

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¹，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²，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³、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）」⁴。

¹ 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」。

² 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).

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

⁴ 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## (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⁵。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⁶，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⁷。

美國最高法院最早係於 1908 年之 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*⁸ 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)⁹。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¹⁰，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……¹¹」。

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¹²，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¹³。」然而，「第

⁵ 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。

⁶ See 17 U.S.C. § 107 (2010).

⁷ 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。

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

⁹ *Id.*, at 350-51.

¹⁰ *Id.*, at 350.

¹¹ “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.*

¹² See 17 U.S.C. § 41 (1909).

¹³ 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¹⁴。」美國國會圖書館著作權局曾強調¹⁵，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¹⁶。

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¹⁷，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¹⁸。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，

¹⁴ “[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).

¹⁵ 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).

¹⁶ *Id.*, at 23-24.

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

¹⁸ 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¹⁹。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²⁰。

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²¹。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

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

²⁰ 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.”).

²¹ 17 U.S.C. § 1201(a)-(b)(2012).

ReDigi 外²²，包括 Apple 已申請²³，甚至 Amazon 已經取得²⁴ 二手數位內容之交易模式及相關技術的美國專利核可²⁵。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²⁶」，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²⁷。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²⁸。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²⁹。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³⁰。

²² 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。

²³ 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).

²⁴ 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).

²⁵ 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)

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

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

²⁹ 詳見以下第肆章之內容。

³⁰ 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³¹。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...³²”

「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³³

(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³⁴。自 1986 年起，Autodesk 於其提供給消費者之 AutoCAD 軟體上之均附有一份

³¹ 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).

³² 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).

³³ 本章節部分截錄自，胡心蘭，「數位耗盡」，前註 1，第三節。

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

「軟體授權協議 (SLA)」³⁵，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³⁶。

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³⁷，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³⁸。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³⁹。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⁴⁰。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⁴¹。

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 Vernor⁴²。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⁴³。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⁴⁴。

³⁵ 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.*

³⁶ 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.*

³⁷ “Autodesk retains title to all copies.” *Id.*

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

³⁹ “use … the Software outside of the Western Hemisphere;” *Id.*

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ *Id.*, at 1104-5.

⁴² *Id.*, at 1105.

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

⁴⁴ *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⁴⁵？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⁴⁶。

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⁴⁷。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*⁴⁸，及以 1993 年之 *MAI* 為主的三個電腦軟體判決：“*MAI trio*”⁴⁹。

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⁵⁰，*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

⁴⁵ “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.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Id.*, at 1107-08.

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

⁴⁹ *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).

⁵⁰ 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⁵¹。

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⁵²。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⁵³。

(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. Blizzard⁵⁴ 與 UMG v. Augusto⁵⁵ 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⁵⁶。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⁵⁷。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

⁵¹ “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.

⁵² *Id.*, at 1112.

⁵³ *Id.*

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

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

⁵⁶ *Id.*, at 938.

⁵⁷ 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⁵⁸。

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)」⁵⁹ 在 *Vernor* 案做成之後，曾以法院之友 (Amicus Curiae) 的

⁵⁸ *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.

⁵⁹ 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⁶⁰，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⁶¹，EFF 亦質疑 EULA 作為單向定型化契約（Contracts of Adhesion）的可執行性⁶²，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⁶³。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⁶⁴。

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 magazine⁶⁵

“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

⁶⁰ 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).

⁶¹ *Id.*, at 9-13.

⁶² *Id.*, at 5-7.

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *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).

⁶⁵ 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⁶⁶。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⁶⁷。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⁶⁸，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⁶⁹。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⁷⁰。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⁷¹。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⁷²。

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

⁶⁶ “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).

⁶⁷ 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).

⁶⁸ *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).

⁶⁹ *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。

⁷⁰ *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 645.

⁷¹ 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.)

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

會因著音樂播放完畢而隨之刪除⁷³。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⁷⁴。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⁷⁵。」

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⁷⁶，「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⁷⁷。」

⁷³ Kawabata, *id.*

⁷⁴ *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.

