明人於其發明範圍內有一類似獨佔之地位，此為專利法用以鼓勵發明人進行研發之本旨。然而，若徹底貫徹專利法之意旨，握有關鍵專利之權利人將可合法地排除所有競爭者實施其發明，結果就是造成該發明領域對競爭者形成一難以進入之專利叢林，除非競爭者另尋他法或支付專利權人高額之授權金，否則在該發明領域中只有單一專利權人得以實施該專利。如此而言對科學的進步或是對消費大眾之利益而言，均非有利。於此，標準制定組織（Standard Setting Organization, SSO）的介入，或有排解上開問題之效用。---------- 2

台灣農產品如何申請大陸地理標誌證明商標或集體商標

台灣農產品因得天獨厚的地理環境與優良農業改良技術而知名海內外，政府不遺餘力輔導農民研發更優良的農產，市面上隨處可見用標榜產地的方式來吸引消費者，為免真正產地之農產品遭到冒名而致損害，《商標法》提供了真正產地產品主動尋求保護的管道，只要申請註冊產地證明標章或產地團體商標，獲准就可享有行政與司法雙重保護。知名農產品產地多已向智慧財產局申請註冊產地證明標章，目前為止，農（漁）產品的已註冊產地證明標章、團體商標已有數十件，涉及品項概有蜂蜜、鹿茸、芭樂、米、茶、豬肉、雞肉、火雞、鵝、咖啡、水產、有機農產品、漁產品、盆花、花卉、種子、甘藷、羊肉、芋頭、文旦、紅棗、蓮子、鳳梨、芒果、菱角、牛肉、青蔥等。惟依照台灣《商標法》取得的證明標章與團體商標，基於法律的屬地主義，僅於台灣受保護，農漁產品欲於海外不被假冒名義，須於當地依法取得保護資格方能及時有效維護權益。---------- 8

© 2016 Saint-Island International Patent & Law Offices

FRAND 承諾於我國之運作現況

■蕭 翊 展 律師

一、 前言

專利權人專有排除他人未經其同意而實施發明之權，因此發明人於其發明範圍內有一類似獨佔之地位(註 1)，此為專利法用以鼓勵發明人進行研發之本旨。然而，若徹底貫徹專利法之意旨，握有關鍵專利之權利人將可合法地排除所有競爭者實施其發明，結果就是造成該發明領域對競爭者形成一難以進入之專利叢林，除非競爭者另尋他法或支付專利權人高額之授權金，否則在該發明領域中只有單一專利權人得以實施該專利。如此而言對科學的進步或是對消費大眾之利益而言，均非有利。於此，標準制定組織（Standard Setting Organization, SSO）的介入，或有排解上開問題之效用。

標準制定組織以調合各方利益、發布產業標準為主要執掌，目的是為了統合相容性標準，讓使用符合標準產品之人能夠享有相容及替代之便利性，且透過需求端價值的增加而正向回饋，進而降低製造成本、提高產品價值，亦可避免重複技術研發造成的時間及資源浪費(註 2)。綜觀各標準制定組織的智慧財產權政策，標準制定組織對其組織成有至少會有兩項要求，其一、於要求標準制定組織將其專利納為標準必要專利前，有完整揭露的義務；其二、擁有該標準必要專利之成員應承諾以「公平、合理且無歧視（fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND）」原則將專利授權給他人。簡言之，標準制定組織為了統合產業標準、創造最大利益，並使權利人與被授權人間之授權暢通，要求組織成員對彼此開誠佈公、謀求最大經濟利益。

然而若標準制定組織之成員違反所屬組織之智慧財產權政策，逕以標準必要專利對競爭廠商提起訴訟，被控侵權人得否以專利權人違反 FRAND 承諾解套?如何解套?此為本文討論之重心。

