

中國智慧財產權一案小組裁決出爐

謝易衡、曾大川、張毓欣

中國盜版及仿冒商標等侵犯智慧財產權之行為猖獗，除侵害美國智慧財產權人之權利，亦造成美國企業之損失。據美國國際智慧財產權聯盟估計，美國企業因中國盜版所導致之損失，已超過 37 億美元¹。據此，2007 年 4 月，美國就中國關於保護及執行智慧財產權之措施，請求與中國進行諮商；然諮商未果，美國遂於 2007 年 8 月向 WTO 之爭端解決機構 (Dispute Settlement Body, DSB) 提出對中國之控訴，爭端解決小組於 2009 年 1 月 26 日公布本案之裁決。

本文中，美國請求爭端解決小組針對以下三點作出裁決：一、中華人民共和國著作權法 (以下簡稱中國著作權法) 對不符其內容審查標準之作品未提供保護，故中國著作權法第 4 條第一句違反「保護文學及藝術著作之伯恩公約」(The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 以下簡稱伯恩公約) 第 5 條、「與貿易有關之智慧財產權協定」(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 以下簡稱 TRIPS 協定) 第 9.1 條、第 14 條、第 61 條、第 41.1 條等規定；二、中國之海關措施使管理當局無權逕行命令銷毀或處置侵害智慧財產權之物品，與 TRIPS 協定第 46 條所揭櫫之原則不符，故中國違反 TRIPS 協定第 59 條；三、中國之刑事門檻過高，致使許多違反智慧財產權之行為無法被起訴，故中國違反 TRIPS 協定第 61 條第一句、第二句，及第 41.1 條之規定²。

中國著作權法

根據 TRIPS 協定第 9.1 條，會員國應遵守伯恩公約第 1 條至第 21 條及附錄之規定³；其中，伯恩公約第 5.1 條規定作品應享有該公約保障的著作權⁴。然而，中國著作權法第 4 條第一句規定：「依法禁止出版、傳播的作品不受本法保護⁵。」如此便將該類作品摒除於著作權保護之外，所以美國主張該條文違反了 TRIPS 協定第 9.1 條。

TRIPS 協定第 41.1 條要求會員國應確保其國內法有相關執行程序，以便對侵

¹ Doug Palmer, *U.S. Wins WTO Piracy Ruling against China*, REUTERS, Jan. 27, 2009, <http://www.reuters.com>.

² *China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights* (hereinafter *China — Intellectual Property Rights*), Report of the Panel, WTO Doc. WT/DS362/R, para. 3.1 (Jan. 26, 2009).

³ TRIPS 協定第 9.1 條。

⁴ 伯恩公約第 5.1 條。

⁵ 中國著作權法第 4 條。

害智慧財產權之行為採取有效行動（如救濟措施）⁶。但由於被禁止出版和傳播的作品不受中國著作權法保護，會產生權利人無法行使救濟管道之情形，因此美國主張中國著作權法第 4 條第一句亦違反 TRIPS 協定第 41.1 條。

1、TRIPS 協定第 9.1 條

小組認為，中國著作權法第 4 條第一句適用於被禁止出版或傳播之作品，包括未通過內容審查的作品，以及修改後通過審查的作品其被刪除之違法部分，而禁止出版或傳播與否乃依據內容審查來決定⁷。伯恩公約第 5.1 條賦予作品應有伯恩公約下特定之權利（如翻譯權、重製權等），而中國著作權法第 10 條內容為著作權的內涵，因此著作權法第 10 條所列項目為伯恩公約保障之權利⁸。作品一旦不受中國著作權法保護，其必然喪失中國著作權法第 10 條下之著作權，亦即中國著作權法第 4 條第一句剝奪了著作權保護。

中國提出伯恩公約第 17 條作為抗辯，政府得以法令執行核可、統制或禁止任何著作或其重製物之流傳、上映或展示⁹。小組認為，限制作品的流傳、上映或展示只會影響部分著作權的行使，作品仍應享有其他權利，中國不能褫奪所有著作權¹⁰。基於前述理由，且小組認為系爭措施已相當明確，足使美國做成初步證據¹¹，最後小組認定中國著作權法第 4 條第一句違反 TRIPS 協定第 9.1 條規定應遵守之伯恩公約第 5.1 條，並強調其判決並不會干預中國對於作品內容的審查權¹²。

