

## TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產 保護差異比較

董延茜\*

### 摘要

跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) 於 2015 年 10 月 15 日完成談判，該協定第 18 章為智慧財產章 (TPP/IP 章)，與 1995 年 1 月 1 日生效的世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定 (WTO/TRIPS 協定，下稱 TRIPS 協定) 相距大約 20 年，這 20 年來隨著全球經貿交流日益密切、科技發展以及網路普及，智慧財產保護議題不斷更新，權利人要求的智慧財產保護範圍與保護標準也不斷提高；其次，美國主導 TPP/ IP 章談判，為保護其企業利益，強力於該章植入美國規範標準。本專題將介紹 TPP/IP 章與 TRIPS 協定對於智慧財產保護的差異，以瞭解 1995 年以來國際智慧財產權發展趨勢，以及美國企盼建立的國際智慧財產權保護規範。

關鍵字：跨太平洋夥伴協定、與貿易有關之智慧財產協定、智慧財產、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、著作權及相關權利、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、TRIPS 協定、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

世界貿易組織於 1995 年成立，其轄下「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS 協定）」是首度將智慧財產權規範納入多邊貿易制度的創舉，也是 WTO 會員應遵守的最低智慧財產權保護標準。隨著全球經貿交流日益密切、科技發展以及網路普及，智慧財產保護議題不斷更新，權利人要求的保護範圍與標準也不斷提高，TRIPS 協定已無法切合 21 世紀智慧財產權保護需求。雖然 TRIPS 協定第 71.1 條定有關於檢討執行情形及理事會檢視最新發展以作為修改 TRIPS 協定依據的規定，但 WTO 會員為數眾多<sup>1</sup>，且會員經濟發展差異程度極大，大多數低度開發國家關切的是國內醫療衛生、經濟發展困境，而不是美、日、歐盟等已開發國家關注的智慧財產權保護議題，因此要在 WTO 場域以全體會員共識提高智慧財產權保護標準有其困難，迄今 TRIPS 協定還沒有關於提高智慧財產權保護的相關修正<sup>2</sup>。

美國雖嘗試另外在世界智慧財產保護組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）場域推動高標準國際性協定，但囿於 WIPO 轄下協定的簽署與批准均為自願性質，其效力未必能及於所有會員，而美、日在既有的世界性組織外推動反仿冒貿易協定（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA），以建立國際性法律架構，打擊商標仿冒品及網路著作權侵權的努力也受挫，因此，美國積極利用自由貿易協定，以市場開放交換其他國家提供高標準智慧財產保護。

TPP 起源於新加坡、汶萊、紐西蘭、智利間的自由貿易協定<sup>3</sup>，2008 年美國加入談判後逐漸發展成為橫跨太平洋兩岸 12 個國家<sup>4</sup>間的龐大自由貿易協定。美國的加入對 TPP 談判產生重大影響，尤其美國作為世界主要智慧財產權輸出國家，為保護業者利益，主導智慧財產章談判，並設定相當高的保護標準，使智慧

<sup>1</sup> 截至 2015 年 11 月 30 日，WTO 共有 162 個會員。WTO 網頁，[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)（最後瀏覽日：2016/06/21）。

<sup>2</sup> TRIPS 協定生效後，迄今 WTO 會員只在 2005 年 12 月 6 日通過增訂第 31 條之 1（Article 31bis）的相關決議，而該修正係為解決製藥能力不足或無製藥能力之會員，無法自他國合法進口廉價藥品，以治療愛滋病、肺結核、瘧疾等重大傳染疾病的公共衛生問題，並非提高智慧財產權保護水準的議題。

<sup>3</sup> Trans-Pacific Strategic Economic Partnership or Pacific four (P4)。紐西蘭外交事務與貿易部（New Zealand Foreign Affairs and Trade）網頁，<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/p4/>（最後瀏覽日：2016/06/21）。

