

## 國際動態

南韓：

進口藥品可申請延長其專利期限

由於醫藥品與農業化學之發明過程中，除了需要投注從事發明之時間外，平均尚須另外花費五年之時間等待獲取產品上市許可，發明人始得將其產品上市銷售，因此南韓專利法規規定延長此二項發明之專利期間。

然而現行南韓專利法中，有關延長專利期間之除外規定卻也引起各方持續不斷之爭論。因為依據該項規定，南韓工業財產局（the Korean Industrial Property Office, 簡稱 KIPO）僅得就進口之農業化學產品予以延長專利期間，至於進口之藥劑品則未包含於其中。

日前 KIPO 提出一項聲明，計畫自公元 2000 年起允許進口之醫藥品亦得享有延長專利期間之優惠，所以 KIPO 目前業已著手針對相關之法令條文及措施，朝向 TRIP 協定下之規定作適度之修正。

（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, Aug. 1999）

日本：

東京法院判決 Issey Miyake 之服飾設計應受保護

國際著名之時裝設計師 Issey Miyake，日前控告一家百貨公司及成衣製造商，有不公平競爭與著作權侵害之情事，東京地區法院於今年 6 月 29 日就該案做出原告勝訴之判決（Miyake Design Office v. Meitetsu Department Store Co., Heisei 7 (wa) 133557, June 29, 1999）。

本案例中，原告係基於日本不公平競爭防止法（Unfair Competition Law）第二條第一項、第二項，以及著作權法第一一三條之規定而主張。根據不公平競爭防止法第二條第一項規定，於自己之商品使用與他人著名廠牌商品相同或近似之標示或外觀，因而導致消費大眾對其商品或商業有混淆者，為不公平競爭。而同條第二項則規定，前項之使用，謂模仿他人商品之外型而銷售、租賃、進口或出口。

[事實] 原告於 1993 年 2 月開始銷售一系列以「Pleats Please」為名之服飾，除了廣為女性喜愛外，各大媒體亦大肆報導此項設計，播送範圍幾乎遍及全世界。此外，該項設計更於 1994

年東京時裝展中獲獎，因此原告得以輕易舉證其設計服飾於日本已為著名商品。也因為該設計名聲大噪，至1994年5月為止，其銷售額已達日幣15億元。在1994年4月至6月，一家名為Rurudo的廠商提供給Meitetsu百貨公司一系列與原告相同質料及相似款式之服飾，於是原告隨即起訴主張其公司受有商業上之損失，商譽亦受有損害，請求該廠商及百貨公司賠償並公開於媒體上道歉。

法院認為自1994年4月以來消費者已對Pleats Please系列服飾與原告之姓名有結合之印象，而被告所製造及銷售服飾之款式、標示以及價錢均與原告之服飾近似，造成消費大眾極易產生混淆，誤以為其所購買之被告服飾即為原告所設計之商品。因此法院以被告二個月違法銷售時期為計算標準，判命被告（廠商及百貨公司）賠償原告十萬日圓；至於原告要求被告於媒體上公開道歉一項，法院則未採取原告之主張，理由如下：

- 1、被告銷售該相近似服飾之行爲，對於原告之商業信譽並未造成實際上的貶損。
- 2、即使原告的商業信譽受有部分貶損，也僅屬極輕微之程度，因為被告違法銷售之行爲只發生在二

個月之間，而且地點亦僅侷限於被告所屬之百貨公司之內。

（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, Sep.1999）

美國：

眾議院通過增加著作權法定損害賠償額法案

美國眾議院於今年8月2日通過一項有關著作權之法案，將著作權的法定損害賠償金提高百分之五十，並且明訂了數項判斷著作權侵害之標準，以供處罰委員會（Sentencing Commission）於判斷是否有侵害著作物行爲時之參考。

此一草案係由眾議員James Rogan於去年五月所提出提出（Copyright Damages Improvement Act of 1999），針對著作權法第504條第C項做了以下之修正：

- 一、對於侵害著作物所需負擔之賠償金額範圍，由原本的五百美元至兩萬美元，增加為七百五十美元至三萬美元。
- 二、對於故意（willful）侵害之行爲，其法定損害賠償額亦由原本的十萬美元以下，修改為最高可處罰十五萬美元。