2、TRIPS 協定第 41.1 條

會員國應於國內法規定「執行程序」，而中國在其著作權法第五章也確實訂有這方面的程序，這部分條文履行其在 TRIPS 協定第 41.1 條之規定。不過，基於中國著作權法第 4 條第一句之條文，會使該類作品之權利人無法享有這些執行程序。因此，小組認定中國著作權法第 4 條第一句違反 TRIPS 協定第 41.1 條。

在美國主張中國著作權法違反 TRIPS 協定第 14 條方面，小組認為美國之主張使用假設性語氣，而未構成積極主張，最後不加以裁決；至於主張中國著作權法違反伯恩公約第 5.2 條及 TRIPS 協定第 61 條方面，小組則以司法經濟為由而不裁決¹³。

⁶ TRIPS 協定第 41.1 條。

⁷ *China — Intellectual Property Rights*, supra note 2, para. 7.103.

⁸ *Id.* paras. 7.106-113.

⁹ 伯恩公約第 17 條。

¹⁰ *China — Intellectual Property Rights*, supra note 2, para. 7.127.

¹¹ *Id.* paras. 7.117, 7.142.

¹² *Id.* paras. 7.140-144.

¹³ *Id.* para. 7.192.

海關措施

美國主張中國之「知識產權海關保護條例」、「知識產權海關保護條例實施辦法」，以及中國海關總署 2007 年所頒布之第 16 號公告等三項規定違反 TRIPS 協定第 59 條¹⁴。美國主張，TRIPS 協定第 59 條第一句規定主管機關有權逕行命令銷毀或處置侵害智慧財產權物品，然中國之三項規定創造了一強制性步驟，使管理當局須依照下列順序命令處置侵害智慧財產權之物品：1、捐贈給社會福利機構，2、權利人收購，3、拍賣，4、銷毀；如此一來，中國管理當局並無 TRIPS 協定第 59 條所規定之逕行命令銷毀或處置侵權物品之權限，而可能採取對權利人傷害較大之處置方法。中國則抗辯其三項規定使管理當局能逕行命令處置方法，符合 TRIPS 協定第 59 條之規定¹⁵。

小組依據 TRIPS 協定第 59 條第一句「主管機關須遵循 TRIPS 協定第 46 條所揭禁之原則」之規定，將先檢視中國管理當局依系爭規定而有權命令三種處置方法之行為，是否符合 TRIPS 第 46 條在一定條件下管理當局有權逕行命令處置侵權物品之原則，以判斷中國是否違反 TRIPS 第 59 條。

於捐贈給社會福利機構方面，小組依據中國管理當局與社會福利機構所簽署之備忘錄，認為管理當局有權監視侵權物品之用途及避免侵權物品進入商業管道，故捐贈給社會福利機構乃屬商業管道外之處分，符合 TRIPS 第 46 條第一句有權逕行命令於商業管道外處分之規定，而未違反 TRIPS 協定第 59 條¹⁶。

於權利人收購方面，小組依據系爭規定，認為中國管理當局「可以」命令權利人收購，意味管理當局亦有權命令銷毀侵權物品，故不須討論中國是否未提供主管機關逕行命令處置方法之權限而違反 TRIPS 協定第 59 條¹⁷。

於拍賣方面，小組依據系爭規定，認為中國管理當局非必須命令拍賣侵權物品，而可逕行命令銷毀，故管理當局具備逕行命令處置方法的權限，中國符合 TRIPS 協定第 46 條第一句之規定，而未違反 TRIPS 協定第 59 條¹⁸。然，TRIPS 協定第 46 條第四句規定：「單純」除去物品上之違法商標並不足以允許侵權物品進入商業管道¹⁹；小組認為，中國規定拍賣前需消除侵權特徵之動作，構成「單純」移除商標，且拍賣會使侵權物品進入商業管道，故中國因違反 TRIPS 協定第 46 條第四句，而違反 TRIPS 協定第 59 條²⁰。

¹⁴ *Id.* paras. 7.193-196.

¹⁵ *Id.* para. 7.198.

¹⁶ *China — Intellectual Property Rights*, *supra* note 2, paras. 7.288, 7.304, 7.309.

