



TRIPS 理事會智慧財產權執行議題之介紹

張瓊惠*

前言

智慧財產權的有效執行可以鼓勵創新與發明，並促進文化之發展，更可以吸引投資，且其產生的影響因全球化而更加深遠。然而，如何的執行方式、程度與範圍才足以確保智慧財產權的有效執行？為此，與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS Agreement）第三篇即為智慧財產權執行作出相關規定，但會員依據該等規定執行即足以達成該協定第七條所謂：「智慧財產權之保護及執行必須有助於技術發明之提昇、技術之移轉及散播和技術知識之創造者與使用者之相互利益，並有益於社會和經濟福祉，及權利與義務之平衡」的目的嗎？

該問題若以大部分已開發會員的觀點來看，特別是歐盟，答案顯然是否定的，TRIPS 理事會於 2005 年 3 月舉行的例會即可看出端倪，且自此以後，TRIPS 理事會的例會因歐盟的書面提議要求，開始討論智慧財產權執行議題，並因而成為最近國際上密切關注的焦點。世界貿易組織（World Trade Organization; WTO）既然為我國目前唯一加入的國際組織，了解與掌握該項議題，以期在世貿組織相關議題上有所發揮，自有其必要性。為使大家對該項議題能有完整清楚的了解，以下將依序介紹該項議題的緣起，然後說明會員針對該項議題所提出之溝通文件或聯合聲明內容，以及其他會員對該等文件或聲明之回應，最後再提出本文之看法以代結論。

收稿日：96 年 1 月 30 日

* 智慧財產局商標權組審查官。



一、TRIPS 理事會討論智慧財產權執行議題之緣起

TRIPS 理事會 2005 年 3 月舉行的例會中，在進入其他事項的討論時，歐盟表示自從 1994 年制定 TRIPS 協定並開始施行以來，雖然全球對智慧財產權的保護已有明顯的改善與進步，但智慧財產權侵害的數量與價值卻呈現大幅的增加，對整體經濟產生嚴重的威脅，且諸如藥品、食品、酒類、汽車及航空零件等商品之仿冒對消費者的健康與安全危害甚大。目前面臨一方面採用最廣泛的多邊智慧財產權執行規定，但另一方面仿冒、盜版問題卻更加惡化之矛盾現象，為此，歐盟依 TRIPS 協定第 68 條規定，提議在 TRIPS 理事會討論智慧財產權執行議題，並將於下次 2005 年 6 月的例會提出相關溝通文件。另為使討論以有組織及集中的方式進行，其並建議將該執行議題納入 TRIPS 例會持續性議程。

歐盟該提議雖為大部分開發中會員所反對，但由於總理事會會議程序規則 (the Rules of Procedure for Meetings of the General Council) 第 3、4 及 6 條規定，任何會員要求的議題將會出現在下一次會議所提議的議程，因此，只要歐盟於每次會議舉行前以書面要求秘書處將該項執行議題納入會議的議程，該項執行議題便會不斷出現於 TRIPS 例會的議程，變相達到持續增加在 TRIPS 例會議程的結果。

二、已開發會員對加強智慧財產權執行之主張—從介紹各個重要文件開始

在歐盟於 2005 年 3 月提議在 TRIPS 理事會的例會討論智慧財產權執行議題後，又分別於 2005 年 6 月 6 日、2006 年 3 月 9 日及 2006 年 3 月 14 日陸續提出 IP/C/W/448、IP/C/W/468 及 IP/C/W/471 號文件，以作為討論該項議題的溝通文件。針對歐盟提議的主張與內容，有些會員表達支持並願意持續在 TRIPS 理事會的例會討論該項議題，於是某些表達支持的會員，亦即日本、瑞士及美國乃於 2006 年 10 月的 TRIPS 理事會例會與歐盟共同提出 IP/C/W/485 號聯合聲明。又歐盟認為會員間透過國內智慧財產權最佳執行方案(best practices)之經驗交換，將有助於



解決上揭仿冒、盜版惡化之問題，故歐盟於 2006 年 10 月 TRIPS 理事會的例會中介紹在其單一市場內對抗仿冒與盜版問題之最佳執行方案，即歐盟有關智慧財產權執行 2004/48 號指令(Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights)。以下除分別介紹歐盟所提出之 IP/C/W/448、IP/C/W/468 及 IP/C/W/471 號文件與日本、瑞士、美國及歐盟共同提出 IP/C/W/485 號聯合聲明外，亦將說明該號指令之內容，以進一步真正了解歐盟認為足以有效對抗仿冒與盜版問題之方法，以及其於 TRIPS 理事會討論有關智慧財產權執行議題企圖達成的目標。

