美國著作權法關於「孤兒著作」議題之發展[1]

林發立、謝祥揚*

壹、前言

建立著作權法制的主要目的，除保護著作人的權益，以鼓勵著作人致力於創作外，亦在於促進人類社會的文明得以延續並蓬勃發展。因此，一味以立法方式保護（甚至擴張）權利人的權利，限制社會各界使用權利人的著作，似乎並不符合著作權法制的立法宗旨。反之，適當兼顧著作利用人對於著作的使用權益，方得使該著作獲致最大經濟效益，並追求人類社會得有所進步。以美國著作權法近年來的發展為例，該國著作權法雖在權利人保護上增定多項提升權利人權益保障之立法，惟在如何兼顧「促進著作利用」的議題上，其發展亦值得吾人關注。其中，幾項與「孤兒著作」有關的法案發展及動態，即引起各界甚多議論，其發展尤其值得關注。

所謂「孤兒著作」(orphan works)，一般係指欲使用著作之人經**善意**(good faith)**合理搜尋**(a reasonable search)後仍陷於不明、難以（或無法）

收稿日：96 年 9 月 28 日

* 作者林發立為萬國法律事務所科技法律部合夥律師；作者謝祥揚為萬國法律事務所科技法律部律師，東吳大學法律學系博士生。

1 本文為「經濟部智慧財產局」95 年度「美國著作權法相關法案最新立法趨勢之研究」研究案（採購案號：09518302280）之部分研究成果。本研究案係由財團法人萬國法律基金會承辦，研究人員包括：林發立（計畫主持人）、陳人傑、汪家倩、陳龍昇、林翰緯、王莉維、謝祥揚。本研究案承蒙審查委員於期中審查會及期末審查會惠賜寶貴意見，對本研究案斧正良多，研究團隊謹表謝忱，惟研究成果如有疏漏，當由研究團隊自負文責。

尋得(locate)著作權人之著作[2]。美國著作權局於 2006 年「孤兒著作研究報告」中，將「孤兒著作」定義為：**該著作之權利人無法為欲使用該著作之人所尋得，但該使用人所欲使用該著作的方式，依法需先取得該著作所有人同意**[3]。在此情形者，因無法取得著作權人之授權，此等著作之利用即遭遇困難。使用人必須承擔一種因無法自著作人取得授權而遭控侵權的風險，因而形成一種法律關係無法獲得確定的困境。倘使用人已盡合理相當之搜尋責任，仍舊無法尋得著作權人以取得其授權時，如仍限制其不得使用，或仍准許該著作之著作權人事後對該使用人追究侵權責任，則似與著作權保障之精神有違。尤以，美國著作權法於 1998 年著作權期間延長法(Sonny Bono Copyright Term Extension Act)通過後，著作權保護期間乃延長 20 年，使得孤兒著作爭議的重要性更為突顯。

其中，「學術研究」及「攝影著作」堪屬最常面臨孤兒著作問題的領域。美國近來備受關注的案例即是由Google, Inc及數家網路搜尋公司合夥成立之Google Print Library，其計畫透過Google的搜尋網絡，將各知名大學如哈佛大學、史丹佛大學、密西根大學、牛津大學、紐約大學之圖書館之館藏加以掃瞄後，供使用者得從網路中直接搜尋後列印使用，但其在取得各著作人授權時，即面臨嚴重困難，蓋只有在 1923 年以前之著作始無須取得著作人授權。Google此一大型電子化典藏(digital archives)計畫，亦引發美國各界對於孤兒著作議題的討論[4]。

針對於孤兒著作的議題，目前美國各界已逐漸出現應如何適切調整

---

2 *See e.g.* Jerry Brito & Bridget Dooling, *An Orphan Works Affirmative Defense to Copyrights Infringement Actions*, 12 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 75, 76 (2005).

3 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 15 (2006).

4 關於此計畫之介紹及評論，請參考Jonathan Band, *The Google Print Library Project: A Copyright Analysis, available at* http://www.policybandwidth.com/doc/googleprint.pdf#search='Google%20Print%20Library' (last visited Sep. 26, 2006)。*See also* Emily Anne Proskine, *Note, Google's Technicolor Dreamcoat: A Copyright Analysis of the Google Book Search Library Project*, 21 BERKELEY TECH. L.J. 213 (2006).

「孤兒著作」相關規範的討論，最後更有相關法案的提出、甚至於獲得國會通過，美國著作權局亦在美國國會的要求下，提出「孤兒著作研究報告」，均有相當參考、借鏡之價值，謹分別論述如后。

貳、2005 孤兒著作保存法 (Preservation of Orphan Works Act of 2005)

2005 年 4 月 27 日，美國總統布希正式簽署先前由國會通過之「家庭娛樂暨著作權法」(Family Entertainment and Copyright Act of 2005，FECA)[5]，該法一方面將在電影院側錄影片之行為列為犯罪行為，以刑罰相繩；另一方面亦將盜版販賣尚未正式發行之著作物(pre-release works)之行為，施以刑事責任，凡此對娛樂事業均屬重大利多。然而，該法也允許清除影片之聲音或影像內容。該法實際上係由「藝術家權利及防止竊盜法」(Artists' Rights and Theft Prevention Act of 2005)、「家庭電影法」(Family Movie Act of 2005)、「國家電影保存法」(National Movie Preservation Act of 2005)，及「孤兒著作保存法」(Preservation of Orphan Works Act)等子法構成。其中，後二項子法原先於提案階段時，亦曾被合併而稱為「為學術教育目的保存及修復孤兒著作法草案」(Preservation and Restoration of Orphan Works for Use in Scholarship and Education Act of 2005, PRO-USE Act)。

