

※ 各國專利統計(上)



前言：

在全球一片經濟不景氣之低彌狀態，企業間之競爭更趨於激烈，智慧財產權更成為產業間競爭之主要工具，故各國之專利市場大致是呈現上揚之趨勢，以下即就各國之專利成長現況作一說明：

我國

2001 年我國專利新申請案之成長趨勢較前一年度接近 18%之高成長略為減緩，新申請案總件數 67,860 件，相較於去年 61,231 件成長 10.83%。而在本國人申請件數部份為 40,210 件，亦比前一年度成長 10.56%，外國人部份，申請件數則為 27,650 件，成長率為 11.21%，略高於本國人之成長率。

三種專利之申請件數統計，發明專利申請件數為 33,392 件，相較於去年 28,451 件成長了 17.31%，且其申請件數佔總申請件數近一半之比率(49.21%)，發明案仍是以外國人申請居多，其申請件數 24,222 件是佔發明專利申請總件數的 72.54%，且是比去年成長了 12.3%；而本國人之發明申請件數則為 9,170 件，僅佔發明專利申請總件數的 27.46%，惟其申請件數比前一年度則是增加 34.26%，上升幅度居三種專利之冠。

新型專利申請件數為 25,370 件，相較於去年 23,728 件小幅成長 6.92%，本國人及外國人之成長幅度差不多。而新式樣專利申請件數則為 9,098 件，雖比去年 9,098 件略增 0.51%，惟本國人部份則是呈現負成長。

再者，2001 年專利公告核准件數共 47,721¹，比去年 42,241 件成長 12.97%。專利核准方面，其中要以發明專利 21,966 之核准件數，佔總數的 46.03%為最高，相較於去年 17,503 件成長 25.50%，其次為新型專利核准件數 18,218，佔總數的 38.18%，惟僅比前一年度 18,218 件略成長 0.84%，新式樣之核准件數則為 7,537 件，僅佔總數的 15.79%，但相較於去年 6,671 件則成長了 12.98%。

再就申請國別來看，本國人之核准件數為 28,432 件，佔總核准件數 59.58%，較去年 25,812 件成長 10.15%，其中發明 5,901 件(+39.73%)，新型 17,218 件(+2.04%)，新式樣 5,313 件(+12.68%);外國人之核准件數則為 19,289 件，佔總核准件數 40.42%，惟其成長幅度則較去年 16,429 件增加 17.41%，其中發明 16,065 件(+20.97%)，新型 1,000 件(-16.18%)，新式樣 2,224 件(13.70%)。

2001 年各國在我國之專利申請件數統計，以日本及美國之申請量最多，分別佔總申請件數之 18.65%及 11.65%，其中日本在發明專利申請件數是居於首位，佔有 33.20%之比率，其次為我國 27.46%，第三為美國 21.69%;核准件數部份，日本及美國分別佔總核准件數之 17.98%及 11.77%，發明專利核准件數仍是日本以 32.26%居冠，其次為我國 26.86%，第三則為美國 22.15%。

我國專利規費自九十一年一月一日開始大幅調整，三種新申請案規費之漲幅分別為發明 128.6%²、新型 125.0%及新式樣 100%。規費調整開始實行之初，新案申請量多少受其影響而減少，首當其衝為一月份之新案申請量，僅有到 3,271



¹ 參見智慧財產局九十年年報第 54 頁，惟就筆者依實際專利公報之公告數觀察，該年報八十九年與九十年之公告核准數與實際公告數有頗大的差距。

² 依九十年一月一日起之發明規費為 6000 元，較原發明規費 3500 元增加 71.42%，但九十一年十月二十六日後，發明案實施早期公開制度，申請費加上審查費高達 8000 元。