(一) IP/C/W/448 號文件

1. 緣起

自從 1994 年制定 TRIPS 協定並開始施行以來，雖然全球對智慧財產權的保護已有明顯的改善與進步，一些國家已經建立或依國際標準改善智慧財產權制度，這些國家目前以法律保護不同種類的權利，包括著作權、專利、商標、新式樣、地理標示及植物品種權。所以，歐盟認為大部分的 WTO 會員一般已經執行或正在執行包括有關智慧財產權執行條款的 TRIPS 協定。然而，與全球法律規章標準的改善相比，智慧財產權侵害的數量與價值，亦即以仿冒與盜版形態的侵害在過去幾年來卻大幅遽增，已占全球經濟相當大的比例。雖然各會員面臨採用最廣泛的多邊智慧財產權執行規定，但仿冒、盜版程度卻反而惡化之矛盾與衝突，歐盟希望 TRIPS 理事會依 TRIPS 協定第 68 條規定，仔細檢查會員是否遵行 TRIPS 協定執行的條款。

2. 問題

(1) 仿冒與盜版行為之增加

在過去幾年來，生產、散布及販賣仿冒品的活動不斷地擴大。首先是市場上仿冒品數量大幅的增加，其次是仿冒行為分佈地理區域的多變。該問題為絕大多數的 WTO 會員所關切，儘管各會員關切的程度並不相同。目前仿冒品之生產與轉口傾向集中於特定



幾個地區，可將之劃分為來源國、轉口國與目標國家（Target countries）：

A. 來源國

有些國家國內消費及出口其所生產之仿冒品已經達到令人擔憂的規模。如果是透過網路的數位盜版，智慧財產權侵害的來源特別難以察覺。在這些國家，改善執行的有效性與加強警察、法院及一般行政機關間的合作是相當重要的。同時，確保其法律架構能夠提供迅速、公平及勸阻的制裁也是非常重要的。

B. 轉口國

此所謂的轉口國包括歐盟對仿冒品採取暫不放行措施之主要來源地國家，這不是因為仿冒品在其國內生產，而是因為組織化的犯罪連結將該等國家作為跨國流通仿冒品的轉運中心。這些組織化的犯罪連結傾向利用執行的缺失或至少是邊境管制措施的不同程度，來建立不同的運輸路線，並隱藏貨品真正的來源。因此，改善邊境管制措施及海關主管機關之有效性，特別是有關貨品之轉口，應有助於實質降低非法交易的數量。

C. 目標國家（Target countries）

仿冒品實質之銷售幾乎發生於所有的國家。界定盜版品主要市場的困難在於它是一個普遍的問題，儘管有各種的原因：可能是因為他們太窮買不起受到智慧財產權保護的商品；或買仿冒品的習慣是被接受的或至少不會遭受譴責；或仿冒品的數量很大且有時很難辨別真偽；或仿冒品較為便宜等等。但要有效處理盜版與仿冒品消費的問題，需要努力讓大眾認知買仿冒品習慣之負面影響和風險，也需要較為有效的進口品海關管制，以及警察和法院的有效合作以對抗那些組織化的犯罪連結與從事大規模交易的個人。最後，被仿冒或盜版的商品範圍實質上是無限的，從食品和飲料到衣服與配件、化妝品、家用電器、工業機械、汽車或航空零件、藥品、玩具等，可以說仿冒品的生產是沒有種類限制的，

論述



而且差不多每一種智慧財產權的侵害都是大規模的，不論大的軟體製造商與特定種類茶的小型製造商都有可能遭受損害。

(2) 為什麼所有 WTO 會員均應關切？

仿冒與盜版行為影響到合法權利人之銷售、信譽與工作，最後甚至會影響到他們的生存，而且仿冒品潛在的危險還威脅消費者或使用者的健康與安全。雖然歐盟海關對轉口貨品的管制能夠部分攔截這些危險的貨品，但最窮國家的消費者卻特別容易暴露在這些危險貨品的銷售下。世界衛生組織即曾報導偽藥造成開發中國家一些人喪命且認為執行有關偽藥智慧財產權法律的不足，是造成這種後果的一個很重要的因素。另外，每一個國家無論貧窮或富有，工業化較高或較低，皆應關切仿冒、盜版問題之原因在於組織化的犯罪在傳播盜版及仿冒品上扮演無可否認的角色。沒有一個國家可以忍受將整個經濟交給犯罪組織的手中，或允許其部份的工業與商業資源成為“地下經濟”（parallel economy），特別是當該商品之生產對其國民健康、安全與保障有直接影響之危急關頭時。然而，除非仿冒、盜版活動不再被視為一種低風險/高利潤的犯罪形態，否則其將會繼續散播。所以，這也是關於社會秩序、安全及打擊仿冒與盜版之社會管理問題。在開發中國家，智慧財產權有效的執行應與吸引外國投資、技術移轉與保護國內權利人同樣重要，更是作為良好管理、國際信用與遵守法律規定及雙邊和多邊承諾之指標。最重要的是，如此將鼓勵更多國內的作者、發明者及投資者，並促進這些國家的發展。

