

#### ※ 本期報導標題：

#### 「奇緣」還是「孽緣」？簡析 Kelly Wilson 控告 Disney 抄襲案之爭議與啟發

2013 年夏天迪士尼電影公司(下簡稱迪士尼)推出了一支片長約 1 分 50 秒的短片，片中描述一個造型逗趣的小雪人和一頭調皮的馴鹿(reindeer)間引人莞爾的互動。片中沒有任何對白，但幾個有趣的橋段讓人留下深刻的印象，也使觀眾對於迪士尼即將推出的「冰雪奇緣」(Frozen)電影充滿好奇。迪士尼後來在 2013 年 11 月 27 日正式推出「冰雪奇緣」電影，此片是一部 3D 動畫電影，藉由其獨特的音樂、喜劇和人物設計，再加上先前宣傳短片的成功，「冰雪奇緣」甫推出即造成轟動，其片中的歌曲配樂<Let It Go>(「放開手」)更是風靡全球，不管是成人或是孩童皆是琅琅上口。「冰雪奇緣」成為 2013 年最賣座的電影，是影史收入最高的動畫片，也榮登影史票房收入第 8 高，迄今共獲得近 13 億美元的票房。

就在迪士尼風光慶祝「冰雪奇緣」空前成功之際，2014 年 3 月卻收到來自 Kelly Wilson 女士的起訴狀。Kelly Wilson 女士指出「冰雪奇緣」的宣傳短片是抄襲她 2010 年所創作的「小雪人」(Snowman)2D 動畫短片。對於旗下最賣座的動畫電影遭指控屬抄襲，迪士尼強勢反擊；Kelly Wilson 女士也一路周旋，直到冗長的證據揭示(Discovery)程序完成，迪士尼簡易判決(Summary Judgment)的聲請遭到法官駁回後，雙方最終於 2015 年 6 月達成和解，迪士尼也終於可以全心全力開始進行「冰雪奇緣」II 的籌設工作。-----2

#### 淺談日本製法界定產物請求項之明確性要件的近期審查實務發展

在專利制度所授予之專利權中，大致可分成對物之發明的專利保護及對方法發明的專利保護；其中，物之發明通常係以記載物之成分、結構或特性的方式來界定申請專利範圍，方法發明則係以記載原料、步驟、參數條件等的方式來界定申請專利範圍。不過，在中草藥、生技、化學、材料等特殊技術領域中，往往因為申請人受限於申請當時之技術瓶頸，僅瞭解所欲申請之物的製法，而無法分析該物的具體成分、結構或特性；或者，完成分析之作業耗資費時，面對技術急速發展、國際間專利取得之競爭等情況時，若採用記載該物之成分、結構或特性之方式來界定申請專利範圍，對申請人恐過於不切實際。

於是，在專利制度中另展出所謂『製法界定產物請求項(Product-by-Process Claim)』的權利請求記載方式，其乃利用所欲申請之物的製法來界定該物之發明。惟，此類請求項通常無法明瞭所記載之製法會如何表現於該物之成分、結構或特性，在解讀申請專利範圍時亦無法確定所記載之製法是否應視為限制要件。如此一來，此類請求項能否符合日本特許法第 36 條第 6 項第 2 款中對於申請專利範圍的記載必須符合『欲獲專利之發明是明確的』之規定，至今仍有爭議。-----19

## 「奇緣」還是「孽緣」？

### 簡析 Kelly Wilson 控告 Disney 抄襲案之爭議與啟發

■ 廖嘉成 律師

#### 一、前言

2013 年夏天迪士尼電影公司(下簡稱迪士尼)推出了一支片長約 1 分 50 秒的短片(註 1)，片中描述一個造型逗趣的小雪人和一頭調皮的馴鹿(reindeer)間引人莞爾的互動。片中沒有任何對白，但幾個有趣的橋段讓人留下深刻的印象，也使觀眾對於迪士尼即將推出的「冰雪奇緣」(Frozen)電影充滿好奇。迪士尼後來在 2013 年 11 月 27 日正式推出「冰雪奇緣」電影，此片是一部 3D 動畫電影，藉由其獨特的音樂、喜劇和人物設計，再加上先前宣傳短片的成功，「冰雪奇緣」甫推出即造成轟動，其片中的歌曲配樂<Let It Go>(「放開手」)更是風靡全球(註 2)，不管是成人或是孩童皆是琅琅上口(註 3)。「冰雪奇緣」成為 2013 年最賣座的電影，是影史收入最高的動畫片，也榮登影史票房收入第 8 高，迄今共獲得近 13 億美元的票房(註 4)。

就在迪士尼風光慶祝「冰雪奇緣」空前成功之際，2014 年 3 月卻收到來自 Kelly Wilson 女士的起訴狀(註 5)。Kelly Wilson 女士指出「冰雪奇緣」的宣傳短片是抄襲她 2010 年所創作的「小雪人」(Snowman)2D 動畫短片(註 6)。對於旗下最賣座的動畫電影遭指控屬抄襲，迪士尼強勢反擊；Kelly Wilson 女士也一路周旋，直到冗長的證據揭示(Discovery)程序完成，迪士尼簡易判決(Summary Judgment)的聲請遭到法官駁回後(註 7)，雙方最終於 2015 年 6 月達成和解(註 8)，迪士尼也終於可以全心全力開始進行「冰雪奇緣」II 的籌設工作。

由於本案涉及非文字著作實質近似的判斷，其標準對國內實務可以有釐清與參考之用，以下爰摘要簡述之。

#### 二、案件背景事實

Kelly Wilson 女士(下稱原告)居於加樂福尼亞州 MILL VALLEY，是「小雪人」(Snowman)動畫的創作人，該動畫在 2010 年間推出，約於 2011 年開始於網路上廣為流傳(註 9)。小雪人是一部長約 4 分 31 秒的動畫短片，描述一個造型滑稽的小雪人和一群兔子間有趣的互動。這部短片於 2011 年到 2012 年間參加了 8 個美國境內的動畫展，並在 2011 年贏得了第 54 屆舊金山國際影片大展<Youth Honorable mention>的獎項，打敗了由皮克斯動畫(Pixar Animation Studio)成員領軍的團隊。於迪士尼在 2013 年 6 月推出「冰雪奇緣」動畫宣傳短片(下稱宣傳

片)後，由於二者內容相仿，引發關注(註 10)，再加上原告認為「小雪人」影片已廣為流傳，迪士尼在製作宣傳片前有非常大的可能接觸到「小雪人」的創作內容，於 2014 年 3 月 31 日對迪士尼提告(註 11)。

### 三、應適用之法律及標準

本件是在北加州聯邦地院(U.S. District Court Northern District of California)起訴，故主要適用的法律除著作權法外，也須適用第九巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Ninth Circuit)的判決先例。根據第九巡迴上訴法院，著作權人要證明著作權被侵害，必須證明：1. 擁有一有效的著作權；2. 侵權人曾有接觸著作權保護的內容；3. 著作權保護之著作與被控抄襲之著作二者實質近似(註 12)。在「接觸」與「實質近似」的判斷上，若在客觀上有明顯接觸的事實，則在判斷二著作是否實質近似的證據高度上就可以降低(註 13)，反之亦然(註 14)。證明「接觸」的方法除了提出直接事證證明被告確實有機會審視著作內容外，另一種方式即是證明：1. 該著作已廣為流傳(widely disseminated)；或 2. 有充分的事件鏈(Chain of events)將被告與著作物內容相連(註 15)。針對動畫類型的著作，根據第九巡迴上訴法院的見解(註 16)，在判斷二著作是否有實質近似時，係採內部(Intrinsic)、外部(Extrinsic)二階段判斷法。詳言之，若著作權人要主張侵權，必須先站在一客觀第三人的立場，針對劇情、主題、對白、情境、設定、步調、腳色、事件順序等可明確表達的著作內容進行分析和比較；在確認二著作具相似性後，才進入第二階段(Intrinsic)，由陪審團來針對二著作進行判斷是否有實質近似。外部判斷階段(Extrinsic)可以由法院自行認定(as a matter of law)，但是內部判斷(Intrinsic)是專屬於陪審團判斷的領域。故一個案件在進入陪審團審理(jury trial)之前，外部判斷階段(Extrinsic)是一個主要戰場，如果權利人無法舉證一客觀第三人會認為二著作在劇情、主題或人物設定上構成近似，則很可能被對方申請起訴駁回(Motion to dismiss)或簡易判決(Summary Judgment)結案。

