經濟部智慧財產局

計畫編號：09718308030

美國著作權法令暨判決之研究

(民國九十八年度)

期末報告

計畫主持人： 孫遠釗副教授
執行單位：殷博智慧資產管理公司

民國九十八年十二月十五日

目　錄

期末報告摘要..... 1

(案例 1)　A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.
點對點式網路音樂下載服務提供者的侵權責任 9

(案例 2)　ALS Scan Inc. v. RemarQ Communities Inc.
網路服務提供者對於有瑕疵的侵權通知的侵權行為責任 27

(案例 3)　Altera Corporation v. Clear Logic, Inc.
積體電路侵權與著作權濫用抗辯..... 36

(案例 4)　Arista Records, LLC v. LaunchMedia, Inc.
網路廣播的授權問題..... 44

(案例 5) Assessment Technologies of Wisconsin, LLC v. WIREdata, Inc.
有著作權的軟體是否得以用來阻卻他人取用無著作權的資料庫資訊 59

(案例 6) BMG Music v. Gonzalez
未經授權的點對點式網路音樂下載者是否構成侵權 63

(案例 7) Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Company
對於未來未知載體或格式的授權 70

(案例 8) Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc.
遠端遙控數位錄影系統的著作侵權問題..... 78

(案例 9) CCC Information Services, Inc. v. MacLean Hunter
Market Reports, Inc.
對市場統計分析資料的著作權保護..... 89

(案例 10) Davis v. The Gap, Inc.
著作侵權損害賠償額的計算..... 95

(案例 11) Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. CBS, Inc.
著作的公開演說是否得以獲得著作權保護..... 101

(案例 12) Faulkner v. National Geographic Enterprises, Inc.
編輯著作權的性質與範圍..... 106

(案例 13) Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.
「跳蚤市場」管理人對其販售業者經營盜版產品的法律侵權責任 113

(案例 14) Gaiman v. McFarlane
漫畫人物造型的著作權保護..... 122

(案例 15) Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
著作散布權的定義..... 131

(案例 16) ITAR-TASS Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.
著作權與國際司法的競合問題..... 136

(案例 17) Kelly v. Arriba Soft Corporation
搜尋引擎以指甲縮影與內線連結將網路電子圖片予以呈現
是否構成侵權抑或屬於合理使用..... 141

(案例 18) Lee v. A.R.T. Co.
衍生著作的定義與範圍..... 147

(案例 19) Lotus Development Coparation v. Borland International, Inc.
電腦應用軟體的使用選單架構是否可受著作權的保護 151

(案例 20) Luck's Music Library, Inc. v. Gonzales
著作權回溯保護規定的合憲性..... 165

(案例 21) Mannion v. Coors Brewing Co.
攝影或圖像著作著作權的保護範圍..... 170

(案例 22) Marvel Characters, Inc. v. Simon
著作權法終止授權的適用範圍與例外..... 175

(案例 23) Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions
對於「芭比娃娃」的嘲諷性利用與合理使用範疇 186

(案例 24) Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.
彙編註釋的著作權保護..... 192

(案例 25) Micro Star v. Formgen, Inc.
電腦軟體遊戲影音顯示與衍生著作的構成..... 204

(案例 26) National Basketball Association v. Motorola, Inc.
由傳呼器上即時顯示運動比賽結果是否構成侵權 211

(案例 27) Newton v. Diamond
音樂取樣與著作侵權..... 219

(案例 28) NXIVM Corporation v. Ross Institute
未經授權取得他人著作並對其內涵予以批判是否為合理使用 224

(案例 29) Omega S.A. v. Costco Wholesale Corporation
著作權的平行輸入問題..... 228

(案例 30) Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC
網路服務提供者的安全免責範圍..... 234

(案例 31) Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Association
信用卡業者對於網路侵權的間接責任 250

(案例 32) Phillips v. Pembroke Real Estate, Inc.
視覺藝術著作人的權利範圍是否及於其置放所在地 267

(案例 33) Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products, Inc.
髮型設計的半身塑膠模特兒是否受著作權保護 273

(案例 34) Pollara v. Seymour
視覺藝術的權益保護範圍..... 281

(案例 35) Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.
影印業者要求製作「匯集教材」是否侵權 285

(案例 36) ProCD, Inc. v. Zeidenberg
定型化包裹授權契約的有效性 294

(案例 37) Random House, Inc. v. Rosetta Books, LLC,
著作權不同授權格式間的切割、競合與侵權 298

(案例 38) Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia, Inc.
數位錄音裝置的定義與適用範圍 303

(案例 39) Recording Industry Association of America v. Verizon Internet Services, Inc.
著作權與隱私權保護的競合問題 308

(案例 40) Religious Technology Center v. Netcom On-line Communication Services, Inc.
網路服務提供者對於著作權的間接侵權行為責任 321

(案例 41) Sarl Louis Féraud v. Viewfinder
對外國著作侵權判決的執行與憲法言論自由權保障 333

(案例 42) Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corporation
受著作權保護的「表達」與合理使用 346

(案例 43) Sparaco v. Lawler, Matusky, Skelly, Engineers, LLP
場地建築設計開發圖示的著作權保護 359

(案例 44) Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathé Communications, Co.
侵權行為發生於國外時是否得依美國著作權法起訴 367

(案例 45) Sun Microsystems Corporation v. Microsoft Corporation
著作權被授權人禁反言及逾越授權範圍的侵權行為 371

(案例 46) Thomson v. Larson
共同著作的定義與利益分享..... 382

(案例 47) Toney v. L'Oreal USA, Inc.
著作權法對州法形象權保護的「先占取代」..... 389

(案例 48) Universal City Studios, Inc. v. Corley
技術保護措施規定的合憲性..... 393

(案例 49) Veeck v. Southern Building Code Congress International, Inc.
民間模範規章經採納為法規後的著作權保護..... 399

(案例 50) Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.
電影預告片的重製與著作權的濫用..... 404

(案例 51) Wrench LLC v. Taco Bell Corporation
著作權法與州契約法之間的先占關係..... 409

經濟部智慧財產局

美國著作權法令暨判決之研究
(民國九十八年度)

— 期末報告摘要 —

報告人： 孫遠釗

「美國著作權法令暨判決之研究」計畫是期望對於美國現行著作權法、相關行政命令及相關司法判決以中文作一完整的呈現，俾作為我國與美國未來諮商及我國著作權保護及調和公共利益之參考。本計畫共分兩部分，民國九十七年度為第一部份，以美國最近十餘年來著作權的立法翻譯與介紹為主；而民國九十八年度則為第二部分，以美國自一九九四年以來對於著作權最具影響的司法判決之蒐集、翻譯與評析為主。研究團隊慎選了五十一個具有指標性(其中也包括了爭論性)的判決，分別事實摘要(包括訴訟程序)、訴訟爭點、法院判決、判決理由等予以介紹，最後並加入「案例評析」一節，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。鑒於著作權的司法判例率多集中於著作權的構成要件、合理使用與侵權等，本研究計畫的案例涵蓋範圍仍儘量普及到著作權的各個領域，而無特定偏廢，並儘量在計畫的執行期間納入任何最新的重要發展。

關於案例的選取，則是希望儘量博採眾議，務求公正客觀，避免計畫執行者的主觀偏好。除考量對於國內著作權發展需求的關連性外，也一併參酌了若干目前在美國法學界最為廣泛使用的著作權案例教科書及主要參考書。例如，ROBERT A. GORMAN AND JANE C. GINSBURG, COPYRIGHT CASES AND MATERIALS, 7th ed., New York, NY: Foundation Press (2006)、PAUL GOLDSTEIN, GOLDSTEIN ON COPYRIGHT, New York, NY: Aspen Publishers (2005)、MELVILLE B. NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT, New York, NY: Matthew Bender (2008)以及 WILLIAM F. PATRY, PATRY ON COPYRIGHTS, St. Paul, MN: West Thomson (2007)等。以

下即為這五十一個案例的選單(依英文字母順序排列)以及其中內涵或主要問題的摘要：[1]

1. *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)(點對點式網路音樂下載服務提供者的侵權責任)；
2. *ALS Scan Inc. v. RemarQ Communities Inc.*, 239 F.3d 619 (4th Cir. 2001)(網路服務提供者對於瑕疵侵權通知的侵權行為責任)；
3. *Altera Corporation v. Clear Logic, Inc.*, 424 F.3d 1079 (9th Cir. 2007) (積體電路侵權與著作權濫用抗辯)；
4. *Arista Records, LLC v. LaunchMedia, Inc.*, 578 F.3d 148 (2nd Cir. 2009)(網路廣播的授權問題)
5. *Assessment Technologies of Wisconsin, LLC v. WIREdata, Inc.*, 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003)(準著作權 — 著作權利人是否得以其含有著作權保護的軟體阻卻他人對其資料庫內不具著作權的資料予以取用)；
6. *BMG Music v. Gonzalez*, 430 F.3d 888 (7th Cir. 2005)(以點對點式網路從事未經授權的音樂下載者是否構成直接侵權抑或合理使用)；
7. *Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co.*, 145 F.481 (2nd Cir. 1998)(著作權的授權範圍是否及於未來、未知的載體格式)；
8. *Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121 (2nd Cir. 2008), *cert. denied*, 557 U.S. __ (2009) (*Cablevision* 案 — 遠端遙控數位錄影系統的著作侵權問題)；
9. *CCC Information Services, Inc. v. MacLean Hunter Market Reports*, Inc., 44 F.3d 61 (2nd Cir. 1994)(著作權的保護是否及於對市場預期、評估分析的統計資料)；
10. *Davis v. The Gap, Inc.*, 246 F.3d 152 (2nd Cir. 2001)(著作侵權損害賠償額的計算)；
11. *Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. CBS, Inc.*, 194 F.3d 1211 (11th Cir. 1999)(著名的公開演說是否得以獲得著作權保護)；

[1] 本選單共列入了自一九九四年以降，由聯邦巡迴上訴法院各個不同巡迴上訴法院所裁判的 42 個著作權判例，另加上 8 個由位於不同地區的聯邦地方法院相關判決而成。如在計畫進行期間遇有任何最新的重要發展，將適時予以更新調整。

12. *Faulkner v. National Geographic Enterprises, Inc.*, 409 F.3d 26 (2nd Cir. 2005)(編輯著作權的範圍以及與 *Tasini* 案的區隔)；
13. *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)(「跳蚤市場」管理人對於市場販售業者經營盜版產品的法律侵權責任)；
14. *Gaiman v. McFarlane*, 360 F.3d 644 (7th Cir. 2004)(卡通動畫人物造型的著作權保護及共同著作權問題)；
15. *Hotaling v. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*, 118 F.3d 199 (4th Cir. 1997)(散布權的範疇—圖書館將未經授權之重製物列入其目錄中構成侵權)；
16. *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82 (2nd Cir. 1998)(跨國性著作侵權問題的國際私法適用)；
17. *Kelly v. Arriba Soft Corporation*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)(搜索引擎以指甲縮影與內線連結將網路電子圖片予以呈現是否構成侵權抑或屬於合理使用)；
18. *Lee v. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580 (7th Cir. 1997)(衍生著作的定義與範圍)；
19. *Lotus Development Corporation v. Borland International, Inc.*, 49 F.3d 807 (1st Cur. 1995)(電腦應用軟體的使用選單架構是否可受著作權的保護)；
20. *Luck's Music Library, Inc. v. Gonzales*, 407 F.3d 1262 (D.C. Cir. 2005)(著作權回溯保護規定的合憲性)；
21. *Mannion v. Coors Brewing Co.*, 377 F.Supp.2d 444 (S.D.N.Y. 2005) (攝影或圖像著作著作權的保護範圍)；
22. *Marvel Characters, Inc. v. Simon*, 310 F.3d 280 (2nd Cir. 2002)(著作權法第 304 條第(c)款終止授權的適用範圍與例外)；
23. *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003)(對於「芭比娃娃」的嘲諷性利用與合理使用範疇)；
24. *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 674 (2nd Cir. 1998)(將不受著作權保護的司法判決書予以彙編註釋是否可獲得著作權保護及其範圍)；
25. *Micro Star v. FormGen, Inc.*, 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998)(使用者以電動玩具開創出的不同情境是否為衍生著作)；

26. *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, 105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997)(在傳呼器上即時顯示運動比賽結果是否構成侵權)；
27. *Newton v. Diamond*, 349 F.3d 591 (9th Cir. 2003)(對他人音樂著作予以取樣編曲是否構成著作侵權)；
28. *NXIVM Corporation v. Ross Institute*, 364 F.3d 471 (2nd Cir. 2004)(未經授權取得他人著作並對其內涵予以批判是否構成合理使用)；
29. *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corporation, 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008)* (著作權的平行輸入問題)：
30. *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 481 F.3d 751 (9th Cir. 2007)(網路服務提供者「通知—移除」安全避風港法則的適用範圍)；
31. *Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Association*, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)(信用卡公司對於他人購買侵權物品持續予以處理收費的間接侵權行為責任)；
32. *Phillips v. Pembroke Real Estate, Inc.*, 459 F.3d 128 (1st Cir. 2006)(視覺藝術著作人的權利範圍是否及於其置放所在地)；
33. *Pivot Poingt International, Inc. v. Charlene Products, Inc.*, 372 F.3d 913 (7th Cir. 2003)(呈現髮型設計的半身塑膠模特兒是否構成雕塑著作從而得受著作權保護)；
34. *Pollara v. Seymour*, 344 F.3d 2665 (2nd Cir. 2003)(視覺藝術的權益保護範圍)；
35. *Princeton University Press v. Michigan Document Services, Inc.*, 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996)(影印業者依教授要求將未經授權的著作物予以整合組裝並重製教材是否構成合理使用抑或故意侵權)；
36. *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)(定型化「拆封」複合授權契約的有效性)；
37. *Random House, Inc. v. 被告 Books, LLC*, 150 F.Supp.2d 613 (S.D.N.Y. 2001)(著作權不同授權格式間的切割、競合與侵權)；
38. *Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia Systems, Inc.*, 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999)(數位錄音裝置的定義與適用範圍)；

39. *Recording Industry Association of America v. Verizon Internet Services, Inc.*, 351 F.3d 1229 (D.C. Cir. 2003)(著作權與隱私權保護之間的競合問題)；
40. *Religious Technology Center v. Netcom On-line Communication Services, Inc.*, 907 F.Supp. 1361 (N.D.Cal. 1995)(網路服務提供者對於著作權的間接侵權行為責任)；
41. *Sarl Louis Féraud v. Viewfinder*, 489 F.3d 474 (2nd Dir. 2007) (對外國著作侵權判決之執行與憲法對言論自由權之保障)；
42. *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corporation*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000)(著作權受保護之「表達」與合理使用)；
43. *Sparaco v. Lawler, Matusky, Skelly, Engineers, LLP*, 303 F.3d 460 (2nd Cir. 2002) (場地建築設計開發圖示的著作權保護)；
44. *Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathé Communications, Co.*, 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994) (*en banc*), *cert. denied*, 513 U.S. 1001 (1994)(披頭四「黃色潛水艇(Yellow Submarine)」案 — 於美國境內從事不法授權但侵權行為發生於國外者，不得依美國著作權法起訴)；
45. *Sun Microsystems Corporation v. Microsoft Corporation*, 188 F.3d 1115 (9th Cir. 1999)(著作權被授權人禁反言及逾越授權範圍的侵權行為)；
46. *Thomson v. Larson*, 147 F.3d 195 (2nd Cir. 1998) (百老匯歌舞劇「吉屋出租(Rent)」案 —「共同著作」的定義與利益分享)；
47. *Toney v. L'Oreal USA, Inc.*, 406 F.3d 905 (7th Cir. 2005) (著作權法對州法形像權保護的「先占取代」以及當事人的訴權轉移)；
48. *Universal City Studios, Inc. v. Corley*, 273 F.3d 429 (2nd Cir. 2001) (著作權法關於技術保護措施規定的合憲性)；
49. *Veeck v. Southern Building Code Congress International, Inc.*, 293 F.3d 791 (5th Cir. 2002)(*en banc*)(由民間團體所擬定的「模範規章」在獲得地方政府採納成為法規前後是否得受著作權的保護)；
50. *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, Inc.*, 342 F.3d 191 (3rd Cir. 2003)(著作權的濫用情形)；以及

51. *Wrench LLC v. Taco Bell Corporation*, 256 F.3d 446 (6th Cir. 2001) (著作權法與州契約法之間的先占關係)。

從選案的標的型態來看，從可能被視為比較「傳統」型的著作爭議，如對於書籍的利用、土地開發設計圖是否可受著作權的保護到真品平行輸入問題等，到視覺藝術的著作權問題乃至新興科技與商業模式的爭議，如點對點式資料下載、網路服務提供者的責任科技保護措施、電視電腦遊樂器的使用、數位錄影等，甚至包括如何從「傳統」型態過渡到對於未來新的表達形式的授權(即使在首次從事授權的當時也是屬於高科技)等均有所涵蓋。另外也增列了一個關於對積體電路或半導體晶片光罩侵權以及一個網路廣播的授權問題的最新案例，以期呈現在著作權領域中的多樣性與複雜面貌。

雖然在爭點和議題的選擇上力求分散與均衡，並特別注意到個別案件對於市場或未來的立法或司法發展所產生的影響，但在這五十一個案例中，仍有十八案是與數位內容、電子傳輸或相關的技術保護措施有關，占了 36%，也由此可以看出甚至凸顯過去十五年來因為網際網路和電子商務的蓬勃發展，加上「一九九八年千禧年數位著作權法(Digital Millennium Copyright Act of 1998, 簡稱 DMCA)」[2]的通過，連帶促使著作權相關爭議的「板塊」也朝向這個方向擠壓，有時當事人甚至對於著作權的基本定義、本質乃至最近的修法是否合憲等根本性的問題都提出了挑戰，也從而讓法院有機會對於此一在美國已經實施了近兩百二十年的制度重新審視，並從而考驗與顯現此一制度是否得以歷久彌新、成就如影音、出版、電腦軟體等各個知識經濟領域的未來發展，而不是「教條化(dogmatized)」或「化石化(fossilized)」，反而成為整個知識文明繼續演化的巨大障礙。

必須指出的是，在本研究案進行期間，幾個聯邦巡迴上訴法院又公布了數宗頗受矚目或是可能會對未來產生相當重大影響的判決。例如通稱的 *Cablevision* 案(遙控遠距數位錄影的直接侵權問題)、聯邦最高法院刻正考慮是否要受理的 *Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A.* 案(「單向」的平行輸入問題)和關於網路廣播授權問題的

[2] 參見 Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860。

MediaLaunch 案等，均已納入到本計畫的研析範圍之內，並取代了之前影響較不若這幾個判例幾個聯邦地方法院判決。鑒於許多的案例和第一年度的報告中已經收錄的案例有相當的延續關連。謹建議讀者或可考慮兩者同參，期能前呼後應，對案情的背景獲得更完整的認識。

至於本報告中對於各案例的排列方式，在幾經審酌後，仍以英文原始案名的順序排列，而不再採取美國法學院教科書編纂的體例，以便利於未來的檢索查閱。而在名稱的使用上，也延續第一年度的體例。例如，Act 一律以「法」稱呼，而 bill 則為「立法草案」或「法案」，以示區別。

在此要特別感謝整個研究團隊，尤其是周欣嫻、湯詠瑜兩位任勞任怨、不辭辛勞。另也要向闕光威和吳允超致謝。他們是參與本計畫第一年度的成員，在今年執行的關鍵時刻提供支援，終於讓此一難度頗高的計畫能夠順利完成。個人還特別要感謝行政助理張力薇小姐所提供的所有必要支援，包括極為繁蕪的文檔彙整工作。個人也要對經濟部智慧財產局和殷博智慧資產股份有限公司的支持致上最誠摯的謝意。本年度的期末報告約二十六萬七千字，唯在有限的時間和人力、物力資源下，其中漏誤，在所難免，尚祈各界先進不吝指正是幸！

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
闕光威 **William K. Chueh**	兼任副研究員	國立政治大學科技管理研究所博士、美國哥倫比亞大學法律博士、美國 Simpson Thacher 法律事務所律師
吳允超 **Steven Y. Wu**	兼任助理研究員	國立政治大學智慧財產研究所碩士候選人、美國喬治•華盛頓大學法學院碩士、永信製藥公司前法務專員
李界昇 **Jason J. Lee**	兼任助理研究員	美國喬治•華盛頓大學法學院碩士、台灣積體電路公司電子商務處前副理
朱呈祥 **Eric C. Chu**	兼任助理研究員	美國喬治•華盛頓大學法學院碩士、美國 Hayne Boone 法律事務所實習
張力薇 **Clara L. Chang**	行政助理	國立政治大學經濟系學士、般博智慧資產公司計畫專案經理

案例一　點對點式網路音樂下載服務提供者的侵權責任
A & M RECORDS, INC. V. NAPSTER, INC.
239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)

壹、 事實摘要

在 1987 年，Moving Picture Experts Group 設定了一種標準檔案格式，可以儲存數位形式的聲音錄音著作，稱為 MPEG-3，簡稱為 MP3，由壓縮（ripping）的程序而製作數位之 MP3 檔案。減縮軟體可以讓電腦使用者將 CD（雷射唱片）上的聲音資訊以 MP3 格式壓縮而直接複製在電腦硬碟中。以 MP3 格式可以快速地將數位聲音檔案由一部電腦經由電子郵件或其他通訊協定傳遞到另一部電腦上。

被告 Napster, Inc.（以下簡稱 Napster）促進了其使用者間之 MP3 檔案的傳遞。經由稱為點對點（peer-to-peer）的分享檔案，Napster 讓其使用者：第一、以複製其他 Napster 使用者所提供的音樂檔案而在其電腦硬碟中製作並儲存 MP3 格式之音樂檔案；第二、搜尋儲存在其他使用者電腦中之 MP3 音樂檔案；第三、經由網路將其他使用者的 MP3 檔案由一部電腦複製額外的備份於另一電腦上。這些功能由 Napster 所提供的軟體 MusicShare 所完成。這份軟體由 Napster 的網站免費的提供。Napster 提供了指引（indexing）與搜尋 MP3 檔案的技術支援，其他的功能還包括聊天室（chat room），在此使用者可以互相討論音樂，音樂家也可以提供有關他們音樂的資訊。以下是關於 MusicShare 主要功能的簡介：

一、 擷取系統

為了經由 Napster 獲得 MP3 的檔案，使用者必須先進入 Napster 的網站，[3]並下載 MusicShare 於其個人電腦中。[4]當軟體安裝好之後，使用者就可以進入 Napster 的系統。第一次進入的使用者需要以帳號（user name）與密碼（password）在 Napster 系統上註冊。

---

[3] 相關資料可參考 Napster 的網站，其網址爲 http://www.Napster.com。

[4] 根據 United States v. Mohrbacher, 182 F.3d 1041, 1048 (9th Cir.1999)一案引用 Robin Williams, Jargon, An Informal Dictionary of Computer Terms 170-71 (1993)的見解，所謂下載是指由其他電腦經由個人數據機而接收資訊，通常是一個檔案，相對地，上傳是指傳送一個檔案到其他電腦。

二、 列出可用的檔案

如果已註冊的使用者希望將儲存在其電腦硬碟中可用的檔案列在 Napster 上供他人擷取，他必須先在其電腦硬碟中建立一個使用者藏書室（user library）的目錄。使用者在將他的 MP3 檔案儲存於該目錄之下，並使用自己所指定的檔案名稱。接下來，他以帳號與密碼進如 Napster 系統，他的 MusicShare 軟體就會搜尋他的使用者藏書室的目錄，並證明可用檔案已具有適當的格式。如果是正確的 MP3 格式，這些 MP3 檔的檔案就會被上傳到 Napster 的伺服器（servers）中，而 MP3 檔案的內容還是儲存在使用者的電腦中。

一旦上傳到 Napster 的伺服器中，使用者之 MP3 檔名就被儲存在伺服器中的以使用者為名的藏書室（library）中，而當使用者還停留在 Napster 系統之時期變成集合目錄（collective directory）的一部份。集合目錄是變動的，它搜尋線上的使用者，僅顯示正在連結者的檔名。

三、 搜尋可用的檔案

Napster 允許使用者以兩種方式探知其他使用者的 MP3 檔案：Napster 搜尋功能與熱線功能。

軟體探測 Napster 保留集合目錄之搜尋索引（search index）。為了搜尋 Napster 上可用檔案，使用者通常連上網路，個別使用者由儲存於其電腦上的 MusicShare 軟體取得一份表格，填寫歌曲或是演唱者名稱，當作搜尋之標的。該表格傳送到 Napster 的伺服器中，並自動地與伺服器中之搜尋索引比較。Napster 伺服器會由所有 MP 檔名中列出一份與搜尋條件相同清單，並傳回給搜尋者。Napster 伺服器並不在 MP3 檔案的內容中搜尋，搜尋僅限於被特殊分類的檔案名稱。這些檔案可能包含了打字的錯誤或是其他對內容不正確的描述，因為這都是使用者所指定的資訊。

使用「熱線」功能時，Napster 的使用者需由過去曾擷取對方 MP3 的使用者中建立一份其他使用者的名單。當使用者進入 Napster 伺服器上，系統會提醒使用者其他列名於名單上也正在系統中的使用

者。如此，使用者可以擷取特定熱線上使用者藏書室所有 MP3 檔案的索引，並可在該藏書室中獲得其搜尋檔名的檔案。熱線上使用者之 MP3 檔案的內容並未儲存在 Napster 的系統中。

四、傳遞 MP3 檔案備份

在要求傳遞 MP3 檔案內容的備份時，Napster 伺服器軟體先獲得要求者與檔案所有者的網路信箱。[5]然後，Napster 伺服器將檔案擁有者的網路信箱告知要求者。要求者的電腦利用這些資訊與檔案所有者建立連接並下載 MP3 檔案的內容備份，即所謂點對點系統。被下載的 MP3 檔案可由利用 MusicShare 或其他軟體由使用者的硬碟直接播放。如果使用者有適當的設備，檔案可以被移轉到音樂 CD 上。上述兩種情況，將原著作移轉為 MP3 格式，聲音品質僅有細微的喪失。

A&M 等共同原告在美國聯邦地方法院北加州分院提出控訴，認為 Napster 在其系統中傳輸了其具有著作權的著作物。地方法院在 2000 年 7 月 26 日對 Napster 下達暫時禁止令（preliminary injunction），禁止 Napster 複製、下載、上傳、傳輸及散布原告有著作權之著作，[6]被告不服，上訴到聯邦第九巡迴上訴法院。為了增加瞭解，上訴法院強調這種架構可以被描述為「傳送的機制」而非「內容的傳送」。內容是著作權侵權行為分析的主題。

貳、 法律問題

一、 Napster 使用者行為是否構成直接侵權（direct infringement）？

二、 Napster 以合理使用（fair use）作為其使用者未有侵權行為進行肯認的抗辯，是否成立？

三、 Napster 的行為是否構成「著作權之輔助侵權行為（contributory infringement）」？

[5] 法院對於網路結構的見解可以參見 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1044 (9th Cir.1999)。

[6] 該判決請詳見 A & M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F.Supp.2d 896 (N.D.Cal.2000)之判決書。

四、 Napster 的行為是否構成「著作權之代替侵權行為(vicarious infringement)」？

五、 Napster 使用者之行為是否在家用錄音法（Home Audio Recording Act）之下免責？

六、 Napster 之參與著作權侵權行為與代理著作權侵權行為的責任，是否受到數位千禧法（Digital Millennium Act）的限制？

本案被告受到暫時禁止令的約束，不得對原告有著作權之著作進行複製、上傳、下載、傳輸等廣泛的活動，被告對此提出上訴，上訴法院認為暫時禁止令是合法的，且有必要的。但本文僅就著作權侵權的部份加以分析。

參、 法院判決

本案上訴中，上訴人提出多項指控，上訴法院巡迴上訴法院法官 Beezer 對此一一做出判決：第一、原告已建立了著作權直接侵權之似可成立的控訴案件（*prima facie* case）；第二、使用者的部屬有著作權作品之合理使用；第三、原告已顯示了輔助侵權控訴之事實存在之可能性；第四、原告已顯示了代替侵權控訴之事實存在之可能性；第五、家用數位錄音法不適用於本案；第六、當被告提出其服務有權在數位千禧法下之安全領域（safe harbor）時，原告充分的提出重大的問題，並建立了其利益達成困難之平衡考量；第七、被告知系爭服務不能成立放棄、隱含性授權、與著作權誤用之事實；第八、暫時禁止令是範圍廣泛的；第九、五百萬的保證金是足夠的；系爭服務不允許以必要權利金代替暫時禁止令。

上訴法院肯定了地方法院大多數的見解，僅對於部份的見解有異議，但上訴法院認為這些見解並不影響暫時禁止令的發布。最後的，上訴法院部份肯定、部份撤銷地方法院的判決，並發回更審。

肆、 判決理由

上訴法院先確定了其確實擁有管轄權之後，對於地方法院發布暫時禁止令之決定是否有處分權之濫用（abuse of discretion），進行審理。上訴法院將決定「地方法院是否正確地使用法律標準來管理禁止令的發布，及地方法院是否正確地引用了與本案相關法律」。暫時性禁止令的救濟是在一方顯示了以下其中之一的證據：第一、事實存在之可能成功與無法彌補傷害之機率的結合；重大議題已被提出並平衡了利益之困難達成。[7]

一、 關於 Napster 使用者直接侵權的判決

原告控訴 Napster 使用者涉及有著作權作品之批發重製及散布，所有的行為皆構成侵權行為。[8]上訴法院認為原告已建立了 Napster 使用者似可成立的控訴案件，且 Napster 在上訴中並未再提此點，上訴法院對此僅作綜合性的結論。

原告必須能滿足兩個要件才能構成似可成立的控訴案件：第一、必須顯示其對系爭之被侵權物品之所有權；第二、必須顯示系爭之侵權者至少侵犯著作權人一項專屬權。[9]上訴法院認為原告已充分地顯示了所有權；且記錄支持地方法院對於「Napster 網站可用的檔案有超過百分之八十七具有著作權，且超過百分之七十為原告所有」的判決。根據地方法院所指出的證據顯示，大多數 Napster 使用者享用該項服務並上傳與下載有著作權的音樂，如此就構成了直接侵權。上訴法院認為 Napster 使用者至少侵犯了著作權人兩種權利：重製權與散布權（distribution），Napster 使用者將檔案名稱鍵入搜尋索引而

---

[7] 根據 Prudential Real Estate Affiliates, Inc. v. PPR Realty, Inc., 204 F.3d 867, 874 (9th Cir.2000)一案的見解，其原文意義爲：(1) a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable harm; or (2) that serious questions are raised and the balance of hardships tips in its favor。

[8] 根據地方法院之先前判例 Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication Servs., Inc., 907 F.Supp. 1361, 1371 (N.D.Cal.1995)之判決，在缺乏第三人直接侵權的情況下，著作權之直接侵權行爲的從屬責任就不存在。如果 Napster 使用者沒有直接侵權行爲，Napster 就沒有參與侵權之責任。

[9] 相關法律條文參見專利法第 106 條與第 501(a)條；判例 Baxter v. MCA, Inc., 812 F.2d 421, 423 (9th Cir.1987)、S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081, 1085 n. 3 (9th Cir.1989)

讓其他使用者下載侵犯了散布權；而下載原告之有著作權之音樂侵犯了重製權。

二、 關於 Napster 使用者行為是否構成合理使用的判決

Napster 對其使用者直接侵權之行為的指稱進行肯認的抗辯(affirmative defense)，主張其使用者之行為應為著作權法第 107 條款謂稱之合理使用。且其進一步指出三種特別的合理使用行為：取樣(sampling)、空間挪移(space shifting)、新舊歌手的大量散布行為。

地方法院考慮決定合理使用的四項因素來判斷系爭行為，即第一、使用的目的與特性；第二、有著作權之著作之性質；第三、使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性；第四、使用之結果對於有著作權之著作之潛在市場與價值的影響。

上訴法院同意地方法院認為 Napster 使用者之行為不是合理使用的判決，上訴法院引述地方法院之主要分析如下。[10]

(一) 使用的目的與特性

本項因素的焦點是在分析新的著作是否僅僅是替代原創作的內容，或是加入了其他的目的或不同的特性，換一句話說，新著作在變化上的程度為何？[11]

地方法院首先認定下載 MP3 檔案並未改變有著作權之著作。法院對於僅僅是傳遞到不同的媒體上，很難認定為一種合理使用的行為。[12]

---

[10] Napster 指稱，因爲原告尋求禁止令的救濟，他們必須對否定任何肯認的抗辯成立負有舉證之責。並可參考著作權法第 107 條款、Atari Games Corp. v. Nintendo, 975 F.2d 832, 837 (Fed.Cir.1992)、Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, 924 F.Supp. 1559, 1562 (S.D.Cal.1996)、109 F.3d 1394 (9th Cir.1997); Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication Servs., 923 F.Supp. 1231, 1242 n. 12 (1995) 國會報告 H.R. Rep. 102-836 n.3、專書 William F. Patry, Copyright Law & Practice, 725, 725 n.27 (1994)。

[11] 此項見解可參考 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)。

[12] 類似的見解可參考 Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)，法官認爲將收音廣播傳送到電話線上是沒有變化的、UMG Recordings, Inc. v. MP3.com, Inc., 92 F.Supp.2d 349, 351 (S.D.N.Y.)中之見解爲將音樂 CD 重製於 MP3 檔案上沒有改變著作。

關於此點的判斷還需要地方法院判定系爭之侵權使用行為是否具有商業性質。該項認定可以否定合理使用，但不是具有決定性的。根據以下的事實，地方法院認為 Napster 使用者具有商業行為：第一、上傳者不可否認將檔案擴散給他人的行為是個人的使用；第二、Napster 使用者可以免費地獲得一些原本應該購買的產品。

商業使用不需要顯示出直接的經濟利益，在不提供銷售情狀下的對於有著作權之著作進行複製與公開也可以構成商業用途。[13]在本案的情況是，商業使用行為以未經授權散布與使用有著作權之著作而節省購買費用。[14]

(二) 使用的性質

著作在本質上具有創新是指愈接近期望以著作權保護的核心愈能夠成控訴之事實。地方法院認定原告具有著作權之音樂樂曲與錄音著作在本質上具有創新性，就否定了第二項合理使用的因素。

(三) 使用的比例

整批的複製（wholesale copying）就不能排除合理使用，複製著作之全部內容對於否定合理使用之事實具有影響力。[15]地方法院認定 Napster 使用者涉及整批的複製有著作權之著作，因為本案之複製是內容的全部。然而在某些情況下複製的行為可被視為是合理使用。[16]

(四) 使用對於市場的影響

當沒有實質上降低著作之可銷售性時，可被引用為合理使用。請參見本項因素呈現多樣性，不僅僅是傷害的程度，還涉及與其他因素的相對強度。對於顯示現在或未來市場損失的證明，與使用之目的與特性亦呈現多樣性：[17]

---

[13] 相關判例參見 Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God, 227 F.3d 1110, 1118 (9th Cir.2000)之見解，教堂複製宗教的文章給其成員，無疑地是經由未授權的散布與使用而獲得利益；在 American Geophysical Union v. Texaco, Inc., 60 F.3d 913, 922 (2d Cir.1994)案，營業事業實驗室的研究員藉由擷取有著作權之學術文章而獲得間接利益。

[14] 相似的判例參見 Sega Enters. Ltd. v. MAPHIA, 857 F.Supp. 679, 687 (N.D.Cal.1994)一案，法官主張下載電視遊戲而避免購買電視遊戲卡匣構成商業使用。

[15] 請參見 Worldwide Church, 227 F.3d at 1118、Hustler Magazine, Inc. v. Moral Majority, Inc., 796 F.2d 1148, 1155 (9th Cir.1986)之判決。

[16] 例如 Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 449-50, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)案，時間挪移上有必要複製受保護著作之整體可以被解釋爲合理使用。

[17] Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 566- 67, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d

挑戰有著作權之著作的非商業使用必須證明為以下兩者之一：特定的使用是具有傷害性的；該使用變為廣為流傳，這種使用最終地會影響有著作權之著作的潛在市場。如果意欲的使用是為了商業的利得，則市場上的傷害可能性就可能成立。如果使用是非商業目的，則這種可能性就需要被證實。

關於該項因素，地方法院認定 Napster 至少以兩種方式傷害了市場：第一、降低了音樂 CD 在校園學生市場的銷售；第二、其提高了原告進入數位音樂下載市場的障礙。

地方法院需要依賴原告所提出之傷害市場的證據。在不同個別的備忘錄以及各方對於專家報告的反對意見，地方法院必須檢視每一份報告，並找出一些比較適當與可能的報告。

特別值得注意的是，原告之專家 E. Deborah Jay 博士所進行的調查（以下簡稱 Jay 報告），對大學生之隨機抽樣調查使用 Napster 的原因與 Napster 對於音樂購買的影響。地方法院瞭解，Jay 報告僅關注 Napster 使用者之一個區隔，而可歸因於大學生使用而造成銷售量減少的發現，可能造成不可彌補的傷害，從而應給予暫時禁止令。

原告也提供了另一份由 Soundscan 公司執行長（Chief Executive Officer）Michael Fine 所做的研究（以下簡稱 Fine 報告），其中發現線上檔案共享已造成了音樂專輯在大學市場中銷售的衰減。檢視了被告對 Fine 報告所提出的反對意見，地方法院認為該報告顯示不可彌補傷害的發現仍具有相當的可信度。

原告專家 David J. Teece 博士研究了各種議題（以下簡稱 Teece 報告），包括原告是否因 Napster 之使用而造成他們既有或計畫進入事業之困擾或可能發生困擾。Napster 反對該項報告，理由是未經同

---

588 (1985)、Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 449-50, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)、Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)等案。

儕的檢視。地方法院認為這種報告通常不受限於這種嚴格的檢驗，而排除了被告的反對。

在被告專家方面，原告對 Peter S. Fader 博士的報告提出異議，其中提及 Napster 對於音樂市場是有利的，因為 MP3 音樂檔案分享刺激了更多的 CD 銷售。地方法院質疑 Fader 博士在調查工作管理中的次要角色，且其報告缺乏反向資料。法院應該報告之概化性而認為在可靠度與價值上是有疑問的。但法院並未排除該項報告，而是選擇不依賴 Fader 的發現而判決合理使用與不可彌補傷害的議題。

地方法院引用 Jay 與 Fine 的報告，支持其判定 Napter 之使用損害了原告有著作權之音樂作曲與錄音著作在大學生市場中的銷售。地方法院引用 Teece 的報告顯示出 Napster 之使用引起了原告進入數位音樂下載市場的障礙。上訴法院認為地方法院已審慎地考慮了被告對於這些報告的反對意見，但認為原告並未能動搖地方法院的發現。

上訴法院認為地方法院對於「Napster 有害於現在與未來數位下載」之發現是正確的。缺乏對於既有市場傷害的事實，不能剝奪著作權人對於開發其他市場的權利。[18]根據地方法院的審理，原告已經投入相當的資金從事線上交易與下載授權活動，Napster 系統傷害了原告意圖進入的市場。

關於以上述因素判斷合理使用之認定上，上訴法院認為地方法院法官 Patel 並未濫用裁量權。

(五) 指定的用途

Napster 還認為取樣、空間挪移之指定用途被地方法院誤判為不是合理使用。以下是上訴法院的分析。

A. 取樣(sampling)

[18] 相關之見解可參考 L.A. Times v. Free Republic, 54 U.S.P.Q.2d 1453, 1469-71 (C.D.Cal.2000)一案，法官認爲從事線上交易對於原告新聞著作是有傷害的，因爲原告顯示出被告企圖開發閱讀他們著作的線上活動；UMG Recordings, 92 F.Supp.2d at 352 案，任何被告對於原告在先前市場中所謂正面影響的活動，不能免除以直接重製原告有著作權著作的方式搶奪未來的市場。

Napster 辯稱其使用者下載 MP3 是做為樣本，以進一步決定是否要購買該錄音著作。Napster 認為地方法院的判決錯誤有三點：第一、將取樣視為是商業使用；第二、取樣最終地會影響原告的音樂市場；第三、取樣不是合理使用。

地方法院認定取樣是一種商業使用，縱使有些使用者後來購買了音樂。原告對於此種行為建立了商業使用的證明，根據記錄顯示免費下載應該是歸唱片公司所管轄，原告以授權若干網站從事下載服務並收取權利金。上訴法院認為此項判決無誤。根據地方法院所找到的證據顯示，原告免費下載的樣本約在 30 至 60 秒之間，而全曲下載也有使用時間上的限制。相對地，Napster 使用者之下載為免費、全曲、永久的複製品

。

關於 Napster 服務對於原告音樂 CD 市場與線上市場的影響，根據前文中對於四項合理使用的分析見解中，以清楚地說明地方法院在未濫用裁量權的情況下以認定 Napster 會影響原告的音樂 CD 市場與數位下載市場。在合理使用的一般分析中，就算是被告可以找到非商業使用的支持，其行為還是可能影響原告的市場價值。證據之顯示支持了地方法院的判決：第一、愈多的音樂藉由取樣名義而下載，則音樂 CD 的購買量也就越少；第二、就算是 CD 市場未被傷害，Napster 也會影響原告發展數位下載的市場。

Napster 辯稱，地方法院錯誤地拒絕採用「取樣下載可以增加音樂 CD 銷售」的證據。地方法院認為任何可以強化原告銷售量的行為，不能以合理使用分析而對被告做出有利的判決。上訴法院同意，可歸功於非授權使用而使銷售量增加的行為，不能剝奪著作權人授權的權利。[19]

[19] 參見 Campbell, 510 U.S. at 591 n. 21, 114 S.Ct. 1164 一案，縱使有可獲利的證據，如果沒有其他的理由，並不保證其合理性。Leval 法官舉例說明，影片製造商使用作曲家未知名的歌曲，後來在商業上造成成功，對於此歌曲的好處並不能簡單就認定影片商是合理的複製。在 L.A. Times, 54 U.S.P.Q.2d at 1471-72 案，對於一個市場正面的影響（在本案爲 CD 市場），亦不能剝奪著作權人在另一市場中發展的權利（在本案爲數位下載市場）。

上訴法院認為地方法院未濫用裁量權，取樣行為並不能構成合理使用。

B. 空間挪移(Space shifting)

空間挪移發生於 Napster 使用者為了聆聽他已經擁有 CD 之音樂而下載 MP3 音樂檔案。Napster 主張上訴法院已經裁定音樂作品與錄音著作之空間挪移是合理使用。其所指判例為 *RIAA* 案，其主張 Rio（一種可攜式 MP3 播放機），僅僅是使得檔案可攜帶、或是空間挪移原本已經存在使用者硬碟中的檔案...，這種複製是一種非商業性的個人使用。在 *Sony* 案之見解是，錄影機所有者為了延遲觀賞而錄製電視節目之時間挪移（time-shifting），是一種合理使用。[20]

上訴法院認為地方法院拒絕採用 Sony 與 Diamond 案中關於移轉分析之判決理由並無錯誤。此兩案與本案並不相同，因為其中的移轉並未同時涉及有著作權之著作向公眾傳播。Sony 與 Diamond 案中的使用者僅作私人用途。相對地，Napster 系統為了要擷取他方的音樂，歌曲變為數以百萬的個人可以取得，而不僅僅是原版 CD 的所有者。關於移轉分析的兩個重要判例可做參考，在 UMG 案中，法官認為在下載檔案前顯示所有權而進行之 MP3 檔案的空間挪移不是合理使用。在 Religious 案中，法官認為將有著作權之內容儲存於電腦硬碟中以便往後閱讀不是合理使用。[21]

三、 關於 Napster 行為是否構成參與著作權侵權行為的判決

對於他人侵權行為知曉、引誘、導致、會實際輔助侵權活動，將可能被視為是輔助侵權者（contributory' infringer）。或以另外一個角度來看，如果被告個人涉及了親身從事鼓勵或幫助侵權則被認定有責任。[22]

---

[20] 判決書原文參見 Recording Indus. Ass'n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc., 180 F.3d 1072, 1079 (9th Cir.1999)、及 Sony, 464 U.S. at 423, 104 S.Ct. 774。

[21] 原判決書編號為 UMG Recordings, Inc. v. MP3.com, Inc., 92 F.Supp.2d 349, 351 (S.D.N.Y.)、Religious Tech. Ctr. v. Lerma, No. 95-1107A, 1996 WL 633131, at *6 (E.D.Va. Oct.4, 1996)。

[22] 相關之定義可參考 Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971)、Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 264 (9th Cir.1996) 、Matthew Bender & Co. v. West Publ'g Co., 158 F.3d 693, 706 (2d Cir.1998)。

地方法院判定原告已建立了 Napster 為輔助侵權者的可能性，地方法院對此判決無誤。Napster 參與，並在知曉的情況下鼓勵與幫助侵權行為。[23]

A. 知曉(Knowledge)

參與責任需要第二侵權者知道或有理由知道直接的侵權行為。地方法院發現 Napster 對於使用者交換有著作權之音樂已經知道而且擁有助長該項行為的知識。地方法院也認為法律並未要求知曉「特定的侵權行為」，而拒絕了 Napster 的主張，後者認為公司無法由非侵權檔案中分辨出有侵權的檔案。

根據記錄，Napster 對於直接侵權行為已經知曉，且是實地的與有助益的。地方法院所發現的真實知曉證據：第一、有一份由 Napster 共同創辦人 Sean Parker 所簽署的文件中顯示，對於忽略使用者真實性名與 IP 地址有必要性，因為他們從事非法音樂的交換；第二、美國唱片公司協會告知 Napster，有超過 12,000 首侵權歌曲仍可擷取到。地方法院發現的助益性證據：第一、Napster 執行長擁有唱片公司經驗；第二、在其他場合特別強調智慧財產權；第三、Napster 執行長曾經由系統中下載有著作權的歌曲；第四、他們曾經推廣一些檢索侵權檔案的網站。上訴法院藉由區分「Napster 系統的架構」與「Napster 維護系統操作性能力的連接」之差異，說明 Napster 對於直接侵權確實知曉。

在 *Sony Betamax* 案，[24]法院拒絕主張錄影機的製造商與零售商對於侵權者使用這些裝置所進行之侵權行為負有輔助侵權責任。Sony 主張，在此情況下如果要加諸此種責任，他們必須在銷售這些裝置時，對於他們顧客將會使用裝置進行侵權行為具有相當程度的認知。[25]

---

[23] 參見 Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc., 902 F.2d 829, 845 & 846 n. 29 (11th Cir.1990)、Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication Servs., Inc., 907 F.Supp. 1361, 1373-74 (N.D.Cal.1995)等判例。

[24] 重要的相關判例為 Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 449-50, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)。

[25] 對於認知程度為構成從屬侵權的判例可參考 Universal City Studios, Inc. v. Sony Corp., 480 F.Supp. 429, 459 (C.D.Cal.1979)一案，法院認為被告的認知不足以構成從屬侵權者。Internet

在根據 Sony 案的判決，法官拒絕「僅僅是提供完成侵權行為所需要的方法，就可以歸咎責任」的主張，因此，上訴法院認為不會僅僅因為「點對點」檔案的分享技術而認定 Napster 未達必要的認知程度（the requisite level of knowledge）。

上訴法院先不討論地方法院認為 Napster 缺乏顯示系統具有商業上明顯不侵權的使用能力（capable of commercially significant noninfringing uses）。地方法院不是單一受限於僅就現有使用進行使用分析，而忽略了系統的能力，以至於在現階段與未來的非侵權使用中，地方法院有過分強調現階段的侵權使用之傾向。但不論這些分析用在本案的結果如何，上訴法院認為地方法院判定 Napster 知道或可得而知其使用者侵犯原告著作權的事實無誤。[26]法院認定操作者已經有充分的認知，著作權人必須提出顯示侵權的必要證據。如果證據一經提出，而被告沒有消除侵權的行為，而任由其散布，將被負以輔助侵權的責任。

上訴法院同意，如果一位電腦系統操作者知悉特定的侵權內容可在其系統中取得，卻沒有刪除這些內容，則該操作員知悉且參與直接侵權。相反地，在缺乏指認任何特定侵權行為的情況下，不會因為系統可以交換有著作權之功能而認定電腦操作者負有輔助侵權之責。

B.實際侵權內容(actual infringement)

上訴法院認為充分認知的存在可以加諸 Napster 應負有輔助侵權的責任。根據記錄，地方法院發現 Napster 確實知曉特定的侵權內容可以在其系統中取得，他可以阻止該系統進行侵權內容的擷取，但其沒有這麼做。

Service Provider Liability for Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment, 88 Geo. L.J. 1833, 1874 & 1893 n.210 (2000)一案在 SONY 案之後判決，法官認爲網路服務提供者缺乏構成從屬侵權責任之。這表示對於侵權者侵權行爲的認知程度是構成其使否構成從屬侵權的判斷要件之一。

[26] 在 Cubby, Inc. v. CompuServe, Inc., 776 F.Supp. 135, 141 (S.D.N.Y.1991)案，線上服務提供者無法逐一檢視每一個超連結的資訊內容。

在地方法院所發現的事實中，Napster 實質地參與了侵權活動。法院認為在沒有被告所提供的服務下，Napster 使用者不能找尋與下載音樂檔案。上訴法院認定 Napster 提供直接侵權的網站與工具。

四、　關於 Napster 行為是否構成代理著作權侵權行為

代理著作權之責任是一種回應管理者的自然衍生。根據 *Fonovisa* 案，在著作權法中，代理責任源自於雇傭關係，在本案中被告有權利與能力管理侵權行為，也涉及直接財務上的利益。[27]

A.財務上之利益(Financial gain)

上訴法院對於地方法院判定 Napster 在系爭之侵權行為中獲得財務上的利益表示同意。財務利益存在於侵權的內容可以用來吸引顧客。大量的證據顯示出 Napster 未來的收益是依賴使用者基礎的擴大。當可擷取音樂的品質與數量愈來愈多時，就會有愈來愈多的使用者在 Napster 系統上註冊。

B.監督(Supervision)

上訴法院對於地方法院判決 Napster 有能力與權利監督其使用者的行為，僅作部份的同意。在地方法院審理時，其發現 Napster 的代表描述到，經改良的方法可以在權利者抱怨時阻止使用者，這就等於是被告可以，也偶爾會管理其服務。

以任何理由阻止侵權者進入特定環境，就是證明其有能力與權利監督的證據。[28]在本案中，原告顯示了 Napster 系統保留了控制其系統進出的權利。Napster 明確的表示其權利保留的政策，其中陳述到其保留了「拒絕服務與終止帳號的權利，包含但不僅限於 Napster 認為其使用者從事違法的行為，或是基於 Napster 單方面的有原因或

[27]Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 264 (9th Cir.1996)。相同之見解亦可參考 Gershwin, 443 F.2d at 1162)、Polygram Int'l Publ'g, Inc. v. Nevada/TIG, Inc., 855 F.Supp. 1314, 1325-26 (D.Mass.1994)。

[28] 相關的判例可參考 Fonovisa, 76 F.3d at 262，法院主張 Cherry Auction 有權利以任何理由終止銷售者活動的能力與權利；在 Netcom, 907 F.Supp. at 1375- 76，案，原告提出一項關鍵議題的事實，藉由展示電子布告欄服務可以停止用戶的帳號，表示其有監督的能力。

無原因之裁量。」要迴避代理責任，被保留的權利必須充分的行使。如果因為尋求獲利而對侵權行為不加以偵察，將負有責任。[29]

地方法院正確的判定了 Napster 有權利與能力監察其系統與缺乏行使權利以阻止有著作權內容的交換。然而，地方法院在認知 Napster 係所控制與巡察進入許可的疆界有所失敗。[30]換一句話說，Napster 保留了監察的「權利與能力」，是包含在現有架構之下，但根據記錄顯示，Napster 系統並未真正選取被索引的檔案內容，而僅僅是檢查檔案是否為適當的 MP3 格式。

但是不論如何，Napster 有能力檢視列入搜尋清單中侵權的內容，且有權利終止使用者由其系統擷取。檔案名稱是 Napster 可以監察的部份，上訴法院也知道這些名稱是使用者命名的，也可能與有著作權之標的不同（例如歌曲名稱或演唱者字母拼錯）。為了系統上的效率，檔案名稱必須合理的或大致上與著作權物有關，否則沒有使用者可以搜尋到這些檔案，因此 Napster、其使用者、與原告唱片公司都可以同等的利用搜尋功能找到侵權的內容。

在同時顯示 Napster 缺乏行使監察系統進入狀況，且有具有財務上的利得，其應負有代替侵權之責任。

五、關於家用數位錄音法下無侵權的判決

根據著作權法第 1008 條款，上訴法院引用該法的部份條文：基於數位錄音裝置、數位錄音媒體、類比錄音裝置或是類比錄音媒體之製造、進口或是散布，或基於消費者之非商業性質使用這些裝置或媒體而製作的數位音樂錄音著作或類比錄音著作之著作權侵權行為是不能被指控的。Napster 辯稱 MP3 檔案之交換是非商業性質的使用，應該受到法律的保障。Napster 宣稱對於使用者非可提出控訴之著作物交換行為，其無從屬責任。

---

[29] 相關的見解參見 Fonovisa, 76 F.3d at 261，本案並未爭議 Cherry Auction 以及其使操作者知曉銷售者在交會場中銷售偷竊的東西在 Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d 304 (2d Cir.1963)案，缺乏檢查直接侵權者的行爲而導致負有著作權侵權之代理責任。

[30] Fonovisa, 76 F.3d at 262-63。除了有權利排除銷售者外，還可以控制與巡察進入的情況。在 Polygram, 855 F.Supp. at 1328-29 案，除了在契約中規定有權利移除展示者外，商展經營者保留了在展示中監督的權利，並讓其員工可以在走道上巡視以確保規則被順從。

上訴法院認為家用數位錄音法與本案無關，其原因有二：第一、原告並無引用該法提出控訴；第二、該法並不規範 MP3 檔案之下載行為。在 *RIAAv. Dimond* 案，已經很清楚地由法規的字面意義與立法過程對電腦是否為數位設備與 MP3 是否為該法所規範的對象進行分析：首先，電腦不是數位錄音裝置，故其主要功能並非進行數位錄音著作。[31]再者，由法規字面意義與立法過程，都沒有理由將電腦硬碟中有固定格式歌曲解釋為數位音樂錄音著作。

有關於 Napster 行為適用於數位千禧法的判決

Napster 主張在千禧年數位著作權法之下，[32]網路服務提供者（Internet Service Provider，簡稱 ISP）進入所謂「安全避風港」後，對於著作權侵權之責任有所限制。地方法院並未給予限制，其認為 Napster 並未提出有說服力的抗辯。

上訴法院認為其不需要接受千禧年數位著作權法中籠統的條款。著作權法不曾保護從屬侵權者。在參議員的報告中指出，細部的條文將限制合格的 ISP 在直接、代理、及輔助侵權中金錢上救濟的責任。[33]在 Nimmer 等之專書中指出，國會無疑地擬解除因代理責任而產生的救濟責任。[34]

上訴法院並未同意 Napster 之主張，認為需要在審理中仔細考慮該議題。原告對此法規提出一些明顯的問題：第一、Napster 是否為該法所稱的 ISP；第二、著作權人是否必須正式告知侵權行為而讓其知曉或瞭解正在侵權的活動；第三、Napster 是否符合該法的政策。

對於暫時禁止令的發布，地方法院認為原告已提出大量的證據顯示原告利益的困難達成之平衡：因暫時禁止令而對任何 Napster 的破壞必須思索原告利益之比較：大量的、非經授權的的統計證據，每

[31] 該判決之見解參見 Recording Indus. Ass'n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc., 180 F.3d 1072, 1078 (9th Cir.1999)。
[32] 相關法條特別只著作權法第五一二條款。
[33] 相關報告參見 S. Rep. 105-190, at 40 (1998)。
[34] 該書之內容參見 Melville B. Nimmer & David Nimmer, NIMMER ON COPYRIGHT: Congressional Committee Reports on the Digital Millennium Copyright Act and Concurrent Amendments (2000); *see also* Charles S. Wright, *Actual Versus Legal Control: Reading Vicarious Liability for Copyright Infringement Into the Digital Millennium Copyright Act of 1998*, 75 WASH. L.REV. 1005, 1028-31 (July 2000)。

一秒鐘超過一萬個檔案在被告的允許下下載與上傳原告有著作權的作品。上訴法院基於任何理由可以相信，沒有禁止令下，Napster 的使用者會急速增長，新加入者會被吸引，並盡可能地擷取免費的音樂。

伍、 案例評析

本案雖然不是控告 Napster 的使用者，但由判決理由中可以得知法官認為 Napster 的使用者的行為已構成直接侵權。在有直接侵權行為的確認下，法官才進行從屬侵權行為的認定。

Napster 為其使用者以合理使用進行肯認的抗辯，判斷合理使用的四項原則已在前文中詳述，其中關於取樣與移轉分析之判決理由仍值得注意。在取樣方面，法院認為這種取樣行為與唱片公司的普遍使用方式不同，在一般情形下，唱片公司之音樂作品取樣僅有 30-60 秒鐘，或是有限時間的全曲試聽，而 Napster 所謂的取樣，是免費的、全曲的、且是永久的，在實際的狀況下，當消費者有了這樣的檔案時，是否會再購買合法的唱片令人質疑。再者，原告的 CD 市場確實受到損害，這可以證實與取樣增加銷售的主張完全不符。就算是 CD 市場有獲利，但其他的市場也可能受到傷害，例如原告數位下載市場，這也不能免除被告從屬的侵權責任。

在移轉分析方面，Sony 案中的時間挪移僅僅是在消費者有權觀賞某項電視節目而在時間不許可的情況下複製一份著作而供私人往後觀賞，且未有任何散布的行為，Diamond 的空間挪移也是如此，可讓消費者使用可攜式的裝置享用，但僅止於私人用途，此兩案與本案的情況相差甚遠。而錄影機與 Rio 的製造商完全無法控制消費者的行為，縱使消費者利用錄影機與 Rio 進行了非法複製，製造商也不可知且無從所知。

網路的經營者，在其輔助侵權或有獲知並干預其網站上侵權行為之能力而不排除者，就會有連帶責任。對於輔助侵權責任方面，主要的重點在於其是否知曉或可以知曉直接侵權的行為，且這種知曉不

限定於對特定一項侵權行為的知曉，本案之上訴法院對於 Napster 確實知曉的判決做出了詳細的解釋。

而在代替侵權的判決中，主要的關鍵有兩項：系爭行為是否有財務上的利得、被告是否以能力與權利監察與管理侵權的行為。根據上訴法院的判決，這兩項證據都很充分。

案例二　網路服務提供者對於有瑕疵的侵權通知的侵權行為責任
ALS SCAN INC. V. REMARQ COMMUNITIES INC. 239 F.3d 619 (4th Cir. 2001)

壹、　事實摘要

本案原告 ALS Scan, Inc.是一家設立於馬里蘭州(State of Maryland)的公司，從事「成人」圖片的製作及行銷。該公司將其製作的圖片放置於網路上供其訂戶瀏覽，亦將圖片製成光碟及錄影帶銷售。原告並擁有其製作所有圖片的著作權。

被告 RemarQ Communities Inc.則是一家設立於德拉瓦州的公司，提供連結網際網路的服務予其用戶。在被告的新聞群組庫內約有兩萬四千個用戶，並提供超過三萬個新聞群組的連結，所涵蓋的主題達數千個。這些新聞群組提供用戶針對各類主題討論交流的空間。被告聲稱每天有超過一百萬篇的文章張貼在這些新聞群組上，該公司為因應有限的伺服器儲存空間，會在八到十天後將文章取下。雖然被告並不監看、規範或檢查由用戶張貼至新聞群組上的文章內容，但該公司具有過濾新聞群組內所含的資訊，及篩選得登入特定新聞群組（例如：內含色情資料者）用戶的能力。在被告提供給用戶連結的新聞群組當中，有兩個群組的標題含有原告的名稱（即“alt.als”及“alt.bimaries.pictures.erotica.als”），且有數百篇侵害原告著作權的內容，這些內容都是由被告的用戶所張貼。

原告發現上述情形後，於一九九九年八月二日發函給被告，告知上述兩個新聞群組的內容已侵害其著作權及商標權，並要求被告停止這些新聞群組的運作，同時原告也提供可取得其模特兒及著作權相關資訊的網站給被告。然而，被告拒絕遵守原告的要求，但表示如果原告能以足夠特定的方式指明各篇侵權的內容，則被告願意將侵權內容移除。原告則回覆以：前揭兩個新聞群組在幾個月的期間內就貼有超

過一萬個原告的圖片，顯見這些新聞群組設立的主要且唯一目的，就是為了非法張貼、傳遞及散布原告所有的圖片。

雙方往來溝通後仍未能達成任何結論，原告遂提起本件訴訟，主張被告實際上知道前揭新聞群組內有侵權的資料，也收到原告的通知，卻拒絕移除或阻擋其連結，已構成違反著作權法、千禧年數位著作權法（Digital Millennium Copyright Act，簡稱 DMCA）第二篇（即「網路著作侵權責任限制法 (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, title II of the DMCA)」，相當於著作權法第五一二條），及不公平競爭等規定。被告則以其為網路服務的提供者，而原告所為的「通知」，並不符合千禧年數位著作權法的規定等語，作為抗辯，並擇一請求法院駁回(dismiss)原告的訴訟或為逕行判決(summary judgment)。受理本案的馬里蘭州聯邦地方法院（以下簡稱「原審法院」）以下列理由，駁回原告的請求：(1)被告不應僅因其提供網路服務給含有侵權資料的新聞群組即須負直接侵權責任；且(2)因原告的通知不符合千禧年數位著作權法的規定（即美國聯邦法典彙編第十七冊第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目），所以被告無須負輔助侵權(contributory infringement)責任。[35]原告不服原審法院的判決，向聯邦第四巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Fourth Circuit，以下簡稱「第四巡迴上訴法院」）提起上訴。

貳、 訴訟爭點

一、 被告是否應負直接侵權責任？

二、 網路服務提供者在收到「有瑕疵」的侵權通知後，是否仍得主張有關「安全港(safe harbor)」的規定，而免負輔助侵權責任？

參、 法院判決

[35] 原審案號爲：CA-99-2594-JFM (D. Md. 2000)。

第四巡迴上訴法院認為：(一)網路服務提供者就其提供用戶連結至含有侵權資料的新聞群組的服務，不負直接侵權責任；(二)上訴人（即原告）所為的通知，已相當程度地(substantially)符合千禧年數位著作權法的要求，所以網路服務提供者無法再引「安全港」條款為免責抗辯。據此，第四巡迴上訴法院對於原審法院的判決部分維持、部分駁回及發回更審。

肆、 判決理由

一、 直接侵權責任

在本案中，原告援引 *Playboy Enterprise, Inc. v. Frena* 案的見解—即提供電腦布告欄服務（computer bulletin board service）的業者，如未避免侵害著作權的資料在該布告欄散布，不論該業者是否知悉，均應負侵權責任—作為其主張的依據。[36]但原審法院並未採納。原審法院引用 *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*案的見解，認為在沒有任何人為介入的情形下，當網路僅是傳送有著作權資料的被動媒介時，提供網路服務的業者並不因此須負直接侵權行為責任。[37]上訴法院亦採取了 *Netcom* 案的見解，並進一步說明，真正的關鍵在於國會把 *Netcom* 案的見解予以立法明文化，規定在千禧年數位著作權法第二篇中，而未採用 *Playboy Enterprise, Inc. v. Frena* 案的見解。[38]據此，第四巡迴上訴法院維持原審法院就此部分所為的認定被告不構成直接侵權的判決。

---

[36] 參見 Playboy Enterprise, Inc. v. Frena, 839 F.Supp. 1552, 1555-59 (M.D.Fla.1993)。

[37] 參見 Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361, 1368-73 (N.D. Cal. 1995)。同樣的見解參見 Marobie-Fl, Inc. v. National Ass'n of Fire and Equipment Distributors, 983 F.Supp. 1167, 1176-79 (N.D. Ill. 1997)。

38 聯邦眾議院千禧年數位著作權法第二篇的報告中的說明即指出，若只是被動或機械性地經由他人啓動的技術程序而參與侵權行爲，並不因此須負直接的侵權責任；該法案將 Netcom 案的見解明文立法，不採用 Playboy v. Frena 一案的見解。原文爲"As to direct infringement, liability is ruled out for passive, automatic acts engaged in through a technological process initiated by another. Thus the bill essentially codifies the result in the leading and most thoughtful judicial decision to date: Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 839 F.Supp. 1552, 1555-59 (M.D.Fla.1993). In doing so, it overrules these aspects of Playboy Enterprise, Inc. v. Frena, 907 F.Supp. 1361, 1368-73 (N.D. Cal. 1995)……" 參見 House of Representatives Report No. 105-551(I), at 11(1998)。

二、 侵權通知的要件

第四巡迴上訴法院認為原告對被告所為的侵權通知，已經「相當程度地(substantially)」符合千禧年數位著作權法的規定，因此被告不得適用該法「安全港」條款作為抗辯，故駁回原審法院此部分判決。其理由如下：

（一）所謂「安全港」條款，是指根據千禧年數位著作權法相關規定（即美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項的規定），網路服務提供者若符合一定要件，就不須為「依照用戶指示而儲存資料於網路服務提供者所控制或運作的系統或網路上」所產生的侵害著作權結果負責。這些要件包括：(1)網路服務提供者實際上不知悉其系統或網路內有侵權資料，也不知道侵權活動的事實或情節；(2)網路服務提供者並未直接從該侵權活動中獲取財務上的利益；且(3)在收到侵權主張的通知後，隨即將該等資料移除或阻擋連結。[39]而法院在審理「安全港」抗辯時，也應該依照前述所列事由的順序一一加以審查。就本案而言，原審法院理應先檢視被告是否實際上知悉網站上的資料為侵權，最後才分析關於侵權通知的要件。但原審法院卻跳過前兩個要件，直接檢視被告所收到的侵權通知，其審查順序有所違誤。

---

39 [法院原註 2]詳第五一二條第(c)項第(1)款。全文爲：「(c)使用者要求的系統或網路資料存取(information residing on systems or networks at direction of users)：(1)通則：除第(j)項另有規定者外，服務供應商對於因按照使用者指示於其控制或營運的系統網路中的資料儲存所造成的著作權侵害，不負金錢損害賠償或其他衡平責任，若此服務供應商：(A)(i)不知悉其系統或網路中的資料或其使用乃屬侵權；(ii)欠缺實質知識且不知悉此侵權活動的事實或情節；或(iii)接獲消息或知悉侵權時，立即移除或阻絕接觸該等資料。(B)服務供應商未直接從其有權或有能力控制的侵害活動中獲得利益；且(C)當接獲第(3)款侵權主張的通知時，立即移除或阻絕接觸該等侵害資料或侵害活動的標的。」其原文爲” (c) Information Residing on Systems or Networks At Direction of Users.-- (1) In general.--A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider--(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing; (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material; (B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and (C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity.” 參見 17 U.S.C. §512(c)(1)。

（二）其次，第四巡迴上訴法院指出，只有對侵權事實真的毫無所悉(innocent)的網路服務提供者，方可主張安全港條款而免責。網路服務提供者必須證明自己實際上不知道有該侵權行為，也無從推定其知悉（美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(1)款參照）。[40]換句話說，一旦網路服務業者「知悉」有第三人正在使用其系統為侵權行為，就不再享有安全港條款的免責保護。此時，移除侵權內容的責任就轉換到網路服務提供者身上。如此規定的目的，是在「給予網路服務提供者及著作權所有人強烈的動機，使其能就數位網路環境內所發生的侵害著作權行為，共同合作並加以檢視及處理」。[41]

（三）原審法院認定原告所發的侵權通知中，未提出在被告網站上的侵權著作清單，也未提供足夠的細節資料，可讓被告辨認該等侵權著作並加以移除，故原告的侵權通知不符合千禧年數位著作權法規定的要求。[42]就此，第四巡迴上訴法院指出，為了衡平網路服務提供者及著作權所有人的責任，千禧年數位著作權法要求著作權所有人在通知網路服務提供者時，須提出相關侵權行為的細節，但其通知的格式，僅須「相當程度地(substantially)」符合所規定的格式，而不須做到「完全(perfectly)」一致。蓋美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目首段明文規定：「本項侵權請求通知，必須以包含『相當』於下列事項的書面通知與服務供應商的指定代理人，方具效力…(“To be effective under this subsection, a notification of

40 詳前揭[法院原註 2]。

41 參見 House Representatives Conference Report No. 105-796, at 72 (1998), reprinted in 1998 U.S.C.C.A.N. 649。

42 [法院原註 3]參見美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(ii)點及第(iii)點的規定：「(A)本項侵權請求通知，必須以書面通知下列事項與服務供應商的指定代理人，方具效力：(i)……。(ii)被侵害的著作權保護創作的辨識資料，於單一通知內包含單一網站上的多數著作權保護的創作時，此網站上著作的清單。(iii)指明被侵害或爲侵害活動標的的著作權保護創作及其應被移除或阻絕接觸的部分，並提供合理充分資料以供服務供應商確認此等資料。」原文爲” (A) To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes substantially the following: … (ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site. (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material.” 參見 17 U.S.C. §512(c)(3)(A)(ii)–(iii)。

claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service provider that includes *substantially* the following…")」（中文雙引號及英文斜體格式係另加）。此外，按照第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(ii)點的規定，如有多份侵權著作，其侵權通知僅須提供具代表性的清單(a "representative" list)即可，而無須指出所有的侵權著作。[43]至於有關指出侵權著作所在的資訊，相關條文也僅要求提供「合理充分(reasonably sufficient)」資料以供服務提供者確認侵權資料即可（美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(iii)點參照）。[44]

（三）綜上，第四巡迴上訴法院認為，千禧年數位著作權法關於侵權通知的要求，在有多份侵權著作的情形，其目的並不是將辨識每一個（或大部分）的侵權著作的責任加諸在著作權所有人身上，相反地，通知的書面要求是為了減少擁有多份著作的著作權所有人在面臨其著作權受到廣泛侵害時的負擔。因此，只要侵權通知的內容所提供的資訊，相當於一份具代表性的清單，且足以讓網路服務提供者易於辨識侵權資料，該通知即已符合法律的要求。在本案中，既然原告已指明兩個內含侵權資料的網站、主張該網站內所有的圖片皆為原告所有，並提供兩個可以取得原告模特兒圖片及著作權資訊的網站供被告比對，且原告也已說明相關圖片上均標示有原告的名稱及著作權標示，第四巡迴上訴法院認為如此已足認原告的侵權通知符合相關法律規定。縱然有可能原告的主張事後證明為不實，惟按照美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(f)項及第(g)項的規定，被告尚有請求因移除或阻擋非侵權資料所生的損害賠償的救濟途徑可循。據此，第四巡迴上訴法院駁回了原審法院的判決，並將本案發回更審。

伍、　案例評析

[43] 美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(ii)點的規定詳前揭註 8。
[44] 美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(iii)點的規定詳前揭註 8。

根據最新統計，全球上網人數已經超過十億，網際網路已成現代人生活不可或缺的一部份。現代人在網路上搜尋、張貼、交流、表達各種各樣的意見、評論與思想，網路促進資訊的快速流通，真正落實古諺：「秀才不出門、能知天下事。」然而，隨著因使用網路而產生的爭議越來越多，使用網路的規範也越形重要。尤其現代人仰賴網路為各種資訊的來源，但資訊在網路上自由流通的同時，卻也常跨越了權利保護的範圍，造成侵害權利的結果。以著作權為例，許多人喜歡在各種論壇、部落格甚至拍賣網站上張貼各類圖片或引用他人文章，這種行為有其必要，因為有更多人仰賴這些意思表達與交流，作為獲取資訊的來源。而完整及充分的資訊，常是人們在為各類決定或思考時，所需的重要依據。然而，這些張貼圖片或引用他人文章的行為，若未獲圖片或文章的著作權人授權，卻極有可能造成侵害他人著作權的結果，若不加以規範及處理，假以時日，當張貼或引用他人著作卻不獲得授權成為一種常態時，將嚴重妨害著作權人應享有的權益，阻卻人們創作的誘因，反而不利於對創作的鼓勵及保護。

為了平衡網路發展所帶來的衝擊與著作權的保護，美國國會於一九九八年訂立千禧年數位著作權法以資因應，其中針對網路服務提供者，特別設計「安全港條款」，讓網路服務提供者可在符合該等條款規定之情形下，免除其輔助侵權的責任，其中一個要件，即為要求網路服務提供者在收到著作權人主張有侵權內容的通知時，應適時將涉嫌侵權的內容移除或阻擋他人連結，否則網路服務提供者就不能主張其「不知悉」有侵權資料而免責，此即為「通知—取下」的機制。換言之，「通知」的適當與否，乃決定網路服務提供者是否「知悉」侵權活動存在的重要關鍵，一旦著作權人合法「通知」網路服務提供者，排除侵害的責任就移轉到網路服務提供者身上。

該「主張侵權的通知」，依照千禧年數位著作權法的規定，雖然訂有應該相當程度要符合的內容，但實際上究竟應該詳細到何種程度，才算「相當」或適當，各法院的認定卻未必一致。以本案而言，第四巡迴上訴法院是採取較為寬鬆的認定，認為原告在通知內已經指

明兩個內含侵權資料的網站、主張該網站內所有的圖片皆為原告所有，並提供兩個可以取得原告模特兒圖片及著作權資訊的網站供被告比對，且原告也已說明相關圖片上均標示有原告的名稱及著作權標示等，其通知應已該當通知之有效要件。這樣的見解無疑是對著作權人較為有利。尤其在大量著作受到大規模或頻繁的侵害時，著作權人無須鉅細靡遺的列舉所有侵權事實，只需指出相當程度的資料，足供網路業者特定並加以移除即可。相對於本案就合法「通知」的認定採用較寬鬆之標準，聯邦加州中區地方法院在 *Hendrickson v. Ebay* 案似乎是採較為嚴格之認定標準，該法院表示，適切指出侵權資料為何乃屬必要，包括涉嫌侵權的特定資訊，如果原告未為列舉出涉嫌侵權的資料，就不構成適當通知，被告即可援引安全港條款加以免責。[45]

然而，在本案中，因為原告所指出的內含侵權資料的網站中，所貼的圖片著作權，確實有絕大部分均為原告所有，因此由原告提出相當之資料，而將比對的細部工作交由具有較多人力、資源及技術的網路業者（也只有業者可在其系統內作最詳細的搜尋），著作權人也可較為迅速、方便地保護其權利，如此對社會資源的分配亦屬較為有利。不過，若是在著作權人所指摘之侵權內容中，混雜有其他非著作權人主張之資料，此時若著作權人主張之內容不明確，對網路服務提供者而言，就會增加其比對侵權資料及移除的難度。相反地，著作權人對自己的著作通常較為敏感且能立即辨認，也有主動搜尋侵權資料的誘因，由著作權人特定侵權內容相關資訊，較為經濟便利，正確度亦較高。[46]因此就有論者指出，在這樣的情形下，法院應命著作權人列舉提出詳細的侵權資料，否則著作權人即應承擔侵權通知被認定為有瑕疵的風險；亦有論者建議，著作權人在對網路服務提供者發出書面通知時，除了須符合法定要件外，應該盡可能主動協助網路服務提供者，以促進雙方間的合作，始能儘速移除侵權資料。[47]最後，本案

[45] 參見 Hendrickson v. Ebay, Inc., 2001 WL 107891 (C.D. Cal., 2001)。

[46]相關討論參見 Cyrus Sarosh Jan Manekshaw, *Liability of ISPs: Immunity from Liability Under the Digital Millennium Copyright Act and the Communications Decency Act*, 10 COMPUTER L. REV. & TECH. J. 101 (Fall 2005)。

[47]相關討論參見 Laura Rybka, *ALS Scan, Inc. v. RemarQ Communities, Inc.: Notice and ISPS' Liability*

針對「有瑕疵的侵權通知」所為較寬鬆有利於著作權人的認定，是否將認定網路上侵權資料的責任過度加諸於網路服務提供者，而有可能使網路服務提供者對於是否移除遭到指稱侵權資料過於小心謹慎，導致其只要收到通知就一概移除，進而發生網路內容的寒蟬效應，[48]反而違反千禧年數位著作權法平衡網路發展與著作權保護的立法目的，也值得進一步觀察。[49]

for Third Party Copyright Infringement, 11 DE-PAUL-LCA J. ART & ENT. L. 479 (Fall 2001)。另參見 Richard Raysman and Peter Brown, *Notice and Takedown Under the Digital Millennium Copyright Act*, NEW YORK LAW JOURNAL, Volume 227, Number 28 (2002)。

[48] 相關討論同前註 12。

[49] 相關討論同前註 13。類似討論參見 Jennifer Bretan, *Harboring Doubts About the Efficacy of §512 Immunity Under the DMCA*, 18 BERKELEY TECH L. J. 43 (2003)。

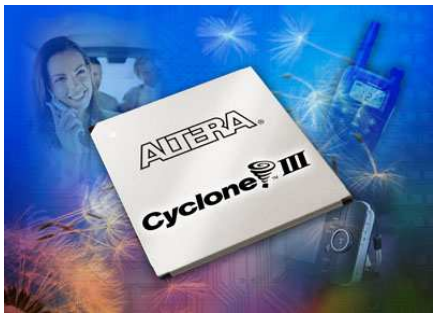
案例三　積體電路侵權與著作權濫用抗辯

ALTERA CORPORATION V. CLEAR LOGIC, INC.

