

由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定

陳宏杰*

摘要

部分國家為提高智慧財產權之保護與執行水準,打擊透過國際貿易擴散之仿冒品與盜版品,談判訂定了反仿冒貿易協定。我國經濟部智慧財產局早自 2007 年便持續關注該協定談判之進展至今,目前已完成研究分析,並與我國相關機關分享訊息及確認分析內容之正確性與妥適性。

鑒於國際與國內輿論對於反仿冒貿易協定之諸多評論不甚完整,或有 誤解,有進一步解釋說明其條文內容之必要。本文將以商標法制與商標實 務觀點,進行該協定條文解析,希望能讓社會大眾更了解該協定,俾便參 酌其他觀察角度之意見,作出正確之評論。

關鍵字:反仿冒貿易協定、ACTA、複邊協定、與智慧財產權相關之貿易協定、TRIPS協定、世界貿易組織、WTO、商標、仿冒、智慧財產權執行

收稿日:101年5月24日

^{*} 作者現為商標權組商標審查官。



壹、前言

智慧財產權之保護與執行,是世界貿易組織(World Trade Organization,以下簡稱 WTO)的每一個會員體,依據與智慧財產權相關之貿易協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,以下簡稱 TRIPS協定),必須履行之會員義務。該協定為各會員體與智慧財產權相關的法令規章與具體措施,設定了應達成之最低要求,會員體得提供較該協定規定更為廣泛與更高水準的保護。

然而,即便有前述國際標準予以遵行,大多數國家及許多企業仍被從不間斷的侵害智慧財產權行為所深深困擾,不論該等侵害發自於國內,或由國外遠道而來。仿冒品與盜版品透過國際貿易不停地擴散,對世界經濟的持續發展的威脅日增,造成權利人與合法企業的財務損失,也讓已開發與開發中國家經濟發展蒙上陰影,在某些情況下,更使消費者承受不必要的風險。

基於以上理由,再加上 WTO、世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization,以下簡稱 WIPO)等與智慧財產權保護有關之多邊組織效率不彰,各國開始競相簽署雙邊或複邊貿易協定,通常包含智慧財產權章節,試圖針對自身貿易利益重要且相關的國家各個擊破,或對特定國家採取迂迴或包圍戰略,或引起同儕競爭壓力,以改變各國與貿易相關之措施,也包含提高智慧財產權的保護與執行水準。反仿冒貿易協定(Anti-Counterfeiting Trade Agreement,以下簡稱 ACTA)就是在此情況下,所產生的複邊協定倡議之一。

我國經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)身為我國的智慧財產業務



專責機關,肩負完善我國智慧財產權保護制度、領導國內智慧財產權議題 討論之重要任務,早自 2007 年美國、歐盟、日本等宣布將進行 ACTA 談 判之前,該局便已獲得消息並開始持續關注該協定談判進展至今。筆者有 幸於該局商標權組負責該項議題研究,以商標法制與實務之觀點,逐步了 解 ACTA 各階段之條文,包含 2010 年 1 月份流出版、同年 4 月公告版、 同年 10 月份最終回合談判結果版,以及後續之正式版本等,其間與局內 長官及各組同仁共同研究、開會討論之次數不知凡幾,終於 ACTA 條文定 案後隨之完成研究分析,並已與我國相關機關分享訊息及確認分析內容之 正確性與妥適性。

鑒於國際與國內輿論對 ACTA 之諸多評論,反映出部分論者或認識不 夠深入,或源於其他不甚正確之消息來源,而導致錯誤印象,凡此皆有進 一步解釋說明條文內容之必要。本文謹以商標法制與商標實務觀點,提供 對 ACTA 條文之淺見,希望社會大眾能更了解 ACTA。

貳、緣起、談判目標與過程

ACTA 源自於 2005 年於蘇格蘭的格蘭伊格 (Gleneagles) 舉行的第 31 届8大工業國高峰會,當時日本提議,國際間應該建立一個對抗仿冒品與 盗版品的新架構,該提議使各國意識到對於較高程度智慧財產權保護的需 求。

日本與美國在 2006 年開始溝通制定新複邊協定,以協助打擊仿冒與 盜版的想法,該協定被稱為 ACTA。倡議的目標在於,將希望打擊仿冒與 盗版的已開發與開發中國家結合在一起,以談判出一個加強國際合作且包 含執行智慧財產權有效的國際標準的協定。

本月 專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



該協定於 2006 年與 2007 年間初步討論,是在有興趣的幾個國家間進 行, 包含加拿大、歐盟、日本、瑞士與美國。在2007年10月, 日本、美 國、歐盟及其他國家發出媒體聲明稿,宣布即將開始就希望藉由 ACTA 達 成之目標,進行密集討論,並持續進行非正式討論。

正式談判始於 2008 年 6 月,參與談判者擴大為較大的團體,包含澳 洲、加拿大、歐盟及其 27 個成員國、日本、墨西哥、摩洛哥、紐西蘭、 南韓、新加坡、瑞士及美國。談判議程在每回合談判前公布於網站上給參 與談判國參考,內容主要在深入討論 ACTA 草案文字。

ACTA 特別希望藉由增加國際合作、強化促成智慧財產權有效執行之 作業架構、以及強化相關執行措施,在各締約國中建立一致的智慧財產權 執行標準。

倡議者認為,ACTA 主要是針對嚴重影響商業利益之仿冒與盜版活 動,而非一般民眾之行為。ACTA 並非要干涉締約方尊重其國民基本權利 與公民自由之能力,也符合 WTO 的 TRIPS 協定要求,並尊重 TRIPS 與公 共衛生宣言。

在歷經 10 回合談判後,最後一回合(第11回合)的談判於 2010 年9 月底在日本舉行,終於在同年10月2日完成所有文字談判,並於同年11 月 15 日公告確認 ACTA 條文之定稿文字。在翻譯與技術作業後,ACTA 於 2011 年 5 月 1 日開放簽署。

在2011年10月1日,美國、澳洲、加拿大、韓國、日本、紐西蘭、 摩洛哥與新加坡等 8 個 ACTA 談判參與國,在東京舉行的典禮中簽署了至 今有關智慧財產權執行最高標準的複邊協定。歐盟、墨西哥與瑞士等當時



尚未簽署 ACTA 的談判參與方代表們,也參加了該簽署典禮,並確認持續 強力支持該協定,正在準備儘速簽署。

日本政府將擔任 ACTA 的保管人,接受進一步的簽署。讓 ACTA 生效 的下一步,係各簽署國的批准、接受或認可文書寄存作業。該協定將於 6 份文書寄存後生效。

冬、條文解析

欲解析 ACTA,必須先熟悉 TRIPS 協定的架構與內容規定。TRIPS 協 定分為7篇共73條,其中第1篇為一般規定及基本原則,第2篇規定各 種智慧財產權之有效性、範圍與使用標準,第3篇為智慧財產權之執行, 後續各篇則為智慧財產權之取得與維持之程序、爭端解決、過渡條款、機 構安排等,協定起始處有 8 項序言,該部分以宣示性文字說明訂定 TRIPS 協定之緣由、精神、重點等。

TRIPS協定第3篇為智慧財產權執行規定,亦為本次研析將參考之重 點部分,其中包含執行的一般義務、民事與行政程序、向司法機關請求的 暫時性措施、特別獨立規定的邊境執行措施、以及刑事程序的簡要規定 等。TRIPS 協定第 1 篇一般規定、基本原則及第 3 篇與 ACTA 較具關聯, 建議於閱讀本文前先予了解。

ACTA 有 6 章共 43 條,始於序言 9 項;第 1 章總則及定義重申遵守 TRIPS 協定之義務、宗旨及原則,不創設 TRIPS 協定第 2 篇以外的智慧財 產保護內容(但事實上創設了許多智慧財產權執行要求),尊重各締約方 資訊保密相關規定,以及通篇之名詞定義;第2章為執行之法律架構,可 說是整部 ACTA 最重要之部分,分為一般義務、民事執行、邊境措施、刑

本月 專題 中商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



事執行、數位環境下的智慧財產權執行等5節;後續各章則包括執行實務、 國際合作、機構安排與最終條款等。

由 ACTA 架構觀之,其與 TRIPS 協定第1篇、第3篇及後續篇章之 架構雷同,內容也以 TRIPS 協定條文為基礎,擔充執行之細節規定與要 求。由於本文以商標法制與實務觀點解析 ACTA,因此以下僅針對 ACTA 序言、第1章、第2章各節規定¹詳細研討,原則上不討論著作權與其他智 慧財產權等相關議題,亦將略過資訊交換、國際合作、簽署等議題。

一、序言

ACTA 序言規定共有 9 項,前 2 項強調執行之重要性,以及侵權所帶 來的負面影響;第3項至第9項說明本協定之作法與原則,重點如下:

- (一) 強調 ACTA 僅在補充 TRIPS 協定之執行規定,且仍須考量各國法 制差異;
- (二)強調應確保執行措施與程序不得阻礙合法貿易;
- (三)強調 ACTA 重點之一的數位環境侵權處理,包含促進權利人與網路 服務提供者之合作,但不可忘記與使用者權利間的衡平;
- (四)希望 ACTA 的執法運作,能以各國際組織內的互助合作為之,此僅 在說明可與相關國際組織合作,惟事實上並無擴及未簽署者之拘束 力。

詳參本文附錄之 ACTA 部分條文中譯文。該等譯文為筆者與智慧財產局著作權組陳編 譯怡靜與相關長官及同仁於公務上之共同翻譯。



(五)提到杜哈宣言所強調 TRIPS 協定與公共衛生之關係,以說明公共衛生之重要性勝過智慧財產權之保護,尤其是救命藥品的取得,惟其多數與專利強制授權相關。

二、與其他協定間之關係2

ACTA 強調,不影響締約方來自原有智慧財產權相關國際協定之義務,並特別提到 TRIPS 協定。TRIPS 協定中未重複列於 ACTA 條文中之規定,不代表可以不被 ACTA 締約方遵守或可被違反或忽視,仍可援用。其實 TRIPS 協定第 2 條第 2 項有類似規定,表示不免除巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約……等條約義務,因此 ACTA 亦同。

三、義務的性質及範圍3

與 TRIPS 協定相同,ACTA 僅在規定最低標準,締約方可以提供更廣泛保護,亦可依本身法制與實務決定履行義務之方式;有關定執行的一般義務,ACTA 規定締約方並無義務因締約而被強制將行政與司法等資源挪至智慧財產權之執行上,以徹底尊重各國實際情況;並將 TRIPS 協定第 1 篇中的宗旨及原則,直接準用至 ACTA,而不只是「不影響既有協定義務」,其中當然包括 TRIPS 協定第 7 條與第 8 條強調的權利義務平衡與公益優先之原則。