### 四、雙方攻防焦點

由於本件涉及的侵權爭議是電影著作，關於如何判斷電影著作的「實質近似」，雙方有非常細緻的攻防，以下謹重點羅列如下：

#### (一)原告主張(註 17)

##### 1.原告是「小雪人」(SNOWMAN)影片的著作權人

首先，欲主張著作權侵權的前提是一個有效的著作權的存在。就此，原告提出「小雪人」著作權登記的登記證明為據。根據美國著作權法，雖然著作於完成後即受保護，但若著作權

人欲依著作權法在侵權訴訟中請求法定賠償(Statutory Damages)以及律師費(Attorney Fees)，則應取得登記；此外，為鼓勵著作人進行著作權登記，若著作人在著作公開後5年內申請註冊，註冊證明即成為一推定著作權有效的證據(註18)。

## 2. 原告的「小雪人」在 2010 年期間已公開

原告的小雪人影片在2010年即公開，在2011-2012年間，陸續參加Green Bay International Festival、San Francisco International Film Festival、Animation Block Party、Palo Alto International Film Festival、Santa Barbara International Film Festival、File Streams Festival、Claremont 5 Second Film Festival、Prescott Film Festival等8個動畫展，小雪人的影片也陸續在各大網站，例如：YouTube、Imdb上曝光。於原告小雪人的短片公開後，被告的「冰雪奇緣」(FROZEN)方於2013年11月左右發行，其宣傳片(註19)則約在2013年6月問世。

## 3. 在「冰雪奇緣」問世前，被告有接觸「小雪人」

根據原告的主張，在2009年至2012年間，原告曾陸續以「小雪人」全部或一部的影片做為展示作品，向被告應徵工作。「小雪人」的共同創作人Neil Wrischnik於2010也曾經用DVD的方式將「小雪人」影片寄給被告作為應徵作品的作品資料。原告主張很明顯被告藉此機會剽竊了原告「小雪人」的著作權內容，特別是利用原告在「小雪人」影片中的雪人腳色創作出冰雪奇緣中的雪人角色「Olaf」，並將之用於冰雪奇緣的宣傳推廣，進而造就「冰雪奇緣」本片的巨大成功(註20)。

原告另外指出，如果一個著作是以超乎尋常的速度完成，亦可某程度作為該創作人有另外參考其他著作的情況證據(註21)，本件被告的宣傳片是在極短的時間下完成，故不能排除被告確實在創作過程當中有參考原告的小雪人作品；再者，藉由證明一個中間人(通常是被控侵權人的主管或是創作團隊成員之一)曾經有接觸著作物內容的事實，也可以間接的證明侵權人有接觸的事實(註22)。在本件，原告主張 John Lasseter—即被告以及皮克斯創作部門的主管，同時也是宣傳片的創作團隊領導—與曾參與San Francisco International Film Festival展的皮克斯成員都有密切聯繫，而該批參展的皮克斯成員又與原告曾就小雪人的影片內容為討論和心得交換，故藉由John Lasseter，就有足夠的事件鏈(chain of events)將被告的創作部門以及原告的著作內容相連結，被告創作冰雪奇緣宣傳片的團隊應有接觸原告的小雪人影片。

## 4. 「小雪人」和「宣傳片」內容二者構成實質近似

在小雪人(註23)與宣傳片(註24)的實質內容比對上，原告主張兩者有諸多雷同之處。

- (1)首先，小雪人一開始入境的畫面是一片冬天的雪景，接著造型古怪的小雪人步入鏡頭，看起來怯生生的小雪人隨即被一隻飛近的小鳥襲擊，這隻小鳥停在小雪人的鼻

子(是一根蘿蔔)上，並隨後將小雪人的蘿蔔鼻子給弄掉到地上了，小雪人因為手是兩隻枯枝，且受限於身材，故怎麼撿、怎麼構都無法拾起被弄掉在地上的鼻子(即蘿蔔)。

- (2)接著，四隻兔子現身，發現了小雪人被弄掉在地上的蘿蔔，遂開始不懷好意接近，意圖拿走小雪人的鼻子(蘿蔔)，小雪人也開始緊張了，想要保護它的鼻子不被兔子給搶走，就在兔子和小雪人兩方角力的途中，因為下雪結冰，雙方都打滑沒有成功，蘿蔔也滑落至結冰的湖面上。
- (3)其後，雙方在冰湖的兩岸間對峙，彼此思索究竟要怎麼跨越滑溜的冰湖表面以取得蘿蔔，四隻兔子遂開會討論，並決定將湖邊的樹給咬斷，製造出一個小小的木作棧道，一點一點地從湖岸往湖心前進，小雪人也不甘示弱，隨即找到幾支枯枝，並將之結成滑雪用的雪橇，從遠方一躍而上，最後趕在兔子抓取蘿蔔前先行搶救成功自己的鼻子。
- (4)但故事的轉折出現，就在雪人搶救成功沒多久，結冰的湖面因為承受不住連番的碰撞，最終裂開，原本趴在湖面上的兔子因突如其來的變故沉入湖水中載浮載沉，小雪人雖有心幫忙，但因為手實在太短，一直無法直接將兔子拉上岸，唯一的可能是小雪人用自己的蘿蔔鼻子當作工具來把兔子構上岸，但這也代表小雪人自己的鼻子最後很有可能會落在兔子手上，風險最低的做法顯然是讓兔子自己沉下，但小雪人又不忍心，在一陣內心掙扎後，最後小雪人還是決定冒險，將自己的蘿蔔鼻子取下，增加自己手的長度，最終讓兔子得以構上小雪人的手，將兔子救上岸，但也讓蘿蔔因此落入兔子的控制。
- (5)最後，兔子被救上岸後雖因為意外而取得蘿蔔的控制權，但幾經思考，還是決定將蘿蔔還給小雪人，最後也開心地離開了，小雪人露出微笑，故事因此有了完美結局。

在宣傳片的內容方面，原告認為在故事的劇情(plot)、腳色(character)、主題(theme)、事件(event)、設定(setting)、情境(mood)、步調(pace)、對白(dialogue)、以及順序(sequence)方面，宣傳片與小雪人非常類似：

- (1)在劇情安排方面，小雪人與宣傳片的重點皆是：一個可望有同伴的雪人在歷經一串事件後，最終與原先對立的動物(小雪人是兔子；冰雪奇緣宣傳片是馴鹿)取得和解並建立起友誼。易言之，除了宣傳片的時間較小雪人為短以外，兩者的故事情節非常類似，都涉及雪人與動物間因為蘿蔔產生競爭，以及原先與雪人站在對立面的動物後來基於友誼歸還了自雪人取得的蘿蔔(註25)。