件，比起去年同期 4,196 件減少 925 件，降幅為 22.04%，二月份之新案申請量為 3,688 件，雖然較一月份增加 417 件，但比起去年同期 4,560 件仍減少有 872 件之多，降幅為 19.12%，三月份之新案申請量才開始增加至 5,044 件，比二月份大幅增加 1,356 件，惟仍比去年同期 6,147 件減少 1,103 件，降幅為 17.94%，而四月份之新案申請量為 5,179 件，則是比去年同期 5,170 件增加 9 件，五月份之新案申請量為 5,586 件，比去年同期 5,746 件減少 160 件，降幅為 2.86%，六月份之新案申請量又降至 5,147 件，亦比去年同期 5,550 件減少 403 件，降幅為 7.8%。由此可見，規費大幅調整，新案申請量受到一定程度的影響，以九十一年一月份至六月份之新案總申請量 27,915 件來看，較去年同期 31,369 件減少約 11%，尚未恢復至去年水準。

美國

根據美國專利局之專利統計報告，2001 年美國專利申請數量(含發明 Utility、植物 Plant 及再發證 Reissue 專利)為 345,732 件，比 2000 年 315,015 件是成長 9.75%，其中發明專利申請量為 326,508 件，比前一年度 295,926 件則成長了 10.33%。而在核准件數統計，美國專利局於 2001 年核准專利件數總計為 183,975 件，相較於 2000 年 175,980 件增加了 4.3%，其中發明專利 166,039 件，比 2000 年 157,495 件成長了 5.1%，新式樣專利為 16,872 件，則比 2000 年 17,413 件負成長 3.2%，植物專利 584 件，比 2000 年 548 件成長 6%，再發證專利則為 480 件，比 2000 年 524 件負成長 9%。在所有核准專利件數中，美國獨立發明人佔 18,843 件，比 2000 年的 20,765 件負成長 10.2%，核准率則自 21%下降至 19.1%。而外國發明人核准件數部份，則佔所有核准件數的 46.4%。

有關 2001 年外國人獲准美國專利件數排行前十一名之國家名單與 2000 年之排名一樣，且各國之核准件數相較於 2000

年均呈現大幅成長之趨勢，其中要以我國 12.7%之成長率表現最突出，其次為瑞典 11.3%之成長率，接著是德國 9.9%之成長率。而其他排行在十名以外之國家，如中國大陸、印度、俄國、以色列及澳洲，其核准件數亦有很大的成長幅度。

美國專利業務在 2001 年可算是成功的一年。比較值得注意的是“美國發明人保護法(AIPA)”之實行成效，該法自 2000 年 11 月 29 日頒布實行以來，去年算是完整實行該法規的第一年，最重大的改變在於早期公開制度之實行，在去年三月十五日，美國專利局首次公開第一件符合早期公開制度之專利申請案，這對美國專利業務系統來說，可算是歷史性的一刻。爾後，共有 25,376 件專利案在 2001 年度公開，藉由此公開制度，有更多的習知技藝將會提供給大眾了解，以期他們可進行改良和作出睿智的研發投資決策，此舉，將可提高美國之發明技術水準。

另一項重大之措施為保障發申請人享有最長之專利權期間，即，“美國發明人保護法(AIPA)”中規定專利申請案之各項程序審查時間，以要求審查委員在規定之期限內完成各項審查工作，倘未能履行，則所延遲之審查時間，將以日計算延長其專利權期間。美國專利局為了履行此項規定，以避免專利權期間延長之必要，係於 2001 年間，陸續聘請了 414 位新的審查委員，以期達到縮短專利申請案之審查時間及減輕日益增長之工作量。根據美國專利局之專利業務績效報告，除了第一次審定書發出時間之訂定未能達到預定之目標外，其餘項目均達到目標，尤其是繳納證書費後 4 個月內發證公告之程序，其達成績效超越預定目標有 5.2%。另外，根據美國專利局 2001 年之統計，當年度共發出 259,518 件第一次審定書(first action)，相較於去年 255,277 件，成長 4,241 件，平均每件專利申請案時間為 14.4 個月，(2000 年平均為 13.6 個月)，美國專利局認為未能達到 2001 年預定 13.9 個月之目標是因為無法聘請更多之審查委員來疏解日益成長之申請案





