

※ 本期報導標題：

由 Fortres Grand Corporation v. Warner Bros. Entertainment Inc. 一案看使用他人商標於虛擬商品之商標侵權責任

商標侵權之判斷，除了著名商標依淡化理論享有跨類商品之擴大保護外，原則上須使用他人之註冊商標於相同或類似商品而導致消費者混淆誤認時，始構成侵權。傳統型態之商標侵權案件，所謂商標使用即指標示與註冊商標相同或近似之商標於自身提供之相同或類似之商品或服務，然而隨著經濟活動之日新月異，商標使用之型態包羅萬象，何種情形下可該當使用他人商標於類似商品，實不易認定。於 Fortres Grand Corporation v. Warner Bros. Entertainment Inc. 一案中，涉及了使用他人商標於虛擬商品是否構成商標侵權之爭議，該案被告 Warner Bros. Entertainment Inc. (下稱華納兄弟) 使用原告 Fortres Grand Corporation 註冊之 “Clean Slate” 商標，作為 2012 年 7 月發行之蝙蝠俠電影—「黑暗騎士」(The Dark Knight Rises) 一片中虛構之駭客程式名稱，且華納兄弟設立了兩個網站用以宣傳「黑暗騎士」電影，該網站內容詳細介紹了電影中虛構之 “Clean Slate” 駭客程式，由於華納兄弟並非使用 “Clean Slate” 商標於實體存在之商品，而是使用作為電影中虛擬之駭客程式名稱，此等行為是否該當使用他人商標於類似商品？是否致生混淆誤認而構成商標侵權？美國第七巡迴上訴法院於 2014 年 8 月就此爭議作出了判決，爰就案情簡介如下，以供讀者參考。-----2

由 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd 一案看著作權法對「故事角色」的保護

我國實務對於著作中「角色」的著作權保護著墨並不多，若角色是以圖片或卡通方式呈現者，有主張以美術著作或圖形著作受保護，但若是單純以文字描述的故事角色，目前尚未出現有主張以該文字描述的角色單獨受著作權保護之案例。惟智慧財產局亦迭有數函釋隱晦的指出著作中的角色確有單獨受著作權法保護的可能。於 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd 一案中，原告即被上訴人 Leslie S. Klinger (下略稱為克林格) 為確認英國小說家亞瑟·柯南·道爾 (Sir Author Conan Doyle, 下稱柯南道爾) 於 1923 年前出版的福爾摩斯系列小說所描寫的「福爾摩斯 (Sherlock Holmes)」與「華生醫生 (Dr. John H. Watson)」等角色已落入公共領域而不再受著作權法保護，對 Conan Doyle Estate, Ltd (下稱柯南道爾遺產公司) 提起確認之訴，後經柯南道爾遺產公司上訴到美國聯邦第七巡迴上訴法院，法院對故事角色之著作權保護之要件及保護期間有深入且饒富趣味的討論，爰簡要介紹如下。-----6

Fortres Grand Corporation v. Warner Bros. Entertainment Inc.

一案看使用他人商標於虛擬商品之商標侵權責任

■柳瑜珊 律師

壹、前言

商標侵權之判斷，除了著名商標依淡化理論享有跨類商品之擴大保護外，原則上須使用他人之註冊商標於相同或類似商品而導致消費者混淆誤認時，始構成侵權。傳統型態之商標侵權案件，所謂商標使用即指標示與註冊商標相同或近似之商標於自身提供之相同或類似之商品或服務，然而隨著經濟活動之日新月異，商標使用之型態包羅萬象，何種情形下可該當使用他人商標於類似商品，實不易認定。於 Fortres Grand Corporation v. Warner Bros. Entertainment Inc.一案中，涉及了使用他人商標於虛擬商品是否構成商標侵權之爭議，該案被告 Warner Bros. Entertainment Inc.(下稱華納兄弟)使用原告 Fortres Grand Corporation 註冊之“Clean Slate”商標，作為 2012 年 7 月發行之蝙蝠俠電影—「黑暗騎士」(The Dark Knight Rises)一片中虛構之駭客程式名稱，且華納兄弟設立了兩個網站用以宣傳「黑暗騎士」電影，該網站內容詳細介紹了電影中虛構之“Clean Slate”駭客程式，由於華納兄弟並非使用“Clean Slate”商標於實體存在之商品，而是使用作為電影中虛擬之駭客程式名稱，此等行為是否該當使用他人商標於類似商品？是否致生混淆誤認而構成商標侵權？美國第七巡迴上訴法院於 2014 年 8 月就此爭議作出了判決，爰就案情簡介如下，以供讀者參考。