424 F.3d 1079 (9th Cir. 2007)

壹、　事實摘要

本案的兩造當事人是市場上的競爭對手。原告 Altera 公司是製造「可程式化邏輯元件(programmable logic devices, PLDs)」的廠商。顧名思義，此種元件是可以依照電腦軟體程式的指令來從事不同邏輯功能的晶片(見右圖)。原告的軟體是冀圖從一個晶片內數以千萬計的電晶體中透過特定的路徑佈局讓能夠符合特定需求的功能在理想的狀況下發揮出最大的效益。由於這是一種可以被程式化或再次程式化的晶片，原告和其客戶便可不斷的來進行合作測試，直到該特定的晶片能夠完全符合客戶的具體需求。不過這樣的程序則可能會耗時數月之久，因此成本也較為高昂。



被告 Clear Logic 則是生產另一種名為「特定應用積體電路(Application-Specific Integrated Circuits, ASICs)」的廠商。這種晶片是只能從事單一的特定功能，而且是無法被程式化或是受到程式的影響而改變其功能。然而它們卻比較省電、占用的空間較小、在大宗訂購的情形下成本也相對較低。因此許多客戶在開始時會採用 PLDs，但一旦確定達到了對於特定晶片從事特定功能的要求後，便往往會依據此一規格改採 ASICs 系統。在傳統上要做這樣的轉換也是相當的耗事耗時，需要經過許多的錯誤嘗試，將高階的詞語描繪具體落實到最終的 ASICs 產品之上。不過被告則是針對原告的產品採行了一套不同的經營策略。當客戶在以原告的軟體來對於原告的元。件系統從事不同的程式編碼時，會產出所謂「位元流(bit stream)」的檔案。被告要求其客戶將這些極小的位元檔案傳輸給被告，然後再由被告據以生產出能對應其客戶需求的 ASICs，而且是只生產與原告產品相容的晶

片。被告透過這樣的方式並運用雷射技術只須要幾個星期便可進入量產，而且最終的產品與原告的晶片可說是完全相容，極少發生問題。

被告的商業模式顯然導致原告失去了大批的訂單。原告因此向位於加州北區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)起訴，主張被告違反了「一九八四年半導體晶片保護法(Semiconductor Chip Protection Act of 1984)」，對其晶片光罩(mask works)的佈局設計(layout design)構成了侵權。被告另依州契約法和侵權行為法主張被告故意誘使(intentionally induce)原告的客戶從事違反授權協定的行為，並故意干擾原告與其客戶之間的契約關係(intentional interference with contractual relationship)。被告則抗辯對於原告晶片光罩佈局設計的利用是屬於還原工程(reverse engineering)；而對於違約或干擾契約關係的侵權指控則是無法成立，因此等州法上的問題已經為聯邦著作權法所先占取代(preempt)；至於授權協定的內容則主張原告已構成對於其著作權的濫用(copyright misuse)，從而該授權協定的內容應屬無效。

地方法院對於積體電路佈局設計的部分是依循陪審團的評定(jury verdict)，判決侵權成立；而對於後兩項爭議則是依法判決州法的適用並未因聯邦著作權法而遭到先占或排除適用；而著作權的濫用部分也因並無對於著作權的侵權指控從而判認不能成立。地方法院之後並宣判被告應給付原告美金三千零六十萬元的損害賠償、五百四十萬元的判前利息、以及將近三十九萬五千元的訴訟成本等。此外，法院也制頒永久禁制令，限制原告不得再行從事製造相容性晶片或誘使原告客戶從事違犯授權協定的行為。被告不服提出了上訴。

被告在上訴階段並未對於損害賠償額或禁制令有所爭執，而是主張地方法院錯誤詮釋了半導體晶片保護法的意涵、對於還原工程的部分給予了陪審團不正確的指令，以及其並未違反州法從而不應對原告的損失負責。

貳、 訴訟爭點

(一) 半導體晶片保護法的保護標的與範圍究竟為何？要如何依據此法來判別有無構成侵權？

(二) 被告的行為是否構成還原工程從而得以免責？

(三) 聯邦著作權法對於本案關於州法的主張是否產生「先占取代」的效應？以及

(四) 著作權濫用的認定基準為何？

參、 法院判決

第九巡迴上訴法院維持了地方法院的判決，原告勝訴。

肆、 判決理由

(一) 半導體晶片保護法的保護標的與範圍

關於這一部份，第九巡迴上訴法院首先摘引了半導體晶片保護法對於「光罩」和「半導體」產品的定義[50]以及法定的權利保護範圍，指出國會在通過本法時固然是大量地參酌了著作權法，但最終對於半導體晶片的權益保護還是採取了所謂的「特別單獨立法(*sui generis*)」方式來規範，以填補著作權和專利權制度之間的鴻溝。[51]此外，依據在本案出現之前唯一以違反半導體晶片保護法作為主訴的 *Brooktree Corporation v. Advanced Micro Devices* 案，[52]法院也表示，「如被重製的光罩部分具有質的重要性(qualitatively important)，即使晶片的其他部分都未被重製，[陪審團]仍得依著作權法和半導體晶片保護法，評定兩者間已構成相當的近似(substantially similar)。」因此，上訴法院認為，地方法院讓陪審團評定被告是否對於晶片中特定微處理器(chip

[50] 參見 17 U.S.C. §901(a)(2006, Supp. I)。
[51] 參見 17 U.S.C. §§902(c), 905 (2006, Supp. I)。
[52] 參見 977 F.2d 1555 (Fed.Cir. 1992)。

cell)的佈局圖予以重製從而構成侵權並無任何不妥之處。

原告指稱其晶片上的電晶體群組安置(placement of groupings of transistors)已遭到了重製，不過卻並未明確的觸及到在這些群組中的各個電晶體佈局。而被告則是主張關於電晶體的群組安置佈局是純屬「思想」的範疇，從而就根本不受半導體晶片保護法的管轄。上訴法院對此沒有接受被告的辯解，而是接受了本案在初審時兩位專家證人的意見，認為這些群組的界線(boundaries)和組織(organization)是絕不僅只是概念性的標示而已，而是對於整個光罩的具體呈現。

法院在此採用了聯邦第二巡迴上訴法院在 *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*案[53]為了解析電腦軟體或程式是否構成侵權時所釐定的「**抽象—過濾—分析**(abstraction-filtration-analysis)」**三步分析法**，亦即首先要辨識在整個晶片設計背後所蘊含的整體概念，然後再評估在設計過程中的每一個後續步驟，並進一部辨識從哪一點開始此一原本屬於「思想」範圍的設計概念轉化成為可受保護的「表達」。通常客戶的想法是屬於最高階層的抽象概念，然後隨著更多的圖表與藍圖的描繪便會呈現更多如何對於晶片從事佈局與設計的具體思想，不過這些所謂的「初步描繪(preliminary sketches)」還仍然無法受到傳統著作權的保護，而是要等到能夠在晶片的光罩上予以具體呈現，從而成為「表達」後才可受到半導體晶片保護法的保障。

上訴法院在本案認為地方法院讓陪審團對於兩造當事人晶片上的電晶體群組安置來進行分析和比對是正確的處置。法院認為這些電晶體的群組安置與依本書籍的篇章或文章的大綱不同，而是實際決定了一個晶片上的不同部分要如何彼此互動以及會產生如何特定的功能。因此，將電晶體群組予以安置在晶片光罩的特定所在會直接影響到整個晶片的功能、效率和時間性等整體表現，從而已不再是純粹的「思想」，爾是已經進入到了應受保護的「表達」領域。因此，依據

[53] 參見 982 F.3d 693 (2nd Cir. 1992)。

Brooktree 案的見解，陪審團應當審視和評定這些產生爭議的佈局設計是否屬於光罩中的重要部分以及兩個晶片之間的確具有相當近似之處(it is the province of the jury to determine whether those aspects of the mask work are material, and whether the similarity between the mask works is substantial)。上訴法院並確認了原告基於邏輯功能組織在其晶片光罩上所從事的電晶體群組安置、這些群組之間的相互銜接乃至在晶片上對於不同區塊的安排都應受到半導體晶片保護法的保障。至於涉及訟爭的兩個晶片之間的相似之處是否更勝於不同之處以及這其中的重要性為何則是須要由陪審團來評定。

(二) 還原工程

為了保障業界所慣行的操作方式並鼓勵創新，半導體晶片保護法明確准許競爭者從事所謂的「還原工程」。[54]如要符合此一例外規定，第二個光罩不得與原始的光罩「在相當程度上是完全一致」(the second mask work must not be "substantially identical to the original")，而且只要有證據顯示在創作第二個光罩時「有相當的投入和投資(substantial toil and investment)」而不僅僅只是「純粹抄襲(mere plagiarism)」，則縱使兩個晶片的最終光罩佈局在相當程度上近似，第二個晶片仍然未必對於原始晶片構成侵害。法院此時便應詳細審視被指控方對於其所開發的晶片光罩是否存有或不具有一系列的文件資料(paper trail)，從而得以顯示整個研發過程的來龍去脈與資源投入。凡是抄襲之作必然不會留下如何的檔案記錄，而合法的還原工程則應有文件顯示對於原始晶片的分析以及其本身是如何從事獨立性的設計與開發等。

在本案，被告在這個部分是對於地方法院所給予陪審團的訓示(jury instruction)提出了質疑。而上訴法院在經過審視後，認為其中或有美中不足之處，但整個訓示對於整體案情的推衍分析是「無害的(harmless)」，因此維持了地方法院的原判。

[54]參見 17 U.S.C. §906 (2006, Supp. I)。

(三) 聯邦法對州法的「先占取代」效應

上訴法院在這個部分也維持了地方法院的見解，表示凡是因對於一個電腦軟體終端產品的未經授權利用所產生出的侵權行為，如不當干預契約關係等，原本就不在聯邦著作權法所欲保護的範圍之內，因此也自然不會產生聯邦法對州法的「先占取代」效應。

(四) 著作權的濫用

上訴法院在這個部分也確認了地方法院的立場，即著作權濫用是一種衡平處置(equitable relief)的訴訟手段，而且只能被動的作為對應著作侵權指控的抗辯，也就是所謂的「肯認抗辯」或「積極抗辯(affirmative defense)」— 先完全肯認原告的指控(未經合法授權予以利用)為真，繼而再以原告濫用了著作權為由冀圖免責。因此，只有當原告以著作侵權作為指摘時，被告才有行使此一抗辯的可能。而且當著作權濫用可以適用時，法院基於衡平考量，會讓著作權在被濫用的期間內無法獲得實施或執行。[55]

既然是被動式的衡平措施，在本案情形，既然原告並未主動先行主張著作侵權，也自然就沒有讓被告得以另行單獨提起著作權濫用的理由。也更不可能以此來作為宣布授權協定無效或不予執行的藉口。

[法院繼而確認了原告的授權協定為有效，而且當原告的客戶在將位元流檔案傳輸給被告前已經與原告訂有合法的授權協定。被告的行為從而構成妨害他人契約關係等侵權行為。]

伍、 案例評析

[55] 參見 Practice Management Information Corporation v. American Medical Association, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997)。

本案是自美國一九八四年半導體晶片保護法通過以來第二宗主要依據此一特別立法而產生的訴訟，附帶的也牽引出了這個法律與著作權法、還原工程例外、著作權濫用的抗辯以及州契約法之間的各項競合問題，因此具有一定的指標意義。

本案的兩造當事人是從一九九年十一月十六日開始訴訟，所以整個訴訟程序進行了八年。其實在第一審結束之際，地方法院在所制頒的禁制令中，除了要求被告停止銷售其晶片外，還進一步要求被告即刻銷毀所有涉及侵權的庫存。關於這第二個部分可謂極不尋常，也顯見法院對於被告公然、積極的試圖搶走原告客源的做法深深感到不以為然。而被告也因為本案早在二〇〇二年時便已陷入了嚴重的經營和財務危機，並失去了如摩托羅拉(Motorola, Inc.)等主要的客戶，誠可謂得不償失。[56]鑒於前此以往只有一個關於半導體晶片保護法的訴訟案件，被告在此顯然錯估了狀況，在面臨到對於原告晶片的光罩構成侵權的指控時，顯得有些左支右絀。而最終還是不得不賠上了約美金三千五百萬的鉅額損害賠償，並宣布汰換既有的侵權晶片。總體的損失更是難以估計。

如果純從技術面而言，以所謂的位元流轉換技術(bitstream-based conversion)來進行對於晶片軟體的測試和校正的確是一個重要的突破。而本案所凸顯的，還是在於當事人的行為，而不在於背後所使用的技術。著作權法或是半導體晶片保護法等各項智慧財產法規都一向是採取了「技術中立」的立場，也就是科技的本身或存在並不會產生任何的侵權問題，而端視當事人以如何的行為來運用這樣的科技並使其產生如何的結果或效應，才是法院所關注的焦點。

沒有跡象顯示這部過去一直被認為在獲得通過當時便已經成為「化石」的半導體晶片保護法是否會因本案而開始受到關注，但至少

[56] 參見 *Court Issues Preliminary Injunction against Clear Logic in Altera Litigation*, D&R HEADLINE NEWS, July 17, 2002, available at: http://www.design-reuse.com/news/3583/court-issues-preliminary-injunction-clear-logic-altera-litigation.html。

可以確定的是，無論從國際協商或國內執法的角度來觀察，這其中的各個規範仍然是相關業者在從事其業務的策略規劃時所必須納入考量的因素，不可不把它當做一回事，卻會因此導致出嚴重的後果。

案例四　ARISTA RECORDS, LLC V. LAUNCH MEDIA, INC. 578 F.3D 148 (2D CIR. 2009)

[按：鑒於此一問題的複雜性，編者在此謹附錄論文一篇而有別於前此的純粹案例介紹與分析，以期讀者能對於此一問題的前因後果能有更清晰、完整的了解。]

論網路廣播的著作授權問題
— 引介美國的處理方式與最近發展

孫遠釗*

壹、 引言

臺灣的唱片事業在一九九七年的銷售量是新台幣一百二十三億餘元，躍居亞洲第二名(僅次於日本)、全球排名第十三名。這也是整個唱片發展和行銷史上的最高點。從此以後，整個營運量便開始持續下滑。到了二○○六年，總銷售額已經跌至新台幣二十一億餘元，不及一九九七年的五分之一，名次退居到亞洲第五位(位於日本、南韓、印度和中國大陸之後)，而全球的排名也滑落到了第二十八名。[57]根據業者的分析，這其中的最主要導因，便是未經合法授權而透過網際網路(Internet)對於音樂著作所從事的各種利用，而其中又以網路點對點式(peer-to-peer)的下載、利用網路串流(streaming)技術從事的同步廣播(simulcast)或一般網路廣播(webcast)以及透過網路論壇所從事的散布(包括音樂、電腦軟體交換等所謂的「軟性盜用(soft lift)」行為等)為最主要的方式。[58]

---

* 本文作者現任美國亞太法學研究院(Asia Pacific Legal Institute)執行長、國立政治大學智慧財產研究所兼任副教授。本文內容不代表作者服務單位立場，所有相關文責概由作者自負。

57 參見李瑞斌，臺灣唱片業發展現況 07，載於 http://www.slideshare.net/gamestu/07-presentation-879136。

58 同上註。其中關於點對點式的廣播又可進一步區分爲單點廣播(point-to-point)、多點廣播

然而就在同一個時段，臺灣地區的上網人口已經增加到了一千五百二十三萬人，上網率已達總人口的 66.69%，而其中的一千二百四十萬人是使用所謂的「寬頻網路(broadband network)」，上網率占總人口的 63.36%。在年輕的族群方面，十二歲至二十五歲的人口上網率(通常即為主要的網路使用者)已經超過九成。[59]這其中所呈現出的巨大反差是，當網路已快速成為音樂或其他視聽著作的主要通路之際，其中所寓含的便利卻導致音樂等視聽娛樂產業的業績大幅滑落。

無論是國內或國外，目前對於未經合法授權的點對點式下載和文檔交換等所引發的問題都已有相當多的文獻予以探討。然而對於愈來愈為普遍的網路廣播，尤其是其中所涉及到的著作侵權和授權的問題，卻鮮少論及。由於網路廣播原本就寓有一定的公益色彩(如校園和社區電台等)，並且與整個音樂和視聽產業的未來發展息息相關，更涉及到電信權益與著作權的政策競合，其中的問題錯綜複雜，經緯萬端。目前在此一領域處理得最為完整的體系，當屬美國無疑。[60]然而美國對於其中的權益處理在相當程度是採取了法定(強制)授權的做法，但還是引發了極大的爭議，迄今還無法完全處理得當。我國目前也面臨到了同樣或類似的問題，但卻還沒有配套的機制和政策來因應此一發展。本文將引介美國著作權法的相關規定、因網路廣播問題所引發的爭論以及最近的一些重要發展，並對國內的未來政策取向提供一些具體建議，盼能拋磚引玉，讓此一議題引發更多的關注和討論。

(multicast)與對等傳輸等方式。其中最大的差別是，對等傳輸不再具有主從的概念，而是讓所有的使用者也同時成爲內容的提供者。

[59] 到了二〇〇八年年底，上網人口已經接近一千五百八十二萬人，占總人口的 68.94%，從比例而言，在東亞地區次於南韓和日本。關於此一研究調查的最新統計，參見財團法人臺灣網路資訊中心(梁德馨主持、全國意向顧問股份有限公司、輔仁大學統計資訊學系等共同執行)，九十八年度臺灣寬頻網路使用調查報告，載於 http://www.twnic.net.tw/download/200307/0901all.pdf。

[60] 歐洲的網路廣播系統雖然起步最早，但因爲其中涉及到各會員國的主權行使(如對於彼此著作權相關法規的整合)以及現有著作權仲介團體或集體管理機制間的組織與業務協調等非常複雜的問題，迄今只是由歐洲聯盟執行委員會(European Commission)在二〇〇五年十二月十日採納了名爲「合法線上音樂服務著作權暨相關權利跨國集體管理」的系列建議。既然只是建議，其中所規範的事項都屬於訓示性質，不具有法律拘束力。參見 Commission Recommendation 2005/737/EC, Collective Cross-border Management of Copyright and Related Rights for Legitimate Online Music Services, 2005 O.J. (L 276) 54。

貳、 定義與緣起

簡單的說，網路廣播是指運用串流技術將影音或視聽數位檔案透過網際網路系統所從事的散布或播送。這其中包括了同步播送、互動式播送(或非同步播送，即依照使用者所選擇的時間、地點(或裝置)和特定節目或曲目來播送，如 music on demand (MOD)等)、訂閱式和非訂閱式等各種型態。

依據美國的著作權法，所謂「網路廣播者(webcaster)」， 無論是否同步，是定義為「依第一一二條或第一一四條及其施行法規獲得強制授權從事合於非訂閱性傳輸和短暫性錄製之個人或實體。[61]這是美國國會在通過「二○○二年小型網路廣播調解法」[62]時所新增，不過其中並未對於「網路廣播」一詞直接下定義，而是把這一類型的廣播，除了少許的例外(詳後述)，一併納入到傳統上對於著作權利人公開播送(public broadcast)與公開演出(public performance)的法定(強制)授權範疇之中。

美國國會首先在一九九五年通過「錄音數位表演權法」[63]，賦予錄音著作權利人(主要是唱片公司)一個嶄新但範圍卻相當有限的專屬排他權，即僅適用於透過付費訂閱或互動式服務所播放或傳播的數位語音表演傳輸，而其目的則是為了平衡音樂錄製權利人對於其新作品的開發、散布與銷售以及如何讓未來對於利用新型的載體或形式更為經濟可行。[64]

---

[61] 其原文爲：“Webcaster” means a person or entity that has obtained a compulsory license under section 112 or 114 and the implementing regulations therefor to make eligible nonsubscription transmission and ephemeral recording。參見 17 U.S.C. §114(f)(5)(E)(iii)(2006, Supp. I)。

[62] 參見 Small Webcaster Settlement Act of 2002, Pub.L. No. 107-321, 116 Stat. 2780 (2002)。

[63] 參見 Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995, Pub.L. No. 104-39, 109 Stat. 350 (1995)。

[64] 相關的立法理由和歷史，參見 H.R. Report No. 104-274, at 13-14 (1995)。

由於這項立法是因應唱片業者的遊說所訂定的一個範圍狹隘的法規，並不能有效的抑扼日益猖獗的網路侵權問題，也完全沒有考量到當時剛剛開始萌芽的網路廣播事業和國際的最新發展。因此在通過生效後沒有多久，隨著電子商務的快速發展，便顯得捉襟見肘，遭到了各界的批判。為了因應新的形勢，國會遂制訂了「一九九八年千禧年數位著作權法」[65]，其中一併將著作權法第一一四條修正為現行的版本，也特別把「互動式服務(interactive services)」的意義予以擴充，包括了任何為特定人所特別設立或開創的服務在內。[66]

參、 法定(強制)授權

美國的著作權法制是將法定(強制)授權歸類為六種型態：

(一) **有線授權**(Cable License) — 即對於有線電視二次傳輸(retransmission)的強制授權(第一一一條)、

(二) **機械式授權與數位語音傳輸授權**(Mechanical License and Digital Audio Transmission License) — 即對於非戲劇性音樂著作(non-dramatic musical works，美國著作權法並未明確定義，通常是指音樂詞曲的創作和編寫)的唱片(phonorecords)製作和散布(行銷)以及對該唱片用數位語音方式傳輸的強制授權(第一一五條)、

(三) **錄音著作之數位語音傳輸授權** — 即對於數位錄音傳輸的強制授權(第一一二條、第一一四條)、

(四) **公共傳播授權**(Public Broadcasting License) — 即對於非商業性傳播媒體使用特定著作物的強制授權(第一一八條)、

(五) **衛星二次傳輸授權**(Satellite Retransmission License) — 即對於透過人造衛星向公眾傳輸以供私人觀賞之用的強制授權(第一一九條)、以及

(六) **數位語音錄帶裝置授權**(Digital Audio Tape Device License) — 即一方面對於重製設備的製造商給予法定豁免(statutory immunity)

[65] 參見 Digital Millennium Copyright Act of 1998, Pub.L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998)。
[66] 相關的立法理由和歷史，參見 H.R. Report No. 105-796, at 87 (Conf. Rep. 1998)。

的待遇(即不視為侵權[不過這與「免責(exemption)」在法律上是不一樣的概念])，但他方面則對該等裝置徵收補償金(levies)，以配發給權利人。[67]

除此之外，過去對於點唱機也有一個法定(強制)授權的機制，不過此一部分因為涉及到違反伯恩公約第十一條第一款規定，已經由國會在一九九三年予以正式廢除，而完全改以協商授權取代。[68]

肆、 保護層面與方式

而在對於透過網路的公開傳輸方面，為了權衡各方的利益，美國國會在訂定著作權法時採取了一套所謂的「三層面體系(three-tier system)」來提供對於著作權利人的權益保障：

(一) **互動式網路傳輸**(Interactive Internet transmission) — 在這個層面下，任何民眾皆可收受由其指定的程式、文檔，包括特定的語音錄製物，而著作權人則可獲得最大的保障，享有一切法定的專屬排他權益。例如，容許使用者依其興趣或偏好從網站選單點選、下載音樂著作的網路服務便是。既然權利人可以獲得最大保障，亦即權利人可以自行設定對其著作予以重製、散布的權利金等，也可以完全拒絕對於他人給予授權，如蘋果電腦所提供的 iTunes®服務即是。

(二) **非互動式網路傳輸**(Non-interactive Internet transmission) — 在這個層面下，凡合乎法定要件的公開傳輸，即適用相關的法定(強制)授權規定；但如提供的傳播服務不符合法定的要件，即不得適用強制授權而需另行協商個別、特定的授權協定，否則仍然會構成

[67] 參見 17 U.S.C. §1001-1010 (2006, Supp. I)，這是國會在通過「一九九二年家庭語音錄製法（Audio Home Recording Act of 1992, Pub.L. No. 102-563, 106 Stat. 4237 (1992)）」時所增列。

[68] 參見 Copyright Royalty Tribunal Reform Act of 1993, Pub.L. No. 103-198, 107 Stat. 2304 (2008), codified and re-designated as 17 U.S.C. §116 (repealing 17 U.S.C. §116A), as amended by Amendments to Copyright Act and Semiconductor Protection Act of 1984, Pub.L. No. 105-80, 111 Stat. 1529 (1995) and Copyright Royalty and Distribution Reform Act of 2004, Pub.L. No. 108-419, 118 Stat. 2341 (2004)。

侵權。[69]法律之所以要界定各項要求主要是為了避免和限縮使用人或聽者構成侵權的可能。例如，著名的網路電台「潘朵拉(Pandora®)」限制每位使用人對於每張專輯的試聽選取不得超過三首或是對於特定作者或表演者的作品不得超過四首等便是。不過這些限制其實就是依據業者與美國唱片業協會(或錄音產業公會 Recording Industry Association of America, RIAA)訂定的授權契約內容而來。

(三) **非訂閱性傳播傳輸**(Non-subscription broadcast transmission) — 在這個層面下，原則上凡是對原本屬於「隔空傳輸(over-the-air transmission)」類比訊號的第二次(數位)傳輸即可完全免除(exempt)適用錄音著作的數位表演權(digital performance right for sound recordings)。這裡其實就是重申了音樂著作權利人(或其所屬的仲介團體)和無線電台雙方過去既有的協議，將其中的內容也適用到數位式的二次傳輸(包括「網路廣播」在內)。然而對於同步性的網路廣播，美國唱片業協會則是採取了不應適用此一免除規定的立場，不過國會和法院截至目前為止都還沒有對此表態。[70]

附帶一提，除了上述以區隔三個層次來分別賦予不同的保障外，美國國會在通過前述的「一九九五年錄音數位表演權法」時，在這套已經足以讓人相當混淆的「三層體系」下又進一步對於數位傳輸規定了三種類型：

(一) **非訂閱性傳播之傳輸**(Non-subscription broadcast transmissions) — 係指業已獲得免除規定保障無須再行取得授權的傳輸、

(二) **非互動式之訂閱型傳輸**(Non-interactive subscription transmissions) — 係指未獲免除規定保障，但合於法定(強制)授權的傳輸、以及

[69] 關於其中的詳細內容，參見 17 U.S.C. §114(d)(2)(2006, Supp. I)。

[70] 參見 17 U.S.C. §114(d)-(j)；另參見 Library of Congress (Copyright Office), *Public Performance of Sound Recordings: Definition of a Service*, 65 FED.REG. 77,292 (December 11, 2000)。

(三) **互動式傳輸** (interactive transmissions) — 係指既不受免除規定保障，亦不符合法定(強制)授權的傳輸。[71]

伍、 主要爭點

由於互動式和非互動式的網路傳輸是分別受到兩套不同授權機制的規範，其中所寓含的權利金數額差距極大，但法律對於其中的定義卻不夠明確，因此這其中究竟應如何區隔便自然成為近來在美國關於網路廣播問題的主要爭點所在。

自從國會通過千禧年數位著作權法後，美國的唱片業者便不斷試圖將任何可以由使用人或消費者扮演某種主導角色的網路服務系統都視為「互動式服務」，從而不適用法定(強制)授權，而可以獲取更高額的權利金。這樣的做法自然與利用方產生了極大的衝突。到了二○○○年四月十七日，代表網路廣播等業者的遊說團體「數位媒體協會(Digital Media Association, DiMA)」正式向美國著作權局陳情，聲請後者制訂一項行政命令，釐清何謂互動式服務，但著作權局最終沒有接受此一要求，認為是否構成互動式的服務必須視個案分別認定，不可一概而論，而且現行法律的規定已經足夠。[72]聲請人不服向聯邦地方法院起訴，而該法院和聯邦第三巡迴上訴法院則都是維持了著作權局的見解，認為後者的裁定係屬合理而且此一「不作為」決定並未逾越其執法權限。[73]

然而關於網路廣播的授權問題還是愈演愈烈。由於千禧年數位著作權法取消了以往網路廣播得以免除支付權利金的規定，而改為要求非訂閱性、非互動式的傳輸必須在符合一系列的法定要求後才可適

---

[71] 同上註。

[72] 參見 Library of Congress (Copyright Office), *Public Performance of Sound Recordings: Definition of a Service*, 65 FED.REG. 77,330 (December 11, 2000)；17 U.S.C. §114(j)。

[73] 參見 Bonneville International Corporation v. Peters, 153 F.Supp.2d 763 (E.D.Pa. 2001), *aff'd*, 347 F.3d 485 (3rd Cir. 2003)。

用法定授權的相關規定，否則就需要給付更高的權利金。[74]這對於許多的小型業者(主要是指資金額在美金一百萬元以下，尤其是收視(聽)的民眾平均不滿五百人者，如一些社區電台、校園電台等)而言，的確造成了相當大的成本負擔，事實上已讓不少業者難以維持下去。由於雙方始終無法達成協議，因此依據著作權法的規定，全案便交由當時的著作權權利金仲裁庭(Copyright Arbitration Royalty Panels, CARPs，現已改制為著作權權利金法官(Copyright Royalty Judges, CRJs))來擬定權利金的數額。[75]

之後，著作權局對於仲裁庭的裁定和報告書內容在相當程度上予以接受，但也拒絕了其中的另一部份。在遭到拒絕的部分中最具關鍵的，便是國會圖書館館長(依著作權局局長的建議)認為，以無線訊號進行同步性的網路廣播(simultaneous webcasts，也稱為 simulcasts)不應較純網路的傳輸(Internet-only transmissions)享有更為低廉的權利金比率。因此，國會圖書館館長遂擬另行訂出一組其認為最為適當的費率。

然而，各方當事人仍舊是互不相讓，也不服此一裁定而分別向法院提出了上訴。在另一方面則向國會積極遊說，希望能強化相關的立法，並暫時抒解此一法規改變對於非營利和小型商用網路廣播業者所帶來的衝擊。在經過各方密集的協商後，後來 DiMA 的主張終於獲得了當時眾議院司法委員會主席 F. James Sensenbrenner, Jr. (R-WI)的支持並由後者提出了立法草案(H.R. 5469)獲通過成為法律。[76]這便是上述「二○○二年小型網路廣播調解法」的由來。美國國會嗣後通過「二○○八年網路廣播者調解法」[77]，進一步對其中的一些規定作了技

[74] 參見 17 U.S.C. §114(d)(1)(2006, Supp. I)。此一條款是國會在通過該法的最後一刻應唱片業協會的要求所臨時加入。

[75] 因篇幅的限制，這裡不克對於整個仲裁的詳細過程予以論述，但可參見 Matt Jackson, *From Broadcast to Webcast: Copyright Law and Streaming Media*, 11 TEX. INTELL. PROP. L. J. 447 (2003)。

[76] 不過眾議院仍是在等各方於自訂的截止期限到來前先達成了關於授權的協議後方才提出立法動議。而為了消除各方的疑慮，法案中也特別指明此一協議的內容不得作為未來著作權權利金法官或著作權局局長在裁定法定(強制)授權費率時的市場參考基準。

[77] 參見 Webcaster Settlement Act of 2008, Pub.L. No. 110-435, 122 Stat. 4974 (2008)。

術性的修正(例如不再區分「小型」和「非小型」的商用網路廣播等)。之後又對於著作權法第一一四條作了最新的技術修正，通過「二○○九年網路廣播者調解法」。[78]根據這一系列的技術性修正，第一一四條第(f)項第五款明確准許 SoundExchange (也就是國會圖書館館長在二○○二年六月二十日所指定的法定(強制)授權權利金受款代理人(Receiving Agent))得代表所有著作權利人及表演人與依第一一二及一一四條規定從事網路廣播的業者協商和訂定法定(強制)授權的內涵與費率等所有相關事宜，其期間自二○○五年一月一日起以不超過十一年為限。而此一協商必須是在二○○九年七月三十日結束前(也就是法律生效後的一個月內)達成方才有效，否則即將由著作權權利金法官和著作權局局長介入裁定。結果在經過新一輪的密集協商後，雙方終於在截止期限即將到來的前一刻達成了五項協議，包括新的權利金比率，並由著作權局局長依法正式在聯邦公報(Federal Register)上分兩次公布。[79]例如，在第一一四條的權利金方面仍是以每次表演作為單位，今年為美金$0.0016 元/每次表演，以後逐年遞增，到二○一五年達美金$0.0024 元/每次表演)。

由此可見，**固然在法律上仍然是稱為法定(強制)授權，但實務上最好、最有效的做法還是透過當事人的協議來達成，政府或公權力除非是絕對必要，還是應儘量避免介入、干預到市場的運作**。

陸、 司法判例

頗為反諷的是，原本做為著作權權利金仲裁庭和著作權局在二○○二年裁定法定(強制)授權費率時所依賴的重要參考，是美國唱片業協會和雅虎公司(Yahoo!)在稍早時所達成的協議。然而雙方之後卻仍然因此而對簿公堂，也從而讓美國聯邦第二巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)最終得以於二○○九年八月二十一日

[78] 參見 Webcaster Settlement Act of 2009, Pub.L. No. 111-36, 123 Stat. 1926 (2009)。
[79] 參見 Library of Congress (Copyright Office), *Notification of Agreements Under the Webcaster Settlement Act of 2009*, 74 FED.REG. 34,796 (July 17, 2009); 74 FED.REG. 40,614 (August 12, 2009)。

首次對如何判別是否構成互動式傳輸服務的問題做成判決，也成為在美國乃至全球著作權界引起高度關注的年度重要案件之一，即 *Arista Records, LLC v. LaunchMedia, Inc.* 案。[80]

這個案件的真正原告其實是 BMG Music(現為索尼公司(Sony Corporation)的分公司)和美國唱片業協會，而被告則是雅虎公司所投資成立的網路廣播事業 LAUNCHcast。如前所述，美國唱片業協會和雅虎其實早在二○○○年時便已經為了相關的授權費用問 題發生過爭執並達成協議，但到了翌年還是無法避免提出本案訴訟。由於這兩者的市場規模、知名度以及所爭議的問題對於整個網路廣播未來市場可能帶來巨大的衝擊，這個案件在訴訟期間就已經引發了許多的爭辯和討論。

被告 LAUNCHcast 的經營模式其實相當複雜，不過簡單的說，就是當使用人在輸入使用名稱、密碼並首次成功登入被告所經營的網站後，可以設定和修正其帳戶內的「個人電台」。這其中包括選擇其所喜愛的音樂風格類型和表演者、對於該類型內的新樂曲給予評分並決定是否願意將尚未評選過的樂曲納入其「個人電台」(但未評選的歌曲不得超過總量的 20%)，以及是否容許播放含有粗俗或褻瀆性的歌詞等。一旦被告依據使用人的選擇或喜好開始播放相關的音樂，使用人就可以針對每首音樂予以打分。此時電腦銀幕上並提供不同的超連結，讓使用人可以從中點選關於該樂曲的歷史、決定是否購買該首樂曲或是與其他的個人電台分享該樂曲。此一「分享」的功能就是讓使用人某甲成為使用人某乙所架設的電台「訂戶」，而某乙則成為某甲的「主持人(disc jockey, DJ)」。不過在此一功能下，一位使用者無法為另一使用者點選播放特定的歌曲，只是讓所有的使用者之間都可分享、取用彼此的「個人電台」，並得以對他人電台中所播放的樂曲予以進一步評價。只是此種評價只會影響到自己的「個人電台」內未來對於這些樂曲的播放選擇和順位，而不會影響到他人既定的個人偏

[80] 參見 Arista Records, LLC v. Launch Media, Inc., 578 F.3d 148 (2d Cir. 2009)。

好。此外，對於正在播放中的樂曲，使用人可以在其「個人電台」內將該樂曲予以暫停、跳過或是刪除，但不得重新播放或是重複播放清單(playlist)上已經播出過的音樂。

每當使用人登入並選擇好電台時，LAUNCHcast 便會自動依據不同而且相當複雜的統計概算隨機列出一個含有五十首樂曲的播放清單。不過在此之前被告並不會事先提供一個選單以供使用人自行挑選想要聆聽的曲目，因此使用人也無從事先知悉將會聽到什麼特定的音樂。可以確定的是，凡是被評選為零分的樂曲就不會被選播，同一張專輯內不會有兩首樂曲被列入播放清單，對於同一位表演者也不會有三首樂曲被同時列入選單之中。

依據美國著作權法規定，如果網路使用人能(一)[向服務提供者]提出要求並因此獲得特定的音樂或視聽著作以從事播放、或是(二)接收為該使用人所「特別設立(specially created)」的傳輸節目或程式，則該網路廣播即被視為「互動式」的服務系統從而不適用法定(強制)授權。[81]由於被告的使用人無法提出請求並依其需求從而獲得特定的樂曲，被告顯然是不符和第一項要件。因此，全案的關鍵便在於由被告方面每次在使用人登入並選擇加入某個電台後透過其軟體系統專門為該使用人所準備的播放清單，是否即為「特別設立」從而構成「互動式」的服務。

被告並不否認其網站對於每個使用人在成功登入並選擇一個電台後所提供的播放清單至少在該時點上對該特定的使用人而言是「獨特(unique)」的，但法院在經過審慎分析後，認為僅僅於此並不必然就表示被告所提供的播放清單是為了使用人所「特別設立」。鑒於第一一四條第(j)項第七款規定的立法目的之一是為了避免因網路廣播而導致唱片業者的銷售衰竭，這其中就必須在使用者 選擇聆聽網路廣播和唱片業者的銷售衰竭之間建立因果關係，否則便不符合需要從

[81] 參見 17 U.S.C. §114(j)(7)(2006, Supp. I)。

事個別授權的要件。法院進一步指出，由於本案的網路廣播服務並未讓其使用人對所能夠聆聽的音樂擁有**足夠的控制**從而使用人**可明確預期**播放清單的內容，因此也沒有導致使用人選擇網路廣播而捨棄購買歌曲，加劇唱片業者的銷售衰竭，被告的播放清單或節目便不是為了使用人所「特別設立」。

法院在此採取了以**使用人是否享有「足夠控制」(可控制性 controllability) 以及是否可以「明確預期」(可預測性 predictability) 相關的內容**來作為界定網路廣播是否構成互動式服務的基準，判認縱使被告的播放清單的確在相當程度上是為了個別的使用者所量身打造，但這樣的打造還不足以確保其結果的可預測性。也正是因為如此，被告的使用者並不會為了聆聽樂曲就放棄購買。因此被告只需依循法定(強制)授權的程序即可，無須另行單獨協商授權。上訴法院最終是維持了地方法院的原判。

柒、 結論

美國的著作權法制為了求取平衡並基於一定程度的公益考量，將網路廣播納入到範圍較狹的錄音數位表演權的授權體系之內，而在區分為三層面保護的架構下，基本上(和形式上)是採取了法定(強制)授權，以圖簡化相關的作業和成本。這樣的做法自然是有其歷史的背景，我國是否需要跟進，恐怕還需要審慎斟酌。

必須一提的是，美國的法定(強制)授權制度和歐洲方面所採取的補償金制度雖然在表面上很近似，但在實際的操作上還是有相當的不同，其中的關鍵是後者主要是對於所謂「空白載體(blank media)」的製造者所徵收的額外費用，而且其數額乃是由政府所直接訂定(雖然在也會經過公共聽證等程序，但通常事前並無當事人的直接協商)。

另外還必須特別指出的是，在此所討論的法定(強制)授權，是針對**向唱片業者取得的授權**而言。因此在美國的實務操作上，音樂著

作權的利用人(如網路廣播或電視業者)必須先向 ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers)、BMI (Broadcast Music Incorporated)、和 SESAC (Society of European Stage Authors and Composers)等三大仲介團體或集體管理機制分別繳納權利金(亦即三筆不同的款項，而且完全與本文所討論的權利金無關，因為這是對於所謂「機械性權利」，即重製、散布等權利的授權)，然後再依法決定是否符合對於數位表演權的法定(強制)授權的要件(即是否合於「非訂閱性、非互動式或短暫錄製的數位傳輸」，在性質上是所謂的「出版權利」，有別於上述的機械性權利)。此時就需要再繳交這一部份的授權費用給國會圖書館館長所指定的受款人 SoundExchange。從利用人的角度而言，也就是要「被剝四次皮」。無怪乎這其中的相關問題一向在美國引發了非常大的爭議。

和其他國家一樣，我國著作權法中所列示的各項專屬排他權利原本就互有重疊或競合，往往並不容易精細切割，如果硬要從事劃分，則往往會產生出許多原本意想不到、而且恐怕只會徒然給自己增加困擾的新問題。[82]在網路廣播的情形，原本就至少同時涵蓋了「公開播送」與「公開傳輸」兩種行為，再加上未來已經浮現的「數位匯流(digital convergence)」趨勢，如果再依循以往的授權模式，也就是純粹從權利的性質從事分割然後分別收取授權費用，恐怕只會導致讓整個制度癱瘓，並讓所有從事合法營運的人都成為輸家的惡果，卻反而讓侵權者有了可趁之機，藉此坐大，逐漸產生劣幣驅逐良幣的效果。[83]謹建議應重新、慎重考量修改現行著作權法中關於「公開播送」

[82] 參見著作權法第三條第七(公開播送)、第九(公開演出)、第十(公開傳輸)、第十三(公開展示)和第十五(公開發表)款規定。另參見賴文智，數位匯流環境中公開播送及公開傳輸之整合(6)，載於思科網路暨智慧財產權，http://www.is-law.com/post/4/284 (2009)。

[83] 由於目前國內的網路廣播(共約六十七個電台)率多是採取與傳統的有線和無線廣播同步播送的經營方式，鮮少「互動式」的服務，也就是使用者只能選擇聽或不聽、看或不看，無法採取「時間挪移(time shifting)」，自由選擇在那個時間欣賞或聆聽那個特定的節目或曲目，但因現行著作權法就有關公開傳輸之定義，使用「網路」作爲與公開播送區隔之方式，造成業者即使提供了同步播送服務，還仍須取得「公開傳輸」的授權，而非「公開播送」的授權，且無法適用著作權法第五十六條之一(社區電台合理使用)。此外，表演人有關於未經重製表演透過網路進行同步播送，因無法直接透過現行條文解釋納入公開播送的範圍，亦導致可能違反國際條約。參見賴文智，同上註。

與「公開傳輸」的定義，不要再單純的以「網路使用」作為兩者的區隔。另可參考美國的實務做法，儘量以透過協商方式的概括(或地毯式 blanket)授權來精簡其中的程序和成本，但鑒於我國目前的著作權仲介團體制度本已分歧不堪，此時更是千萬不可貿然就全部採取了美國的制度(尤其鑒於雙方在市場規模與型態上的差異)，讓整個授權變成了一套層層剝削的機制，反而可能扼殺了我國未來的網路商機。

總之，**法定(強制)授權只能夠作為最後不得以才需要採取的途徑，平常至多只是用來作為促使(或是逼使)各方自行努力協商的手段**。如果我國果也要考慮採取類似的制度來管理網路廣播等新興產業中的授權問題，並以「互動性」作為區隔的標準，鑒於其中的複雜性和爭議性，加上目前參與網路廣播的主要業者非常多元、歧異性也相當的大，各個有權責的主管機關與角色扮演者首先便應確立常態性的溝通機制，避免預設立場，在制訂政策前先讓各個角色扮演者都能充分了解彼此的立場和需求，切忌相互猜忌或是彼此推諉，甚至將整個事情都推給單一的機關(如經濟部智慧財產局)，讓此事變成了單一或特定主管機關甩不掉的燙手山芋，而業者卻可以躲在這面擋箭牌的後面採取兩手甚至多手策略。所以在程序上還恐怕需要進一步的配套才行。[84]一旦這樣的程序機制得以建立，從而讓各方(包括具有管轄的各個行政主管機關在內)得以在這個基礎上建立某種程度的互信，此時還需儘量設法讓服務提供者(利用方)和權利人代表能夠達成協議。所謂「萬事起頭難」，一旦能首次達成授權協議，則未來的協商就有軌可依，可逐漸發展成為固定的模式，也從而降低對政府法定(強制)授權的依賴。否則仍然只是互推皮球，試圖轉嫁責任，對於問題的解決並無如何的實質助益。

鑒於此一問題背後牽扯甚多、茲事體大，謹建議經濟部智慧財產局、行政院公平交易委員會和國家通訊傳播委員會千萬不要貿然訂

[84] 從大型的業者如中華電信到小規模的校園或社區廣播電台，網路廣播的業者其實在性質和營運模式上也有著非常大的歧異，因此在授權的協商上也不可一概而論。這其實與歐、美等地的情形是非常的近似。因此在制訂相關的政策前，僅僅是協商對象、模式與代表性等前置和程序事宜就需要經過相當縝密的審酌，以儘量避免產生「眾口難調」的困難。

立新的政策，而需多方諮詢，以求慎重，並期望一旦推出新的政策，的確能找到那個不易尋得的平衡點，能促使整個市場機制更能蓬勃發展！

案例五　有著作權的軟體是否得以用來阻卻他人取用無著作權的資料庫資訊

ASSESSMENT TECHNOLOGIES OF WISCONSIN, LLC V. WIREDATA, INC. 350 F.3d 640 (7th Cir. 2003)

壹、　事實摘要

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，但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。通常只要申請支付一筆合理的手續費，這些政府的相關部門便會很樂意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。[85]而這三個縣政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，而它們和受它們聘僱得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，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。

[85] 參見 Wis. Stat. §§19.31-.39。

貳、 訴訟爭點

著作權所有權人是否得本於其著作權之權源而阻卻他人（包括該著作權之利用人）向其他第三人為揭露已公開之資訊。

參、 法院判決

美國聯邦第七上訴巡迴法院廢棄了地方法院的判決和禁制令，並指示方法院駁回原告關於本案的著作權侵害請求。

肆、 判決理由

上訴法院首先表示，被告所想要的資訊並非由原告所蒐集，而是當地的縣政官員或其承攬人經過相當的調查統計後而得。縣政機關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，在縣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，而縣政機關也提供了這些經過彙整後的資訊，則縣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。因此被告向該縣政機關請求，並不會造成侵害著作權之事實，因無直接之侵害著作權，自無輔助侵權之可能。判決理由中更引用 *Matthew Bender v. West Publishing Co.*[86]案。在該案中 Westlaw 所編排之司法判決內容，Westlaw 對該編排之內容享有著作權，但就未經編排之判決內容本身，Westlaw 並不具有著作權。同理，原告對未經編排之原始資料，亦不應享有著作權。

[86] Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co., 158 F.3d 693 (2d Cir. 1998); Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co., 158 F.3d 674(2d Cir. 1998).

原告主張被告所應請求揭露的資訊，應僅及於以紙本記錄為準的資訊，因此機關不得揭露數位資訊之內容。然而就訴訟進行中合議庭所得知，這類資訊就取得當時，大多是以數位方式來記錄。既然原告對縣政機關人員所蒐集的原始資訊並不享有著作權。因此，原告的主張並無理由。

法院另外也表示，原告主張被告對於資料的取用將是構成對其著作權資訊的衍生著作是「莫名其妙(mysterious)」。因為既然原始的資訊是沒有著作權，則純粹對這些資訊的重製是完全不具原創性的，也自然不可能構成任何的著作侵權。尤有甚者，法院也指出，鑒於原告的軟體系統與其中的資訊都已糾纏在一起，如果被告唯有透過對於軟體程式的重製才能取用其中的資訊，則依照「合併法則」，原告的軟體甚至有喪失著作權保護的可能。

法院也提到了有關於資料庫的著作權保護問題，並引述歐盟最近的立法例。唯資料庫的著作權保護考量應與本案無關，因原告並非本案中的原始資訊取得人，而原始資訊取得人對於資訊的蒐集，才是整體資訊價值的所在，而更應受著作權之保護。

伍、　案例評析

法院在本案顯然是對於原告意圖以其軟體所享有的著作權來控制原來就不受著作權保護的資訊資料感到相當的厭惡。從法院在判決書的第一段文字就明白表示如果讓原告的企圖或的成功將是很糟糕的事情(it would be appalling if such an attempt could succeed)。

不過在本案判決的背後，其實還是觸及到了兩個在美國著作權法制下的根本性問題：一是到底何種樣態的資訊得受到著作權法之保護，以及資料庫的建構，是否能受到著作權的保護。對於在後 *Feist* 時代想要從法院仍然獲得某種權益保護的資料庫業者而言，它們會感

到相當的失望了，因為只要是被認為是屬於對事實的呈現，相關的資訊便有相當可能無法獲得著作權的保護。[87]

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：三個郡的行政機關拒絕提供資訊並未違反了訊公開法、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。[88]

[87] 參見 Jordan M. Blanke, Assessment Technologies of WI, LLC v. WIREdata, Inc.*: Seventh Circuit Decision Reinforce the Noncopyrightability of Facts in A Database*, 20 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 754 (2004)。

[88] 參見 WIREdata, 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，威斯康辛州最高法院的判決書就達 1,143 頁。

案例六　未經授權的點對點式網路音樂下載者是否構成侵權
BMG MUSIC V. GONZALEZ
430 F.3d 888 (7th Cir. 2005)

壹、事實摘要

被告 Cecilia Gonzalez 在幾週內透過 KaZaA 檔案分享網路下載了 1,370 首有著作權而且版本完整的音樂，並在被發現前一直保存在自己電腦上。在所有下載的音樂中，被告承認有 30 首並非合法所有，其餘的則宣稱已於之前或事後購買。對於下載的音樂，被告辯稱其行為是為了試聽，以決定後續在零售店是否購買，因此，被告認為其下載行為應視為著作權法下的合理使用，而非侵權行為。地方法院對此一論點不予採納，並在逕行判決(summary judgment)中禁止被告繼續任何侵權行為，並應負擔損害賠償，而被告承認的 30 首音樂則是損害賠償的計算基礎。對於合理使用的抗辯因素，被告選擇以「使用結果影響著作物潛在市場與價值」這一點提起上訴，認為購買前先下載試聽，是一種有益於著作權人的廣告行為，並且能夠提升著作物的庫存價值，亦即，被告認為以試聽為目的的下載行為並非侵權行為。

貳、訴訟爭點

透過檔案分享網路下載受著作權法保護的音樂，是否為合理使用或者構成侵權行為?

參、法院判決

聯邦第七巡迴上訴法院維持了地方法院的原判，原告勝訴。

肆、判決理由

聯邦最高法院在二○○四年六月的 *Grokster*[89]案中指出，分散式檔案分享系統的主要目的如果是散布受著作權保護的內容，則構成輔助侵權行為（contributory infringement）。這項判決的基礎在於將上傳或下載音樂者視為主要侵權行為人，而先前與本案類似 *In re Aimster Copyright Litigation*[90]也採取相同的論點。在本案中，被告透過 KaZaA 檔案分享網路下載受著作權法保護的音樂，則對上述 Grokster 案和 Aimster 案持否定態度，被告辯稱其下載行為應視為合理使用而非侵權行為。地方法院認為此一論點並不可採，並且在逕行判決中做出對著作權人(以下以 BMG Music 概括表示)有利的判決，法院禁止被告繼續任何侵權行為，並應依美國著作權法第五○四條第(c)項規定支付損害賠償金額為美金兩萬兩千五百元。

對於受著作權法保護的標的，合理使用並不構成侵權行為。被告堅持其行為是美國著作權法第一○七條規定所允許的合理使用，或者至少是被告得以上訴的訴因。被告不否認在幾週內下載了 1,370 首有著作權的音樂，並在被發現前一直保存在自己電腦上。被告辯稱下載是為了試聽，以決定後續在零售店購買哪些音樂。由於本案以逕行判決的方式進行，因此需假設被告陳述屬實，亦即，相信被告宣稱下載的音樂中有部份已於之前購買或事後購買，不過，在下載的音樂中，被告承認其中 30 首並非合法所有(剩下的還有多少為合法所有則仍有爭議)。

被告下載、持有但決定不購買的這 30 首音樂，是本案損害賠償的計算基礎。被告的行為並非 *Sony Betam*ax 案下時間挪移(time-shifting)的一種形式。[91]下載音樂、播放並保存在硬碟供後續使用，等於取代了購買音樂本身而不支其應付的授權費用。在 *Sony Betamax* 案中，其前提在於消費者支付授權費後，傳播業者透過單一傳輸方式提供消費者進行個別觀賞，在這種情況下，推移單一觀賞行為的時間點屬於合理使用的範圍。相較之下，本案被告取得的音樂本

[89] 請參見 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005)。
[90] 請參見 334 F.3d 643, 645 (7th Cir.2003)。
[91] 請參見 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417。L.Ed.2d 574 (1984)。

身已違法著作權法，被告未支付任何費用取得合法授權，而隨後又保留了下載的音樂，這絕非上述取得合法授權後的時間挪移行為。[92]

根據美國著作權法第一○七條規定，法院審酌合理使用抗辯的因素有四: (1)使用的目的與特性，例如，商業上使用或非營利教育目的，(2)有著作權之著作的性質，(3)使用部份對於有著作權之著作整體的份量與重要性，(4)使用的結果對於有著作權之著作的潛在市場與價值的影響。本案被告並未涉及非營利使用，而被告下載的是完整的音樂，這些音樂通常需要以單曲或合輯的方式購買。因此，被告將辯駁的重心放在上述的第四點上。

被告表示，購買前下載試聽是一種有益於著作權人的廣告行為，能夠提升著作物的庫存價值。不過，最高法院在 Grokster 案中審酌相當的實證資料後並不認為如此。過去四年來網路上檔案分享日益普遍，而唱片業者的銷售量下滑超過 30%之多，雖然大幅衰退很可能夾雜其他經濟因素，但相當程度應與網路分享有關。免費從網路上下載音樂後，幾乎可以完全不需要再購買音樂，導致許多人乾脆把檔案留下來而不再購買原版。因此，過去上訴審案例針對這一點，判定下載受著作權保護的音樂後不管是否有意再購買，都無法以合理使用作為抗辯理由，這樣的判決也就不足為奇。[93]

雖然原告請求賠償的只是被告承認未購買的 30 首音樂，實則，就下載行為而言，被告下載一千多首音樂其實都已違法，因為這一千多首音樂都是完整的版本，都減少了著作權人原本應有的獲利。被告的行為形同假設著作權人的唯一獲利媒介只有傳統的音樂光碟，而其他傳輸方式則無關緊要。事實上不然，商業市場上存在其他吸引潛在消費者的管道，都與著作權人的獲利息息相關。

---

[92] 請參見 William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* 117-22 (2003).

[93] 請參見 A & M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1014-19 (9th Cir.2001) 一案，另可參考 UMG Recordings, Inc. v. MP3.com, Inc., 92 F.Supp.2d 349 (S.D.N.Y.2000) (判定即使已購買，下載行爲仍非合理使用).

以電台廣播為例，即使電台可以提升音樂的銷售量，音樂工作者與製作公司還是可以向廣播業者收取授權金。[94] 從替代的觀點而言，透過類似 KaZaA 點對點網路的下載可排擠對廣播的收聽，進而影響音樂工作者的收入。這一點即使對從不透過實體媒介購買音樂的人而言依然成立。[95] 再者，許多網路音樂電台支付權利金取得合法播放的權利，本案被告如果是為了試聽，可以透過這類網路電台達成，以這種方式進行，則被告的試聽仍有助於著作權人向網路電台收取權利金，同時，也可以避免下載音樂但最後並不購買的負面影響。

再者，類似 iTunes Music Store 網路商店也提供試聽的機會，這類業者同樣需支付版權，而提供的試聽通常也只是片段。還有部份中介業者(如 Yahoo! Music Unlimited、Real Rhapsody 和採取新商業模式後的 Napster 者等) 採用收取月租或年費的方式，出租店家所有的音樂，或者提供消費者試聽後再購買的不同選擇，而新的技術如 SNOCAP，則允許取得授權的使用者在點對點網路上試聽。[96]

上述授權後試聽的共同特徵之一是，如果消費者不想購買或者停付月租，消費者並不保留音樂檔。消費者既然已有上述幾種管道可以運用，則下載完整的音樂導致音樂創作者得不到任何收入，就不能視為合理使用了。著作權法應讓創作者自己決定如何促銷作品，針對類似 Gonzalez 的複製機制，法院及陪審團不能事後評斷市場的運作方式而將完整的複製也歸類成合理使用，本案被告認為創作者對自身經濟利益的了解有誤或是國會立法時錯誤地賦予創作者權利，都不能構成事後評斷的理由。再者，即使被告宣稱其他人的犯行更加嚴重，也不足以抗辯。被告認為下載的“僅僅”是 30 首(或 1,300 首)音樂，跟在唱片行偷了 30 張 CD 回家試聽後再買相比，並沒有比較嚴重。

本案中原告選擇請求的是法定損害賠償而非實際損害，依據著作權法第五○四條第(c)項第一款規定，針對每一項受侵害的著作物，作者可請求「總額依法院審酌不少於$750 且不多於$30,000 的賠償金

[94] 請參見 Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 441 U.S. 1, 99 S.Ct. 1551, 60 L.Ed.2d 1 (1979) (關於廣播與電視業者支付權利金的判決)

[95] 比較 United States v. Slater, 348 F.3d 666 (7th Cir.2003).

[96] 請參見 Saul Hansell, *Putting the Napster Genie Back in the Bottle,* New York Times (Nov. 20, 2005)，另可參考 http: //www.snocap.com.

額」，或者依同條項第二款規定，「如果侵權行為人負擔舉證責任，而法院發現，該侵權行為人不知或沒有理由認為其行為構成侵權，則法院可將法定賠償額度酌減至不低於$200 的額度。」[97] 被告據此請求法院減免罰金，但法官認為應適用著作權法第四○二條第(d)項而不得減免，根據法條，「如果出版的錄音物已標明本章所述的著作權聲明，則被告不得以不知情為理由請求實際賠償或法定賠償的減免」，原告依規定「在錄音物表面、標籤或包裝盒上」已標註著作權聲明，此為本案兩造所不爭，而本案被告也相當可能地接觸過唱片和音樂光碟上的著作權聲明，因此，雖然被告下載音樂並非取得實體光碟，而下載的檔案缺乏著作權聲明，但著作權法關心的是被告是否可「接觸」到合法的著作物，而非先前的侵權行為人是否在盜版品上標註了著作權聲明，以本案而言，被告如果探詢的話，應該可以發現下載的音樂受著作權保護。

如果原告請求單一著作物的賠償金額超過 $750，則根據 Feltner 案[98]被告將有權請求進行審理。除非兩造同意交由法官審判，否則介於美金七百五十元和三萬元之間的賠償額度應交由陪審團定奪。由於原告同意地方法院逕行判決中所定的賠償金額(每首音樂美金七百五十元)，因此本案應無需再行審理。對此，被告辯稱根據 Feltner 案，即使最低法定賠償是否成立都必須交由陪審團決定。

Feltner 案判定根據著作權法第五○四條第(c)項規定請求法定賠償損害者，可適用憲法第七修正案，但這並不表示陪審團需要處理所有的爭端。如果在事實面沒有實質爭議的話，法院可以逕行判決而不違背憲法規定。[99] 被告雖然知道此項論點，卻仍堅持著作權法案件應有所不同，被告所推論的依據僅僅是 Feltner 案的片段文字：「如果有任何賠償的話，被告受陪審團審判的權利包含由陪審團決定著作權人獲得法定損害賠償的額度。」[100] 被告認為，即使法條規定最低金額為美金七百五十元，上述「如果有任何賠償」的意思應包含陪審團

[97] 17 U.S.C. § 504(c)(1)(2006).
[98] 請參見 Feltner v. Columbia Pictures Television, Inc., 523 U.S. 340, 118 S.Ct. 1279, 140 L.Ed.2d 438 (1998).
[99] 請參見 Fidelity & Deposit Co. v. United States, 187 U.S. 315, 23 S.Ct. 120, 47 L.Ed. 194 (1902)，另可參考 Galloway v. United States, 319 U.S. 372, 63 S.Ct. 1077, 87 L.Ed. 1458 (1943)、Gasoline Products Co. v. Champlin Refining Co., 283 U.S. 494, 51 S.Ct. 513, 75 L.Ed. 1188 (1931).
[100] 請參見 523 U.S. at 353, 118 S.Ct. 1279.

可以判定金額為零，亦即被告認為該案針對著作權訴訟創設了陪審團可以廢棄損害賠償的制度。

然而，該案中法官並未表示著作權訴訟中被告可以請求陪審團忽略法條原本的規定，上述片段文字所引用的是陪審團角色的大體描述，其由來並可溯及至十七世紀的英國判例。這樣概括的出處對美國的著作權法而言實難有任何特殊之處，而且有所不同的是，在 Feltner 案中兩造並未請求逕行判決。我們對該案的解讀是，該案是適用著作權法第五○四條第(c)項的一般民事訴訟，法官與陪審團之間各自應有的功能也與其他案件無異，亦即，當事實面有實質爭議或賠償金額需予審酌時，兩造的任一方均可請求陪審團審判，反之，如果沒有實質爭議而且法條已經排除賠償金額的定奪範圍，則應允許逕行判決。[101]

被告認為第九法院發回更審時對 Feltner 案有不同的解讀，這一點應是誤解。該案之所以進行陪審團審判，是因為事實面存在實質爭議，而陪審團判定法定賠償金額為三千一百六十八萬(等同於每一件著作物的侵權賠償為七萬兩千元，這樣的額度是因為陪審團認定惡意侵權成立)。被告宣稱著作權法第五○四條第(c)項條文違憲，而且因為該條文並未提供陪審團審理方式，因此應只能判予實質損害賠償。上訴法院認為此一論點並不可採，並指出在最高法院的判決之後已進行陪審團審理。[102] 不管陪審團的審理是因為法律條文或憲法第七修正案，對訴訟當事人都是一樣的。在確認陪審團裁決的判決中，不可能出現即使沒有事實爭議而且沒有裁量空間的法律審卻必須進行陪審團審理的情況。

至於禁止令的部份，被告辯稱其已經學到教訓並停止使用 Internet 寬頻網路，未來不太可能再下載有著作權的內容，因此該禁止令應可廢棄。針對此點，由於單方非法行為的中止並不會讓當下的爭議變得毫無根據，因此，禁止令仍是確保未來不會再犯的適當處置。[103] 地方法院判定此一救濟方式並未於踰越其審酌權限。

---

[101] 請參見 Segrets, Inc. v. Gillman Knitwear Co., 207 F.3d 56, 65 n. 7 (1st Cir.2000).
[102] 請參見 Columbia Pictures Television, Inc. v. Krypton Broadcasting of Birmingham, Inc., 259 F.3d 1186, 1192-93 (9th Cir.2001).
[103] 請參見 United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 73 S.Ct. 894, 97 L.Ed. 1303 (1953).

伍、 案例評析

本案之系爭焦點在於下載完整音樂是否可以是合理使用而非侵權行為。在網路上檔案分享日益普遍而唱片業者銷售量大幅下滑，而且下載後幾乎沒有必要再購買原版音樂的情況下，法院判定合理使用並不能成為侵權抗辯的理由，應有助於著作權的保護。即使本案被告以試聽為由，辯稱其行為有助於擴大著作權人的潛在市場，這一點在市場上存在其他合法試聽管道下，也顯得欠缺說服力而不能據此將侵權行為視為合理使用。有鑒於數位媒體容易複製、傳播、不易追蹤且明顯排擠購買原版的必要等特性，單就認定網路下載行為即構成侵權而不容以合理使用抗辯，應有助於嚇阻日益猖獗的網路下載現象，並妥善保障著作權人的權益。此外，被告為規避最低法定賠償金額，以辯稱著作權法第五○四條第(c)項條文違憲的方式，試圖將賠償額度限縮在「實質損害賠償」，這一點並不為法院所採。法院認為對於適用著作權法第五○四條第(c)項的一般民事訴訟，法官與陪審團之間各自應有的功能與其他案件無異，在沒有實質爭議而且法條已經排除賠償金額的定奪範圍，則應允許逕行判決。因此，透過網路下載音樂的侵權行為人，需面對的至少是著作權法規定的最低法定賠償，而非單一個人對著作權的實質損害賠償，這一點應是所有網路使用者，在非法下載音樂之前應三思之處。

案例七　對於未來未知載體或格式的授權
BOOSEY & HAWKES MUSIC PUBLISHERS, LTD. V. WALT DISNEY COMPANY
145 F.3d 481 (2nd Cir. 1998)

壹、　事實摘要

本案的原告Boosey & Hawkes 音樂出版社是一家位於英國的有限公司，也是著名俄國音樂作曲家伊格•史特拉文斯基(Igor F. Stravinsky)的作品「春之祭(The Rite of Spring, 法文：*Le Sacre du Printemps*, 俄文：Весна священная 或 *Vesna svyashchennaya*)」的著作財產權受讓人(assignee)。原告指控被告迪士尼公司(Walt Disney Company)在海外地區以錄影帶和光碟所發行的「幻想曲(Fantasia)」影片(見右圖，一九四○年首次發行時的原始海報)侵害了原告的權益。

史特拉文斯基本人在一九三九年授權迪士尼公司得在全球發行一部影片時得使用「春之祭」，而迪士尼則同意支付美金六千元做為權利金。在雙方所訂立的協定中規範，迪士尼取得「於一部電影中非專屬、不得撤銷之權利、授權、特准及許可以任何方式、載體或形式予以錄製」授權人的音樂著作。在利用的種類方面，則是允許「將[授權人的作曲]在一部電影的全程中依[被授權人]所願得予以全部或部分利用，並得依[被授權人]所願任意將其音樂之全部或一部予以改寫、變更、增加或刪除。...」契約並進一步訂明，迪士尼(被授權人)對於著作的利用是「以與電影的同步並行(synchronism)或時間序列關係(timed-relation)者為限。」

此外，授權協定的第五段是所謂的「ASCAP 條件」:「依本協定所涵蓋對於音樂作品之利用係以在與美國作曲人、作家暨出版商協會(American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP)或任

何其他表演權仲介團體訂有授權之戲院內演出者為限。」而第七段則是「保留條款(reservation clause)」，表示「凡本契約所未訂定之授權事項，授權人謹保留對其音樂作品所有利用之權。」

依據當時的著作權法，「春之祭」並未取得在美國的著作權保護，因此在美國境內已進入公共領域(public domain)，迪士尼公司對於此一部分並不須要取得著作人的授權；而迪士尼之所以還是進行授權協商是因為想取得在其他國家的發行授權之故。

迪士尼公司在一九四○年發行了由米老鼠(Mickey Mouse)所主演的卡通動畫電影「幻想曲」。整部影片完全沒有對話，而是由各式不同的異想情境、怪獸異物等隨著片中所播放的各個古典樂曲不斷行進。許多影評人將這部電影譽為「經典樂曲與動畫的完美結合」。其中的樂曲是完全由史托考斯基(Leopold Stokowski)指揮費城交響樂團(Philadelphia Orchestra)錄製而成，其中的曲目包括了巴哈(J. S. Bach)、貝多芬(L. v. Beethoven)、舒伯特(F. Schubert)、杜卡斯(P. Dukas)、柴可夫斯基(P. Tchaikovsky)和史特拉文斯基等名家的樂曲。對於「春之祭」的利用，電影是將原來的 34 分鐘縮減為 22.5 分鐘，有些部分做了刪減，有些部分的順序則做了一些調整。

在此後的五十餘年，迪士尼公司至少將「幻想曲」在電影院重新發行了七次。雖然這部電影從未在電視上完整播出過，但包括「春之祭」在內的片段曾經由電視予以轉播。所有的這些發行都是依據一九三九年的授權協定。史特拉文斯基本人和原告從未對於這些發行表示過異議。但當迪士尼公司在一九九一年在全球首次發行「幻想曲」的錄影帶和光碟後，原告則提出了異議，並在一九九三年向位於紐約州南區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)起訴，請求法院確認(一)一九三九年的授權協定並不包括授權得以利用史特拉文斯基的著作於錄影版本之上、(二)對於至少在十八個國家著作侵權的損害賠償、(三)依聯邦商標法(藍能法案 Lanham Act)對於史特拉文斯基的著作予以錯誤標示所導致的損害賠償、(四)

違反一九三九年授權契約的損害賠償、以及(五)因不當得利所導致的損害賠償。據資料顯示，自從「幻想曲」的錄影帶和錄影光碟發售以來，已經為迪士尼公司帶進了超過美金三億六千萬元的收入。因此原告除了請求法院給予禁制令外，也冀圖一併尋求美金兩億元的金錢損害賠償。

地方法院對於原告的請求給予了部分的逕行判決，認為雖然一九三九年的協定給予了被告相當廣泛的授權，但「ASCAP 條件」卻又將其得從事的活動大幅限縮，從而導致錄影格式並不在其範圍之內；而另一方面法院也給了被告部分的逕行判決，表示被告並未違約或違反商標法的規定；地方法院最後對於國外侵權損害賠償的部分則是基於「法院不便(*forum non conveniens*)」原則裁定不予受理。於是雙方當事人均提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

(一) 一九三九年的一般授權範圍是否涵蓋容許被告在「幻想曲」的錄影版本中使用原告的「春之祭」作品？如是，則「ASCAP 條件」是否對於被告意圖利用道路影版本形成阻卻？

(二) 地方法院援引「法院不便」拒絕審理關於國外的著作侵權問題是否適當？

參、 法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院廢棄了地方法院分別給予雙方的逕行判決、撤銷了以「法院不便」而不予審理的裁定，另則維持了撤銷原告關於違反商標法部分的訴訟。被告獲得了初步的勝訴。

肆、 判決理由

關於第一個爭點，原告主張在一九三九年的授權協定中只訂立了關於「電影」的授權，並沒有任何地方提及「未來科技」，因此此一授權自然不應包括錄影格式在內。對此，上訴法院開宗明義便指出，此種涉及運用未來科技的「嶄新使用(new use)」問題，已經困擾了不同法院相當長的時間，而且就是以電影所衍生的問題為主。為了有效處理此一問題，基本上「如果[授權協定]中是使用意涵夠廣的文字從而足以涵蓋嶄新的使用，則應讓試圖對其予以設限或視為例外的一方，亦即授權人，負舉證責任乃屬公允。」至少當新的載體在進行授權協商時並非完全不為當事人所知悉時更當如此。[104]既然一九三九年的契約授權了被告得「於一部電影中非專屬、不得撤銷之權利、授權、特准及許可以任何方式、載體或形式予以錄製」原告的音樂著作，而如此處的文字在最低程度上如果依照合理的閱讀了解應是包含了嶄新的使用時(至少該嶄新使用在訂約時是可以預見)，則主張該嶄新使用應被排除的一方應負舉證責任。 法院因此認為，在本案沒有任何理由不將「電影」的授權涵蓋及於錄影的格式。即使此一擴張適用還需取決於訂約當時雙方當事人對於新的行銷管道是否具有可預見性(foreseeability)，被告也已提供了未經駁斥的證據，顯示即使在一九三九年，家用電影欣賞的市場已經開始萌芽。

關於概括性的授權是否能涵蓋由新興科技所開發出的市場，第二巡迴上訴法院也認知到目前在美國的司法和學術界還未能達成共識。其中的爭論基本上不外兩說。一是狹義說，認為凡是透過授權而得在特定格式的載體從事對於著作的利用，其授權範圍便是侷限於此一明確的核心意義並排除了其他一切意義含糊的可能性。這也就是本案原告的主張。按照這個主張，一九三九年對於「電影」的授權，依照當時對於「電影」這個名詞的了解—假定是指在電影院裡所播放者，應不會包括後續對於電影行銷所開發出的新方法，諸如電視播映、錄影帶或光碟等。而另一說則是廣義說，認為被授權人得繼續追求任何得合理視為在授權協定所描述的載體範圍內的其他利用。目前

[104] 參見 Bartsch v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 391 F.2d 150, 154-55 (2nd 1968)。

的通說是採取廣義的見解，因為這樣的解釋不太可能會造成不公允的結果。[105]

法院也認知採取廣義說的確寓有剝奪了原始權利人或授權人參與後續利益分享的風險，尤其鑒於許多的原始權利人或授權人是被視為弱勢的一方。然而關於「嶄新使用」的分析必須是依據中立的契約解釋法則來處理，而不能以關懷弱勢的立場來詮釋。因此，主張要對契約文字所傳達的合理意涵採取例外或限縮解釋的一方，便需承擔義務將該契約的內容協商為反應其所主張的意義。在本案，法院認為史特拉文斯基在一九三九年所授權給被告的文字可以非常合理的將「電影」解讀為是包括了，而非排除，錄影帶或光碟的格式。因此，如果原告想要對契約的意義採取不同的解釋，以排除被告進入任何由後來科技所導引出的市場，則原告應透過協商將這些限制性的字句或條款加入到契約之中，而不是要求被告把契約中本來就已涵蓋的事項再去增加文字予以強調。

法院另外表示，採取廣義見解也更為符合契約法的精神。在處理像本案類型的案件時，若要回溯契約當事人訂約當時的原始意圖究竟為何，而事實上其中的標的或科技本來就是當時所無，也從而是當事人所完全沒有想到過的，探究原始意圖甚至援引各項的「外部證據(extrinsic evidence)」以試圖佐證便沒有如何特別的意義。所以主張偏離對於契約內容最為合理解釋的一方應負舉證責任。

法院也強調，縱使契約中沒有訂立「未來科技條款」或是加入了「保留條款」，也不至於改變此一分析。在本案中史特拉文斯基所簽署契約中的保留條款僅不過是反應一個事實，即凡是未授權給迪士尼的權益仍然歸屬於授權人。此一條款對於如何詮釋整個授權的範圍其實是毫無助益。

[105] 參見 NIMMER ON COPYRIGHT, §10.10[b] at 10-90 (1998)。

至於「ASCAP 條件」是否將被告對於「幻想曲」的發行侷限在由 ASCAP 所授權電影院所放映的影片，上訴法院也是採取了否定的立場。法院認為，此一條款其實是當時業界所採行的制式條款，其目的不過是要讓 ASCAP 旗下所屬的電影院也能有機會參與「幻想曲」的首映。而被告早在多年前便已履行了這部分的契約。此外，由於「春之祭」在美國境內並無著作權，被告原本便不須經過授權便得以自由利用，取得授權只是為了在讓被告能在美國境外的市場發行而設。因此，「ASCAP 條件」在功能上其實對於限縮授權範圍而言並無任何顯著的意義存在。

關於第二個爭點，法院則表示，雖然地方法院享有相當大的自由裁量權來決定是否以「法院不便」為由撤銷原告的訴訟，但此一決定還是要受到「適當上訴審查(meaningful appellate review)」。也就是說，如果在上訴期間被告無法舉證顯示另有其他合適的法庭存在(an adequate alternative forum exists)以及在權衡便利時是強烈傾向以在外國法庭進行審判為宜(the balance of convenience tilts strongly in favor of trial in the foreign forum)，則原審的「法院不便」判決即會遭到撤銷。依據聯邦最高法院在 *Gulf Oil Corporation v. Gilbert* 案[106]的說明，地方法院首先必須先審視是否存在另一個對本案具有管轄權的法庭來審理本案，繼而必須考量訟爭當事人之間的相關私人利益，如對於證據的取得、證人是否方便、以及「所有其他可讓案件的審理得以容易、快速和廉價進行的實際問題」(此即所謂的「吉爾伯特因素(*Gilbert* Factors)」)，從而判斷哪一個法庭是最為便利並得以伸張司法。

上訴法院在此指摘地方法院完全沒有仔細考慮上列的因素，包括當事人是否有在其他國家應訴的可能或是將因「法院不便」而拒絕審理的部分取決於被告是否已經在那些國家的任何一個法院已經同意接受管轄。考量「吉爾伯特因素」，上訴法院認為事實上在紐約州的聯邦法院起訴是最為符合當事人的利益：首先是被告並未對於由該地

[106] 參見 330 U.S. 501 (1947)。

的法院審理提出任何異議或抗辯、所有必要的證據和證人也都可隨時候傳、整個庭審的程序應叫其他管轄法院為快，而且可讓當事人在單一的訴訟程序中將所有的問題一次悉數釐清、而且原告對於法庭所在地的選擇也並非出於騷擾。反而被告原本想將整個訴訟分別十八個外國的管轄予以拆解反而會造成對資源和時間的不必要消耗，為整個司法體系帶來不當的負擔。

[上訴法院繼而判決被告發行錄影帶和光碟並未構成違約，亦未對消費者造成混淆，從而並未違反聯邦商標法。]

伍、 案例評析

在本案判決後，雙方當事人又經過了許多幕後的持衡協商，最後終於在二○○一年二月達成了和解，由迪士尼公司支付原告美金三百萬元。這顯然比原告一開始所要求的數額打了很大的折扣。而迪士尼公司也就此取得了對於「幻想曲」或其後續製作的完全控制，相對於過去這部經典之作替迪士尼公司所帶進的收益和未來的前景，這場訴訟的費用不啻是個「零頭」而已，迪士尼公司的確是最大的贏家。