3. 需要在 TRIPS 理事會處理該項執行議題

(1) 為什麼 TRIPS 理事會是處理該項執行議題最適當的地方？

仿冒是一種地下的活動，有時為組織嚴密的團體所領導，因此，要根絕它相當困難。但偷竊智慧財產權所牽涉的風險很低，亦即與其所預期的利潤相比，被逮捕坐牢或課予罰金的可能性很小，使得其相當具有吸引力。所以，這也顯示出目前 TRIPS 協定所規



定的智慧財產權執行措施，其執行的結果與實行的程度令人質疑且需要改善。無疑地，TRIPS 協定規定每一會員得自由決定履行其條款之適當方式。然而，這樣的履行最終必須適當地達成 TRIPS 的目標。因此，依 TRIPS 協定第 41 條規定：「會員應確保本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施...」，我們有義務考量目前的情況，並找出對付與降低仿冒及盜版行為的方法。考量 TRIPS 理事會的工作，特別是 TRIPS 協定第 68 條明白指出 TRIPS 理事會的任務是「監督本協定之實行，尤其是監督會員是否遵行其義務...」，所以，該理事會無疑是最適當處理該執行議題的場所。因此，歐盟認為在即將到來的幾個月內應仔細思考智慧財產權執行不足的問題，故要求將該問題列入下次例會的議程，以便更深入的調查及交換意見。

(2) 預期的結果

TRIPS 理事會內的活動將會補充世界智慧財產權組織執行諮詢委員會 (WIPO Advisory Committee on Enforcement) 所做的工作，該委員會有交換資訊、認知提升及技術協助計畫合作的授權。TRIPS 行動的目標應是藉由仔細檢查 TRIPS 有關執行的條款，以便了解主要的問題、困難與缺點，並對改善該情況的方法及確保充分履行 TRIPS 在該領域方面之義務提出建議，例如設定指標來評估會員朝向更高保護程度的進展，或建議最佳執行方案等。該情況的深入調查亦將使智慧財產領域的技術協助目標較能達成。針對全球智慧財產相關的技術協助，歐盟是很重要的貢獻者，且其特別有一些課程專門針對智慧財產與執行的構成要素，例如負責智慧財產權侵害官員（法官、海關等）的訓練。對該執行議題，TRIPS 理事會應特別注意的是：保全證據的程序、計算損害賠償的方法、民事與刑事制裁的標準、告知權 (the information right)、暫時性與保護性措施的利用、海關的措施，特別是出口與轉口

論述



的海關措施。這個清單並非是全部，但歐盟很樂意與 WTO 會員交換意見且進行有建設性的對話。

(二) IP/C/W/468 號文件

WTO 會員間基於 6 月份的溝通文件 (IP/C/W/448 號文件) 所作的第一次討論後，歐盟緊接著提出 IP/C/W/468 號這份溝通文件，以履行其針對 WTO 會員在 TRIPS 理事會所提出之問題作進一步詳細說明的承諾。

近年來，智慧財產權侵害價值與數量的增加清楚地顯示 TRIPS 協定所規定的智慧財產權執行措施，其執行的結果與實行的程度令人質疑且需要改善。目前當諸如八大工業國家高峰會 (G8)、國際刑事警察組織 (International Criminal Police Organization, 簡稱 Interpol 或 ICPO)、經濟合作暨發展組織 (OECD)、世界關務組織 (WCO)、世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Right Organization; WIPO) 等都在討論智慧財產權執行的不足時，很難想像 TRIPS 理事會將不會對改善該情況作出貢獻。歐盟重申它的認知，亦即依 TRIPS 協定第 68 條，負責監督 149 個會員是否遵行最廣泛的多邊智慧財產權執行規定的 TRIPS 理事會應居於評價各會員國內有權機關如何執行這些規定的地位。為了達成這個目的及不損害會員在 TRIPS 協定下的權利與義務，TRIPS 理事會應促進 WTO 會員間的對話，以便找出解決執行不足的方法。

WTO 會員在過去針對該討論，已經以回答有關執行議題檢查清單 (Checklist of Issues on Enforcement (IP/C/5)) 的形式作出有用的貢獻，回答該檢查清單係依 TRIPS 理事會 1995 年 11 月 21 日的決定。歐盟認為這些貢獻的摘要可以作為將來討論的基礎。因此，歐盟要求秘書處針對會員對上述檢查清單的回答作出對照表。

