

試析反仿冒協定與 TRIPS 規範之合致性

黃滋立、李光涵

反仿冒協定 (the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) 歷經十一回合的談判, 各參與國終於在今年 (2010) 12 月 3 日於澳洲會議上正式確認該協定之最終版本¹。ACTA 旨在促進國際合作以及針對國際制裁更有效且適當之方法, 以打擊仿冒品及盜版品等侵害智慧財產權 (Intellectual Property Right, IPR) 之不法行為², 其主要章節包括: 智慧財產權執行之一般義務、民事執法 (Civil Enforcement)、邊境措施 (Border Measures)、刑事執法 (Criminal Enforcement) 和數位環境中智慧財產權之執行 (Enforcement of Intellectual Property Rights in the Digital Environment) 等規範³。

儘管 ACTA 和「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)」之目標皆為保護智慧財產權, 但其在宗旨、規範客體等規定上, 仍存在與 TRIPS 協定相衝突之爭議, 而受到開發中國家強烈詬病及抗議, 故為了解 TRIPS 與 ACTA 間之關係, 本文將先介紹 ACTA 之制訂背景, 接著再探討 ACTA 與 TRIPS 協定之合致性, 最後作一結論。

一、 ACTA 背景

ACTA 之概念最早是日本在 2006 年於 G8 高峰會時提出, 並於 2008 年 6 月在日內瓦展開談判⁴, 目前加入該協定的國家有美國、日本、歐盟、加拿大、韓國、新加坡等數十個國家⁵, 主要談判國皆為工業大國。

工業大國認為現存保護智慧財產權之組織如: 世界知識產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 和世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO), 在開發中國家與非政府組織 (Non-Governmental Organization, NGO) 的阻撓及反對的情況下⁶, 不利於制訂更高的智慧財產權保

¹ DFAIT, *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*, at http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/fo/intellect_property.aspx (last visited Dec. 15, 2010).

² Anti-Counterfeiting Trade Agreement, preamble, Dec. 3, 2010, at http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/december/tradoc_147079.pdf.

³ *Id.*

⁴ European Commission, *All you want to know about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*, Oct. 20, 2010, available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146792.pdf.

⁵ USTR, *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*, at <http://www.ustr.gov/acta> (last visited Dec. 15, 2010).

⁶ Axel Metzger, *A Primer on ACTA: What Europeans Should Fear about the Anti-Counterfeiting Trade*, 1JIPITEC L REV., at 110, available at

護標準，特別是在 1999 年 WTO 西雅圖部長會議之失敗，由於與會國成員無法在農業、關稅、反侵銷、競爭政策及投資等議題上達成協議，且開發中國家認為已開發國家所主張之勞工及環保政策對其造成歧視、場外反全球化團體及 NGO 則對勞工、環保及人權等議題進行抗爭⁷，更使已開發國家意識到要在多邊場域進一步提高智慧財產權之保護有其困難性⁸，於是開始轉向在雙邊場域推動，具體者包括在自由貿易協定 (Free Trade Agreement, FTA) 中，加入高於 TRIPS 協定之智慧財產權保護標準⁹，例如：摩洛哥－歐洲自由貿易聯盟 (EFTA-Morocco FTA)¹⁰。然而，雙邊場域之推動有其拘限性且耗時甚多，以致已開發國家開始尋求 WTO 和 WIPO 以外之多邊或複邊場域去制訂智慧財產權之保護協定，ACTA 即為代表。

二、ACTA 與 TRIPS 協定之合致性

由於制訂 ACTA 之國家大多為已開發國家，故許多開發中國家認為，ACTA 缺乏對開發中國家利益之考量，且談判過程不透明，同時不少條文有抵觸 TRIPS 協定之虞。以下將針對 ACTA 是否逾越了 TRIPS 協定下之義務、是否造成貿易扭曲之效果以及是否有違 TRIPS 協定宗旨加以討論。

(一) ACTA 是否設立了超越原本 TRIPS 協定下之義務？

ACTA 第 1 條規定，本協定之內容不得減損締約國在包括 TRIPS 協定在內等現存協定下所承擔之義務¹¹，開發中國家主張 ACTA 雖未減損締約國在 TRIPS 協定下所需承擔之義務，卻設立了遠高於 TRIPS 協定之高保護標準，並有諸多抵觸 TRIPS 協定之處。舉例而言，ACTA 第 16.1.a 條規定，在載運貨物之進出口程序中，當締約國允許海關得依職權對進出口之侵權嫌疑貨品暫不放行時，締約國應就其訂定相關程序規定¹²，而 TRIPS 協定第 51 條僅規定締約國應訂定程序規定，使商標或著作被侵權之權利人得依申請，請求海關對進口之侵權嫌疑貨品暫不放行¹³，故 ACTA 允許締約國海關得依職權即可對貨物暫不放行之權限規

<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-2-2010/2612/JIPITEC%20%20-%20Metzger-Acta.pdf>
[hereinafter A Primer on ACTA].