件量所致，但美國專利局將會致力於引進新的審查委員，以期在 2006 年前將發出第一次審定書之時間縮短至 12 個月。另外，有關申請案自第一次審定書發出至最後發證或放棄之時間平均為 24.7 個月（2000 年為 25 個月），此部份已達到美國專利局原定於 2006 年以前達到平均 26 個月之目標，且將會持續保持此項成績。

德國

德國專利局成立於 1877 年，1998 年更名為德國專利商標局。在歐洲國家中，德國可說是申請專利最多、技術創新最快之國家，是世界上影響較大的專利局之一。德國專利和商標局對審查員的資格要求很嚴格，至少工科大學本科畢業、在工廠企業或研究單位工作五年以上、經過系統的法律及審查培訓並在專利局實習 3 年後的工程技術人員才能成為正式的審查員。為了便於積累資料和經驗，審查員是終身職務、不得解雇。目前，德國專利和商標局擁有一大批熟悉本行技術、審查經驗豐富、有較高水準的審查員。

德國專利商標局每年平均受理之發明專利申請案約 6 萬多件，而實用新型申請則是採行登記制，經形式審查合格即可登記註冊，而在 1990 年 7 月 1 日後，德國專利商標局更放寬包括化學物質在內的所有產品均可獲准登記實用新型，此後，德國之實用新型申請量即快速成長，現已達到每年平均約 2 萬件以上。

根據德國專利商標局之統計，在 2001 年，發明專利申請件數為 64,151 件，相較於 2000 年 64,862 件略微下降 1.1%，其中有 52,650 件是屬於德國企業或發明專利人申請，另，去年共計有 58,976 件專利申請案是直接向德國專利商標局³提出

³ 德國專利申請案除了可以向德國專利商標局提出申請，亦可透過德國各地之專利資訊中心提出申請，該資訊中心只負責轉送申請案至專利局，並不審查案件。

申請，目前，德國專利商標局平均每天接獲德國本地之申請案件約計 210 件，其中獨立發明專利人約占 13%。而經由 PCT 國際申請途徑進入德國國家階段之申請件數為 5,184 件，比 2001 年的 3,828 件成長 35.42%；而新型專利申請件數則為 20,285 件，相較於 2000 件的 22,310 件下降了 9.98%。專利核准件數統計方面，發明專利案為 14,351 件，比前一年度 14,707 件下降 2.42%，新型專利案則為 18,556 件，亦比前一年度的 18,556 件下降 1.89%，綜前所述，2001 年德國專利之申請及核准件數均是呈現負成長之趨勢。

德國逐漸由一個工業社會轉向一個知識社會，智慧財產權扮演了其中重要的角色。去年在德國申請專利項目最多之前三項為：汽車技術、精密測量及檢驗儀器、通訊技術；申請專利案件最多的公司為德國西門子公司共計 3,252 件、其次為 BOSCH 公司的 3,156 件，以及福斯(Volkswagen)汽車公司的 1,543 件。依照德國各邦專利申請案件統計計算，巴伐利亞邦(Bavaria)首居第一，共占 27.6%，其次為巴登玉騰堡邦(Badenwuettemberg)占 22.6% 及北萊茵－威斯法倫邦(Nordrhein-Westfalen)占 18.8%。



日本

日本專利申請數量在 2001 年共計 487,404 件，比去年 484,948 件僅略微成長 0.51%，相較於 2000 年 6.98%之成長率，很明顯可看出日本專利市場多少還是受到經濟不景氣之影響。

在發明專利申請方面，2000 年之申請件數相較於 1999 年成長了 7.7%，然而 2001 年之申請件數為 439,175 件，僅比 2000 年之 436,865 件成長了 0.5%。實用新型專利申請方面，自 1993 年改為登記制後，只要符合形式審查即可獲准專利，此制度雖可提供生命週期較短之產品快速獲得保護，然，該專利權是處於不穩定之狀態，其有效與否，仍須透過申請技