<sup>4</sup> 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、秘魯等國家。

財產章成為 TPP 整體談判中最具爭議的部分之一，不僅在談判國間引發激烈討論，也受到其他國家、非政府組織、公益團體及學者等密切關注。

## 貳、TPP/IP 章與 WTO/TRIPS 協定智慧財產保護的規範差異

TRIPS 協定分為 7 篇共 73 個條文，各篇依序為通則及基本原則；各種智慧財產權的保護標的、範圍及使用標準；智慧財產權的執行；智慧財產權的取得、維護及相關當事人程序；爭端預防與解決；過渡條款；機構安排及最終條款等，為 WTO 會員所須遵守的智慧財產權最低保護要求。

TPP/IP 章則分為通則、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，另外還包括 6 個附錄及 160 個註腳。不但納入諸多現行 WIPO 轄下智慧財產權協定，而且額外增加具體規定，並利用 160 個註腳說明本文或提供本文的替代方案。相較於 TRIPS 協定，TPP/IP 章規範內容更多、更為細緻，保護範圍更為擴大，保護強度也更為提升。

以下將依照 TPP/IP 章規範順序，簡述其與 TRIPS 協定的規範差異。

### 一、通則

依 TPP 第 18.7 條之規定，各締約方於 TPP 對其生效前，應已批准或加入 1979 年 9 月 28 日修正之專利合作條約、巴黎公約、伯恩公約、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。而 TRIPS 協定僅要求會員遵守巴黎公約、伯恩公約及積體電路智慧財產權條約等相關規範<sup>5</sup>。

本條規定將使 TPP 各締約方符合晚近國際智慧財產權協定的規範標準，使智慧財產權保護之程序及實體事項可達到相當程度的調和，尤其有利於國際企業之跨國智慧財產權申請與保護。

<sup>5</sup> TRIPS 協定第 2 條、第 9 條及第 35 條。

## 二、合作

在 TRIPS 協定中，會員間的合作主要在於協助低度開發或開發中國家從事智慧財產權保護與執行的國內立法準備工作，並消弭侵害智慧財產權物品的國際貿易<sup>6</sup>。

現今各國普遍面對專利審查的積案問題，因此 TPP 特別強調專利領域之合作，包括審查成果及審查品質制度的資訊分享；為降低國際企業取得專利權的複雜度與成本，TPP 也要求專利主管機關間盡力合作，以降低程序性差異（第 18.14 條）。

## 三、商標

TRIPS 協定雖規定具識別性的標識應可構成商標，但允許會員僅接受視覺可感知的商標註冊<sup>7</sup>。TPP 則規定不得以視覺可感知的商標作為註冊要件，僅保留締約方是否接受氣味商標註冊的彈性<sup>8</sup>。

在著名商標保護部分，TRIPS 協定第 16.3 條規定對於註冊著名商標，應排除他人將相同或近似之商標使用於不類似商品或服務，倘該使用將指示該商品或服務與著名商標權人有關，且著名商標權人的利益可能因此受有損害。TPP 第 18.22.2 條則進一步規定，不論著名商標註冊與否，締約方都要提供前述保護。

在註冊商標保護期間部分，TRIPS 協定第 18 條規定不得少於 7 年，TPP 第 18.26 條則進一步要求不得少於 10 年。

TPP 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，並要求提供電子資訊系統，讓公眾可取得申請與註冊商標的資訊；第 18.25 條要求締約方採取與尼斯分類一致的商品及服務分類系統；第 18.27 條要求商標授權不得以登記為生效要件；第 18.28 條要求對於國碼頂級網域名稱建立適當爭議解決機制等，都是 TRIPS 協定所沒有的規定。

<sup>6</sup> TRIPS 協定第 67 條（技術合作）及第 69 條（國際合作）。

<sup>7</sup> TRIPS 協定第 15.1 條。

<sup>8</sup> TPP 第 18.18 條。

## 四、國家名稱

TPP 第 18.29 條要求締約方提供法律途徑，以阻止國家名稱於商業使用時產生誤導消費者商品產地的情形。TRIPS 協定對於國家名稱保護並未特別加以規範，倘國家名稱為地理標示的情形，可以適用地理標示保護的相關規定。

