

# TPP 智慧財產章介紹

董延茜\*

## 摘要

跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) 是第一個連結亞太地區的區域自由貿易協定，內容包括 30 章共 506 個條文，篇幅極其龐大，且涵蓋的範圍除傳統自由貿易協定內容外，也納入如環保及勞工等新興議題，為 21 世紀高標準自由貿易協定。在智慧財產 (Intellectual Property, IP) 章部分，內容包括通則、合作、商標、國家名稱、地理標示、專利及未公開試驗資料、工業設計、著作權及相關權利、執行、網路服務提供者及最終條款等 11 節共 83 個條文、6 個附錄及 160 個註腳，其規範全面且具體細緻。本專題將介紹智慧財產章內容，並對我國目前法規之落差部分進行分析。

關鍵字：跨太平洋夥伴協定、智慧財產、品種權、著名商標保護、地理標示、優惠期、專利權期間延長、資料專屬保護、專利連結、錄音物上表演人保護、科技保護措施、執行、非告訴乃論、鎖碼衛星與有線節目訊號保護、網路服務提供者、TPP、data exclusivity、patent linkage

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局督導。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

TPP 是 12 個環太平洋國家締結的自由貿易協定，TPP 締約方包括美國、日本、新加坡、智利、越南、馬來西亞、汶萊、紐西蘭、澳洲、加拿大、墨西哥、秘魯等 12 個國家，經濟規模達 28 兆美元，約占全球 GDP 的 36%，規模較歐盟（占全球 GDP 23%）與北美自由貿易區（占全球 GDP 26%）更大，也是亞太地區最大的區域經濟整合體。TPP 談判於 2008 年啟動，2015 年 10 月 5 日完成談判，並於 2016 年 2 月 4 日正式簽署，據樂觀推估，TPP 可能於 2018 年 4 月生效。TPP 內容包括 30 章共 506 個條文，篇幅極其龐大，且涵蓋的範圍除傳統自由貿易協定內容外，也納入如環保及勞工等新興議題，為 21 世紀高標準自由貿易協定。

TPP/IP 章之規範全面且具體細緻，相較於世界貿易組織與貿易有關智慧財產權協定（WTO/TRIPS，下稱 TRIPS 協定）及其他現有智慧財產國際協定，TPP 的規範標準更高。經檢視，我國法規符合大部分的智慧財產章規範，但因 TPP 為高標準保護，所以仍存在落差，本專題將介紹 TPP/IP 章重要內容，並就其規範與我國現行法規與實務是否有落差進行分析。

## 貳、TPP 智慧財產章規範

TPP 智慧財產章包括通則、合作、商標、國家名稱、地理標示、專利及未公開試驗資料、工業設計、著作權與相關權利、執行、網路服務提供者、最終條款各節及附錄等內容，以下依序就重點部分提出說明。

### 一、通則

通則包括智慧財產章的宗旨、原則、落實義務方式等概念、方向性規定，大部分內容已見於 TRIPS 協定。

較值得注意的是 TPP 在智慧財產法規調和上的努力，第 18.7 條要求各締約方應確認其已批准或加入 1979 年修正之專利合作條約、巴黎公約及伯恩公約，另須於 TPP 協定對其生效前，批准或加入馬德里議定書、布達佩斯條約、新加坡條約、1991 年植物新品種保護國際公約（1991 年 UPOV）、世界智慧財產權組織著

作權條約（WCT）及世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT）等國際公約。我國雖礙於國際現實無法批准或加入此等國際公約，但除 1991 年 UPOV 外，我國法規已符合相關實質規定。

1991 年 UPOV 要求將所有植物品種納入品種權保護範圍，而依我國植物品種及種苗法第 4 條之規定，適用我國植物品種權保護的植物種類，為經中央主管機關公告的種子植物、蕨類及其他特定植物，並未將所有植物納入品種權保護，此為我國與 TPP 有法規落差之處。

## 二、合作

合作一節為各締約方應認知或努力方向之規定，並不具拘束力。合作範圍包括智財政策發展、行政與註冊制度、教育與宣導（第 18.13 條）、專利檢索與審查成果的共享與使用、專利審查品質制度與品質標準之資訊交換（第 18.14 條），以及智慧財產局或其他機構間關於傳統知識領域的合作等（第 18.16 條）。

為調和各締約方申請專利程序，以降低跨國申請專利案件的複雜性，TPP 希望各締約方能降低專利局間程序差異，並適當考量批准或加入 2000 年 6 月 1 日於日內瓦完成之專利法條約，或採行與專利法條約宗旨一致的程序標準（第 18.14 條）。

## 三、商標

關於商標，TPP 提出數項強化商標保護的要求：

### （一）得註冊為商標之標識：

第 18.18 條規定不得以視覺可感知的標識作為申請商標註冊的要件，但是對於氣味商標，TPP 僅要求締約方盡最大努力接受氣味商標註冊，並未要求一定要提供保護。我國商標法第 18 條規定，商標指任何具有識別性之標識，非視覺可感知的聲音、氣味等，只要具備商標識別性，均可依法取得註冊，因此我國法已符合 TPP 要求。

### (二) 團體商標與證明標章：

第 18.19 條規定，締約方應使其商標包含團體商標及證明標章，不過締約方雖有保護證明標章之義務，並無須在法律中以獨立類型加以保護。例如日本商標法並無證明標章的規定，只要具有證明標章性質的標識可以在日本商標法下受到保護，日本無須為因應 TPP 而增加證明標章的保護類型。

此外，締約方也要確保地理標示 (Geographical Indication) 得於商標制度內受到保護，換言之，地理標示應可依商標法取得註冊並受保護。我國以商標法規定之「產地證明標章」及「產地團體商標」提供地理標示註冊保護，符合 TPP 要求。

### (三) 註冊商標保護

第 18.20 條規定，倘相同或近似標識使用於與註冊商標有關的商品或服務，有致混淆之虞的情形，註冊商標權人的排他使用範圍包括在後的地理標示。

此明顯為美國主導下之文字，美國為移民國家，歐洲大陸諸多農產品地理標示在美國為相關商品的種類名稱 (通用名稱)，例如：Feta 在歐洲為產自希臘的一種羊奶乳酪的地理標示，但對美國而言，Feta 只是某種類乳酪的名稱，並不具有指示特定產地 (希臘) 的意涵。在這樣的背景下，美國不強調地理標示保護，而將商標與地理標示同等對待，並以商標法提供地理標示註冊保護，因此，第 18.32 條也規定申請在後地理標示與在先商標有混淆之虞時，不能取得註冊。

地理標示依我國商標法申請「產地證明標章」或「產地團體商標」註冊時，倘其相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊或申請在先商標，有致相關消費者混淆誤認之虞時，依第 94 條準用第 30 條第 1 項第 10 款之規定，不得註冊；即使取得註冊，第三人亦得依第 94 條準用第 48 條或第 57 條之規定，提起異議、評定以撤銷其註冊，因此我國法規已符合 TPP 要求。

#### （四）著名商標保護

在著名商標保護方面，第 18.22.1 條規定締約方不得以商標是否於該締約方或其他締約方取得註冊、是否列於著名商標名錄中，或曾經被認定為著名商標，作為認定著名商標的要件。而且第 18.22.2 條規定，不論著名商標註冊與否，巴黎公約第 6 條之 1 (Article 6bis) 應類推適用於不相同或不類似的商品或服務。亦即，不論著名商標註冊與否，當商標與著名商標相同或近似，倘商標於商品或服務之使用指示該等商品或服務與著名商標權人有所關聯，且著名商標權人可能因該等使用受有損害，即應拒絕商標註冊或撤銷註冊，或禁止其使用。第 18.22.4 條則規定，當商標與著名商標相同或近似，而使用於相同或類似之商品或服務，有產生混淆誤認的可能性時，亦應拒絕商標註冊或撤銷註冊，或禁止其使用。

我國以商標法及公平交易法保護著名商標，商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 48 條及第 57 條分別為拒絕商標註冊、撤銷註冊（異議及評定）之規定。在禁止使用方面，相同或近似於註冊著名商標之商標，禁止使用於相同或類似商品、服務之民事侵權責任及刑事責任分別為商標法第 68 條及第 95 條所規範，至於相同或近似於註冊著名商標之商標，其使用倘有致損害著名商標識別性或信譽之虞，商標法第 70 條第 1 款有視為侵權之禁止使用規定。至於未註冊著名商標禁止使用於相同或類似商品、服務，為公平交易法第 22 條所規範，禁止使用於不相同或不類似商品、服務，則為公平交易法現行處理原則<sup>1</sup>所涵蓋。