貳、案情簡介

原告 Fortres Grand 為開發及銷售名為“Clean Slate”安全軟體(security software program)之公司，且擁有註冊第 2,514,853 號“Clean Slate”商標權。該“Clean Slate”軟體主要功能為刪除使用者之先前活動紀錄，使得每一公用電腦在重新啟動時得以回到原始配置，以確保每一公用電腦之安全性，故主要行銷對象為學校、圖書館、旅館等機構。被告華納兄弟於 2012 年 7 月發行蝙蝠俠第三集「黑暗騎士」電影。該片中，犯罪組織為了誘使貓女 Selina Kyle 為組織竊取機密，答應貓女 Selina Kyle 完成任務後提供由片中 Rykin Data 公司開發之“Clean Slate”之駭客程式，該駭客程式能夠侵入世界上所有電腦資料庫消除貓女 Selina Kyle 過去的犯罪紀錄。然而當 Selina Kyle 完成任務後，犯罪組織卻拒絕提供“Clean Slate”軟體，Selina Kyle 才發覺被犯罪組織所欺騙。其後，在被犯罪組織控制之高譚市即將被核爆毀滅之際，蝙蝠俠秘密取得“Clean Slate”軟體轉交給 Selina Kyle，成功說服 Selina Kyle 加入蝙蝠俠一起拯救高譚市，在阻止核爆發生後，Selina Kyle 利用“Clean Slate”駭客軟體刪除過去所有的犯罪紀錄並與蝙蝠俠重啟人生。此外，被告華納兄弟為了宣傳該片，設立了兩個網站連結片中發行駭客軟體所虛構之 Rykin Data 公司，且於網站上詳述 Clean Slate 之操作及展示該軟體之虛構專利。然而，該網站實際上無從下載任何軟體。自從該片發行後，原告 Fortres Grand 發現其 Clean Slate 安全

軟體銷售量大幅滑落，其認為此歸因於被告華納兄弟於片中的使用而導致消費者誤認原告銷售之 Clean Slate 軟體具有不法性質。基此，Fortres Grand 向法院提起商標侵權訴訟，主張華納兄弟違反蘭哈姆法案之商標侵權、不公平競爭及印第安那之不公平競爭法律。地方法院認定華納兄弟並未構成商標侵權，且其使用 Clean Slate 之行為被美國憲法第一修正案所保障。Fortres Grand 遂向第七巡迴法院提起上訴。

參、法院認定

一、華納兄弟於片中使用 Clean Slate 是否致生混淆誤認？

首先，第七巡迴上訴法院認為，Fortres Grand 提出之三項主張：蘭哈姆法案第 1114(1)(a) 條之商標侵權、第 1125(a)(1) 條之不公平競爭、及印第安那普通法之不公平競爭，三者之共同要件為被告之侵權行為須致生消費者混淆誤認。判斷有無混淆誤認，美國法院須綜合審酌下列七項因素：1. 雙方商標於外觀及觀念之近似程度；2. 雙方商品之類似程度；3. 併存使用之區域及方式；4. 消費者選購之注意程度；5. 原告商標之識別性；6. 實際混淆誤認情事；7. 被告假冒他人商品之意圖(註 1)。

(一) 商品類似關係之判斷客體是否包含虛擬商品？

上述七項因素之雙方商品之類似程度，須被告提供之商品與原告註冊商標註冊使用指定之商品相同或類似，始構成侵權。商標權人 Fortres Grand 爭論，地方法院錯誤認定 Forters Grand 研發之“安全軟體”與華納兄弟製作之“電影”為非類似商品，故不構成混淆誤認。反之，Fortres Grand 主張，由於華納兄弟以 Clean Slate 商標作為片中虛擬駭客程式名稱，故正確之商品類似關係應就 Fortres Grand 研發之“軟體”與華納兄弟片中“虛擬之駭客程式”相比對，二者應構成類似商品而致生混淆。

然而，法院認為，最高法院針對蘭哈姆法案第 1125 條所謂：「於商業上使用他人商標於自己商品或服務而構成商標侵權」此規定中所謂「商品」之定義，向來解釋為消費市場中之實體商品(註 2)。此外，最高法院對於混淆誤認之定義，係指消費者誤認二者商品有同一之來源、或存在贊助或關聯性之混淆(confusion about the origin, sponsorship, or approval of the tangible product sold in the marketplace)，此處之商品亦應指向市場上之實體商品。再者，於 Davis v. Walt Disney Co., 一案中，法院亦曾認定，商品類似關係之判斷客體，應指狄斯耐出品之電影商品，而非電影中使用原告商標之虛擬商品(註 3)。最後，雖然 Forters Grand 於上訴程序主張華納兄弟之使用 Clean Slate 構成商標反向混淆，使消費者誤認先商標權人 Forters Grand 開發之軟體源自後商標使用人華納兄弟，故上述關於商品類似性之判斷標準，僅適用於傳統正向混淆案件而不及於反向混淆，然而法院指出，不論是正向或反向混淆，應適用相同之商品類似性判斷標準，亦即消費者誤認之商品來源均應指向實體商品，而非虛擬商品。