## 五、地理標示

TRIPS 協定第 22 條至第 24 條為地理標示的保護規範，包括地理標示定義、構成侵害地理標示的使用、否准造成公眾誤認產地的商標註冊，及葡萄酒、蒸餾酒額外保護等規定。

TPP/IP 章因為由美國主導，美國不僅不強調地理標示保護，更要防堵地理標示保護的擴張，所以 TPP 的規範著重於締約方作成保護特定地理標示的決策過程，特別是與在先商標衝突時的處理原則，以及利害關係人的異議與撤銷等程序。因此以行政程序認定地理標示時應履行的程序、不得認定為地理標示的事由、利害關係人的異議、撤銷程序等，TPP 均加以規範。由於國際協定也是各國提供地理標示保護的重要方式之一，因此 TPP 特別規範締約方以國際協定保護地理標示時應履行的程序，包括通知他締約方提出異議的機會等（第 18.29 條至第 18.36 條）。

## 六、專利及未公開試驗資料

專利及未公開試驗資料包括一般專利及農藥、藥品相關措施之規定，重點說明如下。

### （一）一般專利

在可專利標的部分，TPP 第 18.37 條與 TRIPS 協定第 27 條有類似的規範，但 TPP 強調締約方應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），至少一種態樣為可專利標的，另外還要確保衍生自植物的發明（inventions that are derived from plants）可取得專利。

在優惠期部分，TRIPS 協定僅於第 2.1 條爰引巴黎公約第 11 條，要求對於政府舉辦或承認的國際展覽會中展出的商品賦予暫時性保護，而 TPP 第 18.38 條則對於得主張優惠期的事由及期間有明確規定。

關於專利審查，TRIPS 協定第 62 條僅要求會員應確保在合理期間內同意權利的授予或註冊，以避免保護期間遭到不當縮減，但沒有相關細節性規定。TPP 第 18.46 條則明確規範授予專利權機關審查有不合理遲延時，應依專利權人申請調整專利權期間，而何謂不合理遲延以及應補償專利權期間的計算，都有詳細規定。

此外，TPP 第 18.39.1 條規定專利廢止、撤銷、無效事由僅限於專利申請的核駁事由；第 18.42 條規定，對於同一創作有兩件以上的專利申請案，應該由先申請之人取得專利，明確採先申請原則；在程序方面，第 18.43 條規定締約方應至少給予申請人一次修正及更正申請案的機會，第 18.44 條則要求締約方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，這些事項在 TRIPS 協定並沒有明確的規範。

## （二）化學性農藥與藥品相關措施

TPP 第 18.47 條、第 18.50 條及第 18.51 條分別為新化學性農藥、化學性藥品及生物藥品為申請上市許可，所提交未公開試驗等資料應受到資料專屬保護，並明確規範保護期間等細節。而 TRIPS 協定第 39.3 條僅要求針對化學性藥品與農藥的未公開試驗等資料，應防止遭到商業上的不公平使用，且原則上應保護該等資料不被揭露。

TPP 第 18.53 條規定應締約方提供專利連結制度，以便即時在學名藥進入市場前，解決專利有效性或侵權的爭議；或者，締約方也可以採取其他措施，避免在未經專利權人同意下，核發第三人上市許可，以確保開發藥廠在新藥專利有效期間，不會有學名藥廠因取得上市許可而提前將學名藥上市，瓜分其市場獨占利益。在這個部分，TRIPS 協定並沒有相關規定。

