



經濟部智慧財產局

計畫編號：09818006570

經濟部智慧財產局委託研究案

相關國家防止著作權濫用之研究

(期末報告 定稿)

全程計畫：自民國 99 年 1 月 5 日起至 99 年 12 月 5 日止

計畫主持人：孫遠釗 副教授

執行單位：群創知識科技股份有限公司

中 華 民 國 九 十 九 年 十 二 月

經濟部智慧財產局委託研究案
相關國家防止著作權濫用之研究計畫
(期末報告 定稿)

目 錄

摘要	iii
第一章 導 論	1
第二章 美國對於著作權濫用的法制	4
第一節 基本法則	4
第二節 發展沿革	7
第三節 谷歌圖書(Google Books)案	20
第四節 小 結	27
第三章 其他國家或地區相關法制	29
第一節 歐洲聯盟	29
第二節 英國	31
第三節 日 本	32
第四節 國際公約	33
第四章 我國現行實務探討	35
第一節 影音光碟出租版	35
第二節 未經授權使用照片	51
第三節 電腦伴唱機所涉之著作重製及公開演出之問題	53
第五章 我國法制的現狀與可能改革方向	79
第一節 公平交易法與民法	79
第二節 著作權法與訴訟法	86
第六章 結 論	91
參考文獻	93
附錄一：關於「防止著作權濫用」訪談紀要	101
附錄二：公開演出司法判決統計彙整分析(99 年 1 月至 6 月)...	104
附錄三：智慧財產法院判決統計彙整分析(99 年 1 月至 6 月)...	112

計畫研究團隊簡歷

姓名	計畫職銜	學、經簡歷
孫遠釗 Andy Y. Sun	計畫主持人	美國馬里蘭大學法律博士(Juris Doctor) 美國亞太法學研究院執行長 國立政治大學智慧財產研究所兼任副教授
周欣嫻 Cindy S. Chou	兼任助理研究員	國立政治大學智慧財產研究所碩士 美國喬治・華盛頓大學法學院碩士 美國 Howrey 法律事務所臺北辦事處律師
湯詠瑜 Cherry Y. Tang	兼任助理研究員	美國紐約大學法學碩士 國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)律師
侯嘉玲 Ella C. Hou	行政助理	國立台灣大學管理碩士學分班 群創知識科技股份有限公司研究助理 中華徵信所資產經營部資產評估研究助理

本研究計畫報告內容僅代表作者個人或研究團隊立場，不代表成員所屬工作單位之意見。

經濟部智慧財產局委託研究案
相關國家防止著作權濫用之研究計畫

摘要

著作權的保護與運用在政策上一向是需要相當細緻的分析和規範，從而一方面能充分保護權利人的權利，而另一方面則能夠權衡社會的公益，從而讓科技的進步、文化的發揚與傳承能夠真正得到落實。無論是已開發或開發中的國家，在傳統上的立法與執法泰半是著重在如何具體落實對於權利人的權益保護，尤其是如何對應新興科技對著作權所引發的各項挑戰，然而對於如何平衡社會公益較少著墨。

近年來，在實務上已發生愈來愈多權利人冀圖超越其既有的權利保護範圍，從而能對市場行使更大的控制、賺取更多利潤的情形。這自然與利用人或消費者的期待產生了衝突，相關的案件也不斷發生。權利人在面對強大的國際競爭壓力和日益猖獗的盜版侵權問題時，不可避免的總會希望一方面能從法規或政策上獲得更多的保護，他方面則在實務上也自然會設法爭取到最大的空間和更多的時間，以便對市場可以握有更多的掌控，並將競爭者儘量排除。

鑒於著作權在本質上便已經是相當強勢的排他權益，其中的拿捏和運用是否構成違反公平交易？如是，又應如何妥善處理以維護此一複雜而微妙的平衡？美國的司法體系最先提出了「著作權誤用」的抗辯法則。然而即便如此，這個法則也還是要等到 1990 年代才開始逐漸被各個聯邦上訴法院所接受，但至今仍然還未獲得全面性的認可。不過在國際上，諸如「與貿易有關的智慧財產保護協定」已經承認了關於權利誤用或濫用的問題，無論是歐洲聯盟、英國或是日本，也都以不同的方式或法理基礎承認了此一法則並對於相關的問題謀求解決之道。

我國長久以來也面臨了一系列的相關問題。然而由於國情和制度(尤其在訴訟與證據法則方面)的不同，目前所經常發生的問題態樣或案例類型也與國際間所遭遇到的困擾不盡相同。本研究計畫便試圖從中進行比較分析，透過不同的立法和司法判解，歸納我國與上述國家(尤其是美國)之間問題的異同和解決之道。本計畫的研究結論認為，我國所遭遇到的問題並不是權利人藉由興訟，特別是刑事訴訟程序，來試圖逼和未經其授權的使用人。訴訟畢竟只是權利人得以合法運用的一個手段和工具，也是當事人的權利。真正的問題癥結還是在於

相關的配套法令政策不夠完備、既有的訴訟體系又讓權利人有機可趁、有利可圖，且幾乎無大風險可慮，是則權利人何樂而不為？加上檢察體系與過去司法在這方面的成效也不盡完善，更是讓問題變本加厲，在我國形成了類似美國專利市場中的「著作權流氓」。本研究最終則試圖從比較宏觀的角度提出若干具體的改革方案，期能拋磚引玉，觸發更多、更為深入的探討。

ABSTRACT

From public policy's perspective, the protection, enforcement and utilization of copyright always requires delicate and nuanced analyses and regulations, balancing public good on the one the hand and private interests on the other, so that the advancement of technological innovation and the enlightenment of cultural heritage can be attained. Traditionally the related legislation and enforcement, regardless of whether in economically developed or less developed nations, has more or less focused on the protective and exclusive aspect of the right holders, especially in light of the challenges posted by the prevalence of new technologies, while given much less attention to the consideration and balancing of social benefits.

In recent years, however, more cases involving the right holders attempting to wield more influences and reap more profits by exercising control beyond the scope of their rights under the statutes. This naturally collides with the expectations from the users or consumers of such rights and results in more tensions and disputes. It is inevitable that the right holders, facing intensified competition and more piracy concerns on the global scale, naturally hope to gain more protections from the regulatory and policy perspective, while in practice also attempt to obtain more time and room to ensure better control over the market, and preclude their competitors.

Given that the very nature of copyright is a relatively powerful right to exclude, whether this kind of maneuvering, or, in the eyes of some, outright manipulation, constitutes unfair trade practices? If so, how best to properly maintain this delicate and complex balance? The United States may well be the first to have developed an affirmative defense called "copyright misuse." But it wasn't until 1990s that this defense was formally adopted by the various federal appellate jurisdictions. Even as of today, this doctrine has not been fully accepted by all the courts. Elsewhere on the international scene, however, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Protection has formally recognized the abuse or misuse of intellectual property rights. The European Union, United Kingdom and

Japan have all developed respective rules, albeit based on somewhat different doctrines and approaches, to tackle this issue.

For a long while, Taiwan has encountered a series of similar issues. Yet the nature and content of the problems may not always alike due to different legal systems (especially that of litigation and rules of evidence) and state conditions. This study is an attempt to conduct a comparative analysis, through legislative developments and judicial precedents, to deduce the commonalities and differences between Taiwan and other nations (especially the United States), and to explore possible solutions. This study concludes that the root cause of the problems facing Taiwan is not that the right holders of copyright tend to utilize the litigation system (particularly criminal procedure) to intimidate someone who may not otherwise properly licensed to duplicate, distribute or publicly perform the work, since litigation, after all, is only a tool and a method by which the copyright owners have every right to sue. Rather the real issues lie in the lack of a comprehensive substantive and litigation mechanism that consists of different supplemental components to sustain a healthy legal system. As long as the legal system in effect encourages the right holder to sue, with the potential to reap significant financial rewards with very little risks involved, this type of “sue to settlement” scenario and what amounts to the behaviors of “copyright trolls” as seen mostly in the patent area in the United States, is likely to continue. This study finally proposes several substantive reform measures in the hope that this will generate more in-depth discussions for a better system in the future.

關鍵字詞

Key words

濫用、肯認抗辯、著作權、「著作權流氓」、衡平法則、公平交易、禁制令、誤用、公共秩序、以訴逼和、不潔之手

abuse, affirmative defense, copyright, “copyright troll,” equity, fair trade, injunction, misuse, *ordre publique*, sue-to-settle, unclean hands

第一章 導 論

著作權的保護與運用在政策上一向是需要相當細緻的分析和規範，一方面能充分保護權利人的權利，而另一方面則能夠權衡社會的公益，從而讓科技的進步、文化的發揚與傳承能夠真正得到落實。無論是已開發或開發中的國家，在傳統上的立法與執法泰半是著重在如何具體落實對於權利人的權益保護，尤其是如何對應新興科技對著作權所引發的各項挑戰，然而對於如何平衡社會公益較少著墨。近年來，在實務上已發生愈來愈多權利人冀圖超越其既有的權利保護範圍，從而能對市場行使更大的控制、賺取更多利潤的情形。這自然與利用人或消費者的期待產生了衝突，相關的案件也不斷發生。從 1990 年代起，所謂的「著作權誤用(copyright misuse)」或「濫用(abuse)」問題，因電腦科技的普遍化所衍生的軟體、音樂和電影侵權而正式浮上檯面，成為國際間許多司法或行政爭訟時經常需要處理的問題。

我國也不例外。隨著我國的著作權法制日趨完善，甚至在若干地方還對於權利人提供了超越國際標準的保護(例如對於網路侵權的漸進式處理)，加上日新月異的科技發展與商業模式，權利人在面對強大的國際競爭壓力和日益猖獗的盜版侵權問題時，不可避免的總會希望一方面能從法規或政策上獲得更多的保護，他方面則在實務上也自然會設法爭取到最大的空間和更多的時間，以便對市場可以握有更多的掌控，並將競爭者儘量排除。鑒於著作權在本質上便已經是相當強勢的排他權益，其中的拿捏和運用是否構成違反公平交易？如是，又應如何妥善處理以維護此一複雜而微妙的平衡？便將是本研究計畫的重點所在。

在現有規範著作權的主要國際公約之中，如世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)轄下的「與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」，世界智慧財產組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)所通過、並已生效的兩個所謂「網際網路條約(Internet treaties)」，即「世界智慧財產組織著作權條約(WIPO Copyright Treaty, WCT)」與「世界智慧財產組織表演暨錄音製品條約(WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT)」等，都未對於著作權濫用予以明確規定。而美國著作權的立法，包括在西元 1998 年所訂立的「千禧年數位著作權法(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)」，也未對著作權的濫用做出任何規定，而是完全依賴司法判例來處理。

本研究計畫即準備以美國為主、國際公約和歐洲為輔，探討此一問題的發展和各國與國際的對應，俾可作為未來我國法制改革以及對美相關諮商的參考。

本計畫擬蒐集美國等相關國家與著作權濫用相關的法規與案例，透過文獻、比較法及案例的分析和研究，探討研析目前實務中涉及著作權利濫用的實況。同時，針對我國目前對於著作權人行使權利時，為調和著作權與社會公共利益衝突時，我國競爭法制—尤其是公平交易法—所扮演的角色，並分析目前我國法制是否有具體的改善空間，並配合我國既有的法規架構，提出相關建議，以供立法與司法機關做為參考。

一、第一部份：相關國家「著作權濫用」之法規及案例分析

本研究計畫將針對美國等相關國家著作權權利濫用原則發展案例，持續追蹤判例後續發展，以完備整體研究和介紹。當中，以美國法就「著作權誤用」，歷經五十多年相關案例判決累積逐漸發展成熟，作為探討主軸。故本文將從美國等相關國家「著作權誤用」或「濫用」原則的演進或「濫用」及訴訟上地位的被肯定，藉由其間相關重要案例的介紹，具體說明「著作權誤用」或「濫用」原則法理發展的影響。

(一) 美國等相關國家之法規

本計畫將針對現有之國際公約、美國及歐洲法規進行探討，針對立法中與「著作權誤用」或「濫用」議題相關之法規進行彙整與說明。

(二) 相關案例

本計畫將針對美國等相關國家之司法判例進行更為廣泛和深入的引介和評析。研究團隊將慎選具有指標性(包括爭論性)的判決，分別予以介紹評析，將每個案例的重要周邊因素、法律和其他面向的爭論、以及後續影響等分別論述。

二、第二部份：分析我國目前實務中可能涉及之著作權利濫用

在美國及相關國家實務案例中可歸納出，「著作權濫用」案件大都發生於下列幾類案件：

1. 具有著作權的物品搭售其他未具有著作權的物品或服務，尤其是在電影、音樂著作、電腦著作尤為常見。
2. 在授權契約或是協議中約定「反競爭條款」或是可能有違「著作權基本政策」之條款。例如：
 - (1) 要求電腦軟體之被授權者不得容許其他電腦軟體競爭廠商維修或服務。
 - (2) 要求禁止電腦軟體之被授權者從事還原工程要求電腦軟體被授權廠商不得從事競爭性電腦軟體之研發。
 - (3) 要求電腦軟體之被授權者控制表達之內容。
3. 整批授權。
4. 拒絕授權予競爭者。

而我國目前已知可能牽涉到著作權濫用問題的行為態樣大致包括了下列六種案例類型：

1. 影音光碟出租版、
2. 電腦伴唱機之重製與公開演出、
3. 廣告音樂之公開播送、
4. 將 VHS 格式伴唱帶轉換成隨選視訊系統(video on demand, VOD)、
5. 少量網拍、以及
6. 單份(支)授權等。

本研究計畫將針對上述的問題逐一分析，並參酌美國、歐洲等相關國家在「著作權濫用」原則發展過程中之定義、判斷標準、法院見解，分析各判斷之優劣及帶來之法律效果等進行比較。至於因著作權集體管理團體之聯合行為所引發的反壟斷或公平交易問題，在性質上與本研究計畫的基本宗旨並不盡然相同，將不在此討論。另將針對我國「權利濫用」的規範及法院見解，在適用於著作權濫用案件，與現行公平交易法，探討目前競爭法處理智慧財產權爭議可能隱含之問題。最末將就美國等相關國家近年競爭法執法趨勢為一總結，並綜合本研究成果提出之具體建議，提供未來立法機關及司法機關之參考。

第二章 美國對於著作權濫用的法制

第一節 基本法則

在美國的現行法制下，「著作權誤用(copyright misuse)」僅僅只得作為對應侵權指控的抗辯手段，而並不構成一個獨立的侵權行為或訴因(cause of action)。在名詞的使用上，既有的案例和法學界經常是把「誤用(misuse)」與「濫用(abuse)」交替使用。然而在美國的法制下，前者是指特定的司法抗辯手段，是關於權利人對其既有權利的行使是否逾越了既有的法定範圍；而允許這樣的抗辯是肇始於美國聯邦上訴法院的司法判例，也就是一般咸認的 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds* 案(簡稱 *Lasercomb* 案)。¹至於其背後的理論基礎或概念則是源自並借用美國聯邦最高法院在 *Morton Salt*²一案對於專利權誤用的認可和詮釋，後來並經國會予以成文化(但將其中的範圍作了相當的限縮)，成為美國現行專利法第 271 條第(d)項第(4)與(5)款。³也就是唯有當原告在訴訟中先指摘被告有侵權行為，然後被告才可被動的以此作為防禦，而不得由被告主動、逕行做此主張。因此，無論著作權的被授權人是企圖化被動為主動，率先起訴請求法院給予未構成侵權的確認判決(declaratory judgment)，或是另行提出反訴(counterclaim)，都不得以此主張作為主訴的依據，也不得在不涉及侵權的訴訟中(如違約或損害賠償之訴)提出此一主張。⁴至於「濫用」，則是泛指任何涉及到侵害他人權益的行為，範圍較「誤用」為大。從狹義的角度以觀，是指超越法律所容許的權利行使範圍，甚至已經產生反競爭的效果；而從廣義的角度而言，甚可包括侵權人對權利人的侵權行為。因此，對於權利的「誤用」，也是屬於「濫用」的一種態樣，在美國法制下會產生特殊、不完全一樣的意義與效果。

必須特別指出的是，這種抗辯純粹是訴訟上的一種防禦手段，是屬於所謂的「肯認」或「積極抗辯(affirmative defense)」，也就是被告在提出抗辯時，必須是以首先肯定或確認原告所主張的為真實做前提，然後再提出並加上所

¹ 參見 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990)。在此之前固然也有若干案件觸及到了這個問題，例如，*M. Witmark & Sons v. Jensen*, 80 F. Supp. 843 (D. Minn. 1948)(迄今最原始觸及到此一問題的聯邦法院案例)、*Vogue Ring Creations, Inc. v. Hardman*, 410 F.Supp. 609 (Dist. RI 1976)，但促使法院必須直接對此問題做出闡釋者，則為本案。不過聯邦最高法院迄今還尚未對於此一抗辯的存在與內涵等做出任何直接的評論。詳見後述。

² 參見 *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger*, 314 U.S. 488 (1942)。

³ 參見 Patent Misuse Reform Act of 1988, Pub.L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988)。

⁴ 參見 *Altera Corporation v. Clear Logic, Inc.*, 424 F.3d 1079 (9th Cir. 2005)。在反訴的情形，雖然在表面上仍然是在同一訴訟程序中與主訴同時進行，但在技術上則是被視為單獨的訴訟。關於本案的中文引介與評析，參見孫遠釗等合著，美國著作權法令暨判決之研究(民國九十八年度)最終期末報告，經濟部智慧財產局委託研究案(計畫編號：09718308030)，頁 36-43。另參見 *Lava Records LLC v. Amurao*, 354 Fed.Appx. 461 (2nd Cir. 2009)(第二巡迴上訴法院拒絕讓此一法則成為獨立的訴因)。

要抗辯的部分，從而縱使其行為在技術上仍然構成侵權，但在法律上卻可獲得免責的對待。⁵而在另一方面，如果被告能成功的行使此種抗辯，原告的著作權並不會因此消滅，只是原告在此一誤用的存在期間內或停止其誤用行為前，無法執行其著作權(unenforceable)。⁶此外，當被告想以權利誤用來抗辯時，並不以其本身是直接或已經受到原告誤用行為的損害為前提，也就是只要權利人的誤用行為仍然客觀存在便已足夠。⁷既然此一抗辯是由被告所提出，則被告也自然應負相應的舉證責任，以顯示原告(權利人)的授權或其他行為已經逾越其著作權所允許的範圍，並已對相關市場產生了不當競爭的效應。

因此，「著作權誤用」是法院在訴訟過程中得以視個別案件的實際狀況依其自由裁量所從事的一種衡平處置(discretionary equitable disposition)，類似於英美衡平法上所謂的「不潔之手(unclean hands)」，亦即凡是對於公權力或主管機關(即美國著作權局 U.S. Copyright Office)所賦予的權利範圍之外以及違反公共政策的部分，權利人均不得主張或行使其排他或壟斷性的權利。⁸既然是屬於衡平處置，在傳統上也就表示法院享有極大的自由裁量權限，完全是「因案制宜」，加上這是一個在最近二十年來才衍生的訴訟抗辯法則，從而其中的準則、範疇究竟應當如何來具體界定迄今尚未完全明確。⁹

雖然「著作權誤用」的具體範疇還不是十分清晰，不過聯邦第四巡迴法院在 *Lasercomb* 案首度詮釋此一抗辯法則時就已經表示，「其中的問題並不在於是否以不符合反壟斷法的方式來行使其著作權，而是在於是否以違反了著作權授權內所蘊含的公共政策的方式來行使其著作權」。¹⁰雖然過去曾有案例要求被告必須舉證著作權人已經觸犯反壟斷法方可提出誤用抗辯，但是最近的案例則顯然都已經不再採取這樣的要求。¹¹因此，只要著作權利人試圖透

⁵ 參見 J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, and David J. Franklyn, MCCARTHY'S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY (3rd ed.) 380, at 383(2004); 另參見 Michael J. Meurer, *Vertical Restraints and Intellectual Property Law: Beyond Antitrust*, 87 MINNESOTA LAW REVIEW 1871 (2003)。

⁶ 著作權只能因法定事由的發生而消滅，諸如保護期間屆滿、因詐欺而不當取得其權利等。又如主審 *Lasercomb* 案的法院便明確表示，本案的判決並非判決原告的著作權無效；一旦原告將其權利濫用的部分予以清除後，即可再行提出侵權之訴(其原文為：“This holding, of course, is not an invalidation of Lasercomb's copyright. Lasercomb is free to bring a suit for infringement once it has purged itself of the misuse”)。不過法院在本案並未明確交代，如果原告果真再行起訴，其所可主張的侵權與損害賠償，是否仍可涵蓋到發生權利濫用的期間，亦即是否會發生回溯性的執行力。但如參考專利法的司法判例，有學者認為應不具回溯效果。參見 Ralph Jonas, et. al., *Copyright and Trademark Misuse*, in ABA SECTION OF ANTITRUST LAW, INTELLECTUAL PROPERTY MISUSE: LICENSING AND LITIGATION 165, at 189 (2000)。

⁷ 參見前註 1，911 F.2d at 979。

⁸ 參見 *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999)。另參見 Raymond J. Dowd, COPYRIGHT LITIGATION HANDBOOK §13:27 (2nd ed. 2009)。

⁹ 參見 Melville B. Nimmer and David Nimmer, 4 NIMMER ON COPYRIGHT §13.09[A][2][b], at 13-299 (2008)。

¹⁰ 其原文為：“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 of a copyright”。參見 911 F.2d at 978 (4th Cir. 1990)。

¹¹ 例如，在 *BellSouth Advertising v. Donnelley Information Publishing* 案，聯邦第十一巡迴上訴法院原先是

過授權來限制著作權法所容許的競爭行為，或是變相擴張著作權法所允許其得行使的權利時，便會觸發是否構成「著作權誤用」的問題，而並不僅止於非得達到違反公平交易或反壟斷法的門檻或位階者為限，這與專利權誤用的抗辯原則上必須達到反壟斷法的門檻在程度要求上剛好相反。¹²換句話說，雖然「著作權法誤用」的抗辯法則使與專利權的誤用同出一源，在著作權的部分，其背後的基礎乃是「不潔之手」等衡平考量，而非競爭法則的分析。

既然「著作權誤用」必須是以著作權法而非公平交易或反壟斷法的公共政策為依歸，則接下來一個無可避免的問題便是：究竟著作權法背後的公共政策是什麼？這正如同聯邦第七巡迴上訴法院的 Richard A. Posner 法官在 *USM Corporation v. SPS Technologies, Inc.* 一案關於如何處理「專利權誤用」抗辯時所提出的「大哉問」一般。可以看出的是，Posner 法官當時便頗為無奈的表示，「如果不能以傳統反壟斷的原則來測試誤用的主張，那麼要依據如何的原則來讓此一主張受到測試？我們的法律在處理壟斷性誤用的替代概念方面並不豐沛；而如果到了此刻才打算開發新的理論卻不至於把專利權人的權利予以削弱並造成不確定，恐怕為時已晚。」¹³由此可見，這種回歸到以著作權法的公共政策來做為檢驗是否構成誤用的標準事實上已經形成了一種抽象性的循環論述，也從而引發了許多的爭議與討論(詳見後述)。

也正因為如此，截至目前為止，即使是在美國，「著作權誤用」的抗辯法則也還沒有被十三個聯邦巡迴上訴法院所完全接受。目前已明確接受此一法則的有第二、三、四、五、七、九以及聯邦巡迴院(Federal Circuit)等共七個上訴法院，而聯邦最高法院則只是在 1962 年的一個判例中曾經約略、間接的提到過類似於現今所使用的法則，但迄今還從未有機會像「專利權誤用」一般直接、明確的對於「著作權誤用」抗辯予以評斷。¹⁴而諸如第一、八和十一等巡迴上訴法院則只表示還未正式認可此一法則，但也並不排斥未來可能會

以原告未曾觸犯反壟斷法為由拒絕讓被告的抗辯成立，但後來基於其他原因而自行將此一判決廢棄(vacate)並改以全院審(en banc)方式重新審理本案。由於上訴法院在這個階段維持了地方法院的逕行判決(summary judgment)，因此便未再對於濫用抗辯的立論基礎予以重新討論。參見 933 F.2d 952 (11th Cir. 1991), vacated and en banc rehearing granted, 977 F.2d 1435 (11th Cir. 1992), 999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993)(en banc), cert. denied, 510 U.S. 1101 (1994)。至於最近的案例可參見 Practice Management Information Corporation v. American Medical Association, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997)和 Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc., 342 F.3d 191 (3rd Cir. 2003)等。

¹² 參見 Video Pipelines 案，同上註。另參見 HERBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS, AND MARK A. LEMLEY, 1 IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW §3.4, at 3-45 (2009)。

¹³ 其原文為：“If misuse claims are not tested by conventional antitrust principles, by what principles shall they be tested? Our law is not rich in alternative concepts of monopolistic abuse; and it is rather late in the day to try to develop one without in the process subjecting the rights of patent holders to debilitating uncertainty”。參見 694 F.2d 505, at 512 (7th Cir. 1982)。

¹⁴ 參見 United States v. Lowe’s, Inc., 371 U.S. 38, at 50 (1962); Lasercomb, *supra* note 1, 911 F.2d at 976 (“[N]o United States Supreme Court decision has firmly established a copyright misuse defense in a manner analogous to the establishment of the patent misuse defense.”)。

正式接受。¹⁵然而無論如何，「著作權誤用」抗辯法則目前已經愈加廣泛的為法院所接受，並成為多數的見解，則是不爭的事實。

第二節 發展沿革

如前所述，「著作權誤用」在美國正式獲得認可是以 1990 年聯邦第四巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit)所判決的 *Lasercomb* 案為濫觴。在此之前，僅有一些散見於不同聯邦地方法院的案件牽涉到此一問題，而主審的地方法院在當時還是意見不一，有的則是抱持懷疑甚至反對的態度。¹⁶如果追本溯源，則是有兩個由上訴法院在二十世紀初所判決，涉及到原告本身的「不潔之手」(即對於法院和著作權局的誤導行為)從而導致無法獲得著作侵權求償的案例，為現今的「著作權誤用」法則奠下了初基。¹⁷

由於著作權與專利權的法源基礎是來自於美國聯邦憲法的同一條款，「著作權誤用」法則背後的概念主要便是來自並借用對於專利權的誤用。¹⁸法院對於專利權誤用的論述也自然對於「著作權誤用」的理論建構形成了相當大的影響，至今依然如此。例如，專利權誤用的考量依據是專利制度本身的公共政策、專利權人足以構成誤用的行為不必達到觸犯反壟斷法的程度、權利人的相關反競爭或不公平交易行為不需直接與被指控的侵權行為有關，而是要從權利人的整體市場表現來觀察等，這些原則也都反映到了如何檢視是否構成對於「著作權誤用」的考量之上。¹⁹

然而一個有趣的現象是，雖然「專利權誤用」已經獲得了普遍性的認可，甚至業經國會予以立法成文化，但在實際上的適用卻日益限縮，在實務上至

¹⁵ 例如，聯邦第一巡迴上訴法院在 *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994)案雖然討論到了 *Lasercomb* 案和「著作權濫用」法則，但卻明白表示在本案不必決定著作權法是否允許像這樣的抗辯。不過有趣的是，法院在此一方面認知在 *Lasercomb* 案，「著作權濫用」的成立是不須要證明抵觸反壟斷法，但在本案卻以被告 Grumman Systems 未能證明原告的反壟斷行為而判決被告的抗便不成立。而聯邦第八巡迴法院則是在 *United Telephone Co. of Missouri v. Johnson Publishing Co., Inc.*, 855 F.2d 604 (8th Cir. 1988)案基於該案的事實拒絕容許被告行使著作權濫用的抗辯。不過法院在討論此一法則是採取了類似第七巡迴上訴法院的做法，將濫用與反壟斷行為從事平行分析。另參見 Tom W. Bell, *Codifying Copyright's Misuse Defense*, 2007 UTAH LAW REVIEW 573 (2007)。

¹⁶ 參見 Paul Goldstein, GOLDSTEIN ON COPYRIGHT §9.6.1, at 9:35-36 (2005)。例如，聯邦賓夕凡尼亞州中區地方法院(U.S. District Court for the Central District of Pennsylvania)就曾經明白表示，如果因為觸犯了反壟斷法就會導致產生對於著作侵權的抗辯是令人質疑的。參見 *Foreign Car Parts v. Auto World, Inc.*, 366 F.Supp. 977 (M.D.Pa. 1973)。由於這些都是比較陳舊的案件，隨著時代的變遷，加上多數的上訴法院已經對於「著作權濫用」的抗辯法則先後表態，其重要性自然已經不再存在。

¹⁷ 參見 *Edward Thompson Co. v. American Law Book Co.*, 122 F. 922 (2nd Cir. 1903); *Stone & McCarrick, Inc. v. Dugan Piano Co.*, 220 F. 837 (5th Cir. 1915)。

¹⁸ 參見 U.S. Constitution, art. I, §8, cl. 8 (亦即所謂的「專利著作權條款(“Patent and Copyright Clause”)」)。

¹⁹ 參見 Morton Salt, 前註 2。

多成為侵權訴訟中被告會提出的點綴性抗辯而已。在目前法院對於特定的專利授權行為是否構成反競爭已幾乎完全轉向到必須從「合理原則」或「論理分析(rule of reason)」的角度來從事精緻、專業的經濟分析，而鮮少以「當然違法(per se illegal)」逕行做出認定的時代，通常只要權利人能夠舉證在其授權行為具有一定的合理市場考量，在「契約自由」與「契約自治」的基本原則下，幾乎都可通過法院的檢驗。²⁰相對而言，「著作權誤用」的抗辯雖然還未獲得立法而予以成文化，成為「普世」的法則，但卻似乎日益受到青睞，獲得來自司法和學術界愈來愈多的支持。²¹

一、*Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*

這個經典案件的原告(被上訴人)Lasercomb 是製造規尺鋼模(steel rule dies)的廠商。被告則是與其競爭的廠商 Holiday Steel Rule Die、其負責人 Larry Holliday 以及該公司所聘僱的電腦軟體程式設計師 Job Reynolds。兩造當事人是業務上的競爭對手，都是使用規尺鋼模來對於紙板從事切割或預留切痕，從而紙板的購買者可以自行將其組合為紙箱或紙盒等不同的載具。原告開發出了一套就稱為「互動(Interact)」的軟體來從事對於規尺鋼模更為有效的設計與生產上的機械式控制，並將其中的四套授權給被告使用。結果被告不但沒有遵守授權契約中要求被授權人必須使用特定的技術保護措施而在其電腦上從事了未經授權的重製，更開始向其客戶行銷打著自己旗號的軟體，但內容卻與原告的產品幾乎完全雷同。當原告發現此事後，便提起了著作侵權之訴。被告並不否認對於原告的軟體從事了未經授權的重製等利用，但卻是完全依賴授權協定中的一個條款，也就是限制所有的被授權人在 99 年內不得從事關於以電腦做為製造規尺鋼模輔助工具的軟體撰寫、開發、製造或是銷售，來抗辯原告誤用其著作權。不過被告從來沒有在此一協定上簽字，而原告可能是由於行政上的疏失也並未追究此一問題，要求被告補簽。因此原告以被告根本不會受到此一條款的限制為由，主張被告的抗辯無效。不過地方法院還是判決原告勝訴，於是被告提出了上訴。

²⁰ 參見 *Illinois Tools Works, Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006)。另參見 *U.S. Philips Corporation v. International Trade Commission*, 424 F.3d 1179 (Fed.Cir. 2005) (“[A] license to the essential patent is, by definition, a prerequisite to practice the technology in question, the patentee can charge whatever maximum amount a willing licensee is able to pay to practice the technology in question”); *Cf.*, *Princo Corporation v. International Trade Commission*, 563 F.3d 1301 (Fed.Cir. 2009), *affirmed en banc*, 616 F.3d 1318 (Fed.Cir. 2010)——這就是荷蘭飛利浦公司與臺灣的巨擘公司等關於 CD-RW 的專利聯盟(patent pool)與聯合授權在美國的專利侵權訴訟。美國聯邦巡迴上訴法院在最近發布的全院審判決表示，縱使當數個專利權人之間另行以「平行整合」的方式訂立契約，限制了被授權人對於涉及關鍵技術專利聯盟中所能做出的選擇或利用，則僅僅因為權利人從事了某些不當的商業活動，甚至這些活動可能產生了一些反競爭的效果，仍然還不足以直接、逕行構成對該特定專利權的濫用。被告必須明確舉證顯示原告所從事的反競爭行為是直接涉及到對於該特定專利權的利用而且是立法或司法判例上所明訂的行為態樣之一方可。

²¹ 參見前註 15。

聯邦第四巡迴法院在審視著作權的公共政策時，表示「著作權誤用的抗辯乃是著作權法裡與生俱來的(a misuse of copyright defense is inherent in the law of copyright)。」²²鑒於著作權和專利權都是基於聯邦憲法的同一法源而來，因此法院認為其背後的公共政策也是一致的，也就是透過給予發明人與作者對其作品享有在有限期間內的排他權利來做為獎勵，從而人類的知識與技能得以不斷累積，社會公眾也得以蒙受其利。²³然而當權利人試圖將其權利的行使延伸到著作權的範圍之外時，此一公共政策便會遭到破壞。法院認為，原告授權協定中的這條限制性條款基本上就是企圖壓抑任何被授權人去獨立開發與「互動」這套軟體相關的其他電腦程式，也就是不僅想要控制其軟體程式內所寓含的表達(這是符合著作權的行使)，更想控制與該軟體背後思維的所有競爭性使用，從而違反了著作權的公共政策。

法院進而依循聯邦最高法院在 *Morton Salt* 案所列示的基準，試圖進一步闡釋「著作權誤用」的內涵。法院特別表示，如同檢視專利權的誤用一般，此種抗辯並不須要達到抵觸反壟斷法的程度，也就是說，究竟此一爭議條款是否能夠通過反壟斷法上某種「論理分析」或其他經濟模型的檢驗其實是完全無關緊要。真正須要探討的關鍵是，**究竟原告的行為是否構成了企圖控制在著作權範圍以外某個領域中的競爭。**也因此究竟被授權人本身是否此種因權利人的反競爭或誤用行為而直接受到了損失也是在所不問。法院將此原則適用到本案，認為雖然被告是明目張膽地重製抄襲了原告的軟體程式，而且完全沒有受到此一限制性條款的影響，一旦確認權利人(原告)超越了其著作權的公共政策範疇而構成誤用，只要此一狀況仍然存在，便不再得以行使該著作權。不過法院在此特別強調，裁判構成誤用並不同於判決著作權無效。所以一旦構成誤用的原因去除，權利人仍然還是可以對被告提出侵權之訴。

二、*DSC Communications Corporation v. DGI Technologies, Inc.*²⁴

在聯邦第四巡迴上訴法院於 *Lasercomb* 案樹立了「著作權誤用」的抗辯法則後，其他的巡迴上訴法院也相繼做出了判決，進一步建構並釐清了此一法則的內涵。其中的一個重要發展便是牽涉到法院在處理是否要制頒暫時禁制令(preliminary injunction)的問題時，如何訴訟的初步階段來考量「著作權誤用」是否在實體上有獲得勝訴可能的 *DSC* 案。

本案的原告 *DSC* 通訊公司是從事電話交換器(phone switch)的製造商。它的經營模式是在出售交換器的組件(硬體)時附帶讓其客戶以授權方式使用相

²² 參見 911 F.3d at 973 (4th Cir. 1990)。

²³ 同上註，頁 976。

²⁴ 參見 81 F.3d 597 (5th 1996)。

應的操作系統軟體程式，並在授權協定中只允許客戶將此一軟體搭配到本廠的硬體之上。被告 DGI 科技公司是原告的競爭者，試圖製造與原告產品可以相容的微處理器(亦即所謂的「晶片卡」)。為了能夠讓此一晶片能夠順利操作，被告的晶片勢必要與原告的操作系統程式完全相容，包括在開機的過程中將原告的部分軟體程式重製或下載到被告微處理器或晶片內的「隨機讀取記憶體(random access memories, RAM)」中。為了能獲得原告的軟體程式，被告說服了原告的一個客戶讓其使用原告的器材來測試其晶片的相容性等問題，但卻在該名客戶不知情的情況下，重製了原告的軟體程式並將原告的器材帶回到被告的實驗室從事進一步的研究。當原告得悉此事之後，便提起了著作侵權之訴並獲聯邦地方法院制頒臨時禁制令。不過此一禁制令僅限制被告不得從事可以帶離原告客戶所在地的軟體重製行為，對於在客戶處所進行開機時將原告軟體部分程式重製到被告替代晶片內的 RAM 等行為則未予禁止。原告因此提出上訴，請求法院將禁制令的範圍擴大，因為針對此種將其軟體重製到被告未經授權的晶片從事開機未來一旦進入到實質審理階段，應有相當可能會被判認為構成侵權行為，從而原告應有相當機會獲得勝訴。

基於禁制令在性質上是一種法院依職權和適度裁量所行使的衡平措施，要改變或是推翻地方法院的禁制令就必須由提出主張的一方舉證，顯示法院在給予裁定時誤用了其職權。而聯邦第五巡迴上訴法院在此則是認為，至少就訟爭的問題來看，地方法院並未誤用其職權，從而維持了原判。上訴法院認為原告在此所欲達到的目的，是企圖以其著作權來獲得如同專利一般的壟斷，從而將其權利保護擴張到原來就沒有專利的微處理器或晶片之上。鑒於任何與原告從事競爭的產品都必須在操作上能與原告的軟體程式相容，因此也就意味著必須要對被告的產品從事測試，而此種測試也必然會涉及到將部分程式下載到 RAM 之中來從事開機。如果容許原告的請求，雖然原告並未對其晶片卡申請或獲得專利，但在效果上卻無異於讓原告得以防止任何其它的競爭者來開發可以與其相容的晶片卡。²⁵上訴法院在此援引了聯邦第四巡迴法院對於 *Lasercomb* 案的見解，認為原告擬以著作權來對於著作權局所未授與的部分也行使其排他壟斷權，事實上已經多少認可了「著作權誤用」的抗辯。

在此之後，本案回到了地方法院並經歷了冗長的庭審程序。陪審團的評定是認為被告構成侵權行為而原告則是構成對著作權的誤用。不過主審本案的地方法院法官對於著作權誤用的部分則是未予採信，並制頒了對於被告的永久禁制令，禁止被告繼續生產能與原告電話交換器相容的晶片卡。於是被告提出了上訴。²⁶聯邦第五巡迴上訴法院在這一次則是正式接受了「著作權誤用」的抗辯法則，認為地方法院濫用了職權並推翻了給予永久禁制令的裁定。

²⁵ 同上註，頁 601。

²⁶ 參見 *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999)。

雖然本案的被告本身手腳並不乾淨，以欺騙的守法獲取到了原告的軟體程式，但是法院卻表示這並非本案的關鍵所在。既然在本案是原告請求法院給予衡平考量並制頒禁制令，那麼所要考量的重點就是原告自己的手必須通過「衛生檢驗」，至於被告的行為究竟如何則是全然無關。當權利人企圖行使超越其權利範圍的保護時，通常即會適用到權利誤用的法則；縱使被告本身的行為已構成侵權，而且其嚴重性甚至遠遠超過著作權人的行為瑕疵，都在所不問。²⁷