(2)在角色方面，小雪人與宣傳片中的雪人都非常相像，二者在片中都呈現出某程度複雜的性格，而兩部影片中雪人的「對手」—在小雪人中為兔子、在宣傳片中為馴鹿—也都具有類似的頑皮性格。在造型上，小雪人的雪人與宣傳片中的雪人在外型上也類似，都有一看起來略顯突兀的身體，且比例上頭都比身體還大，與一般常見的雪人都是頭比較小身體比較大是不同的。至於其他些微差異，只是因為冰雪奇緣宣傳片是一3D繪圖軟體製成的影片，小雪人是2D製成，故略有不同(註27)。



- (3)在故事的主題方面，宣傳片與小雪人完全一樣，透過雪人與動物間的互動，呈現「競爭」、「犧牲」、「友誼」與「感恩」等元素。詳言之，小雪人一片中的雪人和兔子競爭以取回它的蘿蔔鼻，宣傳片中的雪人(Olaf)則與馴鹿競爭以取回其蘿蔔鼻，且與小雪人的情節相同，在宣傳片中，Olaf得以搶在馴鹿前先取得蘿蔔的控制權，但同樣在一陣混亂中，又失去了對蘿蔔的控制權；小雪人中的雪人在失去蘿蔔的控制權後和宣傳片中的Olaf一樣的落寞，但宣傳片中的馴鹿和小雪人片中的兔子一樣，最後選擇奉獻，把蘿蔔還給了雪人；在影片的一開頭，小雪人和宣傳片中的Olaf一樣，渴望有朋友，也都是在和原先互相敵對的動物競爭後，才建立起友誼；最後，Olaf和小雪人中一樣，都自原先敵對的動物取回自己的蘿蔔鼻，也展現感恩的微笑。
- (4)在故事的事件上，幾乎所有發生在冰雪奇緣宣傳片中的事件都有出現在小雪人一片中。
- (5)在設定、情境以及步調方面，兩部影片在場景色調上都很近似，且透過雪人與動物間的來回互動，給人溫馨、討喜的情境感，在影片的步調上，兩者也相去不遠。
- (6)至於在影片對白方面，二者都沒有對白，僅有宣傳片中Olaf在出場時有說聲：「Hello」。在影片的事件順序方面，兩者則完全一模一樣。

##### 5.被告冰雪奇緣中的腳色 Olaf 也是抄襲小雪人的雪人一角

原告主張不僅在宣傳片中被告抄襲了小雪人，在冰雪奇緣影片中的Olaf，被告也很明顯是抄襲自原告小雪人影片中的雪人主角。兩者除了一些因為2D和3D繪圖軟體導致的差異性外，都一樣具有修長的身體、較身體更大的頭部，兩個雪人的蘿蔔鼻子也常常掉下，且一開始都展現古怪、滑稽的個性，但最後都透過某程度的自我犧牲(在小雪人中是用蘿蔔鼻來救落水兔子，在冰雪奇緣電影中則是為讓女主角取暖不介意自己因熱而融掉)，而取得友誼。

綜上，原告主張其小雪人影片以及對該片中的雪人的著作權遭被告冰雪奇緣電影、冰雪

奇緣宣傳片的侵害，涉及違法抄襲與改作，起訴請求賠償。

## (二)被告的抗辯與主張

針對原告之起訴，被告主張根據Rule 12 (b)(6)，原告之訴無法獲得法律支持，或未敘明充分的事實以獲得法律的支持(it lacks a cognizable legal theory or because it does not allege sufficient facts to support a cognizable legal theory)，故就算假設原告所述之事實為真，其所述之事實也無法獲得其所請之法律救濟，故應予直接駁回(Motion to Dismiss) (註29)。理由如下：

### 1. 整體觀之，宣傳片與「小雪人」內容並不近似：

首先，冰雪奇緣一片其實是參考自Hans Christian Andersen的童話故事「冰雪女王」(註30)。在影片內容方面：

- (1) 宣傳片一開始是呈現一片雪景，然後雪人 Olaf 入境，與小雪人中有點抑鬱的雪人不同，Olaf 是一個快樂的雪人，雖然兩顆顯然過長的牙齒讓它看起來很滑稽，但是 Olaf 看來對一切充滿熱情，在熱情的說了聲 Hello 後，Olaf 看到了一朵花，出於好奇湊下去聞了一聞，忍不住打了噴嚏，不僅導致它的蘿蔔鼻因此脫落，也開啟了後面影片一連串的事件。
- (2) 掉落到冰湖面上的蘿蔔引起了宣傳片中另一腳色—馴鹿(Sven)—的注意，並嘗試走在已結冰的湖面上來取得 Olaf 的蘿蔔鼻。當然，這裡呈現一連串馴鹿因為蹄子對於結冰的湖面完全無任何抓地力，而導致滑溜不堪的爆笑場景，但 Olaf 也意識到馴鹿的威脅，而決定要趕快取得自己的鼻子，與馴鹿引人發噱的誇張肢體動作類似，Olaf 透過把自己的身體變成「變形金剛」一般組合成各種樣子，以便一步一步地往掉落在中央的蘿蔔鼻靠近。
- (3) 終於，在馴鹿之前，Olaf 搶先抓到了蘿蔔，但是馴鹿也不死心地和 Olaf 爭搶，雙方爭搶到後來導致蘿蔔又從兩者手中飛至一湖岸的雪堆中。馴鹿見狀馬上脫離戰場馬不停蹄地趕到蘿蔔的掉落地，Olaf 則因為太拚命，自己的身體已經散落一地，只能無助地看著馴鹿得手。就在 Olaf 沮喪懊惱之際，馴鹿很歡樂的跑來把蘿蔔鼻子塞回 Olaf 的臉上，Olaf 也因此展露笑顏，與馴鹿產生情誼。
- (4) 最後，就在 Olaf 很感激地拍拍馴鹿的頭時，馴鹿的鬃毛又導致 Olaf 很想打噴嚏，這次 Olaf 趕在打噴嚏之前把自己的蘿蔔鼻牢牢握在手上，故沒有讓蘿蔔鼻飛走的悲劇重演，但因為反向作用力，這次反而導致 Olaf 的整個臉(除了鼻子以外)朝向反方向如噴射機般飛去，影片也在此錯愕的畫面中結束。



(註 31)

原告的小雪人與被告的宣傳片有很多不同，例如最明顯的就是Olaf的身形和小雪人中的雪人完全不同，二者身體一個是狹長的條狀體，一個是5個圓形球體組成。此外，Olaf可以如一般人般行走，但是小雪人中的雪人僅能用跳的；且Olaf最後其實並沒有取得蘿蔔的控制權，是馴鹿，而馴鹿後來把蘿蔔還給Olaf；但原告的小雪人正好相反，是雪人先取得控制權，在用來救兔子後，兔子又把蘿蔔還給雪人。

