

國際動態

新加坡

著作權法的修正---著作權法的規範擴張至網際網路上的侵害情形

新加坡著作權法修正案於今年(一九九九年)八月十七日經新加坡國會通過，此項新法將允許對於那些任意(indiscriminately)抄襲網際網路上的電腦程式、圖片或文章的人提出法律行動，亦即謂新著作權法對於著作權的保護擴張至網際網路上的著作。然而，此項新的立法排除基於研究或教學目的而於網際網路上下載網路資訊的情形。但此一例外允許的情況必須於合理限度內為之，即自網際網路上下載網路資訊的範圍有 5%-10%的限制，且下載範圍係以電腦位元(bytes)而非頁數為單位計算。

此項修正將新加坡著作權法的保護擴張至前所未及的現代大眾傳播的形式，亦將著作權法所涵蓋的範圍擴大至數位譯碼測試(digitally encoded text)和文字、圖樣，多樣化的大眾傳播產品，大眾傳播資料的編輯如錄音帶、錄影帶或照片。可知此項著作權法的修正將可促使網際網路上商業的使用，亦實現新加坡政府提供更好的

智慧財產權制度的保證。

新加坡智慧財產局亦指出：此次著作權法的修正澄清著作權的保護亦可適用於電子和臨時的(temporary)抄襲方式，也擴大之前存在於舊著作權法的觀念，而使著作權法可以適應現今數位化的環境。

另外，值得一提的是，此新著作權法將在網際網路上瀏覽(browsing)資訊的情形排除於著作權侵害的情形之外。且此法就瀏覽定義為：看、聽或利用可自網際網路上獲得的資訊。當抄襲行為與網際網路服務提供者提供使用機會給網路使用者沒有重要關聯，或者網路服務提供者所為之抄襲係為明確或暗示的管理網路使用者時，網路服務提供者無須就著作權侵害負責任。

此外，新加坡智慧財產局亦指出：網路服務提供者於一隱藏系統下的抄襲以增加線上傳遞著作權資訊的服務，可以不受此法的規定限制，而其抄襲若係經由線上搜尋所獲得，亦可不受本法的規範。

由於新法之頒布，著作權人現在可以向網路服務提供者提出法律的聲

明，主張網路服務提供者系統上的資訊侵犯其著作權，若網路服務提供者把該資訊自其服務系統上移除，則無須負著作權法上之責任。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

美國

法院判決 “You Have Mail”、“Buddy List” 的商標乃普通名稱 (America Online Inc. v. AT&T Corp.)

本案原告 AOL 訴請被告 AT&T 停止使用其所有的 “You Have Mail”、“Buddy List” (已獲得聯邦商標註冊) 和 “IM” 標章，以及停止被告 AT&T 網路上的郵寄和線上聊天室的服務。被告 AT&T 則請求法院給予一原告所有標章為通用名稱的即時判決 (summary judgment)，而可自由使用該等名稱。

審理此案的 Claude M. Hilton 法官從決定原告 AOL 的標章屬於何種類型的商標開始其調查行動，即原告的標章係屬於幻想或隨意的 (fanciful or arbitrary) 標章，或是暗示性的 (suggestive) 標章，或是描述性的 (descriptive) 標章，或為通用名稱 (generic)。幻想或隨意的商標在美國聯邦商標法 (Lanham Act) 下所獲得的保護較大，相對地通用名稱則無法獲得

美國聯邦商標法的保護。就此法院引用首先在 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. (一九三八年) 案例中所使用的方法—“主要意義” (primary significance) 的測驗，以決定原告 AOL 的標章屬於何種類型的商標。

在主要意義的測驗下，原告 AOL 必須證明涉案商標在消費大眾心中的主要意義非商品而係商品的製造者，如此方可建立有效的商標。在考量原告 AOL 的 “You Have Mail” 和 “IM” 標章是否被賦與商標保護時，可依下列六因素決定之：

- 1 競爭對手對該標章的使用
- 2 原告對該標章的使用
- 3 字典上的定義
- 4 大眾傳播媒體的使用/習慣
- 5 商業交易人的證言
- 6 消費者的問卷調查