三、*Practice Management Information Corp. v. American Medical Association*²⁸

在「著作權誤用」的抗辯法則所受到的所有支持中，迄今最重要的恐怕就是來自聯邦第九巡迴上訴法院在本案的判決。本案是所謂的確認判決(declaratory judgment)之訴，也就是潛在的侵權者試圖反客為主、先發制人，率先成為原告，請求法院判決其行為不構成侵權或是權利人的權利無效。本案的被告是美國醫療協會(American Medical Association, AMA)。美國醫療協會開發出了一套能明確辨識不同醫療程序的代碼系統，並刊錄在該組織所出版，名為「當代醫師療程詞彙(Physician's Current Procedural Terminology, CPT)」的出版品之中，其中編列了六千多個名目。因此美國醫療協會享有對該出版品的著作權。美國國會在 1977 年立法要求聯邦健康照護融資局(Health Care Financing Administration, HCFA)設計一套在「聯邦醫療保險(Medicare)」與支付給各州的「聯邦醫療補助(Medicaid)」等兩個項目下關於補還給付請求(reimbursement claims)所需使用的統一編碼。²⁹嗣後 HCFA 決定與其平地起高樓，制訂新法全部重新來過，不如直接採用既有、現成的系統。於是 HCFA 便與美國醫療協會協商簽訂了一個由前者以非專屬(non-exclusive)和無償(royalty-free)方式使用 CPT 編碼的授權協定。協定中另行規定，HCFA 同意「在申報由醫師所提供的服務中關於醫療程序的命名方面不再使用任何其它的系統」，而且「在凡是由 HCFA 所執行的計畫項目中只要可能，便應儘量使用 CPT 辨識代碼系統」。³⁰

²⁷ 不過有的法院則會將被告的行為一併納入考量並以被告的「不潔之手」做為阻卻適用濫用抗辯的依據。參見 4 NIMMER ON COPYRIGHTS §13.09[B], at 13-314 (2008)。

²⁸ 參見 121F.3d 516 (9th Cir. 1997), cert. denied, 522 U.S. 933 (1997), op. amended, 133 F.3d 1140 (9th Cir. 1998)。

²⁹ 參見 42 U.S.C. § 1395w-4(c)(5)(2006)。

³⁰ 據此，由 HCFA 所建立的「一般程序代碼系統(Common Procedure Coding System, CPCS)」，其實便是完全依據 CPT 而建構。參見 48 Fed.Reg. 16,750, 16,753 (1983); 50 Fed.Reg. 40,895, 40,897 (1985); 42 C.F.R. § 433.112(b)(2)(2009)。

原告 Practice Management 資訊公司是一家從事醫療書籍的出版和行銷商。原告向被告承購書籍然後予以轉售獲利。當原告無法從美國醫療協會獲得承銷的總量折扣(volume discount)後，便向法院對後者提出了確認之訴，請求法院基於下述的兩個原因判決被告對於 CPT 的著作權應屬無效：(一)當聯邦政府主管機關接受了民間所開發出的編碼辨識系統並轉化為強制性的法規時，該系統即已成為不受著作權保護的法律規章；(二)當美國醫療協會在授權協定中要求排除使用其他的編碼系統時，即已構成了對其著作權的誤用。結果聯邦地方法院以部分逕行判決判認被告美國醫療協會勝訴並對原告制頒了臨時禁制令，禁止原告繼續出版、發行 CPT，於是原告提出了上訴。

聯邦第九巡迴上訴法院則是採取了與地方法院完全不同的見解。法院首先確認了被告 CPT 系統的著作權仍然持續有效，並未因獲得政府機關的接納成為聯邦法規的一部份就進入了公共領域(public domain)。³¹法院繼而首次正式承認了「著作權誤用」的抗辯法則，並表示處理本案必須從審視當事人所訂立的授權協定文字入手。法院認為，當協定文字設下了必須完全專屬使用 CPT 系統並禁止 HCFA 採用任何其他系統的要求時，便已構成了著作權的誤用。固然在沒有這段文字的情形下，HCFA 或許依然會做成同樣的決定，完全使用美國醫療協會的 CPT 系統，但這並不是重點所在。觸發「著作權誤用」的關鍵並非 HCFA 是否做成完全使用 CPT 系統的決定，而是授權協定中對於被授權方所能做的選擇是否設下了不當的限制——以要求被授權人同意或承諾不使用其他競爭者的產品來做為訂立授權的基礎就構成了著作權的誤用。³²法院因此廢棄了地方法院的禁制令並將全案發回更審。

四、*Assessment Technologies of Wisconsin, LLC v. WIREData, Inc.*³³

本案被告 WIREdata 試圖向位於威斯康辛州(State of Wisconsin)東南地區幾個城鎮索取關於當地房地產，如地址、所有人姓名、產權年份、評估價值以及地上物(住屋)的房間數等等各項具體的資料，以彙編成一套可供房地產仲介業者檢索的資料庫，但卻遭到了其中三個郡政府(county)的拒絕。這些資料是由地方政府的行政人員為評估房地財產稅所蒐集而來，通常只要申請人支付了一筆合理的手續費，相關的政府部門通常便會將所有的資料重製到光碟上提供給申請人。此外，威斯康辛州的「資訊公開法(open records law)」也要

³¹ 做為對比，參見 *Veeck v. Southern Building Code Congress International, Inc.*, 293 F.3d 791 (5th Cir. 2002)(*en banc*), *cert. denied*, 539 U.S. 969 (2003)(法院在本案適用了著作權法的「合併法則(Merger Doctrine)」，判決一旦當事人所編撰的「標準建築規範」獲得地方政府的採用成為正式的法規，便進入了公共領域，並喪失了著作權。不過在全院的十七名法官中，有六位對此提出了反對意見)。

³² 參見 121F.3d at 521。雖然法院在本案認為授權協定對於市場競爭所帶來的負面效果已經相當明顯，並讓美國醫療協會取得了超過其競爭者的相當不公平的優勢地位，但法院同意 *Lasercomb* 案的見解，認為對於濫用的抗辯並不須要達到抵觸反壟斷法的程度。

³³ 參見 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003)。關於本案的中文引介與評析，亦可參見孫遠釗等，前註 4，頁 59-62。

求政府部門只要在當事人支付了費用後就必須提供包括電子文檔格式在內的政府資訊。³⁴證據顯示，這三個機關拒絕提供資訊的理由是因為這些資訊是儲存在由原告 Assessment Technologies 所提供的電腦系統之中，而它們以及受聘僱得以使用這套系統的承攬人都是原告的被授權人。此外，鑒於資訊公開法也對於受著作權保護的標的設有例外規定，它們就不便直接提供被告所要求的資訊。被告於是向威斯康辛州的州法院起訴，請求釋放資訊。當案件仍在進行中時，原告作為對應，則是向位於威斯康辛州東區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Eastern District of Wisconsin)起訴，要求被告停止其行為並宣判被告行為已侵害了原告的著作權。聯邦地方法院應允了原告的禁制令聲請，禁止被告進一步要求使用原想取得的資訊。被告不服，提起了上訴。

聯邦第七巡迴上訴法院廢棄了地方法院的判決和禁制令，並指示地方法院應駁回原告關於本案的著作權侵害請求。上訴法院首先表示，被告所想要的資訊並非由原告所蒐集，而是當地的郡政官員或其承攬人經過相當的調查統計後方才取得。郡政機關只是使用了原告有著作權的一套電腦軟體(稱為“Market Drive”)來彙整這些資訊。這套系統是搭配微軟公司的 Access 資料庫軟體，在郡政人員將房地調查的基本資訊輸入到電腦後，便會自動填妥並分配到 456 個不同的資料欄位之中並歸併為 34 個類屬。如果被告所要求提供的資訊是上述的整個欄位和類屬中的所有訊息，而郡政機關也提供了這些經過彙整後的資訊，則郡政機關便構成了對原告的直接侵權，被告也構成了輔助侵權(contributory infringement)。然而本案的情形並非如此。被告向保管機關所請求提供的，是未經原告軟體編排過的原始資訊。在這些原始資訊未經原告的軟體編排彙整過之前，原告對這些資訊並未享有任何的著作權。因此被告向該郡政機關的請求，並不會造成侵害著作權之事實，因無直接之侵害著作權，也自然就沒有構成輔助侵權的可能。法院在此援引了 *Matthew Bender v. West Publishing Co.* 案。³⁵在該案中 Westlaw 資料庫系統內所編排的司法判決內容，Westlaw 只對該編排過的內容享有著作權，但就未經編排的原始判決內容本身卻並不享有任何的著作權。同理，原告對未經編排的原始資料，也不應享有任何的著作權。

上訴法院的判決原本到此便可結束，然而由於原告試圖依據其與地方政府間所訂立的授權協定來主張，法院便更進一步對於此一部分提出參考意見(dicta)和說明，認為原告其實是試圖運用其著作權(如果有的話)來禁止被授權人釋出相關的資訊素材，從而已多少構成了著作權的誤用。雖然法院在本案並不須要對於「著作權誤用」的抗辯法則做出裁判，但主審的 Posner 法官還

³⁴參見 Wis. Stat. §§19.31-.39。

³⁵參見 *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 693 (2nd Cir. 1998); *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 674(2nd Cir. 1998)。

是對 *Lasercomb* 案給予了高度的評價，指出著作權的誤用是超越了反壟斷的範圍，「只要著作權人運用侵權訴訟來獲取著作權法顯然未曾賦予的權益保護，即構成對該[訴訟]程序的濫用」；並表示如果未來有直接涉及到此一問題的案例，第七巡迴上訴法院也將欣然接受此一法則。³⁶

附帶一提，本案判決後，威斯康辛州的最高法院也對於全案做出了處置：(一)三個郡的行政機關拒絕提供資訊並未違反了資訊公開法、(二)為符合法律的要求，僅提供 portable file format (PDF) 電子檔格式尚且不足、以及(三)資訊公開法應容許申請人對於電腦化的資訊資料庫予以取用等。³⁷ WIREDData 公司至此可說是獲得了全面性的勝利。

五、*Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.*³⁸

本案原告(即上訴人)Video Pipeline 編輯了多件錄影帶，而其中每一件又包含了多節電影預告短片(trailer)從而可以讓電影出租業者得以在其商店中播放以吸引顧客，為了取得散布電影預告片的權利，原告與所涉及的著作權人分別簽署了多件授權協定，其中一份契約是與迪士尼公司(Walt Disney Company)在 1988 年所簽署。在該契約中，迪士尼公司給予原告超過 500 件的電影預告片作為編輯之用。

從 1997 年開始，原告的業務拓展到了網路之上，並經營 VideoPipe-line.net 以及 Videodetective.com 兩個網站，其中有原告多年以來取得的電影預告片。在網站中，使用者可以搜尋某一特定電影，且當使用者點擊網站中某一部電影時，該電影的預告片就會以串流(streaming)的方式播放，如果使用者想要購買其中一部電影，該網站中還有一個購買的按鈕，將使用者導引至販售該電影的網站，但迪士尼認為，當年的授權契約並沒有允許原告用這種方式利用其著作，於是要求原告將迪士尼所擁用的電影預告片自網站資料庫中移除，原告也遵守了迪士尼的指示。然而原告還是決定自行製作了迪士尼公司所擁有的 62 部電影的預告片，在這些預告片中首先播送 Miramax 或迪士尼的商標以及該電影的名稱，其後播送該電影前半部中的幾個畫面，最後再播放一次電影的名稱。相對地，在迪士尼本身所提供的預告片中，則是加入了更多的音樂與旁白以吸引特定族群的觀眾，而且迪士尼也在自己的網站中播送這些預告片以吸引購買者。

³⁶ 參見 350 F.3d 647。其原文為：“[A]pplying the misuse doctrine goes beyond the bounds of antitrust ... [F]or a copyright owner to use an infringement suit to obtain property protection, here in data, that copyright law clearly does not confer ... is an abuse of process”。

³⁷ 參見 *WIREDdata, Inc. v. Village of Sussex*, 310 Wis.2d 397, 751 N.W.2d 736 (2008)。本案其實是整合了三個案件而成，僅威斯康辛州最高法院的判決書就達 1,143 頁。

³⁸ 參見 342 F.3d 191 (3rd Cir. 2003)。關於本案的中文引介與評析，亦可參見孫遠釗等，前註 4，頁 404-408。

原告向位於紐澤西州(New Jersey)的聯邦地方法院提起了確認判決之訴，要求法院確認其在網路上使用的預告片並沒有侵害迪士尼公司的著作權。迪士尼公司隨即終止了先前的授權協定，並要求法院就原告的行為制頒暫時禁制令。法院同意了迪士尼的請求，原告於是提出上訴。

原告上訴所主張的理由之一便是被告對其著作權的行使構成了誤用。被告迪士尼公司在其與三家公司所簽訂，關於預告短片的授權協定中加入了如下的文句：「使用預告短片之網站不得對於娛樂事業、[迪士尼公司](以及其主管、董事、代表、職員、相關人士、分機構與附屬機構)或由[迪士尼公司]所製作或發行之電影、[或]預告短片的取材來源或是任何牽涉母片製作之個人從事貶抑毀損或批判性之利用。違反本段規定者，本協定即失其效力，且被授權人應對所有相關當事人負毀謗、著作侵權以及違約之責...。」³⁹原告便據此主張被告試圖超越其權利範圍行使不當的控制，從而構成誤用。

聯邦第三巡迴上訴法院一方面確認了「著作權誤用」的抗辯法則，但另一方面則表示，著作權利人的確可以使用不涉及到反競爭的行為、合理使用或是「思想—表達」等法則，以其著作權為槓桿來限制他人的創意表達。法院並援引了 *Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc.* 案來做進一步的詮釋。⁴⁰在這個案件，著名的億萬富翁霍華·休斯(Howard Hughes)特別成了一家來收購關於報導其生平的一篇文章的著作權，並轉而以此向另一家出版商起訴，試圖阻止後者出版一本未經其授權的傳記。結果主審該案的聯邦第二巡迴上訴法院以「不潔之手」為由，廢棄了地方法院制頒的禁制令，並做成了有利於被告的判決。聯邦第三巡迴上訴法院認為該案與本案都牽涉到了著作權法的基本宗旨和焦點，就是為了公共公益來增加創意表達的蓄存。然而這兩個案件所不同的是，固然上述有爭議的限制性授權條款是有可能被說成是在壓抑著作權法的宗旨，從而構成誤用，但實際上卻不太可能達到足以顯著影響創意表達從而限制了儲存創意表達的公共利益。法院舉出了若干例示來說明：例如被授權人仍有機會在其他的網站上提出批判、社會大眾也能從其他的網站檢索到對於迪士尼公司的批評。尤有甚者，如果迪士尼公司的此一限制性條款遭受到了不利的判決，迪士尼公司也有可能就乾脆放棄所有對其短片的線上或網路授權，結果反而導致社會大眾無法再行對其取用。法院因此判決迪士尼公司並未構成「著作權誤用」。

本案所凸顯的重要性是，法院已經脫離了傳統上只是純粹從經濟權或市場競爭的角度來論證當事人的行為是否構成誤用，而是首次從社會公益、公

³⁹ 同上註，頁 203。

⁴⁰ 參見 366 F.2d 303 (2nd Cir. 1966)。

共政策的角度的角度，也就是何謂著作權以及其基本宗旨、被授權人有無其他迴避的途徑等來看待如何才構成「著作權誤用」，乃屬首見。但這也不可避免的開啟了一個新的門扇，讓今後關於「著作權誤用」的探討與辯論範圍勢將更行擴大，從純粹的市場競爭分析進入到整體的社會經濟政策分析階段。

六、其他案例型態

在美國，與「著作權誤用」的問題經常產生牽連的一種案例型態是，當某個知名人物過世之後，其遺產管理人(通常是律師)或基金會為了維持運作，便往往會以非常積極和嚴格的態度來執行該知名人物的著作權，但這也往往引發了究竟這樣的嚴峻執法事實上是否已經構成了對於著作權的誤用。例如，在 *Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. Columbia Broadcasting Service, Inc.* 案，⁴¹ 就是牽涉到美國民權運動領袖馬丁·路得·金恩博士的遺產管理組織對於哥倫比亞電視公司的一個節目紀錄片播放了一段金恩博士的著名演說「我有一個夢想(I Have A Dream)」試圖向後者收取權利金。聯邦第十一巡迴上訴法院在此確立了一個法則，即向不特定的公眾所公開發表的演說並透過媒體轉播，就如同畫廊內向不特定的多數人所公開展示的美術著作一般，並不必然會因此而失去對於該演講內容與表達方式的著作權。因此雙方當事人最終在和解時還是由被告支付了一筆未經揭露的費用給原告。⁴² 或許也正是因為從本案所獲得的啟發，金恩博士的遺產管理人又試圖對於使用到金恩生前演講、影片等原本應屬於合理使用的新聞媒體和歷史學者展開新一波的訴訟攻勢，包括準備對於未經授權，將美國總統歐巴馬(Barack H. Obama)和金恩的圖像共同擺列在標示為「夢想成真(The Dream Is Reality)」T恤上的服裝製造商起訴，但也引起了社會上的爭議，認為他們唯錢是問。⁴³

除了金恩外，其他的一些名人之後也不遑多讓。諸如美國的作曲家喬治·蓋西文(George Gershwin, 1898-1937)、詩人及文學家湯瑪斯·艾略特(T.S. Eliot, 1888-1965)、以及法國的戲劇、文學與詩歌作家塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett, 1906-1989)等的遺產管理者，都是對於他們先人的著作權採取了極度保護的態度和做法，包括禁止對於著作權人做出任何不利或批判性的言論，也從而引發了如此的行使著作權保護是否已構成誤用並限制了憲法所保障的言論自由權的爭議。⁴⁴ 而最近一個引起了著作權法界高度興趣和關注的案件則是 *Schloss*

⁴¹ 參見 194 F.3d 1211 (11th Cir. 1999)。關於本案的中文介紹與評析，參見孫遠釗等著，前註4，頁101-105。

⁴² 參見 *King Estate Settles Lawsuit Against CBS Over Rights to "I Have A Dream" Speech*, JET, July 31, 2000, available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1355/is_8_98/ai_63974332/?tag=content;coll。

⁴³ 參見 Bobbie Brown, *King Estate Considering Suit Over Unlicensed Obama Items*, N.Y. TIMES, November 15, 2008, at A9。金恩博士的姪兒，也是目前位於亞特蘭大市(Atlanta)「金恩中心」的負責人 Issac Newton Farris, Jr.，便如此表示：「這不是關於金錢...不過我們是覺得，如果有人在外[用這樣的方式]賺到了一塊錢，我們就應該[跟著]賺一毛。」

⁴⁴ 參見 David S. Olson, *First Amendment Based Copyright Misuse*, BOSTON COLLEGE LAW SCHOOL LEGAL

v. *Sweeney*。⁴⁵ 本案原告 Carol Schloss 女士是史丹福大學(Stanford University) 英語學系的教授。她試圖出版一本關於研究著名的愛爾蘭詩人和文學家詹姆斯·喬依斯(James A. A. Joyce, 1882-1941)的著作，尤其是喬依斯的女兒對於其父親靈感的真正影響等，但卻遭到了來自喬依斯遺產管理人方面將近十年的威脅與訴訟。本案最終是以和解收場，Schloss 教授仍然出版了她的著作，但其中的內容則是經過了大幅的刪減。因此法院最終還是沒有機會對於此一問題做出任何的判例。⁴⁶

除此之外，另一個在最近受到著作權界相當關注的案件是 *Apple, Inc. v. Psystar Corporation*。⁴⁷ 原告蘋果電腦公司指控被告未經其授權將原告的電腦操作系統軟體 Mac OS X 予以重製並自行修改，以供被告所製造的相容性產品使用。而被告則以原告的「終端使用者授權協定(end user licensing agreement, EULA)」將其軟體程式限用於蘋果公司所生產的硬體器材已構成著作權的誤用為由提出了反訴。比較特別的是，聯邦地方法院在程序上容許了被告以反訴(counterclaim)的方式主張著作權誤用，不過卻沒有接受被告的理由。法院認為，蘋果電腦公司的授權協定並未限制他人得以獨立、自行開發並使用操作系統程式，因此並未構成如 *Lasercomb* 案一般對於著作權的不當擴張或是對於使用者或被授權人的不當限制。⁴⁸ 目前本案還在上訴之中，而第九巡迴上訴法院會採取如何的立場，也還需拭目以待。⁴⁹ 由於本案關係到了幾乎所有的限制性「終端使用者授權協定」，也自然引起了各界的高度關注。

七、與反壟斷法的競合

雖然著作權的誤用在傳統上與是否抵觸反壟斷法並無直接的關係，但對於著作權的行使或利用仍然有可能與反壟斷法產生競合。而最近的發展也似乎有可能會於此種傳統的見解帶來挑戰。在美國的現行法制體系下，這其中可歸類為兩種類型：

(一) 拒絕授權與搭售契約(tying agreement)

STUDIES RESEARCH PAPER SERIES NO. 191 (March 18, 2010), available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1574385。

⁴⁵ 參見 C06-03718JW (N.D. Cal. 2006)。

⁴⁶ 參見 *James Joyce Copyright Case Settled in California*, REUTERS, March 24, 2007, available at: <http://www.reuters.com/article/idUSN2427943720070324>。

⁴⁷ 參見 673 F.Supp.2d 931 (N.D. Cal. 2009)。這是聯邦地方法院對於本案所做出的兩個判決之一，其中牽涉到了法院對於「著作權濫用」抗辯法則的詮釋。

⁴⁸ 同上註，頁 939。

⁴⁹ 據新聞媒體的報導，本案的被告 Psystar 公司已經在 2009 年 12 月與蘋果公司達成部分的和解。關於相關的評論，參見 Peter Burrows, *Lessons from the Apple-Psystar Battle*, BLOOMBERG BUSINESSWEEK, December 2, 2009, available at http://www.businessweek.com/technology/content/dec2009/tc2009121_009697.htm。

依據美國聯邦最高法院過去的判例，原則上如果著作權利人將其所屬的不同著作物或產品從事搭售，通常是將較受市場歡迎者與尚未受到市場青睞者予以連結，要求被授權人必須同時接受其中的兩個或是多個著作物的共同授權，否則即將拒絕給予授權，此種行為即會被判認為抵觸反壟斷法，尤其是當被授權人根本無意取得被搭售之物或是可從其他途徑取得時為然。⁵⁰不過此一原則不能以「當然違法」的方式來逕行予以適用，還是需要先透過「合理原則」或「論理分析」的方式來界定權利人的市場範圍與市場占有力量(market power)後方可。這是因為聯邦最高法院在 *Illinois Tool Works, Inc. Independent Ink, Inc.*一案已經明確指出，法院不得就權利人擁有專利權的本身逕行推定其已經具備市場力量。因此主張抵觸反壟斷法的當事人(原告)需負舉證責任，以經濟數據和資料顯示被告的確已經具有此一市場力量後方可。⁵¹雖然這是針對專利授權所判決的案件，但本案的法則對於著作權也一體適用。⁵²值得注意的是，由於本案判決是在前述各個巡迴上訴法院一系列關於著作權誤用的案例之後才出現，其結果究竟會對既有的著作權誤用法則會產生如何的衝擊，尤其是否意味今後凡是主張著作誤用抗辯的被告都需要擔負更高的舉證責任，回歸到類似於涉及反壟斷法的經濟市場分析，則仍未可知。⁵³

(二) Noerr-Pennington 豁免法則

所謂的 *Noerr-Pennington* 豁免法則是源自美國聯邦最高法院在西元 1960 年代的兩個判例，對於權利人試圖影響美國國會(立法)或行政部門的行動，原則上可免受反壟斷的責任。⁵⁴由於聯邦憲法第一修正案明文對於人民的言論自由，包括對於受到不平或冤屈待遇向政府行使或是請願的權利給予保障，法院為了權衡並調和此一重要的法益和反壟斷政策所欲推廣的促進公平競爭與保障消費者福祉等其他法益，於是限制了在特定情形下對於反壟斷政策的執行，從而人民得以向行政部門提出陳情、請願、調整法規政策或是請求立法部門修改法律而無後顧之憂，縱使此種私人行為可能會產生反競爭的效果甚

⁵⁰ 參見 *Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2 (1984)。另參見 4 NIMMER ON COPYRIGHT §13.09[A][1][b], at 13-291, 13-292 (2008)。

⁵¹ 參見 547 U.S. 26 (2006)。

⁵² 參見 4 NIMMER ON COPYRIGHT §13.09[A][1][b], at 13-292 (2008)。

⁵³ 同上註。Nimmer 教授對此採取了肯定的立場，認為主張濫用的一方未來勢將面臨更高的舉證責任。

⁵⁴ 參見 *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961) 與 *Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965)。在前案，數家卡車貨運公司向一群鐵路公司和它們所聘僱的公共關係公司起訴，主張被告共謀展開一場有規模的公共關係活動，試圖影響國會修改法律，從而會對汽車貨運業造成嚴重的傷害。但是聯邦最高法院則是認為原告未能提出適當的訴因(cause of action)，因為反壟斷法並未阻卻當事人得以從事影響法規通過或是執行的行為，而且原告所宣稱將對消費者或社會大眾的利益造成損害的部分乃是與向政府陳情所產生的附帶效應，因而此種遊說行為仍然是受到保護。法院也特別強調，原告背後的動機究竟為何，是否意圖對於競爭者造成傷害在此乃是全然無關，否則政府部門將會失去一個極為重要的資訊來源，而且剝奪了人民在當下最為重要的請願權利。而在後案，聯邦最高法院則將此一法則進一步從對於國會立法政策的遊說擴展到了對於向行政機關的請願或陳情。

至其背後的動機或企圖乃是為了去除競爭時亦然。⁵⁵而後續的判例則更進一步將此法則擴展到司法訴訟。⁵⁶因此，著作權利人以「捍衛權利」或「維權」之名向法院提出侵權之訴的本身，無論是在聯邦或是州法的體系下，都不會產生抵觸反壟斷法或是構成權利誤用的問題。

不過聯邦最高法院在一開始便認知到，在某些情形下，一個表面上試圖影響政府政策的請願或訴求等行為如果事實上純粹只是一個為了掩飾其背後直接對於競爭對手業務從事干預的偽裝或假象(sham)，則反壟斷法仍然有適用的餘地。⁵⁷至於如何斷定這其中只是純粹的假象，所應適用的準則究竟應當如何，則還需等待近三十年才在後續的 *Columbia Pictures Industries, Inc. v. Professional Real Estate Investors, Inc.* 案⁵⁸獲得釐清。

本案的原告是哥倫比亞電影公司等幾個主要的好萊塢電影企業，被告則是旅館業者。被告將電影光碟出租給住宿於其設施的賓客，讓後者使用已經設置於房間內的器材來觀賞。原告擁有對於這些錄製在光碟上的電影著作權，並已授權旅館得將這些電影的訊號傳輸並播送到被告的旅館房間。但是原告仍然起訴，認為被告將其著作重製到光碟構成侵權。而被告則提出反訴，主張原告的訴訟事實上只是為了掩護其限制貿易和競爭的障眼法(以合法掩護非法)，從而違反了薛曼法(Sherman Act)第一條和第二條。在主訴的部分，上訴法院判決原告敗訴，不認為被告的行為構成侵權；而在反訴的部分則是認為原告試圖透過訴訟將其著作物的公開表演權範圍予以擴張也並非僅僅是個偽裝或假象，從而得以受到 *Noerr-Pennington* 豁免法則的保護。然而當聯邦最高法院決定受理本案的反訴部分時，此一決定在著作權界，尤其是權利人的部分，引起了相當的爭議和不安，憂慮如果法院改變判決，勢將產生所謂的「寒蟬效應(chilling effect)」，讓原本用意正當的著作權人只要起訴維權，便可能必須對應被告關於不公平交易的指控，從而大幅增加訴訟成本並導致權益的不確定。不過聯邦最高法院最終是維持了原判，也消弭了這些不安。

在決定一個侵權訴訟是否其實只是偽裝或假象時，聯邦最高法院採取了兩步驟分析法，表示必須審視該訴訟是否(一)在客觀上沒有根據(objectively baseless)，也就是任何合理的訴訟當事人都不會實際的期待其訴訟在實體上有獲致成功的可能；以及(二)其實是為了掩飾企圖直接干預(interfere directly)其競爭者的業務關係才提起。只要提出反競爭主張的當事人(通常為提出反訴的

⁵⁵ 參見 *Pennington* 案, 381 U.S. at 670；另參見 Federal Trade Commission, *Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine: An FTC Staff Report*, at 7 (2006), available at <http://www.ftc.gov/reports/P013518enfperspectNoerr-Penningtondoctrine.pdf>。

⁵⁶ 參見 *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972)。

⁵⁷ 參見 *Noerr* 案, 365 U.S. at 144。

⁵⁸ 參見 *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 508 U.S. 49 (1993)。

原告)能證明這兩點，即可剝奪著作權人主張適用 *Noerr-Pennington* 豁免法則。不過如想獲得因違反壟斷法規所造成的損害賠償，自然還需負其他與反壟斷相關的舉證責任。但是法院也特別強調，僅僅舉證顯示權利人具有反壟斷的企圖或目的無論如何都還不足以將原本屬於合法的行為(基於維權而起訴)轉化為只是偽裝或假象。⁵⁹另外必須注意的是，依據法院的判例，美國的法制只是容許著作侵權本訴的被告得以適用 *Noerr-Pennington* 豁免法則來免除損害賠償，但不得以此做為「肯認」或「積極抗辯」的基礎，從而用以對抗權利人的侵權主張。⁶⁰

第三節 谷歌圖書(Google Books)案

一般涉及到著作權誤用甚至抵觸反壟斷法的案件通常是因為權利人企圖透過授權等方式擴張既有的權利範圍而產生，從而被授權人或利用人提出誤用做為抗辯。但是在最近引發了國際間高度關注的一個案件，也就是通稱的「谷歌圖書」案，卻發展出了一種新的「另類」案型：即著作物的利用人成為主導，試圖藉由對全球所有現存圖書的重製和散布等利用來「以量制價」，並透過訴訟和解「反客為主」，事實上形成對於當前和未來著作授權與再授權的一定掌控。可以預期的是，這樣的商業模式必然會對全球的著作權產業，尤其是圖書、印刷等事業帶來巨大的影響，因此在整個過程中美國的國會和行政部門都已分別介入，對於原本只是純屬私人爭議的訴訟案件表達了政府的立場，也讓全案引發了各界高度的興趣和關注。

谷歌公司於2004年10月在全球規模最大的年度「法蘭克福書展(Frankfurt Book Fair)」會上，首次宣布了將推展一項名為「谷歌印書(Google Print)」的計畫，準備使用已經日臻成熟的「光學字元識別(optical character recognition, OCR)」技術將全球所有現存的書籍全部予以掃描存錄為電子檔案(也就是轉化為數位內容)。谷歌繼而於同年的12月正式宣布開始推展另一項名為「谷歌圖書搜尋(Google Book Search)」的計畫，讓其使用者可以直接透過電腦上網對於業經掃描並數位化的所有書籍內容進行檢索，並與哈佛、史丹福、密西根和牛津等大學的圖書館以及紐約公共圖書館結成「策略聯盟」共同推行這兩個計畫。⁶¹谷歌在翌年又將這兩項計畫合併，並改稱為「谷歌圖書」計畫。

⁵⁹ 同上註，頁59-61。

⁶⁰ 參見前註52，頁13-295。

⁶¹ 參見 Google Press Release, *Google Checks Out Library Books* (December 4, 2004), 載於 http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html。而據谷歌本身的說法，整個計畫是從2002年便已秘密展開，而且就是由該公司的創辦人所發動。參見 <http://books.google.com/googlebooks/history.html>。據了解，谷歌主要是以 Elphel 323 型攝影機來從事掃描，平均每小時可以掃描1,000頁左右。參見 <http://googlecode.blogspot.com/2007/08/weekly-google-code-roundup-for-august.html>。

對於使用者而言，他們可以分別從谷歌的一般搜索引擎網址(google.com)或是為此專設的網址(books.google.com)來從事關鍵字、詞的檢索。如果是透過一般的搜索引擎，而關於所欲檢索的結果如果有書籍方面的資料，則至少有三筆會被列在其他一般的檢索結果之前。此時使用人只要以電腦滑鼠在任何的圖書檢索結果上點擊一下就會啟動隱藏於後的相應介面程式(interface)，從而將該特定書籍的相關頁次內容予以呈現，就彷彿是閱覽實體的書冊一般。鑒於每本書冊是否仍受著作權的保護情形不盡相同，因此搜索引擎視不同的狀況會分別以片段(snippet，也就是關鍵字、詞前後的數行文字內容)、局部(limited)或全書(full book)顯示來呈現檢索的結果。⁶²

據谷歌本身的估計，截至 2010 年 8 月，全球仍存在將近一億三千萬本個別的「書冊」；其中的 20%已無著作權，10%到 15%仍受著作權的保護並還在付梓發行中，至於其餘的絕大部分著作雖然仍享有著作權保護，但卻已絕版。⁶³而谷歌在同年的 6 月已經完成了第 120 萬冊書的掃描工作。⁶⁴

雖然谷歌已經採取了一系列的措施，冀圖對於涉及到仍有著作權的書籍內容僅給予片段的影像顯示，甚至當著作人或權利人「選擇退出(opt out)」時，即不呈現任何的影像以供利用人閱覽，但對於許多的作家和出版商而言，對於谷歌事先未經過同意授權就逕行將他們的作品予以掃描、重製並將其全部或部分內容透過網路來散布，認為依然是構成了著作侵權，而且對於究竟何謂「片段性」的顯示也欠缺明確的定義。於是在就在「谷歌圖書計畫」正式推出後將近一年，美國的作家協會(Authors Guild)和出版協會(Association of American Publishers)等便分別到聯邦地方法院紐約南區分院(U.S. District Court for the Southern District of New York)對谷歌起訴，後來經法院協調，將兩案合併為單一的集體訴訟(class action)案件。⁶⁵之後經過多方的折衝協商，

⁶² 關於此一計畫的詳細介紹、其中爭議與分析，參見吳紹群，Google Book Search 對圖書館發展之影響，載【圖書資訊學刊】第 3 卷第 1/2 期，頁 83-106 (2005)。按，谷歌的搜索引擎也會追蹤特定使用人或其電腦的實際使用狀況來決定以如何的方式來呈現。如果是片段方式來顯示，使用人仍可檢索整本書冊的內容然後將其中可能相關的詞句分別予以呈現。參見 Isometrick, *Hacking Google Print*, KURO5HIN, available at <http://www.kuro5hin.org/story/2005/3/7/95844/59875>。

⁶³ 這其中有許多是屬於所謂的「孤兒著作物(orphan works)」，簡單的說就是無法確知或是尋覓到原始的著作權人。一旦作者死亡、出版商退出市場或是由他人併購，要想追溯究竟是誰擁有著作權實際上是極度困難的事情。即便是在出版商轉售或是併購的情形，不夠精確的簿記系統也往往導致連出版商本身都無法完全確定其是否擁有對於特定著作物的著作權。參見 U.S. COPYRIGHT OFFICE, REPORT ON ORPHAN WORKS (2006), available at <http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf>。

⁶⁴ 參見 Leonard Taycher, *Books of the World, Stand Up and Be Counted! All 129,864,880 of You*, INSIDE GOOGLE BOOKS, available at: <http://booksearch.blogspot.com/2010/08/books-of-world-stand-up-and-be-counted.html>。按，Taycher 即為參與谷歌圖書計畫的一位軟體工程師。另參見 Joab Jackson, *Google: 129 Million Different Books Have Been Published*, PC WORLD, August 6, 2010, available at: http://www.pcworld.com/article/202803/google_129_million_different_books_have_been_published.html。

⁶⁵ 參見 The Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., Case No. 05CV8136-JES (S.D.N.Y. 2005)。

各方當事人在 2008 年 10 月 28 日首次達成和解協議，並在稍後獲得了法院的初步認可。⁶⁶

法院之後對此召開了一個「公平聽證會(Fairness Hearing)」，邀集各方提供意見。也就是在這個階段，美國政府相當不尋常的對於首次和解的內容主動提出了評論，對於其中的內容表達了反對立場，也從而正式介入了本案的後續性和解協商與內容修正。從聯邦司法部提呈給法院的書狀可以看出，行政部門一方面肯定各方當事人尋求和解的用心，但另一方面卻對於他們企圖透過和解的方式卻事實上已經影響到未來的公共政策表達了嚴重的關切。這是因為谷歌為了處理關於「孤兒著作物」的問題，試圖在和解協議中設定一個登記機制，集中處理，然後把所有目前和未來所可能產生的問題想一次性的解決，但是這樣的做法卻反而形成了水平性的聯合行為，涉及到對於未來的商業交易模式安排和是否抵觸了反壟斷法或公平交易政策的問題，而不再僅止於對於既有、已經發生的侵權等問題所從事的和解。既然是牽涉到公共政策制訂，原本就應該是由國會透過立法來處理，要非得由私人以彼此和解的方式來改變。

由於行政部門不是以利害關係者的立場來介入本案，聯邦司法部的見解的確對於法院產生了關鍵性的影響，導致法院批駁了第一次的和解內容。而各方當事人便再度回到談判桌，並於 2009 年 11 月達成了第二次的協議，不過法院迄今還沒有正式批准或批駁此一協議。⁶⁷

在達成和解前，谷歌是把被掃描書籍分為公共領域(public domain)、有著作權且有授權協議(in-copyright with agreement with the publisher)以及有著作權但無授權協議(in-copyright without agreement with the publisher)等三種類型依照不同的方式分別處理。而依據此一最新的協議版本，所有的書籍則只區分為公共領域(或「著作權外(out-of-copyright)」)與和仍具著作權(或「著作權內(in-copyright)」)兩類，也就是廢棄了「有權利但無協議」的項目，就以和解協議的本身做為權利人與谷歌之間的獨立著作授權協定。至於可予以掃描和顯示的部分也因此做了相當的調整，不再有「片段顯示」(詳見下表)。

⁶⁶ 關於此一和解協議的內容全文，參見 *Declaration in Support of Plaintiffs' Motion for Preliminary Settlement Approval*, The Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., available at: <http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/settlement/Settlement%20Agreement.pdf>。關於法院給予初步認可的原始文件，參見 <http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/111408-signed-prelim/111408%20Signed%20Prelim%20Approv.pdf>。

⁶⁷ Amended Settlement Agreement on Authors Guild v. Google, Inc., available at http://www.google.com/r/view_settlement_agreement.

