

※USPTO「1999 年美國發明人保護法案」立法對 專利申請案檢索、申請暨出版品的影響

美國專利商標局最近立法「1999 年美國發明人保護法案」對該局和其客戶有著重大影響。專利申請案在核准前或發證前的公開對新法而言係重要部分。專利核准前公開部分(PGPub)包括實用新案專利和植物專利申請案；但設計申請案和臨時申請案未包括在內。除非發明人能證實其未在美國以外地區申請，特別請求不為公開；否則所有申請案均需在申請日後 18 個月公開。上法案於 2000 年 11 月 29 日生效。預料首件申請案將在 2000 年 3 月 29 日起公開。

此套制度將建立一整套新的專利文件，預料其數量將為核准專利的數倍，且僅以電子格式出版，不出紙本。USPTO 將不會為專利申請案另行出出版公報，其內容也不納入專利公報。專利申請案將納入電子檢索系統，以電子方式一次檢索核准專利和專利申請文件。專利申請案亦將納入 Cassis 專利產品，包括 Patents ASSIGN、Patents BIB 和 Patents CLASS。專利申請案出版品可在 USPTO 網站和 USPTO EAST 和 WEST 檢索系統的全文專利資料庫存取。而 DVD-ROM 產品和專利申請案出版品亦將納入 Class 光碟系列產品。USAApp 與 USAPat、USAMark 產品類似，亦使用 DocDW 查詢軟體。

有關核准前公開制度的實施，可上 USPTO 網站 AIPA 網頁。

(www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/aipa/index.htm)閱覽。USPTO 網站目前正在開發常見問答集(FAQ)，不久即可提供服務。(本局研究員牛愛珍譯)

※美國著作權法中有關「職務上完成之創作」的修法動態

美國著作權法第 101 條將「職務上完成之創作」(work made for hire) 定義為「在僱傭關係存續中完成之創作」(第 1 項) 或「受特別指示或委任所完成之創作」(第 2 項)。美國國會在 1999 年 11 月的「智慧財產權與傳播總括改革法案」(the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act, 簡稱 IPCORA) 中, 將「錄音著作」(sound recording) 納入前揭第 2 項所包含之範疇, 亦即將之列為職務上完成之著作的類別。惟此舉引起許多音樂創作人的反對聲浪, 渠等認為如此將導致音樂創作者之作品所有權與著作權均歸屬於委任人(多為音樂公司), 音樂創作者將無法利用契約終止權以脫離不公平契約的約束。故美國國會於 2000 年 10 月 27 日再度通過著作權法修正案, 將前揭規定刪除, 使音樂創作人與音樂公司(委任人) 雙方就音樂創作之權利歸屬, 回復著作權原本之規定, 不再視錄音唱片為職務上完成之著作。

在上開立法修正的同時, 「MP3.com」與「UMG」適巧就著作權之侵害彼此興訟(UMG Recordings Inc. v. MP3.com Inc., S.D.N.Y., No. 00-472(JSR), 10/23/00 and 10/27/00 briefs filed)。該案主要事實為, MP3.com 乃一家網路服務公司, 網路使用者僅需於所簽署的同意書上表明擁有某張 CD 之所有權, 並將該 CD 置於其電腦中, 即可於進入 MP3.com 的網站後, 儲存、定作(customize) 以及聆聽 MP3 從其他網路連結取得的音樂。就此一行為, UMG 唱片公司控告 MP3 侵害其唱片著作權, 法院於審理後認為, MP3.com 主觀上有侵害著作權之故意, 客觀上亦有侵害著作權之行為, 故判決

MP3 必須賠償 UMG 每張 CD 二萬五千美元之賠償金。UMG 接著並向法院提出「即決判決」的請求 (motion for summary judgment)，要求法院對於持有註冊證明的錄音著作，判定為「職務上的創作」而確定 UMG 有著作權。雙方就此之主張如下：

