



ISSN : 2311-3987

中華民國 105 年 5 月

# 智慧財產權 月刊

## 209

### 本月專題

#### 著作權合理使用

著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻

權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構

### 論 述

從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案  
探討電腦程式著作之爭議





第 209 期  
中華民國 105 年 5 月

# 智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊  
刊期頻率：每月 1 日出刊  
出版機關：經濟部智慧財產局  
發行人：王美花  
總編輯：高佐良  
副總編輯：高佐良  
編審委員：  
黃文發、廖承威、周仕筠、  
林國塘、李淑美、林清結、  
江瓊敏、黃振榮、吳佳穎、  
張仁平、高秀美、胡秉倫、  
毛浩吉、陳慶平、高佐良  
執行編輯：李楷元、劉宥好

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>  
地址：10637 臺北市辛亥路  
2 段 185 號 5 樓  
徵稿信箱：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
服務電話：(02) 23767170  
傳真號碼：(02) 27352656  
創刊年月：中華民國 88 年 1 月  
GPN：4810300224  
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
編者的話	03
本月專題—著作權合理使用	
著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻	04
蔡惠如	
權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構	26
胡心蘭	
論述	
從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案探討電腦程式著作之爭議	61
張俊宏	
智慧財產權園地	82
智慧財產權資訊	84
智慧財產局動態	89
智慧財產權統計	100
智慧財產權相關期刊論文索引	101
附錄	102

**Issue 209**  
**May 2016**

## **Intellectual Property Right Journal**

Intellectual Property Right Journal  
Published on the 1st of each month.  
Publishing Agency: TIPO, MOEA  
Publisher: Mei-Hua Wang  
Editor in Chief: Tso-Liang Kao  
Deputy Editor in Chief:  
Tso-Liang Kao  
Editing Committee:  
Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;  
Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;  
Su-Mei Lee; Ching-Chieh Lin;  
Chiung-Min Chiang; Cheng-Rong  
Hwang; Chia-Ying Wu; Jen-Ping  
Chang; Hsiu-Mei Kao; Ping-Lun Hu;  
Hao-Chi Mao; Ching-Ping Chen;  
Tso-Liang Kao  
Executive Editor: Kai-Yuan Lee;  
Yu-Yu Liu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>  
Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai  
Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:  
[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)  
Phone: (02) 23767170  
Fax: (02) 27352656  
First Issue: January 1999

<b>Table of Content (Chinese)</b>	<b>01</b>
<b>Table of Content (English)</b>	<b>02</b>
<b>A Word from the Editor</b>	<b>03</b>
<b>Topic of the Month — Copyright Exceptions and Limitations</b>	
The Retrospect and Prospect of Copyright Fair Use	<b>04</b>
<i>Huei-Ju Tsai</i>	
Exhausted, or not? – Reconstructing the Secondary Market of Digital Copyrighted Works	<b>26</b>
<i>Hsin-Lan Hu</i>	
<b>Papers &amp; Articles</b>	
Copyright Issues of Computer Programs Work-A Study of Oracle America, Inc. v. Google, Inc. in the United States	<b>61</b>
<i>Chun-Hung Chang</i>	
<b>IPR Column</b>	<b>82</b>
<b>IPR News</b>	<b>84</b>
<b>What's New at TIPO</b>	<b>89</b>
<b>IPR Statistics</b>	<b>100</b>
<b>Published Journal Index</b>	<b>101</b>
<b>Appendix</b>	<b>102</b>

## 編者的話

為追求著作權人利益與公眾利益之均衡，杜絕獨占性之著作權所衍生之負面影響，有必要對著作權加予一定之限制，最主要之衡平機制即「合理使用」。本月專題「**著作權合理使用**」，研究我國實務對於合理使用之判斷基準適用與審酌次序，並簡析數位著作之次級市場（再轉售、交易、交換等）發展的可能性。

著作權法第 44 條至第 66 條設有「著作財產權之限制」，固有具體之法律定義與界線，然合理使用為一「衡平之論理法則」，其適用原則與審酌標準，始終爭論不一。專題一由蔡惠如小姐所著之「**著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻**」，本文從著作權案件常見之抗辯出發；其次，自著作權法之修法沿革，觀察著作權與合理使用之發展；最後，從智慧財產法院就論文相關著作權實際案件，思考著作權法合理使用概括條款之適用。

第一次銷售原則在數位化時代所面臨之適用上的困境與挑戰，包括著作權人授予消費者間利用數位化著作方式究屬授權或銷售之形式等議題，專題二由胡心蘭小姐所著之「**權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構**」本文首先簡要說明第一次銷售原則於著作權法制下之重要意義，其於著作權市場機制內扮演之角色與運作模式，並說明數位著作次級市場之前景與發展；最後，根據數位環境之特殊性，嘗試提出想法以供進一步討論與研究。

電腦程式隨著電腦科技的發展，逐漸受到世人的重視，1970 年代美國輿論曾就是否透過著作權法保護電腦程式引起爭辯，美國國會於 1980 年修正著作權法第 101 條，新增電腦程式之定義，首度開啟電腦程式可受著作權保護之範疇。論述由張俊宏先生所著之「**從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案探討電腦程式著作之爭議**」，針對 Java API 套件有關著作權適格性保護之認定，以美國聯邦巡迴上訴法院之判決為析論。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

## 著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻

蔡惠如\*

### 摘要

為追求著作權人利益與公眾利益之均衡，杜絕獨占性之著作權所衍生之負面影響，即有必要對著作權加予一定之限制，最主要之衡平機制即「合理使用」。著作權法第三章「著作人及著作權」，第四節「著作財產權」，第四款第 44 條至第 66 條設有「著作財產權之限制」，固有具體之法律定義與界線，而合理使用為一「衡平之論理法則」（an equitable rule），其適用原則與審酌標準，始終爭論不一。

本文從著作權案件常見之抗辯出發；其次，自著作權法之修法沿革，觀察著作權與合理使用之發展；最後，從智慧財產法院就論文相關著作權實際案件，思考著作權法合理使用概括條款之適用。

關鍵字：著作權之限制、合理使用、概括規定、判斷基準

---

\* 作者現為智慧財產法院法官兼庭長。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位與本局之意見。

## 壹、前言

為鼓勵著作人（即創作著作之人<sup>1</sup>）創作，以充實社會文化資產，促進人類知識之發展，國家創設著作權法，提供著作權人於一定期間（即著作權存續期間<sup>2</sup>）內，就其著作享有著作權（即因著作完成所生之著作人格權及著作財產權<sup>3</sup>），使著作人能於該獨占期間內取得經濟利益。任何人欲利用他人原創性之表達、創作，除有法律規定外，原則上須經著作權人之同意或授權，否則即構成民事責任（著作權法第 84 條至第 90 條之 3 規定參照）或刑事責任（同法第 91 條至第 101 條規定參照）。

每一著作固為著作人經其個人智力思慮所生的獨特創作，然而，著作人亦係歷經前人著作的洗禮，始能站在巨人的肩膀上（standing on the shoulders of giants<sup>4</sup>），本於前人文化智識發展果實為其創作基礎，無由容許著作權人享有無條件的完全獨占權，卻對前人智慧的利用毫無實質回饋，更進一步持獨占的著作權箝制社會大眾之創作，反將使人類文化智識資產萎縮殆盡，顯不符公平事理，無從落實著作權法促進國家文化發展之立法目的。從而，為追求著作權人利益與公眾利益之均衡，杜絕獨占性之著作權所衍生之負面影響，即有必要對著作權加予一定之限制，最主要之衡平機制即「合理使用」<sup>5</sup>。著作權法第三章「著作人及著作權」，第四節「著作財產權」，第四款第 44 條至第 66 條設有「著作財產權之限制」，固有具體之法律定義與界線，而合理使用為一「衡平之論理法則」（an equitable rule of reason<sup>6</sup>），其適用原則與審酌標準，始終爭論不一。

本文從著作權案件常見之抗辯出發；其次，自著作權法之修法沿革，觀察著作權與合理使用之發展；最後，從智慧財產法院就論文相關著作權實際案件，思考著作權法合理使用概括條款之適用。

<sup>1</sup> 著作權法第 3 條第 1 項第 2 款規定。

<sup>2</sup> 著作權法第 30 條規定：「（第 1 項）著作財產權，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後 50 年。（第 2 項）著作於著作人死亡後 40 年至 50 年間首次公開發表者，著作財產權之期間，自公開發表時起存續 10 年。」

<sup>3</sup> 著作權法第 3 條第 1 項第 3 款規定。另著作人格權規定於同法第 15 至 21 條；著作財產權之種類規定於同法第 22 至 29-1 條。

<sup>4</sup> Robert K. Merton, *On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript* 31 (1965) (quoting a letter by Sir Isaac Newton to Robert Hooke, Feb. 5, 1575/1576). See also Jim Chen, *Mastering Eliot's Paradox: Fostering Cultural Memory in an Age of Illusion and Allusion*, 89 MINN. L. REV. 1361, Fn. 38 (2005).

<sup>5</sup> 蔡惠如，「著作權之未來展望－論合理使用之價值創新」，頁 37，元照出版公司，2007 年。

<sup>6</sup> *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 448 (1984).

## 貳、著作權案件之常見抗辯

當著作權人起訴主張被控侵權人（行為人）侵害其著作財產權時，行為人常見抗辯理由如下：

### 一、著作權人所主張被侵害之著作（系爭著作）並非著作權法保護之著作

（一）系爭著作非屬表達：著作權法第 10 條之 1 規定<sup>7</sup>（概念與表達二分法，Doctrine of Idea-Expression Dichotomy）。

（二）系爭著作屬法定不予著作權保護之標的：著作權法第 9 條第 1 項<sup>8</sup>。

（三）系爭著作不具原創性：著作權法雖無明文「原創性」，然此概念為學界與實務界長年使用，其概念包含「創作性」（即創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性）及「原始性」（即著作人未抄襲他人著作，獨立完成創作）。

### 二、行為人之著作並未抄襲著作權人之系爭著作

著作權保護著作權不受他人抄襲侵害，而判斷著作權侵害之要件有二，一為「接觸」，二為「實質近似」。因此，行為人可能有下列抗辯方向：1、二者並非實質近似（量或質）<sup>9</sup>。2、行為人並未直接或間接接觸著作權人之著作<sup>10</sup>。

<sup>7</sup> 著作權法第 10 條之 1 規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程式、制程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」

<sup>8</sup> 著作權法第 9 條第 1 項規定：「下列各款不得為著作權之標的：

一、憲法、法律、命令或公文。

二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。

三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。

四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。

五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。」

<sup>9</sup> 所謂「實質近似」，係指行為人之著作與著作權人之著作是否實質相似（substantial similarity），不僅指量之相似，亦兼指質之相似。在判斷圖形、攝影、美術、視聽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」。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（最高法院 97 年度台上字第 6499 號刑事判決、103 年度台上字第 1544 號民事判決參照）。



### 三、行為人所為構成合理使用

著作權法第 65 條第 1 項規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。」<sup>11</sup> 第 91 條第 4 項規定：「著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。」<sup>12</sup> 因此，倘若行為人利用著作權人系爭著作之行為成立合理使用，即無侵害著作財產權之責任。

## 參、著作權合理使用之理論基礎與法規範

### 一、合理使用之修法沿革

舊有之著作權法僅列舉各種合理使用他人著作之情形<sup>13</sup>，惟由於法律規定不足以因應日益複雜之法律關係，於 81 年 6 月 10 日著作權法修正公布全文，其中第三章「著作人及著作權」第三節「著作財產權」第四款「著作財產權之限制」第 44 條至第 63 條修正增訂於合理範圍內得引用他人著作之特定情狀，並參照美國 1976 年著作權法第 107 條之規定<sup>14</sup>，引入合理使用之概念，於第 65 條規定：「著作權之利用是否合於第 44 條至第 63 條之規定，應審酌一切情狀，尤應注意左列事項，以為判斷之標準：

<sup>10</sup> 所謂「接觸」，係指行為人是否曾接觸（access）著作權人之著作，並不以證明行為人實際接觸著作權人之著作為限，凡依社會通常情況，行為人應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞著作權人之著作（間接接觸），即足當之（最高法院 103 年度台上字第 1544 號民事判決參照）。

<sup>11</sup> 本條位於第三章「著作人及著作權」第四節「著作財產權」第四款「著作財產權之限制」。

<sup>12</sup> 本條位於第七章「罰則」。

<sup>13</sup> 著作權法於 17 年 5 月 14 日制定之初，並無有關合理使用之明文規定，僅於第 28 條規定經註明原著作之出處者不以侵害他人著作權論之情形。於 33 年 4 月 27 日修正將該條移至第 24 條，並就其內容予以文字修正。於 53 年 7 月 10 日修正為第 25 條，並就其內容予以文字修正。於 74 年 7 月 10 日著作權法修正公布全文，其中第三章「著作權之侵害」第 29 條至第 32 條增訂於特定情形下得引用或重製他人著作。79 年 1 月 24 日修正第 29 條。上開條文規定雖未明白使用「合理使用」之文字，惟觀其內容均隱含合理使用之基本精神。

<sup>14</sup> 17 U.S.C. § 107. 美國著作權法第 107 條規定，法院於判斷未經授權使用他人著作能否免除侵害著作權責任時，必須斟酌以下四項因素：一為利用之目的與性質，包含該利用是否具商業性質或非營利之教育目的（the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes）；二為原著作之性質（the nature of copyrighted work）；三為整體判斷利用部分占原著作數量及實質之比例（the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole）；四為利用部分對原著作潛在市場或價值之影響（the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work）。

## 本月專題

著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻

- 一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。
- 二、著作之性質。
- 三、所利用之品質及其在整個著作所占之比例。
- 四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

觀諸 81 年 6 月 10 日修正公布之著作權法第 65 條之文義解釋及修法說明<sup>15</sup>，本條規定並非獨立之合理使用概括條款，僅為審酌具體個案是否符合第 44 條至第 63 條所定著作財產權限制之抽象要件時，所應審酌及注意之事項，而屬第 44 條至第 63 條之補充規定<sup>16</sup>。

於 87 年 1 月 21 日，基於 81 年 6 月 10 日修正公布之著作權法第 44 條至第 63 條所定之合理使用範圍已顯僵化，無法因應實際需要，而修正公布第 65 條，增訂第 1 項規定：「著作之合理使用不構成著作財產權之侵害。」並修正第 2 項規定：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之標準：

- 一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。
- 二、著作之性質。
- 三、所利用之品質及其在整體著作所占之比例。

<sup>15</sup> 該次修正理由如下：

「一、按第 44 條至第 63 條規定，僅揭櫫著作財產權限制之抽象要件，為利各該條文於具體個案中之適用，本條爰規定於具體個案中，欲判斷是否合於各該條規定所定要件，所須審酌及注意事項。

二、本條第 1 項所稱：『利用之目的』乃法律上承認之目的，包括：評論、新聞報導、教學、學術、研究等。例如引用他人部分著作供為研究。其次，利用係為商業目的或為非營利、教育目的，亦為重要因素。第 2 款所稱『著作之性質』，係指被利用著作之本身是否具有被利用之引誘性，諸如工具書類及公開演說是。第 3 款稱『所利用之品質及其在整個著作所占之比例』，係指所利用部分在新著作中及被利用著作中，就整體觀察其品質所占比例。例如新著作可能為百萬言巨著，所利用之分量可能僅及該新著作百分之一，但對被利用著作而言，或占其整體之半甚至全部，故新著作與被利用著作在品質方面，均須加以比較。第 4 款『潛在市場之影響』，亦與利用態樣有關。

三、本條係參考美國著作權法第 107 條之立法例增訂之。」參經濟部智慧財產局，「歷年著作權法規彙編專輯」，頁 203 至 204，2005 年 9 月。

<sup>16</sup> 羅明通，「著作權法論 II」，頁 303 至 304，台英國際商務法律事務所，2014 年 5 月第 8 版。

四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」<sup>17</sup>

準此，第 65 條第 2 項規定因增列「或其他合理使用之情形」，而成為獨立之合理使用概括條款<sup>18</sup>。此外，主管機關於 87 年 1 月 23 日以台（87）內著字第 8702053 號公告「著作權法第四十七條第四項之使用報酬率」。

復於 92 年 7 月 9 日將著作權法第 65 條第 2 項「標準」二字修正為「基準」，並針對合理使用範圍協議，增訂第 3 項、第 4 項規定：「著作權人團體與利用人團體就著作之合理使用範圍達成協議者，得為前項判斷之參考。」「前項協議過程中，得諮詢著作權專責機關之意見。」<sup>19</sup>嗣於 93 年 9 月 1 日，就第 91 條另行增訂第 4 項：「著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權之侵害。」<sup>20</sup>

<sup>17</sup> 該次修正理由第二至四項如下：

「二、按合理使用之法律效果如何，舊法漏未規定，爰參考美國著作權法第 107 條立法例，修正如第 1 項。

三、舊法有關著作財產權之限制（學理上所泛稱之合理使用）僅限於第 44 條至第 63 條規定之範圍，而第 65 條係為審酌著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條規定所訂定之判斷標準。惟由於著作利用之態樣日趨複雜，舊法第 44 條至第 63 條規定之合理使用範圍已顯僵化，無足肆應實際上之需要。

四、為擴大合理使用之範圍，新法將本條修正為概括性之規定，亦即利用之態樣，即使未符第 44 條至第 63 條規定，但如其利用之程度與第 44 條至第 63 條規定情形相類似或甚而更低，而以本條所定標準審酌亦屬合理者，則仍屬合理使用。」參經濟部智慧財產局，同註 15，頁 303 至 304。另經濟部智慧財產局，「八十七年著作權法條文對照及說明」，頁 41，<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=2e33876b-b45c-40a5-8b3a-0efaff3854d5.doc>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

<sup>18</sup> 羅明通，同註 16，頁 310-311。

<sup>19</sup> 該次修正理由第二、三項如下：

「二、第 2 項酌作修正。現行條文第二項所稱判斷之『標準』，並非法規，與中央法規標準法第三條所定『標準』，用語相同，易生混淆，爰修正為『基準』，以資區別。

三、第 3 項新增。何者為合理使用？何者非合理使用？經由著作市場長期自然運作，在社會上往往會形成某些客觀上一致之看法，即一般所謂『共識』。此種共識可供法院判斷有無合理使用規定適用之參考。爰參照美國實務運作之情形，增訂第 3 項如上。」參經濟部智慧財產局，同註 15，頁 414-415。另參經濟部智慧財產局，「九十二年著作權法新舊條文對照及說明」，<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=832aee43-f69b-41e4-8a05-cf1792b9ea48.doc>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

<sup>20</sup> 本次修正理由並未具體說明增訂第 91 條第 4 項之理由，僅於第五項稱：「五、至於即使是超越合理使用，構成侵害者，是否舉發、是否處罰，檢察官與法官請考量侵害之金額及數量等，依法裁量。」參經濟部智慧財產局，「93 年著作權法修正條文對照表」，<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=b72d2330-f4df-4720-a1a2-e9b28652e425.doc>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

## 本月專題

著作權合理使用概括規定之回顧與前瞻

於 103 年 1 月 22 日著作權法修正第 53 條、第 80 條之 2、第 87 條、第 87 條之 1 等規定<sup>21</sup>，且修正第 65 條第 2 項規定：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：

- 一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。
- 二、著作之性質。
- 三、所利用之品質及其在整個著作所占之比例。
- 四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

## 二、合理使用規範之特色

### （一）例示規定與概括規定之適用關連性

#### 1、著作權法之規範修正

綜觀著作權法及合理使用相關規定之修正歷程，合理使用之規範體例包含例示規定（第 44 至 63 條）與概括規定（第 65 條第 2 項）。由 103 年 1 月 22 日修正前之著作權法第 65 條第 2 項規定之文義：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：……」，認定是否符合合理使用之例示規定時，須按第 65 條第 2 項所定之基準為判斷；亦可逕依第 65 條第 2 項規定為合理使用與否之判斷，不問是否合於第 44 至 63 條規定之情形。因此，第 65 條第 2 項規定同時屬例示合理使用規定之附屬判斷標準，亦為獨立之合理使用概括判斷標準<sup>22</sup>。因此，就修正前第 65 條第 2 項與第 44 條至第 63 條規定之關係，並無適用先後順序之可言，亦即利用他人著作之人得直接引用第 65 條第 2 項規定主張合理使用之存在<sup>23</sup>。

<sup>21</sup> 此部分修正擴大包括中央或地方政府機關、非營利機構或團體、依法立案之各級學校，均得為視、聽覺障礙者製作無障礙格式版本，另視、聽覺障礙者本身或其代理人也可以製作無障礙格式版本供個人非營利使用，且為製作上述無障礙格式版本，可規避或破解著作權人所採取之科技保護措施，而為促進無障礙格式版本的資源分享，避免重複製作造成資源浪費，合法製作之無障礙格式版本除可以在上述機關、團體或學校及視聽覺障礙者間流通外，並可由上述機關、團體或學校自國外輸入專供視聽覺障礙者使用。

<sup>22</sup> 蔡惠如，同註 5，頁 43。

<sup>23</sup> 羅明通，同註 16，頁 311。

於法院實務上，最高法院 94 年度台上字第 7127 號、96 年度台上字第 3685 號刑事判決均指明著作權法例示之合理使用規定，與第 65 條第 2 項之「其他合理使用之情形」，同為行為人（利用他人著作之人）免除侵害著作權責任之事由。

於著作權法 103 年 1 月 22 日修正公布後，依第 65 條第 2 項「著作之利用是符合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：……」之法文，僅於第 44 條至第 63 條合理使用規定有「合理範圍」者，始須再依第 65 條第 2 項規定審酌是否成立合理使用，至其他規定僅須符合各該條文所定之要件即屬合理使用<sup>24</sup>。從而，第 65 條第 2 項規定仍為獨立之合理使用概括判斷標準，惟僅於第 44 條至第 63 條例示合理使用規定中有「合理範圍」文字者（即第 44 至 47、50 至 52 條），始為附屬判斷標準。

惟有學者以為著作權法第 65 條第 2 項規定有「其他合理使用之情形」，將使法院在實際案例之適用上，得不問同法第 44 條至第 63 條規定，而可直接審酌第 65 條第 2 項所定之 4 項基準，其判斷模式為「第 65 條第 2 項本位」，而於相當程度上架空第 44 條至第 63 條中「合理範圍」或「必要範圍」等用語的條文，進而質疑第 44 條至第 63 條之存在價值<sup>25</sup>。

誠然，由於行為人為免侵害著作權之法律責任，自是積極抗辯各種合理使用之情形，多會併同抗辯著作權法第 44 條至第 63 條任一規定，及第 65 條第 2 項「其他合理使用情形」。以法院審判之角度觀察，如其中有一合理使用抗辯成立時，

<sup>24</sup> 經濟部智慧財產局，「立法院三讀通過著作權法修正草案，身障者權益邁大步」，2014 年 1 月 7 日，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504228&ctNode=7123&mp=1>（最後瀏覽日：2016/2/29）。其修正理由第二項載明：「按豁免規定與合理使用不同，其區別在於豁免規定對於著作類別及專屬權種類設有限制，以及豁免規定只須考量要件是否符合即可構成，法院無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素。而查本法原條文合理使用中所例示者，存有許多條文屬於豁免規定，而無適用第 65 條所列判斷標準之餘地。蓋豁免規定之設計，正是對於限定的特殊利用著作情形，明確正面的肯認其合法性，由於適用的情形已有所限定並且要件設定明確，是故無須再以合理使用中的權衡要素予以再次評價。原條文未能為此區分，造成此種特殊的利用情形除了其本身條文之要件外，尚須再通過合理使用的檢驗，而未能達成豁免規定制度設計的初衷。因此將原條文第 2 項『合於 44 條至第 63 條規定或其他』之文字修正為『合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他』，即合理使用條文中有『合理範圍』之規定，則須依本條第 2 項規定之 4 項基準審視之，以臻明確。」

<sup>25</sup> 謝國廉，【著作財產權之例外—檢討與展望】，頁 3 至 13，2014 年 12 月 19 日，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/4122511563957.pdf>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

即應為被告不負侵權責任之判決，況有部分條文尚須依第 65 條第 2 項規定判斷其「合理範圍」，是以確有可能法院會選擇直接進入第 65 條第 2 項之合理使用判斷，而不再論述第 44 條至第 63 條之例示規定。

## 2、著作權法之修法未來

有關著作權法之未來修法方向，經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）於 103 年 4 月 3 日公布「著作權法修正草案（第一稿）」，為使著作財產權限制及例外規定更加明確，俾利遵循，將現行第 44 條至第 63 條等著作財產權限制及例外規定之適用要件明確規定，同時刪除「在合理範圍內」之要件（修正條文第 61 條私人重製<sup>26</sup>除外），使其不需依修正條文第 78 條第 2 項合理使用概括條款規定再行檢視<sup>27</sup>。

各界對於前開修正草案有諸多意見，智慧財產局持續召開公聽會及修法諮詢會議<sup>28</sup>。另由中央研究院法律所劉孔中教授所主導的「學者南港版著作權法典草案」，就「權利之限制：例外及合理使用」，考量著作權法以合理使用涵蓋權利例外及合理使用制度，並有概括性條文，但合理使用範圍極不確定，故建議將著作權之限制區分為例外與合理使用，所稱例外，僅受其立法目的之規範，而不受合理使用概括條款之制約，所稱合理使用則包含具體合理使用態樣與概括性合理使用條文，並作為其判斷標準<sup>29</sup>。

<sup>26</sup> 著作權法修正草案（第一稿）第 61 條係修正現行著作權法第 51 條：「供個人或家庭為非營利之目的，在合理範圍內，得利用圖書館及非供公眾使用之機器重製已公開發表之著作，並得改作之。」

<sup>27</sup> 經濟部智慧財產局，「著作權修法專區／著作權法修正草案（第一稿）」，頁 3 至 4、72，2014 年 4 月 3 日，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7644&CtUnit=3743&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2016/2/29）。第一稿修正條文第 78 條第 2 項：「著作之利用是否合於第 61 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：  
一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。  
二、著作之性質。  
三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。  
四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

<sup>28</sup> 經濟部智慧財產局，「著作權修法專區／修法草案二稿諮詢會議」，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7694&CtUnit=3775&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

<sup>29</sup> 劉孔中，【學者南港版著作權法典草案及其升級版】，頁 9、20，2014 年 12 月 19 日，<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=4122313375498.pdf>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

針對各界對於第一稿的意見反應，智慧財產局於 104 年 5 月 11 日公布「著作權法修正草案（第二稿）」，惟就現行第 65 條第 2 項規定，其修正內容與第一稿並無不同，僅條號改為第 77 條，第 51 條改為第 62 條<sup>30</sup>。智慧財產局另於同年 10 月 30 日公布「著作權法修正草案（第三稿）」，就合理使用概括條款之修正內容、條號與第二稿相同<sup>31</sup>。

觀諸智慧財產局所提之著作權法修正草案第一、二、三稿內容，係認所謂著作權之限制，本諸其規範目的，已無須適用合理使用概括規定，僅於所謂其他合理使用情形，始依概括規定加以審酌判斷，而限縮該概括規定之適用範圍。

然有學者則認為前開修正草案仍未明確區分「權利限制」與「合理使用」之概念，且大幅縮減判斷基準的適用範圍，其實益不大，反而壓縮權利人的權益，故其認為並無刪除之必要，蓋衡平考量必然需要一套具有彈性的判斷基準，並建議以「著作財產權之例外」作為上位概念，涵括「著作財產權之限制」與「著作的合理使用」等兩類例外條款，第 48 條、第 48 條之 1、第 53 條及其他「著作財產權之限制」的條文，一併移列至「著作財產權之例外」條款的前半部，將第 65 條第 2 項移列為「著作之合理使用」相關條款之首，並刪除第 65 條第 2 項前段中「其他合理使用之情形」的用語，且確立合理使用事由係被告之抗辯事由的原則<sup>32</sup>。

## （二）橫跨新舊法之案件適用

### 1、民事事件

按不能期待人民遵守尚未公布施行之法令，此為法令不溯既往原則。除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院 98 年度台上字第 997 號、102 年度台上字第 1986 號民事判決參照）。倘著作權人主張行為人侵害其著作權之期間係於 103 年 1 月 24 日修正施行之前，則關於侵權行為之成立

<sup>30</sup> 經濟部智慧財產局，「著作權修法專區／著作權法修正草案（第二稿）」，頁 5 至 6、55 至 56、71，2015 年 5 月 11 日，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7644&CtUnit=3743&BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

