

國際動態

加拿大

加拿大聯邦政府爲了改善網際網路線上消費者的保護以及增進電子商務的成長，於今年四月四日通過 C-6 法案--即個人資訊保護和電子文件法 (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)，此一法案將於數週內獲得皇室之同意(Royal Assent)而成爲法律，並於二〇〇一年一月生效施行。此法藉保護網際網路上交易、聊天(communicate)或資料記錄所蒐集、使用或揭露的個人資訊，以促進電子商務的發展。C-6 法案主要包括兩部分：其一爲保護個人資訊的架構；另一爲處理電子文件的問題。此一立法將影響加拿大境內所有的商業，且於一年的過渡期經過後，適用於聯邦管理的私人部門或揭露省與省之間或國際間個人資訊的團體；而於經過兩年的過渡期之後，適用於個人健康資訊的部分。亦即謂每一因商業活動(commercial activity)的理由而蒐集、使用或揭露個人資訊的組織將必須遵守此法的規定，此處所謂的商業活動係指任何特定的交易、活動或行爲，或任何具有商業特徵的行爲，諸如販售、以貨易貨或基金招募

等行爲，而個人資訊係指關於一特定個人的資訊，但是不包括姓名、稱謂、事業處所或組織僱員的電話號碼。此外，在收集、使用或揭露個人資訊之前，必須獲得該人之同意，亦即有隱私原則(privacy principle)之適用，主要涵括同意、有限蒐集、有限使用、目的之認定(identification of purposes)、揭露與保留、安全措施、公開化等內容。

(國立中正大學法律學研究所研究生：劉筆琴彙整)

資料來源：World Intellectual Property Report, May.2000)

歐盟--Ford Motor Company v. OHIM

事實：本案原告 Ford 汽車公司欲以「OPTIONS」申請註冊歐盟商標(Community Trade Mark, 簡稱 CTM)，此一商標係使用於保險、擔保、財務或分期付款等服務，但此一商標註冊的申請因其在英國及法國沒有顯著(distinctive)的特徵而被拒絕。Ford 汽車公司不服此一決定上訴至 OHIM 之第二上訴委員會，並提出證據證明此一商標在比利時、丹麥、荷蘭、葡萄牙、瑞典和英國已有

使用於服務提供的情形，但是其並未提出任何證據證明此商標在法國有使用於服務的提供，Ford 汽車公司的此一上訴因其無法證明該商標在法國有獲得顯著性而被駁回。Ford 汽車公司再向 CFI(Court of First Instance)提起上訴，其所持上訴理由為可以在歐盟相當部分(substantial part of the European)的國家證明該商標經由使用獲得顯著性，包括一重要的國家例如本案的英國，則應允許該商標註冊申請。此外，Ford 汽車公司亦主張40/94/EC 議會規則第七條第三項的規定應排除同條第二項的規定而優先適用(40/94/EC 議會規則第七條第一項係規定拒絕商標註冊申請的原因；第二項規定基於商標欠缺顯著性且具描述性所為之拒絕，即使只有一部分的歐盟國家認為該商標不具可註冊性，此項規定仍有適用；第三項規定如果附於商品或服務的商標經由使用獲得顯著性時，則第一項 b、c、d 款關於拒絕商標註冊的規定不適用)，其指出 40/94/EC 議會規則第七條第二項的規定僅在澄清第一項規定的範圍，而在某特定的情況下，第三項的規定可排除前兩項規定而優先適用，而本案即屬前述此種情形。

法院(CFI)判決：法院判決指出

40/94/EC 議會規則第七條第三項必須依據第二項規定的原則加以解讀。基此見解，若欲依第三項的規定取得商標註冊，則必須證明此商標在歐盟相當部分的國家經由使用而取得顯著的特徵，否則將破壞歐盟商標的制度。何謂「歐盟相當部分的國家」，法院認為應依實際個案決定，在本案若認為原告無須證明其商標在法國具有顯著性，將使在法國使用該商標之正常商業行為，因原告主張侵害商標之訴訟而蒙受不利。因此，本案原告仍須證明其商標在法國具有顯著性，但原告 Ford 汽車公司對於「OPTIONS」在法語裡欠缺顯著性的事實並無爭執，且其亦未證明此一商標在法國經由使用取得顯著性，故法院基此理由駁回原告的上訴。