二、提起訴訟？

被授權人若欲直接向專利權人以違反 FRAND 承諾而向司法機關提起關於專利授權金爭議之訴訟，首應釐清者為「FRAND 承諾之法律定位」，我國司法實務就此尚未見討論，本文於此亦不進行深入討論。然若觀外國法，美國第九巡迴上訴法院 2015 年 7 月於 Microsoft v. Motorola 一案中曾經認定「RAND 承諾」為專利權人與標準制定組織間所締結之契約，該契約之效力擴及至使用該標準必要專利之第三人(註 3)。換言之，使用該標準必要專利之被授權人得主張專利權人與標準制定組織間存有一「利益第三人契約」，若專利權人違反 RAND 承諾，被授權人得對其主張契約責任。此種見解應值為我國所採納，蓋我國民法亦設有相同之規範「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。」（民法第 269 條第 1 項參照）於法理上似有採納之基礎，故若被授權人欲主張專利權人違反 FRAND 承諾係債務不履行似非完全不可行，然仍需視專

利權人與標準制定組織之確切承諾內容為何，以及基於第三人地位之被授權人是否得據該承諾「直接」向專利權人要求依承諾內容進行授權。

三、向公平交易委員會（下稱公平會）提出檢舉？

此外，若被授權人有意向公平會對專利權人收取不合理高額權利金之行為提出檢舉（如：主張專利權人濫用獨占地位或進行不公平競爭），是否有成立之可能性？

公平會過去對於專利權人「違反 FRAND 承諾」是否構成違反公平交易法相關規定，如第 9 條獨占事業濫用市場地位之禁止、第 20 條不公平競爭甚或第 45 條不當行使專利權，並未明確表示意見。

惟公平會早年確實曾於荷蘭商・皇家飛利浦電子股份有限公司（下稱飛利浦公司）、日商太陽誘電股份有限公司（下稱太陽誘電公司）及日商日本新力股份有限公司（下稱新力公司）之 CD-R 光碟案中認定於專利授權金談判中，特定幾種行為類型可能會違反公平交易法中「獨占事業濫用市場地位禁止」及「不公平競爭」之規定。

其後，公平會亦於近年之事業結合申報案中直接要求申報人應遵守「FRAND 承諾」，本文茲將前開公平會之意見一一統整如下：

(一) 90 公處字第 021 號處分

飛利浦公司、太陽誘電公司與新力公司將所研發有關可錄式光碟（CD-R）及可錄式磁碟（CD-MO）專利組成專利聯盟由飛利浦公司集中管理，並共同製訂可錄式光碟（CD-R）標準規格（即橘皮書）及預先擬訂定型化之專利授權契約（下稱系爭授權合約）後，委由飛利浦公司對外授權，自民國 85 年 11 月起由飛利浦公司先後授權予佳錄科技股份有限公司、巨擘科技股份有限公司（下稱巨擘公司）、達緻實業股份有限公司（下稱達緻公司）、博新開發科技股份有限公司（下稱博新公司）、精碟科技股份有限公司（下稱精碟公司）及國碩科技工業股份有限公司（下稱國碩公司）等 CD-R 製造商，得使用製造該專利產品，並銷售至世界各地。巨擘公司、達緻公司、博新公司、精碟公司及國碩公司與飛利浦公司簽訂專利授權契約後，因認情事變更，請求降低權利金，而為飛利浦公司及其他 2 家公司所拒絕，乃向公平會檢舉飛利浦公司及其他 2 家公司有違反公平交易法第 10 條第 2 款、第 4 款、第 14 條、第 19 條第 6 款等規定之情事（精碟公司及國碩公司嗣後撤回檢舉）。嗣經公平會調查後，**確認飛利浦公司與太陽誘電公司及新力公司(1)透過共同決定專利授權金價格之合意，以聯合授權方式，取得在臺灣地區之 CD-R 專利技術市場之獨占地位;(2)不當維持授權金之價格;因而有(3)濫用市場地位之行為，違反行為時之公平交易法第 14 條、第 10 條第 2 款及第 4 款規定**(註 4)，依同法第 41 條前段規定，以 90 年 1 月 20 日（90）公處字第 021 號處分書命飛利浦公司、新力公司及太陽誘電公司等於收受該處分書之次日起，應立即停止前開違法行為，並分別處飛利浦公司、太陽誘電公司、新力公司罰鍰各新臺幣 800 萬元、200 萬元及 400 萬元。

