



**Solicitors**

Level 19  
Waterfront Place  
1 Eagle Street  
Brisbane, Qld, 4000  
Australia  
PO Box 7815  
Brisbane, Qld, 4001  
Tel: +61 7 3360 0247  
Fax: +61 7 3360 0222

Writer's email: [mmurphy@murphywang.com](mailto:mmurphy@murphywang.com)  
w: [www.murphywang.com](http://www.murphywang.com)

## 澳洲法律资讯快报 – 2011 年 2 月

### 商标

#### **Mars 赢得了注册单一颜色商标的权利**

联邦法院裁定并允许了 Mars 将紫色作为其 Whiskas 猫粮产品的一个商标的申请。法官 Bennett 说，Mars 提供了“Whiskas 紫色的市场推广及其使用的广泛证据，它们建立了在消费者心目中 Whiskas 紫色的商标显著性和该颜色与 Whiskas 系列产品间的联系。” Bennett 法官似乎认为，Mars 促使该颜色成为一个商标而不是仅仅将其作为产品外包的一种颜色或一部分，是决定该法案下颜色是否能作为一个商标注册的一个重要考量。毫无疑问，许多品牌拥有者将视此决定为给他们将他们在其产品上所使用的颜色注册为商标提供了更大的空间。

#### **微软 v Nathan Short**

微软已针对一位布里斯班的数据恢复专业人士向澳大利亚联邦法院提起了商标侵权的诉讼。微软称 Short 于 2005 与 2007 年注册了 [windowssupervisor.com](http://windowssupervisor.com) 和 [windowsfamilysafety.com](http://windowsfamilysafety.com) 两个域名。微软宣称，在这两个域名中使用“Windows”字样违反了 1999 年的公平贸易法令及 2011 年的澳大利亚消费者法，而“Windows”出现在域名名称中则使在该网站上销售微软产品构成了商标侵权。此案将于 2011 年 3 月 10 日再次开庭。过去，绝大多数知识产权所有人只简单的选择针对包含他们商标的域名向域名争议解决机构提交 UDRP 申请——虽然这样的案件最终结果多为域名被转移给知识产权所有人，但争议解决机构无权判定损害赔偿以及达成其它决定，这使得知识产权所有人感到不甚满意。微

软公司此举意在通过一些国内法寻求损害赔偿及禁令，并很有可能威慑侵权人。

值得注意的是，澳大利亚消费者法自 2011 年 1 月 1 日起方始生效。该法前所未有的地包含了以下新的国家级法律：

- 覆盖了标准格式合同的不公平合同条款法；
- 对误导和欺诈行为的常规禁令；
- 保障消费者购买商品与服务时的权利的法律，并在条件和担保方面取代了现存法律；
- 产品安全法和执行系统；
- 关于主动提供的消费者协议的法律，并在上门销售和其它直接行销方面取代了各州和各地区的法律；
- 关于分期付款合同的规则；和
- 关于罚款、执行权和消费者赔偿的选择、目前在全国范围内使用的法律。

更多关于新的澳大利亚消费者法或刚更名为竞争和消费者法令的 1974 贸易惯例法的信息，请联系我们的布里斯班办公室。

### **高等法院审查了商标法中“使用”的涵义**

在 2010 年末，澳大利亚最高级别的法院——高等法院着眼于在对以三年不使用为由删除商标的辩护中，什么构成“使用”做了认定。法院确认了，即使在商标所有人不知晓该商标商品的销售且该商标所有人并未直接参与该销售的情况下，仍构成“使用”。涉及案件为 E&J Gallo Winery 诉 Nathan Australia Pty Limited 案 – 一家美国葡萄酒出口商 Gallo 购买了一家名为 Barefoot Cellars 的、包括一个澳大利亚注册的 BAREFOOT 商标的小型葡萄酒厂。2007 年，啤酒制造商 Lion Nathan 试

图在澳大利亚注册 BAREFOOT RADLER 商标，随后不久，Gallo 以商标侵权为由起诉了 Lion Nathanin——在诉讼程序中，Lion Nathan 提起了反诉欲以三年未使用为由删除该 BAREFOOT 商标。Gallo 所举的证据证明，一家没有关联关系的澳大利亚实体通过一家德国分销商将该商品进口至澳大利亚销售——该高等法院在上诉过程中得出结论认为，该证据足以构成 BAREFOOT 商标的使用，用来对三年不使用的主张辩护。

### **BAT 诉 Trojan – 贴标签时需谨慎**

BAT 拥有澳大利亚雪茄商标 CAPTAIN BLACK。一家平行进口商 Trojan Company Pty Ltd 将雪茄进口至澳大利亚销售，但在该过程中其员工意外地用澳大利亚法律所要求的健康标志将 CAPTAIN BLACK 商标部分遮盖。1995 年商标法的第 145 节将未经商标所有人或授权使用者允许擅自删除或涂改商标的全部或部分定义为刑事犯罪——BAT 提出，它有理由因 Trojan 抵触商标法第 145 节违反了法定义务而起诉 Trojan。Trojan 申请将此案驳回，理由是 BAT 的案件并未展现任何实际的诉因，商标法的第 145 节是刑事条款，而未授予 BAT 请求民事救济的权利——最高法院拒绝驳回此案，并认为 BAT 至少有一个可争论的案件。庭审将在本年晚些时进行。

## 专利

### 新西兰将宣布计算机程序不可给予专利权

随着新西兰将采取一个新的专利法案，最新草案中的一些新的包含条款（或者更准确地说，除外条款）引起了一些关注——一个关于计算机程序的可专利性的总括性除外条款已经得到了很多人的关注和评论。最近的发展是，新西兰的商业部长已经将此争议性问题交给了新西兰知识产权局准备排除性条款切实实施的指引，以便使“嵌入式软件”仍可受到专利保护。同其他国家一样，计算机程序仍将自动受到新西兰著作权立法的保护，尽管在新法中它们已经被排除在专利的保护范围外。期待并关注此法的指引及最终草案。