MP3 除主張 UMG 所提出之註冊證明並無法證明其擁有系爭音樂創作之著作權外，亦提出下列抗辯：

- 一、系爭音樂錄製物並非屬於第 101 條第 2 項所定之「職務上完成之創作」之編輯著作。
- 二、著作權註冊證明並不足以決定一職務上完成之創作的法律上所有權歸屬，蓋因著作權局於核發著作權註冊證明時並未詳加調查申請人之請求，而僅係就其所提供之資料內容為形式審查而已。
- 三、本案之著作權申請人既無以契約約定系爭音樂錄製物之權利歸屬，則申請人自不得主張善意取得該職務上完成之創作。
- 四、UMG 並未舉證證明音樂創作人受雇於 UMG 音樂公司。

面對 MP3 的抗辯，UMG 做出下列反駁：

- 一、本案仍應適用此次修法前之著作權法規定。
- 二、MP3 遲誤其上開第三項主張之提出時間，法院應不予採信。
- 三、系爭著作既經著作權局審查確定並取得註冊，則自得依該註冊證明確定權利之歸屬。
- 四、MP3 並無法舉證證明除了 UMG 外，尚有何人為系爭音樂錄製物之著作權人。
- 五、MP3 唯有舉證下列事項，始足以否定註冊證明之效力：
 - 1、系爭音樂錄製物非著作權保護客體。
 - 2、申請註冊之申請人非真正著作權人。
 - 3、著作權局於核發註冊證明時有欺罔情事。

(國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整)

資料來源：Patent, Trademark & Copyright Journal, Nov. 3, 2000)

※美國：ICANN 增加新的高階網域名稱

負責管理網路位址的非營利性組織 ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 簡稱 ICANN)，於 2000 年 11 月 16 日通過一項計畫，預計將新增部分高階網域名稱 (generic Top Level Domain names, 以下簡稱 gTLDs) 以解決目前申請網域名稱僧多粥少的窘境。

根據 ICANN 通過的計畫，未來除了現行的「.com」、「.net」、「.org」等 gTLDs 外，將增加包括「.biz」、「.info」、「.name」、「.pro」、「.coop」、「.museum」以及「.aero」等七項新的高階網域名稱。今後網站上若係提供個人服務者，得申請「.name」作為 gTLDs；若係提供特定專業性的個人商業服務者，則得以「.pro」申請；公司行號則以「.coop」作為其 gTLDs；至於「.museum」與「.aero」則分別代表博物館與航空業的網站。

(國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：Patent, Trademark & Copyright Journal, Nov. 24, 2000)

※美國—Tasini v. New York Times

事實：本案原告 Jonathan Tasini 為一自由投稿的寫作者，與其他的自由作者投稿文章給 New York Times、Newsday 與 Time Incorporated Magazine 等公司(以下簡稱為出版商)。上述的出版商和 Mead Data Central (以下簡稱為 Mead)、University Microfilms(以下簡稱為 UMI) 之間有授權協定，約定將出版商期刊的內容於網際網路

線上刊登或以光碟的方式刊載期刊的內容。原告 Tasini 因此對出版商、Mead 及 UMI 提出控訴，主張著作權遭受侵害，並對 Mead 及 UMI 使用其文章提出異議。

法院之見解：

一、地方法院指出被告出版商所出版乃集合性作品 (collective work)，此種集合性作品之著作主要係文章的選擇、編排及分配，而非其內所載文章的本身。因此判決出版商和 Mead 及 UMI 之間的授權協定，係受允許的集合性作品修訂 (revision)，符合 17 U.S.C 201(c) 之規定，並無侵害原告 Tasini 之著作權。原告 Tasini 不服提起上訴。

二、第二巡迴上訴法院基於以下兩點理由廢棄地方法院之判決：其一為出版商和 Mead 及 UMI 之間的授權協定，並不符合 17 U.S.C 201(c) 規定的修訂權利 (revision privilege)。承辦此案之法官指出，前述條文之規定係授與出版商重製及散佈的權利，而其範圍及於：(1) 作為集合性作品一部分的投稿文章；(2) 集合性作品之任何修訂；(3) 其後相同系列之作品。前述第二項所謂的修訂，根據上訴法院之見解，其目的係為保護該作者其後所發表特定議題之文章，而非保護作品合併為綜合性的電子產品。因此，將文章之內容以電子資料之方式重新刊載，並非法律保護範圍 (集合性作品修訂之重製與散佈)。此外，法院亦藉由集合性作品之立法解釋支持其論點，其立法理由中以期刊議題、詩文集以及百科全書作為例子解釋集合性作品之意義，更說明此處修訂的意義，係指該作者其所發表特定議題的文章。因為期刊之議題經常以修訂版更新；而詩文集和百科全書亦是經由新修訂的發行物更改其內容。其二為，法院指出集合性作品可受保護的範圍為先前存在內容之選擇、編排及分配，而本案集合性作品在電子資料上欠缺此些特