受到本案的影響和刺激，加上愈來愈多的媒體通路，如 3G 手機、Twitter、YouTube 等網路傳輸等，好萊塢的影藝事業目前在實務上可以說是採取了矯枉過正的做法，憑藉它們強大的經濟優勢和制式性的定型化契約，在從事任何涉及對於影音、美術或其他表演著作的授權時，試圖取得對於現在和未來的完全掌控，甚至到了無所不用其極的地步。例如，國家廣播公司(National Broadcasting Company, NBC)對於獲選參加該公司才藝競賽節目的表演者便要求事先簽下一份授權契約，其中明確規範：「本公司得永久對於表演人在當日所從事之表演在全宇宙任何地點和任何媒體從事編輯…」;「星際大戰(Star Wars)」的網路留言板使用契約也明訂該網站(或擁有該網站的盧卡斯製片公司 (LucasFilm, Ltd.)) 不但擁有「在整體宇宙中 (throughout the universe)」所有網友在其網站上的一切留言內容，並得「以任何現今

已知或日後開發之形式、媒體或技術將其內容予以併入其他著作之內」。[107]據起草這些契約的一些律師們表示，雖然目前還尚未發生有人主張在其他星球享有著作權的情事，但隨著科技日新月異的發展，這一天的到來也不再全然盡是科幻小說中的情節了，而且這樣的文句使用已是目前影藝公司的標準，並非因律師的怠惰而生。[108]

可以想見的是，即便是在法律界，對於這樣的文句使用也出現了兩極化的意見。持反對立場的人認為這簡直就是荒謬至極；但持正面立場的人則認為這是靈光乍現、神來之筆，不要等到了未來的某一天，才突然後悔：「怎麼當初就沒有把火星也納入規範？...」。但最終的關鍵還是在於究竟法院將會如何看待這些想對宇宙行使排他控制權的契約條款，或許更應該更明確的說，要看未來的法院是在那個星球開庭了。

[107] 參見 Dionne Searcey and James R. Hagerty, *Lawyerese Goes Galactic as Contracts Try to Master the Universe*, WALL STREET JOURNAL, October 29, 2009, at 1。
[108] 同上註。

案例八 遠端遙控數位錄影系統的著作侵權問題
THE CARTOON NETWORK LP, LLLP V. CSC HOLDINGS, INC. (A/K/A THE CABLEVISION CASE)
536 F.3d 121 (2nd Cir. 2008), *cert. denied* 557 U.S. __ (2009)

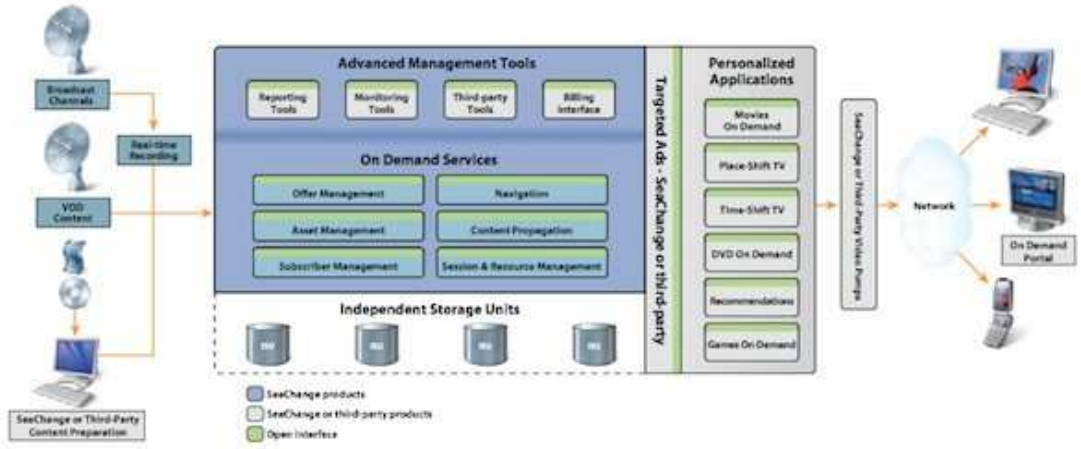
壹、事實摘要

本案的共同原告是由卡通頻道(The Cartoon Network)、有線新聞網(Cable News Network, CNN)和好萊塢的廿世紀福斯電影公司(Twentieth Century Fox Film Corporation)、迪士尼企業(Disney Enterprises)、環球影視製作(Universal City Studios Production)、派拉蒙電影公司(Paramount Pictures Corporation)、美國廣播(American Broadcasting Companies)、哥倫比亞廣播公司(CBS Broadcasting, Inc.)和國家廣播公司(NBC Studios, Inc.)等七大影藝事業所組成，幾乎囊括了所有在電視頻道上所播出的影視節目著作權人。

本案的被告則是 Cablevision 和其控股公司。鑒於愈來愈多的消費者或電視觀眾已經使用數位錄影系統(Digital Video Recording System, DVR)來取代了以往的錄影機(video cassette recorder, VCR)對於節目進行錄存和事後播放，在二○○六年三月，被告宣布將推出一套新的遠端遙控數位錄影系統(Remote Storage DVR System, RS-DVR)，讓其訂戶即使沒有裝設所謂「機上儲存(set-top storage)」型的數位錄影裝置，也仍然可以用遙控的方式透過該公司的中央存儲(硬碟 hard drives)和播放系統將所要欣賞的節目錄存和回播。[109]用戶只需在電視機的外部加裝一個載有其軟體的標準「RS-DVR 機上盒」並搭配一個遙控器即可。被告在推出此一產品前已經知會了包括共同原告在內的內容提供者，但並未事先向它們尋求授權許可。

[109] 參見 David Lieberman, *Cablevision Tests "Remote Storage" DVR Use*, USA TODAY, March 27 2006, available at http://www.usatoday.com/tech/products/services/2006-03-27-cablevision-dvr_x.htm。

有線電視公司一般是將來自各個不同「內容提供者(content providers)」的節目訊號予以彙整為單一的資訊流(data stream)後再透過同軸線(coaxial cables)即時的再傳輸到訂戶的電視機或電視收訊器上。而被告的遠端遙控數位錄影系統則是將此一彙整後的資訊流(訊號)切割為兩道分流。其中的一道與傳統的做法相同，就直接以即時的方式傳輸到訂戶的電視收訊器上；而另一道資訊流則是導入到一個稱為「寬頻媒體路由器(Broadband Media Router, BMR)」的裝置之中，以便將其中的資訊予以緩衝(buffer)、重新校正格式(reformat)，然後再傳輸到由奧越視訊公司(Arroyo Video Solutions, Inc.)[110]所製造的伺服器(server)內。這個伺服器是由兩個資訊緩衝器(data buffers)和若干高容量的硬碟所組成。整個資訊流在到達第一個資訊緩衝器時(稱為「主要攝取緩衝器(the primary ingest buffer)」)，伺服器便會自動偵測是否有任何訂戶打算錄下該特定的節目。如有任何訂戶透過遙控器發出了需要錄影的指令，則該節目的資訊便會從主要緩衝器再導入到另一個(次要)緩衝器，然後再進入硬碟中為該訂戶所預留的部份空間。



當新的資訊流不斷地被導入到主要緩衝器時，它們就會覆蓋和取代原來已在該緩衝器內的等量資訊。在任何時點上，「主要攝取緩衝器」對於來自每個頻道的節目資訊保留時間不會超過 0.1 秒，也就其中所有的資訊每隔十分之一秒就會被自動消除和完全取代。而「寬頻

[110] 該公司已在本案審理期間(二○○六年八月)由思科公司宣布收購合併。

媒體路由器」中的資訊滯留時間則不會超過 1.2 秒。如果沒有任何訂戶打算錄影特定的節目時，則整個系統基本上就只會使用到「主要攝取緩衝器」和「寬頻媒體路由器」。

對於訂戶或使用者而言，這套系統的操作在感覺上其實與一般的數位錄影系統並無如何的不同，基本上便是以遙控器從銀幕上所列示的節目選單中事先預定所要錄影的節目或對於正在播放中的節目直接按「錄影」的鈕鍵即可，但對於已經播放過的部分則無法再行錄影；在回播部分的操作也是十分近似。而兩者之間在實際操作上最大的差異是，一般的數位錄影系統是由使用者對機上盒發出指令，而在本案的系統則是讓遙控器的訊號或指令透過電視收訊器、傳輸線路然後回到到位於被告中央系統內的伺服器上。從這個角度以觀，被告的操作系統似乎反而與所謂的「隨選視訊系統(video on demand, VOD)」更為接近。但與「隨選視訊系統」不同的是，訂戶或使用者只能回播或收看他們之前要求或安排錄影的節目內容，無法隨時要求加看某個特定的節目。

被告對於可被錄影的節目享有一些控制。例如，訂戶只能從被告所提供的頻道從事錄影，而且被告也可以限制可以從事此種錄影的頻道。

原告向位於紐約南區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)起訴，請求法院給予確認判決(declaratory judgment)，宣示被告所準備使用的 RS-DVR 系統直接侵害了對於它們著作的重製和公開演出等專屬排他權。特別必須指出的是，原告僅指控被告構成直接侵權，並未指控輔助(間接)侵權(contributory liability)，而被告則是放棄了關於合理使用的主張。

聯邦地方法院在經過審理後，認為(一)被告以緩衝器存取原告節目的資訊流，加上(二)將節目的內容重製到伺服器上以供訂戶回播已經侵害了原告的重製權。此外，當被告方面依循訂戶的要求將節目訊

號傳回以供後者回播時，也侵害了原告的演出權。有鑒於此，地方法院遂以逕行判決(summary judgment)的方式裁判原告勝訴，並禁止被告在獲得原告的合法的授權前啟用此一遠端遙控數位錄影系統。被告不服，提出了上訴。

貳、訴訟爭點

(一) 由被告伺服器所產生的緩衝資訊是否已經「固著(fixed)」，從而構成著作權法所定義的「重製物」？
(二) 錄影究竟是由何者所主導？是否應負直接侵權行為責任？
(三) 錄影資訊的回播是由何者所主導？是否構成公開演出？

參、法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院撤銷了地方法院給予原告的逕行判決、廢棄了對於被告的禁制令，並將全案發回，依本判決的法理予以更審。

肆、判決理由

針對上述的三項爭點，聯邦第二巡迴上訴法院分別進行了分析：

一、 在緩衝資訊的性質方面 —

法院首先指出，本案的事實部分已經顯示，而且兩造當事人都沒有爭議的是，無論是否有任何訂戶做出任何請求，原告的節目資訊都會經過被告的緩衝處理。其中的關鍵問題是，當被告將資訊緩衝以組成特定的著作時，是否已「重製」了該著作物從而構成著作權法第一○六條第一項的侵權行為？

依據著作權法第一○一條的定義，「重製物」是指「以任何方式...將著作予以固著並可由此予以...重製之實體物件。」而同條也規定，

「當著作之內涵或體現(embodiment)得以相當持久或穩定...從而可供非短暫期間之...重製...者」，該特定著作即已將其表達「固著」於有形的媒介或載體之上。因此，法院認為著作權法明確對於如何構成「著作物」規定了兩個不同但有所關連的要件，亦即(一)著作必須藉由載體或媒介來予以體現，從而得以透過此一載體或媒介來呈現或重製等(體現要件)；以及(二)此一體現或狀況必須不僅止於一個短暫的期間(期間要件)。除非兩個要件同時具備，緩衝資料即未「固著」於緩衝器，也從而不構成對於著作的「重製物」。

上訴法院認為地方法院在此僅僅審視了體現要件的部分而完全忽略了期間的要件，從而見解錯誤。上訴法院認為，如果僅看第一個要件，原告的著作的確已經體現在被告的緩衝器之中，而且能夠據此至少可將一小部分予以呈現或重製，但是由於在緩衝器中的每個呈現都僅存續約一秒鐘左右即被消彌取代，在時間上至多僅是「短暫」或瞬間即逝，因此並不符合「固著」的構成要件，從而原告的著作並未體現於被告的緩衝器之中。[111]

二、 在回播重製物的直接侵權責任方面 —

上訴法院在這個部分首先指出，在絕大部分的著作侵權案件之中，對於被指控的侵權行為和被指控構成侵權的當事人身份很少會產生如何的疑問。然而在本案的情形，在訂戶或使用者用遙控方式選擇好了所要錄影的節目後，節目果然如期播出，而播畢之後該節目的一份未經授權的重製物仍然存留在被告的伺服器之中等待回播給訂戶或使用者。因此問題是，**究竟是誰重製了此一未經授權的重製物**？如果答案是被告，原告的直接侵權理論才可能獲得成功；反之，鑒於被

[111] 上訴法院在此試圖與之前若該法院關於電腦維修時被告將原告著作(軟體程式)暫時儲存於「隨機讀取記憶體(random access memory, RAM)」仍有可能構成侵權的判決做個區隔，表示在那些案件中並無真正「時間」上的問題，因在電腦維修期間，侵權物是一直停留在電腦的「隨機讀取記憶體」之上。參見 MAI Systems Corporation v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993); Advanced Computer Services of Michigan, Inc. v. MAI Systems Corporation, 845 F.Supp. 356 (E.D.Va. 1994)。

告至多僅負輔助(間接)侵權責任，但原告卻未對此提出主張，則被告即獲得勝利。

上訴法院在此援引了第四巡迴上訴法院在另一案件的見解來區隔和釐清直接與輔助(間接)侵權責任之間的界線：「為建立著作權法中的直接侵權行為責任，必須顯示當事人對於他人用以從事非法重製的機器不僅只有所有權而已。而是必須有事實上的侵權行為且與非法重製有相當接近和因果的連結從而可以獲得該機器之所有人本身已非法侵入著作權所有人的專屬領域。」[112]換句話說，法院必須審視各當事人的自主行為(volitional conduct)，以確定非法重製和機器的所有權之間是否有「相當接近和因果的連結」。在本案則只有兩處地方顯示了當事人的自主行為：一是被告設計、容納和維修了一個專門以重製電視節目內容為目的的系統，而另一則是訂戶或使用者安排讓此一機器對特定節目予以重製的行為。就如同過去對於錄影機的使用一般，整個重製是由實際在機器上按下錄影鈕鍵的人所做所為(也就是「自主行為」)，而不是由生產、製造或維修該機器的廠商所為，如果操作人不是機器的所有人，也更不是機器的所有人所為。法院認為被告的操作系統其實與錄影機的操作並無如何的不同。由於本案的整個系統是由訂戶或使用人發出指令後便自動進行對於節目的重製，因此不應對純屬系統所有人的被告科以直接侵權行為責任。

法院在此也特別強調，在辨明何者才是重製行為人時，必須區分請求重製的要求或指令究竟是向一名被告的雇員所提出，然後再由該名人員從事實際的重製行為，抑或是直接向一個機器或一套系統所提出，然後由該機器或系統完全依循其指令從事非自主性的重製。從這個角度來看，被告在本案出售讓訂戶可以對其系統自動取用的做法就如同經營影印事業一般，對於顧客自行使用其所擁有的影印機收取費

[112] 其原文爲：“[T]o establish *direct* liability under … the Act, something more must be shown than mere ownership of a machine used by others to make illegal copies. There must be actual infringing conduct with a nexus sufficiently close and causal to the illegal coping that one could conclude that the machine owner himself trespassed on the exclusive domain of the copyright owner.” 參見 CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc., 373 F.3d 544 (4th Cir. 2004)。

用。[113]上訴法院鑒於被告對於哪個頻道會播出哪個節目完全無法控制，而且純粹基於本案的特定事實，判認實際從事重製的當事人乃是被告系統的訂戶或使用人，並非原告。雖然被告是相關機器的提供者，但仍不足以就此論斷應負直接侵權責任。

三、 在遠端遙控數位錄影系統的回播傳輸方面 —

原告主張，當被告的遠端遙控數位錄影系統將對於節目的重製內容回播傳輸給其訂戶時，被告就已經侵害了原告的公開演出權。而被告則主張，(一)整個傳輸是由其訂戶或使用者所為，因此在演出的部分亦同；(二)縱使傳輸是由被告所為，但對象並不是一般公眾，從而不構成「公開」演出。上訴法院表示，在審視被告是否將著作予以傳輸從而構成公開演出時，雖然著作權法並未明確定義何謂「演出(performance)」以及何謂「公開(to the public)」，但依第一○一條的規定，

> *「對於著作予以『公開』演出或展示係指(1)於對公眾開放之地點，或任何其他通常家庭及社交關係以外之多數人所聚集之場所演出或展示，或(2)將著作之演出或展示，藉由任何裝置或方法，播送或播送至第(1)款所定之場所或公眾，不論得以接收該演出或展示之公眾係於同地或異地，抑或同時或異時接收。」*

其中的第一款規定顯然是不適用於本案。因此， 上訴法院認為其中的關鍵在於何者「得以接收(capable of receiving)」透過傳輸的演出。由於法律所使用的文字是「得以接收其演出」而不是「得以接收其傳輸」，因此，對於一項演出的傳輸其本身也就是一項演出(a

[113] 參見 Princeton University Press v. Michigan Document Services, 99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996)(*en banc*)。

transmission of a performance is itself a performance)。上訴法院也從著作權法的立法理由中尋求到對於此一推論的佐證。[114]

上訴法院另外指出，地方法院在處理此一問題時，是將被告訂戶之中訂閱了特定的頻道並錄影該頻道中的特定、同一節目的所有使用人整體納入考量，也就是所有潛在的觀眾群，由此自然會得到回播傳輸會構成向公眾演出的結論。然而這樣的見解是錯誤的，因為這無法和法律條文的意涵相容。法律是規定以接收特定的「傳輸」或「演出」之人作為界定是否為向公眾演出的基準，而不是以對於特定「著作」的潛在觀眾做為基準。如果依照地方法院的解釋，基本上任何對於受著作權保護的節目訊號傳輸就已經構成了公開演出，而不再有私人觀賞的可能，這勢將造成許多的問題。因此，上訴法院表示，考量的重點應該是針對特定傳輸的潛在觀眾。由於被告的遠端遙控數位錄影系統的回播傳輸在設計上便是針對特定訂戶或使用人的指令為其製作特定的重製物，然後再回播傳輸給該特定訂戶或使用人，這便不是向公眾演出，也不構成對著作權利人公開演出權的侵害。

依據上述的分析，上訴法院遂撤銷了地方法院給予原告的逕行判決、廢棄了對於被告的禁制令，並將全案發回，依本判決予以更審。

伍、案例評析

本案可說是近年來最受關注的著作侵權案件，因為基本上整個案件的型態就猶如聯邦最高法院在一九八四年對 *Sony Betamax* 一案判決的延伸，關係到整個新興科技產業的未來發展。[115]因此，各方向上訴法院提出「法院之友(*amicus curiae*)」書狀就已經非常之多，而且在本案判決後，不少人也期待聯邦最高法院能夠受理。然而聯邦最高法院最終是接受了行政部門首席法律代表人(Solicitor General)的意

[114] 參見 H.R. Report No. 94-1476, at 64-65 (1976), *reprinted in* 1976 U.S.C.C.A.N. 5659, 5678。
[115] 參見 Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)(簡稱 *Sony Betamax* 案)。

見，認為上訴法院已能在既有的著作權法範圍之內便將本案予以妥善處置，而且由於本案若干程序上的一些瑕疵，包括對於輔助(間接)侵權與合理使用等問題均無法觸及，將使最高法院無從對於個相關的問題進行全面性的分析等。故而在二○○九年六月二十九日裁定不予受理，本案就此定讞。[116]

從地方法院和上訴法院的分歧見解可以看出，地方法院是認為，只要被告有未經授權的重製行為，無論是發生在哪個地點(使用者的住宅或被告的遠距設施)，就已經構成了直接侵權行為；然而上訴法院則是要求更加細分不同的時點和地點來分別論斷，不可一概而論。

原告或許基於聯邦最高法院已經在 *Sony Betamax* 案以及後續的案件對於間接侵權行為的問題做了相當完整的闡釋，因此根本未在本案提出這方面的主張；而被告或許也正是基於類似的考量也根本沒有主張合理使用作為抗辯或防禦，從而導致法院在本案也根本未曾對這幾個問題進行詳細的分析和討論，乃是相當可惜。不過，法院還是特別指出，本案當中的若干事實或情節還是可能會有間接侵權方面的問題。例如：被告與其訂戶之間的關係、被告對於重製節目內容的控制、以及將緩衝後的資訊予以重製並導入中央系統的硬碟之內儲存等。

從法院判決書內對於原告系統操作的介紹搭配對於著作侵權構成要件的分析，也可看出本案的被告的確是有些僥倖過關。這其中誠然還有許多「假定如何(what if)」的問題有待未來進一步釐清。例如：如果資訊留在緩衝器或路由器的時間稍微長一些，情形將是如何？如果在硬碟中所儲存的重製物不是完全以訂戶的選擇為導向和區隔而

[116] 參見 Cable News Network, Inc. v. CSC Holdings, Inc., 557 U.S. __, 129 S.Ct. 2890, 174 L.Ed.2d 595 (2009)。

分別錄存(尤其當許多的訂戶分別打算對於同一節目錄影時)，情形又將如何？

鑒於法院只能「不告不理」，上訴法院顯然也已感覺到了本案判決容有未臻妥善之處，因此也特別強調，本案的判決乃是針對本案的特定事實內容而判，並不表示對於所有未來的網路內容傳輸者而言，只要在硬碟上是分別各個使用者來從事重製或散布，或是基本上將主導權交給使用人便可以當然、完全免責。

對於消費者團體而言，它們認為本案無疑的是一大勝利，並且將有助於未來網路通訊的技術創新和新的經營模式發展。[117]但對於權利人團體而言，這只不過是在一個已經持續了許久的戰爭中的另外一場戰役，未來還有很長的道路要走。必須特別指出的是，被告的這套系統截至整個訴訟結束都還只是停留在測試的階段。事實上，如果未來的實際發展模式與本案內容有別，就不排除可能還會引發新的訟爭。

當有如此大陣仗的訴訟出現時，不可避免的也會有一些政治上的牽扯或聯想。例如，本來代表原告方的主訴律師是 Donald B. Verrilli, Jr.。而就在他代表有線電視網提出了請求聯邦最高法院受理的聲請書狀後，即獲聘到歐巴馬政府任職，擔任司法部民事司(Civil Division, U.S. Department of Justice)副司長。另外也有四位之前曾經代表過美國音樂協會(Recording Industry Association of America, RIAA)的四位律師也分別獲聘進入司法部任職。由於首席法律代表人在編制上就在司法部內，因此歐巴馬政府究竟將會如何處理自上任以來的第一宗著作權大案也格外受到矚目。不過首席法律代表人最終所做出的結論終究是以事論事，彰顯了應有的司法專業，並不受如何的政治影響。

---

[117] 參見 Public Knowledge Press Release, *Public Knowledge Pleases with Court Decision in "Cablevision" Case*, August 3, 2008, available at http://www.publicknowledge.org/node/1695；另參見 *CEA Applauds Obama Administration Position in Cablevision "Remote DVR" Case*, REUTERS, June 2, 2009, available at: http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS156648+02-Jun-2009+BW20090602。

無論如何，本案勢將對於未來網路內容的傳輸(資訊的串流、重製、儲存、散布)和內容提供帶來重大的衝擊。例如美國的幾個職業運動聯盟就對於本案的發展表示了高度的關切，向上訴法院提出了書狀，因為這將直接影響到它們未來電視轉播的收益和授權協商。即使連美國著作權局也正考慮是否要修正過去的立場。[118]尤有甚者，鑒於法院是對於著作財產權中的重製、公開演出等基本專屬排他權益的構成要件予以定義，這個判決也定然會對所有與美國著作權相關的事業的未來策略規劃帶來一定程度的影響。

附帶一提，在我國的現行著作權法制下，由於著作權的產生並不以「固著」為構成要件，所以如果同樣或類似的案件在國內發生，即使是依循同樣的法理思維，也很可能會產生很不一樣的結果。這恐怕也是非常值得進一步去分析和研究的課題。

[118] 參見 U.S. Copyright Office, Digital Millennium Copyright Act Section 104 Report, at 111 (August 2001)。

案例九　對市場統計分析資料的著作權保護
CCC INFORMATION SERVICES, INC. V. MACLEAN HUNTER MARKET REPORTS, INC. 44 F.3d 61 (2nd Cir. 1994), *cert. denied*, 516 U.S. 817 (1995)

壹、　案情摘要

本案被告 MacLean Hunter Market Reports, Inc.從一九一一年開始，就出版了所謂的「汽車紅皮書— 正式二手車評價(The Red Book –Official Used Car Valuations)」(以下簡稱「紅皮書」) ，這本書冊在美國三大地區以不同的版本每年出版八次，說明下六週二手車(最多至七年舊) 的平均價值預算，其仔細地根據其汽車模型、模型號碼、車體型態及引擎型態說明其預估價值，也提供每增加五千里程數後，預估的汽車價值改變。這些價值預估並不是歷史市場資料、引用或平均值，也不是從可得的統計資料透過數學公式計算所得。相反的，這些數字是被告的編輯者，基於許多資訊消息及專業判斷，針對一般汽車在未來六週的價值，進行預估。在「紅皮書」引言亦載有「訂購者將是特定汽車價值的最後判斷者，所有參考書都只是補充，無法取代二手車評估複雜領域之專業知識」之文字。

原告 CCC Information Services, Inc.也專門提供客戶二手車的價值評估資訊，不過，不像被告出版「紅皮書」，原告是透過使用電腦資料庫 (computer data base) 提供服務。從一九八八年起，原告已經系統化地將「紅皮書」上的內容上載至其電腦資訊系統中，也以不同格式提供「紅皮書」內容給其客戶。其中，VIN 監督價值服務 (VINguard Valuation Service) 提供訂購者，一部汽車在「紅皮書」上的價值，及其 NADA (國家汽車交易商協會 (National Automobile Dealers Association)) 官方二手車網站指南 「藍冊(Blue Book)」及其他由 NADA 出版之主要評價刊物上價值的平均數。這個平均數大致可滿足市場的需求，因為多數州政府以這個平均數計算汽車完全損害時之保險最低支付額。而電腦化估價服務 (Computerized Valuation Service) 主要提供訂購者原告獨立的二手車價值評估意見，同時也提供「紅皮

書」/藍冊平均值及「紅皮書」評估價值。原告的服務相當賺錢，也因為其直接或間接複製「紅皮書」上的資訊，導致訂購「紅皮書」的消費者，從 1988 起大量的銳減，多數轉訂購原告的服務。

原告在一九九一年起訴，請求地方法院宣告其未因為利用或重新出版「紅皮書」內容而根據著作權法對於被告負有任何義務，被告反訴主張著作權之侵害，原告提出許多抗辯理由，如合理使用 (fair use)、公共領域(public domain) 及債務免除(waiver)、禁反言(estoppel)、同意 (consent) 及未及時行使權利(untimeliness)等抗辯。

地方法院認為，「紅皮書」內容在資料或安排上不具原創性，故非屬可受著作權保護之原創物；「紅皮書」的評價屬於事實或事實的解釋，故不受著作權保護；即使「紅皮書」內容非事實，由於「紅皮書」中每個評估數字都屬一個概念 (idea) ，其內容也會因概念與表達的合併法則(merger of idea and expression) 而不受保護；「紅皮書」因已置入政府法規中，故應屬於公共領域。被告不服提出了上訴。

貳、 法律問題

(一)「紅皮書」的內容是否具有原創性，從而受著作權的保護？

(二)「紅皮書」的內容是否純屬概念，或因概念與表達的合併，從而不再受著作權的保護？

參、 法院判決

第二巡迴上訴法院認為，「紅皮書」內容具有原創性，不適用概念表達的合併法則，仍應受著作權的保護，故駁回了地方法院的判決，將案件發回地方法院重審，上訴法院並指示應為有利被告之判決。

肆、 判決理由

一、「紅皮書」內容具有原創性，屬於著作權法保護的客體：

一九七六年著作權法明白地僅對編輯著作 (compilations) 做了有限的限制，第一〇三條第(a)項規定：「受著作權保護之客體，包括編輯著作」，第一〇一條將編輯著作定義為「資料的編排，選擇、整理或安排，使完成著作成為具原創性之著作物」，第一一三條第(b)項清楚說明：「編輯著作的保護僅限於作者之貢獻，而不及於原既已存在之資料」。

在 *Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Serv. Co.*案，[119]聯邦最高法院表示，原創性為著作權保護之前提，純粹勞力付出所為 (sweat of the brow) 之資料收集，欠缺原創性，不應獲得著作權的保護，反之，資料的選擇、整理或安排若存有原創性，仍可獲得著作權的保護，並認為電話簿中按照字母排列人名、電話及地址，不具原創性，不具著作權，故他人自由之複製，不會造成著作權侵害之責任。

根據最高法院在 *Feist* 案的說明，著作權要求的原創性很低，只要創作人獨立完成著作，而該著作物具有最低程度之原創性 (minimal degree of creativity) ，就可獲得著作權的保護。而編輯著作的創作人，只要在資料的選擇、編排或整理上實施一點點的獨立判斷 (independent choice) ，就可通過原創性的測試。

編輯著作的保護，同時也符合憲法鼓勵知識創新的意旨，著作權保護可提供編輯者經濟上誘因，投入金錢心力選擇、整理或安排資料，使成為公眾可利用的資源。更何況，法律對於編輯著作的著作權保護僅限於其整理安排的部分，不及於資料本身，因此對於社會的成本負擔不大。

也因此，上訴法院不同意地方法院的認定。上訴法院認為，「紅皮書」上的評估數字，並非既存之歷史報告或技術性陳述之事實，而是被告編輯人對於特定地理區域二手車，透過其專業判斷及技術所為之未來價值的評估。舉例而說，被告將美國二手車市場分配成幾個地理區域，並根據各地理區域的特殊狀況評估其二手車的價值，同一汽車型號在不同地理區域可能有不同價格，一台一九八九年的 Dodge

[119] 參見 499 U.S. 340 (1991)。

Caravan 箱型車在聖地牙哥或在西雅圖可能有不同價錢，因此，「紅皮書」提供的價值評估雖僅是相當粗估的數字，但整體配合特定地理區域來看，又具有相當之一致性。根據 Feist 案的原創性標準，由於「紅皮書」僅選擇並呈現部分結構；按照 5 千英里的價格調整；使用粗略概念評估一般二手車價個；且選擇性地列入特定年份或型號的汽車，已達到原創性要求。

二、「紅皮書」內容是否純屬概念，或因屬於概念與表現之結合，而不受著作權的保護？

所謂概念原則或概念表現結合之原則，意在避免著作權的保護延伸至概念本身。雖然地方法院認為，被告「紅皮書」中的每個評估都僅代表編輯者對於特定汽車價值的意見，應屬於一個概念，即使其評價有表現存在，也由於此表現與概念二者不可分離，其表現也不獲保護，更因為使用「紅皮書」中每一筆之評價，並不會構成侵權，故使用全部評價，也不會構成侵害。

上訴法院卻認為，若將概念表現結合法則適用到編輯著作中，將使得所有編輯著作都無法獲得著作權的保護。因為，每一個事實的編輯都代表概念及其表現的結合；每一個事實的編輯者均持有「其選擇之事實係屬有用」的概念，若編輯者的概念可透過低程度之概略說明，加以表現，那麼，概念永遠都會結合入編輯者的表現之中，所有事實的編輯都將無法獲得著作權的保護。

上訴法院並原引了 *Kregos v. Associated Press* 案[120]作為依據，在該案中，Kregos 創造出一種表格，藉填入競爭投手相關之九種統計數字，就可以預估棒球比賽的結果，Kregos 的表格也遭受到該案被告概念與表現結合的抗辯。該案中，法院將概念分成兩類，一類概念意在促進氣氛認識或問題解決，如指出特定疾病特徵以確認該疾病之存在；另一種則純粹是作者個人之品味或意見。法院並指出，著作權的保護，在第二類概念之重要性遠遠大於在第一概念的重要性，由於法院認為 Kregos 的表格內含柔性之 Kregos 個人品味及意見，因此，不

[120] 參見 937 F.2d 700 (2d Cir. 1991)。

適用概念表現整合之原則，其表格仍受著作權的保護。針對編輯著作而言，只要在編輯著作中，就既有事實的選擇、整理或安排，編輯者有涉入個人的品味或意見，就應該受到著作權的保護。上訴法院適用該案至本案中，認為被告的二手車價格評估，與 Kregos 的表格類似，含有編輯者個人專業判斷之意見，不應適用概念表現結合之原則，仍應取得著作權的保護。

上訴法院駁斥了原告的抗辯，認為原告直接從「紅皮書」上複製至其電腦資料系統中之資料內容，已不全然是所謂的事實資料，其中更大部分是被告編輯者基於其專業知識及既能所為之判斷，內含編輯者的個人之品味及意見，因此，不適用概念表現結合之原則，仍擁有著作權的保護。

最後，上訴法院也反對原告的公共領域抗辯，上訴法院認為，雖然法律將「紅皮書」估價列為計算車禍全損時的最低保險給付額之指標，這並不會剝奪其著作權的保護，否則將會牽涉憲法上嚴重的政府取得 (taking) 問題。而且，州政府經常選擇某些受著作權保護的書籍為學校教科書，若因為被選為教科書就失去著作權的保護，也顯然對該作者相當不公平。

伍、 案例評析

本案判決後，原告不服，向聯邦最高法院提出聲請請求受理，但遭到拒絕，全案便告定讞。

由於聯邦最高法院在 *Feist* 案的判決，美國掀起了關於資料庫保護的熱烈討論。聯邦最高法院認為，雖然資料庫的建置者投入相當之金錢精力，這樣的投入並無法滿足法律對於著作權保護的要求，欲以編輯著作保護之資料庫，在其資料之選擇、整理或編排上，仍必須具備最低要求之原創性，方可取得著作權的保護。若無法滿足這樣的要求，就必須另謀其他法律，如不當競爭法律的保護。然而，上訴法院在本案中對於刊登二手車估價廣告「紅皮書」雜誌的著作權保護之肯定，無疑地，也提供部分資料庫業者一筆強心劑，使得許多大量編輯事實的資料庫，仍有機會在其編輯手法上創新，而取得編輯著作的保

護，獲得專屬獨占之著作權保護。這個案例法上的發展，也與一九九六年歐盟建立專門資料庫保護指令，相互呼應。

其次，本案也說明排除著作權保護的概念表現結合原則，其在編輯著作上的適用，根據法院先例已建立的概念二分法判斷方式，針對涉及表意者本身品味或意見的概念，當無此原則的適用。

本案顯示了在「思想—表達」的二分世界下，當法院必須要決定如何的資訊是可以，而如何的資訊又是無法受到著作權保護時所遭遇到的困境。或許可以說此時法院的判斷是取決於對整個案情的某種公平或正義感，而非適用依據法律規定所導引出的一套客觀公式。法院對於原告的論述顯然難以招架，但更顯然的是已經拿定主意不願見到被告的大量勞務成果就這樣被原告悉數帶走。[121]

[121] 參見 LEWIS C. LEE AND J. SCOTT DAVIDSON, INTELLECTUAL PROPERTY FOR THE INTERNET, at 80 (1997)。

案例十　著作侵權損害賠償額的計算
DAVIS V. THE GAP, INC.
246 F.3d 152 (2nd Cir. 2001)

壹、　事實摘要

原告 On Ka'a Davis(見右下圖)為非功能性眼鏡裝飾珠寶"Onoculii Designs"品牌的創造設計師。原告發現國際知名連鎖服飾店 Gap, Inc.（Gap），未經其許可，於美國國內宣傳廣告中使用了穿戴原告設計眼鏡的模特兒照片，因此於紐約州南區聯邦地方法院提起侵權及損害賠償的確認判決請求，包括 250 萬美金的授權費、被告百分之一的利潤及懲罰性賠償金 1 千萬美金及律師費用；被告則提出逕行判決聲請，主張原告請求受微罪不舉(*de minimis*)及合理使用(fair use)的限制，無權主張侵害。

早期原告於街道上銷售其設計，自 1995 年起轉透過精品店及眼鏡行販售，一副眼鏡在批發商的價格大約為 30~45 美元，在零售店則為 65~100 美元。原告並表示，Vibe 雜誌曾支付其 50 美元的授權費，使得音樂家 Sun Ra 可穿戴其設計之 Onoculii 眼鏡，拍攝 Vibe 雜誌照片。被告 Gap 公司使用之廣告照片"fast"系列，由一群隨意穿著打扮的亞裔年輕人所拍攝，站立照片中心的年輕人穿戴著 Onoculii 眼鏡並透過鏡片直視攝影機，不過被告則表示並未提供這些年輕人服飾或眼鏡，該眼鏡是由當事人自己所準備。原告主張，被告於 1996 年 8、9 月期間於各大雜誌及大都會公車上刊登了 fast 的廣告，該公司於當年度第四季的淨銷售，與前一年度同時期相比，成長了百分之十，約 16 億 6 千 8 百萬美元，不過並未提供具體證據表示哪些銷售係受該廣告之影響所生。原告於 1996 年 8、9 月期間聯絡被告，提出設計圖片之授權，被告並未答應。原告於 1997 年 5 月 16 日登記該年輕人穿戴之眼鏡珠寶設計之著作權保護，而於 1997 年 11 月提起本訴。

地方法院認為，原告根據美國聯邦法典彙編第 17 篇第 504 條(b)項(17 U.S.C. 504(b))主張之實質損害(actual damage)的請求及利潤數額並不明確，無法支持其回復主張，亦受該院先例之拘束；而根據同

條第(c)項(17 U.S.C. 504(c))主張之法定損害(statutory damages)或律師費用，則因 Davis 未於首次發表其眼鏡珠寶設計後三個月內，或主張被告侵權使用之前，辦理著作權之登記，因此無法主張；此外，著作權法並不承認懲罰性賠償(punitive damage)，故而逕行判決予被告。原告不服，向所屬聯邦第二巡迴上訴法院，提起上訴。

貳、 訴訟爭點

著作侵權訴訟中，確認救濟之認定標準、著作權人所受實際損害之計算，及舉證責任之分配問題。

參、 法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院維持原審侵害利益及懲罰性賠償部分之判決，廢棄確認救濟(declaratory relief)及實質損害部分之判決並發回原審法院進一步審理。

肆、 判決理由

A、確認救濟(declaratory relief)：

著作權侵害之成立，並不以損害存在為必要，著作權人只需證明其擁有有效的著作權，且侵權之物複製其原創著作物之組成要素。[122] 本案中，由於地方法院於其判決書中未對此部分進行任何討論，因此，上訴法院廢棄此部分判決並發回要求地方法院再為審理。

B、損害賠償：

1、著作權人應證明侵權人所獲與侵權行為合理相關的「毛利」

美國聯邦法典彙編第 17 篇第 504 條區分兩種損害賠償類型，一為侵權人所獲利益，另一為著作權人所受損害，前者意在避免侵權人

[122] Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 361 (1991)

因其侵害行為而獲得利益，後者則意在補償著作權人因侵權人不法行為所遭受之損害，二者雖立意不同但著作權人並無法重複獲得補償。第 504 條條文規定如下：「(a)通則：除本法另有規定外；著作權侵害者應負下列範圍之民事上損害賠償責任：(1)依本條第(b)項規定，就著作權人之實際損害與侵權人所有之利益；或(2)依本條(c)項規定，就法定之損害賠償額。(b)實際損害賠償與利益：著作權人有權利請求返還因侵權行為所生之損害，及侵權行為人因侵權行為所得且未列入實際損害計算之利益。於確定侵權行為所得之利益時，著作權人僅需舉證證明侵權行為人所得之毛利，同時侵權行為人則應證明其得扣除之費用，以及源自受著作權保護著作以外之因素所生之利益。」[123]

其中，著作權人雖僅需舉證證明侵權行為人所得之「毛利(gross revenue)」方滿足其舉證義務，而轉由侵權人舉證證明其得扣除之費用及源自其他來源之利潤。究竟何謂「毛利」？上訴法院認為，著作權人不得僅提供侵權人全部營業活動所獲利潤之紀錄，而必須提出與侵權行為合理相關(reasonably related)之利潤，具體因販售侵害著作權之物所獲毛利之詳細紀錄。舉例來說，若出版商販售一本詩集，其中包含一篇著作權人之創作，著作權人不能僅提供出版商銷售所有書本，包括雜誌、教科書、食譜等之利潤，而必須提供出版商因銷售該本詩集具體所獲之利潤。本件中，由於 Davis 僅提出被告整體銷售毛利，但僅被告在品牌店面(label store)及配件(accessories)方面之利潤與該侵害廣告有關，因此上訴法院肯認地方法院之決定，認為 Davis 至少應提出被告在品牌店面及配件上之毛利數字，方滿足其舉證責任。

2、著作權人應提出合理市場價格證明應收權利金之損害

地方法院認為原告所主張的 250 萬美金授權權利金欠缺具體證明，太過不明確(speculative)，而拒絕其要求，不過，上訴法院認為，

[123] 17 U.S.C. 504(a)&(b): "(a) In general. Except as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either--(1)the copyright owner's actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or (2) statutory damages, as provided by subsection (c). (b) Actual damages and profits.—The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the actual damages. In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work."

原告已提出其因與 Vibe 雜誌合作而獲得的 50 元美金授權費用事實，足讓陪審團決定是否此為合理市場價格，至少被告應補償原告美金 50 元損失，此數額已相當明確；不過如原告可進一步證明，由於被告廣告曝光量比 Vibe 雜誌更為廣泛，或許其可要求更高的損失金額，因此認為地方法院之決定，屬有錯誤。

3、合理權利金收入應可作為著作權人所受實際損害之計算

地方法院根據拘束法院先例 Business Trends[124]之意見，認為原告無法以合理授權費用計算其因被告侵權廣告所受實際損害之數額；上訴法院駁斥此項見解，認為地方法院錯誤解讀此判決先例，並提出理由說明合理授權費用，在某些情況下，可用來計算著作權人因侵權所遭受損害之數額。

Business Trends 案牽涉在經濟分析預測出版品市場上競爭的兩家公司，被告未經原告同意，複製原告分析報告於其出版品中，由於原、被告間並無授權關係，僅有競爭關係，因此，法院純以被告所獲利潤計算賠償數額，該案件並未直接回答合理授權費用是否可用以計算著作權人所受實際損害之數額。本案中，上訴法院進一步說明，基於各個案件不同之事實及需求，合理授權費用在某些狀況下可能適合用來計算所受實際損害之數額，如 *Business Trends* 案，原、被告之間僅有競爭關係但無授權關係，合理授權費用恐不適合計算原告所受實際損害；比較本案件，原告與被告之間存有潛在的授權關係，原告可能因被告廣告其眼鏡珠寶設計，提高其曝光率而增加原告本身產品之銷售利潤，因此被告需要支付之權利金費用不會太高；反之，若原告要求過高的授權費用，被告可能就不會使用其設計之眼鏡於廣告中，是以，合理授權費用適合用來計算原告因被告侵權廣告所受實際損害之數額。

此外，根據著作權法第 504 條(a)項及(b)項規定，僅使用相當廣泛之「實際損害」一詞，說明著作權人得選擇適當的方式計算其所受實際損害數額，多數法院先例及學者專家也認為，應朝有利侵權受害人

[124] Business Trends Analysts, Inc. v. Freedonia Group, Inc., 887 F.2d 399 (2nd Cir. 1989)

之方向，解釋賠償數額之計算方式。[125]再從著作權法的立法意旨而言，其立法目的之一，是在促使創作者得透過銷售或授權他人銷售其受著作權保護之創作物而獲取收入，若侵權者不需獲得授權、不必支付權利金也不必補償著作權人，而可任意使用該著作物，很顯然地，著作權人實際上已遭受其透過授權可收取權利金收入之損害。雖然在定義合理市場價格計算授權權利金上存有不確定性，不過，著作權侵權案件中，損害賠償之計算本就含有高度之不確定，法院必須假定，若無侵權活動發生，侵權人無法獲取之利潤，或著作權人本可收取之利潤，這些計算，遠比合理市場授權費用之認定要更不容易，因此，不明確性之憂慮，並不阻卻以合理授權費用計算著作權人實際損害數額之正當性。

最高法院雖未曾表示合理授權費用是否可用以計算著作權人所受實際損害之數額，不過其曾表示「在合理使用案件中，關鍵問題為，侵權人是否因未按照慣例支付價格，散布受著作權保護之素材而獲取利潤」。[126]上訴法院在先前的 *Szekely* 案，也曾以合理授權費用計算著作權人所受實際損害之數額，該案中製片人控告電影公司未經授權，非法散布其所創作之電影劇本，由於該製片人曾與另一電影製作公司簽約銷售該電影劇本，並談成具體之授權價格，法院即以該授權價格作為其所受實際損害之數額。[127]因此，過去拘束法院先例支持正面立場，合理授權費用可用以計算著作權人所受實際損害之數額。

C、懲罰性賠償

上訴法院說明，僅在侵權人乃屬故意(willfully)之情況下，著作權人方得主張懲罰性賠償。本件中，被告使用原告的設計是因疏失或錯誤(oversight or mistake)所造成，不過原告並未證明其是否達到故意之程度，因此，無法主張懲罰性賠償。

伍、 案例評析

[125] 請見原文判決書第 164 頁，246 F.3d 152, at 164 (2nd Cir. 2001)。
[126] Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters, 471 U.S. 539, at 562 (1985)
[127] Szekely v. Eagle Lion Films, Inc., 242 F.2d 266(2nd Cir. 1957)

本件中，上訴法院駁回地方法院之決定，認為原告得根據合理授權費用要求被告補償其所受之實際損害，卻也指出原告之前與 Vibe 雜誌間 50 美元的授權合約，可作為授權費用計算的參考，此上訴判決對於原告而言，可說是對於原告極端不利；地方法院據此意見重新做成的損害賠償判決，勢必不足以支付原告公司因本案件必須支付給律師的費用。因此原告可謂是「偷雞不著蝕把米」，原本以為逮到了機會可以從一家大型企業取得高額的賠償，卻反而被反將一軍，得不償失。

雖然法院對於原告的用意顯然是心知肚明，但仍藉由本案依法論事，充分闡釋了關於著作侵權損害賠償的法則。歸根究底，鑒於著作權與其他的智慧財產權益一樣，都是屬於排他性的權利行使，而非直接的用益權，因此在損害賠償的考量上便是以侵權發生時為基點，儘量冀圖使當事人間的關係回復到侵權發生前的原狀，而不是讓受侵權的一方可以藉此牟取暴利，想藉由法院之手來造成不當得利之實。

案例十一　著作的公開演說是否得以獲得著作權保護
ESTATE OF MARTIN LUTHER KING, JR., INC., V. CBS, INC. 194 F.3d 1211 (11th Cir. 1999)

壹、事實摘要

本案件牽涉到一九六三年八月二十八日南方基督徒領導研習會(Southern Christian Leadership Conference)在華盛頓舉行的人權保護示威遊行中，馬丁路德 • 金恩博士(Dr. Martin Luther King, Jr.)所發表的演說「我有一個夢(I have a dream)」。當天遊行現場將近有二十萬人聆聽此演說，其影像及聲音並透過電視廣播媒體散布到美國各地。後來，金恩博士就此演說，根據當時施行有效，一九○九年的著作權法，申請聯邦著作權之登記及保護，並曾在一九六三年十二月於地方法院獲得暫時禁制令[128]，禁止其他人不得未取得同意而使用該演說之錄製物。後來，金恩博士遺產管理人(The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc.)多方授權此演說之使用，並於需要時根據法律之規定，更新此演說錄製物之著作權保護。

一九九四年，CBS 電視台與藝術娛樂網路公司(Arts & Entertainment Network)簽約發表一系列歷史紀錄片，稱為「與馬克華勒斯穿梭第二十世紀(The 20th Century with Mike Wallace)」，其中有一部份即在描述馬丁路德金恩博士及在華盛頓的示威遊行，該部分包含 CBS 電視台於遊行當時所拍攝的影像畫面，並有約 60%的節目內容為金恩博士的演講。CBS 電視台並未獲得金恩博士遺產管理人的同意，並拒絕支付權利金，故金恩博士遺產管理人於聯邦地方法院喬治亞州北區分院提起著作權侵害訴訟。

地方法院認為，金恩博士之演說，透過電視廣播媒體等方式，於其演說同時廣泛地重製並散布給大眾，大眾未被限制不得重製該演說內容，故已構成普遍公開發表(general publication)，使得該演說成為公共領域(public domain)的一部份，而簡易判決 CBS 電視台勝訴。金恩博士遺產管理人不服，向聯邦第十一巡迴上訴法院提起上訴。

[128] King v. Mister Maestro, Inc., 224 F. Supp. 101 (S.D.N.Y. 1963)

貳、訴訟爭點

根據一九○九年著作權法之規定，金恩博士之演說是否構成普遍公開發表？

參、法院判決

上訴法院駁回地方法院的判決，並將本案發回地方法院再為審理。

肆、判決理由

由於本案所牽涉之著作物，創造並公開發表於一九六三年，因此其所適用之著作權法為當時有效，於一九○九年施行的著作權法。根據當時的著作權法，著作權於創作當時，即自動獲得普通法(common law)之保護，一旦作者將其創作公諸於世(general publication)，即失去此州法的保護，該創作將形成公共領域之一部分；除非作者即時根據聯邦著作權法之規定，辦理轉換聯邦著作權法之保護。

由於創作一旦公開，就會失去其普通法之保護，為了審慎認定公開之成立，法院區別所謂「普遍公開發表(general publication)」及「有限公開發表(limited publication)」。所謂普遍公開發表意指，作品可供不特定大眾任意接觸，並任意為其使用；相對而言，有限公開發表則指，作品僅供特定公眾為特定之使用，且該等公眾無權散布、重製或銷售。

創作品的表現(performance)本身，並不構成普遍公開發表，就如同一項戲劇組合創作物或音樂創作，其公開之表演，非透過印刷或出版，不表示創作人放棄其著作權，不會剝奪創作人著作權受普通法之保護。[129]著作權法明文規定，口頭演出(oral delivery)不算是普遍公開

[129] Ferris v. Frohman, 223 U.S. 424, 433 (1912); McCarthy & Fischer, Inc. v. White, 259 F. Supp. 364, 364 (S.D.N.Y. 1919)

發表。[130]藝術品的公開展示，也不表示藝術家放棄其於藝術品上之著作權，該藝術品仍受普通法之保護。[131]又如一部電影，如觀眾需要付費進去看，其播映並不使電影著作權人失去普通法之保護。[132]而且，普遍或有限之公開發表，不會因為群眾數目之多寡而有不同，重點在於是否為特定群眾且群眾可為之使用。[133]

上訴法院並表示，普遍公開發表(general publication)，只會在兩種情況中發生，首先，該著作物之有形重製物散布至一般大眾，且一般大眾對於該著作物擁有全部之權限及控制。另一種情形則是，著作物展示或呈現至一般大眾，並使大眾得不受限制地，重製該著作物。[134]透過電視廣播等媒體之散布，目的僅在同步報導新聞，僅成立有限的公開發表，[135]創作人不會因為媒體之廣泛報導，而失去其著作物之普通法的保護。[136]

因此，綜合上述先例之意見，上訴法院認為，金恩博士於一九六三年所發表的演說，雖然同時間透過電視廣播等媒體大量廣泛地重製及散布，仍屬於有限公開發表之範圍，不構成普遍公開發表，不使該演說失去普通法的保護，故駁回(reverse)了地方法院的逕行判決。

由於，究竟該演說之內容是否於發表之前即以書面散布給示威遊行現場聚集的群眾，仍有疑問，若有此文宣之存在，可能導致金恩博士已放棄其演說之著作權保護。此外，CBS 電台於演說後，曾將金恩博士之演說內容完整呈現於新聞中，若金恩博士同意此事，亦可能導致其失去普通法之保護；此種種事實上爭點，仍有待地方法院查清認定，故上訴法院將此案發回(remand)地方法院再為審理。

此外，地方法院認為，金恩博士演說現場並未限制群眾以拍照、錄音或錄影等方式重製其演說內容，已構成非有限之公開發表，並認

---

130 King v. Mister Maestro, Inc., 224 F. Supp. 10, 106 (S.D.N.Y. 1963)
131 American Tobacco Co. v. Werckmeister, 207 U.S. 284, 299 (1907)
132 Patterson v. Century Prods., Inc., 93 F.2d 489, 492-93 (2d Cir. 1937); Burke v. National Broadcasting Co., 598 F.2d 688, 693(1st Cir. 1979)
133 Brown v. Tabb, 714 F.2d 1088, 1091-92 (11th Cir. 1983)
134 Black Press, Inc. v. Public Bldg. Comm'n of Chicago, 320 F. Supp. 1303, 1311 (N.D.III.1970)
135 Public Affairs Assoc., Inc. v. Richover, 284 F.2d 262 (D.C.Cir. 1960)
136 King v. Mister Maestro, Inc., 224 F. Supp. 10, 107 (S.D.N.Y. 1963); Columbia Broad. Sys., Inc. v. Documentaries Unlimited, Inc., 248 N.Y.S. 2d 809, 810-11(Sup.Ct.1964)

為本案件之事實與 Letter Edged in Black Press, Inc. v. Public Bldg. Comm'n of Chicago [137]類似；該案中，市政府在芝加哥市中心展示畢卡索雕塑，除大張旗鼓地發表該雕塑物外，更在博物館中展示此雕塑，經民眾要求發放雕塑物之照片，透過雜誌媒體展示此雕塑物，並販售具有該雕塑之明信片，法院認為，市政府之行為已構成普遍公開發表。地方法院適用該案件於本案中，認為金恩博士的演說也應成為公共領域之一部分。

不過，上訴法院則認為，本案件更類似 *American Tobacco Co. v. Werckmeister* 案；[138]該案中，最高法院認為，畫廊中繪畫創作之展出，並不構成普遍公開發表，金恩博士的演說表演類似於畫廊繪畫之呈現。上訴法院此一意見，已明顯暗示，地方法院應適用最高法院在 *Werckmeister* 案所做的決定。

本案審理法官之一的 Cook 法官於其部分同意部分反對意見書中表示，地方法院不應將金恩博士的演說(performance)當成普遍公開發表。著作權法長久以來已肯認，所謂表演(performance)，不算是一種普遍公開發表方式，根據著作權法第 101 條規定：「所謂發表(publication)，意指著作物之重製物或錄製物，以銷售、所有權轉換或租賃之方式，於公眾之散布。提供重製物或錄製物交付予特定群眾，以達散布、公開演出或公開展示之目的，亦構成發表。而一項著作物之演出，其本身不會構成公開發表。」[139]

Cook 法官也指出，一九○九年版本的著作權法中，已針對此問題設有解決之道。根據該一九○九年的著作權法，表演著作物的法定著作權，可透過兩種方法獲得，一為第 9 條規定，該著作應於其實體重製物上註明著作權之保護；其次，若該表演著作物，如演講、音樂劇或戲劇組合著作，尚未被重製銷售，第 11 條規定容許著作人僅得於著作權局提存其有形重製物已獲得法定著作權之保護，由於實體重製

[137] 320 F. Supp. 1303 (N.D. III. 1970)
[138] 207 U.S. 284, 299 (1907)
[139] 17 U.S.C. 101 "Publication is the distribution of copies or phonorecords of a work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. The offering to distribute copies or phonorecords to a group of persons for purposes of further distribution, public performance, or public display, constitutes publication. A public performance…of a work does not of itself constitute publication. "

物很難在獲得法定著作權保護前存在，因此該年著作權法第 2 條規定：「本法規定，不會限制未發表著作物之所有人，根據普通法或權益法，可防止他人未經其同意，任意重製、發表或使用其著作權物之權利，並可主張因此所受之損害。」也因此，解釋本條文可知，在沒有有形重製物存在時，一項著作物之演出，不會構成公開發表。

對於 *American Tobacco Co. v. Werckmeister* 案之適用，Cook 法官認為，該案中以著作權人是否限制其群眾重製其著作物作為普遍公開發表的認定要素之一，地方法院據此認為金恩博士未限制群眾使用其演說之權利，故構成公開發表。不過，Cook 法官認為，*Werckmeister* 一根本不會適用到需要演出之著作物(performed works)，因為，最高法院已在四年後的 *Furris v. Frohman*[140] 案中表示，演出本身不構成公開發表，因為演出本身並不表示作者有放棄其著作權人頭銜，或貢獻其著作物給公眾自由使用的打算。

伍、案例評析

本案件回答了很多在新聞媒體報導中可能牽涉之著作物問題，儘管透過新聞傳播媒體的大量渲染或報導，一項著作物之公開發表，仍必須仰賴該公開呈現中的兩項要素加以判斷，一為是否群眾為非特定的，二為該等群眾是否可無限制地重製、散布、銷售或使用該著作物。不問群眾大小或數目，亦不問媒體散布之廣泛程度，一項創作物，不會僅因新聞報導，而失去其著作權之保護。

此外，本案也清楚指明，究竟一項著作物是否進入公共領域，必須根據該普遍公開發表行為發生當時之著作權法，加以認定，並根據登記當時之法律判斷，其登記是否有效；而不是根據侵權事實發生時或法院審理案件時之著作權法。

[140] 223 U.S. 424, 433, 435-36 (1912)

案例十二　編輯著作權的性質與範圍
Faulkner v. National Geographic Enterprises, Inc. 409 F.3d 26 (2nd Cir. 2005)

壹、　事實摘要

本案的共同原告(也是上訴人)是作品曾經登載於「國家地理雜誌(National Geographic Magazine)」月刊的十八位自由作家和攝影師，共同被告則是國家地理學會(National Geographic Society)、其關係企業國家地理雜誌社、國家地理控股公司以及尹士曼・柯達公司(Eastman Kodak Co.)等。被告在一九九六年展開了一項計畫，將自一八八八年創刊號到當年為止的歷來所有國家地理雜誌內容予以悉數電子化、數位化，儲存在唯讀式光碟(compact disc read-only memory, CD-ROM)之中，並於翌年開始出售此一名為「國家地理完整版」的光碟產品(以下簡稱「光碟完整版」)。[141]

「光碟完整版」是採用電子掃瞄的方式來製作，每次掃瞄兩頁到電腦系統之中，因此使用者從電腦螢幕上可以看到與該雜誌原始紙本完全一樣的文字、圖像和內容，甚至包括雜誌兩頁之間的折線在內，並且是按月紀年依序排列，也就是整個光碟版的呈現對於原始版本的內容、編排、格式或表現等都沒有做出任何的改變。[142]使用者可以透過每期雜誌的目錄或光碟中所附的電子搜索引擎以關鍵字、詞檢索的方式取閱特定的報導或故事。此外，在每一片光碟上也附有開場引介和結尾資料。其中關於開場引介的部分是一套多媒體圖像系列，包括

---

[141] 一九九七年的產品原文爲：*The Complete National Geographic: 108 Years of National Geographic Magazine on CD-ROM*。其後被告又在此一基礎上接續出版了新的光碟產品，將後續的內容逐年加入；另外還出版了例如以每十年、三十年爲階段的國家地理雜誌光碟版、教師指南、教學指引等各種附帶性的相關產品。

[142] 唯一的例外是，在所有的十八多萬幅圖像之中約有六十個圖像因爲契約條款的限制而在某些「光碟完整版」的出版品中沒有列入，而是以塗銷的方式處理。不過這些被塗銷的部分並未成爲本案的爭點。此外，由於經掃瞄後的圖像解析度不若紙本的原始印刷，並且爲了節省光碟中的儲存空間，被告的光碟中附帶了一個對於圖像檔案儲存從事壓縮和解壓的工具程式。雖然該程式的本身是另行受著作權保護的電腦軟體，但對於「光碟完整版」的既有內涵並未增加任何其他的新創元素。

國家地理雜誌的標章、柯達公司的廣告以及一段所謂的「封面移動列示(Moving Cover Sequence)」，也就是顯示十份雜誌的封面快速轉型、凝聚成為單一封面的影片。在經過首次的使用後，使用者在未來再次使用時即可用滑鼠點選的方式略過這一段簡介。至於結尾資料則是指當使用者點選離開時，則會呈現一段所謂的「書背移動列示(Moving Spines Sequence)」，也就是顯示當期雜誌的封底以及片尾名錄(closing credits)等。在後來的版本還另行增加了諸如自訂書籤、對於選項的文字、圖像部分予以反白呈現等功能。

當「光碟完整版」首次推出時，當時的一些文宣資料是鼓吹使用者可以隨意列印「任何的文章或攝影」；此外，在由被告委託一家軟體公司代銷的終端使用授權協定(End User License Agreement, EULA)中，甚至出現了「做為本產品之使用者，你可依你所願自由使用、修正並出版其中之圖像」、以及「將任何圖像納入你的原創作品，並在任何媒體上予以出版、展示或散布你的作品」等字句。原告遂以被告行為已構成侵權為由起訴，其中最主要的主張，乃是當初兩造之間的契約並未涵蓋對於原告作品得予以數位化的授權。而被告雖不否認原告對其個別的原創享有著作權，但也同時主張其享有對整個國家地理雜誌的「編輯著作權(collective copyright)」，因此將其中內容轉化為數位內容是屬於對該編輯著作物的「修改(revision)」，並不涉及對於其中個別著作物的改作，從而應受美國著作權法第二○一條第(c)款的特准保護(privileged protection)。

本案在起始是由多個不同的當事人在不同的幾個聯邦地方法院分別起訴。後來除了第一個起訴的案件仍然是由位於佛羅里達州南區的聯邦地方法院繼續審理之外(後來並上訴至聯邦第十一巡迴上訴法院，即 *Greenberg v. National Geographic Society* 案[143])，其餘的案件管轄均移轉到了位於紐約州南區的聯邦地方法院繫屬。聯邦地方法院在判決時並沒有依循聯邦第十一巡迴上訴法院在 *Greenberg* 案的見解，

[143] 參見 244 F.3d 1267 (11th Cir. 2001)。

認為該案對本案不具間接禁反言(或附隨禁反言 collateral estoppel，即對同一法律爭點不予再議或一事不再理)的效果，判認「光碟完整版」屬於對編輯著作的改作，從而應享有編輯著作權。原告等不服，提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

被告所出版的「光碟完整版」是否屬於對編輯著作的改作，從而受到著作權法第二○一條第(c)項的特准保護。

參、 法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院維持了地方法院的原判，判決被告勝訴。

肆、 判決理由

聯邦第二巡迴上訴法院開宗明義，表示「彙集著作(compilation works)」的意義，依著作權法第一○一條規定，是指係指蒐集、組合既存資料，加以選擇、協調、安排、使完成後之整體、具備原創性之著作，其中包含了「編輯著作」。依同條規定，「編輯著作」是指如期刊、文選、百科全書等，由若干構成分離且獨立之各別原創著作所整合為一的整體著作。[144]由於著作權僅對於具有原創性表達給予保護，因此著作權法第一○三條遂特別規定，對於衍生著作或編輯著作而言，其中的著作權範圍僅及於由編輯著作人所貢獻的原創部分(如對於文章的選擇、協調、編排等)，但不及於其中既有的個別著作物。[145]因此，著作權法第二○一條第(c)項進一步規定，

> 「構成編輯著作之個別著作，其著作權獨立於該整體編輯著作之著作權而存在，並以各該個別著作之著作人為著作

[144] 參見 17 U.S.C. §101 (2006)。
[145] 參見 17 U.S.C. §103 (2006)。

權人。如對著作權或著作權下之任何權利並無明示之移轉，則推定該編輯著作之著作權人，僅取得可將個別著作做為該特定編輯著作、該編輯著作之改作及其後同一系列編輯著作之部分予以重製、散布之特准權利。」[146]

關於本條項規定的意涵，國會眾議院的立法理由報告書提供了說明例示，「依據本項規定之文字，出版公司可將某雜誌前期的文稿在後期中予以重刊，也可將一套百科全書一九八○年版之中的一篇文章在其一九九○年的修訂版中予以重印；但出版公司...不得將該篇文章的本身予以修改或包含到新的選輯、完全不同的...雜誌或其他的編輯著作之中。」[147]

此外，直接對本案判決產生影響的司法判例包括了前述的 *Greenberg* 案和 *New York Times Co. v. Tasini* 案。[148] 由於 *Greenberg* 案的判決是在聯邦最高法院公布對於 *Tasini* 案的判決前三星期做成，而聯邦最高法院是幾乎完全確認了聯邦第二巡迴上訴法院的見解，而並未採取聯邦第十一巡迴上訴法院在 *Greenberg* 案的意見，因此法院在本案也是以 *Tasini* 案的判解作為立論的主要依據。[149]

法院認為，編輯著作之所以會具有原創性是指對於先前既存個別著作物組合時所從事的選擇、協調和編排。在 *Tasini* 案，聯邦最高法

---

[146] 參見 17 U.S.C. §201 (2006)。其原文爲：“Copyright in each separate contribution to a collective work is distinct from copyright in the collective work as a whole, and vests initially in the author of contribution. In the absence of an express transfer of the copyright or of any rights under it, the owner of copyright in the collective work is presumed to have acquired only the privilege of reproducing and distributing the contribution as part of that particular collective work, any revision of that collective work, and any later collective work in the same series”。

[147] 參見 H.R. Report No. 94-1476, at 122-23 (1976), *reprinted* in 1976 U.S.C.A.A.N. 5659, 5738。

[148] 參見 533 U.S. 483 (2001)。關於本案的詳細譯評，參見經濟部智慧財產局委託、孫遠釗等合著，【美國著作權法令暨判決之研究(民國九十七年度：法令及最近判例)期末報告】，頁 649-656。

[149] 聯邦第十一巡迴上訴法院認爲，國家地理雜誌的「光碟完整版」包含了前述的封面移動列示、對所有雜誌內容數位化的複製體(replica)以及書背(封底)移動列示等三個組成部分。由於這些個別的組成部分均可分別單獨獲得著作權，因此「光碟完整版」已經自行構成了一個全新的著作物，而且與微縮膠捲等有所區別。法院因此推翻了地方法院對於被告有利的逕行判決(summary judgment)。不過聯邦最高法院在做成 *Tasini* 案的判例後，卻拒絕了本案被告的上訴聲請，因此雖然在見解方面事實上本案容有與 *Tasini* 案相互矛盾之處，聯邦最高法院在技術上還是維持了聯邦第十一巡迴上訴法院的見解。參見 National Geographic Society v. Greenberg, 534 U.S. 951 (2001)。

院判認當被告(即紐約時報等，亦為上訴人)將其報紙的內容轉化為可供使用者從事單筆檢索的電子資料庫時，幾乎沒有做任何事情來確保其所原有的編輯著作，而是讓使用者得以針對檢索而得的個別文章或資料本身予以重製或散布，從而已經逾越了編輯著作人所貢獻的原創部分，亦即編輯著作權的範疇，也從而不得對其中的個別資料享有以重製或散布等方式來轉型的「特准改作(privileged revision)」。[150]在另一方面，法院則是默許認可了微縮膠捲(microfilm)和微縮顯影(microfiche)的編輯著作權，認為那只是形式或載體的轉化，與資料庫在觀感上已經不再是屬於對整體編排的改作、重製或散布，而是成為對其中個別文章所從事的重製或散布並不相同。

雖然法院在本案是以 *Tasini* 案的見解做為判決的論述基礎，但仍有上述的 *Greenberg* 案是否會對於本案的審理產生間接禁反言效果的問題。法院對此表示，依據「攻擊性間接禁反言法則(offensive collateral estoppel)」，如果被告在另案對其他原告對於某項特定問題已經敗訴定讞，原告的確原則上即得排除同一被告在本案就同一問題再行訴訟。為了能讓此一抗辯成立，原告必須舉證：(一)在兩宗訴訟中的爭點是完全相同、(二)該訴訟爭點在前案確實已經完成訴訟程序並經裁判、(三)在前案確實有完整與公平的訴訟機會、以及(四)前案的爭點必須是對於案件實體做成有效終局裁判有所必要。在本案情形，由於聯邦最高法院是在 *Greenberg* 案的判決公布後約三個星期做成了對 *Tasini* 案的判例，其中的分析重點是考量特定的電子資料庫是否仍然在原始著作的範疇內將其內的所有個別著作都予以呈現，這與

[150] 在英美法的體系下，所謂的「特准(privilege)」，與權利(right)在概念上並不相同。“privilege”是指公權力機關(包括法院)與特定人之間的一種「特別權力義務關係」(是「權力」而非「權利」)，因此寓有「特准」、「免除」、「保障」或「免責」等不同的含意，從而凡是符合法定要件的當事人還需經執法者或主管機關的許可或批准後後方可從事特定或指定的行爲(如行醫、從事律師或會計業務等)、享有特定的待遇(如獲得國民年金給付)或是免受某種對待或待遇(如「正當防衛」可免受民、刑事責任)。也因此雖然有逕行譯爲「優惠待遇」者，但事實上也未必真的是如何的「優惠」。但無論如何，在概念上 privilege 絕不等於「權利」或「特權」，否則容易引起相當的誤會(如正當防衛如何成爲一種「特權」？)。又如，在幾乎所有州所出版的駕駛手冊中都會在一開始就特別強調，國民必須先取得駕駛執照然後才能上路開車也是一項特准，而不是權利。參見 Suzanna McNichol, THE LAW OF PRIVILEGE (1st ed, 1992)。

Greenberg 案的見解可謂大異其趣，事實上已經構成了整個相關法律環境的根本性改變，因此如將「間接禁反言法則」適用於此便不妥當。

法院引述 *Tasini* 案的見解進一步表示，既然法律上是使用了「改作(revision)」一詞，即表示其實是一個新的版本(version)，也就是與原創者或其他人所認知的原始著作有所區別，亦即對於編輯著作的重製或散布未必總是與原始的著作沒有些微的差異。既然著作權法第二○一條第(c)項讓一些所謂的「容許改作(permissible revision)」得以存在於對編輯著作的重製或散布，例如對於彙整後的版本在其後增列一個總索引等，只要這些改變不至於在相當程度上改變原始編輯著作的整體性，便不足以變更其為可受「特准保護」的「改作」。鑒於被告的「光碟完整版」對於其中的個別著作使用了與原始編輯著作幾乎完全相同的「選擇、協調與編排」，基本上便是對於所有既往紙本雜誌的電子複製品，其呈現與功能也與微縮膠捲或微縮顯影相當，法院遂判決被告所出版的「光碟完整版」是構成對編輯著作的改作，從而對該改作的重製或散布均受到著作權法第二○一條第(c)項的特准保護而不構成侵權。

聯邦第二巡迴上訴法院進而對於本案中的若干其他問題也做了判決：(一)被告將其編輯著作權予以切割分別授權不同的關係企業並未違法或改變其屬於特准改作的性質、(二)關於究竟誰擁有對於「光碟完整版」中個別著作的著作權，尤其是一九七八年之前的著作權歸屬問題(即一九七六年著作權法生效日之前)，完全與本案無關、(三)原告與被告的原始契約中雖然未曾載明容許被告得將其作品轉化為電子版，這並不能當然被解釋為是原告對於被告的出版方式具有限制的意圖，而且也無法阻卻被告適用特准改作的相關條款、(四)由於所有的共同被告均未構成直接侵權，被告柯達公司也自然沒有輔助侵權(contributory infringement)的問題、(五)雖然審理本案的地方法院法官曾與國家地理學會中的一位董事過去曾經共事，但並不構成法官迴避(recusal)的要件。

伍、 案例評析

本案是聯邦司法體系繼 *Tasini* 案之後，再次對於編輯著作權的性質、範圍與適用做出的判決，在相當程度上釐清了 *Tasini* 案所未能完全交代清楚的一些事項，例如對於編輯著作權的切割與移轉等。本案和 *Tasini* 案對於電子資料庫、數位內容產業乃至整個出版業都形成了巨大的影響，也更對自由作家或攝影師們造成了很大的衝擊。歸根節底，自由作家或攝影師們在爭訟了十餘年、花費了不知多少的人力、物力和時間之後，仍然未能從出版業者爭取到更多的酬勞(或是權利金)，卻讓他們和出版事業之間的勞資關係更加的緊繃(「賠了夫人又折兵」)；電子資料庫的業者也因此必須重新審視既有的一切資料，確保其系統內的所有資訊都已經過合法授權；而出版社也面臨到更為繁蕪複雜的授權作業，自然讓相關的成本都相對提高、出版的時程必須延長；最終則是所有的消費者必須承擔「羊毛出在羊身上」的後果。換句話說，這一系列的訴訟除了讓法律制度獲得相當的釐清和讓一些律師賺到了他們的費用之外，至少從短期來看，恐怕並沒有真正的贏家。也就是說，*Tasini* 和本案都是育有高度反諷性的案例。

由於 *Tasini* 和本案的判決結果，「載體中立(media neutrality)」便成為出版商是否能夠保全和行使其編輯著作權的重要考量，也就是需要審視將書面轉換為電子格式時是否對於其中的各個原始著作造成了任何本質性的變更，從而出版商可以主張適用所謂的「特准改作」。不過，目前已經可以看到的趨勢是，所謂的「電子書(eBooks)」已經愈來愈為流行，而市場上也已經出現了許多不同的載體格式和「讀書機」，甚至連一些手機或電話機也都開始具有閱讀此種電子書的功能。未來出版商很有可能在一開始便出版幾種不同格式的電子書報雜誌，甚至在環境保護、節能減碳乃至市場需求的要求下需要逐步減少傳統的紙本發行量也未可知。可以預見的是，*Tasini* 和本案的判決立論勢將隨著科技的發展和出版的多元化而再度遭到考驗。因此，關於編輯著作權的爭論，也不會因為 *Tasini* 和本案的判決而消弭，相反的，卻可能會因此而揭開另一個嶄新的篇章。

案例十三 「跳蚤市場」管理人對其販售業者經營盜版產品的法律侵權責任

FONOVISA, INC. V. CHERRY AUCTION, INC.