術評價書予以評估，故自 1994 年起日本人提出新型申請之件數年年遞減，至 2001 年已減少到 8,806 件，與上述發明申請案件數每人數十萬件差距甚大，這些數據反應了日本申請人對新型專利重要性的不認同，也反應了新型專利所能提供的保護過於狹隘。此現象亦反應在外國人之新型申請數量，大部份的國家，在日本提出新型之申請件數亦年年降低，以美國為例，在 2000 年，僅有 59 件實用新型申請案，比起 1998 年之 148 件減少了約六成。然而，對於我國而言，在日本所提出新型之申請件數反而有增無減，且年年增高，自 1998 年的 990 件，至 2001 年已增加至 1,567 件，是佔所有外國人申請總件數(1,818 件)之 86.19%由此可見，我國申請人仍傾向於可快速取得專利權之專利制度。意匠申請件數方面，2001 年之申請件數為 39,423 件，比 2000 年成長 2.4%。自 1990 年起，日本意匠之申請件數一般維持在 38,000 件至 40,000 件左右，處於穩定趨勢。

而在核准件數統計上，2001 年之件數為 164,117 件，相較於 2000 年的 178,530 件負成長 8.07%，下降幅度比較大的應該是意匠專利，自 2000 年 40,037 件減少至 2001 年的 32,934 件，負成長 17.74%。意匠核准件數，在 1990 年代初期約僅有 28,000 至 32,000 件，而自 1992 年起之核准件數則增加至約 38,000 件，甚至到 1999 年時，其核准件數已達 41,355 件，高於當年度之申請件數 37,368 件。由此可見，日本特許廳已加快意匠申請之審查速度，其審查期間也由 1998 年之 18 個月縮短至 2000 年之 9 個月。然，自 2000 年開始其核准件數卻開始呈現負成長。發明專利之核准件數亦然，自 1999 年的 150,059 件下降至 2001 年的 121,742 件。由此數據可看出，日本特許廳在專利審查方面漸趨嚴格，以致於專利獲准之困難性增高。

日本在生物科技技術領域方面，相關之專利申請約 76% 是由大型企業提出申請，大學及政府機關與投資企業在此方

面僅佔 26%之比率，可見在生物科技之研究開發上，投資企業與大學及政府機關所投注之人力與資源仍須加強。此現象與美國正好相反，美國在生物技術之申請方面，大學及政府機關所佔之比例較高，其次為投資事業，接著為大型企業。再者，有關電子商務之發明專利係於 1993 年開始盛行於美國市場，並同時將網際網路推廣到世界各地，而日本在 1994 年之電子商務相關發明申請件數也大幅增加。

日本不僅為求經濟發展而致力於創新科技之研究，更在智慧財產權上謀求更完善之專利申請及審查制度，以期國內及國外之技術能在日本受到應有之保護。



韓國

韓國近年來資訊科技相關企業技術提升，尤其是在半導體等技術革新快速之產業，同業間競爭激烈，所以在技術開發上必須投注更多之心力，因此，更需要藉由智慧財產權來保護其產品。此為韓國專利申請量年年增加之主要因素。

根據韓國智識產權局公布之 2001 年統計數字，發明專利申請案為 103,011 件，較上一年度成長 1.2%，其中國內為 73,648 件佔 71.5%，國外則為 29,363 件佔 28.5%；新型為 40,775 件，較去年亦成長 9.8%，新式樣則為 36,845 件成長 9%。韓國專利申請量自 1987 年以來即逐年增長，其中要以國內申請量成長速度為快，以 1987 年為例，該年之專利申請量為 17,062 件，其中國內部份僅有 4,871 件，佔 28.5%，而國外部份則為 12,191 件，所佔比重高達 71.5%；然而，在 1992 年，其國內申請量已攀升至 15,952 件，首次超國外之申請量；爾後，韓國申請量持續增加，歷經十年之成長速度後，在 1997 年，其國內申請量已達 66,821 件，比起 1987 年增加了 12.7 倍，且是佔總申請數量的 72%，此時，韓國之專利市場不再是以國外為主。雖然，韓國專利申請量在亞洲金融風暴期間，一度下挫，惟爾後仍反彈持續攀高，至 2001 年，其申請數量已是