以下分別就三個標章敘述原被告的主張和法院的見解

一、關於 “You Have Mail” 標章部分：

原告 AOL 主張 “You Have Mail” 為一暗示性標章，其使用 “Mail” 來代替通常的正確用語 “e-Mail”，此係為配合其營造一個獨特和友好的線上經驗策略。然而法院並沒有被被告的此項主張說服，因為不只原告 AOL，還有其競爭對手、大眾傳播媒體和從事商業交易的人皆有

交替式地使用此“Mail”和“E-Mail”兩個名稱的情形。

就此法院判決：當一個普通文字的片語係以其原來的意義作為商標使用時，此標章為一通用名稱。而“You Have Mail”的主要意義係表明此服務的內容，而非該服務的來源。法院因此給予被告 AT&T 一“ You Have Mail”為通用名稱的即時判決。

二、關於“IM”標章的部分：

關於“IM”標章，同上述的理由，法院發現原告 AOL 的此標章係作為名詞使用而非作為其服務的形容詞。此外，原告的競爭對手、大眾傳播媒體和網際網路上的參與者亦對“IM”標章依相同方法使用。因此法院亦判決原告 AOL 的“IM”標章為一通用名稱。

三、關於“Buddy List”商標的部分：

原告 AOL 取得聯邦註冊的商標“Buddy List”，法院對此指出，商標取得聯邦註冊可以作為商標有效的推定，而原告 AOL 取得此項聯邦註冊並沒有證明其第二意義 (secondary meaning)，因此可以推定此商標屬於暗示性的商標。

被告 AT&T 則抗辯原告 AOL 係將“Buddy List”商標當成名詞使用而非作為其服務的修飾語，意謂原告 AOL 將此標章當成通用名稱使用。更

甚，競爭對手和大眾傳播媒體亦將此一字詞“Buddy List”看待為網際網路上聊天室服務特徵的普通名詞。

原告 AOL 反駁被告 AT&T 的主張，認為並非參與線上聊天室的人皆是熟人 (buddy) 或朋友，且不論是“Buddy”抑或“List”皆非表示“Buddy List”的功能性名詞。

法院承認有證據支持原告“Buddy List”商標係暗示性的商標論點，但法院指出實際上第三人皆依普通的方法使用此一字詞。最後，陪審團採納被告 AT&T 所提出的證據，判定“Buddy List”為一普通名稱，法院因此命令註銷原告“Buddy List”的商標註冊。

結論：

東維吉尼亞州的地方法院判決原告 AOL 即時傳遞服務的標章“You Have Mail”、“Buddy List”和“IM”為通用名稱，且不符合美國聯邦商標法規定的保護要件。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

美國聯邦巡迴上訴法院同意就均等論 (doctrine of equivalents) 案件增列法官進行審理 (en banc review)

(Festo Corp. v. Shoketsu Linzoku

Kogyo Kabushiki Co.)

美國聯邦巡迴上訴法院於今年(一九九九年)八月二十日就均等論的案件同意增列法官進行審理，判決本案符合均等論中的全要件原則(all-elements rule)，且在再審查(reexamination)期間所為之更正申請不適用禁反言原則(prosecution history estoppel)。

事實:

原告 Festo Corp. 為 Carroll 專利的所有者，其專利物品為一對有磁性的汽缸(magnetically coupled rodless cylinders)，此種汽缸係讓物品可以在裝配線上短距離的移動，其為利用壓縮空氣所造成的壓力推動汽缸中的活塞，再經由活塞的移動促使汽缸的工作。原告對被告 Shoketsu Linzoku Kogyo Kabushiki 公司和其他公司(以下統稱為 SMC)提起侵害 Carroll 專利的訴訟。地方法院就此依均等論給以一侵害專利的即時判決。聯邦巡迴上訴法院亦肯定此見解。被告 SMC 提起上訴至最高法院。

法院之見解

美國最高法院接受本案的審理，廢棄聯邦巡迴法院的判決，將此案發回重新審理。美國聯邦巡迴法院於重新審理時，指出被控訴的發明是單一的雙頭(two-way)封臘環狀物(sealing ring)位在活塞的其中一端，而請求的發明

係一對封臘環狀物位在活塞的兩端，二者構成侵害性對等(infringing equivalent)，即符合均等論中的全要件原則，此一原則並不要求被控訴發明之每一成份和請求的發明之每一成份必須一對一的相同。