<sup>31</sup> 經濟部智慧財產局，「智慧局公布著作權法修正草案第三稿徵求各界意見」，頁 3 至 4、54、69 至 70，2015 年 10 月 30 日，<http://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=5103016151164.docx>（最後瀏覽日：2016/2/29）。

<sup>32</sup> 謝國廉，同註 25，頁 17 至 25、44 至 53。

與否（含合理使用之抗辯）及其損害賠償範圍之計算，即應適用行為時法即修正前著作權法。

惟最高法院於 103 年 7 月 3 日為 103 年度台上字第 1352 號民事判決：「按豁免規定與合理使用不同，豁免規定對於著作類別及專屬權種類設有限制，法院考量符合法律所定之構成要件者，即可豁免，無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素。著作權法第 49 條係豁免規定，乃以新聞紙、網路等為時事報導者，在報導之必要範圍內，得利用其報導過程中所接觸之著作，並未規定於合理範圍內為之，得以阻卻違法，法院自無庸斟酌是否符合著作權法第 65 條第 2 項各款所定合理使用之事項，以為判斷標準。」

因該案涉及被告於 99 年 8 月 25 日在蘋果日報所為之新聞報導使用他人攝影著作，理應適用同年 2 月 10 日修正公布之著作權法，而依該法第 65 條第 2 項規定，判斷被告利用他人攝影著作是否合於第 49 條規定合理使用之情形，法院本得審酌第 65 條第 2 項所定一切情狀及 4 款判斷基準。故前揭最高法院 103 年度台上字第 1352 號民事判決應係直接援用 103 年 1 月 22 日修正後規定之原則。

## 2、刑事案件

刑法第 2 條規定「從舊從輕原則」：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」最高法院針對新舊法比較之原則，有 95 年 5 月 23 日刑事庭第 8 次會議、同年 11 月 7 日刑事庭第 21 次會議等重要決議可資參照。

於智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 9 號刑事案件，檢察官起訴被告侵害著作權期間為 98 年 1 月 21 日，於法院 103 年 5 月 23 日裁判時，著作權法已於同年 1 月 22 日修正公布，對被告所為同法第 46 條、第 65 條第 2 項合理使用之抗辯，原即應審酌一切情狀，尤應注意第 65 條第 2 項所列 4 款判斷基準，故法院認為就此部分無須為新舊法之比較，而適用裁判時法即修正後第 65 條之規定。

惟智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 34 號刑事判決，就被告於 102 年間涉犯侵害著作權之行為，則直接適用行為時之著作權法第 65 條第 2 項規定。



### 三、判斷基準之通盤考量

依現行著作權法，法院於審酌第 44 至 47、50 至 52 條、第 65 條第 2 項之合理使用時，應按「整體衡量原則」，綜觀所有情狀予以通盤考量，且判斷基準不以第 65 條第 2 項第 1 至 4 款為限，而係涵蓋所有個案事實<sup>33</sup>，應以人類智識文化資產之公共利益為核心，以利用著作之類型為判斷標的，綜合判斷著作利用之型態與內容。易言之，於判斷合理使用之際，理應將所有著作利用之相關情狀整體納入考量，且應將第 65 條第 2 項所定之 4 項基準均一併審酌，其中第 2、3 款判斷基準係屬客觀因素之衡量，並輔助第 4 款判斷基準之認定；第 1 款判斷基準則強調利用著作之人之主觀利用目的及利用著作之客觀性質，且有關利用著作性質之判斷，應審究著作權人原始創作目的、是否明示或默示允許他人逕自利用其著作<sup>34</sup>。

以往法院多未逐一審酌著作權法第 65 條第 2 項所列之 4 項判斷基準，且大部分偏重著作權法第 65 條第 2 項第 1 款、第 3 款判斷基準之適用，較少第 2、4 款判斷基準之探討，且利用著作之人倘具商業目的或營利意圖者，及利用原著作之比例愈高者，較不利於合理使用之認定<sup>35</sup>。如從智慧財產法院民事及刑事判決觀察，有半數的判決分析此 4 項判斷基準於具體個案涵攝適用之情形，然仍有論者之研究結果認為法院偏重營利或非營利利用之目的及性質，未能在個案中妥適分析「著作之性質」，對於「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，其分析容有誤解或刻意忽略，且多未能具體論述「著作潛在市場與現在價值」，其認定常極簡化<sup>36</sup>。

此外，著作權法第 65 條第 2 項規定除臚列 4 項判斷基準外，並規定應審酌「一切情狀」，即包含利用結果對於人類智識文化資產之整體影響，以及其他情

<sup>33</sup> 黃怡騰，著作之合理使用案例介紹，頁 52 至 56，2001 年 8 月，[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?path=1208&guid=8bb89965-36c6-407c-9ba6-2e60d351b148&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1208&guid=8bb89965-36c6-407c-9ba6-2e60d351b148&lang=zh-tw)（最後瀏覽日：2015/10/31）。羅明通，同註 16，頁 278-280。

<sup>34</sup> 蔡惠如，「我國著作權法合理使用之挑戰與契機—以著作權法第 65 條第 2 項之判斷基準為核心」，收錄於「智慧財產法律規範 101」第 8 章，頁 203、209-210，元照出版公司，2012 年 9 月。

<sup>35</sup> 經濟部智慧財產局，「我國著作權合理使用實務見解之研究期末報告書」（執行單位：益思科技法律事務所），頁 241-242，2012 年 12 月 8 日，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/37913481524.pdf>（最後瀏覽日：2016/2/29）。蔡惠如，同前註，頁 204-209。

<sup>36</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，頁 241-245。

狀，綜合各判斷基準及主觀因素與客觀因素之衡量。由於法文撰寫之方式：「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、……二、……三、……四、……。」原係為提醒適用或解釋本條文之人留意此 4 項判斷基準，但由於「正面特點效應 (Feature Positive Effect<sup>37</sup>)」，極易使人專注於所例示之 4 項判斷基準，而未注意「一切情狀」。

有關「其他情狀」之審酌，茲舉下列智慧財產法院判決為例：

- (一) 97 年度刑智上訴字第 23 號刑事判決：「本於營業之目的，擅自重製他人視聽著作於光碟，如此任何人將無意再付費購買正版光碟，此利用結果對於各該視聽著作之潛在市場與現在價值皆有不利益之影響，被告所為對於國家整體文化水準之提升毫無助益，卻徒以備份為由主張合理使用，顯違背合理使用之精神。」
- (二) 97 年度民專上字第 20 號民事判決：「參以藥品仿單係隨同藥品銷售而流通於藥品市場，並無單獨存在之『仿單著作市場』，難認上訴人單就『愛妥糖』藥品仿單有何獨立之市場價值，仿單著作權爭議有淪為藥品市場競爭手段或變相延展藥品專利保護期間之虞。而反觀學名藥仿單係因藥物安全性、藥政管理及資源利用有效性之考量，而採學名藥仿單與原廠藥仿單一致性原則，有其社會利益及公共政策之考量。為調和社會公共利益，對於原廠藥商與學名藥商互相衝突之利益，應容許被上訴人可為合理使用之抗辯。」
- (三) 98 年度民著訴字第 8 號民事判決、98 年度刑智上更(一)字第 16 號刑事判決一併審酌利用他人著作之行為對於後續創作之人有何鼓勵或貢獻，或有何促進資訊之散布與流通。
- (四) 101 年度刑智上訴字第 7 號刑事判決，一併審酌關於公眾人物、公共議題，為使國人知悉探討之時事報導之價值與必要，認為就公眾知之權利維護而言，其效益顯然大於告訴人攝影著作之著作權保護，而認定被告使用告訴人之著作未逾越必要範圍。

<sup>37</sup> Rolf Dobelli 著，方秀芬譯，「行為的藝術」，頁 207-210，商周出版，2013 年 6 月。

- (五) 102 年度刑智上易字第 60 號刑事判決，一併審酌被告可與告訴人聯繫商洽授權之交易成本低，且被告所為並無何轉化性或生產性，卻可能降低告訴人之創作誘因，對社會公益或國家文化發展並無任何價值或助益可言，而認為不成立合理使用。
- (六) 101 年度民著訴字 26 號、102 年度民著上字 1 號民事判決，一併審酌就公眾知之權利及時事報導之完整性，肯定被告之系爭報導使用原告之照片得成立合理使用。惟其後 103 年度民著上更（一）字第 2 號民事判決，一併審酌被告之報導若不使用原告之照片，對公眾知的權利及時事報導完整性並無妨礙，且被告報導所使用之照片與報導內容並無時效上之關聯可言，而認為不宜放寬合理使用之範疇。

倘法院能一併考量其他判斷基準、特殊情事，更能獲悉具體個案中著作利用情形之全貌，而妥善衡量著作權人、利用著作之人與社會大眾之利益<sup>38</sup>。

## 肆、有關論文合理使用之案例

為探究智慧財產法院有關著作權法合理使用概括規定之適用情形，囿於時間及人力有限因素，實難以進行地毯式檢索、統計及分析，而考量著作類型甚多，有時過多資訊反而易產生「資訊偏差」(Information Bias<sup>39</sup>)的情形，故本文以「論文」之典型著作為研究對象，以「著作權&合理使用&論文」為關鍵字，檢索該法院之民事及刑事裁判，選擇法院有判斷著作權法第 65 條第 2 項概括規定適用與否之判決，共有 8 件民事事件、2 件刑事案件。茲分類如下：

### 一、否定成立合理使用者

- (一) 98 年度民著訴字第 40 號民事判決：除囑託專家鑑定是否構成合理使用外，以被告單篇及碩士論文與原告文章高度實質類似，認為被告抄襲極為明顯，而「該論文係被告就讀研究所畢業應提交者，與公益無

<sup>38</sup> 蔡惠如，同註 34，頁 209-211。

<sup>39</sup> Rolf Dobelli，同註 37，頁 47-50。

關，亦非供上課（教育）使用」，且因被告論文抄襲之處甚多，反而有使人認定原告單篇文章係抄襲被告之虞。

- (二) 101 年度民著訴字第 21 號民事判決：被告 5 篇文字著作發表於論文及研討會上，雖有稿費或出席費，仍係非營利之目的；而其「量」與「質」上完全重製原告之著作，所利用之質量及其在雙方著作有關學者之國際制度理論部分所占之比例甚重。再者，因原告之著作具專業性，唯有對前開理論領域有興趣之專業人士始有閱讀之可能，市場有限，故被告重製行為對於原告著作發行之潛在市場與現在價值之影響尚非微小。
- (三) 102 年度民公訴字第 2 號民事判決：被告係為銷售之目的而在網站上使用原告之文案，自屬商業目的之利用，且為有利於被告名義銷售酒類之用，並非善意之使用。又本件系爭文案為介紹性、說明性著作，用於說明原告販售之酒類文宣，與被告公司販售酒品文案之著作性質相同；而被告利用之質與量均為原告文案之大部分；再雙方為競爭關係，被告利用結果使其銷售量增加，自對原告銷售酒類市場及未來潛在市場造成下降影響。
- (四) 102 年度民著上字第 19 號民事判決：被上訴人係為在研討會上發表文章而利用系爭著作，應屬非營利性之教育或學術目的；系爭著作對於經文之解析提出 5 種方向，原創性甚高，且無法認定上訴人自始即有明示或默示他人得逕自利用其著作之意思；被上訴人在系爭侵權文章中，雖多所改寫、引伸系爭著作之內容，然確有引用系爭著作之主要重點部分；被上訴人利用系爭著作，雖僅作為非營利性質之教育或學術使用，惟依上訴人之主張，上訴人出版書籍時，因顧及著作權之爭議，未將系爭著作納入書中，亦有影響其利益，故難謂未對市場造成影響。相關刑事案件（102 年度刑智上易字第 35 號）亦同此認定。
- (五) 102 年度民著訴字第 54 號民事判決：系爭著作係使用於被告甲醫院企業網站上，且被告乙亦從事治療靜脈曲張病症之業務，與原告間具有競業關係，被告乙將靜脈曲張原因、治療方式等相關資訊置於甲醫院

網站，具有建立自己專業形象及知名度，以招徠病患就診之目的，並非純為教學或非營利之目的，且未註明來源及出處，未將引用原告創作之部分與自己之部分加以區辨，顯已構成「抄襲」而非「引用」，並無成立合理使用之餘地。

- (六) 104 年度民著上字第 7 號民事判決：被告之 5 篇文章中有 4 篇文章內容完全擷取原告之系爭著作內容再拼貼重製，而第 5 篇文章則有一半篇幅與系爭著作內容相同，所利用之質、量在整個著作所占比例甚多，而被告甲醫院將 5 篇文章置於網站或部落格中，其文章下方分別有被告甲醫院或乙之具名、聯絡資訊、學經歷介紹等，顯係藉由該等文章建立自己專業醫療形象及拓展其等於靜脈曲張領域之知名度，以招攬病患就診，而證人丙亦證稱開設部落格係為了推動院方業務等語，足見甲醫院仍有若干招攬醫療業務之考量；衛教資訊雖係推廣醫療知識為目的，於各大醫院及網路上均可見到此類文章，但如何將複雜的醫療知識，以簡短的篇幅及圖示介紹予大眾瞭解，仍須由醫院及主筆者運用其創作力撰寫，如為引用他人已撰寫及建置之文章，亦應註明其出處來源，而非全然重製，故本件不因系爭文章的分類係置於衛教資訊或衛教文章而免受有無侵害著作權之檢驗。

另被告甲醫院、乙與原告及其經營之診所，因二者所在縣市相隔甚遠，且醫院與診所之規模設備不同，難視兩者為病患醫療服務屬於財產交易市場之競爭關係，是被告乙利用系爭著作行為對系爭著作潛在市場與現在價值影響不深，病患未必因該網站之內容即會選擇至甲醫院就醫。經綜合審酌上開因素，認被告甲醫院與乙之行為尚不構成著作之合理使用。本件一審判決（103 年度民著訴字第 18 號）亦同此認定。

## 二、肯定成立合理使用者

- (一) 103 年度民著上字第 26 號民事判決：被上訴人醫院於該醫院網站之健康園地刊載系爭文章，其目的在於教導民眾衛教知識，具有提升國民對健康注意及教導民眾衛教知識之公益性，並為履行醫療法之衛生教

育義務，屬非營利性之教育目的；上訴人之系爭著作為事實型著作，受到既存事實相當之限制，創作性不高；被上訴人之系爭文章使用系爭著作部分占全文之比例未逾三分之一，且非屬其精華或核心部分；被上訴人醫院刊載系爭文章，其目的在於教導民眾衛教知識，非醫療廣告，縱使有提升其專業之觀感，然上訴人並未證明此與病患因瀏覽系爭文章而求診於被上訴人醫院間之因果關係，況被上訴人醫院統計系爭文章刊登前後之靜脈曲張門診手術數量反而下降，又上訴人就系爭著作迄今並無集結出書或授權他人使用之情形，難認對上訴人靜脈曲張醫療市場價值有何重大影響。本件一審判決（102 年度民著訴字第 57 號）亦同此認定。

（二）103 年度刑智上易字第 9 號刑事判決：被告（教師）重製並公開傳輸系爭文字於無名小站部落格網站內文章中，而有利用告訴人文章中系爭文字之行為，綜合審酌下列情事：

- 1、系爭文字係以文字描述日本牛之緣由、飼養方式肉質、特色等，其創作性程度不低，且該篇文章係網友投書媒體，與其他網友、讀者分享自身之經驗與知識，屬社會日常生活經驗與文化交流之一環，網友、讀者可以不受限制地免費上網瀏覽該文章，是告訴人主要擬經由此一般公眾得任意免費瀏覽之新聞網站上，與人分享其對日本牛肉之經驗與想法，加強國人對日本牛肉之瞭解，不具有商業性之性質。
- 2、告訴人之文章全文計 3,406 字，被告所引用之系爭文字（含標點符號）計 188 字，引用比例僅約 5.52%，且從該篇文章之架構，被引用之系爭文字乃一綱要性、總覽性之介紹，非屬全文中最精華之部分。
- 3、被告教授課程主要以日本文化為研究主體，談及日本的飲食文化，同時將其部落格列為教學平台，是被告利用系爭文字撰文並張貼於部落格之目的，兼具教育學生、與網路社群之不特定人經驗分享，而有教育、社會交流之非營利性目的。

4、告訴人撰文不具有商業性、營利性之性質，且告訴人未舉證證明其所指以該文章內容為基礎引進推廣日本牛肉或向日本駐台機構提案之計畫；又告訴人之文章發表於電子媒體網站，距被告引用系爭文字之日已逾3年，且被告將其文章刊登於個人部落格，僅有233人次之瀏覽次數，被告於接獲告訴人之通知後隨即移除，自告訴人與被告各自發表文章之所在網站，兩者閱讀群眾基礎與影響力本有巨大差異，難謂被告引用系爭文字之行為，即會發生電子媒體網站讀者拒絕、不願或不能閱讀告訴人文章之排擠效應。至告訴人所指應參考平面媒體專欄稿費計算其損害，然其未證明業已取得稿費，況亦殊難想像於發表3年多後告訴人尚有何稿費或其他現有價值。此外，告訴人所謂「對媒體之承諾」，純屬其個人與新聞媒體的關係，與合理使用之判斷無涉，其個人主觀對於該篇文章的情感價值，無足認定被告利用系爭文字之結果，對告訴人文章之潛在市場與現在價值有何不利影響。

### 三、小結

茲整理前揭10件判決有關合理使用之判斷內容，如下表所示：

判斷結果	案號	判斷基準及次序
否定成立合理使用	1、98 民著訴 40	③①
	2、101 民著訴 21	①②③④
	3、102 民公訴 2	①②③④
	4、102 民著上 19 102 刑智上易 35	①②③④
	5、102 民著訴 54	①
	6、104 民著上 7 103 民著訴 18	③①④
肯定成立合理使用	1、103 民著上 26	①②③④
	2、103 刑智上易 9	②③①④

（註：①②③④分別代表著作權法第65條第2項第1至4款）

綜觀前揭判決之論斷，原則上法院均有論述著作權法第65條第2項所定之4項判斷基準，至於98年度民著訴字第40號民事判決，可能因被告著作高度實質

類似原告著作，明顯有抄襲情事，致法院僅審酌第 1、3 款判斷基準；102 年度民著訴字第 54 號民事判決，可能因當事人間具有競業關係，被告所為係建立自己專業形象及知名度，以招徠病患就診之目的，並非純為教學或非營利之目的，且未註明來源及出處，構成「抄襲」而非「引用」。而就 4 項判斷基準之次序，法院多依第 1 至 4 款之順序判斷。又法院對於合理使用究採何種態度（pro or con），不宜僅因其判斷結果為成立／不成立之數量多寡為斷，蓋各該判決結果事涉個案情節，不一而足，但自法院論述之理由，可約略看出法院可能傾向第 1、4 項判斷基準，例如 103 年度民著上字第 26 號民事判決即思考被告實際使用原告著作是否實際上增加其經濟收益，即以被上訴人醫院統計系爭文章刊登前後之靜脈曲張門診手術數量未增反降之情為論據之一。而就證據調查之方式，主要由法院依當事人所為之陳述及證據為論斷，亦有囑託鑑定者（即 98 年度民著訴字第 40 號民事判決）。

## 伍、各判斷基準之審酌次序

於著作權法第 65 條第 2 項第 1 至 4 款例示合理使用之判斷基準，通常當事人為此合理使用之抗辯時即依序說明其理由，法院亦按各款規定順序加以論述，此應係條文直接規定「著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、……二、……三、……四、……。」而有「預設值效應（Default Effect<sup>40</sup>）」之故。為免適用之僵化，本人前建議「合理使用判斷邏輯體系」，從利用著作之性質區分各著作之利用型態（即「轉化、非生產性使用」及「轉化、生產性使用」，再區分為「單純為被利用著作本質目的之使用」及「其他利用情狀（另有其他利用目的、被利用著作之特質或其他特殊情事）」，並斟酌利用之質量比例、是否發生取代被利用著作市場、及該利用結果對於原著作權人與人類智識文化資產之影響或其他特殊情狀<sup>41</sup>。

<sup>40</sup> Rolf Dobelli，同註 37，頁 143-146。

<sup>41</sup> 蔡惠如，同註 5，頁 343-352。「合理使用判斷邏輯體系」，頁 344-345 之圖 6。



法律之概念，固以三段論法為基本原則，亦即先決定所應適用之法律（大前提），再認定個案事實（小前提），最後將法律涵攝於個案事實，而得出其法律效果（結論）。就合理使用概括規定之具體適用，本應審酌利用著作之一切情狀，故本文認為法院得就具體案情調整其審酌次序如下所述，而可避免重複論述個案情節的情形：

- 1、系爭著作面：確認著作權人所主張著作（系爭著作）之性質（即第2款「著作之性質」）。
- 2、利用著作行為相對於系爭著作：考量行為人利用著作之程度（即第3款「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」）。
- 3、行為人之主觀面：探究被控侵權之行為人利用系爭著作之目的及性質（即第1款「利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的」）。
- 4、利用著作行為之影響：評估該利用著作行為對於著作權人現有市場價值及未來之影響（即第4款「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」）。
- 5、其他情狀之審酌。

以智慧財產法院 102 年度刑智上易字第 60 號刑事判決為例，法院就本案具體情節審酌如下，最後認定被告所為不符合合理使用：

### （一）著作之性質

系爭照片以犬為特寫攝影，其創作性程度高。而告訴人將系爭照片置於部落格文章內供大眾免費瀏覽欣賞，屬已公開之著作，且告訴人擬經由此一般公眾得任意免費瀏覽之非商業性部落格上，與人分享其所拍攝的滿意照片，核屬個人藝術表現之分享。

### （二）所利用之品質及其在整個著作所占之比例

被告將系爭照片去除邊框及右下方「photo by Lorelei」字樣，再以「並排顯示」之方式作為其部落格的背景圖片，多幅系爭照片充滿該部落格之頁面，其利用系爭照片之質、量比例幾近 100%。

### (三) 利用之目的及性質

被告於其部落格利用系爭照片之目的，係以其所飼養之愛犬美照，作為其非營利性部落格的背景圖片，並非基於商業或牟利之目的。惟告訴人於系爭照片右下方標示有「photo by Lorelei」字樣，難認告訴人明示或默示允許他人逕自利用系爭照片，今被告逕自將系爭照片去除上開字樣後「並排顯示」成部落格的背景圖片，非屬轉化性使用或生產性使用。被告固藉由部落格，供網路社群之不特定人瀏覽、欣賞、經驗分享、情感抒發，而有教育、社會交流之功能，惟對瀏覽者而言，是否以系爭照片為背景圖片並無何實質差異，因此被告將系爭照片作為背景圖片之行為，難認有何教育目的，不應將之與部落格本身的教育性質混為一談。

### (四) 利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響

告訴人建置部落格係為介紹養狗知識、分享其飼養犬狗的心得與經驗，協助他人得知認養犬狗相關資訊，並無營利或刊登廣告，難認告訴人就系爭照片有單獨存在之著作市場或獨立之市場價值。而被告之部落格並無刊登廣告或販賣商品之營利行為，被告雖將系爭照片作為自己部落格之背景圖片，使瀏覽被告部落格之人得以欣賞被告所飼養愛犬之風采，難認因此取代告訴人現有之寵物美容及教學業務，進而影響其事業經營，自無從認定被告使用系爭照片後，對於告訴人就系爭照片之潛在市場、現在價值有何影響。

### (五) 利用結果對於人類智識文化資產之整體影響

衡諸系爭照片雖屬已公開之著作，惟其創作性極高，告訴人的部落格對其與系爭照片所生之利益，是擴大系爭照片被接觸的機會，提高一般大眾對於告訴人知名度之認知。且告訴人於部落格有留言版及電子郵件，被告可藉此聯繫商洽授權，因此被告向告訴人取得授權之交易成本低。被告卻逕自移除系爭照片右下方「photo by Lorelei」字樣後並排顯示成部落格的背景圖片，社會大眾可能誤認系爭照片即為被告所拍攝，雖被告非基於商業或牟利之目的，但無任何轉化性或生產性，且可能因降低告

訴人之創作誘因，對社會公益或國家文化發展並無任何價值或助益可言，此時應傾向著作權之保護。

## 陸、結論

著作權法之立法目的在於資訊之充分自由流通傳遞、言論之自由化與多元化，期許著作權法之修法就「著作權之限制」與「合理使用」制度有更加細緻之規範，且法院在未來具體個案中能就合理使用之判斷能有更加詳實深厚的論述，以求衡平保障「著作權 copyright」與「學術自由 Academic Freedom」、「知的權利 Right to know」。

## 權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構

胡心蘭\*

### 摘要

「權利耗盡原則」或稱「第一次銷售原則」，在著作權法制內被視為是對著作財產權—尤其是「散布權」之限制。著作權人專有以移轉所有權之方式散布其著作之權利，但為使著作重製物得以自由流通，讓使用者充分的利用，著作權法亦限制著作權人對於已進入市場的特定著作重製物再握有控制能力，即耗盡其對著作重製物再行散布的權利。然而，由於數位著作有容易被複製、網路散布無須載體等特性，數位著作著作權人多以「軟體授權契約（Software License Agreement, SLA）」、或「最終使用者授權契約（End User License Agreement, EULA）」對於其數位著作之使用設有嚴格之限制，尤其禁止使用人再行轉讓。本文係針對在該等SLA、EULA的適用下，數位著作是否有次級市場（如再轉售、交易、交換等）之發展空間？使用者暨消費者、或硬體競爭對手可否主張著作權濫用予以抗衡？並對未來數位著作次級市場之建構提供想像空間。

關鍵字：權利耗盡原則、第一次銷售原則、數位著作、次級市場、SLA、EULA、著作權濫用原則、二手拍賣

\* 東海大學法學院副教授，美國杜蘭大學法學博士（S.J.D.）。本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位與本局之意見。

\*\* 本文原為經濟部智慧財產局主辦「2015 著作權法合理使用研討會」演講稿。

## 壹、前言

如果聽膩了周杰倫 CD 專輯裡「聽媽媽的話」這首歌，或看完了 J.K. 羅琳的「哈利·波特」全集，除了束之高閣長灰塵這個處理方式以外，若這片 CD 或這套書是你所「擁有」的，為「物盡其用」也好，為留點「剩餘價值」也不錯，將這片 CD 或這套書拿到二手市場或拍賣網站上去交易或交換，在著作權法第一次銷售原則（或權利耗盡原則）的運作下，是件再平常不過的事。

但若聽膩的不是周杰倫 CD 裡的音樂，而是網路上購買的數位音樂檔案，看完的「哈利·波特」全集不是厚厚的七冊紙本書，而是電子書，那在二手市場或拍賣網站這些次級市場（Secondary Markets）交易或交換這些「數位資產」的行徑，第一次銷售原則就不保證適用了。同樣的著作內容，同樣花錢買來的合法著作重製物，為什麼單單因為呈現的方式不同，會讓第一次銷售原則的適用與否產生不同的結果呢？問題在於「數位」、「電子」、及「擁有」這幾個關鍵字。

首先，著作權人說，你並不「擁有」你所購買的數位音樂、電子書、或電腦軟體之類的數位著作重製物。你所購買的，是受「軟體授權契約（SLA）」或「最終使用者授權契約（EULA）」所拘束，就該等數位著作內容的使用權，不是所有權。既然權利人與你之間的交易是「授權」而非「銷售」，自然不適用第一次「銷售」原則。

再者，數位著作之轉讓，例如從你的個人電腦或行動裝置裡藉由網路或 wifi 傳輸到後手的電腦或行動裝置裡，或在雲端的儲存空間裡流通，其傳輸及流動的過程必定涉及「重製」。換句話說，呈現在後手個人電腦或行動裝置上的數位著作重製物並非是原本在你個人電腦或行動裝置上的「那一份」，而是傳輸信息後，重製在後手電腦或行動裝置上「新的一份」。而第一次銷售原則所耗盡的權利，是專屬著作權人之「散布權」，對於同樣是著作權人專屬之「重製權」並不耗盡。所以，著作權人主張，第一次銷售原則不適用於數位著作。而根據近年幾個美國聯邦第九上訴巡迴法院及紐約南區聯邦地院的判決結果來看，美國法院的態度似乎是傾向接受著作權人之主張的。

本文將接續筆者先前相關的研究<sup>1</sup>，首先簡要說明第一次銷售原則於著作權法制下之重要意義，其於著作權市場機制內之扮演之角色與運作模式，並以 Amazon 最近取得有關轉售二手數位內容之專利為例，說明數位著作次級市場之前景與發展；其次，本文將以案例分析之方式重述第一次銷售原則在數位化時代所面臨之適用上的困境與挑戰，包括著作權人授予消費者間利用數位化著作方式究屬授權或銷售之形式？若為授權，則授權契約本身可否轉讓？著作權人以授權契約排除第一次銷售原則之適用是否應受著作權濫用原則之檢驗？若為銷售，在第一次銷售原則不耗盡重製權的情況下，又應如何適用於網路或雲端之傳輸交易？最後，本文亦根據數位環境之特殊性，嘗試提出幾點想法以供進一步之討論與研究。

## 貳、第一次銷售原則簡介

根據目前學術文獻之分析<sup>2</sup>，美國著作權法上之第一次銷售原則至少有促進著作重製物流通與保存、維護使用者隱私<sup>3</sup>、促進著作權市場效率與交易透明、促進創新與使用平台競爭等功能。就美國法而言，著作權法賦予著作權人就其創作之銷售或其他移轉所有權的行為獲得一次補償，著作權人就該特定著作重製物自此而後的各種處置均不應再獲得報酬，即採所謂「單一報酬原理（single-reward principle）」<sup>4</sup>。

<sup>1</sup> 參見胡心蘭，「數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則之適用」，智慧財產權評論，第12卷第2期，民國2014年12月，頁47至98，以下稱胡心蘭，「授權與濫用」；胡心蘭，「美國Wiley案對我國著作權耗盡原則之啟發」，收錄於「國際比較下我國著作權法之總檢討（下冊）」，中央研究院法律學研究所，2014年12月，頁415至449，以下稱胡心蘭，「美國Wiley案」；胡心蘭，「從美國第九巡迴上訴法院近期案例初探數位環境下著作權耗盡原則」，台灣本土法學雜誌，第218期，2011年2月，頁54至63，以下稱胡心蘭，「數位耗盡」。

<sup>2</sup> See R. Anthony Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. REV. 577, 582-83 (2003); Joseph P. Liu, *Owning Digital Copies: Copyright Law and the Incidents of Copy Ownership*, 42 WM. & MARY L. REV. 1245 (2001); Molly Shaffer Van Houweling, *The New Servitudes*, 96 GEO. L.J. 885 (2008); Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. REV. 889 (2011).