(國立中正大學法律學研究所研究生：劉筆琴彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, May.2000)

英國--Glaxo Group Limited & Other v. Dowelhurst Limited & Swingward Limited

事實：本案被告為一進口治療氣喘病藥品的業者，其於重新包裝這些藥品時使用原告的商標，而後將藥品

輸入英國販售。原告起訴主張被告重新包裝藥品、使用其商標的行為對其商標構成侵害，且指出平行進口只有在其使用被證明為必要(necessary)時方可允許使用該商標，亦即平行進口者只有在為使其進口的商品能在英國境內銷售而有此必要之情況下，才可使用該商標而不構成侵害。於此原告主張本案被告並無必要於明顯處使用該商標，即可使其商品在英國境內銷售，因此被告的行為侵害其商標。

法院的見解：承辦此案的法官指出，本案的爭點有二：一為平行進口者是否必須於使用商標專用權人之商標前證明其有使用的必要，如果是，則什麼情況構成此處的必要；二為若允許平行進口者使用商標專用權人之商標，則是否須先通知(notice)該商標專用權人，如果是，則通知的要件為何。關於第一爭點，承辦法官根據商標的功能(在於表徵商品或服務的來源以及商品或服務品質的保證)以及歷年歐洲法院的判決，發現歐洲法院並無判決支持商標專用權人有此種權利，可以主張平行進口只有在其使用被證明為必要時方可允許使用該商標。是以承辦法官從另一觀點出發，認為平行進口商品的再販售者基於將該商品商業化的理由而有

使用該商標的自由，而商標防止他人使用的措施將破壞羅馬條約第二十八條所揭諸的商品自由流通原則。因此判決商標專用權人並無權利主張平行進口只有在其使用被證明為必要時方可允許使用該商標，即使該使用對商標專用權人的權利造成很大的損害，亦禁止商標專用權人為如此之主張。關於第二爭點，承辦法官則認為使用他人商標的平行進口者必須通知該商標專用權人，使其知悉商標使用的情形。此一原則不僅適用於醫藥品平行進口的情形，承辦法官認為其應適用於任何商品平行進口的情形。

(國立中正大學法律學研究所研究生：劉筆琴彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, May.2000)

美國：商品外觀設計 (product design) 需具有第二意義始得受保護

美國聯邦最高法院於今年 3 月 22 日的一項判決中指出，商品外觀設計並不必然具有固有的區別性，當事人若欲主張他人有侵害情事，則主張者需先證明該商品外觀設計已具有第二意義。(Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc., No.99-150)

本案原告 Samara Bros. Inc. 為一家生產孩童服飾的廠商，於其產品上使用印度棉織布製成的心型、碎花與水果圖樣的貼花。被告 Wal-Mart Stores Inc.、Judy-Philippine Inc. (簡稱 JPI) 亦分別於其產品上使用相同棉織布製成的小腳印貼花，並仿冒 16 種原告的貼花圖樣，其中有 13 種已獲得著作權保護。原告遂依據藍哈姆法 (the Lanham Act) 第 43 條 a 項與著作權法主張被告侵權。

第一審法院判決原告勝訴，除對被告發禁制令外，並命其就違反藍哈姆法第 43 條 a 項與侵害著作權之行為，分別賠償原告 240458 與 912856 美元。

二審法院除同意系爭幼童服飾整體外觀得受藍哈姆法保護外，並引用 Knitwaves Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 36 USPQ2d 1737 (2d Cir. 1995) 乙案為例，認為被告使用相同材質並仿冒原告貼花之行為，已構成對原告著作權之侵害。

不過，最高法院對於本案卻有不同於一、二審法院之見解，而認為欲依據藍哈姆法主張權利之前提，必須系爭標的本身具有其「固有之區別性」(inherently distinctive)，否則即使他人使用相同之設計，亦非即屬違法。

儘管原告要求法院採用 Seabook Foods Inc. v. Bar-Wall Foods Ltd. (568 F.2d 1342, 196 USPQ 289, C.C.P.A.) 乙案所確立之標準，作為判斷本案是否具有固定區別性之依據，但法院認為此兩件案子未盡相同，故未採用。同時，基於下列理由，最高法院將二審判決廢棄並發回更審：