權益狀態 (Status of Books)	書籍來源 (Source of Books)	利用範圍 (Scope of Uses)			
		全文檢索 (Full-text Search)	結果顯示 (Display)	下載、重製或列印 (Download, Copy or Print)	向權利人支付授權金 (Payment to right holder)
公共領域	圖書館計畫	是	完整	是	否
有著作權且有授權協議	合作伙伴計畫 (Partner Program)	是*	通常為完整或 20%預覽*	否*	是*
有著作權但無授權協議	圖書館計畫	是	片段(或數行)	否	否

表一：和解協議前的掃描處理方式 (*得依個別契約予以調整)

(資料來源：Eric M. Fraser, *Antitrust and the Google Books Settlement: The Problem of Simultaneity*, 2010 STAN. TECH. L. REV. 4)

權益狀態 (Status of Books)	利用範圍 (Scope of Uses)			
	全文檢索 (Full-text Search)	結果顯示 (Display)	下載、重製或列印 (Download, Copy or Print)	向權利人支付授權金 (Payment to right holder)
公共領域	是	完整	是	否
有著作權	是*	通常為 20%免費預覽；完整呈現則需付費*	限制性*	是*

表二：和解協議所主張的掃描處理方式 (*得依個別契約予以調整)(資料來源：同上表)

依照目前的修正和解協議版本，原告事實上是同意了授權谷歌對於美國歷來幾乎所有曾經撰寫過的所有書籍都得以掃描、重製和散布。不過，如有任何作者不願接受此一協議的條件，也可選擇在特定的期日前「選擇退出」此一和解協議。⁶⁸此外，諸如樂譜、期刊、私人文稿、凡是未經登記但仍具有著作權的書籍或是其他特定的著作物也不在此一和解協議的範圍之內。⁶⁹

如果法院給予認可，這樣的安排或做法仍然會對於既有的著作權制度帶來根本性的改變。截至目前為止，美國一向都是對於所有於1923年或其後所產生的著作權採取所謂的「選擇加入(opt in)」模式，也就是凡是想要取得利用授權的個人或事業，都必須與權利人從事個別的協商，或是加入權利人既定的授權計畫(licensing program)之中(如微軟公司等利用所謂的「拆封授權(shrink-wrap license)」來界定該公司與其電軟體使用者之間的法律關係)。但這樣的模式對於如谷歌等想要獲得如此大宗授權的事業而言也自然意味其中的交易成本會大幅增加。一旦谷歌模式獲得法院認可，有論者擔憂如此一來可能會產生所謂的「靠大邊」或「列車效應(band wagon effect)」，讓許多權利人急於搭上此一系列車，冀圖保障其權益，卻可能在不經意或不自覺之間反而讓自身的權益受損，得不償失。⁷⁰

對於「孤兒著作物」而言，此種效應怕將會更為明顯。截至目前為止，由於理論上此種著作物的權利人是根本無法辨識或是無從聯繫，加上美國國會遲遲無法通過相關的立法，因此沒有任何對於孤兒著作物的利用可以免於遭到訴訟的風險。如果谷歌圖書訴訟的和解模式獲得通過，則無異於讓谷歌在一夕之間打開了一個「百寶箱」，得對於所有的「孤兒著作物」從事大規模掃描、重製、製作索引以及散布等利用而不再有訴訟的風險。

為了能對於所有的著作權問題從事更為有效的管理，和解協議中試圖建立一個「圖書權益登記處(Book Rights Registry)」，一方面登錄並確認所有的著作權利人相關聯繫資料，另一方面也做為分配和支付權利金的中介單位。⁷¹這也是前所未有的一項舉措，形同在美國現有的官方著作權登記制度之外，另行設置一個民營、針對書籍的全面性著作權集體管理機制。對於此點，美國著作權局局長已經表示了樂觀其成的態度。⁷²

⁶⁸ 至於具體的期日則視實際情形的不同而有所不同。依據目前的最新版本，選擇退出或是提出異議的截止日期是2010年2月28日，以郵戳為憑。

⁶⁹ 參見和解協議§ 1.19。

⁷⁰ 參見 Eric M. Fraser, *Antitrust and the Google Books Settlement: The Problem of Simultaneity*, 2010 STAN. TECH. L. REV. 4 (2010), available at: <http://stlr.stanford.edu/pdf/fraser-antitrust-and-google-books.pdf>。

⁷¹ 參見和解協議§§ 1.125, 6.1-6.7。對於無人認領的滯用經費，另設置了一個「無認領著作物信託基金(Unclaimed Works Fiduciary)」，以便集中管理。參見和解協議§ 6.2(b)(iii)。

⁷² 參見 Marybeth Peters, *Competition and Commerce in Digital Books: The Proposed Google Book Settlement*,

至於具體的權利金數額竟應如何，經修正後的和解協議已不再採取之前設定明確價位的做法(除了少許的基本啟始價位之外)，而是改由如何決定的程序入手。谷歌對此採取了分別兩種商業模式予以分別對待的做法，也就是分為消費者購買(consumer purchases)與法人或事業訂購(institutional subscription)兩類，然後分別訂出計價方式與所欲達成的目標(詳見表三)：

商業模式	計價方式與目標
消費者購買	兩種選擇： (1) 明訂價格 — 即由權利人明白設定；或 (2) 和解議定價格(指定方式) — 由谷歌所設計的一套邏輯演繹或計算式來確保權利人的最大利潤回收 (協議§ 4.2(b)(ii))
法人/事業訂購	由市場費率來實現利潤並讓公眾實現得以大量取用「谷歌圖書」(協議§ 4.1(a)(i))

表三：和解協議的價格策略 (資料來源：同上表)

雖然在修正版的和解協議中始終沒有很具體明確的描繪出其中的權利金究竟要如何來計算，不過倒是對於法人/事業的訂金制訂方式提供了若干參考。例如，谷歌和權益登記處將會考量近似產品的價格、特定書籍的供貨量、訂購內容的特質、訂購者的數量以及訂購者的性質等。另外，和解協議的修正版將總收益的配置明訂為權利人不得超過 37%，而谷歌則不得超過 63%。⁷³

值得注意的是，雖然按照目前的修正協議版本，當整套機制啟動當時只有上述的兩種商業模式會受到認可，但協議也觸及到了其他可能在未來會被納入的模式，包括以廣告收益、隨選/點閱印書、可攜式文件格式(Portable Document Format, PDF)下載為基礎的網路書籍販賣模式以及消費者訂購等。

Statement before the Committee on the Judiciary, U.S. House of Representatives (September 10, 2009), available at <http://www.copyright.gov/docs/regstat091009.html>。

⁷³ 參見和解協議§ 2.1。不過此一對拆比率是要等先扣除諸如權益登記處的行政管理、實際使用以及對於孤兒著作物的散布費用等支出後才來計算，因此在真正的計算上其實是較為複雜。

除此之外，協議也容許谷歌與合格的研究人員得將掃描完成的書籍用於非展示性(non-display)和非消費性(non-consumptive)的目的，諸如將書中所提及的地理或地標進行索引並與衛星、地面攝影等相關圖像從事結合或對於書籍內容從事自動翻譯等。⁷⁴不過鑒於這樣的許可很有可能讓著作權的利用範圍有機會大幅擴張，遠遠超過純粹對於書籍內容或表達方式的閱讀或欣賞，協議一方面容許谷歌在不對外顯示、僅供內部開發軟體時做這樣的利用，但另一方面則還是對於任何其他人就這類衍生性的商業使用做出了相當的限制，包括明文禁止「對於圖書之權利人或谷歌所提供之服務從事競爭性之利用」。⁷⁵

像這樣的和解協議內容要論斷究竟是否構成了對於著作權的「反向誤用」甚或抵觸了反壟斷法其實是非常的困難。從是否構成壟斷的角度而論，必須審視的先決問題是明確定義究竟當事人所涉及的相關市場為何。如果定義過於狹隘，則一個普通的競爭者卻可能像是一個市場壟斷者；如果定義過寬，則結果卻適得其反，讓市場的惡意壟斷者看似無害。「谷歌圖書」和解協議所引發的難題是，在協議通過法院的審核前與一旦通過審核後其實是兩個完全不同的市場呈現。由於目前「谷歌圖書」還沒有任何的市場存在(谷歌根本還沒有開始向其使用者收取費用)；因此所有對於未來將會是如何的評斷其實都帶有高度的臆測性質，並非根據經濟上的實證數據所導出。另一個困難是，由於「谷歌圖書」所提供的是對於智慧財產權益的利用，不同的使用人很可能會有完全不同的利用方式和目的，如此都會讓「谷歌圖書」這項服務的市場範圍難以界定。

其次，要決定「谷歌圖書」未來商業模式下的市場競爭狀況也會有相當的困難。由於目前市場上已經有其他的競爭者(如索尼(Sony)、蘋果電腦、亞馬遜(Amazon)、博諾(Barnes & Noble)等)存在，消費者可以透過種種不同的載體直接下載電子書等，鑒於這些競爭者仍然是透過傳統的授權模式(按，即所謂的「選擇加入」)來取得相關的書籍或著作物(因此應不包含「孤兒著作物」)，加上許多消費者除了下載電子檔外仍然會選擇另行購買傳統的紙本書，這都會讓對於未來市場競爭關係的評估益加困難。

對於「孤兒著作物」而言，由於這些著作物通常都是屬於所謂的「絕版書」，它們在市場上的供應量本來就極為有限。因此，一旦「谷歌圖書」果真能照目前的模式來營運，則反而是擴大了公眾對於這類書籍的取用管道，是否反而會因此違反了競爭秩序，就還有進一步推敲的餘地。

⁷⁴ 參見和解協議§§ 1.93, 1.94。

⁷⁵ 參見和解協議§ 7.2(d)(ix)。

至於對已經屬於公共領域的書籍而言，情況依然是相當的複雜。許多經典性的著作雖然已不再受到著作權的保護但卻仍然受到出版商的青睞，也從而讓消費者可以透過各種管道取得或購買。然而多數已經進入公共領域的書籍或著作則已成為孤本或是絕版書，取得非常不易。當然還有許多的出版品是介於這兩者之間(例如透過所謂的「二線」出版商來從事行銷)。因此，究竟谷歌和解協議的內容對於這一部份的書籍而言是鼓勵抑或限制競爭也恐怕難以用「一刀切」的方式來直接論斷。

既然在論證是否構成反壟斷已是如此的困難，則是否可以退而求其次，以這樣的和解內容實際上已逾越了著作權的保護範圍從而事實上已經構成了對於構成對於著作權的誤用來論斷？鑒於著作權的誤用是屬於一種抗辯的手段，如果未來「谷歌圖書」的利用人企圖對於其中的內容從事了未經授權的利用(例如開創新的衍生物)，可否以此一和解協議已經構成誤用為由而得以阻卻谷歌或原始著作權人的執法？而此時權利人或谷歌是否又可以和解協議已經過法院的批准為由主張不構成誤用？從目前既有的判解以觀，這樣的「僵局」並不是全然不可能發生。因此整個「谷歌圖書」案的未來，縱使能在現階段能順利獲得法院的批准，其未來恐怕仍然是充滿了變數。

第四節 小 結

綜合美國在各個不同聯邦上訴法院既有的司法判例，得以適用「權利誤用」的抗辯可大致歸納為下列六種類型：

- 一、 對於已經進入公共領域的著作物(通常是音樂或視聽著作)收取屬於仍受著作權保護的費用；
- 二、 要求被授權人不得使用競爭者的著作或產品，縱使無法證明其市場力量或反競爭的效果，或是能證明授權人從未執行此一「競業禁止」條款時亦然；
- 三、 在授權協定中設定範圍廣泛的競業禁止條款，尤其是在諸如軟體授權中限制開發具有競爭性的著作物或產品等；
- 四、 在著作權的登記上做了重大不實之陳述；
- 五、 對於著作權利人究竟所擁有的權利範圍為何誤導法院；以及
- 六、 就他人在競爭產品上(如印刷電路板)對於著作權(通常為應用軟體)從事暫時性的測試或利用行為主張構成侵權，從而將類似於著作權或專利權的控制延伸到原本就不具智慧財產權益的該產品之上。

在契約自由的前提下，「著作權誤用」其實是一個範圍相當狹小的例外，容許權利人的相對人得據以提出抗辯，即使本身並非直接是「受害人」或誤用的對象亦然；一旦抗辯成功，則只是產生讓著作權在誤用事由還未消滅前暫時無法獲得執行的效果，而不是使權利人的著作權失效。

至於權利人本於其權利實施嚴格的執法並不當然構成所謂的「濫訴」。事實上除非被告能夠舉證權利人的訴訟只是一個法律上所定義的偽裝、「幌子」或假象，以訴訟做為扼制手段的本身乃是權利的正當行使，並無任何問題。

相對而言，有學者歸納出了下列四種已經構成「著作權濫用」(範圍已超過「誤用」)的類型：⁷⁶

- 一、 以著作權做為手段來迫使被授權人讓步；
- 二、 限制被授權人得與權利人的競爭者從事交易的能力；
- 三、 透過授權限制他人與其得以從事競爭的能力；以及
- 四、 運用司法訴訟制度以產生反競爭的效果。

由於這些的行為必需達到反競爭的效果才會抵觸反壟斷法規，因此當事人在舉證上必須提出更精細的經濟實證分析方可。這也意味著訴訟費用將會大幅增加。不過在程序上則不須受限於抗辯的形式，而可以由當事人主動提出。

⁷⁶ 參見 John T. Cross and Peter K. Yu, *Competition Law and Copyright Misuse*, 56 DRAKE L. R. 427 (2008)。

第三章 其他國家或地區相關法制

第一節 歐洲聯盟

歐洲聯盟的現行立法或指令並未直接在既有的著作權法體系中去制訂關於著作權誤用或濫用的規定。而司法部門(即歐洲聯盟法院 Court of Justice of the European Union, ECJ)對於類似問題的處理原則是從對於個人基本權利的濫用(abuse of rights)或是反壟斷法中的「樞紐設施」或「關鍵設施法則(Essential Facility Doctrine)」來予以審視。「權利濫用」的法源基礎是歐洲聯盟基本權利憲章第 54 條：「本憲章不得被解釋為授予任何權利，以參與或從事任何以毀損本憲章承認之權利及自由或超越本憲章所允許之限制範圍為目的之活動或行為。」⁷⁷而「關鍵設施法則」則是源自於 *Magill* 案，⁷⁸是指具有市場控制力量或關鍵智慧財產權益(在本案為著作權)的權利人試圖阻卻具有消費者潛在需求的新興產品形成。這與享有關鍵技術或智慧財產權的權利人「拒絕授權(refuse to license)」其實是相當的近似，必須以符合(1)具有潛在的消費需求、(2)沒有事實上或潛在的替代著作權存在、(3)權利人拒絕授權或提供資訊並無任何客觀上的正當性存在、以及(4)權利人合於法定的壟斷要件且其行為是為排除其他的競爭等四項要件時方有可能構成對其著作權的誤用或濫用。⁷⁹

一、*Magill* 電視節目指南案

在 *Magill* 案，一家愛爾蘭的雜誌社試圖向當地的三大電視網索取相關的頻道播放節目表，以便編輯成一個單一、完整的電視節目指南，但卻遭到三大電視網的拒絕。這三家電視公司本身其實原本都已各自發行了自身的節目表，而且對於當地的相關市場具有壟斷的力量。依循上述的判認步驟和法則，

⁷⁷ 其原文為：“Nothing in this Charter shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognised in this Charter or at their limitation to a greater extent than is provided for herein.” 參見 CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, art. 54, [2000] O.J. C 364/01, available at http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf。

⁷⁸ 參見 Commission Decision (89/205/EEC) *Magill TV Guide: ITP, BBC and RTE v. Commission*, 1989 O.J. (L 78) 43 (decision dated December 21, 1988)。

⁷⁹ 此一法則原本是來自美國關於反壟斷法的司法判例，與著作權濫用是屬於被告的抗辯手段並不相同。後來則分別由歐洲聯盟、英國、澳大利亞與南非所接受，因為這樣的拒絕授權往往會行對於產品開發的市場瓶頸，所以有時也被稱為「瓶頸原則(Bottleneck Principle)」。

在美國，如果原告想要主張此一法則，必須舉證(1)關鍵設施是由壟斷者所掌控、(2)具壟斷地位權利人的競爭者實際上無從或無法合理重製該關鍵設施、(3)權利人拒絕競爭者得以利用該關鍵設施、以及(4)提供該設施給予競爭者乃屬可行。而聯邦最高法院的最近判決事實上又增加了另一個要件，即(5)行政執法機關無制訂法規強制權利人必須讓競爭者對其設施予以取用的監管權。參見 *Verizon v. Trinko*, 540 U.S. 398 (2004)。不過原告想要成功舉證，在實務上是極度的困難。

歐盟法院最終維持了歐盟執行委員會(European Commission)的認定，判決被告的行為已經構成歐洲聯盟條約第 82 條所規定的濫用市場地位。⁸⁰法院在判決理由中特別表示，具有市場支配地位的智慧財產權利人如果僅僅只是純粹的拒絕授權，原則上並不構成濫用其市場支配地位。只有在例外的情形，也就是當權利人同時具備了上述所訂的四個要件時方才產生抵觸反壟斷法規的問題。⁸¹法院在本案認定了權利人確實符合這些構成濫用地位的要件後，最終是以司法強制授權(compulsory license)的方式迫使權利人同意提供所有的節目資訊讓原告得以利用。

二、IMS Health 市場資訊案⁸²

本案被告寰宇藥品資料管理公司(IMS Health)是德國乃至全球最大的醫藥行銷資訊服務企業。寰宇是以所謂的「磚型結構(brick structure)」模式將德國的市場分隔為 1,860 個磚型般的區塊然後再對每一區塊內的藥品銷售資訊進行彙集、追蹤、評估和分析，包括每個磚型區域內的人口分佈、藥鋪所在地以及如何採取有效的市場區隔和其他的行銷策略等。原告 NDC Health 是原告的競爭對手，也試圖打進德國市場，但卻未獲得成功。⁸³這其中主要是因為原告所開發出的「1,860 磚型結構」依德國法律的定義已經構成資料庫，從而受到著作權的保障。因此原告除非經過被告的合法授權，就勢必無法使用此一系統。由於原告的這套系統已行之有年，已經為絕大多數在德國的廠商所習用，事實上已經具備了對於市場的支配地位。當被告果然拒絕原告使用此一系統的授權請求時，也就注定了原告完全無從與其從事競爭。

歐盟法院的判決首先確認了之前的一貫立場，即智慧財產權利人一般是得以自由行使其排他專屬權益，而只有在「例外情形(exceptional circumstances)」下其拒絕給予授權才會構成歐盟競爭法制下的濫用市場支配地位。法院在此也訂出了三個構成合於「例外情形」的要件，而且必須是三者俱備：(1)拒絕授權可消除著作權利人在相關市場的所有競爭從而保持其市場支配、(2)著作權利人的拒絕授權不具有客觀考量上的正當性、以及(3)請求給予授權之人試圖提供著作權利人所未提供但具有潛在市場需求的新產品或服務。⁸⁴

⁸⁰ 參見 TREATY ON EUROPEAN UNION, art. 82, [2006] O.J. c 321 E/1, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF>。

⁸¹ 關於本案的進一步討論和分析，可參見劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權範圍，【公平交易季刊】，15 卷 1 期，2007 年 1 月，頁 25-58；Petra Heindl, *A Status Report from the Software Decompilation Battle: A Source of Sores for Software Copyright Owners in the United States and the European Union?*, STANFORD – VIENNA TRANSATLANTIC TECHNOLOGY LAW FORUM (TTLF) WORKING PAPERS NO. 1 (2008), available at http://www.law.stanford.edu/program/centers/ttlf/papers/heindl_wp1.pdf。

⁸² 參見 Case C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*, [2004] EDR I-5039。

⁸³ NDC Health 先是在 2004 年收購了一家 TechRx 公司，但到了 2006 年則被 Per-Se Technologies 公司所併購。而後者又在翌年被 McKesson Pharmacy Systems (MPS) 公司收購。參見 <http://www.mckesson.com>。

⁸⁴ 參見前註 82，¶ 70。在之前的 *Magill* 案並未明確要求必須是三者兼備。

不過法院在本案並未對於被告的行為最終究竟是否構成市場支配地位的濫用做出結論，而是移交回當事人所在地國(即德國)的法院來進行認定。因為特定的產品或服務是否為在相關市場從事業務所不可或缺應是由在地的法庭來從事認定，在地的國家法院尤其必須審視在相關市場內是否有替代性的產品或服務從而決定彼此間的市場地位與競爭關係。

從歐盟法院既有的判例以觀，包括初審法院(Court of First Instance)大法庭(Grand Chamber)之後對於微軟公司(Microsoft Corporation)試圖以其視窗操作系統(Windows operating system)搭配網路瀏覽器(Internet Explorer)的介面系統來排除競爭者的裁判來看，⁸⁵歐盟方面對於著作權誤用或濫用問題的處理方式基本上仍然是從競爭法的角度出發，可以由競爭者主動起訴，不需被動的只得在被訴之後方可提出抗辯，固然在程序上叫有彈性，但是在舉證方面則必須是以有新的產品或服務為前提，而且必須在國家和歐盟兩個不同層級的行政單位和法院分別從事在相關市場是否構成反競爭效果的分析。⁸⁶從而無論是在概念上或程序上與美國的「著作權誤用」的確有相當的不同。不過由於美國也有關於「拒絕授權」的相關法則，從舉證位階與難度的角度而言，在實務上美國的法制似乎反而比較寬鬆，選擇較多(只要權利人有任何行為涉及到違犯著作權的政策或精神即為己足，縱使當事人未受直接侵害亦在所不問)，反而對競爭者較為有利。

第二節 英國

在英國著作權的法制體系下也有類似著作權誤用或濫用的概念。而其法源則是英國 1988 年的著作權、式樣暨專利法(Copyright, Designs and Patents Act of 1988, 簡稱為 CDPA)第 173 條以及伯恩公約第 17 條允許涉及「公共利益(public interest)」或「公共秩序(*ordre publique*, public order)」的抗辯，也就是當著作權的利用足以影響到公共秩序或利益時，法院得依職權不予認可權利人的著作權，從而也讓其權益無法獲得執行。⁸⁷不過最近的判例則對於這一類的抗辯範圍做出了大幅的限縮。

⁸⁵ 參見 Case T-201/04, *Microsoft Corporation v. Commission*, [2007] O.J. C 269, at 45。

⁸⁶ 參見 *Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings*, [2009] O.J. C 45/7, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF>。按，美國雖然也有相關的準則，但如前所述，在關於著作權濫用的抗辯部分並不需要適用到關於反壟斷的分析。參見 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 1.0 (April 6, 1995), available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>。

⁸⁷ 其原文為：“**Construction of references to copyright owner.** (1)Where different persons are (whether in consequence of a partial assignment or otherwise) entitled to different aspects of copyright in a work, the copyright owner for any purpose of this Part is the person who is entitled to the aspect of copyright relevant for

在 *Hyde Park v. Yelland* 案，⁸⁸英國的百貨業企業家莫罕默得·阿法耶(Mohammed Al Fayed)透過旗下的保全公司以侵害了著作權為由，向法院聲請制頒禁制令，禁止倫敦太陽報(*The Sun*)刊登從警衛安全攝影機的影帶上所取出的一張定格照片。報社試圖以該照片來顯示阿法耶所主張，有人試圖陰謀殺其子與黛安娜王妃以阻止兩人成婚之事，其實是有相當的問題。本案在初審時，主審的羅賓·雅各(Sir Robin Jacob)法官以被告是從事時事報導，其揭露相片有助於駁斥一項在公共場合所做出的嚴的指控，因此在論述上涉及到公共利益為由判決被告勝訴。然而上訴法院推翻了此一立場，認為在現行的法制體系下，並不存在以侵害公共秩序為名的一般性抗辯；但對於嚴重影響道德(類似我國「善良風俗」的概念)或對於公眾會造成傷害的著作物，法院基於其「固有管轄權(inherent jurisdiction)」，仍然得拒絕執行當事人的著作權益。本案因此大幅限縮了法院得以公共利益或公平交易為名，從而不予執行著作權的裁量範圍。也就是只要權利人沒有任何的不法行為或著作物的本身係屬無害，縱使因為揭露其中的資訊可能會影響到公共利益也還不足以構成不執行著作權的理由。不過法院並未對於究竟應該如何區隔兩者以及如何行使法院的「固有管轄」提供明白、具體的例示。即便如此，本案判決已獲得由高等法院副院長(Vice Chancellor)所主筆，在另外兩案的確認與支持。⁸⁹

第三節 日本

日本最高裁判所在2000年4月11日對於專利權的誤用或濫用問題已做成判例，表示「當專利無效的理由明顯存在時，基於該專利所主張的扣押或損害賠償請求，在沒有特殊的情況下，為對於該權利的濫用，違反了專利制度的宗旨，自不得允許。」⁹⁰此一法理也適用到著作權的領域。事實上，著作權誤用或濫用的法理在此之前已經獲得了下級法院的認可。⁹¹不過截至目前為止，

that purpose. (2)Where copyright (or any aspect of copyright) is owned by more than one person jointly, references in this Part to the copyright owner are to all the owners, so that, in particular, any requirement of the licence of the copyright owner requires the licence of all of them.” 參見 Copyright, Designs and Patents Act, art. 173, 1988 c. 48, available at <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/173>。

⁸⁸ 參見 *Hyde Park v. Yelland*, [2001] Ch 143。

⁸⁹ 參見 *Ashdown v. Telegraph Group*, [2001] Ch 685, [2002] Ch 149; *Imutran v. Uncaged Campaigns*, [2001] 2 All ER 385。做為對比，可參見 *ZYX Music GmbH v. King*, [1995] FSR 566; [1997] 2 All ER 129 (EWCA)。不過法院也表示，如果著作權的行使會干預到對於言論自由的保障時，則當事人仍有以公共利益從事抗辯的空間。關於學界的評論，參見 ROBERT BURRELL AND ALLISON COLEMAN, COPYRIGHT EXCEPTIONS: THE DIGITAL IMPACT (2005), at 91。

⁹⁰ 參見平成 10(才)364 号判決(平成 12 年 04 月 11 日)，債務不存在確認請求事件，最高裁判所第三小法庭(2000)，其判決書載於 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120607755838.pdf。

⁹¹ 其原文為：「当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。」參見平成 10 年(7)16389

還尚未有任何的判例對於著作權濫用的內涵究竟為何、是否如美國的法制一般需與反壟斷的分析有所區隔等問題做出更進一步的釐清。

此外，日本「關於禁止私的獨占及公平交易確保法」(即壟斷禁止法)第 21 條規定：「依據著作權法、發明專利法、新型專利法、新式樣專利法或商標法所行使權利之行為，不適用本法規定。」因此，從反面的解釋來看，凡是對於權利的行使一旦逾越智慧財產權法所設定的範圍，就有相當可能會產生是否抵觸壟斷禁止法的問題。這與我國目前的法規制度相當近似。

第四節 國際公約

雖然在現行與著作權有關的各主要國際公約中並未明文直接提及「著作權誤用(或濫用)」法則，但此一法則的存在，則是呼之欲出。例如，世界貿易組織(World Trade Organization)中「與貿易有關之智慧財產保護協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 即 TRIPS 協定)」第 8 條第 2 項規定：「會員得採行符合本協定規定之適當措施以防止智慧財產權權利人濫用其權利，或不合理限制貿易或對技術之國際移轉有不利影響之行為。」⁹²

世界智慧財產組織著作權條約(World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, WCT)中關於第 10 條規定的「同意聲明(Agreed Statements)」也表示，「茲了解第 10 條條款允許各締約國在伯恩公約所得接受之範圍內將其內國法之限制及例外[規定]予以發揚並適度延伸至數位環境。同理，該等條款應被解讀為允許各締約國制訂適合於數位網路環境中的新型例外與限制。」「亦了解第 10 條第 2 項規定對於伯恩公約所允許之限制或例外範圍既不得限縮亦不得擴張。」⁹³

号判決である(平成 11 年 11 月 17 日)(キューピー事件)；平成 17 年(ネ)第 10113 号損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成 17 年(ワ)第 7875 号)。

⁹² 其原文為：“Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.” [Emphasis added.] 參見 AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION, art. 8.2, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization。

⁹³ 其原文為：“It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.” “It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by the Berne Convention.” 參見 *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty*, available at <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/statements.html>。

由於這些重要的國際公約都已明確意識到如何平衡著作權乃至其他智慧財產權益的運用與保護，無論是從立法、司法或行政入手，其實都是一個需要非常精密細緻的政策設計，涉及到多方的考量與權益均衡。因此，如何將「著作權誤用或濫用」的相關法制予以落實到各個國家的內國法體系之中，已經成為當前研究著作權相關問題時所必須觸及與面對的重要議題。

第四章 我國現行實務探討

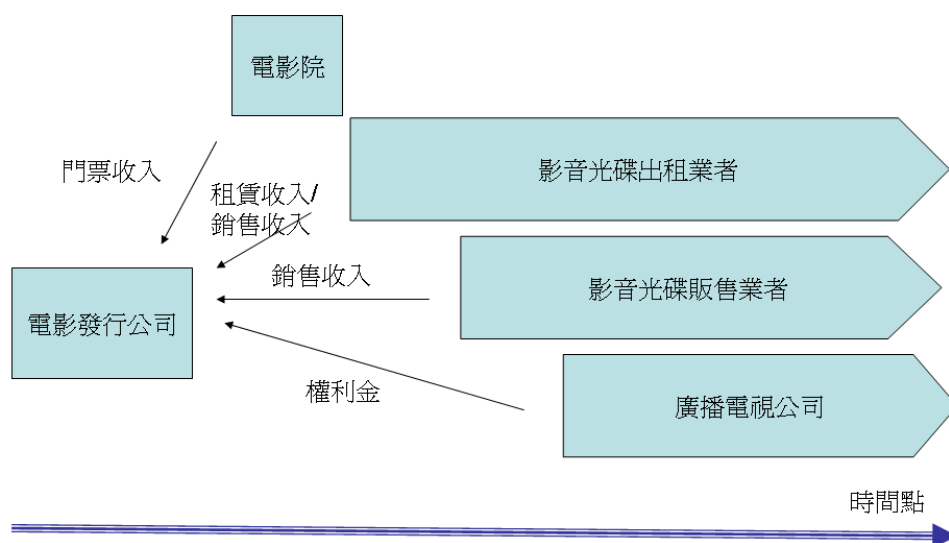
第一節 影音光碟出租版

一、問題緣起

一部電影的完成，從撰寫劇本、僱用演員並尋找拍攝地點的前期準備、正式拍攝錄製原始電影內容、剪輯影片並搭配演員對話、錄製背景音樂、設計音效並加入電腦視覺效果等後期製作，直至安排通路進行銷售及發行等，可能花費長達數年之時間，動用大批人力及物力，耗費無法精確預估的資金。製作電影所投入的資金，仰賴銷售發行階段之收益，予以補償回收，這些收益包括：院線電影播映之門票收入、影音光碟出租門市之權利金收入、影音光碟本身之銷售收入及授權廣播電視等公司播映之授權收入等，此等收益的多寡受到諸多因素之影響，如其描述故事的精采程度、演員個人魅力及其演技、中立單位對該電影的評價、宣傳廣告的普遍度等等，對應於投入資本的難以預估，究竟一部電影會否轟動市場？更是難以預測。

電影發行公司為擴大其收益，在電影的發行銷售上，訂有一定的順序，多數會先交由電影院播映，確保其一定比例的門票收入。待電影下檔後，則交由影音光碟出租業者，如百事達、亞藝影音等，經營影音光碟租賃服務，並收取權利金，通常電影公司稱此類電影光碟為「出租版」的影音光碟。待業者出租達一定時間後，電影發行公司會再發行「直銷版」，提供一般消費大眾購買收藏。電影公司為區別影音光碟不同之使用或營業目的，在影音光碟的包裝或光碟片本身，均會標示有「出租版」、「直銷版」或其他類似之字樣，以避免在市面上造成混淆。詳細電影銷售發行之商業模式，得參考下圖：

電影銷售發行流程圖



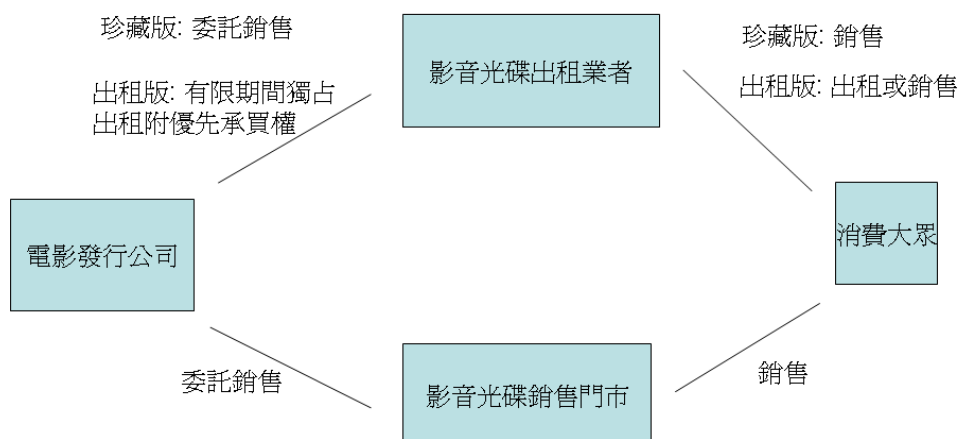
(資料來源：本研究報告團隊整理)

上述電影發行公司的營業模式似乎相當清楚明確，然而，觀察市面上流通的影音光碟版本，卻遠遠超乎電影發行公司的計畫。首先，盜版問題嚴重，許多非法網站未經授權刊載電影內容，更有不肖壓片廠非法複製影音光碟，於夜市等地點販售，往往電影僅上映一天，消費者在網路上就可搜尋到偷拍版的電影內容，甚至當天在夜市就可以便宜價格買到電影光碟。

除了盜版問題嚴重侵蝕電影發行公司的收益外，尚有非法流通正版影音光碟之問題，特別是透過影音光碟出租業者散佈的「出租版」。原則上，電影發行公司與影音光碟出租業者簽訂的契約會約定：電影發行公司保留影音光碟出租版的所有權，出租業者僅獲得光碟承租及轉租出之權利，不得擅自販售該出租版光碟，更不得拷貝電影內容，而僅得轉出租予消費者欣賞，收取租賃費。電影公司提供出租業者一定時間之獨占權，電影公司於獨占期屆滿後，方發行消費者珍藏之直銷版。電影發行公司與出租業者間之租賃關係，僅存續一定時間，期間屆滿時，出租業者即必須返還影音光碟出租版予電影發行公司，由公司另行銷售或以其他方式處置此等出租版光碟，不過，出租業者享有優先權，得向電影發明公司要求優先購買此等出租版光碟，續行其出租業務，或直接販售該光碟予一般消費者。影音光碟出租版上，除標示出租版之字樣外，並貼附有條碼，以供發行公司及出租業者記錄出租次數，一旦出租業者優先承買後，雖發行公司不會刮除條碼，但會另以「二手出租版」之標示，覆蓋原出租版之區塊，以為辨明。

二者間之交易法律關係，得以下圖顯示說明之：

電影發行公司與影音光碟出租業者間之 交易法律關係



(資料來源：本研究報告團隊整理)

電影發行公司意在透過這樣的交易模式，親自授權接觸所有影音光碟之出租業務，並確保其得取得所有出租業務之租賃收益。然而，由於部分影音光碟出租業者未循此管道，取得影音光碟，而透過其他方式購得二手之正版影音光碟出租版，而進行租賃業務，導致電影發行公司無法有效掌握其出租業務，甚且影響其他從電影發行公司獲得光碟之出租業者的租賃業務，嚴重侵蝕電影發行公司透過租賃業務可獲得之利潤。

是以，當影音光碟出租業者向其他影音光碟出租業者廉價收購其持有之出租版光碟，而續行出租業務時，即遭到電影發行公司控告著作權之侵害，其事實狀況及主張可能包括：

- 該光碟尚屬租賃期間，屬電影發行公司所有，尚未轉售予出租業前手：出租業者主張，該光碟既屬出租版，則其承購而續行出租業務，應屬合法授權之實施；電影發行公司則主張，由於該影音光碟尚未屆滿出租期限，根據其與出租業前手之契約，該光碟之所有權仍屬電影發行公司所有，出租業前手之銷售行為屬無權處分。或，

○ 該光碟已逾租賃期間，前手已優先承買後方轉讓：出租業者主張，該光碟係由其前手向電影發行公司合法行使優先承買權所購得；電影發行公司則主張，該類由出租業者優先收購而轉售之出租版影音光碟，受一般消費大眾私人持有欣賞目的之限制，不得再作為出租業務之用。亦或，

本報告將針對這兩個問題，說明其所牽涉之法律規定，整合分析行政機關及法院見解。

二、牽涉法律

著作權法第 28 之 1 條規定：「一、著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。」

著作權法第 29 條規定：「一、著作人除本法另有規定外，專有出租其著作之權利。」

著作權法第 37 條規定：「一、著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。二、前項授權不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響。三、非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。四、專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」

著作權法第 59 之 1 條規定：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。」

著作權法第 60 條規定：「一、著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之。」

著作權法第 84 條規定：「著作權人或製版人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」

著作權法第 88 條規定：「一、因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。二、前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：(一)、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預

期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。(二)、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。三、依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」

著作權法第 91 之 1 條規定：「一、擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。二、明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。三、犯前項之罪，其重製物為光碟者，處六月以上三年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。但違反第八十七條第四款規定輸入之光碟，不在此限。四、犯前二項之罪，經供出其物品來源，因而破獲者，得減輕其刑。」

著作權法第 92 條規定：「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」

民法第 118 條規定：「一、無權利人就權利標的物所為之處分，經有權利人之承認始生效力。二、無權利人就權利標的物為處分後，取得其權利者，其處分自始有效。但原權利人或第三人已取得之利益，不因此而受影響。三，權利人或第三人已取得之利益，不因此而受影響。四，前項情形，若數處分相抵觸時，以其最初之處分為有效。」

民法第 801 條規定：「動產之受讓人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱讓與人無移轉所有權之權利，受讓人仍取得其所有權。」

三、實務見解

○ 行政機關見解

實際上，電影錄影帶或影音光碟出租版的問題，早在民國 86 年即開始發生，當時行政主管機關針對「跟國外買影片在台灣重製、發行，於授權期滿時，可否將市面上未售完之重製物繼續銷售？」之問題，答覆其「涉及著作

權之授權事項，應視利用人與著作財產權人間之契約約定內容而定」⁹⁴，將此問題歸類為當事人間之契約約定問題。(86 年 11 月 18 日函示)

爾後，影音光碟出租版的問題，因光碟技術之進步，電影光碟市場漸步發展，而越趨嚴重，智慧財產局在 93 至 95 年間針對相同或類似之問題，數次透過電子郵件或正式函令的方式，回覆意見，摘要如下：

1、著作財產權人或代理商將發行之影音產品（視聽著作）移轉占有，授權與簽約之店家出租，但仍保留該影音產品之所有權，下游簽約出租店因無所有權，其將該影音產品移轉占有予第三人之行為，尚不生所有權移轉之效果。且因該影音產品上已載明所有權人為他人，又僅限簽約店授權出租專用，是第三人似亦無從依民法「善意受讓」規定，取得所有權，其既非合法著作重製物之所有人，不得適用本法第六十條規定出租該影音產品，故其將該影音產品予以出租營利之行為，似有構成侵害出租權之嫌。⁹⁵(93 年 1 月 8 日函示)

