

國際動態

加拿大
Shewan v. Candan

Yukon(加拿大西北部一城鎮，育康)使用“Magic and Mystery”的標語是否侵犯著作權。

事實：

本案原告 Susan Shewan 為一歌手亦是一位作詞者，一九七七年搬到 Yukon 且在隔一年寫一首名為 <Yukon Magic and Mystery> 的民歌，這首民歌和她其餘三首作曲於一九七九年前期在 CBC North 廣播電台(為 Yukon 地區唯一的廣播電台)錄製。原告 Shewan 曾經於一九八一年演唱過這首歌，但是她這首歌的錄音帶並未在市面上販售，只在 CBC North 廣播電台一九七九年間一星期播放一次，以及在一九八三至一九八五年間偶爾播放。

但是在一九八四年原告搬到安大略之後，即不再從事此一行業，一九八五年 Yukon 政府聘請一家 Scribbler 公司以及其負責人 Shakell 為 Yukon 的八六年溫哥華展覽會的展示中心製作一項宣傳企劃。該負責人在一九八五年三月至六月期間想到一點子，其

宣傳概念係為傳達 Yukon 的特色。

此宣傳企劃的每一階段皆須經過 Dixon 的同意，Dixon 為負責該展示中心事務的人士(coordinator)之一，在聽取 Shakell 的宣傳概念後，使用“Yukon, the Magic and the Mystery”作為此一 Yukon 建築物標語。此一標語獲得 Yukon 政府的同意，其後更成為 Yukon 政府觀光部門的官方標語。

法院之見解：

主要分為三部分，即關於 Yukon 政府使用“Yukon, the Magic and the Mystery”的標語是否侵害到原告所寫民歌的著作權，以及 Yukon 政府未經原告的授權使用此標語是否造成不公平競爭。

首先，關於 Yukon 政府所使用的標語是否侵害原告歌曲的著作權，Yukon 政府使用的標語“Yukon, the Magic and the Mystery”，並未隨旋律及和聲，Archibald 法官的見解認為“Magic and Mystery”雖為一項概念，但是尚無加以保護的必要。且被告亦提出抗辯，主張此一標語並非原告所獨特的創作，因為 Beatles 的作品中亦有“Magical Mystery Tour”。是

故，法院判決認為“Yukon, the Magic and the Mystery”的標語並不構成原告歌曲主要部分的仿冒。另外，侵害著作權的要件之一：侵害作品的創作者必須有獲得該著作權作品資訊的途徑，換句話說，著作權作品和侵害的作品間有因果關係。法院引用美國“Ferguson v. National Broad-casting Co.”的判決—必須侵害者獲得該資訊之途徑具合理可能性(reasonable possibility of access)，方可作成一接觸的判決。但是本案中，原告的作品只有一次現場演唱且於CBC North 廣播電台播放的機率（如前之事實所述）並不高，沒有足夠的證據證明 Dixon 對原告的作品有接觸的合理可能性。且沒有證人可以證明有人曾經告訴 Dixon 或 Shakell 這首歌的存在。

第二，關於原告不公平競爭的請求，法院駁回原告此一請求，因為原告無法證明在一九八六年，該歌曲在加拿大擁有相當的名聲，該歌曲並未在加拿大市面上販售，而在廣播電台播放的機會並不多，所以並沒有在加拿大享有相當的名聲。另外，欲構成不公平競爭，必須證明有不實陳述在大眾心中造成混淆，然而原告並無對此一部分提出證據證明此一事實，故法院駁回原告不公平競爭的請求。

（資料來源：World Intellectual

Property Report, Dec.1999 國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整）

日本

Apple v. Sotec 的案例

美國的 Apple 電腦公司以及日本境內的分公司向日本一家電腦公司 Sotec 公司提起訴訟，主張被告 Sotec 公司所生產的“e-one”個人電腦，未經原告 Apple 電腦公司的授權而製造相似於其最暢銷的產品—“iMac”電腦，請求日本東京地方法院給予一暫時性禁制令(preliminary injunction)，禁止被告製造、販售、陳列及進出口該款個人電腦。

東京地方法院採納原告之主張，認為被告 Sotec 公司所製造、販售的“e-one”個人電腦構成日本禁止不正競爭法第二條第一項第一款之不公平競爭行為，該法規定：製造、使用商品或服務的特徵相同或類似於他人著名商品或服務的特徵時，構成不公平競爭之行為(it will be an act of unfair competition if a person uses and deals with goods and services which use indicia that are identical or similar to an owner's “well known indicia”.)。

是故，若該商品的形狀、外觀係著名而足以辨別該商品之來源，且侵害的競爭者的商品為造成混淆的類似時，該著名商品的外觀、形狀即受禁

止不正競爭法的保護。而本案中，涉案的兩個電腦在外殼設計、整體造型、其他特別的設計細節以及顏色構成相似。承辦此案的法官 *limura* 亦指出消費者對於此兩個產品可能產生混淆，致使消費者對原告和被告兩家公司有產生聯想的疑慮。然而，原告 Apple 電腦公司的“iMac”電腦於八月在日本上市販售，基於其獨一無二的設計和合理的價格，在全球造成一股購買的風潮，於世界各地賣出了約兩千萬台的電腦。而被告 *Sotec* 公司則係基於在南韓公司製造“e-one”，削減其製造成本而在橫濱造成販售的風潮，且在日本境內被告的銷售單位，超過原告 Apple 電腦公司的製造產量。

