

TRIPS協定之例外條款 ——以概括型例外條款為中心

王 立 達*

要 目

壹、例外條款在TRIPS協定中之重要性	四、忽略政策目的
貳、研究目的與範圍	伍、概括型例外條款與GATT第二十條之比較
參、不同態樣的TRIPS協定例外條款：概括型與列舉型	一、政策目的、目的手段關聯性與個案利益衡量
肆、概括型例外條款：失衡的智慧財產護衛規定	二、適用範圍與對會員主權之尊重
一、要件模糊且難以區辨	三、小 結
二、實務解釋趨於嚴格	陸、缺乏未來改革空間
三、與會員域內法走向不符	柒、可能的解決方案
	捌、結 論

* 國立交通大學科技法律研究所助理教授，美國印第安那大學布魯明頓分校法律科學博士（S.J.D., Indiana University - Bloomington），美國喬治城大學、國立台灣大學法律學碩士。本文曾經發表於第八屆國際經貿法學發展學術研討會，政治大學國際經貿組織暨法律研究中心主辦，2008年3月1日。感謝美國喬治城大學John R. Thomas教授對於本文的啟發，施文真教授與匿名審查人給予的建議，以及研討會中主持人蔡明誠教授、評論人林彩瑜教授與鄧振中次長的指教與鼓勵。所有文責自然仍由作者承擔。

投稿日期：九十七年四月七日；接受刊登日期：九十七年十月二十二日

責任校對：吳美慧

摘 要

TRIPS協定對於每種個別的智慧財產權，分別設有例外條款。目前學說上對於這些例外條款的探討，大多集中於個別爭端解決案件的檢討，少有全面性的理論探討。事實上這些條款的規定本身，呈現概括型與列舉型兩種截然不同的規定方式。其中概括型例外條款並不考慮智財權利例外所欲達成的政策目的是否足以支持其限制範圍，也不考慮該限制措施是否為達成該政策目的之必要手段，更不考慮智財保護與該等公益目的在該個案上之相對重要性。加上爭端解決機構在相關案件裁決中，將概括型例外條款的要件解釋得相當嚴苛。這使得TRIPS協定所容許的例外範圍更形狹小。如此是否過度著重保護智慧財產，忽略例外條款本應扮演的智財權與其他公益間之中介調節閥之功能，同時無法適切保護智慧財產本身，實在令人懷疑。過於嚴苛的例外條款，也可能窒死智財法制本身檢討改革的空間。在分析評論前述問題之後，本文簡短評估可能的解決方向，指出修正TRIPS協定雖然充滿現實困難，卻是唯一足以解決現存問題之途徑。

關鍵詞：智慧財產、例外條款、權利例外、TRIPS協定、爭端解決程序

壹、例外條款在TRIPS協定中之重要性

簽訂於一九九四年的世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱世貿組織或WTO）貿易相關智慧財產權協定（TRIPS Agreement），拘束該組織目前多達一百五十餘個會員經濟體。在世貿組織具有相當強制力的爭端解決機制支持之下，該協定對於全球的智慧財產權，實質上已經構成最低保護標準之規定。這個協定涵蓋七種不同的智慧財產權，包括最常使用的著作權、商標權與專利權，同時納入絕大部分的巴黎公約（Paris Convention）與伯恩公約（Berne Convention）的實體規定，並且發展出詳細的專利保護以及智財權利行使（enforcement）的規定。自從本協定一九九五年生效以來，即便發展中國家及部分非政府組織（NGO）不斷提出反對意見，然而因其提供完整的智慧財產保護與可靠的爭端解決程序，主要國家也展現採用該程序並且尊重爭端解決結果的誠意¹，目前TRIPS協定已經有效提高世貿組織會員的智慧財產保護水準，對於全球智財保護帶來明顯的影響。事實上本協定經過多年實施之後，基本上已經成為世貿組織會員難以否認的國際法義務，不再是存廢與否充滿爭議的問題根源。基於此一發展趨勢，在該保護標準之下，何種智慧財產保護的例外方為該協定所允許，已經變得越來越重要。會員間因而也將他們爭論的戰場，移轉到TRIPS協定的例外條款上。

除了第七十三條國家安全例外之外，TRIPS協定並未包含適用於各種協定義務的一般性例外規定，每種個別的智慧財產權都有它本身的例外條款。這些例外條款所容許個別智慧財產權權利例外的範圍大小，目前已經成為世貿組織會員之間引發爭端的焦點之一。

¹ Geralyn Ritter, *Intellectual Property Disputes in the WTO*, in 6 INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW & POLICY 47-1, 47-3 (Hugh C. Hansen ed., 2001).

至今世貿組織已經作成爭端解決裁決報告的七件TRIPS協定個案之中，就有三案涉及例外條款，並且都引起廣泛的重視²。

首先是加拿大藥品專利案（Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products）。本案認定加拿大允許學名藥廠於藥品專利期屆至前開始進行學名藥研發試驗活動，並未違反TRIPS協定。但是在同一時點開始進行製造活動，則非同協定第二十九條專利權例外條款所容許之「有限的例外」（limited exception），故已違反該協定之規定³。其次是美國著作權法第一一〇條第五項案（U.S.-Section 110(5) of Copyright Act）。本案判定美國著作權法系爭條文中之家用型音樂公開播放例外（the homestyle exception, Section 110(5)(A)）符合TRIPS協定第十三條著作權例外條款規定，然而同一系爭條文中之商業型音樂公開播放例外（the business exception, Section 110(5)(B)）則未遵守第十三條所定「特定特殊情況」（certain special cases）之限制，已經違反該協定⁴。

再次是歐體地理標示案（European Communities-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs）。本案判定歐體地理標示規則以非歐體國家地理標示保護與歐體所採行制度之同質性與互惠性（equivalence and reciprocity），作為該國國民在歐體取得地理標示保護之前提條件等方面，違反TRIPS協定第三條第一項，以及納為TRIPS協定一部分的

² 其他有關TRIPS協定之爭端解決案件，乃是涉及智慧財產保護不足，或是違反最惠國待遇或國民待遇之規定。有關TRIPS協定各例外條款之類型、規範定位、內容與構成要件，請見本文第參部分的分析與說明。

³ Panel Report, *Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R (2000.05.17) [hereinafter *Canada-Pharmaceutical Patents*].

⁴ Penal Report, *U.S.-Section 110(5) of Copyright Act*, WT/DS160/R (2000.06.15) [hereinafter *U.S.-Section 110(5)*].

巴黎公約第二條第一項所規定的國民待遇原則。在權利例外方面，本案認定歐體地理標示規則對於包含歐體地理名詞之既存商標行使所加諸的限制，由於僅限於針對已依照該規則登記的地理標示，使用於依登記之產地與產出方法所生產的農產品或食品，因此符合TRIPS協定第十七條商標權例外條款所規定的「有限的例外」(limited exception)及考量商標權人與第三人合法利益(legitimate interest)等二項要件，故此部分尚未違反TRIPS協定⁵。

這些案件與其他未正式提交爭端解決的會員間相關爭議顯示，例外條款不僅牽涉智慧財產的適當保護，同時也涉及各會員的其他公共利益，例如道德、公共衛生、營養、環境、科技傳布與關鍵產業的發展。它們是智財保護與其他社經政策目標間達成平衡的重要調節閥，也反映了智慧財產保護在已開發國家與開發中國家所涉及的複雜層面。此種錯綜複雜的性格，使得例外條款特別具有爭議性。隨著開發中國家與低度開發國家的緩衝期逐漸屆至⁶，以及

⁵ Panel Report, *European Communities—Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, WT/DS174/R, WT/DS290/R (2005.03.15) [hereinafter E.C.—Geographical Indications].

⁶ 依照TRIPS協定第65條規定，在WTO協定生效後（1995年1月1日，包括烏拉圭回合締結的所有協定），所有會員對於TRIPS協定，均享有一年的基本緩衝期。在緩衝期屆滿之後，TRIPS協定才對各會員發生效力。開發中國家以及正從計畫經濟轉型至市場經濟的國家，除須遵守國民待遇與最惠國待遇兩項義務外，可以享有額外四年的緩衝期。開發中國家就其原本未以專利保護的技術領域，可以另外再享有五年的緩衝期。在這些緩衝期之中，各會員不得擴大其原本與TRIPS協定內容不相符合之程度。另外依照第66條，低度開發國家除基本緩衝期外，額外享有十年的緩衝期。在此期間仍必須履行國民待遇與最惠國待遇之義務。依照本條的授權以及杜哈部長會議TRIPS協定與公共衛生宣言，TRIPS理事會已經將低度開發國家對於藥品專利的緩衝期，再予延長十年；Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, *Extension of the Transition Period under Article 66.1 of the TRIPS Agreement for Least-Developed*

TRIPS協定大體遵守的逐步達成，這些例外條款對於全球未來智慧財產保護的發展，也會越來越具關鍵地位。

例外條款雖然在TRIPS協定中居於重要地位，然而其條文規定並不完善。概括型例外條款規定十分模糊，所包含的各個要件欠缺具體內涵，互相之間甚難區辨⁷。世貿組織爭端解決機構（Dispute Settlement Body）在相關案件中的裁決，相當程度將之具體化，並且釐清部分模糊之處，但是也製造了新的問題。這些裁決被批評為忽略了TRIPS協定與伯恩公約中的其他條文規定，因而過度侵犯會員主權，並且太過侷限於該條文本身的文義⁸。鑑於例外條款在當前國際智財法上的重要性，與其身處於智慧財產與其他社會價值之間的衝突性格，及其條文先天規定與爭端解決機構後天解釋上的瑕疵，吾人實應對於這些規定進行詳細而深入的研究，期以發掘處理此一問題的妥善途徑。

貳、研究目的與範圍

儘管TRIPS例外條款的重要性以及問題情況，已如前述，但學界對其所進行的研究卻相當有限。目前可見的學術研究，大部分集中在爭端解決機構所作成的個別裁決案例⁹，甚少針對TRIPS協定

Country Members for Certain Obligations with Respect to Pharmaceutical Products, WT/IP/C/25 (2002.06.27).