76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)

壹、 事實摘要

本案原告（即上訴人）為 Fonovisa, Inc.，設立於加州，擁有眾多拉丁（西班牙）音樂錄音製品的著作權及商標權。被告（即被上訴人）為 Cherry Auction, Inc.，在加州 Fresno 郡經營跳蚤市場(swap meets)，其營運方式為出租市場空間給個別賣家陳列物品（租金以日為單位計算），並向光顧該跳蚤市場的客人收取入場費。被告除了向個別賣家收取租金外，也提供停車空間、廣告服務，並保留隨時以任何理由拒絕賣家的權利。在這些跳蚤市場的賣家所陳列的物品中，有不少係仿冒原告的錄音製品，為此，加州 Fresno 郡警方曾於一九九一年查扣超過三萬八千個仿冒錄音製品。到了次年，警方發現該跳蚤市場內的賣家仍在販售仿冒錄音製品，遂再度發函通知被告，並要求被告提供個別賣家的資料。原告在一九九三年間亦曾派遣代表到被告經營的跳蚤市場現場觀察仿冒錄音製品的銷售情形，並於同年正式向聯邦加州東區地方法院(United States District Court for the Eastern District of California)（以下簡稱「原審法院」）起訴，主張被告應就其所經營的跳蚤市場內，有賣家持續販售仿冒原告的錄音製品的行為，負侵害原告著作權及商標權的責任。

聯邦加州東區地方法院以原告的訴因(cause of action)在法律上不成立為由，駁回原告所有的請求。[151]原告不服，針對該判決中關於輔助侵害著作權責任(contributory copyright infringement)、代理侵權責任(vicarious copyright infringement)及輔助侵害商標權責任(contributory trademark infringement)的部分，向聯邦第九巡迴上訴法院（U.S. Court

[151] 參見 Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 847 F.Supp. 1492 (E.D.Cal.1994)。

of Appeal for the Ninth Circuit）提起上訴。

貳、 訴訟爭點

跳蚤市場的經營者，是否應就其市場內個別獨立的賣家販售侵害他人著作權及商標權物品的行為，負侵害著作權及商標權的輔助侵權責任，及侵害著作權的代理侵權責任？

參、 法院判決

第九巡迴上訴法院認為原告主張被告應負侵害著作權的代理侵權責任、輔助侵權責任，及侵害商標權的輔助侵權責任的訴訟事由均成立，故將原判決駁回並發回更審。

肆、 判決理由

在進入本案爭點的分析前，第九巡迴上訴法院首先闡明，雖然著作權法並未明文規範間接侵權責任，但在實務上，法院早已肯認在特定情況下，會有代理或輔助的侵權責任。[152]類似的原則亦曾適用於商標法的領域。[153]舉例而言，聯邦第七巡迴上訴法院即曾肯認跳蚤市場的所有人應負侵害商標權的輔助侵權行為責任。[154]但原審法院並未採納聯邦第七巡迴上訴法院此項見解。至於本件則為各聯邦上訴法院的案件中，首例探討跳蚤市場侵害著作權的輔助及代理侵權責任者。以下即依序分析原告主張的侵害著作權的代理侵權責任、輔助侵權責任及侵害商標權的輔助侵權責任。

---

[152] 參見 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774, 785, 78 L.Ed.2d 574 (1984)。在該案中，法院解釋：代理責任在各種法律領域皆有，而輔助侵權責任的概念也僅是認定一個人是否須爲他人行爲負責的情況時須考量的其中一項（原文" vicarious liability is imposed in virtually all areas of the law, and the concept of contributory infringement is merely a species of the broader problem of identifying circumstances in which it is just to hold one individually accountable for the actions of another."）。

[153] 參見 Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 U.S. 844, 844-46, 102 S.Ct.2182, 2184, 72 L.Ed.2d 606 (1982)。

[154]參見 Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)。

一、著作權的代理侵權責任(vicarious copyright infringement)

代理侵權責任的概念，源自「歸責於上 (*respondeat superior*)」(或譯為「雇主責任」)的代理人(agency)原則，並由聯邦第二巡迴上訴法院在 *Shapiro, Bernstien and Co. v. H.L. Green Co.* 案中加以闡述而發展。[155]傳統的「歸責於上」的代理人關係，原係指雇用人需對受雇人所為的侵權行為負責。在 Shapiro 案中，被告為一百貨公司業者，因為百貨公司內其中一個販賣商銷售侵權錄音製品而被訴。審理 Shapiro 案的上級法院將相關的案件分為兩種類型：第一種類型存在於出租人與承租人之間(landlord-tenant cases)，當出租人對於承租人所為的侵權行為毫無所悉，也對承租人在租賃空間內所作的行為沒有控制監督的權限時，出租人即無須對承租人所作的侵權行為負責。[156]第二種類型為所謂的舞廳案件(dance hall cases)，在該類案件中，娛樂場所的經營者，如果符合：(1)對該場地有控制的權力；及(2)自付費用入場享受侵權演出的群眾受有財務利益的兩項要件，即應就場內的侵權演出負責。[157]審理 Shapiro 案的上級法院認為該案比較類似所謂的舞廳案件，且即便被告對侵權行為毫無所悉，仍須負責。法院認為，課予場所負責人代理侵權責任並不嚴苛，亦無不公平的問題，蓋場所負責人本來就有停止販賣商行為的權力，而且場所負責人也從構成侵權的販賣行為中獲得明顯且直接的利益。

後續出現的 *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.* 案，則更詳細地解釋代理侵權責任的要件。承審該案的聯邦第二巡迴上訴法院指出，即使沒有雇用人及受雇人的關係，只要是有權利及能力監督侵權行為，並就該侵權行為享有直接的財務

---

[155] 參見 Shapiro, Bernstien and Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963)。

[156] 參見 Deutsch v. Arnold, 98 F.2d 686 (2d Cir. 1938)。另可比較 Fromont v. Aeolain Co., 254 F. 592 (S.D.N.Y. 1918)。

[157] 參見 Buck v. Jewell-LaSalle Realty Co., 283 U.S. 191, 198-199, 51 S.Ct. 410, 411-12, 75 L.Ed. 971 (1931)、Dreamland Ball Room, Inc. v. Shapiro, Bernstein & Co., 36 F.2d 354 (7th Circuit 1929)。

利益者，就須負代理侵權責任。[158]

至於在本案中，原審法院認為，被告對承租其跳蚤市場空間的賣家並無監督的權限，也未從賣家的銷售中獲利，故本案情形應較類似上述分析中的出租人與承租人的關係。但第九巡迴上訴法院則認為，雖說在上訴法院的層次，僅得接受原審法院對事實的認定，但根據原告的主張，被告依其與賣家的合約，對賣家享有任意終止的權利，故對賣家在市場內的行為有控制的權限及能力；此外，被告也負責該跳蚤市場的行銷並可控制客戶進入跳蚤市場消費，此情形應已符合 Shapiro 案及 Gershwin 案所建立的「監督控制(control)」的要件。在 *Polygram Intern. Pub. Inc. v. Nevada/TIG, Inc.*案，該案法院亦建立三個判斷是否滿足「監督控制」的要件的標準：(1)被告可以藉由規則及規範控制直接侵權行為人；(2)被告監督其管領的空間以確保相關的規範均已遵守；(3)助長直接侵權行為人所參與的行為。[159]據此，第九巡迴上訴法院認定原審法院以原告的主張顯無理由(failure to state a claim)為由而駁回原告請求的決定，並無依據。

第九巡迴上訴法院接著檢視另一個要件—被告是否因為賣家販售侵權商品的行為而獲得「財務利益(financial benefit)」。第九巡迴上訴法院認為跳蚤市場的經營者，確實因為承租其空間的賣家販售盜版錄音製品的行為，而爭取到更多的潛在消費者，以本件被告為例，其向為直接侵權行為的賣家收取每日租金、向每一位有可能與侵權賣家交易的客人收取入場費、停車費、飲食費等等，而客人其實是受到盜版錄音製品的吸引才入場消費，此均已足認被告從賣家的侵權行為中受有顯著利益，這與先前所提到舞廳案件的情況並無不同。因此原告主張侵害著作權的代理侵權責任為有理由。

---

[158] 參見 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971)。原文爲"even in the absence of an employer-employee relationship one may be vicariously liable if he has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities." 有關代理侵權責任的學說發展史，參照 Judge Keeton 在 Polygram 案的意見，855 F.Supp.1314 (D.Mass.1994)。

[159] 參見 Polygram Intern. Pub. Inc. v. Nevada/TIG, Inc., 855 F.Supp. 1314 (D.Mass.1994)。

二、著作權的輔助侵權責任(Contributory Copyright Infringement)

輔助侵權責任的概念的來源是侵權行為法，並由一個人應為直接參與他人的侵權行為負責的概念而來。[160]Gershwin 案中，法院對輔助侵權責任有明確的定義：任何對於侵權行為具有認知的人，引起、導致或相當程度地參與他人所為的侵權行為者，應負輔助的侵權行為責任(“[O]ne who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer.”)。

本案的爭點即在於：原告是否適切有效地主張被告確實相當程度地參與侵權行為。第九巡迴上訴法院認為，如果沒有被告所提供的支援服務，包括場地、水電、停車位、廣告、水管及客戶，賣家的侵權行為也無法成就，被告的行為實已超越其所抗辯的「被動」參與。原告所主張的事實，已符合上開定義的要件，即已充分顯示被告確實對侵權行為有相當程度地參與。

雖然原審法院認為輔助的侵權行為責任應僅限於被告係明示或以其他保護侵權行為人身份的方式，促成或鼓勵盜版品的銷售，但鑑於被告拒絕提供警方要求的賣家的基本資訊，其行為已經符合原審法院自己所訂的標準（即以其他保護侵權行為人身份的方式參與侵權行為）。此外，第九巡迴上訴法院亦認同 *Columbia Picture Industries, Inc. v. Aveco, Inc.*案的見解，即已知有侵權活動而仍提供其場所及設備，就足以構成輔助的侵權責任。[161]

三、侵害商標權的輔助侵權責任

---

[160] 參見 Sony v. Universal City, 464 U.S. at 417, 104 S.Ct. at 774-776；1 Niel Boorstyn, Boorstyn on Copyright § 10.06[2], at 10-21 (1994)。法院在該案中表示，普通法上「任何明知而參與或協助侵權行爲的人均應與爲侵權行爲人負共同及連帶責任」的概念，亦適用於著作權法（原文”In other words, the common law doctrine that one who knowingly participates in or furthers a tortious act is jointly and severally liable with the prime tortfeasor, is applicable under copyright law”）。

[161] 參見 Columbia Picture Industries, Inc. v. Aveco, Inc., 800 F.2d 59 (3rd Cir. 1986)。

在 *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories* 案，最高法院認為若被告有下列任一情形時，須負侵害商標權的輔助侵權責任：(1)故意引誘他人侵害商標；或(2)持續供應商品且明知收受該商品的人將使用在侵害商標權的行為上。[162]雖然被告抗辯稱，*Inwood* 案的事實係與製造商及經銷商有關，故應僅適用於類似的情況，而不適用於本案。但第九巡迴上訴法院認為，最高法院在 *Inwood* 案建立上開標準時，並未限定僅適用於製造商及經銷商的情形。在本案中，原告正確地指出被告雖未提供侵權錄音製品，但被告提供必要的銷售場地供侵權錄音製品大量銷售。此外，在 *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc* 案，聯邦第七巡迴上訴法院則將 *Inwood* 案的標準適用在涉及跳蚤市場的事實中，Hard Rock Café 案的跳蚤市場經營者實際上並不知道市場內有仿冒商標的行為，但若跳蚤市場「故意視而不見」(willfully blind)侵權的事實，仍可構成輔助的侵權責任。[163]雖然商標權的侵權責任範圍不若著作權廣泛，向來的實務見解均認為凡同意且明知或應知在其處所有他人為侵權行為者，應負侵權責任。第九巡迴上訴法院認為，上述 *Hard Rock Café* 案的法院適用 *Inwood* 案的標準並無不當，跳蚤市場經營者對承租其空間的賣家所為顯而易見的侵害商標權的行為，仍應負責。

伍、 案例評析

本案判決雖是在千禧年數位著作權法制定之前所為，但同時也是在聯邦上訴法院層級，首件探討跳蚤市場經營者是否構成侵害著作權的輔助侵權責任及代理侵權責任的案件。因此本案對後續有關探討侵害著作權的輔助侵權責任及代理侵權責任等案件，均具有重要影響。

例如，在一九九六年本案判決之後，聯邦加州北區地方法院隨後在同年審理 *Sega Enterprises, Ltd. v. MAPHIA* 案時，即依據本案判決

[162] 參見 Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 U.S. 844, 102 S.Ct. 2182 (1982)。

[163] 參見 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc, 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)。

的論理，判定一電子布告欄系統(BBS)經營者必須就其使用者將 Sega 公司的網路遊戲放置在該電子布告欄系統內供其他使用者下載的行為負輔助侵害著作權的責任。[164]另外，聯邦加州中區地方法院也在同年就 *A & M Records, Inc. v. Abdallah* 一案判決中根據本案的論理，判定被告把可指定時間的空白錄音帶及錄音設備銷售給其客戶從事盜版的行為，已構成輔助侵害著作權及商標權責任。[165]因此，就有論者指出，本案判決對於往後要認定出租人、商展經營者，及跳蚤市場經營者就其承租人或參展人等所為的侵權行為是否須負間接侵權責任，無疑提供了較有利於著作權人的法理依據。[166]原本在類似的情形下，對於著作權人而言，主張輔助侵權責任較有可能成功，但在本案之後，由於本案對代理侵權責任的要件（包括「監督控制」及「財務利益」）所持較寬鬆的認定標準，往後類似的案件著作權人也有可能成功主張代理侵權責任。[167]

至於法院為何要加諸跳蚤市場經營者較重的責任，其實有其公共政策的考量，Shapiro 案及 Polygram 案的法院就曾表示，因為跳蚤市場經營者通常比著作權人更有能力監督並移除侵權行為，如此不但可促使其積極地防制侵權行為，況且，跳蚤市場經營者也可以把相關成本反映在向消費者收取的費用上。[168]不過，對著作權人而言，亦須考量跳蚤市場也是合法產品流通的重要管道，以及高昂的訴訟成本，所以論者也建議，著作權人應與跳蚤市場經營者密切合作，並就指認侵權物品提供直接的協助，才是最好的策略。[169]

此外，本案對於網路服務提供者或其他網路跳蚤市場（如：eBay）

---

[164] 參見 Sega Enterprises, Ltd. v. MAPHIA, 948 F. Supp 923 (N.D. Cal. 1996)。

[165] 參見 A & M Records, Inc. v. Abdallah, 948 F. Supp. 1449 (C.D. Cal. 1996)。

[166] 相關討論參見 Barbara Kolsun and Jonathan Bayer, *Indirect Infringement and Counterfeiting: Remedies Available Against Those Who Knowingly Rent to Counterfeiters*, 16 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 383 (1998)。

[167] 相關討論同前註。

[168] 相關討論參見 Mark A. Flagel and Ann K. Obrien, *"Fonovisa" Revisits Issue of Vicarious Infringement*, 5/20/96 NATIONAL LAW JOURNAL C6, (col. 1), May 20, 1996，及 Shapiro 案(316 F.2d at 308)、Polygram 案(855 F. Supp. At 1325)。

[169] 相關討論同前註 Mark A. Flagel 的報導。

的影響，也不可小覷。如前所述，本案判決除對代理侵權責任的要件採取較寬鬆的認定標準，對輔助侵權責任中的「相當程度地參與(substantially participate)」的要件，也採取較廣義的認定，此或許較有利於著作權人就網路服務提供者主張輔助及代理侵權責任，但卻可能不利於網路的發展。例如，根據本案的標準，網路服務提供者提供其用戶連結至網路的服務（在 eBay 的情形，則為提供網路賣場），可能就構成「相當程度地參與」；另外，因為網路服務提供者通常會跟用戶簽訂合約，並向用戶收取費用（在 eBay 的情形，則為抽成），則根據本案的標準，即有可能構成代理侵權責任的「監督控制」及「財務利益」兩項要件。[170]不過，千禧年數位著作權法的制定，又使情勢有所改變。

千禧年數位著作權法的立法目的，在平衡著作權人的權益及網路發展，該法制定明確的免責要件，使網路服務提供者得以依循，不但消除了網路服務提供者因為法院先例而可能負擔間接侵權責任的不確定因素，也進一步使網路服務提供者更願意讓其用戶明瞭著作權法，並積極處理存在於其系統內的侵權資料。[171]例如，在二○○一年的 *Hendrickson v. eBay* 案，聯邦加州中區地方法院就認定，eBay 符合千禧年數位著作權法「網路服務提供者」之定義，而 eBay 雖具有移除或阻絕連結至侵權資料的能力，但尚不足以構成其對侵權活動有「監督控制」能力的要件。由此可見，雖然按照法院先例，網路服務提供者可能很容易就被判定須負間接侵權責任，但千禧年數位著作權法的確提供了網路服務提供者相當程度免責的保障。[172]

---

[170] 相關討論參見 Michelle A. Ravn, *Navigating Terra Incognita: Why the Digital Millennium Copyright Act Was Needed to Chart the Course of Online Service Provider Liability for Copyright Infringement*, 60 OHIO ST. L. J. 755 (1999)，及 Kenneth A. Walton, *Is a Website Like a Flea Market Stall? How Fonovisa v. Cherry Auction Increases the Risk of Third-Party Copyright Infringement Liability for Online Service Providers*, 19 HASTINGS COMM/ENT L.J. 921 (Summer 1997)，及 Kelley E. Moohr, *Going Once, Going Twice, Sold! Are Sales of Copyrighted Items Exposing Internet Auction Sites to Liability?*, 21 LOY. L.A. ENT. L. REV. 97 (2000)。

[171] 相關討論同前註。

[172] 參見 Hendrickson v. eBay, 165 F. Supp. 2d 1082 (C.D. Cal. 2001)。相關討論參見 David Rubenstein, *eBay: The Cyber Swap Meet*, 13 U. MIAMI BUS. L. REV. 1 (Fall/Winter 2004)。

值得一提的是，本案判決對於美國的西班牙語唱片市場，也具有相當影響。根據 RIAA（美國唱片業協會）於 1995 年的調查報告，在美國約有超過 60%的盜版唱片是西班牙語唱片，但西班牙語唱片的銷售僅佔全美合法唱片銷售額的 5%。因此，本案判決一出，相關唱片業者無不大加讚賞決，並認為其對西班牙語唱片的銷售，及帶動民眾尊重西班牙語唱片的著作權，均有正面影響。[173]

[173] 相關報導參見 John Lannert, *Fonovisa Makes Gains Against Piracy*, COPYRIGHT 1996 BPI COMMUNICATIONS, February 24, 1996。

案例十四　漫畫人物造型的著作權保護
GAIMAN V. MCFARLANE
360 F.3d 644 (7th Cir. 2004)

壹、　事實摘要

本案原告尼爾•蓋曼(Neil Gaiman)是英國知名的科幻小說作家，被告陶德•麥法蘭(Todd McFarlane)則是美國著名的漫畫作家。原告只撰寫故事的情節，而被告不但撰寫，也可以用漫畫方式來表現其情節並予以出版。被告在一九九二年成立了一家自己的出版公司。其後不久，便自行著手繪製和出版了一套名為「再生俠(Spawn)」的漫畫系列，描述一個被地獄魔王挑選出來重返人間的黑暗英雄緝捕邪惡靈魂的故事(見右圖)。[174]由於前幾期的內容遭到了許多讀者的批評，認為寫得很差，被告遂邀請了四位知名的作家來協助撰寫未來的故事，每人負責一集。其中的一位受邀者便是原告。後來原告的創作，便成為「再生俠」的第九集。

原告和被告是在一九九二年以口頭方式初次訂立契約。其中完全沒有提到關於著作權的問題；而至於原告應如何獲得多少酬金，被告除了表示「將會給予超過那些『大塊頭』們所能提供的待遇」之外，也沒有進一步的說明。而所謂的「大塊頭」們乃是指最大的兩家漫畫

[174] 依照整套漫畫的情節，「再生俠」的本名是 Al Simmons，曾經擔任美國政府機密部隊的頭號特工及殺手。在一次海外任務中被同僚 Jason Wynn 出賣並殺掉。由於生前殺人無數，因此死後被帶到地獄去。地獄魔王 Malebolgia 對他提出交易條件，(1)成爲它的地獄使者(Hellspawn)並完全服從它的差遣便可以會到人間界；(2)永遠在地獄跟其他惡魔一起贖罪。而地域魔王的真正用意是要從人間蒐羅一批最殘暴惡毒的幽靈來組成一支部隊，以便向天堂開戰。爲了回人間界再見愛妻 Wanda，他不惜出賣靈魂與地獄魔王作交易。不過地獄魔王卻愚弄了他，把他送回到了他死後五年的時間點上並把他的容貌及記憶奪去。後來「再生俠」發現妻子已經跟他生前最好的朋友 Terry 再婚並生下一女，在絕望之餘便輾轉到了露宿者之家，而在那裡認識了智者 Nicholas Cogliostro 伯爵。Cogliostro 以前也曾是地獄使者，不過已找到方法脫下了地獄魔甲，現在則成爲「再生俠」的導師。「再生俠」最後還是找到機會殺死了地獄魔王，但這時一方面已被天堂追殺，另一方面在地獄又遭逢追兵。整個故事便由此繼續發展下去。此一漫畫故事曾經在一九九七年以同名拍成電影，中文譯名爲「閃靈悍將」。

出版商，即 Marvel Comics 和 DC Comics。[175]這是因為原告曾經替 DC Comics 公司撰寫過故事或題材，而且都是以受聘方式所完成的「職務創作(work made for hire)」，而其中的著作權都是歸屬於出版公司。

在「再生俠」的第九集，原告創造出了三個新的人物，並分別替他們取名、進行文字性的描述和安排對話，而被告則是將他們繪圖成型。[176]結果「再生俠」第九集的銷售超過了一百萬冊，於是被告給付了美金十萬元給原告作為酬金。原告在作證時也表示，如果是以受聘的方式替 DC Comics 來從事此一創作，其可能獲得的報酬也應該是相仿。

由於這三個人物中的「安潔拉」特別受到讀者的歡迎(見右下圖)，於是原告應被告的邀請，又創作了三集關於「安潔拉」的小型或迷你系列(mini-series)。此外，原告也為「再生俠」的第二十六集撰寫了數頁的內容，讓整個故事中的某一部份可以衍生發展到這個迷你系列的方向。被告之後給付了美金三千六百元做為對原告貢獻給第二十六集的報酬，另外又支付了至少美金三千元以上給原告(詳細的數目無法從證據中顯示)。不過在所有相關的漫畫集中，只有「再生俠」第九集和「安潔拉」系列第二集的封面內頁印有關於著作權的聲明，而且註明著作權是屬於被告所有。[177]此外，在「安潔拉」系列於一九九四年出版後，被告另行創立了一家玩具公司，將「再生俠」之中的一些人物製作成了小型塑像(statuette)出售，其中之一便是「中世紀再生俠」(見左上圖)。被告在翌年支付

[175] 原告所成立的公司名爲 Marvels and Miracles，與 Marvel Comics 完全沒有關連。

[176] 這三個人物分別是：「中世紀再生俠(Medieval Spawn)」、「安潔拉(Angela)」和智者 Nicholas Cogliostro 伯爵。其中原告對於「中世紀再生俠」一開始並特別定名，只是以「另一個『再生俠』」相稱。

[177] 其實著作權至多應屬於被告所設立的公司。不過此點在本案中並不重要。

了美金兩萬元給原告並稱之為「權利金」。雖然在證據資料中無法顯示這究竟是關於什麼事項的費用，但應可推定是基於銷售塑像的所得而來。

被告之後又授權他人得將「再生俠」全部以平裝書重印。在這些書內也標示了與「再生俠」第九集和「安潔拉」系列第二集相類似的著作權聲明，但增加了「所有相關人物」的著作權均歸屬於被告陶德•麥法蘭。被告並更進一步向著作權局申請並完成了對於所有關於「再生俠」和相關系列的著作權登記。

到了一九九六年，原告因為聽聞被告準備出售其麾下的公司，因此向被告要求提供書面契約以維護自身的權益。被告也同意提供並繼續支付原告由漫畫或塑像銷售所得所產生的相應權利金。在協商的過程中，原告的律師曾經撰寫一封信函，表示「安潔拉」等三個人物是由原告所原創、而且並非屬於「職務創作」、要求被告完全比照原告

與 DC Comics 之前所訂過的契約條款立即支付相應的報酬等(法院將此信稱為「要求信」)。不過雙方還是繼續協商，並達成了暫時性的協議。被告也按照此一協議的內容繼續支付了相當的權利金。然而原告在一九九九年二月十四日突然收到了被告的一封信函，其中表示自當日起「正式撤銷任何之前所提出的要約」，並要求與原告進行權益交換，即原告放棄對「安潔拉」的「所有權益」，以換取「對『奇蹟人(Miracle Man)』的所有權益」，至於「『中世紀再生俠』和『Nicholas Cogliostro 伯爵』(見左上圖)的權益則繼續歸屬於麥法蘭製片公司」。

原告在二○○二年元月正式起訴，要求法院宣示其與被告共同擁有對上述三個人物的著作權、另也依據相關的聯邦和州法規主張其應得的利益以及被告因違約對其形象公開權(right of publicity)所造成的損失。被告則主張原告因為只是提供了對於幾個人物的點子，因此還只是在「思想」的階段，根本不受著作權的保護。反之，縱使原告的

確享有著作權，基於著作權的起訴時效為三年，原告也已錯過了著作權法第五○七條第(b)款所規定的時效期間。

本案是向位於威斯康辛州西區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Western District of Wisconsin)起訴。結果法院維持了陪審團的評定，判決原告勝訴。由於雙方當事人對於其中的損害賠償部分等仍有爭議，因此分別提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

一、 本案兩造之間的法律關係究竟為何？
二、 原告對於訟徵得三個漫畫人物是否擁有著作權？
三、 原告如有著作權，則起訴的時間是否已經罹於時效？

參、 法院判決

聯邦第七巡迴上訴法院維持了地方法院的原判，判決原告勝訴。

肆、 判決理由

聯邦第七巡迴上訴法院首先便試圖釐清本案兩造之間的法律關係，從而可以進一步確認訟爭的漫畫人物是否可以成為受保護的美術著作以及權益歸屬等其他相關的問題。

法院認為，所謂「職務創作」的範圍未必侷限於正式的雇用關係之內。透過技巧性的契約撰寫，可以將事實上的雇員視為獨立承攬人(independent contractor)，但在功能上仍與正式的雇用創作並無二致。例如，是否由出資人在創作期間按月或按期給付創作人報酬、健康保險等相關的福利費用以及對於創作行使整體性、甚至日常性的監督等。因此法院必須依據其所在管轄州的代理法，以務實的方式視個別案例來審定雙方當事人之間的關係，而不是用公式化的方式來概括認

定。然而無論如何，依著作權法第一○一條規定，「職務創作」必須以書面契約來呈現。鑒於原告與被告之間完全沒有書面的雇用契約，而且原告也不是在某種事實上的雇用契約之下完成其創作，也沒有任何其他的證據或資料顯示兩造之間有如何的聘僱關係，原告並非被告的受僱人或受聘人(無論是法律上或事實上)，應可確定。此外，縱使雙方曾經以口頭方式約定所有的著作權益均應轉讓給被告，由於著作權法第二○四條第(a)項也明文規定關於著作權的轉讓必須以書面為之，本案也沒有任何書證顯示此一讓與關係的存在。

關於原告的創作是否受到著作權的保護，被告提出了兩點主張，認為原告根本就沒有著作權。其一是，原告至多只是對於漫畫中的人物角色提出了一個構想或思想(idea)，而最終還是由被告對於這些人物的特定繪製，也就是表達(expression)，才得以呈現；由於著作權只對於「表達」的部分給予保護，原告自然沒有任何的著作權。其二是，至少由原告所創造出來的兩個人物，「中世紀再生俠」和「Cogliostro伯爵」，僅構成了所謂的「共通情境」或「必要場景(*scènes à faire*)」[178]，從而也不應受到著作權的保護。

法院對於這兩點主張都予以駁斥。對於被告的第一點主張，法院表示，如果像漫畫或電影等需要由兩位甚或多位人士搭配合作，從而能對於其中的人物角色給予大量的原創表現，結果到頭來其中卻無任何人可以主張著作權，這是非常矛盾的。在本案的情形，一方當事人孕育了非常好的構思，卻無從將其描繪下來，而另一當事人則很能描繪，卻不具有好的構思，因此唯有透過雙方的合作才可能完成相關角色或人物的呈現或表達。也就是說，只要最終的成品或創作是可受著作權保護的美術著作，而且在客觀上足以明白顯示雙方是意圖合作來

[178] 此一名稱原是在戲劇的編排上所使用，並非法律專有名詞，直譯的意思是「動作場面(scenes for action)」，也就是在一齣戲劇或歌劇達到最高潮時的場景。在著作權法的領域，此一法則是指，當原告指控被告對其著作構成侵權的部分或元素在其著作的類別中是屬於基礎性、尋常可見、標準式或無可避免者，以致在該類別的著作之中，並不是也不能以此一部分或元素來作爲區別彼此的著作時，則該部分或元素即不受著作權的保護。參見 Bucklew v. Hawkins, Ash, Baptie & Co., 329 F.3d 923 (7th Cir. 2003)。

共創該著作物，即已符合了著作權法第二○一條第(a)項關於共同著作人的規定。

對於被告的第二點主張，法院則表示，所謂的「必要場景」法則是在排除以制式性的項目或表徵(standard features)來做為主張侵權的基礎，否則將會形成保護過當的現象，讓後來的創作人動輒得咎、無所適從。「Cogliostro 伯爵」的形象或許的確只是市井當中一個普通的旬旬老者，原告對這名人物的言詞描述或許也是平淡無奇，從而僅僅如此或許還不足以獲得著作權的保護(例如，形容一名老者頭髮和鬍鬚都已斑白等)，然而一旦這樣的人物被賦予了特定的姓名、年齡、形象(尤其是臉部和身體的特徵)以及話語，並且被具體的描繪出來，則這些項目的組合便創造出了一個獨特、可受著作權保護的人物造型。同樣的，被告的繪畫如果沒有原告的貢獻也只不過就是一張漫畫，同樣沒有任何的意義可言。因此，法院判決雙方當事人對於「安潔拉」和「Cogliostro 伯爵」兩個人物造型的貢獻是對等的，也就是共同著作人。179聯邦第七上訴法院在本案也特別指出，在著作權的領域，文義表述和圖像表達是受到不同的對待。如果以一篇散文來描述一個人物或形象，無論內容是多麼的詳盡，總是無可避免的會給予讀者許多想像的空間，因此不是一個確定的概念，需要由讀者自行、主動的在腦海中去完成其所認為的形象；但是如果是以圖像來呈現或表達一個人物或角色，此時因為對於整個形象的表達是確定的，讀者就成為了被動性的資訊吸收者。

依據美國著作權法第一○一條和第一○三條規定，凡是將既有的材料或資訊以特定的選擇、協調或編排從事彙整，從而其最終的著作是具有原創性時，該彙編著作的作者即可獲得著作權保護。關於「中世紀再生俠」這個角色，雖然原告是在被告已經獲得著作權的「再生俠」基礎上搭配中世紀的服飾和語言等以組成此一造型，但由於這個

[179] 法院在本案明確拒絕適用聯邦第九巡迴法院在一九五四年的一宗判決，參見 Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc., 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954)，並且指出即使是聯邦第九巡迴法院後來事實上也不再援引該案作爲判例。

新造型已經具備原創性，又足以與原有的「再生俠」產生相當的區隔，法院遂判決「中世紀再生俠」是屬於衍生著作(derivative work)，雙方當事人也從而都享有對於其衍生原創部分的著作權保護。

至於著作侵權訴訟的時效，法院指出，應自原告知悉或作為一合理之人所應知悉被告已對其權益構成侵權時起算；在本案則應是自被告拒絕承認原告的著作權時起算，也就是原告最後收到被告的信函之日。由於本案的起訴時間距離當日還有約一個月才屆滿三年，無論原告在這段期間等待的原因為何，原告的訴訟並未罹於時效。

被告對於此一部分是主張時效期間最晚應自原告在一九九七年寄出律師的要求信時起算，因為當被告事實上在回應的過程中重新分配原告的權益時，原告即已知悉或應當知悉被告已經否定了原告的權利。此外，被告也主張縱使時效期間不是由此開始，也應當從更早的時間點起算，亦即以原告知悉被告在相關的著作權聲明中未將原告列入時或其向著作權局完成登記著作權時為準。但這些主張均遭到了拒絕。法院表示，著作權的聲明是對於潛在仿冒或重製者的警告，不是為了啟動著作侵權訴訟的時效期間。至於向政府主管機關登記著作權，其目的乃是讓權利人未來得以取得訴訟資格並獲得若干法定的保護或利益，也不是為了啟動時效期間。法院也進一步釐清，著作權法對於完成著作權的登錄並不是要產生向世人「宣示告知」或「推定知悉(constructive notice)」申請人對特定著作享有著作權的效果，而是在萬一發生訴訟時能夠建立優先權(priority)，也就是規定如登記的文件中含有對於特定作品的著作權辨識，則訴訟的對造即被「宣示告知」或「推定知悉」此一事實。[180]因此，法院指出原告並無義務去察看漫畫書中著作權聲明頁的內容或檢索著作權局的登錄檔案，因此這些事件均不構成啟動時效的緣由。

[180] 參見 17 U.S.C. §205(c)(2006)。法院在此明確排斥了聯邦第一巡迴上訴法院在 Saenger Organization, Inc. v. Nationwide Insurance Licensing Associates, Inc., 119 F.3d 55 (1st Cir. 1997)案的見解。

綜上所述，法院容許本案訴訟繼續進行並確認了原告的共同著作權。至於實際的損害賠償等計算，則由地方法院另行計算。

伍、 案例評析

本案因為涉及到在英語世界(甚至包括亞洲市場)知名度非常高的兩位漫畫作者，因此從一開始便引起了媒體相當大的興趣和關注。而整個案件背後所引發的著作權問題事實上也是頗具挑戰性，讓法院有機會對於諸如究竟如何從一個不受任何著作權保護的人物造型構想轉化為可受保護的美術著作、如何構成共同著作人、著作權的時效期間究竟應從那個時點起算等關鍵性的問題予以釐清。而撰寫本案判決書的波斯納(Richard A. Posner)法官也以小說的手法來陳述本案的事實，以細膩的手法將整個故事系列的情節完整呈現，但又不顯冗長，更能將此一虛幻小說與本案的關鍵問題有效的連結，讓讀者可以從對於故事情節的沉醉快速的回到現實，並和法院一齊面對所需處理的著作權問題。而在結尾處法院並特別附上了數幀書中人物的原始造型繪畫(內容是否已達限制級的尺度暫且不論)，顯見法官也對於整套漫畫的內容知之甚詳，並饒富興趣。而法官從法律的推理轉折到對於社會現實的批判，雖然只能算是附帶評論(dictum)，不具司法判例的效力，但卻是非常的不尋常，也更顯其經典之處：

> 「沒有繪圖的小說讀者是在其腦海中完成這篇著作；漫畫書的讀者或電影的觀眾卻是被動的。這就是為何當孩童們不去閱讀小說時，即使他們所觀看的電影和電視有更為優越的美感，還是損失了許多。」[181]

本案主要在於釐清人物造型，尤其是所謂「定型角色(stock

[181] 其原文爲：“A reader of unillustrated fiction completes the work in his mind; the reader of a comic book or the view
er of a movie is passive. That is why kids lose a lot when they don’t read fiction, even when the movies and television that they watch are aesthetically superior.” 參見 360 F.3d at 661。

character)」是否能取得著作權保護等相關問題。[182]聯邦第七巡迴上訴法院基本上已經推翻了其他巡迴上訴法院過去幾乎一律制式性採取否定的立場，而改以較為彈性的方式，以個案的不同情況來分別論斷，關鍵是在於作者是否對某個特定的人物或角色賦予了姓名、言語、特質等造型，從而能與其他的人物或角色有所區別。不過法院在本案並沒有機會闡明漫畫中常見的所謂「定型表徵(stock attributes)」的本身，如雷射激光裝置、特殊工具、秘密武器或某種飾物等，是否能獲得著作權的保護，也沒有論述到如果對於某一個角色的文義描述已經相當詳盡，則未經授權對於此一角色的圖像表現是否構成侵權等問題。尤其當法院將「區別性(distinctiveness)」作為考量的重點時，是否與商標法領域裡的「識別性」或「顯著性」其實是同樣的意涵(至少在英文是使用了同一個字)？這都還有待未來的司法案件來給予進一步的詮釋了。

[182] 所謂的定型角色是以虛構的方式讓一個故事或戲劇中的角色人格、說話方式或其他的一些特質反應某種文化的刻板印象。通常這種角色可以立即被描述的文化其中成員予以辨認，因此經常的編劇手法是將這類角色的性格予以誇大。

案例十五 著作散布權的定義
HOTALING V. CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS
118 F.3d 199 (4th Cir. 1997)

壹、 事實摘要

本案的共同原告唐娜・浩特玲(Donna Hotaling)女士等人整理並透過一家全愛爾蘭傳承股份有限公司(All-Irland Heritage, Inc.)以微縮顯影片(microfiche)方式出版和行銷了許多關於不同姓氏族譜(genealogy)的研究資料，並獲得了著作權。本案的被告是耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints，也簡稱摩門教會 Mormon Church)。被告在一九八五年到一九八九年之間以合法方式購得了一套被告的微縮顯影片並將其納入到位於猶他州鹽湖城市(Salt Lake City, Utah)的教會總圖書館館藏。在一九九二年之前的一段時間，總圖書館未經原告的授權便自行重製了多份原告的微縮顯影片著作並分送到全美各地的分館。合法取得的版本底色是黑色，而圖書館自行重製的版本底色則是紫色。

原告在一九九一年首次得悉了被告的重製行為，於是便與被告聯繫，要求停止此一行為。而教會方面在收到原告的信函後也採取了行動，將許多分散在外的重製物回收並予以銷毀。依據被告所具結的聲明，被告在當年之後便沒有再行重製原告的微縮顯影片資料，而原告也沒有提出任何證據否定此一聲明。

全愛爾蘭傳承股份有限公司在一九九二年向法院起訴，指控被告未經授權從事重製和散布的行為已經構成了著作侵權，但地方法院以出版商不具有著作權為由撤銷了此一訴訟。不過被告在經此訴訟後懷疑至少可能還有九個分館仍然持有未經原告授權的重製物，因此在一九九三年十月發出了一份備忘錄(memorandum)給各分館，要求它們

再做調查。結果有六個分館分別找到並各自返還了一份重製的微縮顯影片回總館，而總館於收到後均將它們悉數予以銷毀。

原告浩特玲女士在一九九四年造訪了被告位於羅得島州(Rhode Island)的分館，結果在其中發現了一份屬於其某一著作的重製紙本。據該分館的主任表示，此一重製物顯然是由使用該館的外界人士所為，而且是放置在館內人跡少至的區段，他並宣稱包括其本人在內的整個館內工作人員之前均對此毫無所悉。一旦發現後，分館的主任即將該重製紙本予以銷毀。證據顯示，顯然羅得島州分館在一九九二年四月之前便已將作為該重製紙本來源的微縮顯影片返還至總館。

浩特玲女士在一九九四年又造訪了被告在鹽湖城市的總館，結果發現其中館藏了一份其微縮顯影片著作。在經過檢查後發現其中的底色竟然是紫色，而被告也承認了那是它們自行重製的版本。不過被告的解釋是，其原始取得的那一份已經不慎毀損，因此使用這一份作為替代。

原告在一九九五年八月向位於維吉尼亞州東區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)起訴本案。在發現程序(或證據開示 discovery)結束後，被告即聲請法院給予逕行判決(summary judgment)，撤銷本案。被告主張，鑒於著作權侵權訴訟的時效期間是三年，而從案卷中沒有任何資料顯示其在起訴前的三年中有任何的侵權行為，此本案實無任何實體的爭點存在。結果聯邦地方法院應准了此一聲請，原告遂提出上訴。

貳、 訴訟爭點

究竟何謂「散布」？被告在本案起訴前的三年期間是否曾經將原告的著作從事未經合法授權的重製或散布，從而構成侵權行為？

參、 法院判決

聯邦第四巡迴上訴法院撤銷了地方法院的原判，並發回更審。

肆、 判決理由

聯邦第四巡迴上訴法院首先對於本案程序性方面的爭議表示，因為下級法院的逕行判決是屬於終局判決和法律問題，上級法院是採取「全新審核(*de novo* review)」的審查基準，不受制於下級法院的見解。法院另外也指出，雖然著作權的法定時效期間是自權利人知悉或得以知悉對其權益的侵害已經發生起為時三年，但縱使該權利人對於超過三年的侵權事項未予主張，並不影響仍得對在起訴前三年之內所發生的侵權行為提起主張。如果是同一或持續性的侵權，則其所得主張的賠償也只得以起訴前三年內所發生的損害為限。由於原告是在一九九五年八月起訴，因此其所得主張的侵權損害，是以一九九二年八月和之後所發生者為限。

在實體問題的爭議方面，法院則是首先指出，雖然根據所謂的「首次銷售法則(first-sale doctrine)」[183]，著作權人不得排除或阻卻合法取得其著作或重製物的所有人將該特定重製物予以銷售、出租、出借甚或銷毀，但將該合法取得的著作未經授權予以重製和散布，則仍然違反著作權法；亦即合法的取得並不表示就可以將其從事非法的利用。

雖然原告是以被告向公眾散布未經授權的重製物作為本案的主訴，但因被告圖書館並未對於該微縮顯影片的使用留下記錄，因此，原告也坦承無法提出任何具體的事證顯示被告在法定的時效期間當中將侵權物出借給了任何的使用者。不過原告是主張，只要她們能夠證明圖書館確實持有未經合法授權的著作重製物並將其提供給公眾使用應該就足以構成法定的「散布」。而被告則主張，僅將某一著作納入典藏並提供公眾使用至多僅構成對於散布該著作物的要約(offer

[183] 參見 17 U.S.C. §109(a)(2006)。

to distribute)，要完成整個「散布」行為，必須有證據顯示至少有一位公眾成員「接受(accept)」了此一要約方可。

對於這個本案最具關鍵性的問題，法院接受了原告的主張。依據著作權法第一○六條第三款規定，為證明對著作物從事「散布」，權利人必須舉證至少有一份非法重製物已經「向公眾」傳布(disseminated "to the public")。對此，法院明確表示，**當一個公共圖書館將某個著作納入其典藏、列入其索引或目錄系統、並提供給借閱或瀏覽的公眾時，即已完成了向公眾散布的所有構成要件**。因為如果不是這樣看待，則所有的圖書館即可儘量不保留其公共使用的紀錄，從而可由此不當獲利，而權利人卻會因此受到傷害。

對於此點，被告主張，縱使在圖書館的收藏中列入了其所持有的著作便已構成了「散布」，但並無證據顯示在本案的時效期間內，有任何被告轄下的圖書館向公眾提供了未經合法授權的原告著作。但原告則是列舉了之前由被告轄下的分館返還並銷毀了六份未經合法授權的重製物、在羅得島州分館所發現的紙本重製、以及在總館所發現的重製物做為抗辯。據此，法院判認原告已經列舉了相當的證據顯示雙方確有實體的法律爭點存在。不過，法院卻也指出，本案的證據並不足以讓一個合理的陪審團確認被告在羅得島州的分館已將原告著作的重製物散布給了公眾，也無法確立在一九九三年返還回總館、後經銷毀的六份重製物也曾在時效期間內向公眾散布。

總之，聯邦第四巡迴上訴法院認為原告已提供了證據顯示在法定的時效期間內，被告在其總圖書館提供了一份對於原告著作具有潛在侵權可能的重製物給公眾取閱或瀏覽。因此判決撤銷了地方法院的逕行判決，並將全案發回更審。上訴法院並特別要求地方法院應明確審視被告在其總圖書館所使用的替代重製物是否符合著作權法第一○八條的規定，即被告當初在自行重製原告的著作前是否曾先行嘗試但卻無法以合理的努力與合理的價格來購置未經使用的合法替代品。如果

答案為肯定，地方法院應即撤銷原告的訴訟；否則便需進一步審理包括原告著作權是否有效等其他相關的問題。

伍、 案例評析

本案讓法院得以把著作權法制體系裡的「散布」概念做一個較為完整的闡釋，應是最值得關注的地方。被告試圖用契約法中的「要約」和「接受」來作為類比，以詮釋此一概念，認為散布必須是透過雙方意思表示和行為的合致才會產生，但是法院並沒有接受這樣的論述，而是確認了**散布完全是單方行為**。只要被指控方(被告)履行了一定的事項或採取了特定的步驟，就已完成了散布，無待實際的利用人是否的確、真正用到了被告所提供的資訊或服務。

雖然表面上這是一宗關於實體著作(圖書館典藏)的訴訟案，但是法院的判決卻會對網路的著作權相關問題帶來相當大的影響。法院在此顯然是依據美國著作權法第一○六條第三款規定，把「向公眾提供(making available to the public)」做為構成「散布」的一個重要構成要件。這與世界智慧財產組織著作權條約(World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty, WCT)第八條以及世界智慧財產組織表演暨錄音製品條約(WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT)第十和十四條分別把「向公眾提供」與「公開傳輸(public transmission)」列為著作權人的排他權益而予以保護的要求並不完全一致，也從而引發了關於美國著作權法制是否也有上述兩項排他權益保護，還是都歸屬在「散布」範圍之內的爭議。不過這比較是屬於學術性的討論，實際的情形是，即便是公益性的圖書館，其所能享有的合理使用空間也並不是十分廣泛。由於本案的判決結果，未來圖書館的合理注意 (due diligence)的相關工作顯然將會益發吃重，而原告也是同樣的情形，稍有不慎，便可能錯過了時效期間。無論如何，本案對於兩造當事人而言誠可謂是兩敗俱傷，應是不爭的事實。

案例十六　著作權與國際司法的競合問題
ITAR-TASS RUSSIAN NEWS AGENCY V. RUSSIAN KURIER, INC. 153 F.3d 82 (2nd Cir. 1998)

壹、　事實摘要

本案的共同原告是總部位於莫斯科的伊塔爾—塔斯俄羅斯新聞通訊社(Information Telegraph Agency of Russia-Telegraph Agency of the Soviet Union, ITAR-TASS)和俄羅斯記者聯盟(Union of Journalists of Russia, UJR)等，在俄羅斯和以色列發行各種類型的報紙和雜誌；而被告 *Kurier* 則是在美國紐約市出版、銷售量約二萬餘份的地方俄文週報，另一共同被告則是該週報的負責人。原告向位於紐約州南區的聯邦地方法院(U.S. Distrcit Court for the Southern District of New York)起訴，指控被告侵權並要求法院制頒禁制令，阻止被告繼續剽竊原告的新聞報導和其他的著作。

被告並不否認其週報重製了約五百多則由原告首先做出或發布的報導，更不否認從未經過原告的授權便自行將原告的報導予以剪貼、重新編排、重製然後就直接張貼在自己的週報上發行。在經過聽證後，地方法院法官依原告的請求制頒了禁制令，禁止被告對於原告等四家通訊社在一九九五年三月十三日之後的任何著作從事未經授權的利用。而當天也就是俄羅斯正式加入伯恩公約(Berne Convention)的期日。法院並進一步裁判原告的報導已構成了所謂的「伯恩公約著作」，因此相關的實體權益必須按俄羅斯法規來定奪。

地方法院在這一點上是判認，俄羅斯著作權法是規定除非當事人間已經以契約將著作權移轉於雇主或是有其他法律特別明文規定，新聞報導的著作權是歸屬於著作人(也就是撰寫的雇員)所有。此外，俄羅斯著作權法關於「職務創作(work made for hire)」則是允許雇主對於雇員在受僱範圍內的創作得予以「利用(exploit)」，但對於報紙在內

的若干著作類型則不適用。雖然被告並未主張原告與其雇員之間有任何移轉契約的存在，地方法院法官仍舊判決新聞通訊社並非報紙(或報社)，從而適用了「職務創作」的規定，認為原告具有訴訟資格，並判決原告勝訴和相映的損害賠償額。

貳、 訴訟爭點

審理本案的準據法究應為何？

參、 法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院對於地方法院的原判予以部分維持、部分撤銷，並將全案發回更審。

肆、 判決理由

法院一開始便指出，本案在地方法院審理的階段，當事人就立即直接指向俄羅斯的著作權法來決定本案的處理法則，卻忽略了國際司法或衝突法則正是本案所需處理的門檻與關鍵問題。

法院摘引了 David Nimmer 教授在其經典著作 NIMMER ON COPYRIGHT 中的對於相關問題的前半段見解，認為此解決一問題首先需從國民待遇(national treatment)的角度切入：「凡著作人是屬於伯恩公約或世界著作權公約(Universal Copyright Convention)會員國的國民，或是在任何會員國境內首次發行其著作者，在各會員國間均享有各該會員國賦予其國民之同等著作權保護。」[184]亦即這些國際公約是在確保如果侵權發生地的法律也適用到著作權的實體保護範圍，則該[實體]法規應對外國和本國的著作人一體適用。不過，法院在另一方

[184] 參見 NIMMER ON COPYRIGHT, §17.05 (1998)。

面則是認為Nimmer教授直接論斷應當適用的法律就是侵權發生地的實體法恐怕未必盡然，而沒有接受此一看法。

法院認為，在處理國際司法的問題時，首先需要檢視相關的法源(source of law)，其次再適用該法源的相關法則以決定應適用何地的法規，最後才是依據該適用地的實體法來審定本案的相關實體問題。

根據此一順序，法院首先試圖從美國著作權法的本身著手，尤其是一九八八年伯恩公約施行法(Berne Convention Implementation Act of 1988)[185]，但卻無法從中得到任何的指引。法院因此以創設「聯邦普通法(federal common law)」的方式來彌補此一縫隙。對此，法院刻意分別著作所有權(及其歸屬)和著作侵權兩個部分來分析論述。

在著作所有權的部分(包括著作權是否存在)，鑒於著作權也是財產權的一種，法院依循「美國衝突法律整編(第二版)」的規定，採取了適用對當事人和其財產「最具顯著關係(the most significant relationship)」的當地法規做為準據法。[186]由於本案中的所有著作皆是俄羅斯國民的創作並在俄羅斯境內首先出版或發行，其中的著作所有權自應依俄羅斯法律來審定。此點事實上也獲得了雙方當事人及專家證人的認同，而且也與伯恩公約沒有衝突。[187]雖然在這個問題上是適用俄羅斯法，不過法院也強調，在程序上依美國著作權法的規定，必

[185] 參見 Pub.L. No. 100-568, 102 Stat. 2853 (1988), § 4(a)(3), *codified as* 17 U.S.C. §104(c)(2006)。

[186] 參見 Restatement (Second) of Conflict of Laws §222 (1971)。按：「美國法律整編(Restatement of the Laws)」系列是由美國法律協會(American Law Institute, ALI)將各州法院既有的既有判例予以成文化然後分門別類彙整而成。雖然具有極重要的參考價值，但因是由民間團體所編製，在技術上仍是屬於「次要法律權源(secondary authority)」，因此除非被任何法院重新摘引並成爲判例，並不具有任何的法律效力。

[187] 法院在此也特別指出，伯恩公約只對於電影的著作權規定了適用的準據法(「依主張受保護所在地之法律定之」)，參見 Berne Convention, Art. 14*bis* (2)(a)。法院認爲這樣的規定可做出三種演繹解釋：(一)如果採取負面解釋，便是指對於其他類型的著作，其著作權不得依主張受保護所在地的法律決定、(二)這是將已經適用的一般法則特別對於電影的適用性問題予以強調、或(三)這是針對電影所特設的一個條款，但對其他類型的著作並無任何明示或默示的意思。法院採取了第三種解釋。

須是特定專屬排他權益的法律所有人或受益人才有訴訟資格(standing)向法院起訴。[188]

而在侵權問題方面，法院認為應當適用侵權行為地法(*lex loci delicti*)來審定。在本案情形，即便是從更廣泛的「最大利益」或「最具顯著關係」的角度來考量，侵權發生地無疑的是完全在美國境內，而侵權人也是在美國所註冊成立的公司。法院還特別指出，將所需審理的問題拆解為著作權的歸屬和侵權行為兩部分來分別處理並非如想像中的那般容易。就如同本案的情形，法院所需審理的不僅是著作權應當歸屬於誰，還需進一步詮釋其著作權的內涵究竟為何。

據此，法院遂依據俄羅斯著作權法第十一條、第十四條第四款、第四十四條第一款等規定，判決原告具備訴訟資格並得請求法院制頒禁制令。此外，鑒於被告對於告的創意和著作進行恣意妄為的非法重製和散布，原告應有相當可能在實體審理的部分獲得相映的損害賠償。而這一部份也應當適用美國的法律來審斷。

伍、 案例評析

本案是在美國聯邦巡迴上訴法院審理的層級中難得一見，涉及到著作權與國際司法問題相互競合的判例。[189]法院揚棄了過去純粹以美國法或審判地法規為唯一考慮的本位主義和態度，而考量到相關的國際公約，誠然可謂相當大的突破。而法院更進一步將本案的關鍵問題一分為三，分別權益的存在與歸屬、侵權是否成立以及損害賠償等三個不同的面向來分析究竟所應適用的準據法應當為何，也不再是一概而論，更顯現法院在國際的相關整合趨勢之下，無論是程序或實體問題，對於涉及到國際性的案件都能以更細緻的方式來審理。

---

[188] 參見 17 U.S.C. §501(b)(2006)。

[189] 另一值得交互參考的案例是所謂的「黃色潛水艇案(*Yellow Submarine Case*)」。法院在該案是判決，凡是在美國境內從事不法授權但侵權行為是發生在國外者，不得依美國著作權法起訴。參見 Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathé Communications Co., 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994)。

本案判決勢必會對任何未來想在美國起訴的類似案件，也就是侵權行為地是在美國，但其中的著作權或其他財產權卻是在其他國家產生(但並未在美國註冊登記)者產生重大影響，尤其當原告的主要目的是想尋求獲得較高的賠償額時為然。由於原則上原告所在地的法律將決定著作權是否成立以及歸屬，如有任何地方顯示其著作權未必能夠成立，或是當原告為被授權人卻不具備符合專屬授權的要件時，便可能連訴訟資格都將喪失。例如，在一九九年時，若干臺灣阿美族的原住民向美國加州北區聯邦地方法院起訴，指控幾家大型的唱片出版公司未經同意擅自使用了它們的民謠作品，其中並包括一九九六年亞特蘭大奧林匹克運動會籌備委員會將其中的片段納入成為了奧運會的會歌等。[190]本案後來雖然是以和解收場，但如果當初讓訴訟持續發展下去，因為我國的著作權法對於原住民的民謠是否給予著作權保護仍有爭議，原告方面其實未必有很高的勝訴機會。[191]

在另一方面，本案對於網路的著作權問題，尤其是涉及到即時性(real-time)和跨國性的電子商務也會產生相當的影響。許多從事不法「點對點式(peer-to-peer)」網路下載的業者為了企圖規避法律責任，往往會設法將其伺服器(server)和其他相關的系統架設到著作權法規還不夠完善的地方，如南太平洋的某些島國或中東地區的某些特定國家等。因此，究竟應將那個地點視為「侵權行為發生地」便可能產生非常重大的影響。

無論如何，由於這些問題也益加凸顯了對於這些問題從事著作權乃至整個智慧財產權國際整合的重要性和急迫性。但在目前的階段，本案至少對於如何處理跨國性的著作權爭議提供了相當明確的指引。[192]

---

[190] 參見 Kuo v. Capitol-EMI Music, Inc., U.S.D.C. Case No. CV97-9602JSL (AIJX)(1999)。

[191] 參見 *Taiwan Aboriginal Singers Settle Copyright Lawsuit*, 111 BILLBOARD, No. 31, at 14 (1999), *reprinted at* http://www.deepforestmusic.com/dfpress_99-31-07difanglawsuit.htm。

[192] 關於其他對於本案的評論，參見林家如，著作權爭議案件之法律適用選擇，載【著作權筆記】，http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=35&act=read&id=40。

案例十七　搜尋引擎以指甲縮影與內線連結將網路電子圖片予以呈現是否構成侵權抑或屬於合理使用

KELLY V. ARRIBA SOFT CORPORATION

336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)

壹、　事實摘要

本案原告雷斯利・凱立(Leslie A. Kelly，見左下圖右邊站立者)是來自加州從事關於美國鄉土風光的專業攝影與編輯作家。原告將其部分享有著作權的作品放置到他在網際網路上的個人網站或經其授權的其他網站之上，以供人瀏覽選購。被告 Arriba Soft Corporation 是網際網路上的搜索引擎(*ArribaVista.com* search engine)業者。被告是使用一種稱為「悠遊者」（Crawler）的軟體在網路上自動搜尋，並將所搜尋到的對象，包括對方網站內的圖像，予以複製、縮小後以「指甲縮影」(thumbnail)的方式呈現在被告的網站之內。而一般的搜索引擎則是以文字的方式來呈現搜尋的結果。

除了以縮小的圖像來顯示之外，被告的軟體並可讓其使用者祇要在「指甲縮影」上再予以點擊(clicking)便可立即看到完整的圖像，其下並附文字說明，介紹該圖像的原始尺寸和網站連結。此外，在圖像的周圍並呈現了被告的商標旗幟(banner)和廣告等。這便是所謂的「內線連結」(inline linking）方式，即搜索引擎所呈現出來的原始圖像乃是由原告的網站或伺服器直接輸入，完全不經過被告的伺服器複製，但是在經過被告的軟體處理後呈現給使用者時，卻是擺在被告的網頁框架之內，使其看起來彷彿是由被告的伺服器所呈現，而讓使用者無從辨別其中的圖像顯影其實是直接來自其他的網站。

本案的證據資料顯示，被告在未經原告授權許可的情形下用此種「指甲縮影」和「內線連結」的技術或方式一共擷取了三十五張原告的攝影作品。在經過原告的抗議後，被告即將這些來自原告網站的相關縮影刪除，並把該網站列入未來不再予以搜索的名單之中。俟後原告復行向被提出著作侵權抗議，並指出被告的搜索引擎透過了若干其他的網站又間接地將其圖像納入到其檢索結果之中。被告也將這些第三者網站自其搜索對象的名單中刪除，但原告鑒於被告已對其權益造成損害，遂仍向法院起訴。主審本案的聯邦加州中區地方法院（U.S. District Court for the Central District of California）以逕行判決（summary judgment）的方式判認被告行為乃屬合理使用，從而不構成侵權。原告不服遂提起上訴。

貳、 訴訟爭點

一、 將原告的圖像予以重製並改作為「指甲縮影」以供被告的搜索引擎使用是否構成著作侵權亦或可以合理使用做為抗辯而免責？

二、 以「內線連結」方式將原告的原始圖像電子檔不經過重製但直接投置於被告網頁的框架之中是否構成侵權亦或可以合理使用作為抗辯從而免責？

參、 法院判決

聯邦第九巡迴上訴法院對於地方法院的原判予以部分維持、部分撤銷，並就損害賠償與是否應採取制頒禁制令等保全處分發回更審。

肆、 判決理由

聯邦第九巡迴上訴法院首先便明確表示，該院對於地方法院的逕行判決以及關於合理使用的認定均採取「重新審理」（*de novo* review）的基準來處理。

在判認是否有著作侵權行為之前，首先必須確認原告擁有著作權。關於「指甲縮影」的部分，雙方對於原告的著作權和被告的重製行為俱無爭議，因此原告已由表象或大體證據（*prima facie* evidence）構建了被告的侵權行為。法院此時即須依美國著作權法第一○七條規定來判認被告是否構成合理使用從而得以免責。[193]

一、利用之目的和性質ㄧ

法院在此摘引了最高法院的判例，首先指出並非任何商業性質的利用都會當然表示被告已不符合此一要求。[194]法院在此所要探詢的是，在引用或複製了原告的著作後，被告是否已將其轉型為新的著作而且其程度為何？換言之，祇要「轉型度」（transformative）愈高，則其他考量因素（包括商業化等）的重要性便愈低。

本案中的「指甲縮影」所涉及的已不僅是單純的將原告著作再移轉到另一種媒介物之上。被告使用原告的圖像乃是為了促進在網際網路上的資訊流通，而且由於「指甲縮影」已大輻降低了來自原始圖像的解析度，除了僅供參考外，幾乎不會有任何人會對該縮影從事其他的利用。由於可見被告的使用雖屬商業性質，但絕非是取代原告對其著作的利用，反而是對該圖像的利用塑造出了一個完全不同的目的。因此被告的「指甲縮影」乃屬轉型性利用，亦且此種利用與國會對合

[193] 美國著作權法第一○七條規定，在審酌是否構成合理使用時要考量四個因素：（1）利用著作物的目的和性質，其中包括其利用是否爲商業亦或非營利的教育性質；（2）著作之性質；（3）所利用之質量及在整個著作所占比例；以及（4）利用結果對潛在市場或著作價值之影響。參見 17 U.S.C. §107 (2006)。我國著作權法第六十五條亦採納了同樣的基準來審理是否構成合理使用。關於合理使用的詳細分析與電子商務環境中內容數位化的相關準則問題，參見 U.S. Patent and Trademark Office (Bruce A. Lehman, Assistant Secretary and Commissioner for Patents and Trademarks), *Conference on Fair Use: Final Report to the Commissioner on the Conclusion of the Conference on Fair Use* (November 1998), *available at* http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/confu/confurep.pdf。而我國關於美國著作權法合理使用的詳細引介與分析，可參見馮震宇、胡心蘭合著，論美國著作權合理使用原則之發展與適用，載【中原財經法學】第六期，頁 159-225 (二○○一年七月)。

[194] 參見 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)。也因此聯邦最高法院判決，屬於針對性的反諷搞笑式創作 (parodies) 乃屬合理使用，從而得免除侵權責任。

理使用的立法理由也完全符合，即「指甲縮影」對著作的利用並不會扼殺著作人的創意。

二、著作之性質—

業經出版的著作利用較易獲得合理使用的保障。這是因為著作人的創作表達已經先行發生之故。法院判認，既然被告的利用是在原告的著作業經在網上出版後發生，此一因素的考量僅對原告稍微有利。

三、所利用之質量和比例—

雖然原封不動地予以完全重製或利用未必當然排除了合理使用的可能，但至少已減低了構成合理使用的機會。不過其中的關鍵仍是取決於所利用之目的和性質。如果使用者只是在必要範圍內對著作予以利用或重製，則本項因素即不得用來做為對其不利之指責。在本案中被告為了從事「指甲縮影」即必須對被其搜索到的圖像檔案予以完全的重製和利用裨便其終端使用者得以辨識並決定是否要連結到該圖像所附屬或所在的網站。

四、利用結果對潛在市場或著作價值之影響—

法院在此所必須考量的，不但包含了因被告的將定行為或利用對市場所造成的損害，也包括了如果對其行為或利用不予限制，此等利用的擴散對原始著作的潛在市場造成如何負面的影響。相對於僅僅欲取原著作而代之的著作而言，轉型性著作對潛在市場造成負面影響的機會自是降低許多。

本案原告的潛在市場包括了透過其文宣而獲得拜訪其網站的使用者，透過其網站而獲得的廣告收益，原告授權其著作與其他網站所可獲得的權益以及原告出售其著作給其他的影像著作資料庫所可獲得的利益等。被告的「指甲縮影」對原告的圖像本身或價值均不會造成損害。相反的，網路使用者透過被告的搜索結果反而更為容易進到原告的網站從事瀏覽。亦且，由於被告並未將其所製作的「指甲縮影」予以授權或出售，不會對原告原始圖像的收益造成負面影響。

根據以上的分析，法院發現其中兩項因素對被告有利，一項因素雙方不分軒輊，而一項因素則是稍對原告有利。因此法院判認被告的「指甲縮影」對於原告著作係構成合理使用。

而至於被告使用「內線連結」來做全像顯示是否構成侵權的部分，聯邦第九巡迴上訴法院原本是基於被告積極的從事了展示原告的著作，而非僅做為被動的網路線路傳輸提供者，因此判決被告對於原告著作的公開展示構成了直接侵權，而且不構成合理使用。[195]然而鑒於原告在上訴時並未對於這個部分提出異議(因被告已在第一審時做出讓步)，因此認為地方法院根本不應對於未經當事人主張的事項做成逕行判決。有鑒於此，上訴法院便相當不尋常的將原來判決自行廢棄並予以重新改判，維持了地方法院認為「指甲縮影」係屬合理使用的原判，但撤銷了關於「內線連結」部分的判決；此外並將本案關於侵權損害賠償以及是否有制頒禁制令的必要部分發回地院更審。

伍、 案例評析

本案是聯邦巡迴上訴法院系統遭逢到「指甲縮影」與「內線連結」全像顯示是否構成侵權與合理使用的首宗案例，其判決結果也對於電子商務相關著作權的政策和保護範圍樹立了一個新的里程碑。法院極為審慎地逐步對其中所涉及到的法律問題進行了分析，尤其是關於合理使用的認定部分。而對於法院影響最大的因素，乃是被告利用的目的與性質（即第一因素）。一旦法院確定利用的目的是否為「轉型性」，則對其他因素的認定也就水落石出而大勢底定。

本案對於網站服務（包括伺服器與搜索引擎）的提供者而言可以說是提供了一個重要的參考指標：即使用軟體技術將他人的網頁內容完全置放於自己的網頁框架（frame）之內，致使終端使用者無從辨

195 參見 280 F.3d 934 (9th Cir. 2002)。上訴法院在本案的判決書一開始便特別強調前此遭到廢棄的判決不再具有任何既判例，也不得爲未來案件所援引。

識或辨別其真正來源時，即有相當高的風險已構成了著作侵權。特別必須指出的是，本案關於被告使用全影顯示的部分既然已經法院改判，因此關於「內線連結」是否構成對於著作散布權的侵權就還有待未來的案件來釐清了。[196]

附帶一提，合理使用在美國的司法實務上乃是一種「肯認的抗辯」或「確認抗辯(affirmative defense)」，亦即被告欲以此來做為訴訟防禦的主張時，首先必須承認原告享有著作權而且被告的行為已構成侵權(積極確認)，然後再提出抗辯的主張。換言之，這是一種「置之死地而後生」的防禦策略，其本身便蘊含了極高的風險。因此，在電子商務的環境中，鑑於許多發展乃是前所未見，不斷地挑戰既有的法律準則與思維，專業的法務人員便愈形重要。[197]

196 到了二〇〇七年，同一法院果然在另一案件又再度遭逢到了類似的問題。而伴隨科技的演進和當事人對於法院在本案判決的思路已經有了相當的認知，因此這一次是將「快取記憶體(cache)」部分的爭議也一併加入，也從而始得整個訴訟的焦點便更爲突出。不過自始至終，法院還是沒能對於「內線連結」是否構成侵權抑或還是屬於合理使用的問題明確表態。參見 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)(相關的中文引介分析參見經濟部智慧財產局委託、孫遠釗等合著，【美國著作權法令暨判決之研究(民國九十七年度：法令及最近判例)期末報告】，頁 722-733)。

197 例如，以紐約時報爲首的若干美國出版業者最近便對於知名的 Google 搜索引擎公司自一九九七年以來便已使用的所謂 caching service 技術表達了嚴重的關切。此一技術或服務得以略過出版商所預設、專責收費的網頁關卡而直接將搜尋的結果暫時呈現於終端使用者的電顯示器。而 Google 公司方面則以此一技術只是爲了達成其檢索的目的而呈現出來的暫時性結果，從而並未構成侵權來回應。這其中所突顯的問題便是如何來權衡科技創新 (便利) 與既有權益。參見 Stephanie Olsen, *Google's Cache Causes Copyright Concern*, CNET NEWS WIRE, July 10, 2003。

案例十八　衍生著作的定義與範圍
LEE V. A.R.T., CO.
125 F.3d 580 (7th Cir. 1997)

壹、　事實摘要

本案為原告 Annie Lee(即上訴人)為一位善於以作品表達非洲裔美國人(African American)的文化與生活的當代藝術家，其作品範圍包括繪畫及其他創作，而其最為著名和突出的地方，在於其作品通常將人物的臉部留白(見左圖)。原告是透過自己所開設的工作室 Annie Lee & Friends 出售她的藝術作品，其中的一個客戶是一家名叫「牆藝裝飾(Deck the Wall)」的連鎖商店。「牆藝裝飾」的一家商店出售給被告 A.R.T.(即被上訴人)原告製作的短柬(notecard)和平版印刷的畫作(lithographs)。所有的作品均已在著作權局完成了著作權的註冊。被告將原告的著作直接透明的還氧樹脂(epoxy resin)黏貼於磁磚之上，並將其出售。原告認為被告所銷售的磁磚已經構成了對原告作品的衍生著作，而且此舉已違反了著作權法的規定，未徵得著作權人的授權而為。

原告向北伊利諾州聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of Illinois)提起著作侵權之訴。本案起訴後，聯邦地方法院未採納原告主張，駁回了原告的逕行判決(summary judgment)聲請。原告遂上訴到美國聯邦第七上訴巡迴法院。

貳、　訴訟爭點

被告的產品是否侵犯了著作權人之衍生著作權？

參、　法院判決

法院維持了地方法院的原判，原告敗訴。

肆、 判決理由

首先原告爭執被告所為之衍生著作，並未依照美國著作權法第一〇六條第二款的規定，需獲得著作權所有人之同意而為準備(prepared) 該衍生著作。有論點採認此違反首次銷售原則(Doctrine of first sale)。因該著作乃為著作權人為之著作而具有其價值，有學說認為保護衍生著作於經濟價值上並無實益。[198]唯著作權法第一〇六條第二款與第一〇九條所不同的是，前者是屬於單獨的排他權，而使著作所有權人享有排除他人未經同意授權以「準備衍生著作」(prepare derivative works 的權利。原告因此試圖主張，縱使已經發生過首次銷售，當被告將其著作黏貼於磁磚之上時，原告仍得另行主張此一行為侵害了原告依著作權法第一〇六條第二款所享有的權利。上訴法院因此必須要先釐清和確認究竟本案的標的是否為著作權法下所定義的「衍生著作」。

地方法院認為訟爭的標的物並非有「原創著作 (original work of authorship)」，就如同將一幅畫加上框裝飾或將該畫放入一個特別的金屬框架一般，並無差別。博物館於作業中經常更換畫作的框架，但博物館並不因此便侵害了原畫作作者的衍生著作權。即便是原告所依據的於 *Munõz*[199] 及 *Mirage Editions*[200] 兩案，其中均提及類似前述博物館之更換畫框之行為並未侵害 17 U.S.C.A.§106(2)下之衍生著作權。然而，第九上訴巡迴法院於判決理由中指出被告因系爭著作黏貼於磁磚上之行為，使其該衍生標的獲得著作權之保護。[201]如果更換一幅畫作框架之行為並不構成侵害衍生著作權，將系爭標的黏貼於磁磚上之

[198] Willaim M. Landes & Richard A. Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, 17 J. Legal Studies 325, 353-57 (1989)
[199] 參見 Munõz v. Albuquerque A.R.T. Co., 38 F.3d 1218 (9th Cir. 1994)。
[200] 參見 Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. Co., 856 F.2d 1341(9th Cir. 1988)。
[201] 同上註。

行為亦不構成侵害衍生著作權。

原告另爭執被告之衍生著作行為，並不受著作權法之保護。就*Gracen*[202]一案而言，被告之衍生著作並非著作權法下所謂之衍生著作。然第九上訴巡迴法院之意見卻與之相左。是故，被告曾向著作權局申請登記系爭衍生著作，然著作權局(Register of Copyright)批駁了其申請。本案一審意見亦認為衍生著作需具「原創性」方可受著作權法的保護。此一見解亦由其他上訴巡迴法院所認可。[203]但原告爭執該「原創性」並非成為衍生著作之標準之一，亦即著作標的本身有所變化(despite the mechanical nature of the transformation)，亦得成為著作權法下的衍生著作。此種觀點亦受到其他上訴巡迴法院之支持。[204]

即使原告針對衍生著作不應具原創性論點成立，原告在本案仍須證明系爭衍生著作具有「變更」、「改造」或「變造」等情形(any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted)，但原告於本案均無法提出相當證明系爭衍生著作具有上述情形。二審言詞辯論期間，本合議庭亦曾提出疑問，認為更換畫框、或蓋印章等行為是否均構成衍生著作。原告律師以為類此此種行為均為衍生著作，僅著作權人不加以追訴而已。倘使如此，所有蓋印章及博物館換畫框等行為均成立衍生著作之行為，而需有著作權所有人之許可而為之，與社會通念有所不符。

伍、 案例評析

本案涉及到的重要問題，是衍生著作的標準問題。在一九七六年的美國著作權法第一〇六條第二款，已經把衍生著作的權利規範的相當清楚。其中重要的，是著作權所有人基於著作權之權能，具有對世的排他權。這種對世的絕對排他權，與我國物權法上的所有權對世排

[202] Gracen v. The Bradford Exchange, Inc., 698 F.2d 300(7th Cir. 1983)
[203] L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486(2d Cir. 1976).
[204] Lone Ranger Television, Inc. v. Program Radio Corp., 740 F.2d 718, 722(9th Cir. 1984)

他權是有相當類似之處。其目的在於授與著作權人相當之權源基礎，使其能就系爭著作之衍生著作，亦享有排他之請求權。

衍生著作為何需經過著作權人之同意，其目的不外於希望經由著作權人同意的這道關卡，來防制因對於著作標的修改而失去保護著作權之目的。比如說，當一個編劇家基於一本小說，而改寫成劇本。基於保護著作標的之考量，賦予著作權人一定之權能，對於該劇本是否減損原來小說之經濟價值，此種立法的確有其道理。

可是在本案中所呈現的反而是一個不同的考量，而其考量在於著作標的與其他物之結合，是否仍減損原有著作標的之價值？本案從此為出發，再進一步討論衍生著作的定義問題。至於衍生著作是否應具有一定原創性，此似乎無一通盤之定論。蓋衍生著作之保護，其目的在於保護原有著作權人之著作標的。是否應具有原創性，誠如本案判決理由所述，如加以原創性之限制，則反而對著作之流通，造成一定限制。此非當初衍生著作立法之本意。從這個角度去瞭解本案判決理由，也是有其道理的。

案例十九　電腦應用軟體的使用選單架構是否可受著作權的保護

LOTUS DEVELOPMENT COPARATION V. BORLAND INTERNATIONAL, INC. 49F.3d 807(1st Cir. 1995)

壹、　事實摘要

本案原告為蓮花創新科技公司(Lotus Development Corporation)。其所開發出的 Lotus 1-2-3 程式，可讓使用者以複製、列印、登出程式等功能表指令(menu commands)在電腦上從事計算，亦即使用者可在螢幕上將滑鼠游標指向指令或鍵入第一個字母便可操作該程式，其介面係將四百六十九項指令分成五十個主選單及次選單，並且和其他程式一樣允許使用者自行編寫巨集(macros)，然後以一個巨集熱鍵(hotkey)為代表，只要鍵入該熱鍵即可呼叫原先設定的全部指令，無須重複鍵入全部的過程，因此，Lotus 1-2-3 的巨集功能可大幅縮短執行程式的時間。

被告則為 Borland 國際公司(Borland International, Inc.)。被告在一九八七年第一次發行了名為 Quattro 的電腦軟體程式，其研發小組經過三年的努力，目的就是為了要發展一套能超越目前市面上所有的試算表程式，包括 Lotus 1-2-3 在內。被告更在上市發表會中提到，Quattro 已對先前的試算表產品做出了重大的變革。

地方法院發現被告的 Quattro 和 Quattro Pro 1.0 程式可提供和 Lotus 1-2-3 相同並且可切換的使用者介面(user interface)，為了使「類 Lotus 1-2-3 介面（Lotus Emulation Interface）」看起來更為逼真，被告的使用者可以在螢幕上看到 Lotus1-2-3 的選單命令，而且直接對 Quattro 和 Quattro Pro 產生作用，就像是在使用 Lotus 1-2-3 一般。換句話說，被告讓使用者可以選擇其設計之選單命令，或使用被告額外增加的類 Lotus 1-2-3 介面，因此，該產品實際上就是 Lotus 1-2-3 的

同一個複製產品，被告就此並未爭辯，但強調其並未抄襲任何原告未公布的程式碼；之所以模仿 Lotus 1-2-3 的分層功能表指令架構及用語僅是為了要和 Lotus 1-2-3 相容，並且使已經熟悉 Lotus 1-2-3 使用者無須學習新的指令列或重寫巨集，即可轉用被告的產品。

原告於一九九○年七月二日向位於麻薩諸塞州的聯邦地方法院提出本訴訟，而就在起訴的四天前，同一地方法院才剛判定 Lotus 1-2-3 的選單架構應受著作權保護。[205]另在三天前，也就是 *Paperback* 案判決的次日，被告在北加州地方法院提起確認訴訟(declaratory judgment)，請求法院宣判其無侵害行為。到了九月十日，北加州的聯邦地方法院做出了有利於被告的判決。

原告和被告均在本案向法院聲請給予逕行判決，而聯邦地方法院則是認為，根據過去的記錄，兩造所提出的既有證據均不足以支持此一主張，因此便在一九九二年三月二十日分別駁回了兩造的聲請，並指示兩造必須重新將爭點明確化後再得另提訴訟。兩造旋即於四月二十四日再度起訴。在該次控訴中，地方法院認為 Lotus 1-2-3 的分層功能表指令為一套容易上手的試算表樹狀選單，應屬於符合受著作權保護的表達(expression)。鑒於此一功能表選單其實是由不同的指令所組成，而這些指令的原始結構便是出自於 Lotus 1-2-3，故於七月三十一日駁回了被告所提之訴並同意原告的部份主張。

被告於地方法院宣判後，隨即將類 Lotus 1-2-3 介面從其產品中移除，其試算表程式此後再也不再呈現 Lotus 1-2-3 的選單，結果造成已經用慣 Lotus 1-2-3 的使用者，使用被告的程式發生入門障礙之情形，但因為 Quattro Pro 程式保留所謂的「巨集閱讀機（Key Reader）」[206]，故被告的程式仍然與 Lotus 1-2-3 部份相容。有了巨集閱讀機的存

[205] 詳見 Lotus Development Corp. v. Paperback Software International, 740 F.Supp. 37 (D. Mass.1990)。

[206] 巨集閱讀機可以讓 Borland 公司的程式辨識並執行部份 Lotus 1-2-3 的巨集，但因爲 Borland 公司的程式不再顯示之分層控制選單，巨集閱讀機無法將巨集除錯或修正，更無法使巨集彼此間交互應用。

在，除了在巨集中的第一個斜線（slash[207], 即"/"）符號外，被告的程式利用 Quattro Pro 來顯示、交互應用及執行巨集，並將該巨集解釋為係針對 Lotus 1-2-3 所撰寫，故為了在 Lotus 1-2-3 中縮短運算時間而撰寫或購買巨集的人，也可以在被告的程式中使用該巨集，基於該原因，原告乃申請補充判決，主張巨集閱讀機仍為侵權行為之一部份。

兩造並且同意其餘的責任歸屬無須陪審團審判，地方法院也採取兩階段的判決，第一階段包括原訴訟所未解決的問題（關於類介面的部份），縱使口供記錄或不得採用的筆錄中有相當多的證言，仍無證人存在，地方法院僅能就證據加以裁判；第二階段則包括補充判決中所未解決的問題（關於巨集閱讀機的部份），該部份有兩位證人存在，其中一位甚至提出直接證據予地方法院，證明該程式為 Lotus 所有。

因為被告在第一階段便提出了所有支持其「合理使用」的證據，但原告卻未提出任何否定證據，故第一階段判決後，地方法院同意被告修正其抗辯，包括「合理使用」；但地方法院仍認為被告並未證明其所使用的 Lotus 1-2-3 分層功能表指令是合理使用。同時，地方法院發現被告的類介面與 Lotus 1-2-3 的選單相同，而該選單為內涵極廣的表達，故駁回了被告所主張，原告是構成了怠於行使權利或禁反言的抗辯。

在第二階段的判決中，地方法院發現巨集閱讀機與 Lotus 1-2-3 選單結構相同，但僅以指令第一個字母取代原來指令的全名，因此認為類 Lotus 的選單結構、組織及第一個指令字母已構成讓 Lotus 1-2-3 程式得以受到著作權的保護，並認定被告的巨集閱讀機已侵害了原告所享有的著作權，並駁回被告關於棄權、怠於行使權利或禁反言的肯認的抗辯以及合理使用之主張，以及制頒永久禁止令。