在此之前，於美國國會第 108 會期，「2004 年家庭娛樂暨著作權法案」(Family Entertainment and Copyright Act of 2004)即已被提出[6]，「2004 年孤兒著作保存法案」亦曾被單獨提出[7]，惟最後均未獲國會通過。直至第 109 會期時，本法案捲土重來，最後終獲國會通過，成為正式立法。

其中，關於「孤兒著作保存法」，其修正重點在於修正美國著作權

---

5 P.L. 109-9 (2005).

6 S. 3012 (2004).

7 H.R. 5136 (2004).

法第 108 條第i項之規定，使「圖書館」就原受著作權保障、惟於其著作權期間最後 20 年內未曾經商業使用(commercially exploited)或無法以合理價格取得(available at a reasonable price)之影音視聽著作，得以加以複製[8]。按美國著作權法第 108 條規定旨在於使開放公眾使用(open to public)之圖書館(libraries)或檔案機構(archives)或其受雇人於受雇範圍內，得為非直接或間接商業利用目的(without any purpose of direct or indirect commercial advantage)，重製(reproduction)或散布(distribution)著作物[9]。此項規定於 1998 年數位化千禧年著作權法案(Digital Millennium Copyright Act of 1998，DMCA)修法時，曾針對「數位圖書館」(digital library)之趨勢，而有所修正[10]。

然而，該項第i款於本次修正前之規定，將音樂、圖畫、圖形或雕塑著作、電影或其他非屬新聞性之「視聽著作」**明文排除**於本項適用範圍之外。惟其仍設有「豁免條款」(exemptions)，亦即，於符合該條第b項及第c項者，得例外適用本項規定[11]。此二項規定分別為：

1. 第b項：係對「未發行著作」(unpublished work)所為規定，其限制於此情形，圖書館或檔案機構僅得為保存(preservation)、保全(security)或供其他圖書館或檔案機構研究之用，始得重製三份；

---

8 Section 402, P.L. 109-9.

9 17 U.S.C. §108 (a).

10 詳請參見章忠信，〈數位化圖書館與著作權法之修正〉，《智慧財產權月刊》，第 61 期，頁 26 以下（93 年 1 月）。

11 17 U.S.C. §108 (i).

且該著作應本即為該圖書館之館藏[12]。

2. 第c項：係對「已發行著作」(published work)所為規定，其限制於此情形，圖書館僅得為更換原以受損、變質、遺失或遭竊之館藏，或該館藏著作原有之格式業遭淘汰者，且圖書館已盡相當努力確定無法以合理價格取得該著作物者，圖書館始得合法重製之[13]。

是以，第 i 項所指之音樂、圖畫、圖形或雕塑著作、電影或其他非屬新聞性之視聽著作等非書籍類型之著作，**在本次修法之前，僅得於前述二款例外事由該當時，圖書館或檔案機構始得加以複製。**

至於本次修法之後，則**增列**一項例外情形，即原第 108 條第 h 項之規定。該規定內容略以：已發行之著作，於其著作權保護期間最後 20 年間，倘經合理調查(a reasonable investigation)，圖書館認定「**無**」下列情況者，即得予以重製、散布、展示或演出該著作之重製物或錄音物：

1. 該著作係為一般商業使用者；

---

[12] 17 U.S.C. §108 (b): The rights of reproduction and distribution under this section apply to three copies or phonorecords of an duplicated solely for purposes of preservation and security or for deposit for research use in another library or archives of the type described by clause (2) of subsection (a), if—
(1) the copy or phonorecord reproduced is currently in the collections of the library or archives; and
(2) any such copy or phonorecord that is reproduced in digital format is not otherwise distributed in that format and is not made available to the public in that format outside the premises of the library or archives.

[13] 17 U.S.C. §108 (c): The right of reproduction under this section applies to three copies or phonorecords of a published work duplicated solely for the purpose of replacement of a copy or phonorecord that is damaged, deteriorating, lost, or stolen, or if the existing format in which the work is stored has become obsolete, if—
(1)the library or archives has, after a reasonable effort, determined that an unused replacement cannot be obtained at a fair price; and
(2)any such copy or phonorecord that is reproduced in digital format is not made available to the public in that format outside the premises of the library or archives in lawful possession of such copy.
For purposes of this subsection, a format shall be considered obsolete if the machine or device necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.

2. 該著作得以合理價格購得者；
3. 該著作之作者或其代理人，依著作權法規揭示該著作有前述二項情形之一該當者[14]。

因此，於本次修法之後，關於原第 i 項所列之非書籍之影音視聽著作，於其著作權保護期間最後二十年間，若符合上述要件而得被認定屬「孤兒著作」者，即**得**由圖書館、檔案機構等為**非營利目的**而使用。

參、美國著作權局孤兒著作研究報告 (US Copyrights Office' s Reports on Orphan Works)

一、調查公告 (Notice of Inquiry)

孤兒著作的問題，長期為美國各界所關注，其中當然包括美國參眾兩院。2005 年 1 月 5 日美國參議員Orrin Hatch及Patrick Leahy即要求著作權局應就此議題進行研究，並提出解決方案；後眾議員Lamar Smith及Howard Berman亦表達相同之關切，並支持著作權局應對本議題進行研究[15]。為此，著作權局特於 2005 年 1 月 27 日在「聯邦公報」(Federal

---

[14] 17 U.S.C. §108 (h):
(1)For purposes of this section, during the last 20 years of any term of copyright of a published work, a library or archives, including a nonprofit educational institution that functions as such, may reproduce, distribute, display, or perform in facsimile or digital form a copy or phonorecord of such work, or portions thereof, for purposes of preservation, scholarship, or research, if such library or archives has first determined, on the basis of a reasonable investigation, that none of the conditions set forth in subparagraphs (A), (B), and (C) of paragraph (2) apply.
(2)No reproduction, distribution, display, or performance is authorized under this subsection if—
(A)the work is subject to normal commercial exploitation;
(B)a copy or phonorecord of the work can be obtained at a reasonable price; or
(C)the copyright owner or its agent provides notice pursuant to regulations promulgated by the Register of Copyrights that either of the conditions set forth in subparagraphs (A) and (B) applies.
(3) The exemption provided in this subsection does not apply to any subsequent uses by users other than such library or archives.