此外，TPP 第 18.48 條規定，對於受專利保護的藥品，各締約方應提供調整專利權期間之機制，以補償專利權人因該藥品上市許可程序，所造成有效專利權期間的不合理縮減；第 18.49 條為法規審查例外規定（regulatory review exception），亦即，在不至於不合理影響專利正常利用及不合理損害專利權人合法利益下，締約方應允許第三人為符合藥品上市許可審查法規，從事研究、試驗及其必要行為；第 18.54 條則規定當締約方對於農藥、化學性藥品及生物藥品同時提供資料專屬與專利保護時，即使專利權先到期，也不得改變資料專屬保護期間。TRIPS 協定並未針對這些事項為相關規定。

## 七、工業設計

TPP 第 18.55.1 條要求對於工業設計之保護必須及於部分設計，TRIPS 協定則沒有相關規定<sup>9</sup>。

## 八、著作權及相關權利

對於著作權及相關權利的保護，TRIPS 協定要求會員遵守該協定第 9 條至第 14 條以及巴黎公約與伯恩公約的相關規定<sup>10</sup>；TPP 則要求締約方應遵守該協定第 18.57 條至第 18.70 條的具體規定，以及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）<sup>11</sup>的規範。相較於 TRIPS 協定，TPP 提供著作人、表演人及錄音物製作人更多的權利與保護，例如：

1. 第 18.59 條賦予著作人的向公眾傳播權，包含互動式傳輸方式在內。
2. 第 18.60 條賦予著作人、表演人及錄音物製作人銷售或其他移轉所有權方式的散布權。
3. 在錄音物上表演人及製作人無形利用權利方面：

<sup>9</sup> TRIPS 協定關於工業設計規定於第 25 條及第 26 條。

<sup>10</sup> TRIPS 協定第 9.1 條規定，會員應遵守 1971 年伯恩公約第 1 條至第 21 條及附錄之規定。

<sup>11</sup> TPP 第 18.7 條要求締約方在 TPP 對其生效前批准或加入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）。

- (1) 依 WPPT 第 15 條之規定，除非締約方聲明保留，否則對於商業目的發行的錄音物，錄音物上表演人及製作人享有「廣播」<sup>12</sup> 及「向公眾傳播」<sup>13</sup> 該錄音物的一次性合理報酬請求權。而此等「廣播」及「向公眾傳播」相當我國著作權法之「公開播送」、「公開傳輸」及「公開演出」等錄音物的無形利用行為。
- (2) TPP 於第 18.62.3 條 (a) 款明文規定，就錄音物無形利用行為，應賦予錄音物上表演人及製作人「廣播」<sup>14</sup>、「向公眾傳播」<sup>15</sup> 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』中之『互動式網路傳輸』）」的專屬權，此等無形利用行為相當我國著作權法之「公開播送」及「公開傳輸」。惟依註 71，對於「廣播」及「向公眾傳播」，締約方得選擇僅給予一次性合理報酬請求權；另同條 (b) 款規定，對於「類比傳輸」<sup>16</sup> 及「非互動式無線廣播」<sup>17</sup>，締約方得以其內國法律為相關規定，可解為締約方可全然無須賦予該等權利，或予以限制<sup>18</sup>。

<sup>12</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>13</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「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物」情形，相當我國「公開演出」。另該定義中雖未見「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。

<sup>14</sup> 定義見於第 18.57 條，其內涵同於 WPPT 第 2 條 (f) 款之規定。

<sup>15</sup> 依 TPP 第 18.62.3 條 (a) 款規定，本條「向公眾傳播」不包含「使公眾得以聽聞固著於錄音物的聲音或聲音的表現物」的情形。

<sup>16</sup> 類比傳輸 (analog transmissions)。

<sup>17</sup> 非互動式無線廣播 (non-interactive free over-the-air broadcasts)，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>18</sup> Kimberlee G Weatherall, Section by Section Commentary on the TPP Final IP Chapter Published 5 November 2015 – Part 2 – Copyright, SELECTEDWORKS, 10, <https://works.bepress.com/kimweatherall/32/> (last visited June 13, 2016).

