



反仿冒貿易協定草案內容探討

黃建凱*

摘要

反仿冒貿易協定 (Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ACTA) 自 2007 年開啟談判以來即備受外界批評，直至 2010 年 4 月 21 日才對外公開談判草案內容，ACTA 草案內容規範了有關執行智慧財產權之法律架構，包括民事執法、刑事執法、邊境管制措施、數位環境下智慧財產權之執法等，亦包含了各締約方在執行時與其他締約方相互合作方面的義務，如國際合作、資料交換、訊息分享等，在未來談判中仍需要討論的細節還有很多，對我國之影響仍有待評估。本文即針對已公開之 ACTA 草案內容作相關介紹。

壹、前言

反仿冒貿易協定 (ACTA) 自 2007 年開啟談判以來即飽受外界批評，至今已完成 9 次諮商回合，直至第 8 次回合後才決議於 2010 年 4 月 21 日對外公開談判草案內容，主要分為六章，第 1 章規範有關 ACTA 之目的、範圍與定義；第 2 章規範有關執行智慧財產權之法律架構，包括民事執法、邊境管制措施、刑事執法、數位環境下智慧財產權之執法等；第 3 章規範有關國際合作，包括加強

收稿日：99 年 6 月 21 日

* 作者現為經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組科員。



締約方國主管機關之能力建構、技術協助及資訊分享等合作；第 4 章規範有關執法實務，包括加強締約方國主管機關執法之方法等；第 5 章規範有關執行 ACTA 之行政事務安排，包括會議之舉辦等；第 6 章規範有關 ACTA 之運作相關事宜，包括 ACTA 締約方國之參與及退出等。歷經 9 回合談判，在若干領域方面已取得共識，包括最初擬定的條文、一般義務、民事執法、邊境措施、刑事執法、在數位環境中的執法措施、國際合作及體制安排，預計於 2010 年底結束諮商並完成 ACTA 之簽署。

貳、ACTA 草案內容

第 1 章闡明 ACTA 基本精神，即 ACTA 的任何內容均不得減損任一締約方與其他締約方共同簽定之既有國際協定的國際義務，並定義其義務的性質和範圍，即各成員應落實 ACTA 的規定，締約方得根據其國內法履行更周全的智慧財產權保護與執行，只要該保護與執行不違反 ACTA 的規定，成員可在其自有的法律系統上自行決定適當的方式來執行 ACTA 的規定，ACTA 亦不創設關於智慧財產權執行與一般法律執行間的資源分配義務。另有關智慧財產權取得及範圍標準，如不得損於締約方關於智慧財產權之取得、範圍及維護的法律相關規定，當締約方的法令不保護某智慧財產權時，ACTA 並不課予締約方採取保護措施的義務，在有關隱私權與資訊揭露方面，因該條文尚未定案，僅說明未來條文應具備的原則，因此在 ACTA 中著墨不多，最後，則是一般專有名詞及術語之定義，包含「智慧財產權」、「理事會」、「措施」、「權利人」等。



第2章規範有關執行智慧財產權之法律架構，其中包含一篇尚未定案之通則，及四篇有關民事執法、邊境管制措施、刑事執法、數位環境下智慧財產權之執法等4篇，其內容如下：

一、民事執法：分為5節及1節未定案之禁制令

（一）民事程序之適用

定義締約方應提供權利人任何與有關智慧財產權（暫定包含著作權、商標權及相關權利）執行有關之民事訴訟及行政程序。

（二）損害賠償

1. 規範各締約方應規定民事訴訟程序中，締約方之司法機關應有權要求智慧財產權侵害行為之侵權人向權利人支付足以填補權利人因侵權所導致損害之賠償。
2. 在決定智慧財產權侵害之損害賠償金額時，其司法機關應將權利人所提出的賠償金額計算方式、市場價格、建議零售價格納入考量，其中可包含受侵害商品或服務的附加價值。

（三）相關救濟

1. 各締約方應於民事審判程序中規定，司法機關對於經認定為侵害智慧財產權之貨品，除特定例外情形外，可依權利人請求將該等貨品予以銷毀，且無須給予補償。



2. 各締約方應進一步賦予其司法機關相關權限，對於經認定為侵害智慧財產權之貨品，可將用於生產或製造侵權物品之原料與器具，在無須補償之情形下銷毀或處分之權限，以減少侵權之發生。