[15] *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 1 (2006).

Register)上刊載「調查公告」(Notice of Inquiry)[16]，就孤兒著作議題廣徵各界意見。其詢問的問題主要包括：

1. 創作人或其他使用人所面臨之問題 (problems faced by the subsequent creators and users)：
   - 在就前已存在之著作(pre-existing works)取得授權或權利證明(clearances)時，創作人或其他使用人所遭遇的困難為何？
   - 何種創作人或使用人會遭遇前述困難，及彼等擬欲使用之方式的類型為何？
   - 搜尋權利人遭遇困難的頻率為何？
   - 其找尋權利人通常使用的途徑？
   - 當權利人尋獲後，使用人會否面臨其他困難？
2. 孤兒著作應如何界定 (identification and designation)：
   - 孤兒著作應如何定義？
   - 是否應參酌各該著作之情形為個案判斷？
   - 抑或應建立一套較為正式的判別系統？例如使權利人得以主張其繼續就該著作享有權利之註冊或檔案系統，或者使用人得提出其對權利人不明之著作之使用意願。
   - 又以上判別系統應由何機關建制？
3. 期間 (age)：
   - 在判斷某項著作是否屬孤兒著作時，應否以該著作之創作時間迄今已距特定期間以上，始得認之為孤兒著作？
   - 若是，則該期間應為多久？
4. 出版 (publication)：
   - 是否僅經出版之著作始得認定為孤兒著作？

---

16 http://www.copyright.gov/fedreg/2005/70fr3739.pdf (last visited Sep. 20, 2006).

- 抑或，未經出版之著作亦得認之為孤兒著作？其將孤兒著作規範適用於未經出版著作之理由何在？

5. 特定著作經認屬孤兒著作後之法律效果為何？
6. 若欲對孤兒著作有所規範，其與現有國際規範間之關係為何？應如何適用？

該意見徵集至 2005 年 5 月 9 日截止。根據著作權局統計，其總計收到 867 件書面意見，其中包括 721 件「初次意見」(initial comments)及 146 件「回覆意見」(reply comments)[17]，主要係由書籍出版者、作者、圖書館及檔案機構、博物館、音樂出版者、錄音著作藝術家及音樂家、唱片公司、權利管理團體(rights administration organizations)、學術機構、插圖畫家、攝影師、獨立製片者、電影片廠、軟體業者、網路業者及個人所提出[18]。該局並於同年 7、8 月間舉辦三場「圓桌會議」，分別於華盛頓特區、柏克萊及加州舉辦，參與者包含：書籍出版者、作者、圖書館及檔案機構、博物館、錄音著作藝術家及音樂家、唱片公司、權利管理團體(rights administration organizations)、學術機構、插圖畫家、攝影師、獨立製片者、電影片廠、軟體業者及網路業者[19]。又，該局亦分別訪談各個利益團體、組織，以探究自各方意見及圓桌會議中發現之爭點，並邀請該團體表示意見[20]。最後，經彙整以上所有成果後，著作權局於 2006 年 1 月提出「孤兒著作研究報告」(Report on Orphan Works)[21]。

---

17 詳細意見內容，均已公布於該局網站，網址：http://www.copyright.gov/orphan/。部分意見之中文介紹，請參照「著作權數位產業市場授權之研究」，第 143 頁至第 151 頁，*available at* http://www.tipo.gov.tw/copyright/copyright_book/研究報告/著作權數位產業市場授權之研究.pdf (last visited Sep. 20, 2006)。

18 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 17-8 (2006).

19 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 17-8 (2006).

20 詳細訪談對象，請參見 US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* Appendix D。

21 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 1-2 (2006).

二、研究報告

該「研究報告」共分六章，分別為：第一章「摘要」(Executive Summary)、第二章「導論及背景」(Introduction and Background)、第三章「孤兒著作實例彙整」(Description of Orphan Works Situations)、第四章「法律背景」(Legal Background)、第五章「解決方案彙整」(Description of Proposed Solutions)、第六章「結論及建議」(Conclusions and Recommendations)。其中，第一章及第二章分別在摘要全文及敘述本研究報告的緣起及背景，暫不詳述。以下謹分別簡述第三章至第六章之內容。

1. 孤兒著作案例彙整

該「研究報告」第三章主要在彙整各界所提建議中對於孤兒著作案例之描繪，以及各該案例中，使用人所擬採取之使用措施。然而，經彙整結果發現，**欲將孤兒著作問題之範圍予以量化的方式清楚界定，實有其困難**。理由在於在各方提供之意見中，有將近 40%之比例，未表明實際孤兒著作之案例事實，甚且有少部分意見（10%）所提情形根本非屬孤兒著作。縱然如此，在各方提供之意見中，有 50%之比例，其所提案例可認之為孤兒著作，並且在許多由各協會團體所提意見中，更曾舉出多件實際案例。例如，在「藝術學院協會」(College Art Association)所提意見中即舉出該協會會員於出版藝術史與藝術教育學術研究著作之過程中，無法尋得權利人之具體案例[22]。

(1) 搜尋權利人之困難所在(Obstacles to Identifying and Locating Copyright Owners)

繼之，該「研究報告」將各方意見所提及之實際案例，使用人於搜尋權利人時所面臨之困難，歸納如下[23]：

---

22 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 21-2 (2006).

23 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 23-4 (2006).