由於許多仿冒品均以低於真品成

本之價格銷售，所以眾議院內部的「司法與智慧財產次級委員會」另增加一項規定，即於計算損害額時，應以遭侵害之商品價格為標準，而非以仿冒品之售價為計算基準。

（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, Sep.1999）

美國：

眾議院通過專利法修正案，並準備對美國專利商標局內部重組

美國眾議院於今年 8 月 4 日通過一項法案，將針對專利法之相關規定有所修正，並對美國專利商標局（以下簡稱 PTO）重新改組。

該法案包含五項重點，分別為：

（1）警察發明升級服務（police invention promotion services）；（2）提供發明人就有關商業方法專利之侵害的救濟途徑；（3）倘若 PTO 於處理專利申請案時有遲誤，則可延長專利期限；（4）於申請案提出後需公開 18 個月，但若申請人拒絕公開或其並未於外國提出申請者，不在此限；（5）允許第三人得就該申請案提出重新審查要求；（6）於不逾越商業部（Commerce Department）之政策指示下，提升 PTO 更多的經營、行政及預算上之自治權。

（國立中正大學法律研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, Sep.1999）

美國：

眾議院通過三項有關智慧財產權之修正案

美國眾議院於今年 7 月 26 日通過有關商標（S.1259）、專利（S.1258）以及著作權（S.1260）等三項修正案。

依據 S.1259 之修正，可以基於稀釋化（dilution）為由，而否准或撤銷商標註冊。基於此一規定，蘭哈姆法（Lanham Act）第 43 條第 a 項，（即 15 U.S.C.第 1125 條第 a 項）亦同做修改。該條項之規定僅於非功能性物品有適用餘地，修正後原告就其商標包裝未具有功能性必須負舉證責任。

而 S.1258 又稱為「1999 保護專利年費廉潔法」（Patent Fee Integrity and Innovation Protection Act of 1999），主要係因為過去幾年裡，PTO 所收取之專利年費有部分被移轉用於彌補公庫赤字，為了避免專利權人所繳交之年費被挪用於非 PTO 組織，因此通過此一規定，以確保專利年費能用於 PTO 組織。

至於 S.1260 則係針對著作權法中有關音樂授權、聲音重製的數位傳送、線上（on-line）著作權侵害、以及

容器外殼 (vessel hulls) 設計的保護，做了一連串的調整修改。修正之主要內容為：明訂著作權法第 101 條中所謂「所有人」(proprietor) 之意義；刪除第 118 條第 e 項於相關授權時須提出著作權局報告之規定；同時也修正第 512 條中，有關線上責任及公開音樂表演責任之規定。

(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, Sep.1999)

加拿大：

加拿大聯邦法院關於電話簿之著作權的判決

(Ital-Press Limited v. Sicoli and Il Nuovo Mondo Publishing Inc.)

事實：原告就西加拿大地區出版一電話簿，其中包括在英屬哥倫比亞省和亞伯達省的義大利商業上和人名目的目錄。此外，這本電話簿中有關於義大利二十個地區氣候的描述、這些地區的基本統計、義大利諺語以及義大利食物的食譜，更有一些普通的資訊，例如緊急電話號碼、區域號碼，以及專業或公眾服務的目錄。原告在一九七三年所出版的“L’ Unica Guida Telefonica Italiano per L’ Ovest Canada” (簡稱 Guida) 僅及於英屬哥倫比亞省的地區，而後於一九八六年擴

及到亞伯達省地區。然於一九九四年原告發現到被告出版的“Alberta Italian Telephone Directory 1994” (簡稱 Directory)，於是對被告提出告訴主張被告未經原告之授權對原告 Guida 的主要部分為再製造，因此構成對 Guida 著作權的侵害。