2、按所謂 DVD 之出租版係指視聽著作著作財產權人將合法視聽重製物之所有權予以保留，僅移轉「占有」與簽約出租店，授權該出租店出租之商業型態，故該出租店並未取得該視聽重製物的所有權，又未與視聽著作著作財產權人簽約之出租店家，自其他店家取得上述出租版，未經授權而與出租之情形，實務上稱為「出租版之流片」，因其並未取得著作財產權人出租之授權，故已有侵害著作財產權人之出租權。是以，出租版光碟之買賣，無法發生所有權移轉之效果，包括網路上拍賣，均屬著作權法第 91 條之 1 第 1 項的違反；非出租版光碟之買賣，在中華民國境內取得著作原件或合法重製物所有權之人，自可任意買賣或出租該光碟。⁹⁶(94 年 10 月 12 日電郵)

3、出租店支付租借價金與著作財產權人，獲得影音產品之出租授權，究竟該「得出租他人營利使用」之合意係指，該出租店可轉租他人在家使用，繼續營利；亦或指該出租店得轉租他出租店，進行影音產品租售業務，應根據契約當事人之真意予以認定。⁹⁷ (95 年 2 月 9 日函示)

4、出租版光碟之所有權保留在發行商手上，消費者本應無法購買到；然因出租業者期間屆滿，轉持有為所有而賣出出租版光碟之情形，由於標示未變更，消費者不管透過實體商店或網路訂購，就可能購買到出租版光碟。若有此情形發生，消費者應保留購買單據，以資證明自己合法取得該光碟之所

⁹⁴ 中華民國 86 年 11 月 18 日台 (86) 內著會發字第 8616679 號函示，問題三。

⁹⁵ 中華民國 93 年 1 月 8 日智著字第 0920011684-0 號函示。

⁹⁶ 中華民國 94 年 10 月 12 日電子郵件 941012。

⁹⁷ 中華民國 95 年 2 月 9 日智著字 0950000487-0 號函示。

有權，並未侵害著作權。主管機關並要求發行商更正釐清標示不明之處。⁹⁸(95年9月19日電郵)

5、電影發行商或代理商負擔正確標示的責任，應具體在影音產品外表標示「直銷版」、「單支授權版」、「出租版」或「二手銷售版」的字樣，並切實於出租業者轉持有為所有時，將「出租版」光碟修改標示為「二手銷售版」光碟。若該標的物，特別是出租版或二手銷售版之影音產品，已有所有權移轉之事實，則有散布權及出租權耗盡原則之適用，發行商或代理商不得以所標示之「所有權人僅授權本影片...供台灣地區銷售或出租專用」之文字為由，提起刑事訴追。⁹⁹(95年10月25日及11月9日函示)

6、著作原件或其合法重製物所有權之人，根據著作權法第59之1規定，得以移轉所有權之方式散布該著作。故若消費者所購得之DVD繫屬合法重製物，透過購買獲得所有權，即可再行轉讓，不受DVD上標示之「禁止轉讓」之限制。惟上述規定或說明，不適用於僅移轉占有予出租業者之影音光碟出租版，因為該著作財產權人或代理商仍保留該影音光碟之所有權(96年9月7日電郵)。¹⁰⁰

7、若欲販售之DVD係於國內透過正當管道取得之合法重製物（正版產品），依據著作權法第59之1的規定，自得再行轉售。惟若欲販售之光碟上有「出租專用」之標示，該光碟可能僅由著作財產權人或代理商以保留所有權，僅移轉「占有」之方式，交付與出租店，供其從事出租業務，理論上，此光碟不受上述條文散布權耗盡原則之適用，原則上不得再為轉售(97年7月31日電郵)。¹⁰¹

8、按視聽著作光碟如係在國內透過正常管道取得之合法重製物，按照著作權法第59之1及60條之規定，自得再行轉售或出租，此即「第一次銷售」或「首次銷售法則(First Sale Doctrine)」(97年8月8日電郵)。¹⁰²

值得注意的是，智慧財產局針對影音光碟出租版問題所做成的意見中附帶有「司法機關因個案事實不同，可為具體認定」之保留條款；¹⁰³事實上，行政機關的函示意見，對於法院而言，確實僅具參考價值，尚無實際拘束力。¹⁰⁴

⁹⁸ 中華民國95年9月19日電子郵件950919。

⁹⁹ 中華民國95年10月25日智著字第09516003820號函示或95年11月9日智著字第09500108020號函示---95年10月12日「改善視聽著作產品不當標示」會議之紀錄。

¹⁰⁰ 中華民國96年9月7日電子郵件960907b。

¹⁰¹ 中華民國97年7月31日電子郵件970731。

¹⁰² 中華民國97年8月8日電子郵件970808b。

¹⁰³ 請見94年10月12日電郵、95年2月9日函示。

¹⁰⁴ 大法官會議解釋釋字第137號及216號解釋令。

○ 行政院公平交易委員會處分書公處字第 096117 號 (96 年 6 月 23 日)

國內影音節目發行同業公會於 95 年初向公平交易委員會檢舉得利影視股份有限公司違反公平交易法，檢舉情事包括被處分人「在商品所標示之授權內容含糊不清，涉有廣告不實之表示」及「以公開聲明向媒體披露『出租店出租、出售盜版影片』，毀謗出租業者，涉有陳述及散佈足以損害他人營業信譽之不實情事」等等。¹⁰⁵

公平交易委員會經過調查後認為，由於得利公司獲得多數電影發行公司之獨家代理，且代理多數好萊塢影片，而此類電影又屬市場主流，因此得利公司相對於出租業者而言，在影片出租市場確實具有一定的市場力。

針對標示問題，公平交易委員會僅提及智慧財產局於 95 年 10 月 12 日召開之「改善視聽著作產品不當標示」之會議，¹⁰⁶摘錄會議意旨，說明該問題已由智慧財產局本於權責，定期查訪並適時檢討；公平交易委員會本身卻未針對此問題做成任何處分。

針對得利公司毀謗之主張，公平交易委員會表示並不違反公平交易法第 22 條之規定。按該條規定：「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」公平交易委員會認為，由於得利公司屬影片出租業者之上游供片商，二者非屬同一水平競爭事業，故其指控非為競爭之目的，也從而並不違反該條文的規定。

此外，公平交易委員會針對得利公司對於出租業者進行著作權侵害訴追之行為，則依據公平交易法第 45 條：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，說明其屬著作權法行使權利之正當行為，不適用公平交易法。並再度引用智慧財產局 95 年 10 月 12 日之會議，表示標示更正前，應暫時停止著作權侵害之訴追，已提起者應予撤回；但卻未具體分析或詳細說明，得利公司屢屢透過刑事手段，控告出租業者侵害其著作權之行為，究竟是否仍屬於著作權之正當行使方式。

○ 98 年度刑智上易字第 32 號刑事判決、98 年度附民上字第 2 號刑事附帶民事判決 (98 年 5 月 7 日判決)：¹⁰⁷

¹⁰⁵ 影音節目發行同業公會共提出七點檢舉情事，檢舉得利公司違反公平交易法，其他五項檢舉情事與本研究議題較沒有關聯，容不贅述，有興趣者請詳參處分書內容。

¹⁰⁶ 請見前揭行政機關見解中第 5 點之摘要。

¹⁰⁷ 智財法院審理本案件之法官為陳國成、曾啟謀及蔡惠如三位官。

乙為萬事通影視出租店負責人，向不知名人士購買了 18 份由得利影視股份有限公司所發行的美國影音光碟出租版後，將該等正版光碟出租給不特定客戶欣賞，得利公司對乙提起侵害著作權之刑事控告。法院認為，乙明知需透過得利公司方可取得合法出租營業的授權，且該光碟上均仍標示出租版的字樣，因此乙確實侵害了得利公司的著作財產出租權，違反著作權法第 92 條規定。法院並認為乙確實侵害了得利公司與出租業者之授權契約原本可獲得的利潤，故根據得利公司每年平均自一部影片可獲得新台幣 3,333 元計算，判處乙應賠償新台幣 59,994 元。此為終審判決，當事人不得再行上訴。

1. 得利公司是否有告訴權？

法院認為，得利公司已提出具體證據，證明其已獲得該 18 支視聽著作之著作財產權人的專屬授權，且其專屬授權之利益確實因乙之侵害而遭到損失，是以，依據著作權法第 37 條及刑事訴訟法告訴權之規定，認定得利公司享有告訴權，得以自己名義，提告乙侵害該 18 支電影之著作權。

2. 得利公司是否取得出租權之授權？

由於此 18 份視聽著作的著作財產權人，多為美國電影製作公司，是以被告乙主張，由於美國著作權法上僅有散布權(right to distribute)的概念，而無區別散布及出租之兩種權利，故認得利公司未獲出租權之授權。惟法院認為，美國著作權法第 106 條第 3 條所規定的散布權，即已包含了出租的意涵，故得利公司據其簽訂之契約內既指明「專屬散布權(exclusive distribution rights)」，則仍獲得出租權之授權。¹⁰⁸

3. 乙是否受首次銷售原則之保護？

乙主張，其持有之 18 份視聽著作，既為正版光碟，雖其為授權出租專用版，惟乙係於市場上購得，故應受著作權法第 59 之 1 條及第 60 條首次銷售原則之保護，得利公司之著作權已耗盡。不過，法院並不同意乙的主張。

法院說明首次銷售原則係因考量公益，對於著作權人之散布權所設的限制，避免因過度放任著作權人獨占權之恣意擴張，而嚴重壓縮到公共領域。故著作權人一旦售出其著作物或合法重製物或移轉所有權，即喪失對該著作物或合法重製物應否散布、如何散布之控制，其著作權即已耗盡，買受著作物或其合法重製物之後手，對於該重製物，可享有完全之自由處分權。

¹⁰⁸ “[T]he owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following ... (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending.” 參見 17 U.S.C. §106 (2010)。

法院接續說明，究竟乙是否可受此原則之保護，必須判斷該著作重製物之所有權是否已移轉至乙，即乙是否善意取得那 18 份影音光碟出租版。民法上之善意取得，係指「基於移轉動產所有權之合致意思，而依有效之法律行為，由讓與人將動產交付善意之受讓人，縱讓與人實際並無移轉所有權之權利，該善意受讓人仍取得其所有權」之謂。所謂「善意」，意指受讓人，按一般交易習慣或經驗，無法知道讓與人無讓與權利，若受讓人依一般交易經驗，得以知悉讓與人無讓與權利，則屬惡意，無法適用善意受讓之保護。

本件中，法院認為乙屬惡意，除該等光碟之包裝及光碟本身均已註明「得利影視授權出租版」及「未經本公司授權，不得出租」之表示外：更由於乙在過去（民國 94、95 年間）曾與得利公司簽訂授權出租契約，知悉得利公司為其發行之影音光碟出租專用版的唯一合法來源，所有影音光碟出租業者，都必須從得利公司獲得合法授權，支付權利金，而從事影音光碟之租賃業務，對於不知名人士到店推銷得利公司之出租版光碟，乙具備充足理由應懷疑此不知名人士非得利公司之代表，此外，得利公司在 96 年間曾以警告信通知乙，擅自出租影音光碟，涉有違反著作權法之嫌，乙卻未改正其運作，是以，法院認為，乙不受善意受讓之保護，無法取得該 18 支電影光碟之所有權，故無法適用首次銷售原則。

○ 97 年度刑智上易字第 43 號刑事判決、97 年度附民字第 1 號刑事附帶民事判決（98 年 5 月 11 日判決）：¹⁰⁹

甲為冠倫影音光碟店的負責人，向不知名人士購買得利影視股份有限公司發行之美國影音光碟出租版 16 支，而將該等正版光碟出租給不特定客戶欣賞，得利公司對之提起侵害著作權之刑事控告。法院認為，甲明知需透過得利公司方得取得合法出租營業之授權，且該光碟上均仍標示出租版之字樣，因此甲確實侵害得利公司之著作財產出租權，違反著作權法第 92 條之規定。此判決為終審判決，當事人不得再上訴。法院並認為，乙確實侵害得利公司本按與出租業者之授權契約可獲得之利潤，故根據得利公司每年平均自一部影片可獲得新台幣 3,333 元之標準，判處乙應賠償得利公司 53,328 元。此刑事判決為終審判決，當事人不得再上訴。

1. 得利公司是否有告訴權？

同上判決揭示之分析。法院認為，得利公司已提出具體證據，證明其已獲得該等視聽著作之著作財產權人的專屬授權，且其專屬授權之利益確實因乙

¹⁰⁹ 智財法院審理本案件之法官為李得灶、汪漢卿及王俊傑三位官。

之侵害而遭到損失，是以，依據著作權法第 37 條及刑事訴訟法告訴權之規定，認定得利公司享有告訴權，得以自己名義，提告甲侵害其著作權。

2. 得利公司是否取得出租權之授權？

同上判決揭示之分析。由於該等視聽著作之著作財產權人，多為美國電影製作公司，是以被告甲主張，由於美國著作權法上僅有散布權 (right to distribute) 之概念，而無區別散布及出租之兩種權利，故認得利公司未獲出租權之授權。惟法院認為，美國著作權法第 106 條第 3 條規定之散布權，¹¹⁰即包含出租之內涵，故得利公司據其簽訂之契約內既指明「專屬散布權」，則仍獲得出租權的授權。

3. 甲是否受首次銷售原則之保護？

同上判決揭示之分析。甲主張，其持有之視聽著作，既為正版光碟，雖其為授權出租專用版，惟甲係於市場上購得，故應受首次銷售原則之保護。不過，法院並不同意甲的主張。法院認為，究竟甲是否可受此原則之保護，必須判斷該著作重製物之所有權是否已移轉至甲。

由於該等視聽著作屬得利公司所有，該出賣人並非屬合法獲得之人，甲無法因買受而受讓該等影音光碟之所有權。其次，甲明知得利公司經營影音光碟出租版之交易模式，其過去並曾與得利公司簽約過，加上該等光碟仍標示影音光碟出租版之字樣，且亦註明「未經本公司授權，不得出租」之標記，得利公司並已寄送警告信予甲，要求其停止其不法行為，甲未予以理會，故甲無法因善意受讓而取得該等影音光碟之所有權，更無法主張首次銷售原則之適用或保護。

○ 98 年度刑智上易字第 60 號刑事判決(98 年 7 月 20 日)¹¹¹、97 年度附民字第 292 號刑事附帶民事判決(98 年 4 月 8 日)¹¹²

丙為正一影視社負責人，向不知名人士購買得利影視股份有限公司發行之影音光碟出租版數支，而將該等光碟出租給不特定客戶欣賞，得利公司對之提起故買贓物及侵害著作權之刑事控告。法院認為，該等贓物應係某出租業者遺失而遭他人侵占或失竊之影音光碟，丙應可得知此事實，故構成刑法第 349

¹¹⁰ “[T]he owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following ... (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending.” 17 U.S.C. 106.

¹¹¹ 原台北地方法院 97 年度易字第 1621 號刑事判決 (98 年 4 月 8 日判決) 撤銷。

¹¹² 智財法院審理本案件之法官為李得灶、王俊傑及林欣蓉三位官。

條之故買贓物罪，並且，丙未經得利公司授權，出租該等影音光碟出租版之行為，亦侵害得利公司之著作財產權，違反著作權法第 92 條之規定。甲與得利公司針對賠償金，並已達成和解。此判決為終審判決，當事人不得再上訴。

1. 丙是否受善意受讓之保護？

比較本案與前述兩個判決，法院在前述兩個判決中，並未認定該等影音光碟是否屬贓物，亦未究明，該等影音光碟是否係因優先承買權之行使而流入市面之二手銷售版。不過，本案中，丙向不知名之成年人收購之影音光碟，雖在封殼及光碟上仍具有「出租版」的標示字樣，不過，其上的出租條碼均已遭人刮除銷毀，顯見賣方不願揭露這批光碟的來源，暗示這些光碟的來源可能非法；再加上，本案中涉案的光碟，均為初發行之新片，尚無任何出租業者可行使優先承買權，更證明此批光碟與甲來源，相當不單純。因此，縱使並無直接證據可證明某些出租業者遺失或遭竊這些光碟，法院仍認定，此批光碟係屬店家因遺失而遭他人侵占、或被竊、或店家自行實施侵占等財產犯罪之贓物。

本案之丙，從事影音光碟出租業已有多多年，並間接與得利公司簽訂過光碟出租服務契約，故對於得利公司經營影音光碟出租版之商業模式、出租版、直銷版及二手銷售版等光碟標示之意義及光碟上條碼之功用及意義等，均應知之甚詳。再加上，該等光碟自發行之日至警方查獲之日，未逾六個月之期間，絕無任何出租業者可因行使優先承買權而獲得該等光碟之所有權，故所有權仍歸屬得利公司所有。因此，由於丙確可得預見該等光碟為與得利公司簽約之不詳店家，因遺失而遭他人侵占、或被竊、或店家自行實施侵占等財產犯罪，而為來源不明之不法贓物，出賣人並無合法讓與該等光碟之權利，丙竟仍加以買受，自無民法第 801 條、第 948 條善意受讓規定之適用，而未合法取得該等光碟之所有權，即無從適用著作權法第 60 條規定，故不受善意受讓之保護。

2. 賠償金問題

由於丙數年前曾間接與得利公司簽訂影音光碟服務契約，故法院按照該契約之約定，認定丙因此著作權侵害之行為必須支付得利公司之損害賠償金。根據該合約，得利公司授權 180 支電影予丙從事出租業務，丙必須支付 53 萬之授權金，本案中，由於警方查獲時，丙僅握有 13 部電影、40 多片影音光碟出租版，且丙出租該等光碟之數量並不多，故法院判定，丙應僅需賠償得利公司 5 萬元。

○ 94 年度易字第 202 號刑事判決¹¹³

丁係笙陽電腦光碟店之負責人，其自真實姓名不詳的一對情侶處交換取得得利公司發行之數部影音光碟出租版光碟，而逕於店內展示銷售，得利公司對之提起侵害著作權之告訴，法院認為丁該當著作權法第 91 條之 1 之罪。

1. 丁是否受首次銷售原則之保護？

雖然丁辯稱，得利公司之影音光碟出租版確實可能在市面上銷售流通，故丁無從得知得利公司與影音出租業者間之協議，故應屬善意，根據民法善意受讓取得該等影音光碟之所有權，並受首次銷售原則之保護。不過，法院並不同意丁之主張，法院認為，雖然丁未曾與得利公司交易過，無從得知得利公司與影音光碟出租業者的交易模式；不過，從影音光碟本身的標示「出租專用、嚴禁轉售」、「本產品所有權屬得利所有，僅限得利影視簽約店使用，非簽約店而擁有者視為故買贓物，除違反著作權法另依刑法侵店罪論處」等字樣，丁應可得知該等光碟，未經得利公司之許可，無法轉售之事實，此外，在得利公司提出告訴後，丁仍繼續銷售該等光碟，即顯現其故意侵害之主觀意識。是以，法院認為，丁無法主張首次銷售原則之保護。

○ 非智慧財產法院做成之判決：

1、89 年簡上字 306 號刑事判決¹¹⁴

雖然錄影帶表殼註明「所有權在 89 年 12 月 31 日前屬協和公司，期限內部得轉讓或買賣」等語，不過被告仍得於合法經銷商百事達處購得該等錄影帶並有發票為證，且該等錄影帶並附有相同之註明，顯見該等註明僅屬著作財產權人協和公司與簽約出租店間之內部民事約定或協和公司之單方聲明，均無拘束市場流通交易第三人使之無從經由買賣取得錄影帶所有權，更遑論有對抗著作權法第 60 條規定之效力。

2、90 年易字 3421 號刑事判決¹¹⁵

被告係透過家樂福量販店購得係等影音光碟片，雖然著作財產權人協和公司於光碟包裝上標示「著作權人僅授權本光碟組成之全部內容在家庭內使用，其他一切權利均予保留，任何未經授權之複製、剪輯、出售、出租、出

¹¹³ 台北地方法院判決，民國 94 年 5 月 4 日作成。

¹¹⁴ 台北地方法院判決，民國 90 年 3 月 28 日作成。

¹¹⁵ 高雄地方法院判決，民國 90 年 10 月 24 日作成。

借或公開展示、公開演出、公開播送全部或其中之任何部分皆嚴格禁止」，其係屬協和公司與光碟購買者間之內部民事約定或其單方聲名，不足使取得合法重製物之所有權人依法得享有之出租權消滅，否則著作權法第 60 條即成具文。

3、92 年易字 341 號刑事判決¹¹⁶

被告購得之影音光碟係屬賣斷片，且出賣人並親口向著作財產權人協和公司之業務人員確認其出賣權，故雖光碟片外包裝標示「本 VCD 僅供簽約店放簽約地址出租使用，本公司保留所有權，任何未經本公司同意之買賣讓渡行為，經視同侵權行為」語語，係屬協和公司與簽約店間之內部民事約定，或屬協和公司之單方聲明，無拘束市場流通交易第三人使之無從經由買賣取得 VCD 所有權或對抗著作權法第 60 條規定之效力。

四、研究解析

由於前述實務上發生的案例，多均由協和公司或得利公司提起告訴，是以衍生此等公司之著作權行使，是否有誤用嫌疑。由於著作權乃法律賦予著作權人之一定期間的獨占權利，此獨占利益係為促進文化藝術之創作和開發，對於著作權人提供之鼓勵誘因；然若，著作權人恣意不當地擴大其著作權之行使，超出法律賦予之範圍，致使原本促進創作之目的無法達成，本末倒置，即屬一種著作權之誤用。此外，若著作權之行使會不當限制市場競爭，亦屬一種誤用。

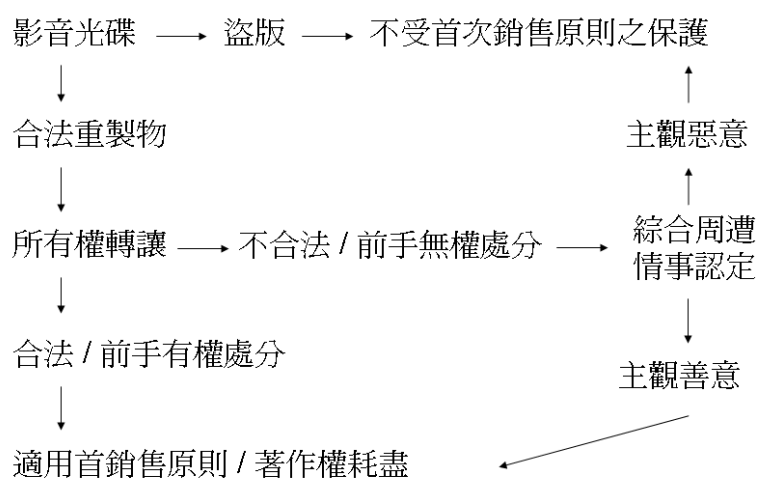
公平交易委員會針對得利公司處理其影音光碟出租版問題之方式，雖經檢舉人提出舉發，經過調查後，仍認為其屬公平交易法第 45 條規定之範圍，為著作權人根據著作權法之規定，所為之正當權利行使，既屬如此，公平交易委員會遂認為，影音光碟出租版之問題屬於著作權主管機關，即智慧財產局的管轄範圍，而非公平交易委員會的管轄範疇。本研究原則上同意公平交易委員會之見解。在現行法體制下，著作權人確實享有散佈權及出租權兩種不同之權益，未經所有權移轉之事實發生前，確實無法發揮權利耗盡之效果（著作權法第 59 之 1 及 60 條）。

整合上述所列行政主管機關及法院實務的見解，針對影音光碟出租版在市面上流通，購得人是否可以主張首次銷售原則之適用，著作權耗盡之保護，而免於著作權侵害之訴追；其認為，此等光碟必須屬合法重製物，購得人方得主張首次銷售原則之適用。而購得人在主張首次銷售原則之適用（著作權法

¹¹⁶ 板橋地方法院判決，民國 92 年 3 月 6 日作成。

第 59 之 1 及 60 條) 前，必須證明其有「所有權移轉」之事實，且必須證明此移轉屬於有權（或稱合法）之移轉，亦即其購得之來源屬有權處分。若購得人無法自己證明其購得之來源屬於合法，即其前手非屬有權處分，法院將根據個案情事，認定構得人主觀上是否屬於善意，若屬善意，方受民法上善意受讓規定之保護，而認定確實合法取得該等影音光碟之所有權。一旦認定構得人善意合法取得所有權，則有首次銷售原則之適用，著作權亦歸於耗盡。¹¹⁷ 國內見解之分析邏輯得以下圖說明：

首次銷售原則之適用



(資料來源：本研究報告團隊整理)

上述智慧財產法院之見解，未考慮到債權契約之有限對人效力，訓示性叮嚀著作財產權人應善盡標示義務，而徒然要求消費者必須自負舉證責任，以避免被著作財產權人或其代理人控告著作權之侵害，似乎有違一般之商業交易習慣，恐亦無法制止著作財產權人屢透過刑事手段追查侵害之行為，無法有效節省司法資源。

由於出租業者與上游影片供應商間簽訂之契約，屬於債權契約之性質，僅在當事人間發揮拘束力（對人效力），而無對世效力（或稱對物效力），本無法拘束契約以外之第三人，包括後來不論是透過合法或不合法之管道購得該影音光碟之人。然而，行政主管機關屢屢在其作成之函示中表示必須探

¹¹⁷ 最高法院於 89 年台上字 3431 號刑事判決中表示，被告自黃文華處購得影音光碟而予以出租，根據黃文華與著作財產權人協和公司間之買賣合約書顯示，協和公司已因賣斷該等光碟與黃文華而受到首次銷售耗盡之拘束，則不得再向被告主張出租權。是以，一旦著作財產權因買賣而發生移轉效果，首次銷售耗盡原則拘束著作財產權人，其亦不再有出租權之主張。

求出租業者與上游影片供應商等契約締結事人之真意，以推知授權範圍，顯已忽略該等契約屬債權契約之性質。¹¹⁸

然而，反觀在智慧財產法院正式受理著作權上訴案件之前，前述三個地方法院的見解均認為被告有權得出租其合法購得之影音光碟，著作所有權一旦耗盡，出租權也同時歸於耗盡，而對於著作財產權人在錄影帶或光碟外包裝上標示保留商業出租權之字樣，法院則認為係屬著作財產權人與簽約店或購買人間之「內部民事上約定」或著作財產權人之「單方聲明」，不足發生對抗著作權法第 60 條之效力；似有忽略該等註明係存在於錄影帶或影音光碟外殼包裝上，消費者在購得商品同時勢必已經閱讀而獲得通知，而具有一定之對世標示效力。此實務見解一方面否定著作財產權人欲透過此標示達到出租銷售市場之目的，另一方面亦有過度保護消費者之嫌疑，間接限制著作權人運用其著作權益之自由。

其次，國內實務以受轉讓人主觀之善惡意，認定其是否該當善意受讓，進而認定其是否構成著作權之侵害，將導致轉讓人因無權處分該當著作權之侵害，而受轉讓人卻因受善意受讓保護而不該當著作權之侵害，相同轉讓行為（犯罪）行為，卻有不同法律效果之適用。轉讓人與受轉讓人意思表示合致而完成同一轉讓行為，轉讓人因無權處分必須負擔著作權侵害責任，受轉讓人卻可能因自己主觀善惡意，而可能可以不需負擔侵害著作權之責任。一行為卻僅懲罰該轉讓人，造成兩種不同之法律效果，似不符合法理。

行政機關在 95 年 10 月 12 日之會議上，僅訓示要求業者必須為確實之標示，針對出租版光碟外表之文字標示，如「本光碟僅供授權出租之用」或「不得轉讓」等文字，僅說明「著作財產權人或其代理人不得據以為著作權侵害之訴追」，惟未明確要求著作財產權人或其代理人必須先查明該侵害人是否非法獲得該光碟所有權之事實後，方使用刑事訴追手段。觀察前述法院實際案例，可以發現，光碟外的標示內容雖非唯一要素，卻仍屬法官認定被告是否屬善意或惡意取得光碟之主要因素之一。是以，此見解無疑地未考慮到影音光碟業者錯誤之商品標示在訴訟上之影響，並已將舉證責任置於光碟消費者身上，加重其證明著作權應歸於耗盡事實之困難。

從另一角度而言，著作權行政主管機關希盼透過光碟外之標示，達到交易安全、保護消費者之目的，而課影音光碟業者此標示義務，並進而以此義

¹¹⁸ 有論者指出，影片供應商與出租業者間之契約，屬債權契約之性質，不具對世效力，包括光碟上所為之標示，亦屬其契約內容之一部分，故僅拘束締約當事人。陳律師並主張，為使業者在光碟上所為之標示，具有對世效力，應透過一個公開登記公告之平台，公示光碟屬出租版或二手銷售版，方得拘束契約之外第三人。參見陳家駿，數位網路電子商務影音光碟出租交易之著作權爭議—從我國實務及美國聯邦最高法院廣達案判決談權利耗盡原則，【智慧財產權月刊】第 119 期，頁 39~70（民國 97 年 11 月）。

務作為其訴追著作權侵害之前提要件，此無疑地形成影音光碟著作權人行使權利之一項阻礙，忽視著作權法保護著作物及著作權人之散佈或出租權能之目的。

實際上，商品標示之履行與著作權之侵害，乃屬兩回事，行政機關要求影音光碟確實標示其光碟類別，屬商品標示法之問題，若有違反，行政機關得課影音光碟業者一定之行政處罰；而著作權之侵害，屬著作權法之問題，若有侵害發生，著作權得逕向侵害人追訴賠償責任。著作權人不會因商品標示不全而失去其訴追之權利，而侵害人亦不會因商品標示不全而免除侵害之責任，二者之間，不具任何條件或因果關係，更不應有任何相互之影響，究竟著作權侵害之事實是否確實發生，仍必須經過證明。

第二節 未經授權使用照片

一、問題緣起

國內著名生態攝影師林英典先生，近幾年屢次以刑事告訴之手段，針對未經其同意使用其所拍攝鳥類照片之人，提出著作權侵害的控告，累計告訴之案件，超過上百件，¹¹⁹在國內掀起一陣恐慌。雖林英典攝影師自稱為著作權保護之捍衛戰士，不過，其以刑事告訴，迫使使用者支付和解金，方撤回告訴的行徑，已造成許多人士的反彈，許多人稱呼林英典攝影師為「著作權流氓 (Copyright Troll)」，多數人對於林英典攝影師積極捍衛行使其著作權之舉動，雖肯認其可推廣尊重他人著作權之精神，但對其挾著作權索取和解金而圖利之行為，卻產生更大的負面聲浪。

林英典先生，曾任台灣省野鳥協會理事長，帶領台灣生態保育專家，跋山涉水，尋找稀有鳥類的蹤跡，並以照片紀錄牠們的形象，林英典先生過去鳥類拍攝的照片，並曾獲出版成書籍，也在教育學術界等領域受到廣泛的引用，林攝影師本身也曾獲得國際中立攝影評鑑單位之授獎，其攝影之專業獲得相當之肯定。近幾年由於網路使用趨於普遍，林英典攝影師逐漸發現有人未經其授權，任意在網路上刊登或轉載他的照片，致使其著作權授權金之收入大

¹¹⁹ 臺灣高等法院台南分院 96 年度上易字第 181 號刑事判決節錄：「告訴人...於民事事件以原告身分起訴，或於刑事事件以告訴人身分告訴部分，上開事件近乎遍及全國，依原審之調查，其中刑事偵查事件近一百七十件，經起訴有十三件，民事事件約二十件...」。此案件經被告刊載於其網站上 <http://forum.heyshow.com/redirect.php?tid=12587&goto=lastpost>，並予以討論，顯示告訴人為林英典先生。故截至民國 96 年時，林英典先生以刑事告訴途徑行使其著作權的案件量，超過 100 多件。參見章忠信，著作權人對利用人以刑逼民能不能論誣告罪？，載於【著作權筆記】網站(民國 96 年 8 月 31 日完成，民國 99 年 9 月 17 日最近更新) <http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=6&act=read&id=63>。

為減少，因此，遂透過法律程序，根據著作權法之規定，向該等未經授權之使用者，提起著作權侵害之刑事告訴。

二、牽涉法律

著作權法第 65 條規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。著作之利用是否合於第四十四條至第六十三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：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。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。」

著作權法第 91 條規定：「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。」

著作權法第 92 條規定：「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」

著作權法第 100 條規定：「本章之罪，須告訴乃論。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪，不在此限。」

三、實務見解

由於林英典先生提出的著作權侵害案件，多以和解收場，並無太多判決存在。又若遭受林英典先生控告之使用者，未將其鳥類攝影著作用於商業使用，多數檢察官均將之認定屬著作權法第 65 條合理使用之保護範圍，而為不起訴處分，基於偵查不公開原則，此等處分並未上載於司法院網路資料庫中。

四、研究解析

制度設計本身，是林英典事件發生的原因之一；著作權之侵害，根據著作權法第 100 條之規定，屬於告訴乃論之罪，因此，必須有受侵害人之告訴，如著作權人或專屬被授權人之告訴，檢察機關方會開始進行偵查，惟告訴人在一審辯論終結前，得撤回告訴，¹²⁰一旦撤回告訴，該偵查案件應為不起訴處分，¹²¹或法院應為不受理之判決，¹²²因此，告訴人手上握有啟動及結束刑事偵查之鑰匙。林英典即利用此啟動及終止刑事追訴之權限，行使其著作權。

究竟林英典先生之行徑，是否該當為著作權之誤用，牽涉到許多法律、社會及文化層面問題的探討。從法律層面而言，著作權侵害告訴乃論罪之立法意旨，並探討林英典先生之行使是否已違背制度設計的背後意義，而有構成誤用制度的嫌疑；其次，就社會層面而言，國內智慧財產保護的觀念，尚未完全普及，導致對於林英典主張著作權的行徑，負面反應多於正面；而從文化層面而言，林英典攝影師的鳥類照片，為自然界本已存在的景象，其僅透過攝影機將這些自然景象記錄下來，究竟其受著作權保護的程度，及公共領域的犧牲程度間，二者之取捨及界線為何？需值研究。

第三節 電腦伴唱機所涉之著作重製及公開演出之問題

一、問題緣起

唱歌娛樂自娛娛人是我國民眾最喜歡的休閒活動之一，也因此帶動相關市場如 KTV、電腦伴唱機業者的發展。根據報導，以電腦伴唱機而言，目前全台約有 1 萬 5000 台，散佈在各種公眾營業場所如餐廳、小吃部等，市場主要的業者有金嗓、點將家、美華、瑞影等四家。其中，金嗓、點將家專攻那卡西(即日文「流し」的音譯或流動式走唱)、老歌，美華則是老歌參雜 10% 新歌，至於弘音的關係企業—瑞影，打出原人原音 MV 新歌，加上近萬首歌曲數量，市佔率不低。¹²³

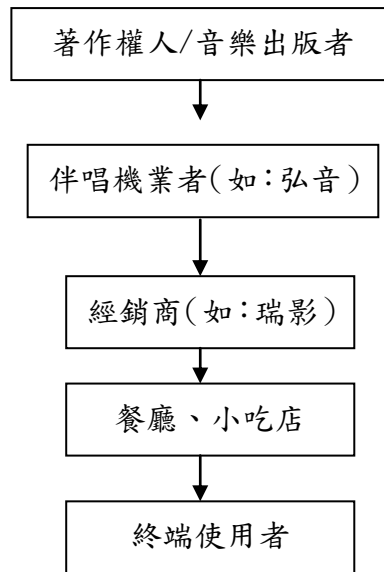
我國電腦伴唱機的授權/交易模式，可從下圖予以例示：

¹²⁰ 刑事訴訟法第 238 條。

¹²¹ 刑事訴訟法第 252 條第 5 項規定：「案件有左列情形之一者，應為不起訴處分：五、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者。」

¹²² 刑事訴訟法第 303 條第 3 項規定：「案件有左列情形之一者，應諭知不受理之判決：三、告訴或請求乃論之罪，未經告訴、請求或其告訴、請求經撤回或已逾告訴期間者。」

¹²³ 伴唱機市場大，4 業者搶食盜版擾亂市場運作，Nownews 今日新聞網(2010 年 5 月 20 日)，網址：<http://www.nownews.com/2010/05/20/138-2605515.htm>。



(資料來源：本研究報告團隊整理)

電腦伴唱機製造業者在製造機器時，通常也會同時取得音樂著作的重製權授權，之後再將該音樂著作以 MIDI(Musical Instrument Digital Interface)檔或 MP3 檔灌錄到電腦伴唱機中，甚至也有可能電腦伴唱機中有 MIDI 檔及 MP3 檔併存之情形。這種電腦伴唱機如果經由公開場所例如卡拉 OK 或餐廳、小吃店使用，供客人演唱，就會涉及音樂著作的公開演出，而有音樂著作公開演出權授權的問題。一般而言，電腦伴唱機中會有音樂著作重製的授權，但不見得有公開演出的授權，因為電腦伴唱機不見得都用在營業場所，也可於家中使用，如果在家中使用就沒有公開演出授權的問題；另外，就個別的音樂著作，重製權人與公開演出權人不見得同一，所以公開演出的授權問題一直是電腦伴唱機相關爭議的重心。

而一般營業場所經營者，不見得具有著作權的觀念，在其認知中，既已購買合法的電腦伴唱機，為何還需另外取得（音樂著作公開演出）授權？尤其，過去常有音樂著作公開演出權的著作財產權人主張業者侵害音樂著作的公開演出權，甚至威脅提出刑事告訴，並索取損害賠償，或強迫必須購用其所製造之電腦伴唱機等，就難免遭論者指為不符合公平正義原則，或甚至有著作權誤用之嫌。¹²⁴有論者更進一步指出，在實務上，不僅卡拉 OK 場所或餐飲小吃店等的經營者沒有著作權觀念，司法實務基於社會情感，也扭曲了法律的正常適用。卡拉 OK 場所或餐飲小吃店等的經營者，利用電腦伴唱機供作公開場合營業使用，未經音樂著作公開演出權的著作財產權人的授權，侵害音樂著作的公開演出權，至為明顯，然諸多司法人員不忍使其負擔刑責

¹²⁴ 章忠信，九十年著作權法部分條文修正案概述，智慧財產權月刊，90 年 12 月。

或留有前科，以各種理由認定其無侵害的行為或故意，為不起訴或無罪判決，導致公開演出權之著作財產權人民事損害賠償亦失其依據。¹²⁵

另一方面，過去有少數音樂著作權人，未加入著作權仲介團體(自民國 99 年 2 月起已改稱「著作權集體管理團體」)，而將其音樂著作交由其他公司代理，這些公司藉由刑事手段，向下游店家取得可觀的和解金，甚至檢察官也變相成為這些代理公司牟取暴利的工具。論者指出，這一方面對著作權仲介團體和利用者不公平，也在產業界經由刑事手段的介入，而有價格扭曲的效果。¹²⁶ 為了緩解相關爭議，且避免上開情形，著作權法於 90 年 11 月 12 日修正時，新增了第 37 條第 6 項：「音樂著作經授權重製於電腦伴唱機者，利用人利用該電腦伴唱機公開演出該著作，不適用第七章規定。但屬於著作權仲介團體管理之音樂著作，不在此限。」此新增規定，可說適度緩解了購買或承租電腦伴唱機之下游店家（多為小吃店業者）的責任，因為根據這項規定，下游店家只要與著作權集體管理團體簽約，就不用擔心在公開演出部分會有刑事責任。如有著作權人未加入著作權集體管理團體而對下游對家提出刑事告訴，下游店家即可援引此條主張僅有民事責任而無刑事責任。