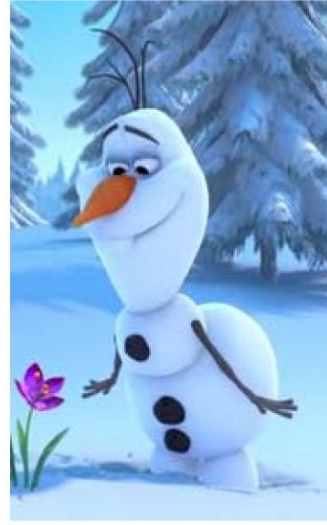
## 2.從細部的創作元素來看，宣傳片與「小雪人」也不構成實質近似

- (1)在劇情方面，被告主張雖然宣傳片和小雪人都是以冰天雪地為場景，且皆以雪人和動物間在冰湖上的競賽開展劇情，但是兩者的劇情是非常不同的。舉例而言，宣傳片整個觸發劇情的事件是Olaf對於花朵的過敏，而小雪人則是一隻停在雪人鼻子上的鳥。
- (2)此外，宣傳片中Olaf與馴鹿所呈現的是一個直觀的腳色，二者在嘗試搶得蘿蔔的競賽中都展現各種滑稽、古怪的娛樂性，但小雪人片中則呈現更多的計畫、權謀和策略，兔子知道無法直接到達湖面中心，所以透過咬斷樹木的方式來製造木梯，小雪人也製造雪撬來讓自己能搶先到達。
- (3)最後，Olaf輸了競賽，但是雪人贏了，這也是兩部片最大不同之處，馴鹿在宣傳片中很明顯只是和Olaf鬧著玩，故最後很歡樂的把蘿蔔還給Olaf；但是小雪人片中因為雪人贏了，故帶出一個道德上的衝突，雪人應該為了自己放任兔子溺水，還是應該冒險救兔子。
- (4)在角色方面，雖然兩部片中都有雪人，但是光是二者都有蘿蔔鼻和鈕扣並不能讓二者因此變成近似的著作。原告雖然主張兩部片中的雪人都具有類似的外型和人格，但這並非屬實。第一，二個腳色的體態實際上明顯不同，Olaf與一般的雪人類似，都是由圓形球體構成，且身體與頭實際上大小相仿，反之，小雪人中的雪人則很明

顯與一般雪人不同，有狹長的身體和明顯較大的頭部：



Plaintiff's "Snowman"



Disney's "Olaf"

(註 32)

(5)此外，由於二部片中雪人的構造完全不同，也因而導致二者在劇情的鋪陳上大相逕庭，小雪人中的雪人因為沒有腳，故只能用跳的，但 Olaf 因為有全部是由 5 個圓形的雪球構成，且身體手腳各個部分還可以分離，故 Olaf 可以用極度爆笑的方式來讓自己在滑溜的湖面上前進：



(註 33)

更重要的是，Olaf 與小雪人中的雪人個性明顯南轅北轍，Olaf 個性開朗奔放，小雪人則顯得糾結和內向，這從宣傳片中 Olaf 用 Hello 來開場，而小雪人一開始就眉頭深鎖可見一斑。

(6)在情境和步調上，宣傳片顯然較為緊湊，且隨著劇情越來越緊張，配樂的節奏感也越來越強；與此不同，小雪人則比較戲劇取向，節奏有快有慢，在與人的感受上很

明顯宣傳片是設計成為一個鬧劇(Slapstick)，但小雪人則是有起承轉合明顯的戲劇性。

(7)最後，原告主張二部片都呈現類似的主題，包含競爭、友情和犧牲等等，但被告認為這是原告斷章取義的自我解讀。事實上，與小雪人中強調「競爭不如合作」的觀念不同，宣傳片做為一個無厘頭式的瞎搞影片，其實重點是在搏君一笑，片中根本沒有交代任何 Olaf 和馴鹿間有任何進一步的合作或發展任何情誼。

(8)至於原告主張二部影片在場景和對白上非常類似，都是以雪景、無對白的方式進行，但這兩個元素都是必要場景(scenes-a-faire)，不足以作為著作權保護的要素。

### 3. 「冰雪奇緣」電影本身與「小雪人」根本完全不同

至於原告指摘被告「冰雪奇緣」本片有抄襲小雪人的情形，則更顯無理由，因為宣傳片中的內容和橋段—除了Olaf和馴鹿外—沒有一絲一毫出現在「冰雪奇緣」電影中，而要說小雪人本身的腳色因為其特色而構成著作權保護的客體，又顯然於理無據，因為小雪人中的雪人從頭到尾沒有發出任何聲音，未展現任何明顯的個性和特色，未具備足夠的原創性來取得著作權保護，故冰雪奇緣就算也有雪人的腳色，也不能夠被認為有侵權。

### 4. 接觸(Access)的證明

原告主張先前曾經將小雪人的影片以 DVD 光碟的方式隨同應徵履歷一起寄到被告公司應徵，故被告有接觸小雪人影片的可能。但沒有任何的證據可以顯示冰雪奇緣製作團隊的人員曾經實際上接觸過小雪人的內容，且單純將著作寄到被告任職的公司並不代表被告必定有接觸(註 34)。再者，被告部門龐大，人資的相關文件或資料都停留在人資部門，皮克斯與被告也根本就是不同法人格的兩間事業體，故小雪人的影片內容不可能因為曾與皮克斯相關人員參展，或曾因原告寄工作履歷，即因此輾轉流傳至冰雪奇緣的創作部門。而就算原告主張小雪人影片已經在網路上散布，不代表該影片必定已經廣為流傳(disseminated widely) (註 35)，且根據網頁上的瀏覽紀錄，並不能顯示被告的人員確實有進入該網頁瀏覽內容，故原告並不能證明被告有接觸著作物內容的合理可能。

## 五、訴訟進展與法院之認定

### (一)程序進展

在提起訴訟後，被告為求速戰速決，先後提出「駁回訴訟」(Motion to Dismiss)以及「簡易判決」(Summary Judgment)的申請，但都不被法院所採納，雙方原本預定在 2015 年 10 月進行陪審團審理(註 36)，但兩造在開庭前達成和解(註 37)。

## (二)法院的認定(註 38)

本案的主要爭點「被告是否有接觸」以及是否有「實質近似」。在結論上，法院認為被告無法提出充分的事證來證明其不可能有接觸，或證明一般客觀第三人都不會認為小雪人和冰雪奇緣宣傳片構成實質近似，故駁回了被告的簡易判決申請，認為本案的爭議需由陪審團做最後的裁奪。其理由如下：

1. 要讓起訴跨過門檻進入陪審團審理程序(Jury Trial)，原告不需要證明到被告事實上確實有看到或接觸到小雪人的程度，而只要證明到被告宣傳片創作團隊有接觸到小雪人影片的合理可能性的存在(註 39)。
2. 小雪人因為先前參加 San Francisco Film Festival 的緣故，與皮克斯參賽團隊的電影是一前一後的播放，故皮克斯團隊的成員對於小雪人的內容有所接觸。而參加 San Francisco Film Festival 的皮克斯團隊成員中，Elyse Klaidman 則與 John Lasseter—皮克斯與被告創作團隊領導—往來密切，雙方非常熟識，故足以認定原告「小雪人」的內容與被告「冰雪奇緣」創作團隊成員間其實非常靠近。再加上小雪人的影片因為參加過好幾次影片展，已取得一定的曝光，故即便被告認為原告刊登小雪人影片的網頁其實點閱率並不高，但這些個別的事件，雖然不足以單獨作為接觸的事證，但作為補強性的證據，確實也提高了被告有接觸小雪人內容的可能性。
3. 在實質近似方面，「小雪人」與「宣傳片」皆具備下列的流程事件：
  - (1) 一個雪人失去了它的蘿蔔鼻，
  - (2) 蘿蔔鼻滑到了一座冰封的湖面中央，
  - (3) 雪人站在湖岸一側，想得到蘿蔔的動物站在另外一側，
  - (4) 雪人與動物間展開一場爭奪蘿蔔的競賽，
  - (5) 影片在雙方你爭我奪的過程當中不斷加快步調、背景音樂也開始緊湊起來，
  - (6) 動物與雪人都取得蘿蔔的控制，
  - (7) 動物取得蘿蔔的主控權，讓雪人擔心它的鼻子會不會變成動物的食物，
  - (8) 最後，動物把蘿蔔鼻還給了雪人。

上述這些事件流程並非僅是抽象思想，而是具體化的表達，換言之，兩部影片已非僅是具有共同的故事開展前提(premise)，而是採用了類似的骨幹，且事件順序流程屬近似。故雖然「小雪人」與「宣傳片」中仍有若干不同處，例如小雪人中的雪人有面臨道德的困境、Olaf 的造型也與小雪人中的雪人不同、Olaf 有跟觀眾打招呼但是小雪人沒有等，但這些差異並不