是故，法院准予原告禁制令之聲請，禁止被告製造、陳列、販售及進出口“e-one”個人電腦。此外，值得一提的是，日本東京地方法院此一判決出人意料地快速，依慣例此類案件日本法院必須花費至少兩個月的時間才可以作成判決，而此一 Apple 公司的判決於二十八天內作成。

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

蘇俄最近關於專利、商標爭論且

涉及內國和外國公司的法院判決，說明了蘇俄智慧財產權不穩定的情形。此係因為其境內的經濟不景氣以及其政府中保護貿易主義者的堅持，對於來自外國進口的商品通常加增都限制，致使國內的製造者缺乏競爭，且愈來愈常使用相類似的包裝，甚至未經授權而使用相同的製造方法，雖然如此外國公司並不放棄反擊的機會。

在極少數外國公司獲得勝訴判決的情形下，美國醫藥品公司 *Pfizer* (輝瑞醫藥品公司) 主張其心臟藥物製造的專利，並獲得勝訴，法院准予原告公司禁制令之聲請，禁止被告公司於蘇俄境內製造、販售其產品“STAMLO”，因為被告侵害原告之“NORVASC”藥物的製法專利。

蘇俄此一判決對於在其境內尋求專利保護且以研究為取向的醫藥品公司意義重大，似乎象徵蘇俄法院於將來的案例亦會採取同一見解。此外，蘇俄政府為加入 WTO，亦堅持遵守 *Trips* 協定的內容，此法院判決亦證明蘇俄法院支持此醫藥品專利權人的利益。

另外一方面，美國煙草公司 *Philip Morris* 亦對莫斯科 *Invest Trust* 公司侵害其兩個香煙品牌的商標，*Soyuz Apollo* 和 *Bond Street*。主張被告之 *Soyuz Planeta* 和 *Evro Street* 產品的

商標以及包裝與原告上述商品構成近似，且造成消費者的混淆。然而原告的此項主張被地方法院駁回，法院判決認為原被告產品間的相似尚未達到使消費者造成混淆的程度。雖然如此，Philip Morris 公司並不放棄仍提起上訴。

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

英國

Visa 案例

CA Sheimer(M) Sdn Bhd(馬來西亞)公司欲就 Visa 標章申請登記，此一標章係使用於保險套及其他類似產品之上，Visa International 公司依一九九四年商標法第五條第三項之規定對 Sheimer 的申請案提出異議。該法規定：若一註冊商標在英國擁有相當的商譽，其後註冊的商標相同或類似於前之商標，而其使用非基於正當的理由且欲從先前之商標的商譽獲得不法利益或侵害其商譽或其商品的明顯特徵時，雖然兩個商標係使用於不同的商品或服務，仍不可申請登記。

首先，Sheimer 的 Visa 和 Visa International 公司非常相似，在 Visa 標章上只有些微的不同。此外，Visa International 公司主張 Sheimer 所提的申請，係基於惡意且欲從其商標獲

得不法利益，Sheimer 的律師則抗辯，主張其之所以使用 Visa 作為其商標，係因其為“允許進入”(permit to entry)的雙關語，和 Visa International 公司的商標相似純屬巧合，但是此項抗辯並無證據可資證明，不被法院所採納。是故，法院准許 Visa International 公司的異議成立，Sheimer 不能使用 Visa 作為商標申請登記。

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

南韓

商品之外觀包裝亦受不公平競爭防止法的保護

南韓漢城地方法院於 1999 年 9 月 10 日的一項判決中(Oxy Corporation vs. Sang Won Co.,Ltd.)提出以下之見解，商品的外觀(trade dress)，以及商品或商業具有區別性之標誌，均屬於南韓不公平競爭防止法(the Unfair Competition Prevention Act,以下簡稱 UCPA)所保護之範圍。

依據 UCPA 第二條規定，於商品上使用他人在南韓著名之姓名、商號名稱、商標、或其他相同或近似於他人商品的包裝容器或具有區別性的標誌(以上稱為 identifier)，或是銷售、傳送、進口或出口上述商品，足以導

致消費者對商品產生混淆者，均得依 UCPA 對該行為起訴。

欲主張 UCPA 第二條，必須符合下列要件：

- 一、系爭具有區別性之標誌或商品之外觀在南韓著名的程度，有受 UCPA 保護之必要。
- 二、系爭兩個競爭商品的外觀具有相似性。
- 三、該相似性有導致消費者對商品構成混淆之虞。

