

國際動態

劉筆琴·陳龍昇 撰

日本 ---Texas Instruments v. Fujitsu

案由：東京高等法院對於 Texas Instruments 的上訴案，判決系爭的專利極可能不具效力，因為其分割專利權之申請不符法定要件，因此駁回其上訴。Texas Instruments 不服高等法院此一判決，乃上訴至最高法院，於上訴理由中指出在侵害專利權的案件中，該涉案的專利應被視為有效，且專利侵害訴訟之進行亦立於此一推測之上，而東京高等法院卻判決專利無效，因此其判決為違法。

最高法院之見解：針對此案件，最高法院首開先例判決指出法院於審理專利侵害之案件時，可就是否存有無效之理由下判斷，亦即謂，若法院審理發現無效的理由確實存在，則可基於其係濫用權利的理由，拒絕該禁制令或回復損害之請求。

然而，在日本專制度之下，日本專利局為唯一審查專利效力之專責機關，在過去法院不能就專利有效與否為審查，且須將訴訟延至專利局作出決定之後，方可繼續其訴訟之進行。而基於前述最高法院所為之判決，此一程序將有所改變，法院亦可

審查專利是否有某些無效之事由存在，且此一改變將可使法院訴訟的程序加速進行和節省費用。但最高法院之此項見解並非意謂法院所為之無效判決即使該專利權由登記機關將之註銷，此一關於專利效力之判決只有在該特定的侵害訴訟中有效。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

日本

日本法院於今年（西元二〇〇〇年）五月十六日判決廣播業者經由數位電訊衛星播送的音樂廣播節目並未構成著作權之侵害。

事實：原告為 Pioneer、Sony 等十六家唱片公司於一九九八年七、八月間提起訴訟，主張 SkyPerfect TV 所擁有的一百個音樂節目頻道，持續不斷播放音樂唱片，其節目當中並無穿插電台主持人的評論或商業廣告等，且亦提供傳真服務給聽眾點歌，而因為此一播放音樂的行為使聽眾可以不受干擾的聽音樂，並且可未經授權錄製該音樂歌曲，造成唱片音樂財產的免費散佈及鼓勵私人錄製此

類財產。因此請求三十億的損失賠償。

法院之見解：法院判決指出雖然廣播節目的播送音樂歌曲，可以使聽眾可經由此一廣播節目錄製品質完美的音樂歌曲。但是聽眾此一錄製唱片音樂的行為係基於其本身的意願和決定，廣播業者的播放行為並不構成著作權法中之侵害行為。此外，這類播放行為乃科技進步下所產生的方式，並非著作權法規定範圍之行為，因此被告之行為不構成侵害著作權。然而，如此判決卻使原告十六家的唱片公司陷入不利益的狀況之中。

雖然前述唱片公司所主張之權利近似於著作權，但依日本現行法律而言，此種以電視、電台”廣播”之方式播放音樂唱片，並非法律所禁止，最多僅承認唱片公司可向廣播業者要求其播放音樂唱片之費用。

針對此一問題，日本有學者主張解決之道為修改著作權法之規定，加入廣播、電訊等限制，以防治此類行為之發生。而日本政府近來亦開始審查合併廣播電訊法規範之可行性，以因應其後此類行為的發生。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

美國 ---Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply Inc.

美國聯邦地方法院就 Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply Inc.案於今年（西元二〇〇〇年）五月三日判決 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（簡稱 ICANN）關於網域名稱爭議程序的結果並不拘束美國聯邦地方法院。

事實：原告 Weber-Stephen 公司依據 ICANN 統一解決紛爭政策（簡稱 UDRP）向世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization）提出控訴，主張被告 Armitage Hardware and Building Supply 應停止使用其網域名稱並將此些網域名稱移轉予原告。然而，在向世界智慧財產組織提出此一控訴之後，原告繼而對被告以網際網路侵害(cyberpiracy)和商標侵害向美國法院提起訴訟。

法院之見解：就此問題，被告聲稱原告在世界智慧財產組織依 UDRP 所為控訴之程序不具拘束力，應保留美國地方法院之案件。承辦此案之法官則指出—依據 UDRP 之政策觀之，UDRP 的決定並不擬拘束美國聯邦地方法院。此外，於世界智

慧財產組織仲裁暨調解中心所發給被告的電子郵件中，指出其決定將拘束登記機關，但對法院並無拘束力。此外，任一造不服 UDRP 之決定者，均有充分的救濟程序，聯邦地方法院不擬受制於該尚未確定之決定。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

歐盟

關於網際網路上著作權保護的立法問題，歐盟會員國於經過大約三年的談判之後，於今年（西元二〇〇〇年）六月八日達成一折衷的協議，同意此一著作權指令的制定，並將其命名為"著作權及資訊社會中之相關權利"(Copyright and Related Rights in the Information Society)。而在長達三年的談判過程中，其間最主要的爭議在於規範仿冒行為究應嚴格或寬鬆，關於此一問題，法國、義大利和比利時主張對於不法的仿冒行為應給予嚴格的規範，如此方可確保著作權人的權利不致被大規模的仿冒所侵害，而其餘的歐盟會員國則持反對的見解。