<sup>3</sup> See generally, Douglas Lichtman, *First Sale, First Principles*, MEDIA INST. (Apr. 26, 2010), [http://www.mediainstitute.org/new\\_site/IPI/2010/042610\\_FirstSale.php](http://www.mediainstitute.org/new_site/IPI/2010/042610_FirstSale.php). (last visited: Feb. 19, 2014).

<sup>4</sup> John Rothchild, *Exhausting Extraterritoriality*, 51 SANTA CLARA L. REV. 101, 101-2 (2011), available at: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2018544##](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2018544##) (last visited: Jul. 10, 2013).

## 一、美國第一次銷售原則概述

美國著作權法第 106 條除賦予著作權人多種專屬之排他權利，包括重製權、改作權、公開演出、公開展示、傳輸、及散布權外，同條亦規定該等專屬權利須受到同法第 107 條到第 122 條限制與例外規定之制衡<sup>5</sup>。為維持著作權人與著作使用人間之平衡，規定於美國著作權法第 109 條之「第一次銷售原則」，又稱耗盡原則，即與同法第 107 條之「合理使用原則」相同<sup>6</sup>，亦是著作權法制中一項精心的設計：著作權法賦予著作權人就其創作有獲得報酬的機會，但為使著作重製物得以自由流通，讓使用者充分的利用，著作權法亦限制著作權人對於已進入市場的特定著作重製物再握有控制能力，即耗盡其對著作重製物再行散布的權利<sup>7</sup>。

美國最高法院最早係於 1908 年之 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*<sup>8</sup> 一案中確立了「第一次銷售原則」之定義，闡明著作權人之專屬散布權，於權利人首次銷售該特定受著作權保護之著作的重製物後，即告耗盡 (exhausted)<sup>9</sup>。在本案中，美國最高法院判定書頁上載明之限制零售價格啟事並不構成授權契約，且原著作權人之專有販售著作重製物之權利僅存在於最初之銷售行為<sup>10</sup>，不得擴及後續之銷售行為。在作成此一決定時，美國最高法院申明「著作權法在保護著作權利人專屬之重覆生產及銷售其著作之權利的同時，並未創設一個如本案事實中，以封面啟事對未來之購買者於零售該書時強加限制的權利…<sup>11</sup>」。

美國國會於隔年 (1909 年) 即將此一原則修訂為著作權法第 41 條<sup>12</sup>，即其後 1976 年著作權法修正後之第 109 條，允許「特定著作重製物之所有權人，在不需得到著作權人授權之情況下，得出售或處置該特定著作重製物<sup>13</sup>。」然而，「第

<sup>5</sup> See 17 U.S.C. § 106 (2010). 台灣著作權法有關著作權人之專屬財產權則規定於第四節「著作財產權」，分散規定於第 22 條至 29 條。

<sup>6</sup> See 17 U.S.C. § 107 (2010).

<sup>7</sup> 關於美國第一次銷售原則之背景與定義，請參見胡心蘭，「授權與濫用」，前註 1，頁 56-58。

<sup>8</sup> *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

<sup>9</sup> *Id.*, at 350-51.

<sup>10</sup> *Id.*, at 350.

<sup>11</sup> “copyright statutes, while protecting the owner of the copyright in his right to multiply and sell his production, do not create the right to impose, by notice, such as is disclosed in this case, a limitation at which the book shall be sold at retail by future purchasers…” *Id.*

<sup>12</sup> See 17 U.S.C. § 41 (1909).

<sup>13</sup> See 17 U.S.C. § 109 (1976).

一次銷售原則之抗辯並不適用於如保管人、被授權人、或承銷人等非所有權人，或非法取得占有者<sup>14</sup>。」美國國會圖書館著作權局曾強調<sup>15</sup>，第109條之條文中並未區別「類比式(analog)」與「數位化(digital)」重製物之適用，因此不論著作是儲存於類比式卡匣或數位化DVD光碟上，著作權人對該著作所享有之專屬散布權，均於第一次移轉著作重製物之所有權後消滅，繼受之所有權人自可自由處分該重製物<sup>16</sup>。

## 二、數位傳輸科技對第一次銷售原則所生之影響

### (一) 消失中的第一次銷售原則

美國著作權法下之第一次銷售原則得以運作得宜之關鍵，在於著作權與著作物所有權分離原則之釐清。不過，當越來越多的著作權人以數位形式發行其著作，以SLA或EULA取代傳統一次性買賣契約時，著作權與著作物之界線變得越來越模糊<sup>17</sup>，著作權人因而主張，由於未有「銷售行為」之發生，第一次銷售原則當然不適用於現行以協議授權使用者「使用」數位化著作之交易形式—無論該數位化著作是否附著於實體物上<sup>18</sup>。數位著作著作權人會想盡辦法規避第一次銷售原則之適用亦無可厚非，有鑑於數位著作之特性—可無差別、無限次的完美複製與散布、複製與散布之邊際成本幾近於零、二手數位著作重製物與原始著作重製物無實質上差異，沒有如實體著作重製物有耗損的問題等，每一個二手數位著作重製物的出現都是與原始著作重製物直接競爭，甚至享有價格上的優勢，

<sup>14</sup> “[T]he first sale doctrine would not provide a defense to … any non-owner such as a bailee, a licensee, a consignee, or one whose possession of the copy was unlawful.” *Quality King Distribs., Inc. v. Lanza Research Int'l Inc.*, 523 U.S. 135 (1998).

<sup>15</sup> 請參見胡心蘭，「數位耗盡」，前註1，頁56-57。美國國會圖書館著作權局針對「美國1998年數位千禧年著作權法案」(The Digital Millennium Copyright Act of 1998，DMCA)通過後對於美國著作權法第109條及第117條所可能產生之影響，於2001年提出「Digital Millennium Copyright Act Section 104 Report」中曾拒絕為數位環境修正第一次銷售原則。See *US COPYRIGHT OFFICE, DMCA SECTION 104 REPORT* (Aug. 2001), available at <http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf> (last visited: Dec. 5, 2014).

<sup>16</sup> *Id.*, at 23-24.

<sup>17</sup> See Joseph P. Liu, *Owning Digital Copies: Copyright Law and the Incidents of Copy Ownership*, 42 WM. & MARY L. REV. 1245, 1350 (2001).

<sup>18</sup> See Robert H. Rotstein, Emily F. Evitt, Matthew Williams, *The First Sale Doctrine in the Digital Age*, 22 No. 3 *Intell. Prop. & Tech. L.J.* 23, 24 (2010) (stating that there are three paradigms to understand first sale doctrine: traditional; transfer of tangible/intangible property; and transfer of intangible property only).



在會侵吞原始數位著作整體收益的請況下，著作權人自然不樂見數位著作次級市場過於蓬勃發展，故不欲第一次銷售原則適用於數位著作之上。

此外，第一次銷售原則本身對於數位著作亦有適用上的困難。欲利用數位化著作，通常需將該著作下載或儲存於相關電腦設備或平台之上，不論是永久儲存或一時性利用，都會涉及重製該數位著作之行為，而美國法院已將電腦設備上之「隨機記憶體（random access memory, RAM）」為執行電腦程式所為之暫時性重製亦認定為屬著作權人之專屬重製權之範疇<sup>19</sup>。而藉由網路傳輸數位化著作，同樣亦涉及數位著作之重製與散布，此使得數位著作物之移轉占有或使用是否適用第一次銷售原則之問題更加複雜，蓋第一次銷售原則僅限制著作權人之專屬散布權，對於重製行為則無適用<sup>20</sup>。

最後，美國數位千禧年著作權法案（the Digital Millennium Copyright Act, DMCA）中有關科技保護措施之規定亦使得使用者實際上更難實行第一次銷售原則。DMCA 第 1201 條禁止任何人未經授權而規避著作權人於其數位著作重製物上所設置之控制接觸及控制重製之科技保護措施，亦禁止該等規避工具之流通<sup>21</sup>。是以傳統著作權法之第一次銷售原則下，著作權人對於著作重製物之控制，在其第一次銷售該重製物時即告終止，然而由於第 1201 條第（a）項之實施，「接觸控制保護措施」對於著作重製物之控制可延伸至銷售後之每一次接觸，將使得第一次銷售原則無適用之可能。因此等科技保護措施恐限制消費者於接觸或使用其於二手市場合法取得數位著作重製物。

## （二）數位著作次級市場爭奪戰

雖然第一次銷售原則在數位化環境中前途多舛，但數位著作的次級市場卻是多家數位內容提供者或交易媒介汲汲爭取的目標。除了下述之

<sup>19</sup> *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer Inc.*, 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993).

<sup>20</sup> See Rotstein, Evitt, & Williams, *supra* note 18, at 25 (stating “[c]onsequently, software transfers implicate at least two separate rights: (1) distribution, to which the first sale doctrine is relevant, and (2) reproduction, to which the first sale doctrine has no relevance.”).

<sup>21</sup> 17 U.S.C. § 1201(a)-(b)(2012).

ReDigi 外<sup>22</sup>，包括 Apple 已申請<sup>23</sup>，甚至 Amazon 已經取得<sup>24</sup> 二手數位內容之交易模式及相關技術的美國專利核可<sup>25</sup>。Apple 與 Amazon 的相關專利均可形容為「使用者可移轉如電子書或影片等數位內容給另一位使用者，以換取對價或其他物品的交易系統<sup>26</sup>」，換言之，使用者相互間可自行進行交易，非如 Amazon 實體二手書店需三方交易。

Apple 與 Amazon 所研發的交易系統仍有些不同，Apple 最大的特色在於對每一次數位內容之二手交易都會提撥部分金額給原創作者或出版人，確保該數位內容的原權利人仍可就首次銷售後之二手交易行為持續獲得營收<sup>27</sup>。如此的設定或許較不會引起數位著作原著作權人對二手市場的反感，但此舉並非 Apple 獨有，首創二手數位音樂交易平台的 ReDigi 所推的「合作計畫 (Syndication Program)」就邀請創作者加入並登記屬於自己的數位音樂，在其後的二手交易中即可分得部分收益<sup>28</sup>。然 Apple 的優勢在於其亦經營數位音樂的原始市場 iTunes，而 ReDigi 則仰賴 iTunes 的使用者參與其平台運作<sup>29</sup>。Amazon 所獲得專利則未強調對原創作者之補償，但其限制二手數位著作重製物可被轉售或轉讓的次數，此舉理論上亦可降低二手數位著作對原始數位著作市場的衝擊<sup>30</sup>。

<sup>22</sup> ReDigi 在 2015 年亦取得一個新的，關於「分享、轉移、並刪除原持有之數位媒體之方法與設備」的專利，詳見以下第肆章之內容。

<sup>23</sup> U.S. Patent Application, No. 20130060616, Managing Access to Digital Content Items, available at: <http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fmetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=5&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=%28apple.AS.+AND+20130307.PD.%29&OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&RS=%28AN/apple+AND+PD/20130307%29> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>24</sup> United States Patent, No. 8,364,595, Secondary market for digital objects, available at: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fmetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8,364,595.PN.&OS=PN/8,364,595&RS=PN/8,364,595> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>25</sup> See Lauren Indvik, *Apple and Amazon Lay Foundations for "Used" Digital Goods Stores*, Mashable, Mar. 09, 2013, <http://mashable.com/2013/03/08/apple-amazon-used-goods-marketplaces/> (last visited: Sep. 10, 2015)

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> *Id.*

<sup>28</sup> “Artists Get Paid for Secondary Sales with the ReDigi Syndication Program”, available at: <https://www.redigi.com/syndication/> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>29</sup> 詳見以下第肆章之內容。

<sup>30</sup> Indvik, *supra* note 25.

Amazon 取得專利的當時，ReDigi 正在為其建立的數位音樂二手市場的合法性在法院奮鬥。對於 Amazon 的專利，ReDigi 除指出其自身的交易系統優於 Amazon 的以外，更證明數位著作的二手市場是未來發展的趨勢<sup>31</sup>。然而，不管是 ReDigi、Amazon、以及申請中的 Apple 專利，數位著作次級市場要能夠運作的前提仍在於「第一次銷售原則」能適用於數位著作的交易與移轉，惟根據下列相關案例的分析，此一前提目前尚難達成。

## 參、SLA / EULA 魔咒

“The Products transacted through the Service are licensed, not sold, to You for use only under the terms of this license...<sup>32</sup>”

「藉由本服務進行交易的產品，是「授權」給您在本授權協議範圍內使用，不是『銷售』給您。」

### 一、美國聯邦第九巡迴上訴法院之相關判決<sup>33</sup>

#### (一) *Vernor v. Autodesk*

被告 Autodesk 為一發展電腦程式軟體的公司，其公司產品 AutoCAD 為一套協助建築師、工程師、或其他設計者用以設計產品之軟體<sup>34</sup>。自 1986 年起，Autodesk 於其提供給消費者之 AutoCAD 軟體上之均附有一份

<sup>31</sup> Amazon 所採移轉數位著作物的方式係所謂「移轉同時刪除」，且未與原著作權人分紅。See *ReDigi Issues Statement on Amazon's Patent For The Resale of "Used" Digital Goods*, available at: <http://www.prnewswire.com/news-releases/redigi-issues-statement-on-amazons-patent-for-the-resale-of-used-digital-goods-190036661.html> (last visited: Sep. 10, 2015).

事實上，Redigi 亦將觸角伸入數位音樂以外的二手市場，其已宣布欲進入電子書、APP、及其他數位內容產物之再轉售或交易。See Nate Hoffelder, *ReDigi Plans to Launch a Used eBook Marketplace Soon, Still ReSells Used Digital Music*, The Digital Reader, May 2, 2013, available at: <http://the-digital-reader.com/2013/05/02/redigi-plans-to-launch-a-used-ebook-marketplace-soon-still-sells-used-music-under-novel-legal-theory/> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>32</sup> Apple iTunes APPStore, LICENSED APPLICATION END USER LICENSE AGREEMENT, available at <https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>33</sup> 本章節部分截錄自，胡心蘭，「數位耗盡」，前註 1，第三節。

<sup>34</sup> *Vernor v. Autodesk*, 621 F.3d 1102, 1104 (2010).

「軟體授權協議 (SLA)」<sup>35</sup>，且消費者必須在同意接受該授權協議的情況下才可安裝啟用該軟體<sup>36</sup>。

在 Release 14 版 SLA 的聲明中，除包括有「Autodesk 保留所有著作重製物之權利」等字樣<sup>37</sup>，其亦主張消費者就 Release 14 所取得者為一非專屬、且不得轉讓之使用授權<sup>38</sup>。此外，該 SLA 中甚且包含了一個不得將 Release 14 於西半球 (Western Hemisphere) 以外領域使用之禁止條款<sup>39</sup>。最後，該 SLA 亦明列消費者不得修改、不得從事還原工程、不得移除所有權通知等顯著的使用限制，以及單方終止授權之條件<sup>40</sup>。最特別的是，為執行該等授權條件，Autodesk 並採行了一套繁複的認證機制，要求消費者限期回傳個別軟體的產品序號，經 Autodesk 確認序號為真後再提供該消費者啟動密碼 (activation code)，消費者須有啟動密碼才能啟用該軟體<sup>41</sup>。

本案原告 Timothy Vernor 在 eBay 上拍賣從 Autodesk 的顧客 Cardwell/Thomas & Associates (CTA) 處購得的幾套二手 Release 14 軟體。CTA 原為 Autodesk 的客戶，CTA 將 Release 14 版的 AutoCAD 升級為 AutoCAD 2000，然卻未遵照 AutoCAD 2000 之 SLA 的規定銷毀原先 Release 14 的版本，反而將系爭軟體與手寫之啟動碼轉售於本案原告 Vernor<sup>42</sup>。Vernor 於 2007 年向美國華盛頓州西區聯邦地院提起確認之訴，要求法院釐清其拍賣二手 Release 14 軟體的行為應受到著作權法上「第一次銷售理論 (first sale doctrine)」之保障，並未侵害 Autodesk 的權利<sup>43</sup>。聯邦地院其後即做出有利於 Vernor 的判決，Autodesk 因而上訴至美國聯邦第九巡迴上訴法院<sup>44</sup>。

<sup>35</sup> 針對不同的消費群，如商業使用、教學使用、或學生使用，Autodesk 公司會提供不同條件之 SLA 版本。其中商業使用版價格最高，但使用限制卻最寬鬆，並就升級版提供折價。*Id.*

<sup>36</sup> 若消費者不願接受該授權書，則可選擇退還該軟體給 Autodesk 公司，以換取全額退費。*Id.*

<sup>37</sup> “Autodesk retains title to all copies.” *Id.*

<sup>38</sup> “the customer has a nonexclusive and nontransferable license to use Release 14.” *Id.*

<sup>39</sup> “use … the Software outside of the Western Hemisphere;” *Id.*

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> *Id.*, at 1104-5.

<sup>42</sup> *Id.*, at 1105.

<sup>43</sup> See *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 555 F.Supp.2d 1164 (W.D.Wash.2008).

<sup>44</sup> *Vernor*, 621 F.3d, at 1106.

第九巡迴上訴法院首先證明本案爭點為究竟 Autodesk 是將 Release 14 銷售予其消費者？還是僅授權其消費者使用<sup>45</sup>？法院解釋，依美國著作權法第 106 條第（1）及（3）項，著作權人享有重製與散布等專屬排他權利。惟該專屬之散布權應受到同法第 109 條「第一次銷售原則」此一積極抗辯之限制，而專屬之重製權，在電腦軟體的範疇，則應受到同法第 117 條「必要步驟（essential step defense）」積極抗辯之限制。然不論是「第一次銷售原則」或「必要步驟抗辯」，均僅適用於著作重製物之「所有權人」，僅取得著作重製物使用權之「被授權人」則無法主張<sup>46</sup>。

第九巡迴上訴法院首先以前述之 *Bobbs-Merrill* 案說明「第一次銷售原則」之背景與定義<sup>47</sup>。接著，再分析 Autodesk 移轉給 CTA 的究竟是 Release 14 軟體重製物之所有權還是授權使用，第九巡迴上訴法院回顧了數個該院之判決先例，包括 1977 年的 *US. v. Wise*<sup>48</sup>，及以 1993 年之 *MAI* 為主的三個電腦軟體判決：“*MAI trio*”<sup>49</sup>。

上訴法院指出，著作權人根據授權協議銷售軟體，雖未要求系爭軟體之受讓人返還該重製物，但並不會因此使得該受讓人取得該重製物之所有權。反而，上訴法院認為，在 *Wise* 案中法院係針對協議中所有的條款為整體考量，以決定該受讓人究係成為著作重製物之所有權人，亦或僅取得授權使用該重製物之被授權人。相同的，在“*MAI trio*”所涉的三個判例中<sup>50</sup>，*Vernor* 案之第九巡迴上訴法院亦認為各該判例係就相關協議中所有條款作整體判斷。最後，法院作出總結，在分析 *Wise* 與“*MAI trio*”後，第九巡迴上訴法院歸納出為判斷著作重製物之受讓人究係所有權人或被授權人時，針對協議內容應考量之三項要素：第一，著作權人是否

<sup>45</sup> “This case requires us to decide whether Autodesk sold Release 14 copies to its customers or licensed the copies to its customers.” *Id.*, at 1107.

<sup>46</sup> *Id.*

<sup>47</sup> *Id.*, at 1107-08.

<sup>48</sup> *United States v. Wise*, 550 F.2d 1180 (9th Cir.1977).

<sup>49</sup> *MAI Sys. Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9th Cir.1993); *Triad Sys. Corp. v. Se. Express Co.*, 64 F.3d 1330 (9th Cir.1995); *Wall Data, Inc. v. Los Angeles County Sheriff's Dep't*, 447 F.3d 769 (9th Cir.2006).

<sup>50</sup> 在 *MAI trio* 中，訴訟之重點不是第一次銷售原則，而是美國著作法第一一七條下之「必要步驟」抗辯，惟兩者均為著作重製物之合法所有權人始可主張之抗辯，故亦須就受讓人是所有權人或被授權人為討論。*Vernor*, 621 F.3d, at 1109.

指明授予使用人者為授權使用；第二，著作權人是否嚴格限制使用人移轉軟體之能力；第三，著作權人是否課以顯著的使用限制<sup>51</sup>。

在導出三項判斷要素後，第九巡迴上訴法院即將該三項要素適用於 Autodesk 與 CTA 間之 SLA 以判斷其性質。第九巡迴上訴法院認定，根據 SLA 之內容，Autodesk 的客戶 CTA 係 Release 14 軟體的被授權人，而非所有權人，無權將 Release 14 軟體再轉售予 Vernor，Vernor 亦無權再拍賣轉售予其他消費者，兩者均不適用第一次銷售原則之抗辯<sup>52</sup>。同理，因 Vernor 的客戶亦未取得 Release 14 軟體之所有權，故其在電腦上安裝 Release 14 軟體時所產生之重製行為，亦不受到「必要步驟抗辯」之保護<sup>53</sup>。

### (二) MDY 案與 UMG 案

在 Vernor 案做成後幾個月，第九巡迴上訴法院內同樣的三位法官，在 MDY v. Blizzard<sup>54</sup> 與 UMG v. Augusto<sup>55</sup> 中，又針對「所有權人還是被授權人」之爭議做出相關討論。在 MDY 案中，有了審理 Vernor 案之經驗，並適用了 Vernor 案中所建立之三項判斷要素於原告 Blizzard 軟體公司與 WoW 玩家間的「最終使用者授權協議 (EULA)」後，審理本案的三位法官很快的就有了定論。第九巡迴上訴法院認定，WoW 玩家為該線上遊戲軟體之「被授權人」而非所有權人<sup>56</sup>。值得一提的是，在 UMG 案，三位法官於適用 Vernor 案中所建立之三項判斷要件時加了一項重要前提：欲構成不適用第一次銷售原則的「授權協議」，則該所謂之「授權」，必須建立在「協議」之基礎上<sup>57</sup>。換言之，該授權協議需確實為系爭軟體使用者或消費者所接受，才得以有效執行。蓋第九巡迴上訴法院這次係

<sup>51</sup> “First, we consider whether the copyright owner specifies that a user is granted a license. Second, we consider whether the copyright owner significantly restricts the user's ability to transfer the software. Finally, we consider whether the copyright owner imposes notable use restrictions.” *Id.*, at 1110-11.

<sup>52</sup> *Id.*, at 1112.

<sup>53</sup> *Id.*

<sup>54</sup> *MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc.*, 629 F.3d 928 (2010).

<sup>55</sup> *UMG Recordings, Inc. v. Augusto*, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011).

<sup>56</sup> *Id.*, at 938.

<sup>57</sup> See Jeff Dodd and Roger Williams, *Recent Cases Should Make Software Licensors Review Their Distribution Methods and License Terms (and They May Even Make Us Look at Open Source Licenses in a Different Way)*, IP and Technology Developments, July 21, 2011, available at: <http://www.andrewskurth.com/pressroom-publications-804.html> (last visited: Sep. 10, 2015).

就 UMG 散布該等行銷 CD 的方式為判斷，而非直接檢視系爭協議內容是否符合 *Vernor* 案的三項判斷要件。由於行銷 CD 之接受者得自由使用或處分該等行銷 CD，法院認為 UMG 散布行銷 CD 之方式並未與接受者間成立「授權協議」，而應被評價為所謂之「銷售」，有第一次銷售原則適用<sup>58</sup>。

## 二、小結

從上述之三個案例看來，雖其他巡迴法院的態度尚未可知，至少第九巡迴上訴法院針對電腦軟體等數位著作之散布行為是否適用第一次銷售原則之議題已有一套規則可循，即只要著作權人於散布其數位著作重製物時附加一明確之「軟體授權協議 (SLA)」或「最終使用者授權協議 (EULA)」，述明其僅授權使用者享有利用著作之權利，並嚴格限制使用者之使用及移轉該數位重製物之權限，最後，根據 *UMG* 案所增加之「使用者需同意該授權協議」之前提，則著作權人散布該數位著作重製物之模式即會被認定為是其與消費者間之「授权使用」行為，而非「銷售」行為，故無第一次銷售原則之適用，是以消費者不得在未經著作權人之同意下自行移轉該軟體或數位著作重製物，包括其所附麗之實體物。

由於第九巡迴上訴法院所建立之授權協議三項判斷要素門檻甚低，著作權人其實很容易即可操控該等協議以限制使用者之權限。而所謂「使用者需同意該授權協議」之前提亦僅是形式上要求，因為消費者在安裝軟體或開啟數位著作時，在不經意或半強迫的情況下，多半會按下電腦螢幕上跳出的「I Agree」鍵，否則無法利用該等著作，使得「UMG 前提」徒具形式意義。此外，以為網路使用者之公共利益發聲而著名之公益組織「電子尖端基金會 (Electronic Frontier Foundation, EFF)」<sup>59</sup> 在 *Vernor* 案做成之後，曾以法院之友 (Amicus Curiae) 的

<sup>58</sup> *UMG*, 628 F.3d, at 1180. 法院的判斷為銷售的理由為：首先，UMG 行銷 CD 是在未有達成任何事前協議的情況下發送給特定接受者，該等 CD 上並無產品序號，亦無任何得以追蹤使用情形之記號或方式。由於 UMG 並未要求任何形式之回覆，亦沒有任何證據顯示行銷 CD 的接受者確實同意「接受」，是以 UMG 單方在 CD 上所為之「授權宣示」並不構成其與接受者間之「授權協議」。據此，第九巡迴上訴法院判定，UMG 是以移轉所有權之方式發送該等行銷 CD 給特定接受者，構成所有權之移轉，屬於第一銷售原則中之「銷售」。Id.

<sup>59</sup> 電子尖端基金會 (Electronic Frontier Foundation, EFF) 是一個位於美國加州舊金山的國際性、非營利之促進數位權利 (digital right) 的組織。該組織以積極參與訴訟 (以當事人之身分，或提出法院之友意見書 amici curiae briefs)、提供法律服務、參與美國國會圖書館所主導之立法程序等方式，以維護言論自由、隱私權，並捍衛使用者權利，其並定期提出年度報告 (Annual Reports)，對美國及國際社會提出建言。See About EFF, available at: <https://www.eff.org/about> (last visited: Sep. 10, 2015).