此外，為達成歐盟所說的最重要目標，亦即藉由仔細檢查 TRIPS 有關執行的條款，以便了解主要的問題、困難與缺點，歐盟提議討論應以下列有組織及集中的方式進行：



1. 在 TRIPS 理事會後續的會議中仔細、分別討論 TRIPS 協定第三篇不同條款所規定的特定執行機制。討論步驟為：
 - (1) 確認執行相關 TRIPS 條款（法律、技術、邏輯等）之困難處；
 - (2) 檢視最合適的機制，以解決所確認之困難（技術合作、權利人的合作、人力及財力資源、行政的障礙等）；
 - (3) 在 TRIPS 的水平下，透過不同的手段，包括推廣最佳執行方案等，尋求協調一致的回應。
2. 鑑於「邊境管制措施」在對抗智慧財產權侵害物品跨國流通的相關性及有效性，歐盟提議下次 TRIPS 理事會會議應將之列為首先討論的主題（TRIPS 協定第 51 條至第 60 條及第 69 條）。
3. 討論應特別著重於下列條款：
 - (1) 海關主管機關之暫不放行措施
 - (2) 智慧財產權保護的範圍
 - (3) 海關措施涵蓋之範圍（進口、出口及轉口）
 - (4) 運作的成果與有效性
 - (5) 該措施對權利人的親和性（accessibility）
 - (6) 海關主管機關間之資訊交流與合作

（三）IP/C/W/471 號文件

1. 緣起

仿冒與盜版行為是一種欺騙行為，其不斷地隨著管制，特別是海關主管機關管制的有效性而調整進化。為使海關足以有效地對付這種現象，WTO 會員的法律救濟亦應隨著這些走私的型態同步調整進化。

2. TRIPS 協定第 51 條之範圍



TRIPS 第 51 條規定：「會員應依照下述規定，訂定程序，俾使有正當理由懷疑進口物品有仿冒商標或侵害著作權之權利人，得以書面向行政或司法主管機關提出申請，要求海關對此類物品暫不放行。會員得將此種申請程序適用於涉及智慧財產權其他行為之物品，但應符合本節之規定。會員亦可提供類似程序，由海關對於自其領域出口之侵權物品暫不予放行」。從該條的規定可知，該條規範會員有義務針對可疑的侵權物品採取暫不予放行的措施範圍僅及於進口物品，至於懷疑出口或轉口物品有仿冒商標或侵害著作權的情況，或是不論是懷疑進口、出口或轉口物品有侵害商標、著作權以外之其他智慧財產權的情況，均留待 WTO 會員自行決定是否要提供本條的保護。

針對 TRIPS 協定第 51 條之規範範圍過於狹窄，歐盟指出轉口的侵權物品數量很大且專利侵權亦高居第二，該條雖賦予會員得自由決定是否要針對其他智慧財產權提供暫不放行措施，但並不足以對抗涵蓋特定重要商品侵權的情況。

3. 詐欺地理政治學之趨勢 (Trends in the Geopolitics of Fraud)

國際詐騙集團對仿冒品與盜版品的投資增加，且透過在不同國家轉運貨品，來隱藏貨品真正的來源。生產仿冒品主要的地理區域與仿冒品主要市場之開發中及低度開發國家間很少有航空或海運的直接航線，例如亞洲與非洲或南非間幾乎沒有直接的航線連結，這促使詐騙集團在仿冒品到達目的地前可以建立不同的運輸路線。為此，歐盟海關的法律允許其 25 個會員的行政主管機關管制轉口的貨品，但歐盟大部分的交易伙伴卻未採取這樣的措施。

4. 保護全世界人類健康與安全之需要

2006 年 2 月在羅馬舉行的會議中，世界衛生組織呼籲應對幾乎占全世界藥品交易達百分之十的偽藥走私問題立即採取行動。為此，世界衛生組織已經建立改善有關仿冒與盜版行為之法



律工作小組。

2004 年歐盟海關於歐盟邊境所查獲之偽藥比以前超過 2 倍以上，且絕大部份是要運往低度開發國家。再者，這樣的偽藥有時似乎是透過網路的交易商藉由郵寄再進口至歐盟，相同的手法與結果亦發生在汽車零件的交易。

在歐盟，因海關管制措施的增加，藥品的仿冒亦經歷巨大的變化。商業船隻被發現裝載數百斤侵害專利權貨品的情形屢見不鮮，而之前則為侵害商標權的貨品。

5. 結論

近年來，仿冒與盜版行為的成長急遽增加，需要對其所代表的危險作同量的國際回應。例如使 WTO 會員的海關行政機關能夠管制侵害智慧財產權出口的貨品，便能幾乎自源頭切斷該侵權貨品貿易的流向。接著，在轉運的過程，如果能使 WTO 會員的海關行政機關能夠管制那些從源頭逃出的貨品，那麼這些管制才是有效的措施。