(二) 91 公處字第 091069 號處分

飛利浦公司不服，訴經行政院以 90 年 11 月 16 日臺 90 訴字第 067266 號訴願決定將該處分撤銷，由公平會於 2 個月內另為適法之處分。公平會重新調查後，仍認**(1)飛利浦公司與太陽誘電公司、新力公司以聯合授權方式，共同合意決定 CD-R 專利之授權內容及限制單獨授權，違反行為時公平交易法第 14 條規定;且(2)飛利浦公司利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反行為時公平交易法第 10 條第 2 款規定。再者，(3)飛利浦公司等利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 10 條第 4 款規定**，依同法第 41 條前段規定，以 91 年 4 月 25 日公處字第 091069 號處分書命飛利浦公司、太陽誘電公司與新力公司於該處分書送達之次日起，應立即停止前開違法行為，並分別處以飛利浦公司、太陽誘電公司、新力公司罰鍰各 800 萬元、200 萬元及 400 萬元。

(三) 98 年公處字第 098156 號處分

飛利浦公司不服，提起訴願遭決定駁回後，遂提起行政訴訟，經臺北高等行政法院 92 年度訴字第 908 號判決(註 5)撤銷訴願決定及原處分，由公平會另為適法之處分，公平會不服，提起上訴，經最高行政法院以 96 年度判字第 553 號判決駁回確定。經公平會重為處分，仍認飛利浦公司、太陽誘電公司、新力公司分別將擁有之 CD-R 規格產品之專利授權委由飛利浦公司處理，飛利浦公司與太陽誘電公司、新力公司制定橘皮書，設定 CD-R 光碟片標準規格，經公平會 90 年 1 月 20 日作成處分後，改為分別與被授權人簽訂授權契約之前，因**共同授權而於「CD-R 光碟片技術市場」具有排除競爭之能力，具有獨占地位，構成公平交易法第 5 條所稱之獨占事業。(1)飛利浦公司制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第 10 條第 2 款規定，並(2)拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第 10 條第 4 款規定**，乃依同法第 41 條前段規定，以 98 年 10 月 29 日公處字第 098156 號處分書命飛利浦公司、太陽誘電公司、新力公司於該處分書送達之次日起，應立即停止前 2 項違法行為，並分別處飛利浦公司與太陽誘電公司、

新力公司罰鍰各 350 萬元、50 萬元及 100 萬元。

(四) 103 公處字第 103060 號處分

飛利浦公司不服，提起訴願（太陽誘電公司、新力公司部分經提起訴願遭駁回，仍表不服而向臺北高等行政法院起訴，經臺北高等行政法院移送智慧財產法院，於 101 年 4 月 23 日經智慧財產法院分別以 100 年度行公訴字第 5 號、第 4 號判決駁回，因未據上訴而告確定），經決定訴願駁回，再向臺北高等行政法院提起行政訴訟，該院嗣以 99 年度訴字第

1854 號裁定移送智慧財產法院審理後，仍遭駁回，飛利浦公司不服，又於最高行政法院提起上訴。最高行政法院做成 101 年判字第 1001 號判決將原判決廢棄並將訴願決定及原處分除確定部分外撤銷，並命公平會重為處分(註 6)。公平會嗣作成公處字第 103060 認定**飛利浦公司與日商新力股份有限公司、日商太陽誘電股份有限公司等業者制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第 10 條第 2 款**規定並處飛利浦公司新臺幣 180 萬元罰鍰。