法院之見解：法院就以下兩方面來探討，第一、著作權是否存在於電話簿上；第二、被告的行為是否造成著作權之侵害。

關於前者，Gibson 法官依據美國最高法院在 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. Inc. 案子的判決，認為：原告 Guida 和其他電話簿最大的差異，在於其內容為義大利籍的加拿大居民或可以合理認為其係義大利籍居民的名字。本案不同於前述美國最高法院判決中 Feist Publications 的情形，因為原告 Guida 之範圍並非所有的人名依姓氏的字母順序排列的目錄。是故，原告 Guida 可以視為一智慧創作。

此外，在原告 Guida 電話簿中，其於設計或放置廣告 (block advertisements) 時，使用不同來源的資訊，且取得廣告商的同意 (可以選擇修改或不修改該廣告內容)，就此部分法院認為其具有原創性。

關於第二爭論點，被告仿冒原告

Guida 是否造成著作權的侵害?被告 Sicoli 已經承認其 1994 Directory 亞伯達省的電話簿目錄係抄襲原告一九九三年 Guida 的內容，且被告 Directory 上的廣告係抄襲原告 Guida 上的廣告。然而在被告一九九五年 Directory，相關證據並不明確，須法院就證據加以衡量其可能性，因此法院判決被告有仿冒的情形。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

英國：

在形狀商標上採取更嚴格的審查標準

英國商標登記處(UK 's Trade Mark Registry) 和英國法院對形狀商標的登記較歐盟商標局(Community Trade Mark Office)採取更嚴格的審查標準，如此的變化可以從日前一英國法院的判決(Dualit Limited v. Rowlett Catering Appliances Limited)內容中獲得這個結論。

事實: 原告 Dualit 為一家製造高效能烤麵包機的公司，其於一九九五年六月十四日就兩個烤麵包機模型的形狀申請登記，其中一烤麵包機模型在一九八六年一月被公開使用，另一烤麵包機模型在一九九四年十二月被公開使用。然而針對原告申請案所提出

的異議案，英國商標登記處認為原告所提出申請的烤麵包機模型無法區別出涉案的烤麵包機係源自何一企業公司的商品，法院因此准許異議，原告不服提起上訴。

上訴法院上訴法院的 Lloyd 法官在考量涉案的烤麵包機模型形狀可否識別該商品的來源，認為原告烤麵包機模型並不具有顯著性，至於此形狀商標於使用後是否取得顯著性(即第二意義)，則須待原告去證明。亦即謂: 在一九八六年一月公開使用之烤麵包機模型和在一九九四年十二月公開使用之烤麵包機模型，直至原告於一九九五年六月十四日申請登記時為止，是否已產生足夠的大眾認同而取得顯著性的特徵?針對這些問題，原告提出證據

- 1 交易代表的證據(evidence of trade representatives)
- 2 零售消費者意見調查的證據(evidence of retail consumers through a survey)

Lloyd 法官指出，公眾對原告 Dualit 這個商標名稱有廣大的認同，但並不因此導出烤麵包機模型的形狀有如同 Dualit 這個標章的認同度，其中一烤麵包機自公開使用至申請登記，僅差距六個月，如此短暫的期間並不足夠建立大眾對此烤麵包機的認識。而且針對原告所提出的證據，法院認為

原告所提出的五位交易證人(trade witnesses)無法作為證明涉案形狀可否識別商品來源的證據，此處 Lloyd 法官認為消費者方為可證明識別商品來源之人。

另外，關於原告所提出之意見調查證據(survey evidence)，此種考察證據一向令人質疑，在本案中亦是如此，且作為此考察的測試人數並沒有記錄，因此這個考察證據無法顯示原告 Dualit 的烤麵包機在使用後具有顯著性。然而，原告 Dualit 的某些烤麵包機已經向歐盟商標局申請，取得商標登記，亦對侵害商標者提起侵害訴訟。由此可知，英國商標登記處和英國法院對形狀商標登記的審查標準較歐盟商標局的形狀商標的登記嚴格，因此在歐盟商標局申請形狀商標的准許機會較大。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

英國：

上訴法院關於著作權作品之重要部分(substantial part)的判決

(Designers Guild Ltd v. Russell Williams Ltd)

