

※ 著作權之拒絕註冊決定仍應有適當尊重

美國賓州東區地方法院於四月十七日判決（Paul Morelli Inc. v. Tiffany and Co., E.D. Pa., No. 00-1961, 4/17/02）中認為，著作權局基於原創性不足之理由而拒絕註冊某創作的決議應予以適當尊重。

在本案中法院駁回當事人上訴的要求，認為陪審團不應未參照著作權局之決議而自行判定是否符合原創性之要求。法院亦以就案情無益為理由而拒絕前著作權局局長 Ralph Oman 就著作權之相關議題出庭作證。最後，法官認定一作品之商業暢銷程度 (Commercial Success) 與其是否應受著作權保障之議題無關。



一、陪審團認定珠寶產品不屬著作權保障範疇

原告 Paul Morelli 設計公司意將數項珠寶設計產品申請註冊著作權，著作權局基於原著原創性不足為理由拒絕此申請。Paul Morelli 設計公司接著告發 Tiffany 公司侵犯其產品之著作權，而著作權局基於其著作權法第 411 (a) 節規定，而未將本案撤回，該節規定 (a) 若原告 (1) 已擁有著作權或 (2) 已申請但遭拒，則訴訟得以繼續。法院隨後允許著作權局介入並辯護其否決 Morelli 申請之決議。陪審團最後判決 Morelli 設計公司之產品不符著作權保障範疇而結案。Morelli 因之要求重審。

二、“適當尊重”標準之成立。

Morelli 辯稱法院不應要求陪審團考量及尊重著作權局之決議，因此判決錯誤。Morelli 主張陪審團應自行達成判決，不應考量著作權局之決議。本案法官 Harvey Bartle III 未予以採納，並傾向依循 Norma Shapiro 法官在 Safeguard Business

公司對 Reynolds and Reynolds 公司¹一案中之判決。他表示，某些法院固然有自行訂立的一套標準，但亦不乏有法院認定侵權行為之案件應給予著作權局之決議適當的考量與尊重：

「這個法規賦予著作權局介入侵權判定的權利。若是當局之決議不能被尊重，那賦予當局執行權將如同原告所主張的一樣毫無意義。另一方面來說，既然法規允許申請遭拒的一方繼續其侵權的告訴，那麼國會於制法時應不希望侷限非由法院或陪審團決定作品是否遭侵權或是否受著作權保障。我們的判決說明了雖然著作權局的決議應予以適當尊重，陪審團卻不一定受此限制，並且必須自行判定此案中珠寶設計著作權法之相關議題。再者，我們已向陪審團解釋過著作權當局拒絕其申請之理由，並特別強調審查者僅藉產品照片而非實物審查。此項判決不但給予陪審團與著作權局異議的適當自由，並在此同時不完全忽視著作權當局拒絕其註冊的決議。」



三、專家證辭部分

前著作權局官員 Ralph Oman 為 Morelli 準備了一份專業報告書，卻在審判過程中未曾被法院傳喚為證人。Tiffany 公司因而亦未傳喚現任著作權局官員以駁斥 Oman 之看法。然而，Morelli 在要求重審之申請中卻主張法院因摒除 Oman 及其他專家之證辭，故而判決有誤。

法院就其主張予以駁斥。根據法官 Bartle 指出，雙方在開審之前均已同意擬請專家就著作權之本質及著作權局審理程序之議題於法院上作證將過於耗時費工。因此法院決定將在審判前後向陪審團解說相關事宜“至 Oman 先生之法律意見得以被完整表達與理解之程度。”

¹ Safeguard Business Systems Inc. v. Reynolds v. Reynolds Co., 14 USP2d 1829 (E.D. Pa. 1990) (39 PTCJ 512, 4/19/90)



法院允許了 Morelli 一方的其他幾位專家就雙方珠寶設計產品自由發表意見，不過禁止其作出 Morelli 之珠寶是否擁有原創性之結論。法官 Bartle 表示：“若是 Oman 先生如此主張，我們必然也會對他做出同樣的限制。”法官強調，法院有自由決定專家是否有出庭作證的必要。然而，Morelli 尋求包括 Oman 之一行專家作證之舉其實就像在個人傷害的訴訟中尋求專家作證，而忽略個人行為因素一樣。

法官 Bartle 認為陪審團已有足夠的資訊及能力得以達成適當判決。他簡述道：「在陪審團已能理解相關法律原則並得以對著作權之認定做出解釋的情況下，讓陪審團聽取 Morelli 或 Tiffany 雙方研請的專家在原創性與創意識題上針鋒相對的辯辭對案情將毫無助益。在一場原已冗長的訴訟中加入專家所可能帶入的偏見，及其所造成的混淆及時間浪費，其風險已遠遠高出此證據可帶來的證據價值。」

四、商業暢銷程度與著作權認定

原告 Morelli 亦主張由於法院拒絕讓陪審團認定 Morelli 珠寶的商業暢銷程度應納入其原創性及著作權的認定而指控判決有誤。法官 Bartle 再度駁斥此看法。他認為陪審團認為外觀，商業暢銷程度及所投資之人力物資不應為決定一創作是否具原創性之因素。

法院不贊同 Morelli 援引最高法院於 1903 年在 *Bleistien v. Donaldson* 印刷公司一案之案例²。此案中法院於判決理由中提及印刷技術因具有商業價值而應受著作權保護，不過法官 Bartle 認為其法院之目的僅在於提醒讀者不因其創作微不足道而不受著作權保障，而非說明商業暢銷程度應為決定創作是否具原創性的元素。

法院亦援引了 *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone*

² *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1093)

Service Co.³一案，說明近來最高法院仍強調作品原創性應為創作是否應受著作權保障之主要標竿。Bartle 指出 Feist 一案中認定創作是由於達到原創性之要求而受著作權保障，創作者投入之心力與創作是否應受著作權保障無關。

「雖然 Feist 一案中未提及商業暢銷程度，我們認為此因素與上述提及創作者投入之心力實屬同一範疇。」Bartle 認為，這些因素均與創作者作品是否具有原創性無關。

法院另外引用 ETS-Hokin v. Skyy Spirits 公司一案⁴及其他類似案例指出，已有不少判決拒絕將商業暢銷程度納入著作權保障之決定因素。

法官 Bartle 說道：「即便是 Morelli 找來的專家，前著作權局官員 Oman 亦同意本庭之看法」，他接著引述 Oman 之專業報告書：「創作即使不具原創性也可能享有極高的商業暢銷程度，反之亦然。沒有任何證據顯出兩者間有任何關聯。此外，若根據 Morelli 的思維，則創作在無商業利益時就不受著作權保障，而在其商業利益增長後應受保障。但這是錯誤的。創作要不富有原創性，要不則否。」

綜上，Morelli 要求重審的請求因而遭到駁回。

黃文姍

取材自~

PATENT TRADEMARK & COPYRIGHT JOURNAL

p.85-86, vol. 64, No. 1574

<http://pub.bna.com/ptcj/001961.htm>



³ 499 U.S. 340, 18USPQ2d 1275 (1991) (41 PTCJ 433, 453, 3/28/91)

⁴ ETS-Hokin Inc. v. Skyy Spirits Inc., 225 F.3d 1068, 55 USPQ2d 1769 (9th Cir. 2000) (60 PTCJ 356, 8/25/00)