A. 原著作本身就權利人資訊之揭露**不足**或**不當**(inadequate information on the work itself)；

B. 著作權**移轉**或著作人本身情況之**改變**，但著作本身並無適當資訊(inadequate information about copyright ownership because of a change of ownership or a change in the circumstances of the owner)；

C. 現有著作權人資訊來源之不足(limitations of existing copyright ownership information sources)；

D. 搜尋權利人資訊之困難性(difficulties researching copyright information)。

(2) 使用人所擬採取之使用措施 (Proposed Uses)：

至於，使用人擬欲採取使用孤兒著作之方式，該「研究報告」分類如下：[24]

A. 衍生著作(derivative work)：即後續使用人欲以原著作為基礎，於其上增加創意；

B. 將著作置於網路上，以對公眾提供大範圍的連結使用(large-scale access uses)；

C. 為嗜好或熱情所為之使用；

D. 私人使用(private uses)。

2. 法律背景

(1) 歷史因素 (historical factors)

該「研究報告」第四章主要在探討孤兒著作議題之法律背

[24] *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 41-68 (2006).

景。其首先說明孤兒著作問題發生的歷史因素(historical factors)，指出：1976 年著作權法的修正，是本問題的起源，特別是 1976 年著作權法規定改採「創作保護主義」，使著作權人於完成著作時即取得著作權保護，而無須經過登記（「登記保護主義」），此使權利人較之於 1909 年著作權法時代更易於取得著作權保障，且 1976 年著作權法延長著作權保護時間至 50 年（現更延長為 70 年[25]），原「更新登記」(renewal registration)制度（即在著作登記後 28 年屆至時，應向登記機關為著作權更新，始得續受著作權保障）亦因而廢止。此等著作權法制之重大變遷，實為美國著作權法為與國際著作權法規範接軌所為之修正，特別是「伯恩公約」(Berne Convention)[26]。

按伯恩公約第五條第二項規定：「（受本公約保護之）各項權利的享有與行使**不以特定形式為必要**…」(“The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality…”)，此即所謂著作權之「**自動保護原則**」(the principle of automatic protection)，或稱「**創作保護主義**」，意指：著作權之行使無須履行任何形式要件，著作一旦完成，即自動受到著作權法之保護，無須待完成登記或註冊[27]。其他國際公約諸如TRIPS、WCT及WPPT亦均禁止會員國對著作權保障附加「形式要件」，故而美國亦於 1976 年修正其著作權法改採「創作保護主義」，此亦成為美國孤兒著作問題日益嚴重的主要原因。

(2) 美國著作權法現對孤兒著作之規範

該「研究報告」續對美國現行著作權法對孤兒著作之規範，

---

25 1998 年著作權期間延長法案（Sonny Bono Copyright Term Extension Act）將著作權保護期間延長 20 年。

26 亦即 Berne Convention for the Protection of Literary and Artist Works，美國國會於 1988 年正式加入該公約。

27 參見羅明通，著作權法論，2005 年，第 6 版，台英法律事務所出版，頁 33。

有概要之討論。其分析指出：雖然美國著作權法未對孤兒著作有全面而完整之特別規定，但在個別條文中，亦不乏個別允許使用人得以使用孤兒著作之情形，且亦有減輕使用孤兒著作風險之規定。諸如：著作權法第 108 條第 h 項、第 115 條 b 項、第 504 條第 c 項第 2 款、第 203 條、第 304 條第 c 項及第 d 項等規定。

(3) 國際規範

此外，該「研究報告」亦就孤兒著作議題有關之國際規範有所論述，其中包括前述之伯恩公約、WTO之TRIPS、WIPO之WCT及WPPT等國際規範。此等國際規範要求締約國應對著作權有最低限度之保障，並對著作權限制與例外及其救濟等項有所規範。「研究報告」並提醒在考量孤兒著作之立法規範時，必須將前述對美國存有拘束力之國際規範應納入考量範圍內，尤其應留意：A. 著作權之保障不得增設「形式要件」；B. 任何著作權的例外或限制均應符合「三步驟審查標準」(three-step test)[28]；C. 權利人之權利救濟應符合國際規範中的相關規定。[29]詳述如下：

A. 著作權之保障不得增設「形式要件」：

如前述，伯恩公約、TRIPS、WCT及WPPT等國際規範均禁止各國於著作權法中對於著作權之保障加諸形式要件。所謂形式要件，一般而言，係指與創作著作本身無關的條件或方法，常見的形式要件為註冊(registration)、提交著作(deposit of copies)、通知(notice)，而此種形式要件亦為過去美國著作權法所採取[30]。

為了踐行美國對於國際規範的義務，任何孤兒著作的立法方

---

28 所謂「三階段審查標準」係出自於「伯恩公約」對於「重製權」的例外規範，包含：1. 特定特殊案例(certain special cases)；2. 不得與正常使用著作衝突(does not conflict with a normal exploitation of the work)；3. 不得對作者之正當利益構成不合理之侵害(does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author)。

29 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works*, 68.

30 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works*, 60.

案即不得對著作人增列權利享有或行使的形式要件，例如：倘著作人疏於踐行某項要件或程序，以致於該著作成為孤兒著作時，該著作人即不得主張其對該著作之著作權；倘著作人未向著作權局登記，其著作即落入公共財之領域(public domain)；倘著作人未依規定為通知，其著作即落入公共領域；以上情形都已違反伯恩公約等國際規範，非其所允許。

B. 任何著作權的例外或限制均應符合「三步驟審查標準」(three-step test)：

除了形式要件之禁止外，國際規範中關於著作權例外及界限之規定，亦需留意。其中，以伯恩公約關於重製規定之「**三步驟審查標準**」(three-step test)最為著名。該公約第九條第二項規定：「各國得於『**特定案例**』情形之下，以立法方式允許重製著作物之行為，但以該重製行為係**基於著作之正常利用**，且**未對著作人法定利益造成不合理之損害**為限」。基此，各國著作權法欲對著作權施以例外規定，1. 首先應僅限於「**特定案例情形**」(certain special cases)，並且 2. 各該重製行為不得違反著作之正常利用(does not conflict with a normal exploitation of the work)，最後 3. 該重製行為不得對著作人法定利益造成不合理損害(does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author)。雖然此三步驟審查方式原僅於伯恩公約中適用在著作重製規範的領域，但因為TRIPS之故，致使所有關於著作權「限制」(limitations)及「例外」(exceptions)之規範均應遵守「三步驟審查標準」[31]。其他諸如WCT、WPPT等國際規範亦均採之。

因此，倘立法者欲對著作權於「孤兒著作」之「例外情形」施以著作權之「限制」或「例外」之規範，即須符合「三步驟審

[31] *See* TRIPS article 13 (“Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not reasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”).