[207] Lotus 1-2-3 巨集的第一個符號均爲 / 。

上訴審僅審查被告的 Quattro 程式抄襲原告之分層功能表指令，及對該抄襲所做出的肯認的抗辯，原告並未反向上訴，也就是原告並未針對地方法院認定被告未抄襲 Lotus 1-2-3 的其他見解（例如螢幕顯示等要素之見解）提出上訴。

貳、 訴訟爭點

在地方法院審理的階段，被告爭辯 Lotus 1-2-3 的選單並非可受著作權法保護的標的，且無事實證明兩造產品的相似性足以支持其構成侵害行為之理由；原告則主張被告完全抄襲其使用者介面，並因此侵害其著作權。

被告於上訴(即本案)則主張，縱使 Lotus 1-2-3 的程式碼是屬於不受著作權保護的操作方法。這是因為其分層功能表指令仍應屬於系統、操作方法、製程或程序，故不具著作權適格的標準，採用該分層功能表指令之理由僅是為了讓使用者熟悉其所設計之程式，此應屬合法之行為。原告則強調其分層功能表指令，係以特殊的選擇及指令編排而成之選單及次選單，已構成操作電腦程式思想[208]的表達而應受著作權保護。

地方法院認為，被告的程式提供了與 Lotus 1-2-3 主選單內容同義的指令文字，例如「離開程式（Quit）」可用「退出程式（Exit）」這個字，而「複製（Copy）」這個指令則可用「複製品（Clone）」、「複製（Ditto）」、「複製品（Duplicate）」、「仿製（Imitate）」、「模仿（Mimic）」、「複製（Replicate）」、「複製（Reproduce）」等字，因為有如此多的變化，法院認為原告的程式設計師所選用的指令呈現於 Lotus 1-2-3 之分層功能表指令，已構成了足以受著作權保護的「表達」。

[208] 原文爲 idea，多數學者翻譯爲「構想」，惟我國著作權法第 10-1 條譯爲「思想」，本文爰依法條之規定爲準。

此外，地方法院認為被告的產品已經侵犯了 Lotus 1-2-3 所享有的著作權，因為（1）本案並未就選單命令與選單結構的抄襲範圍加以爭辯；（2）功能表指令與選單結構所表達的概念與其功能有所不同；（3）抄襲部份所表達的概念乃是 Lotus 1-2-3 不可或缺的部分。

儘管法院認為被告的 Quattro 和 Quattro Pro 侵害原告的著作權，但被告並未如原告所述，完全抄襲 Lotus 1-2-3 的使用者介面，此外，法院並且認為應由陪審團來決定被告侵害行為的範圍，包含被告是否抄襲 Lotus 1-2-3 的提示語(long prompts)[209]，因為提示語是否包含表達的要素，以及 Lotus 1-2-3 之分層功能表指令在當初設計時，其功能性的限制是否限縮了他人可能表達之範圍，均有詳究之必要。而且地方法院係對被告棄權的肯認的抗辯(affirmative defense of waiver)，而非怠於行使權利或禁反言的肯認的抗辯(affirmative defenses of laches and estoppel)同意原告所聲請的逕行判決。

有鑒於此，地方法院對於原告所聲請的逕行判決給予一部勝訴，一部敗訴，而被告所提起的反訴則遭到駁回，被告的程式的確構成侵權。被告不服乃提出了上訴。

參、 法院判決

電腦試算表程式的分層功能表指令(menu command hierarchy)是屬於「操作方法」，並非著作權所保護的標的。

肆、 判決理由

在上訴審中（即本案），被告並未爭辯其是否抄襲原告之分層功能表指令，而是提出一連串的肯認的抗辯，主張其合法地使用 Lotus

[209] Lotus 1-2-3 的選單有兩列，上面一行爲使用者所要選用的指令，下面一行解釋該指令的功能，就是所謂的提示語（long prompts），例如「複製（Copy）」指令下面會提示要複製一個單位，還是將各單位排列，「離開程式（Quit）」指令則提示終止 1-2-3 的等級程式（是否要儲存檔案）。

1-2-3 未受保護之選單，因為分層功能表指令應屬系統、操作方法、製程或程序，故應排除於美國法第 102(b)條（17 U.S.C. §102(b)）之保護，爰依據以下原則逐一檢視被告是否從事侵害行為。

一般著作權侵害

要成立著作權的侵害，原告必須證明（1）其為有效著作權的所有人；（2）被抄襲的著作須屬原創。[210]在 *Feist* 案中，原告第一要件即須證明其著作係屬原創，並且依法令取得有效著作權之所有權。[211]在訴訟程序中，著作權註冊證書為可著作權之初步證據，並將主張著作權無效之舉證責任移轉至被告[212]。證明抄襲係屬可控訴之標的並符合 *Feist* 案的第二要件，原告必須證明（1）加害人實際抄襲原告已取得著作權的著作，亦即提出實際抄襲的直接證據；（2）如無直接證據，就必須證明加害人已使用取得著作權的著作，且彼此的相似程度足以令法院認定有實際的抄襲行為；[213]（3）取得著作權的著作遭全面性地抄襲，而使兩個著作在本質上極為相似。[214]

由於被告不爭論原告就整體 Lotus 1-2-3 擁有著作權，而且也承認在實際上複製了原告的分層功能表指令，故本案法院首先要釐清原告的分層功能表指令是否為著作權保護之標的，不過由於一般著作權侵害案件的型態，多起因於被告是否已經將受保護的表達抄襲成為實體物，上訴法院於本案遂不採其他多數著作權侵害案件的見解，因為大部份的著作權侵害案件難以提供本案任何助益，尤其對於電腦或軟體有關的案件更是如此。

---

[210] 詳見 Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 361, 111 S.Ct. 1282, 1296, 113 L.Ed.2d 358 (1991)、 Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp., 36 F.3d 1147, 1160 n. 19 (1st Cir.1994)、Concrete Mach. Co. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 605 (1st Cir.1988)。

[211] 詳見 Engineering Dynamics, Inc. v. Structural Software, Inc., 26 F.3d 1335, 1340 (5th Cir.1994)。

[212] 詳見 Bibbero Sys., Inc. v. Colwell Sys., Inc., 893 F.2d 1104, 1106 (9th Cir.1990) 及 Folio Impressions, Inc. v. Byer California, 937 F.2d 759, 763 (2d Cir.1991)。條文：17 U.S.C. § 410(c)。

[213] 關於供證據性之相似，詳見 Engineering Dynamics, 26 F.3d at 1340 及 Concrete Mach., 843 F.2d at 606. 案。

[214] 詳見 Engineering Dynamics, 26 F.3d at 1341. 案。

第一次表達

電腦分層功能表指令是否構成可著作權之標的，在本案取決於第一次表達的時間，其他法院似乎對此曾表達意見，被告則試圖援引聯邦最高法院在一百年前在 *Baker v. Selden* 案所創下的判例。[215]聯邦最高法院在該案認為，Selden 在教科書中關於解釋從事會計的新方法之著作權，並不能使其在會計系統中取得獨占地位。被告即主張該案的事實與本案兩造的爭點其實是相同的，唯一的差異就僅止於 Selden 系統的使用者介面為紙跟筆而非由電腦執行。

為了證明 *Baker* 案和本案均包含會計系統，被告甚至提供法院一部由 Selden 的會計作法融入電腦營幕後，轉換為 Lotus 1-2-3 的特效影片。然上訴法院並不認為 *Baker* 案可與被告的訴求相互類比，因為 Lotus 1-2-3 為電腦試算表，儘管其橫列的格子與直列的欄位的確很類似會計總帳或其他紙本試算表，然而，這些格子在本案並非爭點，因為原告不像 Selden 公司請求在會計系統中享有獨占地位，也就非如被告所陳述，本案與 *Baker* 案係屬相同。

阿爾泰 (*Altai*) 三步測試法[216]

在分析原告的分層功能表指令是否為系統、操作方法、製程或程序之前，上訴法院首先考量了第二巡迴法院在 *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.* 案[217]所確立的測試原則，此即所謂阿爾泰三步測試法，目的就是要檢驗電腦程式依文學著作(literary works)取得著作權後，仍可能遭他人以非文字、意譯方式的抄襲。在面對非文字重製(nonliteral-copying)的案件時，法院必須判定著作的相似性是否基於相同的思想基礎，抑或原創者能證明被告抄襲了其表達(expression)。第二巡迴法院制訂阿爾泰測試法即可檢驗電腦程式非文字地重製另一程式碼時，是否構成侵害著作權。

---

[215] 參見 101 U.S. 99 (1879)。

[216] 阿爾泰測試法，即所謂「抽象—過濾—比較」三步驟測試法，詳見羅明通著，著作權法論，第 539~542 頁，台英國際商務法律事務所出版，民國八十七年八月。

[217] 參見 982 F.2d 693 (2d Cir.1992)。

阿爾泰三步測試法包含抽象化(abstraction)、過濾(filtration)和比較(comparison)三個步驟。法院在抽象化的步驟中須剖析被抄襲程式的結構，並將不同部份抽象隔離，從而使法院能在分離的不同表達中，辨認孰為可受保護的標的。其次，法院應用過濾步驟檢驗每一抽象部份的結構要素，以決定該部份的特殊內容是否為撰寫程式所必要且不可或缺，或僅是基於效率考量的需求，抑或從公共領域(public domain)中所擷取。最後，法院應將被侵害著作中受保護之要素與被控侵害著作之要素相互比較，以決定被保護要素遭重製的部份是否足以構成侵權行為。

本案並不是電腦程式法非文字意義抄襲的問題，而是被告非常謹慎的以不同或近似的文字表達將原告的分層功能表指令重製利用的問題，因此，上訴法院無須審酌在他案尚無一致結論的非文字意義抄襲，而是考量文字抄襲原告的分層功能表指令是否構成著作權侵害即可。

儘管阿爾泰三步測試法可有效評估非文字抄襲電腦程式碼的案件，但是上訴法院發現適用到本案以文字抄襲分層功能表指令的方向來判定是否構成著作權侵害時並無助益；事實上，如果將阿爾泰三步測試法適用於本案甚至可能造成誤導，因為要法院抽象地分離程式的不同部份，似乎是要慫恿他們找出包含可做為著作權標的的基本標準(base level)，並使抄襲者負起侵害著作權的責任。

上訴法院認為應將分層功能表指令抽象化到個別的文字與選單層次，然後從表達的階段中過濾出思想，但地方法院卻模糊了更多分層功能表指令是否具著作權的根本問題，也就是不應審視分層功能表指令的個別要素是否為表達，而是分層功能表指令整體而言是否可取得著作權。[218]

[218] 詳見 Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus., Ltd., 9 F.3d 823 (10th Cir.1993)。

原告之分層功能表指令應屬操作方法

被告抗辯原告的分層功能表指令為系統、操作方法、製程或程序，故應排除於著作權保護之外，第一○二條第(b)項即規定：「無論係將著作從描述、解釋、示範或具體化方式為之，均不能將著作權保護擴張到原創作之任何思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理或發現。」[219]因此，本案法院認為第一○二條第(b)項所規定的「操作方法」，其意義應為操作某事物的方法，亦即著作權保護不應擴張至描述如何操作某事物所呈現的文字，也就是其他人可以利用該方式並以自己的話語來描述。同樣地，如果新的操作方法被採用而非被描述，其他人仍然可以自由採用或描述該方法。

因為上訴法院認為原告之分層功能表指令應屬操作方法，故不再考慮其是否亦為系統、製程或程序，亦即該選單提供使用者操作 Lotus 1-2-3 的方法，例如使用者想要複製，即可用複製指令，要列印的話，可用列印指令，也就是使用者必須以指令來告訴電腦該做什麼，如果沒有分層功能表指令，使用者可能很難上手或控制 Lotus 1-2-3 實用的功能。

此外，被告的分層功能表指令亦與原告的螢幕顯示有所不同，因為使用者要操作 Lotus 1-2-3 亦無須使用任何螢幕顯示所表達的概念，而螢幕的外觀與使用者控制該程式幾乎無關，故螢幕顯示並非 Lotus 1-2-3 操作方法的一部份。再者，原告的分層功能表指令與基礎的電腦程式碼亦有所不同，因為程式碼對於程式的運作是必要的，但卻無一定的格式，換句話說，縱使要提供與 Lotus 1-2-3 相同的功能，被告亦無須抄襲原告的基礎程式碼，然而，為了要讓使用者在實質上

[219] 其原文爲：“In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.”按，著作權法中有一個重要的基本原則，就是著作權的保護僅及於著作的表達，而不及於其所表達的思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理或發現。詳見著作權小百科，第 7 頁，經濟部智慧財產局出版，民國八十八年五月。

以相同方式操作程式，被告就必須抄襲原告的分層功能表指令，因此，Lotus 1-2-3 的程式碼並非不具著作權適格之的操作方法。

由於地方法院認為原告的分層功能表指令，是以特殊的選擇及指令編排而成的選單及次選單，已構成操作電腦程式思想的表達，則原告對於選擇採用分層編排的指令來操作其程式，並不能排除其競爭對手亦採用相容模式來操作其程式，但卻可以排除他人採用原告已使用的特殊指令或編排，實際上，地方法院將 Lotus 1-2-3 的操作方法侷限於抽象概念。

退一步言，縱使同意地方法院關於原告的研發人員在選擇及編排指令時，做出許多表達的選擇(expressive choices) 的認定，上訴法院仍然認為該表達不能取得著作權，因為其屬 Lotus 1-2-3 部份的操作方法。上訴法院認為操作方法不應限於抽象概念，而是使用者操作事物的方式，如果特殊的文字為操作所必要，該文字即為操作方法而不應受保護。

原告的研究人員將分層功能表指令做出不同的設計，與其是否為操作方法非屬實質上的問題，換言之，上訴法院最初並非調查原告的分層功能表指令是否包含任何表達，而是其是否為一種操作方法，也就是說使用者以分層功能表指令操作 Lotus 1-2-3，而分層功能表指令就是操作 Lotus 1-2-3 的基本方式，亦即功能表指令的名稱及如何排列其順序並無法將非著作權適格的分層功能表指令變成著作權之標的。

上訴法院認為操作方法並非限於抽象事物的見解與 *Baker* 案相同。在該案中，聯邦最高法院認為科學的教示和藝術的規則與方式有其最終的應用，而該應用或使用則是由公開發行的刊物(書籍)所導出，藝術的描述雖然享有著作權，但對其本身並無排他權，也就是標的本身為解釋，其餘的則為應用。前者受著作權保護，後者則僅受專利(letters-patent)的保護。

上訴法院又指出，Lotus 的分層功能表指令在許多方面都與錄放影機（VCR）的控制鍵很相似，使用者可以按下「放影、倒帶、快轉、暫停，退帶」等按鈕來操控該機器，而這些按鈕的排列和指引既非文學著作，亦非抽象操作方法的表達，而是該按鈕本身就是錄放影機的操作方法。因此，當 Lotus 1-2-3 的使用者在螢幕上選用指令或鍵入指令的第一個字母時，就好像按一個控制鍵一般。[220]沒有人可以使用無控制鍵的錄放影機，因此也沒有人可以不使用分層功能表指令來操作 Lotus 1-2-3，這些指令並不等於錄放影機控制鍵上的指引，而是相當於控制鍵本身，因為控制鍵的指引僅是要方便使用錄放影機，但原告的功能表指令卻是操作 Lotus 1-2-3 不可或缺的介面，也就是沒有功能表指令，將沒有方法可以去「按」Lotus 的鍵，其與錄放影機的控制鍵沒有指引的情形是一樣的。

或許有人會質疑操作錄放影機與操作電腦程式的指令並不相同，因為錄放影機不屬於第一○二條第(b)項範圍內著作權適格的雕塑著作 (sculptural works) [221]而無法享受著作權，但電腦程式卻可以。但雕塑著作受到「有經濟價值作品」的限制，一般被認為係畫作、照片或雕塑作品，需本身具實質的利用價值，而不僅只是表現在外觀或傳遞資訊而已。因為在錄放影機上所呈現的表達(控制鍵的指引)不可能與錄放影機本身分離卻保有價值，因此錄放影機不具著作權適格，但電腦程式與錄放影機就不相同，其可依第一○二條第(b)項的文學著作而取得著作權。另外一派則認為，儘管操作電腦的指令鍵與用來控制錄放影機的按鍵不同，但錄放影機的控制鍵沒有經濟價值而屬非著作權適格的操作方法，相同的，電腦程式的指令鍵也應屬於非著作權適格之操作方法。

被告並且主張，如果認為電腦程式係相容的，則原告的分層功能表指令屬操作方法就變得更清楚了，因為基於原告的理論，使用者

[220] 例如選用「列印」這個指令或鍵入 P 字母，就類似按錄放影機的「放影」鍵一般。
[221] 雕塑著作相當於我國著作權法第五條第一項第四款之美術著作之一。詳見羅明通著，前揭書，第 156 頁。

在使用不同的程式時，均須對相同的功能學習不同的操作方法，例如使用者要列印資料，使用不同的程式就須用不同的方法，這是很可笑的一件事。事實上可能有很多方法可以操作程式，但不能讓某一種被選用的操作方法(如Lotus 1-2-3所採用之分層功能表指令)獲得著作權保護，也就是具備操作電腦方式的功能是不能受到著作保護的。

使用者也會利用 Lotus 的分層功能表指令來寫巨集，根據地方法院之見解，如果使用者寫巨集來縮短執行 Lotus 1-2-3 中的某些功能之時間，就不能用同一巨集在另一個程式中執行，儘管巨集是使用者自己的創作，仍必須另外依該程式重寫巨集，上訴法院認為強迫使用者對於電腦執行相通的功能須採不同的方式，已經違反國會制訂第102(b)條關於操作方法不具可著作性之原則。

使用者可能因不同程式而以不同方式撰寫巨集，但巨集可以自動執行程式的事實並無二致，也就是 Lotus 的分層功能表指令可供 Lotus 1-2-3 撰寫基本的巨集，該分層功能表指令即應認為係一種操作方法。

如認為某表達即為操作方法之一的話，該表達便不具可著作性，上訴法院認為沒有任何抵觸最高法院在 *Feist* 案的見解，[222]且不認同最高法院關於著作權可保護原始表達的判決，儘管著作權保護原始表達，但不能僅單獨保護表達本身，法院必須依職權調查該原始表達是否屬於第一○二條第(b)項所排除的著作權保護，例如操作方法等等。此外，上訴法院認為操作方法不應受到抽象概念的限制，此見解與地方法院之認定結果亦不相同。

[222] 最高法院在該案認爲著作權最基本的目的並非在於獎勵寫作之人，而是要提昇科學的發展（Progress of Science）或有用的藝術（useful Art），其結果使得原創人得依著作權保護其原始之表達，但卻也鼓勵他人依據著作的構思而大量地創作。

因為上訴法院認為 Lotus 的分層功能表指令非著作權適格之標的，且更進一步認為被告並未抄襲而侵害原告之著作權，因此無須考量被告所提出的肯認的抗辯，地方法院之判決應予廢棄。

伍、 案例評析

本案後來又上訴到了聯邦最高法院，並經過了言詞辯論。然而就在最高法院審理的過程中，國際商用機器公司(International Business Machines Corporation, IBM)宣布將併購本案的原告蓮花公司。由於九位大法官之中的史蒂芬斯大法官(Justice John Paul Stevens)正好持有 IBM 公司的股票，因此臨時決定迴避，但也因此導致最終的投票結果成為四票對四票，也就是從技術上而言，維持了第一巡迴上訴法院的原判，但也可以看出本案的高度爭論性。[223]

美國聯邦法院近年來在電腦程式方面，將表達的範圍涵蓋程式之結構、次序及組織等，因此，非文字(nonliteral)部份已成為美國著作權法之核心。按電腦程式之文字部份包括目的碼、微碼、副程式、模組及程式文件(包括流程圖、使用手冊)等，故均具可著作性，非文字部份則包含(1)電腦程式內部之結構、次序或組織，即「電腦程式之模組或副程式之內部邏輯安排」；(2)功能表指令結構：例如功能表的螢幕顯示方式（含字母及圖形之選擇）、功能表的結構（一行式、二行式移動游標功能化下拉式的功能表）、巨集指令、程式在螢幕顯示之觀感及使用者介面等，均在美國著作權法保護之範圍。[224]然本案法院所採取的見解，顯然與過去有很大的差異。首先，在判決理由「A. 一般著作權侵害」的論述當中，即已明白指出多數著作權侵害案件與本案不盡相同，因此，難以提供本案任何助益，尤其是電腦或軟體有

[223] 參見 516 U.S. 233 (1996)。

[224] 詳見羅明通著，前揭書，第 577~578 頁。美國 Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 1222, 1230-31 (3d Cir. 1986) 及 Lotus Development Corp. v. Paperback Software International, 740 F.Supp. 37, (D.Mass.1990)，均係電腦程式是否爲著作權適格之重要案例，Whelan 案將所有之結構、次序及組織均視爲表達而爲著作權保護之標的，其範圍失之過廣，爲其後之案例以抽象測試法之「普遍性」基準予以修正，但其首開電腦程式非文字部份之保護，仍深具價值。

關之案件更是如此。也就是法院基本上認為過去著作權案例所立下的典範，僅止於適用電腦程式碼的可著作性，若論及結構、表達方面，須以其他測試方法加以檢驗為宜，故本案法院乃採取阿爾泰三步測試法，並依據該法得出地方法院當初調查的方向即有錯誤，亦即應以整體分層功能表指令判斷其著作權適格性，而非其中的個別要素，此可提供將來判斷電腦程式可著作權性一個重要的參考指標，惟上訴法院僅做出結論，並未見具體之理由，實為遺憾之處。

接下來，上訴法院判定原告之分層功能表指令屬於操作方法，然操作方法依美國著作權法第一〇二條第(b)項規定早已被定義為非著作權適格之標的，因此顯然無法獲得保護，本案法院就此部份提出理由，否定原告的主張，而將地方法院之判決廢棄，改判被告勝訴實屬妥當。

在我國司法實務上，著作的結構是否得為著作權法保護之標的，於司法院第二十二期司法業務研究會問題第三則研究結果認為：「著作物之結構、體系、章次、標題雖屬著作物內容之一部份，然其僅係著作物之抽象架構與理論名目，尚未涉及實質內涵，作者雖予援用，然係以自己之見解，敘述或解釋其內容，...，自與剽竊抄襲有別，尚難認已構成著作權侵害。」司法院刑事廳研究意見，亦同意此一研究結果。[225]由此可知，本案若是在國內發生，被告也可援引同樣的理由或主張做為抗辯。

[225] 詳見蕭雄淋主編，著作權法判解決議、令函釋示、實務問題彙編，第 1167 頁，五南圖書出版有限公司出版，民國八十九年七月。

案例二十　著作權回溯保護規定的合憲性
LUCK'S MUSIC LIBRARY, INC. V. GONZALES
407 F.3d 1262 (D.C. Cir. 2005)

壹、　案情摘要

Luck's Music Library 是全球最大的樂譜出租和銷售古典音樂的公司，而 Moviecraft 是一家專門保存、修補及銷售舊電影及影片的商業影片公司。

Luck's Music 和 Moviecraft 發現烏拉圭回合協議法 (Uruguay Round Agreements Act) 第 514 條，也就是著作權法第 104A 條及 109 條[226]，將伯恩公約第 18 條文學及藝術著作物保護規定列入法律中，導致原本已成為公共領域財產的創作物，又重新獲得著作權法的保護。由於擔憂這樣的規定可能影響其銷售散布部分交古典音樂或舊電影的自由權利及其業務，因此 Luck's Music 和 Moviecraft 向聯邦華盛頓特區地方法院起訴，主張這樣的規定已經違反美國憲法第一條第 8 項第 8 款之中的「著作權及專利保護條款(Copyright and Patent Clause)」。

地方法院認為憲法中並未限制國會之立法權限，因此駁回原告之訴，[227]原告不服，上訴至聯邦華盛頓特區巡迴上訴法院上訴法院。

貳、　法律問題

[226] 參見 17 U.S.C. 104A& 109。
[227] 參見 321 F.Supp.2d 107。

國會將伯恩公約第 18 條規定納入法律，是否違反美國憲法第一條第8項第8款之規定？亦即該憲法條款是否限制國會不得立法重新賦予公共領域中著作物，法律規定之著作權保護？

參、 法院判決

上訴法院確認 (affirm)了地方法院的判決，認為國會有權將伯恩條約之規定至入法律中，其立法不會違反憲法第一條第 8 項第 8 款之規定，且該憲法條款亦不限制國會不得重新賦予著作權保護予公共領域中之著作物。

肆、 判決理由

本案爭執之條款為烏拉圭回合協議法第 514 條之規定，該條文規定，持有特定著作物之外國人，雖然根據原賦予其著作權保護之法律，其著作權因種種原因，如因為美國未承認該特定國家之著作權，或該著作權人未遵守美國著作權法的形式要求，或其聲音錄音著作物於 1972 年 2 月 15 日前固著錄製完成，而導致著作權歸於無效；其著作物在美國仍可獲得著作權之保護。[228]

美國憲法第第一條第 8 項第 8 款規定，為促進科技及有用藝術之進步，國會有權得賦予創作人，對於其創作物或發現，享有一定時間的專屬權利。此條款賦予創作人對其創作物一定時間的專屬權利，以鼓勵作者或發明家，並確認大眾在該期間結束後得自由使用其創作物。上訴法院同意原告，認為此憲法條款雖賦予著作權人權利但僅提供有限之權利；不過，上訴法院反對其憲法限制國會不得重新賦予公共領域內之創作物著作權保護之主張。

[228] 參見美國著作權法第 104A(h)(6)項規定，35 U.S.C. 104A(h)(6)。

原告根據此憲法規定主張烏拉圭回合協議法第 514 條之規定違憲，因為憲法賦予著作權人一定時間的專屬權利保護，意在鼓勵新的創作，若回復原屬公共領域內資源之著作權保護，將不符合此意旨。上訴法院指出，這樣的主張在 *Eldred v. Ashcroft*[229]案針對著作權保護期間延展法 (Copyright Protection Extension Act) 已進行討論，該案原告表示，延展現有著作物權利之保護，不可能鼓勵這些著作物著作權人創作新作品，並主張，國會無權立法延長著作權之保護，該延展權利之立法將是權力濫用，且不利科學之進步，也未遵守該憲法條文之補償規定 (quid pro quo)；不過這些主張最後的不被接受。

上訴法院表示，雖然現行著作權法的修改無法增加對於既存著作權物創作人之誘因，不過制定像烏拉圭回合協議法這樣的法律，很清楚地，可以影響未來即將產生著作物之投入時間及精力。若國會能補償那些意外落入公共領域著作物之損失，未來新著作物的預期利潤也更大。*Eldred* 一案的法院也提出類似看法，指出過去 170 年已存在之著作物的權利人，得合理期待法律賦予之保護，不限於權利核准當時之保護，也包括在那段期間內立法通過之所有更新或延展的保護，因此駁回該案原告的補償 (*quid pro quo*) 理論。

上訴法院也表示，雖然烏拉圭回合協議法第 514 條提供之額外誘因，其實很小。不過根據 *Eldred* 一案所要求之直接誘因，也沒有太大；該案反對意見指出延展保護造成一項著作物生命週期中第 55 至 75 年間每年產出 100 美元效益之機會，只有 1%。該案多數意見並不攻擊這個數字，認為這樣的價值已形成足夠的誘因。而且，當時將著作權保護期間延長 20 年之另一個考慮，是為了加強美國與歐盟國家間談判之地位，並保護美國著作權人。同樣地，對於這次爭議的烏拉圭回合協議法第 514 條條文，參議院也指出，其將提供美國智慧財產

[229] 參見 537 U.S. 186 (2003)。

權之國際保護，也是抑制著作仿冒對美國貿易地位影響之大好機會。對於這一點，原告並未加以否認。

其次，原告指出，在美國歷史上，國會從未賦予公共領域內著作物任何的保護。然而，在 1790 年著作權法通過時，國會就曾經賦予當時國內已印刷之書籍，同樣之著作權保護。若該著作物未受普通法(common law)的著作權保護，法律仍會賦予其得根據著作權法而獲得的權益，也就是說，原存於公共領域之著作物，將因法律之規定，而獲得著作權之保護。最高法院在 1834 年也透過法條之解釋，指出 1790 年著作權法創設新的著作權保護，而不是純粹確認既有之保護。[230]

雖然原告主張未曾有聯邦法律移除公共領域內著作。事實上，之前就有聯邦法律就曾授權總統得賦予，第一次世界大戰時於海外發行著作之作者，在戰爭結束後於美國滿足一定之程序形式要求後，得享有著作權之保護。[231]而另一個法律並授權總統得賦予，那些因所需設備崩壞或停止使用等因素而暫時無法遵守形式要求的作者，仍得享有著作權之保護。即使原告抗辯這些法律僅延長作者提出保護申請之期間，但未修改禁止或移除公共領域內之著作。上訴法院認為，若這些作者未依時提出著作權申請，在這條法案通過時，其著作已經落入公共領域，卻因為這道法律，這些著作將重新獲得著作權之保護。

伍、 案例評析

本案再次凸顯了法院除非有特別重大的理由或是面對極為強而有力的證據，原則上基於「權力分立(separation of powers)」與「權力制衡(check and balance)」的考量，會對於國會的立法，尤其是涉及符合美國參與國際公約所應遵循的義務者，幾乎都會給予高度的尊重，

[230] 參見 Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 661, 8 L.Ed. 1055 (1834)。
[231] 參見 The Act of Dec. 8, 1919, Pub. L. No. 66-102, 41 Stat. 368。

絕不隨意做出違憲的判決，即使當事人的私人經濟權益的確因為此種對於著作財產權給予回溯保護的立法行為而有可能受到損害時亦然。

至於伯恩公約之所以要求新加入的會員國對於來自其他會員國的著作權要回溯給予保護，也無非是對於國民待遇(national treatment)原則的體現。因為若非如此，則許多國家便可以用不參與公約來設法規避對於其他國家的著作人本來所應賦予的保護。因此，公約一方面提供足夠的誘因，讓各國願意加入以獲得重要的國際保障，而另一方面則以回溯保護作為配套，以促使各會員國彼此確能平等對待。在這樣的背景下，加以過去也有前例可循，法院便沒有重大的理由去判決國會的立法是違憲了。[232]

[232] 關於此一回溯保護規定的背景介紹，參見 William Patry, *The Constitutionality of GATT Restoration*, THE PATRY COPYRIGHT BLOG, available at http://williampatry.blogspot.com/2005/05/constitutionality-of-gatt-restoration.html (May 25, 2005)。

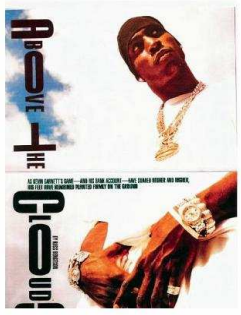
案例二十一　攝影或圖像著作著作權的保護範圍
MANNION V. COORS BREWING CO.
377 F.Supp.2d 444 (S.D.N.Y. 2005)

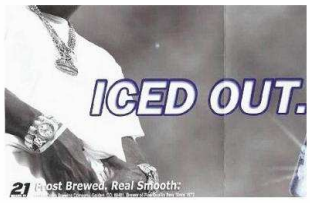
壹、事實摘要

原告 Jonathan Mannion 是一位自由攝影工作者，專門替知名運動選手或藍調繞舌歌手拍照。於一九九九年，Mannion 受雇為一家雜誌社拍攝籃球明星 Kevin Garnett 的照片，雜誌社於十二月出版之雜誌中，以封面故事「在雲上(Above the clouds)」專文報導 Garnett，並將 Mannion 拍攝的照片置列於封面故事中，其中一張照片，稱為「Garnett 照片」即為本件訴訟爭議的焦點。

Garnett 照片裡，背景是藍天白雲，照片由 Garnett 的左下方往上拍攝其臉部及及上半身，他站立於地面上，看起來很高大，身穿白色 T 恤、白色運動褲和很合身的黑色帽子，並穿戴很多白金、黃金及鑽石飾品在耳朵、脖子、指頭及手腕上。他雙眼閉著，臉部微朝上，雙手交織置於其低腰褲子上。閃光從左方打入，顯得 Garnett 右邊的肩膀很亮，而其左邊肩膀則未入鏡(見右下圖)。

Highly Orchestrated Images Enjoy Greater Protection





一九九六年，被告 Carol H. Williams Advertising (以下稱為 CHWA) 開始為 Coors 淡啤酒設計於郊區之戶外看板廣告，其中一個看板擷取 Garnett 照片中的一大部分-Garnett 身體部份，加上「透冰涼(Iced Out)」字樣，以及 Coors 淡啤酒的保特瓶罐。CHWA 有獲得 Mannion 代理人的授權，方使用 Garnett 照片於此廣告看板。

CHWA 後來以此黑白色看板，公開召集攝影照片，以為 Coors 淡啤酒廣告之使用，Mannion 有提出申請，不過未被 CHWA 接受。但是，他們所選取的照片，與 Garnett 照片很像，一位黑人模特兒以類似姿勢背對天空，也穿白色 T 恤及白色運動褲，也穿戴許多白金、黃金、鑽石及手錶在脖子、手腕上，光線從模特兒的左邊進入，故其左肩膀很亮，而其右手臂及手則有部分被褲子的陰影遮住。

Mannion 發現此看板後，隨即註冊其 Garnett 照片的著作權保護，並於二〇〇四年於聯邦地方法院紐約州南區分院提起本訴訟，並聲請簡易判決。

貳、訴訟爭點

Mannion 攝影之 Garnett 照片是否可獲得著作權之保護？CHWA 是否構成侵害著作權之複製行為？

參、法院判決

地方法院認為 Garnett 照片具原創性，可獲著作權之保護；不過，CHWA 設計之廣告看板是否與 Garnett 照片實質近似(substantially similar)，需要經陪審團為事實之認定，故駁回 Mannion 簡易判決之要求。

肆、判決理由

要主張著作權之侵害，原告首先必須具有受法律保護之著作權，可證明被告確實複製其著作物，且被告作品實質相似於原告著作物中受保護之部分(substantial similarity)，方可證明此複製為不法。在極少數情形，可透過實質證據證明被告確實參考或借用原告著作物以創作其作品，而證明侵權存在；多數情形則必須證明被告有管道獲得原告著作物，且被告作品與原告著作物之間，具實質相似性。本案中，很清楚地，Mannion 的 Garnett 照片乃受著作權保護，且被告有管道獲得此照片，故唯一問題僅剩下兩作品間實質相似性之認定。

欲證明被告作品「實質相似」於原告著作物中受保護之部分，首先必須定義何謂「著作物中受保護之部分」。在一張攝影著作中，著作人對於攝影之標的物，無法獲得著作權之保護，無法禁止他人對於相同標的物進行拍攝，但著作人可對於該照片中，其安排標的物的方式、拍攝的手法及燈光的擷取，獲得著作權之保護。攝影師選擇影像的行為，無法影響原創性的認定，因為法院先例長久以來已建立，著作權是在保護原創性(originality)，而不是保護辛苦付出(sweat of the brow)。[233]

地方法院後來引用一本英國出版的教科書[234]中對於著作權原創性要求的分素，加以分析本案。一張攝影照片可在三方面具原創性，此三方面彼此並不相互排斥：

(1) 編排(Rendition)：好比說一張照片拍攝物品的放置、光線的捕捉、拍攝的角度、曝光程度及洗照片技巧的運用對於照片本身的影響等，由於著作權法保護的不在「捕捉的物品」，而在「物品如何被捕捉」，因此，攝影照片很可能在其編排上具有原創性。[235]

(2) 時點(Timing)：一張攝影照片可能因為恰好在對的地點和對的時間拍攝，而具原創性。[236]

(3) 創作標的物 (Creation of the Subject)：若攝影師自己安排欲拍攝的照片內容或標的物，其拍攝之照片亦可獲得原創性之保護。[237]

本案中，Garnett 照片很顯然的具有原創性，Mannion 以特殊角度及特殊光線，巧妙捕捉 Garnett，構成原創性編排；Garnett 以特殊姿勢背對天空，Mannion 指示 Garnett 穿著簡單顏色之衣物，並穿戴盡可能多的首飾，以創作「冷靜(chilled out)」的形象，整合創造出具原創性之標的物，因此，其所拍攝的照片，具有原創性。

---

233 Bridgeman Art Library, Ltd. v. Corel Corp., 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y.1999)
234 HON. SIR HUGH LADDIE ET AL., THE MODERN LAW OF COPYRIGHT AND DESIGNS (3d ed. Butterworths 2000)
235 SHL Imaging, Inc. v. Artisan House, Inc., 117 F. Supp. 2d 301(S.D.N.Y.2000)
236 Pagano v. Chas. Beseler Co., 234 F. 963 (S.D.N.Y.1916)
237 Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992); Gross v. Seligman, 212 F. 930(2d. Cir. 1914)

雖然 CHWA 主張，Garnett 照片中的各種元素，如天空、人體、白色衣物、首飾珠寶及 Garnett 的姿勢等均非屬原創之物，不過，地方法院並未採納，因為 Mannion 以原創的方式，將這些非原創之物，整合成一張照片，且分析攝影照片的原創性時，應為照片之整體分析，故被告之理由，不會成立。

被告 CHWA 並提出，其作品只是呈現與 Garnett 照片相類似之概念(idea)而已，此概念應屬公共領域的一部份，著作權僅應保護 Garnett 照片的表現(expression)。被告並主張，當概念與表現無法明確區分時，法院應傾向不認定侵害之存在，以避免公共領域遭受侵蝕。

地方法院認為，所謂概念/表現二分法在視覺藝術上很難加以劃分，最高法院也僅在文學著作物上適用概念/表現二分法，不同的觀眾，對於一項視覺藝術作品，可能有不同的認定或感受，無法純粹以可受著作權保護之表現，及不受保護之概念，簡單二分一張攝影照片或其他視覺藝術作品。地方法院並表示，所謂概念/表現二分法無法適用於攝影著作侵害案件中，舉例而言，若兩張照片物品的內容都一樣，僅因為兩張照片具有相同概念，就認為複製，將為無稽之談；相對地，若兩張照片的內容不同，根本不會構成侵權，也不需要討論概念/表現二分法的問題。

最後，地方法院比較 Garnett 照片及 CHWA 的廣告看板，從一般觀察人的角度出發，是否會覺得兩張照片具實質近似性。雖說法院先例表示應僅比較原告著作物中可受保護之原素與被告作品間之實質相似度；不過，地方法院承接其上述之討論，認為，由於在攝影照片中，根本無法區別所謂概念與表現二者，因此，這項檢測應從照片整體觀察，而不需切割照片內容而為不同元素之判斷。

針對兩張照片為整體之分析比較，地方法院認為，雖說兩張照片具有類似之標的物、拍攝角度及光線安排，不過，CHWA 將照片作黑白處理，且為鏡面的反射影像，切除模特兒臉部表情僅剩身體部分，所穿戴的珠寶也不相同，因此，這種種差異，可能導致陪審團為

實質近似或實質不近似之認定，因此，拒絕原告 Mannion 簡易判決之請求。

伍、案例評析

本案件經法院駁回簡易判決的請求後，陪審團於 2008 年初做出決定，認為 Mannion 的著作權有效，且被告 CHWA 的廣告看板確實複製其 Garnett 照片，構成著作權之侵害，且原告實質損害達 30,000 元美金，被告 CHWA 所受利潤達 50,000 美金(包括 30,000 原告實質損害)；陪審團並認為由於 Mannion 提供的證據不足，無法證明該廣告看板的使用與 CHWA 的產品銷售利潤間有關。[238]

[238] 530 F.Supp.2d 543 (S.D.N.Y., Jan. 4, 2008)

案例二十二　著作權法終止授權的適用範圍與例外
MARVEL CHARACTERS, INC. V. 被告
310 F.3d 280 (2nd Cir. 2002)

壹、　案情摘要

本案被告 Joseph Simon 主張他是漫畫人物美國隊長 (Captain America) 的原始創作人。這個漫畫人物的本名是 Steve Rogers，是一個保護美國不受到敵人，特別是納粹間諜攻擊的超級英雄人物(見右圖)。這部漫畫在一九四〇年十二月時由 Martin Goodman 和 Jean Goodman 所共同經營的及時出版社 (Timely Publications and Timely Comics, Inc.) ，以「美國隊長漫畫 (Captain America Comics)」之名 發行了第一集。

被告表示，美國隊長漫畫係由他個人自由繪畫創作而成，之後他才開始到處找出版社幫他發行。雖然與及時出版社間有書面合約存在，不過被告表示，其僅以每頁固定價格外加及時出版社漫畫書利潤的 25%作為對價。而美國隊長第二部至第十部也是他自由創作產生，其僅口頭移轉其美國隊長漫畫及美國隊長角色的利益 (合稱為「著作物」)給及時出版社。

在一九四一年間，及時出版社發行了第二至第十集美國隊長漫畫，出版後不久，及時出版社申請並取得了每一部漫畫的著作權保護。這套漫畫相當成功，為及時出版社的繼受人 Marvel 帶來相當大的利潤。

被告的著作物是適用一九〇九年的著作權法規定。根據該法規定，在被告創造美國隊長並移轉給及時出版社時，其對其著作物得享有從發行日起算二十八年的著作權保護。該期間屆滿時，作者 (author) 得向著作權局申請更新二十八年的保護 (稱為「更新期間 (renewal term)」) 。聯邦最高法院表示，此一更新期間意在允許作者得重新建立其談判地位，根據其著作物之價值，修改其授權合約之條款。[239]而眾議院委員會在擬定一九〇九年的法案時也指出，僅作者得決定是否接受該更新期間，且此其權利無法被剝奪。[240]

在美國隊長第一次二十八年保護期間即將屆滿時，被告向 Goodmans 及其關係人提起兩個訴訟。在一九六六年十月，被告向紐約州法院主張，身為著作權人，Goodmans 任意散布美國隊長人物，已構成不當競爭 (unfair competition)及對其州財產權之非法濫用 (misappropriation) ，被告因此請求結算損失 (accounting) 及賠償及禁制令。一年後，被告在聯邦紐約州南區聯邦地方法院對於 Goodmans 及其關係人提出類似訴訟，請求確認其為著作物的作者，且有獨一專屬權利得獲得一九〇九年著作權法更新期間的保護，並請求法院禁止 Goodmans 申請其著作的更新保護登記。在這兩個訴訟中，被告均有委任律師。

在兩個訴訟中，被告均否認被告為著作物的唯一作者，在州訴訟中，被告特別主張，美國隊長為被告因雇用契約所為的創作 (work for hire) ，在聯邦訴訟中，被告則提出反訴，請求確認及時出版社擁有該著作物的著作權，且被告不得申請更新保護。

當這兩個訴訟還在進行之中，及時出版社的繼受人 Marvel 向著作權局申請更新該著作物的著作權保護。

---

[239] 參見 Stewart v. Abend, 495 U.S. 207 (1990)。
[240] 參見 H.R.Rep. No. 60-2222 (1909)。

經過兩年的證據調查，在一九六九年十一月，當事人針對這兩個訴訟達成了和解，在和解契約中，被告承認其對該著作物之貢獻乃基於 Goodmans 間之雇用契約，被告並轉讓其對於此著作物的所有權利、頭銜或利益 (被告未保證其是否真的擁有這些權利、頭銜或利益)予 Goodmans 及其關係人。當事人並聲請法院駁回 (dismiss) 這兩個訴訟，並確定被告在這兩個訴訟中明示或默示提出之請求權或主張，將產生既判力 (prejudice)。

一九〇九年著作權法制定保護更新以提供作者從其著作物中獲利之第二次機會的立法意旨，在 *Fred Fisher Music Co. v. M. Witmark & Sons*[241] 案遭到最高法院完全不同的解釋，最高法院認為，作者在第一次二十八年的保護期間，該更新權利尚未發生前，可以移轉這個更新權利給他人。這個判決出來後，出版社開始堅持作者在首次轉讓其著作權保護時，也同時轉讓第二次二十八年保護期間之更新權利。這樣的解釋，無疑地，違背了一九〇九年訂立更新權的立法意旨。

一九七六年國會修改著作權法，為繼續保護作者之權利，國會延長著作權更新後額外之十九年存續期間 (稱為「延長更新期間 (extended renewal term)」) 。一九七六年的法律也提供著作權人新的保護，容許著作權人得終止原受轉讓著作物權利之人的權利，相關法律規定內容為：「在一九七八年一月一日因第一次保護期間或更新期間而有效的著作權，但不包括因雇用所生之著作權，其更新著作權之專屬或非專屬之權利移轉或授權，在一九七八年一月一日前由法律指定之人簽訂完成 (不包括因遺囑)者，其終止將適用下列規定：... (5) 除非合約另有規定，其權利移轉或授權之終止，包括締結遺囑或為未

[241] 參見 318 U.S. 643 (1943)。

來移轉或授權之約定，將受到影響」[242]，第三〇四條也規定，終止得在著作權受保護五十六年後起算之五年內生效。[243]

一九九九年十二月，被告認知其有權根據第三〇四條第(c) 項規定重申其對於著作物的權利，於是向著作權局寄出終止通知，以終止其與及時出版社間的轉讓約定。被告在終止通知內主張其獨立創作美國隊長的角色及第一部漫畫，他並不是受雇人且該著作也不是因受雇工作而完成。

及時出版社的繼受人 Marvel 在聯邦紐約南區地方法院提起本訴訟，請求宣告該終止通知無效，且 Marvel 為該著作物之唯一著作權所有人；被告提起反訴，請求宣告被告為著作物之唯一作者，終止通知有效，且在終止通知生效時著作物之所有權利就回歸給被告。

證據調查程序後，Marvel 基於三項理由，聲請逕行判決，理由包括衡平禁反言 (inequitable estoppel)、一事不再審 (res judicata) 及契約法基本原則。這三項理由基於一個基本前提 - 被告既已在其簽訂之和解契約中明白表示其不再是著作物之作者，就不應適用一九七六年著作權法第三〇四條第(c) 項賦予作者的終止權規定。

地方法院認為 Marvel 的權衡禁反言理由不成立，並認為被告在本案主張的終止權，於前兩次訴訟或該和解契約中尚未存在，該和解契約不可能解決其終止權的問題，故被告不會受到一事不再審原則的拘

[242] "In a case of any copyright subsisting in either its first or renewal term on January 1, 1978, other than a copyright in a work made for hire, the exclusive or nonexclusive grant of a transfer or license of the renewal copyright or any right under it, executed before January 1, 1978, by any of the persons designated [by statute], otherwise than by will, is subject to termination under the following conditions:….(5) Termination of the grant may be effected notwithstanding any agreement to the contrary, including any agreement to make a will or to make any future grant. " 參見 17 U.S.C. 304(c) & 304(c)(5)。

[243] "The termination may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of fifty-six years from the date copyright was originally secured." 參見 17 U.S.C. 304 (c)(3)。

束。地方法院也反駁 Marvel 的主張，認為前兩次訴訟並未經過完整且公平之程序，實質地解決著作權利歸屬的問題，因此被告仍可以提起著作權利歸屬問題以決定終止通知是否有效，不過，地方法院卻認為，被告因受一事不再審原則之拘束，不得反訴請求宣告其為該著作物之作者。最後，地方法院根據和解契約的明文約定，認為被告的終止通知無效，且 Marvel 為該著作物之唯一著作權所有人，由於和解契約內已清楚承認該著作物係因雇用契約而生，被告不得行使第三〇四條第(c)項的終止權，故逕行判決 Marvel 勝訴。[244]案件上訴至聯邦第二巡迴上訴法院上訴法院。

貳、 法律問題

一、一九七六年著作權法第三〇四條第(c)項之終止權，是否受前次訴訟中著作物權利歸屬主張之既判力拘束，而不得在後訴訟中行使？

二、在著作物完成後，方才訂立契約表示該著作物係因雇用契約所生，是否構成一九七六年著作權法第三〇四條第(c)項所謂的「另有約定者 (agreement to the contrary)」？

參、 法院判決

上訴法院認為作者雖曾在之前的訴訟中爭執著作權的權利歸屬，並已達成終局判決，但此判決之既判效力，對於其在後訴訟中行使一九七六年著作權法第三〇四條第(c)項規定的終止權無拘束力。

[244] 參見 2002 WL 313865。

上訴法院認為該法條所謂「另有約定者 」，包括作者在著作物完成後與出版社間所達成的「該著作物係因雇用契約所生」協議。

肆、　判決理由

一、一九七六年著作權法第三〇四條第(c)項之終止權，是否受之前訴訟關於著作權利歸屬的既判力拘束，而不得再行主張？

上訴法院根據一事不再審原則(*res judicata*)及爭點效(或附隨禁反言 collateral estoppel) 原則，判斷前次訴訟是否具有既判效力。既判效力的拘束，在於避免當事人在後次訴訟中，重新爭論在前次訴訟裡已經公平且完整程序審理之爭點或主張，達成司法資源之節省，也避免當事人受多次訴訟之耗費及困擾。對於聯邦法院判決既判效力之認定，將適用聯邦法之規定，而對於州法院判決既判力之認定，則適用州法規定。本案中，當事人肯認，聯邦既判效力規則與州既判效力規則大致相同，因此同意法院不需為個別之分析。

(一) 一事不再審原則

根據一事不再審原則或請求權排除 (claim preclusion)原則，前次訴訟中已經實質審理之請求權 (claim)，當事人不得於後次訴訟中又重新爭論，因和解而以具拘束效力 (prejudice)之決定 (stipulation) 終了之訴訟，與終局判決相同，都會產生一事不再審之效力。同樣地，既判效力不會延伸至那些在前次訴訟中尚未提出，或尚未經公平完整程序答辯之請求權，且若前次訴訟無法達到與新訴訟相同之救濟效果時，前次訴訟不會對此新訴訟產生既判效力。

針對一項請求權在前次訴訟可提出但未能提出之判斷，必須看兩次訴訟是否牽涉到同樣或相關之交易，支持兩次請求權的證據是否相

同，且是否後次訴訟中主張之事實已在前次訴訟中提出。而且，關鍵性因素在於，後次訴訟之獨立判決，是否會妨礙或侵害前次判決所建立之權利或利益。判斷兩次訴訟是否涉及同樣之交易或請求權，法院會觀察訴訟背後之事實，在時間、空間、來源或動機上是否相關，且是否可形成單一便利審判，且將之視為單一訴訟審判是否會符合當事人之期望、商業認識或使用。

由於單一不法行為可能會引致一個以上的請求權基礎，故即使兩個訴訟涉及實質相同行為之事實，也未必表示後訴訟會受前訴訟既判力之拘束。本案中，雖然牽涉到相同的事實，可是前兩次訴訟的請求權和本次訴訟之請求權，卻有極大的不同。被告在前兩次訴訟中主張，其享有該著作物著作權之更新權利，在本次訴訟中，被告則是主張他有權根據一九七六年著作權法第三〇四條第(c)項規定，終止轉讓給 Marvel 的著作權，且有權取得延伸更新保護。上訴法院因此同意地方法院之認定，認為終止權是新的，且與更新權完全不同之主張，前次訴訟不可能解決被告是否有權行使終止權的問題，也不可能提供被告與本次訴訟相同之救濟 – 終止轉讓給Marvel的著作權且獲得延展更新著作權保護期間之權利。

Marvel 主張，在法律改變的狀況下，當事人僅可重新爭執那些會影響訴訟結果之請求權，且儘管有一九七六年之新立法，一九〇九年著作權法仍會規範本案著作物之著作權利歸屬問題；雖然上訴法院同意 Marvel 的論點，但表示，雖然被告必須先持有著作權 (sine qua non) 後才可在前訴訟中主張其更新權利或在本次訴訟中主張其終止權利，這些都只是決定其個別請求權的可行性 (viability) 而已，因此，被告並不會因為前次訴訟之著作權歸屬主張，而無法在本案主張其終止權。

在 *Yoon v. Fordham Univ. Faculty & Admin. Retirement Plan*[245]案，原告 Yoon 在前次訴訟中爭論且放棄其根據州法可請求教學薪資之權利，隨後，原告又在聯邦法院根據法律主張其有權受領員工補償利益 (pension benefit) 。法院認為，雖然因為一事不再審原則，Yoon 無法再主張獲得薪資 (過去、現在及未來) 之請求權，不過，為證明其根據合約有權受領補償利益，Yoon 仍可在聯邦法院之訴訟中，提起其有權受領薪資之問題。上訴法院引用這個判決的理由，認為被告可在本案中主張其為著作物之著作權人，以便其行使第 304 條 (c)項規定之終止權利。因此，確認地方法院之認定，一事不再審原則不會限制被告不得在本訴中主張終止通知是有效的。

(二) 爭點效原則

爭點效原則，或稱爭點排除或附隨禁反言原則，意在防止當事人或其利害關係人在後次訴訟中，重新爭論已在前次程序裡，已經充分且公平程序審理之事實或法律上爭點。爭點效原則適用於：(1) 相同爭點在前次程序中已提出；(2) 在前次訴訟中該爭點已經確實爭辯並作有認定 (findings)；(3) 該當事人有完整且公平之機會可以爭論該爭點；且 (4)該爭點之結論足以支持一個實質上有效且最終之判決。

本案中，被告並未否認其已在前次訴訟中爭論著作物權利歸屬之問題，也不爭執前次訴訟已因該和解契約而終了，且其在著作物權利歸屬問題上並未獲得勝訴。然而，由於和解契約未作有任何事實之認定 (findings)，故不會拘束當事人在主張另一請求權時，無法提起任何相關之爭點。本案中，雖然和解契約詳細描述著作權歸屬之協議，但最後駁回訴訟之決定 (stipulation) 並未認定，究竟被告是獨立完成該著作物或因雇用契約而為，該決定亦未以任何方式引用該和解契約，因此，該決定不會限制被告於本案主張其終止權時，不得再爭論著作權歸屬之問題。

[245] 263 F.3d 196 (2d Cir. 2001)。

二、在著作物完成後，宣告該著作物係因雇用契約所生的契約，是否構成一九七六年著作權法第 304 條 (c)項所謂之「另有約定者 (agreement to the contrary)」？

上訴法院認為，本案次一重要問題為：在著作物完成後，宣告該著作物係因雇用契約所生之契約，是否構成一九七六年著作權法第 304 條 (c)項所謂之「另有約定者」。不過，地方法院並未說明此問題，而僅純粹基於被告已在和解契約中承認該著作物係為雇用契約所生之事實，而認定被告不得主張其為作者而行使終止權。上訴法院並表示，必須探討一九七六年立法背景，方可決定此議題。

被告主張，地方法院未肯認作者依第三〇四條第(c)項規定得終止其著作權轉讓之權利，已違背該法之立法意旨，且究竟被告是否獨立完成著作物或因受及時出版社雇用而為美國隊長之著作，事實上猶有不清，故 Marvel 的逕行判決不應允許。Marvel 對此回應，被告的主張將導致著作權歸屬之訴訟將無法透過和解契約之方式解決。

上訴法院認為被告的主張較具說服力。為釐清著作權法第三〇四條第(c)項規定之意義，上訴法院首先解釋該法條之文字內容，由於著作權法第三〇四條第(c)項「另有約定者」之規定，是否包含說明著作物係為僱用關係所生之和解契約，文字上並不清楚，因此上訴法院探尋該法之立法背景。

根據最高法院已在前案所作之說明，該法之修正意在幫助作者，終止權之賦予，意在更實質地獎賞發揮創意力的作者們，更具體地說明，終止權之賦予，可拯救作者脫離其先前在未有公平機會鑑賞其著

作物之價值時，所為之錯誤諮詢或無償轉讓所導致的後果。[246]而且，從國會立法報告亦得發現，該修正意在調整作者的談判地位。[247]

作者與出版社間達成之「著作係為雇用契約所生」之協議，若不適用第三〇四條第(c)項之終止權規定，該終止權之規定將陷於空洞；出版社將會運用其強大商業地位，強迫作者必須先達成此協議，方才同意幫其出版著作物。因此，上訴法院認為，該法條之「另有規定之合約」包括作者於著作完成後，方與出版社達成之「該著作係為雇用約定所生」之契約。

上訴法院針對 Marvel 的顧慮，也作出回應，認為當事人仍可在訴訟中，透過有效之律師代理，針對著作權利歸屬之問題，達成和解，只要當事人向法院提出和解契約的內容以為法院之決定(stipulation)，完成關於著作權歸屬議題之所有事實認定，就可以發揮著作權歸屬議題不得在後訴訟中提起之爭點排除效力 (collateral estoppel) 。

綜上論述，上訴法院得出結論，認為被告不會受其與及時出版社達成之和解契約的拘束，由於被告已提出具體事證說明，美國隊長著作物乃其獨立創作而成，並非如和解契約之說明，係受及時出版社之雇用而創作，因此 Marvel 的逕行判決聲請不應准許，原地方法院的判決顯有錯誤，應予駁回，應由陪審團決定被告是否獨立完成該美國隊長的創作。

伍、 案例評析

[246] Mills Music, Inc. v. Synder, 469 U.S. 153, 173 (1985)。
[247] H.R.Rep. No. 94-1476. at 124 (1976)。

本案呈現了美國著作權法制下所特有的一個問題，即如何從過去容許權利人得終止對於權利的轉讓從而得將其回收並由後人繼承其權利，以及容許著作權得以像商標權一般在到期前可以延展等過渡到現行的制度。本案尤其對於究竟何謂「另有約定者」也做出了闡釋。

按，著作權法第三〇四條第(c)項關於「終止權」的立法原意是為了保障作者在尚未具備足夠的經濟和協商條件之前，往往基於種種主、客觀的不利因素不得不將其相關的著作權益在起始階段便悉數讓渡給出版商，但如未來一旦發現其著作受到歡迎並產出相當的回收時，則仍讓其本人或繼承人有機會回收權益，從而得以享有其本來就應得的利益。因此法院的判決其實在相當程度上是假設作者是弱勢的一方，從而寓有保護弱者的用意。不過這也自然讓出版商的權利經常處於不確定的狀態，從而影響到雙方的關係。為了能找到一勞永逸的解決方案，出版商方面自然會想到從契約入手，用各種名義讓原作者在事實上仍然形同自動、完全放棄了任何可能的主張，從而達到釜底抽薪的效果。而本案的判決便多少讓出版商無法再行從這個角度去持續掌控由他人的創意所產出的權益。

案例二十三　對於「芭比娃娃」的嘲諷性利用與合理使用範疇

MATTEL, INC. V. WALKING MOUNTAIN PRODUCTIONS
353 F.3d 792 (9th Cir. 1999)

壹、事實摘要

原告 Mattel, Inc.為芭比娃娃設計製造商，被告 Thomas Forsythe (Forsythe)是自學攝影師，拍攝許多含有政治或社會批判的照片，1997 年 Forsythe 拍攝一系列 78 張「食物連鎖芭比(Food Chain Barbie)」的照片，其將芭比娃娃擺成荒謬或情色姿勢，與古典廚房餐具並列。舉例而言，其「麥芽芭比(Malted Barbie)」照片，即拍攝一座置於古典 Hamilton 海灘麥芽機器的裸體芭比娃娃(見下圖)。Mattel 認為 Forsythe 未經同意使用其設計之芭比娃娃於照片中，已構成著作侵權，故向聯邦地方法院加州中區分院提起訴訟。

Forsythe 主張，其所拍攝食物連鎖芭比娃娃系列，意在批判社會對於女性連結芭比娃娃的客體化態度，攻擊因襲的美麗迷思及社會將性物質化的風氣，因為芭比娃娃最能代表著迷之消費文化中女性對於美麗及完美的不安全感，故選擇使用芭比娃娃於其創作中。雖說其照片曾展示於某些美術館，Forsythe 的作品並未造成市場轟動，其因芭比娃娃系列照片所獲得之利潤僅美金 3,659 元。此系列照片也展示於其個人網站上，該網站使用低解析度照片，且未供商業交易之用，網站上並有「Tom Forsythe 的無理藝術家聲明(Tom Forsythe's Artsurdist Statement)」，表示其利用芭比娃娃批判社會價值的意圖。

地方法院認為 Forsythe 的使用具有批判嘲諷意味，構成合理使用，Mattel 不服，向所屬聯邦第九巡迴上訴法院提起上訴。

貳、訴訟爭點

為批評嘲諷之目的而使用芭比娃娃於照片中，是否可成立合理使用而阻卻著作侵權？

參、法院判決

上訴法院確認地方法院關於著作侵權部分的判決，認為為批評嘲諷目的之使用，可以構成合理使用。

肆、判決理由

要主張著作侵權，著作權人必須證明其擁有該作品之著作權，且侵害人未經授權重製其著作物，本案中 Mattel 為芭比娃娃的著作權人，Forsythe 未經其同意複製芭比娃娃的影像於其照片中，顯已構成侵害行為。著作權法為促進科學及藝術之進步，並肯認多數著作乃基於前人創作所形成，故設有例外可阻卻著作侵權責任的情形，此即所謂「合理使用(fair use)」，合理使用的類型之一，即批判評論他人著作之行為。法院原則上採取個案認定的方式，判斷被告之侵權行為是否有合理使用之理由存在，原則上法院會考量四項要素：「(1)使用的目的及性質，該使用是否為商業目的或非營利教育使用；(2)該著作物之性質；(3)該著作物被侵害使用之數量及實質比重；及(4)該使用對於著作物潛在市場或價值的影響。」[248]

地方法院認為適用上述分析，認為 Forsythe 重製 Mattel 芭比娃娃於其照片中，乃為合理使用，因為(1)其嘲諷使用純為批判芭比娃娃；

[248] 此四要素的原文爲：「(1) the purpose and character of the use, including whether such use if of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work」，著作權法第 107 條。

(2)僅複製因批判目的所必要之部分；且(3)其照片未影響市場對於Mattel 產品或授權之需求。

對於合理使用的判斷，在實質事實上若無爭議存在，法院可以為逕行判決。而上訴法院對於逕行判決的審查，採取重新審理的標準(de novo) ，但合理使用為一交織事實及法律之複雜判斷，因此，若地方法院對於合理使用各個要素的認定，均有卷宗資料(the record)予以支持，在上訴過程中，上訴法院僅基於同一卷宗資料，重新權衡各要素。下列即就各要素分別說明：

一、使用的目的及性質

本要素不僅需要探究使用的目的為營利或非營利，同時也需探討新的創作轉化(transformative)至何種程度。最高法院已清楚表示，嘲諷著作(parodic work)如同其他批判或評論著作，本質上已足以轉化而且構成合理使用，[249]而第九巡迴上訴法院並曾表示，嘲諷家可從受著作權保護之著作物中使用其所必要之部分。[250]儘管某些嘲諷著作可能不是非營利目的，其嘲諷目的將大過其商業目的之比重，仍可能該當合理使用之保護。

嘲諷使用(parody)是否可該當合理使用，必須判斷其嘲諷之特質是否可被理解知悉，此判斷牽涉太多主觀意識，因此法院過往先例將之列為法律問題，不經陪審團之認定，而由法官自為認定。嘲諷判斷也不允許消費者問卷之證據資料，因為大眾意見可能抹煞一項作品的藝術價值，且大眾判斷可能與著作權法及合理使用之立法意旨相衝突。

所謂嘲諷創作(parody)，意指因娛樂他人或滑稽之效果而模仿他人風格或作品之文學或藝術作品。嘲諷創作可模仿多個著作物，且可以暗喻方式隱射或批評原創作物，欠缺品味的(in bad taste)嘲諷與是否構成合理使用的判斷無關。

[249] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)
[250] Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)

Mattel 透過有效廣告宣傳，已將芭比娃娃塑造成多數人心目中的理想美國女人及美國女性表徵，其芭比娃娃穿戴不同的服飾打扮，引領時尚品味，並透過與美麗、財富及眩惑間之連結，銷售其產品。Forsythe 反其道而行，將芭比娃娃擺放成奇怪姿勢並與古典廚具並列，其燈光、背景及拍攝角度等完全轉化芭比娃娃的意義，在部分照片裡，芭比娃娃被廚具毀損或傷害，但芭比娃娃卻仍掛著微笑；或在有些照片裡，芭比娃娃為無數廚具攻擊圍繞，完全無抵抗之力，明顯形成諷斥批判芭比娃娃，也不難發現 Forsythe 試圖表現之評論，及其認為芭比娃娃在性別角色及女性社會地位上的不良影響力。

Forsythe 透過其芭比娃娃嘲諷照片，表達其對於消費文化對於性別角色的定位及歧見，屬於美國憲法第一修正案言論自由所保障的對象，此更是著作權法意欲透過合理使用所保護的客體之一。綜上說明，Forsythe 之嘲諷使用，有利合理使用之成立。

二、該著作物之性質

此要素在合理使用的判斷中，占極小之影響力，雖說本 Mattel 的芭比娃娃具有一定程度之創新，但不太影響 Forsythe 是否可該當合理使用。

三、該著作物被侵害使用之數量及實質比重

著作物可被容許合理使用之數量及實質比重會因使用之目的及性質而有差異，Mattel 主張 Forsythe 使用其芭比娃娃之全部，Mattel 並主張 Forsythe 僅需要使用芭比娃娃的頭部於其照片。

上訴法院不同意 Mattel 的主張，認為所謂全部使用(verbatim) ，意指將芭比娃娃立體複製呈現，Forsythe 的照片為平面且因拍攝角度問題，並未全部呈現芭比娃娃。其次，關於使用必要性問題，由於 Forsythe 將立體芭比娃娃之形象複製至其照片裡，該芭比娃娃著作本身為不可分的著作物，不像音樂著作音節可切割，所以無法探討其被使用的比重問題，不過，Forsythe 照片不僅純粹陳列芭比娃娃，並陳列許多其他物品，及其為嘲諷目的所為創意巧思之安排，其狀況就如

同切割音樂著作之某一音節並加上新創作之音節一般，已合理轉化原著作物。此外，究竟嘲諷使用可使用之比重為何，端視其嘲諷之目的及該使用是否會侵蝕原著作物之市場，顯然地，本案中，此要素之判斷將有利於 Forsythe。

四、該使用對於著作物潛在市場或價值的影響

雖然 Mattel 主張，其芭比娃娃的實體銷售及授權使用市場會因 Forsythe 的照片而大受影響，不過上訴法院並不這麼認為。首先，上訴法院認為，Forsythe 的照片並非實體芭比娃娃，根本不可能取代 Mattel 實體芭比娃娃的市場銷售；其次，沒有一位著作權人會授權其著作物以供他人為批判諷刺之使用，因此，Mattel 就其芭比娃娃並無其所謂之嘲諷授權使用市場存在。甚且，Forsythe 的照片也不會影響 Mattel 芭比娃娃其他衍生使用之市場。上訴法院並指明，Forsythe 的照片只可能合理取代針對成人消費群之芭比娃娃藝術照片，而 Mattel 顯然不太可能進入或授權他人進入此市場，故而原則上，Forsythe 的使用對於 Mattel 的市場並無影響。

換個角度來看，因合理使用而容許藝術創新及社會評論所能創造的公共價值卻是極大的，雖說 Mattel 不可能授權他人使用其著作物以為芭比娃娃形象之批判或評論，若容許 Mattel 可全權掌握其芭比娃娃著作物在批判或評論之使用，將不利整體公共利益。

伍、案例評析

Mattel 起訴本案同時並主張商標名稱及商品包裝之侵害及商標與商品包裝(trade dress)之淡化(dilution)；關於商標名稱之侵害，對於 Forsythe 在照片標題(title)上使用芭比娃娃商標(BARBIE mark)之行為，上訴法院則採用第二巡迴上訴法院在 *Rogers v. Grimaldi*[251] 案所建立，Lamham Act 不適用至藝術作品標題之平衡試驗---若該藝術作品之標題與所標示之作品之間並無藝術關連性(artistic relevance)，或縱使其具有藝術關連性，其標題明白誤導該作品之來源或內容時，仍受

[251] *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989)

Lanham Act 之拘束；而認為由於 Forsythe 使用 BARBIE 商標與嘲諷芭比娃娃的照片之間，具有藝術關連性，且該等創作受憲法第一修正案言論自由之保護，此外，Forsythe 在網頁上明白表示其嘲諷之意圖，並未混淆芭比娃娃創作之來源，因此，不構成商標之侵害。

關於商品包裝之侵害，對於 Forsythe 使用芭比娃娃於照片中之行為，上訴法院同意地方法院之認定，認為其乃屬合理使用(nominative fair use)，因為使用於照片中的芭比娃娃，若欠缺其外觀及形象(likeness and figure)，將無法一眼被識出；Forsythe 並未超越其嘲諷目的而多做使用；而且 Forsythe 是在嘲諷該芭比娃娃，因此消費者不可能會以為 Mattel 贊助或與 Foorsythe 的作品之間有任何關連。

關於商標及商品包裝之淡化，上訴法院認為，為嘲諷目的之使用，並非意在誘導任何商業交易，非屬商業性質，且屬言論自由保護之範圍，故不會造成淡化 Mattel 商標包裝之影響，Mattel 淡化之主張不成立。

本案對於一項立體作品上之商標、著作權及商品包裝之保護及其侵害之問題，提出架構相當清楚的判斷標準，並說明美國憲法中言論自由保護之判斷，值得作為學習美國著作及商標法之開始案件。

案例二十四　彙編註釋的著作權保護
MATTHEW BENDER & CO. V. WEST PUBLISHING CO.
158 F.3d 674 (2nd Cir. 2002)

壹、 事實摘要

本案上訴人 West Publishing Co.（即被告）是從事印製並編輯發行美國聯邦與各州司法見解的公司。本案被上訴人 Matthew Bender & Company, Inc. （即原告）與參加被上訴人 HyperLaw, Inc.則係將司法見解嵌入（或意圖嵌入）到所謂的「星標頁數」，再燒錄於唯讀光碟片(CD-ROM)上以從事銷售之公司。[252]

原告向位於紐約南區的聯邦地方法院提起了確認之訴，請求法院宣判其出版品內所使用的星標頁數並未侵害被告關於司法見解的編輯著作權，並獲得了法院的支持。被告遂提出了上訴。[253]

被告的主張可概述如下：

（一） 某些獨立的開創特徵，例如摘要（一般見解的總結），眉批（每個被列舉的特殊法律見解之總結），和關鍵數字（將法律見解分類為不同的法律主題或副主題），均應享有著作權。

（二） 被告增加律師相關的資訊或其他使用者相對引用關於正文或各種不同的見解，然後出版這些案例報告（首先用紙面的新書樣本，之後就用精裝分冊）成為了許多系列的「案例書記員（case reporters）」。[254]這些案例書記員即是眾所皆知的「國

[252] 星標頁數乃標示被告 關於該特殊見解的之頁數，係一種交互參照的方式，因爲把星號與引用或者頁碼嵌入在司法見解的正文上，當不同版本的案例頁數錯亂時，有標示該見解的作用，此即所謂「星標頁數」。

[253] 地方法院同意 HyperLaw 關於星標頁數爭點之逕行判決，但 HyperLaw 另外請求法院附帶聲明其重製被告版本的司法見解之標題和正文並未侵權之請求，則遭地方法院駁回。被告就法院前項判決提出上訴，上訴法院則維持原判決。參見 Matthew 原告 & Co. v. 被告 Publ'g Co., 158 F.3d 674 (2d Cir.1998). 案。

[254] 被告案例書記員的一般約定係以每個隨後的種類在先前的種類之範圍內指定案例的程序。

家書記員制度」，例如，最高法院書記員（Supreme Court Reporter）[255]，包含了全最高法院的見解和備忘錄決定；聯邦書記員（Federal Reporter）[256]，包含了全部聯邦上訴法院指定出版的見解，以及非正式出版的案例；聯邦判決和聯邦補遺（Federal Supplement and Federal Rules Decisions）[257]，包含了被挑選出的聯邦地方法院之見解；以及紐約補遺（New York Supplement）[258]，包含了紐約州被挑選出的案例報告。

在被告的案例書記員系列叢書出現的案例，均以普遍的冊數與頁碼來指引，其引用的原則多係配合聯邦上訴和審判法院的判決以及紐約州法院的判決，但亦有因幾個法院需要之引用。[259]

原告銷售一系列叫做 Matthew 原告著作(*Authority from Matthew Bender*)的光碟[260]，該系列中有一項產品叫做紐約產品(the "New York product")，包含了三個要素，即： (1)紐約的法令與論文資料之紐約法律與實務； (2) 第二巡迴法院和紐約聯邦地方法院從一七八九年至今的紐約聯邦案例彙編；及 (3) 紐約州從一九一二年至今的司法

[255] 最高法院書記員組織案例的方式爲： (1) 以見解的類型（充分的見解，然後命令與備忘錄的判決）； (2) 藉著是以文件歸檔的日期的程序； (3) 然後是以編寫見解法官的年資（每地區元老院見解接在個別法官編寫的見解之後）；及 (4) 最後是以判決記錄的數字。

[256] 聯邦書記員組織案例的方式爲： (1) 以法院爲分類的方式：首先是美國聯邦政府所在地巡迴審判法庭，接著是編號巡迴審判法庭，而最後是聯邦巡迴審判法庭）；然後是 (2)以見解的類型爲分類：首先是見解與被封套的備忘錄，接著是備忘錄；以表格記述的案例在新書樣本的末端是被放一起；最後則是 (3)按時間先後分類：兩個或者三個新書樣本是在固定的分冊裡聯合的。

[257] 聯邦補遺和聯邦規定的判決，組織案例的方式爲： (1) 依巡迴審判法庭來區分； (2) 接著是以州區按照字母順序排列； (3) 然後若該州區具有許多部分組成的行政區就用下述的程序：北方，中心，中部，東方，西方和南方；而 (4) 最後是按時間先後排列。

[258] 紐約補遺組織案例的方式爲： (1) 以形式，例如充分眉批的見解和備忘錄的判決； (2) 接著以法院的水準程度； (3) 然後以行政部；而 (4) 最後是按時間先後的。

[259] 參見藍皮書 A Uniform System of Citation at 165-67, 200-***697** 01 (16th ed.1996). 例如 Third Cir. R. 28.3(a); Eleventh Cir. R. 28-2 (k)；另外，The University of Chicago Manual of Legal Citation 15 (1989). 之見解爲對於州案例做引用時，無論是公務上及商業上之報告，均應指出案例在哪一冊及該書的起始頁。

[260] 依照當事人的陳述，以光碟出版具有些過於書本的優勢，例如包括下例能力： (1) 在小型的空間能夠貯存多量的資料； (2) 能夠用搜查單字的方式找出在正文裡的條款；和 (3) 能夠把正文的部分列印出來或者把它下載到光碟裡。此外，線上查詢服務亦有相同的便利性，但使用光碟卻可以省下連線的時間。

見解之紐約州案例彙編[261]，這些光碟收錄已發表或未發表的見解以及這些法院所發布的命令。

原告係經由 LEXIS[262] 的授權而取得司法見解的原文，並按照法院和日期編排燒錄該見解和命令，對於在被告的案例書記員裡出現的每個案例，原告計畫在被告案例書記員見解的開端插入相對應的引用（例如，100 F.3d 101），並在被告分冊裡有出現連續頁數但意見轉折的地方插入引用（例如， *104 或者 100 F.3d 104）。此外，其又使用 FOLIO 檔案檢索程式（FOLIO file-retrieval program），使其使用者能夠以幾個方式來查詢見解，包括直接查詢收錄在光碟的命令中的見解，以期間查詢，或者以被告或 LEXIS 相對應的引用。此外，在司法見解中出現的引用是直接連結（hot linked），故使用者在案例上按滑鼠就可以直接連結到被引用的案例。被告主張 FOLIO 檔案檢索系統讓 原告 產品的使用者得以被告書中所示之相同的程序查詢或列印司法見解，因此該系統實已侵害其著作權。

HyperLaw 銷售的光碟為逐年發行的司法見解彙編，包含美國最高法院從一九九一年以來的見解，以及每年四期，包含從一九九三年一月以來至最近，聯邦上訴法院公布或未公布見解的光碟。HyperLaw 大部份係直接從法院獲得見解的原文，並依年代順序燒錄於光碟中，並對 被告 案例書記員所收錄的最高法院書記員及聯邦書記員之全部案例，嵌入相對應之引用，以及加入星標頁數。[263]

原告提出控訴尋求法院判決其對被告案例書記員所做的星標頁數並非重製被告的編排或侵害被告的著作權，HyperLaw 參加訴訟亦為相同之目的。

[261] 紐約州法院的上訴案例是在 1884 年開始的。

[262] LEXIS 是一個網路即時連線的資料庫，包含了法律與非法律的資料。

[263] HyperLaw 主張其產品不會讓使用者看到與 被告 案例書記員相同順序案例，然而，地方法院並未區別原告和 HyperLaw 的顯示畫面與檢索能力，因爲未做區別並不會影響判決結果，故上訴法院乃假設 HyperLaw 的產品與原告的產品有相同的檢索能力。

上訴法院在星標頁數的爭點上採取被上訴人的見解，認為在 被告 的書中嵌入星標頁數然後燒成光碟，並非重製任何被告所主張的可保護要素，法院並表示，該保護僅可擴張至將原創作編譯具體化的主張，而指引司法見解原文出現在哪一個位置與在哪一特殊頁數上並未將原創作編譯具體化，故不受法律保護。法院進一步認定，縱使被告的標頁數係可著作權之標的，星標頁數亦屬合理使用的範圍而應予准許，因此駁回被告之上訴，維持原判決結果。

貳、 訴訟爭點

本案爭點在於被告的編冊與頁碼遍及被上訴人出版的司法見解當中，是否仍屬於合理使用之範圍。被告承認其分冊的標頁數（例如插入分頁符號及頁碼的配置）是由電腦程式隨機決定，而被告並未主張該程序有任何的原創性，在法院見解原文之處顯示特殊的頁碼，並未使編纂者將原創性具體化，因為被告案例書記員並不必然具備創造力，亦即編冊和頁碼並非被告編輯著作的原始內容，被告主張該部份應受著作權保護，援引起被上訴人於原審提起確認被告著作權不存在之訴。

參、 法院判決

（一） 星標頁數並未重製出版者的印刷編輯中任何受法律保護的要素；
（二） 使用星標頁數亦無侵害出版者關於案例編排方面之著作權；並且
（三） 使用星標頁數並不構成輔助侵權行為。

聯邦第二巡迴上訴法院維持了原判決並駁回上訴人的主張。

肆、 判決理由

被告的案例書記員所完成的作品是屬於對司法見解的編輯著作(compilation)。著作權法規定編輯著作是既存資料的收集或組合或是被挑選、協調或以此種方式編排的資料，整體上看來就是作者的原著。[264]

編輯著作為受著作權保護的標的應無疑義，但即使擴張解釋此種著作權，仍應僅止於由該著作人所提出的資料，而先前已經存在的資料則不屬之。[265]此外，著作權法亦規定存在於編輯著作當中的聯邦政府之著作不受著作權保護的限制。[266]

聯邦最高法院在 *Feist* 案[267]的見解應是關於編輯著作是否享有著作權迄今最重要的判例。在該案中，白頁電話號碼簿的出版商控告競爭者抄襲其電話簿中刊載私人電話的列示，從而侵害其編輯著作權。承審法院乃於判決中闡述編輯著作之範圍：「事實的編輯著作若能凸顯原本所選擇的或編排的事實，即屬著作權適格，但著作權應限於該特殊的選擇或編排。」因此，著作權不能擴張解釋及於事實的本身，基於此保護的限縮，編輯著作的保護實在相當微弱，儘管是合法有效的著作權，只要該具有競爭性的著作並未以相同的選擇與編排為其特色，將來編纂者仍然能夠自由地使用包含在其他出版品裡的事實。該法院明確地否定滿頭大汗原則（sweat of the brow doctrine），該原則係將著作權保護擴張至「事實」以及「其他獲得或組織非編輯著作的原始要素」為正當。

Feist 案確立了構成侵害須證明兩項要素，即 (1) 合法著作權之所有權歸屬，與 (2) 有抄襲原著作構成要素之行為。原告和 HyperLaw 坦承被告已經證明了第一項要素，即被告對其案例書記員均擁有合法的著作權。然而，依據 Feist 案的第二個要素，在編輯著

[264] 參見美國著作權法第一〇一條，17 U.S.C. § 101 (2006)。
[265] 參見美國著作權法第一〇三條，17 U.S.C. § 103 (2006)。
[266] 參見美國著作權法第一〇五條，17 U.S.C. § 105 (2006)。
[267] 參見 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991).