⁷⁵ "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.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ "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⁷⁸。」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⁷⁹。」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⁸⁰。

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⁸¹，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⁸²。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⁸³。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⁸⁴。」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⁸⁵。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⁸⁶。」

⁷⁸ See 17 U.S.C. § 101.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 648.

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

⁸² *ReDigi*, 934 F. Supp. 2d, at 649.

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

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

⁸⁵ *Id.*, at 450.

⁸⁶ "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⁸⁷。

「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⁸⁸。」

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⁸⁹。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⁹⁰。

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⁹¹，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⁹²；ReDigi 用戶所重製之音樂著作均屬高度創作性⁹³；ReDigi 用戶對每一個音樂著作均係就其整體為利用⁹⁴；ReDigi 用戶之二手轉售行為顯然影響 Capitol 音樂著作之市場價值⁹⁵。因此，地方法院認為，合理使用原則並

⁸⁷ *Id.*

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

⁸⁹ *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。

⁹⁰ *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.”)

⁹¹ 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。

⁹² *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.”)

⁹³ 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”)。

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ 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.*

⁹⁶ *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⁹⁶，惟其提出第一次銷售原則作為抗辯，然法院仍不認同⁹⁷。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⁹⁸。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⁹⁹。

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¹⁰⁰。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」¹⁰¹。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¹⁰²。

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。

⁹⁷ *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.”)

⁹⁸ *Id.*, at 655.

⁹⁹ *Id.*

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

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *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.”)

本月專題

權利耗盡不耗盡—簡析數位著作次級市場之建構

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¹⁰³。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¹⁰⁴，否則即等同法院許可 Capitol 等著作權人擴張其著作權利¹⁰⁵。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¹⁰⁶。

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¹⁰⁷。

¹⁰³ *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”).

¹⁰⁴ *Id.*, at 655.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ 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，是以前其“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¹⁰⁸。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¹⁰⁹。

一、著作權濫用原則¹¹⁰

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）¹¹¹，係延伸自美國習慣法上衡平原則（Equitable Doctrine）的一種¹¹²。美國最高法院於 1942 年在 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Company* 一案中¹¹³，判定濫用原則可作為專利侵權行為之抗辯¹¹⁴，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¹¹⁵，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

¹⁰⁸ *Vernor*, 621 F.3d, at 1116.

¹⁰⁹ *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。

¹¹⁰ 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。

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

¹¹² 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).

¹¹³ *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。

¹¹⁴ *Id.*, at 493-94.

¹¹⁵ 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¹¹⁶。然而，直到1990年，美國第四巡迴上訴法院於 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*¹¹⁷ 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¹¹⁸，才正式將濫用原則引進著作權法之中¹¹⁹。

（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¹²⁰。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¹²¹。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¹²²。法院引用 *Morton Salt*¹²³ 的判決認為，不論其是否違反反托辣斯法¹²⁴，Lasercomb 的行為已構成著作權濫用¹²⁵，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¹²⁶。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

¹¹⁶ See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 887-88.

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

¹¹⁸ *Id.*, at 975-77.

¹¹⁹ 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.

¹²⁰ *Lasercomb*, 911 F.2d, at 971.

¹²¹ *Id.*, at 979.

¹²² *Id.*, at 972-73.

¹²³ *Morton Salt*, 314 U.S. 488.

¹²⁴ *Lasercomb*, 911 F.2d, at 972-73.

¹²⁵ *Id.*, at 977-78.

¹²⁶ *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¹²⁷。」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¹²⁸，所明示之「促進科學與實用藝術之進步」¹²⁹。

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)*¹³⁰ 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¹³¹。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¹³²。

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¹³³，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¹³⁴。法院判決，由於

¹²⁷ “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).

¹²⁸ *Morton Salt*, 314 U.S., at 492.

¹²⁹ 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).

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

¹³¹ *Id.*, at 516.

¹³² *Id.*, at 520-21.