(二) 消費者是否可能誤認“電影”與“軟體”商品為同一或關聯性來源？

如上所述，法院認定商品類似性之判斷客體應為實體而非虛擬商品，故本案中商品類

似之判斷客體應就 Fortres Grand 開發之安全性軟體與華納兄弟製作之電影相比對，由於二者商品性質差異甚大，故非類似性商品。然而，法院亦指出，判斷混淆誤認之七大因素中，並無單一因素可產生決定性影響，故非類似商品此一因素並不足以直接導出無混淆誤認之結論，而應就各項因素綜合判斷是否足致混淆誤認之虞。於 McGraw-Edison 一案中，原告商標權人 McGraw 註冊“TRON”商標於電力保險絲等商品，而被告 Disney 除使用“TRON”商標於電影外，亦同時標示或授權該商標使用於電影諸多周邊商品，如：電子遊戲機、電話、玩具等。於該案中，雖原告商標指定使用之“電力保險絲”與被告 Disney 製作之“電影”，二者商品非構成類似，然而，由於被告 Disney 尚使用原告之“TRON”商標於諸多電影周邊商品，故法院認為消費者仍可能誤認原告產製之“TRON”電力保險絲與被告 Disney 銷售之“TRON”電子娛樂相關商品源自同一來源，故判定被告 Disney 構成商標侵權(註 4)。

然而，本案不同者在於，Fortres Grand 並未主張華納兄弟有行銷任何與軟體類似之電影周邊商品，雖然 Fortres Grand 主張華納兄弟亦行銷電子遊戲機，然該電子遊戲機上並未標示 Clean Slate 商標。

此外，Fortres Grand 亦未成功主張其所開發之桌上型電腦安全軟體，如同前述 Disney 案之電子遊戲機是普遍之電影周邊商品之一，因此，本案中唯一可作為商品類似之判斷客體僅有“桌上型電腦安全軟體”與“電影”而已，由於二者商品之差異性極大，故在消費者心目中，無從產生桌上型電腦安全軟體與電影源自同一產製者而致混淆誤認之印象。

(三) Clean Slate 是否為高度識別性商標？

法院認為，在商標反向混淆案件，尤須考量商標之識別性高低。而 Clean Slate 一詞實則源自於希臘文 pinakis agraphos 或拉丁文 tabula rasa 等語之翻譯，其起源最早可追溯自古希臘哲學家亞里斯多德時代，意為重生或新的開始(註 5)。因此，Clean Slate 商標指定使用於安全性軟體，暗喻該軟體功能為刪除使用者之先前活動紀錄，僅為暗示性商標而非創意性商標，而不具高度識別性。基於 Clean Slate 一詞為重生之意，其描述性或暗示性的範圍甚廣，包括賦予罪犯重新的開始或重新設計網路等等。再者，被告華納兄弟使用 Clean Slate 於電影之駭客軟體名稱，意指賦予犯罪者新生之開始，亦僅出現於片中對話作為描述性之使用，考量 Clean Slate 並非強勢商標且被告華納兄弟僅作為描述性之使用，故致生消費者混淆誤認之可能性甚低。

(四) 二者商標併存使用之地區及方式

依實務，當原被告商標使用於相同或類似之地區、且原被告商品透過類似之行銷管道銷售而具有直接競爭關係時，易使消費者誤認原被告提供之商品來源為同一而產生混淆誤認之虞。本案中，法院認定，雖然原告 Fortres Grand 提供之軟體與被告華納兄弟提供之電影均可自網路取得，然而，電影主要之行銷管道是電影院而非網路，而原告提供之安全性軟體唯一之行銷管道來源卻只有網路，而且任何到訪原告公司網站之消費者也不可能誤認其銷售之軟體與華納兄弟公司有何贊助關聯。華納兄弟為了宣傳電影雖然設立相關網站，然而該網站上並未提供任何商品，且明顯連結至電影中之蝙蝠俠劇集。故消費者不可能就

原被告商品來源產生任何混淆誤認。

二、法院結論

綜合以上因素，法院認定於七項因素中，本案只符合原被告商標相同此一因素，由於商標法保護的是商標表彰商品來源之功能，而非商標文字本身，而本案中除了原被告商標相同外，其餘因素均不符合，故無從認定被告之行為致生消費者混淆誤認而構成商標侵權。雖然原告 Fortres Grand 宣稱因為被告華納兄弟之行為，使消費者誤認原告 Fortres Grand 開發之安全性軟體是一種惡意的駭客程式，而導致銷售量大為下降，然而，法院表示，本案涉及的侵權態樣實為著名商標之淡化而非傳統之商標混淆，亦即：不當使用著名商標而造成對於著名商標形象之污損和醜化，降低其正面評價，使消費者對該商標產生不良印象，而有損著名商標之商業信譽。由於本案中原告之 Clean Slate 商標並非著名商標，無法享有著名商標淡化理論之保護，然原告 Fortres Grand 欲藉此訴訟不當擴大商品類似比對及商標混淆理論之適用範圍，藉以取得著名商標淡化理論之擴大保護，洵非可取。