徵。

三、聯邦最高法院已於今年(二〇〇〇年)十一月六日同意受理本案。

(國立中正大學法律學研究所研究生：劉筆琴彙整

資料來源：World Intellectual Property Report, Dec.2000)

※WIPO：有關「視聽著作」的保護協定

根據世界智慧財產權組織 (the World Intellectual Property Organization,以下簡稱 WIPO) 的官員指出, 居電影產業領導地位的各國代表於 2000 年 12 月 7 日至 20 日參加由 WIPO 舉行的各國外長會議, 討論有關視聽表演著作之保護。儘管美國與歐盟就此仍存有部分的不同意見, 與會國仍極可能達成視聽著作權保護的全球性協定。

原本在 1996 年 WIPO 表演與音標條約 (the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty, 簡稱 WPPT) 中, 即欲將上開協定之規範內容納入, 惟因為有部分主要議題, 例如表演人與電影製片商間權利移轉之規範, 歐盟與美國間容有歧異, 故當時並未列入。其後歷經數年的僵持, WIPO 的會員國終於同意在 1999 年 4 月組成一個討論視聽著作權利的外交會議, 期以加速各國就視聽著作保護之立法。此一會議對主要的電影或電視製片商, 如美國、印度與香港等, 有相當重要的經濟意義, 故各國參與踴躍, 其目的即在於希望透過此一會議以調和各國就視聽著作的保護, 使國際間就此部分之法制規範趨於一致。

此次會議預計將有超過 80 個國家的代表出席, 會中歐盟、美國、加拿大、日本、印度、拉丁美洲及非洲等國就相關議題均將提出建議方案, 包括權利保護、國

民待遇原則、重製權、散佈權與出租權、權利移轉、權利保護期限以及強制授權等等，會後並由 WIPO 著作權及其鄰接權部門的主席將與會各國達成共識所草擬的規範內容公布。

該項協定的重大突破，在於將賦予權利人超越 1961 年羅馬會議的權利保護範圍，今後對於未經表演人同意或授權，而擷取視聽著作之影像或錄音 (fixation)，並用於超越表演人原本同意的使用範圍者，將構成對視聽表演人著作權之侵害。

(國立中正大學法律學研究所研究生：陳龍昇彙整

資料來源：Patent, Trademark & Copyright Journal, Dec. 1, 2000)

※ 歐盟 — 有關軟體專利法律 (Software-Patent Laws) 的統一運動

歐洲委員會於二〇〇〇年十月十九日宣佈即日起至同年十二月十五日進行關於軟體專利法律統一的諮詢期間(consultation period)，探討歐盟各國有關電腦軟體等由電腦執行的發明(computer-implemented inventions)專利法律統一的可能性。其中一份諮詢報告指出，歐洲委員會之此項行動主要係著眼於美國與日俱增的商業方法軟體專利，並依歐洲高科技產業的競爭及開放資料軟體(open source software)成長之現況，尋求適當可行的方案。(在此必須注意的是，由於在電腦軟體或其他電腦執行的發明之可專利性上，仍存有某些疑義，歐洲專利公約排除軟體程式的可專利性。)

歐洲專利局指出，依據歐洲專利公約第五十二條之規定，電腦執行的發明欲申請專利，必須具備技術上的特徵，即在技術上有所貢獻或進步(相較於此，美國電腦執行之商業方法欲申請專利，無須考量其是否具備進

步性)。因此，歐洲委員會在決定如何協調歐盟各國有關軟體專利的法律時，必須考量下列事項：

1. 歐洲及其他地區的改革與競爭；
2. 歐洲企業，包括中小型企業；
3. 電子商務；
4. 免費/開放資料軟體傳播與創造。

(國立中正大學法律學研究所研究生：劉筆琴彙整

資料來源：World Intellectual Property Report,
Dec.2000)