1987 年的 14.1 倍。

有關核准件數統計，2001 年韓國智識產權局共核准 34,663 件發明專利案，比前一年度負成長 0.7%，其中，國內為 21,823 件，佔總核准件數 63%，國外則為 1,284 件，佔 37%；新型核准件數為 43,842 件，成長率 5%，新式樣核准件數為 1,865 件，呈現負成長 1%。而國外獲准韓國專利件數中有 85.5% 分佈於日本(6,823 件，成長率 1.8%)、美國(3,314 件，成長率 5.7%)、德國(846 件，成長 22%)。

2001 年韓國在國外專利市場亦有不錯之成績，以美國來說，韓國獲准美國專利達 3,763 件排行第七名；而在中國之申請件數(2,498 件)及核准件數(1,024 件)則是居第四名；再者，韓國 2001 年之 PCT 申請件數表現突出，已擠進前十名列居第八位，其申請件數 2,318 件較前一年度成長近兩倍之多，而在 2000 年申請 PCT 專利最多排名前 150 家企業，韓國三星電子則是排名第 41 名。由此可看出，韓國在拓展國內外專利市場上可說是不遺餘力，且在科技領域上仍有很大的成長及競爭空間，未來之潛力不容忽視。

中國大陸

中國大陸近幾年來經濟迅速發展，於加入 WTO 後，中國企業對於專利權意識高漲，在與進口商品展開激烈競爭前，不少企業已開始將其產品確認智慧財產權存在之必要性。

中國大陸專利申請數量延續九五年以來快速成長之趨勢，在 2001 年已突破廿萬件，達到 203,573 件，比 2000 年的 170,682 件大幅成長 19.3%，其中發明申請量為 63,204 件，相較於去年的 51,747 件成長了 22.1%，實用新型申請量為 79,722 件，比去年的 68,815 件成長 15.8%，外觀設計之申請量則為 60,647 件，相較於去年的 50,120 件成長 21.0%。

以國內外申請數量之比例來看，中國國內申請佔了 81.4%，國外部份則僅佔有 18.6%，惟在發明專利件數上，國

外發明申請則佔有 52.6%超過一半之比例，且是年年上升，可見國外申請仍是以發明專利為主，且是佔所有國外各類申請總件數的 87.7%，由此可看出，各國看重中國市場，並企圖藉由知識產權的保護來鞏固及擴大其在中國市場之地位，也由於發明專利申請量持續增加，大量資金及高科技的引進，對於中國科技發展上有很大的助益。而在中國國內申請部份，發明申請則僅佔 47.5%不到一半之比例，比去年 49.0%之比例也有微幅下降之趨勢。但實用新型及外觀設計之申請量則仍維持在 90%以上之比例，可見中國國內申請仍是以實用新型及外觀設為主軸。

再就 2001 年中國國內地區及各國之專利申請數量統計，中國國內申請排行前幾名之地區分別為：廣東(27,596 件)、浙江(12,828 件)、上海(12,777 件)、北京(12,174 件)、山東(11,170 件)、江蘇(10,352 件)、遼寧(7,514 件)、四川(5,039 件)及福建(4,971 件)，而各國至中國申請專利排行前十名之國家分別為：日本(13,736 件)、美國(8,994 件)、德國(3,454 件)、韓國(2,498 件)、法國(1,521 件)、荷蘭(1,397 件)、瑞士(1,020 件)、瑞典(967 件)、英國(913 件)、義大利(495 件)。以我國 15,094 件之申請量來看，應該是列居國外申請數量之首。

在專利核准件數統計部份，2001 年中國專利局授予專利數量為 114,252 件，較前一年度 105,345 件成長 8.5%，其中發明專利 16,297 件，比去年 12,683 件成長 28.5%，而實用新型專利則為 54,359 件，比去年 54,743 負成長 0.7%，外觀設計 43,596 件，比去年 37,919 件成長 15.0%。

中國大陸於 1994 年加入 PCT 組織，並同時擔負國際受理局、國際檢索局及國際初步審查局之責。2001 年中國專利局共受理 1,656 件國際申請案，比前一年度增加 910 件，其中涉及機械領域有 110 件，電子領域 180 件，應用化學及基礎化學領域計 1,226 件，物理及其他領域為 140 件。有關國際檢索，2001 年中國專利局共對 1,467 件國際申請案作出檢索報告，