肆、結語

綜合上述，由 Fortres Grand v. Warner Bros 一案可知，美國第七巡迴上訴法院認為，當被告使用原告之註冊商標於所發行之電影中之虛擬商品時，基於考量有無混淆誤認仍應以商標於實際市場之使用情形而定，故商品類似之比對客體應為被告於市場上提供之實體商品，亦即應就原告商標指定使用之商品與被告提供之電影作比對，而非與電影裡的虛擬商品比對，否則將有不當擴大商標混淆誤認理論之嫌。我國智慧財產局發布之「混淆誤認之虞」審查基準與司法實務就商標爭議案件，判斷有無混淆誤認之虞所考量之相關因素，與前述美國實務頗為相近，雖使用他人商標於虛擬商品是否構成侵權，於我國實務尚無相關案例，惟他山之石可以攻錯，上述美國法院之見解或可作為我國未來類似案例之參考。

※ 註釋

1. The degree of similarity between the marks in appearance and suggestion; 2. The similarity of the products for which the name is used; 3. The area and manner of concurrent use; 4. The degree of care likely to be exercised by consumers; 5. The strength or distinctiveness of the complainant's mark; 6. Actual confusion; 7. An intent on the part of the alleged infringer to palm off his products as those of another.
2. Dastar, 539 U.S. at 31.
3. Davis v. Walt Disney Co., 430 F.3d 901, 904 (8 th Cir.2005)
4. Mc Graw-Edison, 787 F.2d at 1169.
5. Wikipedia.org, Tabula Rasa, <http://en.wikipedia.org/wiki/Tabula-rasa>.

由 **Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd**

一案看著作權法對「故事角色」的保護

■ 蕭翊展 律師

壹、前言

我國實務對於著作中「角色」的著作權保護著墨並不多，若角色是以圖片或卡通方式呈現者，有主張以美術著作或圖形著作受保護，但若是單純以文字描述的故事角色，目前尚未出現有主張以該文字描述的角色單獨受著作權保護之案例(註 1)。惟智慧財產局亦迭有數函釋隱晦的指出著作中的角色確有單獨受著作權法保護的可能(註 2)。於 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd* 一案中，原告即被上訴人 *Leslie S. Klinger*（下略稱為克林格）為確認英國小說家亞瑟·柯南·道爾（*Sir Author Conan Doyle*，下稱柯南道爾）於 1923 年前出版的福爾摩斯系列小說所描寫的「福爾摩斯（*Sherlock Holmes*）」與「華生醫生（*Dr. John H. Watson*）」等角色已落入公共領域而不再受著作權法保護，對 *Conan Doyle Estate, Ltd*（下稱柯南道爾遺產公司）提起確認之訴，後經柯南道爾遺產公司上訴到美國聯邦第七巡迴上訴法院，法院對故事角色之著作權保護之要件及保護期間有深入且饒富趣味的討論，爰簡要介紹如下。

貳、背景事實

柯南道爾（1859~1930）是英國極富盛名的小說家，其創作一系列以偵探福爾摩斯與華生醫生為主角的偵探小說使擠身偵探小說創作者中最重要的作家之一。自 1887 年開始，柯南·道爾陸續創作以偵探福爾摩斯及華生醫生為主角的著作共計四部小說及五十六部短篇，其中最後十部著作係於 1923 年至 1927 年間出版，因為美國 1998 年的著作權期間延長法案（*Copyright Term Extension Act*）之故(註 3)，柯南道爾的最後十部著作至今仍受著作權法的保護，直到 2018 年至 2022 年為止，至於其餘著作，則已超越著作權保護期限而進入公共領域，柯南道爾的著作權現由其家人所設立之柯南道爾遺產公司所有。

克林格為美國當代之懸疑、驚悚小說作家，著有相當數量的小說，其中包含二十四本書與為數眾多關於福爾摩斯與柯南·道爾之文章。克林格與其他共同作者受到柯南·道爾著作的啟發，於 2011 年出版自行創作的短篇故事「*A Study in Sherlock: Stories Inspired by the Sherlock Holmes Canon*」一書，於出版此書之際，柯南道爾遺產公司聯絡出版商 *Random House*，介入了此著作的出版事宜，並向 *Random House* 表示其應該向柯南道爾遺產公司取得使用福爾摩斯與華生醫生角色的著作權授權才能出版此著作，雖然克林格與其他共同作者並不認為這樣的主張是合理的，出版商 *Random House* 仍然與柯南·道爾遺產公司達成著作權授權協議後始出版此書。

而後克林格等人計畫由另一出版商 *Pegasus Books* 推出 *A Study in Sherlock* 的續集「*In the Company of Sherlock Holmes*」，雖然這本書在商談出版事宜的階段時根本尚未完成，但出版社已能預期這本書將會造成轟動並即刻答應出版。然而，柯南道爾遺產公司得知了這個訊息後，