⁷ 尤其是下述概括型例外條款，詳見本文肆、一。

⁸ See e.g., Robert Howse, *The Canada Generic Medicines Panel: A Dangerous Precedent in Dangerous Times*, 3 J. WORLD INTELL. PROP. 493 (2000); David J. Brennan, *The Three-Step Test Frenzy – Why the TRIPS Panel Decision Might be Considered Per Incuriam*, INTELL. PROP. Q. 212 (Feb. 2002).

⁹ 如前註所引文獻，以及Jane C. Ginsburg, *Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” for Copyright Exceptions* (Co-

的例外條款整體，進行深入研究。少部分涉及例外條款之既有研究，也多將探討焦點集中於個別的例外條款¹⁰，尤其是該等條款對於特定會員域內法之影響¹¹，鮮見全面性的例外條款研究。本文有鑑於此，將對於TRIPS協定例外條款進行結構性研究，冀望能與既有的單點深入檢討相互為用，產生分進合擊之互補效應。

為求集中討論焦點，對於形式上的例外條款，諸如負面界定智慧財產保護範圍的條文規定，例如TRIPS協定第十一條第二句對出租視聽著作不致引發廣泛盜版的會員免除出租權保護的強制要求，第二十七條第二項允許會員因保護公共秩序或道德而限制專利標的，第三項允許排除人獸醫療方法、微生物以外的動植物及其生物繁殖方法作為專利標的等，由於乃係針對特定類型之可能保護標的，界定其可否受到保護或是設定不同之保護要件，並非針對原本已經受保護之智財標的創造例外不受保護之可使用範圍，性質上與典型例外條款有所不同，因此並不列入本文討論範圍。至於TRIPS協定第六條權利耗盡原則，性質上屬於智財權利可延伸範圍之初始

lumbia Law Sch. Center for Law and Econ. Studies, Working Paper No. 181, 2001), available at http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=253867; Laurence R. Helfer, *World Music on a U.S. Stage: A Berne/TRIPS and Economic Analysis of the Fairness in Music Licensing Act*, 80 B.U.L. REV. 93 (2000); Helen A. Christakos, *WTO Panel Report on Section 110(5) of the U.S. Copyright Act*, 71 BERKELEY TECH. L.J. 595 (2002); Laura A. McCluggage, *Section 110(5) and the Fairness in Music Licensing Act: Will the WTO Decide the United States Must Pay to Play?*, 40 IDEA 1 (2000).

¹⁰ E.g., Graeme B. Dinwoodie & Rochelle Cooper Dreyfuss, *International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science*, 7 J. INTL. ECON. L. 431 (2004); Ruth Okediji, *Toward an International Fair Use Doctrine*, 39 COLUM J. TRANS L. 75 (2000).

¹¹ E.g., Graeme B. Dinwoodie, *The Development and Incorporation of International Norms in the Formation of Copyright Law*, 62 OHIO STATE L.J. 733 (2001).

界限設定，概念上亦與嗣後就智財保護加以排除之例外條款有所不同，故亦不納入本文討論範圍¹²。至於第七十三條國家安全例外，由於橫跨各種智慧財產類型，所涉及之政策目的與事務類型又具有高度特殊性，與一般智財權例外條款甚有不同，在此亦先不予置論。

本文以下於第參部分，將就TRIPS協定例外條款之條文結構與爭端解決相關案例，分析這些例外條款不同的條文規定方式。由於TRIPS協定例外條款條文可分為概括型與列舉型兩大類，兩者規定方式與問題結構差距甚大。本文選取分布於著作權、商標、專利等主要智慧財產之概括型例外條款，作為主要討論對象。第肆部分本文將檢討概括型例外條款的規範現況，包括條文規定本身、目前實務解釋結果及其問題，並且在第伍部分透過與GATT第二十條的比較，具體標舉其可能缺失，凸顯問題焦點。第陸部分並且進一步藉由開放原始碼與遺傳資源保護等兩項新興智財權改革運動，測試TRIPS協定與概括型例外條款對於未來智財權法律變遷的肆應可能性。第柒部分將簡要評估本文主要探討問題的兩大可能解決方向，並且在第捌部分就全文作一總結。

參、不同態樣的TRIPS協定例外條款：概括型與列舉型

從規定方式來看，TRIPS協定的例外條款可以分為兩大類型。第一組概括型例外條款，包括著作權（第十三條）、商標（第十七條）、工業設計（第二十六條第二項）與專利（第三十條）等智慧

¹² 有關權利範圍設定與例外條款區別處理之例，可參見PAUL GOLDSTEIN, *INTERNATIONAL COPYRIGHT: PRINCIPLES, LAW, AND PRACTICE* (2001); 蕭雄淋，*著作權法論*，頁169-256，2007年11月5版；羅明通，*著作權法論II*，頁153-448，2005年10月6版；楊崇森，*專利法理論與應用*，頁313-368，2007年1月2版。

財產權的例外條款規定。本類型例外條款的共同根源是伯恩公約第九條第二項著作人重製權的例外規定¹³。在形態上，這些例外條款乃是適用於該種智財權各類型權利例外的一般性例外規定¹⁴。對於該種智慧財產權，在本型例外條款之外，少有其他規定可以作為其權利例外限制的條文依據¹⁵。除了商標權以外，本類型例外條款都是以三步驟原則（three-step test）所構成¹⁶。首先，系爭智財權例外必須是「有限的例外」（limited exception），或是限於「特定特殊情況」（certain special cases）。其次，系爭例外必須「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）。再次，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）。依照加拿大藥品專利案裁決小組指出，這三個要件必須同時具備，系爭會員的智財權例外方始符合TRIPS協定之例外條款規定。同時在解釋之時尚須注意，三項要件容許對象必須有所差別，符合前順位要件者必須仍有

¹³ Canada-Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶¶ 7.29, 7.71 n.420; JAYASHREE WATAL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES 225-27, 309-17 (2001).

¹⁴ 不過對於著作鄰近權（表演人權利與錄音著作等），TRIPS協定在14條另外規定其權利內容，並且在同條第6項吸納羅馬公約（Rome Convention）所允許的各項例外限制，屬於下述第二組列舉式的例外條款。此外第31條專利權之強制授權規定，亦屬於列舉型例外條款。

¹⁵ 對於負面界定智慧財產保護範圍的條文規定，例如TRIPS協定第11條第2句對出租視聽著作不致引發廣泛盜版的會員免除出租權的要求，第27條第2項允許會員因保護公共秩序或道德而限制專利標的，第3項允許排除人獸醫療方法、微生物以外的動植物及其生物繁殖方法之可專利性等，本文皆不列入此協定之例外條款討論範圍。

¹⁶ Canada-Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶ 7.20.

違反後順位要件的可能，方能符合三步驟原則之規定結構¹⁷。

不過在本組概括型例外條款之間，還是有某些值得注意的差異存在。專利與工業設計的例外規定，大致就如同上述三個要件所示。第十三條著作權的例外條款，乃是概括型例外條款中最為嚴苛的規定。其第二要件僅考慮是否與該著作物之正常利用相衝突，並不考慮是否具有不合理性。第三要件也略去將第三人合法利益納入考量的部分¹⁸。在另一方面，第十七條商標權例外條款，則採取看起來十分溫和的二步驟原則（two-step test），僅由「有限例外」與「考慮商標權人與第三人之合法利益」等二個要件所組成。依照歐體地理標示案的裁決小組報告，本條第二要件乃將商標權人與第三人的合法利益並行排列，與專利或著作權例外條款之規定方式有所不同¹⁹。此外，該條引用在會員域內法上常見的商標權例外——描述性合理使用（descriptive fair use，或名說明性合理使用），作為「有限例外」的具體範例，因此也消弭了本項要件所可能具有的高度限制性²⁰。

至於第二組列舉型態的例外條款，在規定文字方面則比第一組概括型例外條款要明確得多。本類型例外條款皆逐一臚列其所允許的權利例外，或者未明文允許任何權利例外。例如對於地理標示的保護，TRIPS協定在第二十四條第四項到第九項列舉了六種權利例外。對於積體電路佈局，TRIPS協定本身並未設有例外規定。不過該協定第三十五條將華盛頓公約（Washington Convention）部分條文納為其內容的一部分。是以該公約第六條第二項和第四項等兩項

¹⁷ *Id.* ¶¶ 7.20-.21.

¹⁸ U.S.—Section 110(5), *supra* note 4, ¶¶ 6.71-.74.

¹⁹ E.C.—Geographical Indications, *supra* note 5, ¶¶ 7.648-.649.

²⁰ *Id.* ¶ 7.649. 這也是歐體地理標示案的裁決小組（panel）認定本案歐體對於商標權的限制，並未違反TRIPS協定的理由之一；*id.* ¶ 7.654.

權利例外，遂成為TRIPS協定之列舉型例外條款。至於營業秘密，TRIPS協定與巴黎公約都未承認任何可允許的權利例外。以上這些條列式的例外條款，其規定內容都較為清楚明確，就其適用範圍也有較詳細的條件設定。然而這幾種採取列舉型例外規定的智慧財產權，由於缺少補充適用的一般性例外條款，是否因此會流於過度僵化，喪失例外條款經常需要的個案適用彈性，以因應會員可能遭逢的各種規範需求，也有待密切觀察。

上述兩組不同的例外條款規定形態，一方採取單一概括形態之例外條款，另一方則全面採取列舉規定，不設任何補充適用的一般性概括例外。於是在同一國際協定之中，就同樣的規範事項形成明顯不同的規範密度差異。這種兩極化的規定方式，是否恰如其分，妥切依照個別智慧財產種類的特性，給予符合其特性的對待，實在不能不令人懷疑。第二組所採取的列舉型規定方式，尤其是第二十四條地理標示部分，非常精細而且涉及許多技術性細節規定。而在另一方面，第一組所採取的概括型規定方式，不論是三步驟原則或是二步驟原則，其要件用語都十分模糊，缺乏特定的具體內涵。這也留給爭端解決裁決小組與上訴機構進行主觀解釋的空間。

肆、概括型例外條款：失衡的智慧財產護衛規定

一、要件模糊且難以區辨

概括型例外條款所採用的要件用語，無論是「有限例外」、「特定特殊情況」、「考慮第三人合法利益」，或是「不合理地與該智財權正常利用相衝突」、「不合理地損害智財權人合法利益」，不僅其概念意涵十分模糊，均屬高度不確定法律概念，而且相互之間也沒有明顯的差異存在，不易加以區辨。雖然爭端解決機

