

TRIPS協定之例外條款

以概括型例外條款為中心

王立達

交大科法所/2008年3月

例外條款在**TRIPS**協定中之地位

- ⇒ 逐漸成為WTO會員間角力焦點之一
- ⇒ 目前作成爭端裁決報告的七件TRIPS案件之中，就有三件關係到例外條款：
 - 加拿大藥品專利案
 - 美國著作權法110條第5項案
 - 歐體地理標示案

TRIPS協定裡的各種負面規定

- ⇒ 七種智慧財產權都有各自的例外條款
- ⇒ 第73條國家安全例外
- ⇒ 負面權利界限規定
 - 如第6條權利耗盡，第11條第2句有限度免除視聽著作出租權，第27條第2項、第3項允許因保護公共秩序、道德，或就人獸醫療方法、微生物以外的動植物及其生物繁殖方法，對於專利標的範圍加以限制。
- ⇒ 後兩者非本文探討範圍

TRIPS協定例外條款的態樣

⇒ 概括型例外條款：

- 著作權（第13條），商標（第17條），工業設計（第26條第2項），專利（第30條）。
- 適用於該特定智慧財產權各類型權利限制的一般性例外規定

⇒ 列舉型例外條款：

- 地理標示（第24條第4~9項），積體電路佈局（第35條 ⇒ Washington Convention第6條第2、4項）營業秘密（未允許）。
- 逐一臚列允許的權利限制，或是全未明文允許任何權利限制。

概括型例外條款的三步驟原則

1. 僅為「有限的例外」(limited exception)，或是限於「特定特殊情況」(certain special cases)
2. 系爭例外「並未不合理地與該智財權之正常利用相衝突」(not unreasonably conflict with a normal exploitation)。
3. 系爭例外「經考慮第三人合法利益後，並未不合理地損害智財權人的合法利益」(not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder, taking account of the legitimate interests of third parties)。

概括型例外條款的三步驟原則

- ➔ 著作權例外條款（第13條）較為嚴苛：
 1. 第二要件不考慮與該著作物正常利用相衝突，是否具有不合理性。
 2. 第三要件略去不列將第三人合法利益納入考量。
- ➔ 商標權例外條款（第17條）較為溫和：
 1. 僅由「有限例外」與「考慮商標權人與第三人之合法利益」二個要件組成 ⇒ 二步驟原則。
 2. 以描述性合理使用（descriptive fair use）作為「有限例外」的具體範例。

概括型例外條款所面臨問題

1. 要件模糊且難以區辨

一 美國著作權法110條第5項案裁決報告

1. 將第二要件中「與智財權正常利用相衝突」，解釋為權利人就該智財權正常而言可獲得經濟收益之利用方式，因系爭權利限制所造成的市場競爭，而受有相當程度的減損。
2. 將第三要件中「不合理地損害智財權人合法利益」，解釋為系爭權利限制已經或可能造成權利人合法或可正當化（lawful or justifiable）收入的不合理減損。
3. 第二要件雖然具體化為主要禁止可商業化實施或收取授權金之智慧財產利用方式受到限制，然而在本案實際判斷上，第二要件與第三要件卻同樣以權利人經濟收益是否蒙受相當程度的減損，作為判斷標準。

概括型例外條款所面臨問題

2. 實務解釋趨於嚴格

— 第一要件「有限例外」或「特定特殊情形」

1. 裁決報告一致拒絕比較寬鬆的解釋，而解為「對於系爭權利僅有少量減損的狹窄例外」（a narrow exception—one which makes only a small diminution of the rights in question），或是要求系爭限制必須「定義清楚」（clearly defined）而且「範圍與幅度皆屬狹窄」（narrow in its scope and reach）
2. 加拿大藥品專利案與美國著作權法110條第5項案，獲判違反TRIPS協定的系爭例外規定，都是在第一要件即遭認定無法通過。
3. 由於第17條以商標的描述性合理使用，作為「有限例外」的具體例示，故歐體地理標示案對於第一要件雖然採取與前述兩案類似的審查標準，卻作成非常寬鬆的解釋。

概括型例外條款所面臨問題

2. 實務解釋趨於嚴格

— 第二個要件的核心概念：「正常利用」（normal exploitation）

1. 裁決報告認為此一概念必須就系爭智慧財產的各項專屬權利，逐一加以認定。
2. 並進一步解釋為排除各種足以實質減少權利人專屬排他權利所帶來經濟利益的任何市場競爭。
3. 幾乎智慧財產的各種商業利用，都可認為屬於其「正常利用」的一環。
4. 依照此一判斷標準，任何會員的權利例外限制，只要縮減系爭智慧財產任一專屬排他權利，因而相當程度損及權利人在此方面原本可能享有之經濟收益，就很可能被認為與其正常利用相衝突。

概括型例外條款所面臨問題

3. 與會員域內法走向不符

- 著作權的例外條款（第13條），相較於其他同樣採取三步驟原則的例外條款（例如第30條專利權例外條款），要來得狹窄許多。
- 然而各國智慧財產法上，專利權所承認的例外範圍，反倒是十分狹窄。
- 相反地，世界各國的著作權法，不僅通常承認涵蓋範圍廣泛的合理使用例外；同時部分會員（如美國）還設有數目與範圍均甚為可觀的強制授權規定。