(五) 104 公處字 104027 號處分

飛利浦公司不服提起訴願，經行政院以院臺訴字第 1030155062 號決定撤銷原處分命公平會重行審酌後另為適法之處理，公平會仍做成相同之處分即公處字 104027 號(註 7)。

(六) 公平會於事業結合申報案中對申報人附加 FRAND 授權條件

Microsoft 與 Nokia 於西元 2013 年 9 月 2 日簽訂股份與資產買賣契約，Microsoft 擬受讓 Nokia 裝置及服務事業部門絕大部分營業與資產，包含該部門之設計團隊、所有生產設備之營運、銷售與行銷活動支援功能，及該部門生產產品之新式樣專利。Nokia 將授予 Microsoft 相關 10 年非專屬專利授權，Microsoft 擁有將該授權展延至永久之選擇權，另 Microsoft 將提供 Nokia 另一事業部門 HERE 業務（數位地圖及定位服務）之互惠授權。前述交易該當行為時公平交易法第 6 條第 1 項第 3 款之結合型態，Microsoft 與 Nokia 乃於民國 102 年 11 月 20 日向被告申報事業結合。

公平會核准此結合案，然於核准處分中附加條件要求申報人結合後「Microsoft 不得於與智慧型行動裝置相關之專利授權**為不當之價格決定或差別待遇**，妨礙智慧型行動裝置製造商自由選擇行動作業系統；**Nokia 對於標準必要專利之授權，應持續遵守公平、合理及無差別待遇(FRAND)原則。Nokia 若將標準必要專利讓與他事業，應確保受讓事業於授權時遵守前述之原則**。」(註 8)此為公平會首次於其作出之決定論及 FRAND 承諾。

(七) 結論

綜上公平會之處分至少可以知道在專利授權中，下述數種行為類型會被公平會認定有違反公平法之相關規定：

1. 以聯合授權之方式約定對被授權人強制包裹授權，違反現行公平法第 15 條聯合行為禁止之規定。
2. 以聯合授權方式取得特定技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍繼續維持原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反現行公平法第 9 條第 2 款規定。
3. 以聯合授權方式取得特定技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反現行公平法第 9 條

第 4 款規定。

雖然我國公平會於被授權人提起之檢舉案中未曾直接論及專利權人之上開行為是否違反 FRAND 承諾，但於 Microsoft 與 Nokia 之結合案中亦已明確揭示 FRAND 承諾於標準必要專利之授權，需為專利權人所遵守。未來公平會是否可能於檢舉案中直接以標準必要專利之權利人違反 FRAND 承諾而予裁罰，值得觀察。

於現階段在「FRAND 承諾」之定位與運作於國內尚未明朗之前，本文建議仍需回歸公平法之操作，特定標準必要專利權利人之特定行為違反公平、合理、不受歧視之授權承諾。亦即被授權人若欲對專利權人收取不合理權利金而有歧視之嫌之行為向公平會提出渠等違反「FRAND 承諾」之主張時，不妨優先檢視在授權談判中專利權人(1)是否強制包裹授權; (2)拒絕揭露包裹專利之內容; (3)限制被授權人挑戰專利有效性之權利; (4)在市場情事顯著變更情況下，仍繼續維持原授權金之計價方式。若為肯定，較可能以公平法為據，要求專利權人調整授權金或進而成功地向公平會提出檢舉案。