構在相關案件中致力賦予各個要件足資區別的獨特意義，然而依其迄今所交出的解釋成果，這些例外條款要件意涵與其判斷標準，仍然十分類似，足以令人混淆。

例如在美國著作權法一一〇條第五項乙案裁決報告中，裁決小組雖然努力給予TRIPS協定第十三條三項要件不同的抽象語義解釋，但其解釋結果仍然令人難以掌握各個要件的獨特性與差異性。舉例而言，裁決小組將第二要件中之「智財權正常利用」此一概念，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。該收益假若由於系爭權利例外所造成的市場競爭，而受有相當程度的減損，即與該等正常利用方式構成不合理之衝突²¹。而就第三要件「並未不合理地損害智財權人合法利益」，裁決小組認為，如果系爭權利例外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，即無法通過此一要件²²。前述條文解釋雖然將三步驟原則中之第二要件，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妨礙；然而此項解釋卻將第二要件與第三要件，同樣解釋為以權利人經濟收益是否蒙受相當程度的損害，作為是否通過這兩項要件之判斷標準。依照此一解釋結果，第二與第三要件似乎並無區辨實益，幾近疊字強調的條約文字贅言。

此一無法區辨的現象，不僅出現在條文抽象解釋之上。個案事實的具體涵攝上，本案裁決小組亦未提供足以分辨第二與第三要件概念意涵的具體線索。裁決報告就本案系爭限制中之商業型例外（business exception），反覆使用同一事實證據——美國有相當比

²¹ U.S.—Section 110(5), *supra* note 4, ¶ 6.183; Ginsburg, *supra* note 9, at 6-8, 10.

²² *Id.* ¶¶ 6.223-.229.

例的零售與飲食據點可能利用系爭豁免規定，免費播放廣電媒體所播送的音樂著作，作為判斷三步驟原則中三項不同要件是否該當的主要依據²³。此種解釋結果，實在難以將這組原本已經模糊難辨的構成要件區辨清楚，並且賦予個別不同的獨特意義。裁決小組既然清楚意識到這三大要件必須賦予足資區別的不同意義，卻仍然交出此等解釋成果，這些要件難以區辨的程度，由此可見一斑。

二、實務解釋趨於嚴格

除了模糊與難以區辨之外，第一組TRIPS協定例外條款還存在另外一項問題，就是目前實務解釋相當嚴格。依照爭端解決機構迄今於個案中所作成的裁決，這些例外條款的第一要件：「有限例外」或是「特定特殊情形」，已經成為智財權例外規定的強悍把關者。審理三個相關案件的裁決小組，在裁決報告中對此一致拒絕採取較為寬鬆的解釋，例如「受到明確的條件束縛」（*confined within definite limits*）、「在範圍、程度與數量上受到限制」（*restricted in scope, extent, amount*）等²⁴。相反地，歷來裁決報告不是將之解釋為「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*）²⁵，就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*）²⁶。在加拿大藥品專利案與美國著作權法一一〇條第五項等兩案中，獲判違反TRIPS協定的系爭例外規定，都是在

²³ *Id.* ¶¶ 6.118-.125, 6.206-.207, 6.237.

²⁴ *Canada-Pharmaceutical Patents*, *supra* note 3, ¶¶ 7.27, 7.30.

²⁵ *Id.* ¶¶ 7.30; *E.C.-Geographical Indications*, *supra* note 5, ¶ 7.650.

²⁶ *U.S.-Section 110(5)*, *supra* note 4, ¶ 6.112.

三步驟原則的第一要件，即立遭認定無法通過而淪為違反TRIPS協定²⁷。至於商標權案件，由於TRIPS協定第十七條明文標舉商標的描述性合理使用，作為「有限例外」的具體例示。因此歐體地理標示案的裁決小組，對於本要件雖然採取與前述兩案相似的審查標準²⁸，但在實際適用於本案具體事實之時，為配合描述性合理使用的例外容許幅度，卻作成非常寬鬆的解釋。其認定歐體在農產品與食品地理標示與既有商標權發生衝突之時，由於僅係有條件、有限度地排除既有商標權之保護，因此仍然符合TRIPS協定第十七條的規定²⁹。若非描述性合理使用所帶來的軟化效果，依照前述兩案所採取的認定標準，使用帶有歐體地理名詞之商標銷售農產品或食品到歐體的他國商標權人，由於受限於歐體地理標示規則之規定，勢將無法排除其主要競爭者——歐體境內之原產地生產者，使用與其商標近似的地理標示。因此其商標權原本所得享有的經濟收益，將會受到嚴重的侵蝕與損害，絕非僅係少量減損。因此依照前述兩案所揭櫫的判斷標準，本案中之歐體地理標示規則也將無法通過第一要件的嚴格把關。

另外一個嚴格的守關者，是三步驟原則中第二要件的核心概念：「正常利用」（normal exploitation）。由於智財權賦予權利人廣泛的專屬排他權利，包括製造、重製、販售、要約販售以及使用權利標的等，均在專屬權利範圍之列。因此幾乎所有智慧財產的商業利用面向，都可認為屬於其「正常利用」的一環。爭端解決機構至今基本上就是採取此種見解。它認為此一概念必須就系爭智慧財

²⁷ *Id.* ¶ 6.133; Canada–Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶¶ 7.34–.36.

²⁸ E.C.–Geographical Indications, *supra* note 5, ¶ 7.650.

²⁹ *Id.* ¶¶ 7.654–.661.

產的各項專屬權利，逐一加以認定³⁰。它並且將此一概念，進一步延伸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³¹。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，因而抵觸第二要件，違反TRIPS協定。至於在該會員所面對的特定社經環境之下，此一權利例外對於權利人所造成的實際損害，以及對於一般大眾與公共福祉所帶來的實際利益，則完全不在目前WTO爭端解決實務之關心範圍。

三、與會員域內法走向不符

概括型例外條款目前不僅有解釋過於嚴格的問題，同時本類型中不同例外條款之寬嚴程度，也與至今各會員域內之智慧財產法的走向相異。例如在TRIPS協定之中，著作權的例外條款（第十三條）可說是概括型例外條款之中最嚴格者。由於其三步驟原則之第二要件，並不考慮系爭權利例外與著作物正常利用間之衝突是否已達到不合理的地步，其第三要件也不考慮系爭限制與第三人合法利益間之關聯，因此其所容許的權利例外範圍，相較於其他同樣採取三步驟原則的例外條款（例如第三十條專利權例外條款），要來得

³⁰ U.S.—Section 110(5), *supra* note 4, ¶¶ 6.171-.173.

³¹ Canada—Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶¶ 7.54-.56. 在美國著作權法110條第5項乙案中，裁決小組就此要件作成相當類似的解釋，但是註明「正常利用」所指涉的利用範圍，小於該專屬排他權利所涵蓋的完整範圍。此種解釋一方面顯現該案所涉及的著作權例外條款（第13條），在第二要件中缺少「不合理性」（unreasonable）的要素，過於嚴格而不切實際。同時TRIPS協定其他採取三步驟原則的例外條款，如第30條（專利權）、第26條第2項（工業設計），在第二要件都包含「不合理性」之要素，更凸顯第13條規定之嚴格。
See U.S.—Section 110(5), *supra* note 4, ¶¶ 6.166-.183.

狹窄許多。

然而在各國國內的智慧財產權法上，一般而言專利權所承認的例外範圍，反倒是十分狹窄。如果將權利耗盡（*exhaustion*）歸類在智財權的權利範圍界定，而將之排除於權利例外範疇之外³²，則各會員目前常見的主要專利權例外，大致上只有研究例外（*research exception*）³³，以及提出專利申請或舉發撤銷前所為之使用³⁴等二種。該兩項例外所容許的豁免範圍均甚為有限。相反地，世界各國的著作權法不僅普遍承認涵蓋範圍廣泛的合理使用例外³⁵。同時部分會員還設有數目與範圍均甚為可觀的強制授權規定³⁶。該等權利限制或例外所容許的豁免範圍，遠比多數國家的專

³² TRIPS協定也將權利耗盡另外規定於第6條，同時表明該協定並未要求會員採取任何特定之權利耗盡原則。

³³ 研究例外包括私人非營利使用（*private non-commercial use*）與試驗使用（*experimental use*），*see e.g.*, William R. Cornish, *Experimental Use of Patented Inventions in European Community States*, 29 INT'L. REV. INTELL. PROP. COMPETITION L. 735, 735-36 (1998); W.R. CORNISH, M. LLEWELYN & M. ADCOCK, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS) AND GENETICS 25 (2003), *available at* http://www.phgu.org.uk/about_phgu/s-ipr1.doc.

³⁴ 包括我國專利法第57條第2款、第3款、第5款。其他如通過國境之交通工具（同條第4款）等例外，屬於針對抽象設定的權利範圍適用於現實世界所造成的落差，因而對於專利權範圍所作的微調，其適用機會與重要性均甚有限。

³⁵ 歐陸各國採取列舉式的合理使用規定，類似我國著作權法第44條至第63條。美國則採取類似我國著作權法第65條之方式，以利用目的與性質、著作性質、利用之質與量、利用結果對市場價值之影響等四項開放性的衡量因素，綜合判斷是否構成合理使用。伯恩公約（*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*）為TRIPS協定之外國際著作權保護最主要的條約，目前共有164個締約國。該公約第10條與第10條之1（*art. 10bis*）也承認相當幅度的合理使用。

³⁶ 例如美國著作權法目前訂有六種強制授權規定；*see* 15 U.S.C. §§ 111, 114-15, 118-19, 122 (2000)。伯恩公約更於第32條第(3)項與附件中，明文允許開發中國

利權例外條款要大得多。

雖然加拿大藥品專利案專家裁決小組，在其裁決報告中承認會員域內法常見的研究例外，亦屬第三十條專利例外條款的涵蓋範圍；但僅以一語帶過，並未說明其所指涉之研究例外之例外範圍大小與可予肯認之理由³⁷。本例外所涵蓋的範圍大小，因國家而有顯著差異。歐體國家大致依循尚未生效的共同體專利公約第二十七條規定，承認私人非營利使用（*private non-commercial use*）與試驗使用（*experimental use*）等二個部分³⁸。我國專利法第五十七條第一款，則將之限縮於無營利行為之研究、教學與試驗使用。美國法允許的範圍最小，不僅必須為了消遣、單純的好奇或嚴格的學理上探索（*for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry*）的目的，不得與營利行為的任何層面發生關聯。同時在*Madey*案之後，為實現任何業務上目的（*business objective*）所為之試驗，也遭排除於豁免範圍之外³⁹。因此亦難以該裁決小組在報告旁論中，提及研究例外可能符合第三十條例外條款之規定，即對該條本身或是概括型例外條款整體所容許之例外空間，存有過多的想像與期待。尤其該裁決報告並未因為此例，而改變原本對於三步驟原則的嚴格解釋，是以承認研究例外乙事究竟對於例外條款之要件解釋產生多大影響，也令人懷疑。

由此看來，TRIPS協定例外條款間之寬嚴程度落差，與各國長年以來累積智慧與經驗，且在國際間已經形成相當一致性的前述會員域內法發展現狀，顯然有互相偏離之處。此一國際法與會員域內

家就符合某些條件的外國著作准許其國民取得強制授權，以便自行翻譯或重製該著作。

³⁷ Canada-Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶ 7.69.