雖然權利人得對他人仿冒其標誌 (symbol)、裝置 (device) 或商品包裝 (trade dress)，致消費大眾對權利人之商品產生混淆之行為，依據藍哈姆法第 43 條 a 項而為主張，惟，前提必須系爭標的本身具有區別性，或已取得第二意義者，始有構成混淆之可能，而得請求救濟。法院指出，設計 (design)，例如顏色，本身並未具有任何之區別性可言。

所謂「固有的區別性」，法院解釋為「基於特別之目的，附加特殊之文字於商品，或以特殊設計包裝商品，使一般消費大眾得以藉此區別商品之來源。」例如使用暗示性的字眼（如以 "Tide" 表示洗衣清潔劑），或是用顯眼的包裝來吸引消費者對該項商品之注意，進而對該文字或包裝留下印象，日後消費者於購買時，便得憑該文字或包裝而區別商品之來源等。但是，若所使用之文字屬於「描

述性」或「地理名稱」者，例如「美味麵包」、「喬治亞蜜桃」，則不具有上述之區別性。

原告另外引用 Two Pesos Inc. v. Taco Cabana Inc.(505 U.S. 763,23 USPQ2d 1081(1992))乙案，主張商品設計本身亦應具有其固有之區別性，惟，法院認為該案乃係針對商品包裝 (trade dress) 而言，即餐廳裝潢本身若具有特殊性，則可能具有固有之區別性，並未言及商品設計亦具有固有之區別性，故二案並不能為相同處理。因此，法院認為本案中，系爭服飾貼花圖樣並未具有任何區別性，消費者亦未因該貼花而得以區別商品之來源。

(國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, May 2000)

日本：商業方法可獲得專利保護

日本特許廳 JPO 於去年十二月指出，任何與電腦軟體相關之發明，不論是否與商業方法有關，只要係透過電腦硬體從事資料處理之過程，今後將得視為電腦軟體相關發明類型，而取得專利權之保護。

此一類型之發明，雖然可能包含著昔日已經存在之傳統商業方法，

惟，由於其乃係利用一般電腦系統的例行程序，以及程式分析與技術而應用，故就電腦網路而言，此種商業方法並不會因此而欠缺進步性，導致無法取得專利。同時，揆諸於日本專利法第二條第一項對「發明」之定義：

「利用自然法則之技術思想的高度創作」，吾人於判斷電腦軟體相關發明是否可與專利時，應注意該項發明是否僅為單純自動排序，或僅係利用其排序來解決問題，如果是，則因不符合上述發明之定義，故無法予以專利，而無須考量該項發明是否與商業方法有關。

儘管日本現在已經大開商業方法專利之門，但 JPO 仍認為日本在有關財務技術等發明之專利數量，遠落後於美國。此可證諸於 JPO 之統計結果，在西元 1994 年到 1997 年間，美國專利商標局共核准了九十件此類相關之發明專利，而日本一直到西元 1999 年 6 月 7 日為止，亦不過核准了三件相關發明專利。蓋自 1994 到 1997 年間，美國至少核准了十件利用數學邏輯演算方法而設計成的新興交易方法，在這期間，日本專利局所受理的財務技術或其衍生物之發明專利申請案，美國約佔了全部的百分之二十五；相反的，日本人向美國專利商標局申請之件數，卻不到百分之

十。

不過，日本專利局、美國專利商標局與歐洲專利局已於去年十一月舉行過三邊會談，三方同意就此一領域，深入研究並相互比較彼此的審查基準，並預計於今年提出該項研究結果。

【專利申請案之早期公開制】

當專利申請案提出於日本特許廳後，特許廳將會於申請案提出後十八個月（自申請日或優先權日起算，以日期較早者為準），將該申請案之內容公開，這項制度稱為「kokai」。在 kokai 期間內，申請人對未經其許可而使用該項發明或創作之人，可先發警告信函通知該行為人，並得請求其給予合理之權利金。

根據今年一月一日施行的新專利法，申請人今後將可提早請求特許

廳將其申請案公開，而無須待十八個月期間屆滿。早期公開制的優點如下：

- 一、申請人越早請求公開，則便能及早行使 kokai 權利，向未經授權而使用申請人所公開發明之行為人，請求賠償金。
- 二、第三人得因申請案之公開，而避免重複發明、創作。
- 三、對於基於專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）而向日本提出專利申請之外國人，於其申請文件翻譯為日文並公開後，亦得享有前述之暫時性保護權利。

（國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, May 2000）