

智慧財產權三法修正說明

為了提升我國國際參與及區域經貿競爭力，立法院於 2022 年 4 月 15 日正式三讀通過「著作權法」部分條文修正草案、「商標法」部分條文修正草案及「專利法第 60 條之 1」修正草案，並經總統於 2022 年 5 月 4 日修正公布，惟本次修法之施行日期仍待行政院定之。本次推動修法係促使我國智慧財產權相關法律與國際接軌，使其更為符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)之規定，我國已於 2021 年 9 月 22 日正式向 CPTPP 協定存放國紐西蘭遞交 CPTPP 申請函，望本次修法有利於未來加入 CPTPP 之諮商談判，本次修法相關內容簡要說明如下。

一、著作權法修法要點

1. 司法院釋字第 804 號解釋過去雖肯定著作權法以「光碟」作為提高刑責之重製方法和重製物，並未違反憲法所保障之平等權，然而該號解釋亦特別提及隨著科技發展，時至今日，非法重製他人著作之主要載體及重製方式已有明顯不同，立法機關應就加重處罰之分類標準適時檢討修正。而本次著作權法刪除之條項，包含第 91 條第 3 項、第 91 之 1 條第 3 項以及相對應之沒收、沒入規定(第 98 條和 98 條之 1)，即係針對「光碟」作為重製方式和重製物加重處罰之特別規定予以刪除，往後「光碟」形式之侵權將回歸第 91 條第 2 項、第 91 之 1 條第 2 項之一般規定。
2. 依 CPTPP 第 18.77 條規定，會員國應至少就具有商業規模之故意侵害著作權案件，訂定刑事程序及刑罰，賦予權責機關得依職權發動相關法律程序，無須經第三人或權利人正式提起告訴。故本次修正現行著作權法第 100 條，將原為「告訴乃論」之第 91 條第 2 項、第 91 之 1 條第 2 項，規定於重製物為「數位格式」時，在符合「侵害他人有償提供的著作」、「全部原樣重製」以及「造成權利人 100 萬元以上之損害」三要件之情形時，修改列為「非告訴乃論」之公訴罪，以符 CPTPP 協定並兼顧比例原則，以免過多司法資源集中在侵權案件的查處上。

二、商標法修法要點

1. 依 CPTPP 第 18.74 條規定，於民事程序中侵權人就其「明知」或「可得而知」所為之侵權行為，應負損害賠償責任，其中所謂「可得而知」，應包含間接故意(對於構成侵權之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者)及有認識之過失(對於構成侵權之事實，雖預見其能發生而確信其不發生

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

者)。故本次修法將原列於商標法第 70 條第 3 款之「明知有第 68 條侵害商標權之虞，而製造、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物品」，刪除「明知」等文字並增訂於商標法第 68 條第 2 項。

2. 為了符合 CPTPP 第 18.77 條規定「會員國對於故意進口或於國內以附有未經授權之標籤或包裝，用於商業交易管道且具商業規模者，應訂定刑事程序及刑罰」，以及針對過去曾發生將商品及標籤分開進口，藉此規避海關查緝，待進口後再組合成仿冒品之投機行為，本次修法爰就仿冒商標、團體商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品等行為，增訂刑事責任於商標法第 95 條第 2 項；並就仿冒商標、團體商標和證明標章之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品等行為之刑事責任，擴及於意圖供自己或他人用於同一商品或服務，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、「輸出或輸入」者(參照商標法第 96 條第 2 項)。

三、專利法修法要點

為符合 CPTPP 第 18.53 條規定，本次修法增訂專利法第 60 條之 1 第 1 項「藥品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第 48 條之 9 第 4 款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第 96 條第 1 項規定，請求除去或防止侵害。」，以完備藥事法參考美國、加拿大和南韓等法規後，於 108 年 8 月 20 日正式施行之「專利連結」制度，更為明確地規範新藥專利權人可起訴學名藥廠之法源依據。

此外，為了保護學名藥廠之權益，增訂專利法第 60 條之 1 第 2 項「專利權人未於藥事法第 48 條之 13 第 1 項所定期間內對前項申請人提起訴訟者，該申請人得就其申請藥品許可證之藥品是否侵害該專利權，提起確認之訴。」，使學名藥廠得於新藥專利權人未於規定期限內(根據藥事法第 48 之 13 條，乃自接獲申請人通知之次日起 45 日內)提起侵權訴訟時，得就其是否構成專利侵權提起確認訴訟，以大幅度地降低學名藥未來上市後，可能被追訴侵權之風險。