(四) 揭露侵權相關之資訊

各締約方可依權利人之合理請求，於民事訴訟程序中賦予司法權責機關將侵權人所持有或控制之資訊提供權利人或司法機關，包含侵權物品、製造、散布有關的第三人身分資訊。

(五) 暫時性措施

1. 除有特殊情形外，各締約方應在其司法機關於僅有一方陳述意見之情況下，採取暫時性措施，且應致力於公平原則。
2. 各締約方應規定其司法機關應有權命令扣押或以其他方式監管疑似侵權商品、原料及相關生產、製造或散播之器具。

(六) 禁制令（內容尚未定案）

二、邊境管制措施

有關商品於締約國邊境進口、出口、轉運時，查獲疑似「侵害智慧財產權之商品」時，主管機關應採取相關措施，此處所稱「侵害智慧財產權之商品」意指侵害由 TRIPS 協定所涵括的任何智慧財產權之商品，但商標、著作權及地理標示以外之某些權利，締約方



可決定是否排除於 ACTA 規範之外。關於出口或轉運貨品程序的替代規定，各締約方應規定，如貨品係由該締約方出口，或貨品係經由該締約方轉運，可依目的地締約方之請求提供所有可能之資訊，以對侵權貨品有效執行。

而有關權利人之資訊條款，各締約方應允許主管機關要求權利人提供相關資訊，以協助主管機關採取 ACTA 規定之邊境措施，各締約方亦應允許權利人主動提供相關資訊給主管機關。

有關保證金或相當之擔保，各締約方應規定其主管機關應有權要求依第 2.6 條請求程序之權利人，提供合理保證金或相當之擔保，且須足以保護被告及主管機關，並防止權利人濫用權利，但各締約方應規定該等保證金或相關之擔保不得阻礙相關程序之行使。

三、刑事執法

各締約方應規定刑事程序及罰則，至少適用於具商業規模之故意商標仿冒、著作權或相關權利盜版案件中。具商業規模之故意著作權或相關權利盜版，可能包括重大的故意侵害著作權或相關權利案件，或以獲取商業利益或財務收益為目的之故意侵害著作權或相關權利之案件。

四、數位環境下智慧財產權之執法

締約方就 ACTA 有關利用網路或在數位環境中侵害智慧財產權相關權利之民、刑事相關執行程序中，應在其內國法中提供權利



人有效之措施，包含預防侵權之迅捷性救濟措施及足以有效嚇阻未來侵權等救濟方式。

五、尚未定案之通則

在執行智慧財產權的民事救濟以及刑事處罰時，締約方應注意侵害的嚴重性、相關救濟，及罰責間的比例關係，且執行之程序應為公平且合理的，不得有無謂的繁瑣程序，或予以不合理的時限及任意遲延。

第3章規範有關國際合作，包括國際執法合作、加強締約方主管機關之能力建構、技術協助及資訊分享等合作，其內容如下：

一、國際執法合作

為了打擊智慧財產權侵權，各締約方應促進合作及司法互助，包括執法合作方面的刑事調查、邊境措施及合作等，並根據其國內法律和政策向另一締約方進行執法合作或提供援助，且各方應努力建立適當的方式，包括定期舉行與智慧財產權保護及執行有關之立法及管理措施發展的會議。

二、資訊分享

國際執法合作不得要求任何締約方披露違反法律、法規、政策、法律慣例、適用國際協定的機密資料，包括偵查手段的法律保護、隱私權或機密訊息的法律執法或違背公共利益。



三、能力建構和技術協助

為了有效執行 ACTA，締約方應根據其他締約方之請求及共同商定的條款，協助會員在改善智慧財產權的執法能力建設和技術援助，相關活動可由智慧財產權領域之相關國際組織提供及資助，但締約方應盡可能確保智慧財產權領域之相關國際組織提供及資助，是與 ACTA 互補且不衝突，並在此結構下加強合作，協助其他締約方提高智慧財產權執法能力，透過分享，提升智慧財產權執法之效率且加強技術培訓執法人員之品質。

值得注意的是締約方在執行本協定時應考慮到發展中國家在資金和技術援助的可能性，就此，ACTA 的締約方應同意支持發展中國家，助展他們協調他們的法律、履行其義務，並以成員身分行使自己的權利，且應當成立一個特別撥款基金，資助 ACTA 倡議的能力建構和技術援助，以確保經費穩定及可持續性的資金來源。