原告 Festo 曾經就 Carroll 專利聲請再審查，由於其原來的申請中未提及封臘環狀物，故原告於其更正的申請中連同介紹該環狀物的全部申請條款和其功能，被告 SMC 對此則抗辯原告 Festo 在再審查中所另外提出的環狀物涉及可專利性的問題，其可依禁反言原則將此(sealing ring)排除在對等侵害的控訴之外。

聯邦巡迴法院拒絕採納被告的此項抗辯，認為就 Carroll 專利而言，於更正申請中增加封臘環狀物的敘述並不會導致更正申請的拒絕，因為其於先前申請中即出現，不會成為再審查程序中爭論的焦點，亦無須對其為任何的爭論或抗辯。因此，可以得到結論：於此處禁反言原則並不影響封臘環狀物在均等論的適用。

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

國立中正大學法律研究所研究生劉筆琴彙整)

加拿大

著作權法中有關「詼諧或諷刺」(parody)的合理使用

加拿大魁北克上訴法院日前於 *In Les Production Avanti Cine-Video Ins. v. Daniel Favreau et al.* 一案中，針對以「詼諧或諷刺」方法模仿他人著作物之行為，是否構成著作權之侵害，做出相關之判決。

本案之原告擁有一名為「*La Petite Vie*」的電視影集著作權，主要觀眾為魁北克省的兩個法語區。而被告所製作並販賣錄影帶，不但以「*La Petite Vite*」為名，其錄影帶之大部分內容(如人物角色、主題音樂、布景等)亦均和原告之影集內容相同。原告起訴主張其著作權遭受侵害，惟一審之承審法官認為被告之行為並未侵害原告之著作權，原告不服遂提起上訴。

上訴審法院於審理本案時，主要考量之重點有二，一係被告是否實質上重製了原告之作品，而構成侵害著作權之行為；二係被告所主張之合理使用是否含有反諷意旨。

[是否有侵害之行為]

依據加拿大著作權法第 3 條規定，重製與他人著作物全部或主要部分內容相同之作品者，構成對他人著作權之侵害。因此吾人首需瞭解，何謂作品之「主要部分」以及「被告是否就原告作品之主要部分為重製」。

按著作權係存在於由許多具有原創性及重要性結合而成之作品上，因

此所謂「作品之主要部分」當係指作品中所蘊含的「原創性意涵」。易言之，作品中所虛構之人物或其他要素，若具有貫穿整個作品之重要性者，即可謂為「主要部分」。判斷時可視該等人物或要素是否足以使人與該作品產生聯想，以及是否投注大量之精神、勞力及時間於創設該人物或要素。

上訴審法院認為原告之作品為空前的創作，作品中之各個角色於行為、語言及風格上，均有其獨特之原創性，整部作品之內容即環繞在三位主角身上。而被告所製作之作品，不論是內容或是主角，均與原告的作品意涵相同，明顯的有侵害原告著作權情事存在。

[是否為詼諧或反諷的作品] (Fair Use Parody Defence)

被告於訴訟中基於著作權法第 29 條提出抗辯，主張其作品內容之意旨在諷刺 (parody) 原告作品，符合合理之使用，並不構成侵害行為。

法院認為所謂「詼諧或諷刺模仿他人作品」，除了在人物上模仿外，表達方式也需以較誇張的手法來展現其所欲批評或反諷的意味，始足構成。而被告的作品全部抄襲自原告，其目的並不在於表達批評或諷刺，而係在於利用原告作品之知名度，以達其快

速搶攻市場之主要目的。

因此，上訴審法院認為被告的作品中既缺乏原創性，又無評論或詼諧反諷之意旨，純粹係為了藉用原告作品的市場，以獲取商業契機。所以被告之行爲對原告之著作權造成侵害。

（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，Oct.1999）

克羅埃西亞

有關智慧財產權法律之通過及實施

克羅埃西亞國會於今(1999)年 7 月 23 日通過了包含商標、專利、工業設計、產地標示 (geographical indications)，以及地形圖 (topographies of integrated circuits) 等五項有關智慧財產權之法律，並於同月 31 日正式施行。不過自明年 1 月 1 日起才開始受理依據新法的申請。