四、有關智慧財產權之有效性及範圍之標準4

ACTA 基本上沒有增加 TRIPS 協定第 2 篇智慧財產權的類別,或有任

² ACTA 第1條(第1章第1節)。

³ ACTA 第2條。

⁴ ACTA 第 3 條。



何關於智慧財產有效性與範圍等之增加或擴充等,ACTA 僅針對締約方國 內既有保護之智慧財產權,規範其民事、邊境、刑事等執行強度與程序之 標準。

五、隱私權與資訊揭露5

就 TRIPS 協定之執行部分而言,有許多規定與保護機密資訊相關,包 括第42條民事訴訟程序、第43條第1項命對造提供證據、第57條檢視 海關查扣物等規定,就連規定於第63條之 WTO 會員間應遵守的法令、判 决與處分透明化原則,都要求揭露資訊不得損害公益或企業合法商業利 益,然而 TRIPS 協定並未針對隱私權保護給予明確規定。ACTA 於 2010 年 4 月草案中,即已揭示「應草擬適當條文,確保本協定不會減損各內國 法對於個人隱私權之保護;同時,應有適當條文規範資訊揭露」的方向, 隨後於 2010 年 10 月與接續的版本中出現有關尊重隱私權與保護機密資訊 之原則性條文。

有關揭露資訊之原則。包含:

- (一)尊重與資訊保護相關之內國法與國際協定,特別強調包含保護隱私 權的法律;
- (二)不要求揭露阻礙執行、違反公益、損害合法商業利益之機密資訊。此 規定源自 TRIPS 協定第63條第4項,惟原先 TRIPS 協定規定僅及 於法今、判決與處分之公告,ACTA 之規定則可能擴及協定內要求 揭露之全部資訊。

⁵ ACTA 第 4 條。



ACTA 並規範締約方之間相互提供之資訊,除提供之一方同意外,僅得運用於原要求資料之目的。

就我國法令而言,有個人資料保護法及其他諸多法令對各種資訊提供保護。以個人資料保護法為例,該法第 16 條規定公務機關於特定目的之外的資訊利用 7 種情形,包含他法明定、國安公益、防止他人權益重大危害……等,ACTA 規定應可適用而無抵觸。

六、一般定義6

ACTA 之名詞定義中,較為重要者如下:

- (一)「主管機關」一詞,可依締約方法律自行認定為司法、行政或法律 執行機關,因此各國執行特定條文之主管機關性質可以不相同,依 各國法制決定。
- (二)「仿冒商標商品與盜版著作權商品」之定義,主要源自 TRIPS 協定 附註(14)。就商標而言,仿冒係指商標相同或無法區別、用於同 一商品之情形。原依 TRIPS 協定僅針對進口商品,而 ACTA 依其 需要適用於各種執行程序中。
- (三)「國家」一詞之定義,與WTO協定相同,意即可包含個別關稅領域之情形。
- (四)「轉運與轉口」之定義,係源自2006年2月3日生效、世界關務組織管理之修訂版京都公約特別附錄 E。「轉運」係指同一關稅領域

⁶ ACTA 第 5 條 (第 1 章 第 2 節)。

本月 專題 中商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



內 2 關稅局間之運輸,「轉口」則是指於單一關稅局管轄內進口、 更換運具、出口之一連串程序,二者分別規定於前述附錄之第1章 與第2章。此處提供此定義,係因後續邊境執行規定中將運用該等 詞彙。

- (五)「智慧財產」之種類,主要源自 TRIPS 協定第1條第2項,此處並 未因 ACTA 為執行相關協定,即於前端限制其適用的智慧財產權類 別,須至民事、邊境、刑事等各種不同程序規定中,再予限縮其強 制適用之智慧財產權類別。
- (六)「領域」包括關稅領域與自由貿易區,並解釋自由貿易區一詞係指 「境內關外」,意即締約方所管轄之領域內被視為關稅領域外之區 域。此定義源自修訂版京都公約特別附錄 D 第 2 章。

七、執行上之一般義務7

ACTA 第2章為該協定之重點,係針對民事、邊境、刑事等各種執行 之規定。有關締約方之執行義務,ACTA模仿TRIPS協定第41條,先針 對智慧財產權執行之通則性義務予以規定,其中要求依締約方法律應有執 行程序,且行動要有效、要有迅速救濟、要遏阻進一步侵權,並考量衡平 原則而要求避免濫用權利或影響合法貿易。另要求執行程序公平合理、不 應無謂繁瑣或太昂貴或拖延。與 TRIPS 協定規定不同處,除了 ACTA 規 定贅語較多外,尚強調對程序之所有當事人權利皆應適當保護。

針對民事救濟, TRIPS 協定第 46 條要求於商業管道外處分或銷毀侵

⁷ ACTA 第6條(第2章第1節)。



權商品或主要用於製造侵權商品之原料或器具時,司法機關須考量比例原則者,係侵權嚴重性、救濟方式與第三人利益;ACTA則將TRIPS協定條文中之救濟方式,改為適用措施、救濟與罰則,以擴大包含全章所規定之各種執行程序,皆有比例原則之適用。另TRIPS協定第48條第2項規定,WTO會員僅能在官員係善意採行相關執行措施時造成他人的損害,才能免除該官員之法律責任;ACTA則進一步強調,未要求締約方官員應對職務上之行為造成之損害負責。

八、民事程序之適用性8

ACTA 第 2 章 第 2 節 進入民事執行相關規定。於 2010 年 10 月之 ACTA 草案中,美國原提議本節民事執行規定完全不適用於專利,惟最終放寬至由締約方自行決定,且營業秘密保護亦一併放寬。

ACTA 所規定之民事程序,並非所有智慧財產權一律適用,而是第 2 章第 2 節各條文所提到的智慧財產權方有適用,與 TRIPS 協定第 42 條第 1 句規定其民事程序原則上適用於整個協定所涵蓋之智慧財產權有所不同。而由於 ACTA 不再另外提到以行政程序給予民事救濟之情形(如中國大陸之行政查處措施),因此參考 TRIPS 協定第 49 條規定,要求提供民事救濟替代性行政措施者,亦應符合第 2 章第 2 節之原則。

九、禁制令9

ACTA 規定以禁制令命停止侵害行為,包含阻止商品進入商業管道,惟未如 TRIPS 協定規定特別提到適用於進口,而是擴張至「於適當情況下

⁸ ACTA 第7條(第2章第2節)。

⁹ ACTA 第 8 條。



對相關司法管轄可及之第三人發出命令」。此處之第三人依案件情況應可 包含中介者或網路服務提供者,而所謂「於適當情況下」即是賦予締約方 自行解釋之空間,因此只要締約方司法機關經考量法律規定、原則與實務 見解後,認定某些案件情況可適用,即無牴觸 ACTA 規定之疑慮。依我國 法令,商標侵權人本應依商標法負民事責任,而他人如有民法第 185 條共 同侵權行為規定之適用,包含造意人及幫助人,應連帶負擔民事責任,且 皆適用民事訴訟法假處分規定及其他相關程序。

與 TRIPS 協定第 44條第 2項類似,針對「TRIPS 協定第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定」,意即僅針對TRIPS 協定第 31條專利規定與第 37條第 2項積體電路布局規定,ACTA締約方得限於TRIPS 協定第 31條第 h 款使用報酬給付,此與商標無涉。而ACTA 雖規定其他情形也可能適用,然依TRIPS 協定第 21條規定,WTO會員不得允許商標強制授權,因此就商標權而言仍無強制授權僅須給付使用報酬或賠償規定之適用。

十、損害賠償10

由於 TRIPS 協定有關損賠部分僅有第 45 條中的兩項規定,過於簡單, ACTA 參與談判國認為有詳細規範之必要,因此於 ACTA 中明列各種損賠 計算與考量方式。首先,與 TRIPS 協定第 45 條第 1 項規定相同,ACTA 規定侵權人明知或可得而知之侵權行為,應負損賠責任。經查 TRIPS 協定 的解釋文件,其用詞「明知或可得而知」與我國法制慣用的「故意或過失」 意旨類似,我國於 2012 年 7 月 1 日施行的商標法(以下簡稱「新商標法」)

¹⁰ ACTA 第 9 條。



第 69 條第 3 項亦規定,商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得 請求損害賠償,因此無適用性疑慮。

另ACTA 新創之規定,要求司法機關可考量權利人所提金額計算之主張,並例示 3 種計算方式,包括權利人所失利益、被侵權商品(非指侵權商品)之市場價值或建議零售價值。就我國法令而言,新商標法第 71 條各款係商標權人請求損賠時「得」選擇之計算方式,包含權利人所失利益、侵權人所得利益、法定損賠、授權金等,但該等方式並非列舉規定,僅在例示建議商標權人可採該等方式,商標權人仍得以其他方式計算其損害程度,由司法機關斟酌案情考量之,因此我國法規可適用 ACTA 規定。在此補充說明,ACTA 規定之侵權行為損賠責任不限於任一種智慧財產權,TRIPS 協定之各種智慧財產權皆有適用。

ACTA 亦提供有關著作權侵害與商標仿冒之侵權人所得利益推定為權利人所失利益之規定,此與我國新商標法第71條第2款為類似規定。ACTA並進一步要求應提供法定損賠、其他推定損賠、額外損賠等3種中的1種計算方式。法定損賠之規定源自 TRIPS 協定第45條第2項,ACTA 將之由任意性規定提升至選擇性強制規定;其他推定損賠則包括權利人應得單位利潤乘上侵權商品銷售量之總額、(可由司法機關認定之)合理授權金或實際授權金等;額外損賠部分,據了解係澳洲堅持列入,屬澳洲特有之規定,其性質不以填補損害為限,得包括懲罰性賠償及無法舉證之損害金額,該國完全授權司法機關充分彈性以考量賠償金額,僅提供數項非強制性之因素供司法機關參考,目前該國於專利法、著作權法等皆有規定額外損害賠償,亦規劃於商標法中增列類似規定。由於我國新商標法中已有第71條第3款法定損賠、第4款實際授權金等規定,因此就 ACTA 規定而



言並無適用性疑慮。

至於著作權或商標侵權之訴訟費用、律師費用與其他費用負擔部分, TRIPS協定第45條第2項要求司法機關有權命賠償權利人(因侵權衍生) 之花費,其中得包括適當律師費用,ACTA則改為司法機關應有權命敗訴 人支付訴訟費用及適當律師費用或法律規定之其他費用。由ACTA規定文 字看來,律師費用負擔由任意性改為強制性。

檢討我國法制,依民事訴訟法第 78 條規定,訴訟費用由敗訴之當事人負擔,訴訟費用之計算及徵收則規定於同法第 77-13 條至第 77-27 條,其中並非任何民事司法程序之律師費用皆含在內,而是依第 77-25 條規定,由法院或審判長依法律規定選擇律師為代理人之酬金、或民事第三審律師之酬金,方為訴訟費用之一部;進行保全證據程序之律師費用,亦可依同法第 376 條列為訴訟費用之一部。我國法制看似與 ACTA 不相容。

然比較各國法制,歐盟智慧財產權執行指令第 14 條規定,會員國應確保敗訴一方負擔勝訴一方所受合理且合比例之法律費用及其他花費,歐方認為此即足以符合 ACTA 要求;日本之民法、民事訴訟法架構及條文皆與我國相當類似,然日本司法實務上,因智慧財產關係之不法行為所提起之損害賠償請求訴訟,或一般基於不法行為所提起之損害賠償請求訴訟,若原告請求賠償律師費用之損失,只要該損失與不法行為具有相當因果關係,亦可成為損害賠償的對象,法院得命對造支付。