身分籲請美國最高法院移審該案<sup>60</sup>，除再次強調第一次銷售原則之重要性，明言第九巡迴上訴法院 *Vernor* 案判決，將破壞著作權法與反對轉讓限制之財產權法間之調和外<sup>61</sup>，EFF 亦質疑 EULA 作為單向定型化契約（Contracts of Adhesion）的可執行性<sup>62</sup>，其重點在於強調消費者鮮少於使用軟體時會真正去閱讀該等授權條款，在比較「授權交易」與「買賣交易」之異同後，EFF 指出，於一般消費習慣而言，消費者會以為其「買了」一個軟體，而非附有重重限制的「授權」，即使消費者違反了授權限制條件，其或可接受違約之指控，但不會想到自己亦同時侵犯了著作權法<sup>63</sup>。然而，EFF 的請願並沒有打動美國最高法院，最高法院已駁回了 *Vernor* 上訴的請求<sup>64</sup>。

## 肆、重製行為不適用 First Sale

“ReDigi is possibly the greatest wealth creation ever in the history of the internet by unleashing the value of the goods people already own.”

~ INC magazine<sup>65</sup>

“藉由釋出二手商品的價值，ReDigi 可能是網際網路史上最偉大的財富創造”

~ 美國 INC. 雜誌

## 一、美國紐約南區聯邦地方法院 *ReDigi* 案

### （一）*ReDigi* 的運作模式

<sup>60</sup> See Brief of Amici Curiae American Library Association, Association of College and Research Libraries, Association of Research Libraries, Consumer Federation of America, Electronic Frontier Foundation, Pu (NO. 10-1421) (Jun. 20, 2011), available at: <https://www.eff.org/files/Vernorfinal.pdf> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>61</sup> *Id.*, at 9-13.

<sup>62</sup> *Id.*, at 5-7.

<sup>63</sup> *Id.*

<sup>64</sup> *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010) *cert. denied*, 132 S. Ct. 105, 181 L. Ed. 2d 32 (U.S. 2011).

<sup>65</sup> 美國 INC. 雜誌為一歷史悠久且享負盛名的商業雜誌，每年都會評選全美 500 大快速成長的私人公司。Available at: <http://www.redigi.com//site/index-invite.html> (last visited: Sep. 10, 2015).



成立於 2011 年，ReDigi 以「世界上第一且唯一的數位音樂二手市場」自居<sup>66</sup>。基本上，ReDigi 的運作模式有兩個面向，其一方面提供用戶個別的雲端儲存空間，稱之為「Cloud Locker」，另一方面，其用戶可以在 ReDigi 的媒合下，以低於原始取得之價格出售或購買儲存於個別「Cloud Locker」裡的二手數位音樂<sup>67</sup>。為使用 ReDigi 的服務，用戶必須先從 ReDigi 的網站上下載並安裝 Media Manager 軟體<sup>68</sup>，該軟體的功能在於驗證用戶電腦裡的數位音樂均為購自 iTunes store 的合法數位音樂，通過驗證的數位音樂檔案會被製作成清單供後續之交易使用<sup>69</sup>。若是從 CD 燒錄、或從其他非法管道獲得之數位音樂檔案不會被允許上傳到「Cloud Locker」裡<sup>70</sup>。上傳到「Cloud Locker」裡音樂檔案會再經過一次更嚴格的檢驗，若通過檢驗，Media Manager 就會將用戶存在電腦或同步裝置裡的原始檔案刪除<sup>71</sup>。Media Manager 會持續監控用戶的電腦，若發現該用戶的電腦又出現先前已上傳的音樂檔案，Media Manager 雖無法直接刪除該音樂檔案，但會暫停該用戶使用 ReDigi 的帳戶，直到該用戶自行刪除重複之音樂檔案<sup>72</sup>。

當用戶想要聆聽其已上傳至 Cloud Locker 裡的音樂檔案，他只能登入 ReDigi 的帳戶，透過 file pointers 接觸其上傳的音樂檔案，此時該音樂檔案會暫時儲存於用戶電腦裡的隨機儲存記憶體 RAM 裡，音樂檔案

<sup>66</sup> “ReDigi markets itself as ‘the world’s first and only online marketplace for digital used music.’” *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640, 645 (S.D.N.Y. 2013).

<sup>67</sup> Jessica Leber, *A Startup Asks: Why Can't You Resell Old Digital Songs?*, MIT Tech. Rev. (Aug. 15, 2012), <http://www.technologyreview.com/news/428792/a-startup-asks-why-cant-you-resell-old-digital-songs>. (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>68</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 645. See also, Rick Sanders, *Music Industry v. ReDigi: Cute or Clever?*, The IP Breakdown Blog (Jan. 25, 2012), <http://ipbreakdown.com/blog/music-industry-v-redigi-cute-or-clever/> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>69</sup> *ReDigi* 目前只接受用戶從 iTunes Store 購買的數位音樂可在其雲端服務裡進行二手買賣。主要原因可能是 Apple 未對消費者在 iTunes 購買的數位音樂設有如上討論之嚴格限制使用範圍的 EULA。Apple 未設限制的原因，據測，是為了增進消費者使用 iTunes 上數位音樂的接受度，畢竟 Apple 的銷售重心不是數位音樂，而是可乘載該等數位音樂之行動裝置，如 iPod、iPad、及 iPhone 等。

<sup>70</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 645.

<sup>71</sup> See B. Makoa Kawabata, *Unresolved Textual Tension: Capitol Records v. ReDigi and A Digital First Sale Doctrine*, 21 UCLA Ent. L. Rev. 33, 55 (2014) (citing *ReDigi, Inc.'s Answer to the Compl. of Capitol Records, LLC*, No. 12-0095 (S.D.N.Y. 2012), at 7.)

<sup>72</sup> See Kawabata, *id.*; *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 645.

會因著音樂播放完畢而隨之刪除<sup>73</sup>。而當用戶（前手）將該上傳於 Cloud Locker 裡的音樂檔案出售給其他 ReDigi 的用戶（後手）後，其就失去再接觸該音樂檔案的權利，而該音樂檔案仍儲存在 ReDigi 雲端上，但改為後手所屬之 Cloud Locker 可接觸的狀態。若後手用戶進而將音樂檔案下載至其電腦上，則後手 Cloud Locker 裡的音樂檔案即隨之刪除<sup>74</sup>。藉由此種運作方式，ReDigi 稱其可確保永遠只有一份音樂檔案被使用或儲存在前手電腦、或在 ReDigi 雲端、或在後手電腦，不會有兩個以上之音樂檔案同時存在的情形。

### （二）ReDigi 案分析

即便如此，ReDigi 還是受到來自音樂著作權人 Capitol Record 關於侵害其專屬重製權與散布權之指控。美國紐約南區聯邦地院於審理此案時開宗明義的指出：「本案呈現一個新的議題，即在第一次銷售原則之適用下，合法購得一合法製造的數位音樂檔案之所有人，可否經由 ReDigi 的運作，再次銷售該數位音樂檔案。本法院認為不可<sup>75</sup>。」

關於 ReDigi 侵害 Capitol 專屬重製權之部分，法院發現，雖然於網路上未經授權而複製（duplication）數位音樂檔案，屬侵害著作權人專屬重製權的行為已為定論<sup>76</sup>，「但從未有法院針對於網路上未經授權之轉讓（transfer）數位音樂檔案的行為—即不論於轉讓前或轉讓後，均只有一份檔案存在—是否構成當著作權法上之重製做過討論。本法院認為（該轉讓行為）應構成重製<sup>77</sup>。」

<sup>73</sup> Kawabata, *id.*

<sup>74</sup> *Id.* 此外，在 ReDigi 上進行之二手買賣並不涉及實際之金錢交易。前手出售二手音樂檔案的報酬是僅能在 ReDigi 上購買其他用戶所出售之二手音樂檔案的信用值，且無法兌為現金。然 ReDigi 仍可從每筆交易中獲益，用戶亦可直接向 ReDigi 購買交易用之信用值。ReDigi, 934 F. Supp. 2d, at 646.

<sup>75</sup> “The novel question presented in this action is whether a digital music file, lawfully made and purchased, may be resold by its owner through ReDigi under the first sale doctrine. The Court determines that it cannot.” ReDigi, 934 F. Supp. 2d, at 648.

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> “courts have not previously addressed whether the unauthorized transfer of a digital music file over the Internet—where only one file exists before and after the transfer—constitutes reproduction within the meaning of the Copyright Act. The Court holds that it does.” *Id.*

就此，地方法院先解釋美國著作權法第 101 條中關於「錄音著作（sound recording）」與「錄音物（phonorecord）」之定義：前者，「為連續之音樂、口語、或其他聲音經固著所產生之著作<sup>78</sup>。」後者，則係「經由現今已知或未來發展出之任何方式，將聲音固著於其上之實體物，使該聲音可以供直接或藉由機械或設備之幫助而被感知、重製、或以其他方式傳播<sup>79</sup>。」是以，法院認為，美國著作權法清楚的指出，當著作重製物被固著於一個新的實體物上時，即構成重製<sup>80</sup>。

法院引用其他聯邦地院所做之關於 p2p 音樂分享軟體之案例<sup>81</sup>，認為當使用者從網路下載數位音樂檔案（錄音著作）時，其電腦會接收代表該錄音著作之數位序號，進而編碼（encoded）到某部分之電腦硬碟，而使用者可利用適當之軟、硬體，就該數位序號重製出錄音著作，是以，該附有數位序號之電腦硬碟的特定部分，及該當美國著作權法中所定義之錄音物<sup>82</sup>。換言之，當使用者下載數位音樂檔案或數位序號到其硬碟，則該檔案即被「重製」於一個美國著作權法所定義之錄音物之上<sup>83</sup>。因此，「重製權就在著作體現（embodied）於一個新的實體物上時，必然的被侵害了<sup>84</sup>。」且因為數位音樂檔案經過網路傳輸後，必須被體現於一個新的實體物上，法院認定，將數位音樂檔案體現於電腦硬碟，構成（美國）著作權法所定義之重製<sup>85</sup>。且不管交易前後只有一個，或有多個檔案存在，此一關於重製之認定均有適用。

「簡言之，是以是否創造一個『新』的實體物，而非『附加』的實體物，來判斷是否構成重製<sup>86</sup>。」

<sup>78</sup> See 17 U.S.C. § 101.

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 648.

<sup>81</sup> *London-Sire Records, Inc. v. John Doe I*, 542 F.Supp.2d 153, 166 & n. 16 (D.Mass.2008).

<sup>82</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 649.

<sup>83</sup> *Id.* (citing *London*, 542 F.Supp.2d, at 171.)

<sup>84</sup> "Because the reproduction right is necessarily implicated when a copyrighted work is embodied in a new material object" *Id.*

<sup>85</sup> *Id.*, at 450.

<sup>86</sup> "Simply put, it is the creation of a *new* material object and not an *additional* material object that defines the reproduction right." *Id.*

據此認定，法院認為，不論 ReDigi 如何定義其所採用的科技技術，ReDigi 的服務都已經侵害了原告 Capitol 音樂著作權人之專屬重製權<sup>87</sup>。

「這無關原本的錄音物（經 ReDigi 刪除後）已經不存在了，重點在於一個新的錄音物已因此而產生<sup>88</sup>。」

就此，ReDigi 提出合理使用作為抗辯，稱其用戶將合法自 iTunes 購買的音樂檔案，為儲存或個人使用的目的上傳到，或下載自雲端的行為，是所謂「空間轉移（space shifting）」，屬合理使用原則的範圍<sup>89</sup>。Capitol 對此一主張並不反駁，然其強調，該等個人使用行為附隨之「銷售」，即不受合理使用原則之保護<sup>90</sup>。

地方法院雖然仍就 ReDigi 的用戶所從事的交易模式進行合理使用四項判斷基準的分析<sup>91</sup>，但其分析結果無一對 ReDigi 有利：包括 ReDigi 用戶利用數位音樂著作的行為具營利性質，且未「轉化」音樂著作的內容<sup>92</sup>；ReDigi 用戶所重製之音樂著作均屬高度創作性<sup>93</sup>；ReDigi 用戶對每一個音樂著作均係就其整體為利用<sup>94</sup>；ReDigi 用戶之二手轉售行為顯然影響 Capitol 音樂著作之市場價值<sup>95</sup>。因此，地方法院認為，合理使用原則並

<sup>87</sup> *Id.*

<sup>88</sup> “It is beside the point that the original phonorecord no longer exists. It matters only that a new phonorecord has been created.” *Id.*

<sup>89</sup> *Id.*, at 653, fn7. 「空間移轉」是延伸至「時間轉移」之概念。所謂「時間轉移」，係源自於 1984 年美國最高法院的 *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) 一案，在該案中，美國最高法院將家用錄影機的使用者，把電視節目錄製成 VHS 影帶以便稍後觀賞的行為稱之「時間轉移」，並判定其符合合理使用原則。而在 *RIAA v. Diamond Multimedia Systems Inc.*, 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999) 案中，美國聯邦第九巡迴上訴法院則引用 *Sony* 案，將使用者把錄製於 CD 上之音樂檔案轉換為 mp3 格式之音樂檔案，以使其更方便、更具可攜性的行為定義為「空間移轉」，亦認其屬於合理使用的範疇。

<sup>90</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 653. (“Capitol asserts only that uploading to and downloading from the Cloud Locker *incident to sale* fall outside the ambit of fair use.”)

<sup>91</sup> 合理使用原則之四項判斷基準為：利用之目的；著作之性質；利用的質與量；利用對著作物之價值所產生的影響。

<sup>92</sup> *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 653. (stating that “ReDigi’s website does nothing to add something new, with a further purpose or different character to the copyrighted works.” And, ReDigi is a “commercial enterprise.”)

<sup>93</sup> 法院認定音樂創作「接近」著作權法所欲保護的核心。*Id.* (creative works like sound recordings are “close to the core of the intended copyright protection” )。

<sup>94</sup> *Id.*

<sup>95</sup> 法院指出，在 *Redigi* 上所售出的二手數位音樂檔案與在原本合法之首次市場所售出之數位音樂檔案毫無二致，但卻享有價格優勢，當然會影響音樂著作人之市場價值。*Id.*

<sup>96</sup> *Id.*, at 651.

不允許 ReDigi 的用戶為銷售之目的，將數位音樂檔案上傳到，或下載自 Cloud Locker 的行為。

針對 ReDigi 是否侵害 Capitol 音樂著作權人之專屬散布權，法院亦作出了肯定的判決。事實上，ReDigi 並未否認其網站確實從事散布音樂著作的行為<sup>96</sup>，惟其提出第一次銷售原則作為抗辯，然法院仍不認同<sup>97</sup>。法院首先聲明，第一次銷售原則無法作為侵害重製權的抗辯<sup>98</sup>。然而，即便作為散布權的抗辯，根據法院前述之有關網路傳輸行為實際上會創造出「新」的實體物之分析，ReDigi 仍不適用<sup>99</sup>。

關鍵在於，用戶在 ReDigi 上所轉售的，並非美國著作權法第 109 條文中所規定之「依本法合法製造的」數位音樂檔案，而是未經授權重製之「新的」一份<sup>100</sup>。法院強調，第一次銷售原則僅適用於著作權人授權投入市場流通之如唱片等「實體物」<sup>101</sup>。就數位音樂檔案而言，法院甚至建議，為符合美國著作權法第 109 條之規定，若使用者欲轉售其自著作權人合法購得之音樂檔案，則可轉售該檔案所原始下載（固著）之錄音物（實體物），如電腦硬碟、iPod、或任何記憶體裝置<sup>102</sup>。

## 二、小結

根據美國紐約南區聯邦地方法院對本案之分析，不論數位音樂檔案在二手交易過程中是否僅存在「一份」重製物，只要傳輸之過程會產生「新的」重製物，即侵害了著作權人的專屬重製權；且因該「新的」重製物不符合第一次銷售原則中「依本法合法製造」之要件，故同時侵害了著作權人之專屬散布權。

<sup>97</sup> *Id.*, at 652. (stating that “the Court turns to whether the fair use or first sale defenses excuse that infringement... the Court determines that they do not.” )

<sup>98</sup> *Id.*, at 655.

<sup>99</sup> *Id.*

<sup>100</sup> *Id.* (stating “as an unlawful reproduction, a digital music file sold on ReDigi is not ‘lawfully made under this title.’ ” )

<sup>101</sup> *Id.*

<sup>102</sup> *Id.* (stating that “Section 109(a) still protects a lawful owner's sale of her “particular” phonorecord, be it a computer hard disk, iPod, or other memory device onto which the file was originally downloaded.” )

由於地方法院多從現行美國著作權法之規定中作文意上演繹，被告 ReDigi 指出，若依法院對重製之解釋，將導致任何移動音樂檔案的行為，包括磁碟重組時的重置等，均侵害了著作權人之重製權，恐產生不合理的結果<sup>103</sup>。針對法院判定其用戶之散布行為不受第一次銷售原則之保護，ReDigi 進而主張法院在科技進步造成法律文義的適用產生模糊時，應依著作權法之本旨解釋著作權法<sup>104</sup>，否則即等同法院許可 Capitol 等著作權人擴張其著作權利<sup>105</sup>。然對於 ReDigi 的主張，法院僅單純否認有任何適用上之模糊，且稱修正著作權法是美國國會的事，不是法院的權限<sup>106</sup>。

為回應美國紐約南區聯邦地方法院的判決，ReDigi 順勢推出 ReDigi 2.0，其與 ReDigi 1.0 最大的不同，即在於當用戶從 iTunes 購買數位音樂檔案時，會直接傳輸到該用戶在 ReDigi 2.0 的雲端儲存空間 Cloud Loker，用戶可將數位音樂檔案下載到個人電腦或行動裝置，屬個人使用範圍。但若用戶欲將該音樂檔案轉售時給其他 ReDigi 2.0 用戶時，ReDigi 2.0 從前手用戶移轉給後手用戶的，其實是對儲存於 ReDigi 2.0 雲端儲存空間之「同一份」數位音樂檔案的接觸權限。藉此，不會有「新的」數位音樂檔案產生，而該被轉賣的數位音樂檔案是從 iTunes 原始傳輸並固著於 ReDigi 2.0 雲端儲存空間，當屬美國著作權法第 109 條第一次銷售原則所稱「依本法合法製造」之數位音樂檔案<sup>107</sup>。

<sup>103</sup> *Id.*, at 651 (arguing that “as it would render illegal any movement of copyrighted files on a hard drive, including relocating files between directories and defragmenting”).

<sup>104</sup> *Id.*, at 655.

<sup>105</sup> *Id.*

<sup>106</sup> *Id.*

<sup>107</sup> See Matt Peckham, Time Interview, *ReDigi CEO Says the Court Just Snatched Away Your Right to Resell What You Legally Own*, April 25, 2013 available at: <http://techland.time.com/2013/04/25/redigi-ceo-says-the-court-just-snatched-away-your-right-to-resell-what-you-legally-own/> (last visited: Sep. 10, 2015).

See also John T. Soma, Michael K. Kugler, *Why Rent when You can Own? How ReDigi, Apple, and Amazon will use the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, E-Books, Games, and Movies*, 15 N.C. J. L. & Tech. 425, 446-49 (2014).

## 伍、著作權濫用原則於數位著作移轉限制之適用

雖然美國第九巡迴上訴法院在 *Vernor* 案中判定 CTA 為被授權人，而非系爭軟體之所有權人，是以其“轉售”該軟體於原告 Vernor 的行為並未移轉該軟體之所有權，故 Vernor 不得主張第一次銷售原則，或為其消費者主張必要步驟原則為侵權行為之抗辯<sup>108</sup>。然而，於此同時，在該判決的最後一段話裡，第九巡迴上訴法院卻諭知下級法院重審時，應考量 Vernor 就著作權濫用抗辯之適用<sup>109</sup>。

### 一、著作權濫用原則<sup>110</sup>

美國智慧財產權法上之濫用原則（Misuse Doctrine），類似於美國侵權行為法（Tort Law）上用以作為侵權行為之抗辯的「不潔之手原則」（The Doctrine of Unclean Hands）<sup>111</sup>，係延伸自美國習慣法上衡平原則（Equitable Doctrine）的一種<sup>112</sup>。美國最高法院於 1942 年在 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Company* 一案中<sup>113</sup>，判定濫用原則可作為專利侵權行為之抗辯<sup>114</sup>，促成了濫用原則的確立。其後經過美國各級法院長期的應用與斟酌，以及專利法的修正<sup>115</sup>，專利濫用原則已發展成為一個相當成熟的原則。雖然美國最高法院認知到著作權濫用原則存

<sup>108</sup> *Vernor*, 621 F.3d, at 1116.

<sup>109</sup> *Id.* 關於 *Vernor* 案之軟體授權契約（SLA）違反著作權濫用原則之討論與適用，參見前胡心蘭，「授權與濫用」，前註 1，頁 89-91。

<sup>110</sup> 本段關於著作權濫用原則之討論援引自胡心蘭，「授權與濫用」，前註 1，第五章，第一、二節。

<sup>111</sup> See Mark A. Lemley, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 Cal. L. Rev. 1599, 1608-9 (1990).

<sup>112</sup> See Brett Frischmann and Dan Moylan, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software*, 15 Berkeley Tech. L.J. 865, 867 (2000); Dan L. Burk, *Anticircumvention Misuse*, 50 UCLA L. Rev. 1095, 1114 (2003).

<sup>113</sup> *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co.*, 314 U.S. 488 (1942). 在本案中，原告有一用以分解鹽錠，使之容易填充於罐頭內之機器的專利，原告要求被授權人僅可在該機器上使用向其購買之不受專利保護之鹽錠。最高法院認為，原告明顯的是以其專利獨占權，在與之相關，但不受專利保護之商品市場上限制競爭。法院並強調，無論專利權人之行為是否違反克萊頓反托拉斯法，若專利權之行使已擴張到該專利以外之範圍時，即會對公共利益造成負面的影響。不論專利侵權之訴的特定被告是否為此等濫用行為之受害人，原告均已喪失主張專利侵權之訴的資格，直到其將濫用的情形排除為止。參見蔡岳勳、胡心蘭，「論美國數位千禧年著作權法中反規避條款濫用原則之發展」，交大科技法律評論，第 4 卷第 1 期，2007 年 4 月，頁 120。

<sup>114</sup> *Id.*, at 493-94.

<sup>115</sup> 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-173, 102 Stat. 4976 (1988) (codified at 35 U.S.C. § 271(d)(4)-(5) (1990)); See general, Richard Calkins, *Patent Law: The Impact to the 1988 Patent Misuse reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse defenses and Antitrust Counterclaims*, 38 Drake L. Rev. 175 (1988/1989).

在，然其從未在任何侵權案件中明確適用此一原則<sup>116</sup>。然而，直到1990年，美國第四巡迴上訴法院於 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*<sup>117</sup> 一案中，明確指示在 *Morton Salt* 案中所確立的專利濫用原則，亦可作為在著作權侵權訴訟中，以著作權人濫用其著作權的事由作為侵權行為之抗辯時<sup>118</sup>，才正式將濫用原則引進著作權法之中<sup>119</sup>。

### （一）公共政策模式之著作權濫用原則（Public Policy-Based Misuse）

在 *Lasercomb* 案中，Lasercomb 授權 Holiday Steel Rule Die Corporation（Holiday Steel）使用其四個受著作權保護之製作印模的電腦軟體（CAD/CAM die-making software），Holiday Steel 規避該軟體上之保護措施，拷貝未經授權的重製物，其後並以自己的商標銷售與 Lasercomb 之軟體非常相似且相互競爭的軟體<sup>120</sup>。Lasercomb 提起著作權侵害之訴，法院則支持被告所提著作權濫用的抗辯<sup>121</sup>。在 *Lasercomb* 的標準授權契約中，有一條款限制被授權人在 99 年的期限間，不得發展、製作、及銷售與之競爭的軟體<sup>122</sup>。法院引用 *Morton Salt*<sup>123</sup> 的判決認為，不論其是否違反反托辣斯法<sup>124</sup>，Lasercomb 的行為已構成著作權濫用<sup>125</sup>，且即使被告本身並非該濫用行為的受害人，其仍可主張著作權濫用之抗辯，直至著作權人排除其濫用行為為止<sup>126</sup>。很明顯的，Lasercomb 的授權契約意圖限制其競爭者自由研發創作的的能力，因此法院引用 *Morton Salt* 案中的一貫精神，強調：「問

<sup>116</sup> See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 887-88.

<sup>117</sup> *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

<sup>118</sup> *Id.*, at 975-77.

<sup>119</sup> 在其他智慧財產權之領域，如商標法，濫用原則的發展僅止於學術上之研究，雖然曾在美國商標訴訟中出現過，但並沒有受到重視。See *Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena Steelmasters, Inc.*, 298 F. Supp. 1309, 1314 (S.D.N.Y. 1969)（僅在商標權人以商標作為限制競爭的主要手段時，被告可主張商標權人違反反托拉斯法，作為商標濫用之抗辯。）；*Estee Lauder, Inc. v. The Fragrance Counter, Inc.*, No. 99 Civ. 0382, 1999 U.S. Dist. LEXIS 14825 (S.D.N.Y. Sept. 24, 1999). Citing from, Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 867, n.5.

<sup>120</sup> *Lasercomb*, 911 F.2d, at 971.

<sup>121</sup> *Id.*, at 979.

<sup>122</sup> *Id.*, at 972-73.

<sup>123</sup> *Morton Salt*, 314 U.S. 488.

<sup>124</sup> *Lasercomb*, 911 F.2d, at 972-73.

<sup>125</sup> *Id.*, at 977-78.

<sup>126</sup> *Id.*, at 979, and n.22.



題不在於著作權是否被用於違反反托拉斯法的態樣中，而是著作權之運用是否違反了賦予（著作權人）該著作權所蘊含之公共政策<sup>127</sup>。」而此所謂之公共政策，美國最高法院在 *Morton Salt* 案中係指美國憲法第一條第八項第八款之智慧財產權條款<sup>128</sup>，所明示之「促進科學與實用藝術之進步」<sup>129</sup>。

自此而下，著作權濫用原則之抗辯即較常出現於著作權侵害的案例中。例如，1997年，美國第九上訴巡迴法院即遵循 *Lasercomb* 案之判決，在 *Practice Management Information Corp. v. American Medical Association (AMA)*<sup>130</sup> 案中，判定著作權人 AMA 以禁止被授權人使用其競爭對手之產品為授權要件的行為，構成著作權濫用<sup>131</sup>。法院再次強調違反反托拉斯法的規定並非成立著作權濫用的門檻，單就著作權人不當擴張其著作權，以在相關市場上攫取大量且不正之利益（A Substantial and Unfair Advantage），即足以構成著作權之濫用<sup>132</sup>。

美國第五巡迴上訴法院則曾針對電腦軟體授權限制適用著作權濫用原則。在 *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.* 中<sup>133</sup>，原告 Alcatel 生產並銷售電話轉接系統的設備，該設備需由 Alcatel 之作業系統軟體操控使用。Alcatel 授權消費者使用該軟體，但要求消費者僅能在 Alcatel 所生產之硬體設備上使用之。被告 DGI 在以還原工程（reverse engineering process）之方式分析 Alcatel 的軟體後，研發並銷售可讓消費者擴充 Alcatel 系統之作業容量的電腦微處理晶片（microprocessor card）。Alcatel 隨即控告 DGI 違反營業秘密並侵害其著作權<sup>134</sup>。法院判決，由於

<sup>127</sup> “The question is not whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law, but whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy embodied in the grant (copyright owner) of a copyright.” *Id.*, at 978. (emphasis added).

<sup>128</sup> *Morton Salt*, 314 U.S., at 492.

<sup>129</sup> 美國憲法第一條第八項第八款授權美國國會可制頒法令，規定無體化”作者之著作”為財產權，並享有使用之特權。其根本目的在於”促進科學及實用藝術之進步”。See also, H.R.Rep. N0.105-551, pt.2, at 23; Ralph D. Clifford, *Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?*, 104 Dick. L. Rev. 247, 258 (2000).

<sup>130</sup> *Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n*, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997).

<sup>131</sup> *Id.*, at 516.

<sup>132</sup> *Id.*, at 520-21.

<sup>133</sup> *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999).

<sup>134</sup> *Id.*, at 777-78.