不過，由於電腦伴唱機內往往存錄了數千首歌曲，個別歌曲所屬著作權集體管理團體不盡相同，下游店家即使知道應與著作權集體管理團體簽約，難免有掛萬漏一的風險，則仍不免將面對民、刑事訴追，影響其日常營業甚鉅。到底著作權利人經常以刑事訴訟程序取得有利的地位，是否有誤用著作權之嫌？從相關判決中，可以觀察到智慧財產法院對於著作權侵害之刑事處罰，似乎傾向於採取比較嚴格的認定標準，或許也有避免刑罰被濫用的思考在內。例如：營業場所擺放電腦伴唱機，智慧財產法院就認為，單純放置電腦伴唱機，並不構成著作權法上規定的公開演出行為（即以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容；或以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者。），而必須要有行為人在現場實際公開演出著作權人的著作，且該行為人並非著作權人派出的蒐證人員，始足當之。¹²⁷

為避免相關爭議一再出現，在電腦伴唱機的授權及交易流程中，相關業者應以明確的契約內容規範彼此權利義務，對於經銷商而言，由於不見得能確認每首歌都有授權，建議要求電腦伴唱機業者（製造商）於銷售契約中承諾或保證伴唱機所灌錄的歌曲全部已獲得合法之授權，並明訂賠償條款，一

¹²⁵ 同上註。

¹²⁶ 蕭雄淋，關於旅館、醫院二次公播的除罪化問題，載於 <http://blog.ylib.com/nsgrotius/Archives/2009/08/05/11552>，2009 年 8 月 5 日。

¹²⁷ 參照智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 149 號判決、98 年度刑智上易字第 139 號判決、98 年度刑智上易字第 110 號判決及 98 年度刑智上易字第 129 號判決等，均為適例。

方面藉由伴唱機業者的承諾及保證，作為排除經銷商自己明知或故意之主觀構成要件，倘若無法排除，亦可藉由賠償機制轉移自身之風險。對於使用電腦伴唱機的店家而言，則應確認該機器本身已有公開演出權及公開上映權等相關權利在內（例如：要求經銷商出具保證書），以避免刑事責任。如果廠商無上述保證，則應事先取得音樂著作或視聽著作財產權人的授權或同意才可以提供公眾使用。

關於電腦伴唱機所涉著作的重製及公開演出等議題，以下謹臚列所涉及的法規並評析數例智慧財產法院的判決：

二、牽涉法律

著作權法第 37 條：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。

前項授權不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響。非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。

專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。

第二項至前項規定，於中華民國九十年十一月十二日本法修正施行前所為之授權，不適用之。

有下列情形之一者，不適用第七章規定。但屬於著作權集體管理團體管理之著作，不在此限：

一、音樂著作經授權重製於電腦伴唱機者，利用人利用該電腦伴唱機公開演出該著作。

二、將原播送之著作再公開播送。

三、以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達。

四、著作經授權重製於廣告後，由廣告播送人就該廣告為公開播送或同步公開傳輸，向公眾傳達。」

著作權法第 65 條：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。

著作之利用是否合於第四十四條至第六十三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：

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。

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。」

著作權法第 84 條：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」

著作權法第 91 條：「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

以重製於光碟之方法犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

著作僅供個人參考或合理使用者，不構成著作權侵害。」

著作權法第 93 條：「有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金：

一、侵害第十五條至第十七條規定之著作人格權者。

二、違反第七十條規定者。

三、以第八十七條第一項第一款、第三款、第五款或第六款方法之一侵害他人之著作權者。但第九十一條之一第二項及第三項規定情形，不在此限。

四、違反第八十七條第一項第七款規定者。」

民法第 184 條：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」

民法第 220 條：「債務人就其故意或過失之行為，應負責任。

過失之責任，依事件之特性而有輕重，如其事件非予債務人以利益者，應從輕酌定。」

民法第 227 條：「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。

因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」

三、實務見解

（一）民事部分

○ 智慧財產法院 99 年 5 月 6 日 98 年度民著上字第 11 號判決

1. 事實摘要

原告弘音多媒體科技股份有限公司（下稱「弘音公司」）起訴主張：其於民國（下同）93 年 4 月 20 日與被告華特國際音樂股份有限公司（下稱「華特公司」）簽署授權合約書（下稱「系爭授權合約書」），取得將華特公司所有的系爭詞曲重製並作成營業用伴唱電腦 MIDI 產品的權利，並得授權不特定對象作公開演出，弘音公司並將其製作的 MIDI 產品交由另一原告瑞影企業股份有限公司（下稱「瑞影公司」）經銷。弘音公司認為其依據系爭授權合約書取得就特定歌曲重製並作成營業用伴唱電腦 MIDI 產品的權利，其所取得的授權包括基本的非專屬授權及部分弘音公司可選擇的專屬授權，縱於專屬授權期滿後，亦有永久的非專屬授權，並無期間限制，此亦為業界慣例。然被告華特公司卻於 96 年 10 月 1 日將系爭詞曲專屬授權予另一被告英倫唱片有限公司（下稱「英倫公司」），並通知原告弘音公司不得再發行系爭詞曲的 MIDI 產品。原告並主張：被告英倫公司及華特公司以搜索臨檢的方式在全台各地扣留伴唱機、羈押負責人並「恫嚇」各地店家，擾亂市場秩序，危害弘音公司合法權益及下游店家的正常營業。原告弘音公司復主張其除有系爭詞曲的非專屬授權外，就其製作的 MIDI 產品具有原創性，即屬錄音著作，而其既為該錄音著作的著作權人，本得對該 MIDI 產品為無限期的重製、散布（發行）、出租，並得依授權關係附隨利用其內所附的系爭詞曲，故其將 MIDI 產品灌錄於電腦伴唱機內完全符合授權目的及 MIDI 使用方式。據此，原告弘音公司認為被告華特公司未能依系爭授權合約書的債之本旨給付，又否認對弘音公司的授權效力並縱容另一被告英倫公司挾專屬授權取締合法店家，使店家深受其擾，故依著作權法第 37 條第 2 項、第 84 條、民法第 184 條第 1 項及第 227 條等規定請求被告華特公司、英倫公司不得禁止或妨礙弘音公司重製、出租、散布（發行）及公開演出系爭詞曲的 MIDI 產品，亦不得禁止或妨礙瑞影公司出租、散布（發行）、公開演出系爭詞曲的 MIDI 產品。弘音公司另主張華特公司透過英倫公司為濫行取締構成侵權行為，依據民法第 184、185、195 條規定請求侵權行為的損害賠償、侵害商譽的非財產上損害賠償及回復名譽適當處分（要求登報道歉）。

被告等則辯稱：對弘音公司的授權並非沒有期限、於專屬期間屆滿後，即無任何授權，否認有此業界慣例。另原告製作的 MIDI 產品並無原創性且其是否為獨立受保護的衍生著作亦與本案爭議無關。

第一審法院判決認定，由系爭授權合約書之記載，並未明訂原告弘音公司於專屬期間過後是否仍取得系爭詞、曲之授權，且亦未約定所謂「專屬授權期間」，依著作權法第 37 條第 1 項規定，自應認系爭授權合約書所指「專屬授權期間」，即指原告弘音公司取得授權之期間僅為 1 年，而非於如原告所主張於專屬期間屆滿後即享有永久之非專屬授權，即與系爭授權合約書不符，是原告弘音公司及瑞影公司請求確認非專屬授權關係存在，即無理由，故全部敗訴，原告等不服提起上訴，由智慧財產法院受理。

2. 訴訟爭點

- (1) 業界對於授權詞曲作成的伴唱產品（例如 MIDI 檔案即為其中之一），是否有一次音樂著作專屬授權期間屆滿的後可以非專屬繼續就伴唱產品重製、銷售、出租及其他類似使用的慣例？
- (2) 弘音公司依系爭授權合約取得系爭 21 首詞曲授權作成的 MIDI 檔案，是否具有原創性的錄音著作？
- (3) 弘音公司依系爭授權合約取得系爭 21 首詞曲授權作成的 MIDI 檔案，是否於音樂著作專屬授權期間屆滿以後尚可繼續重製、銷售、出租及其他類似的使用？
- (4) 弘音公司、瑞影公司的聲明請求是否有理由？

3. 法院判決

- (1) 原判決關於駁回上訴人弘音公司、瑞影公司下列第二、三、四項的訴部分，暨訴訟費用（除確定部分外）的裁判均廢棄。
- (2) 確認被上訴人華特公司就上訴人弘音公司以系爭詞曲製作的營業用伴唱電腦 MIDI 產品有重製、出租及散布（發行）、公開演出其內詞曲的非專屬授權關係存在。
- (3) 被上訴人華特公司、英倫公司不得禁止或妨害上訴人弘音公司重製、出租及散布（發行）、公開演出如系爭詞、曲的營業用伴唱電腦 MIDI

產品。被上訴人華特公司、英倫公司不得禁止或妨害上訴人瑞影公司出租、散布（發行）、公開演出如系爭詞、曲的營業用伴唱電腦 MIDI 產品。

(4) 其餘上訴駁回。

4. 判決理由

(1) 業界對於授權詞曲作成的伴唱產品，是否有一次音樂著作專屬授權期間屆滿之後可以非專屬繼續就伴唱產品重製、銷售、出租及其他類似使用的慣例？

法院根據國內主要唱片業者的函覆，肯認業界對於授權詞曲作成的伴唱產品（例如 MIDI 檔案即為其中之一），確實有一次音樂著作專屬授權期間屆滿之後可以非專屬繼續就伴唱產品重製、銷售、出租及其他類似使用的慣例。另外並有眾多業界證人（例如台北市音樂著作權代理人協會理事長）在他案中證稱：「音樂著作專屬授權期間過後，該伴唱產品仍可繼續永久發行，不受期間限制等情。」據此，法院肯認確實有如原告（即上訴人）主張就伴唱產品於專屬期間經過後即為永久的非專屬授權業界慣例存在。

(2) 弘音公司依系爭授權合約取得系爭 21 首詞曲授權作成的 MIDI 檔案，是否具有原創性的錄音著作？

法院援引經濟部智慧財產局的見解，認為 MIDI 詞曲授權作成的 MIDI 檔案如具有原創性者，為錄音著作，應以獨立的著作給予保護。按智慧財產局在 92 年 4 月 7 日的智著字第 0920001685 號函釋，曾認為對於詞曲授權作成的 MIDI 檔案僅為利用 MIDI 軟體演奏音樂著作後予以重製，原則上並無太大的創作或改作空間，但後於 96 年 6 月 21 日的公聽會議決議中則修正其見解，表示：「以 MIDI 方式製作之音樂檔案如已達錄音著作之原創性，為錄音著作，至於具體個案，其有無錄音著作之原創性而產生錄音著作，或為音樂著作之重製，或為音樂著作之改作，或兼而有之，如發生爭議，應由司法機關依個案事實認定之。」當可為參照。

法院進一步說明，按著作權法所保障的著作，除屬於著作權法第 9 條所列的著作外，凡具有原創性，能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍的創作，均係受著作權法所保護的著作。而所謂「原創性」，廣義解釋包括「原始性」及「創作性」，「原

始性」係指著作人原始獨立完成的創作，而非抄襲或剽竊而來；而「創作性」係指應達到一定程度內涵的創作，足以表現著作人的個性思想。

另外，法院也採納鑑定人中華民國錄音著作權人協會的鑑定結果，認定系爭 MIDI 使用的樂器、音色均與原歌曲不同，以科技軟體（GoldWave）分析亦顯示系爭 MIDI 的聲道及音波起伏與原歌曲迥異，鑑定結果認為，MIDI 產品與原有的錄音著作歌曲 CD 相比較，在彈奏上，其編曲、樂器安排、節奏布局均有相當差異。而在錄音活動方面，弘音樂師的混音、編輯、音色、聲音強弱亦與華特公司的 CD 不同。故鑑定結果，認為弘音公司系爭歌曲的 MIDI 檔案在彈奏（表演）及錄音（製作）上具有原創性，與華特公司的 CD 不同，屬於受著作權法保護的錄音著作。

(3) 弘音公司依系爭授權合約取得系爭詞曲授權作成的 MIDI 檔案，是否於音樂著作專屬授權期間屆滿以後尚可繼續重製、銷售、出租及其他類似的使用？

法院認為，無論就系爭授權合約解釋當事人之真意，或就系爭授權合約之目的讓與理論，及有關業者間之慣例，再就上訴人弘音公司對系爭音樂詞曲作成 MIDI 音樂檔案有錄音著作權等觀之，上訴人弘音公司依系爭授權合約取得系爭詞曲授權作成的 MIDI 檔案，於音樂著作專屬授權期間屆滿以後，應可繼續重製、銷售、出租及其他類似之使用。

法院說明，雙方的契約約定有所不明或矛盾時，應探求當事人的真意，在著作權授權契約的情形，依「契約目的讓與理論」，則需進一步依授權契約所欲達成之目的決定授權範圍，如契約目的讓與理論也無法適用，則應推定為未授權。從本件當事人系爭授權合約的約定，法院認為應解釋本件系爭授權合約當事人之真意亦為授權著作一於專屬授權期間屆滿後，得繼續為非專屬授權之利用。

法院進一步說明，上訴人弘音公司將授權著作的音樂詞曲轉成 MIDI 音樂檔案及推出電腦伴唱產品的過程，須耗費相當成本及時間，故其作成的同一版本 MIDI 音樂檔案勢須不斷重製推出電腦伴唱產品銷售，始能將本求利，目前市面上的電腦伴唱機一般售價達數萬元，營業使用的業者購買電腦伴唱機或伴唱產品後亦均使用多年。若限制上訴人弘音公司對於授權著作一音樂詞曲轉成 MIDI 音樂檔案，僅能於一年期間內使用，將使上訴人無法收回成本及獲取適當利潤，而業者已購買的電腦伴唱機或伴唱產品內所含 MIDI 音樂檔案，也會有逾音樂授權期間而被取締的問題（例如本件被上訴人英倫公司報警取締前向瑞影公司購買電腦伴唱機或簽約使用伴唱產品的業者），致使音

樂授權及消費秩序紊亂，影響消費者及社會大眾的權益。再者，上訴人弘音公司對於授權著作一其中系爭音樂詞曲轉成 MIDI 音樂檔案，為具有原創性的錄音著作，應以獨立的著作保護，已如上述，則其對於自己享有錄音著作權的 MIDI 音樂檔案自得繼續重製使用。上述有關音樂著作授權業者承認音樂詞曲一般均以非專屬授權為之，其授權作成的伴唱產品得無期間限制繼續利用的慣例，其理由亦在此。

法院又表示，被上訴人華特公司既授權上訴人弘音公司就授權系爭音樂詞曲作成 MIDI 音樂檔案，應知被上訴人弘音公司於轉編成 MIDI 音樂檔案作成伴唱產品的過程，已將系爭音樂詞曲結合成 MIDI 伴唱產品的內容，而被上訴人弘音公司會重覆發行該 MIDI 伴唱產品，購買電腦伴唱機或伴唱產品的消費者亦會一再使用、營業的業者亦會讓客人一再點唱，其既已知悉此種情況，並於系爭授權合約中與弘音公司約定非專屬授權及專屬授權的權利金，即有忍受其後弘音公司會繼續重覆發行該 MIDI 伴唱產品的義務。

(4) 弘音公司、瑞影公司的聲明請求是否有理由？

就弘音公司、瑞影公司請求排除侵害著作權部分，法院認為，綜合以上理由，上訴人弘音公司依系爭授權合約取得系爭首詞曲授權作成的 MIDI 檔案，於音樂著作專屬授權期間屆滿以後，應可繼續依非專屬授權方式為重製、銷售、出租及其他類似之使用，另上訴人瑞影公司為弘音公司之關係企業，代理經銷弘音公司發行之系爭詞曲作成的 MIDI 伴唱產品，為被上訴人所不爭執，其基於弘音公司之授權，亦可使用系爭詞曲授權作成的 MIDI 產品。被上訴人華特公司與英倫公司再為專屬授權契約後，通知上訴人弘音公司不得再發行系爭詞曲之 MIDI 產品，即對上訴人弘音公司有侵害之虞，且被上訴人華特公司未容忍上訴人弘音公司繼續依非專屬授權方式利用系爭詞曲作成的 MIDI 伴唱產品，亦構成不完全給付。故上訴人弘音公司、瑞影公司依著作權法第 84 條、民法第 227 條規定，訴請被上訴人華特公司、英倫公司不得禁止或妨害上訴人弘音公司、瑞影公司重製、出租及散布（發行）、公開演出如系爭詞曲之營業用伴唱電腦 MIDI 產品，為有理由，應予准許。

就侵權行為損害賠償部分，法院認為，被上訴人華特公司、英倫公司僅有通知上訴人弘音公司不得再發行系爭詞曲作成的 MIDI 伴唱產品，並未對上訴人弘音公司、瑞影公司為取締行為，或妨害其發行，即未為實際侵害行為，故其主張華特公司、英倫公司構成侵權行為，尚非可採。又民法第 195 條規定係就身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益遭受侵害之救濟，以精神上受有痛苦為必要，上訴人弘音公司係法人，並非自然人，

自無人格法益受侵害致受有精神上痛苦可言。故其上揭請求為無理由，應予駁回。故請求賠償及登報道歉部分均駁回上訴，即維持原判。

○ 智慧財產法院 98 年 12 月 17 日 98 年度民著上字第 14 號判決

1. 事實摘要

本件同樣是弘音公司及瑞影公司起訴主張，弘音公司於 92 年、93 年間向訴外人怡樂多媒體有限公司（下稱「怡樂公司」）給付怡樂公司自被告旭實國際企業股份有限公司（下稱「旭實公司」）取得系爭詞曲的授權金後，取得重製系爭詞曲作成營業用伴唱單曲錄影帶（VHS）、伴唱電腦 VOD、伴唱 VCD 及伴唱電腦 MIDI 產品的權利（由詞、曲轉化為錄音）及出租、散布（發行）、公開演出此等產品的權利，並得授權不特定對象作公開演出，而弘音公司重製的 MIDI 產品均交由另一原告瑞影公司總經銷。弘音公司發行系爭詞、曲的 MIDI 產品 1、2 年後，系爭詞曲的第一手原始授權人旭實公司突於 94 年 9 月 13 日發函弘音公司，要求弘音公司就未經授權的歌曲勿使用於電腦伴唱產品，雙方經過數番公文往來。此後旭實公司自 96 年 10 月起大肆在南部縣市訴請法院搜索弘音公司授權的店家，指稱店家使用弘音公司透過瑞影公司發行的系爭歌曲電腦 MIDI 產品為非法重製物，對店家提起侵害著作權的告訴。原告等認為旭實公司無端干擾弘音公司的下游店家，形同妨害弘音公司行使權利，對於弘音公司的合法著作權（MIDI 的錄音著作權）構成民法第 184 條第 1 項的侵權行為，弘音公司得本於著作權法第 84 條規定對於侵害權利者，請求排除侵害。又因弘音公司經由旭實公司及怡樂公司取得以系爭詞曲作成 MIDI（錄音著作）版本，及重製、公開演出、出租、散布系爭詞曲的權利，旭實公司依合約即應容忍弘音公司在授權範圍內的利用，不得任意干擾，妨害弘音公司的利用，否則即係違反契約的容忍義務，屬民法第 220 條的債務不履行。另外，被告等的行為對於原告等與下游店家年度續約影響甚鉅，被告等應就原告相關的損失及費用個出、商譽損害負賠償責任。

被告旭實公司則抗辯，其僅曾將「視聽著作（錄音、影像）」與訴外人怡樂公司簽訂「視聽著作權專屬授權同意書」，從未將「音樂著作（詞曲）」部分授予他人，因此怡樂公司違法侵害旭實公司的「音樂著作（詞曲）」，而將旭實公司所未授權的「音樂著作（詞曲）」部分，亦違法擴張授權予弘音公司。且旭實公司與怡樂公司所簽訂的「視聽著作（錄音、影像）」部分的專屬授權同意書，亦明定旭實公司同意於專屬授權期間，怡樂公司得以獨家代理發行於 KTV、RTV、卡拉 OK 及酒店等營業場所使用，但專屬授權屆滿後，怡樂公司僅得以非獨家（非專屬）形式繼續公開上映演出及經銷之。反觀弘音公司與怡樂公司所簽訂的「獨家發行專屬授權合約」的授權期間分

別均為1年，至遲亦在94年4月20日屆滿，因此被上訴人乃於94年11月2日以存證信函通知上訴人，以其所取得授權的VOD電腦伴唱歌曲，只能用於弘音公司為出版發行品牌的整組電腦伴唱主機及硬碟，至於其他任何拆開的硬碟（即資料庫）的買賣均屬嚴重侵權行為。被告旭實公司嗣於96年間發現金嗓電腦伴唱機及點將家電腦伴唱機均有歌曲未取得旭實公司「音樂著作（詞曲）」部份之專屬授權，才會同警方前往取締，並查得弘音公司藉由瑞影公司為出租人，非法授權店家重製MIDI錄音著作的事證等等，故旭實公司基於著作權受侵害而報警取締，並提起刑事訴訟，是正當行使權利，並無任何故意或過失，旭實公司與原告等沒有契約關係，因此沒有債務不履行責任可言。

本件第一審法院判決原告弘音公司及瑞影公司全部敗訴，原告等不服提起上訴，由智慧財產法院受理。

2. 訴訟爭點

(1)兩造是否存有契約關係？

(2)上訴人有無權利使用系爭歌曲的MIDI產品的錄音著作權及音樂著作權？

(3)被上訴人自96年10月1日起對於使用系爭歌曲作成MIDI產品的店家執行取締，有無妨害上訴人之權利？

(4)上訴人損害賠償請求權之基礎及金額是否合法？

3. 法院判決

智慧財產法院駁回弘音公司及瑞影公司之上訴。

4. 判決理由

(1)兩造是否存有契約關係？

法院認為兩造並無契約關係，理由為本件原告弘音公司及瑞影公司（即上訴人）於起訴時即主張系爭歌曲乃上訴人弘音公司向訴外人怡樂公司取得授權後得以公開演出，其間並未提及任何隱名代理情事，亦未提及經被告旭實公司（即被上訴人）取得授權的情事，是上訴人主張怡樂公司實際上有代

理被上訴人旭實公司的意思，且為相對人弘音公司所明知云云，即與事實不符，難以採信。是基於債之相對性，上訴人與被上訴人兩造間並無任何契約存在，則上訴人依民法第 220 條的債務不履行行為，請求被上訴人負損害賠償及被上訴人旭實公司依合約即應容忍弘音公司在授權範圍內的利用，不得任意干擾，妨害弘音公司的利用云云，即屬無據。

就侵權責任部分，法院則認為：本件上訴人係主張被上訴人侵害其錄音著作權、重製權、出租權、散布權，然被上訴人所為乃係使檢警發動搜索權，查核上訴人所授權使用內含上訴人 MIDI 產品之伴唱機店家和複合式釣蝦場等，並未直接禁止或妨害上訴人藉機械或設備表現系列聲音而能附著於任何媒介物上之著作，亦無直接禁止或妨害上訴人以音樂著作播送時予以錄音或錄影，上訴人執此請求權基礎，並無所據。被上訴人所為，僅係有無不當行使著作權之問題，而非侵害上訴人之錄音著作權，上訴人前開主張，並無所據。

(2) 上訴人有無權利使用系爭歌曲的 MIDI 產品的錄音著作權及音樂著作權？

法院並認為，弘音公司自怡樂公司所取得的授權，不得超過怡樂公司自旭實公司獲得的授權，因此就音樂著作部分的重製及公開演出等權利，弘音公司並未獲得授權。

(3) 被上訴人自 96 年 10 月 1 日起對於使用系爭歌曲作成 MIDI 產品的店家執行取締，有無妨害上訴人之權利？

法院說明，被告（即被上訴人）旭實公司是否構成權利濫用，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權行使所受之損失，比較衡量以定之（最高法院 71 年台上字第 737 號判例意旨參照）。關於著作權人對涉及侵害其著作權行為提出刑事告訴，是在法律所保護著作權範圍內行使權利，如符合一般提出告訴救濟程序，尚難認係濫用該權利而構成違法。依前揭說明，本件應審認者為被上訴人是否有利用檢警偵查程序並以損害上訴人為目的之權利濫用情形。經查，上訴人弘音公司於專屬期間過後享有之權利，亦不應逾越怡樂公司自被上訴人所得之授權。依怡樂公司與被上訴人簽訂之同意書一、2 後段之規定，專屬期限經過後，怡樂公司得以非獨家（非專屬）形式繼續公開上映、演出及經銷之。而怡樂公司與上訴人弘音公司合約書一、4 之規定為期滿之後，上訴人弘音公司得非獨家繼續銷售之。是依契約文義，專屬期間經過後，上訴人弘音公司應不得再製作發行系爭產品，但仍得繼續銷售其已在授權範圍內製作發行之產品，且就該產品得以繼續公開

上映及演出，是本件被上訴人迨至 96 年 10 月間，發現上訴人授權之店家，仍在使用的系爭詞曲之電腦伴唱帶，則究竟該產品係於專屬授權期間所製作，亦或上訴人弘音公司於專屬期間屆滿後所製作之產品，在著作權侵害仍有刑事處罰之情況下，對被上訴人而言，確實有選擇發動刑事訴訟程序以保障其著作權之權利。且依據怡樂公司與被上訴人於 92 年 10 月 20 日及 93 年 3 月 31 日所簽訂之同意書一、2 之後段，除授權怡樂公司於專屬期限經過後，得繼續公開上映、演出及經銷外，並加上公開播送及公開演出權利歸被上訴人所有，怡樂公司須依規定支付公開演出及公開播送之費用，基於此規定，在著作權仍有刑事責任之情況下，被上訴人亦有權主張著作權有受侵害之虞，而報警查核上訴人所授權店家之行為，即與經驗法則無違，被上訴人雖亦得透過民事訴訟程序以救濟其權利所受之侵害，但此難謂被上訴人發動刑事訴訟程序，即非屬正當行使憲法保障之訴訟權利，故難認被上訴人有故意或過失侵害上訴人權利之情事。又雖最終被上訴人撤回告訴，而使受告訴之人為不起訴處分，然提出刑事告訴係懷疑他方涉有犯行之救濟方式，告訴人除係虛構不實資料誣指他人涉及犯罪外，並不負擔保無誤之責任，尚難單憑其之告訴嗣後因撤回告訴而為檢察官不起訴處分，遽推論被上訴人係濫訴而有以損害上訴人為目的。

(4) 上訴人損害賠償請求權之基礎及金額是否合法？

綜上，上訴人主張被上訴人不法侵害其錄音著作權、重製權、出租權、散布權、公開演出權，及被上訴人有債務不履行情事等，其請求權基礎已有錯誤；且上訴人弘音公司在專屬期限經過後之授權內容為何，確有疑義，已如前述，則被上訴人於其與怡樂公司之專屬授權同意書授權期限經過後逾二年之 96 年 10 月間，始發動刑事訴訟程序以期保障其權利，難認有何故意或過失不法侵害上訴人等權利之情事。被上訴人既係正當權利行使，而未侵害上訴人等之權利，則上訴人依民法第 184 條第 1 項、第 220 條、第 195 條、著作權法第 84 條、民法第 28 條及公司法第 23 條第 2 項之侵權行為及債務不履行規定，請求被上訴人不得禁止或妨害上訴人弘音公司重製、出租、散布（發行）、公開演出及授權他人公開演出如起訴狀附表所載 11 首詞、曲之營業用伴唱電腦 MIDI 產品，及請求被上訴人連帶賠償損害等，於法不合，無從准許。原審為上訴人敗訴之判決並為駁回假執行之宣告，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

(二) 刑事部分

○ 智慧財產法院 99 年 4 月 1 日 98 年度刑智上更（一）字第 50 號判決

1. 事實摘要

自訴人已向原著作權人取得系爭音樂歌曲的所有權轉讓或專屬授權，故伊為系爭音樂著作的所有權人，並得以著作權人的身分對侵害著作權的行為人提出自訴。而弘音公司未經授權及擅自重製系爭音樂著作歌曲於弘音公司所生產的「弘音金鑽電腦數位音樂伴唱磁碟片」、「弘音精選 MIDI 磁碟片」內、並將「弘音金鑽電腦數位音樂伴唱磁碟片」、「弘音精選 MIDI 磁碟片」授權予瑞影公司製造發行成 3.5 磁碟片銷售，瑞影公司並將 3.5 磁碟片提供予佳禾公司，由佳禾公司擔任瑞影公司的盤商，將瑞影公司提供的 3.5 磁碟片再重製成 CF 卡，以銷售（或出租）的方式提供 KTV、卡拉 OK、小吃店等店家，供不特定消費者點唱、使用。自訴人因認被告乙身為弘音公司及瑞影公司負責人，涉犯著作權法第 91 條第 2 項意圖銷售或出租以重製的方法侵害著作財產權罪嫌。

被告乙坦承弘音公司、瑞影公司將系爭歌曲製作成電腦 MIDI 檔，以 3.5 磁碟片方式儲存，並有與佳禾公司簽約，授權、提供系爭歌曲予佳禾公司出租給店家使用等事實，惟均堅決否認有何違反著作權法的犯行，並辯稱：系爭歌曲均係舊歌，弘音公司、瑞影公司自 87 年起陸續向原始詞曲經紀公司取得專屬或非專屬的授權，製成 MIDI 型式的電腦伴唱產品（錄音版本），並提供、授權佳禾公司使用，自屬合法，並非擅自重製，且弘音公司、瑞影公司並未再將之灌入伴唱機記憶體 CF；縱使其後詞曲著作權人轉經紀公司為百代公司或博德曼公司，再讓與著作財產權予自訴人，依著作權法第 37 條第 2 項規定，均不影響弘音公司、瑞影公司的授權；況系爭歌曲在市面上已有多個 MIDI 版本流通，實無取得專屬授權的實益，自訴人取得專屬授權的目的是藉此濫行取締，打擊合法業者。

本件第一審判決被告無罪，經自訴人上訴至最高法院又發回至智慧財產法院審理。

2. 法院判決

上訴駁回。

3. 訴訟爭點

(1) 本件首應釐清瑞影公司、弘音公司就系爭音樂著作所取得之授權範圍為何，即當事人對於授權使用範圍之約定為何？

(2)本件是否構成合理使用？

(3)本件弘音公司及瑞影公司是否構成未獲授權二次重製音樂著作？

4. 判決理由

(1)本件首應釐清瑞影公司、弘音公司就系爭音樂著作所取得之授權範圍為何，即當事人對於授權使用範圍之約定為何？

法院首先說明，雙方當事人之約定如有不明，應探求其真意，在著作權授權的情形，則應進一步依照契約目的讓與理論檢驗，確認雙方之真意，倘約定不明、無默示合意存在，又無法適用契約目的讓與理論方可認係屬著作權法第 37 條第 1 項所稱約定不明，進而推定為未授權。

法院進一步說明，本件從相關授權書的內容來看，顯然弘音公司就系爭音樂著作取得重製權，該項重製權雖非專屬於弘音公司，然弘音公司於契約授權期限屆滿後，如仍依上開詞曲著作同意合約書約定之授權方式使用該音樂著作，並未違反契約。況自訴人並未舉證說明弘音公司所重製或重複灌錄於伴唱機台內之音樂著作有二種版本以上，或非屬弘音公司第一版音樂著作，難認弘音公司有何違反契約或是違反著作權法的行為。

至於本案查扣的儲存載體均係以 CF 卡方式重製的問題，法院則認為 CF 卡與 MIDI 檔案僅為載體不同¹²⁸，故不構成超出授權範圍的問題。

(2)本件是否構成合理使用？

法院說明，「電腦伴唱機」之特性及使用方式乃在於以數位化之方式將大量的音樂及影像儲存於電腦伴唱機之硬碟中，以供消費者達到藉由該機器所儲存之資料加以選取及演唱之目的。又電腦伴唱磁片僅為電腦設備之按裝媒體，本身並無獨立運作之能力，故其使用尚需搭配電腦硬體設備即電腦伴唱機始得為之，亦即音樂、歌曲在電腦使用時，必須先將所需文字檔、音樂檔、影像檔等灌錄電腦硬碟中，配合驅動程式才能播放，此乃為其本身特性所致。從而，伴唱機業者於生產、錄製技術上，通常係先將音樂（含樂器、歌聲等）完成混音後之電腦資料（數位化電腦符號）儲存於載體（磁片、光碟等），再將所儲存之電腦資料燒錄於伴唱機主機中（亦屬重製程序之一種），透過發聲卡發出音樂，並無業者首次賣伴唱機時，直接將磁片賣給消費者，只有事後出新歌時，將新歌儲存在磁片裡，將磁片連同歌單賣予消費者，作為補充用途。而觀諸上開瑞影公司、弘音公司與各授權人簽立之合約書內容，

¹²⁸ CF 卡是載體，但 MIDI 檔案本身不是載體，法院似有誤會。

就歌曲重製於電腦伴唱磁片，或限制以磁片、光碟、IC 等方法，或未限制使用方法，且電腦磁片在性質上亦僅為電腦伴唱程式之轉載媒介，況此種利用方式亦未造成原授權人之任何損害，故瑞影公司、弘音公司將歌曲 MIDI 檔案灌錄在電腦伴唱機上之行為，尚無違反弘音公司與上開授權人間之契約約定。另上開授權人大多係音樂唱片公司，於立約當時已知弘音公司、瑞影公司為伴唱機業者，即將生產伴唱機，提供消費者透過伴唱機演唱經原授權人授權錄製歌曲。而儲存裝置本身，包括電腦磁片、伴唱主機內之儲存裝置，無論是傳統之磁鼓式硬碟或 IC 晶片，均無法獨立發聲，無法達到演唱、伴奏之效果，而無獨立表現音樂著作之功能。準此而言，本件依雙方之簽約背景，就其所欲達成之經濟目的而言。綜合而言，合約內雖未明文允許重製在 CF 卡上，但在電腦磁片無法獨立發聲轉化為音樂，又不能轉燒錄於其它種類之儲存記憶體內之情況下，若認弘音公司因此不能重製於 CF 卡，則弘音公司將無法利用系爭音樂著作，顯不符雙方締約之經濟目的。況且弘音公司、瑞影公司既取得歌曲之重製權，對所完成之 MIDI 檔案享有著作權，且契約目的係將 MIDI 檔案灌錄至伴唱機使用，載體僅是媒介，作為檔案儲存、灌錄之中介，弘音公司以磁片發行後，透過不同之載體灌錄到伴唱機中，並未改變檔案使用之方式及目的¹²⁹，亦未對原授權人造成任何侵害。

值得注意的是，法院在論斷本爭點時，特別從著作權及公共利益調和的角度著眼，先行闡釋：著作權不以實體物之存在為前提，其權利之實行即與有體財產權通常以占有物品作為實行手段，頗有不同。他人得隨時隨地以重製方法利用著作權利，則著作權之實行係以監管 (police) 他人利用為其內容，權利人監督成本係隨著利用環境而有不同，欲對越私密使用予以監督，所需花費成本就越高。隨著科技進展，尤其重製方法邁入數位化及普及化之後，重製之品質不僅極為接近或者等同於原件，重製之成本降為甚低或微不足道，人人又容易取得重製設備及技術，重製地點可位在私人領域，具有隱密性格，倘未能增加重製之成本而令重製者慎重考慮重製之代價，在監督之難度及成本增加之同時，著作權之保障極有可能流於形式，故課予重製者一定刑罰制裁，令其不敢貿然侵害他人權利，此乃侵害著作權課予刑事責任之理論基礎。惟人類意思之表達，並非純粹個人心智活動之產物，人類文明之進展，乃不斷累積之過程，本於人類不斷累積之知識始有爾後個人創造發明可言，國家賦與個人壟斷性權利，乃因鼓勵及促進整體文明進展，倘權利制度運作結果，權利人固可得到豐厚利益，卻扼殺或壓抑整體文明進步，不啻與國家創設著作權制度本意大相違背，故著作權法第一條前段規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。」明白揭櫫此項立法原理。從而，為求取社會最大的利益，在賦與著作權人壟斷性私權的同時，必須在合理範圍內免除侵權責任，給予社會大眾使用著作

¹²⁹ 此係法院意見，惟如契約已約定限制使用某一載體，擴及其他載體可能仍會構成契約之違反。

之機會，此即著作權法上所稱之「合理使用」原則。法院判斷個案中是否存在合理使用之情形，應本諸著作權法之設計目的及理念，充分考量權衡各方現時及將來利益，審酌著作權法第 65 條第 2 項所列關於其利用之目的及性質、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響等，即為法院形成合理使用內容之具體指標。

最後，法院認為依著作的目的及性質，弘音公司、瑞影公司重製系爭歌曲於伴唱機內再供他人使用，固屬營運之商業目的及營利性質，但弘音公司、瑞影公司就系爭歌曲已循合法管道取得商業使用之授權，因認就系爭歌曲已盡其可能支付通常對價，況系爭歌曲之音樂著作或視聽著作係屬流行音樂，依常人理解之流行音樂製作過程，通常係詞曲創作者作詞作曲後，唱片公司企劃歌手演唱歌曲灌錄唱片並予發行銷售，代理商取得授權後授權及提供給伴唱機業者結合伴奏音樂、歌詞字幕及畫面灌錄於伴唱機，供不特定消費者演唱時伴奏、提示，消費者通常係藉由歌手演唱造勢得知歌曲發行，再至 KTV 或卡拉 OK 店內點選歌唱。就內容而言，弘音公司所重製之視聽著作內容與原詞曲著作（音樂著作）不同之處在於，後者係以歌手表演詞曲著作供人聆聽欣賞，而前者則尚包含影音畫面，亦即伴唱機內之視聽著作係伴隨消費者歌唱而生，弘音公司此種利用並非出於與原授權人競爭目的而加入新元素，例如重新演奏歌曲或採用不同畫面製作伴唱帶銷售，非具生產性，對於原授權人潛在市場與現在價值並無絕對相關。弘音公司、瑞影公司此種利用方式亦未違反著作權法上合理使用之原則，而無侵害著作財產權。

(3) 本件弘音公司及瑞影公司是否構成未獲授權二次重製音樂著作？

法院進一步說明，「音樂著作」與一般電腦伴唱機業者製作之「視聽著作」乃為型態截然不同之著作，惟兩者之間仍有相當之關連性，即該電腦伴唱機業者製作之「視聽著作」如欲利用他人之詞曲「音樂著作」，乃必需得該詞曲「音樂著作」之著作財產權人之授權。又依著作權法第 3 條第 1 項第 5 款關於「重製」及同條項第 10 款關於改作等規定，倘詞曲「音樂著作」之著作財產權人授權電腦伴唱機業者利用其詞曲「音樂著作」，而製作成電腦伴唱之「視聽著作」，即屬合法之「重製」。本件自訴人美華公司雖指述弘音公司逾越授權使用範圍之合約書所約定「僅能以營業用 MIDI 卡拉 OK 磁片產品型式出版發行」、「3.5 磁片」、「MIDI 磁碟片」，惟依上開說明，弘音公司利用原著作權人授權使用之詞曲音樂著作，而作成無人演唱之「電腦 MIDI 音樂程式」（即音樂設備數位介面），於點唱時，有靜態畫面影像或動態畫面影像作為背景，再以伴唱程式出現音樂，同時將音樂著作之歌詞顯示在畫面上，而成為獨立之「視聽著作」¹³⁰，即屬合法之「重製」，其與系爭