在某些國家的主要港口或航空站的自由貿易區及免稅商店已經成為仿冒和盜版品的天堂。由於進口貨品而興起的商業區域及在世界批發貿易及仿冒品經銷扮演重要角色的商業區域亦有同樣的問題。

最後，由於走私品的本質，海關管制的範圍限於商標及著作權物品將不再恰當。詐騙集團已因應國際法律而有所調整，且當洗錢時，目前較喜歡仿冒專利、地理標示或植物品種權，因其知道國際法律允許他們這樣做。

歐盟希望基於本份文件與 WTO 會員有深入的討論。

(四) IP/C/W/485 號聯合聲明

全球仿冒盜版活動日益猖獗，且因新科技的發展與廣泛的運用，使得該仿冒盜版活動愈趨複雜與精密。所有的經濟體均面臨仿冒盜版所引

論述



起的問題，及如何評估這些問題的挑戰。仿冒盜版活動業已對整體社會產生不良的影響：危害公共健康及安全、威脅合法的商業、工作與政府稅收的損失，且與組織化犯罪連結，並佔全球經濟相當大的比例。儘管各國仿冒盜版活動的程度不同，但該問題與大部分的 WTO 會員都有關。鑑於該問題涉及國際層面，爰有必要於國內及國際水平下採取合作的行動。

TRIPS 理事會為檢查與協助會員履行 TRIPS 協定執行條款之適當場所，且其在這方面的工作係補充會員利用其他處理智慧財產權執行的合作機制所作的努力。聯合聲明的共同倡議者雖肯認當確保有效的智慧財產權執行時，會員得自由決定履行執行條款之適當方式，然而，這樣的履行最終必須能適當地達成 TRIPS 的目標。共同倡議者相信在 TRIPS 理事會所有會員間互相交流經驗與最佳執行方案，將使所有會員較能了解問題之所在、如何解決該問題，以及 TRIPS 理事會所能做的事。

該聯合聲明共同倡議：

1. 關於如何以較有效的方式履行 TRIPS 協定執行條款，邀請其他會員參與有建設性的討論。
2. 關於可以加強國內執行法律之有效性的附帶措施及執行的努力，例如提升機關內的合作、促進較高的大眾認知及強化組織架構等，邀請其他會員參與有建設性的討論。
3. 要求秘書處針對會員對執行議題檢查清單的回答作出對照表，以作為上述討論的基礎。
4. 為促進執行條款的履行，共同倡議者已準備與技術協助的接受者及相關的國際組織合作，以便更聚焦其所提供有利於開發中國家的技術協助。

（五）歐盟有關智慧財產權執行 2004/48 號指令

歐盟有關智慧財產權執行 2004/48 號指令係由歐盟執委會（European Commission）提議，且由歐盟部長理事會（Council of



European Union) 及歐盟議會 (European Parliament) 於 2004 年 4 月 29 日正式通過。歐盟會員國須於 2006 年 4 月 29 日前將其轉換成國內法律。該執行指令制定的目的在於調和其會員國的法律。該執行指令包含歐盟會員國的法院對於智慧財產權侵權案件所應採取的措施、程序及救濟。一般來說，該執行指令界定歐盟會員國應盡的義務，但賦予其每一會員國得自由選擇如何將這些義務轉換成國內法的方式。

該執行指令之目的亦在於就實質的智慧財產法律為補充規定而非創造新的、實質的智慧財產法律或是修改、擴大現行的智慧財產法律。換言之，其所處理的完全是有關智慧財產權的執行問題。由於所有的歐盟會員國與歐盟本身都是 WTO 會員，所以 TRIPS 協定是該執行指令的基礎。同時，該執行指令也建立在歐盟會員國最佳執行方案的基礎上，其採用已有效適用於某一或某些會員國的最佳執行方案，然後將其調合於所有的歐盟會員國。又該執行指令所採取的方法類似於 TRIPS 協定，也就是訂定智慧財產權執行的最低標準，亦即任何會員得採取給予權利人較多保護的措施。

執行問題現在由歐洲法院檢視，因此，在歐盟的任何法院對該執行指令如何做適當的解釋有疑義時，可詢問歐洲法院的意見。如此一來，會員國不但可以有相同的法律文字，而且對該執行指令的文義，可以有統一的解釋。歐洲法院對有關侵權程序所有問題的最終看法相當重要，這意謂著任何不尊重該執行指令義務的會員國，例如因未及時將該執行指令轉換成國內法、轉換不正確、或未以適當的方式適用該執行指令，將由歐盟執委會向歐洲法院提起訴訟。鑑於最後每一會員國將會以一種最適合它的方式轉換執行指令，為幫助會員國履行該執行指令，歐盟執委會已經召開一些會議討論轉換的實際問題及交換經驗。