Alcatel 確實以授權契約限制被授權人僅能在其硬體上使用其著作重製物之方式，將著作權之保護擴張至原不受保護之電腦微處理晶片，藉以攫取著作權所未涵蓋的範圍<sup>135</sup>，故根據 *Lasercomb* 判決之理由，Alcatel 的限制條款構成著作權之濫用<sup>136</sup>，因而阻卻著作權侵害之救濟<sup>137</sup>。

### (二) 反托拉斯模式之著作權濫用原則 (Antitrust-Based Misuse)

然而，以芝加哥經濟法律學派之第七巡迴上訴法院 Posner 法官為主，仍有法院堅持，著作權濫用原則之適用應準同專利濫用原則，需權利人之行為已達違反反托拉斯法之程度，才足以構成著作權之濫用<sup>138</sup>。此一以反托拉斯為本的模式有兩個基本的主張，其一為，反托拉斯法與智慧財產權之公共政策均源自於一個相同的目標，即經由自由競爭與創新，來提升消費者福利 (Consumer Welfare)。第二，相較於採用公共政策此一模糊概念的濫用原則，適用反托拉斯法之原理原則可提供較高之明確性<sup>139</sup>。

在 *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.* 案中<sup>140</sup>，Posner 法官引用其在 *USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.* 判決中所為之主張，強調“除了慣用之反托拉斯法的原則，還能用什麼原則來測試（被告所提的）濫用之訴呢<sup>141</sup>？”Rumbleseat 案之原告與被告間之著作權授權契約中，有一「無異議」(no contest) 條款，即被授權人不得質疑授權人之著作權的有效性<sup>142</sup>。Posner 法官其在列舉並比較此一無異議條款所可能造成之促進競爭與反競爭之效果 (procompetitive and anticompetitive effects) 後，所得之結論為：「著作權授權契約中之無異議條款，除非違反反托拉斯法之規定，當係有效<sup>143</sup>。」此一判決理由類似於一九八八年

<sup>135</sup> *Id.*, at 792-93.

<sup>136</sup> *Id.*, at 793-94.

<sup>137</sup> *Id.*, at 799.

<sup>138</sup> See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 894-95.

<sup>139</sup> See also James A.D. White, *Misuse or Fair Use: That is The Software Copyright Question*, 12 Berkeley Tech. L.J. 251, 275-76 (1997) (citing Tony Paredes, *Copyright Misuse And Tying: Will Courts Stop Misusing Misuse?*, 9 High Tech. L.J. 271, 275; 291 (1994)).

<sup>140</sup> *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*, 816 F.2d 1191 (7th Cir. 1987).

<sup>141</sup> *Id.*, at 1200 (citing *USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.*, 694 F.2d 505, 512 (7th Cir. 1982)).

<sup>142</sup> *Rumbleseat*, 816 F.2d, at 1199.

<sup>143</sup> *Id.*, at 1200.

專利法修正後之「合理原則」(Rule of Reason)的判斷模式，該判斷模式分為兩階段適用標準：第一階段，先判斷權利人所為之限制是否包含在其著作權之範圍內，若答案為是，則該行為應視為合法；若答案為否，則進入第二階段，就整體而言，該限制行為究係促進或抑制競爭<sup>144</sup>？雖有學者強調著作權法之目的在於促進著作重製物之創新與散布，與反托拉斯鼓勵市場競爭的目的大不相同<sup>145</sup>，但在濫用著作權對公共政策之危害並不明顯的案例中，適用反托拉斯模式或許是唯一的選擇<sup>146</sup>。

## 二、第九巡迴上訴法院 *Apple v. Psystar* 案

### (一) Apple SLA 的著作權濫用爭議

審理本案的美國聯邦第九巡迴上訴法院開宗明義地說：「本案涉及著作權濫用原則此一非常重要的爭議，該原則在科技革命後已發展了三十年<sup>147</sup>。」儘管已經發展了三十年，著作權濫用原則仍不如其援引借用的專利濫用原則般被明文化<sup>148</sup>或被法院廣為接受<sup>149</sup>，因此第九巡迴上訴亦以相當「謹慎(sparingly)」的態度適用此一原則<sup>150</sup>。在本案中，被告 Psystar 是一家專門為客戶組裝電腦的公司，其所販賣的「Open Computers」雖可與多種作業系統相容，但該公司卻選擇在 Open Computers 上安裝 Apple 的 Mac OS X 作業系統<sup>151</sup>。為此，Psystar 先購買(取得授權)正版的 Mac OS X，將其安裝在 Apple 的 Mac 電腦上藉以下載各種更新升級後，重製

<sup>144</sup> See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 898.

<sup>145</sup> See White, *supra* note 139, at 276.

<sup>146</sup> Neal Hartzog, *Gaining Momentum: A Review of Recent Developments Surrounding the Expansion of the Copyright Misuse Doctrine and Analysis of the Doctrine in its Current Form*, 10 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 373, 401 (2004).

<sup>147</sup> “This case raises important issues regarding the doctrine of “copyright misuse” as it has developed in the wake of the technological revolution of the last 30 years.” *Apple v. Psystar*, 658 F.3d 1150, 1152 (9th Cir. 2011).

<sup>148</sup> 35 U.S.C. 271(d)(2012).

<sup>149</sup> 關於專利濫用與著作權濫用原則之介紹，請參見蔡岳勳、胡心蘭，前註 113，頁 103-152。

<sup>150</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1157 (stating that “We have thus applied the doctrine sparingly.”)

<sup>151</sup> *Id.*, at 1153. 事實上，Psystar 原本就以販售較便宜的、可取代 Apple 的電腦為目的，其「Open Computers」原本名為「OpenMacs」即可見一斑。See Venkat Balasubramani, *Court Rejects Copyright Misuse Defense Against Apple and Affirms License Restrictions in OS X License Agreement — Apple v. Psystar*, Technology and Marketing Law Blog, Oct. 19, 2011, available at: [http://blog.ericgoldman.org/archives/2011/10/apple\\_v\\_psystar.htm](http://blog.ericgoldman.org/archives/2011/10/apple_v_psystar.htm) (last visited: Sep. 10, 2015).

該升級後的軟體並轉移到非 Apple 的電腦上去，Psystar 再以該附加了自己的引導程序和內核擴展後的「master image」作為 Open Computers 的作業系統銷售給一般大眾<sup>152</sup>。Psystar 在售出的每一台 Open Computers 內都會付一套其在別處購買的正版、未拆封的 Mac OS X，以維持其為「購買者」的身分<sup>153</sup>。

Apple 電腦公司於 2008 對 Psystar 提出違反授權契約、直接與間接侵害著作權，及 Psystar 規避 Mac OS X 上禁止接觸的科技保護措施等控訴<sup>154</sup>，Psystar 則以 Apple 要求其消費者購買之 Mac OS X 只能在 Apple 的電腦上使用構成著作權濫用作為反訴<sup>155</sup>。Psystar 的主要爭論點起源於 Apple 在其 Mac OS X 的 SLA 中寫道：

「本授權契約允許您一次可在一台 Apple 品牌的電腦上安裝、使用、並執行本 Apple 軟體。您同意不在，或不讓他人，任何非 Apple 品牌的電腦上安裝、使用、並執行本 Apple 軟體<sup>156</sup>。」

Psystar 認為此一條件讓 Apple 不當的擴張了其著作權的範圍，應構成著作權濫用。

然而，第九巡迴上訴法院並不認同。法院首先闡明，電腦軟體工業已普遍以授權契約取代銷售，因授權契約可讓著作權人保留對著作重製物使用方式的控制<sup>157</sup>。上訴法院從最高法院的 *Bobbs-Merrill* 案開始，簡述了第一次銷售原則的背景後，再帶到第九上訴法院稍早前的 *Vernor* 案<sup>158</sup>，重申該院所建立之判斷著作權人與消費者間 SLA 究為授權契約還是銷售契約之三項測試要素，已為第九巡迴法院「公認的標準」<sup>159</sup>。

<sup>152</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1153.

<sup>153</sup> *Id.*

<sup>154</sup> *Id.*, at 1153-54.

<sup>155</sup> *Id.*, at 1154.

<sup>156</sup> “This License allows you to install, use and run one (1) copy of the Apple Software on a single-Apple-labeled computer at a time. You agree not to install, use or run the Apple Software on any non-Apple labeled computer, or to enable others to do so.” *Id.*, at 1155.

<sup>157</sup> *Id.*

<sup>158</sup> See *supra* note 51-53 and accompanying texts.

<sup>159</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1156 (stating “[t]he distinction (between sales and licenses) is well established in this circuit.”)(emphasis added).

接著，第九巡迴上訴法院回顧並分析了前列「公共政策模式之著作權濫用原則」中之 *Morton Salt*、*Lasercomb*、及 *Practice Management* 三案<sup>160</sup>，另再加上該院於 1995 年判決之 *Triad v. Se. Express* 案<sup>161</sup>，在該案中，Triad 是一家軟、硬體製造商，其在操作及診斷軟體的授權契約中載明被授權人不得重製、或讓第三人使用 Triad 的軟體。而被告 Southeastern 是一家電腦維修公司，在為顧客維修 Triad 的電腦時將 Triad 的軟體重製於 Southeastern 公司的電腦上，Triad 即控告 Southeastern 侵害其著作權。Southeastern 則以 Triad 授權契約中禁止第三人使用其軟體的規定係為壟斷電腦維修市場，應構成著作權侵權。但第九巡迴上訴法院認為 Triad 的授權契約中並未限制 Southeastern 或其他廠商開發可與其競爭之維修軟體，故判定其不構成著作權濫用<sup>162</sup>。法院強調，雖然該案中有關「為維修電腦之目的重製軟體係違反著作權」之判定已被修訂後之美國著作權法第 117 條所廢棄<sup>163</sup>，但關於濫用原則之判斷仍繼續適用<sup>164</sup>。因此「軟體授權契約在不禁止（被授權人）發展競爭產品的清況下，可合理限制（被授權人）對該軟體之使用<sup>165</sup>。」

然 Psystar 主張，Apple 與 Triad 的不同之處在於 Apple 意圖在 Mac OS X 軟體售出後繼續控制對該軟體之使用。故法院首先釐清，當 Apple 販售零售包裝，附有 Mac OS X 軟體之 DVD 時，Apple 並沒有要移轉該軟體的所有權給購買者，而是意欲讓原本之 Mac OS X 軟體使用者購買後可升級至最新版本。法院甚至指出，「當消費者購買該 DVD 時，應該知道他們買到的不是軟體而是（空白？）碟片，因為 Apple 的 SLA 有明確告知<sup>166</sup>」。換言之，因為第一，該 SLA 有說「本軟體系 Apple 公司授權，非銷售，給消費者，在本授權條款下使用<sup>167</sup>」；第二，該 SLA 還附加了

<sup>160</sup> See *supra* note 113-32 and accompanying texts.

<sup>161</sup> *Triad Sys. Corp. v. Se. Express Co.*, 64 F.3d 1330 (9th Cir. 1995).

<sup>162</sup> *Id.*, at 1137 (cited from *Apple*, 658 F.3d, at 1158).

<sup>163</sup> 17 U.S.C. § 117 (2012).

<sup>164</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1158.

<sup>165</sup> “licensing agreement may reasonably restrict use of the software as long as it does not prevent the development of competing products.” (*emphasis added*). *Id.*, at 1159.

<sup>166</sup> “The buyers of that DVD purchased *the disc*. They knew, however, they were not buying the software. Apple’s SLA clearly explained this.” (*emphasis added*). *Id.*

<sup>167</sup> “The SLA, states that the software is ‘licensed, not sold, to [the customer] by Apple Inc. (Apple) for use only under the terms of this License.’ ” *Id.*

嚴格的移轉限制—被授權人不得出租、出借、再散布或再授權 Apple 的軟體予第三人；以及第三，明顯的使用限制—每一被授權人僅可執行一個重製物<sup>168</sup>。是以 Apple 的 SLA 完全符合 *Vernor* 案所設立的三項標準<sup>169</sup>：「第一，著作權人是否指明授予使用人者為授權使用；第二，著作權人是否嚴格限制使用人移轉軟體之能力；第三，著作權人是否課以顯著的使用限制<sup>170</sup>。」而著作權人在授權契約上附加若干限制，法院認為，是牢牢紮根於著作權法的歷史，於法有據的<sup>171</sup>。

授權限制可被認可，但不得限制競爭。Psystar 援引前列「公共政策模式之著作權濫用原則」中，第五巡迴上訴法院於 1999 年判定之 *Alcatel* 案作為抗辯<sup>172</sup>，但第九巡迴上訴法院認為 Apple 的 SLA 與 *Alcatel* 的授權契約不同，Apple 的 SLA 並沒有限制其競爭者發展其自己的軟體，其亦沒有限制消費者不能在 Apple 的電腦上使用非 Apple 品牌的組件，Apple 僅限制該品牌的軟體必須要在該品牌的硬體上使用<sup>173</sup>。法院將前述分析過的判決做了分組比較，認為 *Alcatel* 案與 *Practice Management* 案一國，本案則跟 *Triad* 案比較像，前二者的授權契約限制競爭該當著作權濫用，後二者的 SLA 則為「附條件的移轉著作重製物（的使用權），係合法的合法行使著作權人的權利，不構成著作權濫用<sup>174</sup>。」

## （二）Apple 案分析

在本案中，第九巡迴上訴法院不但再次重申 *Vernor* 案所設立的三項標準，並肯認數位著作權人利用 SLA 規避第一次銷售原則之適用的有效性，其更大大的限縮了著作權濫用原則適用於 SLA 的可能性。第九

<sup>168</sup> “The SLA also imposes significant use and transfer restrictions, providing, *inter alia*, that a licensee may only run one copy and ‘may not rent, lease, lend, redistribute or sublicense the Apple Software.’” *Id.*

<sup>169</sup> *Id.* (stating that “[t]he license thus satisfied *Vernor*'s three factor test for demonstrating the existence of a licensor/licensee relationship.”) (citation omitted).

<sup>170</sup> See *supra* note 48 and accompanying texts.

<sup>171</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1159.

<sup>172</sup> See *supra* note 133-37 and accompanying texts.

<sup>173</sup> *Apple*, 658 F.3d, at 1160.

<sup>174</sup> “Apple's SLA, like the one we reviewed *Triad*, represents the legitimate exercise of a copyright holder's right to conditionally transfer works of authorship, and does not constitute copyright misuse.” *Id.*

巡迴上訴法院在 *Apple* 案分析引用一系列前述「公共政策模式之著作權濫用原則」中的案例，包括 *Lasercomb* 案、*Practice Management* 案、與 *Alcatel* 案，甚至引用 *Practice Management* 案中引用 *Lasercomb* 案的說明「我們曾說『著作權侵權之訴的被告不需要證明（原告的行為）違反反托拉斯法，以成立著作權濫用之抗辯。』<sup>175</sup>」這句出現在 *Lasercomb* 案的說明，其源頭是 *Morton Salt* 案：「無論專利權人之行為是否違反克萊頓反托拉斯法，本案中（回應人 Morton Salt）行使專利權以限制請願人製造或銷售系爭侵權機器的做法，有違公共利益<sup>176</sup>。」事實上，該段 *Lasercomb* 案引文的後半段為：「問題不在於著作權是否被用於違反反托拉斯法的態樣中，而是著作權之運用是否違反了賦予（著作權人）該著作權所蘊含之公共政策<sup>177</sup>。」

而前述三個適用公共政策模式之美國上訴法院案例，基本上均是以授權契約條款限制被授權人使用著作重製物之能力。在 *Lasercomb* 案，著作權人以授權條款限制被授權人發展類似軟體，將其著作權之保護擴張至原不受著作權法保護之「概念（idea）」之上<sup>178</sup>。在 *Practice Management* 案，著作權人以授權條款限制被授權人使用競爭對手之產品，藉以獲取不當之利益<sup>179</sup>。最後，在 *Alcatel* 案，著作權人以授權契約限制被授權人僅能在其硬體上使用其著作重製物之方式，為原不受保護之電腦微處理晶片取得有限之獨佔地位，亦構成濫用<sup>180</sup>。此三案均係著作權人擴張其著作權利至著作權以外之範圍，以獲得有利之競爭地位，雖不至違反反托拉斯法的程度，卻仍違背了著作權法之公共政策。而 *Apple* 的 SLA 明訂「Apple 品牌的軟體必須要在 Apple 品牌的硬體上使用」，以軟體綁硬體的方式限制被授權人使用競爭對手之產品，超過著作權法賦予其數位

<sup>175</sup> “We said that ‘a defendant in a copyright infringement suit need not prove an antitrust violation to prevail on a copyright misuse defense.’ *Practice Management*, 121 F.3d, at 521 (citing *Lasercomb*, 911 F.2d at 978).” *Apple*, 658 F.3d, at 1158. (underlining citation added)

<sup>176</sup> “It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for we conclude that in any event the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged infringing machines is contrary to public policy...” *Morton Salt*, 314 U.S., at 494.

<sup>177</sup> 參見前註 127。

<sup>178</sup> *Lasercomb*, 911 F.2d, at 979.

<sup>179</sup> *Practice*, 121 F.3d, at 520-21.

<sup>180</sup> *Alcatel*, 166 F.3d, at 793-94.

著作之權利範圍，將著作權專屬權利緊扣至不受著作權法保護之硬體，若依「公共政策模式之著作權濫用原則」的設定，自當成立著作權濫用<sup>181</sup>。

然而，第九巡迴上訴法院在 *Apple* 案刻意省略關於「公共政策」的考量，卻以 *Apple* 與前述 *Lasercomb*、*Practice Management*、與 *Alcatel* 三案不同，其並未以 SLA 限制他人發展可與之競爭的軟體。然若以「反托拉斯模式之著作權濫用原則」為檢驗之標準，*Apple* 亦未必能擺脫濫用原則之考核。在反托拉斯模式的第一階段，應先判斷權利人所為之限制是否包含在其著作權之範圍內，若答案為是，則該行為應視為合法；若答案為否，則進入第二階段，就整體而言，該限制行為究係促進或抑制競爭<sup>182</sup>？從 *Apple* 的 SLA 觀之，其基本上就是要控制被授權人對其軟體的使用平台或媒介，然而，美國著作權法第 106 條「著作重製物上之專屬權利」中<sup>183</sup>，並未賦予著作權人得以「控制使用平台或媒介」的專屬權利，換言之，著作權人以授權契約限制被授權人只能將其數位著作於特定平台或媒介上使用，已超出著作權法之範圍。因此，就反托拉斯模式的第一階段測試的答案為否，應進入第二階段：就整體而言，該限制行為究係促進或抑制競爭？

就此，第九巡迴上訴法院以 *Apple* 的 SLA 並未限制競爭對手發展可在 *Apple* 電腦上運行的軟體，故 *Apple* 沒有限制 *Psystar* 不能進入組裝電腦的市場，亦沒有限制 *Psystar* 不能進入開發相容性軟體的市場，自然不構成著作權濫用。但問題是，*Psystar* 所組裝販售的電腦，就是打著以較便宜的價格取代 *Apple* 的 *Mac* 電腦為賣點，直接與 *Apple* 競爭。若要求 *Psystar* 同時經營硬體與軟體市場，則其規模及成本勢必需要擴充，等於拉高了進入市場的門檻—當然是不利於競爭<sup>184</sup>！就像 1940 年代所有與 *Morton Salt* 競爭的廠商也可自由進入機器與鹽錠的兩個製鹽市場，但此

<sup>181</sup> 參見前註 109。

<sup>182</sup> 參見前註 144。

<sup>183</sup> See 17U.S.C. 106 “Exclusive Rights in Copyrighted Works” (2012).

<sup>184</sup> See Randal C. Picker, *Apple v. Psystar: Software Licensing, The First-Sale Doctrine, and Copyright Misuse*, The Media Institute, Oct. 3, 2011, available at: <http://www.mediainstitute.org/IPI/2011/100311.php> (last visited: Sep. 7, 2015).





於 *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* 案中判定<sup>189</sup>，根據歐盟電腦程式保護指令的第一次銷售原則，電腦軟體數位重製物的銷售將耗盡著作權人專屬之散布權。因此，任何取得軟體數位重製物之人，不論是經由永久性授權或購買，亦不論是經由光碟載體或網路下載，均可轉售該重製物而不會違反歐盟著作權法<sup>190</sup>。然 *UsedSoft* 的公證制度恐不切實際<sup>191</sup>，只防君子不防小人；且 *UsedSoft* 案之結論暫只適用於電腦軟體而不及數位音樂等其他種類的數位著作。

本文認為，著作權人利用 SLA / EULA 限制使用者第一次銷售原則之適用，相對擴張其自身之權利。換言之，著作權人以授權取代銷售，將著作權之保護延伸至本該耗盡之散布行為<sup>192</sup>，或限制被授權人自由使用相容性軟、硬體之行為，已超出著作權法之範圍，應可以著作權濫用原則予以制衡。雖然美國第九巡迴上訴法院已在 *Apple* 案中否定著作權濫用原則適用於 SLA，惟其判決理由並非無瑕疵，且過度限縮「限制競爭」之意涵，認為 SLA 中無明確限制被授權人自由發展具競爭性之軟、硬體，即無濫用之虞。惟根據「公共政策模式之著作權濫用原則」，重點在於著作權人擴張其著作權利至著作權以外之範圍，以獲得有利之競爭地位，雖不至違反反托拉斯法的程度，卻仍違背了著作權法之公共政策。因此 *Apple* 的 SLA 限制被授權人在非 *Apple* 品牌的硬體上使用其軟體，阻礙相容性軟、硬體之發展，違反了著作權法之公共政策—促進科學與實用藝術之進步，因而構成著作權濫用。且如前所述，即便以「反托拉斯模式之著作權濫用原則」為檢驗之標準，*Apple* 亦未必能通過濫用原則之考核<sup>193</sup>。

然而，藉由司法或立法機關建立「數位第一次銷售原則」，或許才是最有效，實際解決數位著作次級市場可行性問題的辦法。雖然美國第九巡迴上訴法院所做之 *Vernor* 案之上訴已被最高法院駁回<sup>194</sup>，但 *ReDigi* 聲稱其將繼續上訴<sup>195</sup>。

<sup>189</sup> *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* (Case C-128/11, July 3, 2012), available at <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-128/11> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>190</sup> See Raymond L. Sweigart, *Could Software Imports from Europe Bypass U.S. First Sale and IP Exhaustion Laws?* JD SUPRA (Jul. 25, 2012), available at <http://www.jdsupra.com/legalnews/could-software-imports-from-europe-bypas-07612/> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>191</sup> 參見胡心蘭，「授權與濫用」，前註 1，頁 83-84。

<sup>192</sup> 參見上註，頁 89-91。

<sup>193</sup> 參前註 182-85 與相應之本文。

<sup>194</sup> *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 132 S. Ct. 105 (2011).

<sup>195</sup> Mary Minow, "Selling Used Digital Files: A Setback, But Not the End of the Story", *Library Journal*, April 5, 2013, available at: <http://lj.libraryjournal.com/2013/04/copyright/selling-used-digital-files-a-setback-but-not-the-end-of-the-story/> (last visited: Sep. 10, 2015).

然事實上，自第一次銷售原則法典化以來，美國最高法院甚少處理有關第一次銷售原則的爭議<sup>196</sup>，直至2013年才在 *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng* 案<sup>197</sup>，就美國第一次銷售原則係採「國內耗盡」還是「國際耗盡」作出判定<sup>198</sup>。該案主審 Breyer 大法官深覺第一次銷售原則在國際貿易頻繁且發達的現代影響美國人民之日常生活甚鉅。Breyer 大法官在針對該案所進行之口頭辯論中，對原告律師提出一個被稱為「恐怖遊行 (parade of horrors)」的假設<sup>199</sup>，強調若不採國際耗盡，將對人民之日常生活影響過鉅。是以美國最高法院最終判定了美國著作權法第109條第一次銷售原則亦適用於國外製造之合法著作重製物<sup>200</sup>，換言之，間接宣告美國採「國際耗盡」模式。

既然美國最高法院認為消費者得以「轉售」著作重製物之權利的重要性，超過著作權人得以依不同消費市場實施價格歧視的權利，數位著作的消費者們或許可以樂觀的期待，美國最高法院的大法官們或許並不排斥第一次銷售原則適用於數位著作次級市場。

除法庭以外，ReDigi 的創辦人在2014年6月曾受邀到美國國會作證，倡議建立「數位第一次銷售原則」之重要性<sup>201</sup>。此外，美國著作權局局長 Maria A. Pallante 正積極於「下一部偉大的著作權法」之修訂<sup>202</sup>。美國著作權法上一次的

<sup>196</sup> 自一九〇八年做出第一次銷售原則之濫觴 *Bobbs-Merrill* 案後，美國最高法院於迄今一百多年間於著作權法下就該原則只做出一個判決，即 *Quality King Distrib., Inc. v. L'anza Research Intern, Inc.*, 523 U.S. 135 (1998)。在該案中，最高法院判定第一次銷售原則適用於國外進口之著作重製物，只要該著作重製物係根據美國著作權法「合法製造」(lawfully made under this title) 的。

<sup>197</sup> *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. (2013)。

<sup>198</sup> 關於美國二〇一三年 *John Wiley & Sons* 案之介紹與分析，以及我國散布權、第一次銷售原則與輸入權之相關討論，請參見胡心蘭，「美國 Wiley 案」，前註1。

<sup>199</sup> “Imagine Toyota, ... Millions sold in the United States. They have copyrighted sound systems. They have copyrighted GPS systems. When people buy them in America, they think they're going to be able to resell them. Under your reading, the millions of Americans who buy Toyotas could not resell them without getting the permission of the copyright holder of every item in that car which is copyrighted?... Is that right?” See *Kirtsaeng v. Wiley Supreme Court Oral Argument Transcript*, at 28-29, available at: <https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/11-697.pdf> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>200</sup> “We hold that the “first sale” doctrine applies to copies of a copyrighted work lawfully made abroad.” *Kirtsaeng*, 568 U. S. \_\_\_, at 3.

<sup>201</sup> ReDigi CEO, Written Testimony of John Ossenmacher, *Before the House Subcommittee on Courts, Intellectual Property, and the Internet Hearing on “First Sale Under Title 17”*, May 29, 2014, available at: [http://judiciary.house.gov/\\_cache/files/74d5d591-6c07-4fe8-a381-e025d9091a79/060214-first-sale-testimony-ossenmacher.pdf](http://judiciary.house.gov/_cache/files/74d5d591-6c07-4fe8-a381-e025d9091a79/060214-first-sale-testimony-ossenmacher.pdf) (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>202</sup> Maria A. Pallante, *The Next Great Copyright Act*, 36 Colum. J.L. & Arts 315 (2013).

全面修訂已是約 40 年前的「1976 年著作權法案」<sup>203</sup>，該次修訂最大的成就，就是將「合理使用原則」法典化。雖然其後亦有大大小小的修訂，包括為因應數位化時代而於 1998 年修訂之「數位千禧年著作權法」<sup>204</sup>，惟該次法案係以增訂美國著作權法第 12 章之方式，在美國著作權法中加入「科技保護措施」的相關規定<sup>205</sup>。DMCA 雖對 1976 年修正版之其他排他權之限制亦有若干修正<sup>206</sup>，但對於本文關鍵的第 109 條「排他權之限制：移轉特定著作重製物或錄音物之效果」<sup>207</sup>，卻在 2001 年著作權局提出之「DMCA 第 104 條報告書」中被否定有因應數位化時代而修正的必要<sup>208</sup>。

然而美國著作權局局長 Pallante 認為，關於「下一部偉大的著作權法」中的第一次銷售原則，美國國會或許會認為在數位著作市場上，因為數位化著作之重製物與原始物並無二致，著作權人對其著作所產出之全部的重製物均應享有控制權。又或許這已經不是個問題，因為就目前的線上市場運作情形看來，著作權人以授權取代銷售的模式已逐漸成為常態<sup>209</sup>。但另一方面，Pallante 建議，美國國會應考量第一次銷售原則之基本內涵在數位時代仍有其重要性，且若配合可妥適控管的科技技術，如可避免或銷毀重複、多餘的數位著作重製物等，則第一次銷售原則於數位時代或仍有適用空間<sup>210</sup>。Pallante 打趣的說，或許國會就是單純的不想看到整部著作權法裡都是「授權」，而無法真正擁有著作重製物<sup>211</sup>。

關於將第一次銷售原則擴張適用於數位化著作之傳輸行為，美國國會曾有過幾次不成功的修法草案，包括美國眾議院 1997 年「數位時代著作權強化法案

<sup>203</sup> Copyright Act of 1976, Pub. L. No. 94-553 (Oct. 19, 1976).

<sup>204</sup> Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998).

<sup>205</sup> 17 U.S.C. Chapter 12 - COPYRIGHT PROTECTION AND MANAGEMENT SYSTEMS, § § 1201-1205 (2012).

<sup>206</sup> 關於「DMCA 對美國著作法著作權財產權限制之其他影響」，請參見胡心蘭碩論，「論科技發展對著作財產權限制之影響兼論美國 DMCA 與我國合理使用之規定」，第七章，中原大學財經法律學系，2001 年 6 月。

<sup>207</sup> 17 U.S.C. § 109 (Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord) (2012).