事實：原告對被告依侵害著作權提起訴訟，宣稱被告仿冒原告設計織

物的一部或全部。原審法院之法官判決原告設計的重要部分遭被告仿冒，因此成立著作權之侵害。被告不服提起上訴，宣稱雖然其有有仿冒的情形，且原告和被告的織物亦相似之處，但並不構成侵害著作權，因為被仿冒的部分並非原告著作權作品的重要部分。

上訴法院 Morritt LJ 法官就本案提出兩個爭點，第一、必須探知什麼部分構成著作權作品的重要部分；第二、此重要部分有無遭到被告的仿冒。前者為法律問題，後者為事實上認定的問題。

Morritt LJ 法官無法就著作權作品的重要部分下一精確的定義，但主管機關就此判斷提供一些指示，如

- 1 被仿冒的部分為著作權作品的何部分
- 2 仿冒須是有關概念(idea)表達方式的仿冒，而非概念的仿冒
- 3 重要性係從質而非量的方面檢視
- 4 在判斷該部分是否為著作權作品的重要部分，其重要性並不歸因於其是否為普通的地方、著名或源於不同的出處
- 5 著作權法所保護的客體為作者的技術和勞力，而非受與其獨占的權利

Morritt LJ 法官分別就原告和被告設計織物的不同成分加以比較，發現

兩者並無包含類似的成分，例如原告和被告織物上的圖案係由花紋和線條所組成，但在被告織物上的花紋和原告織物上的不同，他亦發現兩者所使用的技術雖可相比擬，但卻造成不同的視覺效果。因此，雖然被告採用和原告相同之想法、一些相同的技術，而這些技術卻造成不同的視覺效果，且被告織物上的花紋和線條亦非仿冒原告織物上的花紋和線條，所以上訴法院判決被告所仿冒者為原告的想法，而非原告想法表達方式重要部分的仿冒，因此准許被告的上訴。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

美國：

參議會通過一制裁”網路侵犯者”(cybersquatter)的法案

網路侵犯者係指具有勒索金錢的惡意，將類似有名商標的名稱登記為網域名稱，意欲誹謗商標所有人信譽的人。針對這些網路侵犯者的問題，參議會於今年(一九九九年)八月五日通過一法案，允許商標所有人可對此種網域名稱之登記者或網域名稱提起訴訟。

此項法案將增列於美國商標法第四十三條 d 項 (即 15 U.S.C § 1125 d

項)，規定任何惡意從他人商標或服務標章獲得不當利益的行為，可以作為提起訴訟的理由，此種行為包括登記、從事交易或使用和某一商標或服務標章相同、類似的名稱，意圖稀釋該商標或服務標章。

此法案亦提出一些決定惡意意圖的要素。例如，網域名稱的登記者在此名稱上是否擁有商標或其他權利，因為使用相同名稱有時並不一定會構成侵害。此外，法院要衡量登記者之意圖亦可考慮該網域名稱是否為登記者之合法姓名或別名、登記者最初使用該網域名稱是否僅係善意提供商品或服務、登記者是否為合法、非營利或正當在網際網路上使用該網域名稱。也可以從登記者是否意圖將消費者之注意力移轉到會損害商標所有人信譽的地方，或者登記者係為將登記的網域名稱賣給商標所有人以謀取不當的利益，來判斷惡意與否。

另外，關於損害賠償的部分，此案亦適用傳統商標侵害的救濟(規定於美國商標法第三十四條項，即 15 U.S.C § 1116 a 項)，包括禁制令的救濟、取回被告所獲得的利益以及實際損害和對網路侵犯者的訴訟費用。此外，原告亦可選擇 美國商標法第三十五條 d 項(即 15 U.S.C § 1117 d 項)規定的法定賠償，其損害賠償額度由

每一商標 1000 元到 100000 元美金。然而，此法案亦准許法院於侵害者有合理、正當的理由可以相信其係合法使用網域名稱，可免除此項損害額。

此法案亦就網路侵犯者的問題建立對物訴訟(in rem actions)的制度，故標章的所有人可直接就網際名稱提起訴訟，此乃因商標所有人經常面對網路侵犯者使用假名、別名來登記網域

名稱，而難以去認定網路侵犯者的問題，但是如此的法律救濟僅限於註銷該網域名稱或將該網域名稱移轉給商標所有人。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