如此看來,問題似不在於我國條文規範是否應明確修改為「得請求適當律師費用」,而是在於對現行法律規定之運用問題。經查被選為最高法院判例之32年上字第3145號判決,其要旨為「當事人支出之旅費,並不



在現行民事訴訟費用法所定費用之內,自無從認為訴訟費用,如依民法之規定,可認為因他造之侵權行為所受之損害者,得向他造請求賠償,此項賠償請求權,不因民事訴訟法定有訴訟費用之負擔,及民事訴訟費用法定有訴訟費用之範圍而被排除」。此判例之重點在於,某一費用即便無從被認為訴訟費用,惟若該費用確係因他造之侵權行為而受之損害,則亦得向他造請求賠償。此等法理與日方司法實務見解類似,但我國司法實務上卻鮮少依此見解而判給律師費用,此尚待司法院努力,與各級法院法官凝聚共識。

十一、其他救濟11

有關侵權商品、主要用於製造侵權商品之原料與器具之處分與銷毀, TRIPS協定第 46條規定針對所有智慧財產權,ACTA 則針對盜版著作權 商品及仿冒商標商品提升其水準,要求締約方原則上僅能銷毀、無法選擇 於商業管道外處分之,而非 TRIPS協定所要求之「不違反憲法規定時可選 擇銷毀」,所幸 ACTA 之規定尚有除書,仍可讓締約方決定何謂「特殊情 形」而不予銷毀;對主要用於製造前述商品之原料與器具,ACTA規定締 約方可選擇銷毀或於商業管道外處分之,而非 TRIPS協定所規定僅「商業 管道外處分」之單一選項,ACTA並要求不得不當延遲;另外,ACTA締 約方得規定處分與銷毀費用由侵權人負擔。

比較我國新商標法第 69 條第 2 項規定,商標權人對原料或器具之要求,較 ACTA 規定擴張至「從事侵害行為」者即須銷毀,但法院審酌比例原則後得為其他必要處置,此規定應能符合 ACTA 規定要求。至於處分與

¹¹ ACTA 第 10 條。



銷毀費用負擔。我國依強制執行法第 28 條規定,強制執行之必要費用由 債務人負擔。

十二、與侵權相關之資訊12

ACTA 規定司法機關命侵權人提供之資訊,較 TRIPS 協定第 47 條之告知權擴張了許多前提與資訊內涵:首先,ACTA 要求前提為不得影響有關基本權與資訊保護等法律,此與 ACTA 總則之隱私權相關條文規定類似,惟總則條文係表示不要求締約方違反該等法令提供資訊,民事執行條文則是不要求締約方違反該等法令命侵權人提供資訊。

其次, TRIPS 協定規定須依侵權嚴重程度考量提供資訊是否符合比例原則,ACTA 則未提及,僅規定須依權利人之合理請求。然 TRIPS 協定既已規定,締約方於要求侵權人提供資訊時仍須遵守 TRIPS 協定義務而考量比例原則,意即重大侵權或被主張侵權的可能性高且程度嚴重時,司法機關方可命侵權人提供資訊。

ACTA 又將 TRIPS 協定要求侵權人提供資訊之規定,所隱含其提供之時間點僅於判決確定、確認侵權人侵權成立後,明確地往前移至可命被主張侵權之人提供資訊,且目的僅為蒐證即可要求提供;資訊內容也從 TRIPS 協定規定之涉及製造與散布侵權物之人的資訊,擴張至以任何方式參與製造與散布之任何人的資訊;另於散布管道資訊之要求外,增加了商品製造方法資訊。在此強調,以上資訊內容之要求係任意性規定,應由所適用之國內法,規範或限制提供之資訊內容。

¹² ACTA 第 11 條。



上述規定,表面上看似頗有侵害隱私權或破壞個人資料保護之危險。然而,條文中既有不得影響基本權與資訊保護之前提,又有 TRIPS 協定義務須考量比例原則,資訊內容要求之擴張亦僅為任意性規定。因此,重點在於締約國立法者與用法者,於訂定與運用國內法時之考量與取捨。

檢討我國法令,民事訴訟法第342條第1項規定,聲明書證係使用他造所執之文書者,應聲請法院命他造提出;同法第343條規定,法院認應證之事實重要,且舉證人之聲請正當者,應以裁定命他造提出文書;同法第344條除規定當事人提出文書之義務,第2項並規定文書內容,涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密,如予公開,有致該當事人或第三人受重大損害之虞者,當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由,必要時,得命其提出,並以不公開之方式行之;同法第346條第1項規定,聲明書證係使用第三人所執之文書者,應聲請法院命第三人提出,或定由舉證人提出之期間;同法第347條第1項規定,法院認應證之事實重要且舉證人之聲請正當者,應以裁定命第三人提出文書或定由舉證人提出文書之期間。智慧財產案件審理法第10條則規定,文書或勘驗物之持有人,無正當理由不從法院之命提出者,法院得裁處罰鍰,於必要時並得命為強制處分。如此看來,我國對此法令的規定相當完整,就ACTA規定而言並無適用性疑慮,應可由法院於個案中衡酌案件情況運用之。

十三、暫時性措施13

有關權利行使之暫時性措施,TRIPS協定規定之涵蓋範圍頗為全面, 包含暫時性措施目的、一造陳述即可採取措施、聲請人證明義務與擔保、

¹³ ACTA 第 12 條。

本月專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



通知對造、聲請人對執行機關之協助義務、措施之撤銷或停止、對被告之賠償、可以行政程序替代等規定,ACTA則僅就其中幾項予以修改規定,包含措施目的、一造陳述、證明義務與擔保、對被告之賠償等,並增加扣押或監管措施之規定。有關暫時性措施之目的,ACTA規定內容類似於TRIPS協定第50條第1項,同樣包含防止侵權及保全證據等2種目的,惟ACTA於防止侵權部分規定,明確列出了對象,包含當事人及管轄權可及的第三人,且未如TRIPS協定強調包含防止進口商品進入商業管道,而是將「商品」擴大範圍為「涉及智慧財產權侵害之物品」。

另ACTA 新創之規定,進一步要求一造陳述意見時,須迅速且不延宕 地作出決定,此規定性質應屬原則性宣示。針對著作權侵害與商標仿冒, ACTA 進一步要求其應有扣押或監管可疑商品與相關原料器具之暫時性措 施,且於商標仿冒案中應包含書證原本或影本。

有關聲請人證明義務與擔保部分,ACTA 規定「機關」有權要求證據 與擔保,似有可包含行政機關之意。經查 2010 年 1 月份之 ACTA 流出版 草案,美國、日本於提案中建議受理民事執行暫時性措施之規定限於「司 法機關」,紐西蘭、墨西哥則分別於各款建議採用「司法或行政機關」、「主 管機關」等文字,惟最終版本僅保留「機關」。事實上,由於該等規定其 他幾項皆明示適用於司法機關,實無須於某一項改為「機關」; 更何況, ACTA 早有規定可以行政措施替代民事救濟之原則,TRIPS 協定第 49 條 及第 50 條第 8 項亦有規定,故此種爭論或文字妥協似無必要。另外,TRIPS 協定規定要求聲請人證明其係權利人,ACTA 則刻意移除此證明責任,意 即聲請人可能非原商標權人,只要其權利有受侵害之可能即可擔任聲請 人。



有關措施撤銷或失效後對被告之賠償,ACTA 規定內容類似 TRIPS 協定第 50 條第 7 項,惟 TRIPS 協定原規定包含「無受侵害之虞」亦須賠償,ACTA 規定則刻意移除此部分,似欲限縮可請求賠償之情況,而使被告僅得於聲請人智慧財產權確實未受侵害時方能求償。然而,TRIPS 協定既已規定,即便 ACTA 不列出該特定情況,締約方仍須依 TRIPS 協定,提供於「無受侵害之處」階段之求償可能性。

檢討我國法規,新商標法第 69 條規定商標權人得請求除去侵害、防止侵害之虞、銷毀侵權物品及原料器具,法院亦得命為其他必要處置。為以上之目的,其他法令提供許多暫時性措施規定,包括:

- (一)民事訴訟法保全程序相關規定,例如第532條假處分、第533條準 用假扣押規定、第526條原因釋明及擔保、第531條裁定撤銷後賠 償損害、第538條定暫時狀態處分及法院認不適當者無須兩造陳 述、第538-4條準用假處分規定等。
- (二)智慧財產案件審理法第18條保全證據,以及第22條假處分或定暫時狀態處分之聲請、聲請人釋明、擔保、不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事、賠償相對人損害等規定。

因此,就我國法規而言,對 ACTA 規定並無適用性疑慮。

十四、邊境措施的範圍14

TRIPS 協定第 51 條至第 60 條規範邊境執行智慧財產權相關之措施, 對各國智慧財產權執行相當重要且關鍵, 而 ACTA 針對此部分規定則有

¹⁴ ACTA 第 13 條 (第 2 章 第 3 節)。

本月 專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



若干強化之要求。

ACTA 強調,已成為關稅同盟、甚如歐洲經濟區等已解除區內會員國 間之邊境管制時,則無於該等邊境適用本節邊境措施之需要;ACTA 與 TRIPS 協定皆規定締約方可選擇採用國際耗盡原則,惟 TRIPS 協定之規定 特別註明,對進口、轉運或轉口之仿冒商標或盜版著作權真品無義務採取 邊境措施,ACTA 則未如此註明,似表示會員對於具任何種類智慧財產權 之真品,皆可自行決定是否採用國際耗盡原則而不適用邊境措施。

在界定邊境措施之適用範圍方面,ACTA 強調專利與營業秘密保護無 須適用邊境措施,此係明顯之理,因為該等權利難以由關員目視觀察決定 有無侵權可能。事實上,在 ACTA 談判過程中,邊境措施適用範圍一直是 歐盟與美、日、紐、澳、加等參與談判國衝突的根源之一。當時歐盟一直 要求應明確列出地理標示屬於邊境執行範圍之一,並警告如果沒有將地理 標示列入,歐盟就不會簽署 ACTA;然而美、日、紐、澳、加等國於邊境 執法實務上一直沒有或甚少有針對地理標示權利保護之措施,既無義務也 不願意採行相關措施,因此堅拒加上地理標示。幾經隔空喊話、折衝協調 與讓步,決定將文字模糊化:

- (一)強調「與國內制度一致」: 美、日等國即無須被強加地理標示邊境 執行義務;
- (二)強調「不影響 TRIPS 協定要求」: TRIPS 協定僅強制進口仿冒商標 或盜版著作權物品須有海關暫不放行措施,至於地理標示等其他智 慧財產權,則由會員自行決定是否採行措施;
- (三)強調「不致於不合理地差別對待各種智慧財產權」:此為歐盟對其



境內農民之交代,於條文中留此文字,說明地理標示不應被排除於 邊境執行措施之外;