第 4 章規範有關執法實務，包括執行能力、資訊及國際合作、邊境風險管理、執行程序透明化、大眾認知、銷毀侵權物品等，其內容如下：

一、執行能力、資訊及國際合作

各締約方應促進主管機關智慧財產權之執行能力發展，以確保智慧財產權之保護有效執行，且應促進蒐集及分析統計資料及其他相關資訊，尤其是仿冒商標商品及著作權侵權商品之交易，並應進一步促進蒐集防止與打擊智慧財產權侵害最佳實務之資訊。



二、邊境風險管理

各締約方應採取邊境風險管理適當措施，提升海關對疑似裝運侵害商標權之仿冒品或侵害著作權之盜版品之辨識及監控之活動，並與利害關係人及相關權責機關加強聯繫。為能更有效監測，以辨識及監控疑似裝運侵害商標權之仿冒品或侵害著作權之盜版品，各締約方應賦予相關權責機關可審核進口商之交易紀錄（包含支付方式、訂購契約及內部控管等資訊），以追蹤是否有不法所得並揭露與侵害商標權仿冒品及侵害著作權盜版品相關商業行為之權限，且可諮詢利害關係人及執行智慧財產權責機關之意見，以確認侵權問題並解決重大風險，進而採取得以降低風險的行動，並可在適當時機與其他締約方邊境權責機關進行資訊交換，及請求締約方進行資訊分享，使海關有效監控可能裝運侵權物品貨運。

三、執程序透明化

為了促進智慧財產權執行機制的行政透明性，締約方應採取適當措施在合理期間內公布或提供相關資訊及統計數據，例如：執行智慧財產權的程序，包括執行的主管機關、提供權利人協助的連絡窗口；與智慧財產權執行相關之法律、法規命令、以及行政處分；向主管機關申請放行依據邊境措施查扣的侵害智慧財產權物品等，但不得要求締約方揭露會阻礙其執行法律命令之個人資訊、保密資訊，或違反公共利益及可能損及公私企業之合法商業利益要求。



四、大眾認知

各締約方應推動適當的教育措施，提高保護智慧財產權重要性的大眾認知及智慧財產權侵權的不利影響，措施可以包括與私部門的聯合行動。

五、銷毀侵權物品

當侵犯智慧財產權之沒收物品被決定銷毀時，各締約方在銷毀之方式應考慮到環境問題。

第 5 章規範有關執行 ACTA 之行政事務安排，包括設立監督指導委員會、秘書處、指定聯絡人、制度透明化及會議舉辦相關問題等，其內容如下：

一、設立監督指導委員會

為了使 ACTA 能有效運作，締約方應共同特別設立 ACTA 監督指導委員會，其成員包括來自締約方的代表，由不同的代表團、顧問和專家組成。該委員會應根據平等對待的原則和公平的公聽，包括定期相互評估締約方執行的程序、監督 ACTA 的執行情況，並審議任何其他可能影響 ACTA 的運作事項。

該委員會可以特設或常設委員會工作小組，此工作小組應當包含由締約方指定的專家，且徵求締約方、非政府人士或團體的意見，並由監督委員會同意，以便提出關於該協定的執行情形之建議，包括執行該協定最佳做法準則的贊同，並可協助監督委員會完成其任務並進行監督和評估，此外，亦審查各締約方應盡義務之執行情



況，及協助候選國加入該協定，並協助非締約方政府評估加入 ACTA 之優勢，但不得有任何監督締約方國內或國際間的刑事調查，或特定的智慧財產權案件執行情形。

二、設立秘書處

委員會的主席所處之締約方應提供秘書處，並且該委員得以在主席締約方召開。秘書處的職能是提供委員會協助、提供主席行政支援、執行本協定有關的管理任務、闡明所有一般常會或特別會議結果的文件及提供一般常會或特別會議的所有文件給所有締約方。

三、指定聯絡人

各締約方應指定各自之聯絡人以便與其他締約方就 ACTA 所生議題之溝通。締約方之聯絡人應指派合適的官員及層級，並於必要時充分授權，以便權責官員或單位與其他締約方間之溝通。

四、制度透明化

每一締約方應確保有關智慧財產權最終的司法裁決或普遍適用的行政裁決的執行，並載明任何有關調查結果的事實和理由及法律依據，且應當採用書面形式。每一締約方亦應確保此類決定或者裁定應當以該國之官方語言予以公布，或以其他方式予以公布，使各國政府和有關人士能為熟悉。