作的保護僅能擴張至原著作之構成要素，因此，被告所編纂之司法見解顯然未包括原創性（Originality）要件所包含「著作須獨立創作」以及「至少具備些微創作力的程度」兩種要素。[268]

基於分冊（volume）和頁碼並非被告的編輯程序中所保護的特徵，故重製並不會侵害被告的著作權，被告提出被上訴人將要或已經將其分冊或頁碼插入某些案例書記員的主張，尚無法成為勝訴之理由。

被告又主張間接侵害理論：因為 (1) 被上訴人係在唯讀光碟片裡的嵌入未受法律保護的分冊和頁數（即所謂「編輯記號」或「標籤」）；(2) 被上訴人讓使用者透過機器的幫助而能夠理解被告案例的編排方式，(3) 此符合第 101 條所規定之「重製」編輯物之定義。然被告 對於其所理解之法律過度自信，例如，當使用者或機器能理解編排時，就產生了編排上重製之見解並不為本案法院所採，因此，嵌入星標頁數並不算重製行為的結果即很明顯。

被告承認對於其案例書記員在被上訴人產品裡嵌入平行引用，在合理使用原則之下是被允許的269，其亦承認口頭爭辯中，這些平行引用已經使被上訴人光碟片的使用者理解被告的編排方式，而被上訴人的光碟也因而創造了合法的重製品。不過，儘管可能需要某些嘗試或錯誤才能找出被告下一個案例開始的頁數，被上訴人光碟產品之使用者仍可很容易地利用相同之方法重新列出被告的編排，因此，被上訴人之行為已嚴重影響被告的著作權。

然本案法院認為，分頁不是因被告的任何原本創造品而被造成的，故其位置可能以合法的方式而被重製的，因此斷定星標頁數的分

[268] 參見 Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publ'g Enters., Inc., 945 F.2d 509, 512-13 (2d Cir.1991). 案。

[269] 參見被告 Publ'g Co. v. Mead Data Central, Inc., 799 F.2d 1219, 1222 (8th Cir.1986) 案，在該案中，被告承認對其書記員第一頁之引用，基於第 107 條之規定，應屬非侵害行爲之合理使用。

冊和頁數只是表達不受保護的訊息，其重製品並沒有侵害 被告 的著作權。

被告又提出地方法院曾有相反結論之判決[270]，Oasis 案認為在合理使用原則下的重製是不會進行額外的使用，因此，在總量外之重製可能造成侵害的額外部份。不過本案法院認為，編輯之可保護性應受限制，亦即只有編輯的原始要素（例如，其選擇，編排，和協調）才是受保護的標的，因此，星標頁數不能認為係創造相同編排的其他重製品，若禁止星標頁數簡直就是允許被告保護其編輯中之非原始要素，故縱使上訴法院同意 被告 關於著作權法令的闡述，仍然未發現被上訴人有任何侵害行為。

此外，如果從頭到尾瀏覽一遍過被上訴人的光碟，並且用電腦程式將其讀取並分類，即可發現被告的編排對於案例的排序沒有任何貢獻。被告 主張系爭光碟是侵權的重製品，本案法院則基於以下三項理由做出結論認為，當供讀取資料的機器或設備，嵌入於享有著作權的編排或實質相似的編排，並能理解時，該光碟始屬侵害享有著作權的編排。

第一〇一條關於「重製」的定義

著作權法第一〇一條關於「重製」之定義如下：「重製」係有形的物體，與固著於目前已知或即將發展出之著作上之錄音有所不同，亦即該著作可以直接或藉由機器設備的幫助加以解讀、重製或呈現。也就是著作的重製係以固著於實體上之方式來表達，須有充分的時間或穩定性能夠被加以解讀、重製或呈現，而不僅止於短暫的期間。

著作權法分別將原始著作和固著於實體物之著作加以區別，第一〇一條定義「重製」及「固著」之唯一目的，即是要闡述固著之要

[270] 參見 Oasis Publishing Co. v. 被告 Publishing Co., 924 F.Supp. 918 (D.Minn.1996) 案。

件，此即解釋可能將著作權和侵害著作具體化的有形物體，以及描述著作必須固著於實體物之本質。[271]

此外，「重製」的定義即是意圖包含著作權標的可能固著的全部有形物體，基於第一〇一條關於「重製」的定義，當著作固著於有形物體而可直接或藉由機器的幫助而被解讀時，即已滿足了固定性之要件。

最高法院在 *White-Smith* 案[272]認為，鋼琴的滾動並未侵害其演奏之享有著作權的音樂，因為眼睛無法看到無形之物，故不構成音樂的「重製」。該案關於被鋼琴滾動具體化的著作重製作者的原著（例如音樂的部分）之觀點並無錯誤，唯一的問題是該重製是否符合「固定性」的要件。因此，「重製」的定義即是意圖擴大「固定性」之要件，因而可以包含藉由機器而能被解讀的有形物體，也就是著作重製物須包含符合著作權法固定性要件的磁碟片、硬碟、磁帶等媒體。

基於被告無法找到可以支持其認定第一〇一條所規定「重製」之定義之案例，依照其定義係為了查明著作是否已經符合固定性的要件，而非為了確定著作是否固定在有形物體的編排或再編排。[273]

實質相似

被告受保護的著作成分是否經重製而被重製，在比較原著和系爭光碟後即可獲得答案，基於本案之事實，上訴人之光碟片中所編輯之著作，即是可藉由光碟機讀取資訊而呈現之案例編排，也就是以實體呈現或固著於光碟上，蓋並非所有可能的編排，均可透過第三人以機器操作和重編具體資料即可被理解。

---

[271] 參見 1 William F. Patry, Copyright Law and Practice 168 (1994) 案，該案認爲著作權法規的兩個主要準則是原創性及固定性。

[272] White-Smith Publishing Co. v. Apollo Co., 209 U.S. 1 [, 28 S.Ct. 319, 52 L.Ed. 655] (1908)。

[273] 參見 Stenograph L.L.C. v. Bossard Assocs., Inc., 144 F.3d 96, 100 (D.C.Cir.1998) 案，該案認爲將軟體安裝到電腦裡符合著作權法第 101 條所定義之重製。Stern Elecs., Inc. v. Kaufman, 669 F.2d 852, 856 (2d Cir.1982) 案認爲，應該以第 101 條所定義之「重製」來決定視聽著作是否符合「固定性」要件。

最高法院在 *Feist* 案強調，事實編輯的著作權保護是很微弱的，而且包含相同事實或非著作權要素之編輯將不會受侵害，除非其凸顯與原著編輯相同的精華及編排，[274]決定兩著作是否包含編排上的實質相似，法院應該要比較兩者的資料，只有在兩編輯呈現極相似字面意義或格式，侵害行為始足成立。[275]

如果相似之處只與著作中的非著作權適格之要素有關，或者沒有合理的事實可以發現著作間有實質相似，則地方法院的逕行判決是適當的，因此上訴法院同意本案被上訴人主張被告未證明系爭著作間必要的實質相似，被告的案例書記員所收藏之案例比原告的光碟之內容少，且依照法院、日期、類型等分類來編排，不若被上訴人的光碟以法院及日期編排來得簡單。

本案法院亦基於第一〇一條駁回被告之主張，認為被上訴人的編排著作係具體呈現在光碟中，且可讓使用者瀏覽的排序案例，該排序與被告的案例書記員並無實質相似，且無證據顯示原告和 HyperLaw 的案例檢索系統可讓使用者無須自己建立編排即可瀏覽案例，此外，在編排上有實質相似的著作須係有形的媒體（例如將案例列印出來）始可，且呈現相同的編排須使用檔案檢索程式才能達成，因此，上訴法院不認為被上訴人的產品因嵌入星標頁數到被告的案例書記員而直接侵害其著作權。

輔助侵權

儘管沒有實質相似，如果創造一項可以幫助使用者直接侵害他人著作權的產品時，還是有可能構成輔助侵害，被告假設使用原告和 HyperLaw 產品的人，會利用星標頁數這種具有搜尋功能的光碟產品，檢索並列印像是被告案例書記員中的案例編排，故使用光碟進行

[274] 除 Feist 案外，Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publ'g Enters., Inc., 945 F.2d 509, 514 (2d Cir.1991) 案亦有相同之見解，該案法院認爲，要成立侵害行爲，編輯著作人須證明提供受侵害編輯可著作性的各要素間有實質相似。

[275] 參見 Lipton v. Nature Co., 71 F.3d 464, 472 (2d Cir.1995) 案，該案認爲受保護的著作中所包含的二十五個用語，有相同的二十一個出現在被指控的侵害著作中，編排的侵害行爲即已成立。

重製被告的編輯之人，就是侵害行為人，然而被告並未指證出主要的加害人。[276]假如有主要加害人的話，知悉加害行為、引起或有實質貢獻侵害行為之一造，就有可能會被認為須負擔輔助侵害責任。[277]下列兩種行為即有可能導致輔助侵害責任：(1) 鼓勵或幫助侵害發生之個人行為，(2) 提供侵害行為更便利之機器或財物。被告辯稱原告和 HyperLaw 販賣光碟產品之行為，已屬於第 (2) 點之範疇。

然而，如果該要件係包含於合理使用之範疇，並未牽涉到實質侵害之使用，則該條文之要件與輔助侵害並不相當，要決定是否能主張非實質侵害使用而免責，最高法院在 *Sony Betamax* 案[278]即強調，其中的輔助侵害人並無影響或鼓勵非法重製行為，故與要件不符。

被告的案例書記員關於案例之編排，對於使用該產品之人，僅能提供搜尋及檢索案例的小功能，法院也認為，使用其分冊和頁碼來找尋正確的引證之目的，至少屬於合理使用之範圍。並無證據顯示被上訴人鼓勵其使用者重製被告的編排，事實上，要在光碟產品中使用星標頁數去創造實質相似的編排也不是一件容易的事，使用者必須先檢索每個案例，再查該案例出現在被告的哪一冊，沒有人會白花力氣在無效率的查詢上，所以上訴法院做出結論，認為被上訴人的產品實質上並無侵害，亦無庸負輔助侵害之責。

綜上所述，原告和 HyperLaw 嵌入星標頁數於被告的案例書記員，並製作成光碟之行為並無侵害被告之著作權，地方法院之判決應予維持，爰駁回上訴人之上訴。

伍、 案例評析

[276] Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc., 902 F.2d 829, 845 (11th Cir.1990) 案認爲，輔助侵害必須找到直接或主要的侵害行爲始足當之。

[277] 參見 Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971). 案。

[278] 參見 Sony Corp. of Amer. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 442, 104 S.Ct. 774, 788-89, 78 L.Ed.2d 574 (1984). 案。

本案是涉及了對於「編輯著作」[279]的侵權問題。此外，同一法院也在同一天對於本案相同的當事人在另外一案做成了判決，再次確認了被告在既有的司法判決書上所做的格式調整和增添的額外資訊等還不足以符合獲得著作權保護所需的原創性。[280]

在我國，著作權法第七條對於編輯著作是以獨立的著作予以保護，[281]因此，本案的情形如果是發生在我國，當事人對簿公堂的機會便甚大，故上訴法院之見解與判決理由，即值得我國法院參考，本案內容之價值更為彰顯。

首先，本案法院援引 *Feist* 案的見解，認為編輯著作的保護甚為微弱，原則上，除非其凸顯與原著作編輯相同的精華及編排，並且在編排上有實質相似（即呈現極相似的字面意義或格式），否則包含相同事實或非著作權要素之編輯並不會受到侵害。我國法院之見解認為，編輯著作必須就資料的選取及編排具有原創性。如果收集的資料為事實，而選取及編排欠缺原創性時，即使投入相當時間，也不受保護。[282]兩者關於編輯著作之基本見解大體上相同，此與我國著作權法第七條係參考美國著作權法第一〇一條、第一〇三條第(b)項而來有很大的關係。[283]

其次，被告於本案的主要論點在於，其案例出現星標頁數令使用被上訴人生產的光碟片之人，能夠「理解」經 被告 整理過而受著作權保護之案例，也就是被上訴人的產品（當有附加上星標頁數時）為非法之重製品。此主張與編輯著作乃在保護選擇及編排之創作性，

---

279 有學者將編輯著作稱爲「二次著作」，係指就資料或素材之選擇或編排，具有創作性之編輯而言。參閱羅明通著，著作權法論，台英國際商務法律事務所出版，民國八十九年元月，第三版，第二一六頁以下。

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

281 著作權法第七條：「就資料資選擇及編排具有創作性者爲編輯著作，以獨立之著作保護之。編輯著作之保護，對其所收編著作之著作權不生影響。」

282 參閱台灣台中地方法院八十二年訴字第四五三三號刑事判決。

283 參見八十一年著作權法修正草案暨修正理由說明。羅明通主編，著作權法令彙編，台英國際商務法律事務所出版，民國八十六年二月，初版，第一九〇至一九一頁。

所編輯之內容，原不以著作為限，似有畫蛇添足之嫌，蓋本案被上訴人所依據之原始資料，無論係已由被告取得編輯著作之著作，抑或非屬著作權法保護之標的之司法見解，均有適用侵害編輯著作之可能，被告徒舉出無用之攻擊方法，並不足採。[284]

再者，本案法院依無實質相似之論點，駁回被告之上訴，此與我國法之規定雖是有相當大的差異，但結果則無二致。蓋我國法以原創性為要件，依內政部著作權委員會[285]函釋之見解，認為無論編輯素材之使用是否有侵害他人之編輯權，只要編輯成果具有原創性，該編輯著作即受著作權保護。[286]故本案若於基於官方之見解，被上訴人於我國仍可能獲得勝訴。

最後，關於八十一年修正著作權法時，第七條之修正理由第二點所述「...基此，名錄、百科全書及資料庫等，如合於本條第一項規定者，即受保護。」並未將資料庫列為獨立著作之一，而僅於修正理由有所描述，不若日本著作權法於昭和六十一年五月十六日修正第二條第一項第十之三款，將資料庫單獨列為著作權保護之客體，[287]參酌日本著作權法之修正理由，以及電腦科技日新月異發展之結果，或有將資料庫納入我國法規範的必要。[288]就本案而言，如採資料庫為單獨著作而受保護之立法，或許對於被告並無太大之實益，但對於原告和 HyperLaw 而言，其收錄、編輯並燒錄成光碟之司法見解，儼然成為一種資料庫，將受到較完善之保護，故此種立法例，頗值我國參考。

---

[284] 參見我國著作權法第七條。

[285] 著作權法於九十年十月三十一日修正第二條，主管機關改爲經濟部，故著作權委員會亦隨同移轉隸屬於經濟部，於一九九九年元月二十七日正式成爲經濟部智慧財產局內的著作權組。

[286] 羅明通著，前揭書，第二一九頁。惟著者提出不同意見認爲，編輯時所使用之他人著作，如係受我國著作權法保護，編輯者未得原著作權人同意即予編輯，該二次著作實無保護之必要，著作權委員會認爲有創作性即予保護之見解，實有失公平。

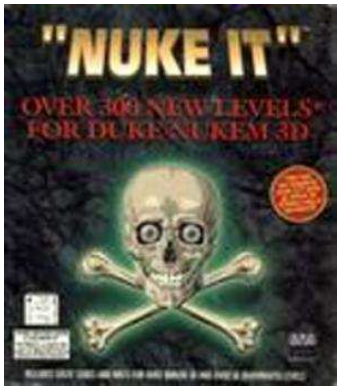
[287] 參見蕭雄琳著，新著作權法逐條釋義（一），五南圖書出版有限公司出版，民國八十五年五月，初版，第一一四頁。

[288] 修正理由略爲：資料庫係將論文、數值、圖形及其他資訊選定收集，並予以設定體系、選擇關鍵字、統計分析或圖形影像處理，俾便以電腦檢索，其創作方式及著作形成過程均與一般編輯著作迥異，故應獨立保護。參閱羅明通著，前揭書，第二一八頁之註六十一。

案例二十五　電腦軟體遊戲影音顯示與衍生著作的構成
MICRO STAR V. FORMGEN, INC.
154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998)

壹、　事實摘要

本案的原告 Micro Star 是名為“Nuke It”電腦遊戲的製造商和行銷商(見右下圖)，而被告 FormGen Inc.、GT Interactive Software Corporation 和 Apogee Software, Ltd.等三家廠商則是著名電腦遊戲「3D 毀滅公爵(Duke Nukem 3D, 簡稱 D/N-3D)」的共同製造和行銷者(見左圖)。「毀滅公爵」是讓使用人或玩者直接以第一人身的方式成為遊戲的主角並操縱遊戲情境中的各種狀況，並讓玩者除了周遭的環境外，在螢幕基本上只看到「自己」的雙手或在行進時偶而看到自己的雙腳鞋尖，就如同現實生活一般。整個遊戲是讓玩者置身於一個充滿了邪惡勢力與外星怪獸的未來城市之中，必須運用手中的武器和一路獲得的新武器或能量設法在被這些邪惡的怪獸擊中前先將對方摧毀，然後再設法找到從較低的層級通向一個較高層級的秘密通路。由於這套遊戲融合了許多炫麗的圖像變化和互動式的玩法，甫行推出便在市場上受到了極大的歡迎。



在「毀滅公爵」的基本版中總共設有二十九個挑戰層級，在每個層級都設計了不同的情境、敵手和挑戰。此一遊戲另外還有一個稱為「建構編輯器(Build Editor)」的設計，讓玩者可以自創新的挑戰層級。在被告的鼓勵下，許多玩家們紛紛將他們自行開發出來的挑戰層級放置到網路上，以供其他的網友免費下載。原告便是從網路上下載匯集了三百多個不同的「毀滅公爵」自創層級，並製作成單片的光碟(即

稱為“Nuke It”)出售。在其包裝盒上並印出了若干挑戰層級的實際銀幕畫面。

原告在開始出售“Nuke It”後不久便向位於加州南區的聯邦地方法院提起了確認之訴，請求法院宣示原告的產品並未對於被告的著作權構成任何侵權。被告也提出反訴，聲請法院制頒臨時禁制令(preliminary injunction)，禁止被告對其產品從事任何未來的製造或行銷。地方法院在經過審理後判決原告的產品並非對於被告產品的衍生著作，因此不構成侵權。但在另一方面則是認為原告產品包裝上所使用的實際銀幕畫面已構成侵權從而對於該部分制頒了臨時禁制令，因為其中包含了一些在被告「毀滅公爵」中的若干人物造型。結果兩造當事人均提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

究竟原告的產品是否屬於對被告的衍生著作，從而其未經授權的重製和散布構成侵權行為抑或合理使用？

參、 法院判決

聯邦第九巡迴上訴法院部分維持、撤銷了地方法院的原判，並將全案發回更審。上訴法院認為：(一)被告已能舉證，一旦本案進入實體審理階段時，應有相當合理的可能顯示原告的“Nuke It”係屬構成侵權的衍生著作；(二)原告的利用不構成合理使用；以及(三)原告並非對於被告的著作得以默示授權方式從事利用的受益人。法院更判決原告應負擔兩造當事人所有與本案上訴相關的訴訟及律師費用。

肆、 判決理由

聯邦第九巡迴上訴法院首先表示，向法院尋求制頒臨時禁制令的當事人必須舉證「在實體訴訟勝訴和遭到無可彌補損害的可能性

(likelihood of success on the merits and the possibility of irreparable injury)」或是「已經提出了觸及到案件實體的嚴重問題而在權衡各方的困苦後是強烈的對該當事人有利(serious questions going to the merits were raised and the balance of hardships tips sharply in its favor)」。而在聯邦第九巡迴上訴法院的管轄範圍內，凡是涉及到對於著作侵權的主張，一旦當事人已舉證顯示其有在實體勝訴的合理可能，即推定將會產生無可彌補的損害。」因此，被告只要能夠舉證顯示其在實體有勝訴的合理可能時，即可獲得全面勝訴(取得對於原告製造、銷售的禁制令並同時保有在初審時已經獲得、對於原告採用銀幕實際畫面的禁制令)。

為了舉證在案件的實體部分有勝訴的合理可能，被告必須顯示：(一)其擁有對於「毀滅公爵」的著作權，以及(二)原告對其受保護的「表達」從事了未經授權的重製。在第一個部分，由於被告已經在美國著作權局註冊登記，法院因此依據著作權法第四一〇條第(c)項規定，推定被告確實對於「毀滅公爵」享有合法有效的著作權保護。

在第二個部分，也就是究竟原告是否對於被告的產品從事了未經授權的商業利用，法院則認為必須從被告的電腦軟體設計進行分析。「毀滅公爵」的遊戲軟體是由三個部分所組成：遊戲引擎(game engine)、藝術資源庫(source art library)和地圖檔(MAP files)。遊戲引擎是整個軟體的本體或核心，它透過不同的指令操作電腦應當何時從哪裡閱讀資料、播放聲音、在銀幕(或終端機)上顯示圖像、如何下載或儲存資訊等。為了呈現符合每個挑戰階層的視聽效果，遊戲引擎會援引與該層級相應的特定地圖檔，而該檔案中的系列指令便是安排將如何的物件放置於何處，然後遊戲引擎再到藝術資源庫內讀取與其相應的特定物件或圖示檔案並在指定的地點上予以安置或呈現。雖然每個地圖檔對其相應的挑戰層級都做了鉅細靡遺的描述，但其中卻並未包含任何得受著作權法保障的藝術原創；所有在銀幕上所呈現的圖示都是來自藝術資源庫。因此，全案的關鍵便在於原告產品“Nuke It”中所匯集的各個挑戰層級地圖檔是否屬於衍生著作從而構成侵權？

美國著作權法第一〇一條對於「衍生著作」是定義為：「基於一個或一個以上之既存著作，例如翻譯、音樂編曲、戲劇化、小說化、電影化、錄音、美術重製、節略、摘要，或以其他任何形式加以重寫、變換或改作之著作。由編輯修正、註解、演繹或其他修改等組成之著作，且經由整體觀察表現出著作人之原創性之著作。」然而這樣的定義顯然是太過廣泛。鑒於任何文學著作、科學與技術都或多或少必須援引許多先前已知的事物否則難竟其功(所謂「天下文章一大抄」？)，為了能夠實際適用此一法律定義，司法判例更進一步要求衍生著作(一)必須是**以「具體或永久的形式**(concrete or permanent form)」**存在**、以及(二)**在相當程度上納入了之前存在著作中受保護的資料**(substantially incorporate protected material from the preexisting work)。[289]

對此，原告主張其產品不構成衍生著作，因為當被告的產品「毀滅公爵」與其產品共同操作時所產生的視聽呈現並未被納入到任何具體或永久的形式，而且原告也並未對於原告中任何受著作權保護的部分(亦即藝術資源庫)予以重製。但法院卻指出原告的此二項主張都是錯誤的。在第一個要件的部分，法院認為，原告的產品既然是以光碟形式出售，其實本來就已經具有具體或永久的形式了。而當這兩造的產品共同操作時所產生出的視聽呈現事實上就是儲存在地圖檔之中。與先前案例不同的是，這是因為電腦銀幕或終端機要如何來呈現特定的影音效果或圖像正是完全依據原告地圖檔所預存的佈局和指令來完整呈現，就如同「活頁樂譜(sheet music)」雖然在表面上是不同的形式，但仍可對於特定的音樂構成侵權一般。因此，此種呈現已經具備了具體或永久的形式。

至於在第二個要件的部分，被告必須舉證原告的產品與其著作無論在「思想」或「表達」上都是相當的近似(substantial similar)。在思想的近似性方面可以透過對於雙方產品中各種客觀的細節來比對檢視，例如：佈局(plot)、主題(theme)、對話(dialogue)、氛圍(mood)、設定(setting)、人物(characters)等；在表達的近似性方面則是集中在對於一般合理之人的回應，並考慮著作的整體概念和感受等。而上訴法

[289] 參見 Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 964 F.2d 965 (9th Cir. 1992); Litchfield v. Spielberg, 736 F.2d 1352 (9th Cir. 1984)。

院認為被告在實質審時無疑的可以達到符合關於這個要件的要求，因為即使玩者所選擇的是原告產品中的挑戰層級，但最後的影音呈現則仍然是完全透過擷取被告軟體內的藝術資源庫存所產生。因此原告的產品當屬對於被告著作的衍生著作無疑。

對於被告所主張，因為所有的地圖檔本身並不包含任何的原創資訊(那些資訊均在藝術資源庫內)，因此並未對於原告中任何受著作權保護的部分予以重製一節，法院則是指出，被告是對於原告的「毀滅公爵」故事本身構成了侵權。使用原告的版本並未對於整個遊戲的情節、人物、名稱、動畫等等產生任何基本性的改變。簡單的說，原告的版本就是形同對於被告的故事編撰一套「續集(sequel)」，而著作權人也對於其著作物的續集創作享有專屬的排他權益。[290]

關於原告對被告著作的重製和散布是否構成合理使用，上訴法院依據美國著作權法第一〇七條所規定的四重分析法，指出無論是從原告從事利用的目的和性質(完全基於營利考量)、被利用的著作的性質(完全屬於虛構的科幻遊戲)、利用的比例(百分之百)以及對被告市場的潛在影響(正是由於原告產品的出現從而阻撓了被告對於後續版本的發行)來考量，其中沒有一項因素是對原告有利。因此合理使用在此完全不能成立。

至於原告的最後主張，即被告的政策是積極鼓勵並授權其消費者自行運用其軟體中的「建構編輯器」來開發新的挑戰階層，而由於原告的產品正是將三百多個透過此種自行開發而成的挑戰階層予以匯集而成，因此原告也是被告此一「默示授權(implicit license)」的受益人一節，上訴法院也予以批駁。法院表示，依據美國著作權法第二〇四條規定，所有關於著作權人的專屬權益轉讓必須以書面為之。但在本案中並無任何證據資料顯示雙方當事人間訂有任何的書面契約。雖然非專屬授權得以口頭方式約定，但本案案卷中也沒有任何關於口頭授權的證據。此外，縱使假定雙方果真有某種默示性的授權關係存

[290] 參見 Trust Commercial Bank v. MGM/UA Entertainment Co., 772 F.2d 740 (11th Cir. 1985)。

在，鑒於被告在允許其使用者自行開發並相互分享不同的挑戰層級時明確要求此種分享必須是「免費」，而原告卻將其匯集販售以求獲利，則也是明顯的違反了此一授權的要求。

鑒於原告在此顯然已構成故意侵權，法院也相當不尋常的判決原告應負擔兩造當事人的上訴相關費用。

伍、 案例評析

本案是典型的「惡人先告狀」，即潛在的侵權人意圖先發制人、取得先機，化被動為主動，搶先在認為可能對自己較為有利的法院率先起訴，請求確認並無侵權存在。不過在本案卻是偷雞不著蝕把米，狠狠的栽了跟斗。

本案的另一重要之處就是試圖將「衍生著作」的認定基準予以釐清，尤其對於認定透過電腦或網路程式所產生的作品是否得享有著作權應是有相當大的助益。不過法院在本案只針對涉案兩造當事人間的侵權問題做了審判，卻沒有對於原告的產品是否也對於其中創作那三百多個挑戰層級的個別作者構成侵權予以置評(意即它們是否分別享有各自的著作權，如是，其範圍為何等，包括如何區隔完全由機器創作和自行原創的部分)，頗為遺憾，因為其中涉及到了諸多關於集體創作的著作權如何界定與授權等複雜的問題，頗值進一步探究。

附帶一提，美國聯邦地方法院過去曾經在幾個案例判決針對他人既已出版的問題集或教科書所另行出版的「解答集」已構成了著作侵權。[291]這是因為此一解答集的出版實際上是摧毀了原始著作的目的和意義。適用同一法理，假定有人能夠利用和透過類似本案的「建構編

[291] Addison-Wesley Publishing Co. v. Brown, 223 F.Supp. 219 (E.D.N.Y. 1963), Procter & Gamble Co. v. Moskowitz, 127 U.S.P.Q. 523 (E.D.N.Y. 1960); *cf.* Harcourt, Brace & World, Inc. v. Graphic Controls Corporation, 329 F.Supp. 517 (D.C.N.Y. 1971)

輯器」來設計出某種「捷徑」或「巧門」從而使玩者得以規避一些障礙而取得優勢，則也有已經構成侵權的可能。

案例二十六 由傳呼器上即時顯示運動比賽結果是否構成侵權

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION V. MOTOROLA, INC.

105 F.3d 841 (2nd Cir. 1997)

壹、 事實摘要

本案被告摩托羅拉公司(Motorola, Inc.)自一九九六年一月起開始製造及銷售 SportsTrax 傳呼器，將美國職業籃球比賽相關資訊，傳送給持有該傳呼器的消費者。SportsTrax 傳呼器一共分為四種操作模式(1)進行中比賽；(2)統計資料；(3)比賽結果；(4)簡介(demonstration)。其中引發本件爭議者為「進行中比賽」的資訊，包括(1)比賽隊伍；(2)分數變化；(3)持球的球隊；(4)某一球隊是否已進入加罰狀態；(5)球賽進行到第幾節；(6)該節剩餘比賽時間。相關資訊每 2-3 分鐘更新一次，當比賽接近中場休息及終場前，更新頻率則會增加。

上述球賽資訊由本案共同被告 Sports Team Analysis and Tracking Systems（下稱 STATS，與摩托羅拉公司統稱「被告」）提供。STATS 的記者以收看電視、廣播實況轉播的方式，將球賽相關資訊輸入個人電腦，並傳送回 STATS 主機，再透過衛星傳輸到各地廣播電台，最後傳送到個別的 SportsTrax 傳呼機上。除此之外，STATS 也在其位於美國線上(America On-Line)的網站上提供類似的資訊，不過相關資訊在網站上的更新頻率則較為頻繁。

本案原告國家籃球協會(National Basketball Association)及原告 Properties, Inc（以下合稱「原告」）起訴主張被告的行為：(1)違反紐約州不公平競爭法（unfair competition law）禁止盜用(misappropriation)的規定以及侵害原告著作權等，[292]並請求法院永久禁止被告透過 SportsTrax 及美國線上網站傳遞上述進行中比賽的資訊。

[292] 原告其他主張包括：被告行爲違反 Lanham Act 及紐約州法中不實廣告(false advertising)、不實來源(false representation of origin)的規定，以及聯邦通訊法（Communications Act of 1934）中非法攔截通訊(Unlawful interception of communications)等規定。

受理本案的紐約南區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Southern District of New York，下稱「原審法院」）認為被告的行為違反了紐約州不公平競爭法禁止盜用的規定，並作成禁止被告透過SportsTrax、美國線上網站及其他相同方式，傳遞原告進行中比賽得分及相關資訊的永久禁制令(permanent injunction)；至於原告其餘主張，原審法院則予以駁回。[293]

被告不服原審法院的判決，向聯邦第二巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Second Circuit）提起上訴。

貳、 訴訟爭點

一、 原告依據紐約州法禁止盜用「熱門新聞(hot-news)」規定所提起的主張是否已由聯邦著作權法所先占取代？

二、 如果上開規定未被聯邦著作權法先占，則被告是否構成盜用行為？

參、 法院判決

第二巡迴上訴法院認為：紐約州禁止盜用熱門或即時新聞的規定雖有一小部分未被聯邦著作權法先占，但被告傳送取自電視、廣播實況轉播的原告即時比賽分數等資訊，不構成盜用即時新聞，未侵害原告的財產權。

肆、 判決理由

一、 關於「禁止盜用即時新聞」的規定

[293] Nat'l Basketball Ass'n v. Sports Team analysis and tracking sys. Inc., 939 F.Supp. 1071 (S.D.N.Y. 1996).

紐約州法有關禁止盜用即時新聞的規定源自美國聯邦最高法院 *International News Service v. Associated Press* 一案（下稱 *INS*）。[294]*INS* 案中的兩造均為新聞通訊社，其主要業務均是將新聞傳遞給有合作關係的報社。聯邦最高法院認為被告「國際新聞社(International News Service)」，擅自擷取另一新聞通訊社「美聯社(Associated Press)」所發布的新聞快報中的「事實（factual stories）」，並將其傳送給訂購國際新聞社服務報社的作法，該事實雖非受著作權保護者，但國際新聞社的行為構成普通法（common law）上盜用美聯社財產的行為。

二、 「禁止盜用即時新聞」的規定是否已被聯邦著作權法先占

i. 聯邦著作權法的規定：區分「球賽」與「球賽的轉播」

如前所述，本件原審法院認定被告並未侵犯原告的著作權，第二巡迴上訴法院也採取相同的看法。[295]依據第二巡迴上訴法院的說明，「籃球比賽本身」並不是聯邦著作權法保障的客體，因為運動比賽（athletic events）並非具有原創性的創作(original works of authorship)。詳言之，運動比賽（尤其是職業層級的比賽）雖然涉及事前準備，但其並不像電影、電視節目、歌劇等是依據事前寫好的劇本進行，因此顯然與一般意義下的「創作」有別。其次，為了吸引觀眾，運動比賽的內容也必須允許其他競爭者模仿，否則將有礙該運動的發展；例如：美式足球某一種進攻陣型的發明者，不能主張著作權保護，限制他人使用該陣型。

相對於「球賽」本身，「球賽的轉播」則可能受到著作權法的保障。依據一九七六年修正後的著作權法規定，運動比賽或現場表演(live performances)的實況錄影轉播（simultaneously-recorded transmissions）符合著作權法具有原創性創作，且為固著於有形媒介

[294] 參見 International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215(1918)。

[295] 應注意者，本件原告並未就此一爭點上訴，因此第二巡迴上訴法院此部分的討論僅是爲了方便說明「先占」問題。

上的表達（fixed in tangible medium of expression）的要件。此由修正後著作權法第 101 條：「由聲音及/或影像所構成的創作，其固著是與該創作之傳播同時發生者，亦符合本章固著之要件」，即可得知。除此之外，於本條立法的過程中，國會也明確表示：「此一修正提案是藉由『固著』定義之修正，以解決運動、新聞報導、現場表演（如：音樂等）實況錄影轉播—一面以未經固著之方式傳遞予公眾，卻又同時錄影所可能產生之爭議」。

第二巡迴上訴法院特別指出，上述著作權法的修正，僅針對「球賽轉播」加以保障，至於「球賽本身」則仍非著作權保障的對象，此由上述條文的立法說明，強調球賽轉播「涉及導播指揮攝影師運鏡拍攝，並選擇哪些畫面應以何順序傳送到觀眾眼前，因而符合創作的要件」即可證明。

ii. 被告並未侵害「原告球賽轉播」的著作權

第二巡迴上訴法院對於原審法院認為被告未侵害原告系爭球賽轉播著作權的認定，也表示贊同。因為被告僅重製轉播中提及的「事實（facts），而非對球賽的表達（expression）或描述(description)等構成轉播的要素。第二巡迴上訴法院強調，事實與表達的二分，是著作權法嚴格限制給予以事實為基礎的創作著作權保障的基礎；換言之，沒有任何作者，可以對事實或想法（ideas）主張著作權保護。

就本案而言，被告僅提供純粹的事實資訊，而這些資訊是任何觀賞球賽的觀眾均可以取得者，並不涉及導播、攝影師或其他對於轉播的原創性有所貢獻的人的行為，因此被告並未侵害球賽轉播的著作權。

iii. 一九七六年著作權法關於先占的規定

依據一九七六年修正的著作權法的規定，依據州法所為的主張如

果符合以下兩項要件，則應認為其已被著作權法先占(preempted)：(1)依據州法的主張是為了保護與著作權法所保障的任一排他權利具有相同意義(equivalent)的法律上或衡平法上權利（下稱「一般範圍要件(General Scope Requirement)」）；(2)該州法主張所保護的特定創作，屬於著作權法第 102 及 103 條所保障的創作型態之一（下稱「保護客體要件(Subject Matter Requirement)」）。本案是否符合以上兩個要件，第二巡迴上訴法院分別分析如下。

iv. 先占的認定—「保護客體要件」

本件原審法院認為紐約州「禁止盜用即時新聞」的規定，並未被著作權法先占，主要理由在於某場職業籃球比賽並非著作權法保護的客體（亦即不符合上述保護客體要件）。就此，第二巡迴上訴法院則持相反的見解。第二巡迴上訴法院認為，受著作權保護的資料通常包含不受保護的成分在內，如果法院採取一種「部份先占（partial preemption）的概念」，也就是著作權法僅先占盜用轉播的主張部份，而未先占盜用基礎事實（underlying facts）的部份，則州法適用的範圍將顯著擴大，並且將使先占的規定難以適用。此乃因區別受著作權保護的作品與不受保護的基礎活動或事實通常相當困難；況且，當國會僅決定賦予實況轉播著作權保護，而不保護被轉播的活動本身時，其實已經隱含了將後者(即被轉播的活動本身)留給公眾共享的意思。

v. 先占的認定—「一般範圍要件」

至於上述第一項的一般範圍要件是否具備(亦即紐約州禁止盜用即時新聞規定所保護的權利，是否與著作權法所保障的權利具有相同意義)，第二巡迴上訴法院則指出，有某些形式的禁止盜用規定應該未被著作權法先占，此由著作權法的立法理由明示：「盜用並非完全等同於著作權侵害，…例如：應允許州法規範未經授權盜用競爭對手所提供即時新聞中的事實」，即可證明。然應注意者，第二巡迴上訴法院認為，就本案而言，未被著作權法先占的「禁止盜用即時新聞」

規定的範圍，則應從嚴解釋，亦即應限於與 *INS* 案相當的情形方能成立。換句話說，原告必須證明被告盜用即時新聞的行為符合以下額外要件（「額外要件法則(“extra-element test”)」），才能主張著作權法並無先占的效力：(1)被盜用的事實資訊具有時效性（time-sensitive）；（2）被告有搭便車的行為（free-riding）；（3）此一搭便車的行為將會危及原告繼續提供系爭商品或服務的意願。

就本件被告的行為是否違反「禁止盜用即時新聞的規定」而言，第二巡迴上訴法院認為，雖然被告的行為已該當部份要件（例如：被告所傳輸的事實資訊確實具有時效性），但第二巡迴上訴法院認為本件被告並未有搭便車的行為。就本案事實而言，被告是依靠其自身的資源去蒐集各場賽事所產生的純粹事實資訊再加以傳輸，並未利用原告所提供的類似資訊。第二巡迴上訴法院因此認定本案符合上述「一般範圍要件」，即著作權法對於州的競爭法而言，仍有先占效果，因此被告並未違反上開「禁止盜用即時新聞」的規定。

伍、　案例評析

本案的爭點雖然是被告的行為是否構成原告主張的紐約州法上的盜用，但是為了闡釋州法上盜用的理論是否會被聯邦的著作權法先占，第二巡迴上訴法院則花了相當的篇幅，解釋籃球運動本身及轉播現場籃球比賽是否為受保護的著作。

就籃球運動本身，第二巡迴上訴法院認為，體育活動沒有包括在著作權法例示的著作類別內，誠然，著作權法例示的著作類別並非列舉，但因為體育活動沒有劇本、類似突發事件、欠缺可預測性等特性，因此法院認為體育活動並非受保護的著作。可是將體育活動將以轉播錄製的作品，依照修改後的著作權法，加上轉播過程的取角、場面安排、調度等，其實都含有一定程度的創作在內，因此法院認為是受保護的著作。

接著在探討聯邦著作權法對州法的先占效果時，第二巡迴上訴法院則不認同原審法院將「體育活動」及「對體育活動所為的轉播」分開來認定是否有先占的效果（即「部分先占」的理論），第二巡迴上訴法院指出，「部分先占」與著作權法規定不符，也非國會立著作權法的目的。第二巡迴上訴法院並援引 *Harper & Row* 案[296]及 *Baltimore Orioles* 案[297]的見解來支持其關於可受著作權保護及不受著作權保護的作品在進行有關著作權法先占效果的分析時，不應分別對待的主張。因為第二巡迴法院認為「對體育活動所為的轉播」是著作權法的保護客體，因此在先占效果分析時，不論是分析「體育活動」及「對體育活動所為的轉播」，「保護客體要件」這一項均屬符合。

至於「一般範圍要件」，第二巡迴上訴法院則提出「額外要件法則」，亦即就州法上「盜用即時新聞」的主張，在進行「一般範圍要件」的分析時，應檢視額外的要件，如果符合這些額外要件，聯邦著作權法就沒有先占的效果。針對州法上「盜用即時新聞」的主張，第二巡迴上訴法院特別指出，必須分析：新聞內容有無高度時效性、被告使用原告的資訊是否構成搭便車的行為，及該搭便車的行為會降低他人提供服務及其品質的誘因。以本案而言，第二巡迴上訴法院認為，被告所利用的資訊內容（球類比賽的情況），確實有高度時效性，不過卻無搭便車的行為，因為被告自己也負擔了蒐集、組織及傳送資訊的成本，被告並未佔原告任何不當的便宜。既然不構成搭便車，則仍符合一般範圍要件，所以聯邦著作權法仍有先占的效果。

INS 案則是首件利用盜用理論保護作者的勞力成果，即使該勞力成果並不是有原創性、個別性的創作，「盜用理論」似乎提供了未被著作權法保護的作品另一個可以主張保護的依據，但也因此常與著作權法發生衝突，最常見的便是某位作者將資訊蒐集整理而得的作品，依照著作權法，其所蒐集整理的資訊並不受著作權法保護；但依照盜

[296] 參見 Harper **&** Row v**.** Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985)。

[297] 參見 Baltimore Orioles, Inc. v. Major League Baseball Players Ass'n, 805 F.2d 663, 668 (7th Cir. 1986), *cert. denied*, 480 U.S. 941 (1987).

用理論，則有可能認為因為該作者耗費相當時間精力來蒐集整理資料，因此應可享有保護，免於他人未經許可利用這些資料。雖然實務界及學界對 *INS* 案有不少批評，不過，最高法院似乎仍喜歡引用該案的見解作為判決的依據。另外，值得注意的是，最高法院在 *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*案，[298]認定如果僅為作者的勞力成果，雖然是大量資訊的整理（以該案而言為電話簿），但當中並無任何原創性或創造性，則仍不受著作權法保護。[299]

本案判決其實也代表著法院力圖尋求著作權人及社會大眾對知識流通的需要之間的平衡點。論者指出，以本案而言，很明顯地第二巡迴上訴法院也想將「利用即時新聞的限制」，只限縮適用在跟 *INS* 案事實完全相同者。[300]此外，亦有論者從公共政策的角度，贊同第二巡迴上訴法院在本案的見解，只是法院花太多篇幅分析著作權的理論，法院的論理，還是無法回答關於倘若有人藉由受著作權保護的轉播「以外」的途徑取得及時資訊，儘管該資訊已先經由廣播或電視而進入公眾領域，則是否仍符合「保護客體要件」，而可主張先占。[301]

最後，本案判決對於其他體育活動的影響，尤其是職業體育活動，例如大聯盟棒球、足球、高爾夫球等比賽的內容，將來是否會因本案使得這些職業體育賽事聯盟將來要就其體育賽事的即時資訊主張其州法上的財產權，變得較為困難，也值得觀察。當然，這些職業體育賽事並不會因為其他人散布體育賽事即時成績，就因此減少比賽場次或活動，不過這些體育賽事聯盟業者倒是可以主張，他們花費大量的時間及精力，蒐集處理相關的比賽訊息，因此倘若有人先於他們散布比賽資訊，將嚴重影響這些業者們的商業利益，可能會使得這些業者再也不願意蒐集整理相關比賽訊息。[302]

---

[298] 參見 499 U.S. 340 (1991)。該案在探討經重新編排過的電話簿是否受著作權法保護。

[299] 相關討論參見 Shane M. McGee, *Cooling Off the Hot-News Exception: National Basketball Ass'n v. Morotola, Inc., 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997)*, 66 U. CIN. L. REV. 1019 (Spring 1998)。

[300] 相關討論參前註。

[301] 相關討論參見 Gary R. Roberts, *The Scope of Exclusive Right to Control Dissemination of Real-Time Sports Event Information*, 13 STANFORD LAW AND POLICY REVIEW 167 (2004)。

[302] 相關討論參前註。

案例二十七　音樂取樣與著作侵權

NEWTON V. DIAMOND

349 F.3d 591 (9th Cir. 2003)

壹、　事實摘要

本案原告(也是上訴人)James W. Newton 是美國爵士樂界非常知名的作曲家和長笛手(見右圖)。他在一九七八年時創作了一首名為「合唱團(Choir)」的樂曲，其中試圖融合非洲裔美國人的教會音樂(African American gospel music)、日本雅樂(*Gagaku*, or Japanese ceremonial court music)、傳統非洲音樂和古典音樂等。原告在一九八一年表演並錄製了這首樂曲，然後將與錄音相關的所有權利以美金五千元授權給了一家 ECM 唱片公司。而原告則保有與其創作該樂曲相關的其他所有權利。在美國的現行著作權體系下，錄音和其背後的原始創作是分別屬於兩個不同的著作物並分別享有各自不同的著作權。[303]

本案的共同被告(也是被上訴人)是名為「野獸男孩(Beastie Boys)」的著名白人饒舌歌和嬉哈舞樂團(見左圖)和該樂團的經理人、相關的音樂出版公司與行銷公司等。被告在一九九二年以美金一千元的價金獲得了 ECM 唱片公司的授權，得在被告一首名為“Pass the Mic”的樂曲中對於原告的這手「合唱團」予以部分利用(或取樣 sampling)，以為不同的呈現。不過被告並未向原告，意即「合唱團」一曲的原作者，取得授權。這首“Pass the Mic”後來成為許多俱樂部或「夜店」中非常受歡迎的舞曲，而所屬的專輯唱片“Check Your Head”也成為雙白金專輯，並達到「告示牌二〇〇排行榜(Billboard 200)」的第 93 名。

---

303 參見 17 U.S.C. §102(a)(2),(7)(2006, Supp. I)。

本案的爭點是被告的這首樂曲中以數位方式摘取了原告樂曲起頭的三個音節，即 C 調—D 平調—C 調，以長笛吹奏 C 調作為背景，然後套用到被告的演唱之中，全長約六秒鐘。但是這個曲段不斷在整首樂曲的背景中被重複使用或循環呈現(looped)共達四十次以上。從既有的證據中無法顯示被告是否將摘取的片段從事了任何的改變或更動，不過在音樂界以「取樣」作為錄製背景音樂的手法時，經常可能會將原來樂曲中的音調、音頻和音律從事某種扭曲或變化。

原告在二〇〇〇年五月九日正式向位於加州中區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Central District of California)起訴，主張被告的取樣已對其著作構成侵權。原告另也提出了關於侵害商標等其他主張。地方法院先是撤銷了原告關於商標部分的訴訟，之後又以逕行判決方式判認被採樣的部分因不具有原創性，故而根本沒有著作權，被告也自然並未構成著作侵權。反之，縱使該備取樣的部分有著作權，被告對於原告樂曲的採樣乃屬「微不足道(*de minimis*)」，從而還是不構成侵權。原告不服，提起了上訴。

貳、　訴訟爭點

被告對於樂曲的採樣是否屬於「微量重製」？是否構成侵權？

參、　法院判決

第九巡迴上訴法院維持了地方法院的判決，被告勝訴。

肆、　判決理由

法院首先表示，若要讓未經授權的利用成為可以受追訴的侵權行為，雙方當事人的著作之間必須具有相當程度上的近似(substantial similarity)。亦即縱使被告已經承認從事了未經授權的重製，除非其

重製已達到相當的程度，被告尚且不需承擔法律責任。在著作權法的發展史上，少量複製不足以構成侵權行為一向是早已確立的法則，亦即所謂的「微罪不舉(*de minimis non curat lex*)」。早在一九〇九年，已故的勒尼•韓德法官便曾指出，「即使有一些重製行為產生，此一事實還不足以做成侵權的結論。除了重製之外，必須還要顯示其行為已經達到了不公平的程度。」[304]

而近來關於此一問題最重要的判例乃是 *Fisher v. Dees* 案。[305]第九巡迴上訴法院在該案表示，只有在一般的觀(聽)眾無法辨識或感知其所挪用的情形下，對著作物的利用才屬於微量。也就是說兩個著作物之間並不相當近似。而本案所涉及的，不但是對於原始作曲的利用，還有對表演該作曲的錄音。由於被告已經對於表演的部分獲得了授權，法院僅能審酌被告未經授權而對於原告作曲予以利用的部分是否已達相當程度從而構成侵權。

上訴法院在此依據原告方的專家證詞，顯示「合唱團」絕大部分是要依賴與配合原告高度的表演技巧，而不是依循一般的編曲來呈現。所以表演者本身的貢獻其實與作曲者的編曲對於構成整個音樂的內涵而言是相當的。這在爵士樂的表演尤其為然，即以基本的樂譜來搭配表演者的臨場技巧。既然被告已經對表演的部分取得了授權，法院即須要將這些關於表演的部分予以排除，而只得檢視被告對於曲譜的未經授權利用是否已達相當程度從而足以構成侵權行為。這其中就端視兩個作品或著作物之間的相當近似程度。

法院認為，在實務上凡是對於音樂從事取樣，除非是經過相當的變更或以數位方式予以變化，通常就自然會產生高度近似的問題。但此種近似如果只是涉及到非關鍵性的事物時，就整體而言還是應判決尚未產生相當的近似。換句話說，此種近似度雖高但範圍卻相當受限

[304] 參見 West Publishing Company v. Edward Thompson Company, 169 F.833 (E.D.N.Y. 1909)。
[305] 參見 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986)。

的重製構成了所謂的「**零星文義近似**(fragmented literal similarity)」。[306] 此時便需**考量從原告著作中被挪用或重製的質與量相對於該著作的整體而言是達到了如何相當近似的程度**，而不是將挪用的部分與被告的作品進行比較，否則被告即可大量重製原告的著作，然後再設法將這些重製物化整為零掩蓋在屬於其自創的內容之後，讓一般觀(聽)眾縱使可以辨識或感受到挪用原告的著作之處，卻仍然得以規避侵權。

法院認為，原告未能舉證顯示被告對其「合唱團」一曲所做的取樣從整體而言產生了任何質或量方面的顯著性。原告從而很難主張兩造當事人的著作之間具有相當的近似度或一般的觀(聽)眾可以從中辨識或感受到被告挪用原告的著作之處。由此以觀，法院表示在本案中特別須要強調的，是被告對於「合唱團」的曲譜所做的少量取用以及相對而言該被取用的部分只是一個極為單純的曲段。法院因此判決被告的取樣僅僅屬於「微量重製」，不構成侵權，並維持了地方法院的原判。

伍、　案例評析

本案是法院自前述的 *Fisher* 案以來首次對於如何構成「微量重製」的問題所做成的判例。隨著數位音樂時代的到來，譜曲人或表演者對於他人音樂著作從事採樣擷取已經是非常普遍的現象，但是這樣的做法是否會產生如何的侵權問題以及其中的認定標準或分際究竟應當如何卻一直是個環繞不去的陰影。本案的出現，的確可以在相當程度上將這些問題予以釐清。

不過在本案的情形，因為被告已經在表演的部分事先取得合法授權，因此得以倖免侵權責任。假設在此一部分並未事先取得授權，則是否仍然會得到同樣的結果？從法院的分析來看，其中的關鍵似乎是在於表演者與作曲者對於整體樂曲呈現的貢獻度。也就是說如果被告

[306] 參見 4 NIMMER ON COPYRIGHT §13.03[A][2](1998)。

在表演時已經投入了更多屬於其本身特有的表演技巧時，則仍不排除本案仍然可以獲得同樣的結論。

案例二十八　未經授權取得他人著作並對其內涵予以批判是否構成合理使用
NXIVM CORPORATION V. ROSS INSTITUTE
364 F.3d 471 (2nd Cir. 2004)

壹、事實摘要

商業訓練研討會之主辦人 NXIVM 及 First Principles, Inc.(統稱 NXIVM)，提供付費使用者一套「管理成功(executive success)」研討會訓練教材，此教材於每一頁上均含有著作權保護之標示，研討會參與者並被要求簽署一份保密合約，同意不公開其於研討會所獲得或知悉之手冊或技能。

被告 Risk Ross 經營非營利網站，提供各種機構之資訊，並包含對於該等機構之評論批評，NXIVM 主張，Risk Ross 透過曾參與一次 NXIVM 課程之 Stephanie Franco 而取得其課程教材，且 Risk Ross 所雇用，自稱 NXIVM 教材專家的 John Hochman 及 Paul Martin(此三個人同時為本案被告)為進行評論分析而隨意剪貼 NXIVM 之教材內容，雖知悉並於網頁上標示此教材內容乃屬保密且受著作權保護，卻仍將之公開於網站上。

NXIVM 於聯邦地方法院紐約北區分院起訴控告 Risk Ross 等人(統稱 Ross)，主張被告未經其同意，將其受著作權保護之訓練課程教材上載於網路上之行為，構成著作權侵害及 Lanham Act 規定之商標輕蔑 (trademark disparagement)，並要求地方法院禁止被告繼續於網路上刊載其教材內容 (preliminary injunction)，地方法院拒絕原告暫行禁制令之請求，原告不服，向所屬聯邦第二巡迴上訴法院提起上訴。

貳、訴訟爭點

「被告未經授權取得著作物」之事實，是否影響合理使用之判斷？

參、法院判決

上訴法院確認地方法院之判決 ，多數意見認為該事實會影響合理使用之判斷，且地方法院已將該事實列入考量；不同理由書則認為該事實不會影響合理使用之判斷。

肆、判決理由

由於本案涉及暫行禁制令之決定，上訴法院僅在地方法院顯有濫用其裁量權(abuse of discretion)之情形，方為不同之判斷。而申請暫行禁制令，申請人並需證明，若無禁制令，將造成無法回復之損害(irreparable harm)；案件本身之成功可能性(likelihood of success)，或案件本身牽涉重要問題，足以構成訴訟之理由；且訴訟所造成之負擔將對申請人極為不利。而在著作侵權案件中，若申請人極有可能獲得勝訴，將可認定其存在有無法回復之損害。

在著作權侵害案件中，原告必須證明其具有受法律保護之著作權，且被告有侵害其著作權之行為；相對地，被告則可證明其行為乃為受法律保護之合理使用，而免於侵權責任。根據著作權法第 106 條之規定，合理使用之判斷，牽涉幾項要素，包括(1)使用之目的及性質，包括使用是否為商業性質或為非營利教育目的；(2)受著作權保護著作之性質；(3)使用之部分及比例；(4)使用對於該著作物潛在市場或價值之影響，此四個要素將由法院整合判斷。

關於 Ross 使用之目的及性質的問題,上訴法院同意地方法院之見解，由於被告因評論、批判或稱教育之目的而使用該等教材，且僅自該教材中節錄部分內容，其使用屬於轉化(transformative)之使用，這樣的目的，不會因被告同時可經營網頁獲利，而有影響。[307]NXIVM 在本案中，根據最高法院在 *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*[308]一案之見解，主張地方法院未將「被告知悉該等 NXIVM 教材乃透過未經授權管道所獲得」之事實，完全或充分列入合理使用第一要素之考量中；上訴法院則認為，儘管被告乃經由非法途徑獲得該

[307] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 584 (1994)
[308] Harper & Row Publishers, Inc. v. Nations Enters., 471 U.S.539, 562-63(1985)

等教材，縱使不使用該非法途徑，被告仍可輕易付費給 NXIVM 而合法取得教材，被告奸詐之使用行為 (bad faith) ，並非決定合理使用之唯一要素 (dispositive) ，因此，雖然被告使用行為之性質對於第一要素之判斷相當重要，由於並不會影響最後之認定結果，故上訴法院認為，地方法院並未濫用其裁量權。

伍、案例評析

聯邦第二巡迴上訴法院在本案件中，檢視最高法院在 Harper & Row[309] 中所提出「被告行為的性質(propriety of the defendant's conduct)會影響合理使用免責適用前提之第一要件---使用性質(character of use)之認定」，並以此為主要理由，認為 Ross 透過不法管道獲得 NXIVM 教材之行為，雖屬奸詐(bad faith)，但不至於抹滅被告僅摘錄部分為評論之使用的轉化性質(transformative)。由於使用之目的在於評論批判，沒有消費者會以 Ross 的評論取代 NXIVM 的教材，因此不至於侵蝕原教材之消費市場；縱使有消費者確實因為該評論而不購買 NXIVM 之教材，也是屬於自由言論市場所必然之結果，著作權人不得因此主張他人侵害其權利。

不過，該案另一審理法官 Judge Jacobs 提出相同結論不同理由書，認為多數意見過度解釋最高法院在 *Harper & Row* 案的意見，不論被告取得著作物之管道為合法或非法，都不會影響合理使用之判斷；因為合理使用的認定，僅可根據法律具體列出的要素---被告竊取原告著作權人創作物之核心內容，如一本書，其核心內容就是消費大眾會想要閱讀的部分，因此認定被告侵害行為確實侵佔原告作品市場之相當比例。

雖然聯邦最高法院在 *Haper & Row* 一案確實有提出被告行為之真誠(good faith)或奸詐(bad faith)性質會影響著作權合理使用之認定；不過，最高法院後來在 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 案表示，即使奸詐性質在合理使用判斷中相當重要，被告未獲授權使用著作物之行為並不會影響合理使用之判斷，因為，如果使用確實是合理的，則被

[309] 471 U.S. 539 (1985)

告根本不需要尋求授權。[310] Jacobs 法官並表示，著作權上之合理使用，清楚列於美國著作權法第 107 條之中，其立法之目的，意在吸引更多著作物之創作及開發，而不是因為任何道德考量。

[310] Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, AT 585 n. 18 (1994)

案例二十九　著作權的平行輸入問題
OMEGA S.A. V. COSTCO WHOLESALE CORPORATION
541 F.3d 982 (9th Cir. 2008)

壹、　事實摘要

本案原告歐米茄 (Omega S.A.)是國際間著名的鐘錶製造商。其所有的鐘錶皆是在瑞士生產然後透過授權的代理商行銷到全球市場。在銷售到美國的手錶錶殼內壁則刻有受美國著作權法保護的「歐米茄全球設計(Omega Globe Design)」字樣。被告好市多(Costco Wholesale)是美國知名的連鎖倉儲批發賣場。被告從所謂的「灰色市場(grey market)」或平行輸入(parallel import)管道以相對低價購得了原告所製造、標示有上述雕刻字樣的手錶，然後再透過旗下的賣場出售獲利，以賺取差價。原告並未直接出售任何鐘錶給被告，而是有不知名的第三者在美國境外從原告的代理商處購得後先轉售給一家位於紐約市、名為 ENE Limited 的貿易商，然後再由該貿易商轉售給被告。在本案的情形，最後則是再從被告位於加州的賣場出售給消費者。雖然原告對於首次的國外出售給與了授權，但並未對於輸入美國的部分給予授權，亦未授權被告銷售其產品。

原告向位於加州中區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Central District of California)起訴，主張被告違反了美國著作權法第一〇六條第三款和第六〇二條第(a)項規定，從而構成侵權，並請求法院給予逕行判決(summary judgment)。而被告則引據著作權法第一〇九條第(a)項所規定的「首次銷售法則(first sale doctrine)」作為抗辯。結果地方法院未做如何的解釋便判決被告勝訴，而且一併判決原告應依著作權法第五〇五條規定支付被告的美金三十七萬三千餘元律師費用。

貳、　訴訟爭點

對於在美國境外所生產或曾經出售的著作物進口進入美國市場，被指控侵權的一方是否仍可依據聯邦最高法院的判例以「首次銷售法則」(或權利耗盡(exhaustion))作為抗辯？是否需要變更第九巡迴上訴法院對同一問題的既有判例？

參、 法院判決

聯邦第九巡迴上訴法院撤銷了地方法院的原判，並將全案發回更審。

肆、 判決理由

關涉本案的著作權法規共有三條，即第一〇六條第三款、第一〇九條第(a)項和第六〇二條第(a)項。其中第六〇二條第(a)項規定：

> 「未依本法規定經著作權人之授權，將已於美國境外取得著作之重製物...輸入美國，為侵害第一〇六條所定散布重製物或影音著作之排他性權利之行為，得依第五〇一條之規定提起訴訟。」

第一〇六條第三款規定：

> 「除第一〇七條至第一二二條另有規定外，著作權人依本法享有...以銷售或其他所有權之移轉、或出租、出借等方式，向公眾散布其有著作權之著作重製物之專屬排他權。」

而第一〇九條第(a)項則是規定：

> 「無論第一〇六條第(3)款之規定，凡依本法合法取得對特定重製物或影音著作之所有人，或該所有人所授權之

任何人，得不經著作權人之授權，將該重製物或影音著作予以販賣或對其持有予以處置。」

其中第一〇九條第(a)項規定便是所謂的「首次銷售法則」，意指一旦著作權利人同意出售其著作的特定重製物，即不得之後再行對於該特定重製物行使散布權。依照著作權法的文字排序和三段論法(syllogism)，「首次銷售法則」已對於第六〇二條第(a)項形成了限制。這是因為(一)第一〇七條至第一二二條是排除適用第一〇六條，而第一〇九條第(a)項「首次銷售法則」就正好位在此一排除適用的範圍之內；(二)對於第六〇二條第(a)項進口權的侵害其實便是第一〇六條第三款所規定的侵權類型之一，因此一旦沒有第一〇六條第三款的適用，自然也就沒有第六〇二條第(a)項的侵權問題；因此，(三)綜合前兩項論述，凡是合於第一〇九條第(a)項所規定的行為態樣，也就是凡依本法合法取得對特定重製物或影音著作的所有人未經權利人同意而將該特定的重製物或影音著作予以進口或出售時，就自然沒有違反第六〇二條第(a)項所規定的進口權。

原告同意「首次銷售法則」的確會對於第一〇六條第三款和第六〇二條第(a)項的適用造成限制，但主張此一限制並不適用於本案的情形，因為其附有「歐米茄全球設計」標記的鐘錶產品全部都是在美國境外所生產製造，也就是不在「依本(著作權)法取得」的範圍之內。被告則是主張，原告的論點依過去上訴法院的判例或可成立，但聯邦最高法院在 *Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research International, Inc.* 案[311]的判例已經將那些過去的判決推翻，也因此原告的主張不能成立。

針對這些主張，上訴法院檢視了在 *Quality King* 案判決之前其轄區內相關的判決是否的確與最高法院的見解難以相容從而不應繼續有效。法院發現，至少在過去的三個上訴案件，法院均判決著作權法

[311] 參見 523 U.S. 135 (1998)。關於本案的詳細譯評，參見經濟部智慧財產局委託、孫遠釗等合著，【美國著作權法令暨判決之研究(民國九十七年度：法令及最近判例)期末報告】，頁 706-711。

第一〇九條第(a)項無法用來作為對抗第六〇二條第(a)項的抗辯。[312] 這樣的詮釋是基於兩點考量：(一)如果採取相反的解釋，著作權法的適用將會違法擴張成為具有域外管轄；以及(二)如果在外國的銷售已經完成後仍然還可適用第一〇九條第(a)項作為抗辯，將使第六〇二條第(a)項用來對應未經合法授權進口的規定完全失去意義，因為在任何的進口發生之前通常總會至少先產生一次的合法銷售，如此一來即會將做為第六〇二條第(a)項基礎的散布權予以耗盡。

在 *Drug Emporium* 案，[313]上訴法院將第一○九條第(a)項的抗辯範圍作了一些例外性的擴張，判決只要合法的首次銷售是發生在美國境內，則對於將美國境外所生產的重製物予以進口，被告仍得以「首次銷售法則」來抗辯權利人的侵權主張。如果按照之前的見解，讓「首次銷售法則」只能用於對抗在美國境內生產和銷售的著作重製物，則實際產生的效應不啻就是給在國外所生產和銷售的重製物更大的保護，這顯非原來的立法意旨。[314]

上訴法院因此認為，以往對於僅在美國國內所製作的著作重製物允許第一○九條第(a)項的抗辯並未與聯邦最高法院在 *Quality King* 案的見解有所衝突。因此，被告沒有理由僅基於第一○九條第(a)項的抗辯便可取得逕行判決。地方法院未經提供理由的逕行判決與既有的判例不符。

上訴法院也另外表示，聯邦最高法院在 *Quality King* 案的見解並未直接否定過去該法院既有的判決。這是因為 Quality King 案所涉及的，僅僅是所謂的「雙向旅程」進口(“round trip” importation)：一項受美國著作權法保護的標籤在美國境內生產重製、外銷到經合法授權

---

[312] 參見 BMG Music v. Perez, 952 F.2d 318 (9th Cir. 1991); Parfums Givenchy, Inc. v. Drug Emporium, Inc., 38 F.3d 477 (9th Cir. 1994)以及 Denbicare U.S.A., Inc. v. Toys “R” Us, Inc., 84 F.3d 1143 (9th Cir. 1996)。

[313] 同上註。

[314] 參見 Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United States §38 (1965); Equal Employment Opportunity Commission v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244 (1991)。

的外國經銷商、在境外出售給不知名的第三人、未經著作人的授權再回銷到美國國內、最後由在加州的消費者從正常行銷通路以外的賣場購得。最高法院表示在這樣的情形下，第一○九條第(a)項可以作為對應第六○二條第(a)項侵權指控的抗辯。但珍絲伯格大法官(Justice Ruth Bader Ginsburg)在該案的共同意見書(concurring opinion)中，則是特別提到不對於在美國境外製造然後再平行輸入至美國國內市場的問題進行評論。此外，最高法院也從未討論第一○九條第(a)項的範圍或是對於「依本法取得」究何所指給予明確的定義。

上訴法院認為，第一○九條第(a)項規定中所謂「依本法取得」所涵蓋的重製物並不是指只要是由美國的著作權所有人所合法生產者即可。這還需要有一些更多的要件。基於屬地主義，所謂的「一些更多」要件便是指重製務必需是在美國的境內，也就是著作權法的適用之地，所生產或製造。

縱上論述，上訴法院遂認為其既有的判決與最高法院的見解並無明顯的衝突，而且可以相互契合。上訴法院因此撤銷了地方法院的原判，將全案發回更審。另也撤銷了關於要求原告賠償律師費的判決，認為是地方法院濫用了其職權。

伍、 案例評析

本案被告已經向聯邦最高法院提出書狀，聲請受理，而最高法院也在二○○九年十月五日正式邀請美國聯邦政府(行政部門)的首席法律代表人(Solicitor General)提供書狀，對於法院是否應受理本案表示意見，以供參考。[315]雖然法院在本文截稿時還未表態，但許多不同的利益團體都已摩拳擦掌、蓄勢待發。一旦法院決定受理，就準備以「法院之友(*amicus curiae*)」的名義聲請提出書狀，表達立場。

[315] 參見 Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A., 557 U.S. __, 2009 WL 3161887 (2009)。通常在行政部門並非當事人或利害關係人的情形下，首席法律代表人的意見，尤其是關於是否需要受理一個案件，會對法院的立場產生相當大的影響。

前已提及，聯邦最高法院對 *Quality King* 案做成判例時，只針對「雙向旅程」進口的部分闡釋了美國著作權法的政策。這其實已經多少給行政部門帶來了困擾。因為在相關的國際協商中，美國政府對於著作權的平行輸入或耗盡問題上一向是堅持其貿易伙伴必須嚴格採取所謂的「國內耗盡(domestic exhaustion)」原則，也就是完全阻卻或不允許準備從事平行輸入的人(潛在的被告)用「首次銷售法則」來作為抗辯。[316]所以 *Quality King* 案已經對於這樣的立場造成了不小的衝擊。本案的案情正可彌補 *Quality King* 案所留白的部分，這也是為何這個案件也成為最近廣受智慧財產界關注的原因。

無論如何，平行輸入歸根節底是國際經濟上的問題，只是其中的一部份是涉及到了法律的層面。最近的一些實證研究也顯示，無論一國政府是採取如何的政策，固然法律多少只能是以「一刀切」的方式來訂，但在背後所產生的效應卻會因不同的產業類別而有相當分歧複雜的呈現。[317]因此這其中還需要更多、更細緻的分析，而不是純以政策甚至政治化的角度來概括論述哪一個方向會對整個消費者或是整體產業有利。這是非常值得各個國家，尤其是以出口為導向的經濟體和準備和歐、美等已開發經濟體進行國際貿易諮商(如自由貿易協定等)的國家所應特別關注的。

---

[316] 例如，紐西蘭在一九九八年因爲修改其著作權法，全面開放平行輸入，結果引發了軒然大波，直接導致美國等強烈的不滿，並將其首次置放於當年度的「特別三○一條款 (Special 301)」。此後紐西蘭便年年上榜，被美國政府列到「特別三○一」之中的「觀察名單 (Watch List)」之上，直到二○○三年才獲除名此一「黑名單」，而其中的主要關鍵便是此一問題。參見 Copyright Act of 1994, § 9(1)(d)(inserted by the Copyright (Removal of the Prohibition on Parallel Importation) Amendment Act of 1998)。紐西蘭也是所有 OECD 的會員國中首先對於平行輸入改採國際耗盡法則的國家。爲了因應美國方面的壓力，紐西蘭國會復於二○○三年修訂其著作權法第三十五條，禁止對電影(包括錄影帶、光碟等各種載具) 在首次發行後的九個月內予以平行輸入等。參見 Copyright (Parallel Importation of Films and Onus of Proof) Amendment Act of 2003, § 35。結果終於讓紐西蘭因而自「特別三○一」除名。關於其中的詳細說明，詳見 Intellectual Property Policy Group, Ministry of Economic Development (New Zealand), *Intellectual Property Information Sheet*, available at: http://www.med.govt.nz/buslt/int_prop/info-sheets/parallel.html。

[317]參見 Carsten Fink, *Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation*, contained as Chapter Seven in CARSTEN FINK AND KEITH E. MASKUS, INTELLECTUAL PROPERTY AND DEVELOPMENT, at 72 (2005)。

案例三十　網路服務提供者的安全免責範圍

PERFECT 10, INC. V. CCBILL LLC

488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007)

(*Superseding* 481 F.3d 751 (9th Cir. 2007))

壹、　事實摘要

本案原告 Perfect 10, Inc.為一出版商（簡稱「Perfect 10 公司」），專門出版成人娛樂雜誌，且為 perfect10.com 網站的所有人。Perfect10.com 網站係一訂閱網站，消費者必須給付會員費後，方得連結至該網站的內容。Perfect10.com 網站已有約五千個模特兒圖片，供展示於其網站及雜誌的用途。許多出現在影像內的模特兒均已與原告簽約，將其形象公開權(right of publicity)授予原告，原告亦將這些圖片辦理著作權登記，並擁有數個相關且已登記的商標和服務標章。

本案被告 Cavecreek Wholesale Internet Exchange，是以"CWIE LLC"的名稱對外營業（簡稱「CWIE 公司」），專門提供網頁寄存(webhosting)及相關的網路連結服務給各類網站的所有人。另一被告 CCBill LLC（簡稱「CCBill 公司」則提供消費者使用信用卡或支票以支付電子商務市場的訂閱費或會員費的服務。

原告在二○○一年八月十日，寄發信函及電子郵件給被告 CCBill 公司及 CWIE 公司指定之受理侵權通知的代理人湯瑪士．費雪先生，告知該二家公司的客戶正在侵害原告的權利，費雪先生同時也是被告 CCBill 公司及 CWIE 公司的執行副總。另外有部分名人雖非本案當事人，也寄發侵權通知給被告 CCBill 公司及 CWIE 公司。二○○二年九月三十日，原告於聯邦加州中區地方法院(United States District Court for the Central District of California)對被告提出訴訟，主張被告提供網路連結服務予盜貼原告圖片的網站，已構成侵害著作權、商標權，違反州的不正競爭法、不實廣告及形象公開權等規範。聯邦加州中區地方法院審理後，判決認定被告得適用著作權法上的安全港法

則，但不適用通訊端正法(Communication Decency Act)上關於侵害個人形象公開權的免責規定，且駁回被告要求原告給付訴訟費用及律師費的請求，[318]雙方均不服提起上訴至聯邦第九巡迴上訴法院。

貳、 訴訟爭點

被告得否適用著作權法第五一二條（即千禧年數位著作權法第二章）的安全港法則、通訊端正法(Communications Decency Act)上的免責規定，及被告請求原告給付訴訟費用及律師費是否有理由？

參、 法院判決

第九巡迴上訴法院將本案部分維持、部分駁回並發回更審。

肆、 判決理由

第九巡迴上訴法院首先敘明，其所採取的審理標準，乃就原審法院之逕行判決(summary judgment)為重新審理(*de novo* review)。[319]亦即決定本案是否有任何與重要事實有關之真正爭點(genuine issue of material fact)，以及原審法院是否正確地適用實體法規。[320]原審法院就著作權法所為之相關解釋，亦在重新審理的範圍內。[321]另外，第九巡迴上訴法院也會針對原審法院依照著作權法准駁律師費用的判決，審查其是否濫用裁量權限。[322]

甲、 著作權法第五一二條之安全港法則

[318] 參見 Perfect 10 v. CCBill LLC, 340 F.Supp.2d, 1077 (C.D. Cal. 2004)。
[319] 參見 Rossi v. Motion Picture Association of America Inc., 391 F.3d 1000, 1002 (9th Cir.2004)。
[320] 參見 Leever v. Carson City, 360 F.3d 1014, 1017 (9th Cir.2004)。
[321] 參見 Ellison v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1076 (9th Cir.2004)。
[322] 參見 Columbia Pictures Television, Inc. v. Krypton Broadcasting of Birmingham, Inc., 259 F.3d 1186, 1197 (9th Cir.2001)。