這五項法律之內容大抵朝著歐洲最近之立法方向制訂，以下將簡介其商標法與專利法之部分。

[商標法]

一、申請註冊之程序有所變動。

今後申請案提出後，該國智慧財產局於審查前，將先於官方公報公告 3 個月，俾之前的商標權人得提出異議。

二、放寬「使用」之要求。

商標權人於使用商標時，並不以與原商標圖樣相同爲限，若於形式上

略做修正，且未影響其本身之顯著性而使用者，亦視爲使用；此外，即使僅將該商標用作「出口」使用，亦認爲有使用之行爲。

三、改善商標之強制措施。

- 1、於起訴之前，得先聲請「暫時性禁制令」(temporary injunction)，但商標所有人必須提出擔保 (bond)，若法院於訴訟中認爲無聲請暫時性禁制令之理由者，得要求其支付賠償金。
- 2、除了民事上的救濟以及罰金外，商標所有人亦可要求法院銷毀侵害其商標之產品。
- 3、另外，該法亦將著名商標之保護範圍擴大，使其專用權效力不以所登記之商品或服務爲限。

[專利法]

一、該法要求「發明」除了必須具有進步性外，亦需具有產業上之利用性。其專利權效力之除外情形，則係遵循歐洲專利會議 (the European Patent Convention) 而定。

二、依該法規定，不受專利保護之客體如下：

- 1、動、植物新品種及其育成方法。但微生物品種及其方法不在此限。
- 2、發明之公開或利用有違公共利益或道德者，(例如：診斷方法或外

科治療方法)由於必須以人體或動物為實驗標的,所以並不適於作為專利權之客體。但醫療器材仍得申請專利。

三、此外,該法並提供所謂「短期專利」(short-term patent)之申請。此種專利權並未經過實質審查,而且專利期限亦僅有10年。當申請人提出此項申請時,智慧財產局會將該申請案公開於官方公報,有三個月的期間供大眾提出異議。一旦有人提出反對,則申請人必須立刻申請實質審查(full examination),否則其專利申請案將遭駁回。即使未於三個月期間內反對,任何人仍得於專利有效期限內提出實質審查之申請。而一般專利的期限為20年,提出實質審查之申請則限於在公開後六個月之內,為二者不同之處。

四、申請人若於「專利合作條約」(Patent Cooperation Treaty)締約國中經過實質審查,並獲得專利者,亦可基於該項專利,提出相關之證明請求本國予以專利。本國於受理後,若認為其符合本法之規定者,即給予專利權。

五、專利之執行保護措施亦有變革。除了得於訴訟前聲請「暫時性禁制令」外,並允許專利權人於勝訴後,得請求法院禁止任何會造

成侵害其專利權之行爲;要求銷毀侵害其專利之產品、機器及其他生產工具;以及要求侵害人以其費用將判決公開於大眾。

(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, Oct.1999)

南韓

南韓經濟的復甦帶動外國商標申請案的增加

南韓工業財產局(the Korea Industrial Property Office,以下簡稱KIPO)於今(1999)年八月指出,由於南韓經濟復甦,今年上半年外國商標之申請案共達11284件,較往年增加了23.4%。

KIPO於報告中指出,在1998年南韓遭逢經濟風暴前,外國商標申請案每年成長比率近12%,而在1998上半年卻降了超過11%。不過由今年外國申請案的增加可以瞭解,外國公司已經開始擴展其在南韓之業務,以獲取南韓經濟復甦所帶來的商機與利益。這些增加的申請案亦將為南韓的復甦投注更多的動力。而許多經濟學家也預期南韓今年的經濟成長率將達8%,比去年的負5.8%要高出很多。

今年上半年中,外國商標申請案件數以美國居首,個人及團體申請案總和為3621件,日本、德國、法國及

瑞士則分居在後。這五個國家的申請件數總共佔了今年一到六月外國申請案的 80%。

至於國內的申請情形也較去年同期增加 71.5%，共有 41078 件。KIPO 認為此情況亦表示南韓公司的商標活

動於這場經濟成長過程中亦有不錯之表現。

(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，Oct.1999)