能抹去小雪人與宣傳片在事件的順序流程上從頭到尾，有明顯的對應性，故法院認為一個具備一定理性的陪審團確實有可能會認為二者實質近似，否決了被告迪士尼的簡易判決(summary judgment)申請。

## 六、結語—借鏡與啟示

對於電影著作之侵權爭議，筆者先前曾為文探討，比較美國幾個聯邦巡迴法院所採標準的異同(註 40)，本文如今更細部地羅列雙方的攻防，希望可以讓視聽著作在個案中如何進行「實質近似」的分析，以及法院如何操作「實質近似」的要件，有更清楚的展示。同時，本文認為此案也有下列值得注意的啟發：

(一)本案其中一個重要的爭點是到底被告迪士尼在創作冰雪奇緣之前，到底有無接觸到原告小雪人的著作內容？雖然原告提出其小雪人影片已在 YouTube 等大型網站供人瀏覽，但美國法院的觀點似乎是認為就算著作內容已經上傳至網路上供不特定多數人共見共聞，此事實也不必然代表被告就當然有接觸的合理可能。事實上，原告在本案主要仍是透過掌握關鍵的中間人 John Lasseter，以及和皮克斯共同參展的事實，方充分地建立起迪士尼有接觸的「事件鏈」，網站上的公開似乎僅是補強的事證。在我國，對於接觸的舉證，智慧財產法院(註 41)的觀點是：「...而接觸者，除直接實際閱讀外，亦包含依據社會通常情況，被告應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞原告之著作，此為確定故意抄襲之主觀要件。接觸分為直接接觸與間接接觸兩者態樣。前者，係指行為人接觸著作物。諸如行為人參與著作物之創作過程；行為人有取得著作物；或行為人有閱覽著作物等情事。後者，係指於合理之情況下，行為人具有合理機會接觸著作物，均屬間接接觸之範疇。諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，被告得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事」。由此觀之，在沒有直接接觸的事證下，上傳至網路讓不特定多數人可輕易取得或下載者，似乎皆有可能被認為符合「合理的機會或合理的可能性」有接觸著作物，要件顯然較為寬鬆，值得留意(註 42)。

(二)其次，在影片此等視聽著作的實質近似判斷上，筆者在先前「從若干判決簡析電影著作常見爭議」(註 43)一文中，已敘及目前在我國法院實務上並沒有太多相關的案例可供參考。而在現有的案例中，法院對於電影著作內容的判斷，雖有所謂「模式近似」，或「重要事件順序」以及「腳色互動發展」等方法論(註 44)，但未見有更細膩的分析。本案原告與被告依據美國聯邦第九巡迴上訴法院「內部—外部判斷」之二階段方法論，先逐一針對影片內容的劇情、腳色、場景、情境、對白、主題、事件順序與設定等元素，站在「客觀第三人」的立場為分析和比較，若有構成近似，再進入內部(Intrinsic)判斷，由陪

審團(Jury)根據其認知綜合所有事證來判斷有無實質近似，不失為一個好的參考範例，使吾人可就電影著作的實質近似判斷方法，有更具體的了解。更重要的是，美國第九巡迴上訴法院所採的「內部—外部判斷」之二階段方法論，可協助我國著作權人評估本身電影作品究竟有無被抄襲的一個參考指標，換言之，在進行訴訟前，上開內容的劇情、腳色、場景、情境、對白、主題、事件順序與設定等元素，可成為一個自我評估的清單，讓權利人可以有較清楚的標準來評估本身的作品是否有遭到抄襲。

(三)此外，雖然智慧財產法院針對電影此等視聽著作尚未做出明確的判斷方法，但智慧財產法院在針對類似非文字著作「實質近似」的判準，或可做為參考。

- 1.例如，智慧財產法院 103 年度民著訴字第 83 號謂：「於判斷『美術著作』此等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，尤應特加注意著作間之『**整體觀念與感覺**』(最高法院 97 年度台上字第 6499 號刑事判決意旨參照)。既稱『整體感覺』，即不應對二著作以割裂之方式，抽離解構各細節詳予比對。且著作間是否近似，應以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準，無非由具備專業知識經驗人士以鑑定方法判斷之必要」(註 45)。
- 2.智慧財產法院在 103 年度刑智上訴字第 54 號，對於藝術性或美感性的非文字著作如何從「質」、「量」分別進行比對，則更清楚地闡釋：「於判斷『美術著作』此等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，尤應特加注意著作間之「**整體觀念與感覺**」，所謂**整體觀念與感覺**，自指以一般理性大眾對於各著作之**整體觀念與感覺**為判定基準，不應將著作予以抽離解構各細節詳予比對。而在量的考量上，主要應考量構圖、整體外觀、主要特徵、顏色、景物配置、造型、意境之呈現、角度、形態、構圖元素、以及圖畫中與文字的關係，以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定標準」。
- 3.由此觀之，似可窺見智慧財產法院在判斷非文字著作時，並不會「僅以」專業知識人士以「割裂之方式，抽離解構各細節」進行「比對」，而會兼從「一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準」，整體觀察，此發展脈絡似與本案所採「內部—外部判斷法」若合符節，換言之，在判斷是否有實質近似時，需兼顧「部分與整體」，且不能囿於「系爭著作領域專業人士」的抽象判斷，機械式地將著作內容拆解成各項元素比對，而更須著重一般閱聽大眾的主觀感受。準此，已較過去法院針對實質近似寬泛籠統的判斷標準(註 46)更為精確具體，具備可操作性與預見性，值得肯定。

(四)最後，是針對訴訟的進程，可以發現美國訴訟有其顯著的階段性，從起訴後到證據開示前為一階段，證據開示後至審判庭前為另一階段，開庭審理後至陪審團做出決議前則為第三階段。因為每一個階段所接受的資訊和證據不同，原告與被告可以在進入每一個階段前評估是否要續行訴訟。舉例而言，被告迪士尼在本案第一階段中即嘗試提出起訴駁回的申請(Motion to dismiss)，但是沒有成功，在經過證據開示程序後的第二階段遂再提出簡易判決(summary judgment)，仍然沒有成功，後來雙方就決定和解。此訴訟明顯的階段性構造，讓不管是權利人或是被控侵權人都可以有空間做利弊評估和風險判斷，例如當被告迪士尼的簡易判決申請被駁回時，即表示被告迪士尼沒有辦法讓法官確信冰雪奇緣明顯和小雪人不同，故被告迪士尼即可評估是否要讓案件進入陪審團的審理程序來「賭」。但在我國，因為訴訟的進行較沒有顯著的階段性，著作權侵害的要件，特別是實質近似是否具備，除非已有判決或法官揭露心證，很難事先判斷，再加上實質近似的判斷是專由法官為之，且此判斷法則在電影此種著作類型更顯複雜(註 47)，易導致權利人很難在事前評估起訴的得失利弊。雖說取得鑑定報告不失為一種降低風險的作法，但就算已有鑑定報告在手，根據上述智慧財產法院兼採「一般理性閱聽大眾之反應或印象」的判定基準，有利的鑑定報告也未必能確保法官的分析結果必然會對權利人有利，故此訴訟的風險，必須在事前予以衡量，不能掉以輕心。