※ **註釋**

1. 公平交易法第 5 條對「獨占」「視為獨占」設有明確定義，擁有專利或標準必要專利並非當然符合該等定義。
2. 陳俐妤，標準必要專利權利金爭議之探討，頁 22，政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，2014 年 7 月。
3. http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf, ” The panel affirmed the district court’s judgment in favor of Microsoft Corporation in an action brought by Microsoft, a third-party beneficiary to Motorola, Inc.’s reasonable and non-discriminatory (“RAND”) commitments, alleging Motorola breached its obligation to offer RAND licenses to certain of its patents in good faith.”
4. 即現行公平法第 15 條、第 9 條第 2 款及第 4 款，以下公平會處分均同。
5. 該判決撤銷訴願決定及原處分之理由略為：一、飛利浦等三家公司於公平會界定之「CD-R 光碟片技術市場」是否符合聯合行為的主體要件，並非無疑，縱飛利浦等 3 家公司以聯合授權方式，共同合意決定 CD-R 光碟片專利之授權內容及限制單獨授權為真實，亦不得遽以公平交易法之聯合行為禁制規定相繩；二、原處分認定原告違反公平交易法第 14 條規定部分已然不合法，則公平會裁罰基準及考量事項中，針對涉及公平交易法第 14 條規定部分，自不應列入裁罰考量；三、公平交易法第 10 條第 2 項規定：「獨占之事業，由中央主管機關定期公告之。」業於 88 年 2 月 3 日修正刪除，則飛利浦公司於 88 年 2 月 5 日修正刪除該條項規定生效前，既未經被告公告為獨占事業，縱公平會於 88 年 2 月 5 日之前有對商品價格或服務報酬為不當之決定、維持或變更以及其他濫用市場地位之行為，亦不應受公平交易法禁止濫用獨占行為之非難，公平會就此裁量並處以罰鍰，於法未合；四、裁罰基準及考量事項 5.「違法行為所得利益」部分，公平會係主張「倘依飛利浦公司等約定權利金數額每片 10 日圓計算，89 年度國內廠商預估支付金額

約 360 億日圓」云云，然公平會並未提出相關證據資料以實其說，自有裁量不憑證據之違法。

6. 最高行政法院將原處分及訴願決定撤銷之理由略為：一、原審在未有廠商於授權契約洽訂時，已具體向飛利浦公司提出授權專利之技術內容與橘皮書之規格間資訊之要求，且飛利浦公司仍拒絕提供，而有逕行要求被授權人簽訂系爭授權合約之情形，即逕認飛利浦公司未充分揭露資訊予被授權人，而有公平交易法第 10 條第 4 款之濫用市場地位之行為，尚屬率論；二、原審未斟酌飛利浦公司與精碟等公司業已發生授權金之爭議及相關爭訟之事實，而於飛利浦公司就綜合性之和解條件中加入與授權金和解正當性相關之撤回專利舉發條款，即認飛利浦公司不應以任何形式禁止被授權人質疑授權專利之有效性，而屬限制被授權人爭執專利有效性之不法行為，尚有可議; 三、依飛利浦公司提出之證據顯示，飛利浦公司自 2001 年起即已改為單獨授權，若果屬實，則飛利浦公司與新力公司、太陽誘電公司自該時起，既非共同授權，飛利浦公司是否仍存在排除競爭之能力，具有獨占地位，且在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會及繼續維持其原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格之情形，即有疑義。公平會於 98 年 10 月 29 日作成原處分時，未審酌飛利浦公司是否因改為單獨授權之事實，而已無繼續存在違反公平交易法第 10 條第 2 款部分之行為，仍於原處分第 3 項命飛利浦公司與太陽誘電公司、新力公司於該處分書送達之次日起，應立即停止該違法行為，自有再行究明之必要。

7. 104 公處字 104027 號處分主文為「一、被處分人與日商新力股份有限公司、日商太陽誘電股份有限公司等業者制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，繼續維持原授權金之計算方式，屬不當維持授權金之價格，違反 行為時公平交易法第 10 條第 2 款規定;二、處新臺幣 180 萬元罰鍰。」

8. 公結字第 103001 號：「Microsoft 擬受讓 Nokia 之裝置及服務事業部門，包括行動電話與智慧型裝置事業單位及設計團隊，為公平交易法第 6 條第 1 項第 3 款之事業結合。為確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第 12 條第 2 項規定，附加下列負擔不予禁止：

