

簡介「澳洲—素面包裝案」小組報告——

以 TRIPS 第 15、16 及 20 條為中心

黃雯郁 編譯

摘要

今 (2018) 年 6 月 28 日「澳洲—素面包裝案」爭端解決小組報告出爐。本文依循本中心於 2012 年就本案可能裁決所預擬提出之三個面向，說明小組何以認為澳洲菸品素面包裝相關措施並未違反《與貿易有關之智慧財產權協定》第 15、16 及 20 條規定。

(本篇取材自：Daniel Hoppe and Moritz Körner, *WTO Upholds Australia's Plain Packaging Laws*, PREU BOHLIG & PARTNER (July 23, 2018), <https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/efef1a9-4b2c-4c6a-bc35-acee059f8ad0.pdf>.)

今 (2018) 年 6 月 28 日，世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 公布「澳洲—菸品素面包裝案 (*Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*)」小組裁決報告，認定控訴方無法證明澳洲要求菸品應採素面包裝之措施違反 WTO 相關規範¹。小組報告中關於《與貿易有關之智慧財產權協定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 第 15、16 及 20 條部分之裁決，乃 WTO 首次處理會員為保護公共福祉之必要而追求政策目的之權利，如何與 TRIPS 規定相互調和²；亦是本中心於 2012 年就此爭端可能裁決結果所預擬分析之三個面向³，以下分別說明小組

¹ Panel Report, *Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WTO Doc. WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R&WT/DS467/R (Adopted Aug. 28, 2018) [hereinafter *Australia—Tobacco Plain Packaging*].

² Suzanne Monyak, *WTO Backs Australia's Tobacco Plain Packaging Rules*, LAW360 (June 28, 2018), <https://www.law360.com/articles/1058426/wto-backs-australia-s-tobacco-plain-packaging-rules>.

³ 李亞璇，「試論澳洲菸盒素面包裝法案與 TRIPS 商標權之合致性」，政治大學國際經貿組織暨法律研究中心經貿法訊，130 期，頁 7，網址：<http://www.tradelaw.nccu.edu.tw/epaper/no130/2.pdf> (最後瀏覽日：107 年 11 月 10 日)。

之立場。

壹、TRIPS 第 15.4 條允許註冊商標取得保護之規定並非意謂商標使用不受限制

TRIPS 第 15.4 條規定⁴:「商標所指定使用之貨品或服務之性質,不得構成商標註冊之障礙」,小組報告中有關本條之解釋,確如本中心 2012 年分析所預期,所謂「貨品或服務之性質不得構成商標註冊之障礙」的規定並不能解釋為,不論申請商標註冊的貨品或服務之性質,會員有義務使依註冊取得之商標獲得相同之保護範圍與內容⁵。是故,小組認為任何對系爭商標使用加諸限制之結果並不構成第 15.4 條規定之違反。換言之,TRIPS 第 15.4 條規定只是有關會員必須允許透過註冊而取得保護的規定而已,既然在系爭菸品素面包裝規定下,註冊菸品商標仍是可行,自不違反 TRIPS 第 15.4 條之規定⁶。此部分見解由於無當事國上訴,故小組裁決已經確定。

貳、TRIPS 第 16 條規定並非要求確保市場情況以維持商標之顯著性

TRIPS 第 16.1 條⁷與第 16.3 條⁸所謂商標權人有權排除他人未經其同意而使用其商標以免有混淆之虞或損害其利益之規定,小組認為原告之所以主張澳洲措施有所違反的基礎是因素面包裝之要求會減少菸品商標之顯著性,致他人使用該商標而產生有混淆之虞的情形將減少,進而使得商標權人行使排他權之機會變少⁹。然而小組並不認為減少有混淆之虞的情形會違反第 16.1 條規定,因為第 16.1 條規定並未要求會員,不僅要在有混淆之虞的情形發生時提供保護,還要維持市場條件以確保造成未授權使用或易致混淆情形之非法使用有發生的可能¹⁰。因此,僅是減少有混淆之虞的情形發生並不會構成對排他權行使的侵害¹¹。

⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights art. 20, Jan. 1, 1995, 1869 U.N.T.S 299 [hereinafter TRIPS], (providing that: “The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.”).

⁵ Panel Report, *Australia—Tobacco Plain Packaging*, ¶ 7.1908.

⁶ *Id.* ¶ 7.1912.