#### ※ 註釋

1. <https://www.youtube.com/watch?v=-WdC4DaYIeQ>，最後到訪日：2016.1.19。
2. 本曲獲得第 86 屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，且共發行 43 種語言，51 種版本。詳參：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E9%96%8B%E6%89%8B>，最後到訪日：2016.1.19。
3. 在某次偕家中孩童搭高鐵出遊的乘車途中，因為小孩嬉鬧最終只好播放”Let It Go”來安撫小孩乘車無趣的心情，結果鋼琴前奏甫出，就聽到前座別家的小朋友大叫「媽~是 Let It Go」，且所有車廂內的小朋友更全部都安靜下來，然後一起合唱(害筆者很擔心手機突然沒電)，此歌成功的程度，讓筆者大開眼界。
4. 請參見 [https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen\\_\(2013\\_film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Frozen_(2013_film))，最後到訪日：2016.1.19。
5. <http://www.smh.com.au/entertainment/movies/filmmaker-claims-disney-ripped-off-her-work-for-frozen-trailer-20140402-35yaa.html>，最後到訪日：2016.1.19。
6. <https://www.youtube.com/watch?v=PJ6c7RLV8ew>，最後到訪日：2016.1.19。
7. <http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/disney-loses-second-attempt-beat-789593>，最後到訪日：2016.1.19。

8. <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3139524/Frozen-sequel-given-ahead-imator-Kelly-Wilson-drops-copyright-lawsuit-against-Disney-following-court-settlement.html>，最後到訪日：2016.1.19。
9. 動畫可見：<https://www.youtube.com/watch?v=PJ6c7RLV8ew>，最後到訪日：2016.1.19。
10. <http://www.awesome-robo.com/2013/06/the-uncanny-resemblance-between-disneys.html>。
11. <http://www.courthousenews.com/2014/03/31/66590.htm>，最後到訪日：2016.1.19。
12. L.A. Printex Industries, inc. v. Aeropostale, Inc., 676 F.3d 841, 846 (9<sup>th</sup> Cir. 2012).
13. Swirsky v. Caey, 376 F.3d 841, 844 (9<sup>th</sup> Cir. 2004).
14. Benay v. Warner Bros. Entm't, Inc., 607 F.3d 620, 625 (9<sup>th</sup> Cir. 2010).
15. Art Attacks Ink, LLC v. MGA Entm't, Inc., 581 F.3d 1138, 1143 (9<sup>th</sup> Cir. 2009).
16. Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9<sup>th</sup> Cir. 1990).
17. 以下摘要自原告起訴狀，可參：<http://zh.scribd.com/doc/215508551/Frozen-Trailer>，最後到訪日：2016.1.19。
18. <http://copyright.gov/circs/circ01.pdf#page=7>，最後到訪日：2016.1.19。
19. 同註 1。
20. 同註 17。
21. 4-13 Nimmer on Copyright § 13.02
22. Meta-Film Associates, Inc., v. MCA, Inc., 586 F. Supp. 1346, 1356 (C.D. Cal. 1984).
23. 同註 9。
24. 同註 1。
25. 見原告起訴狀第 10 頁。
26. 取自原告的起訴狀第 3 頁。
27. 見原告起訴狀第 11 頁。
28. 擷取自 <http://disneyhub.blogspot.tw/2015/06/accused-of-stealing-ideas-for-frozen.html>，最後到訪日：2016.1.19。
29. 被告 Motion to dismiss 的內容(docket No.22)，可自 <http://www.plainsite.org/dockets/262hs7nbr/california-northern-district-court/wilson-v-walt-disney-company/>下載(須付費)。
30. <http://www.oneplace.com/ministries/breakpoint/read/articles/snow-queen-redeemed-what-frozen-has-in-common-with-andersens-tale-15453.html>，最後到訪日：2016.1.19。
31. 註 29，第 9 頁。

32. 註 29，第 8 頁。
33. 註 29，第 8 頁。
34. *Dimmie v. Carey*, 88 F. Supp. 2d 142,146 (S.D.N.Y. 2000).
35. *O’Keefe v. Ogilvy & Mather Worldwide, Inc.*, 590 F. Supp. 2d 500, 515 (S.D.N.Y. 2008)。一般而言，法院仍會傾向以被告是否實際上有前往該網頁上瀏覽著作內容作為判斷是否有接觸的事證。
36. 見 <http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/disney-loses-second-attempt-beat-789593>，最後到訪日：2016.1.19。
37. <http://www.wdwinfo.com/news/frozen-copyright-infringement-lawsuit-settled/>，最後到訪日：2016.1.13。當然，也有可能跟迪士尼公司擬開始全心開始籌設<冰雪奇緣 II>有關，見 <http://deadline.com/2015/06/frozen-lawsuit-disney-settlement-jennifer-lee-chris-buck-1201456048/>，最後到訪日：2016.1.19。
38. 見 <http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/disney-loses-second-attempt-beat-789593>，最後到訪日：2016.1.19。
39. *Three Boys Music Corp. v. Bolton*, 212 F.3d 477, 482, 484-85 (9<sup>th</sup> Cir. 2000).
40. 請參見：[http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR\\_201309.htm#a01](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201309.htm#a01)，最後到訪日：2016.1.19。
41. 智慧財產法院民事判決 100 年度民著訴字第 55 號。
42. 在構成實質近似的前提下，若原告與被告又分屬同業，且遭抄襲的著作又已公開流通，容易取得，則就算沒有直接證據證實有接觸，法院也很容易認為被告有接觸的合理可能，例如智慧財產法院 103 年度刑智上訴字第 54 號認為：「...告訴人於 97 年起即於私著公司、錫安國際實業有限公司、芸暄名店等國內通路託售拉鍊方包、於 98 年間獲國外設計師 Jimmy Choo 讚賞等情，有告訴人託售單、託售回貨單、出貨單、告訴人公司人員與 Jimmy Choo 合影照片、STYLEblog-VOGUE 與 GQ 時尚部落客網路資料、Jimmy Choo 簡介資料等影本在卷可稽（同上偵卷第 8 至 14 頁，本院卷第 86 至 93 頁），徵以被告迪法爾公司與告訴人均有從事服飾、皮包等配件買賣，具競爭關係，尤其皮包款式為時尚產業一環，對流行風向之變化須保持敏感，故對同業推出之作品必會加以留意、關注，是依社會通常情況，應認被告迪法爾公司設計師○○○有合理機會及可能見聞系爭拉鍊方包之設計，而曾接觸系爭拉鍊方包」。
43. 同註 40。
44. 例如台北地方法院 93 自字第 238 號刑事判決。另可參台灣高等法院 90 年度上字第 1252 號民事判決。
45. 類似見解亦可參智慧財產法院 103 民著訴第 62 號判決：「於判斷『美術著作』此等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，尤應特加注意著作間之『整

**體觀念與感覺」**...觀諸系爭產品與系爭著作，整體觀察比較後，其二者於外觀上幾近相同，其個別材料、功能亦屬高度近似，...且如附圖 1 所示本件原告生產之系爭著作產品，與如附圖 2 所示被告公司販售之系爭產品，經比對雙方所設計之圖案，無論排列方式、呈現方式、顏色分佈及型態均甚為相似，就細部觀察，兩者之大象、鳥、兔子、貓、狗等動物圖案之顏色、分佈狀態、外觀、特徵及裝飾亦甚為近似，僅圖樣之大小略有不同，本院以一般理性閱聽大眾之反應或印象整體觀察後確認屬實，而以二者近似之程度，實無從想像系爭產品，如非抄襲自原告系爭著作或其產品，何以致之。」

46. 例如智慧財產法院 99 年度民著訴第 36 號：「比對被告系爭作品與原告系爭著作物結果可知，就量之相似而言，兩者在量上已達相當比例相同或相似程度。就質之相似以觀，系爭作品所呈現處，諸如整體線條布局分為右上半部、左半部及右下半部，其中右上半部有一呈現圓圈狀之主體，該圓圈狀經向上放射狀之弧狀所切割，圖面左半部有多重疊覆半圓弧，圖面右下半部有自向右呈放射狀之線條，暨有分佈藍色或紅色色帶之區域，該等表達處，均與原告系爭著作物之精華部分相同，此構成質之相似」。對於何謂量的近似，何謂質的近似，法院並未有明確的區別。
47. 例如在針對幾米「向左走、向右走」的繪本是否有遭 MV 抄襲的爭議中，台北地方法院即與台灣高等法院採取了完全相反的結論，前者認為不近似(台北地院 89 年訴字第 4859 號)，後者(台灣高等法院 90 上字第 1252 號)認為近似。