(3) 因此，對照我國現行著作權法，TPP 要求締約方賦予錄音物上表演人及製作人權利如下：

I 就「公開傳輸」中的「互動式網路傳輸」賦予專屬權；

II 就「公開傳輸」中的「同步網路傳輸」賦予專屬權，但得依註 71 僅賦予一次性報酬請求權；

III 就「公開播送」賦予專屬權，但得依註 71 僅賦予一次性報酬請求權，或依第 18.62.3 條 (b) 款予以保留；

IV 就「公開演出」賦予一次性報酬請求權，或依 WPPT 第 15.3 條之規定予以保留。

4. TPP 第 18.63 條關於著作權及相關權利的保護期間以 70 年為計算基礎，長於 TRIPS 協定的 50 年計算基準<sup>19</sup>。

5. 因應數位環境發展，TPP 分別於第 18.68 條及第 18.69 條就科技保護措施及權利管理資訊為相關規定，包括民刑事救濟；第 18.70 條則要求締約方肯認集體管理團體以公平、有效、透明、可靠方式收取及分配權利金的重要角色，這些都是 TRIPS 協定未規定的部分。

此外，在著作權限制與例外部分，TPP 除於第 18.65 條有類似於 TRIPS 協定第 13 條的原則性規定外，並於第 18.66 條明文締約方應考量例如批評、評論、新聞報導、教學、學術、研究等合法目的，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之著作，以致力取得著作權及相關權利制度的衡平。

## 九、執行

TRIPS 協定第 3 篇為智慧財產權執行的規定，其中包括執行的一般義務、民事與行政程序及救濟、暫時性措施、邊境措施的特別要求以及刑事程序等。TPP 關於執行的規範順序與 TRIPS 協定一致，但內容更為詳盡，對於侵權行為的民刑事救濟要求更高。此外，對於營業秘密及載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之民刑事救濟，也有所規範。

<sup>19</sup> 伯恩公約第 7 條。

#### (一) 執行的一般義務

為處理數位環境下的侵權問題，TPP 第 18.71.2 條規定，締約方肯認智慧財產章關於民、刑事及暫時性措施等執行程序規定，亦適用於數位環境下的商標侵權與著作權及相關權利侵權；此外，第 18.71.5 條則規定，執行時應將侵害行為的嚴重性與救濟、處罰符合比例原則，以及第三人的利益納入考量，這些在 TRIPS 協定中並未規範。

#### (二) 推定及智慧財產權執行實務

TPP 第 18.72 條對於民刑事及行政程序中有關著作、表演及錄音物權利人的推定，經實體審查之註冊商標有效性的推定及經實體審查之專利有效性的推定；及第 18.73 條將民刑事及行政體系中為有效執行智慧財產權所為努力的資訊予以公告之規定，TRIPS 協定並無相關規範。

#### (三) 民事與行政程序及救濟

##### 1. 損害賠償

TRIPS 協定第 45 條規定，在侵權人明知或可得而知所為之侵權，司法機關有權命侵權人給付足以填補權利人損害之賠償。

TPP 除於第 18.74.3 條規定，在侵權人明知或可得而知所為之侵權，司法機關有權命侵權人給付足以填補權利人損害之賠償外，還接續於第 18.74.4 條及第 18.74.5 條規定，關於賠償金額的決定，司法機關有權考量權利人提出的計算方法，包括所失利益、受侵害商品或服務以市價計算的價值或建議零售價格；而且，至少在著作權或相關權利侵權及商標仿冒案件，得命侵權人給付其因侵權行為所得利益。另外，第 18.74.6 條及第 18.74.7 條規定，至少對於保護作品、錄音物及表演之著作權或相關權利侵權案件，以及商標仿冒案件，締約方應提供法定損害賠償讓權利人選擇，或提供額外損害賠償<sup>20</sup>。

<sup>20</sup> 依 TPP/IP 章註 112、113，額外損害賠償得包括懲戒性及懲罰性損害賠償 (exemplary or punitive damages)。