作了與先前相同的事—威脅出版商 Pegasus Books 應取得著作授權始能出版。雖然柯南道爾遺產公司並未威脅 Pegasus Books 其有提起著作權侵權訴訟的可能，但卻向其表示「如果你未取得授權即出版，別想將這本書放在 Amazon、Barnes & Noble 這些通路上販賣，因為柯南道爾遺產公司與這些通路商合作，例行性的清查未經授權的福爾摩斯相關著作，我們將毫不遲疑的掃除（weed out）你們的出版物」。出版商 Pegasus Books 因擔心潛在的訴訟而屈服於柯南道爾遺產公司，並向克林格等人表示，除非克林格等人能取得柯南道爾遺產公司的授權，否則 Pegasus Books 將不會出版「In the Company of Sherlock Holmes」。

因為克林格頑強的堅持其無須就利用福爾摩斯及華生醫生等故事角色而向柯南道爾遺產公司取得授權，但為了要出版 In the Company of Sherlock Holmes，克林格只好於北伊利諾州東區地方法院向柯南道爾遺產公司提起確認之訴，主張：

- （一）柯南道爾於 1923 年之前出版的著作已超越著作權法之保護期限而進入公共領域，任何人能任意使用該著作內的角色、對話、故事設定等故事元素（story elements）。
- （二）柯南道爾於 1923 年之後出版的著作只是說明發生在福爾摩斯及華生醫生的「事件（events）」因此並未構成新的值得受著作權法保護之內容（incremental expression susceptible to copyright）。

克林格於 2013 年 2 月 14 日向北伊利諾州東區地方法院（United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division）提起前開訴訟，因柯南道爾遺產公司未能於時限內進行答辯，北伊利諾州東區地方法院於同年 6 月 15 日准許克林格聲請即決判決（summary judgment）或一造辯論判決（default judgment）；同年 7 月 29 日克林格主張系爭案件已無任何事實上之爭議(註 4)，故依據聯邦民事訴訟規則第 56 條聲請即決判決。

參、一審判決

一、原告得否提起確認之訴？

於克林格聲請即決判決後，柯南道爾遺產公司抗辯克林格並未面臨後續可能發生訴訟的情況，是故當事人雙方之間並不存在真正的爭議（actual controversy），克林格不得提起確認之訴；反之，克林格則主張柯南道爾遺產公司威脅出版商要依電子千禧年著作權法取締在網路通路所販售未經授權的著作即已構成真正的爭議。

北伊利諾州東區地方法院引用判例(註 5)認定，「真正的爭議」此一要件並未要求起訴之一方於面臨訴訟的情況時始該當。於本案，確認訴訟之結果將影響原告是否得使用柯南道爾的著作為衍生創作，且雙方有明顯的法定權益的衝突（一方主張使用不受著作權法保護的著作，他方主張系爭著作仍受著作權法保護），是故福爾摩斯小說故事角色的著作權狀態將影響原告得否順利出版「In the Company of Sherlock Holmes」，雙方存在真正的爭議。

柯南道爾遺產公司退步主張，縱使前述真正的爭議確實存在，克林格僅係確認「柯南道爾的著作是否為公眾自由利用」而非主張其欲出版「In the Company of Sherlock Holmes」的權利將受影響，是故法院無法透過確認判決解決雙方當事人的爭議，法院不應該受理此一

訴訟；克林格則抗辯其欲透過此訴確認福爾摩斯系列著作權狀態，使公眾「及其自身」，均能自由利用該著作而無須獲得授權。

法院最終認定若能透過確認福爾摩斯此故事角色的著作權狀態，將能避免本訴當事人於未來的一連串著作權侵權爭訟，法院當有權力受理本訴。

二、1923 年之前出版福爾摩斯著作的故事元素（Story Elements）是否受著作權法保護？

克林格主張柯南道爾於 1923 年之前出版的福爾摩斯著作均已因超過著作權法的保護期限而進入公共領域，任何人均能自由的使用；柯南道爾遺產公司則主張福爾摩斯與華生醫生等人物是作者透過全部的福爾摩斯著作，逐步的持續描繪、塑造完成，應將之視為一個連續發展的角色，且因柯南道爾於 1923 年後出版的十本福爾摩斯著作尚未超越著作權的保護期限，此一著作權的保護範圍應及於對福爾摩斯、華生醫生及其他故事元素的保護，是故這些著作都沒有進入公共領域。

法院引用第二巡迴法院的指標性判決 Silverman v. CBS, Inc. (註 6)(註 7)的論理過程於此案，認定本案所涉及的福爾摩斯著作將因超過著作權保護期限而進入公共領域，然尚於著作權保護期限內的著作，著作權法的保護範圍也僅及於新增加新的創作（increments of expression），換言之，著作權法對原著「故事角色」的保護起間並不會因作者於續集增添新元素而更新起算。

