

國際動態

法國：描述商品性質之文字亦可做為商標使用

法國法院日前就兩家日常用品製造商，有關於其產品包裝上使用”Beurre Tendre”或”soft butter”之商標爭議，做出以下判決。(Elvir v. Besnier, TGI Paris, February 26, 1999)。法院認為，公司可以將描述其產品性質之文字附屬於該公司之商標內。

本案原告 Elvir 是一家生產多樣種類日常用品之製造商，其所生產之產品包裝均以”Elle et Vire”作為標章，原告並於 1992 年取得”Beurre Tendre”之商標權。”Beurre Tendre”之意思乃描述一種容易塗抹之奶油。至於被告 Besnier，亦為法國最大之日常用品製造商之一，並擁有”President”之商標權。不久後，被告開始生產與原告相類似之產品，並以”Beurre Tendre President Tartine”作為該項產品之標章。

原告認為被告之行爲侵害了其商標，隨即起訴主張”Beurre Tendre”係被認可之標章，受有保護，因此被告不能將之附屬於其”President”商標圖樣之中。然而被告抗辯謂，”Beurre Tendre”一詞有表示產品之主要外觀及性質之含意，因而不應獲准取得商標。

法院最後採信了原告之主張，確定

係爭標章得受商標保護，同時判決被告應罰鍰 500 法郎（相當於美金 83 元），並停止將”Beurre Tendre”作為標章使用。

（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)

印度：印度國會通過有關醫藥品及化學品之專利法

爲了配合世界貿易組織（World Trade Organization，以下簡稱 WTO）之指示，印度國會於 1999 年 3 月 10 日通過了其專利法中有關醫藥品及農業化學品之修正案。此一修正案的通過，亦使印度政府就其 1999 年 1 月 5 日公布之法令所做之修正，正式具有法律效力。

然而，問題在於該修正，是否與 WTO 之規定相符合？根據印度專司 WTO 事務之商業部官員 N.N.Khanna 指出，縱然美國對於印度之此次修正仍有不同意見，惟印度當局之該項修正已盡了 WTO 所要求之義務。不過，來自美國大使館之消息指出，雖然美國尚未決定是否向世界貿易組織提出正式之抗議，其對於該項修正案仍有不滿意之處。

此外，世界貿易組織亦要求印度政

府至遲必須於 2005 年時，成立一個“郵政信箱 (mailbox)”之系統，藉以受理各項專利申請案，以配合其專利法之修正。而此項措施亦為提供所有產業之產品全面專利保護之第一步。

根據印度工業部之文件，此次印度專利法之修正，將可使那些已於國外取得有關農業化學及醫藥品專利之權利人，得於印度享有五年之排他性權利。印度工業部發言人 S.V.Menon 進而說明，必須先於 WTO 之任一締約國取得專利權，並獲得印度專利處主任之許可後，始得於印度享有此種排他性權利。

另外，該項修正案有溯及既往之效力。因此凡是在 1995 年 1 月 1 日之後提出之專利申請案，均有適用之餘地。亦即自印度政府批准該項法案之日起，享有此種排他性權利之專利權人、代理人或被授權人，專有於印度境內銷售或流通該項專利之權利。

(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, May 1999)

加拿大：相似之電視影集內容並無侵害情事存在

加拿大魁北克最高法院日前就兩部有關犯罪審判之相似影集，做出無著作權侵害之判決 (Arbique v. Gabriele, December 16, 1998; J.E. 99-352 (S.C.))。

本案中，原告 Arbique 於 1985 年為

了某電視影集，編了一齣有關著名犯罪審判之劇本。該節目主要內容包括了審判之過程，間有主持人之串場，學者專家之討論，以及由觀眾所組成之陪審團。1986 年原告於電視上播映第一集，並且將該劇本傳送到一家名為 Tele-Metropole 之電視公司，但該公司之主管（即被告）表示對該劇本並無合作之意願。1991 年原告又與另一家名為 SDA 之電影製片商交涉（被告 Gabriele 恰為該製片場合夥人之一），由於被告亦正在編另一齣性質相近似之劇本，故 SDA 亦表示不願與原告合作。迨 1993 年，SDA 製片廠開始於電視上播映有關著名犯罪審判之影集。原告隨即起訴主張其著作權遭受侵害，理由係被告有接近其劇本之途徑 (access)；而被告則反駁力稱，該項由原告與被告所創作之電視影集的基本概念 (underlying concept) 並非原告獨創，同時被告的“著名犯罪審判”靈感來源，也是從一般公共領域而來，並非抄襲原告之作品。