查標準」，始得為之。尤其，應清楚界定「孤兒著作」所指情形為何（雖不必明確到具體案例情形），方能符合「特定案件情形」之要件。

C. 權利人之權利救濟應符合國際規範中的相關規定：

依 TRIPS 第三部分之規定，各國必須於其司法制度中有適切之規範，使權利人得以藉由各國之司法體系、程序主張其權利，以使其著作權得以獲得落實。因此，倘欲藉由修正孤兒著作權利人於司法程序中的救濟管道，以適度解決孤兒著作的問題，即應注意避免違反 TRIPS 中關於權利人救濟途徑之規定。

3. 解決方案彙整

「研究報告」第五章主要在於彙整各方意見所提解決孤兒著作問題之方案，經其分析比較，略可歸類於以下四項[32]：

(1) 依現有法律及處理方式解決，但「多數意見」[33]並不贊成此種解決方式；

(2) 不另立法，但以強化搜尋權利人之資料庫等配套方案解決；

(3) 立法限制與孤兒著作有關之侵權訴訟，此亦為最多意見支持者；

(4) 其他立法方案，如將所有孤兒著作均視為公共財(public domain)等。

其中，「多數意見」採取第三種方案－「**限制孤兒著作權利人之救濟方式**」(a limitation-on remedies system)。「多數意見」以為，在此方案中，利用人應於使用**前**盡其勤勉搜尋義務，搜尋權利人之所在，倘已克盡前開義務仍無法尋得權利人所在時，此利用人所擬欲使用之著作始得被認定為孤兒著作，並且得於嗣後該著作權利人對其主張權利時，享有

32 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 69 (2006).

33 此所謂「多數意見」乃該「研究報告」匯集之意見中的多數，非必然即代表美國各界或學界的多數權威見解，特此指明。

「救濟方式限制」之處遇[34]。至於限制權利人對使用人救濟之「限制方式」,「多數意見」認為，該「限制」應有助於達到鼓勵利用人利用該著作之目的。其中關於「推定損害」及「訴訟律師費用」部分,「多數意見」即認為不應在權利人得請求之範圍內；關於「禁制令」部分,「多數意見」認為在權利人出現前使用人對該著作已使用之部分，應不得以禁制令禁止之，換言之，應許之繼續存在；至於在權利人出現後，則利用人即不得繼續使用，即此部分應屬禁制令得核發之範圍[35]。

至於如前所述，在孤兒著作之判斷上，究竟應建立一套正式判別系統，抑或應以個案判斷，經研究報告觀察,「多數意見」傾向後者，亦即在判斷利用人是否已經克盡其搜尋義務，而得將該著作認定為孤兒著作時，應取之於各該個案之實際情形。多數意見認為，這樣的判斷方式始能涵蓋各式各項的孤兒著作情形；但仍有為數不少之意見贊成應採取前者，例如Google, Inc.及Sincaglia & O' Shell 等[36]。

另外,「研究報告」亦指出，各方意見中對於「登記制度」，亦有不少討論。部分意見認為應該建立一套「**強制**登記權利資訊」制度(a mandatory registry for owner information)，但此意見受不少其他意見之反對，蓋此舉無異於將美國著作權法退回 1976 年修正前之時代，並且亦將與國際規範相牴觸。但對於「自願登記權利資訊」制度(a voluntary registry for owner information)卻有不少意見支持，惟此種方式對於「攝影孤兒著作」問題[37]，則似無太大的助益。另有倡議建立「使用通知登記」制度，即使用者可將其欲對無法尋得權利人著作之使用，向該登記系統為通知(notice)，至於此種方式應以強制或自願，則各有意見支持。

至於如前所述，在界定孤兒著作時，應否將該著作之「年齡」(age)—

---

34 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 71 (2006).

35 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 115-21 (2006).

36 *See* US Copyrights Office, *Reports on Orphan Works* 72 (2006).

37 國內近來亦已出現不少關於攝影著作之著作權糾紛，其中不乏使用人於使用前因「權利資訊」欠缺而無法事前取得授權的案例。

即該著作完成後迄今所經歷之時間－納入考量範圍？應否將其是否出版考量在內？該著作是否為外國著作？關於此等問題，「多數意見」持反對立場，其認為：在認定是否為孤兒著作時不應將前揭問題納入考量範圍，即孤兒著作不應以具備前揭特質為限；相反的，前揭項目應是在判斷使用人是否克盡搜尋義務時，始應判斷者。

4. 結論及建議

「研究報告」第六章則是著作權局對於本議題之結論及建議。文末，其更提出對孤兒著作之修法建議[38]，謹概述如下。

該修正案擬規定於著作權法第 514 條，係對著作權法第 502 條至第 505 條規定所為修正。其首先就得主張救濟限制抗辯之被控侵權者（利用人）之要件，有以下規定：