#### （五）審查、異議與撤銷程序

第 18.23 條規定締約方必須以書面（得為電子形式）通知申請人拒絕註冊的理由、提供申請人對於主管機關通知陳述意見的機會、對初步拒絕註冊表示不服及對最終拒絕註冊之決定尋求司法救濟的機會。此外，提供對商標之註冊提出異議及撤銷商標<sup>2</sup>的機會，而且，異議及撤銷程序的行政決定必須以書面作成，並敘明理由。此等要求締約方明定商標註

<sup>1</sup> 公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則。

<sup>2</sup> 依 TPP/IP 章註 15，撤銷得以無效或廢止之方式執行之。

冊申請及異議、撤銷相關程序之規定，有助於當事人及利害關係人權益之保障，我國商標法及訴願法已有相關規定。

### （六）網域名稱

為解決惡意將商標註冊為網域名稱的問題，第 18.28 條要求對於國碼頂級網域名稱（country code top-level domain, ccTLD）的管理制度，應有適當的爭議解決程序機制，並於線上公開提供網域名稱註冊者聯絡資訊之資料庫；此外就惡意意圖獲利而註冊或持有與他人商標相同或致混淆誤認之近似網域名稱的情形，該管理制度應有例如：廢止、撤銷、移轉、賠償或禁止令等適當的救濟措施<sup>3</sup>。關此，我國商標法第 70 條及財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法，已可處理商標與網域名稱的爭議問題。

除前述規定外，第 18.24 條要求締約方提供商標註冊申請及權利維護的電子系統，以及提供含有申請及註冊商標線上資料庫的電子資訊系統。在商品服務分類制度上，第 18.25 條要求採取與尼斯分類一致的分類方式，且不得因商品或服務在註冊或公告時列入尼斯分類的同一類別，而認為互相類似；亦不得因註冊或公告時列入不同類別，而認為互相不類似<sup>4</sup>。第 18.27 條另要求授權登記不得作為商標授權的生效要件，也不得作為商標取得、維護及執程序中，被授權人之商標使用視為商標權人使用的要件。我國現行商標法制與實務已符合 TPP 要求。

## 四、國家名稱

本節只有第 18.29 條 1 個條文，規定締約方應提供法律途徑，使利害關係人得防止締約方的國名被商業使用於商品上，而造成消費者誤認該國家為商品產地的情形。

<sup>3</sup> TPP/IP 章註 17。

<sup>4</sup> 商標法新加坡條約第 9 條有類似規定。

## 五、地理標示

「地理標示 (Geographical Indications)」是指用來表示商品產地來源的標示，該產地的商品都具有一定的品質、聲譽或其他特性，而且這些特性主要是因為該地理區域的自然或人文環境所產生。地理標示議題是舊世界 (Old-World) 與新世界 (New-World) 的利益衝突點，也是 TRIPS 協定的爭議焦點之一，歐盟、瑞士等舊世界國家，與美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、智利、阿根廷等新世界國家，就建立地理標示保護的多邊通知及註冊制度及是否將葡萄酒、蒸餾酒的高保護水準擴大適用於其他商品，已爭執多年未有定論，隨著該議題在 WTO 場域陷入膠著，歐盟另闢蹊徑，利用簽訂雙邊協定以及修改 WIPO 里斯本協定的方式，推廣其地理標示理念，並進而使其領域內的地理標示於其他國家取得保護。美國為防堵歐盟地理標示的擴張，同時確立其將地理標示與商標等同視之的理念，在 TPP 就地理標示訂定了詳細的規範。

首先，第 18.30 條規定締約方應肯認地理標示得透過商標或特別制度或其他法律予以保護。其次，締約方以行政程序或以國際協定保護或認定地理標示時，須履行不同的義務內容，分述如下：

### (一) 以行政程序保護或認定地理標示

第 18.31 條 (e) 款規定，締約方必須將申請或請求保護或認定的地理標示公告，以接受異議，並提供相關異議程序；第 18.31 條 (f) 款另規定，對於已取得保護的地理標示，須提供撤銷機制<sup>5</sup>；第 18.35 則明定，保護始日不得早於申請日或註冊日。

第 18.32.1 條及 18.32.2 條規定，駁回地理標示申請以及提出異議或撤銷的事由，應包括該地理標示：(a) 與締約方領域內先前善意申請或註冊的商標有混淆誤認之虞；(b) 與依據締約方法律取得權利之既存商標有混淆誤認之虞；(c) 在締約方領域內為相關商品的慣用名稱。第 18.32.5 條規定，以行政程序保護地理標示的翻譯或音譯時，也要有前述駁回申請、異議或撤銷事由，及異議、撤銷程序之適用。

<sup>5</sup> TPP/IP 章註 19，撤銷得以無效或廢止之方式執行之。

第 18.32.4 條規定，當締約方透過司法程序以特別制度保護未註冊地理標示時，司法機關應有依第 18.32.1 條所定之前述事由拒絕提供保護的權限，而且締約方應提供利害關係人基於該等理由進行的相關程序。

此外，第 18.32.3 條規定，締約方不得排除受保護之地理標示因不再符合原受保護的條件，而被撤銷或以其他方式終止保護或認定的可能性。例如，一地理標示受保護後，因市場上實際使用情形，在消費者認知上已轉變為某類商品的通用名稱，則締約方原則上就不能繼續提供保護，要提供撤銷或其他程序，以終止其保護。歐盟則有完全不同的思維，2012 年歐盟通過農產品與食品品質制度條例<sup>6</sup>，第 13.2 條規定受保護之地理標示不應通用化（protected geographical indications shall not become generic），以法律規定地理標示一旦取得保護，即不會再變為通用名稱，可見歐盟重視地理標示，與美國截然不同。

須注意的是，依註 20 的說明，對於葡萄酒、蒸餾酒地理標示及其申請案，締約方無須適用第 18.32 條關於拒絕保護、異議或撤銷事由及異議或撤銷程序等規定。

地理標示可依我國商標法規定之行政程序取得「產地證明標章」或「產地團體商標」註冊保護，倘為商品通用名稱，或與在先申請或註冊的商標有混淆誤認之虞，依商標法第 29 條及第 30 條之規定，不能取得註冊。即使註冊，第三人亦得依第 94 條準用第 48 條或第 57 條之規定，提起異議、評定以撤銷其註冊<sup>7</sup>。至於地理標示於註冊後變為通用名稱，第三人得依第 94 條準用第 57 條或第 63 條之評定或廢止程序，撤銷或廢止其註冊。因此，在以行政程序保護或認定地理標示部分，我國商標法符合 TPP 的相關規定。

<sup>6</sup> REGULATION (EU) No 1151/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs.

<sup>7</sup> 我國商標法並無依使用取得商標權利之規定，因此駁回地理標示申請、異議或評定之事由，無須包含第 18.32.1 條「與依據締約方法律取得權利之既存商標有混淆誤認之虞」的情形。

## （二）以國際協定保護或認定地理標示

### 1. 原則性規定

第 18.36 條規定，締約方以國際協定保護或認定地理標示時，不論該國際協定涉及締約方或非締約方，只要地理標示的保護或認定未經過行政程序審查，或不是依前述第 18.32.4 條司法程序的特別制度受保護，締約方就必須履行下述義務：

- (1) 提供異議程序及前述第 18.32.1 條規定的異議事由，且提出異議的期間應合理，讓利害關係人有參與異議程序的實質機會（第 18.36.1 條（c）款）。此外，還必須將有機會提出異議一事通知其他締約方，且該通知不得晚於可提出異議期間的始日（第 18.36.1 條（d）款）。
- (2) 提供足夠資訊，讓一般公眾能取得保護或認定地理標示程序的準則，並讓利害關係人能查知具體個案的處理情形。此外，必須利用網路將考慮給予保護或認定的用語細節提供給公眾，包括是否考慮保護或認定其翻譯或音譯；在組合用語的情形，必須詳細說明考慮給予保護或認定之部分，或拒絕認定之部分（第 18.36.1 條（b）款）。
- (3) 不得排除受保護之地理標示因不再符合原受保護的條件，而被撤銷或以其他方式終止保護或認定的可能性（第 18.36.3 條）。
- (4) 提供保護或認定的起始日，不得早於該國際協定生效日；若締約方於該國際協定生效後始給予地理標示保護或認定，則應以該在後的日期為準（第 18.36.5 條）。
- (5) 但是對於葡萄酒、蒸餾酒地理標示及其申請案，締約方無須適用第 18.32 條關於拒絕保護、異議或撤銷事由及異議或撤銷程序等規定（第 18.36.4 條）。

