國際動態

加拿大--專利法規的修正

包括簡化電子作業程序以及符合專利合作條約(Patent Cooperation Treaty,簡稱PCT)的規定。敘述如下:

第一、關於簡化電子作業程序方面: 加拿大當局將增加電子作業程序和儲存專利文件的空間，申請人可以選擇最具成本效益的方式遞送文件給加拿大智慧財產局，此修正澄清專利申請案和其他文件使用電子申請的必要條件，且擴大電子作業程序的範圍。除變更向加拿大智慧財產局遞送文件的方式外，關於文件送達的日期亦有所修正，即書件若由申請人以郵寄遞送，在智慧財產局下班後送達，以次日爲送達下班日期；若書件以電子方式遞送(包括傳眞)，即使在智慧財產局下班後送達，只要在當地時間午夜十二點之前送達，皆視當日爲送達之日。

加拿大的專利法規之所以如此修正，乃由於申請日在專利註冊程序及電子傳送中均爲重要的角色，而加拿大關於申請日的規定並不明確，以致造成混淆的狀況。

第二、關於專利合作條約方面: 加拿大專利法規的另一修正重點，爲依循世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization)之專利合作條約的規定，提供了更多主張優先權的管道，關於主張優先權的期限和遞送需要資料的期限，即依巴黎公約的規定，從優先權日開始起算。

(資料來源: World Intellectual Property Report, June.1999
國立中正大學法律研究所研究生
劉筆琴彙整)

加拿大

本案係僅在加拿大銷售的可口可樂產品從加拿大出口的行爲，是否構成商標及其商譽之侵害。上訴人爲在加拿大註冊可口可樂商標的所有人Coca-cola Ltd.和在加拿大境內領有執照的產品製造商 Coca-cola Bottling

Ltd.。根據上訴書之記載，被上訴人 Pardhan 爲分配、貯藏、運輸以及從加拿大輸出這些經授權製造的產品。

當事人之主張---

上訴人主張: 被上訴人在加拿大境外販售僅爲加拿大市場製造、銷售的商品，破壞了兩位上訴人間的授權約定，也破壞了其他地區可口可樂商標所有人的權利。其所持的理由有：(1) 被上訴人所輸出的商品爲只在加拿大販售的可口可樂標籤和包裝的產品；(2) 被上訴人沒有確定這些產品的標籤是否爲進口國所承認的商標; 3 被上訴人沒有取得其他地區商標所有人的授權。

被上訴人之主張: 要求法院駁回上訴人的主張，因其主張中沒有揭露合理的訴訟原因。

法院的判決---

聯邦上訴法院判決的重點有二:第一爲被上訴人的行爲是否構成商標法所規定之禁止使用商標的行爲; 第二爲當事人間是否有契約關係存在。

關於第一點，被上訴人依據耗盡原則抗辯他們的行爲並不構成商標法所規範的行爲，法院贊同其主張。Strayer 法官進一步指出: 附有上訴人商標的產品在交易期間可由上訴人販售，而其後他人就該特定商品所爲之再買賣，並不構成商標法上所規範的使用或侵害行爲(actionable use)。且法院亦認爲就註册商標所有人的產品所爲輸出的行爲，並非商標法所謂使用的範圍。

Strayer 法官作結論: 商標法的本質在於防止關於商品或服務來源的詐欺，故業者會就這些商品或服務的來源使用不同的商標以示區別。所以，就附有商標的產品所爲的再買賣，並不能說是賣方用來欺騙購買者關於產品來源的手段。故本案上訴人不得基於商標法第十九條之規定(商標所有人就該商標之使用有排它性之權利)主張其權利，而被上訴人之使用亦非商標法第二十條(對抗混淆商標的權利)及第二十二條(禁止使用貶低相關商標價值的方法)所規範的範圍內。

而關於第二點，商標法第八條規定，任何人在交易期間移轉附有商標之商品時，必須保證該商標係合法使用於相關聯的產品。法院認爲必須上訴人與被上訴人之間有交易關係，方有此條規定的適用，因此於本案亦無商標法第八條適用的餘地，法院基於上訴人之上訴無合理之訴訟原因，故駁回其上訴。

(資料來源:World Intellectual Property Report, June.1999

國立中正大學法律研究所研究生 劉筆琴彙整)