<sup>208</sup> 參見前註 15。

<sup>209</sup> See Pallante, *supra* note 202, at 332.

<sup>210</sup> *Id.*

<sup>211</sup> “Or, more simply, Congress may not want a copyright law where everything is licensed and nothing is owned.” *Id.*

(Digital Era Copyright Enhancement Act)」<sup>212</sup>，及 2003 年「對作者有利但不限制發展及消費者預期淨值法案 (The Benefit Authors Without Limiting Advancement or Net Consumer Expectations 《BALANCE》 Act)」<sup>213</sup>；後者曾以「消費者、學校、及圖書館數位權利管理意識法案」(Consumer, Schools, and Libraries Digital Rights Management Awareness Act of 2003) 引進參議院討論<sup>214</sup>，惟亦未通過，或許此時正是重振旗鼓的好時機。

另如已被 *ReDigi* 案否決之「同時銷毀計畫 (Simultaneous-Destruction Proposal)」，或稱「移轉並刪除模式 (forward-and-delete approach)」<sup>215</sup>；或由電子及電氣工程師協會 (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE) 於 2010 嘗試發展之數位動產標準 (Digital Personal Property, DPP) 等<sup>216</sup>，均是為實現數位第一次銷售原則之努力。況且，若再從市場面觀察，前述 Amazon、Apple、*ReDigi* 等平台正是看準二手數位著作之交易型態是未來無可避免的趨勢，各該平台均積極開發針對數位著作次級市場之新型交易模式，並陸續取得專利權之保護。由於 Amazon 與 Apple 本身亦同時經營數位內容物之初級市場，或許在與著作權人協商的立場與能力上，要比單純經營次級市場的 *ReDigi* 來的有利。

有論者以為，著作權人以授權協議取代銷售之運作模式正符合目前數位化時代已經在進行之發展趨勢<sup>217</sup>。在數位化環境，網路傳輸、雲端科技等已使得內容提供者提供資訊之管道，消費者利用該等資訊的習慣等與類比化、紙本時代產生

<sup>212</sup> H.R.3048 -- Digital Era Copyright Enhancement Act (Introduced in House - IH) 105th Congress (1997-1998).

Available at: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.3048>: (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>213</sup> H.R.1066 -- Benefit Authors without Limiting Advancement or Net Consumer Expectations (BALANCE) Act of 2003 (Introduced in House - IH) 108th Congress (2003-2004).

Available at: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:H.R.1066:IH> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>214</sup> S.1621 -- Consumers, Schools, and Libraries Digital Rights Management Awareness Act of 2003 (Introduced in Senate - IS) 108th Congress (2003-2004).

Available at: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c108:1:/temp/~c108f88Uhj:e14509>: (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>215</sup> 參見本文第肆章第一節之討論。

<sup>216</sup> See Paul Sweazey, *Introduction to Digital Personal Property*, Originally published in: Jeremy Malcolm (ed.): *Consumers in the Information Society: Access, Fairness and Representation*, 2012, pp. 53-71. Available at: <http://a2knetwork.org/sites/default/files/infosoc2012-ch2.pdf> (last visited: Sep. 10, 2015).

<sup>217</sup> See Larry Downes, *The End of Software Ownership—And Why to Smile*, CNET NEWS (Sep. 20, 2010), [http://news.cnet.com/8301-1001\\_3-20016864-92.html](http://news.cnet.com/8301-1001_3-20016864-92.html). (last visited: Sep. 10, 2015).



## 本月專題

權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構

極大差異，使用者持有實體著作重製物之需要亦大幅降低。對於資訊產品而言，使用權與所有權之區別亦已不再重要。更有甚者，由於不再仰賴實體物之持有，不需要中介零售商之行銷，數位著作之提供者以授權之方式直接對使用者提供服務，或可降低提供者之固定成本，壓低服務之售價，消費者更可以「負擔得起」的價額取得接觸數位資訊之權利，已無必要在次級市場尋求更實惠的交易。然而，由於目前之數位、網路、雲端等科技技術尚不足以支持著作權人將授權協議發展至極，為免著作權人壟斷資訊來源及價格、危害消費者自主性及隱私、或著作重製物使用平台轉換受限等，仍應主張第一次銷售原則亦適用於數位環境。

## 從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案 探討電腦程式著作之爭議

張俊宏\*

### 摘要

美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）歷經兩年審理，於 2014 年 5 月 9 日作出二審判決，認為原告 Oracle（甲骨文）公司擁有的 Java API 套件之「屬性宣告程式碼」（declaring code）及其整個 API 套件之「結構、次序與組織」（Structure, Sequence, Organization，以下簡稱 SSO）等，係受美國著作權法保護之標的。推翻原審加州北區聯邦地方法院（U.S. District Court, Northern District of California），對於 Java API 套件有關著作權適格性保護之認定。2015 年 6 月 29 日聯邦最高法院拒絕接受 Google 上訴，因而就本案系爭 Java API 屬於著作權保護之標的已無疑義，本文亦將以 CAFC 判決為析論之基礎。

關鍵字：電腦程式、著作權適格、合理使用、思想合併、必要場景、相容性、產業標準

---

\* 作者現為經濟部智慧財產局著作權組科員。  
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

### 壹、前言

電腦程式隨著電腦科技的發展，逐漸受到世人的重視，1970 年代美國輿論也曾就是否透過著作權法保護電腦程式，引起爭辯。然而 1976 年美國國會通過的新著作權法並未將電腦程式納入保護，惟國會仍於 1974 年成立「著作新科技使用委員會」（National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works，CONTU），並於 1978 年所提出之最終報告建議將電腦程式納入著作權法保護。因此，美國國會於 1980 年修正著作權法第 101 條新增電腦程式之定義，首度開啟電腦程式可受著作權保護之範疇，之後包含我國、歐洲共同體及世界智慧財產權組織著作權條約（WIPO Copyright Treaty）等均予以修法或增訂新法保護電腦程式著作。

### 貳、案件事實

本案系爭標的 Java 程式語言係由昇陽（Sun Microsystems）所研發，1996 年開始釋出的網路程式語言，目的使程式設計者不用為了相容不同作業系統或裝置撰寫多種版本之負擔。Java 不同於一般的編譯語言（compiled language）和直譯語言（interpreted language）。Java 首先將原始碼編譯成位元組碼（byte code），然後依賴各種不同平台上的虛擬器來解釋執行位元組碼，從而實現了「一次編寫，到處執行」（write once, run anywhere）的跨平台特性。執行 Java 應用程式（Java Application）必須安裝 Java Runtime Environment（JRE），JRE 內部有一個 Java 虛擬器（Java Virtual Machine，JVM）以及一些標準的類別庫（Class Library），且必須透過 JVM 才能在電腦系統執行 Java 應用程式（Java Application）。標準的 Java 平台包含 Java 開發工具箱（Java SE Development Kits，JDK），除了提供編譯器（Compiler）轉換高階語言為較低階的語言之外，尚提供有其它相關的開發、執行、測試等工具，類別庫（含 API 套件），以及 JVM 虛擬器，參見圖 1 說明。



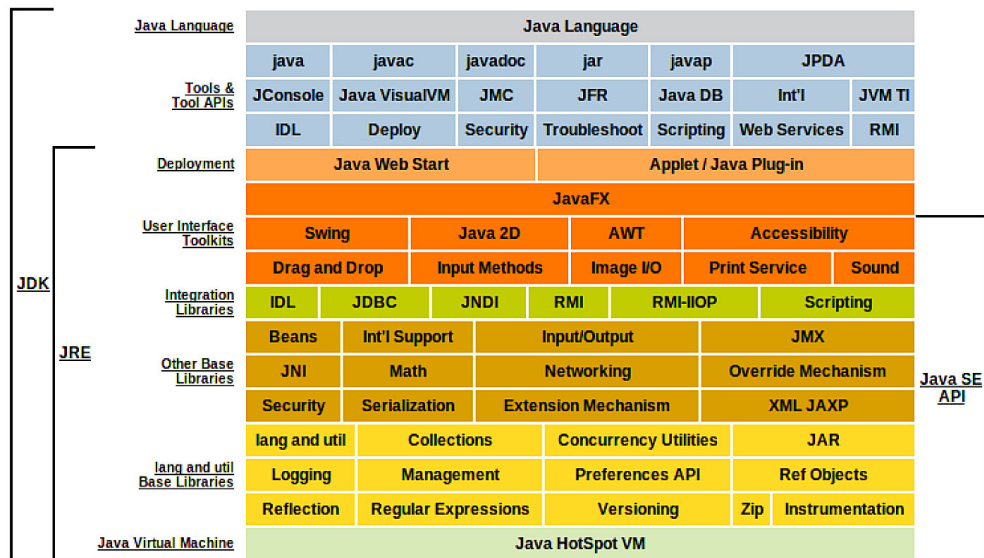


圖 1：Java SE（Standard Edition 標準版）基本架構<sup>1</sup>

2008 年 Java 平台已有 166 個 API 套件，本次具爭議的是其中 37 個套件。API 套件的全名為 Application Programming Interface，中文可稱之為應用程式介面。簡單來說 API 就是一個程式庫 (Library)，以 Java 而言就是個類別庫，具有各方面應用的類別 (Class)，如圖 1 橘色以下每個項目均為一個類別。API 是一種程式與程式間的接口，用來簡化串接程式的困難。例如：火車的售票櫃檯可以想成一種 API。顧客付錢給櫃檯的小姐，說要一張去台東的車票，小姐就敲敲鍵盤，印出一張去台東的車票。顧客不用管小姐怎麼印出車票的，小姐也不用管顧客的錢是哪來的，只要雙方吐出的資訊符合設定，就可以正確接口。惟若如果顧客說：『給我一籠小籠包吧』，小姐是不會理他的，因為這個輸入參數不符合接口的設定<sup>2</sup>。

2005 年 Google 開始發展智慧型手機的平台選定 Java 語言為開發工具，並與昇陽洽談合作事宜，惟 Google 主張不採用 JVM 虛擬器，昇陽認為此舉有違該公司「一次編寫，到處執行」的跨平台特性。而在虛擬器上，Google 則採用了

<sup>1</sup> CodeData 網站，【Ch.1 認識 Java 技術】，<http://codedata.com.tw/book/java-basic/index.php?p=ch1-3> (最後瀏覽日：2014/10/13)。

<sup>2</sup> 周欽華，【外國媒體都錯了 -Google 輸掉 Android 抄襲 Java 案其實有道理】，2014-05-13，<http://yowureport.com/?p=11928> (最後瀏覽日：2014/10/13)。

## 論述

從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案  
探討電腦程式著作之爭議

Dalvik，而非使用 JVM，一方面為了避開昇陽在 JVM 上的專利，另一方面 Dalvik 係採用 Register-base，在節省記憶體空間的表現方面優於 JVM，這對於手持裝置在有限的記憶體空間下是絕佳的選擇。然而 Dalvik 在運行上，仍舊必須處理 Java 程式所產生出來的 Java 位元組碼，其位元組碼格式為 Java 的既定格式，可由 JVM 直接處理。但如果 Dalvik 要處理的話，需先轉成其格式才能處理，而這過程就是甲骨文對於 Google Android 提告的重點，原因是 Java 位元組碼的智慧財產權仍屬於甲骨文（Oracle）所擁有<sup>3</sup>。甲骨文在 2010 年 1 月購併昇陽，取得數千個專利以及成為 Java 的最大提供者。同年 8 月甲骨文即向美國加州北區聯邦地方法院控告 Google 的 Android 系統侵害 Java 專利及著作權，並要求 Google 26 億美元的賠償。

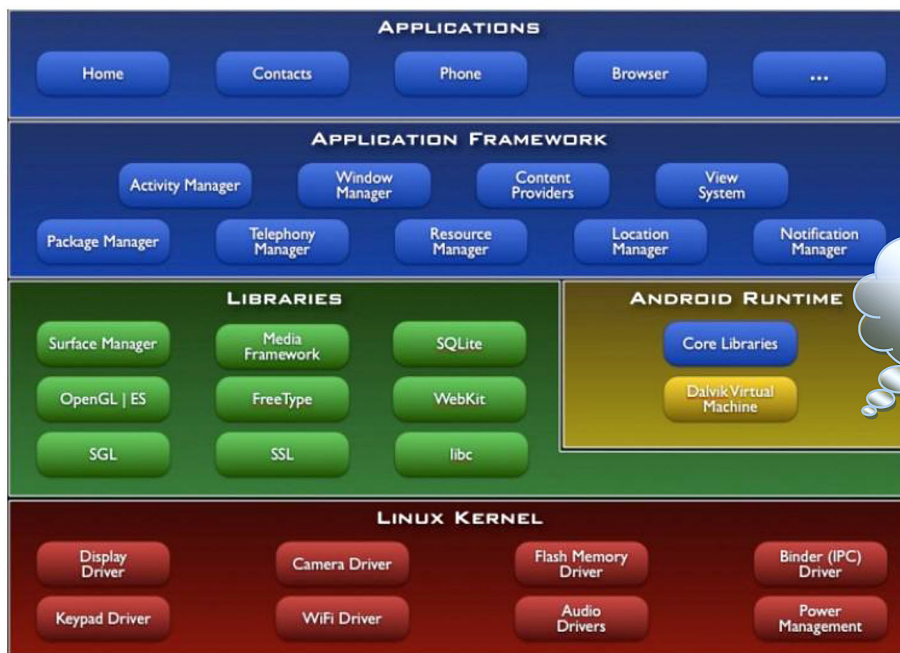


圖 2：Google Android 系統架構

<sup>3</sup> Philip C.F. Wen, 【從開放原始碼來看，Oracle 控告 Google Android 侵犯 Java 專利】，2010-08-24，[http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass\\_10\\_A199.htm](http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A199.htm) (最後瀏覽日：2014/10/13)。

## 參、原告主張

本案原告甲骨文主張其 Java API 套件程式文字部分，亦即 7,000 多行的屬性宣告程式碼（declaring code）<sup>4</sup> 與非文字部分，係指 37 個 API 套件的「結構、次序與組織」（SSO）均屬美國著作權法保護之標的。被告 Google 侵害其 37 個 API 套件之程式碼及命名方式、一個特定的電腦排序檢查（rangeCheck），以及 8 個反編譯資安程式（eight decompiled security files）等之著作權。

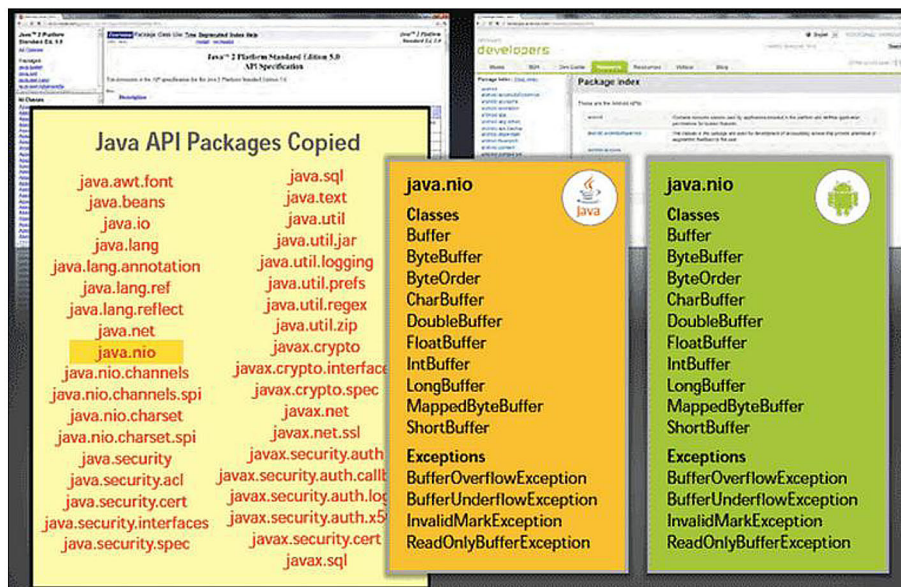


圖 3：甲骨文主張其 37 個 Java API 套件被侵害，並舉 java.nio 為例，最右邊為 Google Android 抄襲 java.nio 部分，可發現其命名皆相同<sup>5</sup>

<sup>4</sup> declaring code 翻譯自楊智傑，【Oracle v. Google 第二回合：聯邦上訴法院逆轉判決】，2014-06-04/ 北美智權電子報第 108 期，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-94.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-94.htm) (最後瀏覽日：2014/10/14)。

<sup>5</sup> Stephen Shankland, *Android, Java, and the tech behind Oracle v. Google (FAQ)*, <http://www.cnet.com/news/android-java-and-the-tech-behind-oracle-v-google-faq/> (last visited Oct. 14, 2014).

## 論述

從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案  
探討電腦程式著作之爭議

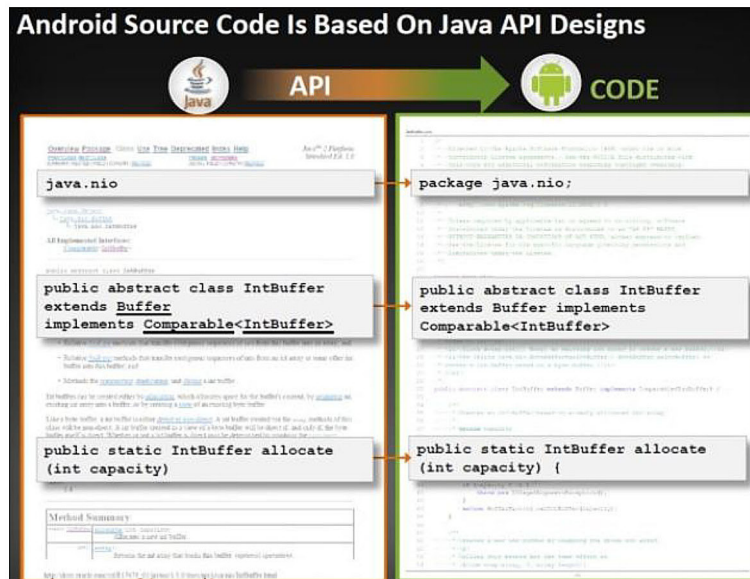


圖 4：Google Android 抄襲甲骨文屬性宣告程式碼

## 肆、原審判決（初審）

2012 年 5 月 7 日，加州北區聯邦地方法院陪審團認為，Google 確實侵害甲骨文 37 個 Java API 套件，以及 1 個排序檢查程式，但陪審團認為 Google 未侵害 8 個反編譯資安程式。至於合理使用的判斷，陪審團則無法達成多數意見。惟對於陪審團的認定，雙方都不服，要求地方法院依據法律問題自為判斷（motion for judgment as a matter of law，JMOL）。

2012 年 5 月 31 日，加州北區聯邦地方法院法官自為判斷後，判決 Google 未侵害甲骨文 Java API 套件之著作權，主要理由如下：（1）基於思想與表達合併原則（merger doctrine），API 套件之每一行屬性宣告程式碼均不受著作權保護；（2）屬性宣告程式碼屬於短句（short phrases）亦不受保護；（3）API 套件的「結構、次序與組織」屬於美國著作權法第 102 條 b 項的操作方法，同樣不受保護；（4）API 套件之「結構、次序與組織」具功能性元素，且同意 Google 主張之程式相容性（interoperability）見解，因此該 API 套件之「結構、次序與組織」不受著作權保護。

至於排序檢查以及 8 個反編譯資安程式等部分，原審認為 Google 業已承認抄襲，且該抄襲程度非屬於「微量使用」（de minimis），構成侵權。

## 伍、第二審判決

### 一、上訴主張

甲骨文對於原審認定系爭標的不受保護之判決不服，縱使其 37 個 API 套件（包含所屬的類別及方法），如原審認定屬於「分類學」（taxonomy），仍應可受到著作權法之保護。甲骨文並進一步指出並非欲對電腦程式的結構功能之思想或抽象的套件（package）、類別（class）、方法（method）等尋求保護，而是要對渠等特殊的命名方式以及 37 個 API 套件主張受保護之權利。甲骨文肯認 Google 可以使用 Java 語言就像作家可以使用語文予以創作，並且 Google 尚可使用套件、類別、方法等建構其 Java，如同作家使用語文之文法規則般，而不必擔心侵權的問題。惟不應允許 Google 使用與相同於甲骨文所選擇的措詞與結構予以充實自行開發之套件。

而 Google 則對 8 個反編譯資安程式侵權的部分，提起上訴並持續主張系爭標的非屬美國著作權法保護之範疇，且 Java API 套件已成為產業標準（industry standard），係為建構相關 API 套件不可避免使用的部分，基於軟體之相容性，Google 並未構成侵權。合理使用部分，Google 主張雖然其抄襲部分的 API 套件並用於商業目的使用，惟其使用具有轉化性（transformative），且對甲骨文市場並無影響。

### 二、本案爭點

- （一）原告甲骨文公司擁有之 Java API 套件的「屬性宣告程式碼」是否為美國著作權法保護之標的（copyrightability）？
- （二）原告甲骨文公司擁有的 Java API 套件之「結構、次序與組織」，是否為美國著作權法保護之標的？

(三) 被告 Google 公司之利用行為可否構成合理使用 (fair use) ?

### 三、聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 判決理由

本案受理上訴法院為 CAFC，惟事實上 CAFC 對於著作權案件並無管轄權，由於美國著作權法屬於聯邦法，因此著作權案件一審均由聯邦地方法院審理，上訴後依地區劃分交聯邦第一至第十一或華盛頓哥倫比亞特區巡迴上訴法院管轄，其中著作權案件又以位於加州舊金山的聯邦第九巡迴上訴法院為數最多。

因本案原告甲骨文提起之訴訟標的包含專利侵權，使得管轄專利案件的 CAFC 得以受理審判<sup>6</sup>，由於本案亦屬少數非由其他巡迴上訴法院審理之案件，因此其對著作權法之見解，值得觀察。2014 年 5 月 9 日 CAFC 作出判決，推翻原審加州北區聯邦地方法院見解，認為原告甲骨文擁有的 Java API 套件之「屬性宣告程式碼」及其整個 API 套件之「結構、次序與組織」，均受著作權法保護。此外，由於原審認定系爭標的均不受著作權法保護，因此未對合理使用進行討論，CAFC 認為原審對於本案是否受著作權法保護之見解認定有誤，就被告 Google 是否構成合理使用部分發回地方法院予以重新審理。

#### (一) 爭點一：原告甲骨文公司擁有之 Java API 套件的「屬性宣告程式碼」，是否為美國著作權法保護之標的？

美國著作權法對於電腦程式並未以獨立的著作類別予以保護，係歸於美國著作權法第 102 條 a 項 (1) 款之「文學著作」(literary works)，且經司法判決肯認電腦程式無論是文字或非文字部分均受著作權法保護，文字部分係指原始碼 (source code) 及目的碼 (object code)<sup>7</sup>，非文字部分則為程式的結構、次序與組織及使用者介面等。本案 CAFC 就系爭標的是否受著作權法保護分析如后：

<sup>6</sup> 28 U.S.C. § 1295 Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit :  
(a) The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall have exclusive jurisdiction—  
(1) of an appeal from a final decision of a district court of the United States, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, or the District Court of the Northern Mariana Islands, in any civil action arising under, or in any civil action in which a party has asserted a compulsory counterclaim arising under, any Act of Congress relating to patents or plant variety protection;

<sup>7</sup> 原始碼是指一系列人類可讀的電腦語言指令；目的碼指電腦科學中編譯器或組譯器處理原始碼後所生成的代碼，一般由機器碼或接近於機器語言的代碼組成。

## 1. 「思想與表達合併原則」

首先，CAFC 就「思想與表達合併原則」提出說明，「思想與表達合併原則」是思想與表達二分法的例外規定。所謂「思想（觀念）與表達合併原則」，係指若某一「思想」之「表達」極其有限，無法以不同「表達」呈現某一相同「思想」時，「思想」與「表達」即已合一。這些有限的「表達」本身，由任何人完成，均會有相同之呈現，已不具著作權法所要保護的「創作性」，且若保護這些有限的「表達」，實質上會保護到其所蘊涵之「思想」，故這些有限的「表達」不得受著作權法保護。通常，產品說明書或使用手冊，會因其表達呈現結果極其有限，在適用「思想與表達合併原則」下，不予著作權保護<sup>8</sup>。

惟依聯邦法院以往所建立之案例，若仍有其他有效且可執行的方式，該合併原則並不適用，CAFC 並舉 1992 年聯邦第二巡迴上訴法院 *Atari* 案為例指出<sup>9</sup>，該案原告任天堂之專家證言庭訊時表示仍有許多不同的方法可以破解任天堂 NES 遊戲機所設定的資料串流（data stream），因此任天堂撰寫防止他人使用非原廠遊戲卡匣之特別程式碼並不適用合併原則來處理。

原審認為程式宣告之方法係為思想，實施或執行程式才是表達，任何人都不應獨占該思想。根據 Java 語法之規則，程式設計者必須使用相同的宣告或方法標題列，方能達到宣告方法所描述的具體相同功能。換言之，亦即撰寫 Java 套件的「屬性宣告程式碼」僅有一種方式，因此可以適用「思想與表達合併原則」。

<sup>8</sup> 章忠信，「著作權侵害之鑑定」，月旦法學雜誌第一九〇期，頁 53，2011 年 3 月。

<sup>9</sup> *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693, at 707-08 (2d Cir. 1992). 該案原告任天堂公司生產名為 NES 電視遊戲器系統（臺灣暱稱紅白機），該系統控制主機（console）含有 10NES 電腦程式，以防止 NES 主機讀取未經授權之遊戲卡匣軟體。被告 Atari 公司原專門生產與 NES 主機相容之卡匣（game cartridges）軟體。嗣後因 Atari 公司不願接受任天堂公司之授權條件，檢視原告之半導體晶片亦無法破解該電腦程式，乃以不實陳述向美國著作權局騙取原告公司之原始碼，經由該原始碼終得複製 NES 晶片之目的碼，解析後開發出與 NES 主機相容之遊戲卡匣軟體。參見羅明通，「電腦程式還原工程合理使用之界線」，頁 8，智慧財產權月刊第十九期，2000 年 7 月。

對此 CAFC 質疑原審誤用「思想與表達合併原則」，並表示除非甲骨文的程式只有一種或有限的方式予以撰寫，否則系爭套件每一行的「屬性宣告程式碼」不應適用「思想與表達合併原則」。且從證據顯示，Google 所複製的 7,000 多行程式碼，為甲骨文可以多種不同選項的撰寫方式來完成，例如：“java.lang.Math.max”就可改寫為“Math.maximum”或“Arith.larger”。CAFC 並進一步指出原審錯誤的套用「思想與表達合併原則」，其適用考量之重點係指甲骨文於創造 API 套件時有無其他的選擇方式予以完成，而非 Google 從事侵權行為之判斷，同時 Google 亦承認業已開發與 Java API 套件相同功能的「屬性宣告程式碼」。因此，CAFC 明確表示本案不適用「思想與表達合併原則」。

## 2. 短句

此外，原審亦認為甲骨文的「屬性宣告程式碼」均由非受著作權保護（uncopyrightable）之短句所組成，惟 CAFC 指出原審對此有所誤解，參酌實務及學說見解，並非所有的短句均自動落入不受著作權法保護之範疇，仍應考量的是所謂的短句有無創作性<sup>10</sup>。換言之，即使是一個簡單的短句如該表達具有足夠的創作力<sup>11</sup>，仍可受著作權法保護。CAFC 並以英國作家狄更斯著名的雙城記為例，雙城記開頭引言：「那是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的年代，也是愚蠢的年代……」均是係由短句所組成的段落<sup>12</sup>，但是沒有人會質疑其引言分解成短句後就不受著作權法保護。

本案重點應是被抄襲的 7,000 行程式碼，而非僅 Java API 套件的每一行程式碼，Google 的 Java 大師（係指該公司設計 Java 程式之人或顧問）亦承認每個單一的宣告方法都具有創意和藝術性。CAFC 認

<sup>10</sup> Soc'y of Holy Transfiguration Monastery, Inc. v. Gregory, 689 F.3d 29, 52 (1st Cir. 2012).

<sup>11</sup> MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT § 2.01[B] (2013).

<sup>12</sup> It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way--in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison only.