### 2. 例外

但在下述情形，對於以國際協定保護或認定之地理標示，締約方無須履行前述義務（第 18.36.6 條）：

## 本月專題

TPP 智慧財產章介紹

- (1) 國際協定完成談判或原則上形成共識之日，在 TPP 完成談判或原則上形成共識之前；
- (2) 締約方批准該國際協定之日，早於其批准 TPP 之日；或
- (3) 國際協定對締約方之生效日，早於 TPP 對締約方之生效日。

即便如此，前述國際協定在保護或認定新的地理標示時，締約方仍應履行下列義務（第 18.36.2 條）：

- (1) 提供足夠資訊，讓一般公眾能取得保護或認定地理標示程序的準則，並讓利害關係人能查知具體個案的處理情形。此外，必須利用網路將考慮給予保護或認定的用語其細節提供給公眾，包括是否考慮保護或認定翻譯或音譯的詳細說明，在組合用語的情形，須詳細說明考慮給予保護或認定之部分用語，或拒絕認定之部分用語（第 18.36.1 條（b）款）；
- (2) 於該用語被保護或認定前，提供利害關係人於合理期限內就該用語之保護或認定進行評論之機會（第 18.36.1 條（c）款）；
- (3) 將有機會提出評論一事通知其他締約方，且該通知不得晚於可提出評論期間之始日（第 18.36.1 條（d）款）。

倘未來我國加入 TPP，在利用簽訂雙邊或其他國際協定的方式保護地理標示時，應履行上述義務，以符合 TPP 規範。

### （三）小結

綜上，TPP 不僅要求以行政程序保護地理標示時，必須提供特定的拒絕保護、異議、撤銷事由及程序，即便是經由國際協定認定地理標示，除非國際協定完成談判、批准或生效早於 TPP 相關期日，否則還是要適用與行政程序保護地理標示相同的異議事由與程序。至於已簽署的國際協定增加新的地理標示保護時，締約方還是要提供利害關係人評論機會，並且要通知其他締約方，使其有機會提出評論。但締約方對於葡萄酒及蒸餾酒地理標示不論以行政程序或國際協定提供保護，TPP 並不要求履行前述義務。

## 六、專利及未公開試驗資料

專利及未公開試驗資料包括三個小節，分別是一般專利、農業化學品相關措施及藥品相關措施，為行文方便，本文將先介紹一般專利，其次為藥品相關措施及化學性農藥相關措施之規範。

### （一）一般專利

一般專利的重要規範內容包括可專利標的、優惠期及因授予專利權機關不合理遲延之專利權期間調整等，簡要說明如下。

#### 1. 可專利標的

TPP 談判過程中對於可專利標的曾有過非常激烈的討論，例如美國曾提案將可專利標的擴大及於所有動植物，以及人類或動物的診斷、治療、手術方法，只要其中含有機器、製造物或組合物的使用方法<sup>8</sup>等，但受到加拿大、澳洲、紐西蘭等國家強烈反對。最後 TPP 規定之可專利標的並未超越 TRIPS 協定，第 18.37 條可專利標的條文，僅增加強調確保已知物的新用途（new uses of a known product）、新使用方法（new methods of using a known product）或新使用製程（new processes of using a known product），其中至少一種必須為可專利標的，另外也要確保衍生自植物的發明（inventions that are derived from plants）可取得專利。我國專利法第 22 條及第 24 條關於專利要件之規定與審查實務，已可涵蓋 TPP 對於可專利標的範圍之要求。

#### 2. 優惠期

各國關於優惠期的立法例不盡相同，尤其優惠期間與公開態樣各國間差異頗巨，為調和各國法制，泰根塞會議（Tegernsee Symposium on the Grace Period）、國際保護智慧財產權協會（AIPPI）都有相關討論。TPP 第 18.38 條則規定無論是專利申請人所為之公開，或直接、間接自專利申請人得知資訊者所為之公開，均有優惠期的適用，惟該公開須發生於在締約方專利申請案申請日前 12 個月之內。

<sup>8</sup> “...if they cover a method of using a machine, manufacture, or composition of matter.”

我國優惠期規定於專利法第 22 條，可主張優惠期的公開態樣限於因實驗、因於刊物發表或因陳列於政府主辦或認可之展覽會而公開，及非出於專利申請人本意而洩漏等 4 種情形，公開的事實必須發生在我國申請案申請日前 6 個月內，因此我國優惠期制度與 TPP 之規定有落差。

### 3. 因授予專利權機關不合理遲延之專利權期間調整

發明專利權期間自申請日起算 20 年，但自核准公告之日起才能行使權利，因此審查期間愈長，申請人實際取得專利權保護的時間就愈短。考量許多國家都面臨專利積案的問題，為避免不合理或不必要的審查遲延對專利權人造成負面影響，TPP 要求締約方盡最大努力以有效且即時的方式處理專利申請案。而且締約方如果有不合理遲延授予專利時，應提供專利權人依請求調整專利權期間的措施，以補償該遲延。

而所謂不合理遲延，至少應包括自申請日起超過 5 年，或自請求實體審查超過 3 年，始授予專利的情形，並以在後的時間為準。在遲延的認定上，締約方可以扣除非發生於授予專利權主管機關處理或審查程序的期間、非可直接歸責於授予專利權主管機關的期間，以及可歸責於申請人的期間（第 18.46 條）。我國專利法目前沒有相關規定。

### 4. 其他事項

在程序方面，締約方應致力在發明專利申請日後 18 個月內將技術內容公開，使公眾得以檢視（第 18.44 條），另應給予申請人修正及更正申請案的機會（第 18.43 條）。此外，對於得撤銷專利權之事由（第 18.39 條）以及專利權效力所不及的事項（第 18.40 條），也有原則性規定，我國現行專利法規已符合規範。

#### （二）藥品相關措施

在藥品相關措施方面，主要為資料專屬保護及專利連結兩大議題，分別說明如下：

#### 1. 資料專屬保護

先進國家基於保障國民健康目的，規定藥品上市前須經過一定的審查程序（即查驗登記），以確定藥品的品質、安全性及療效，因此會要求申請查驗登記的廠商提出包括成分、製造、管制、動物實驗、人體試驗等全套科學性技術資料進行評估。而資料專屬（data exclusivity）是指藥品研發過程中獲得的各種藥品相關資料，專屬於投資開發之原廠所有，在此概念下，對於學名藥廠而言，除非能獲得原廠授權，否則不能引用原廠的資料來證明自己產品的療效及安全性，以取得上市許可；對於衛生主管機關而言，也不能本於先前審查原廠資料時所獲得的知識，允許學名藥廠不須檢送全套科學性技術資料，僅證明生體相等性即核准學名藥上市申請。在資料專屬保護期間，如有藥廠要申請學名藥查驗登記，除非能取得資料擁有者授權，否則就必須提出全套的科學性技術資料，當作新藥來申請<sup>9</sup>。

資料專屬是獨立於專利制度外的保護制度，因此無論新藥是否取得專利權，只要向藥政機關申請查驗登記，都受到資料專屬的保護。倘新藥也取得專利權，則同時受到兩個制度的保護，二者保護期間可能完全重疊，或部分重疊，但也可能完全沒有重疊，例如新藥在專利過期後始申請查驗登記，則資料專屬保護將在專利權屆期後才開始。

TPP 就化學性藥品（chemicals）及生物藥品（biologics）的資料專屬保護有不同要求，因為生物藥品是例如血漿製劑、疫苗、蛋白質等大分子藥品，相較於一般小分子化學藥品，研發費用較為昂貴，因此在 TPP 談判過程中，美國開發藥廠極力要求其談判代表爭取給予生物藥品 12 年的資料專屬保護，但澳洲、紐西蘭、加拿大等國受國內壓力，強烈表示反對，而美國境內學名藥廠亦不乏反對聲浪，最終折衝結果，美國未能取得生物藥品 12 年資料專屬保護。

### （1）化學性藥品資料專屬保護

化學性藥品新藥，依第 18.52 條規定，是指藥品中不含締約方先前已核准過的化學成分的新成分新藥。對於此等新藥，第 18.50.1 條（a）款要求締約方給予查驗登記申請人所提交未揭露試驗或其他資料，自核准上市許可之日起算，至少 5 年的資料專屬保護。另外，第 18.50.1 條（b）款規定，