⁷ Anna Lanoszka, *WTO Ministerial Meeting in Seattle (November 1999)*, MCRI GLOBALIZATION AND AUTONOMY May 06, 2005, at http://www.globalautonomy.ca/global1/glossary_entry.jsp?id=EV.0015.

⁸ A Primer on ACTA, at 110, *supra* note 6.

⁹ *Id.*

¹⁰ GRAI, *Bilateral agreements imposing TRIPS-plus intellectual property rights on biodiversity in developing countries*, August 2005, at www.grain.org/go/bilats-tp (last visited Dec. 19, 2010).

¹¹ ACTA art. 1 (“Nothing in this Agreement shall derogate from any obligation of a Party with respect to any other Party under existing agreements, including the TRIPS Agreement.”).

¹² ACTA art. 16.1.a (“Each Party shall adopt or maintain procedures with respect to import and export shipments under which: (a) its customs authorities may act upon their own initiative to suspend the release of suspect goods.”).

¹³ TRIPS art. 51 (“Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into

定，顯逾越 TRIPS 協定須依權利人申請之規定¹⁴。此外，在執法實踐之部份，原本在 TRIPS 協定僅有第 61 條對刑事刑罰有相關規定，然 ACTA 在第 23 至 26 條對此有諸多規定。其中，ACTA 第 23.1 條規定，締約國至少要針對惡意侵害著作及商標權等相關權利之具「商業規模」之行為制訂刑罰，並定義「商業規模」為：直接或間接取得經濟或商業利益等之商業行為¹⁵；TRIPS 協定第 61 條中雖亦有類似規定¹⁶，卻未對「商業規模」加以定義。因此，有開發中國家認為 ACTA 之「商業規模」定義有可能導致某些並未違反 TRIPS 協定第 61 條之行為，亦被視為侵權行為¹⁷。

TRIPS 協定第 1.1 條允許會員提供較 TRIPS 協定更廣泛之保護，惟不得抵觸 TRIPS 協定；換言之，TRIPS 所提供之規定僅為最低限度，各國仍得採行更高之保護標準。以此看來，ACTA 對其締約國所賦加的義務規定應無違反 TRIPS 之原則，然 ACTA 之訂定最終所欲打擊對象主要為仿冒及盜版猖獗的開發中國家，故 ACTA 縱符合 TRIPS 之原則規定，惟其所加重之義務規定將降低開發中國家將來加入 ACTA 之談判意願、或是與已開發國家尋求國際合作的可能性，此將可能阻礙 ACTA 參與國在保護智慧財產權談判時所欲達成之目標。

(二) ACTA 是否造成貿易扭曲之效果？

開發中國家提出 ACTA 的高保護標準可能會造成變相的貿易限制，產生貿易扭曲之效果，而違反 TRIPS 協定第 41.1 條之規定¹⁸：在對侵權行為採取行動時，應避免對合法貿易造成障礙¹⁹。現行 ACTA 第 16.2.a 條規定，締約國得就海關依其職權扣押或暫不放行轉運之侵權嫌疑貨品 (in-transit goods)，訂定或採納相關程序之規定²⁰。印度認為此規定將會產生一套新的非關稅貿易壁壘，而嚴重阻礙

free circulation of such goods...”).

¹⁴ Doris Estelle Long, *ACTA may help companies protect IP rights abroad*, CHICAGO DAILY LAW BULLETIN, Nov. 26, 2010, at <http://www.jmls.edu/news/Long%20CDLB%2010%2011%2026.pdf>.

¹⁵ ACTA art. 23.1 (“Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale. For the purposes of this Section, acts carried out on a commercial scale include at least those carried out as commercial activities for direct or indirect economic or commercial advantage.”).

¹⁶ TRIPS Agreement art. 61 (“Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale...”).

¹⁷ *Implementing ACTA Text Will Require Legal Changes in Some Countries*, INSIDE U.S. TRADE, Vol. 28, No. 40, Oct. 15, 2010.

¹⁸ TRIPS Agreement art. 41.1 (“...These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.”).

¹⁹ Kanaga Raja, *Concerns raised over ACTA at TRIPS Council*, Third World Network, Nov. 1, 2010, at <http://www.twinside.org.sg>.

²⁰ Anti-Counterfeiting Trade Agreement, art. 16.2.a (“A Party may adopt or maintain procedures with respect to suspect in-transit goods or in other situations where the goods are under customs control under which: (a) its customs authorities may act upon their own initiative to suspend the release of, or to detain, suspect goods; and (b) where appropriate, a right holder may request its competent authorities to suspend the release of, or to detain, suspect goods.”).