## 淺談日本製法界定產物請求項之明確性要件之近期審查實務發展

■ 梁弘逸 專利師

### 一、前言

在專利制度所授予之專利權中，大致可分成對物之發明的專利保護及對方法發明的專利保護；其中，物之發明通常係以記載物之成分、結構或特性的方式來界定申請專利範圍，方法發明則係以記載原料、步驟、參數條件等的方式來界定申請專利範圍。不過，在中草藥、生技、化學、材料等特殊技術領域中，往往因為申請人受限於申請當時之技術瓶頸，僅瞭解所欲申請之物的製法，而無法分析該物的具體成分、結構或特性(即，不可能之情況)；或者，完成分析之作業耗資費時，面對技術急速發展、國際間取得專利權的競爭等情況時，若採用記載該物之成分、結構或特性之方式來界定申請專利範圍，對申請人恐過於不切實際(即，不切實際之情況)。

於是，在專利制度中另展出所謂『製法界定產物請求項(Product-by-Process Claim)』的權利請求記載方式，其乃利用所欲申請之物的製法來界定該物之發明。惟，此類請求項通常無法明瞭所記載之製法會如何表現於該物之成分、結構或特性，在解讀申請專利範圍時亦無法確定所記載之製法是否應視為限制要件。如此一來，此類請求項能否符合日本特許法第 36 條第 6 項第 2 款中對於申請專利範圍的記載必須符合『欲獲專利之發明是明確的』之規定，至今仍有爭議。

就此類請求項有關明確性要求之審查與認定，日本最高法院在 2015 年(平成 27 年)6 月 5 日，就二件有關製法界定產物請求項之專利案件，作出了平成 24 年(受)第 1204、2658 號(註 1、2)的判決。因應該最高法院判決見解，日本特許廳於同年 7 月 6 日公告的『製法界定產物之當前審查處理原則』(註 3)、同年 10 月 1 日公告的『特許·實用新案 審查基準』(註 4)與『特許·實用新案審查手冊』(註 5)、以及同年 11 月 25 日公告的『關於製法界定產物請求項之「不可能、不切實際之事由」的主張或舉證參考』(註 6)都有相關的闡釋與說明。本文將藉由簡述此兩判決結果以一窺日本最高法院之見解，並對於日本特許廳所公告的相關審查流程說明如下，以供讀者參考。

### 二、製法界定產物請求項之問題及日本最高法院對明確性要件之見解

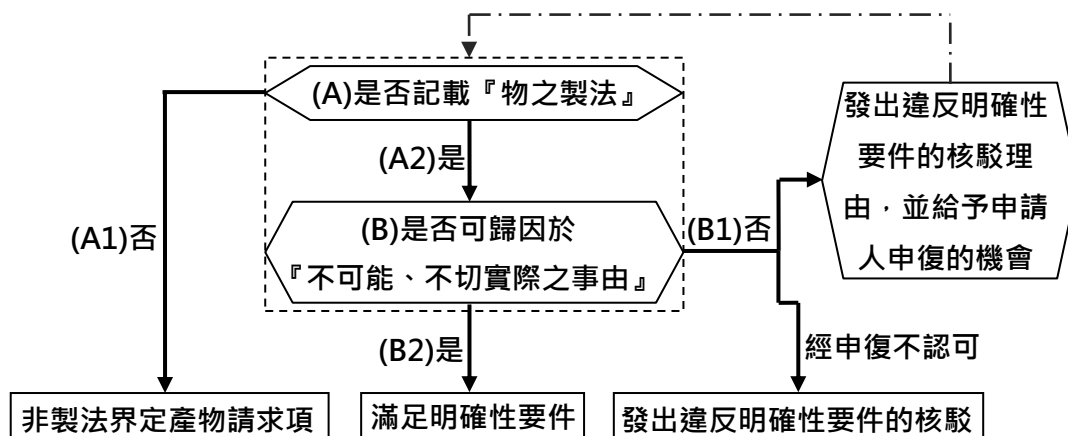
在平成 24 年(受)第 1204、2658 號(註 1、2)的判決之前，日本製法界定產物請求項在申請過程之審查實務上，往往先不論究所請發明是否存在前述不可能或不切實際的情況(後稱：不可能、不切實際之事由(Impossible/Impractical Requirements))，皆認定其不違反明確性的要件。至於所記載之製法是否應被解讀為限制要件，則是在後續爭訟時交由法院判斷。若判斷為不

可歸因於『不可能、不切實際之事由』時，將認定為非真正的製法界定產物請求項，此時所記載之製法必須被解讀為限制要件；相反地，若判定為可歸因於『不可能、不切實際之事由』時，則認定為真正的製法界定產物請求項，此時所記載之製法將不被視為限制要件。由此可知，一旦未經法院裁示，便無法確定一請求項究竟是真正還是非真正的製法界定產物請求項，也就無法確定所記載之製法是否需要被解讀為限制要件，如此一來，第三人將無法預測專利權人所擁有之獨佔權的範圍。就明確性的觀點而言，確實有不妥之處。

對此，日本最高法院在平成 24 年(受)第 1204、2658 號(註 1、2)的判決中，就製法界定產物請求項的申請專利範圍解釋原則，認為應及於『與該製法所製得之物具有相同構造、特性的任何物，而不需論究該被請求之物的製法』，也就是確立了製法界定產物請求項具有如同物之發明般強而有力的權利範圍。另一方面，考量製法界定產物請求項因無法理解該物之具體成分、結構或特性而具有『明確性不足』的缺陷，以及特定技術領域的需求，就製法界定產物請求項的使用情況作出限制，即：『唯有在申請當時之技術上以物之構造、特性界定申請專利範圍是不可能或不切實際的情況下，該製法界定產物請求項的記載才有符合明確性之規定』。據此，日本最高法院要求日本特許廳在專利案件審查時，必須對於『製法界定產物請求項是否符合明確性規定』進行具體審查，並加諸申請人就使用此種記載方式符合明確性規定負舉證責任，藉此避免製法界定產物請求項的濫用，從而在申請人的私益與社會公益之間取得平衡。

### 三、日本特許廳所公告之判斷基準

因應上述最高法院對於明確性所作出的判決，日本特許廳對於『製法界定產物請求項是否符合明確性規定』之審查步驟，請參閱下圖，主要先判斷物之發明的請求項是否為製法界定產物請求項，若是，再判斷該申請案選用此種記載方式是否可歸因於『不可能、不切實際之事由』。相關審查步驟與判斷結果，詳述如下：



**[審查步驟 A]：判斷物之發明請求項中，是否至少部分特徵記載『物之製法』。**

在審查步驟 A 中，係以說明書、申請專利範圍、圖式之記載內容為基礎，並考量發明所屬技術領域之通常知識，判斷該請求項是否為製法界定產物請求項。

**[判斷結果 A1]：非屬製法界定產物請求項。**

若請求項的記載方式『僅是透過顯示狀態來界定構造或特性』，則判斷為"否"，該請求項非屬製法界定產物請求項，並且無須進行後述相關判斷流程。

所謂的『僅是透過顯示狀態來界定構造或特性』，具體例如：「一種硬化樹脂組成物」、「一種構件，其晶片連接至一感應晶片」、「一種形成有厚度相異的 A 與 B 之物」、「一種將 A 與 B 混合而成之組成物」、「一種使用橡膠組成物所作成之輪胎」、「一種於 A 層與 B 層之間配置有 C 層所構成的積層膜」、「分離的細胞」、「抽出物」、「去殼米」、「蒸餾酒」、「鍍敷層」、「可拆離地組裝」等。