¹³⁰ 此係法院意見，惟本案期末報告初稿審查時，智慧局代表表示該局認為伴唱機中的音樂、影像及歌

詞曲「音樂著作」為型態截然不同之著作，弘音公司就該「視聽著作」享有另一獨立著作財產權，弘音公司雖將該合法重製之視聽著作「灌錄」於其生產之伴唱機，惟其僅係重製自己已另合法取得之「視聽著作」，並非再次重製系爭詞曲之「音樂著作」，是難認弘音公司該部分之行為有第二次重製系爭詞曲之「音樂著作」，亦未侵害自訴人繼受取得之音樂著作財產權，其行為與著作權法第91條第2項之意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪之構成要件不符；而弘音公司將其享有之視聽著作重製於各種機型之伴唱機後，透過經銷商銷售於各業者，自亦難論以著作權法第93條第3款之明知為侵害著作權之物意圖營利而交付之方法侵害他人之著作權罪。

○ 智慧財產法院 99 年 3 月 22 日 98 年度刑智上易字第 149 號判決

1. 事實摘要

娜娜小吃部係一餐廳，其經營方式係由不特定多數人入店，任意點唱店內伴唱設備所包含之所有歌曲。檢察官起訴主張，被告等人經營「娜娜小吃部」期間內，所屬電腦伴唱機內既然有未經合法授權灌錄之音樂著作可供點唱並「公開演出」，且經證人即消費者王建弘點唱蒐證，構成著作權法第92條違法公開演出，但原審法院認為，著作權法第92條的犯罪法律構成要件應以另有查獲消費者現場演出為必要，本件並未查獲除證人即告訴人的蒐證人員以外的消費者現場演出，故無法證明有公開演出之事實，而判決被告無罪。

檢察官不服，提起上訴主張：倘必以當場查獲消費者演唱該音樂著作始足認定犯罪行為，則著作權法所欲保障之公開演出權利即無從實現，為保護音樂著作之「公開演出」權不受侵害，即應推論亦即店內之歌曲皆可由不特定客人消費使用並公開演出，按 KTV 業者提供音樂供消費者演唱之行為，應負公開演出之法律上義務，即應徵得權利人授權，支付使用報酬，如未獲授權，應負擔民刑事法律責任；KTV、卡拉 OK 業者於營業場所放播放影音光碟、伴唱帶或設置電腦伴唱機供顧客點唱，縱令消費者係三五好友，對該營業場所（包含各包廂）而言，亦屬公眾得以進出之場所，應向著作財產權人或向其加入為會員之著作權仲介團體洽取公開演出之授權。檢察官認為，原審判決理由，實助長行為人心存僥倖，並使著作權法保障之公開演出權利，無從實現，故向智慧財產法院提起上訴。

2. 法院判決

詞是分別獨立出現的，點唱時影像係隨機出現的。且授權將音樂重製成 MIDI 檔，並不代表也連帶授權後續的重製行為，例如將 MIDI 檔作為影片的背景音樂會涉及另一個重製行為，須另外取得授權。

上訴駁回。

3. 訴訟爭點

承租或購買他人重製的電腦伴唱機，放置於不特定人得以點播的公眾場所，是否構成未獲授權而公開演出？

4. 判決理由

著作權法第 92 條規定：「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」法院指出，該條並未處罰預備犯、未遂犯或過失犯，是以本條犯罪構成要件之該當，除須行為人於主觀上有犯罪故意之外，尚須客觀上確有行為人或第三人以「演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容，或以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達」之行為，始得該當。此外，著作權法第 92 條關於侵害他人著作財產權之刑事處罰規定，乃為實害犯，必有實際之侵害行為，而侵害他人之著作財產權，始構成該罪。

法院進一步指出，在過去，音樂著作財產權人取締時，常以「經營期間非短」、「營業場所係不特定多數人得出入之場所」等語，推論行為人承租或購買他人已重製音樂著作之電腦伴唱機置於不特定人得以點播之公眾場所，就構成「公開演出」。然而，法院認為，基於著作權法第 92 條關於未獲授權而公開演出的規定，並未處罰未遂犯或預備犯，因此，電腦伴唱機內之音樂著作必經他人以「演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容，或以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達」等行為方法在現場向公眾傳達之事實，才構成公開演出。倘若音樂著作財產權人動輒恣意以蒐證困難為由，而於未提出證據為訴訟上之證明，達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，則無異認為未經取得公開演出之授權，而承租或購買他人重製音樂著作之電腦伴唱機置於不特定人得以點播之公眾場所之行為，即屬違法行為，而於實質上處罰著作權法第 92 條之預備犯或未遂犯，顯非適法。

法院說明，音樂著作財產權人欲當場查獲他人利用電腦伴唱機為「公開演出」之行為，雖有其現實之困難性，然此係因電腦伴唱機是否經他人演唱特定歌曲並不會留下任何紀錄所致，倘電腦伴唱機之軟體得以紀錄點播歌曲之時間及次數等資訊，將可大幅降低上述蒐證之困難度，且目前電腦伴唱機業者大多會事先取得音樂著作財產權人重製權之授權，始將音樂著作重製於

電腦伴唱機，音樂著作財產權人既欲透過電腦伴唱機之媒介而獲取利益，自應積極與電腦伴唱機業者共思克服上述長久以來之舉證困境，而非將此違反無罪推定之不利益歸諸於承租或購買電腦伴唱機之業者。

另外，本件告訴人蒐證時，證人點播系爭歌曲係受告訴人之指示，而基於蒐證之目的至「娜娜小吃部」點播上開音樂著作，是以其點播已事先取得告訴人之同意、授權，當無侵害系爭歌曲之著作財產權之可言，因此依卷內所附證據尚無從證明被告二人於客觀上有何以公開演出之方式侵害系爭歌曲著作財產權之行為。故法院以證據不足為由，駁回檢察官的上訴，維持原審無罪的判決。

四、研究解析

（一）智慧財產法院之見解

由於著作權法並未除罪化，由上述例舉的實務案件，可知目前在電腦伴唱機相關爭議中，著作財產權人有透過民事程序向電腦伴唱機業者及經銷商求償，也有透過刑事程序對承租或承買電腦伴唱機的下流店家搜索、扣押、甚而提起告訴者。著作財產權人不先啟動民事程序而先啟動刑事程序，以往常為人所詬病，致生騷擾店家、濫用權利的爭議，就此，智慧財產法院認為此為權利人合法行使法律賦予的權利，並非權利濫用，因此對於原告（即伴唱機業者）並不構成侵權行為（參照前引智慧財產法院 98 年度民著上字第 14 號判決）。而就伴唱機業者取得音樂著作詞曲授權後，將之重製改作為 MIDI 產品，智慧財產法院的見解則是認為此為具有原創性錄音著作，伴唱機業者享有獨立的錄音著作所有權。再以前引刑事判決為例（98 年度刑智上更（一）字第 50 號判決），法院即係依據合約約定的內容，認定伴唱機業者取得音樂詞曲重製授權後將之轉製作為 MIDI 檔儲存於磁片或 CF 檔，表面形式雖有不同，但二者（磁片及 CF 檔）均為聲音、影像或數位資料的儲存載體，並未改變 MIDI 檔案之使用方式及目的，且合約內容並未明文限制不得以 CF 檔儲存，且著作權人授權時亦應明知被授權人即伴唱機業者係為生產伴唱機供消費者演出，因此並未超出合約範圍，且亦構成對音樂著作的合理使用。由此可見，授權契約約定的範圍、期間、授權項目明確與否，往往為訴訟勝敗的關鍵，雖然法院常以契約目的讓與理論來解決契約文字不明確的問題，但追本溯源，從著作財產權人、伴唱機業者、經銷商到店家間的合約關係，都應該要明確規定，才能避免爭議一再發生。而身為主管機關的智慧財產權局，或許也可考慮制定與電腦伴唱機有關的契約範例或要點，供伴唱機業者、經銷商、店家等參考，以有明確標準可資遵循。

此外，從上引刑事判決（98 年度刑智上易字第 149 號判決）可知，目前智慧財產法院普遍認為，店家在店內放置電腦伴唱機供客人演唱，並不當然構成「公開演出」的事實，著作財產權人仍須證明該電腦伴唱機內有未獲授權著作且現場確實有人公開演出該著作，在蒐證的方法上，著作財產權人若自己派出蒐證的人員基於蒐證的目的而演唱，也不構成公開演出。為解決音樂著作財產權人可能因此面臨舉證困難的問題，智慧財產法院也提出，音樂著作財產權人既然想透過電腦伴唱機而獲取利益，應該積極與電腦伴唱機業者合作，例如開發電腦伴唱機之軟體，使其得以紀錄點播歌曲之時間及次數等資訊，將可大幅降低上述蒐證之困難度，而不是將舉證責任歸諸於承租或購買電腦伴唱機之業者，而違反無罪推定的原則。智慧財產法院上開建議，不失為解決音樂著作財產權人及租賃電腦伴唱機業者間衝突的可行方向。

（二）普通法院之見解

智慧財產法院就此類案件的見解，已如前述。而普通法院就此類案件的見解，卻與智慧財產法院未盡相同。舉例而言：

就是否構成「公開演出」的認定標準，智慧財產法院多數見解認為，必須「當場查獲」有任何顧客在現場有公開演出所主張歌曲的行為，始足以認定有公開演出；倘若僅為蒐證人員基於蒐證目的而點播所主張歌曲，因為伴唱機中的歌曲高達上萬首，如果告訴人所主張的歌曲僅為其中數首，則被點播的機率甚低，在無其他積極證據的情形下，尚不得據以推論該歌曲即曾有客人公開演出（請參上引智慧財產法院判決）。然而，普通法院多數卻認為，購置伴唱機放於營業場所的店家，就伴唱機內歌曲是否享有合法權限應有查證義務，且其公開演出的認定，並不以當場查獲為限，倘必以當場查獲消費者點唱該告訴人主張的歌曲始足以認定被告犯行，則著作權法所欲保障之公開演出之權利，即無從實現。¹³¹

由於普通法院及智慧財產法院就類似的上述事實，認定標準截然不同，而現行著作權法第 37 條第 6 項第 1 款規定，音樂著作經授權重製於電腦伴唱機者，利用人利用該電腦伴唱機公開演出該著作，除非係屬於著作權集體管

¹³¹ 高雄地方法院 97 年度審簡字第 4358 號判決參照：「...被告既係以擺放伴唱機於小吃部、餐飲業等場所，供不特定之消費者點唱歌曲而獲取利潤為業，其應對伴唱機內所有歌曲是否享有合法權限盡其查證義務...縱然上開 5 歌曲於伴唱機內所佔比例微小，惟被告仍得預期上開伴唱機將有不特定消費者點唱其內未經授權之歌曲，且於警方搜索時經當場點播上開 5 首歌曲，均可正常播放，並有拍攝歌曲播放畫面照片 13 張附卷可稽。另上開伴唱機內之歌曲，既係供不特定消費者點唱牟利，而上開伴唱機，是否曾經他人點播並公開演唱，並不會留下紀錄，因不特定之消費者均得出入上開小吃部，且無庸表示其身分，自無從得知何人曾以上開伴唱機點唱何首歌曲；再上開伴唱機，每台內有約 1 萬首歌曲灌入其中，則告訴人或警員前往查獲時得以遇見恰有消費者點唱上開 5 首歌曲之機率實極低微，倘必以當場查獲消費者點唱該上開 5 首歌曲始足以認定被告犯行，則著作權法所欲保障之公開演出之權利，即無從實現。」

理團體的著作，否則就不適用第七章有關刑罰的規定。查上開規定僅限於音樂著作經過「授權重製」的情形，且未就行為人的主觀要件（故意、是否知悉等等）加以規範，因此在實務操作上，只要是伴唱機內的音樂著作係「未經授權重製」，亦不論店家是否知情或有無故意，就可以排除該條項的規定，而使個別的音樂著作權利人也可主張提出侵害其公開演出權的告訴，導致現行著作權法第 37 條第 6 項第 1 款當初修正欲將此類案件定位為民事案件的目的，未能完全落實。

上述例舉之案件，其實僅為冰山一角。根據智慧財產權局提供的統計資料，在 99 年度上半年經普通法院判決與音樂著作公開演出侵權有關的刑事案件中，約有過半數提告的權利人為著作權集體管理團體，其他則為個別權利人所提出，而絕大多數被告僅為個體戶的小吃店及卡拉 OK 店，這種情形已引起主管機關的關注。¹³²此外，智慧財產法院與普通法院就此類案件的要件認定，有如下不一致的情形，以致於漸有是否應以修法解決歧異的討論。

（三）修法趨勢

為解決上述因法條規范文義及司法實務，導致著作權法第 37 條第 6 項第 1 款的適用，未能完全落實的問題，是否可以藉由修法的方式加以解決，已引發討論。例如：（一）是否將該條項第 1 款「一、音樂著作經『授權』重製於電腦伴唱機者...」的規定，刪除『授權』二字，修改為：「一、音樂著作經『重製』於電腦伴唱機者...」，以使利用未經授權重製於電腦伴唱機內音樂著作的人亦可適用此條而不適用刑事責任（在所使用的音樂著作非屬著作權集體管理團體管理之著作的情形）？抑或（二）於該條項第一款前段增加：「除明知重製於電腦伴唱機之音樂著作係未經著作財產權人同意或授權者外，利用人利用電腦伴唱機公開演出音樂著作。」？二種修法途徑似均仍有討論空間。

第一個修法方式—刪除「授權」二字，而未考慮行為人是否經過授權、其主觀態樣或可責難性，只要有重製的事實即可排除適用刑事責任，優點為直接簡易，但如此雖可解決權利人使用刑事途徑欲達民事賠償的「權利濫用」的批評，從另一方面來看，似易引來對於權利人保護不周的疑慮。

第二個修法方式—增加「除明知未經授權重製者外」，意即若利用人明知電腦伴唱機內的音樂著作係未經授權重製者，則仍有刑事責任。如此修法的優點在於考量到行為人的主觀要件，係就其主觀上的可責難性為一定評價

¹³² 參照「公開演出司法判決統計彙整分析（99 年 1 月至 6 月）」（本報告附錄二）及「智慧財產法院判決統計彙整分析（99 年 1 月至 6 月）」（本報告附錄三）。

的結果，較諸現行完全不考量主觀要件的規定，應可適當限縮刑事責任適用的範圍。但其缺點則為，因主觀要件證明不易，通常要藉由客觀事實予以推論，在司法實務上操作的結果，是否又將產生對同一種類的事實認定標準不一的情形，亦值斟酌。

（四）思考方向

其實，著作權法第 37 條第 6 項第 1 款的現行規定，本即存有爭議：若要排除購置電腦伴唱機供顧客演唱的業者的刑事責任，為何所利用者如係著作權集體管理團體管理的音樂著作，卻不在排除刑事責任之列？而未加入著作權集體管理團體的音樂著作權利人，就不得主張利用電腦伴唱機公開演出其著作的人的刑事責任？鑒於我國特有的伴唱機文化與音樂著作集體管理團體的生態，當時有此修法或許現實上有其必要，然而，修正後的現行條文仍未能解決著作權人權利濫用的爭議，但修法是否為唯一途徑？又是否一定要修第 37 條才能解決？若不修法，是否有其他途徑可以改善目前的狀況？凡此均值權利人、著作權集體管理團體、主管機關、司法機關、立法機關等衡酌各方利益在兼顧著作權人權益及保障善意購置電腦伴唱機的業者的營生，慎重全面加以思考、解決。

從法律層面而言，或可考慮是否得藉由「舉證責任轉換」（即轉換舉證責任至權利人或檢察官，由權利人或檢察官證明利用人確有故意）的機制，減少所謂「以刑逼民」的情形。從商業層面而言，則可考慮參照智慧財產法院前開建議，即音樂著作財產權人可以嘗試積極與電腦伴唱機業者合作，開發電腦伴唱機之軟體，使其得以紀錄點播歌曲之時間及次數等資訊。從行政管理層面而言，主管機關亦可思考是否可藉由建立一套對伴唱機市場的管理機制或規範（例如：頒佈契約範本或以行政函釋建議伴唱機業者需提供權利證明予買受人或承租人等等），使購置及利用伴唱機的業者有所遵循，或是協助相關業界發展可行的技術，解決灌錄於伴唱機市場內音樂著作的授權管理問題。

（五）其他議題

1. 「權利濫用」或「著作權誤濫用(copyright misuse)」

「權利濫用」或「著作權誤用(copyright misuse)」原則，源自於美國法上的競爭法訴訟，但在概念上仍有不同。競爭法的來源通常為實定法，而權利濫用原則來自於衡平法。其次，以競爭法而言，其可以作為一獨立的請求而主張，被告亦可據以提起反訴。但在「權利濫用」原則，必須以被告已構成

侵權行為為前提，才進入權利濫用的討論，且權利濫用僅係作為被告的「抗辯」，被告不得僅以此提起反訴，且「權利濫用」的法律效果，僅權利人的權利暫停行使，若其濫用的情形除去，則仍可行使其權利。¹³³

若從「權利濫用」上述本質以觀，其在我國法上的實踐與運用，亦應屬於被告可提出的「抗辯」，而非「主張」。承此脈絡，「權利濫用」或「著作權誤用」的原則，在刑法及刑事訴訟上的適用，亦應以「抗辯」或「阻卻違法」、「阻卻責任」為範疇，似難成為一獨立的罪刑。原因在於，「權利濫用」或「著作權誤用」的定義與界線甚難明確化，常須視個案而定，實屬一不確定的法律概念。若率以制訂「權利濫用」罪或「著作權誤用」罪相繩，由於其定義及界線不易明確，除有違反罪刑法定原則的疑慮，也容易造成不當干預市場的結果。

附帶一提，針對伴唱帶公司以加盟合約授權方式成套銷售伴唱錄影帶的搭售行為，行政院公平交易委員會曾有處分認為，此種行為構成不當限制交易相對人的事業活動，有妨礙公平競爭之虞，從而違反公平交易法第 19 條第 6 款的規定。¹³⁴惟雖然有以上案例，實務上伴唱帶公司仍多採搭售的方式銷售及授權，出於音樂著作的利用方式需要大量歌曲，著作權人即使提供利用人可單曲選擇，但價格相較於整批歌曲授權，仍偏昂貴且不便，故此搭售問題在伴唱產業，因為上揭價格因素，一時恐仍難以改變。¹³⁵

2. 著作權管理團體所管理之著作問題

有關音樂著作權利人原為著作權管理團體之成員，後辦理退會但尚未生效，或根本尚未退會，即另行委託他人向利用人收取公開演出授權費所衍生之問題，智慧財產權局曾有函釋明確認定：倘權利人為著作權管理團體之會員，既已將其著作之權利專屬授權予著作權管理團體，依著作權法第 37 條第 4 項：「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」之規定，即不得再以個人名義或委由他人就已專屬授權予著作權管理團體之著作對外行使相關權利。¹³⁶類此案例，倘若涉訟，在著作權人以個人名義就已專屬授權予著作權管理團體之著作對外行使相關權利的情形，已有著作權法第 37 條第 1 項之明文規範；在著作權人委由他人就已專屬授權予著作權管理團體之著作對

¹³³ 參照劉彥汶，著作權濫用原則(Copyright Misuse)之討論——以美國法發展為例，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，第 51-52 頁 (2005)。

¹³⁴ 參照行政院公平交易委員會(84)公處字第 149 號處分書。

¹³⁵ 參照林佳音，音樂著作與視聽著作之研究——以視聽伴唱業為中心，國立臺灣大學法律研究所碩士論文，第 74-75 頁 (2002)。

¹³⁶ 參照智慧財產權局 99 年 8 月 25 日智著字第 09900082160 號函、99 年 7 月 28 日智著字第 09900068880 號函。

外行使相關權利之情形，則屬該受託之他人是否取得有效授權之事實釐清與證明問題。

另外，實務上最近亦發生有業者主張其為越南伴唱機內越南歌曲之授權業者，而向購買伴唱機之小吃店業者要求收取音樂著作（越南歌曲）之公開演出費用，然其未提出授權之範圍及證明，復未能說明與國內現有已取得越南音樂著作權管理團體專屬授權之著作權管理團體間，是否有重疊或爭議，故造成小吃店業者困擾，智慧財產權局亦已為函釋明揭：倘為權利人行使權利要求收取授權費用時，應先提出相關權利證明文件；其次，若為越南音樂著作權管理團體專屬授權我國著作權管理團體之著作及權利（如：公開播送權、公開演出權、公開傳輸權等），則應取得我國著作權管理團體之授權並支付費用；如非屬已專屬授權我國著作權管理團體之著作及權利，自應另向有該等權利之人（如代理商、版權公司或創作人）另行取得授權。

解決上述問題之關鍵之一，實為提供一正確、公開透明之著作權管理團體所管理著作之查詢管道，以使利用人有查詢結果可資依循，據以取得正確、有效之授權。其次，各著作權管理團體亦應加強其會員對於入會後行使權利限制之認識，亦避免類似情形再度發生。¹³⁷

（六）結論

著作權法除了保障著作人的權益外，也有調和社會公共利益的立法目的，因此著作財產權人在行使權利時，仍須注意權利行使之「正當性」。如有以大量興訟，利用電腦伴唱機中極少數未經授權的歌曲，而對其他同業進行搜索等行為，其目的是為打擊同業的話，仍有可能構成公平交易法上的不公平競爭，最嚴重者將有刑事責任。為符合「正當性」的要求，著作財產權人應該在發動訴訟程序時，提出相關權利證明，並具體指摘受到侵害的著作財產權、侵害行為之「故意」及「態樣」等等，才不致受權利濫用或著作權誤用的抨擊。

¹³⁷參照智慧財產權局 99 年 6 月 23 日智著字第 09900050440 號函、99 年 8 月 3 日智著字第 09916002181 號函、99 年 8 月 16 日第 0990816b 號電子郵件、99 年 11 月 9 日智著字第 09900104050 號函及 99 年 11 月 9 日智著字第 09900104051 號函。

第五章 我國法制的現狀與可能改革方向

無論是國際公約或經濟已開發國家或地區的法制都已明確承認了著作權誤用或濫用法則，而我國在實務上也產生了許多類似的問題。我國的現行著作權法本身還尚未對於相關的法則給予明文規定，但如公平交易法等其他的法規與司法解釋則已明確認可權利濫用，不過對於其中的詳細內容究應如何界定，則仍有許多的問題尚未釐清(詳見後述)。因此，究竟我國的現行法制是否足以因應此一問題，以及如果現行法制不足，需要如何進行修改，其中的具體方向與做法應當為何，均為下波著作權法制改革所亟需探討的問題。

第一節 公平交易法與民法

我國現行公平交易法第 19 條規定，「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：

一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。

二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。

三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。

四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合或聯合之行為。

五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。

六、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。

同法第 24 條規定，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」至於第 45 條則規定，「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」因此，參酌這三個條文，司法院大法官第 548 號解釋，¹³⁸並搭配行政院公平交易委員會所

¹³⁸ 其解釋文內容全文為：「主管機關基於職權因執行特定法律之規定，得為必要之釋示，以供本機關或下級機關所屬公務員行使職權時之依據，業經本院釋字第四〇七號解釋在案。行政院公平交易委員會中華民國八十六年五月十四日(八六)公法字第〇一六七二號函發布之『審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則』，係該會本於公平交易法第四十五條規定所為之解釋性行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條等規定所禁止之不公平競爭行為。前揭處理原則第三點、第四點規定，事業對他人散發侵害各類智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬權利之正當行

發布的「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」、
「公平交易法第二十四條案件處理原則」和相關的法理，應可至少歸納如下：

- 一、在**客體**方面，公平交易法第 19 條僅適用於事業或法人，對於個別自然人行使其著作權並不適用；
- 二、在**範圍**方面，凡是超越著作權的正當行使範圍，並有上述公平交易法第 19 條各款所規定的特定不正當行為，從而產生限制競爭或妨礙公平競爭之虞時即構成違法；
- 三、在**適法性**方面，必須是以權利人有所謂的「不正當行為」為前提，也就是指以脅迫、利誘或其他不正當方法，或是以損害其他事業(法人)為目的所從事第 19 條各款所明訂或第 24 條所稱，足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平的行為，如斷絕供給、價格競爭、差別待遇、獲取機密或限制交易等。¹³⁹反之，如果從事這些行為並未涉及到不法的意圖或手段，就不構成權利濫用。至於適用第 24 條所規定的概括性條款，適用本條之規定，應符合「補充原則」，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋的行為。此外，鑒於事業與事業或消費者間的契約約定，原本是基於自由意思所簽定的交易條件，無論其內容是否顯不公平或事後有無依約履行，此種契約行為原則上應以契約法予以規範。惟當所爭執的行為危及競爭秩序或市場交易秩序時，始例外適用第 24 條。例如在契約內容顯失公平部分，尚未合乎「足以影響交易秩序」的要件，則應循民事途徑救濟解決；僅以合乎上述要件，考量公共利益時，始得由本條介入規範；¹⁴⁰
- 四、在**程序**方面，鑒於公平交易法第 19 條是採取所謂的「負面表列」，凡權利人欲對他人發出警告函，只要事先已經盡到了合理可能的注意義務，或已履行(或「踐行」)了排除侵害的通知程序或是發送一般的通知已屬客觀不能，則發出警告函即屬「正當行為」。¹⁴¹此處的「警告函」

使。事業對他人散發侵害專利權警告函之行為，雖係行使專利法第八十八條所賦予之侵害排除與防止請求權，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守之此項義務，並非前揭處理原則所增。該處理原則第三點、第四點係行政院公平交易委員會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第四十五條行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無抵觸。」

¹³⁹ 依據行政院公平交易委員會(81)公法字第 00004 號函示(民國 81 年 5 月 11 日)，「公平交易法第 19 條第 3 款所稱之利誘，係指事業不以品質、價格及服務爭取顧客，而利用顧客之射倖、暴利心理，以利益影響顧客對商品或服務為正常之選擇，從而誘使顧客與自己為交易行為。」然而這樣的規定顯然是問題重重。因為既是商業行為，自然在本質上便無一不是以某種形式或程度的「利誘」為依歸。因此觸發公平交易委員會必須做出此一函示的問題，便是當事業企圖以贈獎活動來促銷其產品時是否構成「利誘」。而此一函示在做成上述的定義後，繼而表示，「有關贈獎促銷活動是否屬於公平交易法第 19 條第 3 款所稱『利誘』疑義，按基於自由競爭本質，事業為贈獎促銷活動，是否違反公平交易法，應視其贈獎促銷之內容是否已達前述之利誘程度，而使競爭者之交易相對人因此而與自己為交易行為而定。」這樣的解釋形同根本未做任何解釋，恐怕反而卻只會使當事人更加困惑，甚至不當影響或干預到正常的市場運作。

¹⁴⁰ 參見行政院公平交易委員會，公平交易法第二十四條案件處理原則第 1、4 及 6 點(民國 91 年 1 月 9 日公法字第 0910000252 號函分行)。

¹⁴¹ 按，此即實務上所通稱的「合理注意」或「適當注意(due diligence, DD)」義務。

是指事業以警告信、敬告信、律師信、公開信、廣告啟事或其他公開、書面的方式對其自身或其他事業的交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權的行為。¹⁴²而所謂「排除侵害程序」則是指權利人在發函前採取了權利救濟程序，包括(1)事先或同時通知可能對其權利構成侵害的製造商、進口商或代理商請求排除侵害、或是(2)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權的明確內容、範圍，及受侵害的具體事實(例如權利人的產品是於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等)，使受信者足以知悉其產品有相當可能構成侵權。依據公平交易委員會的實務，如果權利人所發出的警告函僅是將權利人享有智慧財產權的資訊予以傳達，而並未敘明收受人侵害著作權，抑或權利人將對其提出民、刑事的追訴，即不足以認定其警告函有請求排除侵害的涵義，也從而難以認為權利人已踐行排除侵害通知的先行程序，權利人的此一不當寄發律師信反而會被裁定為違反第 24 條規定並遭致行政罰鍰。¹⁴³

- 五、在舉證方面，既然法律已明文規定權利人所採取的特定行為是否正當必須以是否有構成限制競爭或妨礙公平競爭之虞來論斷，則在舉證原則上便需依照所謂的「合理原則」或「論理法則(rule of reason)」來審酌，而不得適用所謂的「逕行違法(per se illegal)」來處理。不過行政院公平交易委員會所達成的初步共識，則採取了如下的見解：「按事業之競爭行為是否該當公平交易法第 19 條『妨礙公平競爭之虞』的構成要件，應就事業採取之『競爭手段』本身是否具有『不公平性』或其『競爭結果』是否『減損市場之自由競爭機能』(分別或綜合)加以判斷。其競爭手段本身顯已失公平性者，即具可非難性，構成『妨礙公平競爭之虞』的適用要件，相當於所謂『當然違法』。其競爭手段之『不公平』未達當然違法時，應進一步從其競爭結果是否增加或減損市場之自由競爭機能併同認定之。減損之者，必須再從『合理原則』審酌有無構成『妨礙公平競爭之虞』」。¹⁴⁴換句話說，公平交易委員會目前的內部見解是，原則

¹⁴² 參見行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則第 2 點。關於此一政策的實際成效分析，參見施錦村，智慧財產權侵權警告函案件內容類型分析——以公平交易法為中心，載【公平交易季刊】第 18 卷第 2 期，頁 41-72 (2010)。另參見黃銘傑，智慧財產侵害警告函與公平交易法之適用——專利權權利行使之意義與界限，載於【台大法學論叢】第 32 卷第 5 期，頁 119-169 (2003)，現收錄於氏著，【競爭法語智慧財產法之交會——相生與相剋之間】，國立臺灣大學法學叢書 188，元照出版公司，頁 461-511 (2009)；何彥蓉，公平交易委員會管制事業警告函管制效果之實證研究——以懸疑效果為中心，國立交通大學管理學院在職專班科技法律組碩士論文(2008)。

¹⁴³ 參見行政院公平交易委員會處分書，公處字第 092179 號(民國 92 年 11 月 21 日)，載行政院公平交易委員會公報第 12 卷第 12 期，頁 32-42，網頁連結 http://www.ftc.gov.tw/cgi-bin/search/getfile.cgi?act=download&db=upload_file&id=3857&t=DOC&uiling=&title=5b24c320-7bb1-4f85-ab65-a4dfeaa87fd1.pdf&url=E:\ftc2\upload\5b24c320-7bb1-4f85-ab65-a4dfeaa87fd1.pdf。本案的被處分人(即著作權的專屬被授權人)被處新台幣 10 萬元罰鍰。另參見張麗卿，公平交易法第 24 條之法理分析與實務利用，載【公平交易季刊】第 15 卷第 4 期，頁 45-94 (2007)。

¹⁴⁴ 參見「妨礙公平競爭之虞之適用考量」，行政院公平交易委員會第 71 次委員會議通過(民國 82 年 2 月 10 日)，載於 <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=221>。必須指出的是，

上一旦特定行為被認為是「手段不公」(尤其是合乎刑法第 317 條洩漏業務上知悉工商秘密罪或第 304 條強制罪等情形時)，便屬當然違法；如手段雖可或其中的違法性不明顯，或是仍有可能產生「後果不公」之虞時，便需依照「合理原則」來審視，只要該行為可能減損市場的競爭機能，即會被認為具有「可非難性」從而違法；以及

- 六、在司法實踐方面，從目前既有的司法判決以觀，法院往往只是以比較簡單的認定一筆帶過，還未採取類似公平交易委員會的兩段分析甚或更為細緻的經濟分析方式。例如，最高行政法院在處理關於權利人(即由原告著作權集體管理團體代表)以成套方式銷售或搭售(tie-in)伴唱錄影帶給經營 KTV 的業者是否違反公平交易法時，便直接表示，「原告加盟合約書所設計之搭售交易方式，使其交易相對人無法自由合理選購單首單曲伴唱帶，有妨礙公平競爭之虞，即涉違反公平交易法第 19 條第 6 款之規定。所訴著作權人當然得依著作權法第 37 條規定授權他人使用，而不虞違反公平法云云，顯對公平交易法之規定有所誤解。另原告以加盟合約書所設計之搭售交易行為，既經...依法調查認定已違反公平交易法第 19 條第 6 款之規定，則其加盟權利金之設計是否全部實施，均無解於上開違法行為之成立。原告亦不能以其他同業疑有類同之交易行為，即謂該加盟權利金制度具合理性而主張免責。...」¹⁴⁵其中對於如何確定市場的範圍和計算市場力量，法院則是全然依賴調查機構的意見。

由此可見，相較於美國的著作權誤用或濫用法則，我國的法制表面上並未把「權利濫用」與「限制競爭」區分為兩個不同的位階，而一律以類似是否觸犯或構成壟斷的同一標準來予以審視，但事實上則是一併混和關於是否構成濫用的認定，加上公平交易法的適用客體僅及於法人或事業，表面上範圍要較美國的制度更為狹窄，但如更為深入細觀，即會發現情形其實並非如此。

首先，我國目前的法制並未形成一套如英美法系一般的完整抗辯制度，當事人或智慧財產權益的利用人得以在任何行政或司法程序中隨時提出此一主張(包括主動舉發)，不須要以事先「肯認」其利用行為已構成侵權為前提。也由於當事人可以在任何情形下直接提出，並不須要以證明其本身是特定誤用或濫用行為的直接受害者為前提(這一部份與美國的制度相同)，利用人而非權利人在我國的現行法制下反而是可以獲得較大的屏障。

此一「適用考量」僅得做為行政主管機關內部適用的參考，並不具備行政命令的效力，因此對於其他機關或是法院也自沒有任何的拘束力。

¹⁴⁵ 參見最高行政法院 86 年判字第 1403 號判決(民國 86 年 6 月 11 日)。另參見謝銘洋、張懿云，著作權法與公平交易法關係之研究，【第 10 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集】(民國 91 年 11 月 18-19 日)。關於公平交易委員會適用本條款規定於搭售行為時所產生的問題與評論，參見黃銘傑，公平交易委員會搭售規範之弔詭——論公平交易法第十九條第六款適用於搭售行為之合理性，收錄於氏著，【競爭法語智慧財產法之交會——相生與相剋之間】，國立臺灣大學法學叢書 188，元照出版公司，頁 116-168 (2009)。

其次，一旦權利人的行為經確認構成誤用、濫用或違反公平交易，目前並無任何特別立法或司法判例來直接、明確界定此一認定究竟會對於權利人既有著作權的行使會產生如何的法律效果。但如回歸到民法第 73 條所規定，「法律行為，不依法定方式者，無效。但法律另有規定者，不在此限。」、同法第 148 條所規定的「誠信原則」（「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」）「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」）以及民法第 247 條之一以觀，¹⁴⁶則似乎可以推論，既然沒有任何特別法在此予以另行規定，則權利人的濫用或誤用行為即屬違反「誠信原則」或「顯失公平」，從而可導致至少讓其原有的權利行使或顯失公平的部分無效（這與英美法系中「不得行使(unenforceable)」的概念相類似，但並非著作權或其他智慧財產權的本身也跟著無效）；但由於我國法制對此並沒有效期或其他相關的配套規定，事實上便有相當可能形成權利人還是完全無法再予以行使同一著作權的效應。因此，依我國法制，從權利濫用所導引產生的法律後果顯然較美國的法制至少在理論上要嚴重的多。不過這樣的推論結果是否符合著作權法制乃至其他智慧財產權益的根本宗旨，則顯然還有待商榷。

第三，從程序與舉證責任的配置而言，我國並未明文採取如同美國法制下的 *Noerr-Pennington* 豁免法則或與其相應的例外，主管行政機關甚至就訴訟前的發函警告行為已對權利人方面做出了相當嚴格的限制性規範，並經大法官解釋為合憲。因此，利用人在這個部分其實也是享有較大的保障，不需舉證權利人所提起的侵權訴訟等並無任何實質勝訴的可能，或者僅是個假象才能成立濫用的指控，反而是在政策上要求權利人必須先行舉證其警告他人侵權的行為是有相當合理的依據，否則即會被推定為濫用其智慧財產權益。

第四、從舉證責任的位階而言，雖然表面上我國對於是否構成權利的誤用或濫用是採取了較美國法制為高的舉證位階，也就是與反壟斷或反競爭的認定標準相當，但其中關於「手段不公」的部分仍在相當程度上是採取了「逕行違法」的處置，而對於須要採取「合理原則」或「論理法則」的部分則是要要求僅需舉證到「有妨礙競爭之虞」即可，而不是實際上果真會產生如此的效果。¹⁴⁷因此至少在理論上只要主管機關或法院對於市場範圍採取較為狹義的定位，就會對於利用人方面較為有利。

¹⁴⁶ 本條規定，「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：

- 一、 免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。
- 二、 加重他方當事人之責任者。
- 三、 使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。
- 四、 其他於他方當事人有重大不利益者。」

¹⁴⁷ 見前註 141。關於這點「妨礙公平競爭之虞之適用考量」則是表示，「在此並不以市場之競爭機能已實際受到影響為必要，只要認其實施，將可能減損市場之競爭機能即具可非難性。惟倘經其實施之結果，對於市場不生影響，則反之。」鑒於著作權的市場競爭機能往往需要經過一段相當時間的「發酵作用」後方可逐漸呈現出來，其中的舉證時機與時點也會產生關鍵性的影響。不過此一「適用考量」則顯然只

不過必須指出的是，在著作權的領域，是否一旦權利人對其權利的行使被主管機關或法院認定為超越了著作權法所授與的範圍即會當然、自動被推定為「手段不公」或是「有妨礙競爭之虞」，抑或此時還須要由利用人另行舉證權利人的著作權已經具有市場力量(market power)，目前還不明朗。¹⁴⁸不過鑒於此一原則在相當程度上是參酌了美國聯邦司法部和聯邦貿易委員會在1995年所聯合制訂的「智慧財產授權之反壟斷準則(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)而來，該準則第2.2條則是明文包括了著作權，並將「市場力量」明確定義為「得以在相當時間內將其價格維持在競爭程度以上或是將其輸出量維持在競爭程度以下並仍能獲利。」而「行政機關不得推定專利權、著作權或商業秘密必然會賦予其所有人市場力量。」¹⁴⁹加上基於智慧財產權益所產出的產品往往都或多或少可以在市場找到事實上或潛在上與其具有替代性的其他產品(尤其是在著作權的領域)，如果因為權利人的產品或製程品質較為優良或是價格較為優惠從而讓其在一定時間內得以取得市場力量或地位，這自然是完全合法甚至還應受到鼓勵的，自然不宜也不應做出只要有權益就視為有市場力量的推定。

無論如何，從前述的分析可以看出，我國的現行公平交易法規和法理都已承認了著作權的濫用法則，而且其中無論是在適用客體、實施程序、涉及範圍與舉證位階等各方面在理論上其實都較美國的著作權誤用法則更為寬鬆。比較遺憾的是迄今尚無足夠的司法實踐來對於其中的論理從事更為細緻的分析。這其中的主要原因可能是目前絕大部分與著作權濫用問題相關的案件並不涉及到前述的斷絕供給、價格競爭、差別待遇、獲取機密或限制交易等行為，而幾乎全是權利人試圖以刑事訴訟來逼和利用人的型態。在這些案例中權利人至少在技術上的確具有合法的權利，也的確是基於維護其權利而起訴(因此這種類型的案例是否可視為濫用著作權都還有所爭議)，並未觸及到逾越法定範圍外的權利行使。由於著作權的保護標的是權利人的特定原創表達方式而不急於其背後的創意思想本身，與專利權不同的是，著作權利人事實上