開發中國家的出口貿易²¹。舉例而言，印度在今年（2010）針對荷蘭對過境學名藥扣押之行為，在 WTO 爭端解決程序下請求諮商，印度在其請求諮商文件中表示，由於遭扣押學名藥之出口對象大多為開發中或低度開發國家，此等扣押會對 WTO 會員之公共健康及取得藥品之管道造成負面影響²²，故開發中國家擔心，ACTA 條文之規定恐會使學名藥在進出口時被認為是侵權嫌疑貨品，而影響開發中國家之健康福祉和貿易權益。

一直以來，由於制訂 ACTA 之談判過程缺乏透明性，儘管已開發國家一再聲明專利權並不會被包含於 ACTA 所規範之客體，但開發中國中仍不斷對此有諸多質疑。然而，根據 ACTA 在 12 月所公布之現行條文，專利權確實被排除在 ACTA 第 3 節「邊境措施」所管制之範圍²³，依此看來，ACTA 似不會對學名藥之進出口貿易產生限制，因此，開發中國家就 ACTA 關於專利權之管制會產生貿易扭曲效果之指控，似不成立。

（三） ACTA 是否違反 TRIPS 協定之宗旨？

開發中國家認為，ACTA 與 TRIPS 協定之宗旨並不符合，甚至破壞 TRIPS 協定多年來的努力。TRIPS 協定第 7、8 條宗旨及原則，從技術移轉、社會經濟發展、提升創新力、知識之取得等面向，規定在智慧財產權之保護與執行須顧及權利與義務間之平衡，而 TRIPS 在歷經多年來各締約國協商談判後，已在智慧財產權所有人與整體社會福利間達成平衡²⁴，但 ACTA 制訂出一套較 TRIPS 協定更為嚴格之保護標準，而對於智慧財產權之權利人保護更為重視，卻忽略整體社會福利，因此，ACTA 之制訂可能會破壞 TRIPS 協定規定多年來所創造之國際平衡秩序。

從具體的條文來看，ACTA 之規定可能會破壞 TRIPS 協定第七條所揭櫫之宗旨²⁵，因 ACTA 在刑事執法及邊境措施較 TRIPS 協定嚴格，以致於未違反 TRIPS 協定之行為卻有可能違反 ACTA。例如：印度曾主張：由於 ACTA 對強制授權制訂了較 TRIPS 協定更加嚴格的條件，故有可能使得符合 TRIPS 協定強制授權之貨品在通過 ACTA 締約國之邊境時，會因違反 ACTA 之規定而遭到扣留²⁶。印度宣稱此結果違反 TRIPS 協定宗旨所揭示之「財產權人權益與社會整體福利之平衡」。此外，TRIPS 協定於第 65 至 67 條所給予開發中國家及低度開發國家過渡性安排之待遇，亦突顯 TRIPS 協定重視社會經濟發展與提倡創新發明之平衡，

²¹ *Concerns raised over ACTA at TRIPS Council*, *supra* note 19.

²² Request for Consultations by India, *European Union and a Member State - Seizure of Generic Drugs in Transit- Request for Consultations by India*, WTO Doc. WT/DS408/1, May 29, 2010.

²³ *ACTA may help companies protect IP rights abroad*, *supra* note 14.

²⁴ *Concerns raised over ACTA at TRIPS Council*, *supra* note 19.

²⁵ *China Slams Nearly Completed ACTA, Questions WTO Compatibility*, *INSIDE U.S. TRADE*, Vol. 28, No.43, Nov. 05, 2010.

²⁶ Kanaga Raja, *ACTA comes in for criticism at TRIPS Council*, Third World Network, June 21, 2010, at <http://www.twinside.org.sg>.

然 ACTA 純由已開發國家主導，故開發中國家亦認為 ACTA 將會缺乏這方面的平衡考量，進而影響 TRIPS 協定這方面宗旨之達成。

結論、

經過數個回合之談判，ACTA 終於定案，然其參與談判者卻未包括中國、印度等與智慧財產權貿易關係密切之開發中國家，而因此對 ACTA 內容、程序多有批評，特別是質疑 ACTA 與 TRIPS 協定之合致性，故本文從 ACTA 是否逾越 TRIPS 協定規範、及其對於貿易是否造成扭曲和其是否與 TRIPS 宗旨相違背進行介紹和分析，最後認為 TRIPS 並不禁止 WTO 會員對智慧財產權採取更高之保護規範，而 ACTA 於邊境措施中未對專利權作管制，因此對於學名藥之轉運並不會造成貿易扭曲之效果，故並無抵觸 TRIPS 條文之處；然 ACTA 之談判缺乏開發中國家之參與，或有可能未充分考量開發中國家之經濟發展程度，以致忽略 TRIPS 協定所重視關於「財產權所有人與整體社會福利間」所建立之平衡秩序，其結果將是使得中國、印度缺乏參與之意願，以致於 ACTA 之執行成效有待評估。

