

美國：PTO 擬定因應商業方法 (business method) 專利之計畫

鑑於美國實務已經肯定商業方法之可專利性，美國專利商標局 (the U.S. Patent and Trademark Office, 以下簡稱 PTO) 於今年三月提出一項計畫，俾以因應商業方法專利可能產生爭議與問題。

該項計畫分為兩大部分，一為針對 PTO 業務範圍之擴張；一為針對審查程序品質之加強。

#### 【擴大 PTO 的服務範圍】

- 一、建立客戶合作體制 (Customer Partnership)：結合電腦軟體、網際網路與電子商務等業者，共同建立正式的客戶合作體制。透過每年一次的集會，商討彼此間有關此一科技領域面臨的問題，並提出解決方案。
- 二、召開協商會議 (Roundtable Forum)：PTO 將於今年夏天召開「協商會議」，討論與商業方法專利有關之議題，以及提出可行的因應對策。
- 三、資料庫之建立：此項計畫的一項重點，係先前技術 (prior art) 資料的蒐集，以提供審查人員於審查時能有完善的資料庫作為參考。

#### 【審查品質之改進】

- 一、加強審查人員的科技專業知識：

除了持續進行與工商業界、個人公司負責人的訓練合作，PTO 亦將藉助商業實務者之專業，就銀行/財務、一般電子商務、保險與網際網路基礎建設等四方面的專門用語及意義，以加強審查人員科技知識。

- 二、修訂審查基準：

根據 State Street Bank 與 AT&T v. Excel 判決中所確立之相關原則，修訂電腦相關發明審查基準 (the Examination Guidelines for Computer-Related Inventions)。

- 三、擴張審查程序：

除了加強對 705 分類 (第 705 分類之內容係指有關 Financial、Business Practice、Management 或 Cost/Price Determination 之專利申請案) 中的所有專利申請案之審查外，為了確定申請案之內容與既存之技術並未重複，PTO 亦將對於第 705 分類的專利申請案進行第二次的審查，以避免濫准專利之情形發生。

(國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整)

資料來源：

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html>, 29.Mar.2000)

英國：英國法院認定網路服務提供者（ISP）需就其網站上所張貼之文件負責

英國地方法院於 1999 年 3 月的一項判決中指出，網路服務提供者（ISPs）對於網路使用者於其網站上所公布之文件，如果有誹謗、侮辱或妨害風化等情事，經被害人通知後仍未將該等文件移除者，亦需負責（*Godfrey v. Demon Internet Ltd.*, 4 All E.R. 342, 1999）

本案被告 Demon 對此判決不服而提出上訴，原訂於今年 4 月 3 日在英國倫敦高等法院開庭審理，但於開庭日之前，雙方當事人業已於庭外達成和解，被告同意賠償原告所受損害並負擔所有訴訟費用。本案判決因而告確定。

針對本件判決的不同意見則認為，要求 ISPs 於接到第三人對其網站上所張貼文件內容的抗議或警告後，即應立即將該項文件內容從該網站上移除，否則就會如同本案之被告一樣，需負賠償責任，對 ISPs 而言將是一大負擔。因為未賦予 ISPs 調查該項指控是否為事實之時間，而僅要求其於接到通知後，即需移除可能構成侵害他人之文件，倘若第三人之指控並非屬實，而 ISPs 卻業已移除該文件者，則 ISPs 本身所受之損失該如何求償？

不過美國的 Communications Decency Act, 47 U.S.C. 230 規定與法院見解均認為，ISPs 無須就其網路使用者

所刊載之文件負責。儘管如此，由於國際網路無國界之特性，如果美國的 ISPs 透過網路於英國從事商業交易，則仍可能遭到英國境內受害者之控告，只要該侵權行為發生地係在英國。

（國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：E-Commerce Law Weekly, April 7, 2000）

墨西哥：有關網域名稱（Domain Name）的爭端解決程序

由於在墨西哥取得網域名稱之註冊並不即代表取得商標專用權，因此若發生侵權之爭議時，權利人應將該網域名稱侵害其商標或著作權之情事，通知網域名稱使用人，倘若網域名稱使用人拒絕停止使用該網域名稱，則商標專用權人得檢附該通知函與商標註冊證明文件，向墨西哥國家資訊中心（NIC-Mexico）提出檢舉，NIC-Mexico 會採取下列措施：