採取了「靜態性」的分析方法，全然未將時間的因素納入成為「動態性」的考量，包括短期可能有害競爭秩序但長期卻有利於整體競爭或是短程有利但長程確是有害等各種可能的狀況。

¹⁴⁸ 要證明妨礙市場競爭的先決要件是必須確認特定的權益或產品已經具備市場力量。依據行政院公平交易委員會「對於技術授權協議案件之處理原則」第三點(基本原則)，「本會審理技術授權協議案件，並不因授權人擁有專利或專門技術即推定其在特定市場具有市場力量。」至於此一基本原則是否也同樣適用到著作權目前並無明文規定。

¹⁴⁹ 其原文為：“Market power is the ability profitably to maintain prices above, or output below, competitive levels for a significant period of time. The Agencies will not presume that a patent, copyright, or trade secret necessarily confers market power upon its owner.” [Emphasis added.] 參見 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 2.2 (1995), available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>。此一不得以擁有智慧財產權益的本身即逕行推定具有市場力量的原則後來並經聯邦最高法院確認。參見 *Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006)。

並不容易達到市場的支配或獨占地位，也不易以聯合行為造成限制競爭的效果。¹⁵⁰這些都使得公平交易法的相關規定在許多涉及到著作權的情形下難以完全發揮其原先所欲達成的效果。

在執法的機制方面，做為著作權相關事宜的主管機關，經濟部智慧財產局是否得逕行適用公平交易法第 19 條規定裁定著作權集體管理團體涉及違反競爭秩序的特定行為亦構成對著作權的濫用，或是以當事人或原告的身份直接向公平交易委員會或法院起訴，指控著作權集體管理團體違法，均不無疑問。參酌公平交易法第 36 及 41 條規定及其立法理由，法律是明確採取了「先行政、後司法」的原則，而行政院公平交易委員會則是處理涉及其中相關事宜的唯一法定行政主管機關。因此當面臨到公平交易與智慧財產權益行使相競合的問題時，從行政執法而言，如經濟部智慧財產局不能直接依據公平交易法來行使其行政監督權或是基於利益衝突與迴避、當事人適格或法律保留原則等各種原因無法以原告身份向另一法律的行政主管機關起訴，自然會產生許多問題。反之，如智慧財產局得以直接、逕行適用公平交易法規自為裁定，或是以原告或當事人的身份應訴，則勢必又會在行政程序與主管機關的適法權責方面引發許多的問題與疑慮。

從司法執法而言，即使做為最後仲裁者的法院體系在面對到這種競合性的案件時也會產生法院管轄權歸屬與程序如何配置等相當複雜的技術性問題，要非一般民眾(甚至執業律師)所能理解。例如，智慧財產組織法第 3 條明文授權該法院的管轄權及於「公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件」(第 1 款後段)和「公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件」(同條第 3 款後段)。然而為顧慮到此一規定可被無限擴張，影響到行政法院體系的既有管轄範圍，於是智慧財產案件審理細則第 4 條第 1 項第 9 款試圖將其自己的「潛在」管轄範圍做個限縮，復行規定智慧財產法院的管轄僅及於「涉及違反公平交易法仿冒智慧財產權標的為不公平競爭所生之公法上爭議事件」。由於這些規定都只是讓智慧財產法院對於相關的案件或是見享有優先管轄權而並非專屬管轄權，加上智慧財產法院視案件性質或內涵的不同可能分別享有不同審級的管轄，如果同一案件可能因上訴前其中涉及到智慧財產問題的部分是否能夠達成和解而可能面對到截然不同的上訴管轄法院以及所適用的訴訟程序，這只會益發增加各當事人的困擾並使其無所適從。¹⁵¹由此可以突顯出我國現行的公平交易法規在面臨到這類的競合型問題時，要不是不免顯得捉襟見肘，就是顯得眾口難調，效率堪憂，恐不足以因應當前的市場實際發展和需求。

¹⁵⁰ 參見汪渡村，【公平交易法】，五南圖書出版公司，頁 316 (2010 年)。另參見劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，載【月旦法學雜誌】第 104 期，頁 93-111 (2004 年 1 月)。

¹⁵¹ 關於其中相關問題的詳細討論，可參見謝紀森，智慧財產法院審理公平交易法涉及智財權所生行政訴訟事件之界限，載【公平交易季刊】第 17 卷第 2 期，頁 45-88 (2009)。

為了解決上述的問題，曾經提出過的方案包括將與智慧財產權相關連的濫用與競爭問題與公平交易法完全或在相當程度上「脫鉤」，以便得以簡化其中的處理方式，並讓主管機關能從更為全面性的觀點來構思其中的解決辦法；另一則是反其道而行，將凡是關係到公平交易問題的智慧財產權相關業務(包括強制授權或特許實施等)悉數移轉到公平交易委員會去做處理，以求集中事權並增進效能，兩者可謂是各有利弊。¹⁵² 本研究報告則是認為，鑒於著作權本身就涉及到非常細緻的分析論理，往往因個案的不同須要做不同的微調處置，與公平交易法制下的合理原則或論理分析實有異曲同工之妙，則無論是採行這其中的哪一套辦法或方案，恐怕只能治標而無法治本。歸根節底還是須要從法規方面來釐清兩者的管轄，或使容許例外的採取聯合管轄或諮詢，期能兼顧處理這類案件時所需的效率和專業。

第二節 著作權法與訴訟法

至於我國現行著作權法規的本身或是民、刑事訴訟法，也如前所述，目前還尚未確立一套完備的抗辯制度。但從前所引述的民法相關法規則以及著作權法等關於誠信原則、合理使用、首次銷售(或權利耗盡 exhaustion)法則的相關規定均可明確顯示，做為支撐整個抗辯制度或成其基礎的衡平法則和概念其實早已散見於我國不同的法律規範之中。從第五章的引介和分析，可將我國目前已經遭遇到、類似著作權誤用或濫用的行為可大致歸納為六種案例類型：

- 一、 影音光碟出租版、
- 二、 電腦伴唱機之重製與公開演出、
- 三、 廣告音樂之公開播送、
- 四、 將 VHS 格式伴唱帶轉換成 VOD 隨選視訊系統、
- 五、 少量網拍、以及
- 六、 單份(支)授權版之標示等。

而這些已知案例背後的實際行為態樣則可大致歸納為下列六種情形：

- 一、 **以刑逼和** — 通常是音樂或視聽著作的權利人或其代理機構(集體管理團體)以威脅或事實上提起刑事訴訟做為行使權利的手段，進而促使未經授權或授權不完整的利用人與其和解，包括濫發警告函

¹⁵² 參見劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權範圍，載【公平交易季刊】第 15 卷第 1 期，頁 25-58 (2007)；劉孔中、簡維克，CD-R 案公平法及專利強制授權相關爭議之解析與評釋，載【公平交易季刊】，第 17 卷第 1 期，頁 1-38 (2009)。另參見羅明通，【著作權法論】(第七版)，台英國際商務法律事務所出版 (2009)。

來打擊對手的信用等，其行為有如所謂的「專利流氓(patent troll)」，從而也或可比喻為「著作權流氓(copyright troll)」；¹⁵³

- 二、 **權利誤導** — 訴訟原告誤導利用人或法院相信或認為指控方的確擁有著作權，從而得據以行使其權利，或是對於其著作權的範圍做出不實的陳述。這其中包括對於已經不受保護的標的物或著作仍然主張擁有著作權或是對於著作權的來源、認證或範圍做出重大不實的主張等；
- 三、 **競業禁止** — 通常是發生在與電腦或微電腦的操作或應用軟體相關的器材、組件或套件，包括限制使用競爭者的相容性產品，而其中涉及到對於不受著作權保護的組件等或是電子資訊格式的轉換與儲存等；
- 四、 **權利擴張** — 通常是權利人想藉由包含同一表達內容的載體或媒介變化或轉換尋求更多的授權與相應的權利金。例如被授權人或利用人將傳統類比式(analogue)的音樂或視聽著作內容從 VHS 錄影帶予以數位化(digitized)、將非互動式(non-interactive)的播送或傳輸轉化為互動式的隨選視訊服務傳輸(VOD)等；
- 五、 **包裹授權** — 通常是音樂或視聽著作的權利人或其代理機構以整批或包裹的方式來從事授權(blanket or bundled license)，其型態與「搭售」頗為類似，但其中的差異或關鍵在於此種授權是否會不當的干預市場競爭秩序；¹⁵⁴以及
- 六、 **價格議定** — 通常是對於特定的著作或出版物由權利人標示定價或限制其轉售價格。¹⁵⁵

¹⁵³ 必須指出，所謂的「流氓」或「惡靈(trolls)」，基本上是個蔑視性的不確定概念，無從予以具體定義，更非法律名稱。在專利領域，典型的「專利流氓」通常是由幾名懂得專利的律師合計人員組成一個小型的合夥事業或公司，基本上並不從事研究發展，也不從事生產製造，而只是全然以收購他人的專利權或從事其他的專利交易為手段，然後再對其事先設定的對象(通常為具有一定規模或特定產品已具有一定市場力量的企業)提出侵權訴訟，但最終目的則是為了速戰速決，冀圖能夠以訴逼和，獲得高額的和解金。在著作權的領域，權利人固然也是用類似的方式來收購著作權，再以訴訟做為手段來牟取暴利，但有時權利人還的確握有受到一定程度市場歡迎的著作物，然後冀圖以此做為「槓桿」，採取近似於搭售或「包裹授權」等方式，以期獲得更高的利益。鑒於市場隨時在變，其中的商業模式也自然會隨時地的不同變化而跟著有所變異或調整。參見 *Copyright Troll*, WIKIPEDIA, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_troll；另參見 Joe Mullin, *Is This the Birth of the Copyright Troll?*, LAW.COM CORPORATE COUNSEL (AUGUST 16, 2010), available at <http://www.law.com/jsp/cc/PubArticleCC.jsp?id=1202466627090>。

¹⁵⁴ 如前所述，依照美國的法規和實踐，關於此種授權方式是否合法，在反壟斷的層次法院必須以「合理原則」或「論理分析」的方式來處理，檢視此種授權的真正內涵是否包括了具有替代性的競爭產品，以致利用人或被授權方毫無選擇的餘地，而不再是一概以「當然違法」來處置；而在權利濫用或誤用的層次則是觀察權利人是否冀圖以此擴張其權利行使到法律所容許的範圍之外。而我國則還尚未完全以這樣的方式來處理。另參見我國著作權法第 37 條第 1 項。

¹⁵⁵ 對此公平交易委員會曾經做過相當的討論，並得到如下結論：「依公平交易法第十八條規定：『事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應容許其自由決定價格，有相反之約定者，其約定無效』，其所欲規範者，係事業與交易相對人間對轉售價格之『約定』，故如出版社對下游經銷商未要求或約定應以某固定價格出售或不得打折，即不能僅以出版品上印有定價而認定違反公平交易法第十八條規定。...」參見公研釋 007 號，出版品定價及作者稿費之不同給付是否違反公平交易法案(公平交易委員會民國 81 年 3 月 21 日第 18 次委員會議討論案)。

其中最為嚴重的現象當屬上述的第一種類型，也就是權利人企圖「以刑逼和」著作利用人的行為。造成這個問題的原因並非訴訟的本身，因為訴訟只不過是一個受到利用的工具而已；簡單的說，對於權利人而言，這樣去做就是「有機可趁、有利可圖」、而且是低成本、高效益、風險亦小，於是何樂而不為。目前通常一個刑事訴訟案件的第一審律師費平均約在新台幣 10 萬元左右，而訴訟程序本身(包括附帶民事訴訟)除檢閱、抄錄文書或影印卷宗等一些行政上的支出外，原則上並無任何費用。鑒於以刑事著作侵權起訴的門檻甚低(著作權法第 91 至 101 條)，於是權利人便很容易以刑事訴訟來威脅利用人以促成和解，而當與每家廠商的和解金不超過這個額度時，利用人基於息事寧人和避免對人力、時間等資源造成無謂耗損的考量，往往便會同意和解。如此一來只要權利人不斷以類似手法向多家小型的業者索賠，而多數的業者也願意和解，聚沙成塔，其中的利潤便相當可觀。

相對以觀，如果權利人選擇以民事求償的方式來對利用人起訴，則不但要耗費更多的訴訟與律師費用，原則上還須要自為調查來發現證據，在實務上往往極為困難，而且顯然不若藉檢察官之手，以公權力和整個政府的資源做為奧援來得簡單省力。加上縱使權利人獲得民事勝訴判決，如要能夠讓此一判決獲得具體的執行，還尚須經過民事執行處這一關，在程序上宛如將整個訴訟程序再度行走一遍，耗時耗事，也讓刑事訴訟程序成為更受青睞的選擇。

最近立法院對於著作權法第 37 條所做的修訂(增加第 6 項規定)不但欠缺法理上的依據，更無實證的基礎。縱使能收一時之效，恐怕也只能治標而不治本。畢竟目下扮演此種角色的權利人還有泰半就是著作權的集體管理團體，從而得以完全不受這個條款的制約。此外，如果檢察機關基於種種考量，不能從大處著手，稟持「微罪不舉」的精神和原則慎選真正須要和值得起訴的案件，而法院也是依然故我，依循成例來者即判，則整個必要的改革恐將只是徒勞無功。不過在本報告第五章已經論及，自從智慧財產法院成立後，由於事權得以集中，加上法院的審案法官都蔚為一時之選，具備相當的專業知識與經驗背景，最近的案件也似已顯現出至少在此一法院，權利人無法再像過去一般的「來去自如」，而需承擔更多、更明確的舉證責任。

不過為了能徹底解決此一問題，行政主管與立法機關還是應考慮採取下列的配套立法措施，其中包括了實體法與訴訟舉證規則的改革：

- 一、 **提高刑事入罪門檻** — 重新設定構成刑事侵權責任的主、客觀要件，但需記取過去的經驗和教訓，對於諸如構成刑事責任門檻的設定、構成加重處罰的基線、檢察官的最低起訴標準等均需給予妥善

處理，並納入考量在網路時代實體的重製物已不再是取決的唯一標準，或參酌美國的相關立法例，將相關的修正條文明確界定為檢察官提起公訴或當事人提出自訴時的最低標準，這樣也可以讓著作權法第 37 條重新導入正軌，而不在須要再去做出類似於第 6 款的「扭曲性妥協」，徒然影響到整部法律的公信；¹⁵⁶

二、**重新配置舉證責任**——也就是在證據法則上從舉證責任的歸屬與舉證位階的建立著手，並搭配衡平法則下的抗辯制度來平衡雙方當事人的訴訟攻防。一個可供思考的方向是參酌英美證據法，首先權利人必須確認其的確擁有合法、有效的著作權，並有相當的表象證據(*prima facie evidence*，所謂「表面大致」或「若有幾分」)足以顯示被告有侵權可能；此時如被告或利用人得以提出相當可信的證據(*preponderance of evidence*，所謂「十有五六」)顯示其有合理基礎認為已經取得合法授權，法律應即推定如是，此時舉證責任即發生轉換或倒置的效應，權利人如欲推翻此一推定，即須以明白且具說服力的證據(*clear and convincing evidence*，所謂「十有七八」)方可推翻此一推定，而這也是相當高難度的舉證位階或要求。如此將可多少確立當事人間相對法律關係的穩定，並促使權利人重新思考新的商業模式來因應，導入常規化的授權，而不再是動輒以訴訟來做為要脅。以前述的電腦伴唱機的侵權案件為例，就算沒有任何技術性的措施存在，如果採行上述的做法，基本上整個案件即可迎刃而解，法院也無須再對是否一定要「當場查獲」利用人對於所指稱的特定著作有公開演出的行為；以及

三、**簡化民事強制執行**——也就是至少讓微罪不舉(推)與民事審判與執行單一窗口(拉)這兩股力量交替運用，從而方能逐漸將案源導正回以民事為本，而非刑事。在實際的做法上或可參酌智慧財產法院的運作模式，以單一程序悉數完成，一方面保障權利人真正所應受保護的權益，而他方面則求取平衡，參酌美國聯邦最高法院在 *eBay, Inc. v. MercExchange LLC* 案¹⁵⁷的見解，讓權利人必須提供相當的證據資料(包括經濟實證分析與市場分析等)，以確認其所主張的損害賠償

¹⁵⁶ 我國著作權法在民國 92 年 7 月 9 日修正時曾經列入一些主、客觀要件(包括意圖營利與否、超過五份(件)、金額超過新台幣 3 萬元等)，但卻因規範得太過簡略而遭到各界的強烈質疑與批判，似乎將所有的指摘都集中到了「五份(件)」的由來與計算等，於是到了翌年 9 月 1 日即遭到廢除。但這其中所涉及到的問題還包括一旦被認為是「意圖營利」，便涉及到加重處罰，也從而讓案件成為公訴罪，反讓當事人間失去了和解的機會與空間等。這也突顯了真正的問題是否在於配套與立法精緻度的問題，而非原始的立法用意。

¹⁵⁷ 參見 *eBay, Inc. v. MercExchange LLC*, 547 U.S. 388 (2006)。本案確立了權利人不因獲得侵權勝訴的實體判決就可自動、當然獲得法院所制頒的永久禁制令(permanent injunction)，從而逼迫其相對人退出市場。法院應回歸到的傳統、既有的衡平法則來予以審酌。因此原告縱使勝訴，仍須舉證(1)其以遭受無可彌補的傷害(irreparable injury)、(2)一般法律上的損害賠償不足以補償其損失、(3)在權衡對雙方所造成的困難(balance of hardship)後，必須依衡平法則上的救濟措施方才得當、以及(4)一旦制頒禁制令不致對公共利益(public interest)形成不利。

或強制執行內容符合比例原則。鑒於此案成立後美國的「智慧財產流氓」已多少有所收斂，我國自可一併參酌，一方面尊重當事人的權益保護，但也同時讓權利人有所警惕，不再貿然起訴，冀圖利用公權力從事不相應的個別圖利行為。

總而言之，在我國的著作權乃至整個智慧財產權的法制體系下，「以刑逼民、以訴逼和」已是個由來已久並持續遭人詬病的問題。其中的主要癥結除了得以起訴的門檻過低是牽涉到實體性的著作權法規之外，其餘的幾乎全都是執法者對於訴訟程序與證據法則的實際拿捏和應用。因此，治本之道也必須從這個面向來著手。

第六章 結 論

法學碩儒王伯琦教授在評論何謂「妄濫行為」時，曾經引述德國民法的規定，並表示依照德國的制度，「行使權利行為之目的不正者，為行為人侵害他人之意思，而其侵害之意思須為唯一的，方為不正，反之，如其行為非以侵害他人為目的，雖有其他不正情形，亦非妄濫，即使其目的在侵害他人，但如其目的非祇一個，除侵害他人之目的外，如其另有其他目的，亦非可謂為妄濫。」因此認為這是純屬主觀、範圍相當狹隘的規範。但是「所謂權利，在本質上即含有社會性，如無社會共同生活，絕不能有權利觀念之產生。故權利本身，應有其客觀的社會義務，法律之所以保護各個人之權利，自有其客觀的目的，其保護各個人之權利，無寧唯一種方法，其終極目的，應在於增進整個人群之生活。如其終極目的不能達到時，自應積極的起而干與。」¹⁵⁸

「行使權利致他人遭受損害不為不法(*Nemo damnum facit – qui suo jure utitur*)」早為羅馬法上之原則。...國家存在之理由，惟在保護個人之權利，法律之終極目的，亦即在此。...在私法方面，...其中有三個大原則，一曰契約自由，二曰財產權之絕對性，三曰侵權行為之主觀性，所謂財產權之絕對性，即非有法律上之特殊原因，不得剝奪，而其權利之行使，為各個人自由意思之表徵，故稱權利為加於人或物之意思力，在其權利範圍之內即無侵犯他人全力之可言，自得絕對自由行使，法律不得加以干涉。」然而「二十世紀開始，各國法律之中心觀念，乃漸由個人而移向社會，法律之終極目的，不再在於保護各個人之自由及權利，而在謀整個社會之發展及整個人群之生存，保護個人自由及權利，無寧成為達此目的之方法。」¹⁵⁹

關於「著作權誤用」或「著作權濫用」的現象與問題，我國國內和國外顯然是歷經了截然不同的發展過程。國際公約與國外的法制基本上都是從「衡平法則」或「不潔之手」的角度來思考其中的問題，並以逐步演化出一套相當完整的制度，而我國固然也已經在著作權的法制體系中建立了諸如合理使用、首次銷售等法則，但終究還沒有將這些法則予以彙整而成為一套完整的論述，從而得以建構出既符合國際規範又符合我國國情的衡平機制。加上我國一向有所謂「以刑逼民」的問題，許多相關問題的產生並不是在於著作權法體系的本身，而是在於相關的配套機制，如檢調體系的內規與起訴裁量權的實際運用、現行訴訟制度與證據法則的缺失等(如舉證責任的配置)。因此是否能以「頭痛醫腳」的方式來從根改善我國當前所遭遇的問題是很有疑問的。

¹⁵⁸ 參見王伯琦，【王伯琦法學論著集】，頁 280-281 (1999)。

¹⁵⁹ 同上註，頁 284-285。

謹建議各相關主管機關針對著作權的「誤用」或「濫用」問題以及做為衡平措施的訴訟抗辯和舉證機制展開進一步的研究和討論，並在未來的著作權法修正版本中考慮增列關於相關抗辯的基本原則，另考慮對於如公平交易法等相關法規所產生的助益與問題和相應的訴訟程序規範與證據法則等配套的機制都需妥善兼顧，儘量透明，以便法院能一方面從事相當一致的裁判，但又有一定的彈性，在未來依據不同個案的實際需求作更為妥善與全面性的因應，方可讓各方當事人有合理的期待，也才能對當前的問題對症下藥。

參考文獻

一、 國際公約、憲法、大法官解釋、法律、行政命令及指導準則

1. 公平交易法第 19 條
2. 公平交易法第 24 條
3. 司法院大法官第 548 號解釋
4. 民法第 184 條
5. 民法第 220 條
6. 民法第 227 條
7. 民法第 247 條之 1
8. 刑事訴訟法第 238 條
9. 刑事訴訟法第 252 條第 5 項
10. 刑事訴訟法第 303 條第 3 項
11. 智慧財產法院組織法第 3 條
12. 智慧財產案件審理細則第 4 條第 1 項第 9 款
13. 著作權法第 65 條
14. 著作權法第 93 條
15. 著作權法第 37 條
16. 著作權法第 84 條
17. 著作權法第 91 條
18. 行政院公平交易委員會「公平交易法第二十四條案件處理原則」(民國 91 年 1 月 9 日公法字第 0910000252 號函分行)
19. 行政院公平交易委員會「妨礙公平競爭之虞之適用考量」，第 71 次委員會議通過(民國 82 年 2 月 10 日)，載於 <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=221>
20. 行政院公平交易委員會「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」
21. *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty*, available at <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/statements.html>
22. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Protection (TRIPS Agreement)), art. 8.2, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
23. Charter of Fundamental Rights of the European Union, art. 54, [2000] O.J. C 364/01, available at http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
24. Copyright, Designs and Patents Act, art. 173, 1988 c. 48, available at <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/173>

25. Federal Trade Commission, Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington Doctrine: An FTC Staff Report (2006), available at <http://www.ftc.gov/reports/P013518enfperspectNoerr-Penningtondoctrine.pdf>.
26. Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, [2009] O.J. C 45/7, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF>
27. Patent Misuse Reform Act of 1988, Pub.L. No. 100-703, 102 Stat. 4676 (1988)
28. Treaty on European Union, [2006] O.J. c 321 E/1, available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF>
29. U.S. Constitution, art. I, §8, cl. 8 (即「專利著作權條款 (Patent and Copyright Clause)」)
30. U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (April 6, 1995), available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>
31. U.S.C. Title 42, § 1395w – 4(c)(5)(2006)

二、 司法判決

1. 最高行政法院 86 年判字第 1403 號判決
2. 智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 149 號判決
3. 智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 139 號判決
4. 智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 110 號判決
5. 智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 129 號判決
6. 智慧財產法院 99 年 5 月 6 日 98 年度民著上字第 11 號判決
7. 智慧財產法院 98 年 12 月 17 日 98 年度民著上字第 14 號判決
8. 智慧財產法院 99 年 4 月 1 日 98 年度刑智上更(一)字第 50 號判決
9. 智慧財產法院 99 年 3 月 22 日 98 年度刑智上易字第 149 號判決
10. 台灣高雄地方法院 97 年度審簡字第 4358 號判決
11. *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999)
12. *Altera Corporation v. Clear Logic, Inc.*, 424 F.3d 1079 (9th Cir. 2005)
13. *Apple, Inc. v. Psystar Corporation*, 673 F.Supp.2d 931 (N.D. Cal. 2009)
14. *Ashdown v. Telegraph Group*, [2001] Ch 685, [2002] Ch 149
15. *Assessment Technologies of Wisconsin, LLC v. WIREDData, Inc.*, 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003)

16. *BellSouth Advertising v. Donnelley Information Publishing*, 33 F.2d 952 (11th Cir. 1991), *vacated and en banc rehearing granted*, 977 F.2d 1435 (11th Cir. 1992), 999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993)(*en banc*), *cert. denied*, 510 U.S. 1101 (1994)
17. *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972)
18. *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.*, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994)
19. *DSC Communications Corporation v. DGI Technologies, Inc.*, 81 F.3d 597 (5th 1996)
20. *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961)
21. *eBay, Inc. v. MercExchange LLC*, 547 U.S. 388 (2006)
22. *Edward Thompson Co. v. American Law Book Co.*, 122 F. 922 (2nd Cir. 1903)
23. *Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. Columbia Broadcasting Service, Inc.*, 194 F.3d 1211 (11th Cir. 1999)
24. *Foreign Car Parts v. Auto World, Inc.*, 366 F.Supp. 977 (M.D.Pa. 1973)
25. *Hyde Park v. Yelland*, [2001] Ch 143
26. *Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006)
27. Case C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG*, [2004] EDR I-5039
28. *Imutran v. Uncaged Campaigns*, [2001] 2 All ER 385
29. *Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2 (1984)
30. ***Lasercomb America, Inc. v. Reynolds***, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990)
31. *Lava Records LLC v. Amurao*, 354 Fed.Appx. 461 (2nd Cir. 2009)
32. *M. Witmark & Sons v. Jensen*, 80 F.Supp. 843 (D. Minn. 1948)
33. *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 693 (2nd Cir. 1998)
34. Commission Decision (89/205/EEC) ***Magill TV Guide: ITP, BBC and RTE v. Commission***, 1989 O.J. (L 78) 43 (decision dated December 21, 1988)
35. Case T-201/04, *Microsoft Corporation v. Commission*, [2007] O.J. C 269
36. *Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965)
37. ***Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger***, 314 U.S. 488 (1942)
38. *Practice Management Information Corporation v. American Medical Association*, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997), *cert. denied*, 522 U.S. 933 (1997), *op. amended*, 133 F.3d 1140 (9th Cir. 1998)
39. *Princo Corporation v. International Trade Commission*, 563 F.3d 1301 (Fed.Cir. 2009), *vacated and en banc rehearing granted*, 583 F.3d 1380 (Fed.Cir. 2009)).

40. **Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.**, 508 U.S. 49 (1993)
41. *Schloss v. Sweeney*, C06-03718JW (N.D. Cal. 2006)
42. *Stone & McCarrick, Inc. v. Dugan Piano Co.*, 220 F. 837 (5th Cir. 1915)
43. *The Authors Guild, Inc. v. Google, Inc.*, Case No. 05CV8136-JES (S.D.N.Y. 2005)
44. *U.S. Philips Corporation v. International Trade Commission*, 424 F.3d 1179 (Fed.Cir. 2005)
45. *United States v. Lowe's, Inc.*, 371 U.S. 38, at 50 (1962)
46. *United Telephone Co. of Missouri v. Johnson Publishing Co., Inc.*, 855 F.2d 604 (8th Cir. 1988)
47. *Veeck v. Southern Building Code Congress International, Inc.*, 293 F.3d 791 (5th Cir. 2002)(en banc), cert. denied, 539 U.S. 969 (2003)
48. *Verizon v. Trinko*, 540 U.S. 398 (2004)
49. **Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.**, 342 F.3d 191 (3rd Cir. 2003)
50. *Vogue Ring Creations, Inc. v. Hardman*, 410 F.Supp. 609 (Dist. RI 1976)
51. *WIREdata, Inc. v. Village of Sussex*, 310 Wis.2d 397, 751 N.W.2d 736 (2008)
52. *ZYX Music GmbH v. King*, [1995] FSR 566; [1997] 2 All ER 129 (EWCA)
53. 平成 10(才)364 号判決(平成 12 年 04 月 11 日)

三、 行政處分

1. 行政院公平交易委員會(84)公處字第 149 號處分書
2. 行政院公平交易委員會處分書,公處字第 092179 號(民國 92 年 11 月 21 日)

四、 行政函釋

1. 行政院公平交易委員會(81)公法字第 00004 號函示(民國 81 年 5 月 11 日)
2. 行政院公平交易委員會公研釋 007 號,出版品定價及作者稿費之不同給付是否違反公平交易法案(公平交易委員會民國 81 年 3 月 21 日第 18 次委員會議討論案)
3. 經濟部智慧財產局 99 年 8 月 25 日智著字第 09900082160 號函
4. 經濟部智慧財產局 99 年 7 月 28 日智著字第 09900068880 號函
5. 經濟部智慧財產局 99 年 6 月 23 日智著字第 09900050440 號函
6. 經濟部智慧財產局 99 年 8 月 3 日智著字第 09916002181 號函
7. 智慧財產局 99 年 8 月 16 日第 0990816b 號電子郵件
8. 經濟部智慧財產局 99 年 11 月 9 日智著字第 09900104050 號函

9. 經濟部智慧財產局 99 年 11 月 9 日智著字第 09900104051 號函

五、 書籍

1. 王伯琦，王伯琦法學論著集，民國 88 年
2. 汪渡村，公平交易法，五南圖書出版公司，民國 99 年
3. 黃銘傑，競爭法語智慧財產法之交會—相生與相剋之間，國立臺灣大學法學叢書 188，元照出版公司，民國 98 年
4. 蕭雄淋，著作權法論，民國 94 年
5. 羅明通，著作權法論，民國 94 年
6. Burrell, Robert, and Coleman, Allison, COPYRIGHT EXCEPTIONS: THE DIGITAL IMPACT (2005)
7. Dowd, Raymond J., COPYRIGHT LITIGATION HANDBOOK (2nd ed. 2009)
8. Goldstein, Paul, GOLDSTEIN ON COPYRIGHT (2005)
9. Hovenkamp, Herbert, Janis, Mark D., and Lemley, Mark A., IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW, vol. 1 (2009)
10. Jonas, Ralph, et. al., *Copyright and Trademark Misuse*, in ABA Section of Antitrust Law, INTELLECTUAL PROPERTY MISUSE: LICENSING AND LITIGATION
11. McCarthy, J. Thomas, Schechter, Roger E., and Franklyn, David J., MCCARTHY'S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY (3rd ed.)
12. Nimmer, Melville B. and Nimmer, David, NIMMER ON COPYRIGHT, vol. 4 (2008).

六、 期刊

1. Cross, John T. and Yu, Peter K., *Competition Law and Copyright Misuse*, 56 DRAKE LAW REVIEW 427 (2008)
2. Fraser, Eric M., *Antitrust and the Google Books Settlement: The Problem of Simultaneity*, 2010 Stanford Technology Law Review 4 (2010), available at: <http://stlr.stanford.edu/pdf/fraser-antitrust-and-google-books.pdf>
3. Meurer, Michael J., *Vertical Restraints and Intellectual Property Law: Beyond Antitrust*, 87 MINNESOTA LAW REVIEW 1871 (2003)
4. Bell, Tom W., *Codifying Copyright's Misuse Defense*, 2007 UTAH LAW REVIEW 573 (2007)

5. 吳紹群，Google Book Search 對圖書館發展之影響，【圖書資訊學刊】，第 3 卷第 1/2 期，民國 94 年
6. 陳家駿，數位網路電子商務影音光碟出租交易之著作權爭議—從我國實務及美國聯邦最高法院廣達案判決談權利耗盡原則，【智慧財產權月刊】第 119 期，頁 39~70（民國 97 年 11 月）
7. 章忠信，九十年著作權法部分條文修正案概述，【智慧財產權月刊】（民國 90 年 12 月）
8. 謝杞森，智慧財產法院審理公平交易法涉及智財權所生行政訴訟事件之界限，【公平交易季刊】第 17 卷第 2 期（民國 98 年）
9. Joe Mullin, Is This the Birth of the Copyright Troll?, LAW.COM CORPORATE COUNSEL (AUGUST 16, 2010), available at <http://www.law.com/jsp/cc/PubArticleCC.jsp?id=1202466627090>
10. 劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，【月旦法學雜誌】第 104 期（民國 93 年 1 月）
11. 施錦村，智慧財產權侵權警告含案件內容類型分析—以公平交易法為中心，【公平交易季刊】第 18 卷第 2 期，頁 41-72（民國 99 年）
12. 張麗卿，公平交易法第 24 條之法理分析與實務利用，【公平交易季刊】第 15 卷第 4 期（民國 96 年）
13. 劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權範圍，【公平交易季刊】第 15 卷第 1 期（民國 96 年）
14. 劉孔中、簡維克，CD-R 案公平法及專利強制授權相關爭議之解析與評釋，【公平交易季刊】第 17 卷第 1 期（民國 98 年）

七、學位論文與研究報告

1. 何彥蓉，公平交易委員會管制事業警告函管制效果之實證研究—以懸疑效果為中心，國立交通大學管理學院在職專班科技法律組碩士論文（民國 97 年）
2. 林佳音，音樂著作與視聽著作之研究—以視聽伴唱業為中心，國立臺灣大學法律研究所碩士論文（民國 91 年）
3. 孫遠釗等合著，美國著作權法令暨判決之研究（民國九十八年度）最終期末報告，經濟部智慧財產局委託研究案（計畫編號：09718308030）
4. 劉彥汶，著作權濫用(Copyright Misuse)原則之討論—以美國法發展為例，交通大學科技法律研究所碩士論文（民國 94 年）
5. 謝銘洋、張懿云，著作權法與公平交易法關係之研究，【第 10 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集】（民國 91 年 11 月 18-19 日）
6. Petra Heindl, A Status Report from the Software Decompilation Battle: A Source of Sores for Software Copyright Owners in the United States and the

- European Union?, STANFORD – VIENNA TRANSATLANTIC TECHNOLOGY LAW FORUM (TTLF) WORKING PAPERS NO. 1 (2008), available at http://www.law.stanford.edu/program/centers/ttlf/papers/heindl_wp1.pdf
7. Peters, Marybeth, *Competition and Commerce in Digital Books: The Proposed Google Book Settlement*, Statement before the Committee on the Judiciary, Statement before the U.S. House of Representatives (September 10, 2009), available at <http://www.copyright.gov/docs/regstat091009.html>
 8. Olson, David S., *First Amendment Based Copyright Misuse*, BOSTON COLLEGE LAW SCHOOL LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES NO. 191 (March 18, 2010), available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1574385
 9. U.S. Copyright Office, *Report On Orphan Works* (2006), available at <http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf>

八、新聞報導（含網路新聞、部落格）

1. 章忠信，著作權筆記網站，<http://www.copyrightnote.org/>
2. 蕭雄淋，關於旅館、醫院二次公播的除罪化問題，載於 <http://blog.ylib.com/nsgroutius/Archives/2009/08/05/11552> (2009 年 8 月 5 日)
3. —，伴唱機市場大，4 業者搶食盜版擾亂市場運作，Nownews 今日新聞網 (2010 年 5 月 20 日)，網址：<http://www.nownews.com/2010/05/20/138-2605515.htm>
4. —，*James Joyce Copyright Case Settled in California*, REUTERS, March 24, 2007, available at <http://www.reuters.com/article/idUSN2427943720070324>
5. —，*King Estate Settles Lawsuit Against CBS Over Rights to “I Have A Dream” Speech*, JET, July 31, 2000, available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1355/is_8_98/ai_63974332/?tag=content;coll
6. Brown, Bobbie, *King Estate Considering Suit Over Unlicensed Obama Items*, N.Y. TIMES, November 15, 2008, at A9
7. Burrows, Peter, *Lessons from the Apple-Psystar Battle*, BLOOMBERG BUSINESSWEEK, December 2, 2009, available at http://www.businessweek.com/technology/content/dec2009/tc2009121_009697.htm
8. Google Press Release, *Google Checks Out Library Books* (December 4, 2004), 載於 http://www.google.com/press/pressrel/print_library.html

9. Jackson, Joab, *Google: 129 Million Different Books Have Been Published*, PC WORLD, August 6, 2010, available at: http://www.pcworld.com/article/202803/google_129_million_different_books_have_been_published.html
10. Taycher, Leonard, *Books of the World, Stand Up and Be Counted! All 129,864,880 of You*, INSIDE GOOGLE BOOKS, available at: <http://booksearch.blogspot.com/2010/08/books-of-world-stand-up-and-be-counted.html>

九、 其他

1. 司法院判決書資訊：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>
2. 行政院公平交易委員會處分書：<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/decision/decisionList.aspx>
3. 智慧財產局法規函示：<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=69>
4. 智慧財產培訓學院精選文章：<http://www.tipa.org.tw/p3-1.asp?typeFlag=1>
5. *Amended Settlement Agreement on Authors Guild v. Google, Inc.*, available at http://www.google.com/r/view_settlement_agreement
6. Copyright Troll, WIKIPEDIA, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_troll
7. *Declaration in Support of Plaintiffs' Motion for Preliminary Settlement Approval*, The Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., available at: <http://www.authorsguild.org/advocacy/articles/settlement-resources.attachment/settlement/Settlement%20Agreement.pdf>

附錄一：關於「防止著作權濫用」訪談紀要

2010 年 1 月 28 日研究團隊對於「防止著作權濫用」之議題與經濟部智慧財產局的相關官員進行了訪談，其相關內容紀要如下，以供參考。討論內容依主題區分如下：

1. 影音光碟出租版
2. 電腦伴唱機重製、公開演出
3. 未經授權使用照片引發之侵權問題
4. 廣告音樂之公開播送

一、影音光碟出租版

Q：請問影音光碟出租版問題的背景為何？

A：標識出租版之正版影音光碟，因各種原因流通於市面販售，致使消費者因購買行為而侵害上游廠商的出租權及散布權。就商業模式而言，此類標識出租版的正版影音光碟分為兩種，一為該影片為流片，影片尚在所有權保留期限內，遭下游業者流出；二為出租版期限到，上游業者不回收，所有權已轉讓到下游簽約店，逕交由下游業者販賣，按著作權法第 60 條是有耗盡原則的適用，唯對消費者而言，此兩種情形皆是標識出租版之正版，使消費者難以區分無所適從。智財局則以行政勸導方式呼籲業者標識清楚，以免消費者誤觸相關法規。