**[判斷結果 A2]：屬於製法界定產物請求項。**

若請求項中記載『與製法有關的時間要件、技術特徵或條件』，或者，請求項係『引用製法請求項之發明』，則判斷為"是"，並進入後述之[審查步驟 B]。

所謂的『記載與製法有關的時間要件』，具體例如：「一種塗布於支持體上且在能使液晶進行配向的溫度下照光所製成的偏光子」、「一種機器，具有一固定部，其係透過一螺栓之凸部與一孔之凹部以能相嵌合的方式將該螺栓插入該孔，再將一螺帽螺接於該螺栓之端部所形成者」等。所謂的『記載與製法有關的技術特徵或條件』，具體例如：「一種將原料 A 及原料 B 在 50°C 進行反應所製得之產物 C」、「一種在 1~1.5 大氣壓力下燒結而成的螢光體」、「一種已實施令粒子衝擊表面之粗糙化處理的製品」等。所謂的『引用製法請求項之發明』，具體例如：「一種如請求項 1~8 中任一項的製造方法所製成的橡膠組成物」等。

**[審查步驟 B]：判斷該申請案採用此種記載方式是否可歸因於『不可能、不切實際之理由』。**

在審查步驟 B 中，係依據申請人之主張並考量發明所屬技術領域之通常知識，判斷該申請案選用此種記載方式是否可歸因於『不可能、不切實際之理由』。

**[判斷結果 B1]：發出違反明確性要件的核駁理由。**

若於說明書、理由書中未主張、舉證『不可能、不切實際之理由』，或者，日本特許廳對於申請人已作出的上述主張、舉證尚存有合理疑慮時，日本特許廳將認定該申請案採用此記載方式非可歸因於『不可能、不切實際之理由』，並以不符合日本特許法第 36 條第 6 款第 2 項有關明確性之規定為由，對該申請案進行核駁。

在發出拒絕理由通知的同時，日本特許廳也會給予申請人申復、修正之機會，此時申請人所能為之對應方式，請參後述第肆部分之說明。提交申復理由之後，日本特許廳將根據申請人的申復理由再次進行[審查步驟 A]及/或[審查步驟 B]，以判斷其是否能消除明確性的核駁理由。

#### **[判斷結果 B2]：滿足明確性要件。**

若日本特許廳判斷該申請案採用此種記載方式確實可歸因於『不可能、不切實際之理由』，便認定該申請案之製法界定產物請求項符合明確性之規定。

需要注意的是，此處對於是否符合明確性的判定，是判斷物之請求項是否有資格使用製法界定產物之記載形式。當然，即便該請求項通過上述[審查步驟 A]及[審查步驟 B]之審查流程，其仍須滿足明確性要件的其他要求，例如：是否能理解請求項之用語的意義、界定發明的技術內容是否完備等。

#### **四、申請人所能為之應對**

於上述[審查步驟 B]中收到不符合明確性之規定的核駁理由後，申請人於申復時，可採取下述四種作法作為應對：①刪除製法界定產物請求項、②將製法界定產物請求項修正為製造產物之方法發明、③將製法界定產物請求項修正為不含製法的物之發明，或④於理由書中主張或舉證『不可能、不切實際之理由』。值得一提的是，上述應對手段②、③所為之修正，將視為日本特許法第 17 條之 2 第 5 項第 4 號規定之『不明瞭記載之釋明』的情況。至於專利核准後之更正程序中，應對手段②、③所為之更正能否滿足日本特許法第 126 條第 6 項規定的『不得實質擴大或變更專利請求的範圍』之要件，將依法令規定並視具體事況作判斷(註 7、8、9)。

另外，關於應對手段④之作法，應於理由書中，說明所請發明的特徵無法以物之具體成分、結構或特性來界定申請專利範圍的原因，例如「無法以概括性的表述方式(例如：定量的物理、化學性質)界定所請發明與先前技術有別的具體成分、結構或特性」、「現有技術尚無適合的分析儀器能解析所請發明的具體成分、結構或特性」、「所請發明的具體成分、結構或特性超出現有分析儀器的檢測下限」等，藉此佐證存在『不可能之理由』；或者，說明所請發明之具體成分、結構或特性在解析上過於耗資費時的原因，例如「由於製法的參數眾多，所製得之物在具體成分、結構或特性上會有各種態樣，導致解析時必須進行繁瑣且複雜的分析與統計，其分析結果也無法以概括性的表述方式撰寫於請求項中」等，藉此佐證存在『不切實際之理由』。

應特別注意的是，此部分的陳述必須具體且詳細地說明所舉事由與所請發明的關聯性，若僅是主張存在『不可能、不切實際之理由』而未說明關聯性或說明不足，使得日本特許廳

對此產生合理懷疑時，仍會被認定為該申請案採用此記載方式非可歸因於『不可能、不切實際之事由』的情況，從而收到不符合明確性規定的核駁。

## 五、結論與啟示

綜合上述可知，今後日本特許廳在專利案件審查時必定會對『製法界定產物請求項是否符合明確性規定』進行具體審查，而且製法界定產物請求項的使用條件變得嚴苛。因此，若非必要，宜盡量不使用製法界定產物的記載形式，以避免申請案因不符合明確性之規定而被核駁。若別無他法而僅能使用製法界定產物的記載形式時，申請人應於申請當時在說明書中布局，好在後續申復理由書中能闡明確實存在『不可能、不切實際之事由』，以利於獲得理想的審查結果。

### ※ 註釋

1. 參照『平成 24 年(受)第 1204 号特許権侵害差止請求事件 最高裁第二小法廷判決』，  
[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/145/085145\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf)。
2. 參照『平成 24 年(受)第 2658 号特許権侵害差止請求事件 最高裁第二小法廷判決』，  
[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/144/085144\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/085144_hanrei.pdf)。
3. 參照『プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する 当面の審査の取扱いについて』，  
[https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/product\\_process\\_C150706.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf)。
4. 參照『特許・実用新案 審査基準』：  
第 II 部第 2 章第 3 節 4.3『製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合』，  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/02\\_0203.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0203.pdf)；  
第 III 部第 2 章第 4 節 5『製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合』，  
[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/03\\_0204.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0204.pdf)。
5. 參照『特許・実用新案審査ハンドブック』的 2203~2205，  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook\\_shinsa/all.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/all.pdf)。
6. 參照『プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「不可能・非實際的事情」の主張・立証の参考例』，  
[https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/product\\_process\\_C151125/pbpc\\_sankourei.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf)。
7. 參照『特許異議の申立て Q&A』的 Q4-21，  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi\\_moushitate\\_faq.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_faq.htm)。
8. 參照『無効審判に関する Q&A』的 Q14，  
[http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan\\_q/02.pdf](http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/02.pdf)。
9. 參照『訂正審判・訂正請求に関する Q&A』的 Q13，  
[http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan\\_q/03.pdf](http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/03.pdf)。

**SAINT ISLAND**

聖島國際法律事務所

SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE

聖島國際專利商標聯合事務所

SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

總所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台北所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台中所	台中市西區臺灣大道2段220號32樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台南所	台南市東區裕農路375號6樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路505號6樓之1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高雄所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

[www.saint-island.com.tw](http://www.saint-island.com.tw) [siiplo@mail.saint-island.com.tw](mailto:siiplo@mail.saint-island.com.tw)