一、Microsoft 不得於與智慧型行動裝置相關之專利授權為不當之價格決定或差別待遇，妨礙智慧型行動裝置製造商自由選擇行動作業系統。

二、Nokia 對於標準必要專利之授權，應持續遵守公平、合理及無差別待遇(FRAND)原則。Nokia 若將標準必要專利讓與他事業，應確保受讓事業於授權時遵守前述之原則。」

台灣農產品如何申請大陸地理標誌(註 1)證明商標或集體商標

■宋 逸 婷

一、 前言

台灣農產品因得天獨厚的地理環境與優良農業改良技術而知名海內外，政府不遺餘力輔導農民研發更優良的農產，市面上隨處可見用標榜產地的方式來吸引消費者，為免真正產地之農產品遭到冒名而致損害，《商標法》提供了真正產地產品主動尋求保護的管道，只要申請註冊產地證明標章或產地團體商標，獲准就可享有行政與司法雙重保護(註 2)。知名農產品產地多已向智慧財產局申請註冊產地證明標章，目前為止，農（漁）產品的已註冊產地證明標章、團體商標已有數十件，涉及品項概有蜂蜜、鹿茸、芭樂、米、茶、豬肉、雞肉、火雞、鵝、咖啡、水產、有機農產品、漁產品、盆花、花卉、種子、甘藷、羊肉、芋頭、文旦、紅棗、蓮子、鳳梨、芒果、菱角、牛肉、青蔥等。惟依照台灣《商標法》取得的證明標章與團體商標，基於法律的屬地主義，僅於台灣受保護，農漁產品欲於海外不被假冒名義，須於當地依法取得保護資格方能及時有效維護權益。

大陸保護地理標誌的規範則有 3 套，分由不同政府部門主管，從不同角度對地理標誌進行保護。國家工商行政管理總局（下稱工商總局）側重對知識產權標記的保護，國家質量監督檢驗檢疫總局（下稱質檢總局）主要對生產過程及相關標準進行認證，農業部則著重對初級農產品的保護(註 3)。3 種規範當中法律位階最高的是工商總局主管的《商標法》，基於《商標法》第 3 條規定所制訂的《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》所認定的地理標誌範圍最廣，且對商品種類沒有限定，農業部和質檢總局所發布之《農產品地理標誌管理辦法》、《地理標誌產品保護規定》(註 4)僅是部門規章，且接受的地理名稱和商品種類之範圍較狹窄(註 5)。若欲將具有地理標誌保護價值的產品行銷至大陸，可優先考慮透過大陸《商標法》的規定，由適格權利主體向工商總局商標局申請註冊證明商標或集體商標(註 6)。

二、 大陸對地理標誌證明商標、集體商標之規範以及註冊現況

因應加入世界貿易組織，大陸於 2001 年修正的《商標法》對地理標誌進行正式規定，2002 年實施的《商標法實施條例》明確指出地理標誌可以通過申請證明商標和集體商標予以保護(註 7)。工商總局於 2003 年發布《集體商標、證明商標註冊和管理辦法》(註 8)，2007 年公布「地理標誌產品專用標誌」(註 9)，同時發布《地理標誌產品專用標誌管理辦法》，至此，地理標誌可通過商標法體系取得註冊、可在產品上使用專用標記以及依照《商標法》之規定尋求保護。

針對如何申請註冊，商標局 2012 年 3 月發佈了地理標誌證明商標、集體商標之「註冊申請流程」、「所需提交書件目錄及說明」、「使用管理規則說明」(註 10)，2015 年 8 月 26 日再發布《申請註冊證明商標或集體商標》(註 11)一文，提供申請人辦理申請註冊前之參考。

