



世界智財

季月刊號：No51 發刊日：2017/12/25 發行人：林志雄 撰文：石生瑩

■打擊仿冒品，亞馬遜網站將「品牌登記」實驗計畫擴大

亞馬遜網站 (Amazon) 的「品牌登記」(Brand Registry) 實驗計畫，原本只開放給極少數具有高知名度的品牌參加。這些廠商向亞馬遜辦理品牌登記之後，讓亞馬遜更方便辨識商品究竟是真是假，一旦發現仿冒品便採取下架、關閉賣家帳號的因應措施。亞馬遜市集 (Amazon Marketplace) 副總裁法瑞西 (Peter Faricy) 宣布，「品牌登記」計畫如今將進一步擴大實施範圍，開放給更多品牌加入登記。法瑞西指出，從今年 4 月開始，任何品牌都可以在「品牌登記」的北美地區，為自家廠牌的商標以及智慧財產權辦理註冊，今後如果有仿冒品被消費者檢舉，或者被亞馬遜以及廠商發現，亞馬遜便可以迅速進行下架以及關閉賣家帳號的因應處理。另一方面，亞馬遜還計劃推出訂名為「透明」(Transparency) 的反仿冒計畫，透過制定特殊編碼的方式，方便消費者查證購買到的商品到底是否為真品。近年來，亞馬遜網站對於防止仿冒品氾濫，祭出越來越多反制措施。從 2016 年 8 月起，亞馬遜就推出名稱為「品牌守門」(Brand Gating) 措施，對於某些販賣特定知名品牌商品的賣家，必須繳交一



筆不得退款的保證金，並要求賣家提供向正牌廠商購買的收據，證實這些商品確為真貨。賣家必須繳交給亞馬遜保證金，價格最高為每個品牌 1,500 美元。亞馬遜網站希望透過這項計畫，讓販賣仿冒的耐吉 (Nike)、愛迪達 (Adidas)、孩之寶 (Hasbro) 等品牌的不肖賣家逐漸從亞馬遜網站遭到淘汰。(摘自中央社、科技新報)

■英國智慧財產局(UKIPO)領先全球建置第一個孤兒著作網路授權系統，引進孤兒著作授權機制屆滿 3 週年

孤兒著作是創意作品，正如日記、照片、電影或音樂的片段等，是受著作權保護的，但其一個或多個著作權人不得而知或找不到。孤兒著作的利用除非屬於著作權例外規定，在竭力尋找著作權人而不可得後，授權機制提供一個合法的方式來使用這類著作，申請授權的作品最多可達 30 個，且用途可以依需要決定。申請成功後，UKIPO 會寄制式的使用規範給申請人，這時申請人就需繳交授權費，費用視孤兒著作的用途種類和申請人的使用方式而有不同。過去 3 年來，UKIPO 已經核發各種不同用途的使用授權，包括將一張照片用於產品包裝、將一本書改編為電影、將一段 1950 年代錄音使用於電視廣告，以及將一首威爾斯語民謠用於一個電視節目等。孤兒著作的授使用僅限於在英國境內實施，可以商業性或非商業性使用，係非專屬授權，期限最長 7 年，可以延展。(摘自智慧財產局公布欄)



■紐西蘭智慧財產局(IPONZ)公布「2006年地理標示(葡萄酒和烈酒)註冊法案」修正案及施行細則自2017年7月27日起生效

地理標示(geographical indication, GI)是用以表示產品出自某一特定地理位置的標誌，而該產品具有與該地關聯的特性、聲譽或其他特性，(IPONZ)是為紐西蘭企業家和公司掌管的一種新的智慧財產權。這個新制實施後，紐西蘭的葡萄酒和烈酒商可以申請註冊其產品的產地，對於其產品的海外行銷提供額外的保護。在紐西蘭，本地或外國葡萄酒和烈酒均可申請註冊。註冊費用為紐西蘭幣 5,000 元，約 6 個多月可取得註冊，有效期間為 5 年，可申請延展。GI 通常是產品來源處的地名，例如，香檳(Champagne)是指法國香檳地區生產的氣泡葡萄酒。與其他形式的智慧財產權不同，GI 是集體權利，不像商標一樣有「所有人」，任何遵守 GI 使用規範(包括任何註冊條件)的交易者都有權使用。(摘自智慧財產局公布欄)

■電玩角色身上之「刺青」著作權歸屬議題

近期，一款由 Take-Two(遊戲開發商)推出名為「NBA 2K」的遊戲，遭到 Solid Oak (集合刺青家授權，保護刺青著作權)控告遊戲角色(NBA 球星)身上的刺青出現在遊戲中，是侵害刺青圖案著作權的行為。