以下為該執行指令實質規定的重要內容：

1. 範圍：

該執行指令適用於所有智慧財產權的侵權。與 TRIPS 協定一樣，這是一種水平的方法，具體來說，該執行指令適用於歐盟



及其會員國就相關法律所規範之智慧財產權的侵權。另外，為強化法律的安定性並給予會員國一些解釋性的指導，歐盟執委會公告該執行指令文字所規定之智慧財產權的清單，其中至少包括著作權、著作權相關的權利（著作鄰接權）、資料庫製作人之特別權利、半導體產品拓撲圖創作人之權利、商標權、新式樣權、專利權，包括來自補充保護證書的權利、地理標示、新型權、植物品種權及營業名稱（trade names）等¹。

2. 一般義務：

該執行指令一般義務的規定反應 TRIPS 協定第 41 條的規定，亦即有關智慧財產權之執行程序應公平且合理，其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延，且應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。此外，該執行指令亦包含某些其他典型歐盟法律的一般義務，例如措施、程序及救濟亦應是有效、相稱且具勸阻性的。

3. 證據：

在智慧財產權侵權的案子，證據主要掌握在侵權人的手裡。因此，該執行指令反應 TRIPS 協定第 43 條規定，當權利人已提出足以支持其主張之合理可得之證據，且為證明其主張，其已明確說明相關重要證據為對造所持有時，法院有權命對造提出該證據，例如提出樣本。除上述 TRIPS 協定第 43 條所規定的內容外，該執行指令亦規定，系爭侵權已達商業規模的侵權時，法院得命對造交出其手中持有之銀行、金融或商業文件。依據暫時性措施，該執行指令亦預見有保存相關證據之必要，特別是當有遭受不可回復的損害或有銷毀證據之虞時。會員應確保依當事人之申請，有權司法機關在保護機密資料的條件下，得命對造提出這樣的證據。此外，該執行指令也為受暫時性措施影響的對造當事人

¹ statement 2005/295/EC, OJ 2005 of 13.4.2005, L 94, p. 37



提供一些防衛措施，例如事先未聽取對造當事人之意見，而依當事人一方之請求採取暫時性措施時，執行指令也為對造當事人提供一些防衛措施。

4. 告知權 (right of information)：

有關告知權的規定，該執行指令有類似 TRIPS 協定第 47 條的規定，然而，TRIPS 協定第 47 條規定為選擇性的規定，而該執行指令的規定則為強制性的規定。該執行指令規定，為追溯仿冒品的來源及經銷網路，法院得命侵權人或其他關係人告知姓名、住址、系爭仿冒品的數量及價格。有關該告知的義務，TRIPS 協定第 47 條僅規定侵權人有告知的義務，然而，該執行指令不僅規定侵權人有告知的義務，涉及經銷或製造仿冒品的其他第三人亦有告知的義務。該執行指令還包括對中介者例如網際網路服務提供者採取措施的可能性。當然，因應該執行指令所規定之告知權的強烈措施，該執行指令亦包含許多相關的防衛措施，例如在民事及刑事訴訟程序使用該資訊的規則、因證言或供詞而陷己入罪的規則，以及有關保護機密資料或個人資料的規則等。

5. 暫時性措施：

該執行指令的暫時性措施反應 TRIPS 協定第 50 條的規定，但其所規定的範圍比 TRIPS 協定第 50 條更廣。例如第三人利用中介者所提供之服務來侵害權利人之權利，該執行指令規定對該中介者亦可採取暫時性措施。

6. 矯正性措施：

有關矯正性措施，該執行指令的規定亦部分反應 TRIPS 協定第 46 條的規定。該執行指令的矯正性措施可採取下列形式：

- (1) 從商業管道回收侵權物品
- (2) 從商業管道將侵權物品作有限的移除
- (3) 銷毀侵權物品及主要用於製造該等物品之原料與器具。

7. 損害賠償與法定費用：



該執行指令有關損害賠償與法定費用，如同 TRIPS 協定第 45 條一樣，其規定應保證給予權利人適當之損害賠償，以填補其所遭受之損害。然而，該執行指令有關損害賠償與法定費用之規定遠較 TRIPS 協定詳細。首先，其規定因侵害之結果所造成之實際損害，權利人有權請求適當之損害賠償，該規定與 TRIPS 協定第 45 條的文字大致相同，然而，該執行指令尚包括法院如何計算這些損害賠償的準則。歐盟會員國的法院有 2 項選擇：第 1 項選擇為考量所有適當的因素，例如權利人經濟方面不利的結果（如利潤的損失及侵權人不當的利潤），以及其他非經濟面的因素（如精神上的損害），來計算損害賠償。換句話說，這項選擇將基於實際損害來計算損害賠償。另一項選擇為基於諸如至少相當於如果侵權人請求授權使用系爭智慧財產權，其應當支付的權利金或費用的要素來課予侵權人一次需賠償的總金額。然而，該規定並無意引進懲罰性的損害賠償。但此並非意謂歐盟及其會員國內不可能有懲罰性的損害賠償，而是留待每一會員國自由決定。