(四)強調「避免對合法貿易造成障礙」:此規定引自 TRIPS 協定第 41 條 第1項後段,ACTA有關執行一般義務方面亦有相同規定,此屬不 必要之重複規定,應是因美、日等國欲以之作為不執行地理標示邊 境保護措施的理由之一所致。

十五、小包寄送及個人行率15

TRIPS 協定第 60 條規定將「旅客個人行李或小包寄送」之「無商業 性質且少量物品」,排除邊境執行措施之適用,ACTA 規定則強調「小包 寄送」之「具商業性質物品」應納入執行,此並未違背 TRIPS 協定規定之 意旨,因為除「行李或小包」且「非商業」且「少量」,其他皆屬 TRIPS 協定義務涵蓋之執行範圍。ACTA 規定僅在強調,締約方須將「小包寄送」 之「具商業性質物品」適用 ACTA 之較高執行水準;另外,ACTA 跟隨 TRIPS協定規定,不要求將「旅客個人行李」之「無商業性質且少量物品」 適用 ACTA 之較高執行水準,即使締約方決定對該情況採取邊境執行措 施。

就我國海關實務而言,即便 TRIPS 協定未強制對「旅客個人行李或小 包寄送」之「無商業性質且少量物品」適用邊境執行措施,我國海關仍有 對該等情況實施抽檢,並適用商標法第7節之邊境執行措施規定,以及海 關依商標法第 78 條訂定之海關執行商標權益保護措施實施辦法其實際執 行之作業已具高標準。

¹⁵ ACTA 第 14 條。



十六、權利人提供之資訊16

ACTA 有關權利人提供輔助執行資訊之規定,分為主管機關有權要求提供資訊之規定,以及權利人可主動提供資訊之規定。就要求權利人提供資訊部分,TRIPS 協定第 52 條要求權利人於申請暫不放行時須就物品提供詳細說明,同協定第 58 條第 (a) 款亦規定依職權暫不放行物品之主管機關,得隨時要求權利人提供資料,因此 ACTA 規定僅係重申 TRIPS 協定相關規定。

檢討我國法制,新商標法第 75 條規定,海關於執行職務時發現輸出 入物品顯有侵害商標權之虞者,應通知商標權人及進出口人,限期商標權 人至海關進行認定,並提出侵權事證。而其所謂「執行職務」,包含海關 受理商標權人檢舉特定人或提示非特定人可能侵權,或海關主動執行時發 現可能侵權等情況,檢舉或提示即是權利人主動提供資訊之作為,執行職 務發現後,海關亦得要求權利人提供資訊,因此我國海關實務對 ACTA 規 定並無適用性疑慮。

十七、邊境措施17

ACTA 規定邊境措施之種類,包含對「進口及出口貨品、轉運或轉口物品」之「依職權主動或權利人要求」暫不放行可疑物品,其中對進口及出口貨品係強制性規定,對轉運或轉口物品則為任意性規定。TRIPS協定中,有關邊境措施之特殊要求部分,亦分別訂有第58條依職權之行動及第51條之權利人向海關申請暫不放行措施等2部分,惟TRIPS協定之邊

¹⁶ ACTA 第 15 條。

¹⁷ ACTA 第 16 條。



境執行措施僅針對進口物品賦予 WTO 會員義務,對於出口、轉運或轉口 則未要求。ACTA在此很明顯地提升了智慧財產權邊境執行之要求,但亦 僅擴及出口貨品,轉運或轉口部分由締約方自行決定是否採行相關措 施。此處要注意的是,ACTA將 TRIPS協定規定使用之文字「物品」改為 「貨品」,其意似在顯示海關執行時須先銷定特定貨品,才能進一步針對 其中之物品執行,且其後續第17條第2項對多件貨品之申請、第22條第 (a) 款特定貨品資訊亦採用此文字,該等規定皆涉及特定運輸航次之特 定批次貨品,因此以「貨品」稱之較為合適。

我國新商標法第72條第1項規定,商標權人對輸入或輸出之物品有 侵害其商標權之虞者,得申請海關先予查扣;同法第75條則規定,海關 於執行職務時,發現輸入或輸出之物品顯有侵害商標權之虞者,應通知商 標權人及進出口人,以進行該條及後續條文規定之暫不放行程序。至於轉 運或轉口部分,由於轉運係指我國2關稅局間之運輸,其前後端如係進口 或出口之行為,即可於該程序適用智慧財產權邊境管制;至於轉口部分, 目前尚無相關法定措施,惟據了解,關員於執行職務時亦有可能發現疑似 侵權之轉口物品,但由於該等物品不會進出我國市場,商標法及相關法規 不要求對該等物品進行智慧財產權邊境執行,因此海關通常以通報貨物下 一轉口港或目的港注意該批貨物之方式處理。由以上規定看來,我國法規 已達到 ACTA 規定之水準。

十八、權利人之申請18

ACTA 有關權利人申請海關暫不放行程序之規定,包含權利人釋明責

¹⁸ ACTA 第 17 條。

本月 專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



任、暫不放行申請、處理及有效期間、駁回申請等規定。ACTA 規定,申請海關暫不放行之權利人,應提供權利遭侵害之表面證據及「合理期待、權利人所知、可茲辨認可疑商品」之充分資訊,但充分資訊之要求不得阻礙程序行使。此與 TRIPS 協定第 52 條前段類似,惟 TRIPS 協定規定要求使海關容易辨認的充分詳細說明,在 ACTA 則規定增加許多模糊字眼,顯然是擔心所謂「充分詳細說明」可能使權利人無法順利且迅速地完成申請程序,因此增加許多文字以解釋充分詳細說明之意義,並要求不得阻礙程序,意即海關不得過度要求說明資訊之詳細程度。

我國新商標法第72條僅規定權利人申請查扣時,應釋明侵害之事實,實務上海關另要求權利人提供足以辨認侵權物品之說明、進出口廠商名稱、貨名、進出口口岸及日期、航次、貨櫃號碼、貨物存放地點等相關具體資料,以及商標註冊證明文件等,其實要求資訊非常詳細,是否可適用ACTA規定,不無疑問,惟缺漏以上某些資訊,亦令人不禁懷疑是否能讓海關順利且迅速地鎖定特定貨品。資訊要求合理與否,或許仍應依海關實務認定之。

另外,ACTA要求締約方接受暫不放行受海關監控之任何可疑商品之申請,惟仍依第 16 條權利人申請部分之義務辦理,意即締約方如僅提供進出口貨品管制,不提供轉口貨品管制,則本項亦僅適用於進出口貨品。ACTA並規定締約方得提供一案多件、指定多個進出點之申請,惟屬任意性規定,參考即可。

ACTA 規定有關海關決定申請案受理與否之期間、核准受理申請後實施之有效期間,並要求應通知申請人。此規定與TRIPS協定第52條後段



類似,僅用字稍有差異,TRIPS協定規定之「海關執行期間」,等同於 ACTA 規定之「申請案有效期間」。我國新商標法第72條第3項規定,海關受理 查扣之申請,應即通知申請人;實施查扣時,應以書面通知申請人及被查 扣人;同法第73條規定,申請人於海關通知受理查扣之翌日起12日內未 提起訴訟並通知海關者,海關應廢止杳扣。以上規定即為通知申請人與有 效期間之規定,然目前海關實務上似無通知受理查扣申請之期間規定,惟 據了解皆作業上相當快速,且以電話或傳真等便民方式處理。ACTA 另規 定主管機關有駁回申請之權利,前提是申請人有濫用權利或機關有正當事 由為限。惟此係任意性規定,主管機關本有考量准駁之權利。

十九、保證金或相當之擔保19

TRIPS 協定第 53 條規定權利人申請海關暫不放行程序之擔保與反擔 保 ACTA 亦提供類似規定,主管機關得要求權利人提供擔保,但不得阻礙 程序行使。而擔保形式接受與否之重點,在於是否能避免被告受到損害, 意即足以確保可填補其損害。ACTA 並規定僅於特殊情形或有法院命令 時,被告才可以反擔保持有遭扣物品,惟何謂特殊情形,由前後文皆看不 出端倪。據了解,歐盟及日本等談判參與國認為,所謂特殊情形係指 TRIPS 協定第53條第2項所規定之情形,意即僅締約方依TRIPS協定第51條規 定,自願針對設計專利、發明專利、積體電路布局與營業秘密等智慧財產 權提供邊境執行措施時方有適用。依此觀點,商標權並非 TRIPS 協定第 53 條第 2 項規定之權利,因此無法依 ACTA 第 18 條規定,由被告提供反 擔保而持有可疑物品。然而,ACTA 條文並未定義「特殊情形」,該等文

¹⁹ ACTA 第 18 條。

本月專題 中商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



字明顯係交由締約方自行決定其定義,前述觀點亦不過是幾個參與談判國 之見解而已。邏輯上來說,所謂「特殊情形」,只要不是通常情形或者主 要情形,就有可能被締約方認定為特殊情形。就我國法令而言,新商標法 第72條第4項規定,被查扣人得向海關提出申請查扣人所提供保證金之2 倍金額保證金,請求海關廢止查扣,此等規定看來似為通則,並非特殊情 形才有適用,恐難符合 ACTA 規定之「特殊情形」要求。

二十、侵權之決定20

ACTA 規定主管機關得決定可疑物品是否侵權,惟所謂主管機關之定 義,依 ACTA 第 5 條第(c)款依締約方法律包含司法或行政等機關,因 此似乎不必然被解釋為海關;據了解,歐盟、日本及澳洲等國僅法院可決 定侵權與否。由於我國法制亦係由法院決定侵權與否,因此對 ACTA 規定 無適用性疑慮。

二十一、救濟21

TRIPS 協定第59條規定,主管機關依TRIPS 協定第46條民事或行政 程序處分侵權物品之原則銷毀或處分侵權物品,該等原則包括侵權物於商 業管道外處分或銷毀、原料器具於商業管道外處分、商標仿冒品除去商標 仍不可進入商業管道等,TRIPS協定並特別要求商標仿冒品原則上不得在 沒有改變物品狀態之情況下進行任何海關程序。而 ACTA 亦要求主管機關 銷毀侵權物或於商業管道外處分之,商標仿冒品除去商標仍不可進入商業 管道。較為特殊的是,本條 ACTA 規定主管機關得對於邊境之侵權行為處

²⁰ ACTA 第 19 條。

²¹ ACTA 第 20 條。



行政罰,惟此係任意性規定。就我國法制而言,如不將 ACTA 所稱主管機關限於海關,則相關規定如前述 ACTA 民事其他救濟規定之檢視內容,不再贅述。

二十二、費用22

ACTA要求邊境執行相關規費與其他費用,不得用以阻礙程序行使。此 對應我國法令,尚無須檢討之處。

二十三、資訊揭露23

ACTA 有關邊境執行階段,主管機關提供權利人相關資訊之規定,類似於 TRIPS 協定第 57 條後段規定。TRIPS 協定係要求於已實體認定案件情形確屬侵權時,主管機關有權將發貨人、進口人及收貨人之姓名及地址與系爭物品數量等資訊通知權利人。ACTA 規定則較前述 TRIPS 協定規定之資訊較多,提供時間亦較提前。