³⁸ 詳見前引註33。

³⁹ *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351, 1362 (2002).

法之發展落差，不僅將導致兩者間之扞格與衝突。同時TRIPS協定各概括型例外條款間之寬嚴差別，是否經過深思熟慮，具備充分的證據與理由，足以推翻各會員域內法的共同走向，並且支持其間之明顯落差，也非常值得懷疑。倘若此一落差，並無充分事實及理論基礎足以支持其繼續存在，則TRIPS協定作為規制各國智財法律的主要國際協定，能否帶領各國走向更為良善的智財法律規範，抑或終將導引國內智財法律朝向更為貧瘠的方向發展，即非常值得吾人加以關注。

四、忽略政策目的

前述第二組列舉型的TRIPS協定例外條款，藉由臚列各種可容許的權利例外，同時肯認某些可接受為智財限制理由之政策目的。至於第一組概括型的TRIPS協定例外條款，其本身對於可容許的社經政策目的，並未設有任何條文規定。爭端解決機構迄今的實務見解，在審理概括型例外條款所涉及之爭議案件時，亦未考慮會員藉由系爭權利例外所欲達成之政策目的。在美國著作權法一一〇條第五項乙案中，裁決小組明白拒絕考慮美國系爭條文所欲達成之政策目的⁴⁰。本案裁決報告指出，要求會員必須具備合法的公共政策目的，以正當化系爭權利例外滿足三步驟原則的第一個要件：「特定特殊情形」（*certain special cases*）的主張，從第十三條三步驟原則規定之條文文義來看，令人無法接受。裁決小組只承認從事實認定的角度來看，個案系爭條文所欲達成的政策目的，可能有助於釐清系爭權利例外之真正意義及其涵蓋範圍⁴¹。

裁決小組前述看法並非無據，「有限例外」或「特定特殊情

⁴⁰ U.S.—Section 110(5), *supra* note 4, ¶¶ 6.111-.112.

⁴¹ *Id.*

形」等三步驟原則之第一要件，由於缺乏規範層面之內容意涵，因此並不適合作為納入政策目的考量之條文基礎⁴²。然而在加拿大藥品專利與美國著作權法一一〇條第五項等兩件主要的例外條款案件之中，由於作為被告的會員對於三階段原則中之各項要件，均著重從系爭權利例外對於權利人經濟層面之影響進行攻防答辯，因此對於較有可能納入政策目的考量之構成要件要素，例如第二要件中之「智財權正常利用」及第三要件中之「智財權人合法利益」等概念，裁決小組就其與政策目的間之關係，也都略過而未加以正面論述。

然而在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第七條目的規定及第八條原則規定間之關係。TRIPS協定第七條規定，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⁴³。第八條第一項規定，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⁴⁴。本案裁決小組則指出，雖然

⁴² Ginsburg, *supra* note 9, at 12.

⁴³ TRIPS Agreement, Article 7: “The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

⁴⁴ TRIPS Agreement, Article 8.1: “Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.”

TRIPS協定條文解釋時，自應參照第七條與第八條第一項之條文規定，然而本協定第三十條所包含的三項限制性要件，明白顯示進行本條解釋之時，不應引發當初締約談判時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⁴⁵。換言之，裁決小組認為有關三步驟原則的解釋，仍應以要件本身的通常文義為重。此項見解間接駁斥了加拿大主張依據TRIPS第七條規定，在本案中三步驟原則應作較為寬鬆的解釋，以提供會員在專利保護與其他重要國家政策之間求取平衡時不可或缺的彈性空間⁴⁶。

前述TRIPS協定與爭端解決機構迄今對於會員智財權限所欲達成政策目的所採取的不予置論態度，表面上似乎對於各會員的主權決定，給予較高程度的尊重。然而系爭限制所欲達成的政策目的，是否在TRIPS協定例外條款的解釋適用上不具有任何重要性，自始至終完全無須扮演任何角色，卻十分啓人疑竇。蓋若真係如此，則會員對於智慧財產權的限制，不論係基於極端重要的公共利益，例如避免社會大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。此種解釋結果，不僅在價值判斷上明顯輕重失衡，同時對於急迫重要的社經政策措施，也未提供會員較大的迴旋空間，以資因應。這對於會員政府的治理能力與統治權能，在智慧財產涵蓋範圍日趨廣泛的今日，勢將造成額外的負擔。

事實上，TRIPS商標權例外條款與其他概括型例外條款間之嚴格程度差異，正好反映了政策目的在例外條款解釋上的重要地位。如前所述，第十七條商標權例外條款由於明白承認描述性合理使用

⁴⁵ Canada-Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶ 7.26.

⁴⁶ *Id.* ¶ 7.24.

為其許可的商標權例外限制，致使該條在迄今爭端解決實務解釋上較其他概括型例外條款寬鬆不少⁴⁷。然而描述性合理使用之所以獲得TRIPS協定與會員之普遍承認，其背後基礎正是與智財保護相對立的其他政策目的——言論自由與市場競爭之維護⁴⁸。使用這些描述性詞彙以表彰其商品或服務的業者，雖然透過在消費大眾心中建立次要意義（secondary meaning）⁴⁹或是將之運用於原本描述範圍以外的商品或服務而取得識別性（distinctiveness），得以獲得商標權保護。然而該語彙本身作為日常語言的一部分，在人際溝通上仍然擔負有描述事物、傳遞訊息的角色，故在法律上必須允許商標權人以外的公眾使用這些已受商標權保護的描述性詞彙，指稱具備該詞彙所描述特徵的商品或服務，以維護語言文字作為社會溝通工具的正常使用，避免阻礙市場競爭，並且促進相關產品的資訊流通⁵⁰。即便此種使用可能對於消費大眾造成商品來源的混淆，損及TRIPS協定要求會員賦予商標權人之權利範圍與其經濟收益，然而商品來源混淆只是描述性合理使用可否成立所考慮的因素之一，並不因為權利人權益受到相當程度損害，即當然摒棄此一權利例外所承載的言論自由與市場競爭等相對立之政策目的而不顧⁵¹。由此觀

⁴⁷ 參見前引註29處本文說明。

⁴⁸ ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS* 747 (2003); Rebecca Tushnet, *Trademark Law as Commercial Speech Regulation*, 58 S.C.L. REV. 737, 744 (2007); Michael B. Weitman, *Note, Fair Use in Trademark in the Post-KP Permanent World: How Incorporating Principles from Copyright Law Will Lead to Less Confusion in Trademark Law*, 71 BROOK. L. REV. 1665, 1671-72 (2006).

⁴⁹ See *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 669 (1992).

⁵⁰ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 48.

⁵¹ See *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111 (2004); Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion over Use: Contextualism*

之，TRIPS協定概括型例外條款對於系爭權利例外所欲達成之政策目的，事實上也並非如同爭端解決機構裁決報告至今一向認為，採取完全迴避不加考慮之立場。

類似的政策目的與擴大例外條款容許範圍之需求，在其他概括型例外條款所涉及的智慧財產權，也同樣會出現。例如在著作權保護上，有時為了思想表達上的需要，必須原樣完整複製圖形或音樂等難以使用其他表意媒介描述的著作，以表達表意者所欲傳達之意念內容。所謂「沒圖沒真相」，即此之謂也⁵²。然而就著作權法所容許的合理使用而言，此種重製行為由於原樣複製著作物之全部，不僅使用部分過多，同時原樣複製原作時未作任何變動，如以美國目前合理使用之實務發展為判斷標準，極易遭認定乃係單純取用他人著作，並無任何創新或形成新的表意內容，而未能構成會員域內法上的合理使用⁵³。是以在TRIPS協定上，勢將難以通過目前顯得更為嚴格的第十三條著作權例外條款。然而完全複製原作，時而在人際間溝通表達上有其實際需要，已如前述。且同樣的內容置於不同的表達脈絡之下，也有可能形成不同的表達內容與表意內涵。此時表意人所擁有的憲法上言論自由權利，即會支持著作權例外條款

in Trademark Law, 92 IOWA L. REV. 1597, 1617-18 (2007). 關於KP Permanent案的評述，*see e.g.*, Adrienne Y. Cheng, Note, *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.: Reconciling Fair Use and the Likelihood of Confusion*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 425 (2006); 王敏銓，從KP Permanent案看美國商標法中的合理使用，美國最高法院重要判決之研究：2004-2006學術研討會，中央研究院歐美研究所主辦，2007年12月14日。

⁵² See Rebecca Tushnet, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 YALE L.J. 535, 562-82 (2004).

⁵³ *Id.* at 550; Jeremy Kudon, Note, *Form over Function: Expanding the Transformative Use Test for Fair Use*, 80 B.U.L. REV. 579, 597-605 (2000).