法國---關於著名商標的判決 (Hola SA vs. Prisma Presse)

法國法院於四月十四日接受一家西班牙出版商的告訴，該出版商要求法院命令法國當地的出版商變更一個於一九九八年開辦的著名雜誌名稱。這個案子係對一個受商標保護的雜誌“Allo!”所提出的訴訟。

事實---

本案原告 Hola SA 爲出版大衆廣爲知悉的著名雜誌“Hola!”的西班牙出版商（“Hola”爲西班牙文，如同英文的“Hello”）。被告 Prisma Presse 爲法國著名雜誌的出版商，於一九九八年九月無法和西班牙出版商 Hola SA 達成合夥之協議後，開辦一本法語雜誌“Allo!”。Prisma Presse 主張其有合法的權利出版這本雜誌，因爲其較先以“Allo!”的名字取得商標的權利，而 Hola SA 立刻開辦一法語雜誌“Ho-la!”，並要求法院發一禁制令禁止 Prisma Presse 出版“Allo!”雜誌。

法院的判決---

法國高等法院針對西班牙出版商 Hola SA 所提出的仿造及不公平競爭的爭論作出判決---依據著名商標保護原則，認爲 Prisma Presse 侵佔一個國際知名的商標名稱及其商業理念，因此判決 Prisma Presse 有僞造的罪名，命令其變更雜誌的名稱和支付 1500 萬元法郎的賠償及利息。

(資料來源: World Intellectual Property Report, June.1999

國立中正大學法律研究所研究生 劉筆琴彙整)

以色列---以色列國會制定不公平競爭的法規

以色列國會已通過長久討論的防止不公平商業法(Commercial Wrongs Act)，此法爲以色列的法律帶來不公平競爭的新觀念，變更一些現存的標準，改善許多有關訴訟程序與證據的事項。

在最後的草案中，以色列國會決定不要加入要求商人”公平交易”(trade fairly)這一要件，數個廣播評論者認爲若加入這個要件，將會對自由競爭有不良影響，而「欠缺自由競爭」正是阻礙以色列經濟進步的一大原因。

主要修正有:

1 關於服務業的不公平競爭: 在以色列的侵權行爲法的規定中，只有就有形的商品爲不公平競爭規定，但 Commercial Wrongs Act 這部新法另外就服務的不出平競爭有所規定。

2 關聯的可能性: 除混淆可能性的標準外，此部法規亦明確的規定關聯可能

性的標準，且此標準於不公平競爭和商標保護皆有所適用。

3 商業上的錯誤資訊: 雖然此種商業上的毀謗有部分已涵蓋於現存的商業毀謗法規中，但 Commercial Wrongs Act 之規定係擴大對抗商業上的毀謗和錯誤資訊的保護。

4 營業祕密的保護: 此爲以色列第一次以法律方式保護營業祕密。而營業祕密的定義爲－爲業主保持機密而不容易取得的一種商業上價值的資訊，於 Commercial Wrongs Act 中，營業祕密被視爲一種財產，解決長久以來營業祕密是否爲財產的爭議。若有人使用相似於營業祕密的資訊，且其有接近該營業祕密的機會，則可推定其有盜用營業祕密的行爲。

另外關於營業祕密的侵害，Commercial Wrongs Act 所提供的法律賠償高達 22000 美元，且原告無須提出損害的證明。

(資料來源: World Intellectual Property Report, June.1999

國立中正大學法律研究所研究生 劉筆琴彙整)

法國

法國法院日前做成判決指出，未經授權於網路上播放或展示時裝設計之行爲，構成商標之侵害。(TGI de Paris Ordonnance de refere of February 22,1999, Jean Paul Gaultier vs. Fashion TV Paris, World Media Live, SEGM and W2M and Christian Dior vs. Fashion TV Paris, World Media Live, SEGM and W2M)。

於 1999 年 1 月初時，被告 Fashion TV 請求原告 (Jean Paul Gaultier 及 Christian Dior，時裝設計師) 授與其於網路上播放原告春季服裝秀之權利，原告除拒絕此項要求外，並進而指出被告之前於 www.ftv.fr 網站中所販賣的早期時裝秀錄影帶，均係未經原告授權之盜版品。法國有關當局亦於 2 月初時，認定兩部以”Best of Dior”及”Best of Jean Paul Gaultier”爲名之錄影帶爲盜版品。原告遂起訴控告 Fashion TV 及 World Media Live (一家利用網路連結之線上購物公司) 侵權。