ACTA之邊境執行資訊揭露規定,首先強調提供資訊之前提,應不得影響隱私權或資訊保密法令,此與ACTA第4條及第11條等有關資訊之規定,皆有類似之前提。ACTA並列出3種提供邊境執行資訊之內容與時機:

(一)第1種係特定貨品相關資訊,包括所含物品描述及數量,其目的為協助偵查侵權物品。由提供資訊之目的觀察,應指海關依職權發現或依權利人申請後檢查發現貨品確屬可疑時,將該等資訊提供給權

²² ACTA 第 21 條。

²³ ACTA 第 22 條。

本月 專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



利人,以利權利人進一步確認物品是否侵權。就此方面,其實 TRIPS 協定第 57條前段已提供對權利人更有利之程序,即為證實其指控、於海關查扣後檢視物品之權利,惟其適用之時間點僅於查扣之後;我國新商標法供符合 ACTA 要求之保護,規定商標權人申請查扣後或海關執行職務發現顯有侵害商標權物品而通知商標權人後,得申請檢視查扣物,如此則可於海關尚未決定是否採行暫不放行措施前,給予商標權人現場檢視之機會,應可同時獲得特定貨品貨名、進出口口岸及日期、航次、貨櫃號碼、貨物存放地點、內含物品描述及數量等相關具體資料,以協助確認物品是否侵權。

(二)第2種係物品相關資訊,包括物品描述及數量、收發貨人、進出口人、可知之物品來源國與製造商之名稱及地址,其目的為協助作成是否侵權之實體決定。由提供資訊之目的觀察,此係規定於實體決定前即可提供權利人資訊,較TRIPS協定規定於已實體認定侵權後才提供資訊,明顯提前許多,因此侵害隱私權或資訊保護之危險也相對增加許多,所幸保護隱私權或資訊之前提仍在,重點在於執行機關應避免提供非必要、與後續追訴無關之資訊,權利人獲得資訊後亦須受相關法規之拘束。我國新商標法第76條規定,海關依申請實施查扣或依職權採行暫不放行措施後,商標權人可向海關申請提供進出口人、收發貨人之姓名或名稱、地址及疑似侵權物品數量,且該等資訊僅限於作為侵害商標權案件之調查及提起訴訟之目的而使用,不得任意洩漏給第三人。惟我國海關實務上並未要求報關時提供物品來源國與製造商資訊,如此是否可視為「無可得知」為該等資訊而認為符合ACTA要求,尚有討論之空間。



(三)第3種亦為與第2種內容相同之物品資訊,不同處主要在於提供之時間點。第3種要求針對進口物品,於已扣押或已決定侵權後30個工作天內提供資訊,其提供之時間點較類似TRIPS協定之要求,此種規定顯較第2種方式寬鬆,ACTA並要求締約方於第2種與第3種資訊提供方式中擇一為之即可,咸認多數提供出口物品智慧財產權執行之WTO會員皆可符合要求。惟該等方式仍要求提供可知之物品來源國與製造商之名稱及地址,此部分檢討同前。

二十四、刑事犯罪24

TRIPS協定中,針對刑事程序之規定僅有第61條,其中包含刑事程序之適用範圍、罰則、侵權相關物品處分、非會員義務範圍等,多屬原則性規定。ACTA則將刑事執行規定分為4條,包含刑事執行適用範圍、罰則、侵權相關物品與資產處分、依職權執行等條文,其架構與TRIPS協定規定相當類似。

有關刑事執行適用範圍, TRIPS 協定僅規定刑事程序適用於具商業規模之故意仿冒商標或侵害著作權案件,且未就「具商業規模」一詞加以解釋。經查 TRIPS 協定之解釋性文件,其中僅提到如為單一侵權行為,即使有從中獲利,亦不會被認定為「具商業規模」之情形。ACTA 則對「具商業規模」一詞作出基本適用範圍之定義,規定至少包括為直接或間接之經濟或商業利益而從事之商業活動。就此定義看來,似乎與前述 TRIPS 協定之可能解釋有所出入,因為單次且獲利之侵權,仍屬為經濟利益而從事之商業活動,就 ACTA 而言即構成「具商業規模」。然前述對 TRIPS 協定

²⁴ ACTA 第 23 條 (第 2 章第 4 節)。

本月專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



之解釋性文件,對 WTO 會員而言並無拘束力,因此 ACTA 規定似未明確 抵觸 TRIPS 協定。

ACTA 規定之刑事執行基本範圍與 TRIPS 協定規定類似,即具商業規模之故意仿冒商標或侵害著作權案件。ACTA 並要求締約方應規定進口或出口前述商品應負刑責,但締約方可將散布、販賣或提供前述商品應負刑責之規定,視為已履行進出口刑責規定義務。就我國新商標法而言,第95條及第97條規定,為行銷之目的而使用商標於侵權商品或服務上、明知為侵權商品而販賣、或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入侵權商品等情形應負刑責,並未要求須具商業規模即可適用,因此對於 ACTA 規定無適用性疑慮。

ACTA 新創之規定。要求,應對在交易過程中、具商業規模、故意進口附有仿冒商標之標籤或包裝,且意圖使用於與註冊商標相同商品或服務之情形科以刑責,但締約方可藉由散布規定履行進口規定義務,並可藉由預備或陰謀犯仿冒商標之罪的規定履行該義務。ACTA 另規定幫助及教唆犯本條之罪者亦有刑責;而自然人與法人亦皆應負有刑責,且 ACTA 要求法人刑責不影響(減少)自然人刑責。

就我國新商標法而言,第70條第3款規定,明知有侵害商標權之虞,而未得商標權人同意製造、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、包裝容器或與服務有關之商品,視為侵害商標權,然此僅係民事侵權責任,刑事罰則部分則付之闕如,須回歸檢視是否適用刑法第253條偽造註冊商標罪,或依同法第220條第1項規定,「在紙上或物品上之文字、符號、圖書、照像,依習慣或特約,足以為表示其用意



之證明者,關於本章及本章以外各罪,以文書論」,續依同法第 210 條規 定偽造私文書罪論處。惟可否以此作為處理仿冒標籤或包裝之刑事責任規 定,尚須確認司法實務上是否有採此見解之判決。

我國有關教唆犯及幫助犯之規定,係由刑法第 29 條及第 30 條所規範,新商標法亦未排除適用,因此 ACTA 之幫助及教唆犯刑責規定,對我國之規定無適用性疑慮。至於 ACTA 要求自然人與法人皆施以不相互影響之刑罰,亦即兩罰規定,我國新商標法並未規範法人刑事責任,此部分與ACTA 規定並不相符。

二十五、罰則25

ACTA 有關刑責種類與刑度之原則性規定,與 TRIPS 協定第 61 條第 2 句規定類似。ACTA 規定之刑責包含自由刑及罰金刑,並強調沒有要求併科;刑度則須足以嚇阻侵權行為發生,且與同等程度之其他刑案的量刑一致。我國新商標法第 95 條及第 97 條規定商標侵權之刑責,包含自由刑及罰金刑,且得單科或併科之,刑度則於立法及修法時已由法務部通盤考量,應足以嚇阻犯罪且與同程度刑案之刑度一致。

二十六、扣押、沒收及銷毀26

有關侵權相關物品與資產之處分方式,ACTA規定包含扣押、沒收及銷毀等。TRIPS協定第61條第3句有類似規定,要求於必要時對侵權物品及主要用於侵權之原料及器具予以扣押、沒收或銷毀。ACTA之規定不但更為詳細,範圍亦更廣。其扣押之範圍,包含疑似仿冒商標或盜版著作

²⁵ ACTA 第 24 條。

²⁶ ACTA 第 25 條。

本月專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



權商品、犯罪所用原料器具、相關書證、以及侵權所得之直接或間接資產; 且扣押不應過度要求資訊之詳細程度;ACTA並有仿冒商標或盜版著作權 商品之沒收、銷毀或於商業管道外處分,以及沒收或銷毀主要用於侵權之 原料器具及重大犯罪之侵權所得直接或間接資產之規定。另外,ACTA規 定締約方得扣押及沒收價值與「侵權所得之直接或間接資產」相當之資 產,惟係任意性規定。

就我國法制而言,新商標法第98條規定,侵害商標權之物品或文書, 不論屬於犯人與否,沒收之,惟此一規定不含犯罪所得;刑法第38條規 定,因犯罪所生或所得之物,屬於犯罪行為人者得沒收之,惟依司法院院 字第 2140 號解釋,刑法上所謂因犯罪所得之物,係指因犯罪直接取得者 而言,變賣犯罪所得之價金,並非因犯罪直接所得之物,自不得予以沒收, 因此刑法第38條規定不適用於侵權所得間接資產;刑事訴訟法第133條 第1項規定,可為證據或得沒收之物,得扣押之,依前述司法院解釋,亦 不得扣押侵權所得間接資產;同條第2項規定,對於應扣押物之所有人、 持有人或保管人,得命其提出或交付;同法第 128-1 條規定,認有搜索之 必要時,向法院聲請核發搜索票;同法第128條第2項規定,搜索票應記 載應扣押之物;同法第137條第1項規定,執行搜索或扣押時,發現本案 應扣押之物為搜索票所未記載者,亦得扣押之,此規定顯示實務上並無過 度要求扣押物詳細資訊之必要;同法第470條規定,罰金、罰鍰、沒收、 沒入、追徵、追繳及抵償之裁判,依檢察官之命令執行之,該命令與民事 執行名義有同一之效力,亦得就受刑人之遺產執行;同法第 471 條第 1 項 規定,該等執行準用民事裁判之規定;同法第 472 條規定,沒收物由檢察 官處分之;依檢查實務,違禁物及專科沒收之物,最終皆以銷毀方式處理



之。

由前述我國法制看來,目前難以處理之部分為侵權所得間接資產之扣押、沒收與追徵,惟據了解,法務部已著手修正刑法相關條文,其重點包括:

- (一)明定沒收之範圍包括「物或財產上利益」,明定第三人以惡意或因他人犯罪取得利益時,得於其所受財產價值範圍內酌予沒收,以防止脫法及填補制裁漏洞;
- (二)刪除追徵、追繳或抵償為從刑之規定,僅以沒收作為剝奪違禁物及 與犯罪有關財產之措施,增訂替代沒收之追徵規定,並明定為沒收 之易刑處分;
- (三) 增訂於無法宣告主刑時,亦得單獨宣告沒收或追徵其價額。