關於法定費用，該執行指令亦反應 TRIPS 協定第 45 條第 2 項的規定，其採取「敗訴者負擔所有費用」，而非「勝訴者拿走一切」的方法。這意謂著勝訴者得請求所有合理的法定費用及其他費用。同樣地，另一實際上改變某些歐盟會員國的規定是公告判決，以作為「上羞恥簿（name-and-shame）」的制裁。該條規定為強制性的規定，尚未有該條規定的會員國必須將其制定於國內法。這基本上意謂著法院得依權利人之要求，以侵權人之費用，裁定適當之措施，透過將判決之全部或一部公告於特定專門之雜誌或網路，以散播判決之內容。

8. 其他規定：例如該執行指令第 4 條有權申請該措施、程序及救濟者；第 5 條作者權或所有權之推定，呼應伯恩公約第 15 條第 2 項之規定；第 17 條要求會員國促進私人企業簽訂管理代碼的協定，例如來源別識別碼（以下稱 SID code）；第 18 條規定該執行



指令施行 3 年後將會評估其適用之情形等。

三、WTO 會員對上述該等溝通文件或聯合聲明內容之回應²

對於上述該等溝通文件或聯合聲明之內容，已開發國家，如美國、日本、瑞士、澳洲、加拿大等，基本上均表示支持，也贊成於 TRIPS 理事會討論智慧財產權執行議題。澳大利亞另認為應讓討論再聚焦 (focus) 並表示欲了解歐盟提此議題之預期結果、策略及目標；加拿大則認為 TRIPS 理事會應與 WIPO 及 WCO 目前所進行之工作互相支援；瑞士更表示考量 TRIPS 協定是第一個包含執行章的國際智慧財產權協定，TRIPS 理事會應特別致力於其條款於智慧財產權執行議題的可使用性。開發中國家如阿根廷、中國大陸、巴西、智利、印度等，雖同意目前仿冒與盜版確實是值得注意的問題，惟並不認為 TRIPS 理事會是討論智慧財產權執行議題適當的場所，且不應繼續將該執行議題列入 TRIPS 理事會的例會，因並無共識，故反對於 TRIPS 理事會討論該項執行議題。再者，渠等亦不贊同上述該等溝通文件或聯合聲明之內容，其主要理由如下：

- (一) 依 TRIPS 協定，檢查或修改 TRIPS 條款，以使執行較為有效，並非 TRIPS 理事會之職責，因 TRIPS 協定並未授權。任何會員若對特定會員如何執行 TRIPS 協定有疑問或關切，已有適當之解決機制，例如依 TRIPS 協定第 63 條執行法律之檢視或爭端解決機制處理。
- (二) 其他組織，例如世界智慧財產權組織、國際刑事警察組織、世界關務組織等都有授權要從事於加強國內執行法律之有效性及與其他組織合作，且已經著手進行中，因此，TRIPS 理事會沒有理由重複其他組織所做的工作。
- (三) 反對秘書處針對會員對執行議題檢查清單的回答作出對照

² 請參閱 Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Minutes of Meeting IP/C/M/47、IP/C/M/48、IP/C/M/49、IP/C/M/50、IP/C/M/51 及 IP/C/M/52。

論述



表，因該檢查清單係為 TRIPS 協定第 63.2 條的通知行動所準備，雖然其他檢查清單例如地理標示或生物多樣性公約的檢查清單屬於自願性質，但該檢查清單依 TRIPS 協定第 63.2 條屬於義務性質，因此，在這種義務行動範圍內所為的回應，如被用作其他目的使用是令人無法接受的。

