

國際動態

劉筆琴 陳龍昇 彙整

加拿大： 網路上之商標混淆亦有商標法之 適用

加拿大聯邦法院日前於判決(Bell Actimedia Inc. v. Andrea Puzo et al ,yet unreported, F.C.T.D. NO. T-1839-98, April 26, 1999, Justice Pierre Blais) 中下達一則禁止令，禁止被告繼續使用含有原告 YELLOW PAGES 商標之網域名稱 (domain name)。此項判決再次確定，即使是在網際網路上，商標侵害之行為亦有法可管。

於網際網路適用商標法之際，首先必須考慮是否有「使用」商標之行為。至於所謂「使用」之行為，根據加拿大商標法第四條之規定，係指下列情形：

就商品而言，直接將該商標標記於商品或包裝上，或是以其他足以使消費者將商品與該商標聯想在一起之方法，均屬商標之使用；就服務而言，商標必須在廣告內容或服務提供之過程中出現，或是被運用，才構成「使用」。

由此一定義可知，利用網路提供

服務之業者，只要於其廣告或服務提供的過程中有出現商標，即構成所謂的「使用」；至於商品，則反倒不易舉證證明有「使用」之行為，因為即使商標出現在網路上，亦並不即表示該商品有使用該商標銷售之情形。

本案原告於加拿大從事有關廣告之提供及傳送業務，擁有 YELLOW PAGES 及 JAUNES 二個商標 於 1948 年開始使用此二商標，同時並取得數個含有 yellowpages.ca 及 pagesjaunes.ca 網域名稱之註冊。

被告則以 lespagesjaunes.com 申請註冊網域名稱，於獲得註冊後便開始從事與廣告有關之服務。原告認為其商標遭受侵害，遂對被告提出告訴。

1998 年 9 月聯邦法院之法官對被告下了一項禁制令，禁止被告繼續使用其網域名稱，以防對原告造成侵害。該項禁制令更被另一位法官延長至 10 月。

(資料來源：World Intellectual Property Report, July 1999

國立中正大學法律研究所研究生：

陳龍昇彙整)

澳洲：

澳洲消費者保護組織日前根據其與美國於今年 6 月 7 日達成之協議，要求一個從事代理申請網域名稱註冊之機構，必須返還澳幣 25 萬給散佈於 9 個國家之 1 萬 3 千名消費者。

本案事實為，一般個人或團體組織若欲向 Inter NIC (乃一家網路服務公司，就網域名稱事項與美國政府有簽署契約) 申請網域名稱之註冊，僅需於網址 www.internic.net 申請，並支付 100 澳幣，即可享有二年之註冊。但坊間有另一家名為 Internic Technology and Zmijewski 之機構，亦利用網址 internic.com 從事網域名稱註冊業務，而其所索取之費用卻高達 250 澳幣。

消費者在搜尋 Inter NIC 之網址時，往往會於搜尋引擎或瀏覽器中輸入 [internic](http://internic.com) 或 internic.com 之關鍵字，因此有大約 1 萬 2 千個申請案是在上述私人機構網址中取得註冊，該機構於收受這些申請案後，再轉向 Inter NIC 申請註冊，而從中賺取民眾多支付之 150 澳幣差額。

美國聯邦貿易委員會 (The U.S.

Federal Trade Commission, 以下簡稱 FTC) 注意到此一行為可能有誤導消費者致違反美國聯邦法律之虞，因此發函通知「澳洲競爭及消費者委員會」(Australian Competition and Consumer Commission, 以下簡稱 ACCC) 處理。ACCC 除禁止被告繼續於其商業行為使用 [internic](http://internic.com) 名稱外，亦必須支付 25 萬澳幣之賠償額給受損害之消費者。

若欲瞭解與本案相關之更多資料，可於 FTC 網址 www.ftc.gov 中獲得。

(資料來源：World Intellectual Property Report, July 1999

國立中正大學法律研究所研究生：
陳龍昇彙整)

以色列：

以色列法院日前於 Brita Wasser Filter System v. A. A. Eliyahu Import Ltd. 乙案中，認為販賣濾水器濾心之行為構成專利侵害。

本案原告係一家生產濾水器公司，擁有一項濾水器專利。該濾水器外觀係由一個濾心與輸水管組成，狀似水壺，其濾心可以更換。於該項產品在以色列大受民眾喜歡之際，被告開始生產並上市另一種專門適用於原告濾水器之「濾心」。