如依前述重點完成刑法條文修正,則將可扣押或沒收侵權所得直接與間接資產,亦可追徵價值與「侵權所得之直接或間接資產」相當之資產, 屆時即可適用 ACTA。

二十七、依職權之刑事執行27

ACTA 規定,主管機關應主動調查與執行刑事程序。我國新商標法之刑事罰則皆屬非告訴乃論之罪,檢、警、調等機關本得依職權啟動調查、移送與追訴等程序。

²⁷ ACTA 第 26 條。



二十八、數位環境之執行程序28

有關數位環境中的智慧財產權保護規定,亦屬 ACTA 之重要章節,惟 其重要性係在於著作權之保護,與商標之關聯性較小。ACTA 要求締約方 有處理數位環境中之侵權行為之民、刑事執行程序規定,其內容類似於 TRIPS 協定第 41 條第 1 項第 1 句,差別僅在於 ACTA 規定強調可處理數 位環境侵權,惟此仍屬原則性規定。ACTA 另要求締約方與業界合作處理 侵權問題,且須保障合法競爭與法律基本原則;ACTA 另規定,締約方得 命網路服務提供者向權利人揭露疑似侵權用戶資訊,並要求該等資訊僅用 於保護疑似被侵害之商標或著作權之用,且須保障合法電子商務活動與法 律基本原則,惟此僅為任意性規定。

就我國新商標法而言,其民、刑事程序並未排除數位環境下侵權行為 之適用,該法第 97 條亦特別規定,明知他人所為之侵害商標權商品,而 透過電子媒體或網路方式販賣,或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者, 亦應負侵權刑事責任。

肆、相關爭議

早自啟動談判之消息發布以來,ACTA 便爭議不斷。

首先是談判資訊的秘密性問題。各種團體都不斷表示其對於獲得更多 有關談判實質資訊的興趣,並要求揭露談判草案文字。然而在主權國家進 行貿易談判期間,實務上並不會向廣大群眾分享談判文字,尤其是在談判 早期階段,此係必要之惡。這樣的秘密程序,讓談判代表秘密地交換看法,

²⁸ ACTA 第 27 條 (第 2 章 第 5 節)。



以促進談判,並為在複雜問題上達成協議所需要的妥協預留空間。一開 始,ACTA的談判代表們仍在討論各種提案,其中包含最終可能被納入協 定中的不同部分,因此當時該協定的完整提案文字尚不存在,但已經出現 許多要求公布草案文字的聲音,最終也導致 ACTA 大綱與複雜且充滿不同 意見之草案文字(如 2010 年 1 月流出版草案)接連遭到披露, 並使得參 與談判國於後續談判中,更加重視階段性談判結束後的草案文字訊息披 露,因此促成 2010 年 4 月較為完整之版本公布。直到最終版本確認後, 可以從各版本間文字的差異,看出意見逐步整合、各方立場逐漸由激進轉 向保守的談判軌跡。

前述之談判秘密性問題,也包括談判意見參與問題。一直有許多團體 表示,談判國政府並未廣為徵詢大眾意見,包含工商企業利益團體與人權 保障團體。然而,美國、日本、歐盟、澳洲等參與談判國於開啟談判時, 其談判目標便已鎖定為「不修改國內法令」,亦即希望以不改變國內現有 法制之方式,締結國際協定,如此不論團體或個人,在國內皆不會受到政 府締約與否之影響,也就降低了諮詢國內各階層團體與民眾個人的必要 性;更何況,在簽署協定後,締約國政府仍須取得國會(間接來自人民) 之授權(批准、接受或認可,依各國制度而定),國會與行政部門也都會 召開公聽會,以確認國內各方意見,雖然屆時原則上沒有修改協定內容之 機會,但決定接受協定與否之權限仍在國會。事實上,就前述國家的情況 來說,不論批准簽署與否,國內法制早就已經達到 ACTA 要求之水準,國 會強硬地杯葛簽署,恐怕都只是在政治上或意識型態上的表態而已。

其次,有許多反對者認為 ACTA 將嚴重威脅人民自由與基本權利。在 此強調,本文不論及著作權部分,雖然數位環境中的著作權執行看來才是

本月專題 由商標法制與實務觀點,解析反仿冒貿易協定



反對者認為威脅人民基本權利之主要部分。單就商標法制觀點來看,ACTA中有關資訊部分之條文,皆有強調不得影響、違反締約方國內法律對隱私權與其他資訊之保護,此係運用 ACTA 規定之前提與原則,因此,重點在於締約方如何履行簽署 ACTA 後之義務,而非 ACTA 條文本身。

亦有論者認為,ACTA將妨礙學名藥之合法貿易,並使之成為刑事犯罪。因本文不論及專利相關議題,單就商標法制而言,學名藥與仿冒藥等2議題不應等同對待,仿冒商標之商品,包含藥品,才是ACTA在對仿冒品的執法措施上要處理的對象,將學名藥看成仿冒藥,恐怕是對眾多學名藥廠的汙辱。

雖然前述各項爭議不難理解,亦有理性討論之空間,然而,對 ACTA 各參與談判國而言,近期所造成的接連抗議事件與後續政治效應,仍對 ACTA的未來發展蒙上陰影,其中又以歐盟所受影響最為嚴重。

此始於 2012 年 1 月 27 日,當時歐盟與其 22 個會員國在日本簽署了ACTA,比大多數參與談判國晚了 3 個月簽署。歐洲議會原本尚未針對該協定進行辯論,後來在 11 月進行辯論並通過,留待議會於 2012 年 6 月前再投票表決一次。但後來在波蘭出現出乎意料地大規模、而且看來像是自發性的反 ACTA 抗爭,同時有駭客在網路上攻擊波蘭總統的網站。抗爭者認為,該協定是關起門來討論的結果,應該被廢棄。他們認為該協定賦予智慧財產權人過多權利,並使無辜的網路使用者入罪。

而歐洲議會的 ACTA 議題書記也接著辭職。在該書記的聲明中,批評 ACTA 的談判過程不透明且秘密。參加簽署的斯洛維尼亞的部長也突然為 其於日本簽署該協定公開致歉。緊接著,東歐各國政府開始對 ACTA 議題



發出負面聲音。後來更在 2012 年 2 月 11 日發生了幾乎遍布全歐盟的抗爭 行動,而導致波蘭、捷克、斯洛伐克與拉脫維亞政府都要求有更多時間來 整理公眾對 ACTA 的意見與其提議;即使是德國,也說其需要更多時間考 慮 ACTA 的影響;保加利亞的經濟部長表示,其將向內閣會議報告停止 ACTA 的批准程序;荷蘭國會的下議院也傾向不批准 ACTA。

針對這一連串的變化,歐盟執委會詳細對外說明了 ACTA 的所有談判 與諮詢程序。歐盟執委會與歐盟主席皆有派代表參加了所有的談判回 合。許多歐盟會員國也以個別國家身分參加談判,且會員國全都有收到文 件與第一手消息;執委會官員也參加多場相關會議、辯論會與簡報,並公 開答覆來自歐洲議會議員眾多相關問題,也將部分問題與評論反映到 ACTA 文字中。歐盟執委會強調,ACTA 不會造成網路監控的情形,不會 改變網路服務提供者的角色,不會改變歐盟法令(可能有歐盟會員國之國 內法需要小幅調整),不會讓企業利益凌駕於人民基本權利之上,不會阻 止線上分享內容之行為(如果不是盜版內容的話),不會阻礙窮國購買便 官藥品(專利不適用於刑事與邊境措施)。事實上有許多歐盟會員國,例 如英國,已經提供比 ACTA 更高標準的法律保護。

歐盟執委會並於 2012 年 2 月底宣布,將向歐洲法院(Court of Justice of the European Union,簡稱 CJEU)提出問題,詢問 ACTA 是否牴觸歐盟條 約,尤其是與基本人權相關的部分。歐洲議會國際貿易委員會亦於同年3 月底針對「是否與執委會共同向歐洲法院提問」一事進行投票,以5票贊 成、21 票反對、2 票棄權,決定不向歐洲法院提問,逕行進入同年4月底 的後續討論與同年5月底的投票決議,而歐洲議會預期將於同年6月的全 體會議中投票。



歐盟以外之其他國家部分,澳洲國會於 2012 年 3 月針對是否批准 ACTA 一事召開公聽會,學術界表示 ACTA 有侵害人權之疑慮,國會表示 此條約就國內或國際而言,皆充滿爭議,將續舉辦公聽會蒐集意見。

伍、結語

ACTA係因部分國家認為TRIPS協定現有智慧財產權執行標準不足以滿足其需求,且於相關國際組織難以推動相關國際條約協定制定或修改之談判,而結合志同道合之國家,以複邊形式(亦即非屬包含所有WTO會員或WIPO會員之多邊形式)談判建立智慧財產權執行之新標準。

而我國的智慧財產權保護環境,從多年前總被視為仿冒與盜版王國, 到現在成為亞洲地區的智慧財產權保護模範生之一,不但是全國上下共同 努力的成果,也是政府決心促進產業正常發展、維持市場公平競爭、並進 一步確保消費者權益的意志力展現。智慧局擔任智慧財產權法制之專責機 關,當然要多方蒐集智慧財產權相關國際新知與動態,並檢討國內在面對 相同問題時,法令措施是否完備且與時俱進,對 ACTA 之研究亦不例外。

經過前面的逐條解析,就商標法制與實務之觀點而言,可以了解到目前我國法制與 ACTA 不合致之處,主要在於:

- 一、民事司法程序是否可判由敗訴一方負擔勝訴一方之律師費用,尚待司 法院努力,與各級法院法官凝聚共識;
- 二、商標侵權被告以反擔保方式持有遭扣物品,尚未限於特殊情形或有法 院命令時;



三、故意進口附有仿冒商標之標籤或包裝、且意圖使用於與註冊商標相同 商品或服務之情形,尚不確定是否可以刑法偽造準私文書罪論處;

四、商標法尚無兩罰規定;

五、侵權所得間接資產之扣押、沒收與追徵,尚待刑法相關條文修正完成。

前述各項問題,本屬於智慧局及法務部等機關,目前在檢討研議國內 法制之範圍內。由此可知,如前述問題有所突破,我國商標法制即能達到 ACTA 所要求之標準。然而,是否致力於簽署 ACTA,並非僅須由商標法 制與實務觀點來思考,尚須由著作權法制與實務、其他智慧財產權法令一 致性、涉案人及第三人合法權益之保障、行政資源分配、於國際貿易相關 談判中各項利益與損失之權衡……等各種觀點綜合判斷之,才能獲得對於 國家整體而言最為恰當之結論。趁著 ACTA 各個參與談判國內部尚在爭議 不休的時機,我國亦可好好觀察各國之討論,並思考後續因應之道。

附錄、反仿冒貿易協定部分條文中譯文

本協定之締約方

注意到智慧財產權之有效執行,對於維持所有產業與全球之經濟發展 上相當重要;

進一步注意到仿冒與盜版商品及散布侵權物的服務之擴散,損害合法 貿易與世界經濟之持續發展,造成權利人及合法企業之重大財務損失,且 在某些情况下成為組織犯罪的收益來源,並使公眾暴露在風險之中;

亟願藉由強化國際合作與更有效之國際執法,以打擊該等擔散情形;



意圖規定有效及適當之智慧財產權執行方法,以補充 TRIPS 協定,並 考量個別法律制度及實務間之差異;

亟願確保執行智慧財產權之措施與程序,不致於成為合法貿易之障 礙;