- (四) 目前繼續討論該執行議題的時機並不合適，還有許多對開發中及低度開發會員更為重要的議題，例如 TRIPS 協定第 66.2 條的技術移轉議題。該項技術移轉議題是 TRIPS 理事會應集中焦點之所在。此外，目前仍有許多開發中國家尚在 TRIPS 協定之調適期內，或調適期甫屆滿，如何能夠進行 TRIPS 條文執行之檢討。
- (五) 上述聯合聲明表明應檢查 TRIPS 有關執行的條款，了解有關其執行之困難，並建議設定指標及有關執行之最佳執行方案等，然而依 TRIPS 協定第 1.1 條規定，會員得於其本身法律體制及程序之內，決定履行本協定之適當方式，上述聯合聲明顯然違反該條規定，因其似乎想要確認解決執行 TRIPS 協定困難的適當機制。然而，評估什麼是適當的機制應由國內政府依 TRIPS 協定第 1.1 條規定自由決定，換句話說，WTO 會員所採取的執行措施應主要以適應國內的水平為主。
- (六) 上述該等溝通文件或聯合聲明的提議顯示出許多不確定性，因其用語並不明確，例如該等文件或聲明除大部分使用仿冒及盜版品的文字外，亦出現侵權物品、假貨 (fraudulent goods) 的文字，且其所謂邊境所查扣的物品究竟係指侵權物品或平行輸入的物品並不清楚。此外，該等文件所意識到的問題係因 TRIPS 規範的不足、不充分的履行或是無效率的執行並不清楚。某些歐盟所提出的文件隱含 TRIPS 理事會應修改 TRIPS 協定。
- (七) 雖然杜哈回合談判暫停，那些被授權協商但仍未解決的執行議題對 TRIPS 理事會而言，才是最重要的議題。由於在烏拉圭回合所達成的協議，許多會員認為並未適當地執行，或未以一種完全尊重開發中國家會員的權利與義務之平衡方式執行，因而



有執行議題議程的最初想法。然而，目前所提議的議程項目將以對開發中國家會員更不平衡的方式來執行那些協議。

我國則認為仿冒及盜版的問題確實是所有 WTO 會員必須正視的課題，特別是網路科技之盛行，仿冒業者以網路銷售方式取代傳統街頭販賣模式，造成取締之困難。依據我國之經驗，要有效打擊仿冒及侵權，健全法制面工作最為重要，而經驗分享、資訊交換、教育宣導、以及技術協助等，同時也扮演重要角色。又我國同意有效的執行體制有助於鼓勵創新及發明，進而促進貿易及經濟，雖仿冒及盜版非新議題，惟仍值得會員注意。關於執行議題，我國同意歐盟所言，有效的邊境管制措施有助於遏止智慧財產權侵權行為，因此，海關間的合作及資訊分享非常重要，鑒於歐盟在海關暫不放行措施方面係依據 2003 年 EC Regulation 1383 及 2004 年 EC Regulation 1891，盼歐盟說明 EU 會員落實該二規定之經驗。另我國在智慧財產權保護方面之努力不容忽視及低估，依據 2005 年 IFPI 倫敦總部所發布之商業盜版調查報告中，我國因智慧財產權執行之努力，已不再列為渠等關切之 31 個盜版光碟國家中。

結論

從上述的內容可知，所有 WTO 會員均認為有必要打擊仿冒及盜版活動，惟已開發會員與開發中會員對如何解決仿冒及盜版問題卻有相當不同的認知。已開發會員認為仿冒及盜版問題涉及國際層面，故有必要於國內及國際水平下採取合作的行動，且智慧財產權侵害價值與數量的增加清楚地顯示 TRIPS 協定所規定的智慧財產權執行措施，其執行的結果與實行的程度令人質疑且需要改善，例如 TRIPS 協定第 51 條之規範範圍過於狹窄，應擴及於著作權及商標權以外之智慧財產權，並涵蓋出口及轉口等，因此，依 TRIPS 協定第 68 條，TRIPS 理事會應討論智慧財產權執行議題，以找出解決仿冒及盜版問題的有效方法。然而，開發中會員則認為對該問題，其他組織已有授權要討論改善，且解決該問題的適當的機制應由國內政府依 TRIPS 協定第 1.1 條規定在國內的水平下自由決定。此外，討論該執行議題的時機並不合適，還有許多對開發中

論述



及低度開發會員更為重要的議題要解決，特別是那些被授權協商但仍未解決的執行議題。我國的立場則傾向支持已開發會員。然而，已開發會員的立場，特別是歐盟，從其提出的文件及發言內容可知，其企圖透過多邊協定，以其執行的方式、範圍及程度，作為指標，亦即在邊境管制措施方面，以其委員會條例（EC）1383//2003 為範本；在歐盟領域內，則以歐盟執行指令 2004/48/EC 為範本，修改 TRIPS 協定所規定的智慧財產權執行條款，或藉由 TRIPS 理事會所扮演之檢查與協助會員履行 TRIPS 協定執行條款的角色，來達成促銷其經驗與最佳執行方案的目的。我國表達支持其立場的同時，將來須進一步仔細思考我國的行政資源包括人力、財力等是否足以將執行的方式、範圍與程度提升至符合歐盟所期望的標準，特別是在不影響合法貿易的條件下；換言之，評估我國因而所需負擔之成本及獲取的利益後，我國可以接受的底限為何，及該底限相關可行的配套措施為何，凡此，均需國內相關主管機關互相配合討論溝通，以期在國際場合下充分發揮與掌握該項執行議題。