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

¹³⁴ *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¹³⁵，故根據 *Lasercomb* 判決之理由，Alcatel 的限制條款構成著作權之濫用¹³⁶，因而阻卻著作權侵害之救濟¹³⁷。

(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¹³⁸。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¹³⁹。

在 *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.* 案中¹⁴⁰，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¹⁴¹？”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¹⁴²。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¹⁴³。」此一判決理由類似於一九八八年

¹³⁵ *Id.*, at 792-93.

¹³⁶ *Id.*, at 793-94.

¹³⁷ *Id.*, at 799.

¹³⁸ See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 894-95.

¹³⁹ 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)).

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

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

¹⁴² *Rumbleseat*, 816 F.2d, at 1199.

¹⁴³ *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¹⁴⁴？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¹⁴⁵，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¹⁴⁶。

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¹⁴⁷。」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¹⁴⁸或被法院廣為接受¹⁴⁹，因此第九巡迴上訴亦以相當「謹慎(sparingly)」的態度適用此一原則¹⁵⁰。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¹⁵¹。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

¹⁴⁴ See Frischmann and Moylan, *supra* note 112, at 898.

¹⁴⁵ See White, *supra* note 139, at 276.

¹⁴⁶ 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).

¹⁴⁷ “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).

¹⁴⁸ 35 U.S.C. 271(d)(2012).

¹⁴⁹ 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。

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

¹⁵¹ *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 (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¹⁵²。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¹⁵³。

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¹⁵⁴，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¹⁵⁵。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¹⁵⁶。」

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¹⁵⁷。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¹⁵⁸，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」¹⁵⁹。

¹⁵² *Apple*, 658 F.3d, at 1153.

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ *Id.*, at 1153-54.

¹⁵⁵ *Id.*, at 1154.

¹⁵⁶ “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.

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ *See supra* note 51-53 and accompanying texts.

¹⁵⁹ *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¹⁶⁰，另再加上該院於 1995 年判決之 *Triad v. Se. Express* 案¹⁶¹，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¹⁶²。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¹⁶³，但關於濫用原則之判斷仍繼續適用¹⁶⁴。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¹⁶⁵。」

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¹⁶⁶」。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¹⁶⁷」；第二，該 SLA 還附加了

¹⁶⁰ See *supra* note 113-32 and accompanying texts.

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

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

¹⁶³ 17 U.S.C. § 117 (2012).

¹⁶⁴ *Apple*, 658 F.3d, at 1158.

¹⁶⁵ “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.

¹⁶⁶ “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.*

¹⁶⁷ “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¹⁶⁸。是以 Apple 的 SLA 完全符合 *Vernor* 案所設立的三項標準¹⁶⁹：「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¹⁷⁰。」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¹⁷¹。

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¹⁷²，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¹⁷³。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¹⁷⁴。」

（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

¹⁶⁸ “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.*

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

¹⁷⁰ See *supra* note 48 and accompanying texts.

¹⁷¹ *Apple*, 658 F.3d, at 1159.

¹⁷² See *supra* note 133-37 and accompanying texts.

¹⁷³ *Apple*, 658 F.3d, at 1160.

¹⁷⁴ “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。』¹⁷⁵」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，本文中（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¹⁷⁶。」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¹⁷⁷。」

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¹⁷⁸。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¹⁷⁹。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¹⁸⁰。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

¹⁷⁵ “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)

¹⁷⁶ “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.

¹⁷⁷ 參見前註 127。

¹⁷⁸ *Lasercomb*, 911 F.2d, at 979.

¹⁷⁹ *Practice*, 121 F.3d, at 520-21.

¹⁸⁰ *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¹⁸¹。

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¹⁸²？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¹⁸³，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¹⁸⁴！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

¹⁸¹ 參見前註 109。

¹⁸² 參見前註 144。

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

¹⁸⁴ 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).