¹⁷ *Id.* para. 7.326.

¹⁸ *Id.* paras. 7.331, 7.354-355.

¹⁹ TRIPS 協定第 46 條。

²⁰ *China — Intellectual Property Rights*, *supra* note 2, paras. 7.365, 7.393-394.

刑事門檻

美國控訴中國之刑事起訴門檻過高，不符合TRIPS協定第 61 條之規範。針對此議題，美國主要依據TRIPS協定第 61 條第一句規定：「會員國應對具有『商業規模』而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則²¹。」而認為中國之刑事起訴門檻過高，未將所有達到商業規模之侵害智慧財產權事項納入規範；亦即部分具有商業規模之侵害智慧財產權事項並不受中國刑法制裁。中國則認為「商業規模」乃一相對抽象且模糊的概念，缺乏明確定義，而對於此概念之詮釋應該交由國家決定²²，且中國於其刑法體制中確有針對智慧財產權設置刑罰，故中國並未違反TRIPS協定之義務。小組認為，依據TRIPS協定第 1.1 條之規定，會員國得於其本身法律體制及程序之內，自行決定履行TRIPS協定義務之適當方式²³，故小組不應逕自認定會員國對於是否達到商業規模有絕對的裁量權，但也不應逕自認定會員國之刑罰違反TRIPS協定第 61 條。商標侵權或盜版是否具有市場規模須依個案認定，不能一概而論，也沒有一致的標準，因此須視美國提出的證據，以判斷是否的確發生具有市場規模之侵權行為未受刑罰管束之情形²⁴。

關於本爭點，小組將之切分為兩個面向，第一個面向是關於刑罰門檻的計算方式，也就是「量」的問題。對於此數量門檻，美國認為中國訂定達到某些市場價格或侵權數量才能起訴之門檻過高，並以新聞報導作為證據，例如中國前百大通路合起來的市占率低於 10%，意味著有許多小額或數量較少的盜版品在其他廣大通路及市場上流竄，但未受管制。小組認為，即使允許使用新聞報導作為證據，但證據數量過於薄弱，無法充分完成美國的舉證責任，故無法成立TRIPS第 61 條第一句之指控。第二個面向是關於執行刑罰的考量因素，是否不當忽略其他應納入考量的因素，也就是「質」的問題²⁵。美國認為中國須考量其刑法的客體應不僅限於完成品，包括產品零件、包裝、工具等之違反智慧財產權行為皆應納入規範；另外，美國也主張中國應考量商標侵權與盜版對市場的影響程度以執行刑罰。美國所持的理由之一為，隨著科技進步，一片高畫質DVD (HD-DVD) 能承載數十集的影集或數部影片，若中國將刑罰門檻維持在 500 張DVD的數量才予以處罰，反而忽略隨著科技進展，盜版品對市場的影響程度可能不同。

最終小組裁決認為，針對以上兩點，美國並未提出足夠的具體證據以支持其指控²⁶，未成立初步證據 (*prima facie*)。故小組認為美國並未證明中國之措施違反TRIPS協定第 61 條第一句之規定。

²¹ TRIPS協定第 61 條。

²² *China — Intellectual Property Rights*, *supra* note 2, para. 7.481.

²³ TRIPS協定第 1.1 條。

²⁴ *China — Intellectual Property Rights*, *supra* note 2, paras. 7.602, 7.604.

²⁵ *Id.* para. 7.494.

²⁶ *Id.* paras. 7.632, 7.652.

雙方回應

美國貿易代表署代表Peter Allgeier表示，本案之裁決對美國及業界而言是一項重要勝利，美國將積極與中國進行交涉，以確保美國智慧財產權人能因本裁決獲得其應得之利益²⁷。中國商務部新聞發言人姚堅則表示，中國對WTO爭端解決小組裁決中國敗訴之部分感到遺憾，並強調中國一直高度重視智慧財產權之保護，未來將繼續與各國合作，加強對智慧財產權之保護²⁸。



²⁷ Doug Palmer, *supra* note 1.

²⁸ 中華人民共和國商務部，「商務部新聞發言人就中美知識產權WTO爭端案專家組報告發表談話」，2009年1月27日，<http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/ae/ag/200901/20090106018687.html>。