亟願處理智慧財產權侵害問題,包含發生於數位環境中之侵權,特別 是著作權或相關權利,但須以平衡相關權利人、服務提供者與使用者之權 利與利益之方式為之;

亟願促進服務提供者及權利人間之合作,以處理數位環境相關侵權;

亟願本協定針對在相關國際組織內之國際執法工作與合作,以互助之 方式運作;

咸認 2001 年 11 月 14 日 WTO 第 4 次部長會議通過之有關 TRIPS 協 定與公共衛生之杜哈宣言所揭示之原則;

茲同意如下:

第1章 總則及定義

第1節 總則

第1條 與其他協定間之關係

本協定不得免除一締約方依既有協定(包含 TRIPS 協定)對任何其他 締約方之任何義務。

第2條 義務的性質及範圍

1. 各締約方應實施本協定之規定。締約方得以其法令提供較本協定要



求更廣泛之智慧財產權執行,但該等執行不得抵觸本協定之規 定。各締約方得於其本身法律制度及實務之內,決定履行本協定規 定之適當方式。

- 本協定不創設任何關於智慧財產權執行與一般法律執行間資源分配之義務。
- 3. TRIPS協定第1篇(特別是第7條及第8條)所定之宗旨及原則, 準用於本協定。

第3條 有關智慧財產權之有效性及範圍之標準

- 1. 本協定不得影響締約方法律中,有關智慧財產權有效性、取得、範 圍及維持之規定。
- 締約方法令不保護一智慧財產權者,本協定不對該締約方創設採取措施之任何義務。

第4條 隱私權與資訊揭露

- 1. 本協定不要求締約方揭露以下資訊:
 - (a) 揭露將違反締約方法律或締約方簽署之國際協定之資訊,前 述法令包含保護隱私權之法律;
 - (b) 揭露將阻礙法律執行或違反公共利益之機密資訊;或
 - (c) 揭露將損害特定公有或私人企業合法商業利益之機密資訊。
- 2. 如一締約方依本協定規定提供書面資訊,取得資料之他締約方應依 其內國法令,限制將該等資料揭露或運用於提供資料之目的以外之 其他目的,但經提供資料之締約方事先同意者,不在此限。



第2節 一般定義

第5條 一般定義

除另有規定外,就本協定而言:

- (a) ACTA 係指反仿冒貿易協定;
- (b) 委員會係指依第5章(機構安排)所設立之ACTA委員會;
- (c) 主管機關包括依締約方法律規定之對應司法、行政或法律執行 機關;
- (d) 仿冒商標商品係指任何商品(包含包裝),未經授權附有與有效 註冊於該等商品之商標相同、或與該註冊商標主要部分無法區 別之商標,而致侵害系爭商標權人依內國法之權利,適用第 2 章(智慧財產權執行之法律架構)所規定之程序者;
- (e) 國家依 WTO 協定之註釋所規定之意義相同;
- (f)轉運係指商品於海關監控下,由一關稅局運輸至另一關稅局之關 務程序;
- (g) 天指日曆天;
- (h) 智慧財產係指 TRIPS 協定第 2 篇第 1 節至第 7 節之各類智慧財 產;
- (i)轉運或轉口商品係指於「轉運」或「轉口」中之商品;
- (i) 人係指自然人或法人;
- (k) 盜版著作權商品係指任何商品,於生產國未經權利人或其合法 授權人同意而製造,且係直接或間接自某項物品製造,而其製 造依內國法已構成侵害著作權或相關權利,適用第2章(智慧 財產權執行之法律架構)所規定之程序者;
- (1) 權利人包括具有主張智慧財產權之法律地位之聯合會(聯盟)



或協會;

- (m)領域一詞於第2章(智慧財產權執行之法律架構)第3節(邊 境措施)係指一締約方之關稅領域與所有自由貿易區;
 - (附註1:為求明確,締約方了解所稱自由貿易區,係指一締約 方領域之一部,進入該區之任何商品,就相關進口稅則而言, 通常被視為在其關稅領域之外。)
- (n)轉口係指一關務程序,商品於海關監控下,於一關稅局區域中, 由進口運具移至出口運具,而該關稅局同時為進口及出口關稅 局;
- (o) TRIPS 協定係指與貿易有關之智慧財產權協定,包含於 WTO 協 定之附件 1C中;
- (p) WTO 係指世界貿易組織;
- (q)世界貿易組織協定係指 1994 年 4 月 15 日完成之建立世界貿易 組織 Marrakesh 協定。

第2章 智慧財產權執行之法律架構

第1節 一般義務

第6條 執行上之一般義務

1. 各締約方應確保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。前述程 序執行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。



- 2. 經採納、維持或應用於履行本章規定之程序應公平且合理,並應對 該等程序之所有參與者之權利提供適當保護。該等程序不應無謂之 繁瑣或過於耗費,或予以不合理之期限或任意之遲延。
- 3. 履行本章規定時,各締約方應將侵害行為之嚴重性、第三人利益及 適用之措施、救濟與罰則間之比例原則納入考量。
- 4. 本章規定不得被解釋為,要求締約方使其官員對其因職責所為之行 為負責。

第2節 民事執行

(附註 2:締約方得將專利及對未經揭露資訊之保護,排除於本節範圍之外)

第7條 民事程序之適用性

- 1. 各締約方應賦予權利人行使本節所列舉之智慧財產權之民事司法 程序之權利。
- 2. 以行政程序對個案給予民事救濟措施時,各締約方應規定,該行政 程序應符合本節所定之各項原則。

第8條 禁制令

- 1. 各締約方應規定,在與智慧財產權執行有關的民事司法程序中,司 法機關有權命當事人停止侵害行為,特別是有權對該當事人、或於 適當情況下對相關司法管轄可及之第三人發出命令,以阻止涉有侵 害智慧財產權之商品進入商業管道。
- 2. 雖本節其他部分有特別規定,在合於 TRIPS 協定第二篇特別就政府 未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下,締約方 得將針對此類使用之救濟限於使用報酬之給付。在其他情形,本節



所規定之救濟應有適用,若本節之救濟與締約方法律抵觸,締約方 仍應提供確認判決及充分之賠償。

第9條 損害賠償

- 1. 各締約方應規定,於與智慧財產權相關之民事司法程序中,其司法 機關對於明知,或可得而知之情況下,從事侵害行為之侵權人,有 權命其對權利人因侵害行為所受之損害,給付相當之賠償。在決定 智慧財產權侵害之損害賠償金額時,締約方司法機關尤應有權考量 權利人所提出任何合理之金額計算,其中得包含所失利益,由市場 價格計算而得的被侵害商品或服務的價值,或者建議零售價格。
- 2. 至少在著作權或相關權利侵害與商標仿冒案件中,各締約方應規定 於民事司法程序中,其司法機關有權命侵權人向權利人支付侵權人 因侵權所得利益。各締約方得將該等利益推定為第1項所定之損害 賠償金額。
- 3. 至少對於受著作權或相關權利保護之著作、錄音製品及表演之侵 害,以及商標仿冒案件中,各締約方亦應建立或維持規定以下至少 一種方式之制度:
 - (a) 法定損害賠償;或
 - (b) 足以填補權利人因侵權所造成損害之損害賠償金額的推定方 式;或
 - (附註 3:該等推定得包含以下對損害賠償金額的推定:(i) 侵害系爭權利人智慧財產權並實際移轉給第三人之商品數 量,乘上在無侵權行為發生時,權利人販賣每個商品所得利 益金額,或(ii)合理授權金或(iii)基於各種要素所算出



之總金額,例如當侵權人要求授權使用系爭智慧財產權時,至少包含授權金額)

- (c) 至少對著作權侵害案件,應有額外損害賠償。
- 4. 如一締約方提供第 3 項第 (a) 款所列救濟或第 (b) 款所定之推定機制時,其應確保其司法機關或權利人有權選擇該救濟或推定,以替代第 1 項與第 2 項所規定之救濟措施。
- 5. 各締約方應規定其司法機關,於適當情況下,至少於涉及著作權或相關權利、或商標侵權之民事司法程序終結時,有權命敗訴一方支付勝訴一方訴訟費用或規費及適當之律師費用,或任何依該締約方法律規定之其他費用。

第10條 其他救濟

- 1.至少對於盜版著作權商品及仿冒商標商品,各締約方應規定司法機關於民事司法程序中,除於特殊情形外,有權依權利人聲請,在無任何形式之補償下,命銷毀該等侵權商品。
- 2. 各締約方應進一步規定,其司法機關對於主要用於製造該等侵權商品之原料與器具,有權在無不當延遲及無任何形式之補償下,以將再為侵害之危險減至最低之方式,命銷毀或於商業管道外處分之。
- 3. 各締約方得規定,執行本條救濟產生之費用,由侵權人負擔。

第11條 與侵權相關之資訊

在不影響有關人民基本權利、保護資訊來源機密性或個人資料處理之 法律規定下,各締約方應規定,在與智慧財產權執行相關之民事司法程序 中,其司法機關有權依權利人之合理請求,命侵權人或被主張侵權之人, 至少為蔥證之目的,依其適用法規,將侵權人或被主張侵權之人所持有或



控制之相關資訊,提供給權利人或司法機關。該等資訊得包括關於以任何 方式參與侵權或被主張侵權之任何人之資訊,以及關於該等侵權或被主張 侵權之商品或服務之製造方法或散布管道之資訊,包括被主張有參與該等 商品或服務之製造與散布之第三人身分,以及其散布管道之資訊。

第12條 暫時性措施

- 1. 各締約方應規定,其司法機關有權採取迅速有效之暫時性措施以:
 - (a) 防止一造當事人,或於適當情況下,防止相關司法管轄權可及 之第三人,發生侵害智慧財產權之情事,特別是防止涉及智慧 財產權侵害之物品進入商業管道;
 - (b) 保全被主張為與侵害行為相關之證據。
- 2. 各締約方應規定,其司法機關有權於僅有一造陳述意見之情況下, 特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害,或顯見證 據可能被銷毀之情形下,依其情形之適當與否,採取暫時性之措 施。在一造陳述意見之程序中,各締約方應規定,其司法機關有權 依聲請迅速且無不當延宕情形下,對是否採取暫時性措施作成決 定。
- 3. 至少在與著作權或相關權利侵害及商標仿冒有關之民事司法程序中,各締約方應規定,其司法機關有權命扣押或以其他方式監管可疑商品、與侵權行為相關之原料及器具,以及至少於商標仿冒案中,與侵權相關之文書證據原本或影本。
- 4. 各締約方應規定,其機關應有權要求暫時性措施之聲請人提出其可 獲得之合理有效之證據,俾可適度地證明其權利正遭受侵害或有受 侵害之虞,並且得命令聲請人提供保證金或相當之擔保,以保護被



告及防止聲請人濫用權利。該保證金或相當之擔保不得阻礙對暫時 性措施之申請程序。

5. 如暫時性措施遭到撤銷,或因聲請人之作為或不作為而未生效,或 於事後發現並無智慧財產權受侵害之情事,司法機關應依被告之請 求,命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害。