五、諮詢

每一締約方應提供足夠的協商相關機會，例如向另一締約方陳述有關影響 ACTA 的運作的任何事項。



六、觀察員

該協定的候選締約方可能被邀請出席該委員會會議或部分監督委員會的觀察員。

第 6 章規範有關 ACTA 之運作相關事宜，包括 ACTA 締約方國之參與、生效、修改、協定文字語言及退出等，有關內容目前仍處討論階段，而 ACTA 之締約方成員有以下兩種可能：

- 一、世界智慧財產權組織、世界貿易組織或聯合國的任何成員可能成為 ACTA 的締約方。
- 二、任何符合 ACTA 委員會規定的政府間組織，可以成為 ACTA 的締約方。政府間組織指的是由世界上任何地區的任何國家組成的組織，有它自己的立法，提供智慧財產權保護和約束其所有成員國，按照其內部程序獲得簽署、批准、接受、核准或加入 ACTA，且已正式授權，並有能力處理在 ACTA 管轄的事項。

參、ACTA 草案之爭議點及我國立場

ACTA 草案內容自公布以來，便飽受批評，因內容極具爭議且對各國現有規範皆有重大影響，以下即針對 ACTA 草案部分內容之爭議點作重點介紹並分析我國現有情形及立場。

一、有關民事執法損害賠償規定

根據目前所公布草案的第 2.2 項規範損害賠償在決定智慧財產權侵害之損害賠償金額時，應考量權利人所提出的任何合理的金額計算方式，但其損害賠償計算是否以權利人提出之市場價格、建議



零售價為計算基礎？以我國商標法及修正草案規定，權利人得擇一主張所受損害及所失利益、侵害行為所得之利益、商品零售單價計算其賠償，草案並增列授權金計算損賠，目前司法實務上多以仿冒品零售單價計算損賠，因此無形的服務如客觀上無法估計具體的價值，權利人若提出市場價格、建議零售價為計算基礎，其損害賠償額將難以計算。

二、有關刑事制裁規定

ACTA 規範刑事制裁規定存在具大爭議，甚至對各國相關法令相衝突，例如第 2.14 項規定各締約方應規定刑事程序及罰則，至少適用於具商業規模之故意商標仿冒、著作權或相關權利盜版案件中，我國商標法及修正草案規定，除對於故意仿冒商標加以處罰外，並未限制須具有商業規模，始給予刑事處罰。另外，有關走私標籤是否得以刑事處罰？我國商標法修正草案規定對於製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物品，視為侵害商標權，得請求損害賠償、排除或防止其侵害，至於單純偽造或仿造註冊商標則依刑法第 253 條加以處罰。

三、要求締約方訂定網路服務提供者 (Internet Service Provider; ISP)

民事免責事由條款

根據目前所公布草案的第 2.18 (3) (a) 要求締約方訂定 ISP 民事免責事由條款，其中選項 1 考慮將範圍由著作權及相關權利擴及專利、工業設計及商標等，同時各締約方訂定民事免責事由係屬可斟酌事項而非義務；選項 2 直接以侵害智慧財產權之行為，為民



事免責事由之適用範圍，並賦予各締約方訂定民事免責事由之義務。我國目前僅有著作權法對民事免責事由有所規範；就專利、工業設計及商標權部分，仍須待 ACTA 條文確定後做更深入探討。

四、規範 ISP 相關執行政策

根據目前所公布草案的第 2.18 (3) (b)，其中選項 1 規範 ISP 應採取並合理執行政策，用以解決未經授權儲存或傳輸受著作權或相關權利保護之的行為，但有關是否賦予其監控或確認侵權行為之相關義務是否明文排除在外，仍有爭議。我國現行著作權法並未賦予 ISP 需監控其網路或確認侵權行為發生之義務。選項 2 對於已向 ISP 發送有效通知並主張有合理依據認為其著作權或相關權利係受侵害者，各締約方應確保該等發送通知之權利人得以迅速由 ISP 獲知侵權使用者的相關身分資訊，本項與我國著作權法規定有所牴觸，因目前除利用人提出回復通知之情形外，ISP 對權利人不負提供利用人資訊之義務。

肆、結論

ACTA 將建立反仿冒執行作法的更高標準，包含了各締約方在執行時與其它締約方相互合作方面的義務，如國際合作、資料交換、訊息分享等，對各國而言都有風險及壓力，並可能須承擔較現行 TRIPS 更大之義務，在未來談判中仍需要討論的細節還有很多，對我國之影響仍有待評估，將來是否適合簽署，應多方考量我國整體環境，包含產業、法制、及社會接受度各層面再行決定。