在國際初步審查程序中，共收到 682 件國際申請案提出國際初步審查之要求書，並對 333 件國際申請案作出初步審查報告。根據 WIPO 統計，2001 年各國在 PCT 國際申請中指定中國大陸，並已進行國際公布之國際申請案共計 85,948 件，亦即 PCT 國際申請案中有 82.68% 指定中國大陸。

郭雅娟

※ 引用豆子娃娃的照片對於收藏指南的創作是必要的

Ty 公司（以下簡稱 Ty）是知名的『豆子娃娃』（Beanie Babies，一種豆袋絨毛填充玩偶）的製造商，由於另外一家國際出版有限公司（Publications International, Ltd. 以下簡稱 PIL）出版了一系列名為『愛上豆子娃娃』、『豆子娃娃收藏指南』等的書籍，其中包含了豆子娃娃的圖片，故 Ty 便控告 PIL 侵犯其商標以及著作權。

雖然地方法院拒絕了 Ty 在商標權上申請簡易判決（Summary judgment）的主張，但其仍然否定了 PIL 合理使用的主張，做出了著作權侵害的簡易判決。法院對 PIL 下達了長期禁制令（permanent injunction），並處罰 PIL 須自該類書籍銷售所得利益中賠償 Ty 136 萬美金。最後法院依據聯邦 Fed.R.Civ.P. 54(b) 關於著作權的規定做出了此一最終裁決，而 PIL 對此裁決提出上訴。

受理上訴的美國第七巡迴上訴法院首先依據規則 54(b) 以及 28 U.S.C. §1292(a)(1) 確定對此案有管轄權，即使關於商標權的主張仍然在地方法院的審理之中。規則 54(b) 允許當其中一個主張與其他待決定的主張可『分離』時，便可針對該主張做出最終判決，且該主張必須要是因為包含了不同的事實而與其他主張有所分別，而非引用不同的法條或是法律原

理。此案中雖然同樣的娃娃圖片同時涉及到商標以及著作權的主張，但法庭所審理的僅是 PIL 合理使用的主張，與圖片形狀涉及到的商標議題並不相同。

第七巡迴上訴法院法官 Richard Posner 提到：1292 條(a)(1) 規定上訴法院對於長期禁制令，具有上訴管轄權。雖然該條文原本是適用於初步禁制令的上訴規定，但並非嚴格的限制於該類救濟方式。由於該禁制令對於被告將可能造成無法彌補的損害，故允許被告對禁制令提出中間上訴（Interlocutory Appeal）。

在確定管轄權之後，法官認為合理使用在著作權法中扮演了很重要的角色，其允許書籍評論者不需要得到出版商的授權引用書中的文字，若沒有合理使用制度的設計，任何著作物的重製均會造成著作權的侵害。但相反地，如果評論者可以引用書本大量的或全部的內文，使得該評論得以替代原著作物本身，則該評論者便可能影響出版者的市場，而此時合理使用的抗辯便屬無效。

法院認為合理使用的重製行為乃是與著作物『互補的』，而『互補的』與『代替的』重製兩者的分別不僅僅是自著作物中引用的數量，還包括是否有意成為原著作之場替代品的分別。

PIL 主張引用豆子娃娃的照片對於收藏指南的創作是必要的，並且是合理使用，而 Ty 則主張其於豆子娃娃照片中的著作權利益，乃是娃娃實體的衍生產品，並辯稱 PIL 的書中引用了該衍生著作的全部，並在周圍加上伴隨的文字。

法院認為著作權法中將衍生著作定義為『一種基於一個或多個現存著作的著作，像是翻譯、編曲、編劇、編小說、錄音、複製藝術品、摘要、濃縮等，或是任何一種能將著作「改變角色、形式或改寫」的形式。』收藏指南並不屬於上述衍生著作的定義之一。事實上，收藏指南非常像是一種書籍評論，而不會有人將其視為衍生著作。書籍評論與收藏指