千禧年數位著作權法(Digital Millennium Copyright Act)所規定之安全港法則，其適用的範圍包括：(1)暫時性數位網路傳輸(transitory digital network communications)；(2)系統讀取(system caching)；(3)使用者要求之系統或網路資料存取(information residing on systems or networks at the direction of users)；(4)網路搜尋機制(information locations tool)（參照美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(a)項至第(d)項之規定）。安全港條款雖然限制了上開網路服務提供者的責任範圍，但「並不影響法院探究網路服務提供者是否須負直接侵權責任、代理侵權責任(vicarious liability)及輔助侵權責任(contributory liability)等問題。」[323]且「由第五一二條之文義來看，也未明載其所定之責任限制具有排他性」。[324]以下即就第五一二條所定之安全港條款所需之適用要件，分別說明。

i. 第五一二條第(i)項第(1)款第(A)目—「已合理施行之政策(reasonable implemented policy)」

網路服務提供者如欲適用著作權法第五一二條第(a)項至第(d)項所訂的安全港條款，首先必須達到同條第(i)項所定的資格條件，其中包括網路服務提供者必須「已採用且合理地施行，並通知其系統或網路之用戶及帳戶所有人在用戶及帳戶所有人為重複侵權者(repeat infringer)之情形，將終止服務之政策」。[325]（該條所定的政策簡稱為「重複侵權者政策」）第九巡迴上訴法院指出，該條雖未定義何謂「合理地施行」，但「施行」應係指網路服務提供者具有正常運作的通知系統及處理依據千禧年數位著作權法所為的申訴通知程序，且未主動

[323] [**法院原註 1**]參照 Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc., 213 F.Supp.2d 1146, 1174 (C.D.Cal.2002)中，法院所援引之聯邦眾議院的報告(House Representatives Report 105-551(III), at 50 (1998))。

[324] 參見 CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc., 373 F.3d 544, 552 (4th Cir.2004)。

[325] 參照美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(i)項第(A)款之規定。其原文爲"(1)Accommodation Technology. —The limitations on liability established by this section shall apply to a service provider only if the service provider — (A) has adopted and reasonably implemented, and informs subscribers and account holders of the service provider's system or network of, a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers and account holders of the service provider's system or network who are repeat infringers."另參見前引 *Ellison* 案第 1080 頁。

阻礙著作權所有人蒐集為發通知所需的資訊。[326]至於「合理」與否，則須視其是否在「適當的情況」下，終止重複侵權者的使用。[327]

在檢視「是否合理地施行重複侵權者政策」時，第九巡迴上訴法院援引了以下二個案例作為分析的標準。在 *Ellison v. Robertson* 案，美國線上公司(American Online Inc.)因為沒有適時更新受理著作權侵權通知的電子郵件信箱地址，被認定沒有「合理地施行」重複侵權者政策；[328]在 *In re Aimster Copyright Litigation* 案，Aimster 公司則因使用加密系統導致著作權人無法蒐集重複侵權者之資訊，被法院認定未「合理地施行」該政策。根據上述二案所建立的標準，假設有網路服務提供者怠於紀錄侵權網站的站長資訊，即足以構成與重要事實有關之真正爭點—是否「合理地施行」有關重複侵權者之政策。[329]以本案而言，被告 CCBill 公司及 CWIE 公司的網站上有一網頁係「千禧年數位著作權法紀錄(“DMCA Log”)」專用，雖然該網頁上顯示的紀錄內有某些欄位為空白，但其他欄位包括電子郵件信箱及站長的姓名等均有資料，在在顯示該網頁確實定期紀錄這些資訊，而 CCBill 公司的答辯狀內也明載其與 CWIE 公司大規模地紀錄每一網站的站長資訊。與前述二案不同者，本案兩造並未就被告已紀錄大部分之站長資訊一節有所爭議。據此，原審法院認定此部分並無與重要事實有關之真正爭點，乃屬正確。

其次，檢視所採行的「重複侵權者政策」是否「合理」，須視網路服務提供者是否「在適當的情況下終止對用戶之服務」，以及該使用者「是否為重複侵權者」。[330]不過，網路服務提供者尚不須為了取得重複侵權的證據而積極監看用戶，因為，網路服務提供者只要符合

---

[326] 關於「具有正常運作之通知系統」之要求，參見前引 *Ellison* 案第 1080 頁。關於「處理通知之程序」之要求，參見 Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc., 351 F.Supp.2d 1090, 1102-03 (W.D.Wash.2004)。關於「不可阻礙著作權所有人蒐集資訊」之要求，參見 In re Aimster Copyright Litig., 252 F.Supp.2d 634, 659 (N.D.Ill.2002)。

[327] 參照美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(i)項之規定及前引 Corbis 案第 1102 頁。

[328] 參見 Ellison v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1080 (9th Cir.2004)。

[329] 參見 In re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643, 655 (7th Cir.2003)。

[330] 參見前引 *Corbis* 案第 1104 頁。

著作權法第五一二條第(c)項的規定，即「不知」侵權行為存在，或在知悉（不論是實際上知悉、或僅知悉侵權活動的事實、或已收受侵權通知）之後迅速移除資料或切斷連結，就無須負責。倘若要求網路服務提供者在第五一二條第(c)項規定以外之情形也要終止對使用者的服務，則該項免責規定即喪失其意義。

在本案中，原告 Perfect 10 公司主張：被告 CCBill 公司及 CWIE 公司在(1)收受原告之侵權通知、(2)收受非本件當事人之著作權人之侵權通知，及(3)在有明顯侵權行為等情況下，仍然對其用戶所為之惡名昭彰及顯而易見的侵權行為置之不理，顯見被告並未合理地施行重複侵權者政策。第九巡迴上訴法院就上開主張之分析如下：

1. Perfect 10 公司主張的侵權通知

針對此點，原審法院認為原告 Perfect 10 公司所為的通知，沒有達到相當程度地遵守著作權法第五一二條第(c)項第(3)款的規範，[331] 因此關於被告 CCBill 公司及 CWIE 公司是否合理地施行重複侵權者政策一節，並無與重要事實有關的真正爭點，第九巡迴上訴法院亦肯認此見解。第九巡迴上訴法院認為，根據第五一二條第(c)項第(3)款第(B)目第(ii)點的規定，若侵權通知未相當程度地遵守第(A)目的各點規定，但已相當程度遵守第(A)目第(ii)、(iii)、(iv)點之規定，則網路服務提供者只要已回應不合規定之通知，並於回應中解釋應如何達到相當程度符合的要件，就不能認為網路服務提供者已受領合法的侵權通知。因此，根據上開第(B)目第(ii)點之規定，所謂「相當程度遵守」

331 [**法院原註 2**]第五一二條第(c)項第(3)款全文如下：「(A)本項侵權請求通知，必須以書面通知下列事項與服務供應商之指定代理人，方具效力：(i)有權代表主張被侵權之專屬權利所有人行使權利之人之實質或電子簽名。(ii)被侵害之著作權保護創作之辨識資料，於單一通知內包含單一網站上之多數著作權保護之創作時，此網站上著作之清單。(iii)指明被侵害或為侵害活動標的之著作權保護創作及其應被移除或阻絕接觸之部分，並提供合理充分資料以供服務供應商確認此等資料。(iv)合理充分資料以便服務供應商可聯絡訴求人(complaining party)，如地址、聯絡電話及電子郵件地址。(v)訴求人合理信賴以使用該資料之方式係未經著作權所有人、其代理人或法律授權之說明。(vi)通知事項係屬正確，且在負擔偽證懲罰之責任下，訴求人具有被侵害專屬權利所有人之授權之說明。」

第五一二條第(c)項第(3)款，應係指遵守該款「所有」的規定。[332]

在本案中，原告 Perfect 10 公司總共寄發了三份侵權通知文件給被告。第一份係於二〇〇二年十月十六日寄發，內容包括張貼在被告的客戶網站上內含原告公司模特兒之圖片及其全球資源定址器(Uniform Resource Locator, "URL")，但未附第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(vi)點所規定的「願受偽證處罰聲明書」。第二份係於二〇〇三年七月十四日寄發，內容包括第一份通知內所含圖片的清單並以編號特定在圖片中出現的模特兒。第三份文件係於二〇〇三年十二月二日寄發，內容為原告 Perfect 10 公司完成的回覆問卷，並有簽署的「願受偽證處罰聲明書」。若分別檢視這三份文件，每一份文件均不符合第五一二條第(c)項第(3)款的要求，且每一份文件所含的疏失均非僅為技術上的的錯誤。第九巡迴上訴法院強調，為了符合第五一二條第(c)項第(3)款之要求，一份只有指明侵權檔案的通知並不足夠，千禧年數位著作權法要求提出侵權通知者，必須在願受偽證處罰的前提下，聲明其有權代表著作權人且係基於善意相信有侵權行為。之所以有如此嚴格要求，係因侵權之主張具有嚴重的後果，使用者的內容可能會被移除，或其連結會被整個切斷。倘若確為侵權，則正義獲得實現。但若查無侵權，憲法增修條文第一條所保護的言論卻已經遭到移除。因此，第九巡迴上訴法院認為若提出侵權通知之人無法在願受偽證處罰的前提下，聲明其有權代表著作權人且基於善意相信有侵權行為，就無須要求網路服務提供者開始潛在的侵害程序。

除此之外，第九巡迴上訴法院認為，若允許著作權人得以數份有瑕疵的通知組合成一份適當的通知，亦構成對網路服務提供者不合理的負擔。千禧年數位著作權法規定侵權通知必須以書面為之，但若原

[332] [**法院原註 3**]聯邦第九巡迴上訴法院認爲，聯邦第四巡迴上訴法院於 ALS Scan, Inc. v. RemarQ Communities, Inc.乙案中所表示之見解，並非認爲只要提供位址資訊，就足以認定已相當程度符合第五一二條第(c)項第(3)款之規定。參見 239 F.3d 619, 625, (4th Cir.2001)。另參見聯邦眾議院報告第 56 頁（「即使該通知內有技術上錯誤，例如拼字錯誤或過時的資訊，仍可認已相當程度符合規範。」），及 Recording Industry Association of American, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., 351 F.3d 1229, 1236 (D.C.Cir.2003)。

告所提的通知內容不夠具體明確，收受侵權通知之代理人勢必要花費大量時間及精力比對，以便找到侵權資料所在的位址並加以移除，為避免此種情形，千禧年數位著作權法在關於通知的程序規定中，係將監看侵權行為的負擔（亦即指明特定侵權資料並適當加以紀錄）加諸於著作權人，因此，第九巡迴上訴法院認為不應將該負擔轉嫁至網路服務提供者身上，故認原告 Perfect 10 公司所為的侵權通知不符合法律規定。既然原告並未提供有效之通知，就不得據以推定被告 CCBill 公司及 CWIE 公司對侵權行為有任何認知。

2. 非當事人所為的通知

原告 Perfect 10 公司主張，尚有其他非本案當事人之著作權人，亦向被告 CCBill 公司及 CWIE 公司發送侵權通知，惟被告仍持續對侵權的用戶提供服務，顯見被告並未合理施行其重複侵權者政策。針對此點，原審法院認為非本案原告所提出的侵權通知與原告的主張無關，故不予斟酌。但第九巡迴上訴法院持相反見解，認為第五一二條第(i)項第(1)款第(A)目的規定係要求評估網路服務提供者的「政策」本身，而非網路服務提供者「如何對待特定的著作權人」。[333]因此，被告 CCBill 公司及 CWIE 公司在面對非本案原告的其他著作權人的侵權通知所採取的回應行動，在決定被告是否合理施行其重複侵權者政策時，仍具關聯性。倘若網路服務提供者在得知有侵權行為後怠於回應，即可認定其重複侵權者政策係不合理。第九巡迴上訴法院遂將被告對非本案原告的其他著作權人所施行的重複侵權者政策是否合理一節，發回更審。

3. 明顯的侵權行為

在分析網路服務提供者是否合理施行其第五一二條第(i)項的重複侵權者政策時，除了依據第五一二條第(c)項所定的是否知悉的標準

[333] 參見前引 *Ellison* 案(357 F.3d at 1080)。

外，國會也制定了第五一二條第(c)項第(1)款第(A)目第(ii)點的「紅旗(red flag)」規定，作為檢視標準。根據該點規定，網路服務提供者若於知悉侵權活動的事實或情節後，未對侵權資料採取任何行動，則該網路服務提供者的免責保護即可能喪失。但若是著作權人的侵權通知不符合第五一二條第(c)項第(3)款的規定，即不得根據該通知而認定網路服務提供者「知悉」侵權活動的事實或情節（第五一二條第(c)項第(3)款第(B)目第(i)、(ii)點參照）。

在本案中，原告 Perfect 10 公司指摘被告 CCBill 公司及 CWIE 公司知道其客戶經營以”illegal.net”及”stolencelebritypics.com”為名稱的網站，由網站名稱即可推斷其內容必為侵權，可見被告就如此明顯的侵權活動應有所知。但第九巡迴上訴法院並未採納原告此主張。第九巡迴上訴法院認為，網站名稱使用一些如「非法的(illegal)」或「竊取的(stolen)」的字眼，可能只是為吸引注意，不見得就代表其承認內容為違法。第九巡迴上訴法院認為，不應將認定網站內容是否實際上違法的責任加諸於網路服務提供者身上。

原告 Perfect 10 公司復主張，“illegal.net”網站上張貼有免責聲明(disclaimer)，足證該網站確實有侵權行為。此點亦未被第九巡迴上訴法院採納。第九巡迴上訴法院指出，原告並未舉證證明被告知曉有免責聲明存在的事實，且該免責聲明的內容，係網站聲明站長僅具有內容的張貼權，至於內容的著作權仍歸其創作人所有。據此，不得以免責聲明的存在，作為認定被告知悉有明顯侵權活動的依據。

原告 Perfect 10 公司另主張被告 CWIE 公司所管理的破解密碼網站(password-hacking websites)亦明顯侵權，因為破解密碼本身雖未直接侵害任何人的權利，但破解密碼卻有助於讓他人非法進入受著作權保護內容的網站，可能構成輔助侵權。但此點同樣未被第九巡迴上訴法院採納。第九巡迴上訴法院指出，某一網站如有「紅旗」—即明顯的侵權行為，必須有很清楚的事實證明該網站指示或使其用戶得以侵

害他人著作權。[334]至於破解網站上的密碼是否即會造成侵權的結果，第九巡迴上訴法院認為網站上的密碼用途多端，可能是為了蒐集使用者資訊，且站長也有可能為了短期促銷的目的而提供他人密碼，故網路服務提供者不可能認定密碼在未被使用的情形下就會導致侵權，而且也不應由網路服務提供者負擔此認定之義務。

至於其他非訴訟當事人所指出重複侵權者未被終止服務一節，因原審法院並未審酌，茲將此部分發回更審，由原審法院認定非訴訟當事人所為的通知是否使被告 CCBill 公司及 CWIE 公司因而知悉其提供服務予重複侵權者，及是否為適當的回應。

4. 第五一二條第(i)項第(1)款第(B)目—「標準技術措施(Standard Technical Measures)」

根據第五一二條第(i)項第(1)款第(B)目，網路服務提供者若阻礙標準技術措施，即不受第五一二條第(a)項至第(d)項所訂的安全港條款保護。所謂「標準技術措施」，係指以技術為基礎的線上著作權侵權的解決方案，其定義明訂在第五一二條第(i)項第(2)款：「本項中之『標準技術措施（standard technical measures）』係指著作權所有人用來辨識或保護著作物之技術措施，且此技術措施：(A)乃根據著作權所有人及服務供應商之共識，於公開、公平、自願、多重產業標準程序中所開發；(B)可為任何人於合理未受歧視之條件下使用；且(C)未施加實質成本(substantial cost)於服務供應商或實質負擔於其系統或網路上。」

在本案中，原告 Perfect 10 公司主張被告 CCBill 公司為了避免原告調查被告的關係網站是否侵害原告權利，故意以阻擋 Perfect 10 公司連結至 CCBill 公司的關係網站的方式，阻礙標準技術措施，故被告應不符合適用安全港條款的要件。第九巡迴上訴法院則說明，關於

[334] 參見 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004, 1013 n.2 (9th Cir.2001)。

「連結至網站」是否為一符合第五一二條第(i)項第(A)款所訂的「根據著作權所有人及服務供應商之共識，於公開、公平、自願、多重產業標準程序中所開發」的標準技術措施等問題，該法庭不能予以認定，故將此部分發回原審法院更審，由原審法院決定「連結至網站」是否為標準技術措施，如是，則決定被告 CCBill 公司是否阻礙該連結。第九巡迴上訴法院進一步說明，此處有兩項事實上的爭執。其一為若認定「連結至網站」係一標準技術措施，被告 CCBill 公司辯稱係因原告 Perfect 10 公司取消信用卡支付的訂閱費用，所以才阻擋原告 Perfect 10 公司的信用卡;其二為原告 Perfect 10 公司堅稱被告所為係故意阻礙原告前往該網站指認侵權內容。倘若被告 CCBill 公司的抗辯屬實，則原告使用的指認侵權內容的方式（即取消付款），將迫使 CCBill 公司必須支付因原告取消付款所生的罰款及費用，此將對 CCBill 公司造成顯著的成本負擔。反之，被告 CCBill 公司所為即可能干擾原告為發現可能的侵權行為而監督問題網站。因為這些爭執均為重要的事實上爭點，故將此部分發回原審法院更審，由其決定被告 CCBill 公司拒絕處理原告 Perfect 10 公司的交易行為是否構成干擾指認侵權的標準技術措施。

5. 第五一二條第(a)項 —「暫時性數位網路傳輸(Transitory Digital Network Communications)」

著作權法第五一二條第(a)項的安全港規定，係針對作為侵權內容的傳輸媒介的網路服務提供者而訂，欲適用該項的網路服務提供者，必須符合同條第(k)項第(1)款第(A)目的定義—即「不修改寄送或接收資料之內容，在使用者定點、使用者選擇之資料間，提供傳輸(transmission)、發送(routing)或數位網路通訊(digital online communication)服務」的網路服務提供者。

在本案中，原審法院認為被告 CCBill 公司「為提供客戶開立帳單之服務而建立一網路營運系統，藉由該系統可連結至客戶網站上之內容」的營業模式，符合上開第五一二條第(k)項第(1)款第(A)目的定

義，故被告 CCBill 公司適用第五一二條第(a)項的安全港條款。第九巡迴上訴法院亦同此見解。雖然原告 Perfect 10 公司主張被告 CCBill 公司本身並未傳輸侵權資料，故應不符合第五一二條第(a)項的規定，但第九巡迴上訴法院認為，上開規定並未要求網路服務提供者本身所為的傳輸必須也構成侵權方能適用，意即第五一二條第(a)項的安全港規定，應適用於傳輸所有數位線上通訊的網路服務提供者，而不是僅限於適用在傳輸侵權內容的網路服務提供者。本案被告 CCBill 公司為提供服務所傳輸的內容，係信用卡資訊及付款證明，其本身雖非侵權內容，但二者均為數位線上通訊無疑。但第九巡迴上訴法院就被告 CCBill 公司將自帳戶所有人所收取的款項給付出去的方式，並不確定該給付方式是否構成上開定義的「不修改資料內容」所為的數位傳輸，或其傳輸頻率足致認定 CCBill 公司僅為暫時的傳輸媒介，故就此部分發回更審，由聯邦地方法院認定被告 CCBill 公司是否符合第五一二條第(a)項規定的要件。

6. 第五一二條第(d)項—「資訊搜尋機制(Information Location Tools)」

被告 CCBill 公司辯稱，該公司於處理消費者信用卡資訊並發給可連結其客戶網站的密碼後，即會顯示一個超連結(hyperlink)供使用者連結至其客戶的網站，而其顯示超連結的服務模式，應符合第五一二條第(d)項規定的資訊搜尋機制故得主張該項的安全港規定。但第九巡迴上訴法院並未採納此抗辯。

第九巡迴上訴法院認為，第五一二條第(d)項明文規定：「除第(j)項另有規定外，服務供應商對於因其提供資料搜尋工具，包括通訊簿(directory)、索引(index)、參考文獻(reference)、指向(pointer)或文字連結(hypertext link)方式，提及(refer)或連結使用者至包含侵權資料或活動之網址，所造成之著作權侵害，不負金錢損害賠償或假處分或其他衡平責任。」即便被告 CCBill 公司提供的超連結可視為一種「資訊搜尋機制」，被告 CCBill 公司主要的功能亦非第五一二條第(d)項所規定之範圍。第五一二條第(d)項僅提供「安全港」抗辯予提及或連結

使用者至包含侵權資料或活動的網址，而本案中，原告 Perfect 10 公司所指摘被告 CCBill 公司所為的侵權行為者，並非提供超連結而侵權，而係透過被告提供予其他網站的商業服務所導致的侵權。

7. 第五一二條第(c)項—「依使用者指示存在於系統或網路之資訊(Information Residing on Systems or Networks at the Direction of Users)」

網路服務提供者依照使用者指示將資訊存於該服務提供者所控制的系統或網路，如達到第五一二條第(i)項的要求並符合第五一二條第(c)項的規定，即可主張該項的安全港條款而免於直接、代理或輔助的侵權責任。

在本案中，爭點之一即在於原告 Perfect 10 公司是否成功主張被告 CWIE 公司有權利及能力控制侵權活動，且自侵權活動受有直接的財務利益，故不符合第五一二條第(c)項第(B)款的規定，而不得主張第 513 條第(c)項的安全港條款。第九巡迴上訴法院認為，所謂「直接受有財務利益」，應解釋為與普通法上代理侵權責任的標準一致。在 *Ellison* 案，即明確對代理侵權責任定義如下：「應負著作權之代理侵權責任之人，係自侵權活動受有直接之財務利益，且有權利及能力監督侵權活動。」因此，相關爭點即在於，侵權活動是否吸引訂戶，而非僅為增加的利益。在 *Ellison* 案，該案法院認為不會有陪審團會做出「AOL 公司自提供連結至侵權資料的行為而受有直接財務利益」的結論，因為「紀錄顯示缺乏證據證明 AOL 公司因該侵權行為而增加訂戶數量，或因阻礙侵權行為而減少訂戶數量」。而在本案中，原告 Perfect 10 公司未能提供任何證據證明被告 CWIE 公司受有任何直接的財務利益，Perfect 10 公司僅主張 CWIE 公司向其管理的網站收取費用，然而此主張尚不足以認定前述 *Ellison* 案所建立的「侵權活動必須吸引訂戶」的標準。此外，根據立法過程，「向為侵權行為之人收取一次性的設定費及固定金額的定期收服務費，並不構成收受

『直接可歸因於侵權活動之財務利益』。」[335]據此，被告 CWIE 公司並未收受直接的財務利益，故其符合第五一二條第(c)項的規定。

甲、 通訊端正法(Communications Decency Act)

通訊端正法中明文規定：「互動式電腦服務供應者或使用者，就其他資訊內容提供者所提供之資訊，不得視之為該資訊之發表者或發言者。」（參照美國聯邦法典彙編第四十七篇第 230 條第(c)項第(1)款、第(e)項第(3)款）。[336]於 *Almeida v. Amazon.com, Inc.* 案，該案法院亦闡釋：「多數的聯邦巡迴庭均將通訊端正法解釋為其建立一廣泛之『聯邦免責予因向第三人提供服務而須負責之服務提供者。』」[337]

美國聯邦法典彙編第四十七篇第 230 條第(c)項第(1)款的適用範圍，受到同法第 230 條第(e)項第(2)款的限制，該款要求法院應將第 230 條第(c)項第(1)款解釋為既不會限制也不會擴張至任何有關智慧財產權的法律。[338]因此，通訊端正法並未提供網路服務提供者有關智慧財產權法律的免責保護。[339]至於此處所謂「智慧財產權」其範圍如何，第九巡迴上訴法院認為在國會無明文規定的情況下，應以聯邦之智慧財產權相關規定為主。因此，被告 CCBill 公司及 CWIE 公司就原告 Perfect 10 公司其他依州法主張均可適用通訊端正法的免責條款。

乙、 直接侵權責任

---

[335] 參見聯邦眾議院報告第 54 頁。原文爲"receiving a one-time set-up fee and flat, periodic payments for service from a person engaging in infringing activities would not constitute receiving a 'financial benefit directly attributable to the infringing activity.'"

[336] 原文爲"[n]o provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider."

[337] 參見 Almeida v. Amazon.com, Inc., 456 F.3d 1316, 1321 (11th Cir.2006)(摘引 Zeran v. American Online, Inc., 129 F.3d 327, 331 (4th Cir.1997))；類似意見亦參見 Carafano v. Metrosplash.com, Inc., 339 F.3d 1119, 1122 (9th Cir.2003)(摘引 Batzel v. Smith, 333 F.3d 1018, 1026-27 (9th Cir.2003))。

[338] 參見 Gucci America, Inc., v. Hall & Associations, 135 F.Supp2d 409, 413 (S.D.N.Y.2001)。

[339] 參見前引 *Almeida* 案第 1322 頁。

直接侵權責任的要件，首先必須證明該涉嫌侵權資料的所有權，再者須證明涉嫌侵權的人至少侵害著作權人所有的一個以上的專屬（排他）權。[340]

在本案中，原告 Perfect 10 公司主張被告 CCBill 公司及 CWIE 公司經營的網站 honeybees.com，將該公司模特兒的身材接上名人的頭像後作成圖片張貼於該網站，構成直接侵害其著作權。Perfect 10 公司表示，雖然被告 CCBill 公司及 CWIE 公司辯稱 honeybees.com 實際上係由一家名為 CCBucks 的公司經營，且被告對該網站無任何財務利益，故無須為該網站所為的侵權行為負責，但各種紀錄顯示，CCBill 公司與 CWIE 公司與該網站可能有實質上的關聯。故第九巡迴上訴法院指出，此部分爭點即在被告 CCBill 公司及 CWIE 公司是否因經營 honeybees.com 網站而直接侵害 Perfect 10 公司的著作權。因聯邦地方法院並未審酌此點，故將此部分發回更審。[341]

丙、　律師費及訴訟費用

著作權法第 505 條規定聯邦地方法院得判給勝訴的一方合理的律師費，作為訴訟費用的一部分，至於評量其所為的判定是否合理，不論是原告或被告勝訴，其標準均為一致。[342]因此，律師費的判給應為聯邦地方法院的決定事項，就此，聯邦最高法院曾肯認第三巡迴庭於 *Lieb v. Topstone Indistries, Inc.* 案所使用的例示清單，該清單包含判給當事人律師費時應考量的因素，例如是否濫訴、動機、事實上及法律上的客觀上不合理程度，及在特定情況下應考量賠償及遏止的效果等等。[343]

在本案中，聯邦地方法院已清楚表示其駁回被告律師費的請求

[340] 參見前引 Napster 案第 1013 頁。

[341] [**法院原註 5**]倘 CCBill 公司及 CWIE 公司確實為 honeybees.com 網站的經營者，則不論依千禧年數位著作權法或通訊端正法，均無可讓該二家公司免責之規定。

[342] 參見 Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U.S. 517, 534, 114 S.Ct. 1023, 127 L.Ed.2d 455 (1994)。

[343] 參見 Lieb v. Topstone Industries, Inc., 788 F.2d 151, 156 (1986)。

時，已考量前引 *Lieb* 案所列的因素，第九巡迴上訴法院亦認為，由於本案有相當部分被駁回及發回更審，足見原告 Perfect 10 公司的起訴並非濫訴亦未達客觀上不合理的程度，故維持聯邦地方法院就此部分所為的裁定。

伍、 案例評析

本案是原告大舉展開訴訟攻勢的四個著作侵權案件之一。原告並未對直接侵權者起訴，而是採取了攻擊中間人的策略，向提供支付資金的信用卡公司等起訴。聯邦第九巡迴上訴法院在本案的判決理由也可說是變化多端，很難直接論斷究竟是哪一方的當事人獲得了勝訴。不過上訴法院的確提供了一些可能會對本案被告或未來的網路服務提供者較為有利的論述。例如：

一、法院對於網路服務提供者在著作權法第五一二條規定下的角色提供了一個較為明確的定義，即它們不必扮演警察的角色，經常須要積極的對於連續侵權者從事查緝和蒐證。

二、不同於過去的一些案件所採取的寬鬆政策，如 *ALS Scan v. RemarQ* 案，[344]法院在此對於著作權法第五一二條第(c)項第三款侵權通知的規定採取了從嚴解釋，要求著作權人在寄送通知時必須在相當程度上符合本條款的全部規定和技術性要求，而不只是寄送片段式的、不完整的通知，從而試圖規避其所應分擔的費用，如調查費用等。

三、法院進一步表示，縱使網路服務提供者的服務對象是經營網域名稱可能有問題的網站，如：illegal.net 等，這樣的本身並不足以顯示該網站果真是有問題。因為這也可能是廠商為了宣傳促銷所使用的噱頭。

四、法院在本案大筆一揮，表示 47 U.S.C.§230 對於智慧財產權益的請求不生「先占」的效果。不過卻對於該條規定對形象公開

[344] 參見 239 F.3d 619 (4th Cir. 2001)。

權判決產生了完全先占的效應。

上訴法院顯然是很清楚如果直接、逕行判決這些中間人敗訴的話，將會對整個電子商務帶來如何負面的影響，因此採取了格外慎重的態度來處理本案。

案例三十一　信用卡業者對於網路侵權的間接責任

PERFECT 10, INC. V. VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)

壹、　事實摘要

原告 Perfect 10, Inc.為一出版商（簡稱「Perfect 10 公司」），出版雜誌”Perfect 10”及經營須付費的網站—www.perfect10.com，上開雜誌及網站均以美女模特兒的圖像為號召。Perfect 10 公司主張所有圖像的著作權均為其所有，並擁有”Perfect 10”的商標權。

被告則包括維信國際威士卡組織(Visa International Service Association)、萬事達卡國際股份有限公司(MasterCard International Inc.)公司為首的數家金融機構（以下統稱「被告」），其業務範圍包括處理網路上的信用卡付款程序，並就其所提供的信用卡處理服務收取費用。被告之一的維信國際威士卡組織及萬事達卡國際股份有限公司則係由會員銀行組成的聯合組織，其主要業務為發行信用卡予消費者、處理授權交易的款項並提供利害關係人因信用卡而生的借貸相關資訊。

本件爭訟，起源於原告 Perfect 10 公司發現在網路上有大量架設於不同國家的網站，將原告所有的美女模特兒圖像加以盜用或竄改後，於網路上非法銷售（該等網站以下統稱「盜圖網站」）。原告更進一步發現，該等盜圖網站所使用的信用卡線上刷卡服務，係由被告提供，被告並藉由提供處理信用卡交易的服務而收取費用。原告發現後，屢次將特定的盜圖網站通知被告，並明確告知被告其客戶使用信用卡購買侵權圖像，被告雖承認收受該等通知，但未為任何回應。原告遂於二〇〇四年起訴，主張被告在收受通知後，對於他人在侵害原告智慧財產權的網站上以信用卡購買侵權圖像，仍持續予以處理並收費的行為，已構成間接侵害原告的著作權、商標權，應負輔助侵權責

任及代理侵權責任，原告另亦主張被告違反加州關於不正競爭、不實廣告的法律及普通法上的公開權、誹謗等規範。受理本案的聯邦加州北區地方法院(United States District Court for the Northern District of California)先駁回原告關於加州普通法上的誹謗等主張，並令原告就其餘請求補充理由。在審理原告提出的補充理由後，聯邦地方法院則駁回原告其餘的請求。[345]原告不服，向聯邦第九巡迴上訴法院（United States Court of Appeal, Ninth Circuit）提起上訴。

貳、 訴訟爭點

被告（信用卡公司）在收受原告的侵權通知後，對他人於侵害原告智慧財產權的網站上使用信用卡購買侵權圖像，仍持續予以處理並收費的行為，是否構成間接侵害原告的著作權及商標權，應負輔助侵權責任及代理侵權責任？[346]

參、 法院判決

第九巡迴上訴法院認為原告關於被告間接侵害原告的著作權、商標權及被告違反加州關於不正競爭、不實廣告的法律及普通法上的公開權、誹謗等規範的主張，均不成立，故維持原審法院判決。

肆、 判決理由

甲、 審理標準

第九巡迴上訴法院首先敘明，本案的審理標準，係就原審聯邦地方法院以原告的主張顯無理由(failure to state a claim)為由駁回

[345] 參見 Perfect 10 v. Visa International Service Association, 2004 WL 1773349 (N.D.Cal. Aug.5, 2004)。

[346] 本文僅就本案與智慧財產權有關的爭議爲摘要翻譯及分析，至於本案其他關於加州的不正競爭、不實廣告的法律及普通法上的公開權、誹謗等規範的爭點，因與智慧財產權的爭議無關，故未予翻譯。如欲進一步瞭解其他爭議，請參見本案判決原文：494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)。

(dismiss)原告請求的裁決，為重新審理(review *de novo*)。

第九巡迴上訴法院接著說明，在上訴審階段，雖然上訴法院必須接受原告所為事實上的主張，但法院無須接受原告所為法律上的主張及結論，或其沒有根據的推論。若原告主張的事實不足以支持其請求，上訴法院仍須予以駁回。[347]此外，上訴法院亦得就原審法院未予審酌的爭點，根據原審法院的紀錄為判決。[348]

乙、 侵害著作權的輔助侵權責任

在開始有關間接侵害著作權的討論前，第九巡迴上訴法院指出，原告 Perfect 10 公司未針對直接侵害其著作權的盜圖網站提起訴訟，而是以處理盜圖網站上的信用卡交易的信用卡公司為被告提起訴訟，主張被告間接侵害其著作權。第九巡迴上訴法院說明，原告主張受侵害的權利，應為著作權法上的重製、衍生著作、散布及公開展示等權利。此外，其亦瞭解信用卡乃電子商務的重要工具，國會也已立法明文肯認美國的政策為：(1)推廣網路及其他互動電腦服務、互動媒體的發展，及(2)維持現有網路及其他電腦服務不受聯邦法及州法限制、充滿活力及競爭的自由市場（參照美國聯邦法典彙編第四十七篇第 230 條第(b)項第(1)款及第(2)款）。[349]

間接侵權責任(secondary liability)，源自於侵權行為法概念中的企業責任(enterprise liability)及歸責意圖(imputed intent)，輔助侵權責任即屬一種間接侵權責任。侵害著作權的輔助侵權責任，其構成要件

---

[347] 參見 City of Acadia v. U.S. Environmental Protection Agency, 411 F.3d 1103, 1106 n.3 (9th Cir.2005)；Pena v. Gardner, 976 F.2d 469, 471-72 (9th Cir.1992)。

[348] 參見 Fields v. Legacy Health System, 413 F.3d 943, 958 n. 13 (9th Cir.2005)；ARC Ecology v. United States Department of the Air Force, 411 F.3d 1092, 1096 (9th Cir.2005)。

[349] 原文爲：”…policy of the United States-(1) to promote the continued development of the Internet and other interactive computer services and other interactive media [and](2) to preserve the vibrant and competitive free market that presently exists for the Internet and other interactive computer services, unfettered by Federal or State regulation.” [**法院原註 2**]國會在制定千禧年數位著作權法時，亦曾表示類似的見解，美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條立法目的的一，即在促進數位時代中，電子商務、傳播、研究、發展及教育的健全發展及全球擴張（參照參議院報告第 105-190 號第 1 至 2 頁，1998 年）。

為：(1)輔助侵權人知悉第三人所為的侵權活動；(2)輔助侵權人引誘(induce)、導致(cause)或實質幫助(materially contribute)侵權的行為。[350]在網路的情形，侵害著作權的輔助侵權人則須參與鼓勵或協助侵權的個人行為(“engages in personal conduct that encourages or assists the infringement”)。[351]此外，在 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*案，聯邦最高法院將專利法上引誘(inducement)的概念適用到著作權法案件中，認為故意引誘或鼓勵直接侵權行為者，即構成輔助侵權(“[o]ne infringes contributorily by intentionally inducing or encouraging direct infringement”)。[352]在第九巡迴上訴法院先前所為的判決中，亦指出若行為人明知地採取相當程度上確定可導致直接侵權行為的舉動，即須為其故意鼓勵直接侵權行為而負輔助侵權責任(“an actor may be contributorily liable [under *Grokster*] for intentionally encouraging direct infringement if the actor knowingly takes steps that are substantially certain to result in such direct infringement”)。[353]

以本案而言，第九巡迴上訴法院認為，如果認定被告的行為構成輔助侵權，將造成過度及不適當地擴張現有的間接侵權責任原則，並違反美國的公共政策。其說明如下：

（一）知悉侵權活動(Knowledge of the Infringement Activity)

由於原告 Perfect 10 公司就被告是否引誘或實質幫助侵權活動乙節，並未提出充分的事實作為依據，因此原告主張被告構成輔助侵權責任，並不成立，故第九巡迴上訴法院無須說明此要件。

---

[350] 參見 Ellison v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1076 (9th Cir.2003)（引用 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artist Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2nd Cir.1971)）。

[351] 參見 A & M Records, Inc. v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004, 1019 (9th Cir.2001)。

[352] 參見 545 U.S. 913, 930, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781 (2005)。**[法院原註 3]**大法官 Ginsburg 在該案所提出的協同意見書中，援引聯邦最高法院在 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.案所建立的標準，指出在散布某種產品予他人，而該產品經他人用於侵權行爲的情形時，如果該產品不具有相當程度或商業上重要的非侵權用途，則該散布產品的人即構成輔助侵權。在本案中，原告 Perfect 10 公司並未主張信用卡服務本身不具有相當程度或商業上重要的非侵權用途。

[353] 參見 Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, 487 F.3d at 727。

（二）實質幫助、引誘或導致(Material Contribution, Inducement, or Causation)

原告主張被告應負輔助侵權責任，必須指出被告有引誘、導致或實質幫助侵權行為的事實。根據此一原則，第九巡迴上訴法院在三件先例中，分別認定各該案件中的被告構成輔助侵權：在 *Fonovisa* 案中，法院認定跳蚤市場的經營者，就該市場中發生的販售侵權著作物的行為，應負輔助侵權責任；在 *Napster* 案中，法院認定電子檔案分享系統的操作者，在該系統的使用者將該系統用於交換大量有著作權的音樂時，應負輔助侵權責任；在 *Grokster* 案中，聯邦最高法院則認定類似於散布可以點對點方式交換有著作權音樂的軟體的行為，構成輔助侵權。[354]在本案中，原告 Perfect 10 公司指稱，被告明知侵權網站所為的侵權行為，卻仍持續處理侵權網站上的信用卡交易，被告此舉正與上述三案中被告的行為相同，是已構成引誘、促使並協助侵權活動。但第九巡迴上訴法院並不認同原告此主張。理由如下：

1.實質幫助(material contribution)

第九巡迴上訴法院認為，因為信用卡公司與侵權行為沒有直接關聯，所以本案被告不應負輔助侵權責任。蓋本案所涉侵權行為的內容，係於網路上非法重製、改作、展示及散布原告 Perfect 10 公司所有的圖像，但原告並未主張有任何侵權資料經過被告的付款網路或其款項處理系統，或被告的系統用於變造或展示侵權圖像。在 *Fonovisa* 案中，侵權資料係實際位在該案被告的市場內並於市場內交易，但在本案並無此種情形，且被告的系統亦未曾用於找到侵權圖像。在 *Amazon* 案中，搜尋引擎提供了可取得特定侵權圖像的連結；在 *Napster* 及 *Grokster* 案中，各該被告所提供的服務則讓使用者可以找到並取得

[354] [**法院原註 5**]由於 Grokster 案法院審理的重點在「引誘(inducement)」理論，而非「實質幫助(material contribution)」理論，因此本案有關 Grokster 案的討論即放在本意見的「引誘(inducement)」段落下說明。

侵權資料。相反地，在本案中，信用卡公司提供的服務內容，並不包括找尋侵權圖像，也沒有散布侵權圖像的用途。縱然原告主張被告處理侵權網站信用卡交易的行為，使得侵權網站獲利更為容易，但本案的關鍵點應在於侵權網站的重製、改作、展示及散布的行為，而這些行為並不需要經過付款程序就會發生。也就是說，即便侵權圖像未經付款，也已構成侵權行為。[355]

第九巡迴上訴法院強調，其見解與同一法院在 *Perfect 10 v. Amazon.com* 案的見解完全相符。在該案中，第九巡迴上訴法院認定，倘若搜尋引擎谷歌(Google)知悉其搜尋引擎可被用於侵害 Perfect 10 公司的圖像，且谷歌得採取簡易措施加以預防對 Perfect 10 公司的著作所造成的進一步損害，卻怠於採取該等措施，谷歌即應負輔助侵權責任。同院法官柯辛斯基 (Judge Kozinski) 在本案提出的不同意見書內，主張搜尋引擎與信用卡付款系統並無不同，因此上述 *Amazon* 案的見解，也應適用於本案被告。[356]然查，信用卡付款系統與搜尋引擎確有不同之處，最明顯者即為谷歌搜尋引擎係幫助網站將侵權內容散布予全世界的網路使用者，也讓世界各地的網路使用者得以取得侵權資料，但本案被告的付款系統並未提供此種服務，被告無法協助或使網路使用者找到侵權資料，被告也未散布侵權資料。被告提供的服務，確實可使侵權網站獲利增加，而人們也通常較有興趣從事可以獲利的活動。但被告的行為雖使侵權行為更容易獲利，也只是增加了從事侵權行為的誘因，轉而助長侵權行為的發生。[357]幫助使用者找到侵權圖像可能會構成實質上協助使用者下載圖像（譯按：指 *Amazon* 案的見解），但處理信用卡付款程序並無此種因果關係。倘若使用者未以信用卡付款，侵權行為仍可能大規模發生，蓋尚有其他可行的付款

---

[355] 參見 Napster 案，239 F.3d at 1014。在該案中，使用 Napster 軟體的使用者，將檔案名稱上傳至索引目錄，以供他人重製的行爲，雖無任何金錢交易，仍構成侵害重製權。

[356] 同院法官柯辛斯基提出的不同意見書，本文僅予摘要翻譯，如欲瞭解不同意見書全文，請參見本案判決原文：494 F.3d 788 (9th Cir. 2007)。

[357] **[法院原註 6]**不同意見書主張，信用卡付款處理乃侵權過程的基本步驟，且被告在每一筆信用卡付款的過程中，已直接涉入每一次侵權交易。由此主張看來，不同意見書似乎相信被告在處理付款程序時，係**直接**侵權。

機制。[358]因此，倘若在沒有被告的付款系統的情況下，仍有可能發生侵害原告著作權的行為，就不能認定被告處理信用卡付款的行為構成輔助侵權責任要件中「實質幫助」的要件。

第九巡迴上訴法院強調，上開見解亦與 *Fonovisa* 案及 *Napster* 案的見解相符。在 *Fonovisa* 案中，跳蚤市場經營者因為供應設備及自盜版著作的銷售中獲利而構成輔助侵權；在 *Napster* 案中，Napster 分享檔案軟體雖然也可用於非侵權用途，但設計及散布該檔案的人明白表示該軟體的目的係使交換盜版音樂更為容易，而該檔案也確實被廣泛使用於該用途，法院援引 *Fonovisa* 案的標準，判定 Napster 明知而提供「場地及設備(site and facilities)」予侵權行為，構成實質幫助使用者所為的直接侵權行為。[359]但本案的情形與上開二案不能相提並論。*Fonovisa* 案的跳蚤市場經營者，及 *Napster* 案、*Grokster* 案的軟體管理者，皆是藉由提供一個可以蒐集、分類、發現、買賣或交換侵權著作的集中空間（不論該空間為虛擬或實際），而增加侵權的程度。以 *Fonovisa* 案為例，該案被告 Fonovisa 公司提供停車場、水電服務等行為，均成為盜版錄音製品銷售的環境及市場的一部分。相反地，本案被告並無此等行為。雖然原告 Perfect 10 公司主張侵權圖像很容易在網路上取得，但被告提供的信用卡付款服務並非導致侵權圖像容易取得的原因。侵權圖像之所以容易取得，係網際網路的特性（包括網站格式、使修改圖像更容易的軟體及高速上網等）使然，更重要的是，強大的搜尋引擎讓侵權圖像以更有效率的方式大量累積並公開展示，既免費又快速。被告在這些情況中，並未扮演任何角色。

在上開案例中，侵權圖項的展示、取得及散布均發生於組織、展示及傳輸相關資訊的網站，因此，這些「網站」才是侵權行為發生的

---

[358] **[法院原註 8]**雖然谷歌也不是網路使用者唯一可使用的搜尋引擎，且網路使用者也不一定非得用谷歌搜尋才可以找到侵權圖像，但此處第九巡迴上訴法院所爲的區分，並不是針對谷歌，而是針對「搜尋服務」與「付款服務」。由於搜尋服務係直接導引網路使用者至侵權圖像，且通常在搜尋服務者的網頁本身就會展示搜尋到的侵權圖像結果，因此第九巡迴上訴法院認爲，與付款服務相較，搜尋服務在侵權行爲中扮演更重要、更基本也更達到「實質幫助」程度的角色。

[359] 239 F.3d at 1022.

「場地(site)」，而不是被告的付款網路。被告並未創造、營運、廣告或行銷這些網站，未曾提供使用者取得侵權資料的工具，且侵權資料也從未儲存或經過被告控制的網路或電腦。[360]被告所提供者，僅為一種付款方式，而非侵權行為的「場地」或「設備」。假使認定被告所提供的付款處理服務，也屬於侵權行為的「場地」或「設備」，則只要稍有關係的第三人，例如：電腦螢幕公司、儲存設備公司、軟體公司甚至電力公司，都會因為其提供的產品或服務構成侵權行為的「場地」或「設備」，而須負輔助侵權責任。

原告 Perfect 10 公司又主張，被告若拒絕處理侵權網站上的付款程序，將可減低侵權網站的商業活動能力，但被告並未拒絕處理，因此被告應負輔助侵權責任。但第九巡迴上訴法院亦未採納此主張。第九巡迴上訴法院說明，即便認為被告若拒絕處理付款程序，將可減低侵權網站的商業活動能力，也不代表被告係實質幫助該侵權行為。如前所述，本案所涉的直接侵權行為，係指原告 Perfect 10 公司的圖像在網路上遭到重製、改作、展示及散布，然而原告並未主張有任何圖像經過被告的網路或付款處理系統，也未主張被告係以侵權的目的設計或行銷其付款系統。雖然原告主張被告讓侵權網站獲利更為容易，但實際上，侵權行為的發生，係起源於侵權網站未獲得原告的授權，而非因為被告處理信用卡付款所致。

2.引誘(inducement)

在 *Grokster* 案中，聯邦最高法院將專利法上的「引誘」概念，適用在針對檔案分享軟體所為的侵權主張。[361]最高法院認為，散布一個以促進侵害著作權行為的發生為目的的設備，以清楚的明示或其他積極的步驟輔助侵權行為者，應就第三人所為的侵權行為結果負責。[362]原告主張，*Grokster* 案的見解可以類推適用於本案，因為被告引誘消

[360] [**法院原註 11**]尤有甚者，設若真如不同意見書所稱，處理侵權交易的付款乃侵權行爲的核心，則被告應爲直接侵權人才對，但原告並未爲如此極端的主張。
[361] 545 U.S. 913, 125 S.Ct. 2764, 162 L.Ed.2d 781.
[362] *Id.* at 936-37, 125 S.Ct. 2764.

費者使用其信用卡購買商品及服務，是若該信用卡確實被用以購買侵權網站上的侵權圖像，被告即應負引誘侵權的責任。但第九巡迴上訴法院認為，因原告並未指出被告採取任何積極的步驟輔助侵權行為，也沒有提出任何事實說明被告係以其付款系統為侵權工具而行銷，且原告的主張係基於對 *Grokster* 案見解的嚴重誤解，其誤解將使「引誘」的概念流於具文，故第九巡迴上訴法院並未採納。

按最高法院在 *Grokster* 案中表示，提供以促進其使用於侵害著作權為目的的服務者，須負引誘責任(providing a service with the object of promoting its use to infringe copyright)；如僅知悉可能或實際的侵權使用，尚不足以構成引誘責任(mere knowledge of infringing potential or actual infringing uses would not be enough here to subject [a defendant] to liability)。因此，「引誘責任」僅適用於故意且可歸責的表示及行為(purposeful, culpable expression and conduct)，當不至於影響合法的商務行為或有合法目的的研發行為。最高法院所建立的「引誘責任」規則，即：「當一物品僅得用作侵權用途時，則其未獲授權的可行用途就不具任何公共利益，且推定或歸責其有侵權意圖並無任何不公平的處。」依此規則，如所銷售的物品可同時用於合法及非法的目的，則不必負引誘責任，且該規則也建立了較為明確的責任範圍，若被告只是「知道」某一產品將會被誤用在侵權用途，也不至於構成引誘侵權責任。聯邦最高法院的這項見解，讓研發及商務行為仍有蓬勃的發展空間。[363]

在本案中，原告 Perfect 10 公司並未主張被告的行為符合引誘責任。誠然，被告在銷售信用卡時，係以信用卡可在網路上及其他地方用來支付購買商品或服務的款項為號召，但被告並未主動推銷信用卡可以購買的物品。原告 Perfect 10 公司也未指稱被告將其支付系統定

[363] 原文爲：“In sum, where an article is good for nothing else but infringement, there is no legitimate public interest in its unlicensed availability, and there is no injustice in presuming or imputing an intent to infringe. Conversely, the doctrine absolves the equivocal conduct of selling an item with substantial lawful as well as unlawful uses, and limits liability to instances of more acute fault than the mere understanding that some of one’s products will be misused. It leaves breathing room for innovation and a vigorous commerce.” 參見 545 U.S. at 932-33, 125 S.Ct. 2764。

位為犯法工具而行銷，且原告僅單純主張被告銷售其信用卡及支付系統，但未能指出被告有任何具有特定侵權意圖的明示意思表示或主動行為。

法院在 *Amazon.com* 案即指出，若行為人藉由特定行為而主動鼓勵（或引誘）侵權行為，即有可能構成輔助的侵權。在該案中，法院也指出倘若被告 Google 實際上知道有「特定的侵權資料可以藉由其系統取得」的事實，且 Google 可以採取簡易的措施預防更進一步的損害卻怠於行為，則 Google 即可能構成輔助侵權。第九巡迴上訴法院認為，根據前述 *Amazon.com* 案的標準，本案被告的行為，並不構成「引誘」。蓋如前所述，原告 Perfect 10 公司並未主張被告有任何意圖鼓勵或引誘侵權的「特定行為」。此外，本案被告信用卡公司與 *Amazon.com* 案被告 Google 的不同點在於，侵權資料無法藉由本案被告信用卡公司的付款處理系統而取得，本案被告的付款系統根本不能提供連結至網站，且本案的侵權行為人也不是利用本案被告的付款處理系統而重製、改作、散布或展示侵權資料，消費者更非利用該系統而尋得、檢視或下載侵權圖像。本案的所有相關當事人，僅是利用被告的系統處理購買侵權圖像的款項而已。綜上，第九巡迴上訴法院認為，原告主張的事實均不足以構成被告有明示的意思表示其特定協助侵權的意圖，故原告關於引誘侵權責任的主張不成立。

丙、 侵害著作權的代理侵權責任

代理侵害著作權責任的構成要件為：(1)被告具有監督侵權行為的權利及能力；(2)被告對於侵權活動有直接的財務利益。[364]最高法院則在 *Grokster* 一案的附帶意見中，提出另一項檢驗標準：凡是有權利卻怠於停止或限制侵權行為，並自直接侵權行為受有利益者，即應負代理侵權責任。[365]

[364] 參見 Ellison 案，357 F.3d at 1078；Napster 案，239 F.3d at 1022。
[365] 545 U.S. at 930, 125 S.Ct. 2764.

在本案中，第九巡迴上訴法院認定原告關於被告應負代理侵權責任的主張不成立，理由如下：

（一）監督侵權活動的權利及能力

所有擬加入本案被告經營的付款系統的商家及會員銀行，均必須同意被告所訂的規則及規範。該等規則及規範禁止會員銀行提供服務予涉入違法行為的商家，並要求會員銀行調查涉有不法的商家，倘若調查發現有不法行為，則應終止該商家參與付款系統。原告 Perfect 10 公司即據以主張，原告於發現侵權網站侵害原告的著作權後，即發送侵通知予被告，因此，被告明知在該等侵權網站上有侵權活動，卻未停止對該等侵權網站的信用卡付款處理服務，自應負代理侵權責任。但第九巡迴上訴法院認為，上開事實主張尚不足以認定被告有控制侵權活動的權利及能力。

第九巡迴上訴法院援引 *Amazon.com* 一案指出，該案法院的所以認定 Google 不須就第三人利用其搜尋引擎所為的侵權行為負代理侵權責任，理由在於 Google 雖有能力控制其自有的目錄、搜尋結果及網頁，然而，縱使該能力確實可以某種程度地影響侵權行為，該能力並未給予 Google 控制第三人侵權行為的權利。[366]該案法院進一步認定，雖然 Google 的贊助廣告商政策內載明：「Google 保留監看及終止與侵害他人著作權的業者間合作關係的權利」，然查，此終止權並未給予 Google 制止第三人網站為直接侵權行為的權利，原因在於第三人網站與 Google 間的廣告合作關係即使終止，第三人網站仍可繼續重製、展示及散布侵權資料。上開見解同樣適用於本案。在本案中，被告與 Google 的處境類似，即其雖可採取某些可能間接有助於減少網路上的侵權行為的措施，但是被告完全沒有任何能力可以直接控制侵權行為。被告僅有終止其對侵權網站財務服務的權利，但該權利並未給予被告控制侵權行為的權利及能力。

[366] 參見 Amazon.com 案，487 F.3d at 730-32。

原告另舉 *Napster* 案為依據，主張本法院在該案中，認定被告 Napster 公司有監管其系統的權利及能力，卻未執行其權利以防止著作權資料的交換，應負代理侵權責任。原告復主張，被告提供的系統，讓侵權網站的獲利範圍擴大，被告當有可拒絕使用者使用其付款系統的能力。但第九巡迴上訴法院認為，該案的見解無法適用於本案，理由在於相較於本案被告的付款系統，Napster 公司的系統與侵權行為間的關係更為密切且直接：Napster 系統讓使用者得以輕易地重製、散布、搜尋及特定侵權資料，但本案被告的付款系統不行；Napster 系統有阻絕使用者使用其軟體的權利及能力，進而讓特定使用者無法使用 Napster 系統的討論區及搜尋散布工具，反觀本案被告雖然也可阻絕使用者使用其系統，但本案被告並無法阻絕使用者連結至網路、特定網站或可以提供連結的搜尋引擎。換言之，被告僅能消除侵權網站現在用來銷售侵權圖像的方式，而無法移除被侵權網站用來重製、改作或散布侵權圖像的工具。因此，被告信用卡公司與 Napster 系統不能相提並論，蓋被告並無實際將侵權資料從網路上移除的能力，也無法阻絕侵權資料的散布，但 Napster 系統可以阻絕連結至讓重製及散布侵權內容更容易所需的工具。

原告 Perfect 10 公司又主張，被告對於侵權網站上的內容，有契約上的控制力，蓋被告對其會員及網站的規則及規範，讓被告得以停止對其會員提供付款處理服務為由，要求會員停止違法的行為，故其控制力足以成立「擁有控制侵權內容的權利及能力」的代理侵權責任構成要件。但第九巡迴上訴法院並未採納。第九巡迴上訴法院認為，雖然契約上的約束或限制，從經濟面的考量而言，或許會對某些侵權網站有所影響，因為某些侵權網站將擔心若無線上信用卡付款機制，將影響其獲利。但是，擁有施加財務壓力的能力，並不當然給予被告實際控制本案所涉侵權行為的權利及能力，被告並無絕對的權利可停止侵權行為，因為侵權行為係發生於第三人的網站，被告無法停止侵

權網站重製、改作或散布侵權圖項的行為。[367]此外，本案被告也與 *Fonovisa* 案及 *Napster* 案的被告情況相異。*Fonovisa* 案的跳蚤市場經營者及 *Napster* 案的軟體程式管理者均擁有在侵權行為發生的場域內直接移除個別侵權行為人的權利，但本案被告並無此種權利，被告雖可拒絕提供處理信用卡付款的服務，卻無法移除網站所使用的侵權軟體、無法將網站自網路上刪除，也無法阻絕侵權圖像在網路上散布。被告停止提供處理信用卡付款的服務，或有可能讓侵權圖像的銷售量下降，惟銷售量下降的結果係間接經濟壓力導致，而非被告積極行使契約上的權利所致。[368]

原告 Perfect 10 公司主張，假如侵權網站遭禁用被告發行的信用卡，則網站線上銷售侵權圖像的行為就不可能獲利。[369]但第九巡迴上訴法院認為即便如此，也不能據以認定被告有控制侵權行為的權利及能力，因為如此就是把禁止獲利的權力與控制侵權行為的權力及能力混為一談。原告的主張，無法推導出「被告具有避免有著作權的圖像被竊取、改作、從網站上移除侵權資料或避免侵權圖像在網路上散布的權力」的結論。相反地，原告的主張僅表示「侵權網站若無被告的信用卡付款系統將無法獲利」而已。但是，侵權行為的關鍵並非在信用卡付款，而是在侵權圖像的重製、改作及散布，但被告並未為此等行為，且此等行為係發生在被告不能控制的網路上。侵權網站在網路

---

[367] **[法院原註 16]**第九巡迴上訴法院強調並未如不同意見書所指稱多數意見主張擁有停止侵權行爲的絕對權利爲代理侵權責任的前提要件。相反地，第九巡迴上訴法院認爲被告無法直接控制第三人網站上的侵權行爲(即重製、改作、散布侵權圖像，並非透過被告的付款系統)，即類似 Google 的情況，顯示被告欠缺控制這些行爲的權利及能力。

[368] **[法院原註 17]**第九巡迴上訴法院並非認爲施加財務壓力絕對不足以構成代理侵權責任中的「控制」要件。財務壓力通常十分有力，但這也是第九巡迴上訴法院認爲不能輕易將代理侵權責任的範圍擴張至認定「被告可施加財務壓力時亦屬對侵權行爲有控制能力」的原因。不同意見書認爲「具有控制的權利及能力」的重點應在於限制侵權行爲的「實際能力(practical ability)」，惟若認不同意見書的主張可採，則眾多基本服務的供應商都將落入此定義內，因爲這些基本服務的供應商拒絕提供服務予侵權行爲者的結果都將導致限制侵權行爲。如果把是否具有限制侵權行爲的「實際能力」作爲檢驗基準，則軟體管理者、網路技術員甚至電力公司等，其究竟有無契約上的權利可影響網路內容，也無關緊要。依照自由市場的準則，除了少數例外的情形，任何一方均得以任何理由拒絕予他方交易，而該拒絕的一方也因其拒絕與侵權網站交易，而成爲可限制侵權行爲的服務提供者。

[369] **[法院原註 18]**(節譯)第九巡迴上訴法院的認知爲，原告的主張乃「若被告取消其服務，侵權網站將無法繼續以『銷售』圖像的運作模式存在」，而不是「侵權網站將因此完全消失或所有形式的侵權行爲將必然停止」。

上的運作，須仰賴眾多基本服務供應商，例如製造電腦的硬體製造商、設計重製及改作侵權圖像軟體的工程師、還有提供網站運轉電力的電力公司等，這些服務均為侵權網站運作的基礎，這些服務供應商某種程度上也從侵權網站的運作中獲利，而且這些供應商若取消其服務，也可能造成對侵權網站的不利影響甚至讓侵權網站完全消失。但這不代表這些服務供應商都是潛在應負代理侵權責任的人，縱使這些供應商與被告一樣，都有「權利」拒絕提供服務，故表面上似乎有停止或限制侵權行為的權力，但實際上，這些「權利」仍不足達到「控制」侵權行為的程度，故不構成代理侵權責任。

（二）對於侵權活動明顯且直接的財務利益

如上所述，原告未能證明被告具有控制侵權行為的權利及能力，故其有關被告構成代理侵權責任的主張不成立，因此關於被告是否對侵權活動有直接的財務利益的爭點，也無須討論。

丁、 侵害商標權的輔助侵權責任

侵害商標權的輔助侵權行為態樣有二：(1)被告必須故意引誘(intentionally induce)主要侵權行為人為侵權行為；或(2)被告必須持續提供侵權產品予直接侵權人，且知悉直接侵權人正在其所提供的產品上貼用侵權商標。[370]在第二種行為態樣中，直接侵權行為人係從事服務者，法院必須考量被告對第三人侵權的方式所擁有的控制程度。[371]至於被告是否成立侵害商標權的輔助侵權責任，則須視被告對第三人所用以侵害原告商標的工具，是否擁有直接的控制及監督能力。[372]

在本案中，原告 Perfect 10 公司就此部分的事實主張，與先前針對被告應負間接侵害其著作權的事實主張並無不同，且未能提出被告

[370] 參見 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 855, 102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982)。
[371] 參見 Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 984 (9th Cir.1999)。
[372] 同前註。

有故意引誘他人侵害原告商標的任何事實，此外原告也未能證明被告對第三人使用的工具擁有直接控制及監督的權限。原告雖提出此部分所指的直接侵權人用以侵害商標權的產品及工具，即為被告處理侵權圖像銷售付款的信用卡付款系統，惟按前述分析，侵害原告權利的工具，並非被告的付款系統；且侵權行為的發生，與被告的付款系統沒有任何關聯。原告也未主張被告有權力自侵權網站上移除侵權資料。或可直接停止侵權資料在網路上散布。原告至多僅主張被告可以藉由停止處理侵權網站上支付款程序，而達到停止或減少侵權活動的實際效果，但此尚不足以構成前揭「直接的控制及監督能力」的要件。

戊、 侵害商標權的代理侵權責任

欲成立侵害商標權的代理侵權責任，必須證明被告及侵權行為人間有明顯或實際的合夥關係，在與第三人的交易中有彼此拘束的權限，或就侵權產品擁有共同的所有權或控制權。[373]

在本案中，原告 Perfect 10 公司主張，由於侵權網站係依照被告所定的規則及規範運作，且被告分享侵權網站上交易所得的獲利，因此被告與侵權網站間有象徵性的財務合夥關係。惟依照先前就侵害著作權的代理侵權責任所為的分析，被告與侵權網站間的關係，並未賦予被告擁有控制的權利及能力，同理可知，被告與侵權網站間的關係也未建立所謂「象徵性」的合夥關係或「共同所有權或控制權」。被告所做者，僅處理侵權網站上的信用卡付款，並收取一般處理費用，如此而已。

原告 Perfect 10 公司又主張，因為被告收取款項，才使侵權網站必須提供侵權圖像予第三人。惟此主張在法律上並不正確。蓋實際與消費者建立契約關係者為侵權網站，侵權網站係依其與消費者間的契約關係而須提供侵權圖像，而非依其與被告間的關係而提供。侵權網

[373] 參見 Hard Rock Café Licensing Corporation v. Concession Services, Inc., 995 F.2d 1143, 1150 (7th Cir.1992)。

站與被告間的契約，僅為處理侵權網站上及相關消費者間借貸項目的工具而已。據此，第九巡迴上訴法院認定原告主張被告應負侵害商標權的代理侵權責任不成立。

伍、 案例評析

原告 Perfect 10 公司的業務內容是出版成人雜誌及經營同名網站，由於其所有的圖片在網路上遭到大量流傳，而要向直接侵權行為人起訴通常較為困難（因為不易確定身份），故原告選擇向許多中間人起訴。本案就是針對許多非直接侵權行為人的中間者提起的間接侵權訴訟之一，其對象是針對為侵權網站提供信用卡交易服務的信用卡公司。從第九巡迴法院的判決可以看出，第九巡迴法院力圖在著作權的保障與公眾利益間取得平衡，避免過度嚴苛地適用著作權法反而扼殺國會的政策目標（如：促進網路發展、維持具活力且有競爭力的網路自由市場、發展電子商務等）。[374]本案判決在著作權方面，有下列重點值得注意：

(1) 被告提供付款服務不構成「實質幫助(material contribution)」，因為其未提供「場地及設備(site and facilities)」，故不構成輔助侵權。
(2) 被告提供付款服務並未「引誘」他人侵權，因為被告沒有「明確的意圖(clear expression)」或「積極的行動(affirmative acts)」以幫助侵權行為，故不構成輔助侵權。
(3) 被告提供的付款服務，雖可間接影響侵權行為（例如：藉由斷絕服務讓網站獲利下降，而可向直接侵權行為人施加經濟上的壓力），但此仍尚不足以認定其具有控制侵權活動的權利及能力，因此被告不負代理侵害著作權責任。就這一點，Kozinski 法官則提出不同意見指出，被告既然可以藉由拒絕或威脅拒絕提供信用卡付款而對直接侵權網站施加經濟上的壓力，就足以

[374] 相關討論參見 Robert A. McFarlane, *The Ninth Circuit Lands a "Perfect 10" Applying Copyright Law to the Internet*, 38 GOLDEN GATE U. L. REV. 381 (Spring 2008)。

認定被告對直接侵權網站具有阻絕侵權行為的實際能力(practical ability)。

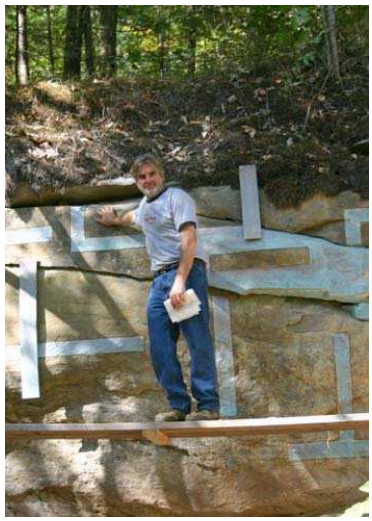
由於第九巡迴法院在本案認定信用卡公司即便是一重要的付款工具，也具有可對侵權網站施加經濟壓力的能力，惟仍不構成輔助及代理侵權責任，就有論者批評，第九巡迴法院在適用如 *Fonovisa* 等案所建立的標準時，未能考量到本案涉及的是更為複雜、日益普遍且技術日新月異的網路交易市場，依照本案判決，以後，直接侵權行為人還是可以繼續利用信用卡的付款方式獲利，而如此將造成侵權的情況增加，也讓類似原告等倚賴網路交易的著作權人在網路世界中捍衛權利時，面臨更嚴峻的挑戰。[375]

[375] 相關討論參見 Bryan V. Swatt, Perfect 10 v. Visa, *Mastercard, et el: A Full Frontal Assault On Copyright Enforcement in Digital Media or A Slippery Slope Diverted?*, 8 CHICAGO-KENT JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 85 (Fall, 2008)。

案例三十二　視覺藝術著作人的權利範圍-是否及於其置放所在地
PHILLIPS V. PEMBROKE REAL ESTATE, INC. 459 F. 3d 128(1st Cir. 2006)

壹、事實摘要

雕刻家 David Phillips[376](見右下圖)在聯邦地方法院麻薩諸塞特區分院起訴控告 Pembroke Real Estate Inc.[377]，主張 Pembroke 不當移除其在南波士頓東港公園(Eastport Park)內由雕刻品及石頭藝術所構成的一部分或全部創作，已違反視覺藝術家權利法(Visual Artists Rights Act)及麻州藝術保存法(Massachusetts Art Preservation Act)。



一九九九年 Pembroke 委託 Phillips，配合公園西邊世界貿易中心大樓的開發，設計該公園內的景觀，Phillips 並協助設計從公園東北置西南對角線上之連續螺旋設計。基於合約約定，Phillips 為公園創作約 27 件藝術品，包括 15 件抽象的青銅及花崗岩作品及 12 件水生動物，包括青蛙、螃蟹及蝦子的青銅雕刻，Phillips 並必須將石牆及花崗岩石設計擺置於公園內的走道及其他景觀設計內，其設計以螺旋及圓形圖樣為主題。二○○一年，Pembroke 委任另一英國景觀藝術家重新修改公園的設計，為了簡化公園走道設計，加植植物以增加涼蔭，並移除多數時提以解決維護上問題，Prmbroke 移除或重新擺設 Phillips 的設計，Phillips 提出抗議，到了二○○三年，Pembroke 決定保留 Phillips 的石道及其多數雕刻品，不過此設計會重新擺設一些花崗岩作品並修改一些花崗岩步道，Phillips 仍不同意此新設計，因此提起本訴訟。

---

[376] David Phillips 爲知名雕刻家，其創作品可見於紐約、華盛頓特區、猶他州、日本東京及哥倫比亞等地，他的創作品多數與當地景觀結合，形成特殊景點設計。

[377] Pembroke Real Estate, Inc.爲 Fidelity 投資公司，向麻州港務局(Massachusetts Port Authority)承租該公園所在地，管理東港公園(Eastport Park)，對於公園設計的修改均必須獲得馬州及波士頓重建局(Boston Redevelopment Authority)的同意，公園必須二十四小時全天免費開放給公眾使用，459 F. 3d, at 130(1st Cir. 2006)。

地方法院認為，視覺藝術家權利法保護整體藝術(Integrated Art)，Phillips 在該公園內之雕刻及石頭創作可構成一個整體視覺藝術；Phillips 的整體藝術並為景點設計藝術(site-specific art)之範例，不過 Pembroke 基於藝術藝術家權利法公開展示之例外(Public Presentation Exception)，仍可從公園移除 Phillips 的作品。

兩方當事人均不服地方法院之判決，向所屬上級聯邦第一巡迴上訴法院提出上訴，Phillips 不服地方法院對於公開展示例外條款的解讀；而 Pembroke 則主張，視覺藝術家權利法不保護景點設計藝術品。上訴法院基於不同理由同意地方法院的判決，Pembroke 可移除 Phillips 的作品，但認為視覺藝術家權利法不適用於景點藝術。

貳、訴訟爭點

一、麻州藝術保存法是否保護景點設計藝術品？

二、視覺藝術家權利法是否保護景點設計(site-specific)藝術品？

參、法院判決

上訴法院雖基於不同理由但達成與地方法院相同之結論，確認地方法院之判決。

肆、判決理由

一、麻州藝術保存法是否保護景點設計藝術品？

本案件牽涉到聯邦視覺藝術家權利法及麻州藝術保存法間之適用問題，地方法院經過證據開庭程序後，頒布摘要及命令(memorandum and order)，認為 Phillips 已證明其多數作品可形成整體視覺藝術；但不論 Phillips 的作品為整體藝術或景點設計藝術，其仍受著作權法第 106A 條第(c)項第 2 款雕刻藝術品擺設或公開展示例外條款之適用，因此地方法院認為，基於視覺藝術家權利法，Pembroke

可從公園內移除 Phillips 的作品，只要 Pembroke 不變更、修改或破壞地方法院所定義之視覺藝術作品，換言之，Pembroke 可移除 Phillips 自由移動之雕刻品，而對於其沿著對角線的整體藝術作品，只要不變更、修改或破壞個別藝術品，Pembroke 仍可拆解並移除；不過，由於 Phillips 的整體雕刻設計沿著公園的對角線，改變雕刻品的位置會形成重大修改，此乃為麻州藝術保存法所不允許，基於麻州藝術保存法對於景點設計藝術品之保護，地方法院仍須布暫時禁制令，限制 Pembroke 不得修改公園。

在兩方當事人向聯邦第一巡迴上訴法院提起程序中上訴(interlocutory appeal)時，地方法院同時也向麻州最高法院(Massachusetts Supreme Judicial Court)提起上訴，請求解釋麻州藝術保存法是否保護 Phillips 在該公園內之設計，[378]聯邦程序上訴因而終止程序，等候麻州最高法院的決定。

麻州最高法院認為，麻州藝術保存法並不保護景點設計藝術品，而且，Phillips 地點可為藝術品「媒介(medium)」的主張與法律對於媒介一詞的定義不符，雖說立法保護藝術家的權利，但藝術品固著之不動產所有權人的權利也為立法保護之對象，若麻州藝術保存法意欲保護景點設計藝術，將對不動產所有權人造成重大影響。因此，地方法院遵循麻州最高法院的決定，廢棄暫時禁制令。

二、視覺藝術家權利法是否保護景點設計(site-specific)藝術品？

基於視覺藝術家權利法之規定，視覺藝術家有權防止他人故意或重大過失對於其視覺藝術作品進行破壞、修改或其他會影響其名譽或聲譽之行為。[379]同法並訂有一例外情形：「因保存或因公開展示目的，包括燈光或擺置考量，對於視覺藝術作品所為之變更，除非修改係因重大過失所造成，否則將不構成對於該作品之毀壞、破壞、毀損或其他第 a 項 3 款所定之修改」，[380]此即「公開展示之例外」。所謂視覺藝

[378] 地方法院向麻州最高法院提出之問題爲：「麻州藝術保存法對於景點設計藝術品之範圍爲何？」。
[379] 著作權法第 106A 條 A 項 3 款 A 目及 B 目之規定。
[380] 17 U.S.C. 106A(c)(2): “The modification of a work of visual art which is the result of conservation, or of the public presentation, including lighting and placement, of the work is not a destruction,

術作品，可能為繪畫、素描、印刷或雕刻，並僅存有一個作品或為有限出版。視覺藝術家基於該法得享有的權利，包括歸屬權(right of attribution)、完整權(right of integrity)以及防止他人破壞之權利。

經過多位藝術家之證詞，地方法院將「景點設計(site-specific)藝術品」，與所謂「可自由移動藝術品(plop-art)」相對，前者與藝術品所在地的景觀形成整體之設計，地點本身為作品重要元素之一，藝術品不得隨意搬動；後者之設計則與所在地無任何關聯。

本案中，Phillips 為排除 Permbroke 從公園移除其藝術品，對於其對於公園之設計，提出三種主張，首先，其在東港公園的設計屬於景點設計藝術品，任一雕刻品均結合於該公園之景觀當中，不得任意移動，自不適用公開展示例外條款；二者，公園與其雕刻品或設計亦形成整體藝術，對於公園任何相關部分之修改均會影響其他部分，其每一雕刻品均為整體藝術元素之一，因此任意移動或修改任一雕刻品均會造成對於整體藝術的破壞；其更甚而主張，其在該公園內的作品將與其他藝術家置於該公園內的作品，與整個公園結合，形成一整體藝術品。

由於法院先例已確認視覺藝術作品可由數件不同藝術品整合構成一項設計，即使各個藝術品的媒介不同，仍可能構成一個視覺藝術作品；而且立法理由也表示，對於視覺藝術作品的認定，法院應運用一般知識(common sense)及藝術社群中普遍接受的標準，其認定不得單憑作品本身所使用之材料或媒介，因此地方法院認為，Phillips 在該公園內沿著對角線所為之設計及雕刻品擺設，可形成整體藝術品。

地方法院並認為，既然 Phillips 並未設計整個公園，公園裡還擺設其他藝術家的作品，公園的大部分景觀與 Phillips 的設計並無關聯，因此公園整體並不形成一個視覺藝術作品。地方法院並表示，整體藝術之視覺藝術作品仍受公開展示例外條款之限制，因此 Phillips 於該公園內之作品，仍適用該條例外規定。

---

distortion, mutilation, or other modification described in subsection (a)(3) unless the modification is caused by gross negligence."