根據商標局網站公布的資料，該局核准國內外申請人註冊之地理標誌，2015 年 12 月為止

已有 2984 件(註 12)。大陸本地獲得註冊數量最多省分前三名依序為山東(425 件)、福建(272 件)、湖北(249 件)，外國取得註冊數量前三名依序為法國(33 件)、義大利(18 件)、美國(12 件)。台灣目前為止僅有 5 件且均是以證明商標取得註冊，涉及的商品僅有米與茶(註 13)。台灣物產豐饒，自然環境與一海之隔之大陸福建省相似，福建省已在商標局取得多達兩百多件的地理標誌註冊，而在台灣取得註冊之產地證明標章商品有許多項目尚未在大陸取得註冊。

三、 台灣申請人如何申請大陸地理標誌證明商標或集體商標

根據商標局發布之相關說明，結合申請實務經驗，台灣申請人需提交之書件包含：

(一) 商標註冊申請書。(註 14)

(二) 商標代理委託書。

(三) 申請人主體資格證明文件影本加蓋申請人公章。(註 15)

(四) 地理標誌以申請人名義在台灣受法律保護的證明。(註 16)

(五) 地理標誌所標示地區的人民政府或者行業主管部門授權申請人申請註冊並監督管理該地理標誌的文件。(註 17)

(六) 有關該地理標誌產品客觀存在及信譽狀況的證明材料，包含縣誌、農業誌、產品誌等，並加蓋出具證明材料部門的公章。

(七) 地理標誌所標示的地域範圍劃分的相關文件、材料。

(八) 地理標誌證明商標、集體商標使用管理規則，集體商標還需提交集體成員名單。

(九) 地理標誌產品的特定品質受特定地域環境或人文因素決定的說明。

(十) 地理標誌申請人具備監督檢測該地理標誌能力的證明材料，例如檢驗設備清單及檢驗人員名單，並加蓋申請人公章。申請人委託他人檢驗檢測的，應附送委託檢驗檢測合同原件、檢驗檢測機構資格證書影本、檢驗設備清單、檢驗人員名單，並加蓋其公章。

先取得台灣產地證明標章或團體商標註冊有利於申請大陸地理標誌證明商標或集體商標，在申請過程中應可減輕部分舉證責任，例如，若台灣註冊證中已經用文字對該地理標誌產品客觀存在加以描述，上述第(六)、(七)項文件有可能無須提交。惟由於大陸對於證明商標與集體商標之使用規範與各項證明要求和台灣並不完全相同(註 18)，以台灣註冊材料為基礎提出申請，在申請註冊過程中，可能仍需與商標局數度溝通、修改相關文件以符合規範，方能順利取得註冊。

取得大陸地理標誌證明商標或集體商標註冊後，不僅可以使用專用標誌，還享有和商標同等待遇，例如可阻卻他人在後申請相同或近似商標註冊、核准註冊後享有 10 年商標有效期且期滿前 12 個月可辦理續展、當他人使用相同或近似標誌時可向法院起訴主張商標侵權請求損害賠償，也可以請求工商行政管理機關處理。工商行政管理機關不僅可以應當事人投訴查處地理標誌侵權案件，也可以根據他人的舉報或依職權查處地理標誌案件。對侵犯地理標誌權構成犯罪之人，法院可以判處 7 年以下有期徒刑等刑事處罰(註 19)。(註 20)

四、結論

地理標誌所標示的農產品之所以吸引人，主要是因為其質量特徵與良好聲譽，除了受到當地的天然因素影響，還有人文或文化因素，例如法國在向全世界推銷香檳酒、蘇格蘭在宣傳威士忌的同時，也是在推銷自己悠久的歷史文化。

具有地理標誌保護價值的產品，藉由取得商標法保護資格，可以有效提升農民收益，有助於帶動區域經濟發展，提高農產品國際競爭力。台灣在加入世界貿易組織後所積極推廣的農業加值政策，透過商標法的護航，真正產地的產品可以獲取比原本更高之經濟利益，若在海外亦取得當地法律保護資格，可有效防止假冒偽劣產品的侵害，也維持著名產地應有的富裕、尊嚴、信任、尊重的印象。