第3節 邊境措施

(附註 4:如一締約方與另一締約方屬同一關稅同盟之成員,並已實質上 解除邊境物品移動之所有管制措施時,對該邊境無須適用本節規定)

(附註 5:對於由權利人自行或經其同意、已在外國市場販售之商品,無 義務採取本節規定之程序)

第 13 條 邊境措施的範圍

(附註 6:締約方同意,專利與未揭露資訊保護未包含於本節範圍)

為提供適當、與締約方國內之智慧財產權保護制度一致、且不影響 TRIPS 協定要求之智慧財產權有效邊境執行,締約方應以不致於不合理地 差別對待各種智慧財產權、以及避免對合法貿易造成障礙之方式為之。

第 14 條 小包寄送及個人行李

- 1. 各締約方應將具商業性質之小包寄送物品,納入本節之適用範圍。
- 2. 締約方對於旅客個人行李無商業性質之少量物品,得免除本節之適 用。

第15條 權利人提供之資訊

各締約方應允許其主管機關要求權利人提供相關資訊,以協助主管機 關採取本節規定之邊境措施。締約方亦得允許權利人向其主管機關提供相



關資訊。

第 16 條 邊境措施

- 1. 各締約方應對進口及出口貨品採行或維持以下程序:
 - (a) 其海關得依職權主動暫不放行可疑物品;且
 - (b) 於適當情況下,權利人得要求其主管機關暫不放行可疑物品。
- 2. 締約方得對轉運或轉口中之可疑物品,或於其他情況下受海關監控 之物品,採行或維持以下程序:
 - (a) 其海關得依職權主動暫不放行或查扣可疑物品;且
 - (b) 於適當情況下,權利人得要求其主管機關暫不放行或查扣可疑 物品。

第 17 條 權利人之申請

- 1. 各締約方應規定,其主管機關要求依第 16 條(邊境措施)第 1(b)、 2(b) 款申請該程序之權利人,提出足以使主管機關推定在締約方 規定該程序法律之下,有侵害權利人智慧財產權之表面證據,並提 供可被合理期待、權利人所知、可使主管機關合理辨認可疑物品之 充分資訊。提供充分資訊之要求,不得阻礙對第16條(邊境措施) 第1(b)、2(b) 款所定程序之行使。
- 2. 各締約方應規定暫不放行或查扣於其境內受海關監控之任何可疑 物品之申請(附註7:規定該等申請之要求,須依第16條(邊境措 施)第1(b)、2(b)款規定程序之義務而定)。締約方得提供適用 於多件貨品的申請。締約方得規定,於暫不放行或查扣可疑物品之 申請中,權利人得指定受海關監控之(多個)進出點。



- 3. 各締約方應確保其主管機關於合理期間內通知申請人是否已受理 申請。如主管機關受理該申請,該主管機關亦應將申請案之有效期 間通知申請人。
- 4. 締約方得規定,如申請人濫用第16條(邊境措施)第1(b)、2(b) 款之程序,或有正當事由時,主管機關有權駁回或暫停該申請案、 或使其無效。

第 18 條 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16條(邊境措施)第1 (b)、2(b) 款程序申請之權利人,提供足夠之保證金或相當之擔保,以 保護被告及主管機關,並防止其濫用權利。各締約方應規定,該等保證金 或相當之擔保不得阻礙對此等程序之行使。締約方得規定,該等保證金得 為某種形式之確切支付保證,前提為在主管機關決定該等物品未侵權時, 被告不會因對物品之任何暫不放行或查扣而受任何損失或損害。締約方僅 於特殊情形時或有司法命令作為依據時,始得允許由被告提出保證金,使 其能持有可疑物品。

第19條 侵權之決定

各締約方應採行或維持,其主管機關得於啟動第 16 條(邊境措施) 規定之程序後一段合理期間內,決定該可疑物品是否侵害智慧財產權之程 序。

第 20 條 救濟

1. 各締約方應規定,其主管機關於依第 19 條(侵權之決定)規定作 出物品侵權之決定後,有權命令銷毀該等物品。於未將該等物品銷



毀之案件中,各締約方應確保除有特殊情形外,以避免對權利人造 成任何損害之方式,於商業管道外處分該等物品。

- 2. 關於商標仿冒品,除有特殊情形外,單純除去物品上之違法商標並 不足以允許該物品進入於商業管道。
- 3. 締約方得規定,其主管機關有權於依第 19 條(侵權之決定)規定 作出物品侵權之決定後,處以行政罰。

第 21 條 費用

各締約方應規定,其主管機關所收取與本節規定程序有關之任何申請 費、保管費或銷毀費用,不得用以阻礙對此程序之行使。

第 22 條 資訊揭露

在不影響締約方有關隱私權或資訊保密法律之情況下:

- (a)締約方得授權其主管機關提供權利人有關特定貨品之資訊,包 含其中物品之描述及數量,以協助偵查侵權物品;
- (b)締約方得授權其主管機關提供權利人有關物品之資訊,包含但 不限於物品描述及數量,及發貨人、進口人、出口人或收貨人 之名稱及地址,及得知之物品來源國與物品製造商之名稱與地 址,以協助依第19條(侵權之決定)規定作成決定;
- (c)除非締約方已依第(b)款規定授權其主管機關,否則至少在進 口物品案件中,如其主管機關已扣押可疑物品或已依第19條(侵 權之決定)決定物品侵權,締約方應授權其主管機關於扣押或 決定後30天內(附註8:本條所稱「天」係指「工作天」)提供 物品相關資訊予權利人,該等資訊包含但不限於物品描述及數 量,及發貨人、進口人、出口人或收貨人之名稱及地址,以及



可知之物品來源國與物品製造商之名稱與地址。

第4節 刑事執行

第23條 刑事犯罪

- 1. 各締約方至少應對具商業規模而故意商標仿冒或著作權或相關權利盜版案件,規定刑事程序及罰則(附註 9: 各締約方應將具商業規模故意進口或出口仿冒商標商品或盜版著作權商品,視為依本條規定負有刑責之違法行為。締約方得藉由規定具商業規模散布、販賣或提供仿冒商標商品或盜版著作權商品係負有刑責之違法行為,以遵守其有關進口及出口該等商品之義務)。本節所稱具商業規模之行為,至少包括為直接或間接之經濟或商業利益而從事之商業活動。
- 2. 各締約方應對在交易過程中且具商業規模而故意進口標籤或包裝 (附註 10:締約方得藉由其有關散布之措施,以遵守其有關進口標 籤或包裝之義務)並於國內使用之案件,規定刑事程序及罰則: (附註 11:締約方得藉由規定適用於意圖從事商標犯罪之刑事程序
 - 、附註 11: 締約方得藉由規定適用於怠圖從事商標犯罪之刑事程序 及罰則,以遵守其依本條之義務)
 - (a) 未經授權使用與已於該締約方領域註冊之商標相同、或與該註 冊商標無法區別之商標;且
 - (b) 意圖在交易過程中,使用於與該註冊商標指定商品或服務相同 之商品或服務上。
- 3. 締約方得對於一般向公眾開放之電影放映場所,未經授權重製所上 映電影之情形,規定刑事程序及罰則。
- 4. 對本條所列之罪訂有刑事程序及罰則之締約方,應確保幫助及教唆



者依其法律負有刑責。

5. 各締約方對本條所列之罪訂有刑事程序及罰則者,該締約方於必要 且符合其法律原則時,應採取使法人對本條所列之罪負有責任之措 施,該等責任得為刑事責任。該等責任不得影響犯有罪行之自然人 之刑事責任。

第 24 條 罰則

對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項及第4項所列之罪,各締約 方應規定所適用之刑罰,包括刑度高到足以嚇阻侵權行為發生之自由刑及 罰金刑(附註 12:締約方並無規定併科自由刑及罰金刑之義務),並應和 同等程度之其他刑事案件之量刑一致。

第 25 條 扣押、沒收及銷毀

- 1. 對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項、第3項及第4項規定之 罪訂有刑事程序及罰責之締約方,應規定其主管機關有權命令扣押 疑似仿冒商標商品或盜版著作權商品、任何用於犯下該被主張之罪 行之相關原料與器具、與該被主張之罪行相關之文書證據,以及直 接或間接藉由被主張侵權之行為而獲得之資產。
- 2. 締約方如以對扣押物品之辨識資訊,作為依第1項規定發出命令之 先決條件時,該締約方不應要求對該物品之描述,須較為扣押之目 的,足以辨識該物品之所需資訊更為詳細。
- 對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項、第3項及第4項規定之 罪訂有刑事程序及罰責之締約方,應規定其主管機關有權命令沒收 或銷毀所有仿冒商標商品或盜版著作權商品。如仿冒商標商品及盜 版著作權商品不被銷毀者,主管機關應確保除於特殊情形外,以避



免對權利人造成任何損害之方式,於商業管道外處分該等商品。各 締約方應確保該等商品經沒收或銷毀者,對侵權人無任何形式之補 償。

- 4. 對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項、第3項及第4項規定之 罪訂有刑事程序及罰責之締約方,應規定其主管機關有權命今沒收 或銷毀主要用於製造仿冒商標商品或盜版著作權商品之原料與器 具,以及至少在犯罪情節重大之情況下,其直接或間接藉由該侵權 行為而獲得之資產。各締約方應確保該等原料、器具或資產經沒收 或銷毀者,對侵權人無任何形式之補償。
- 5. 對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項、第3項及第4項規定之 罪訂有刑事程序及罰責之締約方,得規定其司法機關有權命令:
 - (a) 扣押資產,其價值相當於直接或間接藉由被主張侵權之行為而 獲得之資產;及
 - (b) 沒收資產,其價值相當於直接或間接藉由該侵權行為而獲得之 資產。

第 26 條 依職權之刑事執行

對第23條(刑事犯罪)第1項、第2項、第3項及第4項規定之罪 訂有刑事程序及罰責之締約方,應規定其主管機關於適當案件中,得依職 權對該條所訂刑事犯罪,主動展開調查或採取法律行動。

第5節 數位環境中之智慧財產權保護

第 27 條 數位環境之執行程序

1. 各締約方應確保第2節(民事執行)及第4節(刑事執行)所訂之 執行程序於其內國法有所規定,以便對發生於數位環境中之侵害智



慧財產權行為,採取有效之行動,包含防止侵權之迅速救濟措施及 對進一步之侵權產生遏阻之救濟措施。

- 2. 各締約方應致力於促進與業界之合作,以有效處理商標及著作權或 相關權利侵害,並保障合法競爭與該締約方內國法一致之基本原 則,例如言論自由、公平程序及隱私權。
- 3. 締約方得依其內國法令,規定其主管機關有權於權利人提出有關商 標或著作權或其他權利受侵害之適法請求時,命網路服務提供者向 權利人迅速揭露足以辨識被主張將帳號用於侵權之用戶資訊,惟該 等資訊係作為保護或執行前述權利之用。該等程序應避免對包含電 子商務等合法活動造成障礙,並保障與該締約方內國法一致之基本 原則,例如言論自由、公平程序及隱私權。