柯南道爾遺產公司抗辯如此的判決與判例將把福爾摩斯此一角色分解為「公共領域版本」及「受著作權法保護的版本」，顯然並不合理。此外，Silverman 判例所論及之故事角色是關於平面角色（flat character）而非如同本案福爾摩斯及華生醫生是一較為複雜的立體角色（complex, three-dimensional character），是故該判例無法適用於本案。柯南道爾遺產公司此一「極為特別」的主張，因無法提出區分平面/立體角色的明確標準，亦未能舉出判例支持其主張，且顯然與過往的判例(註 8)相悖，並未為法院所採納，且北伊利諾州東區地方法院指出若真採納此一見解將不當的延長福爾摩斯與華生醫生受著作權法保護的期限而與著作權法的目的相悖(註 9)，是 1923 年之前出版福爾摩斯著作之故事元素已進入公共領域。

三、1923 之後出版福爾摩斯著作的故事元素是否受著作權法保護？

因訴訟當事人雙方均同意部分福爾摩斯著作的故事元素是首次出現在 1923 年後出版的福爾摩斯著作，是故法院仍需審視該故事元素是否受著作權法之保護。

克林格主張：

- (一) 華生醫生的第二任妻子首次出現是在 1924 年出版的「顯貴的主顧」(The Illustrious Client)；
 - (二) 華生醫生的運動員身份首次被揭露是在 1924 年出版的薩塞克斯吸血鬼 (Sussex Vampire)；
 - (三) 首次提及福爾摩斯退休則是在 1926 年出版的短篇故事獅鬃毛(The Lion's Mane)，
- 這些新增添的故事元素都僅是「事件(events)」而非對於華生醫生或福爾摩斯的角色描

繪，因此無法使這些人物的形象更加完整（complete）因此不受著作權法的保護。反之，柯南道爾遺產公司則堅持這些著作應受著作權法的保護。

法院並未隨當事人的上開爭辯起舞（亦即未以該故事的內容「是否使角色之形象更為完整」作為判斷是否受著作權法保護的基準），反之，將柯南道爾於 1923 年後出版的十本著作視為「衍生著作」，並依先前判例所提出的基準，觀察該衍生著作「是否有新增創作內容（increments of expression）」（註 10），若肯定，該著作始受著作權法之保護（註 11）。

就法院如此的認定，柯南道爾遺產公司主張柯南道爾透過此一系列福爾摩斯小說創造了完整的人物角色，因此沒有單一一部柯南道爾的著作是另一部著作的衍生著作，是故不應適用上開檢驗法則判斷是否受著作權法保護。

然而法院認為福爾摩斯小說是利用既已存在的創作（pre-existing work）所為的一系列創作，因此除了第一部福爾摩斯小說之外，均應被認定為衍生著作，有上開檢驗法則的適用。適用上開檢驗法則後，法院認定，既然華生醫生的第二任妻子、華生醫生的運動員背景及福爾摩斯退休都是於 1923 年之後推出的著作才首次出現，應有新增創作內容而達最低程度以上的創作性，故應受著作權法保護。

克林格雖然極力爭辯，主張柯南道爾於 1923 年之後新增的故事元素都僅是事件，因著作權法不保護「概念、情節、戲劇場面及事件」，該些著作元素不受著作權法保護。然而法院認定本案於克林格所主張的判例並不相符，且柯南道爾於 1923 年後出版的著作確有角色、角色特徵及故事情節的新增，因此該著作受著作權法的保護。

綜上，北伊利諾州東區地方法院作出即決判決，認定柯南道爾於 1923 年之前出版的福爾摩斯小說的故事元素（包含福爾摩斯及華生醫生等故事角色）已落入公共領域，但 1923 年後出版的福爾摩斯小說仍受著作權法之保護。

肆、二審判決

柯南道爾遺產公司上訴主張：

- （一）兩造並不存在「真正的爭議」因此法院欠缺事物管轄（subject-matter jurisdiction）；
- （二）縱使法院有管轄權，對於著作中較為複雜（complex）角色的著作權保護——如本案的福爾摩斯與華生醫生，因其性格及特徵的描寫一直到系列著作的最後一集才完全揭曉，所以著作權對其保護應延續到最後一集著作也落入公共領域之時為止。換言之，縱使於 1923 年之前出版的福爾摩斯著作已進入公共領域，著作權法對故事中的人物角色之保護也應該要到最後一集福爾摩斯著作進入公共領域之時才失效。

聯邦上訴第七巡迴法院（United States Court of Appeals, Seventh Circuit）Posner 法官表示就柯南道爾遺產公司的上訴聲明一一駁斥，表示：

- （一）依美國憲法第三條之規定，聯邦法院僅就有爭議的案件行使管轄權，縱或某些州或其他國家有所謂「諮詢管轄權（Advisory Jurisdiction）」的制度，但美國憲法對於聯邦法院的建制並不採納。換言之，「確認之訴」的提起的確必須受到限制，亦即只有當真

正的爭議存在時，聯邦法院才能行使管轄權，若允許無真正爭議的確認之訴進入聯邦法院，無異於允許民眾得向法官諮詢法律意見，此將違反憲法之意旨。但是於本案中，柯南道爾遺產公司對於克林格的雙重威脅—告知其著作將無法再通路商上販賣，並暗示可能提起著作權侵權訴訟，已經使兩造間的糾紛從可能存在的爭議升級為真實的爭議，克林格唯有透過確認訴訟確認福爾摩斯及華生醫生等角色之著作權狀態始能無違法疑慮的出版其著作。