⁷ TRIPS, art. 16.1, (providing that: “The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion...”).

⁸ TRIPS, art. 16.3, (providing that: “Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”).

⁹ Panel Report, *Australia—Tobacco Plain Packaging*, ¶ 7.1994.

¹⁰ *Id.* ¶ 7.2000.

¹¹ *Id.* ¶ 7.2001.

小組亦澄清第 16.1 條規定只是有權排除侵權使用而已，並非用以維持或延伸個別商標之顯著性，蓋後者無可避免地會隨著市場條件以及管制措施而有所變動¹²。小組最後也分析素面包裝法律是否因要求菸品使用近似之標記而侵害了商標權人之排他權，其認為儘管素面包裝法律對於菸品之外觀及包裝導入強制的設計，但商標權人防止商標遭受侵害的權利仍然存在¹³；換言之，該法之強制性並未使商標權人喪失充份之救濟¹⁴。

參、不構成 TRIPS 第 20 條之不合理妨礙

TRIPS 第 20 條規定¹⁵：「不得對商標於交易過程中之使用為特殊要求而造成『不合理之妨礙 (unjustifiable encumbrance)』，例如須與其他商標一起使用、須以特別的形式使用，或須以減損其區別一企業與他企業之商品或服務之功能的方式使用。」小組稱 TRIPS 第 20 條並非禁止任何形式的特殊要求，而是要求會員採行特殊要求的措施時不得對商標的使用構成「不合理的妨礙」¹⁶。然而何種程度之限制構成不合理的妨礙？小組認為像系爭措施這樣對商標使用限制並不能僅因其極端的性質就認為其不合理。相反地，衡量此限制之合理性所使用之審查標準，必須與審查其他商標之標準相同¹⁷。此外，小組也認為會員遵循其國內管制程序本身並不能判定該會員是否已符合 TRIPS 第 20 條之義務¹⁸。亦即在判定商標使用限制是否合理時，國內程序並不需要被納入考量。

由小組的觀點來看，TRIPS 第 20 條所謂的「不合理」乃是在會員選擇以干預來達成政策目標時，只要其理由足以支持因此所生之妨礙，而提供該會員可以影響商標使用的一種程度之量度 (degree of latitude)¹⁹。這並不表示會員有義務採取對商標使用不會造成妨礙或妨礙較少之替代措施²⁰，不過在有其他替代措施之特定情況，會員採取被 TRIPS 第 20 條挑戰之措施的理由可能會遭到質疑；尤其是當可行之替代措施就系爭措施之政策目標可達到至少相同結果的時候²¹。

¹² *Id.* ¶ 7.2015.

¹³ *Id.* ¶ 7.2049.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ TRIPS, art. 20, (providing that: "The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings...").

¹⁶ Panel Report, *Australia—Tobacco Plain Packaging*, ¶ 7.2441.

¹⁷ *Id.* ¶ 7.2442.

¹⁸ *Id.* ¶ 7.2511.

¹⁹ *Id.* ¶ 7.2598.

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

小組承認商標具有相當的經濟價值，而系爭措施之特殊要求對商標權人取得經濟利益是有深遠的影響。然而小組也注意到，包含對商標限制之素面包裝法律為澳洲整個菸草限制政策不可分的一部份。小組更注意到澳洲雖是第一個執行菸草素面包裝的國家，但其追求國內公共健康之目的與菸草控制領域之多邊公共健康政策一致，後者反映於《菸草控制框架公約》(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)²² 以及其下相關之指導綱領²³。總體而言，小組並不認為原告已證明了澳洲逾越 TRIPS 第 20 條所允許之量度的範圍。

肆、後續發展代結論

本案小組判決出爐後，原控訴方中僅宏都拉斯及多明尼加提起上訴，指摘小組裁決有誤部分，包括對 TRIPS 第 16 條及第 20 條之解釋與適用²⁴，未來上訴機構是否維持本案小組之見解，值得持續關注。

²² WHO Framework Convention on Tobacco Control, May 21, 2003, 2302 U.N.T.S 166.

²³ Panel Report, *Australia—Tobacco Plain Packaging*, ¶ 7.2604.

²⁴ Notification of an Appeal by Honduras, *Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WTO Doc. WT/DS435/23 (July 25, 2018); Notification of an Appeal by the Dominican Republic, *Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WTO Doc. WT/DS441/23 (Aug. 28, 2018).