雖然被告所製造之濾心並未對原告之「濾水器」專利造成侵害，但是法院認為原告所取得之該項專利，最重要之技術即在於用以過濾雜質之「濾心」，而被告不但係為了適用原告濾水器而生產其濾心，於市場上銷售時，亦未予以不同之包裝，顯然有促使消費者因不查而購買其產品之嫌，因此，法院判決被告之行為有仿冒（passing off）情形，構成對原告專利之侵害。（Brita Wasser Filter System v. A. A. Eliyahu Import Ltd. ,Tel Aviv Distric Court 1998,No. CF 181/94(as yet unpublished)）。

（資料來源：World Intellectual Property Report, July 1999

國立中正大學法律研究所研究生：
陳龍昇彙整）

美國： 關於一商標的日文意義是否影響 在美國商標保護可能性的判決

(Otokoyama Co. Ltd. v. Wine of Japan Import Inc.)

事實:原告 Otokoyama Co. Ltd.是一家從一九八四年就在美國販賣及分配日本米酒(sake)的公司，且該公司所販售的日本米酒以"Otokoyama"取得美國聯邦商標註冊，亦為唯一的商標

使用者。而被告 Wine of Japan Import Inc.於一九九七年開始在美國廣告、販售日本米酒，且以"Mutsu Otoko-yama"為商品的名稱。原告因此對被告提起商標侵害、不公平競爭以及違反美國聯邦商標法第一一二五條 (15 U.S.C§ 1125)規定的訴訟。地方法院不採被告的抗辯，而對其下達一暫時的禁制令，被告不服提起上訴。

第二巡迴上訴法院判決的重點主要有二:其一為，原告商標"Otokoyama"的日文意義對其在美國取得商標註冊的影響;其二為，日本專利商標局對此商標的裁決可否採為本案證據使用。關於第一點，第二巡迴上訴法院的 Pierre Leval 法官指出，任何人皆可在其產品標明上使用普通名稱(generic terms)，此原則同樣適用於產品的標明係使用英文以外的語言。而被告 Wine of Japan Import Inc.主張原告商標"Otokoyama"在日本係各種日本米酒的名稱，因此法院於決定原告商標"Otokoyama"在美國商標法下是否具有保護性時，該商標的日文意義亦須加以考量。而原審法院並未就此事項加以審酌係判決錯誤，因為若原告商標在日本的意義係表示各類日本米酒的名稱，則將誤導任一說日語的顧客及其他對日文專門名詞熟悉的顧客，

使其認為在美國只有一種 "Otokoyama" 的日本米酒。

關於第二點，一個外國機關的裁決是否影響美國的商標案件，須視提出該外國機關裁決的理由。若提出的理由係為決定是否取得美國商標的權利，則該外國機關的裁決不可採為證據使用；若提出的外國機關裁決為一相關事實的權威證據，則可採為證據使用。因此，第二上訴巡回法院認為被告提出之日本專利商標局的裁決為一相關事實的權威證據，可以採為證據使用，而判決原告商標 "Otokoyama" 係一普通名稱，而撤銷原審法院的判決。

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

國立中正大學法律研究所研究生
劉筆琴彙整)

英國： 專利局宣布關於電腦程式 (computer-program) 申請實務 的變更

英國專利局頒布一作業要點 (Practice Notice)，其中包括改變以往關於電腦軟體程式的申請作業方式，即英國專利局可以受理電腦程式本身的申請案或儲存於磁片的電腦程式申請

案。英國專利局之所以有如此的改變係因歐洲專利局科技委員會的兩個決定，其係由 IBM 所提起的兩個申請案 (一係關於同時在第一及第二視窗為顯示，並且這兩個視窗有部分重疊時維持資訊的申請案；另一申請案係關於電腦系統在特別程式無法執行時，資料回復的方法) 皆被拒絕而提起上訴。

上訴委員會認為這些審查決定 (電腦程式本身或以磁片方式儲存的電腦程式不具可專利性)，係錯誤解釋歐洲專利公約第五十二條第二項 c 款之規定。上訴委員會認為如果電腦程式帶來或可以帶來的科技效能 (technical effect) 將超越一般軟體與執行該軟體的電腦間之物理相互作用，則此電腦程式的申請案將具有可專利性。