其最後折衷的協議則給予會員國就是否履行此一指令有很大的決定空間，歐盟各會員國可自行決定要

維持其國內的現行規範抑或遵循此一著作權指令的規定。然而許多權利所有人的團體對此協議提出批評，指出此一協議允許過多的免責情形以致於無法遏阻網際網路上之侵害行為，亦造成進入數位時代的阻礙（因為網際網路上侵害行為的猖獗）。有鑑於此，權利所有人的團體正在歐洲國會內進行遊說活動，以期能改變此一狀況。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

加拿大：第一音節是區別商標有無近似的重要標準

加拿大聯邦法院日前於一項判決 (Pierre Fabre Medicament v. Smithkline Beecham Corporation (yet unreported, F.C.T.D. no. T-2093-98, March 29, 2000, Mr. Justice Pinard)) 中，就 PAXIL 與 IXEL 兩商標是否構成近似之爭議，做出不同於加拿大商標註冊部門的決定。

本案原告 Pierre Fabre Medicament（以下簡稱 Pierre）本欲以 IXEL 之圖樣申請註冊商標，並指定使用於抗憂鬱的藥物，但由於對造 Smithkline 業以 PAXIL 之註冊商標指定使用於相同之商品，為避免構

成商標之近似與混淆，商標註冊部門遂否准 Pierre 之商標申請案。

Pierre 不服此項處分，因而向法院提起救濟，並於法院審理過程中，提出有關 IXEL 圖樣在語言學與視覺方面之報告證據。本案審理之法官基於下列理由，認為本案兩商標圖樣並未構成近似：

由於商標的第一音節對一般大眾心中的印象影響最甚，從而根據原告所提出之證據顯示，系爭商標 PAXIL 的第一音節有一個很強的共鳴，且其字母「P」之發音與視覺上的觀感，均足以與 IXEL 的發音及外型相區別。同時，法官並依加拿大商標法第六條第五項之規定，於斟酌考量其他相關因素後，做出駁回商標註冊部門決定的判決，並命其允准原告的 IXEL 商標註冊。

（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, July 2000）

秘魯：最高法院就專利「使用」的見解

根據安地斯團體(the Andean Community)協議第 344 號決議第 38 條規定，有關專利之使用(exploitation)，包括製造受專利保護之物品，或是製造過程中運用該方法

專利，並將製造之成品銷售於市場。該規定並將 exploitation 定義為：進口、散佈(distribution)及銷售專利物品。

秘魯政府於 1997 年 6 月 5 日通過 No. 010-97-ITINCI 最高行政命令，該命令第 5 條將所謂專利之使用解釋為：「進口」專利物品，或「進口」以方法專利製成之物品。至於商品的「散佈」與「銷售」，則不在其所包含之使用型態內。

其後經過安地斯團體的主動調查發現，秘魯政府 No. 010-97-ITINCI 命令第 5 條之規定已經違反了安地斯團體協議第 344 號決議以及 Cartagena 協定，安地斯法院並命秘魯政府應將該條文予以修正。而秘魯政府於西元 2000 年 6 月 9 日已將修正之內容公布 (No.011-2000-ITINCI)，根據修正後之規定，今後「製造」專利物品、「運用方法專利」製造物品，或是「散佈」、「銷售」、或基於該目的而「進口」前項之物品，均視為專利之使用。不過若僅係進口專利物品供某一公司使用，而未進一步有散佈或銷售行為者，則不能視為專利之使用。

（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, July 2000)

阿拉伯聯合大公國：國際性商標較地區性標章佔優勢

阿拉伯日前有一件關於國際性與地區性商標之爭議，系爭商品均為藥劑品，其中之一的法國廠商以「Lanzor」為商標，另一造阿拉伯境內的公司則以「Lanso」為商標。二家廠商均於西元 1995 年向阿拉伯提出申請註冊商標，雖然法國廠商於該年 9 月 11 日提出申請，早於阿拉伯公司於 11 月 8 日提出之申請案，惟由於行政單位審查速度不同，當「Lanzor」商標圖樣尚在審查之際，阿拉伯公司卻已於西元 1996 年 10 月獲准「Lanso」的商標註冊。依據阿拉伯聯合大公國（以下簡稱 U.A.E.）商標法第十條規定，以相同或近似於他人註冊商標之圖樣，並指定使用於相同或類似之商品而申請註冊商標者，主管機關應否准之。因此，阿拉伯公司便以「兩個商標名稱類似」及「其已獲准商標註冊」為由，向阿拉伯經濟商業處對法國廠商的申請案提出異議，而經濟商業處並做出不利法國廠商之處分。法國廠商不服該向處分，因而便以該阿拉伯公司與經濟商業處為被告，向法院提起訴訟。

法國廠商根據 U.A.E.商標法第

三條規定，意圖欺騙大眾而模仿、偽造他人商標名稱，做為商標圖樣者，應否准其註冊；以及第四條規定，具有國際聲譽之外國商標圖樣，僅限於原所有人提出申請，始得允准註冊。提出下列四點主張：

- 一、無條件允准「Lanzor」商標圖樣註冊；
- 二、撤銷「Lanso」之商標註冊；
- 三、該阿拉伯公司應銷毀所有含「Lanso」商標圖樣之包裝；
- 四、將法院判決登載於官方公報。

法國廠商並於法院審理過程中，提出其已自 1989 年於法國獲得「Lanzor」之註冊商標，並業於其他國家註冊與使用的證據，以證明「Lanzor」商標具有國際性之聲譽。第一審法院及上訴審法院於審理後判決均認為原告之商標圖樣具有國際性聲譽，因此判決原告勝訴。

（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, July 2000)