本案之爭點為遊戲中出現的刺青是否納入著作權保護範圍內及遊戲開發商對於刺青的再次使用及展示有無違著作權法。Solid Oak 顯然



符合關於著作權法對於原創性 (original works) 的要求，惟由於刺青師與運動員並無任何著作權協議，因此推斷刺青師仍保有著作權。Take-Two 主張在遊戲的使用上屬於公平且微量的。他們在遊戲中所呈現之畫面，其唯一目的是保持運動員真實性形象，若不去暫停或者放大畫面，幾乎看不清楚那些圖案 (刺青)。由於本案仍在訴訟中，未來是否能肯認此為合理使用，並未明確。現階段如要避免此類爭訟，或許遊戲開發商得考慮直接向刺青師 (藝術家) 取得授權，或由運動員與刺青師簽約並取得授權，進而使遊戲開發商出版遊戲時，得透過與運動員或聯盟等簽訂使用球員形象之合約，間接使用該等圖案。(摘自資策會科法中心法律要聞 Take-Two Defends Use of Tattoos As Fair Use, Cinema Blend)

■英國零售商 Poundland 聲稱 Toblerone 瑞士三角巧克力之新外觀可能導致立體商標不具識別性

Mondelēz 公司向英國倫敦高等法院提出 Twin Peaks 巧克力仿冒 Toblerone 巧克力之紅與金配色之包裝、logo 及產品外觀，已侵犯其商標權。並指出 Twin Peaks 巧克力棒是「欺騙性和混淆性近似 (deceptively and confusingly similar)」，使消費者誤認 Twin Peaks 巧克力棒為 Mondelēz 公司所生產。而零售商 Poundland 於八月中所提之答辯指出，Twin Peaks 巧克力棒已取得英國註冊商標，並主張：儘管 Mondelēz 公司早在 1997 年將 Toblerone 巧克力之稜柱體註冊為



歐盟立體商標 (three dimensional mark)，然而因應原物料成本上漲，Mondelēz 公司為了不影響售價而於去 (2016) 年底將該產品之外觀作了變更，包括增加稜柱體之間距、並使原本十二塊稜柱體縮減為九塊；此外，Mondelēz 公司於英國所販售之 Toblerone 巧克力早自 2010 年起，已改為十一塊稜柱體，亦非當初註冊商標之十二塊稜柱體，因此零售商 Poundland 聲稱 Toblerone 巧克力之外觀已不足以具有識別性 (distinctive)，使該商標「不可避免地放棄 (irretrievably abandoned)」而質疑該商標之有效性。比對兩者之外觀，相對於 Toblerone 巧克力為單峰稜柱體，並以瑞士阿爾卑斯山之馬特洪峰 (Matterhorn) 為意象；而 Twin Peaks 巧克力棒則為併列之雙峰，且象徵英國之瑞金山 (Wrekin)。商標係用以區別商品或服務來源，當其他廠商巧克力棒之產品外觀採用與 Toblerone 巧克力相同或近似之外觀，使該外觀喪失識別性而趨於通用性 (generic)，將無法作為商標使用，也因此 Mondelēz 公司強調其產品之識別性以捍衛其商標權，本案後續發展尚待觀察。(摘自資策會科法中心法律要聞 Toblerone shape not distinctive enough for trademark, Poundland claims, THE GUARDIAN, Aug. 17, 2017)

Twin Peaks



Toblerone



- 台北所：台北市 114 內湖區行愛路 176 號 3 樓 電話：(02) 7720-6668 / 傳真：(02) 7720-6669 / E-mail: taipei@longriver.com.tw
- 安慶所：台北市 105 松山區南京東路三段 248 號 8 樓之 1 電話：(02) 2741-0011 / 傳真：(02) 2741-6000 / E-mail: gradation@longriver.com.tw
- 中壢所：桃園市中壢區 320 中豐北路 67 號 7 樓 電話：(03) 280-6166 / 傳真：(03) 280-6177 / E-mail: chungli@longriver.com.tw
- 新竹所：新竹市 300 北大路 40 巷 26 號 電話：(03) 533-6911 / 傳真：(03) 533-6771 / E-mail: hsinchu@longriver.com.tw
- 台中所：台中市 404 北區中清路一段 447 號 4 樓 A3 電話：(04) 2297-3371 / 傳真：(04) 2297-3373 / E-mail: taichung@longriver.com.tw
- 蘇州所：蘇州市 215004 姑蘇區勞動路 28 號 華亭大廈 1404 室 電話：0512-65120850 / 傳真：0512-65120860 / E-mail: suzhou@longriver-ip.com
- 北京所：北京市 100020 朝陽區光華路甲 14 號 諾安大廈 1015 室 電話：010-51263027 / 傳真：010-51309738 / E-mail: beijing@longriver-ip.com