法院認爲 Fashion TV 既然是一家媒體公司，其可於網路上刊載有關時裝業之新聞，並無疑義；惟如果要將模特兒的照片或受保護之標章置於網路，則便須經過當事人或是照片所有人同意後，始得爲之。既然原告並未授與被告刊載之權利，則被告於網路上刊載之行爲即屬不合法。法院於是立即下達禁制令，禁止被告於相關網站中刊登有關時裝之樣式、時裝秀之影像以及設計師之名字，並須將所有之盜版影帶返還原告，且支付一萬法

郎之損害賠償金及訴訟費用。日後若有再販賣盜版影帶之情事發生，則每販賣一卷盜版之影帶，必須罰款十萬法郎（相當於 16665 美元）。

至於 World Media Live 則極力主張其僅係提供網站連結，並未實際對原告有任何之侵害行為。不過法院卻認為，網路服務之提供者亦應該對其顧客在網路上所為之犯罪行為負責，因此上述禁制令對 World Media Live 亦有拘束力。

(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 1999）

美國－根據特別 301 條款之報告，USTR 將於 WTO 體制下展開有關智慧財產權保護之諮商

根據美國行政官員於今年 4 月 30 日指出，美國近期內將與阿根廷、加拿大及歐盟，就有關智慧財產權之議題召開協議會討論，此亦為於 WTO 內尋求爭端解決之第一步。

美國貿易代表（U.S. Trade Representative，以下簡稱 USTR）於其年度報告中，就有關外國智慧財產權侵害之問題，有下列兩點說明：

一、基於貿易法（Trade Act）下之特別 301 條款，美國召開協議會之目的，在於看這些國家是否有遵守 TRIPs 協定之義務。除了上述國家外，USTR Charlene Barshefsky 亦指出，埃及及烏拉圭亦為美國觀察之對象。至於中共及巴拉圭，若未遵守其與美國之約定（中國於 1995 年及 1996 年與美國簽署智慧財產權協定；巴拉圭則於 1998 年 11 月與美國達成雙邊協議），改善其國內對智慧財產權之保護措施，則基於美國貿易法 306 條款，美國貿易代表亦將直接對其採取制裁手段。

二、共有歐盟及 15 個國家被列為 301 優先觀察名單，37 個國家被列為觀察名單。美國將在今年 12 月，依據特別 301 條款審查 WTO 會員國中的開發中國家（約有 80 個），檢視其是否遵守 TRIPs 協定下之義務。根據烏拉圭回合談判之結果，TRIPs 中有關著作權、商標及專利之保護與強制措施之適用，各國期限不一。已開發國家於 1996 年 1 月 1 日開始受拘束；開發中國家則於 2000 年 1 月 1 日起算；大約有 30 個工業落後國家（least-developed nations）則

至 2006 年 1 月 1 日始受 TRIPs 之拘束。開發中國家若於明年之期限前仍未能遵守 TRIPs 規定之義務，則將面臨 WTO 體制下之爭端解決途徑。

(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,June 1999）

澳洲－出有關電腦程式之著作權法修正案

澳洲政府於 1999 年 4 月 21 日，就著作權法中有關電腦程式之規定，提出修正案。該項修正內容對電腦程式著作權人之權利，有相當多之除外規定，亦即下列情形並不構成對著作物之侵害：

一、由於程式本身之設計，於執行程式過程中所產生之重製情形。

二、爲了研究程式內含之構想（idea）或是運作之方式，而重製該程式。

三、擴大製造備份之權利，俾使其與正常之運作更相符。

四、於復原受損程式時，使用備份資料而重製該程式。

五、於製造獨立的內控產品(independently interoperable pro-ucts）時，爲瞭解程式之相關資訊，而重製該程式。

六、爲了修正原始程式之錯誤而重製該程式。

七、爲了測試或校正包含該程式之系統或網路之安全瑕疵，而重製該程式。

使用人若係基於上述七點例外情形以外之目的，而使用、出售或提供予第三人該重製程式及其中之資料，即不受上述除外規定之保護，仍構成對著作物之侵害。

（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,June 1999）