朝向較為寬鬆的方向發展⁵⁴。決定會員域內法或國際法上例外條款所容許之豁免範圍時，若執意不予考量類此相對立之政策目的與社會基本價值，容易流於單面向著重於智慧財產可能遭受的侵害，忽略其他可能同時受到影響的公共利益，實難謂為妥適的規範決定方式。尤其例外條款不考慮系爭措施所欲達成之社經目的，事實上造成智慧財產相較於其他公益目的，其相對重要性無論所處現實環境如何變遷，均將保持僵固，絕不變動。此種以不變應萬變的態度，實在難以適應世貿組織為數眾多的會員，日復一日所面臨的各種域內治理挑戰與人民殷切需求。

此外，爭端解決機構至今排拒在第三步驟原則之要件解釋上考量政策目的之立場，也讓人不得不懷疑，難道會員所欲達成之政策目的無論多麼微不足道，一概足以正當化概括型例外條款所管轄的權利例外，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？倘若答案是肯定的，那麼依照此一邏輯推演，會員政府似乎大可以基於尊崇該國皇室、鞏固國家團結之理由，而完全免除其皇室成員可能遭遇的各項智慧財產法律限制。由於此種例外對於權利人所造成的權利例外與經濟上損害均甚為有限，依照目前爭端解決機構對概括型例外條款的解釋結果，若全不考慮會員所欲達成目的是否正當，僅只注重第三步驟原則的要件文義本身，應該尚未違反概括型例外條款。此一結果，對於TRIPS協定所欲達成建立全球智財最低限度保護標準之目的而言，豈不荒謬？又焉為設立本組例外條款之規定原意？事實上，世貿組織會員採取智慧財產權利例外的背後理由，形形色色各不相同，其所需求或足以支持之

⁵⁴ See Jed Rubenfeld, *The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality*, 112 YALE L.J. 1, 7-11 (2002); Tushnet, *supra* note 52, at 545-50; Lee Ann W. Lockridge, *The Myth of Copyright's Fair Use Doctrine as a Protector of Free Speech*, 24 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 31, 94-103 (2007).

權利例外範圍亦不盡相同。例如美國著作權法一一〇條第五項乙案中未能通過三步驟原則的商業型例外，乃係來自於該例外主要受惠者團體全國餐飲業協會（National Restaurant Association）對於國會楔而不舍的努力遊說⁵⁵。相較於其他涉及重要社會經濟目的或人類基本價值的權利例外，例如前述商標的描述性合理使用⁵⁶，或是取得維護公共健康所必須之醫療藥品（essential medicine）⁵⁷等，此種透過利益動員與積極遊說而贏得的免費午餐，應否與之享有一視同仁的權利例外範圍，而完全無須考量個別權利例外所欲達成政策目的之間的懸殊差異，也不能令人無疑。

伍、概括型例外條款與GATT第二十條之比較

在世貿組織各項協定之中，除了TRIP協定外，關稅暨貿易總協定（GATT）第二十條與服務貿易總協定（GATS）第十四條，也同樣屬於概括型例外條款，其中尤以GATT第二十條歷史較為悠久，也較常被會員所援用。本文以下擬透過與GATT第二十條的比

⁵⁵ Helfer, *supra* note 9, at 137-38; McCluggage, *supra* note 9, at 15-16.

⁵⁶ 參見前引註47至註51之本文說明。

⁵⁷ 就此世貿組織總理事會（General Council）已經於2005年12月6日通過在TRIPS協定中增加第31條之1，建立特殊的強制授權制度，以供應開發中國家維護其公共健康之必須藥品。總理事會並於2007年12月18日決議將本條文開放各會員接受的時限，延長到2009年底；General Council, *Amendment of the TRIPS Agreement – Extension of the Period for the Acceptance by Members of the Protocol Amending the TRIPS Agreement*, WT/L/711 (2007.12.21). 有關第30條專利權例外條款在解決必須藥品問題上可能扮演的角色，請見王立達，從TRIPS協定與公眾健康爭議論專利強制授權之功能與侷限，*科技法學評論*，1卷1期，頁239-240，2004年4月；Frederick M. Abbott, *The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health*, 99 AM. J. INT'L L. 317, 338-43 (2005).

較，進一步凸顯TRIPS協定概括型例外條款的問題所在，並且具體顯現其可能缺失。與TRIPS協定例外條款相較，GATT第二十條並不限定其適用範圍。GATT中之各項義務違反，基本上均可適用本條規定。雖然該協定同時也設有不少列舉型例外條款⁵⁸，然而這些條款的適用範圍大多既特定且有限，因此第二十條仍然是GATT最主要的例外條款，廣泛運用於判定會員義務違反之合法性，與本文關注之TRIPS協定概括型例外規定具有類似特性。兩者不僅同屬對於會員權利例外之概括控制條款，所處理的也往往是會員所享有之條約權利與其他會員之域內特定公益發生衝突的情形。由於所面對的利益狀態與在條約中所扮演的角色皆相類似，是以本文以此為出發點，在前述對於本類型例外條款之規定與解釋現狀所為問題剖析基礎上，GATT第二十條正可作為進一步對照觀察之對象，以探索本類型例外條款若欲透過概括規定方式，達成智慧財產與其他公益維護之間的衡平，在規範要素與審查步驟上是否有其欠缺之處⁵⁹。

一、政策目的、目的手段關聯性與個案利益衡量

首先，GATT第二十條將貿易以外的多種政策目的，明文納入合法性判斷的考慮範圍。諸如公共道德、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，都在該條明文承認的考慮因素之列。藉由此種方式，GATT明白肯認會員推動其社經政策之合法性與重要性，即便與GATT其他條文發生衝突，亦不因之而當然違反

⁵⁸ 例如GATT第1條第2項、第3項、第4項針對最惠國待遇的例外，第14條維持國際收支平衡的例外（主要針對第12條與第18條B部分）。

⁵⁹ 本文無意主張TRIPS協定應採取類似GATT第20條、超越個別智慧財產權之一般性例外條款，而僅欲透過另一運作良好之世貿組織例外條款，反映TRIPS協定例外條款目前所面臨的問題。

GATT之規定⁶⁰。在此一背景下，第二十條進一步提出一套完整的審查標準，以避免會員之社經政策措施不必要地限制國際貿易，或者對之造成過度沉重的負擔。第二十條本文（*chapeau*）針對會員限制GATT權利的各種系爭規定，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之掩飾下，對於國際貿易進行限制。除此之外，在該條的部分款次規定中，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*）⁶¹。

而在TRIPS協定概括型例外條款目前運作方式之中，不僅忽略系爭權利例外所欲達成的政策目的究竟為何，也欠缺類似第二十條本文對於濫用權利例外之禁止規定。對於系爭權利例外與其所欲達成的政策目的之間，也完全沒有必要性或是合理關聯性等任何強度的關聯性要求。從GATT第二十條的角度看，TRIPS概括型例外條

⁶⁰ See JOHN H. JACKSON, *THE WORLD TRADING SYSTEM* 233 (2d ed. 1997).

⁶¹ 摘錄GATT第20條本文與(a)、(b)兩款規定如下：「

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

(a) necessary to protect public morals;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

...

中譯如下：

下列措施除禁止對相同條件普遍存在之國家，以恣意或構成不正當歧視之方式予以適用，或是形成隱藏性的國際貿易限制之外，本協定涵蓋之任何規定，一概無意阻礙任何締約國採取或實施以下措施：

(a) 保護公共道德所必要者；

(b) 保護人類、動物或植物之生命或健康所必要者；

……。」

款欠缺兩個重要的審查步驟。首先是必要性原則，概括型例外條款並不要求會員系爭權利例外，必須是有助於達成其所主張政策目的之可行手段。它們也不要求系爭權利例外必須是可能達成該政策目的之多種手段之中，對於智慧財產權利例外較小者。缺乏此一審查步驟，將可能導致概括型例外條款濫行允許無須透過限制智慧財產權即可達到其目的之社經措施，或是容許超越達成該政策目的之所需程度之智慧財產權利例外。此項缺失同時也會導致忽略智財權利例外對於達成經社目的之重要性與必要性。

連結到前述目前前三步驟原則實務見解的嚴苛程度，TRIPS協定概括型例外條款忽視系爭權利例外對於達成政策目的之必要性，事實上強化了本型例外條款單方護衛智慧財產的防禦性格，損及其作為智慧財產與其他公共利益間之中介調節閥所應該具備的中立角色。它同時也導致本型例外條款忽視了在保護智慧財產的同時，應當賦予其他可能與之衝突的社經目標相當幅度的政策施展與迴旋空間。

第二個缺少的審查步驟，是智慧財產保護與其他經社目的之間的個案利益衡量。這個步驟雖然看似存在於三步驟或二步驟原則的最後要件：「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」⁶²。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。因此何謂第三人的合法利益，至今尚無清楚的輪廓。尤有進者，由於系爭權利例外必須完全通過概括型例外條款之各項要件，才可判定為符合TRIPS協定。因此即便個別會員的智財權利例外得以通過此一個案利益衡量，但倘若其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

⁶² 此處以專利權（第30條）與工業設計（第26條第2項）之規定為例說明，商標權例外條款（第17條）具有類似考量因素，但規定文字略有不同。

益，因而無法通過前述第一或第二要件時，則未及達到第三要件審查階段，該措施就已遭判定違反TRIPS協定，並無機會進入第三人合法利益與智財權人利益之個案衡量階段。

由於概括型例外條款廣泛適用於個別智財權利各種可能的例外限制規定，因此十分需要透過目的手段間之關聯性控制（例如必要性原則），以及個案利益衡量等機制，以因應個別案件中之不同事實狀態，以便在智財權利與其他公益目的之間，追求最大可能之共同實現，實踐個案衡平與正義。今本型例外條款缺乏進行個案利益衡量之機會，將導致無法針對個案情形，尋求智財權利與其他社經目的間之最適平衡點。在裁決小組之嚴格解釋下，本組例外條款不僅喪失在個案中適度調節智財權利，以成全更重要公共利益的應有功能，並且反倒成為捍衛智財權利、阻擋權利例外的捍衛鬥士，完全失去其原本應有的制度定位。尤有進者，並非所有的概括型例外條款，規定文字中均包含個案衡量之概念要素。第十三條著作權例外條款之第三要件，就未包含考慮第三人合法利益之文字，完全欠缺此種因素存在。

二、適用範圍與對會員主權之尊重

在適用範圍方面，GATT第二十條廣泛適用在各種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，在加拿大藥品專利案中，裁決小組以第三十條專利例外條款規定其乃專利專屬權利（the exclusive rights conferred by a patent）之例外規定為由，明白拒絕將之適用於第二十八條專利權人各項專屬權利以外的條文，包括第二十七條第一項不得按技術領域對於專利權保護給予差別待遇的規定⁶³。此一解釋導致專屬

⁶³ Canada-Pharmaceutical Patents, *supra* note 3, ¶¶ 7.91-93.