- 一、先確定係爭商標是否與該網域名稱「完全相同」；
- 二、再調查網域名稱取得之日期是否早於商標申請日。如果是，則 NIC-Mexico 不會取消該網域名稱；如果商標申請日較早，則 NIC-Mexico 將發函通知網域名稱使用人，命其依下列情形之一辦理：

- 一、若使用者欲繼續使用該網域名稱，則應於 30 日內檢附相關證據，證明其權利應較係爭商標先受保護；
- 二、若使用者未能提出證據，或使用者願意放棄該網域名稱，則應於 60 日內提出新的網域名稱申請（在此 60 日期間，仍得繼續使用該網域名稱），逾期未申請者，NIC-Mexico 將取消該網域名稱。

此外，當事人亦可向墨西哥工業財產局（the Mexican Institute of Industrial Property, 簡稱 IMPI）請求取消該網域名稱及課與使用人罰鍰，或向普通法院提出訴訟請求損害賠償。倘若當事人同時提出上述救濟，則於判決做成前，NIC-Mexico 將停止一切程序。

（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, April 2000）

#### 加拿大

加拿大國際貿易部長 Pierre Pettigrew 於今年初表示：加拿大政府將採納各界有關是否給予較高等生物 (higher life forms) 專利權的意見。他指出基因專利一直是加拿大專利法的灰色地帶，雖然加拿大政府就基因和單一細胞有機體給予專利的時間已逾二十

年，但是專利法並無明確規定給予較高等生物專利權之保護。例如，植物品種可依植物養殖者權利法 (Plant Breeders' Rights Act) 之規定獲得保護，並提供植物品種之登記以及授與販售和使用之排他性權利，但是關於新植物品種的基因則非保護範圍所及。Pierre Pettigrew 亦指出這些生物科技的發展對傳統社會價值與道德問題形成一項挑戰，如誰將擁有這些較高等生物的所有權？關於人類複製的技術將採取何種的管制措施？皆是社會每一成員所須面對的問題。而現階段加拿大關於此方面的發展，主要係由國家生物科技諮詢委員會負責研議。

（資料來源：World Intellectual Property Report, Arp.2000

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

#### 加拿大

日前加拿大政府於首宗侵害國家著作權 (crown copyright) 的訴訟中獲得勝訴。此案涉及意圖商業使用而複製以國家資料為基礎的航海圖表，在通常情形下，國家政府的資源是人民可自由獲取且其經濟價值很低甚至沒有任何的經濟價值，然而涉案的航海圖表係加拿大政府自行製作且為商業交易之使用，因此加拿大政府對於不法複製其所有的航海圖表之行為提起侵害國家著

作權的訴訟，加拿大政府於此侵害訴訟中獲得勝訴判決，並予以侵害國家著作權之行為人應得之處罰。加拿大政府對於非法仿冒航海圖表之行為採取嚴格的手段，除了為遏阻相同的不法行為再次發生外，尚有以下二個理由：其一，這些航海圖表為國家著作權且其販售所得之利潤可作為國家製圖成本之經費；另外，此類不法複製國家航海圖表之行為將引起潛在的安全顧慮，因為不法複製之航海圖表可能是不實的或是在複製的過程中發生錯誤，而威脅到從事航海人員之生命及安全。

(資料來源：World Intellectual Property Report, Arp.2000

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

加拿大上訴法院關於專利和商標的雙重保護之判決

Thomas & Betts, Limited v. Panduit Corp., Panduit Limited

事實：原告 Thomas & Betts, Limited(以下簡稱 T&B)和被告 Panduit Corp., Panduit Limited(以下簡稱 Panduit)在電纜線業上互為競爭者，原告 T&B 於一九六七年申請獲得一加拿大專利，該發明專利的內容係一電纜線的自動固定裝置，且該自動固定裝置皮帶的頭尾部分是一橢圓形的固定小孔，用以固定電纜線。因此，適用

此裝置的電纜線，其頭尾兩端的形狀為橢圓形，但是此種特殊形狀的電纜線並不在原告申請專利範圍之內。原告 T&B 的專利期間屆滿之後，其仍為加拿大境內唯一生產頭尾兩端形狀為橢圓形的電纜線之廠商，然而一九九四年被告 Panduit 亦開始販售和原告相同形狀的電纜線。原告 T&B 於一九九六年對被告 Panduit 提起訴訟主張後者侵害其未登記的商標(由橢圓形的電纜線頭所構成之商標)，被告 Panduit 則抗辯原告的專利期間已屆滿，不可再主張商標之權利。