(1) 在使用系爭著作前，利用人已基於善意克盡合理搜尋義務，搜尋權利人所在，但搜尋未果者[39]；

(2) 業已相當程度標明其於搜尋過程中所得知之該著作來源者[40]。

符合於以上要件之利用人，其於被控侵權之訴訟中，即得主張以下抗辯：

(1) 金錢損害賠償：

A. 權利人僅得請求利用人對其利用該著作行為之合理補償；

B. 逾此範圍之損害賠償，均不得主張（包括事實上之損害、推定損害、訴訟費用、律師費用等）。

(2) 禁制令：

---

38 See US Copyrights Office, Reports on Orphan Works 127 (2006).

39 “prior to the commencement of the infringement, performed a good faith, reasonably diligent search to locate the owner of the infringed copyright and the infringer did not locate that owner”

40 “throughout the course of the infringement, provided attribution to the author and copyright owner of the work, if possible and as appropriate under the circumstances,”

A. 於利用人已對系爭著作開始為利用行為，且該利用包含利用人創意之表達之情形，倘利用人已就該利用行為對權利人為合理補償，並適當於其衍生著作上表徵權利來源者，法院即不得核發禁制令，限制該利用人不得繼續利用；

B. 除前述情形外，法院得核發禁制令，限制利用人之利用行為，但法院需考量該禁制令是否將會損害該利用人之信賴利益。

該法案並規定，該法案對於著作權法之修正，並不影響原著作權法關於著作權侵害所規定之權利、限制及抗辯，尤其包括合理使用之規定[41]。並且規定，本修正案應於生效十年後始得使用[42]。

肆、2006 年孤兒著作草案(Orphan Works Act of 2006)

本草案[43]係由美國德州Smith眾議員於 2006 年 5 月 22 日提出。本草案擬於美國著作權法第五章中增列第 514 條規定，旨在於對與孤兒著作有關之救濟案件，予以適當之限制及調整，並排除同章中的第 502 條至第 505 條規定之適用。以下略述本草案內容。

一、草案內容

（一）適用範圍

本草案首先確認適用本條規定之案件，僅限於依著作權法所提起之

41 “Nothing in this section shall affect rights, limitations or defenses to copyright infringement,”

42 “This section shall not apply to any infringement occurring after the date that is ten years from date of enactment of this Act.”

43 H. R. 5439 (2006).

侵權訴訟，若被告能證明下列各項，且獲法官認許者：[44]1. 被控侵權者在使用該著作權前，(1) 曾善意搜尋(locate)著作人所在，並已達合理勤勉(reasonably diligent)之程度，並得以文件證明之；(2) 但搜尋未果者；2. 該被控侵權之使用，業已相當程度標明其於搜尋過程中所得知之該著作來源者。

（二）勤勉搜尋 (diligent search)

在此之後，本草案對得主張免責的「勤勉搜尋」(diligent search)有所規範。其中，所謂「合理勤勉」(reasonably diligent)應係指其搜尋步驟中包含試圖搜尋著作權人之所在，以取得使用其著作之同意；並且，不得僅以「缺少可資辨識權利人身分之資訊」為由，即認其已盡合理勤勉之搜尋。除此之外，其搜尋步驟尚應包含檢索搜尋如後所述之由著作權局局長(Register of Copyrights)提供之「資訊搜尋指南」。如必要時，

---

[44] H. R. 5439 (a) (1): Notwithstanding sections 502 through 505, in an action brought under this title for infringement of copyright in a work, the remedies for infringement shall be limited under subsection (b) if the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that--
(A) before the infringing use of the work began, the infringer, a person acting on behalf of the infringer, or any person jointly and severally liable with the infringer for the infringement of the work--
(i) performed and documented a reasonably diligent search in good faith to locate the owner of the infringed copyright; but
(ii) was unable to locate the owner; and
(B) the infringing use of the work provided attribution, in a manner reasonable under the circumstances, to the author and owner of the copyright, if known with a reasonable degree of certainty based on information obtained in performing the reasonably diligent search.

更應尋求相關之專家或技術之協助[45]。

（三）著作權局資訊搜尋指南 (Information to Guild Searches)

本草案特規定著作權局局長應對各界提供各種資訊，俾便使用者得以進行勤勉搜尋，並以文書證明之。該資訊內容包括：著作權局中關於辨識著作權人身分之各項紀錄、其他與著作權人身分資訊有關者、搜尋著作權人身分之方法、搜尋時可使用之技術方法或可尋求協助之專家以及將搜尋過程以文件證明的方式[46]。

（四）救濟之限制

倘使用人得以證明其於使用該著作前，業已克盡合理勤勉搜尋之義務，則權利人對其未獲授權而使用之侵權行為所得主張之救濟，則應以下列方式限制之：

---

[45] H. R. 5439 (a) (2) (B):
(i) For purposes of paragraph (1), a search to locate the owner of an infringed copyright in a work--
(I) is `reasonably diligent' only if it includes steps that are reasonable under the circumstances to locate that owner in order to obtain permission for the use of the work; and
(II) is not `reasonably diligent' solely by reference to the lack of identifying information with respect to the copyright on the copy or phonorecord of the work.
(ii) The steps referred to in clause (i)(I) shall ordinarily include, at a minimum, review of the information maintained by the Register of Copyrights under subparagraph (C).
(iii) A reasonably diligent search includes the use of reasonably available expert assistance and reasonably available technology, which may include, if reasonable under the circumstances, resources for which a charge or subscription fee is imposed.

[46] H. R. 5439 (a) (2) (C): The Register of Copyrights shall receive, maintain, and make available to the public, including through the Internet, information from authoritative sources, such as industry guidelines, statements of best practices, and other relevant documents, that is designed to assist users in conducting and documenting a reasonably diligent search under this subsection. Such information may include--
(i) the records of the Copyright Office that are relevant to identifying and locating copyright owners;
(ii) other sources of copyright ownership information reasonably available to users;
(iii) methods to identify copyright ownership information associated with a work;
(III) sources of reasonably available technology tools and reasonably available expert assistance; and
(v) best practices for documenting a reasonably diligent search.