權利以外的部分，例如可取得智財保護之標的等，除目前少數列舉的限制許可之外，並無例外條款可以適用。如此一來，不僅TRIPS協定將變得更加嚴苛，在GATT第二十條廣泛適用於各種GATT條約權利的背景下，除了前述TRIPS協定條文字面文義之外，似乎缺乏其他強有力的理由，將概括型例外條款限制適用於智慧財產各項專屬權利之上。這將導致TRIPS協定中其他類型的權利規定，都將成為會員時時刻刻必須恪守咸遵，不可須臾或離的絕對條約義務。將大部分的TRIPS協定條文推導到如此極端地步，不容許任何合理例外存在，是否符合會員們當初簽訂本協定時之用意與預期，令人懷疑。面對今日複雜多變的世界環境，也難保不會有窒礙難行之處。如同學者Robert Howse所指出，會員十分可能需要針對特定產業或科技領域而限制其智慧財產權。例如為了維護公共健康，可能需要對於醫療器材或藥物限制其專利權之效力範圍。此時若硬性要求此種限制必須一體適用於各種科技領域，不僅反倒擴大其權利例外之涵蓋幅度，同時會員所欲達成的政策目的，可能也不足以合理支持如此廣泛的例外範圍⁶⁴。裁決小組此種解釋結果，不僅難以切合實際，並將使得TRIPS協定進一步喪失國際條約所應具有的彈性空間。

最後，對於會員之主權決定應該給予何種程度的尊重（deference），是GATT與TRIPS協定所共同面臨的課題。在TRIPS協定方面，由於概括型例外條款迄今實務解釋甚為嚴格，而且該等條款並未採取必要性原則與個案利益衡量等機制，以考慮系爭權利例外對於會員主權決定所欲達成經社目的及對整體公益之相對重要性與關聯性，以保留會員運用智財權利例外作為政策工具之有效決策空間，對於會員主權並未給予足夠的尊重。申言之，概括型例外條款

⁶⁴ Howse, *supra* note 8, at 505-06.

的規定內容與目前適用結果，都將實質削減會員涉及減損智財權專屬權利之政策決定空間，有可能增加其國內治理上的實際困難。由於世貿組織目前整體而言，也面臨過度侵犯會員主權的指控⁶⁵，TRIPS協定本型例外條款朝向嚴格方向發展，勢必將使此一問題變得更為嚴重。

三、小 結

綜上，經由對於TRIPS協定概括型例外條款規範現狀的分析，及其與GATT第二十條的比較對照，呈現出本型例外條款防禦性格過於濃厚，未能將智財保護以外的其他公益目的妥善納入考慮之明顯缺陷。這與其原本應該扮演的角色——兩者間之平衡調節閥，已經相去甚遠。依照目前本型例外條款的適用結果來看，其不僅已在兩者之間失去平衡，單方往智財方面傾斜，同時已經成為保護智慧財產之忠實護衛隊。這也造成了TRIPS協定與會員域內法共同走向之間的落差⁶⁶。學者們已經指出，TRIPS協定中要件趨向嚴格的著作權例外條款（第十三條），可能會對於美國著作權合理使用原則的諸多層面，造成嚴重衝擊⁶⁷。由於TRIPS協定可說是目前國際智財協定中最具強制力與執行力者，其主要例外條款如此失衡發展，很有可能對於未來國際間以及會員域內智財保護的健全發展，產生

⁶⁵ 關於此一議題之發展現況簡介，參見Kal Raustiala, *Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law*, 6 J. INT'L ECON. L. 841, 841-44 (2003)，與該處所引文獻。

⁶⁶ 參見本文肆、三。

⁶⁷ Helfer, *supra* note 9, at 48-3; Rochelle Cooper Dreyfuss & Andreas Lowenfeld, *Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPS and Dispute Settlement Together*, 37 VA. J. INT'L L. 275, 306 (1997); Okediji, *supra* note 10; Paul Edward Geller, *Can the GATT Incorporate Berne Whole?*, 12 EUR. INTELL. PROP. REV. 423 (1990).

十分不利的影響。

陸、缺乏未來改革空間

除了以上條文結構與個案裁決所產生的問題之外，TRIPS協定概括型例外條款還存在另一層面的問題。隨著近年世界智慧財產保護標準的提升，越來越多的學者與民間團體開始反省現行智慧財產法律是否需要加以改革。例如開放原始碼——自由軟體運動（open source/free software movement），主張智財權人必須將電腦軟體的原始碼（source code）公諸於世，以解決目前一般僅公開人類難以理解的目的碼（object code），造成軟體開發者互相交流軟體架構與撰寫方式，以及開發相容性產品上的障礙⁶⁸。按智慧財產制度除了鼓勵創新本身之外，亦以促進與創新相關之資訊流通，作為主要目的之一。專利法要求發明人必須充分揭露個別專利之技術內容，達到相關領域中具有通常知識者均可據以實施之地步，始可授與專利權⁶⁹。著作權法雖無此種硬性規定，但著作權法僅保護特定著作物之表達形式（expression），並不保護著作物所傳達的思想（idea）⁷⁰。同時著作權法僅賦與著作人有限之權利存續期間，在

⁶⁸ See e.g., STEVEN WEBER, THE SUCCESS OF OPEN SOURCE 46-49 (2004); LAWRENCE LESSIG, THE FUTURE OF IDEAS: THE FATE OF THE COMMONS IN A CONNECTED WORLD 252-53 (2001). 原始碼為軟體工程師撰寫軟體時所使用之程式語言，具有與人類語言類似的結構。軟體撰寫完成之後會組譯（compile）成為電腦可讀取、由連續不斷的0與1符號所組成的目的碼。

⁶⁹ 如我國專利法第26條第2項：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」依同法第67條第1款規定，違反第26條規定者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權。

⁷⁰ 如我國著作權法第11條之1：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之

權利期間內復允許他人合理使用受保護之著作內容⁷¹。鼓勵創新活動所創造出來的新資訊多加流通，不僅可使社會整體普遍享受智財權鼓勵創新活動所帶來的成果，提升社會知識與技術水準，同時也可藉以誘發更多的創新活動與成果出現⁷²。我國著作權法第一條，同時亦以「促進國家文化發展」作為立法目的之一。倘吾人在承認電腦軟體可受著作權法與專利法保護的同時，受限於原始碼未揭露所形成的技術障礙，致令受到法律保護的技術思想無法公開流通，勢將不利於相關領域的技術進步與發展，而與智慧財產法促進創新與資訊流通的基本精神相違背。

倘若鑑諸前揭理由，考慮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，則首先遭遇的障礙即是TRIPS協定。該協定第十條第一項規定，電腦軟體無論原始碼或目的碼，均應依伯恩公約中有關文學著作（literary works）之規定加以保護。依照伯恩公約第一條與第二條，文學著作之保護前提為原創性（originality），即該著作為作者所獨立創作，並非抄襲剽竊而

表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」

⁷¹ 如我國著作權法第65條：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害（第一項）。著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響（第二項）。」

⁷² 著作與發明往往並非出於創新者一己之力，而係得力於其他人的貢獻與創新。大文豪如莎士比亞也經常擷取他人作品，其行為時而跡近於抄襲。JAMES BOYLE, SHAMANS, SOFTWARE, AND SPLEENS: LAW AND THE CONSTRUCTION OF THE INFORMATION SOCIETY 53-54, 230 n.12 (1996); Julie E. Cohen, *Creativity and Culture in Copyright Theory*, 40 U.C. DAVIS L. REV. 1151, 1163-64 (2007).

來⁷³。第二條對於其他可容許之著作權保護之積極與消極要件，例如固著性（*fixation*）、涉及官方文書、應用藝術與工業設計（*works of applied art and industrial designs and models*）等，均一一加以列舉，第六項並且規定該條所涵蓋的著作應在所有受該公約規範之國家受到保護。從這些規定中不僅不易找出公開原始碼要求之存在空間，同時TRIPS協定第十條第一項原始碼與目的碼分別獲得保護之規定，似乎寓有將兩者脫勾、獨立保護的意味。依照裁決小組至今解釋，概括型例外條款涵蓋範圍又僅限於專屬權利，不及於權利保護要件⁷⁴。因此即便世貿組織會員考慮採取強制公開原始碼之作法，以兼顧智財保護與新創意念及資訊通流，在TRIPS協定目前規定與解釋現況之下，仍舊是困難重重，缺乏足夠之容許空間。

此外，簽訂於一九九二年里約地球高峰會（*Rio Earth Summit*）的生物多樣性公約（*Convention on Biological Diversity*），至今已有接近二百個國家加入成為會員。該公約第十五條規定遺傳資源的取得，必須經過來源國的事先知情同意（*prior informed consent*），同時必須與之分享利用後所得的利益——無論是研發所得的技術成果，或是所獲得的金錢利益，以兼顧生物資源的開發利用、國家間的利益衡平，以及生態保育與維護生物多樣性。目前遺傳資源豐富國家（絕大多數為開發中國家）以此公約為根據，極力主張各國智慧財產法應考慮要求智財擁有者在申請專利或育種家權利⁷⁵時，必須正確揭露其遺傳物質來源，並且提出已取得來源國事前知情同意的相關證明。這些國家也同時主張各國應該著手建立要

⁷³ GOLDSTEIN, *supra* note 12, at 161-65.