### 参议院委员会着眼于基因的专利化

澳大利亚参议院委员会关于基因专利化的报告以及相关材料发布了其报告以及建议：

#### 建议 1

3.156 委员会建议，在澳大利亚，政府对数据收集的支持和扩张，基因测试和治疗的研究和分析应与 2004 年澳大利亚法律改革委员会*基因和独创性*报告的建议 19-1 一致。

#### 建议 2

3.157 委员会建议政府就建立一个透明的专利申请的登记簿或跟踪基因和基因材料的专利的使用，向公众咨询或进行可行性研究。

#### 建议 3

4.137 委员会建议参议院将专利修正案 2010 年草案交由相关的参议院委员会调查和报告。

#### 建议 4

5.161 委员会建议由政府提供一个联合应答，针对委员会关于基因专利的调查；由安堵乐业法律改革委员会提供 2004 年基因专利的报告；由澳大利亚知识产权理事会提供可专利主体的审查；由 IP 澳大利亚提供澳大利亚专利系统的审查。委员会建议应答应不晚于 2011 年中期或所有审查的调查结果发布三个月后提供。

#### 建议 5

5.162 委员会建议，在澳大利亚知识产权理事会对可专利的主体审查发布后和 IP 澳大利亚审查专利系统后的一个合适时机，由社区事务参考委员会对政府就上述审查的应答、实施和建议，和对委员会基因专利报告的建议调查。

#### 建议 6

5.172 委员会建议修改 1990 年专利法以使决定发明性步骤的显著性的测试为：一个声称的发明是明显的，如果“有技术的人明显可试以建议的方式、方法或途径达成成功的合理预期”。

#### 建议 7

5.173 委员会建议修改 1990 年专利法以消除“一般普遍认知”限于专利申请提出时存在于澳大利亚的限制（也就是，“一般普遍认知”在世界范围内将被考虑）。

#### 建议 8

5.174 委员会建议修改 1990 年专利法，以消除，以决定发明性步骤为目的的“居先技术信息”必须是将合理的得到“确

定”的要求（也就是，针对决定发明性步骤的“居先技术基础”将不再限制为在相关领域有技术的人实际寻找和发现（确定）的信息）。

#### 建议 9

5.175 委员会建议修改 1990 年专利法，以引入描述性支持的要求，包括发明授权的全部范围，和包含了足够信息、允许有技术的收件人不需要不必要实验即能实现该发明的描述。

#### 建议 10

5.179 委员会建议修改 1990 年专利法，以规定只有在专利申请披露了一种“不同的、丰富的、可靠的”用途的情况下，一项发明才满足第 18 节第一部分“有效性”的要求；委员会建议该修订应包含澳大利亚法律改革委员会 2004 年度报告，*基因和独创性*中关于此问题的全部建议（建议 6-3 至 6-4）。

#### 建议 11

5.185 委员会建议修改 1990 年专利法，以明晰皇冠使用规定能被引用的情形；并建议政府制定清晰的关于皇冠使用规定如何使用的政策。委员会建议政府采纳澳大利亚法律改革委员会 2004 年度报告，*基因和独创性*中关于此问题的建议（建议 26-1 至 26-3）。

#### 建议 12

5.190 委员会建议政府修改 1990 年专利法以明晰“公众的合理要求”测试的范围，考虑澳大利亚法律改革委员会 2004 年度报告，*基因和独创性*中关于此问题的建议（建议 27-1）；委员会建议政府审查授予强制许可的竞争测试的运作，特别应参考它与 1974 年贸易实践法的相互作用。

#### 建议 13

5.195 委员会建议修改 1990 年专利法以囊括一个广泛的研究豁免。

#### 建议 14

5.197 委员会建议政府考虑修改 1990 年专利法以引入反规避规定，以协助法院和专利审查员解释并应用该法。

#### 建议 15

5.198 委员会建议政府考虑修改 1990 年专利法以引入对象规定，以协助法院和专利审查员解释并应用该法。

#### 建议 16

5.202 委员会建议政府建立一个专利审计委员会。

## 著作权

### **AFACT 声称盗版损失每年 13.7 亿澳元**

随着牛津经济研究员和益普索调查机构最近发布的一份报告，澳大利亚反版权抄袭联合会（AFACT）正加大四处游说和提高认知的力度。违法下载电影正在增加，占据了著作权人预估成本的 50%。AFACT 渴望向互联网内容提供商施压，使其在监管著作权侵害和“警告”参与违法下载行为的使用者方面更负责。AFACT 和知识产权所有人希望澳大利亚在这方面的法律能够在全国宽带网络实施之前有所加强，该实施将带来更快的下载速度。

## 隐私/数据保护

## 美国、欧盟和澳大利亚统一数据保留计划

今年七月，美国、欧盟和澳大利亚的政府代表将就统一数据保留法的草案进行会面。政府代表们，包括澳大利亚司法部长，在最近的公告中提议互联网内容提供商保留个人信息十二个月，包括详细资料例如用户浏览过的网站和进行过的搜索。一些欧洲国家在游说将该类信息保存至最多五年并与欧洲网络犯罪公约一致。很明显，这需要在个人隐私和数据保留的花

费，与追踪网络犯罪的需要之间达成平衡。

*This newsletter is intended to provide clients with a summary of major or interesting Australian legal developments. All readers of this newsletter should seek formal legal advice prior to relying on any statements or opinions in this newsletter.*