1. 金錢損害賠償救濟(monetary relief)

原則上，此時權利人得主張之金錢損害賠償（包括實際上之損害賠償、法定損害賠償、律師費用等）僅於使用人因該使用行為所需對權利人負擔之補償的範圍內，始得准許之。然而，在以下情形，則應不許其獲得金錢救濟，除非權利人能夠證明使用人因該使用行為確有銷售額之收入[47]：

(1) 使用目的與商業利益無直接或間接關係，而係為慈善、宗教、學術或教育目的所為者；

(2) 使用人於收受權利人侵害著作權通知後立即停止使用行為者。

關於使用該著作而應給予權利人之合理補償，若使用人無法與權利人達成協商共識，則法院得依法裁決之。

2. 禁制令救濟(injunction relief)

美國著作權法第 502 條規定，權利人依該法提起著作權侵害損害賠償訴訟時，法院得核發暫時及永久禁制令(temporary and final injunctions)，命侵權人不得為侵權行為[48]。至於，在與孤兒著作有關案件中，本法案規定：原則上為防止或限制使用人繼續使用（侵害）權利人之著作，法院得核發禁制令，禁止（或限制）使用人繼續使用該著作。惟若使用行為符合前述勤勉搜尋要件者，該禁制令之核發即應考量使用人前依照本法案所訂之勤勉搜尋之信賴所造成之損害[49]。

另一方面，當使用人將該著作之使用以另一新著作(new works)之方

---

47 H. R. 5439, §514 (b) (1).

48 17 U.S.C.§502 (a).

49 H. R. 5439, §514 (b) (2) (A): Subject to subparagraph (B), the court may impose injunctive relief to prevent or restrain the infringing use, except that, if the infringer has met the requirements of subsection (a), the relief shall, to the extent practicable, account for any harm that the relief would cause the infringer due to its reliance on having performed a reasonably diligent search under subsection (a).

式呈現者，則於下列情形者，法院將不得准許權利人之禁制令聲請[50]：

(1) 使用人對權利人就該著作之使用予以合理補償者，且；

(2) 使用人已於該新著作上合理註明權利人與該著作之關連，並經法院認為合理者。

3. 合理補償 (reasonable compensation)

若權利人主張使用人應就其使用行為予以合理補償，則其應負擔舉證責任證明其所提出之補償價額，雙方於該使用行為前，基於合理買賣之意願(reasonable willing buyer and seller)，均得以接受該價額為使用該著作之代價[51]。

二、後續發展：2006 年著作權現代化草案(Copyright Modernization Act of 2006)

雖然前述草案因國會會期結束並改選而失其效力，但美國國會於 2006 年 9 月 12 日提出之「2006 年著作權現代化草案」(Copyright Modernization Act of 2006)[52]，其中第二部分「孤兒著作」即再次將前揭草案內容納入（經對照後發現，其各條規定之內容均完全相同於前揭「2006 年孤兒著作草案」，是有關於本草案之內容，於此不另贅述），孤兒著作之議題於美國受關注之程度，可見一斑。

---

50 H. R. 5439, §514 (b) (2) (B): In a case in which the infringer recasts, transforms, adapts, or integrates the infringed work with the infringer's original expression in a new work of authorship, the court may not, in granting injunctive relief, restrain the infringer's continued preparation or use of that new work, if the infringer--
(i) pays reasonable compensation to the owner of the infringed copyright for the use of the infringed work; and
(ii) provides attribution to the owner of the infringed copyright in a manner that the court determines is reasonable under the circumstances.

51 H. R. 5439, §514 (b) (3): In establishing reasonable compensation under paragraph (1) or (2), the owner of the infringed copyright has the burden of establishing the amount on which a reasonable willing buyer and a reasonable willing seller in the positions of the owner and the infringer would have agreed with respect to the infringing use of the work immediately before the infringement began.

52 H.R. 6052 (2006).

伍、各界評論

一、反對意見代表：攝影師團體

在各類著作領域中，最常發生孤兒著作問題者，如前述，是學術著作及攝影著作。其中，攝影著作的著作人代表－攝影師團體對於上揭孤兒著作法制的改革，尤其著作權局提出之建議解決方案，明顯持不同意見。以下謹以「美國媒體攝影師協會」(American Society Media Photographers，ASMP)[53]對孤兒著作議題提交予著作權局「評論意見」[54]為例，以茲說明。

首先，ASMP提出其「初步建議」(preliminary suggestions)，認為著作權局，或其他政府機關，應建立「著作權利資訊登記制度」(Register of Copyright Holders)，亦即，應建立一套（線上）「中央指南系統」(central directory)，供權利人得自願地將其姓名及聯絡資訊於該登記系統中註冊，並隨時更新，以解決孤兒著作的問題。另一方面，ASMP另建議應建立一套影像辨識搜尋工具系統(image-recognition search tool)，將既有的著作副本數位化，致使使用人得以藉由此項工具輕易辨識、尋得著作人所在[55]。

至於回歸孤兒著作本身，ASMP表明其基本立場：關於「孤兒著作」的認定，應該依**個案方式**(case by case)判斷，若以立法方式制訂出絕對的判斷規則(absolute rules)或公式(formulas)將過於武斷而令人無法接受[56]。

另一個 ASMP 的基本態度為：任何與孤兒著作有關的規範，**均應**

---

53 ASMP 創立於 1944 年，以保護專業攝影師之權益為宗旨，現有約 5000 名來自美國及全球之攝影師之會員，多年來積極參與相關立法、司法及行政活動。

54 *See* Comment of the American Society of Media Photographers, *available at* http://www.copyright.gov/orphan/comments/OW0668-ASMP.pdf (last visited Nov. 27, 2006).

55 *See* Comment of the American Society of Media Photographers, 2.