<sup>9</sup> 林志六，【資料專屬概述】<http://www2.cde.org.tw/Data/CDEDoc/Documents/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%B0%88%E5%B1%AC%E6%A6%82%E8%BF%B0.pdf>（最後瀏覽日：2016/06/08）。

如果締約方（甲）允許申請人提交藥品於其他領域核准上市許可證據，作為核准新藥的條件，則自新藥於該締約方（甲）領域內核准上市許可之日起算，也要給予至少 5 年資料專屬保護。

此外，第 18.50.2 條還規定，締約方對於下列兩種情形必須擇一提供保護：

- A. 對於先前已核准藥品的新適應症、新配方或新給藥方法之上市許可所提交的新臨床資訊，提供至少 3 年資料專屬保護；或
- B. 對於含有先前未受該締約方核准上市的化學成分之新藥，提供至少 5 年資料專屬保護。

我國藥事法對於新成分新藥及含有未核准過成分之新藥，均提供 5 年資料專屬保護，因此關於小分子化學藥品資料專屬保護議題，我國現行法沒有落差。

#### (2) 生物藥品的有效市場保護

生物藥品的新藥，依第 18.51.2 條規定，是指屬於或是包含由生物技術製程製造的蛋白質，且用於人類以預防、處理或治療疾病或症狀之藥品。關於此等新藥，第 18.51.1 條要求締約方提供「有效的市場保護（effective market protection）」，而且締約方有兩種履行義務的選項：

- A. 藉由 8 年資料專屬保護提供有效市場保護；或
- B. 肯認市場環境亦可達到有效市場保護，藉由 5 年資料專屬保護併同其他措施，達到等同有效的市場保護。

換言之，為保護新生物藥品在市場上的獨占性，TPP 不要求締約方一定要採取 8 年資料專屬保護的手段，締約方也可以選擇 5 年資料專屬保護併同「其他措施」來達到等同有效的市場保護。而「其他措施」為何就成

為重要問題，關此，澳洲<sup>10</sup>及紐西蘭<sup>11</sup>都是 TPP 締約方中對於生物藥品採取 5 年資料專屬保護的國家，官方都表示現行法規及實務已符合 TPP 要求，而二國採行的「其他措施」主要為專利制度及查驗登記制度與程序。

我國藥事法對於新生物藥品提供 5 年資料專屬保護，衛生福利部希望能參考澳、紐「其他措施」的作法，研議有效市場保護的配套措施。

## 2. 關於特定藥品上市銷售之措施（專利連結）

TPP 第 18.53 條規定應提供專利連結制度，或其他避免在未經專利權人同意下，核發第三人上市許可的措施。

所謂的「專利連結」係指將學名藥的上市審查程序與其參考之原廠專利藥的專利有效性資訊加以連結，以藉此確認該學名藥的上市申請是否有侵害原開發藥廠專利權的疑慮<sup>12</sup>。在專利連結制度下，當締約方允許第三人引用已核准藥品的資料申請上市許可時，應建立通知機制，讓新藥專利權人可以知道在專利權期間有學名藥想要申請上市；另外，也要確保新藥專利權人有足夠的時間與機會利用司法或行政程序，以及請求暫時性禁制令等快速救濟措施，即時在學名藥進入市場前，解決專利有效性或侵權的爭議。目前實施專利連結制度的國家不多，主要是美國及與美國簽定自由貿易協定的新加坡、韓國等國家，我國藥事法目前並沒有專利連結制度的規定。

專利連結的特色是在學名藥申請上市時，如果為專利無效或該學名藥不侵權的主張，須通知新藥專利權人，新藥專利權人並可於一定期間內提起訴訟，確認

<sup>10</sup> 澳洲外交事務與貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）“Parties can choose to provide effective market protection through at least 5 years of data protection, along with other measures, including existing measures in the case of Australia, and recognising market circumstances. These measures and circumstances include regulatory settings, patents, and the time it takes for follow-on medicines to become established in the market.” <http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/outcomes-documents/Pages/outcomes-biologics.aspx>（最後瀏覽日：2016/06/09）。

<sup>11</sup> 紐西蘭 TPP 國家利益分析（Trans-Pacific Partnership National Interest Analysis, 25 January 2016）“New Zealand already provides five years’ data protection for biologics. This, together with measures like patent protection for biologics and the time for Medsafe’s regulatory approval process, as well as other market circumstances, provide effective market protection for biologics in New Zealand.”

<sup>12</sup> 陳蔚奇，論美國專利連結制度於我國實行之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 6，2010 年。

相關爭議，現行專利法第 96 條第 1 項雖有侵害防止請求權的規定，但在學名藥未取得查驗登記許可前，法院可能認為學名藥既然尚未上市，並無侵害之虞，而駁回其訴；此外，如果新藥專利權人未於一定期間起訴，而學名藥申請人希望確認自己並未侵權，而主動提起確認不侵權之訴時，法院也可能認為新藥專利權人既然並未起訴，學名藥廠欠缺提起確認之訴的利益，而駁回其訴。因此，為配合專利連結制度的建立並兼顧學名藥申請人的需求，專利法必須增定相關起訴依據。

### （三）化學性農藥相關措施

類似藥品，農藥也有資料專屬保護的議題。而農藥的新藥，依第 18.47.3 條規定，是指含有締約方未核准使用於農藥的化學原料之新化學性農藥。對於此等新農藥，第 18.47.1 條規定對於申請上市許可所提交之未揭露試驗或其他資料，自核准上市許可之日起，至少給予 10 年資料專屬保護。此外，第 18.47.2 條規定，如果締約方（甲）允許申請人提交藥品於其他領域核准上市許可證據，作為核准新藥的條件，則自新藥於該締約方（甲）領域內核准上市許可之日起算，也要至少給予 10 年資料專屬保護。

我國農藥管理法目前對於新化學性農藥賦予 8 年資料專屬保護，與 TPP 規定有落差。

## 七、工業設計

第 18.55.1 條要求對於工業設計之保護必須及於部分設計，第 18.56 條希望締約方考量批准或加入海牙協定，但不具強制性。

我國 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法，已對部分設計提供保護，因此我國專利法在工業設計部分沒有落差。

## 八、著作權及相關權利

在 TPP 談判過程中，著作權相關議題也引起相當多的關注，尤其是延長著作權保護期間，引發紐、日等國民眾的熱烈討論。關於表演人保護，TPP 特別針對錄音物上表演人為相關規定。此外，著作權因為與一般大眾生活密切相關，又牽涉言論

自由及利用人等公共利益，因此權利限制及例外規定為重要課題。為因應數位環境下著作權及相關權利的保護，TPP 特別要求對科技保護措施（Technology Protection Measures, TPMs）提供保護。我國現行著作權法規已符合 TPP 大部分規範。

### （一）延長著作權保護期間

對於著作、表演或錄音物等著作權及相關權利的保護期間，第 18.63 條規定以自然人之生存期間為計算基準時，保護期間至少為著作人終身加 70 年；非以自然人之生存期間為計算基準時，至少存續至首次授權公開發行之當年終日起 70 年，至於自創作起 25 年內未授權公開發行者，其保護期間應至少存續至自創作時當年終日起 70 年，長於伯恩公約要求加計 50 年的保護期間。目前歐洲國家、墨西哥、美國及與美國簽訂自由貿易協定之韓國、新加坡、澳洲等國家，著作權保護期間為著作人終身加 70 年或更長的期間。

我國著作權法關於著作財產權保護期間，規定為著作人終身加計 50 年，至於法人著作及攝影、視聽、錄音、表演著作，均為公開發表後 50 年<sup>13</sup>，因此與 TPP 規定有落差。

依 TPP 第 18.10.2 條規定，原則上在 TPP 對締約方生效日前已進入公共領域之著作，TPP 不要求締約方回復其保護，因此延長保護期間之規定，可僅適用於締約方修正條文施行之日，依舊法規定著作權仍存續之著作。此外，依伯恩公約第 7.8 條之規定，外國人著作在其源流國保護期間少於締約方保護期間者，締約方得依源流國所定著作財產權存續期間給予保護，因此締約方延長保護期間為 70 年後，對於保護期間仍為 50 年國家國民之著作，只須給予 50 年保護。