Posner 法官更舉例說明，在保險紛爭的案件中，時常可見保險人預先對被保險人提起確認訴訟以確認保險人無須給付保險金，而非等到被保險人對其提起訴訟後才消極的抗辯。因為在後者的情況，保險人若輸了訴訟，不僅須給付保險金，可能還需給付懲罰性賠償金(punitive damages)。Posner 法官認為，本案與保險訴訟有相似性，若克林格並未先提起確認訴訟確認福爾摩斯及華生醫生等角色的著作權狀態就逕行出版 In the Company of Sherlock Holmes，他除了需要面臨被訴著作權侵害之危險外，可能還要面臨懲罰性賠償金的處罰。由此可見，雙方當事人確實存有爭議。

對此，柯南道爾遺產公司又提出另一抗辯：「因為克林格的『In the Company of Sherlock Holmes』一書尚未完成，所以根本無法確認克林格究竟有沒有侵權，是故雙方當事人之間也還不存在真正的爭議」。

Posner 法官肯定這確實是一個強而有力的抗辯，而且也確實存在於許多著作權侵害案件，然而於本案中，克林格的訴之聲明是「確認是否有權使用已落入公共領域的福爾摩斯及華生醫生等角色」而非「確認其著作是否侵害柯南道爾的著作」，所以縱然在克林格的著作尚未完成、法院也沒看過其著作的情況下，仍然得以判斷其主張是否有理由。

總而言之，克林格因為上述種種使用福爾摩斯及華生醫生故事角色的違法性疑慮導致出版計畫受阻，雙方當事人之間存在真正的爭議，Posner 法官認定聯邦法院有權行使管轄權。

- (二)關於柯南道爾遺產公司的第二個主張—「著作權法對故事角色的保護可否因為作者於續集中對其增添新的元素而延長」，Posner 法官也是採否定的意見。

Posner 法官表示，與本案背景事實相似的判例 Silverman v. CBS Inc.(註 12)一案中，聯邦第二巡迴上訴法院認定「著作權法僅就原創作品之著作權提供保護，衍生著作之作者則僅能就衍生著作中具有原創性的新元素 (incremental additions of originality) 獲得著作權法之保護」將此判標準適用到本案，柯南道爾於 1923 年後出版的十本福爾摩斯著作是原著作的衍生著作，著作權法對其保護之範圍僅及於此十本著作所「增添、具有原創性」的部分。

柯南道爾遺產公司反駁道，若法院採取前述見解而不願承認著作權法對故事角色之保護會因作者增添新元素而隨之延長，將會抹煞作者持續創作的動機；然而 Posner 法官表示，上訴人這樣的主張並沒有任何法律或判例之依據，且柯南道爾早於 84 年

前過世，是故本案並不會出現上述「抹煞作者創作動機」的情形，此外，延長著作權的保護是一把兩面刃，若允許延長上訴人的著作權保護期限，公眾所得利用的公共領域著作亦將隨之萎縮，並對於公眾帶來使用成本。尤有甚者，若對於故事角色的著作權保護得因為作者於續集增添新元素而不斷延長，將等同鼓勵作者就既有的故事角色續行創作以延長著作權期限，而不鼓勵作者創作新的故事、新的角色，此並非鼓勵創意(註 13)。

柯南道爾遺產公司又主張「平面(flat)」與「圓潤(rounded)」故事角色不同，平面故事角色是已被完整描述的角色，因此不會隨著劇情的變化而衍進，然圓潤角色一如同福爾摩斯與華生醫生的角色，會隨著劇情而改變，若不能以著作權保護「整體故事角色」，作者後續對故事角色增添的元素將無法受著作權法保護。

Posner 法官表示，如此的主張只有當後續新增的角色元素與故事角色無法區別時(indistinguishable)才會成立，但若後續著作新增的元素無法與先前描述的故事角色區別，表示後續著作並沒有具有原創性的新元素，是故無法受著作權法的保護。Posner 法官更指出在一系列的著作中使用相同的故事角色是很常見的，如同莎士比亞的亨利四世(Henry IV)及亨利五世(Henry V)劇作，亨利本來是威爾斯王子，後來成為亨利五世，即英格蘭國王。難道上訴人也要一併質疑「當亨利四世落入公共領域著作時，僅亨利五世仍然受著作權法保護」的主張嗎？難道上訴人欲主張福爾摩斯故事角色在一系列故事中的衍變比亨利四世的轉變來的更大嗎？