魁北克最高法院法官 Trasan 認為本案中是否存有著作權侵害之情形，必須就下列三點因素予以考量：

一、原創性 (Originality)

一個作品若非抄襲，而係經由作者自己心力付出創作而來者，該作品即具有原創性。基於此點，法院認為本案原告之劇本既然係由其自己所完成，而非抄襲，而且該劇本之標題、劇情內容、

專家之參與討論，以及由觀眾組成之陪審團等節目內容，均具有足以與他人作品區別之特色，則其具有原創性，並無疑義。

二、侵害行為與接近之途徑 (Infringement and Access)

於考量是否有侵害之情事存在時，必須檢視原作品與被指侵害之作品間，到底有多少相似之程度。尤其是被指侵害之作品內容抄襲原作品內容之多寡。就本案之”劇本”而言，必須從主體、對白、氣氛即人物角色等要素來考量是否有近似之處。

法官認為原告與被告之影集內容，不論是犯罪審判之構想，或是依劇情需要所使用之道具等，均有相似雷同之處。雖然如此，法院並未因此即認定被告之作品出於抄襲，因為法院發現一般觀眾並不認為被告之影集與原告之影集係如出一轍。

此外，另一項決定是否有抄襲情事之考量依據，即是被告是否有接近原告作品之途徑。一旦證明被告有接近之途徑，則證明被告之作品係來自抄襲，而非出自自己之構想及創作之可能性即越大。針對此點，關於本家中被告是否有接近原告作品之途徑的考量因素，就是存在於商業契約當事人間之情報 (network)。法院於調查後發現，原告並非與被告締結契約之相對人，所以原告無法舉證被告有接近其作品之途徑。

三、是否為獨立完成之作品 (Independent Work)

由於被告所僱用之職員並無任何機會與原告有所接觸，故被告之作品係出自於其獨立之創作。

基於以上之考量，法院認為原告之主張並不成立，因而判決被告之影集並未侵害原告劇本之著作權。原告不服，並提起上訴，目前仍在上訴法院審理當中。

(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,
May 1999)

美國一聯邦巡迴法院判決異議 O.J. Simpson 商標的適格

O.J. Simpson 以 “O.J. Simpson”、“O.J.” 以及 “the Juice” 的商標申請註冊，這些商標欲使用在電話卡、運動衫以及玩具等等的商品。原告 William B. Ritchie 依 Lanham Act 第二條(a)及第二條(e)(4)與 15 U.S.C 1052(a)和 1052(e)(4)之規定對 O.J. Simpson 的商標註冊提起異議。

Lanham Act 第二條(a)規定美國商標專利局可以商標包含”不道德 (immoral)、欺騙 (deceptive)、羞辱 (scandalous)” 的成份，而駁回該商標的註冊。第二條(e)(4)規定若商標僅為單純的姓氏，可否准其註冊。

原告 William B. Ritchie 基於以下幾

點理由對 Simpson 的商標註冊提起異議

- (1) 這些商標藐視 Ritchie 家族的價值，看到 Simpson 的名字會聯想毆妻及謀殺。
- (2) 使用該商標的商品中，有部分是給兒童使用的，嘲笑、猥褻 Ritchie 家族的觀念。
- (3) 這些商標是羞辱、可恥的，它們對一個人的道德感受到威脅。
- (4) 使用這些商標印證對婦女的侵害以及顯示政府的許可將使犯罪行為亦具有商業價值。
- (5) Ritchie 家族只是潛在受害團體之一，且獲得其他認為這些商標是可恥的且毀壞他們的價值觀的人之請願。

美國商標專利局並不採用原告的主張，商標訴願委員會(Trademark Trial and Appeal Board)指出一個人對 O.J. Simpson 暴行的道德感覺，並不足夠依第二條(a)之規定對 O.J. Simpson 商標的註冊提起異議。而依照商標訴願委員會之見解，原告必須依 Lanham Act 第十三條和 15 U.S.C 1063 之規定一相信他將因商標的註冊而受有損害，方可對 O.J. Simpson 商標的註冊提起異議。另外，還有兩個司法提起的要件：原告必須在程序上有真實利益(real interest)存在，以及就其受損害的相信有合理的基礎。而此處的“程序上有真實利益存在”必須超越普遍大眾的利益(beyond that of the general public)。