### （二）錄音物上表演人之保護

#### 1. TPP 明文規定錄音物上表演人享有下列專屬權：

- （1）錄音物之重製權（第 18.58 條）；

<sup>13</sup> 著作權法第 30 條至第 34 條。

- (2) 以銷售或其他移轉所有權方式為之的錄音物散布權（第 18.60 條）；
- (3) 向公眾傳播或廣播未經固著之表演，但不包括已播送之表演（第 18.62.2 條（a）款）；
- (4) 固著其未經固著之表演（第 18.62.2 條（b）款）。

而此等義務，我國著作權法於第 22 條第 1 項（重製權）、第 2 項（固著未經固著之表演）、第 24 條（未經固著表演之公開播送權）、第 26 條（未經固著表演之公開演出權）、第 28 條之 1（移轉所有權方式之錄音物散布權），已有相關規定，符合 TPP 規範標準。

## 2. 錄音物的無形利用部分

### （1）WPPT 規定：

首先，TPP 要求締約方必須於 TPP 協定對其生效前，批准或加入世界智慧財產權組織表演與錄音物公約（WPPT），而該公約第 15.1 條規定，表演人就其固著於錄音物上之表演，享有「廣播」<sup>14</sup>及「向公眾傳播」之一次性合理報酬請求權，其中「向公眾傳播（any communication to the public）」包含「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收（相當我國『公開傳輸』中的『互動式網路傳輸』）」及「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物（相當我國『公開演出』）」<sup>15</sup>。此等應賦予一次性合理報酬請求權之利用行為，相當於我國著作權法之「公開播送」、「公開傳輸」、及「公開演出」等使用態樣。

<sup>14</sup> WPPT 第 2 條（f）款對於「廣播」之定義 “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof; such transmission by satellite is also “broadcasting”; transmission of encrypted signals is “broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent; 因此，「廣播」包含無線及衛星廣播。

<sup>15</sup> WPPT 第 2 條（g）款對於「向公眾傳播」之定義 “communication to the public” of a performance or a phonogram means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the sounds or the representations of sounds fixed in a phonogram. For the purposes of Article 15, “communication to the public” includes making the sounds or representations of sounds fixed in a phonogram audible to the public. 其中雖未見「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收」等文字，但由 WPPT 第 15.4 條規定 For the purposes of this Article, phonograms made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them shall be considered as if they had been published for commercial purposes. 可知「向公眾傳播」包含該內容。

但 WPPT 第 15.3 條另規定締約方得向 WIPO 總幹事遞交保留聲明，包括僅將此報酬請求權適用於某些錄音物的利用，或以其他方式限制其適用，或完全不賦予此權利。

## (2) TPP 的額外規定：

TPP 另於第 18.62.3 條 (a) 款明文規定<sup>16</sup>，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人「廣播」<sup>17</sup>、「向公眾傳播 (any communication to the public..., by wire or wireless means)」及「向公眾提供內容，使公眾得於各自選定之地點和時間接收 (相當我國「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸)」之專屬權。

因為本條所稱之「向公眾傳播」，依據 TPP 第 18.57 條定義，並未包含「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物 (相當我國『公開演出』)」之文字<sup>18</sup>，且條文又明定以「有線或無線方式為之 (by wire or wireless means)」，因此可解為在「公開演出」部分，TPP 僅要求締約方符合 WPPT 之規定，而未在本款另作規範，因此 TPP 締約方仍可依 WPPT 第 15.3 條之規定，對「公開演出」報酬請求權部分聲明保留。

<sup>16</sup> TPP 第 18.57 條 規 定，Each Party shall provide to performers and producers of phonograms the exclusive right to authorise or prohibit the broadcasting or any communication to the public of their performances or phonograms, by wire or wireless means, and the making available to the public of those performances or phonograms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.

<sup>17</sup> 定義見於第 18.57 條，其內涵同於 WPPT 第 2 條 (f) 款之規定。

<sup>18</sup> 另參考北京視聽物表演人公約 (Beijing Treaty on Audiovisual Performance)，第 2 條 (d) 款關於表演的「向公眾傳播」定義，針對已固著的視聽物的無形利用，特別明文包括「使公眾能聽見或看到，或能聽見且看到固著於視聽物的表演 (“communication to the public” of a performance means the transmission to the public by any medium, otherwise than by broadcasting, of an unfixed performance, or of a performance fixed in an audiovisual fixation. For the purposes of Article 11, “communication to the public” includes making a performance fixed in an audiovisual fixation audible or visible or audible and visible to the public.)」。此規範方式與 WPPT 相同，而 TPP 並未延用此二公約的定義，反而新增「藉由有線或無線方式為之 (by wire or wireless means)」，應可認為 TPP 有意不就「公開演出」另為規範。澳洲雪梨大學法學院 Kimberlee G Weatherall 教授亦同此見解，Kimberlee G Weatherall, Section by Section Commentary on the TPP Final IP Chapter Published 5 November 2015, Part 2 – Copyright, SELECTEDWORKS, 5, <https://works.bepress.com/kimweatherall/32/> (last visited June 13, 2016).

此外，第 18.62.3 條 (b) 款又規定，對於「類比傳輸 (analog transmissions)」及「非互動式無線廣播 (non-interactive free over-the-air broadcasts)」<sup>19</sup> 等我國著作權法規定之「公開播送」利用行為，締約方得以各自之法律為相關規定 (is a matter of each Party's law)，而有學者表示，本款指締約方可全然無須賦予該等權利，或予以限制<sup>20</sup>。另註 71 還說明，關於「廣播」及「向公眾傳播」，締約方得適用 WPPT 第 15.1 條及第 15.4 條規定之一次性合理報酬請求權，取代專屬權之賦予。

### (3) 小結：

在 TPP 的規範下，以我國著作權法的利用行為而言，締約方必須就「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸」賦予錄音物上表演人專屬權；就「公開傳輸」中的「同步網路傳輸」部分，須賦予專屬權，或依註 71 賦予一次性報酬請求權；對於「公開播送」賦予專屬權，或依 TPP 第 18.62.3 條 (b) 款予以保留，或依註 71 賦予一次性報酬請求權；對於「公開演出」賦予一次性報酬請求權，或依 WPPT 第 15.3 條之規定聲明保留。

綜上，TPP 要求締約方必須就「公開傳輸」賦予表演人相關權利，至於「公開播送」及「公開演出」部分，締約方均得予以保留。我國著作權法第 26 條之 1 第 2 項，已賦予錄音物上表演人「公開傳輸」之專屬權，因此實質上應已符合 TPP 規定。

<sup>19</sup> 依第 18.57 條關於「廣播」之定義，包含非互動式無線及衛星廣播。

<sup>20</sup> Weatherall, *supra* note 18, Part 2 – Copyright, SELECTEDWORKS, at 10,

表演人就其固著於錄音物之表演的無形權利比較

|                              | 利用方式<br>(TPP)                             | 利用方式<br>(我國法)         | TPP 規定   | 我國法          | 備註  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|--------------|---|
| 第 18.62.3 條<br>(a) 款         | 廣播  | 公開播送<br>(無線廣播+衛星廣播)   | 專屬權<br>(締約方得<br>依同條 (b)<br>款保留)                  | ×<br>(無落差)   | 註 71：得適用 WPPT<br>第 15.1 及第 15.4 條，<br>賦予一次性合理報酬<br>請求權，且限商業發<br>行之錄音物 |
|                              | 向公眾傳播                                     | 公開播送<br>(有線廣播)        |  |              |   |
|                              |   | 公開傳輸<br>(同步網路傳輸)      | 專屬權  |              |   |
|                              | 向公眾提供<br>內容，使公<br>眾得於各自<br>選定之地點<br>和時間接收 | 公開傳輸<br>(互動式網路<br>傳輸) | 專屬權  | 專屬權<br>(無落差) | 以有線或無線方式向<br>公眾提供，使公眾得<br>於各自選定之地點和<br>時間接收者，應認為<br>係商業目的發行之錄<br>音物   |
| 第 18.7 條<br>(WPPT 第<br>15 條) | 使公眾得以<br>聽聞固著於<br>錄音物的聲<br>音或聲音的<br>表現物   | 公開演出                  | 一次性合理<br>報酬請求權<br>(締約方得<br>依 WPPT 第<br>15.3 條保留) | ×<br>(無落差)   |   |