⁷⁴ 參見前引註63至64處本文。

⁷⁵ 我國植物品種與種苗法稱之為「品種權」，見同法第3條第1款、第12條第1項。

求遺傳資源之智財權利人與來源國分享研發成果與所獲收益的利益分享機制⁷⁶。然而依照TRIPS協定第二十七條第一項規定，只要是具備新穎性、進步性與產業利用性等一般可專利要件的發明，除了同條第二項、第三兩項允許排除的專利標的外，均應給予專利保護。有關發明的公開揭露，第二十九條僅規定會員應（shall）要求專利申請人充分揭露該發明至所屬技術領域中具有通常知識者得據以實施，並得（may）要求申請人揭露其申請時所知的最佳實施例（best mode）與他國專利申請情形。同協定第六十二條第一項雖然規定會員得（may）要求權利人遵守合理的程序與程式（procedure and formalities）規定，作為取得或維持智財權利之條件，然亦以不違反該協定其他條文規定為限。倘若世貿組織會員考慮增加揭露遺傳物質來源地等資訊，作為取得專利保護之前提條件，此項要求可否歸為第六十二條所稱之程序與程式規定，並且不牴觸該協定其他條文規定，即極具爭議性。巴西與印度等開發中國家目前正提案修正TRIPS協定，容許會員將遺傳物質來源國以及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，以克服此項困難⁷⁷，顯見現行TRIPS協定規定確實造成阻礙。

以上這些改革主張，對於智慧財產的享有及其權利範圍都可能

⁷⁶ 有關目前國際間對於遺傳資源保護之討論內容與考慮選項，可見World Intell. Prop. Org., Intergovernmental Comm. on Intell. Prop. & Genetic Resources, Traditional Knowledge & Folklore, *Genetic Resources: List of Options*, WIPO/GRTKF/IC/12/8(a) (2007.12.07), available at http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=89712; World Trade Org., TRIPS: Reviews, Article 27.3(B) and Related Issues – Background and the Current Situation, available at http://www.wto.org/english/tratop_/trips_e/art27_3b_background_e.htm. (last visited: 2008.02.10)

⁷⁷ WTO, *supra* note 76 (under the title of “The debate”).

加諸額外的限制。雖然這些改革運動最終是否會被各會員經濟體所採納，目前尚在未定之天，然而TRIPS協定如前所述，目前對於智財權利例外採取甚為嚴格的規範。如此一來，各會員政府縱使有意檢討改善現行智慧財產法律制度，但在TRIPS協定重重設限之下，若非徒呼負負，拊掌歎息，則只有冒險違反國際義務一途。然而法與時轉者治，不與時轉則窒。為求法律安定性與進步性之間的平衡，法律規範設計之時，即須預留彈性空間，以供未來法制檢討改進之需。國際規範由於適用範圍廣及全球各類型國家，涉及不同社經發展階段、紛歧治理環境與面貌各異的社會問題，更有必要預留適當的彈性發展空間，以供各會員視其本身需求，調整其域內法律制度。TRIPS協定如果封堵了合理檢討限縮智財保護要件與權利範圍的可能空間，那麼全球智慧財產法制的發展選項，就只剩下維持現狀與繼續強化二途。然而人類社會的發展與進步，往往來自於嘗試錯誤與反省檢討改進。目前智慧財產的保護現況，距離盡善盡美、全無檢討縮減可能性之地步，尚有不小的努力空間。TRIPS協定概括型例外條款若預留過少的彈性迴旋空間，將會造成各會員檢討智財法制時之沉重枷鎖與過度負擔，就全球智財法制之長遠發展而言，實非幸事。

柒、可能的解決方案

面對一連串TRIPS協定概括型例外條款之現存問題，可能的解決方案，大抵可分為兩類。一是透過爭端解決機構對於這些條款的解釋，逐步進行調整與修正；一是直接修改TRIPS協定現行例外條款規定內容。由於目前相關討論尚未至豐富成熟地步，尚不足以就個別解決方案一一進行檢討分析。本文以下將針對前述兩個方向的基本利弊差異，進行綱要性的評估，藉以釐清其各自形貌與未來可

能的發展。

就第一種解釋論途徑而言，Robert Howse曾主張，依照目前國際間承認的條約解釋習慣法——維也納條約法公約（Vienna Convention on the Law of Treaties）第三十一條，條約使用的任何語詞必須根據其身處的條約規範體系（context），考量其規範目的與目標（purpose and object）而解釋之。TRIPS協定第七條的目標規定與第八條的原則規定⁷⁸，相對於該協定其他條文規定，正係處於此種地位。因此概括型例外條款之各項要件，諸如第一要件「有限例外」與最後要件中之「合法利益」的詮釋，理應遵照這些方針規定的指示，才能得出比較穩當妥切的條約解釋⁷⁹。

此一改革方案的確具有解釋論上之法理依據。爭端解決機構在文義許可範圍內，確實應當考量例外條款調節平衡智財保護與其他公共利益的體系定位，避免將之解釋得過於嚴苛，以避免智財保護過於絕對化，因而損及其他重要政策目標之實現。但是TRIPS協定概括型例外條款之規定，並未將會員智財權利例外所欲達成之政策目的，納入其三步驟或二步驟原則的考慮範圍，也未有效納入個案利益衡量要素，以權衡個案中智財保護與其他公益維護間之相對重要性與急迫性⁸⁰。再者，TRIPS協定第七、八兩條，若非採取非強制性之用語（should），就是限制在未與該協定其他條文牴觸範圍內，方得適用。因此若僅以這兩條條文作為改革現況之基礎，實難期待其得以扭轉裁決小組目前依照本型例外條款之規定文義所得出的解釋結果。尤其上述主張在目前出現的例外條款相關爭端解決案

⁷⁸ 條文內容見註43至44及該處本文。

⁷⁹ Howse, *supra* note 8, at 496-98, 501-05. 其他解釋論方面的嘗試，參見 Dinwoodie & Dreyfuss, *supra* note 10.

⁸⁰ 見本文肆、四與伍、一。

件之中，往往是被告方所提出的主要論據之一。裁決小組多次面對這些主張，然而並未就TRIPS協定第七、八兩條作出有利於被告方的解釋，也顯現此一改革途徑的困難之處⁸¹。

而就修改TRIPS協定之立法論途徑而言，其最大的問題在於國際現實政治上的困難。TRIPS協定為已開發國家與開發中國家於烏拉圭回合談判角力之下的產物。開發中國家原本堅持不願在該回合進行有關智慧財產保護標準的談判，後因美國將三〇一條款單邊貿易制裁規定，擴張並加強運用於海外智財保護方面，報復多個侵害智財嚴重國家，並且藉以對TRIPS協定談判施加壓力。開發中國家一方面希望將智財保護納入世貿組織規範，以排除美國單邊貿易報復的可能，另一方面在已開發國家同意以開放農產品與紡織品市場作為交換條件之下，方始同意展開TRIPS協定談判，終至締結本協定⁸²。但自TRIPS協定簽訂至今，已開發國家國內主張加強保護智財權一方聲勢高漲，包括科技產業、出版業與數位內容提供者，均大力提倡拉高智慧財產保護水準，受到法律保護的智慧財產權利範圍隨之大幅擴張⁸³。歐美等國並同時運用自由貿易協定等雙邊或複邊管道，迫使其他國家跟進調高智慧財產保護強度，超過TRIPS協定所要求的保護水準⁸⁴。在此種背景下，已開發國家勢難同意放

⁸¹ 這些案件的裁決小組並非清一色由智財方面專家所組成。例如加拿大藥品專利案之裁決小組主席，即由美國知名的資深貿易法學者Robert E. Hudec擔任，其對於GATT與世貿組織各項協定解釋均非常熟稔。

⁸² WATAL, *supra* note 13, at 11-47; SUSAN K. SELL, PRIVATE POWER, PUBLIC LAW: THE GLOBALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 108-11 (2003).

⁸³ James Boyle稱之為第二次圈地運動。See James Boyle, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, 66 LAW & CONTEMP. PROBS. 33, 37-41 (Winter-Spring 2003).

⁸⁴ 例如美國目前把著作物的科技保護措施（technological protection measures，我國著作權法第80條之2稱為「防盜拷措施」），列為與他國簽訂自由貿易協定

寬目前TRIPS協定例外條款對於會員權利例外所加諸的種種阻礙⁸⁵。再者，在經濟上處於弱勢的開發中國家，也難以提供其他經貿利益，作為調整智慧財產保護標準的交換條件。事實上，在經濟發展的大旗之下，開發中國家經常把智財保護的合理化，置於相對次要的順位上。是以若欲透過修訂TRIPS協定規定內容之方式解決前述問題，國際現實上困難重重。

從最近的TRIPS協定條文修正實例，也可看出這項工作有多困難。依照二〇〇一年九月多哈部長會議TRIPS協定與公共健康宣言的指示，TRIPS理事會應協商研擬具體辦法提報總理事會（General Council），使會員在符合一定條件之下得以核發專利強制授權，許可域內藥廠製造其他會員維護公眾健康所需藥品，並出口至該特定會員，不受TRIPS協定第三十一條(f)款，強制授權以供應國內市場為主之規定拘束。總理事會經過一而再、再而三的拖延，終於在二〇〇三年八月底Cancún部長會議前夕，通過此項豁免案⁸⁶。雖然在通過該豁免決定之時，會員間即已達成共識，要在六個月之內修正TRIPS協定，將此項豁免決定納入TRIPS協定，成為正式條文，然而因豁免案當初通過時，主席宣讀的會員間其他共識內容⁸⁷應以

的必備內容。See, e.g., Richard Li-dar Wang, *DMCA Anti-Circumvention Provisions in a Different Light: Perspectives from Transnational Observation of Five Jurisdictions*, 34 *AIPLA Q.J.* 217, 220 (2006); Brandy A. Karl, *Enforcing the Digital Millennium Copyright Act Internationally: Why Congress Shouldn't Lock in the Current DMCA by Approving the Current Version of the U.S.-Singapore Free Trade Agreement*, FINDLAW'S WRIT, available at http://writ.news.findlaw.com/student/20030519_karl.html. (last visited: 2003.05.18)

⁸⁵ 此項因素亦將造成前述解釋論解決途徑之巨大阻力。

⁸⁶ General Council, *Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, WT/L/540 (2003.08.30).

⁸⁷ General Council, *Minutes of Meeting on August 25, 26 and 30, 2003*, ¶ 29,

何種方式納入TRIPS協定的技術問題無法達成共識⁸⁸，直到二〇〇五年十二月六日香港部長會議前夕，總理事會才通過將之增列為TRIPS協定第三十一條之一⁸⁹。此項修正乃是世貿組織一九九五年成立以來所轄協定的首次修正。藥品強制授權與公共健康議題，乃是多哈回合談判預定完成時程最早的協商項目，也是談判開始時會員之間最具共識的談判議題，遽料此一條文之修正進程仍然遭到此等不斷延宕。修改TRIPS協定條文的困難程度，由此可見一斑。

修正TRIPS協定條文雖然如此困難，然而在單靠解釋途徑無法解決概括型例外條款目前面臨問題的背景下，直接修正條文規定還是唯一足以解決前述問題的處理方式。目前學界已開始出現應該修正TRIPS協定的主張⁹⁰。此一改革方向應該如何加以落實，以及實體上TRIPS協定應當如何修正以解決現存問題，由於在現實環境中推動與實現的困難度頗高，因此尚有待仔細推敲斟酌。

捌、結 論

本文經由對於TRIPS協定概括型例外條款之規範現狀分析，及

WT/GC/M/82 (2003.11.13).