Q：相關上游業者興訟所為何事？

A：小型出租公司因無法取得較新之影片，故以各種方式取得標識出租版之正版影音光碟作為出租之用，此舉侵犯了影音光碟出租市場上游業者之利益，故上游業者即因此採取相關法律行動。

Q：為何上游業者不與下游小型出租公司業者進行授權談判？

A：因上游業者自國外取得影片權利金極高，為了有效回本，其制定的國內授權模式遠超出一般小型出租業者所能承擔。又影音光碟在市場上分為四類：直銷版、單個授權版、出租版、二手銷售版，其中對於出租版之認定依法院第一次之見解依其標識認定，故使上游業者有所憑據可以興訟，後法院又提出標識並不是認定著作權法是否適用之唯一標準的新見解，即標識出租版光碟亦有可能因其權利已耗盡而可以販售，導致目前法院有兩個不同見解的存在。

Q：目前市場紛爭緩和之原因？

A：上游業者經營階層改變且影音光碟出租市場萎縮。

Q：出租權耗盡原則之檢討？

A：僅對錄音及錄影著作耗盡原則不同之處作文字調整，並無對耗盡原則作通盤檢討。

二、電腦伴唱機重製、公開演出

Q：此案商業模式為何？

A：上游伴唱機製造業者通常以告訴手段來排除競爭者，促使下游經銷商與直接使用店家皆採用其伴唱機。其中上游伴唱機製造業者並未禁止其他伴唱機製造業者使用其擁有之歌曲，但僅對下游經銷商及消費者提出告訴，以銷售其伴唱機。

Q：為何上游伴唱機製造業者不對其他製造業者提出告訴，反向下游經銷商及消費者提出告訴，其策略為何？

A：其策略推行動機在於擴大市場，且授權交易所費成本較高，故反以興訟作為擴大市占率之手段。也就是一伴唱機製造業者先取得歌曲的專屬授權，但專屬授權到期後，歌曲擁有者又將專屬授權售與其他伴唱機製造業者，新取得歌曲授權的伴唱機業者開始對侵犯其權利的他牌伴唱機使用者提出告訴，但經智財局邀集智慧財產法院之法官進行探討，作出合法重製並不因專屬授權到期而成違法行為的論點。

Q：伴唱機問題仍在持續中？

A：目前仍有相關案例持續發生。

三、未經授權使用照片引發之侵權問題

Q：此案例相關背景？

A：林姓攝影師因拍攝之鳥類照片在網路上屢遭受未經其授權之使用(例如學校相關教學網站引用及網誌部落格引用)，而時常興起訴訟，針對不同對象要求不定金額之賠償，是故引起藉著作權保護之名實行濫訟誣告之疑慮。智財局表示未經授權之使用，不論其用途為何皆已觸犯著作權所有人之權利，在國際上皆然，但因我國著作權侵權案件可提起刑事告訴，一般社會大眾皆不願意因侵害著作權之行為面臨刑事訴訟，故使林姓攝影師得以此要求相當金額之和解費用，使社會觀感上主觀認為林姓攝影師已將告訴當作營利之手段。

Q：智財局表示也因此對於權利濫用產生疑慮？到底何謂權利濫用？權利濫用是否等於濫用告訴權？有賴國內外專家解答。

A：孫教授表示此為著作權與誣告罪界線之問題。以國際上而言，歐洲並無強調此類之概念；在美國則是有兩個概念，一為 Copyright abuse，一為 Copyright misuse。Copyright abuse 是指侵權行為，Copyright misuse 是指權利人不當使用其權利，因美國訴訟費用高，且以民事為主，故有較健全之授權機制可供市場調節，所以上述案例，並無發生之可能，此案例為國內特殊之現象。也就是在美國幾乎不會產生著作權權利人濫用其權利的問題，且權利濫用被定義為訴訟上之防禦手段，是一種抗辯措施，唯被告被控侵權時才會以此作為抗辯之手法，但至目前成功之案例亦不多。

四、廣告音樂之公開播送

Q：何謂集體管理團體？此案例相關背景為何。

A：國內著作權之集體管理團體是代替著作權所有者收取權利金的仲介團體。相關案例中又以廣告音樂之公開播送較有爭議。智財局表示國內著作權之集體管理團體之生態較國外不同，在利益分配上較有可議之處，使其內部常有爭端，故使集體管理團體家數較國外普遍為多。其中在廣告音樂方面，較具代表性的汪臨臨女士亦是由國內某集體管理團體獨立出來之代理人。汪女士將代理的廣告音樂以極低價出售給廣告公司，在廣告開始於電視台播放時，始向電視台收取較高公開播放的費用。而後著作權法第 37 條第 6 項之修正乃對於「未加入著作權集體管理團體」之權利人或經紀公司而行使權利之限制，亦被認為是針對汪女士所設之條款。孫教授表示就國際觀感上，此修正造成國際上認為我國對於著作權之刑事管轄有鬆綁之疑慮。

Q：是否有新設集體管理團體成立之消息？

A：尚未有，仍待法律公佈。目前已有相關個人與團體有意申請成立，其原因為取得提起刑事訴訟之權利。

Q：國內著作權集體管理團體未能集成一家之原因？

A：國內集體管理團體因有著作權法保障可提起刑事訴訟，故只要興訟便可獲取營運經費之來源，故在營運經費並無匱乏之虞，但卻導致授權機制蕩然無存。

Q：國內著作權集體管理團體之瓶頸？

A：國內著作權集體管理團體不專注於授權體系之建立，反汲汲營營於著作權侵權之提告，致使市場未能正常發展。

附錄二：公開演出司法判決統計彙整分析(99 年 1 月至 6 月)

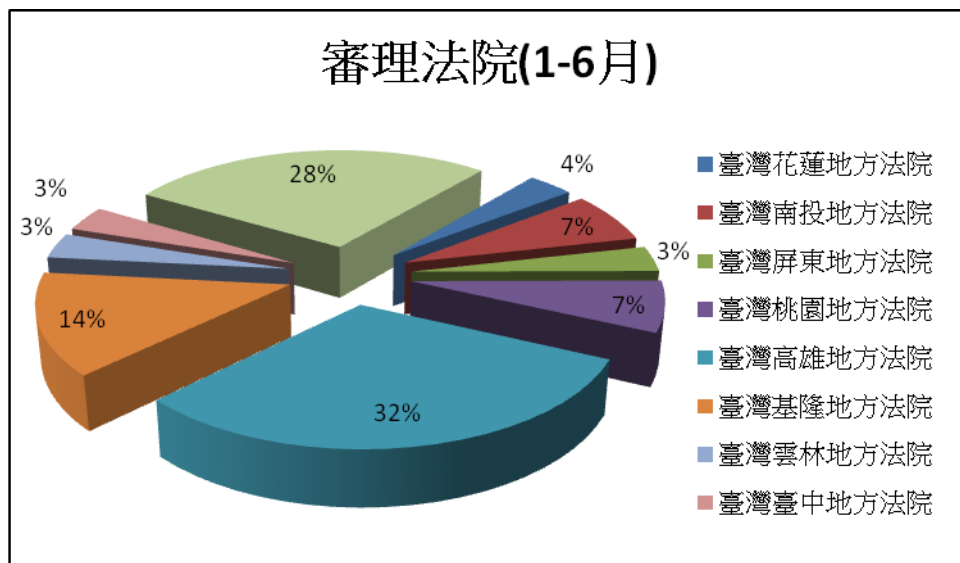
(資料來源：經濟部智慧財產局依司法院統計資料整理)

一、前言

本組於 98 年 1 月起，每季對各地方法院(包含簡易庭)犯公開演出罪之判決進行統計，自本(99)年度起，改為每半年進行統計一次，該上半年統計自 99 年 1 月起至 6 月止，統計案例共計 29 例(統計表詳如附件)，茲分析如下：

二、就審理法院之分析

	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
臺北地方法院	8	28%	3	6%
臺中地方法院	1	3%	1	2%
士林地方法院	0	0%	1	2%
基隆地方法院	4	14%	5	9%
苗栗地方法院	0	0%	1	2%
嘉義地方法院	0	0%	3	6%
雲林地方法院	1	3%	2	4%
花蓮地方法院	1	3%	0	0%
南投地方法院	2	7%	2	4%
屏東地方法院	1	3%	5	9%
桃園地方法院	2	7%	12	23%
臺東地方法院	0	0%	2	4%
臺南地方法院	0	0%	1	2%
高雄地方法院	9	32%	13	25%
高雄少年法院	0	0%	1	2%
總計	29	100%	52	100

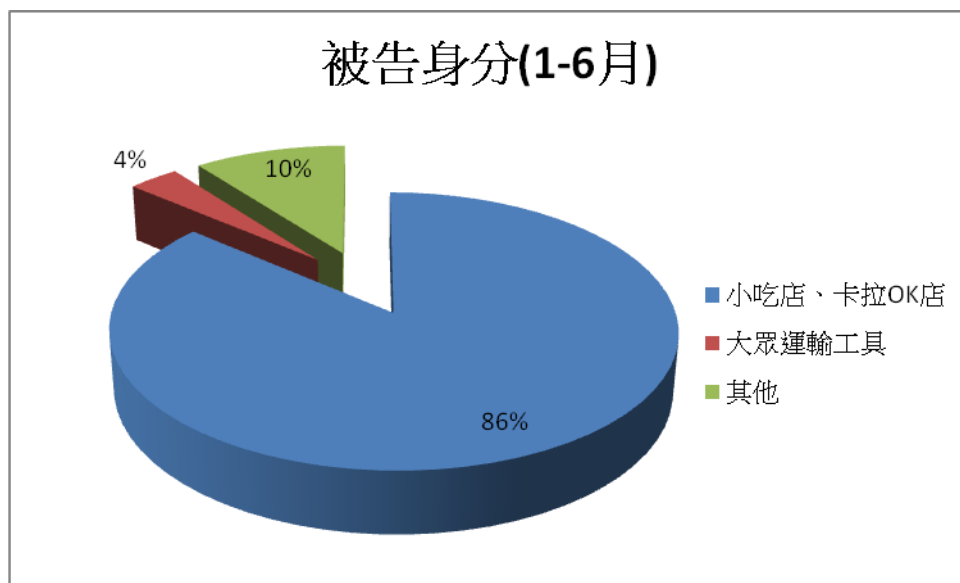


上半年度審理公開演出案件之法院共計有 9 個，分別為花蓮、南投、屏東、桃園、高雄、基隆、雲林、臺中及臺北地方法院，其中高雄、臺北二法院共 17 件(占 60%)，較其他法院比例偏高。

與 98 年度同期比較，本類型案件大幅減少 26 件(占約 50%)，為案件數最多之法院。其中，高雄法院仍為案件最多之法院，而桃園法院之案件減少 10 件(占約 80%)，臺北法院之案件則增加 5 件(超過 2 倍)。

三、被告身分分析

被告身分	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
小吃店、卡拉 OK 店	25	86%	43	83%
旅館、餐廳、賣場	0	0	3	6%
大眾運輸工具	1	4%	0	0%
其他	3	10%	6	11%
總計	29	100%	52	100%



上半年度涉犯公開演出罪之被告以一般小吃店、卡拉 OK 店占大多數(占 86%)，計 25 件；旅館、餐廳、賣場業則未涉本類案件；新增大眾運輸工具 1 件，其他共 3 件。在其他身分中，1 件被告為牛耳公司之負責人，該公司因未取得著作權人之授權即舉辦總統府歲末音樂會，演奏他人之音樂著作而侵權；另 2 件被告分別係將點唱機置放他人卡拉 OK 店內者及在店內置放投幣式點唱機之釣蝦場負責人。

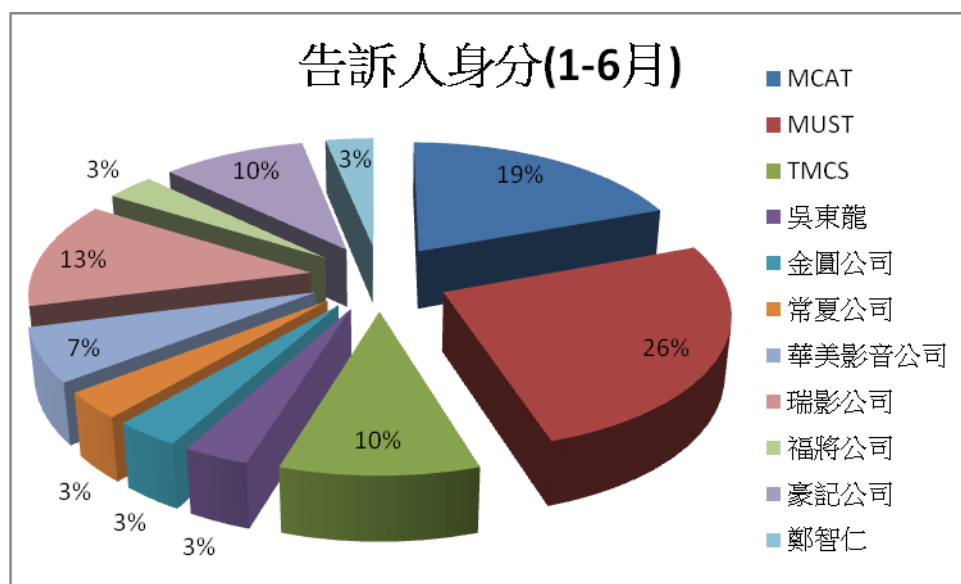
經與去年同期比較，本類案件雖已大幅減少，惟被告仍以一般小吃店及卡拉 OK 店為大宗，侵權情節均以電腦伴唱機內灌有未經授權之歌曲而遭起訴。

四、告訴人

告訴人身分	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
MCAT	6	19%	16	31%
MUST	8	26%	0	0%
TMCS	3	10%	5	9%
吳東龍	1	3%	0	0%
美華公司	0	0	3	6%

告訴人身分	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
金圓公司	1	3%	0	0%
常夏公司	1	3%	0	0%
華美影音公司	2	7%	0	0%
瑞影公司	4	13%	4	8%
福將公司	1	3%	2	4%
豪記公司	3	10%	14	27%
鄭智仁	1	3%	0	0%
柯達公司	0	0%	3	6%
大唐公司	0	0%	4	7%
翰興公司	0	0%	1	2%
總計	31	100%	52	100%

註：MCAT、TMCS 及豪記公司、瑞影公司各有 1 件共同為告訴人，本項資料將該案件分開統計。



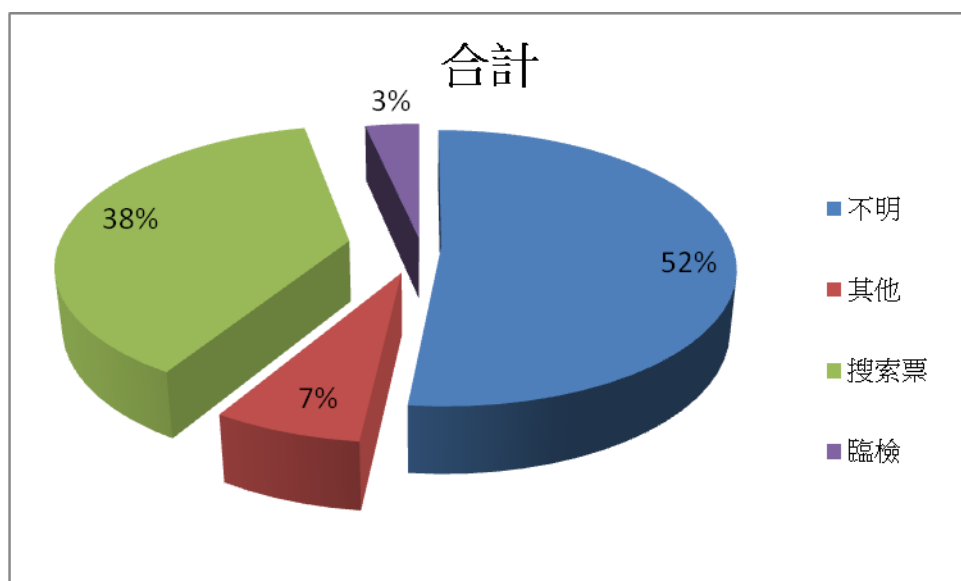
上半年度公開演出案件之告訴人統計，著作權集體管理團體合計 17 件 (占 55%)，超過案件總數一半；瑞影公司及豪記公司件數亦較其他公司為高，分別為 4 件(占 13%)及 3 件(占 10%)。

與 98 年度案件相較，MCAT 提起告訴之案件由 16 件減至 6 件，已大幅減少，惟占案件總數之比例仍高；MUST 在 98 年度僅有 1 件案件，本(99)年度上半年度即有 8 件，明顯增加；TMCS 之案件則較 98 年度同期微幅減少。另外豪記公司案件已較 98 年度大幅減少，瑞影公司案件則為持平。依統計資料顯示，集管團體仍有積極行使刑事告訴權之勢，尤其 MUST 大幅增加。

五、查獲方式及扣押物品

	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
搜索票	11	38%	11	21%
臨檢	1	3%	2	4%
不明	15	52%	39	75%
其他	2	7%	0	0%
總計	29	100%	52	100%

註：98 年度僅有查獲方式「不明」之案件分類，無「其他」之分類。

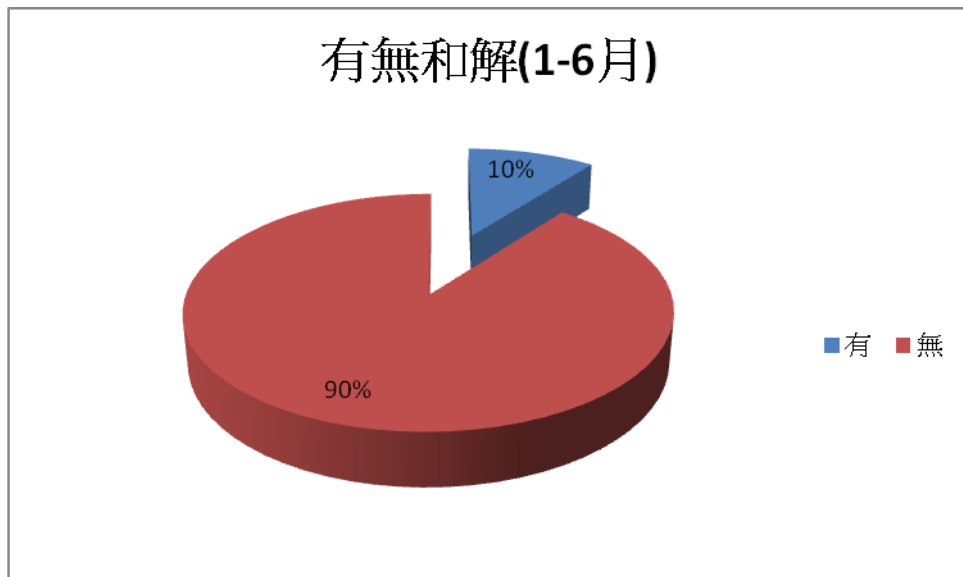


針對上半年度公開演出案件查獲方式及扣押物品進行統計，統計結果 29 件中有 11 件於判決書明白記載以搜索票方式查獲，臨檢方式查獲 1 件，其他方式 2 件，分別為告訴人職員搭乘大眾運輸工具查獲及 MUST 派員至店內蒐證查獲，另於判決書內未明確記載者有 15 件。

又據統計資料顯示，檢警於查獲時會一併扣押伴唱機主機、遙控器及點歌簿共有 14 件(占 48%)，其中判決書內記載有搜索票者計 10 件。經再深入分析，明確記載係為金嗓伴唱機者共 7 件、點將家伴唱機共 5 件。

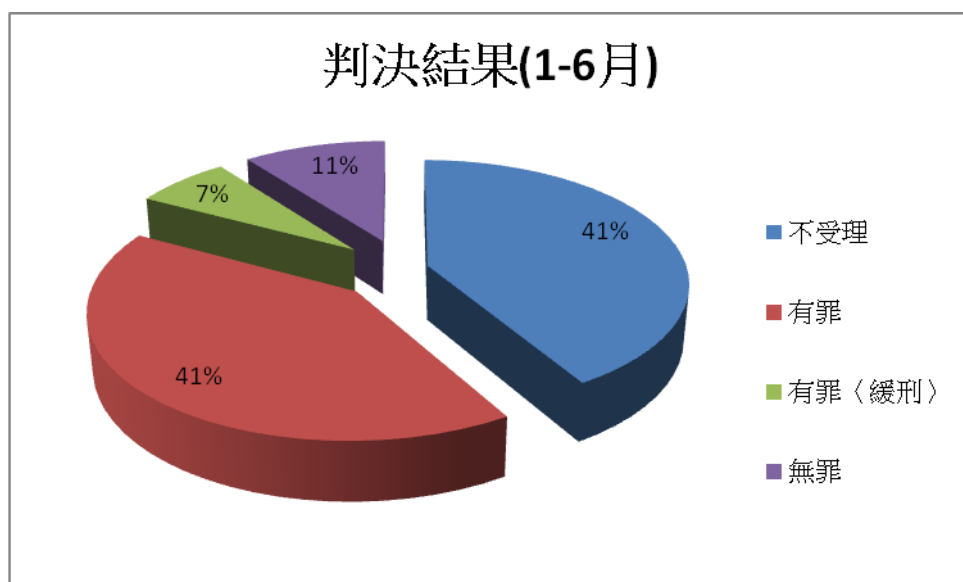
六、有無和解

	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
有	3	10%	13	25%
無	26	90%	39	75%
總計	29	100%	52	100%



七、判決結果

判決結果	99 年		98 年	
	件數	比例	件數	比例
不受理	12	41%	21	40%
有罪	12	41%	19	37%
有罪(緩刑)	2	7%	5	10%
無罪	3	11%	7	13%
總計	29	100%	52	100%



依據上述第六、七項之統計，上半年度 29 件統計案件中，和解之案件計 3 件，未明確記載和解者共 26 件；另判決結果統計中，計 14 件有罪，其中 2 件宣告緩刑，不受理計 12 件，無罪判決 3 件。

判決結果中，不受理案件 12 件，其中 MUST 占 5 件、MCAT 占 4 件，TMCS、金圓公司、瑞影公司及福將公司各占 1 件，集管團體即占 9 件。另判決書中均記載不受理原因係告訴人撤回。在不受理之 12 件案件中，有 3 件有與被告達成和解，其餘案件雖未在判決書明確記載是否和解，惟推測應為告訴人與被告達成和解後撤回案件。

另有罪判決 12 件中，有 6 件未實際查獲現場有消費者點播系爭歌曲，分別為基隆法院、高雄法院及花蓮法院；4 件判決內未載明是否實際有消費者點播；2 件確有證人指證有消費者點播過系爭歌曲。另依統計資料顯示，仍有部分地方法院與智慧財產法院見解相左。

無罪判決 3 件中，告訴人分別為華美影音公司、豪記公司、瑞影公司，無罪理由均因警察至現場搜索時，未有消費者實際公開演出系爭歌曲所致。

八、小結

茲依上述統計資料分析如下：

- (一) 上半年度統計結果中，著作權集體管理團體案件計有 16 件(超過 50%)，其中有 14 件被告為小吃店及卡拉 OK 店，另有罪計 7 件，惟均未當場查獲有消費者實際點播歌曲，而不受理案件 9 件，均因告訴人撤回所致，除有 3 件和解外，其餘 6 件雖未明確記載，惟推測亦與被告達成和解。以此統計結果顯示，集管團體仍有以刑事告訴迫取被告支付費用之嫌。
- (二) 本類案件被告為小吃店、卡拉 OK 店者即占 86%，而其均因店內之伴唱機有未授權之歌曲遭到起訴。又查扣之伴唱機廠牌多為金嗓及點將家，而伴唱機內之歌曲大多係由伴唱機製造商或經銷商灌錄，致該等店家縱使遭到個別權利人提出公開演出之刑事告訴，亦無法主張適用著作權法第 37 條第 6 項第 1 款之排除刑事責任之條款。
- (三) 經統計員警於執行查緝時，會查扣店家之伴唱機主機及相關設備計有 14 件，占全部案件之 48%，以此類案件涉侵權之歌曲通常僅占伴唱機內歌曲比例極低來看，查扣整台機器恐有失比例原則。本局近年來均向員警宣導此一觀念，惟查統計之結果，仍須對員警加強宣導。
- (四) 上半年度之案件多集中在臺北及高雄二地，所占比例達 60%，俟有地域集中之勢；另判決結果統計中，有罪判決 12 件中有 6 件未在現場實際查獲消費者點播歌曲，顯見仍有部分法院與智慧財產法院之法律見解不一致。

以上現象均將作為下階段(7 月至 12 月)持續觀察之指標。

附錄三：智慧財產法院判決統計彙整分析(99 年 1 月至 6 月)

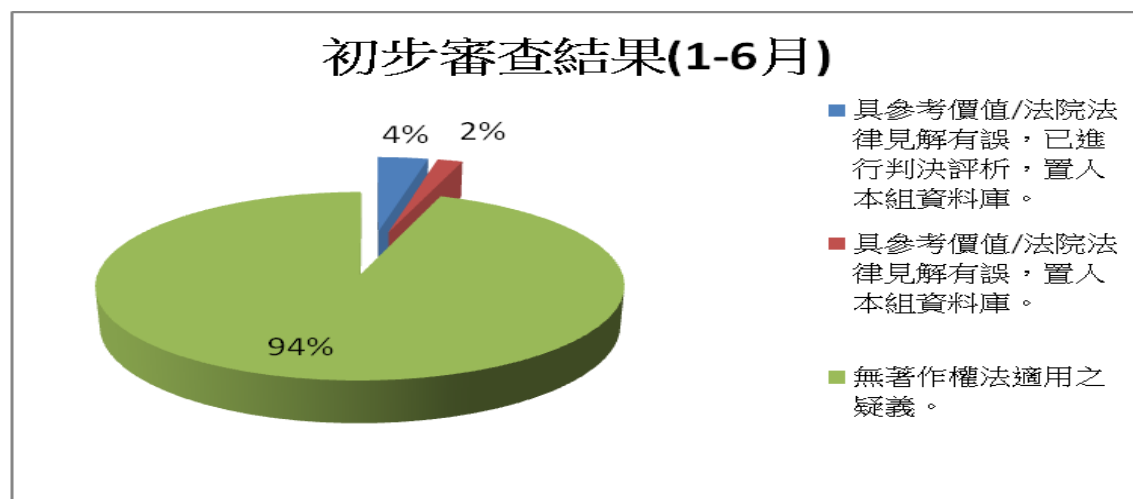
(經濟部智慧財產局依司法院統計資料整理)

一、前言

本組於本(98)年 4 月起，每季針對智慧財產法院之判決進行統計，以助於本局掌握智慧財產法院有關著作權之見解，自本(99)年度起，改為每半年進行統計一次，該上半年統計自 99 年 1 月起至 6 月止，統計案例共計 55 例，茲分析如下：

二、初步審查結果：

初步審查結果	99 年		98 年(4-6 月)	
	件數	比例	件數	比例
具參考價值/法院法律見解有誤，已進行判決評析，置入本組資料庫。	2	4%	3	8%
具參考價值/法院法律見解有誤，置入本組資料庫。	1	2%	2	5%
無著作權法適用之疑義。	52	94%	34	87%
總計	55	100%	39	100%



上半年度智慧財產法院統計案例共計 55 件，其中具參考價值/法院法律見解有誤之判決共計 3 件(占 6%)，本組已就其中 2 件較具爭議或參考價值之法院見解進行深入評析，並均已放置本組資料庫供參(詳如附件)，茲就上開 3 件判決略述於下：

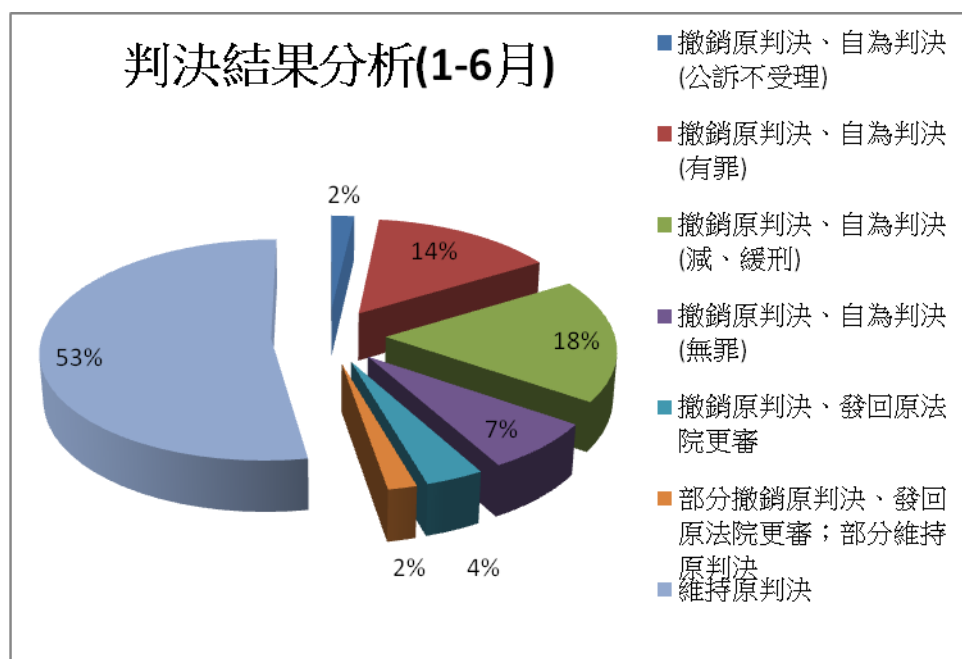
1	98 年度 刑智上易 字第 130 號	一、公訴意旨略以：吳○○明知其向出租業者黃○○承租之電腦伴唱機中灌有豪記影視唱片有限公司享有重製、公開演出、公開傳輸、公開播送等著作財產權之如附表一、二所示之詞、曲音樂著作，竟未經豪記公司之同意或授權，而自民國 97 年 7 月 1 日起，將前開伴唱機擺設於其所經營之「三星卡拉 OK」店內，供不知情之不特定消費者投幣點唱，而藉由消費者公開演出之方式，侵害豪記公司所享有之著作財產權，因此被告涉犯著作權法第 92 條之擅自以公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪。二、法院審認略以： (一)公訴不受理部分： 1、本案附表一編號 1 至 3 所示「送行」、「思相枝」、「等待你一生」之詞、曲之公開演出權，本案告訴人已專屬授權予社團法人中華音樂著作權協會，依著作權仲介團體條例第 13 條第 1 項及第 36 條之規定，加入著作權仲介團體之會員，既須將其著作財產權交由仲介團體管理，且仲介團體得以自己名義提出告訴，則上開三首歌曲之告訴人應為中華音樂著作權協會，而非本案告訴人吳東龍及豪記公司，又中華音樂著作權協會就此部分並未提出告訴，是上開三首歌曲顯然未經合法告訴，依前開說明，自應就此部分為不受理判決之諭知。 2、本案附表一編號 4 至 5 所示「前途」及「迷魂香」之詞，告訴人自承自 96 年 12 月 20 日起至 98 年 1 月 29 日止，專屬授權予弘音公司及瑞影公司，是告訴人吳東龍及豪記公司縱曾享有附表一編號 4 至 5 所示詞之著作財產權，惟對於已專屬授權他人之該等詞之公開演出犯行，則已不復具直接被害人身份而欠缺合法告訴權限，是被告被訴擅自公開演出附表一編號 4 至 5 所示詞之犯行，顯然未經合法告訴，依前開說明，自應就此部分為不受理判決之諭知。 (二)無罪部分： 1、本案附表二所示之詞、曲，業經上開歌曲之著作人將著作財產權專屬授權予告訴人吳東龍，是附表二所示詞、曲之著作財產權乃歸告訴人吳東龍所有，其享有如附表二所示音樂著作之公開演出權，自無疑問。惟員警之蒐證照片僅能證明被告經營之卡拉 OK 店中所擺放之點歌機確實有收錄如附表一、二所示之音樂著作，但並無從證明事實上是否確有消費者曾點唱上開音樂著作，而有公開演出之事實。又告訴代理人王○○與前往搜索之員警點選告訴人享有專屬授權歌曲之行為，理論上應已事先取得告訴人之同意或授權，對於告訴人各該歌曲之著作財產權自無造成損害，是告訴代理人王○○點播如附表一、二所示歌曲之行為，亦無從證明被告有何違反著作權法之犯行。 2、另衡諸常情，本案扣案之電腦伴唱機內，收錄之歌曲多達數千首，而告訴人享有著作財產權之音樂著作僅八首，所占比例甚低，經點播演出之機率自亦甚微，要難遽認前揭八首音樂著作，於被告之「三星卡
----------	------------------------------------	--

		拉 OK」店內所擺放之點歌機，曾經他人非法予以公開演出，而謂被告有以公開演出方法侵害告訴人之著作財產權。再者，檢察官就上開歌曲於何時，確有經其他消費者公開演出之事實，復未加以舉證，則被告是否確實犯有此部分之犯行，實尚未達於通常一般人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度。 3、綜上，被告主觀上既無侵害他人著作財產權之犯意，客觀上復查無有以公開演出方式侵害如附表二所示音樂著作財產權之行為，且本案又無其他積極證據，足資證明被告有違反著作權法之犯行，自屬不能證明被告犯罪。
2	98 年度 刑智上易 字第 139 號	一、上訴意旨略以： (一)著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，所指「行使權利」，係指著作財產權於私法上之行使，並非當然排除原著作財產權人於公法上之告訴權，否則有以契約轉讓公法上告訴權之虞，原審諭知不受理判決，認事用法，顯有不當。 (二)原審並未查明警方或告訴人於聲請搜索票前，是否曾有蒐證行為，其蒐證結果為何？是否仍不足以佐證被告有以公開演出方式，侵害著作財產權？即逕認無事實得以佐證被告有以公開演出方式，侵害著作財產權之事實，實欠妥當。 二、法院審認略以： (一)公訴不受理部分： 按著作權法第 37 條第 4 項規定，著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，其中所指「行使權利」，並未區分公法上權利或私法上權利，自應係指公法上權利或私法上權利均不得行使，自不得私自加添法條所無之文字，而將之限縮解釋為「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使『私法上』權利」，再反面解釋為「著作財產權人在專屬授權範圍內，仍得行使公法上權利」，從而，若認為著作財產權人仍有提出刑事告訴之權利，自非適法。 (二)無罪部分： 1、原審認定檢察官所憑之證據，尚未達於一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，依刑事訴訟法「倘有懷疑，即從被告之利益為解釋」、「被告應被推定為無罪」之原則，即難據以為被告不利之認定。 2、本案復查無其他積極之證據，足資認定被告有何公訴意旨所指之此部

		分犯行，自屬不能證明被告犯罪，而就被告被訴此部分之犯罪事實為無罪之諭知，其認事用法，並無違誤。
3	97 年度 刑智上訴 字第 41 號	被告元照公司、萬○○等人為建置「月旦法學知識庫」，未經「法源公司」之同意或授權，渠等被告擅自從 95 年 6 月間起至同年 10 月 17 日止，自「法源法律網」大量下載重製告訴人法源公司享有著作財產權(編輯著作)之法律網內容(達 13 萬多筆)，並委由不知情之大鐸公司施淑芸等人，修改法源法律網所下載資料末端附記之權利管理電子資訊後，將前述不法重製之資料庫內容，上傳於月旦法學知識庫中，再對外提供、銷售資料庫之下載等服務內容。 法院認略以： (一)「法源法律網」所載資料，均係法源公司自 75 年間始聘僱法律或其他領域之專業人員就相關法學資料加以整編、資料分析、撰寫要旨等製作完成的，迄今仍陸續蒐集、整編、補充相關資料，其就資料之選擇及編排具有創作性，為法源公司擁有著作權之編輯著作。 (二)核被告所為，均係犯著作權法第 91 條第 2 項意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪及第 96 條之 1 第 1 款變更他人權利管理電子資訊罪，是被告等應論以共同正犯。 (三)被告等人自 95 年 6 月間至同年 10 月 17 日止多次非法重製、變更權利管理電子資訊犯行，其主觀上係為同一動機與目的即完成月旦法學知識庫之建置，應係基於同一之犯意，所侵害之法益同一，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會觀念難以強行分離，是其各個舉動不過為犯罪行為之一部分，而接續完成整個犯罪，顯基於單一犯意接續所為，侵害單一法益，應分別包括於一行為予以評價，為「接續犯」，應分別論以一罪。 (四)被告元照公司應依著作權法第 101 條第 1 項之規定，分別依著作權法第 91 條第 2 項、第 96 條之 1 第 1 款規定分別科以罰金刑。

三、判決結果分析：

序號	判決結果	數量	比例
1	維持原判決、原判決為有罪(含緩刑)	13	23%
	維持原判決、原判決為無罪	14	26%
	維持原判決、原判決為公訴不受理	2	4%
	小計	29	53%
2	撤銷原判決、自為判決(有罪)	8	14%
3	撤銷原判決、自為判決(減、緩刑)	10	18%
4	撤銷原判決、自為判決(不受理)	1	2%
5	撤銷原判決、自為判決(無罪)	4	7%
6	撤銷原判決、發回地院更審	2	4%
7	部分撤銷原判決、發回地院更審；部分維持原判決	1	2%
總計		55	100%



據上半年度智慧財產法院統計結果顯示，維持原判決結果之案例共 29 件(占 53%)，而撤銷原判決、自為判決之案例中，判決結果無罪及不受理之案例亦有 4 件(占 7%)及 1 件(占 2%)。由以上統計資料顯示，有關智慧財產法院多將地法院判決結果有罪更為無罪之傳聞，顯與事實不符。

四、小結

據本次統計結果顯示：

- (一)在著作權法專屬授權部分，著作財產權人將其權利專屬授權與他人後，是否即喪失刑事告訴權，向來有採肯定及否定見解之爭議。本局亦曾於 97 年度第 1 次著作權審議及調解委員會提出討論，惟因各委員意見分歧，無法獲致結論。由智財法院 98 年刑智上易字第 130、139 號判決可見，智財法院係採肯定說，其法律見解為著作權人若已將其著作之相關權利專屬授權予他人，即不具直接被害人身份，不得行使告訴之權利。
- (二)本年度首次出現與資料庫有關之判決，智財法院審認「法源法律網」就資料之選擇及編排具有創作性，為擁有著作權之編輯著作而判被告「月旦法學知識庫」侵權。按我國著作權法對資料庫並無定義，惟資料庫若對資料之選擇及編排，跳脫一般的收集及編排方式，而有特別的創意，即得主張為編輯著作，受到著作權法的保護。而整個資料庫究否視為一個編輯著作或數個編輯著作分別保護之，應個案視其資料之選擇與編排方式是否有所不同而定，如果各層之資料選擇與編排方式皆不同且都具有創意，應可視為不同之編輯著作而加以保護。
- (三)另上半年度智財法院有關公開演出之案件共計 7 件，由判決結果顯示，智財法院仍堅持公開演出須實際上有消費者在現場點播演唱歌曲，且著作權法第 92 條之公開演出罪不處罰預備犯之法律見解。