另因各締約方適用保留規定或註腳的情形不同，可能造成各締約方賦予表演人之無形利用權利有所差異，例如倘我國賦予錄音物上表演人公開播送權，則我國電台利用美國歌手錄音物須支付美國表演人使用報酬，但美國電台利用我國歌手錄音物則不須支付，而形成權利不對等的情況。因此關於國民待遇，TPP 第 18.8.2 條提供例外規定，在錄音物使用於「類比傳輸」及「無線廣播 (free over-the-air broadcasts)」<sup>21</sup> 之無形利用情形，締約方得限制另一締約方表演人權利，等同於其人民於該締約方領域所被賦予的權利<sup>22</sup>。至於在「公開演出」部分，WPPT 第 4.2 條即規定國民待遇不適用於有依第 15.3 條聲明保留的情形。

<sup>21</sup> 依第 18.57 條關於「廣播」之定義，包含無線及衛星廣播。

<sup>22</sup> TPP 第 18.8.2 條規定，「關於藉由有線廣播及無線廣播的錄音物二次利用，締約一方得限制另一締約方之表演人及製作人之權利，等同於該締約方之人於該另一締約方管轄領域內所被賦予之權利 (With respect to secondary uses of phonograms by means of analog communications and free over-the-air broadcasting, however, a Party may limit the rights of the performers and producers of another Party to the rights its persons are accorded within the jurisdiction of that other Party.)。」而所謂「錄音物二次利用」依羅馬公約第 12 條規定，即為錄音物的無形利用行為。

惟關於錄音物的無形利用行為，TPP 是否要求締約方賦予表演人「公開演出」及「公開播送」相關權利，仍有下列不同解讀：

- (1) 公開演出：依據 TPP 協定第 18.7 條，締約方應在 TPP 對其生效前加入 WPPT，因此不論 TPP 條文如何規定，締約方仍須符合 WPPT 之標準，而 WPPT 第 15.1 條規定，表演人就其固著於錄音物上之表演享有「公開播送」、「公開傳輸」及「公開演出」之一次性報酬請求權，因此締約方應賦予表演人「公開演出」報酬請求權。雖 WPPT 第 15.3 條有聲明保留之規定，因 TPP 協定註 71 僅說明締約方得以適用「WPPT 第 15.1 條及第 15.4 條」及「WPPT 第 15.2 條」來履行 TPP 協定第 18.7.3 條 (a) 款有關「廣播」及「向公眾傳播」之規定，因此締約方不得依 WPPT 第 15.3 條聲明保留「公開演出」報酬請求權。
- (2) 公開播送：TPP 於第 18.62.3 條 (a) 款規定，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人「向公眾傳播」專屬權，該條 (b) 款規定，關於「類比傳輸」及「非互動式無線廣播」等我國著作權法規定之「公開播送」利用行為，「締約方得以各自之法律為相關規定」，是否得解為可完全無庸賦予相關權利，或僅能解為可為某程度上之限制，尚有疑義。

據了解，美國、加拿大、新加坡、日本及智利等 TPP 締約方對於表演人無形利用權利都有聲明保留的情形，而目前還沒有看到相關修法規劃的報導。TPP 關於表演人無形利用權利之規定應如何解讀，還有待進一步釐清。

### (三) 限制及例外規定

著作權法規除了保障著作、表演或錄音物等著作權及相關權利擁有者的權益外，也要調和利用人使用等社會公共利益，因此第 18.65.1 條允許就專屬權利為限制及例外規定，只要不違反著作、表演或錄音物之正常利用，且不至於不合理損害權利人的合法權益，包括為評論、新聞報導、教學、學術、研究或其他類似目的，以及促進盲人、視覺障礙或其

他閱讀障礙者接觸已公開發表著作等情形，讓社會大眾在一定的條件下，可以不經同意或授權，就可以利用著作（第 18.66 條）。我國關於著作財產權限制的合理使用情形，規定於著作權法第 44 條至第 65 條。

#### （四）科技保護措施（Technological Protection Measures, TPMs）

科技保護措施是著作人為了避免他人擅自接觸或利用其著作，而採取的有效防護措施，可能是設備、器材、鎖碼技術、序號或密碼，也可能是一種特別的科技方法。

為因應數位環境發展，第 18.68 條規定對於著作人、表演人及錄音物製作人為行使其權利或限制他人未經授權之利用所設之有效科技措施提供保護，就下述規避行為，締約方應提供民事救濟：

##### 1. 直接規避行為

明知或可得而知，未經授權而規避用以限制進入受保護之著作、表演、錄音物之有效科技保護措施。例如：輸入序號使用盜版軟體的行為。

##### 2. 準備行為

製造、進口、散布、向公眾提供銷售或出租，或以其他方式提供設備、產品、零件，或提供服務，以規避有效科技保護措施。例如坊間提供改遊戲機的服務，即屬提供規避科技保護措施服務的準備行為。

且前述直接規避行為及準備行為，如出於故意，且以商業利益或財務利得（依註 89，得將「財務利得」限於「商業目的」）為目的，必須科以刑責。

我國著作權法第 80 條之 2 禁止直接規避科技保護措施之行為及準備行為，違反者須負民事責任，但第 96 條之 1 僅對規避科技保護措施之準備行為科以刑責，直接規避行為並無刑責之規定<sup>23</sup>。

<sup>23</sup> 我國著作權法稱科技保護措施為防盜拷措施。

## 九、執行

WTO 於 1995 年成立時，TRIPS 協定是當時第一個將智慧財產規範納入多邊貿易協定的創舉，該協定第三篇為智慧財產權執行之規定，惟 TRIPS 協定生效後的 10 年檢討時，已開發國家會員普遍抱怨執行力不足，使得智慧財產權未能在會員領域內受到充分的保護。考量在 WTO 場域推動智慧財產權保護的困難度，美國轉而嘗試利用雙邊或複邊貿易協定，在其中加入智慧財產保護規定。TPP 執行章在這樣的背景下，納入了為數眾多的規定，特別是強化了民事救濟與刑事處罰規範，對智慧財產權提供高標準保護。

### （一）民事程序與救濟

#### 1. 損害賠償

TPP 要求締約方應使其司法機關有權，於民事司法程序中，就侵權人明知或可得而知所為之侵權行為，至少命侵權人對權利人給付足以填補損害之損害賠償（第 18.74.3 條）。而在決定數額時，司法機關有權考量權利人提出的合理價值計算方法，包括所失利益、受侵害商品或服務以市場價格計算之價值，或建議零售價格（第 18.74.4 條）。

而且在著作權或相關權利侵權案件及商標仿冒案件，司法機關有權命侵權人，至少就侵權人明知或可得而知所為的侵權行為，對權利人支付侵權人因該侵權所得之利益（第 18.74.5 條）。

此外，在保護著作、錄音物及表演之著作權或相關權利之侵權案件，以及商標仿冒案件，締約方應提供法定損害賠償供權利人選擇，或提供額外損害賠償<sup>24</sup>（第 18.74.6 條、第 18.74.7 條）。且法定損害賠償數額必須足以填補權利人因侵權所受之損害，並兼顧嚇阻未來類似侵權行為（第 18.74.8 條）。在額外損害賠償部分，司法機關有權考量侵權行為性質及嚇阻未來類似侵權之必要等相關事項後，判給適當的額外損害賠償（第 18.74.9 條）。

<sup>24</sup> 依 TPP/IP 章註 112、113 說明，額外損害賠償（additional damages）得包括懲戒性或懲罰性損害賠償。

我國商標法第 71 條及著作權法第 88 條關於損害賠償計算方式之規定<sup>25</sup>，已符合 TPP 要求。

## 2. 律師費

在智慧財產權案件，巨額律師費用可能造成當事人過重的財務負擔，且隨著專利蟑螂<sup>26</sup>橫行，如何有效抑制，都涉及律師費負擔的問題。

因此 TPP 規定，締約方應使其司法機關於適當時，有權至少在著作權或相關權利、專利、商標侵權之民事司法程序終結時，命敗訴方對勝訴方支付法院成本或訴訟費用及適當律師費，或其他任何該締約方法律所規定的費用（第 18.74.10 條）。

此外，在商標、地理標示、專利、著作權及相關權利及工業設計等智慧財產權案件，如果司法機關依聲請採取措施，而該聲請係濫用執行程序，則司法機關有權命聲請人向錯誤地受到禁止或限制的當事人，支付足以填補因該濫用所遭受損失之補償，司法機關亦有權命聲請人支付被告費用，其中得包括適當律師費（第 18.74.15 條）。