但如果所爭執之標的係已經獲准註冊之商標者，則商標專用權人無須再就第一要件及第三要件舉證。

【案例事實】

本案原告 Oxy 公司於 1984 年取得「OXYCLEAN」之商標註冊，生產一種含氧的漂白粉。被告 Sang Won 公司則於 1991 年概括繼受另一家公司所有資產，包括「OXYWHITE」商標，並於 1996 年開始銷售與原告相同包裝容器的漂白粉。原告於 1998 年 12 月 18 日向漢城地方法院起訴，請求法院依據 UCPA 之規定向被告發禁制令，以保護原告所有之「OXY-CLEAN」商標。蓋因原告的「OX-YCLEAN」產品於市場上，業以相同之包裝容器銷售及廣告行之久年。被告則抗辯原告的「OXYCLEAN」於漢城並非著名標誌，而且原、被告

二者之「OXYCLEAN」與「OXYWHI-TE」商品包裝容器亦不具有相似性。

不過法院審理後認為，至少從 1991 年 1 月起，「OXYCLEAN」包裝容器，便已具有表彰產品為 Oxy 所生產製造之代表性，亦即為著名標誌。而被告「OXYWHITE」包裝，無論就字面上的翻譯，或是顏色組合、整體設計，均與原告的包裝構成近似，並有導致一般消費者對此二家公司之商品產生誤認混淆之虞。因此法院判決被告停止使用並銷毀「OXYWHITE」包裝，同時令其登載報紙公開向原告道歉。

（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, Dec.1999）

美國：

網際網路登記機構就網域名稱所涉及之侵害情事毋須負責

美國第九巡迴上訴法院於 1999 年 10 月的一項判決中指出，網際網路的網域名稱(internet domain name)登記員(Network Solutions Inc., 以下簡稱 NSI)，對於第三人向其申請登記之網域名稱所涉及的商標侵害情事，毋庸負責。(Lockheed Martin Corp. v. Network Solution Inc., No. 97-56734)

【事實】

本案中,Lockheed 擁有「SKUNK WORKS」之商標權。Lockheed 在 1996 年發函通知 NSI, 指出 skunk-work.com 與 skunkwork.net 二個網域名稱, 侵害了其所擁有之商標, 要求 NSI 取消該二個網域名稱, 並希望 NSI 停止允准含有「Skunk Works」或其變化型字樣的網域名稱註冊。

根據 NSI 的爭端解決程序, Lockheed 應該在 NSI 允准網域名稱註冊前, 向 NSI 提出第三人提出之網域名稱可能有仿冒其商標之情事, 但 Lockheed 並未遵守規定, 所以 NSI 拒絕 Lockheed 所提出之要求。而 Lockheed 遂起訴主張其商標受有侵害。

判斷 NSI 是否構成對原告商標的侵害, 前提必須是 NSI 所提供的是「商品」。而法院於審理後認為, NSI 從事網域名稱登記之行爲, 屬於一種服務, 而非商品之提供。因此若第三人向 NSI 申請登記之網域名稱, 有侵害他人商標之情事者, NSI 就其提供登記服務之行爲, 並無庸負責。

(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, Dec.1999)

美國:

高階網域(例如.com)無法取得商標註冊

根據美國專利商標局(the U.S. Patent and Trademark Office, 以下簡稱 PTO)於 1999 年 9 月 29 日提出的商標審查基準, 高階網域(top level domains, 以下簡稱 TLD) 例如「.com」, 並不具有表章商品來源之意義, 故無法取得商標註冊。

PTO 認為 TLD(例如.com)與 URL(例如 http:或 www)相同, 均僅係網址的構成部分之一。有如美國電話號碼中的「800」, 只是放在首位而已, 並不具有任何特殊表章意義。不過, 現今有許多新的 TLD 出現, 包括.firm、.store、以及.per 等等, 由於這些新興網域尚未成為正式的伺服器字根, 且未普及於一般的網際網路使用者, 因此, 若所申請註冊的商標圖樣中念有此類 TLD, 並非不得獲准註冊。

審查基準並指出, 高階網域「.com」的意義與一般公司名稱字尾的「.inc」相似, 並未具有任何實質上的特殊意義或表彰性。例如: 以「NATIONAL BOOK OUTLET.COM」申請用於零售書籍之商標, 將會因為「.com」本身對「NATIONAL BOOK OUTLET」而言, 並未增加任何特殊意義, 而遭 PTO 否准註冊。同

樣的，一般描述性的文字或用語，亦不會因於商標圖樣中增加「.com」而具有申請商標註冊之資格，例如「TURKEY.COM」。一般地理上的名詞若附屬於網域名稱之內，亦將因同樣的理由而無法獲得註冊，例如以「NEWORLEANS.COM」申請做為提供有關新奧爾良及路易西安那州旅遊資訊服務的商標。因為NEWOR-EANS 屬於一般描述性之文字，不符合商標之要件，故無法獲得註冊。文字之讀音若與TLD相同者，

亦無法取得註冊，例如「XYZDOTCOM」。

審查基 2-99 與 1-99 之詳細資料，可於下列網址中參閱：

www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm

www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide199.htm

（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, Dec.1999）