56 Id.

僅限於「曾經公開發行」的著作。其認為合適的判斷標準為：

1. 一個曾公開發行之著作得被認定為孤兒著作，當其符合以下要件：(1) 其未於著作權局註冊；(2) 使用人業已經過正當勤勉搜尋(a duly diligent search)，仍無法得知權利人何在[57]。至於「正當勤勉」的判斷標準，有別於著作權局所採取的「合理勤勉」(reasonable diligent)標準，毋寧對使用人採取一個高標準的要求，其認為**此時應考量該著作對於著作人的價值高低，以決斷使用人應盡何種程度的搜尋義務**[58]。
2. 一旦被認定為孤兒著作，使用者於使用前亦應先給付合理的授權金，並取得「孤兒著作使用許可」(orphan work licence)，若逕予使用而未經前揭程序，該使用行為將被認定為已侵害該著作之權利。而此等授權相關業務（包含授權金之決定、授權條件、核准授權、給付授權金予權利人），ASMP建議應由著作權局掌理[59]。

二、學界見解

在學界中，首先明確提出孤兒著作問題者，厥為史丹佛法律學院的Lawrence Lessig教授，其在 2003 年「紐約時報」(New York Times)的專欄中即已呼籲各界注意孤兒著作的問題[60]。至於其提出之解決方案，後來形諸於 2003 年的Public Domain Enhancement Act[61]（並未通過）中：該草案規定著作人於著作完成 50 年後，除非每年繳交一美元的稅金，否則該著作將被視為已屬公共領域[62]。此一方式將使部分著作人未依法

---

57 *See* Comment of the American Society of Media Photographers, 3.

58 *See* Comment of the American Society of Media Photographers, 3-5.

59 *See* Comment of the American Society of Media Photographers, 5-6.

60 *See* Lawrence Lessig, *Protecting Mickey Mouse at Art's Expense*, N.Y. TIMES, JAN. 18, at A17 (2003).

61 Public Domain Enhancement Act, H.R. 2601, 108th Cong. (2003).

62 *See* Lawrence Lessig, Free Culture 248-53 (2004).

繳稅而年代久遠之著作自動進入公共領域，而有助於孤兒著作問題的解決，但此方案顯然已對著作人加諸其權利行使的「形式要件」而與伯恩公約有所牴觸。

另一位來自史丹佛大學「網路與社會研究中心」(Center for Internet and Society)的Christopher Sprigman教授認為，美國既然無法放棄遵守伯恩公約的規範，欲解決孤兒著作的問題，美國著作權法即不得重新加設著作權的形式要件。在其規劃的解決方案中，其採取**自願性註冊、通知及移轉登記制度**，以及**自願性的更新制度**，此又被稱為著作權的「**新形式要件**」(new-style formalities)，亦即均相當程度強調該著作之註冊、通知、登記及更新，均係出自於作者們的「**自由意願**」。然而，當來自全球（包含美國本土著作及外國著作）的作者們未「自願地」採取前揭措施，以使自己的權利資訊易於為使用者們取得，則政府機關得核發強制授權令(compulsory licence)允許使用人使用該等著作，但政府機關亦會對該使用人徵收授權金[63]。此見解雖看似有效避免違反國際公約的疑慮，或屬可採，惟關於因其違反伯恩公約關於「三步驟審查標準」之規定，亦無法為國際規範所認可。在由包括前述二位教授在內等多位美國學者代表Creative Common & Save Music聯名提出的評論意見中，亦有出現類似的情形，該見解雖號稱採取「折衷方案」(halfway)[64]，但因該見解認為應建立類型化的分類方式(categorical approaches)，區分各種不同著作的類別，故仍有違反三階段審查標準的疑慮。

Jerry Brito教授提出的建議則類似於前述「2006 年孤兒著作草案」，其認為應給予（未經權利人同意，即擅自）使用孤兒著作的善意(good faith)使用人在「**抗辯上優惠**」(affirmative defense)，倘其於使用前已盡過合理搜尋權利人之義務，則其嗣後遭訴侵害著作權時，法院即應於**個**

---

63 *See* Christopher Sprigman, *Reform(aliz)ing Copyright*, 57 STAN. L. REV. 485 (2004).

64 Lawrence Lessig *et al*., *Comments of: Creative Commons & Save the Music, available at* http://www.copyright.gov/orphan/comments/OW0643-STM-CreativeCommons. pdf (last visited Dec. 4, 2006).

案中認定已盡合理搜尋義務的使用人不應負擔侵權責任[65]。

陸、結語

綜合以上意見可知，欲建立一套完整而全面的判斷判準，用於區別何者為孤兒著作，誠非易事。除了應考量偏向權利人之利益團體（如前述 ASMP）可能提出的反對意見外，亦需留意是否合乎國際規範之規定。因此，孤兒著作的解決方案似仍宜於「**個案中**」判別其是否屬孤兒著作的範疇，並且應避免加諸權利人任何與「形式要件」有關的額外義務，因此，即便建立「自願性」的註冊或更新制度，亦應避免使得此些註冊或更新制度發生「半強制」的法律效果，以致於違反國際規範的限制。

又，關於「強制授權」制度，為符合「三步驟審查標準」，應明確具體規範得強制授權著作的要件，使僅有「特殊個案」的著作方得採取「強制授權」的方式。且在「個案中」，受理「強制授權」申請的機關，其於強制授權時亦應遵循「正當程序」(due process)，以確保權利人的權利。

最後，倘欲採納「研究報告」中所謂「多數意見」之建議，於著作權民事侵權訴訟中，給予被控侵權的孤兒著作使用人訴訟抗辯上的「優惠」(affirmative defense)，則應留意不得違反國際公約中關於「訴訟救濟制度」的最低限度要求。

---

65 *See* Jerry Brito & Bridget Dooling, *An Orphan Works Affirmative Defense to Copyright Infringement Actions*, 12 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 75 (2005).