基於以上歐洲專利局科技委員會的見解，英國專利局亦就以下類型的申請案認為具有可專利性：

- 1 以特別程式操作電腦且達科技效能 (technical effect) 的方法
- 2 已知操作電腦的特別程式而可達科技效能的方法
- 3 程式控制的構造或工作程序
- 4 表徵科技結構或程序之資料傳送方法

(資料來源: World Intellectual Property

Report, July.1999

國立中正大學法律研究所研究生
劉筆琴彙整)

美國： 第十一巡迴法院贊成禁止盜錄現場音樂表演的立法

United States v. Moghadam 案被告 Moghadam 被判非法從事錄製 Toris Amos、Beastie Boys 以及其他表演者現場表演的影音光碟，但被告主張：反盜錄的法規(anti-bootlegging statute)是違憲的，因其既不屬於立法權限中「貿易條款」(Commerce Clause)亦不屬於「著作權條款」(Copyright Clause)的範疇，後者因為現場表演無法變更為明確(tangible)或固定的形式，亦即不符合著作權條款中固定(fixation)的觀念。

第十一巡迴法院的見解 - -

反盜錄的法規(anti-bootlegging statute)與通過 TRIPs 協定(與貿易有關之智慧財產權協定)之烏拉圭回合協定法第五一三條一致，前者係對於未經授權且為故意的或基於商業上利益或私有財產利得的原因，錄製現場音樂表演的聲音或影像者，賦與刑事責任。第十一巡迴法院認為此規定下之權利，係一種混合性權利(Hybrid

Rights),在某些方面類似著作權法的保護，但在另一方面又和著作權法的保護不同。因著作權法所保護的客體，係指一些固定的、明確的和持久的形式，可以在視覺上或聽覺上察覺到，但現場音樂表演並非固定的形式。然而針對被告抗辯—反盜錄的法規不符合著作權條款中的固定要件，法院並無就是否符合著作權條款的規定作判決，而認為此法規在貿易條款下是合憲的。主要基於以下的理由：

第一，法院引用 United States v. Lopez 的判決，該判決謂：須視「符合法律規定的商業活動是否有合理的理由足以影響州際貿易」(whether a rational basis existed for concluding that a regulated activity sufficiently affected interstate commerce)，來判斷是否為貿易條款所承認的立法。巡迴法院認為盜錄影音光碟與州際貿易和國際貿易之間的關聯無待證明，故判決反盜錄法規在貿易條款下是合憲的。

第二，巡迴法院判決認為著作權條款並不禁止國會在貿易條款下為擴張類似著作權的保護。

是故，將未經授權錄製現場音樂表演的行為犯罪化的聯邦立法，為貿易條款下聯邦立法權力的有效法規。

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

美國： Barris v. Hamilton 判決

事實:原告 Barris 主張其擁有 Marilyn Monroe 一系列照片的著作權，這些照片在一九六二年的英國報紙首次被刊登出來，且原告於一九八六年在美國就其一部分照片申請著作權登記。一九六四或六五年被告 Richard Hamilton 和其他人合併原告 Barris 的照片作成拼貼畫，並於一九九二年刊登在出版的目錄書中，且於一九九六年在洛杉磯的博物館展覽會中展示。原告因此對被告提起侵害著作權的訴訟。

法院判決 -

首先，就原告 Barris 在一九八六年向美國申請著作權之登記，其應適用一九九一年的著作權法抑或一九七六年的著作權法，法院認為基於原告一九六二年在英國出版公開其照片，

則原告在一九八六年所取得的美國著作權應適用一九九一年的著作權法，因為在世界著作權公約的締約國之一發行具公示的效果，視為在美國著作權保護的開始。且依一九九一年的著作權法，原告的著作權享有公開後的二十八年的保護期間及另外二十八年的延展期間。

另外，依照一九九一年的著作權法之規定，延展必須於二十八年的著作權保護期間之最後一年申請，原告雖於一九八六年向美國申請著作權之登記，但如前述，原告著作權期間係自一九六二年在英國出版公開起算，則延展的申請須在一九九一年為之，而原告並未如期提出延展，所以原告的著作權在一九九一年即確定地失其效力，因此法院不受理本案。

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

國立中正大學法律研究所研究生
劉筆琴彙整)