為甲骨文對於創建 Java API 套件以及選擇「屬性宣告程式碼」其宣告方法之撰寫方式具有創意，已包含可受著作權法保護的表達，因此應該予以保護。原審錯誤的把短句原則套用在「屬性宣告程式碼」，使其不受著作權法保護，係屬不當。

### 3. 必要場景原則 (Scenes a Faire)

Google 於地方法院審理時另提出必要場景原則予以主張系爭 API 套件非屬著作權法保護之標的。所謂「必要場景原則」為前述「思想與表達合併原則」之補充，仍指在處理某一類戲劇、小說主題時，實際上不可避免而必須採用某些事件、角色、布局或布景，雖該事件、角色、布局或布景之表達方法與他人雷同，但因為係處理該特定主題不可或缺或至少是標準之處理方式，故其表達方法不構成著作權之侵害。舉例而言，如有人想撰寫劇本描述紐約 South Bronx 區警察之生活，他們將很自然地僅能描繪「醉鬼、妓女、歹徒、廢棄車輛」與具有愛爾蘭血統且善於飲酒之警察追逐犯罪者之情景並列。此種主題、情節、事件之順序太過普遍，以致於雖然相似，但仍不受著作權保護。此原則嗣後為甚多案例所引用，以作為判斷著作權抄襲之基準<sup>13</sup>。

Google 主張程式設計者均已習慣且適應 Java API 套件，業界普遍認為這已經成為撰寫 Java 平台時不可或缺的表達方式，因此該程式實則為思想而非表達，應不受保護。惟因證據力不足，原審並未接受 Google 本項之抗辯。CAFC 則指出必要場景原則如同前述的「思想與表達合併原則」一樣均屬侵權行為之分析，而非用於判斷系爭標的是否受著作權法保護。且 Google 亦無法提出明確證據指摘 Android 使用原告甲骨文之 37 個 Java API 套件的必要性，因此 CAFC 維持原審見解，必要場景原則並不影響 Java API 套件的「屬性宣告程式碼」及其整個 API 套件之「結構、次序與組織」是否受著作權法保護的分析判斷。

<sup>13</sup> 羅明通，「思想與表達之區別、合併及電腦程式侵權判斷之步驟—最高法院 94 年度台上字第 1530 號刑事判決評析」，科技法學評論六卷二期，頁 29，2009 年 10 月。

## (二) 爭點二：原告甲骨文公司擁有的 Java API 套件之「結構、次序與組織」，是否為美國著作權法保護之標的？

原審認為 Java API 套件的「結構、次序與組織」雖具有原創性和創作性，其僅是將 6,000 個指令分層結構以執行預設功能的操作方法，依美國著作權法第 102 條 b 項之規定不受保護<sup>14</sup>。原審並舉 1995 年聯邦第一巡迴上訴法院 *Lotus* 案為例說明<sup>15</sup>，若表達屬於操作流程之方法，依美國著作權法之規定，屬於非受保護之標的，而不應賦予著作權保護。在該案中，原告 Lotus 公司所主張之電腦程式為“Lotus 1-2-3”係一會計軟體，該軟體採用獨特的指令選單（menu commands）以便利使用者操作軟體（例如：print、copy、quit 等），而 Borland 公司被控侵權之軟體係為了與“Lotus 1-2-3”競爭及使消費者便於操作、轉換不同軟體產品，故在其中採用了與“Lotus 1-2-3”階層結構（hierarchy）相同的指令選單，但該軟體之程式碼皆已重新改寫。該案一審是原告 Lotus 勝訴，惟聯邦第一巡迴上訴法院審理後認為，系爭“Lotus 1-2-3”軟體之功能選單之階層結構本身即為使用者操作該軟體之手段，故即便其屬於一種思想的表達，且具有一定的創意程度，但仍屬非受著作權保護之標的，故判決被告 Borland 公司不構成侵權<sup>16</sup>，該案上訴至聯邦最高法院後仍維持二審見解。

CAFC 認為原審以 *Lotus* 案比附援引本案並非妥適，其理由在於首先該案被告 Borland 公司並未重製任何原告所擁有的程式碼，惟 Google 在本案業已承認一字不差的抄襲甲骨文之「屬性宣告程式碼」；其次，*Lotus* 案中有爭議的部分是 print、copy 等操作方法，本身係不具創作性，但本案的「屬性宣告程式碼」和 API 套件之結構與組織具有原創性和創作性是不爭的事實。此外，雖然法院於 *Lotus* 案認為系爭操作方法是必不可少的方式，但在本案中除三個核心套件外，Google 並無必要抄襲 Java API 套件之「結構、次序與組織」至 Android。

<sup>14</sup> 17 U.S.C. § 102 (b) : In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, **method of operation**, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

<sup>15</sup> *Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.*, 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995).

<sup>16</sup> 廖嘉成，【自美國實務檢視我國電腦程式著作實質近似之判斷原則】，2012-10，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=507&stat=y>（最後瀏覽期：2014/10/17）。

CAFC 亦指出聯邦第九巡迴上訴法院與聯邦第一巡迴上訴法院於 *Lotus* 案就電腦程式之「結構、次序與組織」是否受保護的見解並不一致，參酌以往實務案例，該法院對於電腦程式之「結構、次序與組織」係屬思想的表達方式而非思想本身，因此應受著作權法保護。此外，*Lotus* 案一成不變的將具有功能性元素之電腦程式列為不受保護，此與前述 *Atari* 案所建立的「抽離—過濾—比較測試法」（Abstraction-Filtration-Comparison）亦有未洽<sup>17</sup>；聯邦第十巡迴上訴法院同樣拒絕適用 *Lotus* 案對於操作方法的分析判斷，反而適用 *Atari* 案所建立的「抽離—過濾—比較測試法」<sup>18</sup>，亦即縱使著作之元素被視為操作方法，若該元素包含的表達方式具有創作性，其仍可構成著作權之保護。

其他法院亦同意若程式的組成係屬操作方法，仍可受著作權保護。CAFC 以 1983 年 *Apple* 案為例<sup>19</sup>，審理該案之聯邦第三巡迴上訴法院駁斥被告 Franklin 主張操作系統程式本身不受著作權保護之論點，法院認為應區分操作方法是被告用以指示電腦執行亦或係指方法本身，如程式是被用

<sup>17</sup> 同前註。「抽離—過濾—比較測試法」（Abstraction-Filtration-Comparison, AFC）之標準，該標準分三步驟進行，係指：

第一步，須將系爭軟體程式解構，並建立一階層化的比較基礎，該階層中自最下位之程式碼（code）之檢視開始，逐步、逐級往上抽象建構出各該上位子程式或結構之意匠與設計，此抽象化之建構將直至達到最上位（抽象）之階段，即得出該軟體之目的或功能為止；此步驟在於將電腦程式之內容依抽象到具體重新解構審視，以劃定分級比較之基礎。

第二步，逐一審視第一步中所建立的各個級別中所蘊含之內容是否屬於應受著作權保護之創作，若屬應不受保護者（non-protectable material），即應將之濾除。此步驟著眼於界定著作權保護之範圍。此際，法院應關注：一，是否有思想與表達混同的情形：系爭內容是否屬於表達？該思想之表達是否僅有有限的表達方式之一而有表達與思想混同之情形（doctrine of merge）？二，若干外部因素：例如，該表達之選擇是否係肇因於該軟體所安裝之硬體規格之要求？為達成與其他軟體之相容性之要求？係因電腦設備製造者之規格要求？係因應業界普遍之規格？或係因程式軟體業之慣行使然等因素；三，該表達之內涵是否屬於公共領域。

第三步，在依照第二步濾除不符合著作權保護之表達內容後，再將剩餘的部分互相比較，比較之基準除包含相似的比例程度外，亦包含近似部分占整體受保護部分的重要性程度。此時，法院並應思考上該三步驟之適用結果與著作權法之政策目的是否相符，亦即該內容之保護會否造成過度保障而抑制了學術創作之發展。

<sup>18</sup> *Mitel, Inc. v. Iqtel, Inc.*, 124 F.3d 1366, at 1372 (10th Cir. 1997).

<sup>19</sup> *Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.*, 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983)。蘋果電腦公司創業的初期，一家稱為 Franklin 的小廠擬進占蘋果的個人電腦市場。以確定其機器與蘋果電腦相容為目標，Franklin 就逐字抄襲了蘋果電腦的作業系統微代碼（microcode）。然而，原來蘋果在作業系統（Operating System, "OS"）微代碼中設計了若干陷阱密碼；結果 Franklin 的唯讀記憶體晶片（ROM）就不但帶有 Apple OS 的陷阱，連 Apple OS 的缺錯（bugs）以及甚至於 "Apple" 本字的字樣均被抄襲進去。此 ROM 顯然就當了無可抗拒的侵權證據。參見陳歆，「著作權的保護範圍」，智慧財產權月刊第十六期，頁 57，2000 年 4 月。

來執行實施並不影響其受保護之可能性，CAFC 明白表示未見其他法院採用 *Lotus* 案，將具有功能性元素之電腦程式列為不受保護之見解。

綜上，CAFC 認為美國著作權法第 101 條定義電腦程式時，便已知悉程式將可能包含功能性。若 CAFC 接受原審見解認為 Java API 套件之「結構、次序與組織」僅因含有預設功能就不予以保護，已違反聯邦第九巡迴上訴法院以往判決見解及美國著作權法第 101 條的立法精神。且從美國著作權法第 102 條及立法歷史而言，原創著作之作者能以多種方法表達潛在的思想，即使該著作包含功能性元素，仍有權受著作權法保護。因此，CAFC 同意 Java API 套件之「結構、次序與組織」具有原創性和創作性。

此外，Google 另抗辯主張係為使 Java 可順利於 Android 運作，才使用與甲骨文 API 套件之相同的名稱、分類法以及規格功能等，並分別以聯邦第九巡迴上訴法院於 1992 年 *Sega* 案<sup>20</sup> 及 2000 年 *Sony* 案<sup>21</sup> 提出為達

<sup>20</sup> *Sega Enterprises v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). 1992 年美國第九巡迴上訴法院審理的 *Sega* 與 *Accolade* 二公司有關著作權侵害案件，就有同樣的爭議。原告 *Sega* 公司生產的遊戲主機中附有一項電腦軟體，要與該公司的遊戲卡匣中之電腦軟體結合後，才能產生運作，因此，僅有 *Sega* 公司的遊戲卡匣才能在其公司的遊戲主機玩樂，其他公司的遊戲卡匣不能使用於 *Sega* 公司生產的遊戲主機，以此造成壟斷。被告 *Accolade* 公司的遊戲卡匣重製了 *Sega* 公司遊戲卡匣中之電腦軟體，以便消費者可以在 *Sega* 公司生產的遊戲主機上使用。*Sega* 公司起訴主張 *Accolade* 公司侵害其電腦程式著作權，最後法院認定 *Accolade* 公司使用 *Sega* 公司遊戲卡匣中之電腦程式著作構成「合理使用 (fair use)」。章忠信，【「科技保護措施」與著作的「合理使用」】，<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=4&act=read&id=61> (最後瀏覽日：2014/10/20)。

<sup>21</sup> *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix, Corp.*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000). 原告 *Sony Computer* 是「*Sony PlayStation*」及「*Sony PlayStation* 遊戲」之開發者、製造商與銷售商。*Sony* 也授權其他公司製造可以在 *PlayStation* 上執行的遊戲。*PlayStation* 系統包括一個操作台 (基本上就是一個迷你電腦)、控制器、可以產生三度空間感而可以在電視機上進行的遊戲。*PlayStation* 遊戲是儲存在 CD 中，而安裝在操作台之上方。韌體為 *Sony BIOS* (基本數輸出入標準)，*Sony* 有該 *BIOS* 的著作權。被告 *Connectix* 的 *Virtual Game Station* 為一套與 *PlayStation* 操作台在功能上相容的軟體。對此，消費者可以將 *Virtual Game Station* 軟體安裝於電腦中，儲存 *PlayStation* 遊戲於電腦的 CD-ROM 光碟機中而遊玩 *PlayStation* 的遊戲。該案中 *Connectix* 的工程師購買了一台 *Sony PlayStation* 的控制台並將儲存在控制台晶片之 *BOIS* 取出。工程師再複製該 *BOIS* 於其電腦中的記憶體內，並觀察 *Sony BIOS* 在與其所發展 *Virtual Game Station* 硬體模擬軟體 (hardware emulation software) 整合後的功能。工程藉由除錯程式可以讓工程師觀察 *BIOS* 與其硬體模擬軟體之間所傳送之訊號，而瞭解 *BIOS* 之運作。在此過程中，*Connectix* 工程師複製了額外的備份，並在每次開機時將 *Sony BIOS* 複製到記憶體內。法院認為在從事 *Virtual Game Station* 之開發過程中，被告 *Connectix* 雖重製 *Sony* 的 *BIOS*，惟該複製屬於中間產物，在最終產品 *Virtual Game Station* 並未有上述的 *BOIS* 存在，法院最終認定被告 *Connectix* 的重製行為係屬合理使用。耿筠、劉江彬，『美國著作權合理使用之重要判例研究』，智慧財產權月刊第四十四期，頁 69-70，2002 年 8 月。

程式之相容性目的可構成合理使用之見解，主張本案系爭程式應不受著作權保護並為原審所採。CAFC 則認為原審以 *Sega* 案和 *Sony* 案比擬本案情節並非妥適，首先 *Sega* 案未討論原告 *Sega* 公司之程式碼有無功能性元素，是否受著作權保護等之議題；其次，*Sony* 案中法院雖確認系爭程式碼包含功能性元素，惟亦未討論是否屬表達，此外被告 *Connectix* 公司重製的 BIOS 係一中間產物，換言之，無任何 *Sony* 享有著作權之內容被複製或呈現於 *Connectix* 之最終產品 *Virtual Game Station* 中。

CAFC 指出本案被告 *Google* 並非以還原工程之方式取得程式碼，而係選擇重製甲骨文所擁有的 37 個 Java API 套件及「屬性宣告程式碼」之問題。原審錯誤的將相容性分析運用於 *Google* 渴望的 *Android* 軟體，此與甲骨文之軟體是否受著作權法保護並無關連。

*Google* 甚至試圖以 Java API 套件已成為產業標準 (industry standard)，因此不受著作權保護之論點來說服法官，惟 CAFC 並未被說服，以聯邦第九巡迴上訴法院判決予以駁斥<sup>22</sup>，認為 *Google* 已可自行開發相容的 API 套件，並遊說程式設計者採用，然而 *Google* 卻選擇抄襲甲骨文的「屬性宣告程式碼」及 Java API 套件之「結構、次序與組織」，以利程式設計者習慣業已存在於業界的 Java。綜上，CAFC 指出相容性分析同樣屬合理使用之分析，而非系爭標的受著作權法保護與否之判斷方式。

### (三) 爭點三：Google 是否構成合理使用？

由於原審認為甲骨文之「屬性宣告程式碼」及其 Java API 套件之「結構、次序與組織」均不受著作權保護，因此並未對 *Google* 抄襲甲骨文程式碼之行為是否構成合理使用進行討論。CAFC 引述 1939 年 *Dellar* 案<sup>23</sup> 承審法官 *Learned Hand* 名言，「合理使用是整部著作權法中最不易處理

<sup>22</sup> *Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n*, 121 F.3d 516, 520 n.8 (9th Cir. 1997) (noting that the district court found **plaintiff's medical coding system entitled to copyright protection, and that, although the system had become the industry standard**, plaintiff's copyright did not prevent competitors "from developing comparative or better coding systems and lobbying the federal government and private actors to adopt them. It simply prevents wholesale copying of an existing system." ).

<sup>23</sup> *Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F.2d 661, 662 (2d Cir. 1939).

的議題」，認為本案有討論合理使用的必要性，並且一一解釋美國著作權法第 107 條有關合理使用的四個要素分析，第一要件「利用之目的及性質」，若有轉化性（transformative），改變原著作增加新的表達、訊息及其他目的，關鍵在於新著作是否僅取代原著作之表達還是有加入新的創作。

本案 Google 有無構成轉化性，具有爭議，此外原審不適當的把重點放在系爭套件有無功能性元素，以及相容性分析等見解顯有錯誤，該等因素均可能影響合理使用的判斷分析，尤其是第二及第三要素之判斷。第四要素部分，原審認為甲骨文從未使用 Java 技術成功開發過智慧型手機平台，惟 CAFC 指出當 Google 複製系爭 API 套件，便影響了甲骨文在行動和智慧型手機市場之授權機會，Android 的推出大大損害了甲骨文授權 Java API 套件相關技術的商業機會以及潛在的市場利益。綜上，CAFC 認為有必要對於 Google 合理使用之抗辯予以分析判斷，因此發回地院進一步審理。

## 陸、我國對電腦程式之相關規定與實務判決

我國著作權法對於電腦程式係以獨立之著作類型保護。查我國著作權法第 3 條第 1 項第 19 款明定「電腦程式著作」係指直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成之指令。所謂指令之組合，係指一系列之指令，其間有一定之邏輯順序關係，能命令電腦產生一定之結果或解決特定之問題<sup>24</sup>。因此，不論以何種電腦程式語言寫成，亦不論是否為原始碼或目的碼的方式呈現，不限儲存於何種媒介物上，凡構成「直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合」，就是著作權法所稱的「電腦程式著作」，符合著作權法的保護要件。惟用以撰寫電腦程式所用的「程式語言」（如 COBOL、BASIC、FORTRAN、C++、JAVA）、程式語言用法上的規則、和程式演算法（program algorithm），由於並非「直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令」，不屬於所謂的「電腦程式著作」。以下爰就本案相關見解探討我國實務可供參照之處。

<sup>24</sup> 內政部著作權委員會，80 年 12 月 2 日台（80）內著字第 8073630 號解釋函。

## 一、「思想與表達合併原則」之適用

依著作權法第 10 條之 1 規定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」明確界限了著作權在保護對象上的效力射程。亦即創作的結果必須以客觀化之表達形諸於外，而能為人類感官所能感受得知其內容者，才給予保護。惟表達與思想間如何區別卻是實務上長久以來之難題，思想與表達之區別源自美國著作權法，1879 年美國聯邦最高法院在 Baker 案即基於構想與表達之法理駁回原告之訴<sup>25</sup>，自該案後為國際著作權法理論所採用。

然而在某些情形下，思想與表達緊密不可分而互為連結，倘如嚴格地保護表達，將等於使構想之擁有者壟斷其構想，而妨害國家文化之發展，與著作權法之立法目的不符。欲防止如此之結果，著作權法乃又發展出「思想與表達合併原則」，使在一定情形下，思想與表達合併而不予保護<sup>26</sup>。我國實務見解亦採之，如臺灣高等法院 91 年度上易字第 952 號刑事判決首度明白揭示該原則：「易言之，著作權法保護思想之表達，但不及於思想本身之展現，蓋著作權法之立法目的雖在於保護著作人之精神創作，但亦兼及整體文化之提昇，為達此目的，對於自由利用他人著作中所傳達之構想及觀念，並不加以限制。再者，著作之表達固受著作權法之保護，惟為免不當限縮他人就相同或類似題材之創作空間，若表達某一觀念之方法僅有一種或少數幾種時，該表達方法即不受著作權法之保護。」

以智慧財產法院 101 年度民著訴字第 39 號民事判決為例，原告網前科技有限公司前為華碩公司開發製作運籌物流（eLogistics）系統軟體，96 年 6 月被告和碩聯合科技股份有限公司自華碩公司分割出的公司，未經原告同意，使用並改作系爭 eLogistics 軟體，被告亦爭執其系爭標的是否受著作權保護，法院審理後認為被告於開發 eLogistics 系統時，既必須與華碩公司內部 ERP 系統共同使用相同之資料庫（即使用同一個資料庫內的資料、欄位及資料設定等內容，並非於開發 eLogistics 系統時，額外地再建置另一個專屬於 eLogistics 系統之資料庫），則在開發專屬於 eLogistics 系統之參數設定以及資料庫呼叫等原始程式碼部分時，

<sup>25</sup> 羅明通，「著作權法論【II】」，頁 349，自版（第 7 版），2009 年 9 月。

<sup>26</sup> 同前註 25，頁 384。

自必須根據其系統所共同使用之相同資料庫（此即華碩公司內部 ERP 系統所共同使用之資料庫）而去呼叫資料庫的標準函式、資料庫函式以及自訂資料庫函式等功能函式，進而讀寫資料庫中的資料以及參數設定等內容。據此，上開專屬於 eLogistics 系統的參數設定、資料庫呼叫等原始程式碼部分，在必須與華碩公司內部 ERP 系統使用相同資料庫的前提下，其資料庫參數設定以及資料庫呼叫等原始程式碼的開發設計上，實已受到既有資料庫內之既定內容（如參數設定以及資料庫呼叫等內容）而產生有限的表達方式，無法用不同的程式碼撰寫表達方式去讀寫同一個資料庫中的資料內容，自有「思想與表達合併原則」之適用，是縱有抄襲之情形，亦不構成著作權之侵害。

是以，目前我國實務已頻繁地適用「思想與表達合併原則」<sup>27</sup>，至於自然界生物是否因其表達方式有限，較易與思想合併，司法實務亦表不同見解，例如：橙果設計公司之喜餅盒設計被控抄襲他人的「金魚圖形」著作一案，智慧財產法院即認為<sup>28</sup>：「查金魚雖有其固定特徵，然基於「金魚」此一概念而能發想獲得之靈感思緒，實甚為廣泛，縱「金魚」之外觀確具某些固定特徵，然就表現該特徵之方法手段亦所在多有、非僅一端，巧妙亦因創作者之個人獨特智巧而各有不同乃至天差地別。在「金魚」此一寬廣概念下，客觀上本有多種表達其固定特徵之方法及可能性，並無所謂表達形式甚為限定稀少之問題。正如同對於花草鳥獸之寫生臨摹，吾人亦不會且不能因所描繪者係具有相同特徵之特定動植物品種，即謂該相同特徵之動植物品種之描繪之表達形式甚為限定，進而認該描繪不受著作權法保護。是以被告辯稱本件應有「思想與表達合併」原則之適用，附件一金魚圖樣非著作權法保護之著作云云，顯非可採。」

由此知表達是否有限應依個案具體事實判斷，縱使屬表達自然界生物之創作亦並非均可適用該原則，應參酌本案 CAFC 見解「思想與表達合併原則」是否適用，需視創作者於創作時選擇之表達方式有限與否為判斷，不以侵權者之侵權行為時點為斷。

<sup>27</sup> 臺灣高等法院 92 年度上易字第 2916 號判決、智慧財產法院 97 年度民著訴字第 6 號判決、98 年度民著訴字第 36 號判決、98 年度民著訴字第 41 號判決、98 年度民著訴字第 42 號判決、98 年度民著上字第 22 號判決、98 年度民著上字第 25 號判決、98 年度民著上字第 26 號民事判決、100 年度民著上易字第 10 號判決、100 年度民著上易字第 4 號判決、101 年度民著訴字第 45 號判決、101 年度刑智上易字第 53 號判決、102 年度民著上易字第 1 號判決、102 年度民著上易字第 7 號判決、102 年度民著上易字第 10 號判決、最高法院 99 年度台上字第 1024 號裁定。

<sup>28</sup> 智慧財產法院 100 年度刑智上訴字第 39 號判決。



## 二、短句是否受著作權法保護之問題

依著作權法第9條第1項第3款之規定，標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆，不得為著作權之標的。因此，實務見解多認為短句如同標語不受著作權保護，如臺灣高等法院88年度上易字第2740號刑事判決謂<sup>29</sup>：「有關自訴人所指訴『文字』部分—系爭『好頻連連、不容錯過』、『想一想為什麼緯來電視網的頻道都登上消基會金榜前三十名』及『長德、龍馳、寶福在台北市為您服務：〇八〇—〇八八—九〇九』三短句，因不具最低創造力要件，且僅為單純事實之傳達，非著作權所保護之『著作』：蓋因簡短之成語、標題、標語或短句，因不具最低創造力要件，依著作權法第九條第一項第三款規定，不受著作權之保護……」。

揆諸我國實務見解，短句不論有無創作性，依著作權法第9條之規定，仍非屬著作權之標的。按著作權法第9條之各款規定係74年修正著作權法時增訂，81年修法移列至現行法第9條，然而經查美國、日本、韓國、德國等國之著作權法，有關不受保護之標的，均無如類似我國將標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆，不得為著作權之標的之規定。因此，有論者主張就立法的妥適性而言，著作權法第9條第1項第3款至第5款所規定不得為著作權標的之除外客體，在國際上至為少見，有加以檢討、限縮之必要<sup>30</sup>。且參酌本案審理之CAFC亦認為並非所有的短句均自動落入不受著作權法保護之範疇，仍應考量的是所謂的短句有無創作性，故未來可供我國修法之參考。

## 三、必要場景原則之適用

此原則通常適用於以事實或歷史事件為題材之著作，因該事實或歷史事件常支配該著作之表達方式。但此原則在電腦程式領域內亦有其適用，蓋在特定的電腦環境下，欲設計某程式以完成特定任務，幾乎完全不可避免地必須配合或使用當時之標準技術。因此在判斷電腦程式著作權之侵害時，法院必須將這些完成該程式特定功能所不可或缺或至少是標準處理方式之成分剔除<sup>31</sup>。我國實務對於該

<sup>29</sup> 蕭雄淋主編，「著作權法判解決議令函釋示實務問題彙編」，頁1582，五南圖書公司，2001年10月第3版。

<sup>30</sup> 劉孔中，「著作人格權一些新舊問題的探討」，律師雜誌第二五八期，頁24，2001年3月。

<sup>31</sup> 羅明通，同註25，頁378。

原則以往並未多所著墨，惟 2014 年 9 月智慧財產法院針對電腦程式著作權侵害案件予以深入探討<sup>32</sup>，該案對於系爭程式碼是否受著作權保護，均分析是否適用必要場景原則及前述之思想與表達合併原則，為目前我國實務對於必要場景原則甚為詳盡之討論，其立論具有參考之價值，可供未來我國司法實務之借鏡。

### 四、「結構、次序與組織」是否受保護之問題

本案 CAFC 認為 Java API 套件之「結構、次序與組織」縱使含有預設功能仍應受著作權保護。我國著作權法有關電腦程式之非文字部分是否受保護雖未明文規定，然學說及實務見解均肯認之，如最高法院 94 年度台上字第 1530 號刑事判決謂：「然自七十四年七月十日著作權法修正，電腦程式著作列入著作權保護之對象以來，隨電腦科技之日新月異，對於非文字之結構（structure）、次序（sequence）及組織（organization）、功能表之指令結構（menu command structure）、次級功能表或輔助描述（long prompts）、巨集指令（marco instruction）、使用者介面（user interface）、外觀及感覺（look and feel）是否均在著作權保護之範圍，審理之法院自應或委由鑑定機關將（自訴人或告訴人主張享有著作權保護）電腦程式予以解構，過濾或抽離出其中應受保護之表達部分，將具有高度抽象性之思想或概念等公共財產及基於效率或電腦軟硬體功能外部因素所限制部分予以濾除……」

該判決是我國實務首度對電腦程式之非文字部分是否受保護之闡明，雖並非所有的「結構、次序與組織」必然均受保護，惟依判決意旨係將電腦程式予以解構，過濾或抽離出其中應受保護之表達部分。換言之，「結構、次序與組織」具有抽象性之思想或概念之部分，仍非屬著作權保護之標的。此乃肇因於 1986 年美國 *Whelan* 案承審法官 Becker 認為電腦程式著作之最終目標或功能為構想，其餘為達成此該目標或功能所非必須之結構、順序、組織等，均為表達而非構想，為著作權法所保護之範圍，該見解稱為「最終功能測試法」<sup>33</sup>。惟因該測試法對於思想及表達之區分過於寬鬆簡略，易導致保護太過而影響文化、科學之進步，後續美國法院均已揚棄，目前係以前述之 *Altai* 案所建立的「抽離—過濾—比較測

<sup>32</sup> 智慧財產法院 102 年度民著上字第 20 號判決。

<sup>33</sup> *Whelan Assocs., Inc. v. Jaslow Dental Lab., Inc.*, 797 F.2d 1222, 230 U.S.P.Q. 481 (3d Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 1031(1987). 羅明通，同註 25，頁 366-367。

試法」(AFC)為主流<sup>34</sup>。經前揭最高法院判決後，自此我國實務對於電腦程式著作侵害案件，漸漸採以與 *Altai* 案所建立的「抽離—過濾—比較測試法」相同之分析方式<sup>35</sup>。

## 柒、結論

CAFC 判決本案系爭標的甲骨文 Java API 套件之「屬性宣告碼」和「結構、次序與組織」均受著作權保護，Google 有無構成合理使用則發回地院並交由陪審團判斷之。至於排序檢查程式以及 8 個反編譯程式部分，CAFC 維持原審自為判決結果，認為 Google 確實構成侵權。