## 2. 律師費

TRIPS 協定第 45 條規定，司法機關有權命侵權人給付權利人費用，其中「得」包括律師費。TPP 第 18.74.10 條則規定，司法機關至少有權於著作權或相關權利、專利、商標侵權案件，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。因此在 TPP 下，律師費為強制性規定，但範圍侷限於著作權或相關權利、專利及商標侵權等案件。

在濫用執行程序的部分，TPP 第 18.74.15 條與 TRIPS 協定第 48 條的規定類似，均規定法院得命濫用程序之一方賠償他方費用，而該費用得包括律師費。

## 3. 其他救濟

TRIPS 協定第 46 條規定，在民事程序中，司法機關對於經認定侵權之商品，得命「於商業管道外處分或銷毀」，至於「主要用於」製造侵權品的材料及器具，則有權命於商業管道外處分之。

TPP 第 18.74.12 條則規定，在民事程序中，司法機關有權依權利人請求，命「銷毀」著作盜版物及商標仿冒品，並有權命銷毀或於商業管道外處分「曾使用於」製造侵權商品的材料及器具，不限於主要用於製造侵權物品的情形。因此，在 TPP 規範下，曾使用於製造侵權商品的材料及器具，司法機關即可命銷毀或於商業管道外處分，提供權利人更強的保護。

## 4. 告知權

TRIPS 協定第 47 條規定，會員「得」規定司法機關有權命侵權人告知權利人涉及製造及經銷侵權商品或服務之第三人的身分，及其經銷管道。TPP 第 18.74.13 條則規定，締約方「應」使其司法機關有權依權利人正當請求，命侵權人或被告侵權人，將其持有或控制之資訊，提供權利人或司法機關，該等資訊包括涉及侵權或被告侵權之人的資訊，以及侵權或被告侵權商品或服務的製造方法或經銷管道資訊，包括涉及該等商品或服務之製造及經銷的第三人身分以及其經銷管道。在 TPP 規範下，告知權具強制性且範圍也更為擴大。

#### (四) 邊境措施的特別要求

TRIPS 協定第 51 條僅要求會員對於進口物品疑似為「商標仿冒品或著作權盜版物」的情形<sup>21</sup>，應使權利人得申請暫不放行；而 TPP 第 18.76.1 條則進一步規定，除疑似「商標仿冒品或著作權盜版物」外，對於進口疑似有致混淆誤認之近似商標商品（confusingly similar trademark goods），權利人亦得申請暫不放行或查扣。

此外，TRIPS 協定第 58 條並未強制會員要求其主管機關依職權發動邊境措施；TPP 第 18.76.5 條則要求締約方應使其主管機關得依職權對於進口、出口及轉口（轉口有替代方案<sup>22</sup>）之疑似商標仿冒品或著作權盜版物發動邊境措施。

#### (五) 刑事程序與刑罰

##### 1. 擴大刑罰範圍

關於智慧財產權侵害應科以刑責的範圍，TRIPS 協定第 61 條僅要求會員至少要對具有商業規模的故意仿冒商標、盜版著作權案件科以刑責，TPP 第 18.77.1 條至第 18.77.3 條則進一步要求對於著作權相關權利之盜版、具有商業規模之故意進出口商標仿冒品或著作權盜版物<sup>23</sup>、故意進口及國內使用標籤或包裝於交易過程，並具商業規模之行為亦應科以刑責。此外 TRIPS 協定並未定義「商業規模」，由會員於國內法具體化其內容；TPP 則明確規定，至少在故意盜版著作權及相關權利情形，商業規模除以商業利益或財物利得為目的之行為外，還包括對權利人市場利益造成實質不利影響的重大行為。

<sup>21</sup> TRIPS 協定註 14 表示，為本條之目的：

(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。

<sup>22</sup> TPP/IP 章註 123 說明，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。

<sup>23</sup> TPP/IP 章註 128 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。

第 18.77.4 條明文規定，認知電影公開放映場所未經授權之拷貝行為對權利人造成的重大損害，以及有必要遏止該損害，締約方應採取包括刑責在內的措施。此條文僅規定締約方須採取刑責以抑制對權利人造成重大損害的電影側錄行為，但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>24</sup>。第 18.77.5 條另要求對於應科以刑責的違法行為，幫助犯、教唆犯也應該要處罰。