南兩者都具有批判性與評價性，而著作權的擁有並非給予一法律上的權利可以控制大眾對於著作的評價。

既然 PIL 公司出版的收藏指南並非衍生著作，待釐清的議題則是：PIL 的重製行為，是否超越了其出版具有市場性的收藏指南所必須的程度？法官嘗試藉由著作權法§107 中的幾個要件加以檢視，但卻發現該要件雖然廣泛但卻不甚明確。故此時重點並不是觀察該些要件是否接近合理使用的定義。問題在於如果因為使用豆子娃娃的圖片乃是製作收藏指南的唯一途徑，而做出屬於合理使用的結論，是否為不合理的？

Ty 辯稱 PIL 的行為並不屬於合理使用，其引用 *Twin Peaks Productions Inc. v. Publications Int'l Ltd.* 及 *Castle Rock Entertainment Inc. v. Carol Publishing Group Inc.* 兩個案例，其中前者案例法院認為電視影集的情節摘要已經過於廣泛而能成為擁有著作權的劇本的代替品，而非僅補充性質。

第七巡迴上訴法院並不確信這些規定能夠解決此案的問題。法官 Posner 認為完全的重製本身而言並非不合理使用，收藏指南必須要是廣泛的而能夠在市場上競爭，他同時也認為 PIL 出版的收藏指南對於 Ty 的行銷模式做出了重要的評論，而證據也顯示 Ty 想要藉由拒絕授權以打壓該評論，如果否定 PIL 合理使用的主張則可能會讓 Ty 進一步加強豆子娃娃與其衍生著作物的市場壟斷力量。

上訴法院推翻了地方法院的簡易判決，並發回地方法院更審。

清華大學科技法律研究所研究生 吳俊幟

取材自：

1. Patent, Trademark & Copyright Journal, Vol.64, No. 1576 <<http://pub.bna.com/ptcj/013304.htm>>
2. The Beacon Journal, Company can't stop Beanie Babies guide,

<<http://www.ohio.com/mld/beaconjournal/business/3379261.htm>>

3. Tech Law Journal, 7th Circuit Rules in Copyright and Fair Use Case,

<<http://www.techlawjournal.com/home/newsbriefs/2002/05f.asp>>



※ 網域名稱註冊機構和拍賣網站經營者皆不侵害商標權

事實簡述

德瑞爾自 1983 年起經營一家軟體公司，並以該公司名稱「Financia」註冊商標。德瑞爾也是電腦程式「Financia」的著作權擁有者。

馬歇爾在一家網域名稱註冊機構 Doster 註冊了「efinancia.com」，並且將之暫時放在 Doster 公司的「futurehome page」上，作為虛擬的網路位址。

不久之後，德瑞爾發現了 efinancia.com 的網域名稱在艾夫特尼克(下稱艾氏)經營的拍賣網站上銷售，於是便以商標侵權、商標淡化和網域搶註的罪名控告馬歇爾、Doster 公司和艾氏。

然而俄亥俄州南區地方法院法官麥克駁回對艾氏及 Doster 公司的起訴，他認為法院對 Doster 公司並無管轄權，且德瑞爾對 Doster 公司和艾氏的主張均無理由。德瑞爾因而上訴。

爭點

上訴法院受理了這個案子，而本案之爭點在於法院對 Doster 公司是否有管轄權？Doster 公司和艾氏的行為是否「使



用」了德瑞爾的商標？是否會讓商標淡化 (dilution)？是否構成網域搶註 (cybersquatting，或稱網路蟑螂)？

原告 (Darrell J. Bird) 主張

一、地方法院對 Doster 公司具有管轄權。因為該公司在俄亥俄州販售網域名稱。雖然無法提供在俄亥俄州銷售的具體證據，但他舉出 Doster 公司所註冊的 333,333 個網域名稱，有百分之七十在美國銷售，假設 50 州有相同的銷售比例，則每州相當於販售 4,666 個網域名稱，由此可推定 Doster 公司在俄亥俄州銷售的事實。