故事角色是否受著作權法保護須視作者對於故事角色的描繪程度而定，並不是故事中的所有角色都能獨立受著作權的保護，描繪的越特定、越完整者，才是著作權所欲保護者(註 14)。柯南道爾於 1887 年推出的第一本福爾摩斯小說中對於福爾摩斯與華生醫生之描述即非常鮮明，應為著作權法所保護，柯南道爾嗣後對於該角色的改寫或增添僅應受後續著作的著作權保護，改寫或增添並無法使原著中已到期的著作權再度生效。

Posner 法官在否決上訴人的兩項聲明後，推測柯南道爾遺產公司想要延長著作權保護期限的動機或許是「擔心現代作家的改寫可能會詆毀福爾摩斯」，比如將他描繪成販毒者(福爾摩斯在小說中是個重度古柯鹼使用者)或是將他描繪成粉紅豹電影中的愚蠢偵探，這樣的行為類似於商標法中的「商標淡化」，然而著作權法並沒有類似的規定，且嘲諷仿作(parody)並不當然被認定為著作權侵害的行為(註 15)。顯然，柯南道爾僅是為了利用延長著作權期間向他人收取授權金而已。柯南道爾遺產公司的前述主張在無任何法律之依據下尋求長達 135 年的著作權保護(自 1887 年至 2022 年)，不應被允許，因此聯邦第七巡迴上訴法院維持了地方法院的判決。

伍、結語

綜上可知美國聯邦第七巡迴上訴法院承認於文字著作中對「故事角色」清楚描繪時，該故事角色即可獨立的受著作權之保護，然而為了鼓勵創作，且為了避免壓縮公共領域，縱使原著作者就一系列角色相同的著作，於續集中不斷的增添新元素，使故事角色的特徵、形象更為鮮明，著作權法對於該故事角色的保護並不因續集的重新描繪或增補而重新起算保護期間。我國雖尚未出現文字著作的著作權人主張其所描寫的故事角色應獨立受著作權法保護而興訟的案例，然隨近年來同人小說創作的日益興盛，相信未來可能會有因此衍生的紛爭出現，上述見解或可供作我國相近案例參考。

※ 註釋

1. 黃逸平，2013 年，交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 40。
2. 同前註，頁 43-44 及內政部 84.6.14 台內著字第 8410945 號函釋、98 年 7 月 10 日電子郵件 980710a 號函釋、99 年 5 月 18 日電子郵件 990518b 號函釋。
3. http://enews.nhri.org.tw/enews_list_new2_more.php?volume_idx=365&showx=showarticle&article_idx=7869，依著作權期間延長法案，著作權保護期限為「著作人終身加上死後 70 年，公司或法人之著作權為出版後 95 年或著作完成後 120 年」。
4. 美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）第 56 條規定若聲請人能證明於系爭案件之重要事實上無任何實質爭議（no genuine dispute as to any material fact），聲請人能請求法院依法判決。
5. *Geisha, LLC v. Tuccillo*, 525 F.Supp.2d 1002,1012 (Nv. III2007).
6. 該案中，作者 Freeman F. Gosden 和 Charles J. Correll 於 1928 年創作的廣播劇 "The Amos 'n' Andy Show." 中創造了 "Amos 'n' Andy" 此一角色，在美國大受歡迎，於 1948 年，Gosden 和 Correll 將其前開創作全部授權給 CBS 公司，該廣播劇持續播放至 1955 年，後續 CBS 並播放該廣播劇改作的電視劇並重播直到 1966 年。1981 年，Silverman 以 "Amos 'n' Andy" 角色創作了百老匯音樂劇，並與 CBS 聯繫希望能取得授權但為 CBS 拒絕，是故 Silverman 提起確認訴訟主張於 1948 年前播放的廣播劇已罹於著作權保護期間而為公共領域的著作，CBS 亦提起反訴主張 Silverman 侵害著作權及商標權等。受理本訴的聯邦第二巡迴上訴法院最終認定 Silverman 有權使用於 1948 年之前向公眾播送、迄今已進入公共領域的廣播劇內容（包含人物角色），此外，法院亦認定該著作於 1948 年之後始加入之新創作之部分（increments of expression）仍受著作權法的保護。
7. *Pannonia Farms, Inc. v. USA Cable*, 2004 WL 1276842.
8. *Siegel v. Warner Bros. Entm't Inc.*, 690 F. Supp. 2d 1048; *Gaiman v. McFarlane*, 360 F.3d 644(7th Cir. 2004).
9. *Lee v. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580, 581-83. "The copyright term is limited so that the public will not be permanently deprived of the fruits of an artist's labors."
10. *Pannonia Farms*, 2004 WL 1276842, at 9. 所謂「有新增創作內容」應係指「故事情節、對話、角色、角色特徵的新增」

11. Schrock v. Learning Curve Int'l. Inc., 586 F.3d 513.
12. 見前註 6。
13. “The defendant’s proposed rule would also encourage authors to continue to write stories involving old characters in an effort to prolong copyright protection, rather than encouraging them to create stories with entirely new characters. The effect would be to discourage creativity”
14. Nichols v. Universal Pictures, Corp., 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930).
15. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569.



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 siiplo@mail.saint-island.com.tw