⁸⁸ *TRIPS Council Meeting Suspended In Effort To Meet Public Health Deadline*, BRIDGES WEEKLY TRADE NEWS DIGEST, 1-3 (2005.03.16), available at <http://www.ictsd.org/weekly/05-03-16/BRIDGESWeekly9-9.pdf>.

⁸⁹ General Council, *Amendment of the TRIPS Agreement*, WT/L/641 (2005.12.06). 本修正條文依照世貿組織協定（WTO Agreement）第10條第3款的規定，經過三分之二會員同意後，對接受該修正的會員發生效力。至於原豁免案通過時，總理事會主席所宣讀的會員共識內容，本次修正仍舊以相同方式呈現；see Press Release, World Trade Organization, Chairperson's Statement, available at http://www.wto.org/english/news_e/news05_e/trips_319_e.htm. (last visited: 2005.12)

⁹⁰ See e.g., Rochelle Cooper Dreyfuss, *TRIPS-Round II: Should Users Strike Back?*, 71 U. CHI. L. REV. 21 (2004).

與GATT第二十條的比較研究，呈現出目前概括型例外條款護衛性格過於濃厚，未將智財保護以外的其他公益目的妥善納入考慮範圍。這與其原本應該扮演的兩者之間平衡調節閥的角色，實已相去甚遠。依照目前本型例外條款的適用結果來看，其並不考慮智財權利例外所欲達成的政策目的是否足以支持其限制範圍，也不考慮該限制措施是否為達成該政策目的之必要手段，更不考慮智財保護與該等公益目的在具體個案情境下之相對重要性。這顯示概括型例外條款不僅已經失去平衡，單獨往智財方向傾斜，同時此種作法是否足以適切保護智慧財產本身，也令人懷疑。本型例外條款目前嚴格程度，不僅與會員域內智財法之一般走向產生明顯落差⁹¹，同時也不利於會員為妥善因應社經環境變遷，對於智財法制所可能採取的新興改革方案⁹²。國際社會與世貿組織各會員經濟體，實有必要正視此一問題，並且匯集心力探尋可能的解決方案。展望未來可能的問題解決方向，雖然解釋論途徑在法理上有其可能性，但也遭遇不少現行規定的阻礙。修正TRIPS協定雖然與解釋論途徑同樣面臨現實政治上的困難，但卻是唯一足以解決現存問題的方向。

91 參見本文肆、三。

92 參見本文陸。

參考文獻

一、中 文

1. 王立達，從TRIPS協定與公眾健康爭議論專利強制授權之功能與侷限，科技法學評論，1卷1期，頁215-246，2004。
2. 王敏銓，從KP Permanent案看美國商標法中的合理使用，美國最高法院重要判決之研究：2004-2006學術研討會，中央研究院歐美研究所主辦，2007。
3. 楊崇森，專利法理論與應用，2版，2007。
4. 蕭雄淋，著作權法論，5版，2007。
5. 羅明通，著作權法論II，6版，2005。

二、外 文

1. Abbott, Frederick M., *The WTO Medicines Decision: World Pharmaceutical Trade and the Protection of Public Health*, 99 AM. J. INT'L L. (2005).
2. BOYLE, JAMES, SHAMANS, SOFTWARE, AND SPLEENS: LAW AND THE CONSTRUCTION OF THE INFORMATION SOCIETY (1996).
3. Boyle, James, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, 66 LAW & CONTEMP. PROBS. (Winter-Spring 2003).
4. Brennan, David J., *The Three-Step Test Frenzy – Why the TRIPS Panel Decision Might be Considered Per Incuriam*, INTELL. PROP. Q. (Feb. 2002).
5. Cheng, Adrienne Y., *Note, KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.: Reconciling Fair Use and the Likelihood of Confusion*, 21 BERKELEY TECH. L.J. (2006).
6. Christakos, Helen A., *WTO Panel Report on Section 110(5) of the U.S. Copyright Act*, 71 BERKELEY TECH. L.J. (2002).
7. Cohen, Julie E., *Creativity and Culture in Copyright Theory*, 40 U.C. DAVIS L. REV. (2007).

8. Cornish, William R., *Experimental Use of Patented Inventions in European Community States*, 29 INT'L REV. INTELL. PROP. COMPETITION L. (1998).
9. Dinwoodie, Graeme B. & Dreyfuss, Rochelle Cooper, *International Intellectual Property Law and the Public Domain of Science*, 7 J. INTL. ECON. L. (2004).
10. Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. (2007).
11. Dinwoodie, Graeme B., *The Development and Incorporation of International Norms in the Formation of Copyright Law*, 62 OHIO STATE L.J. (2001).
12. Dreyfuss, Rochelle Cooper & Lowenfeld, Andreas, *Two Achievements of the Uruguay Round: Putting TRIPS and Dispute Settlement Together*, 37 VA. J. INT'L L. (1997).
13. Dreyfuss, Rochelle Cooper, *TRIPS-Round II: Should Users Strike Back?*, 71 U. CHI. L. REV. (2004).
14. Geller, Paul Edward, *Can the GATT Incorporate Berne Whole?*, 12 EUR. INTELL. PROP. REV. (1990).
15. GOLDSTEIN, PAUL, *INTERNATIONAL COPYRIGHT: PRINCIPLES, LAW, AND PRACTICE* (2001).
16. Helfer, Laurence R., *World Music on a U.S. Stage: A Berne/TRIPS and Economic Analysis of the Fairness in Music Licensing Act*, 80 B.U.L. REV. (2000).
17. Howse, Robert, *The Canada Generic Medicines Panel: A Dangerous Precedent in Dangerous Times*, 3 J. WORLD INTELL. PROP. (2000).
18. JACKSON, JOHN H., *THE WORLD TRADING SYSTEM* (1997).
19. Kudon, Jeremy, *Note, Form over Function: Expanding the Transformative Use Test for Fair Use*, 80 B.U.L. REV. (2000).
20. LESSIG, LAWRENCE, *THE FUTURE OF IDEAS: THE FATE OF THE COMMONS IN A CONNECTED WORLD* (2001).
21. Lockridge, Lee Ann W., *The Myth of Copyright's Fair Use Doctrine as a Protector of Free Speech*, 24 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. (2007).
22. McCluggage, Laura A., *Section 110(5) and the Fairness in Music Licensing Act: Will the WTO Decide the United States Must Pay to Play?*, 40 IDEA (2000).

23. Okediji, Ruth, *Toward an International Fair Use Doctrine*, 39 COLUM. J. TRANS. L. (2000).
24. Raustiala, Kal, *Rethinking the Sovereignty Debate in International Economic Law*, 6 J. INT'L ECON. L. (2003)
25. Ritter, GERALYN, *Intellectual Property Disputes in the WTO*, in 6 INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW & POLICY 47-1 (Hugh C. Hansen ed., 2001).
26. Rubinfeld, Jed, *The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality*, 112 YALE L.J. (2002).
27. SCHECHTER, ROGER E. & THOMAS, JOHN R., *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS* (2003).
28. SELL, SUSAN K., *PRIVATE POWER, PUBLIC LAW: THE GLOBALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (2003).
29. Tushnet, Rebecca, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 YALE L.J. (2004).
30. Tushnet, Rebecca, *Trademark Law as Commercial Speech Regulation*, 58 S.C.L. REV. (2007).
31. Wang, Richard Li-dar, *DMCA Anti-Circumvention Provisions in a Different Light: Perspectives from Transnational Observation of Five Jurisdictions*, 34 AIPLA Q.J. (2006).
32. WATAL, JAYASHREE, *INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES* (2001).
33. WEBER, STEVEN, *THE SUCCESS OF OPEN SOURCE* (2004).
34. Weitman, Michael B., *Note, Fair Use in Trademark in the Post-KP Permanent World: How Incorporating Principles from Copyright Law Will Lead to Less Confusion in Trademark Law*, 71 BROOK. L. REV. (2006).

Exception Clauses in the TRIPS Agreement: General Exceptions as the Focus

Richard Li-Dar Wang*

Abstract

Each item of intellectual property protected in the TRIPS Agreement has its own exception clauses. These clauses regulate the width and scope of exceptions to those private rights and have become one of the focal points of disputes between member economies. Moreover, these clauses are not only related to IP protection, but also interact with other public values of individual members, such as morality, public health, nutrition, environment, dissemination of technology, and development of vital sectors. Consequently, these provisions are critical adjusting valves that strike the proper balance between IP protection and other socio-economic policy goals, and in the meantime demonstrate the normative complex of IP protection in both developed and developing countries.

Despite their crucial positions in the TRIPS Agreement, not all of the exception clauses are well drafted. Some of them are general excep-

* Assistant Professor, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University; S.J.D., 2007, Indiana University – Bloomington; LL.M., 2003, Georgetown University.

Received: April 7, 2008; accepted: October 22, 2008

tions, governing all variety of exceptions that are attached to a specific type of intellectual property, encompassing copyright, trademarks, industrial design, and patents. This group of exception clauses is characterized by vague wording, and the controlling criteria embodied in these provisions—the so-called “three-step” and “two-step” tests—contain no concrete standards and are hardly distinguishable from each other. The panel reports of the Dispute Settlement Body (DSB) fleshed out these criteria and clarified the vagueness to some extent, but meanwhile laid down interpretations that are excessively restrictive. The panel reports have been criticized as too grammatical and too intrusive to members’ sovereignty, since the ruling ignored relevant provisions of the TRIPS Agreement such as Articles 7 and 8.1, the objective and principle clauses. The reports also ignored contending policy goals and public interests that member economies may pursue by way of exceptions to IP rights. Given the key role of the TRIPS Agreement in the field of international IP regulation and the deficiencies present in its texts and DSB interpretations thus far, those general exceptions are in need of careful examination and consideration so as to find an adequate way to address their current problems.

Keywords: Exceptions to Intellectual Property, International Intellectual Property, TRIPS Agreement, Dispute Settlement in the WTO