點並沒有說服美國最高法院，Morton Salt 沒有因搭售鹽錠而濫用機器的專利¹⁸⁵。

陸、結論

“a. Scope of License: This license granted to You ... is limited to a non-transferable license to use the Licensed Application on any iPhone or iPod touch that You own or control.”¹⁸⁶

「a. 授權範圍：本授權協議授予您，在您所擁有之所有 iPhone 及 iPod touch 上使用經授權的應用程式…是一個的不能轉讓的授權」

自從紐約南區聯邦地方法院判決 ReDigi 敗訴後，ReDigi 的數位音樂二手市場尚未全面運作，僅以邀請的方式開放部分使用者試用¹⁸⁷。就在今年（2015 年）4 月，ReDigi 取得了一個名為「分享、轉移、並刪除原持有之數位媒體之方法與設備」的專利¹⁸⁸，就其所聲明的專利內容看來，應該就是類似於 ReDigi 2.0 的運作模式，但應用範圍卻擴及數位音樂以外之數位內容物。然而 ReDigi 2.0 的運作模式，實際上消除了侵害著作權人散布權的疑慮了嗎？很遺憾，並沒有。根據 ReDigi 2.0 的運作，前手用戶實際上轉售的，是其自 iTunes 取得之對數位音樂檔案為利用之「授權」，非所有權，至此，還是受到 SLA / EULA 魔咒的控制。只要音樂著作權人即如 iTunes 等數位音樂銷售平台在 SLA / EULA 中強調該使用授權不得轉讓，根據前述聯邦第九巡迴上訴法院的相關判決，ReDigi 2.0 的運作模式仍違反著作權人之授權契約，進而侵害著作權人的專屬權利。

然魔咒並非堅不可破，相較於美國法院承認授權契約可限縮第一次銷售原則之適用，歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）於 2012 年 7 月

¹⁸⁵ 參見前註 113。

¹⁸⁶ See *supra* note 26.

¹⁸⁷ See ReDigi.com, *Why do I need a invitation to join?* Available at: <http://www.redigi.com/site/index-invite.html> (last visited: Sep. 10, 2015).

¹⁸⁸ U.S. Patent, No. 9,021,608, Methods and apparatus for sharing, transferring and removing previously owned digital media, available at: <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HI TOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnethtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9021608.PN.&OS=PN/9021608&RS=PN/9021608> (last visited: Sep. 10, 2015).

於 *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* 案中判定¹⁸⁹，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¹⁹⁰。然 *UsedSoft* 的公證制度恐不切實際¹⁹¹，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¹⁹²，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¹⁹³。

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¹⁹⁴，但 *ReDigi* 聲稱其將繼續上訴¹⁹⁵。

¹⁸⁹ *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).

¹⁹⁰ 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).

¹⁹¹ 參見胡心蘭，「授權與濫用」，前註 1，頁 83-84。

¹⁹² 參見上註，頁 89-91。

¹⁹³ 參前註 182-85 與相應之本文。

¹⁹⁴ *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 132 S. Ct. 105 (2011).

¹⁹⁵ 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¹⁹⁶，直至2013年才在 *John Wiley & Sons, Inc. v. Kirtsaeng* 案¹⁹⁷，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¹⁹⁸。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¹⁹⁹，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²⁰⁰，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²⁰¹。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²⁰²。美國著作權法上一次的

¹⁹⁶ 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。

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

¹⁹⁸ 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。

¹⁹⁹ “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).

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

²⁰¹ 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 (last visited: Sep. 10, 2015).

²⁰² 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」²⁰³，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」²⁰⁴，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²⁰⁵。DMCA 雖對 1976 年修正版之其他排他權之限制亦有若干修正²⁰⁶，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」²⁰⁷，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²⁰⁸。

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²⁰⁹。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²¹⁰。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²¹¹。

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

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

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

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

²⁰⁶ 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。

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

²⁰⁸ 參見前註 15。

²⁰⁹ See Pallante, *supra* note 202, at 332.

²¹⁰ *Id.*

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

(Digital Era Copyright Enhancement Act)」²¹²，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)」²¹³；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²¹⁴，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)」²¹⁵；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²¹⁶，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²¹⁷。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

²¹² 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).

²¹³ 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).

²¹⁴ 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).

²¹⁵ 參見本文第肆章第一節之討論。

²¹⁶ 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).

²¹⁷ 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. (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。