依我國民事訴訟法規定，除非有該法第 77 條之 25 第 2 項所定之法院或審判長依法律規定為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人及第三審律師之酬金，律師費並非訴訟費用，不會依同法第 78 條之規定由敗訴當事人負擔。惟依司法院院字第 205 號解釋，當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，於必要限度內，得令敗訴人賠償。另依最高法院 69 年台上字第 773 號判決及司法院秘書長 101 年 7 月 30 日秘臺廳行三字第 1010019807 號函意旨，當事人為伸張權利或防禦所必要而支出之律師酬金，如可認為因他造之侵權行為所受之損害，即非不得向他造請求賠償。目前實務上勝訴方請求律師費獲准之案例少，相關解釋、判決及函釋應如何操作始能符合 TPP 要求，仍有待法界研究及實務進一步發展。

<sup>25</sup> 我國專利法第 97 條亦有相關規定。

<sup>26</sup> Patent Troll，通常指從未實施或授權他人實施其專利，卻積極發動專利侵權訴訟，以獲取遠超過其專利價值賠償的公司或個人。

### (二) 邊境措施之特別要求

海關邊境措施主要有依權利人申請及依職權發動兩種態樣，TPP 規定如下：

#### 1. 依申請採取邊境措施

TPP 要求締約方應依申請，就任何將進口至其領域之疑似商標仿冒品、有致混淆誤認之近似商標商品或著作權盜版物 (counterfeit or confusingly similar trademark or pirated copyright goods)<sup>27</sup>，採取暫不放行或查扣 (第 18.76.1 條)。

我國商標法第 72 條至第 74 條及著作權法第 90 條之 1 有海關依申請查扣輸出入物品之規定，此外，「海關查扣侵害商標權物品實施辦法」、「海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法」及「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」並有相關實施規範，已符合 TPP 要求。

#### 2. 依職權發動邊境措施

締約方應使其主管機關得依職權，對於出口、預定進口及轉口 (in transit) 之海關管控中疑似商標仿冒品或著作權盜版物發動邊境措施 (第 18.76.5 條)。我國商標法第 75 條至第 77 條及著作權法第 90 條之 1 有海關依職權查扣輸出入物品之規定，「海關執行商標權益保護措施實施辦法」及「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」並有相關實施規範，因此我國現行法規在疑似商標仿冒品或著作權盜版物之進出口依職權查扣部分，已符合 TPP 要求。

是否對轉口商品採取邊境措施，國際上一直有非常大的爭議。轉口是指貨品運輸過程中，因有運輸載具增添燃料、轉換運輸載具或貨物重整 (加裝、分裝、改裝) 等需要，而途經轉口國，貨品雖實際上有進入轉口國領域，惟未進入轉口國市場自由流通，即輸至境外，前往目的國。反對者認為，貨品未於轉口國市場上銷售，並未構成轉口國智慧財產權利侵害，權利人無從主張其權利；支持者則

<sup>27</sup> TPP/IP 章註 116 說明，本條所稱之：

- (a) 「商標仿冒品 (counterfeit trademark goods)」指任何商品，包括其包裝，未經授權附有與註冊於該商品之有效註冊商標相同之商標，或是不能與該註冊商標主要部分區別之商標。
- (b) 「著作權盜版物 (pirated copyright goods)」指未經在該國權利人或權利人授權之人的同意，直接或間接複製該著作，依本節提供本程序之締約方法律，構成著作權或相關權利之侵權。

認為，為保護智慧財產權，倘貨物於目的地國侵權，權利人可提前於轉口國攔截疑似侵權貨品，而且未於轉口國攔截，可能有轉口後變更原運輸計畫，前往第三國造成侵權的風險。擁有大量轉口運輸業務的國家，因擔心採取邊境措施將影響轉口業務，多持反對立場。

此議題在 TPP 談判也未能達成共識，因此註 123 另外提供替代方案，對於締約方經檢視無當地受貨人之貨物，且經其領域轉口至他締約方，應致力將該貨物之可得資訊提供該他締約方，通知該締約方於嫌疑貨物抵達其領域後進行確認，即可符合本文之義務。此為我國海關目前的實務做法，因此我國法制並無落差。

### （三）刑事程序與刑罰

為保護智慧財產權，TPP 要求就特定之智財權侵權行為科以刑責，也要求對特定刑事違法行為建立職權起訴制度。

#### 1. 對特定智財權侵權行為科以刑責

（1）就具有商業規模之故意仿冒商標、盜版著作權或相關權利（wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy）<sup>28</sup> 案件，TPP 要求科以刑責（第 18.77.1 條）。而且就故意盜版著作權或相關權利，「具有商業規模（on a commercial scale）」至少應包括下列兩種情形：

A. 為商業利益（commercial advantage）或財務利得（financial gain）所為之行為。依註 89 之說明，締約方得將「財務利得」限於「商業目的（commercial purpose）」之情形，例如公司販售盜版軟體固屬為商業利益之行為，而公司拷貝多份盜版軟體供內部營業上使用，即便無法歸入為商業利益之情形，仍屬具有商業目的之行為，仍須科以刑責。

B. 雖非為商業利益或財務利得目的，但對著作權人或相關權利人之市場利益造成實質不利影響之重大行為（significant acts）。例如有人違法將具有著作權的影片上傳部落格任人下載、點閱，因網路無遠弗屆的特性，可能造成權

<sup>28</sup> TPP/IP 章註 116 雖有「商標仿冒品（counterfeit trademark goods）」及「著作權盜版物（pirated copyright goods）」之定義性規定，但依該註之說明，係適用於 TPP 第 18.76 條有關邊境措施之特別要件規定。惟 TRIPS 協定註 14 對於「商標仿冒品」及「著作權盜版物」有類似於前述之定義性規定，可適用於本條關於刑責之規定。

利人重大損害，即使行為人沒有任何商業利益或財務利得動機，締約方仍應科以刑責。

「具有商業規模」為不確定法律概念，TRIPS 協定第 61 條規定「會員至少應對具有商業規模之故意仿冒商標或著作權盜版案件，定定刑事程序及罰則」，實務上如何認定，曾引發美國與中國大陸間之 WTO 爭端案，美國認為只要從事商業活動的目的係在市場取得財務收益（financial return），即符合商業規模之定義<sup>29</sup>；此外，不論動機或目的為何，只要達到足夠的程度或重要性，亦符合商業規模之定義，惟該主張未為爭端小組所採。爭端小組表示，「商業（commercial）」活動係指從事購買或銷售，或與購買或銷售有關的活動<sup>30</sup>，而「規模（scale）」在條文中為量的意涵<sup>31</sup>，因此「商業規模」指於一般或通常商業活動中達到某個程度或重要性的情形<sup>32</sup>。

美國雖然未能說服爭端小組，但成功將其對於「商業規模」的定義納入 TPP 條文中，至少關於盜版著作權或相關權利之案件，只要是為商業利益或財務利得之行為，或對權利人市場利益造成實質不利影響之重大行為，締約方都要科以刑責。

我國商標法對於為行銷目的，未得同意於同一或類似商品或服務使用相同或近似於註冊商標、團體商標或證明標章之商標或標章，而有致消費者混淆誤認或誤認誤信之虞的情形，於第 95 條及第 96 條有刑責之規定；至於著作權法第 91 條，則對於擅自以重製之方法侵害著作財產權，有刑責之規定，因此我國法已符合 TPP 之要求。

<sup>29</sup> 「中國大陸—影響智慧財產權保護與執行之措施」爭端小組報告，WT/DS362/R (26 January 2009)，第 7.480 段。The United States submits that the concept of "commercial scale" extends both to those who engage in commercial activities in order to make a "financial return" in the marketplace, and who are, by definition, therefore operating on a commercial scale, as well as to those whose actions, regardless of motive or purpose, are of a sufficient extent or magnitude to qualify as "commercial scale" in the relevant market.

<sup>30</sup> 同前註，第 7.535 段。"commercial" means, basically, engaged in buying and selling, or pertaining to, or bearing on, buying and selling.

<sup>31</sup> 同前註，第 7.543 段。In context it must indicate a quantity.

<sup>32</sup> 同前註，第 7.577 段。a "commercial scale" is the magnitude or extent of typical or usual commercial activity. Therefore, counterfeiting or piracy "on a commercial scale" refers to counterfeiting or piracy carried on at the magnitude or extent of typical or usual commercial activity with respect to a given product in a given market.