## 2. 刑事救濟內容

TRIPS 協定第 61 條規定，刑事救濟措施應包括有期徒刑及／或（and/or）罰金，因此會員可選擇採取其一作為刑事救濟措施。TPP 第 18.77.6 條（a）款則要求對於第 18.77 條所定違法行為的刑事救濟，必須包括有期徒刑及罰金，惟依註 132 之說明，締約方無義務於個案同時併科有期徒刑及罰金。

## 3. 得扣押、沒收及銷毀之範圍擴大

TRIPS 協定第 61 條規定，在刑事程序中，救濟措施於必要時應包括對侵權物品及主要用於侵害行為之材料、器具的扣押、沒收或銷毀。TPP 第 18.77.6 條（c）、（d）及（e）款則進一步規定扣押範圍及於被控違法行為所使用的相關材料及器具、犯罪相關書證及由侵權行為產生或獲得之資產；而且至少在重大侵權行為，司法機關有權命沒收由該侵權行為產生或獲得的資產；此外，司法機關還有權命沒收或銷毀用於從事違法行為之附有仿冒商標的標籤或包裝。

## 4. 增加職權起訴規定

TRIPS 協定並無職權起訴規定，TPP 第 18.77.6 條（g）款則要求對於第 18.77.1 條至第 18.77.5 條規定的違法行為，原則上須建立職權起訴制度<sup>25</sup>。著作權為私權，是否追究侵權行為人的民刑事責任，本宜委諸權利人自行決定，但為提升第一時間檢調機關偵辦意願及嚇阻犯罪，TPP 要求就特定侵權行為採取職權起訴制度。

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

<sup>25</sup> TPP/IP 章註 135 說明，締約方就第 18.77.1 條關於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。

### （六）營業秘密

TRIPS 協定第 39 條規定會員應保護營業秘密，並未要求會員提供特定的保護方式；TPP 第 18.78 條則要求對特定違法行為須科以刑責。

### （七）載有節目之鎖碼衛星及有線訊號之保護

TRIPS 協定並未要求會員對載有節目之鎖碼衛星及有線訊號提供保護；而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，與加拿大、墨西哥、新加坡、智利、澳洲、韓國等簽訂自由貿易協定時均要求納入相關保護規定，TPP 也不例外，於第 18.79 條納入相關民刑事救濟規範。

## 十、網路服務提供者（ISP 業者）

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<sup>26</sup>，TRIPS 協定則無相關規定。

## 參、結語

整體而言，TRIPS 協定與 TPP/IP 章相較，TRIPS 協定的規範較寬鬆，給予會員較大的彈性，TPP 的規範則精細而嚴密，締約方調整的空間較為有限；其次，TPP 賦予的權利範圍較廣，例如商標可註冊標的、著作權及相關權利的範圍，均較 TRIPS 協定更大；最後 TPP 對於權利的保護更強，例如著作權科技保護措施、海關邊境措施及侵權行為的民刑事救濟等，都超過 TRIPS 協定的保護標準。至於美國的智慧財產規範觀點，主要表現在地理標示保護、載有節目之鎖碼衛星及有線訊號保護、ISP 責任安全港等規範。

<sup>26</sup> TPP 第 18.81 條及第 18.82 條，但附錄 18-E 提供例外規定。

TPP 的 12 個締約方在 2015 年的經濟產出占全球國內生產毛額（GDP）的 37%，遠高於歐盟的 22% 及北美自由貿易區的 28%，為獲得該區域自由貿易協定的關稅減免及市場開放利益，我國及哥倫比亞、韓國、印尼、泰國、菲律賓等已表達加入意願，未來 TPP 可能取代 TRIPS 協定，成為型塑全球智慧財產權保護標準的規範，相關發展值得持續予以關注。