概括型例外條款所面臨問題

4. 忽略政策目的

- 美國著作權法110條第5項案，明白拒絕在三步驟原則的第一要件：「特定特殊情形」上，考慮美國系爭條文所欲達成之政策目的。
- 加拿大藥品專利案中，裁決小組曾經正面處理個別智財權利例外與TRIPS第7條目的規定及第8條原則規定間之關係：
 - 1) TRIPS協定第7條：智慧財產的保護與權利實踐，宜（should）有助於技術知識的生產者與使用者的共同利益，並宜採取有益於社會暨經濟福祉，而且有益於權利與義務平衡之方式為之。

概括型例外條款所面臨問題

4. 忽略政策目的（續）

- 2) 第8條第1項：會員在合乎本協定規定範圍內，得（may）採取必要措施以保護健康與營養，及促進對其社經與技術發展極為重要部門之公共利益。
- 3) 本案裁決小組指出，雖然TRIPS協定條文解釋時，自應參照第7條與第8條第1項之條文規定，然而本協定第30條所包含的三項限制性要件，明白顯示本條不應引發本協定已經達成基本均衡的重新調整。因此本案審理時，對於這三項要件的規定文字本身，應該特別加以注意。

概括型例外條款所面臨問題

4. 忽略政策目的（續）

- 不論係基於極端重要的公共利益，例如避免公眾所面臨的緊急危難，或是基於枝微末節的政府利益，例如一時行政上的便利，一概均將獲得同樣幅度的智財權利豁免範圍？
- 難道無論會員所欲達成之政策目的多麼地微不足道，一概足以正當化概括型例外條款所管轄的權利限制，只要其限制程度與範圍都控制得甚為狹小，不致顯著影響權利人的經濟收益？
- 第17條商標權例外條款之所以較為寬鬆，也出於描述性合理使用之背後政策目的——言論自由與市場競爭之維護。

與GATT第20條相比較

1. 政策目的、目的手段關連性

- GATT XX將貿易以外的多種政策目的，如公共道德、國內市場供應不足、囚犯勞動保護、人類與動植物生命與健康保護、自然資源保育及國家藝術、歷史或考古資產保護等，明文納入考慮範圍。
- 要求不得對於基本上條件相同的國家，給予恣意或是不正當的差別待遇，或是在表面正當目的掩飾下，對於國際貿易進行限制。
- 部分款次中也要求系爭例外規定，必須是達成特定政策目的所需之必要措施，亦即設有必要性的限制（the necessity test）。

與GATT第20條相比較

2. 個案利益衡量：隱含於政策目的與必要性考量
- 看似存在於TRIPS概括型例外條款的最後要件（著作權除外）：在考慮第三人的合法利益之下，並未不合理地損害智財權人的合法利益。但是截至目前為止，在爭端解決個案當中，此種個案利益衡量並未實際出現。
 - 倘若系爭權利限制，相當程度減損智財權人任一專屬排他權利與其可享有之經濟收益，因而無法通過第一或第二要件，即無法進入此要件之利益衡量。
- ➡ 以上都突顯了實務解釋過於嚴苛與忽略政策目的之缺失。

與GATT第20條相比較

3. 適用範圍

- GATT第20條廣泛適用在各種GATT規定權利的例外限制，包括兩項最基本也最重要的原則：最惠國待遇與國民待遇。
- 相反地，加拿大藥品專利案以第30條專利例外條款乃係專利專屬權利（the exclusive rights conferred by a patent）之例外規定為由，明白拒絕將之適用於第28條專利權人各項專屬權利以外的條文，包括第27條第1項不得按技術領域對於專利權保護給予差別待遇的規定。

限制智財法未來改革空間

- ➔ TRIPS協定基本上對於符合其所定保護要件之智慧財產標的，都要求給予保護。若例外條款再受到嚴格解釋，會員即可能：
 1. 無法考慮採納開放原始碼/自由軟體運動（open source/free software movement）之主張，考量以公開原始碼作為電腦軟體取得著作權法或專利法保護之前提條件。
 2. 無法如遺傳資源豐富國所主張，容許會員將遺傳物質來源國事先知情同意與公平合理利益分享之證據，列為發明人申請專利時必須揭露之資料。

可能的解決方案

1. 解釋論途徑

- 依照維也納條約法公約第31條要求，條約解釋必須根據其規範體系（context），考量規範目的與目標（purpose and object）。因此TRIPS協定第7條目標規定與第8條原則規定必須充分納入考量。
- 但是概括型例外條款規定並未將會員智財權利限制所欲達成之政策目的，納入考慮範圍，也未有效納入個案利益衡量要素。
- TRIPS協定第7、8兩條，若非採取非強制性用語（should），就是限制在未與該協定其他條文牴觸範圍內，方得適用。

可能的解決方案

2. 立法論途徑：修改TRIPS協定

- 國際政治現實上的困難
- 在單靠解釋途徑無法解決概括型例外條款目前面臨問題下，直接修正TRIPS協定仍是唯一可能解決前述問題的處理方向。



感謝聆聽

敬請指正