- (2) 就具有商業規模之故意進口或出口商標仿冒品或著作權盜版物之行為視為違法，並科以刑責（第 18.77.2 條）。依註 128 之說明，此義務之履行，得以對於具有商業規模之故意散布或銷售商標仿冒品或著作權盜版物之行為科以刑責加以取代。我國著作權法雖未對著作盜版物之出口科以刑責，但著作權法第 91 條之 1 第 2 項已對著作盜版物之散布科以刑責，因此符合 TPP 要求。
- (3) 對於故意輸入及國內使用標籤或包裝於交易過程，並具商業規模之行為，倘標籤或包裝所附之商標與註冊商標相同或不能相區別，且標籤或包裝係意圖於交易過程中使用於與註冊商標指定之相同商品或服務，締約方必須科以刑責（第 18.77.3 條）。

標籤或包裝必須與商品或服務結合後才會對商標權人產生直接的侵權威脅，因此我國商標法第 70 條係將明知有侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入標籤、包裝容器等行為，視為侵害商標權，侵權人須負擔民事責任。另考量證明標章之公益性質，於第 96 條規定，明知有侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，始負有刑事責任。為符合 TPP 要求，商標法必須配合修正，將主觀要件從「明知」放寬至「故意」，並增修刑事違法行為之規定。

- (4) 為遏止電影公開放映場所未經授權之拷貝行為對權利人造成重大損害，締約方應採取包括刑責在內的措施（第 18.77.4 條）。在電影院側錄電影，倘僅供自己觀賞，可能不致對權利人的著作市場造成重大損害，但若側錄後將之上傳網路或大量重製販售，就可能對權利人的著作市場造成重大損害，對於後者情形，締約方有義務採取刑罰，以抑制該違法側錄行為。惟本條未具體規定應科以刑責的行為，因此締約方可對側錄行為本身，或對其後的散布、公開傳輸等行為科以刑責以符合本條義務<sup>33</sup>。我國現行法關於電影側錄，係以著作權法非法重製予以規範，已有刑事責任之規定。

<sup>33</sup> Weatherall, *supra note* 18, Part 3 – Enforcement, SELECTEDWORKS, at 52, <https://works.bepress.com/kimweatherall/33/> (last visited June 24, 2016).

- (5) 就 TPP 要求締約方科以刑責之違法行為，其處罰範圍應包括幫助犯及教唆犯（第 18.77.5 條）。關於教唆犯與幫助犯之處罰，我國刑法於第 29 條及第 30 條有相關規定。

## 2. 對特定智財權侵權行為建立職權起訴制度

TPP 第 18.77.6 條 (g) 款規定，關於前述 (1) ~ (5) 之違法行為，主管機關得依職權發動相關法律程序，無須經第三人或權利人正式提起告訴 (Its competent authorities may act upon their own initiative to initiate legal action without the need for a formal complaint by a third person or right holder.)。然所謂「依職權發動相關法律程序」究竟係指「職權調查」或亦及於「職權起訴」曾引發諸多討論，經觀察締約方日本配合 TPP 之著作權法修正草案，增訂非告訴乃論罪規定；另美韓自由貿易協定 (KORUS FTA) 亦有類似「依職權發動相關法律程序」文字<sup>34</sup>，韓國也因此修法擴大非告訴乃論罪的適用範圍，本款屬非告訴乃論之規定，應無疑義。

我國商標法對於違法行為採非告訴乃論，但著作權法僅對於非法光碟之重製及散布採取非告訴乃論，而與 TPP 要求有落差。於著作權法增訂非告訴乃論罪之規定，將使得犯罪行為人與著作財產權人達成和解的情況下，也不能影響檢察官的偵辦，可能增加民眾受刑事追訴的可能性，容易造成社會大眾不滿的情緒，因此須妥善規劃適用非告訴乃論罪的要件。而 TPP 註 135 說明，締約方就前述 (1) 具有商業規模之故意盜版著作權或相關權利案件，得限制當權利人於市場利用著作、表演或錄音物之能力受影響時，始有「非告訴乃論」適用，給予各國考量國內實務的立法空間，日本及其他大陸法系締約方如何為相關規範，可為我國重要參考。

### (四) 載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之保護

美國是衛星、有線等廣播電視內容輸出者，例如 HBO、Discovery、ESPN、CNN 等衛星電視頻道所製作的節目，世界各地多有播送且廣受歡迎

<sup>34</sup> 美韓 FTA 第 18.10.27 條 (f) 款規定，各締約方應使其主管機關對於本章規定之違法行為得依職權發動相關法律程序，無須經私人或權利人正式提起告訴 (that its authorities may initiate legal action ex officio with respect to the offenses described in this Chapter, without the need for a formal complaint by a private party or right holder.)。

迎，第 18.79 條關於載有節目之鎖碼衛星及有線訊號保護之規定，可說是美國為確保其龐大的衛星、有線電視產業利益能夠在世界各國實現所設。

1. 載有節目之鎖碼衛星訊號：就非法製造、進出口或散布主要用以解碼「經鎖碼載有節目之衛星訊號」的器材，以及接收或散布經非法解碼之衛星訊號等行為，締約方應提供刑事「及」民事救濟（第 18.79.1 條）。而得請求民事救濟者，為對經鎖碼載有節目之衛星訊號或內容享有利益者，例如 HBO 即便並非所播出節目內容之著作權人（著作權人為電影片商，授權 HBO 公開播送），因其對該等訊號有重大投資，且竊取、破解訊號之行為將對其商業利益造成重大影響，因此得依本條規定請求民事救濟（第 18.79.2 條）。
2. 載有節目之有線訊號：就非法製造、散布用以接收「經鎖碼載有節目之有線訊號」的器材，以及接收或協助接收非法有線訊號等行為，締約方應提供刑事「或」民事救濟。

我國現行法對於載有節目之鎖碼衛星訊號並無相關保護規定；在載有節目之有線訊號方面，目前僅在有線廣播電視法第 54 條，對竊取訊號有民事責任之規定，對於器材則無相關規範，因此現行法與 TPP 規範有落差。

## 十、網路服務提供者（ISP 業者）

網路侵權行為需透過網路服務提供者（Internet Service Provider，ISP，例如中華電信、Google、YouTube 或 Facebook）提供之服務，才能夠進行。因此為有效處理線上著作權侵權問題，TPP 要求締約方建立適當的責任安全港（safe harbor）制度，包括對 ISP 業者提供法律誘因，鼓勵其與著作權人合作，共同遏止網路侵權。ISP 業者只要配合執行「通知及取下」機制，在著作權人向 ISP 業者發送網路上有侵害其著作權內容的「通知」後，ISP 業者立即「取下」該涉嫌侵權的內容，且事前或事後立即採取合理措施通知涉有侵權的使用者，就可以適用排除金錢救濟之責任限制規定（第 18.82.1 條），而且關於該責任限制之適用，不以 ISP 業者監控其服務或積極搜尋顯示侵權行為的相關事實為要件（第 18.82.6 條）。不過，並不是所有 TPP 締約方都歡迎「通知及取下」機制，例如加拿大採用的是「通知及通知」機制，因此附錄 18-E 提供了例外規定。

我國著作權法已採「通知及取下」的責任安全港制度，並提供 ISP 業者相關免責規定，已符合 TPP 要求。

## 十一、最終條款

TPP 的 12 個締約方在經濟發展及智慧財產保護規範並不一致，難以要求所有國家於 TPP 對其生效後立即履行所有智慧財產章的義務，因此，TPP 提供過渡期規定，包括汶萊、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、越南等締約方，都爭取到或多或少的過渡期規定。其中比較特殊的是紐西蘭，在延長著作權及相關權利保護期間義務上，爭取到 8 年的過渡期，但有配套規定—TPP 協定對紐西蘭生效之日起，依據 TPP 協定生效前紐西蘭法律規定，本應在 8 年過渡期間內屆期的著作、表演或錄音物，其保護期間應改以 60 年為計算基礎（第 18.83.4 條（d）款）。換言之，在 8 年過渡期中，原來依紐西蘭現行法 50 年計算基礎屆期的著作，其保護期間須改以 60 年為計算基礎。

## 參、結語

在知識經濟時代，創新已經取代土地、勞動、資本成為推動經濟成長最關鍵的要素，而創新的投入要能獲得保障，又有賴於智慧財產權的保護。TPP 智慧財產章規範不但全面、具體細緻，並設定高保護標準，代表了全球智慧財產保護的最新發展趨勢，我國發展創新經濟，不能自外於該國際發展潮流。

我國現行法制與 TPP 智慧財產章規定尚有若干落差，已如前述，為加入 TPP，必須調整我國智慧財產權制度，使我國智慧財產規範面向及保護更加完備，亦有助於營造利於智慧財產權發展的環境，達到激勵國內技術創新及研發投資、鼓勵創作、發展創意文化的效果。