而後，原告 William B. Ritchie 向美

國聯邦巡迴法院提起上訴，聯邦巡迴法院就上述商標訴願委員會的決定持不同的見解，認為原告可以商標包含羞辱、不道德的成份而對 O.J. Simpson 的商標註冊提起異議，Plager 法官指出少數人的利益並不一定較多數人之利益不需司法程序的保護，此處問題的關鍵並非有多少人相信某人將因商標的註冊而受有損害，而是將因商標的註冊而受有損害的相信是否合理以及是否在此議題上反映出真實利益。不過，Pauline Newman 法官卻持反對見解，認為前述商標訴願委員會所提出的要件，係為排除在商標上無利益的人參加主張權利，亦即不得基於道德的理由及宣稱其他人和他有同樣的理由而提起反對商標註冊的訴訟，聯邦巡迴法院的判決違反這個法院和最高法院的先前判決以及憲法上所保障的言論自由(尤其是商業上的言論自由，如商標的註冊)。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

美國—Umbro International Inc. v. 3263851 Ca-nada Inc. , February 3, 1999

關於網域名稱的案例

事實：原告 Umbro International Inc. 是一家足球器具、衣服和鞋子的國際分配商，其公司的名稱被一家加拿大的公司

3263851 Canada Inc 登記為網域名稱—umbro.com，這家加拿大公司係 James Tombas 所有，在網際網路上販售色情文學。

原告 Umbro 對被告這家加拿大公司在南卡羅萊納州的地方法院提起商標侵害及商標稀釋化(dilution)的訴訟，原告 Umbro 因被告 3263851 Canada Inc 的負責人 Tombas 未到庭而獲得一缺席判決(default judgment)和美金25000 元的律師費和其他費用。由於被告 3263851 Canada Inc 在美國境內無任何財產，所以原告 Umbro 對 Network Solution Inc. — 登記網域名稱的公司，提起債權扣押的程序 (garnishment proceeding)，但 Network Solution Inc. 否認其擁有網域名稱登記者的金錢及可扣押的財產，故原告 Umbro 轉而要求 Network Solution Inc. 保管此網域名稱的登記，以便在登記處的法院進行拍賣(judicial sale)。此處問題在於網域名稱是否為可供債權扣押及拍賣的財產。

法院的見解:法院依 Virginia 州的法律，持肯定的見解，認為網域名稱是一項財產，且 Network Solution Inc. 有義務將網域名稱移轉給法院拍賣的最高出價人。

此外，原告 Umbro 的律師 Dave Stewart 要求被告將其擁有之其他 26 個網域名稱隨同賣給原告，法院就被告的其餘網域名稱對 Network Solution Inc. 提起扣押債權的訴訟以便拍賣。法院的意

見認為如果發現網際網路侵犯者 (cyber-pirate) 的一個網域名稱侵害了商標所有人的權利時，他將失去其餘所有的網域名稱。

此外，法官 M. Langhorne Keith 的意見書 (opinion letter) 非常重要，因為以往商標所有人不願對網域名稱侵犯者 (domain name pirates) 提起訴訟，訴訟的費用往往較商標所有人向網域名稱侵犯者請求移轉網域名稱的價金為高。然而，現在商標所有人提起訴訟將使網路侵犯者失去其他網域名稱。原告 Umbro 的律師 Stewart 亦指出，此意見書將對網域名稱的侵害事件有重大意義，對於打擊那些經常以不實名字和地址註冊網域名稱的侵害行為，提供更有效且更經濟的解決辦法。

(資料來源: World Intellectual Property Report, May, 1999)

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

英國—關於外國爭議法院管轄權的決定

(Careth Pearce v. Ove Arup Partnership Limited & Ors, Court of Appeal)

事實: 本案是關於原告 Pearce 在其為建築系學生時代時的作品著作權的問題。他曾經就倫敦 Docklands 的發展計畫，創作一個市政廳的設計圖，但這個市政廳從未興建。後來他於訪遊鹿特丹時發 Kunsthal 這棟建築物和他的作品

非常相似，於是原告 Pearce 對一些團體提起侵害其作品之著作權的訴訟。其中，有些被告是英國人，有些則是荷蘭人。由於仿冒行為係在荷蘭發生，故原告依荷蘭之法律主張著作權之侵害。

法院的見解：上訴法院的判決著眼於英國法律是否准許英國法院接受著作權的侵害行為發生在荷蘭而依英國法律並不構成侵害著作權的主張。一九六八年民事及經濟判決之管轄與執行的會議 (1968 Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters — The Brussels Convention 布魯塞爾會議) 第二條及第

六條第一項，准許在一管轄區域的法院可以處理其中有部分被告居住在其管轄區內的案件。因此。本案原告 Pearce 起訴的許多團體裡，其中有些被告居住於英國，英國法院即有管轄權。這個判決的影響在於只要至少有一個被告居住於英國，即使是提起外國著作權的訴訟，侵害著作權之行為係發生在外國，英國法院亦有管轄權。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