第一審法院之見解：法院駁回原告之訴訟，判決專利權人於專利期間屆滿之後不得再主張任何的商標權利，因為專利法規定專利權人於專利期間屆滿之後，將該其發明之技術公開讓大眾得以使用，因此專利權人於專利期間屆滿後，不得再就其專利主張任何商標權利以阻止此項發明專利的利用。易言之，第一審法院之判決係指任何在專利中所描述的要素，不論為是否在申請專利範圍所及，皆不得主張適用商標保護的規定。

第二審法院之見解：原告 T&B 不服第一審法院之判決提起上訴。第二審法院指出第一審係基於錯誤的觀點而為判決，因為第一審判決僅考量專利法之規定，而不顧商標法之規定，且本案

的重點並非該專利發明，而係此一橢圓形的電纜線頭是否為商標法所保護的對象。第二審判決並指出，即使原告 T&B 於專利期間並未享有此一橢圓形電纜線頭的獨占利益，若阻止其於專利期間屆滿後另主張商標法上之權利，對於原告並不公平；反之，原告 T&B 於專利期間屆滿後另取得商標法上之保護，若該橢圓形電纜線頭和其專利的關係密不可分，即該橢圓形電纜線頭為該專利完整使用所不可或缺之要素，則對一般大眾而言也不公平。考量是否給予專利和商標雙重保護，第二審法院提出功能主義(doctrine of functionality)的判斷標準。法院亦引述 Remington Rand Crop v. Philips Electronics N.V. 的判決說明此一主義的內容，若該商標主要係物品使用功能上的特徵則非商標法所保護之商標，此一主義於本案之適用可避免專利權利人於專利期間屆滿後濫用商標法的規定以延長其專利獨占的時間。因此，第二審法院判決第一審法院駁回原告 T&B 關於商標法之訴訟為不當，關於橢圓形電纜線頭是否受商標法之保護方為審判爭點之所在。(資料來源：World Intellectual Property Report, Arp.2000 國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

歐盟--Marca Moda CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV

本案係由著名的運動服公司--Adidas 公司提起之訴訟，控訴被告 Marca Moda (同為販售運動服等商品之廠商)侵害其三重條紋(triple stripe)的商標，被告於其所販售的商品上附有兩條平行條紋的商標。荷蘭最高法院判決被告 Marca Moda 之商標有可能使消費大眾聯想為原告 Adidas 的商標，但是無法確定此一聯想之虞是否會造成消費大眾的混淆，因此將此案送交歐洲法院審查此種情形是否構成商標的侵害。

此處涉及商標指令(Trade Marks Directive)第四條第一項 b 款和第五條第一項 b 款關於混淆之虞(likelihood of confusion)與聯想之虞(likelihood of association)的規定，本案爭議點在於商標註冊所給予之保護程度究有多高，亦即究竟於消費大眾就一商標可以聯想到另一商標時，先前登記的商標專用權人即可主張商標保護，抑或必須消費大眾已有混淆之虞時方可主張商標保護。歐洲法院於此處持後一見解，判決仍必須有混淆之虞方可主張商標保護，基於以下三點原因：

1. 商標指令第五條第一項 b 款規定：商標專用權人有權阻止任何第三人基於交易上之理由使用相同或近似之商標於相同或類似的商品或服務之

上，對大眾存有混淆之虞，此混淆之虞包括其間有聯想之虞在內(any sign where, because of its identity with , or similarity to the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public , which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark)。

2. 引述歐洲法院先前之判決，包括 SABLE v. Puma 、 Lloyds Schuhfabrik v. Klijsn 、 Canon 等案例，這些判決皆肯認必須造成混淆方可主張商標之保護。

3. 基於政策上的理由，首先擴大解釋商標保護之範圍將阻礙國內市場之發展，因為其形成商品或服務自由流通的不合理限制。此外，亦嚴重阻礙歐盟商標的有效適用，因為若先前之商標專用權人可以另一商標使消費大眾聯想到其本身之商標之理由阻止後一商標登記或使後一商標無效，則欲在歐盟為商標之登記變成很困難，亦導致商標異議案的遽增。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)