※　註釋

1. geographical indication 台灣商標法稱為地理標示，大陸則譯為地理標誌，本文因係介紹大陸制度，為維持用語一致性，故於全文均稱地理標誌。
2. 台灣於 2001 年 1 月 1 日正式成為 WTO 會員，在智慧財產權部分有履行「與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPs）」之義務，為此，自 2003 年 11 月 28 日修正施行的商標法開始將地理標誌增列為商標法保護客體。
3. 學者均認為 3 個保護制度擇一申請即可，不需重複申請，請參考《如何申請產品地理標誌一文》，中國合作經濟新聞網，http://www.zh-hz.com/html/2011/12/16/109767.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
4. http://www.gov.cn/flfg/2008-01/10/content_855116.htm、http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/20052006/200610/t20061027_239289.htm，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
5. 請參見《商標權效力及其限制研究》，劉明江，知識產權出版社，2010 年 6 月第一版，第 116 頁。
6. 目前為止尚無台灣產地證明標章赴大陸地區質檢總局或農業部申請保護的案例，僅查有向商標局申請之例，目前已有數件證明商標獲准註冊。而依「兩岸商標協處作業處理程序」，所提出申請的案件若繫屬於大陸地區工商總局所轄機關（包含商標局、商標評審委員會及縣市工商局）且遭不合理、不公平對待或困難時，即可透過此機制請求協處。
7. 現行《商標法實施條例》第 6 條有相關規定，請參見 http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/flfg/201405/t20140522_145379.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
8. 請參見 http://sbj.saic.gov.cn/flfg1/sbxzgz/200906/t20090603_60312.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
9. ，請參見 http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/zsjt/201203/t20120313_124859.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
10. 申請註冊流程圖：http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/zsjt/201203/t20120312_124797.html；提交書

件目錄及說明：http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/zsjt/201203/t20120312_124795.html；使用管理規則說明：http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/zsjt/201207/t20120711_127813.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。

11. 請參見 http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201404/t20140430_144505.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
12. 請參見 http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201601/t20160112_165882.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
13. 大陸註冊第 7181967 號「池上米」、第 10072044 號「關山米」、第 10022305 號「北埔膨風茶」、第 11669663 號「玉里米」、第 14268360 號「鹿野紅烏龍」證明商標。
14. 依據實務經驗，縱使已在台灣取得產地證明標章，以相同圖樣赴大陸申請註冊證明商標、團體商標時，仍有可能被要求刪除圖樣上之某些部分，例如一些加註的說明性文字。
15. 目前台灣申請人所取得註冊之 5 件證明商標均是由鄉公所提出申請，按照規定，申請人也可以是社團法人、取得事業法人證書或營業執照的科研和技術推廣機構、品質檢測機構或者產銷服務機構，但必須取得當地政府或者行業主管部門授權申請人申請註冊並監督管理該地理標誌的文件，即文內所列第(五)項書件。
16. 例如以該商標在台灣取得證明標章註冊證影本文件作為證明。
17. 若以公法人為申請人，應不需提供此項文件。
18. 例如食品之檢驗內容還要求符合一定的食品衛生安全標準。
19. 請參見《中國地理標誌法律制度及成就》一文，商標局網站，http://sbj.saic.gov.cn/dlbz/zsjt/201203/t20120312_124796.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。
20. 地理標誌作為一種特殊的知識產權，具有集體性和開放性的特點，倘尚未取得註冊，卻被他人惡意搶先註冊，該地域內的生產者都會面臨不正當競爭而造成損害的可能，有資格申請地理標誌註冊之主體以及該地域內相關商品的生產者因與商標爭議案件具有法律上利害關係，可依照《商標法》規定對其提出異議／無效宣告以阻止／撤銷其註冊。請參見商評委網站法務通訊總第 33 期，http://www.saic.gov.cn/spw/cwtx/200904/t20090409_55216.html，最後瀏覽日期：2016 年 3 月 14 日。