在著作權侵權案件中，尤以電腦程式相關侵害認定最為困難。本案 CAFC 之見解，業界人士認為甲骨文的勝訴結果無異是打開軟體開發領域中 API 套件使用方式的潘多拉之盒，將使其變得更加複雜，以此來規避侵權問題。如此將造成一個雙輸的局面，也可能導致該領域全新的智慧財產權戰爭。

本案被告 Google 於 2014 年 10 月上訴至美國聯邦最高法院，2015 年 1 月聯邦最高法院已向美國司法部徵詢本案之意見，5 月該部建議聯邦最高法院應拒絕接受聽審。在最高法院未受理本案後，對於未來軟體產業是否將造成衝擊與影響性，值得持續關注其後續發展。

<sup>34</sup> 廖嘉成，同註 17。

<sup>35</sup> 智慧財產法院 102 年度民著上字第 20 號判決謂：「判斷被上訴人已琳公司「DIRECTOR」電腦程式，是否侵害上訴人「GALAXY」及「COSMOS」電腦程式著作之使用者介面及程式碼，可採用抽象測試法，以抽離、過濾及比較程序，作為認定基準。詳言之：第一步驟為抽離，因任何作品均包含不同之諸類事件，將該等事件逐漸抽離，隨著抽離事件之增加，會產生越來越多之普遍性或高度抽象性之模式，此普遍性之抽象模式，為公共財之構想，不為著作權法所保護，得作為決定構想與表達之基準。第二步驟為過濾，逐步抽離著作權保護之著作與被控侵權之著作後，應過濾具有普遍性之抽象模式部分，濾除不受著作權保護之成分。第三步驟為比較，應就兩作品之共同特徵或模式部分加以比較，其所篩選比較之特徵或模式，應達到合理程度之細微模式，比較細微模式時，必須注意量之要素與質之要素，兩者有相當程度或數量相同時，且不具備普遍性，始構成著作權表達之侵害。職是，本院應將上訴人「GALAXY」及「COSMOS」電腦程式著作，予以解構，經抽離、過濾程序，認定應受保護之表達部分，將具有高度抽象性之思想或概念等公共財產，暨基於效率或電腦軟硬體功能外部因素所限制部分，予以濾除。繼而就「DIRECTOR」電腦程式及「GALAXY」、「COSMOS」電腦程式著作間，比較著作權保護之表達部分及程式間實質相似程度，判斷「DIRECTOR」電腦程式，是否侵害「GALAXY」、「COSMOS」電腦程式著作之著作權。」

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

### 著作權

**問：書籍再版是否應得到著作財產權人同意？**

答：再版書籍的內容，如僅涉文字、資料作部分增刪，並未達到加入新創意之程度，其再版行為係屬「重製」；若再版書籍的內容，係加入新創意並已達到有別於原著作之程度，即屬「改作」，是重新出版書籍，可能涉及「重製」、「改作」、「散布」等行為，而「重製權」、「改作權」及「散布權」為著作財產權人所專有，除有符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定之情形外，皆應取得著作財產權人之同意或授權始得為之。

**商標**

**問：商標註冊後，註冊事項若有異動，應如何處理？**

答：註冊事項除「商標圖樣」及「指定的商品／服務」不得變更外（商 38 I），如係商標權人的登記事項有異動，請儘速來文更新；如送達地址。但商標權人名稱、代表人，或其印章、代理人若有變更，則應檢附變更證明文件，申請變更商標註冊事項（商施 37 準用 25）。申請變更商標註冊事項，應按每一商標個別申請。但相同申請人有二以上商標，其變更事項相同者，得依變更案件數計算規費，於一變更申請案同時申請（商施 37 準用 25 II）。詳細內容請參考下列網址：

[http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=05](http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=05)

**問：如何申請註冊商標授權登記？**

答：商標權人得就其註冊商標指定使用商品／服務的全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權，如係非專屬授權，並可同時或先後授權不同人使用。授權契約經雙方當事人意思表示一致，即發生效力，但必須經智慧局授權登記，才可以對抗第三人。授權登記商標權人或被授權人皆可以提出申請，若由被授權人提出申請者，則應檢附經雙方簽名或蓋章的授權契約或其他足資證明授權的文件。詳細內容請參考下列網址：

[http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq\\_xCat=05](http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7044&CtUnit=3488&BaseDSD=7&mp=1&xq_xCat=05)

**問：101 年 7 月 1 日新法施行前已完成授權登記，如該授權性質為專屬授權，當事人是否可辦理變更授權登記為專屬授權？**

答：新法施行前授權登記雖未登記為專屬授權，惟授權契約內容可認定為專屬授權者，被授權人仍可依新法行使專屬被授權人的權利，不生更正或變更問題。

## ● WIPO 仲裁與調解中心簡介

WIPO 仲裁與調解中心成立於 1994 年，總部設在瑞士日內瓦，以提供私營機構間國際商業紛爭的「替代性糾紛解決 (ADR)」之選擇，該中心由跨國爭端解決專家主導，所提供的仲裁、調解專家及專家裁決 (expert determination) 程序被公認特別適用於技術、娛樂和其他涉及智慧財產的爭端，自 2010 年起該中心在新加坡麥克斯威爾商會 (Maxwell Chambers) 設置辦事處。

依據「WIPO 仲裁、快速仲裁、調解和專家裁決規則」向 WIPO 提出的案件已愈來愈多，主要訴求標的包括合約糾紛 (如專利和軟體授權、商標並存協議、藥品研發及分銷協議) 和非合約糾紛 (如專利侵權)；涉案的當事人來自不同的司法管轄區，包括奧地利、中國大陸、法國、德國、匈牙利、印度、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、巴拿馬、西班牙、瑞士、英國和美國，WIPO 仲裁與調解中心已將案件總體概述及調解與仲裁案例說明公布於網站，詳細資訊參見 <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>。

該中心認為，中立人的品質與承擔對於個案得以圓滿解決相當重要，該中心協助當事人從其超過 1,500 名具有爭端解決經驗及智慧財產專業知識的中立人士資料庫中挑選調解人、仲裁人及專家，如個案有需要，該中心會利用其全球聯絡網找到其他具有所需背景的專家候選人，在任命後，該中心亦監督個案的時程和成本效益。

該中心提供一個稱為 WIPO ECAF (Electronic Case Facility) 的電子個案設施，當事人、中立人士和該中心在世界任何地方均可安全地申請、儲存及取得網路上電子檔卷的個案相關文件，此系統亦提供個案概要、時程追蹤及財務訊息，有助於個案的管理。

截至目前，該中心已處理約 400 件仲裁、調解專家及專家裁決個案，大多是近幾年提出的，仲裁和調解成功的比率分別為 37% 和 70%，如依個案涉及的法律領域來看，專用法占 35%、資訊技術法規占 22%、商標法占 15%、著作權法占 9%、其他法規占 19%。如依產業別來看，資訊與通信技術類占 32%、生命科學類占 15%、機械類占 14%、娛樂類占 11%、奢侈品占 5%、化學類占 2%，其他類占 21%。

相關連結：<http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>

## ● KIPO 和 WIPO 共同舉辦「替代性糾紛解決」雙邊研討會

2016年3月11日韓國智慧財產局(KIPO)和世界智慧財產權組織(WIPO)仲裁與調解中心在韓國首爾共同舉辦「替代性糾紛解決」雙邊研討會，以強化智慧財產(IP)領域的替代性糾紛解決(Alternative Dispute Resolution, ADR)機制，並推廣其利用。

近來全球日增的IP爭端已導致對這種快速、省錢的替代糾紛解決的需求逐漸增加，ADR利用仲裁、調解及和解來協助解決IP爭端，而不需訴諸法院訴訟程序，有效利用ADR在法律程序上需要具備相當程度的專業及可預測性，亦需要實施一個全球調和化的IP制度。

該研討會介紹KIPO的ADR制度和程序，並提出韓國國內(如韓國內容產業振興院)和外國機構(如WIPO仲裁與調解中心)的ADR相關案例；此外，Joyce Tan女士介紹其由WIPO韓國信託基金(Korea Funds-in-Trust)資助出版的「智慧財產局和法院用的替代性糾紛解決WIPO指南」(WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property Offices and Courts)，該指南已在KIPO網站([http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/ADR\\_Guide.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/ADR_Guide.pdf))和WIPO網站提供，KIPO亦將協助在海外辦理ADR研討會，以推廣ADR之利用及提升低度開發國家的IP意識。

相關連結：<http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/>

## ● JPO 加入專利法條約(PLT)及商標法新加坡條約(STLT)

2016年3月11日日本政府向世界智慧財產權組織(WIPO)秘書長遞交專利法條約(Patent Law Treaty, PLT)和商標法新加坡條約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks, STLT)加入書，兩條約將於2016年6月11日對日本生效。

PLT和STLT的主要目的是要調和及簡化各國和地區間不同的專利/商標申請程序，提升使用方便性及減輕申請人負擔。近年來，智慧財產活動的全球化程度進展快速，使各國間有關專利/商標申請程序的國際調和化更加重要；鑒於目前全球化調和程序已快速推動，如歐洲國家和美國近年來已積極加入，日本政府亦決定加入該兩條約。

目前在一些日本公司想進入市場的新興國家，對於加入該兩條約尚無進展，日本政府希望藉由日本的加入，引領其他國家加入，以提升日本申請人的便利性。

2016年6月11日PLT和STLT在日本生效之前，配合加入兩條約執行新程序的「專利法等部分修正法案及其他法案（2015年Act No.55，參見下註）」及其他相關政令（cabinet orders）和省令（ministerial ordinances，部級法令）在2016年4月1日開始生效，法案和相關政令施行後，使日本申請人在2016年4月1日後可以利用符合兩條約規定的救濟制度。

參考資料

PLT：2000年通過、2005年生效，截至2016年2月止，締約國包括美國、英國、法國和澳洲等36個國家。

STLT：2006年通過、2009年生效，截至2016年2月止，締約國包括美國、英國、法國、澳洲及2個跨政府組織等39個國家／組織。

註：參見日本特許廳網頁（日文）[https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou\\_kaiei\\_270710.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm)。

相關連結：[http://www.meti.go.jp/english/press/2016/0314\\_02.html](http://www.meti.go.jp/english/press/2016/0314_02.html)

### ● 歐洲專利局公布 2015 年年報

2016年3月3日歐洲專利局（EPO）公布的2015年年報顯示，歐洲專利申請件數創新高，達27萬9,000件（2014年為27萬4,000件，成長1.6%），2015年實際已向EPO請求審查成為歐洲的專利案件計16萬件（2014年為15萬2,700件，+4.8%），主要來自美國（+16.4%）和中國大陸（+22.2%）公司；來自38個EPO成員國的申請案則持平（+0.7%）。來自美國的申請案大幅增加，除了美國企業的創新能力外，亦由於美國專利法修法。2015年歐洲申請案前5大申請國是美國、德國、日本、法國和荷蘭。



### 歐洲國家申請狀況各有不同

2015年歐洲國家的專利申請狀況各不相同，義大利反轉了過去4年的跌勢（申請案較2014年增加9%），西班牙也增加3.8%；此外，比利時（+5.9%）、英國（+5.7%）、荷蘭（+3.3%）及瑞士（+2.6%）均持續成長，其他包括法國（+1.6%）、奧地利（+1.4%）和瑞典（-0.9%）則持平，而德國申請案再度下降（-3.2%），北歐國家如芬蘭（-8.3%）和丹麥（-2.7%）申請案亦減少；申請量比較少的國家中，波蘭（+17.8%）、土耳其（+10.9%）、捷克（+27.5%）、葡萄牙（+21.2%）和立陶宛（+62.5%）則強勁上升。

### 醫療技術、數位通信和電腦領域排名領先

2015年醫療技術類專利申請件數再度蟬聯第一，較2014年上升11%，其他明顯成長的領域包括「引擎、幫浦及渦輪機（+18%，許多申請案屬乾淨能源類）」、「醫藥（+10%）」、「量測（+8%）」及「電腦（+8%）」。

### 前10大領域中歐洲在8類領先

歐洲公司在一些重要技術領域的申請案減少，包括數位通信（EPO成員國申請案比2014年減少12%，但整體成長3%）、生物技術（EPO成員國減少6%，整體成長5%）及電氣機械、裝置及能源（歐洲減少5%、整體減少2%），惟歐洲企業在前10大領域的8個領域申請量領先（僅醫療技術類和電腦類由美國公司領先），顯示他們的專利組合寬廣，歐洲在廣泛的技術領域領先：荷蘭飛利浦（Philips）公司在3個領域位居第一（醫療技術；電氣機械、裝置和能源；量測），德國拜爾（Bayer）公司在有機精細化工類排名第一，總部在荷蘭的跨國公司DSM在生物技術類排名第一。

### 飛利浦公司位居第一

2015年向EPO提出最多專利申請案的公司，飛利浦公司躍居第一，其次是三星電子（Samsung）、LG、華為和西門子（Siemens），前10大中4家來自歐洲、3家來自美國、2家來自韓國、1家來自中國大陸；日本企業有4家排入EPO前20大。

### 瑞士人均 (per capita) 排名第一

歐洲的創新和技術潛力亦可由歐洲各國人口相對於專利申請件數來突顯，2015 年瑞士再度以每百萬人口有 873 件申請案位居第一，第 2、3 名分別為荷蘭 (419 件)、瑞典 (392 件)，接著是芬蘭 (365 件) 和丹麥 (346 件)，列入排名的唯一非歐洲國家還是日本，排名第 9 (169 件)。

### 重要專利改革前之需求上升

在歐洲正準備迎接一個專利制度重大改革—單一專利 (unitary patent) 之際，歐洲申請案隨著增加，該制度適用幾乎所有歐盟成員國，並建立一個統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC)，成立之後，將由 EPO 核發專利和行政管理，預期可為尋求在全歐盟取得專利保護的企業節省相當多的時間和費用，新制度的所有準備工作已在 2015 年完成，EPO 現已準備核予單一專利，但仍需包括德國和英國的 4 個歐盟成員國批准 UPC 協定後才能生效，EPO 有信心可在 2016 年完成必要的批准。

### 2015 年 EPO 績效提升 14%

為回應專利保護需求，EPO 在過去數年來，除已進一步加強專利品質，亦已採取具體步驟來改革內部結構及增進效率，包括與成員國在不同領域的合作、EPO 的資訊技術 (IT) 架構和人力資源政策，2015 年年度結果顯示已改革有成，EPO 審查人員的結案量 (如檢索和審查件數) 成長 14%，達 36 萬 5,000 件，並公告 6 萬 8,000 件核准專利，較 2014 年增加約 6%，創歷年新高；核准程序仍然非常嚴謹，只有 48% 的申請案取得歐洲專利。

### 歐洲專利保護及於 42 個國家

去年歐洲專利涵蓋範圍延伸至歐洲之外，摩洛哥與 EPO 簽署的生效協議 (validation agreement) 在 2015 年 3 月 1 日生效，成為第一個承認歐洲專利在其領土具效力的非歐洲專利組織成員國；摩爾多瓦共和國在 2015 年 11 月 1 日簽署生效協議，顯示歐洲專利制度的吸引力，代表單一的歐洲專利申請可同時在 42 個國家獲得專利保護。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2016/20160303.html>

專利

● 智慧局 AEP 03 月份統計資料簡表

表一：105 年 03 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
105 年 01 月	7	0	11	4	22	15	0	1	0	16	38
105 年 02 月	4	0	6	3	13	12	1	1	1	15	28
105 年 03 月	9	0	13	0	22	20	1	9	0	30	52
總計	20	0	30	7	57	47	2	11	1	61	*118

\* 註：包含 3 件不適格申請（3 件事由 4）。

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	20	0	30	7	57
日本 (JP)	24	0	2	0	26
中國大陸 (CN)	0	0	9	0	9
美國 (US)	8	0	0	0	8
德國 (DE)	4	1	0	0	5
南韓 (KR)	2	0	0	0	2
薩摩亞 (WS)	1	0	0	0	1
百慕達 (BM)	1	0	0	0	1
比利時 (BE)	1	0	0	0	1
奧地利 (AT)	0	1	0	0	1
瑞士 (CH)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
瑞典 (SE)	1	0	0	0	1
丹麥 (DK)	1	0	0	0	1
沙烏地阿拉伯 (SA)	0	0	0	1	1
香港 (HK)	1	0	0	0	1
挪威 (NO)	1	0	0	0	1
總計	67	2	41	8	*118

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2016 年 3 月底	72.2
事由 2	至 2016 年 3 月底	82.2
事由 3	至 2016 年 3 月底	139.9
事由 4	至 2016 年 3 月底	99.2

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 105 年 3 月底，  
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 105 年 3 月底，  
 事由 4 係自 103 年 1 月至 105 年 3 月底。

表三：主張之對應案國別統計（105 年 1-3 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國 (US)	39	0	39	53.42%
歐洲專利局 (EP)	12	2	14	19.18%
日本 (JP)	12	0	12	16.44%
中國大陸 (CN)	7	0	7	9.59%
南韓 (KR)	1	0	1	1.37%
總計	71	2	73	100.00%

註：其中有 3 件加速審查申請引用複數對應案。

- **專利、商標各項申請案因 2016 年日本熊本及厄瓜多大地震造成遲誤法定期間者，得申請回復原狀**

重申專利、商標各項申請案如因天災造成遲誤法定期間者，得依專利法第 17 條及同法施行細則第 12 條或商標法第 8 條及同法施行細則第 9 條規定申請回復原狀，本局原則上將視個案具體情形從寬認定之。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586497&ctNode=7127&mp=1>

- **本局訂於 105 年 5 月及 6 月舉辦「行動通訊著作權案例說明會」2 場次，歡迎踴躍報名參加！**

隨著資訊科技的快速發展，網路及行動通訊日益普及，著作利用型態也更為複雜，為使各界瞭解將他人著作（如照片、音樂）上傳到 FB、部落格、Youtube，或是轉傳影片、連結網址於通訊軟體可能涉及的著作權問題，智慧局特別舉辦本項說明會，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加！

105 年度「行動通訊著作權案例說明會」2 場次如下：

一、第 1 場：5 月 20 日（星期五）下午 14:00~17:00

地點：國立臺灣圖書館 1 樓簡報室

（新北市中和區中安街 85 號，位於中和區四號公園內。近捷運永安市場站）

二、第 2 場：6 月 24 日（星期五）下午 14:00~17:00

地點：國立臺灣大學法律學院霖澤館 3 樓多媒體教室

（台北市大安區羅斯福路 4 段 1 號，位於臺大後門，請由辛亥路、復興南路口之校門進入，近捷運科技大樓站）

線上報名請逕至本局智慧財產權研討會登錄中心（路徑：智慧局首頁／便民服務／智慧財產權研討會登錄中心／著作權）（報名連結及相關資訊如下）

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586320&ctNode=7127&mp=1>

● **智慧局公布著作權法修正草案第四稿徵求各界意見**

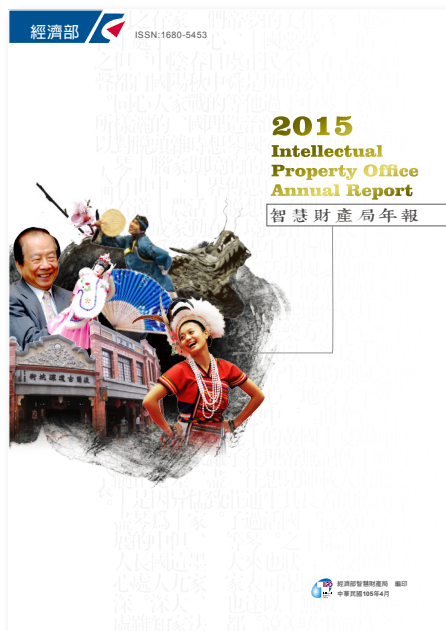
- 一、因應網路時代及數位匯流發展，103年4月間提出著作權法修正草案第一稿，並舉辦5場次公聽會，彙整公聽會各界所提修法意見上百則，逐項檢討，擬具回應說明資料回應外界疑慮，並再次召開8場次學者專家諮詢會議，與產業界及權利人團體溝通，於104年5月提出著作權法修正草案第二稿，104年5月25日舉辦著作權法修正草案第二稿公聽會，104年10月30日公告著作權法修正草案第三稿對外徵求意見，針對第三稿各界所提修法意見，經積極研析處理方向，並調整修法草案內容後，再次提出著作權法修正草案第四稿條文對照表，請參考及踴躍表示意見。
- 二、本次修法草案第四稿之修正重點包括出資人利用規定酌予調整、修正依法規之申請程序合理使用規定範圍、修正圖書館等典藏機構合理使用規定、修正非營利活動合理使用規定、修正時事轉載合理使用規定、修正法定賠償規定及回復光碟非告訴乃論罪相關條文等，詳細內容可參考修法草案第四稿之說明，以及修正條文對照表之說明欄，有助於瞭解第四稿內容調整之原因及理由。
- 三、為廣納各界意見、集思廣益，歡迎各界關心著作權議題的朋友踴躍出席見，如有相關修法意見，請於105年5月14日前書面逕送「台北市大安區辛亥路2段185號3樓經濟部智慧財產局」，或以電子郵件寄送 ipocr@tipo.gov.tw 信箱，歡迎大家多加利用及提供修法意見，非常感謝您的參與。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586302&ctNode=7127&mp=1>

- **105年3月30日「商標法部分條文修正草案公聽會」會議紀錄**，歡迎參考利用因應我國加入「跨太平洋夥伴協定（TPP）」，擬具商標法第68條、第70條、第95條至第97條及第111條部分條文修正草案；並配合「中華民國刑法」暨「中華民國刑法施行法」修正「沒收」之相關規定，擬具商標法第98條修正草案。已於105年3月30日辦理「商標法部分條文修正草案公聽會」完畢，圓滿順利。公告會議紀錄1份如附件，歡迎各界參考利用。

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586097&ctNode=7127&mp=1>

● 智慧財產局 104 年中文年報電子檔已發行



<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=586021&ctNode=7127&mp=1>



經濟部智慧財產局各地服務處 105年5月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	05/05(四) 10:00—11:00	專利申請實務	胡德貴主任
	05/12(四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	05/19(四) 10:00—11:00	著作權概論	
	05/26(四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台中	05/05(四) 10:00—11:00	專利申請實務	余賢東主任
	05/12(四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	05/19(四) 10:00—11:00	著作權概論	
	05/26(四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台南	05/03(二) 10:00—11:00	專利申請實務	陳震清主任
	05/10(二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	05/17(二) 10:00—11:00	著作權概論	
	05/24(二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	05/31(二) 10:00—11:00	專利申請實務	
高雄	05/04(三) 09:00—10:00	專利申請實務	郭振銘主任
	05/11(三) 09:00—10:00	商標申請實務	
	05/18(三) 09:00—10:00	著作權概論	
	05/25(三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	

經濟部智慧財產局台北服務處 105 年 5 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
5/4 (三) 09:30—11:30	專利	祁明輝
5/5 (四) 14:30—16:30	專利	張仲謙
5/6 (五) 09:30—11:30	專利	丁國隆
5/9 (一) 14:30—16:30	專利	陳逸南
5/10 (二) 09:30—11:30	商標	林存仁
5/10 (二) 14:30—16:30	專利	卞宏邦
5/11 (三) 09:30—11:30	商標	梅文萱
5/11 (三) 14:30—16:30	專利	李秋成
5/12 (四) 09:30—11:30	專利	宿希成
5/12 (四) 14:30—16:30	專利、商標	林金東
5/13 (五) 09:30—11:30	專利	陳晃顥
5/13 (五) 14:30—16:30	專利	趙志祥
5/17 (二) 09:30—11:30	商標	高尹文
5/17 (二) 14:30—16:30	專利	林坤成
5/18 (三) 09:30—11:30	專利	閻啟泰
5/18 (三) 14:30—16:30	專利	沈怡宗
5/19 (四) 09:30—11:30	商標	張文彬
5/20 (五) 09:30—11:30	專利	彭秀霞
5/20 (五) 14:30—16:30	商標	徐雅蘭
5/24 (二) 09:30—11:30	專利	王彥評
5/25 (三) 09:30—11:30	專利	陳昭誠

5/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
5/26 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
5/27 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
5/27 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
5/31 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田

註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢

經濟部智慧財產局台中服務處 105 年 5 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
05/04 (三) 14:30 — 16:30	商標	林昌助
05/05 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
05/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
05/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
05/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
05/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
05/18 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
05/19 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
05/20 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
05/25 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
05/26 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
05/27 (五) 14:30 — 16:30	商標	顏永堅

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓

2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 105 年 5 月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務代理人
5/02 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
5/03 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
5/04 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
5/05 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
5/06 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
5/09 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
5/10 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
5/11 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
5/12 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
5/13 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
5/16 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
5/17 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
5/18 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
5/19 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
5/20 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
5/23 (一) 14:30 — 16:30	商標	陳柏禎

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路 436 號 8 樓）  
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922 洽詢

105 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,157	3,694	6,464	1,640	656	42
2 月	4,610	3,727	6,664	1,283	474	32
3 月	6,882	4,295	5,965	1,423	712	50
合計	<b>16,649</b>	<b>11,716</b>	<b>19,093</b>	<b>4,346</b>	<b>1,842</b>	<b>124</b>

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

105 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	6,178	5,982	602	82	22	62	3,599
2 月	4,448	4,957	783	55	13	33	2,702
3 月	7,407	3,814	753	91	24	62	4,350
合計	18,033	14,753	2,138	228	59	157	10,651

105 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	2,154
2 月	1,735
3 月	2,541
合計	6,430

## \* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
古文豪 曾錦豐 陳麒文	論說明書中所載之先前技術—以智慧財產法院行政判決 99 年度行專訴字第 129 號、103 年度行專訴字第 84 號為探討核心	智慧財產權月刊	208	2016.04
邱元玠 古文豪 陳麒文	專利審查參酌說明書及圖式之探討	智慧財產權月刊	208	2016.04
楊宏暉	智慧財產法院一〇一年度民專上更(二)字第三號民事判決評釋	月旦法學雜誌	251	2016.04

## \* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
許芸瑋	論搜尋引擎業者販賣關鍵字廣告之商標侵權責任—兼評智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決	智慧財產權月刊	208	2016.04

## 智慧財產權月刊徵稿簡則

104年10月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之法制介紹、專論、問題探討、國際動態、新聞等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 三、字數以 5,000 至 12,000 字為宜（如篇幅較長，本刊得分期刊登），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。



七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。

八、投稿可採 **e-mail** 或 **書面** 方式：

以 **e-mail** 投稿者請寄至：[ipois2@tipo.gov.tw](mailto:ipois2@tipo.gov.tw)

以 **書面** 投稿者請寄至：

10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓

經濟部智慧財產局資料服務組「智慧財產權月刊」編輯室收。

（聯絡電話：02-2376-7170 劉宥妤小姐）

## 智慧財產權月刊本文格式

一、來稿請附 10 個左右的**關鍵字**及 100 字左右之**摘要**，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、文章結構請包含以下部分，以摘要起始，並依前言、內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。舉例如下：

摘要

壹、前言

一、專利權之特殊性（範例）

…

貳、專利權之特殊性質（範例）

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性（範例）

肆、結論

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……

一、二、三、……；（一）（二）（三）……； 1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……； a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

## 智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

1、專書：羅明通，「著作權法論」，頁 90-94，台英國際商務法律事務所，1998 年 8 月第 2 版。

2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，「制度、制度變遷與經濟成就」（Institutions, institutional change, and economic performance），頁 45、69，時報文化，1995 年。

3、期刊：王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理」，月旦法學雜誌第十五期，頁 6-15，1996 年 8 月。

4、學術論文：林崇熙，「台灣科技政策的歷史研究（1949～1983）」，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。

5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；

大法官會議解釋第 245 號；

最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；

經濟部經訴字第 09706106450 號決定；

經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；

經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。

- 6、網路文獻：謝龍田，【309 株「黑珍珠」種苗疑走私到大陸】，2002-06-10 / 聯合報 / 14 版，
- <http://udnnews.com/FLASH/73405.htm>（最後瀏覽日：2002/06/10）。

四、英文文獻註釋方法舉例如下：

- 1、專書：作者姓名，書名引註頁碼（出版）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173 (1985).

- 2、期刊：作者姓名，文章名，出處之期刊起始頁，引註頁碼（出刊）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38 (1964).

- 3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，頁碼，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>. (last visited Feb. 1, 2009).

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。



Intellectual Property Office



**經濟部智慧財產局**  
**Intellectual Property Office**

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tippo.gov.tw

經濟部網址 : www.moea.gov.tw

智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987  
GPN: 4810300224