二、Doster 公司和艾氏對其商標構成商業上的「使用」，並造成其商標的淡化。

三、在馬歇爾註冊了 efinancia.com 之後，這個網域名稱就被待價而沽，迫使德瑞爾若要此網域名稱，就必須向其支付最高的金額才能取回。艾氏的網站可視為是此種行為的幫兇，因此艾氏違反網域搶註的禁止規定。

上訴法院的觀點

(一) 管轄權

上訴法院採取了德瑞爾對 Doster 公司的販賣假設，並據此認定 Doster 公司是否與俄亥俄州有「接觸」(contact)。上訴法院發現 Doster 公司的網站有足夠的互動性足以顯示 Doster 公司是是有目的針對法院所在地的居民（該要件又稱「有意之利用，purposeful availment」）進行某些行為，此符合「接觸」的要件。因此，上訴法院認為此案適用該州長臂法 (long arm statute) 管轄權的規定。

(二) 商標侵權以及不公平競爭

上訴法院法官參考 *Lockheed Martin Corp. v. Network*

Solutions, Inc., 985 F. Supp. 949, 44 USPQ2d 1865 (C.D. Cal. 1997) (55 PTCJ 82, 11/27/97) 案，在 *Lockheed* 案中，法院認為網域名稱除了是用於表示電腦在網路上位址的一種技術，還有一種商標的目的：用來辨認網路商品及服務的銷售者。但當網域名稱只被用來表示實體位址時，是不具有商標功能的。而且 *Lockheed* 案中，法院將網域名稱和看似無意義的電話號碼作類比，認為電話號碼不僅將電話訊號導引至一特定端點，還具有識別功能，在識別功能方面，就會有發生侵權的可能。

本案中，註冊機構允許登記人登記一網域名稱，不過是讓一實體的網路位址對應到一個有意義的名字，就算是登記人利用此網域名稱侵害到別人已登記的商標權，也不能表示註冊機構就有侵權或不公平競爭的行為。另一方面，雖然艾氏的顧客可能會買賣侵權的網域名稱，但艾氏並未使用該網域名稱卻也是不爭的事實。因此，上訴法院認同地方法院的觀點：被告並無使用系爭商標。德瑞爾對艾氏或 *Doster* 公司主張侵權或不公平競爭並不能成立。

(三) 商標淡化 (Trademark Dilution)

法院認為 *Doster* 公司並未對系爭商標有商業使用行為的另一個理由，是因註冊這個動作並不會利用到網域名稱的商標價值，故並不會有商標淡化的狀況。

另一方面，如果網域名稱和目前已有的商標相似，則這些在拍賣網站上的網域名稱價值將會特別高，艾氏有可能利用這點，出售與別人商標相似的網域名稱獲利。然而，德瑞爾的控訴中卻未提到任何實際的主張以支持上述的推測。艾氏只是將網域名稱放在拍賣網站上，還不足以證明是對商標的一種商業使用行為。

法院認為德瑞爾對艾氏主張商標淡化也不能成立。



(四) 網域搶註的侵害

法院認為德瑞爾的說法並不符合藍能法第 43(d) 條網域搶註的構成要件。要判斷是否搶註網域名稱，必須從註冊、販賣或使用三方面來觀察，被告中唯一有註冊網域名稱的是馬歇爾。關於「販賣」，法院認為，艾氏和 Doster 公司皆沒有買、賣，或為獲取報酬而交易馬歇爾註冊的網域名稱。Doster 公司所獲取的費用是來自於登記者註冊網域名稱和置放在「futurehome page」上的服務費用。至於使用方面，已如上述，上訴法院認為並無此情形。



結論

將網域名稱註冊或將之放在拍賣網站上並不構成美國藍能法案(Lanham Act)中的商標「使用」定義。美國第六巡迴上訴法院在五月二十一日的判決中採取了這樣的看法(*Bird v. Parson*, 6th Cir., No. 00-4556, 5/21/02)。

清大科技法律研究所研究生 錢逸霖

取材自~

Patent, Trademark & Copyright Journal , Vol. 64, NO. 1575

全文電子檔網址：<http://pub.ban.com/ptcj/004556.htm>