地方法院並認為，Phillips 於東港公園的設計，結合波士頓港口的景觀，利用鄰近港口的特色，將其 27 項作品及沿著公園對角線之設計，整合形成一特殊景點，可構成景點設計藝術品。基於此認定，地方法院表示，景點設計藝術品仍受視覺藝術家權利法中公開展示例外條款之拘束，因保存或公開展示之目的所為之移動，將不構成對於藝術品之破壞或修改，不過本案中 Pembroke 仍不得隨意破壞、損壞或變更 Phillips 的各個雕刻品或展示之石頭元素等，換言之，Pembroke 不得移動 Phillips 作品於其他地點展示。

Phillips 上訴僅主張，視覺藝術家權利法公開展示例外條款不適用本案，地方法院既已認定其作品為整體藝術也為景點設計藝術，Pembroke 應不得移除其公園內多元素視覺藝術設計。而 Pembroke 則主張視覺藝術家權利法根本不適用於景點設計藝術品，縱法院認為該法保護景點設計藝術品，其仍受公開展示例外條款之拘束。由於兩方當事人於上訴並不反對地方法院的認定，認為 Phillips 在該公園沿著對角線設計的作品，同時為整體藝術也為景點設計藝術，從公園移除該作品之一部或全部，將形成對於該作品之修改。上訴法院基於此認定，而僅做法律的解釋及適用之說明。

上訴法院得重新審理地方法院所為之法律解釋或定義決定(*de novo*)，且得基於不同之理由，達成與地方法院相同之結論。關於景點設計藝術品是否受視覺藝術家權利法之保護，上訴法院認為地方法院的理由無法成立，既然位置為景點藝術設計品的重要元素之一，移動該藝術品無疑地將構成重大之破壞或修改，公開展示之例外條款將永遠無法適用，因此上訴法院採取與地方法院不同之見解，認為視覺藝術家權利法並不保護景點設計藝術品。

Phillips 雖主張視覺藝術家權利法對於可移動藝術品及景觀設計藝術品有不同之保護途徑，視覺藝術家權利法訂有建築物之例外規定，認為該法不保護已整合於建築物之藝術創作品，因為將藝術品從建築物分離將造成或損害、破壞或嚴重修改；但是該法並未設有景點設計藝術品之例外規定，因此應認為立法保護景點設計藝術品。然而，上訴法院並不同意 Phillips 的主張，認為若法律意欲採取兩種保護途徑，法條文字會有具體之說明；而且，若視覺藝術家權利法保護

景點設計藝術品，不動產所有權人必須獲得藝術家之同意方得修改該景點，此無疑將嚴重影響不動產權利及法律，甚且，該景點附近的不動產所有權人，恐怕也無法任意修改其景觀。

伍、案例評析

有評論家提出，上訴法院錯誤定義本案的爭點，上訴法院認為本案爭點為—視覺藝術家權利法是否確認並保護景點藝術；不過，真正爭點應該為—受著作權法第 106A 條保護之視覺藝術作品是否受不被任意搬動權利之保護。視覺藝術家權利法並非在保護視覺藝術作品的所在(where it is)，但是在保護其呈現(to preserve the work as it is)，也就是說，該法之保護並不要求一項作品一直存在其原設計呈現的地方。該法立法背景表示，視覺藝術作品的搬動，通常可構成著作權法第 106A 條(c)項侵害責任之排除，因為位置只是呈現的問題；僅在搬動過程中之破壞、修改或其他變動，對於藝術家之榮譽或名聲而言，極度重要時，這些破壞修改或變動行為方會構成侵害責任，而不是如上訴法院所稱，此搬動事實即構成侵害責任；所謂實質物體改變是必要的，並不是藝術家覺得受到傷害就夠了。[381]

[381] 參見 http://williampatry.blogspot.com/2006/08/first-circuit-misses-boat-again.html，最後瀏覽日期：民國 98 年 6 月 3 日。

案例三十三　髮型設計的半身塑膠模特兒是否構成雕塑著作而得受著作權保護
PIVOT POINT INTERNATIONAL, INC. V. 被告 PRODUCTS, INC.
372 F.3d 913 (7th Cir. 2003)

壹、事實摘要

原告 Pivot Point International, Inc.於一九六五年由 Leo Passage 成立，專門開發設計髮型設計產業教學用的工具及材料，其主要產品之一即為模特兒頭型、臉部表情及其髮型。在一九八○年代，Passage 為滿足產業需求，與德國藝術家 Horst Heerlein 合作，設計開發最前線之模特兒頭型，以供髮型設計使用，雖 Passage 曾與 Heerlein 討論他的想法，不過原則上由 Heerlein 設計模特兒頭型，Passage 並未提供任何尺寸或大小指示給 Heerlein，Heerlein 並將所有著作權及相關權利轉讓給原告，此模特兒頭型稱為「美拉(Mara)」(見左下圖)。

蠟製美拉模型是在香港以聚氯乙烯(Polyvinyl chloride, PVC)材料大量重製，花時近十八個月的時間。一九八八年二月，原告發現美拉髮線過高故另加入較低之髮線並加植頭髮，原髮線可被新植頭髮遮蓋不過仍依稀可見，原告並於同時就美拉模型登記著作權保護，並於模型上標示著作權保護字樣。美拉模型於市場上大受歡迎，原告為配合客戶需要，植入不同顏色的頭髮及不同風格之彩粧於美拉模型上，以不同名稱銷售各式美拉模特兒頭型。

在一場一九八八年所舉行的貿易商展上，被告 Charlene Products, Inc.[382]展示了其麗莎(Lisa)模特兒頭型。麗莎除了與美拉相似之外貌，也有高低兩條髮線。原告發現麗莎後，隨即向被告通知著作侵權，被告拒絕停止進口或銷售麗莎模特兒頭型，原告遂於聯邦地方法院伊利諾州北區分院對之提起訴訟。地方法院逕行判決予被告，認為原告設

[382] 被告 Products, Inc. 由 Peter Yau 設立，在成立該公司前 Yau 曾爲 Pivot Point 工作，知悉美拉設計開發一事 。

計的模特兒頭型(mannequin head)不受著作權保護，原告向所屬聯邦第七巡迴上訴法院提起上訴。[383]

貳、訴訟爭點

髮型設計用之模特兒頭型是否構成雕刻著作而受著作權保護？

參、法院判決

上訴法院駁回原判決，並將案件發回地方法院再為審理。

肆、判決理由

地方法院認為，雖說雕刻著作為著作權法第一〇二條第(a)項第 5 款保護之客體之一，不過雕刻著作仍受著作權法第 101 條規定之限制，第一〇一條相關部分條文為：「該等著作應具備藝術技藝，僅及於其表達形式而不及於其相關機械或實用性之觀點。本條所定義之實用物品之設計，若且唯若該設計結合能從該物品實用性觀點中分離，且能獨立存在之圖畫、圖形或雕塑特徵時，應認為係屬圖畫、圖形或雕塑著作 」；無疑地，美拉模特兒頭型為一雕刻著作，但具有使用功能(utilitarian ends) ，提供美容學校學生練習設計髮型及化妝，若移除美拉模型上已登記著作權的部分，包括其髮型、唇色及彩粧，美拉將無法發揮其使用功能，是以其藝術及使用功能概念上無法分離(conceptually separate) ，因此地方法院認為美拉模型無法成為著作權保護之客體。

上訴法院在判斷地方法院給予逕行判決(summary judgment)是否適當時，是採用重新審理的標準(*de novo* review) ，重新檢視對於未請求逕行判決一方最為有利的事實。若主要事實均已揭露完全且無重大問題顯現，則請求一方可獲得逕行判決。[384]

---

[383] 被告被告針對律師費用之議題，也提出上訴，尤於此非關著作權之議題，在此略而不談。

[384] 原文爲: “In evaluating the judgment, we construe all facts in the light most favorable to the non-moving party and draw all reasonable and justifiable inference in favor of that party…If the record shows that there is no genuine issue to any material fact and that the moving party is entitled to judgment as a matter of law.”

關於髮型設計用的模特兒頭型是否構成雕刻著作而受著作權保護之問題，上訴法院首先解釋相關之法律條文。著作權法第一〇一條對於圖畫、圓形及雕刻著作之定義為：「包括平面及立體之美術、圓形藝術、應用美術、攝影、版畫及美術重製物、地圖、地球儀、圖表、圖解、模型，及科技製圖等，並包括建築計畫。該等著作應具備藝術技藝，僅及於其表達形式而不及於其相關機械或實用性之觀點。本條所定義之實用物品之設計，若且唯若該設計結合能從該物品實用性觀點中分離，且能獨立存在之圖畫、圖形或雕塑特徵時，應認為係屬圖畫、圖形或雕塑著作。」[385]所謂實用性物品(useful article)，則定義為：「本質上具有實用性功能之物品，而非僅描繪(portray)該物品之外觀或傳達訊息 (information) 。通常為實用性物品之一部份之物品，視為實用性物品」，[386]若一項作品不具有實用性功能，則為受著作權保護之圖畫、圓形或雕刻著作。

其中，所謂之實用性，原告主張美拉模型非屬實用性物品，因其本質上意在描繪模特兒的外型(portray the appearance)，就如同 *Superior Form Builder*[387]案的動物標本模型及 *Hart*[388]案的魚標本模型一樣，主要在描繪想像中一件物品的外型；被告則認為，美拉模型除了描繪模特兒外型外，還具有其他實用性功能，如彩粧教學或練習使用。地方法院同意被告的觀點，雖然原告通常銷售已上彩粧之美拉模型，不過也銷售未上彩粧之美拉模型，且原告並不否認美拉可用作彩粧教學或練習使用。上訴法院確認美拉模型為一實用性物品的結論。

確定美拉模型為一實用性物品後，上訴法院進而認定究竟該物品之設計是否可與其實用性功能相互分離(separability) 。著作權法第一

[385] 17 U.S.C. 101: “Pictorial, graphic, and sculptural works include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article. ”

[386] 17 U.S.C. §101: “A useful article is an article having intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a useful article. ”

[387] Superior Form Builders, Inc. v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 74 F.3d 488 (4th Cir. 1996)

[388] Hart v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 86 F.3d 320 (2nd Cir. 1996)

◯一條關於此分離性之立法，意在區別工業設計(industrial design)及著作權之保護，對於一項物品，究竟屬於僅具實用功能不受著作權保護之工業設計，或為實用藝術可為著作權登記之雕刻、圖畫或圓形著作，法條文字本身並無具體界線或定義，有待著作權局及法院的解釋。

上訴法院認為，所謂「若且唯若該設計結合能從該物品實用性觀念中分離，且能獨立存在」，立法意在設立單一整合之標準，區別一項物品之實用性及藝術性層面，針對立體作品，若其設計之藝術價值在物理上可與其實用性部分區別(physical separability) ，自可受著作權保護，不過對於平面作品，藝術性設計與實用性價值則無法根據其物理可區分性加以判斷，許多巡迴上訴法院因而提出所謂「概念可區別性(conceptual separability)」之標準。

如何適用概念可區別性，原告提出幾項判斷要素，包括(一)藝術內涵(artistic feature)是否為主要(primary)而實用價值是否為次要(subsidiary)；(二)實用性物品仍可僅因其藝術價值而銷售至某些重要社群；(三)物品可引發其持有人產生獨立於其實用功能以外之概念；(四)藝術設計未實質受功能性考量之影響；(五)藝術內涵可如同傳統藝術作品一般獨立存在，且實用性物品縱無該藝術內涵仍可存在；(六)藝術內涵非實用的。原告主張，著作權法強調其藝術價值，非其市場銷售可能性、設計過程或實用價值，在判斷概念可區別性時，中心思想仍為是否該物品為一項藝術品(work of art)。被告則引用 Paul Goldstein 教授的判斷標準，主張實用性物品內含之圖畫、圓形或雕刻設計，若可獨立存在，如同傳統藝術作品為人所感受一般，且其實用價值不因欠缺此設計而改變，則具有概念可區別性。[389]

不過，上訴法院認為，兩方當事人提出的標準都有其缺點存在，原告的標準牽涉太多藝術價值的判斷，此並非法院所在行的；而被告的標準與物理可區別性太過相近，無法有效滿足立法意欲分別實用性與藝術性物品而予藝術性物品著作權保護之目的。因此，上訴法院探

[389] 原文爲: "[A] pictorial, graphic, or sculptural feature incorporated in the design of a useful article is conceptually separable if it can stand on its own as a work of art traditionally conceived, and if the useful article in which it is embodied would be equally useful without it." 372 F.3d, at 294.

詢其他巡迴上訴法院，特別是第二巡迴上訴法院，在此領域曾作出之判決及見解。

在 *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*[390] 案，Kieselstein-Cord 為珠寶設計師，設計一系列珠寶裝飾的腰帶釦鏈，並取得著作權保護，Accessories by Pearl, Inc.仿冒其設計並廉價出售類似的腰帶扣鏈，因此被控告著作侵權。第二巡迴上訴法院在此案中採用主要—藝術及次要—實用功能的標準，認為有些消費者未將腰帶穿戴於腰間而僅為造型裝飾之用，因此其主要藝術價值可從次要實用功能中區分出來，而且這些腰帶若當成珠寶，就可獲得著作權之保護，故認為 Kieselstein-Cord 的腰帶釦鏈可為著作權保護之客體。

在 *Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp.*[391]案，Carol Barnhart 為零售展示品的供應商，開發模特兒人型以供服飾展示之用，其並取得各個模型的著作權登記，Economy Cover 為與之競爭，複製其設計而被告著作侵權。第二巡迴上訴法院表示，國會明文拒絕實用藝術及工業設計的著作權保護，因此一項實用物品，若其藝術內涵無法獨立於實用價值而存在時，縱使其藝術內涵及高且有價值(aesthetically satisfying and valuable)，仍無法獲得著作權保護，該案中由於 Barnhart 模特兒人型，若未用於服裝展示之功能，就無法顯現其藝術價值，因此概念上不可區別，故認為該模特兒人型無法獲得著作權保護。第二巡迴上訴法院並區別該案與 Kieselstein-Cord 一案，認為其釦鏈腰帶上的裝飾並非其功能所必要，與本案不同。該案不同意見書提出另一項判斷概念可區別性的標準，若設計可在一般觀察者心中產生兩種不同概念，包括藝術價值及實用功能，此兩種概念非無可避免地同時發生且存在，則該作品具有可區別性而得受著作權保護。

在 *Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*[392]案，David Levine 與 Brandir 合作，將 Levine 設計之粗重交織金屬絲雕刻品運用於腳踏車架上，並以「羅賓車架(Ribbon Rack)」於 1979 年開始行銷市場。過不多久，Cascade 開始販售類似產品，Brandir 隨即申

[390] Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc., 632 F.2d 989 (2nd Cir. 1980)
[391] Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411 (2nd Cir. 1985)
[392] Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F.2d 1142 (2nd Cir. 1987)

請登記腳踏車架的著作權保護並於產品上標示著作權保護字樣，著作權局拒絕其登記申請，認為該腳踏車架的藝術設計無法獨立於其功能而存在。

第二巡迴上訴法院在此案件中引用學者 Denicola 教授的文章，[393]Denicola 教授認為，既然立法意在區別工業設計專利保護及著作權之保護，工業設計重在物品本身的非藝術性、功能考量；則僅在該物品本身能反映非因功能考量而呈現之藝術價值時，方值得著作權之保護，因此若設計成份能反映設計者本身的藝術判斷，且此判斷並與功能考量毫無關係時，則其藝術價值與功能於概念上可分。第二巡迴上訴法院認為 Denicola 教授的意見符合法院先前在 Kieselstein-Cord 或 Carol Barnhart 案件中的見解，且加諸設計過程中是否涉及功能性考量的判斷，可避免法院純作事實上藝術價值判斷的困難。由於設計羅賓腳踏車架過程牽涉功能性之考量，包括擴大上層環圈以節省空間、伸直直立桿線以便腳踏車架之安裝等，第二巡迴上訴法院因而認為其為工業設計而不應受著作權保護。

在 *Superior Form Builders, Inc. v. Dan Chase Taxidermy Supply Co.*[394]案，第四巡迴上訴法院採用第二巡迴上訴法院的意見，認為動物標本模型，意在展現其動物的身體形狀及架構，此特徵雖由不同表皮包裝，仍清楚易見，因此動物標本模型的功能僅在描繪動物的外貌，其定義上非屬實用性物品。第四巡迴上訴法院進而表示，縱使認定動物標本模型為實用性物品，其藝術價值與功能層次應可予以區別，故仍受著作權之保護。

在 *Hart v. Dan Chase Taxidermy Supply Co.*[395]案，第二巡迴上訴法院表示，魚標本模型具有不同的動作，不管是躺著或是跳躍的，雖說其表皮的顏色及材質有所變化，其功能均在呈現魚身體的形狀及架構，魚本身的外貌，故而與 *Barnhart* 案的模特兒軀幹不同，而可受著作權保護。

---

[393] Applied Art and Industrial Design: A suggested Approach to Copyright in Useful Articles, 67 Minnesota Law Review. 707 (1983)

[394] Superior Form Builders, Inc. v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 74 F.3d 488 (4th Cir. 1996)

[395] Hart v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 86 F.3d 320 (2nd Cir. 1996)

在 *Mattel, Inc. v. Goldberger Doll Manufacturing Co.*[396]案，第二巡迴上訴法院認為布偶臉部表情輪廓之呈現可以獲得著作權之保護，理由在於非僅有新穎或特殊的作品方受著作權保護，只要創作者本身獨立創作該物品並具有一定程度的創新內涵，如雖多數芭比娃娃均具有高挺鼻樑、弓型唇及大眼睛的臉部輪廓，但只要娃娃的設計是獨立完成並具有一定程度的創新，仍可能獲得著作權保護。不過著作權並不保護概念，高挺鼻樑、弓型唇及大眼睛為一種娃娃臉部架構之想法或概念，屬於公共所有(public domain) ，Mattel 無法獲得此等要素之著作權，而僅獲得其所設計芭比娃娃特定臉部表情的著作權保護，並可禁止他人重製此表情於芭比娃娃臉部架構上。

上訴法院總結其他巡迴上訴法院的意見，認為觀察者除可從美拉模型上察知其眼睛、鼻子及臉部輪廓及其可供彩妝或髮型設計使用之外，觀察者同時也可察知美拉具有的「飢渴表情(hungry look)」，就如同 Mattel 可因其特殊表情呈現而獲得著作權之保護，美拉模型應亦獲得保護。此外，Passage 未曾提供任何尺寸大小指示給 Heerlein，只表示希望具有產業需要的「飢渴表情」，因此美拉乃 Heerlein 個人藝術創意之作，未涉及任何實用功能的考慮，不同其他前案作品係為功能而為設計。上訴法院因而認為，美拉模型為可受著作權保護之雕塑著作。

伍、案例評析

由於專利法與著作權法保護之意涵不同，前者意在保護一項創作之實用功能(useful)，後者意在保護一項創作之藝術價值(artistic)，當此二種價值同時存在一項作品上時，該作品通常可被稱為「實用藝術」，其究竟應受專利法上新式樣專利(美國法上稱為設計專利(design patent))保護，或受著作權法之保護，在實務上爭議不斷，設計人想獲得著作權法之保護，因為著作權法保護期限比專利法要長，不過，卻可能因為其作品上之實用價值，而無法獲得著作權之保護，一般人究竟能否從該作品之實用價值分離出藝術價值，而有所感受，是一個相當主觀且涉及情感之判斷。不過，從本案可見，即便設計人設計之初，

[396] Mattel, Inc. v. Goldberger Doll Manufacturing Co., 365 F.3d 133 (2nd Cir. 2004)

相當著重在其實用功能，但當其設計出藝術價值極高之作品時，其藝術價值仍可能可獲得著作權保護。

此外，究竟如何判斷美拉模型與麗莎模型為同一(identical)或相似(similar)，多數模特兒展示模型乃從人體形象複製而來，同樣具有人體相似的特徵及架構，其同一性或近似性，若欠缺複製行為之實質證據，如麗莎確實按照美拉模型而複製之實質證據，其同一性之認定，似亦會因人而異，而有不同見解。

案例三十四　視覺藝術的權益保護範圍
POLLARA V. SEYMOUR & CASEY
344 F. 3d 265 (2nd Cir. 2003)

壹、事實摘要

原告 Pollara 為一位紐約專業藝術家，經常受邀製造大型印刷看板或立板(banner)以供酒吧介紹、公司集會或私人宴會使用。本件爭議之立板，乃 Pollara 應提供法律扶助之非營利組織 Gideon Coalition (Gideon)之需要而設計。看板的大小約為 10 英尺高 30 英尺長，用作桌檯的背景，含有「公共辯護人」、「法律扶助」及「囚犯法律服務」等文字，並畫有數十人，男女老少，等到一位著正式西裝律師之諮詢，看板左上角則有「政府預算危害諮詢權」及「保留律師諮詢權就趁現在」的大型字樣。該看板係因 Gideon 將於一九九九年三月十五日傍晚，年度遊說日(lobbying day)前一天晚上，在紐約州首府奧本尼(Albany, New York)政府辦公室前的「帝國州廣場(Empire State Plaza)」舉辦活動呼籲立法。當天活動結束後，看板留置於廣場上，Gideon 不知也並未向政府申請陳設該看板，因此紐約州政府負責一般服務(Office of General Services, OGS)之員工 Thomas E. Casey，應其上司清除廣場之指示，將 Pollara 看板折成三塊等待丟棄。

原告發現後，於六月十四日在聯邦地方法院紐約北區分院向 Casey 及其主管 Seymour 提起訴訟，根據視覺藝術家權利法(Visual Artists Rights Act, VARA)主張被告二人惡意故意撕裂破壞其所設計之看板，被告二人均請求逕行判決。地方法院認為 Pollara 並未證明 Seymour 親自涉及本案，故駁回其訴訟，Pollara 對此並未上訴。

究竟被告是否出於故意或過失破壞原告的看板，事實上仍有爭議，因此地方法院駁回其逕行判決之請求，並主動表示(*sua sponte*)由於原告僅請求法定損害賠償，其乃屬權衡(equitable)性質，故案件不需經陪審團(jury trial)審理；經法官審理(bench trial)後，認為原告之看板設計乃為廣告或推廣之用，非屬視覺藝術家權利法所保護之視覺藝術創作(work of visual art)，地方法院並認為，視覺藝術家權利法保

護視覺藝術不被破壞的條款僅限於傑出作品(work of recognized stature)，該看板非屬傑出作品故亦不得主張該權利。原告不服，向聯邦第二巡迴上訴法院提起上訴。

貳、訴訟爭點

本案看板畫作之性質為何？是否可主張不受他人破壞之權利？

參、法院判決

上訴法院維持了原審地方法院之判決，認為本案的標的物不受視覺藝術家權利法之保護。

肆、判決理由

視覺藝術家權利法(VARA)於一九九〇年通過，意在增加對於特定著作權人之人格權保護(moral rights)，人格權係指創作者個人因貢獻其著作物而獲得之非經濟性利益，並保障著作物之創作形式，縱使其已經銷售或授權予他人。視覺藝術家權利法規定，視覺藝術創作物之創作者，享有下列終生[397]權利：「(A) 排除任何將損害其名譽或聲譽之對其著作之故意曲解、割裂或其他變更。且任何對其著作之故意曲解、割裂或變更，皆係對該權利之違反。及(B) 排除對任何被認為有創造力之著作(work of recognized stature)之毀損。且任何對該著作之故意或重大過失之毀損，皆係該權利之違反。」[398]

並不是所有藝術家都可根據該法主張保護其作品，也不是所有被稱為「藝術」之物都受該法之保護。從條文可知，僅已被認定具有創造力之傑出作品或創作者本身榮譽或知名度很大而會因作品之破壞或改變而受有不良影響之人，方可主張。從立法理由得知，判斷一項作品是否可為該法保護之客體時，應採用普遍常識及藝術家社群中一

[397] 17 U.S.C. 106A(d)(3)

[398] 17 U.S.C. 106A(a)(1)(3)(A)&(B): "(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation or modification of that work is a violation of that right, and (B) to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right."

般接受之標準，而且，此項作品本身所使用之媒介或材料不再認定考量之範圍內。再者，僅有視覺藝術創作物(works of visual art)方受保護，此主要從創作品的用途加以考慮，用於廣告、推廣之目的或具功能性之創作物，不受保護，[399]視覺藝術家保護法可能保護一座看似家具的雕塑品，但不保護功能家具，儘管有人認為該家具為雕塑品。[400]攝影作品，若拍攝目的僅為陳列之用，可受視覺藝術家權利法的保護，刊載於出版品或攝影師照片專輯中之作品，則不受保護。此外，法院得基於常識及藝術家社群普遍接受之標準，決定是否一項作品算是視覺藝術作品。

本件中，原告繪製設計之看板，置於桌檯之後，吸引公眾之注意力，其內容含有遊說訊息，Gideon 委託原告製作看板前並指示看板應具之內容，包括明確之文字訊息，由於看板宣傳 Gideon 的遊說訊息，作為宣傳、推廣、廣告之用，因此該看板非屬視覺藝術家權利法所保護之視覺藝術作品。雖然原告主張，Gideon 為政治代表團體且該看板乃用於政治目的，不屬商業特質，不過法條文字「廣告(advertising)」一詞並不具有此限制，而所謂「推廣(promotional)」一詞範圍更廣，探詢其立法意旨，僅在排除廣告推廣等用途之作品不受視覺藝術家權利法之保護，而不論使用者為何單位或組織，亦不論其廣告或推廣之目的為何，因此 Pollara 的主張並不成立。

受視覺藝術家權利法保護之權利，是否享有憲法第七修正案陪審團審理之程序保護，尚屬未決之開放問題。本案中，由於上訴法院同意地方法院之見解，認為原告的設計並不屬於視覺藝術作品，因此認為該問題已不具討論意義(moot)。

審理本案之 Gleeson 法官[401]提出相同結論不同理由意見書(concurring)，認為原告的看板作品在被破壞之前未曾公開展示過，且被破壞當時非屬具創造力之傑出作品(work of recognized stature)，是

[399] 17 U.S.C. 101: "[a] work of visual art does not include--- (A)(ii) any merchandising item or advertising, promotional, descriptive, covering, or packaging material or container…"

[400] 原文判決為: "VARA may protect a sculpture that looks like a piece of furniture, but it does not protect a piece of utilitarian furniture, whether or not it could arguably be called a sculpture."

[401] 本案件由三位法官聽審，包括 Jacobs、Pooler 及 Gleeson 法官，其中 Jacobs 及 Pooler 為巡迴法官，Gleeson 則為聯邦地方法院紐約東區分院的法官，其因受指派(designation)而陪席聽審本案件。

以不受該法之保護；其不同意其他兩位法官純以廣告或宣傳目的定義所謂視覺藝術作品之範圍，而認為一開始為廣告宣傳目的而創造之作品，可能因時日久獲得確認其創造力後，而獲得視覺藝術家權利法之保護。法院多數意見回應 Gleeson 法官，認為就像視覺藝術家權利法並不保護建築物，即使古根漢博物館設計得再漂亮，也無法獲得該法之保護，視覺藝術家權利法僅保護所謂之「視覺藝術作品」，該詞之定義明文排除「推廣材料」， 因此，為宣傳用途的原告看板自不受該法之保護。

伍、案例評析

上訴法院純以廣告或宣傳使用目的認定陳列作品是否受視覺藝術家權利法之保護，卻未回答，某些藝術創作家僅借用或提供政治或社會公益團體使用其創作物，爾後收回自為陳設，其創作物是否仍可獲得視覺藝術家權利法保護之問題，恐怕會對於此類藝術家造成困擾，而減少展示其作品於公益活動中。

上訴法院說明因國會之授權，法院得基於常識及藝術家社群普遍接受之標準，決定是否一項作品算是視覺藝術作品；不過何謂藝術家社群普遍接受之標準呢？藝術家本對於何謂藝術具有不同之看法，而挑戰既存定義更是藝術家社群內普遍存在之態度，是否有所謂普遍接受之標準，實值懷疑。

雖然美國視覺藝術家權利法之立法，意在使美國著作權法與國際接軌，特別是伯恩公約(Berne Convention)。不過視覺藝術家權利法之保護範圍，相對於伯恩公約而言，實質上仍狹小很多，舉例而言，伯恩公約將人格權賦予所有文學及藝術性作品，但美國僅有視覺藝術可獲得人格權之保護；伯恩公約下的姓名表示權(right of attribution)範圍要比美國視覺藝術家權利法之保護大很多，此外，僅有具創造力之傑出作品，方獲有不被破壞權利之保護；而美國視覺藝術家權利法更是少了匿名權(right of anonymity)及具名權(right of pseudonym)等人格權之保護。關於權利保護之期限，只要作品之經濟上價值仍在，就仍受伯恩公約人格權之保護，但美國立法僅在創作人在世時，才保護視覺藝術作品之人格權。

案例三十五　影印業者依教授要求將未經授權的著作物予以整合組裝並重製教材是否構成合理使用亦或故意侵權

PRINCETON UNIVERSITY PRESS V.
MICHIGAN DOCUMENT SERVICES, INC.
99 F.3d 1381 (6th Cir. 1996); *cert. denied*, 520 U.S. 1156 (1997)

壹、　案情摘要

被告密西根文件服務公司(Michigan Document Services, Inc.)以影印大學教授「匯集教材(coursepacks)」並販售給選課學生為業務，這些指定閱讀教材係由教授從多本受著作權保護之教科書中節錄集結形成，並交影印店印刷，教授或影印店之使用均未獲得原著作權人的授權。

一九九一年美國聯邦地方法院紐約南區分院，針對學校教材影印問題，已判決影印店在承接大學教授指定閱讀教材的影印業務時，雖然該教材係從多本著作中節錄集結而成，仍必須獲得各著作之著作權人的同意，未獲同意所為之影印重製行為，構成著作權侵害之行為。[402]此判決出現之後，多數影印店在承接閱讀教材複製業務時，均會尋求原著作權人的同意，而出版社也設有專門影印授權的人員，在影印店提出請求時，隨即在 2 星期內回應，避免影響學校教學時程。

不過，被告透過律師諮詢及自修，認為紐約地方法院的判決結果有錯誤，不具拘束效力，從未向原著作權人尋求授權或支付權利金，甚至發表言論、文章或廣告宣傳文宣，主張影印閱讀教材之行為，屬合理使用 (fair use) 保護之範圍。

[402] Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp, 758 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991).

是以，有三家出版社，針對被告未經授權之影印行為，向美國密西根東區聯邦地方法院提出著作侵害之訴訟。地方法院認為被告之影印行為不構成合理使用，且被告故意侵權 (willful infringement)，故要求被告支付法定賠償金，並禁止被告再進行重製行為。

被告不服，上訴至聯邦第六巡迴上訴法院上訴法院，上訴法院由三位法官組成的法庭駁回地方法院之判決，認為該影印行為應構成合理使用。不過，上訴法院其他多數法官不同意此見解，並發起要求全院法官一起重新審理此案件(en banc)。

貳、 法律問題

影印業者未經著作權人之同意，重製教授從多本受著作權保護之教科書中，依教授指示抽取匯集為教材，是否構成合理使用，亦或故意侵權？

參、 法院判決

上訴法院全院審理結果認為，被告之影印行為不構成合理使用，但被告之行為非屬故意，並確認地方法院有權可禁止被告不得再從事任何未經授權之影印行為。

肆、 判決理由

一、影印店之節錄複製行為，已影響出版社之市場，不構成合理使用：

早期美國合理使用原則係由法院案例法形成，後來，國會將合理使用原則列入著作權法規定[403]，相關規定為：「合理使用著作權保護之著作物，包括因批判、評論、新聞報導、教學(包括課堂使用的複製物)、學術或研究等目的，而使用其複製物時，不構成著作權之侵害行為。在決定使用著作物之行為是否構成合理使用時，應考慮下列因素：(一) 使用之目的及性質，包括該使用是否屬商業性質或為非營利教育之目的；(二)著作權保護著作物之性質；(三)使用之範圍佔整體著作物之實質比例；(四)使用對於該著作物之潛在市場或價值之影響」。

上訴法院首先針對上述之第四因素進行討論，認為影印店的複製行為，將會影響教科書之市場：

(一) 影印店應負舉證責任，證明其使用不會影響著作物之市場：

通常，若使用屬於非商業(noncommercial)性質，著作權人負舉證責任，證明侵害人之使用會影響其著作物之市場；若使用屬於商業性質，則侵害人負舉證責任。[404]雖然影印店主張，學生因上課使用閱讀教材非屬商業性質，上訴法院並不同意此見解。

上訴法院認為，若以最終消費者的使用態樣，認定是否屬於商業性質，則根本不會有商業或不合理使用之存在，如盜版光碟市場上，多數消費者係為個人娛樂使用而購買，但複製光碟行為本身，顯然構成商業行為。

此外，最高法院在 *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.* 案認為，縱使報紙讀者並未將該文章作為商業使用，報社從尚未發行

[403] 著作權法第 107 條， 17 U.S.C. §107.
[404] Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 104 S. Ct. 774, 793 (1984).

書籍中，節錄一段文章於其報紙之行為，仍屬於商業行為[405]。上訴法院因此認為影印店本身之摘錄複製行為可構成商業使用之行為，且侵害著作權所有人專屬之散布著作物之特權利益。

是以，上訴法院同意出版社的意見，認為影印店將教授指定之著作物摘錄部分集結成冊，並大量印刷而販售學生，且因不支付出版社權利金而可向學生收取較低額印刷費用之行為，顯然構成商業行為。

(二) 影印店之使用，確實影響著作物之市場：

即便不去論究誰應該負擔舉證責任，本案中，出版社確實也提出證據證明影印店的行為已影響其生意。

最高法院在諸多案例[406]中認為，若侵害人之使用普遍廣泛後，將對著作物之潛在市場發生不利影響時，則侵害人之使用不構成合理使用。本案中，出版社除了販售正版教科書至市場上以獲取利潤外，並授權影印店因應學校教學或學生需求而印刷部份教科書之內容，並收取授權權利金之利潤。影印店之節錄複製行為，不僅影響其正版教科書的販售市場，其因未繳納授權金而低價收取印刷費用之行為，也影響節錄印刷授權市場。

雖然，影印店主張，所有受著作權保護之著作物，均有潛在之授權市場存在，若僅以著作權人潛在可獲之授權收入，認定市場之損害，將構成循環(circular)論證之弊。然而，上訴法院並不同意此見解，上訴法院引用最高法院之意見，最高法院在一個個案中曾純粹以授權市場而認定侵權人已確實影響權利人著作物之市場；[407]上訴法院並認為，當著作權人提出授權市場所受損害作為主張時，若實際上並無此

[405] Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 562 (1985).
[406] 如 Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 568 (1985).
[407] Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539 (1985).

授權市場之存在，侵害人可輕易推翻著作權之主張，不過，本案中確實已有節錄印刷授權市場之存在，故影印店之循環論證抗辯，並不成立。

(三) 出版社授權之要件，並未影響教授使用該等教科書之意願：

雖然影印店主張，出版社與影印業務間之授權機制無法有效發揮功能，出版社怠於回應授權請求，經常延誤教授或學生使用教材之時間，是以，若強制要求影印店必須先獲得授權方進行印刷，將影響學校使用該等教科書節錄內容之意願。然而，幾位教授在其出具之聲明書中並未表示，其將因必須向出版社取得授權而改變其使用該等教科書之意願，故上訴法院並未採認此項主張。

在合理使用其他要素之討論上，上訴法院並不同意，影印店係為便利教授或學生之教學使用，而應屬非營利之使用；反之，上訴法院重申使用性質非從終端使用者加以認定，且認為影印店乃為營利目的而存在之商業，故不可能為非營利使用，上訴法院並認為，影印店之節錄重製行為，屬機械式的轉化使用，故第一要素對於影印店不利。

針對第二要素，並無爭議，該等著作物均含有具創意性之內容。針對第三要素，首先，上訴法院肯認，影印店複印的上課教材佔著作物的極高比例，高達百分之三十；而且，雖然影印店僅節錄複製教科書之部份內容，不過，基於教授從整本教科書中選錄該等內容並要求學生閱讀之事實，即可認定，節錄內容相對於整本教科書而言，具有實質之重要性；因此，第三要素對於影印店之立場，也無多大幫助。

二、從立法背景分析，影印店之節錄重製行為亦不受到教室規則之保護：

美國國會在通過著作權法關於合理使用原則之立法後，並肯認「非營利教育機構中教室內複製使用書籍及定期刊物之指南(Agreement on Guidelines for Classroom Copyright in Not-for-Profit Educational Institutions With Respect to Books and Periodicals)」，簡稱為「教室指南(Classroom Guidelines)」[408]，可作為學校合理使用規定之適用指南，聯邦第二巡迴上訴法院並認為，此指南為具說服力之規定。[409]

該指南中規定，教室使用之複製行為，若符合下列各項要件時，可獲得合理使用之保護：「(1) 複製內容不超過 1,000 字；(2) 複製符合自發性測試，即使用之靈感及決定與創造最高教育效益之使用時間點，極為相近，故無法合理期待使用者先獲得授權再為使用；(3) 在一個學期期間未複製超過 9 次，且僅發生有限的複製行為；(4) 每一份複製均附有著作權通知；(5) 複製行為未取代實際構買著作書籍、出版刊物或雜誌或之行為；(6) 學生僅繳付印刷複製的成本費用。」此指南並明示，未獲授權複製多份著作物而形成組合物之行為，是不被允許的。

適用該教室指南到本案中，顯見被告的行為並不會構成合理使用，因為其所節錄的部分，高達著作物的百分之三十，雖然被告主張，此指南因應印刷技術之進步，應做調整修正，上訴法院認為，此將有待國會之立法，非可由法院擅自於個案決定。

三、權利金之受益乃為鼓勵出版社繼續發行著作物的誘因，符合著作權之保護目的；

[408] H.R.Rep. No. 1476 at 68-71, 94th Cong., 2d Sess. (1976).
[409] American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913, 919 (2nd Cir. 1994).

雖然被告影印店主張，著作物之作者希望其著作物廣為散布，基於著作權鼓勵創作之精神，出版社收取權利金之行為，將不利作者創作更多的著作物；不過，上訴法院並不同意此見解，其認為，出版社也需要書籍之販售或印刷之授權等經濟行為，以賺曲利潤，此乃為鼓勵出版社繼續發行著作之經濟誘因，也將有助於著作之產出。

四、影印店的複製行為並不構成故意：

雖然在紐約地方法院的案例出現後，被告影印店仍固執認定，其複製行為可構成合理使用，故未尋求出版社之授權而繼續其影印業務。影印店的個人意見，是否合理，屬於法律問題，上訴法院適用重新審理 (de novo) 原則，認為影印店認為其使用應屬合理受保護範圍之主張，並非完全不合理；而且地方法院並未發現影印店有魯莽輕視 (reckless disregard) 出版社著作權之態度，故駁回 (reverse) 其故意侵權之認定。

伍、 案例評析

本案乃是近來關於所謂「匯集教材」最具代表性的案例。這整個訴訟之所以會產生，是因為共同被告之一 James M. Smith，也就是 Michigan Document Services 的所有人，一向是以高姿態提倡自由影印、言論自由的業者，而且甚至對於出版業者擺出了「夠膽的就放馬過來」的姿態，於是當出版業者對於日益興盛的校園影印事業感到需要對應和徹底整治時，被告果真就成為了頭號的訴訟標靶。而上訴法院以全院審來處理本案也可見法院對於這個問題的感受和重視。

被告在本案判決後試圖聲請聯邦最高法院審理，但遭到拒絕，本案即告定讞。之後雙方達成了和解，被告同意不得在事前未經同意或授權影印超過一頁由各原告或美國出版協會任何會員享有著作權的資料來製作「匯集教材」。

由於本案，在美國許多大專學校都已開始指派專人來面對和處理相關的授權問題(通常是由圖書館內的專職人員負責)，而代表權利人來承辦此事的主要代表則是「著作權許可中心(Copyright Clearance Center, CCC)」。至於影印事業，尤其是位於校園附近的影印店或是大型的連鎖業者，更如同驚弓之鳥，紛紛改變了既有的政策而對於著作權的問題益加重視，至少希望避免成為下個目標。不過還是有不少的學校並未確立對於這個問題的政策，而且迄今也還沒有一套完整、固定的模式被發展出來。所以在本案發生之後，涉及到影印事業的整體環境的確有了相當大的改變，但恐怕還尚未完全過渡到一個像影音著作般的單一、整合型的「包裹(package)」或「概括授權(blanket license)」。

在我國，經濟部智慧財產局特別製作了一份「校園著作權百寶箱」。其中針對校園鄰近影印店重製著作權物的問題提供了相當詳盡的說明。

根據我國著作權法第 51 條規定：「供個人或家庭為非營利之目的，在合理範圍內，得利用圖書館及非供公眾使用之機器重製已公開發表之著作」，故學生或教授個人，因學術研究之目的，而親自操作使用影印機複製期刊文獻等著作權物之行為，直接受到著作權法該條款之保護；反之，教授或學生個人委託影印店代為影印之服務時，則無法適用第 51 條，而必須重新進行第 65 條第 2 項合理使用之審視。

經濟部提出的解釋理由有二，除影印整本著作權物之行為顯非屬合理使用之範圍外，也因為影印店之影印機非屬「非供公眾使用之機器」，故影印店之複製行為不受著作權法第 51 條之保護。

此結論應受到支持，不過對於「影印店之影印機非屬『非供公眾使用之機器』」之理由，則不無疑問。消費者未經付費，無法委託影印店進行印刷服務或使用影印店之機器，該等機器自然非屬可供公眾使用之機器；但如果就以此理由而認定影印店的重製不受著作權法第51條的保護，則顯然是有問題。

此外，條文將圖書館及非供公眾使用之機器並列，亦顯有疑問。讀者若想使用圖書館內的影印機複製文件或書籍，通常也必須付費並親自印刷該著作物，只要使用者配合其付費機制，該等影印機器可供任何大眾使用，僅以影印機本身是否可供大眾使用而認定是否可適用該條文而獲保護，似有瑕疵。

觀此條文的立法目的，原本是在便利並保護讀者個人可從既有著作權物中，透過影印印刷技術而攫取其所需要之部分，以為其個人非營利性質之使用。因此，建議刪除將影印之途徑「圖書館或其他非供公眾使用之機器」之文字，而直接將讀者自助印刷之行為明列為屬於合理使用之範圍；對於其他非屬讀者自助印刷之重製行為，則必須經過著作權法第65條第2項各項因素之審視，以判斷其是否屬於合理使用的保護範圍。

此外，許多影印店所張貼的告示，基本上表示只要單次的影印份量在整本書的三分之一以內即不構成侵權，則完全是於法無據、以訛傳訛，還需更多的宣導以正視聽。

案例三十六　定型化包裹(Shrinkwrap)授權契約的有效性
PROCD, INC. V. ZEIDENBERG
86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996)

壹、事實摘要

原告 ProCD 公司收集了超過三千個不同版本的電話簿資料，將之存成電子資料庫，稱為「SelectPhone」，並以此為商標，以 CD 光碟銷售此資料庫。消費者購得此光碟，得透過 ProCD 撰寫設計並受著作權保護的軟體，蒐集資料庫中的電話號碼。這套資料庫的建置及更新的成本很高，發揮的價值因使用者不同有差異，製造商或其他零售業者可以透過此資料庫的姓名、地址或區域號碼等資訊，搜尋潛在消費者資訊；一般使用者則至少可以將之當成電子化電話簿使用，ProCD 為迅速回收其投資成本，採取商業使用及個人使用之差別定價，商業目的使用者必須支付較高之費用購買該資料庫但可獲得最新版本的檔案；而個人使用者的買價則較低，獲得的則是兩年久之版本。個人使用的資料庫產品包裝內授權條款及使用手冊上均明白表示，該產品僅供個人使用，買者不得轉售或為商業目的之用途，另外，每次使用者啟動軟體時均會顯示此等限制使用的條件。在產品包裝外則僅標示包裝內含有限制授權條件之註明。

被告 Mattew Zeidenberg(Zeidenberg)在 1994 年於威斯康辛州的一家零售店購買個人使用的版本，並成立 Silken Mountain Web Services, Inc.(Silken Mountain)公司[410]提供電話查詢資料庫服務，其將 SelectPhone 資料庫上載至網路上，使有付錢的網路使用者(比 ProCD 產品低之價格)可以透過其網站使用此電話資料庫，被告後來又連續兩次購買 SelectPhone 的更新產品並將之放置至其網站上出售。

ProCD 對之於聯邦地方法院威斯康辛州西區分院提起假處分，禁止其逾越使用權限，透過網路散布 SelectPhone 資料庫。地方法院認

[410] 被告 Zeidenberg 並未爭執，其個人與 Silken Mountain Web Services, Inc.公司間責任之切割，是以法院將兩者認定爲同一法律主體，見判決書第 1450 頁(86 F.3d 1447, 1450)。

為，由於該限制授權條件並未顯示於外包裝上，因此不生效力，買者不受此條件之拘束。原告 ProCD 不服，向所屬上級聯邦第七巡迴上訴法院提起上訴。

貳、訴訟爭點

一、包裹授權條款是否形成買賣契約之一部分？

二、著作權法第 301 條第(a)項聯邦法規優先於州法律而適用之條款，是否適用於因契約所生之權利？

參、法院判決

聯邦第七巡迴上訴法院駁回地方法院判決，並發回更審。

肆、判決理由

一、包裹授權條款是否形成買賣契約之一部分？

這個案件主要牽涉到契約問題，受契約案例法及統一商業法規(Uniform Commercial Code)之拘束。首先，Zeidenberg 主張，該等限制條件並未顯露於產品包裝外，其在購買光碟前無法預先閱讀該等條款，也無法決定是否同意該等條款，因此不形成其與 ProCD 間購買契約之一部分，地方法院同意其主張。

上訴法院反駁此論點，認為，外包裝註明、內包裝授權條件以及不同意可退還商品等模式，已是相當普遍之交易習慣，對於買賣雙方有利無弊，就如同保險、機票或演唱會入場券，及眾多消費者商品之交易等，一但消費者開始使用服務，即認定其同意所有相關之交易條件；上訴法院並認為，軟體購買或授權之交易，多數透過網路下載軟體而交易，更應受此交易習慣之拘束，因為在使用者將軟體安裝至其電腦時，系統均會要求其必須同意相關之條件，使用者必須點選同意方可繼續軟體之安裝。本件中，被告 Zeidenberg 既已開啟包裝，開始

使用 SelectPhone 電話資料庫，就應被認定其已接受包裝內含的授權條件。

威斯康辛州之契約法原則上適用統一商業法之條款，包裹授權(shrinkwrap license)條款僅在錯誤暗示(faulty inference)的情況下，方歸於無效，現行統一商業法規第 2-204 條第(1)項規定：「商品銷售契約得以可足以表現雙方合意之方式進行，包括因當事人之行為而認定契約之存在」[411]；該法規另在第 2-606 條第(1)項(b)款並規定，若買者經提供機會審查商品後，若不同意，應立即為反對之表示。本件中，Zeidenberg 必須先點選同意方得繼續 SelectPhone 電話資料庫及適用軟體之安裝，在拆封商品，有機會審查產品後，Zeidenberg 未表示退還之意，更可顯示，其已接受契約之成立。

二、著作權法第 301 條第(a)項聯邦法規優先於州法律而適用之條款，是否適用於因契約所生之權利？

地方法院認為，由於本件中 ProCD 的電話資料庫及軟體為受著作權保護之標的，且軟體安裝權利為著作權權利內涵之一，因此根據著作權法第 301 條(a)項之規定，聯邦著作權法之規定將優先於州契約法之適用，然而，此見解並未被上訴法院採納。

上訴法院認為，著作權法第 301 條(a)項之規定是針對州政府制定之法律，並不及於私人間因締結契約所形成之權利義務內容，私人間之權利義務為當事人間交易秩序之展現，多半乃因市場機制之有效運作而形成，就如同法學院學生使用 LEXIS 資料庫一樣，雖然 LEXIS 所整理的案件或法規均屬非受著作權保護之公共領域內容，法學院學生仍需與 LEXIS 締結服務合約，支付費用，方得使用其資料庫，此契約權利不會因為資料庫內容為公共領域資產而無法行使。本件中，很清楚地，ProCD 採取商業使用及個人使用之差別定價，Zeidenberg 低價購買個人使用版本卻用於商業目的，已違反其與 ProCD 的約定。

伍、案例評析

[411] 原文爲: “A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract.”

聯邦巡迴上訴法院第七分院在本案中清楚肯定包裝買賣或授權條件之效力，消費者不得再主張，因在購買產品時未知悉條件內容，無法表示同意，而不受該等條件之拘束。此案件一反以往保障消費者之態度，以市場上因節省交易成本所形成之商業習慣，認定具體個案，尊重市場機制之運作。

著作權法第 301 條第(a)項之規定，防止州政府對於屬於聯邦著作權法保護之客體，另外創設聯邦著作權法未賦予之權利，若有此等情形發生，州法律將被排除適用，經過本案上訴法院之判決，更清楚知悉，著作權法第 301 條並不適用於私人間因契約所生之權利義務。雖然資料庫是否受著作權法之保護，尚存有原創性之爭議，不過，經營資料庫之業者，在本案件之見解下，基於契約自由原則，得要求資料庫使用者付費，則不需再懼怕使用者公共資產之抗辯。

案例三十七　著作權不同授權格式間的切割、競合與侵權
RANDOM HOUSE, INC. V. ROSETTA BOOKS, LLC, 150 F.Supp.2d 613 (S.D.N.Y. 2001)

壹、 案情摘要

原告藍燈書屋(Random House) 與幾位小說作者簽訂著作權授權契約，契約授權條款均包含有「以書本形式印刷、發行及銷售著作物(print, publish and sell the book in book form)」之文字。

這幾位小說作者在 2000 年與 被告 Books 另簽訂授權契約，允許被告可以透過網際網路以電子形式發行這些著作物，2001 年被告開始其數位電子書業務 (eBook) 。

所謂電子書是指可透過電腦螢幕或其他電子裝置閱讀之數位書籍，轉化書籍內容成數位軟體可閱讀之形式。在本案，被告的電子書可透過微軟 Word 文書處理或 Adobe Acrobat 的「可攜式資訊檔案(portable data file, PDF)等格式顯示於桌上型電腦、筆記型電腦或其他數位裝置上，其書籍內容與書本內容完全相同，不過，由於其屬於數位形式，提供讀者需多閱讀上的便利，讀者除仍可透過電子裝置畫重點外，更可透過軟體搜尋關鍵字，將其筆記輸入電子書，並可改變字體的大小或形式，也可點選超連結跳至特定的章節，此外，讀者更可點選特定文字以檢閱該文字的意義，甚至有些軟體更包含有語音功能，可將書籍內容朗讀出來。

在被告 Rosetta 電子書業務開始後，原告藍燈書屋隨即在紐約州南區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)提起了本訴訟，控告被告侵害著作權，其電子書業務已惡意侵害藍燈書屋與作者間之著作授權契約，並要求法院頒發禁制令，禁止被告的侵害行為。

貳、 法律問題

授權以書本形式發行著作物之契約條款，是否包括電子書發行之授權？

參、 法院判決

地方法院認為，作者與原告藍燈書屋間之授權契約並不包括電子書發行之授權，故駁回其請求。

肆、 判決理由

首先，主張著作權侵害之原告，必須證明其具有有效之著作權存在，且被告已構成其著作權之侵害行為；不過，法院於幾個先例中表示，著作權之專屬被授權人亦得針對侵害其著作授權利益之行為，提起訴訟加以制裁。本件中，訟爭的小說著作權為作者而非藍燈書屋 ，究竟原告藍燈書屋是否可以專屬被授權人之身分提起本訴訟，端視 eBook 是否屬於其授權利益之範圍內，若認定其授權合約包括 eBook 之發行，則原告有提起此訴之適格 (standing)，反之，若認為其並未獲得 eBook 之授權，則無此訴訟適格。

根據作者與原告藍燈書屋間之著作授權契約規定，藍燈書屋可以書本形式印刷、發行或銷售其著作物，究竟此書本形式是否包括電子書在內，法院首先適用紐約州案例法，解釋其契約之條文，而認為由於授權條款本身已相當清楚指明授權限於「書本形式」，並無任何不清楚或模糊之處，不需借用合約以外其他證據解釋當事人之締約意圖，而可直接純粹解釋合約之內容，因此根據該條款之規定，原告藍燈書屋並未因該合約同時獲得發行電子書之授權。

雖然原告藍燈書屋主張，電子書屬於新的使用(new use) ，在當初締結授權合約時並不存在，故專屬授權之條文應可解釋為包括所有新形式之使用，然而，法院提出兩個先例表示，將新形式之使用納入授權範圍中之解釋乃是因為其授權條款的文字相當廣泛，且新使用之媒介本質上並無不同。

如 *Bartsch v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*[412]一案， 歌劇五月戀曲 (Maytime) 作者在 1930 年時授權 Bartsch 全球發行電影之專屬權，包括全球申請著作權、出售、授權及呈現此電影 (the right to copyright, vend, license and exhibit such motion picture photoplays) 之權利，也包括以機械或電子方式錄製、重製及轉換聲音及文字之專屬且獨家(the sole and exclusive means to record, reproduce and transmit sound, including spoken words)權利，後來 Bartsch 將這些權利轉讓給米高梅，1958 年米高梅授權五月戀曲的電影著作權至電視上播映。法院認為，該等授權文字廣泛含括所有被轉讓人可能利用該著作物之可能方式或形式，當然也包括透過電視轉播之使用，Bartsch 既已轉讓該等權利給 MGM，就不可反悔。

又如在 *Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd. v. Walt Disney Co.*[413]一案，作者於 1939 年時授權迪士尼得使用其音樂創作 (the Rite of Spring)於電影 (motion picture) 幻想曲 (Fantasia) 中，52 年後，迪士尼重新發行電影幻想曲的影音形式(video format)。法院認為，因為當初的授權條款使用「在電影中以各種方式、媒介或形式錄製，且授權其演出該音樂著作物 (to record in any manner, medium or form, and to license the performance of, the musical composition [for use] in a motion picture)」之文字，表示其授權範圍相當廣泛，因此，當迪士尼重新發行幻想曲的影音形式時，著作物之繼受人 (assignee) 不可以主張其非經授權。

412 391 F.2d 150 (2d. Cir. 1968).
413 145 F.3d 481 (2d Cir. 1998).

由於原告與作者間簽訂的著作授權合約中，已清楚表示，原告所獲得之授權僅限於以書本形式所為之印刷、發行或銷售，故無法將電子書等新形式之使用納入授權範圍之中，其情況與上述兩個先例完全不同。

法院並比較兩個先例中對於所謂「新使用 (new use)」原則之適用；該兩個個案牽涉到的是既有使用- 電影，與新使用- 影音卡帶或電視轉播之差別，新使用本質上仍是屬於相同之媒介，加上其合約使用相當廣泛之授權文字，當然新使用會歸入授權之範圍之中；觀之本案，電子書的形式或媒介與實體書本大不相同，原告藍燈書屋的專家證人也承認，電子書與實體書之間具有許多不同特徵，電子書透過數位形式儲存所能提供給讀者之便利及功能，也是實體書所不及，因此，法院認為，本案中並無適用新使用原則之餘地。

原告另指出，合約中之禁止競爭條款 (no-compete clause) 限制著作權人，未經原告的同意，不可任意允許其他可能侵害著作物銷售之發行材料，故其所獲得之授權乃為全面且專屬之授權，且應包括新形式之使用。不過，法院認為，授權範圍應僅從授權條款之文字認定，且紐約州法嚴格限制禁止競爭條款之適用或解釋，此外，即使作者確實違反此禁止競爭之條款，原告也應提起契約違反之訴訟 (breach of contract) 而不是著作權之侵害。

原告另指出，合約中影印條款 (photocopy clause) 已授權其以靜電複印 (Xerox) 或其他當時使用或未來新開發之複印方式，專屬使用著作物之權利。不過，法院並不同意其主張，法院認為，允許該條文包括電子書之授權，將限縮著作權人僅針對當時可為之使用而為授權之權利；此外，由於印刷業者對於「以書本形式印刷發明及銷售」之文字，也認定屬於相當有限之授權範圍，故若將之解釋為包括電子書之授權，將與印刷產業影印詞彙之使用習慣相衝突。

在聲請人滿足禁制令之要件時，法院方會核准其禁制令之要求，聲請人必須證明， (1) 若無禁制令，其將遭受無法補救之損害 (irreparable harm)，且 (2) 有高度可能聲請人會贏得其主張 (high likelihood of success on the merits) 或本案有嚴重問題必須透過訴訟解決 (sufficiently serious questions about the merits to make them a fair ground for litigation)，且當事人間權衡有利聲請人 (balance of hardship)。本案中，由於原告藍燈書屋之著作權侵害請求無法成立，故法院駁回其禁制令之聲請。

伍、 案例評析

目前電子書市場正蓬勃發展之中，究竟當初作者與出版社之間對於其著作物之發行授權，是否包括以電子形式傳輸販售於網路上，如本個案所指出，必須回歸當初著作授權契約之約定內容。若合約文字清楚限定發行之形式為實體書本，則出版社並未取得電子書發行之授權，若條文對此未設有清楚約定，或文字模糊不清時，則有待外面證據之引用，以解釋締約當時雙方當事人之締約意圖，並配合認定所謂之使用是否取代舊有媒介而透過全新媒介而散布著作物，以解釋其是否屬於授權之範圍。

由本案可知，若著作權人欲保留著作物在未來自由授權新媒介使用之權利時，則必須清楚限縮各個授權之媒介及範圍，以避免新使用原則之適用。

案例三十八 著作權之定義與範圍
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA V. DIAMOND MULTIMEDIA, INC. 180 F,3d 1072 (9th Cir. 1999)

壹、 事實摘要

在網際網路（Internet）於一九九三年正進入商業化的階段後，透過此一管道的資訊傳輸在極短的時間之中便大幅、快速的成長。但是關於音樂的傳輸並未在一開始像其他的資訊被一般廣泛使用。其主要的原因是傳統的音樂檔案所佔篇幅或容積太大，而電腦的容積與使用網路的連接頻寬皆不足以處理大量的這類資訊傳輸。然而隨著新型的「壓縮程式」（“compressed algorithm”）愈形普及，尤其是 ISO-MPEG Auto Layer-3（即通稱的 MP3）格式成為網際網路上最受歡迎、流通最廣的聲樂檔案標準格式後，傳統音樂可以以 12：1 的比率被「壓縮」、儲存，並且維持極低的失真率，從而大幅地減少了存取所需的容積。[414]而寬頻的普及，也更加速了 MP3 的使用。

本案原告是代表全美最大六家唱片業者的商會組織，其中成員大約佔有全美國百分之九十以上的音樂市場。本案被告則為製造 MP3 錄放隨身聽的業者（其產品名稱為“Rio,” 係取自 real — 即真實之意的諧音，見右圖）。在被告的產品問世前，想要聆聽 MP3 的唯一方式是直接將耳機連結到電腦的主機上。鑒於許多在網際網路上流通的音樂 MP3 檔皆係盜版（或仿冒抄襲之作），原告遂起訴主張，被告所銷售的器材或裝置不在法定的家用錄音保護之列，因此構成侵權行為。原告請

[414] 關於 MP3 的發展歷程等詳細介紹，參見劉江彬、孫遠釗、鄭立中、簡兆良合著，MP3 技術及創新環境研究。國立政治大學科技管理研究所研究計畫報告（工研院委託）。

求法院制頒禁制令，立即停止被告對 Rio 的生產製造，並就其已生產和製造的部分向原告支付權利金。聯邦地方法院拒絕了原告的請求，原告遂將全案上訴至聯邦第九巡迴上訴法院。[415]

貳、 法律問題

究竟被告所產生、製造，能夠聆聽 MP3 格式檔的器材 "Rio"是否符合一九九二年「家用錄音法」(Audio Home Recording Act of 1992）的定義，從而無構成著作侵權之虞，亦從而勿庸制頒禁制令？

參、 法院判決

聯邦巡迴上訴法院維持了地方法院的原判，被告勝訴。

肆、 判決理由

美國國會在一九九二年通過了一部「家用錄音法」(Audio Home Recording Act, HARA)，對於不具備「連續重製管理系統」(Serial Copy Management System , SCMG）或相同功能的數位錄音器材的製造、進口或散布予以禁止。[416]而任何人從事製造、進口或行銷（散布）[具備此種系統的]數位或錄音器材均需事先知會並提存相應的權利金[給著作權人或其代理機構]。因此，在判決被告所製造的 Rio 究竟是否具備「連續重製管理系統」以及是否必須支付權利金之前，首先必須判定究竟 Rio 符合法定的「數位錄音裝置（digital audio recording device)」要件。法院在分析了相關的法律規定後表示，要構成「數位錄音裝置」，被告的器材必須能「直接」或「由傳送方式（from transmission)」對於「數位音樂錄音（digital musical recording)」予以重製。而「家用錄音法」則明文將任何由一項或多項電腦程式所固著

415 關於 Rio 製作的前因後果，以及本案產生的介紹，參見 John Adelman , Sonic Boom-Napster ,MP3 and the New Pioneers of Music , P.57 （2001）

416 參見 17 U.S.C §1002 (a)(1), (2)(2006)。所謂的「連續重制管理系統」，其實就是在錄音裝置中預設暗碼技術，以防止同一樂曲被無數次重製並且毫不失真。

的實體排除在「數位錄音裝置」的範圍之外。因此法院判認電腦的硬碟（hard drive）不構成該法所稱的「數位錄音裝置」。由於被告的裝置在設計上是讓消費者無論用什麼方式在下載（download）了一首音樂的 MP3 檔之後，再透過連線和使用被告所開發出來的應用軟體（稱為 Rio Manager）將儲存在電腦硬碟內的該首音樂電子檔下載到被告的 Rio 檔放載具之中。而 Rio 本身並不能從事這般的電子檔轉換，亦不能透過 Rio Manager 以外的程式從電腦以外的其他來源進行下載，因此，Rio 無法「直接」對於數位錄音予以重製。法院並進而詳細檢視了「家用錄音法」的立法理由，佐證電腦並非該法所謂的數位錄音裝置或器材，因為電腦的主要目的並非是從事此一用途。因此，其中相關的數位錄音功能也無庸符合「連續重製管理系統」的要求。法院也強調被告的 Rio 裝置其實完全符合法律制定當初的宗旨，即為了促進個人的使用為目的。

雖然 Rio 不能直接對於數位錄音進行重製，但如仍能經由傳送方式達到同一效果，則仍可構成「數位錄音裝置」。「家用錄音法」並未對「傳送」一詞予以定義，不過其中至少寓含了「向公眾傳播（communications to the public）」之意。固然 Rio 僅能直接透過連線從電腦的硬碟來重製，但這也顯示出它可以對於先前已經由傳送而下載至電腦的數位錄音予以「間接重製」。例如，消費者將收音機所播放的音樂先下載儲存到電腦硬碟中，然後再行透過使用 Rio Manager 程式與連接電腦和 Rio 的線路將其下載到 Rio 之中即是。因此，如果此種對於傳送的非直接性重製也符合法定的構成要件，則被告所製造的 Rio 仍可構成「數位錄音裝置」。法院在此拒絕了原告對於相關法律條文的詮釋，認為「家用錄音法」所要涵蓋的，包括了對於數位音樂直接予以重製和間接由傳送而予以重製的保護。換言之，法律對於間接的重製部分指的應是數位音樂而言，而非如原告所稱的「間接傳送」。因此，如果一個裝置能夠用傳送的方式來重製音樂，則該裝置即須受「家用錄音法」的限制。由於本案被告的裝置只能從電腦的硬碟來重製，而無法以傳送（或向公眾傳播）的方式達成同一目標，

Rio 自非法定的「數位錄音裝置」。從而聯邦地方法院拒絕制頒禁制令的原判應予維持。

伍、案例評析

本案乃是美國錄音產業協會（或唱片協會，即原告）在面對電子商務時代的到臨後所採取的第一宗法律行動，冀圖以訴訟的方式來扼殺日益風行的 MP3 音樂檔的散布。而唱片協會所依賴的法律，便是在一九九二年由其本身大力遊說國會所通過的「家用錄音法」（本法亦為對整體著作權法所作的部分修正）。唱片協會本以為這局棋自始至終皆是由其主動佈局，取得決勝自是猶如探囊取物一般，未料卻馬失前蹄，踢到鐵板，竟至鎩羽而歸。再此之後，痛定思痛，唱片協會遂一度偃旗息鼓，準備改採合作的策略，試圖重新正視網際網路對其產業所產生的問題。而直到 MP3.com 以及 Napster 等公司大行其道，復再行回轉到以訴訟為主導的對應策略，已是後話。

由於本案也可以再度確認，凡是有關著作權的爭端其最終乃是嚴格的依法詮釋，必須完全符合其中定義或法定要件方有違法或侵權的問題。法院在此探究了整個立法理由來構建相關的法規，最終採取了較為狹義的解釋，認為間接性的重製必須是能廣為傳播或散布的方法才有適用的餘地。而被告的裝置必須由電腦的平行連接埠（parallel port）接線連通併與另外的軟體共同操作才能再度下載到其 Rio 裝置之中，因此被判認不構成法定的「數位錄音裝置」。也由於本案的判決，遂帶動了 MP3 錄放機與隨身聽的大幅發展，其影響不可謂不鉅。

本案的案情在許多方面皆與錄影機在受到市場的歡迎後，業者欲藉訴訟來遏止其繼續成長的過程頗有雷同之處（參見 *Sony Corporation of America v. Universal Studios, Inc.*）。然而因有前車之鑑，原告在此遂絕口不提對應合理使用的問題，而改以完全依賴「家用錄音法」來做為訴求的依據，渠料還是未能如意。然而輸了戰役未必當然表示也輸了戰爭。隨著科技不斷地、快速地發展，今後類似的

情形仍然不是沒有可能再度出現。而對於諸如本案被告的業者而言，在從事大量行銷前先做好法律方面的準備工作亦不失為最佳的防禦措施。

案例三十九　著作權與隱私權保護的競合問題
RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA v. VERIZON INTERNET SERVICES, INC. 351 F.3d 1229(D.C. Cir. 2003)

壹、　事實摘要

原告美國錄音產業協會(Recording Industry Association of America, Inc.)（簡稱 RIAA）主張有幾位被告 Verizon Internet Services, Inc.（簡稱 Verizon 公司）的客戶，藉由點對點(peer-to-peer)檔案分享軟體，在網路上交換大量受著作權保護的音樂，侵害原告會員的權益。原告雖可取得該客戶的網路協定位址(Internet Protocol address)，惟仍須被告協助，才能根據該位址而取得客戶的姓名及地址。

因此，原告於二○○二年七月廿四日，依據千禧年數位著作權法中有關傳票的規定（即美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(h)項），將法院核發的傳票送達於被告，要求被告提供足以指明涉嫌侵害原告的通知內所述錄音著作的客戶資訊。由於被告拒絕遵照傳票揭露其客戶的姓名，原告遂依據聯邦民事程序規則第 45 條第(c)項第(2)款第(B)目及著作權法第五一二條第(h)項的規定，向法院聲請強制被告提出的命令，被告則辯稱其不屬於上開有關傳票規定的適用範圍。受理本案的美國哥倫比亞特區聯邦地方法院(United States District Court for the District of Columbia)認為，不論從相關規定的明文體系、立法目的及歷史來看，被告的抗辯均不成立，故准許原告提出的聲請，命令被告必須提出相關資訊。[417]

原告接著又取得第二份傳票，被告則向美國哥倫比亞特區聯邦地方法院聲請撤銷該份傳票，主張聯邦地方法院欠缺管轄權，及著作權法第五一二條第(h)項規定違反憲法增修條文第一條等，但聯邦地方法院駁回被告撤銷該傳票的聲請，並再度命令被告揭露客戶的身分。

[417] 參見 In re Verizon Internet Services, Inc., 240 F.Supp.2d 24, 45 (D.D.C.2003)。

[418]被告不服聯邦地方法院所為的二份命令，向美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia)上訴。

貳、 訴訟爭點

千禧年數位著作權法中關於傳票的規定（即美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(h)項），是否僅適用於其客戶資料在傳輸過程中儲存於其伺服器上的網路服務供應商，而不適用在資料傳輸過程中僅為媒介而未儲存任何資料的網路服務供應商？

參、 法院判決

哥倫比亞特區巡迴上訴法院採納被告的主張，認為千禧年數位著作權法中有關傳票的規定（即美國聯邦法典彙編第十七篇第五一二條第(h)項），僅適用於將侵權資料或侵權活動的標的儲存於其伺服器的網路服務供應商，而不適用於僅作為網路使用者間利用點對點檔案分享軟體而傳輸資料媒介的網路服務供應商。至於被告所提有關違憲等主張則不另討論。據此，哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回原審法院的命令並附指示發回更審。

肆、 判決理由

哥倫比亞特區巡迴上訴法院首先說明，關於聯邦地方法院所為的准許強制提出的命令，或駁回撤銷聲請的命令，上級法院的審查標準，通常為檢視是否濫用裁量權。惟在本案中，被告 Verizon 公司主張聯邦地方法院適用法律錯誤，特別是對著作權法第五一二條第(h)項的解釋錯誤，因此，哥倫比亞特區巡迴上訴法院對本案審查係完全(plenary)審查。

[418] 參見 In re Verizon Internet Services, Inc., 257 F.Supp.2d 244, 247, 275 (D.D.C.2003)。

本案的爭點應在於第五一二條第(h)項的規定，即關於著作權人向法院聲請核發傳票予網路服務供應商，要求指明特定侵權人的相關資訊所應適用的條件及程序，[419]是否適用於僅作為網路使用者間傳輸資料（如收發電子郵件或利用點對點軟體分享檔案）媒介的網路服務供應商。哥倫比亞特區巡迴上訴法院的審理結論認為，從第五一二條第(h)項的規定內容及第五一二條的整體架構來看，指明侵權人的傳票應僅適用於將侵權資料或侵權活動的標的儲存於其伺服器的網路服務供應商。其理由如下：

一、第五一二條第(h)項的文義(Subsection 512(h) by its terms)

欲檢視第五一二條第(h)項的文義，須先由該條文與第五一二條第(a)項至第(d)項的互動關係著手。首先，第五一二條創造四種網路服務供應商可資引用的「避風港(safe harbor)」條款，每一項避風港條文的規定均提供網路服務供應商在符合特定條件的情形下，得免負著作權侵權責任的免責條款。其中，第(a)項規定係針對提供暫時性數位網路傳輸(transitory digital network communications)服務的供應商，第(b)項規定係針對提供系統讀取(system cachinh)服務的供應商，第(c)項規定係針對提供使用者要求的系統或網路資料存取(information residing on systems or networks at the direction of users)服務的供應

[419] 著作權法第五一二條第(h)項的規定全文爲：「(h)指明侵權人的傳票(subpoena to identify infringer)：

(1) 聲請(request)：著作權所有人或所有人授權行使之人，得向聯邦地方法院之書記官(clerk)聲請發出傳票給服務供應商，要求其指明任何被控侵權之人。

(2) 聲請內容：聲請應向書記官提起，並包含下列內容：(A)第(c)項(3)款(A)目之影本；(B)聲請書；(C)宣誓保證書，說明此傳票目之僅在獲得侵權人之資料，且此等資訊將僅用於保護受著作權法保護之權利。

(3) 傳票內容：傳票應授權並命令接獲通知及傳票之服務供應商，迅速地將其所持有之通知內所載資料之侵權人之相關資訊，揭露給著作權所有人或其授權之人。

(4) 發出傳票之基礎：如通知符合第(c)項(3)款(A)目之規定，聲請書具適當格式，且附隨之宣誓保證書已經公證，書記官應迅速簽發傳票交付給聲請人，以供送達予服務供應商。

(5) 服務供應商收到傳票後可爲之行動：收到傳票後，不論第(c)項(3)款(A)目之通知是否同時到達或隨後到達，服務供應商應隨即將傳票要求之資訊揭露給著作權人或其授權之人，不論法律是否另有規定或服務供應商是否回復此通知。

(6) 傳票適用之規則：除本條或法院規則另有規定，傳票之簽發及送達程序及不遵守傳票之補償，應適用聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)中關於文件傳票(subpoena duces tecum)之簽發、送達及執行等相關規定。」

商，第(d)項規定則是針對提供網路搜尋機制(information location tools)服務的供應商。關於「通知—取下(notice and takedown)」的機制，僅見於第(b)項至第(d)項的規定，第(a)項則無此要求。所謂「通知—取下」的機制，係規範網路服務供應商於收受著作權人依第(c)項第(3)款格式所發的侵權通知後，應迅速移除或阻絕連結至侵權資料，否則即不得主張免責。

被告 Verizon 公司主張，依照第五一二條第(h)項第(2)款規定，原告 RIAA 所提出的傳票聲請，必須附上其依第(c)項第(3)款第(A)目規定所發的侵權通知影本；另外同條第(h)項第(4)款規定，如所附的侵權通知確實符合第(c)項第(3)款第(A)目的規定，法院即應核發傳票。由此可知，核發傳票的前提要件，乃原告所為的侵權通知必須滿足第(c)項第(3)款第(A)目的要求，尤其是其中第(iii)項—即侵權通知內應指明被告應移除或阻絕連結的侵權資料。然而原告所為的侵權通知，並未達到相關規定的要求，因為被告根本未將侵權資料儲存於其伺服器上，又如何能依照相關規定指明應移除或阻絕連結的侵權資料？哥倫比亞特區巡迴上訴法院採納被告此項主張，認為被告未將侵權資料儲存於其伺服器，對客戶電腦內的資料並無掌控權，故無法移除或阻絕侵權資料。原告 RIAA 雖主張，被告可藉由終止客戶的網路帳戶而達到阻絕連結的侵權資料的目的，但哥倫比亞特區巡迴上訴法院認為，此主張並不符合著作權法的規定。從第五一二條第(j)項第(1)款第(A)目第(i)點關於禁止網路服務供應商提供連結至侵權資料的命令，及第五一二條第(j)項第(1)款第(A)目第(ii)點關於禁止網路服務供應商提供對侵權人的連線帳戶服務的命令，二者規定相較可知，國會對於「阻絕連結至侵權資料」及「終止帳戶」二種保護著作權人的救濟方式，係分別對待。按照「如在同一部法律中，出現不同的規定，法院應推定國會係有意地讓該不同規定有不同的意義」的原則，[420]既然著作權

[420] 原文爲：”[W]here different terms are used in a single piece of legislation, the court must presume that Congress intended the terms have different meanings.” 參見 Transbrasil S.A. Linhas Aereas v. Department of Transportation, 791 F.2d 202, 205 (D.C.Cir.1986)。

法中對「阻絕連結」及「終止帳戶」的救濟方式為分別規定，二者即屬不同的救濟方式，不可等同視之。

原告 RIAA 另指出，在被告僅作為使用者間傳輸的媒介時，縱使著作權人因未能指明網路服務供應商應移除的侵權資料而不符合第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(iii)點的要求，在第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目的規範下，只要著作權人在侵權通知內已提供相當程度的必要資訊，仍可認定該侵權通知為有效。原告 RIAA 也主張，第五一二條第(h)項有關傳票的規定，目的在於指明侵權行為人，因此只要網路服務供應商可以根據傳票上所載的網路協定位址而指明侵權行為人，該通知即應視為足夠。但哥倫比亞特區巡迴上訴法院不採納原告上開主張。哥倫比亞特區巡迴上訴法院說明，著作權法就侵權通知內所記載的資訊，是否達到相當程度的必要資訊，並未明文規定，但從參眾兩院的報告可知，「單純技術上錯誤（例如：拼錯姓名）」或「提供過時的郵遞區號」等，均不會使侵權通知因而無效。[421]在本案中，原告 RIAA 所為侵權通知的缺陷，顯然不僅是技術上的錯誤而已，且即便在比較寬鬆的標準下，該缺陷也不應被認為是不重要的缺陷。原告 RIAA 所為侵權通知完全未指明任何被告 Verizon 公司得加以移除或阻絕連結的侵權資料，此亦顯示第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目的規定，係適用於點對點檔案分享以外的侵權方式。

最後，原告 RIAA 主張，根據第五一二條第(k)項第(1)款第(B)目對「網路服務供應商」的定義，第五一二條第(h)項的適用對象應包括任何網路服務供應商，而不區分該網路服務供應商提供的服務究係第(a)項規定的傳輸、第(b)項規定的快取、第(c)項規定的儲存或第(d)項規定的搜尋。但哥倫比亞巡迴上訴法院不採此主張。哥倫比亞巡迴上訴法院認為，不論第五一二條第(k)項第(1)款第(B)目對「網路服務供應商」的定義如何廣泛，指明侵權人的傳票仍僅得在滿足特定侵權通知的條件後，始得對網路服務供應商為之。亦即，第五一二條第(h)

[421] 參見 S. Rep. No. 105-190, at 47(1998); H.R.Rep. No. 105-551 (II), at 56(1998)。

項關於指明侵權人的傳票，其有效性仍須取決於著作權人是否發給網路服務供應商合法的侵權通知（即符合第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目）。依照上述分析，任何發給僅作為媒介的網路服務供應商的侵權通知，並不符合第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目第(iii)點的條件，故該侵權通知為無效。原告 RIAA 所為侵權通知既然無效，其所聲請的指明侵權人的傳票自不應予以核准。

二、體系 (Structure)

被告 Verizon 公司主張第五一二條第(h)項的規定，與第五一二條第(c)項關於儲存有著作權資料的網路服務供應商的避風港規定間，有獨特的關聯性，因此第五一二條第(h)項的規定，不適用於第五一二條第(a)項規範僅為傳輸的網路服務供應商。被告 Verizon 公司上開主張，主要依據是第五一二條第(h)項與第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目中有三處關於侵權通知規定的交互參照：

（一）第五一二條第(h)項第(2)款第(A)目規定著作權人於聲請指明侵權人的傳票時，應附隨提出第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目所定的侵權通知。

（二）第五一二條第(h)項第(4)款也明訂，所附的侵權通知必須符合第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目的規定，此為法院核發傳票的前提要件。

（三）第五一二條第(h)項第(5)款則明訂，網路服務供應商在收受依第五一二條第(c)項第(3)款第(A)目規定所為的侵權通知後，即有義務指明被控侵權者。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院亦認為，從以上三處第五一二條第(h)項與第(c)項的交互參照，以及第五一二條第(h)項的規定完全未提及第(a)項來看，可知第五一二條第(h)項關於指明侵權人的傳票應僅適用於儲存有著作權資料的網路服務供應商，而不適用於僅為他人為傳輸的網路服務供應商。

原告 RIAA 雖駁稱第五一二條第(b)項及第(d)項也與第(c)項的規定間交互參照，故第五一二條第(h)項與第(c)項的交互參照，並不代表第(h)項的規定僅適用於第(c)項所規範的網路服務供應商，而應適用於所有網路服務供應商。但哥倫比亞特區巡迴上訴法院並未採納原告此見解。哥倫比亞特區巡迴上訴法院認為，或許被告 Verizon 主張第(h)項的規定「僅」適用於第(c)項規範的供應商過於牽強，但應注意，第(b)項及第(d)項所規範的網路服務供應商，其功能均包括資料的儲存，故較接近於第(c)項所規範的網路服務供應商，而與第(a)項規範的網路服務供應商不同。據此，哥倫比亞特區巡迴上訴法院認為，第五一二條第(h)項的規定，應適用於具有儲存侵權資料於其伺服器上的功能的網路服務供應商，而不論其係暫時快取（第五一二條第(b)項）、儲存於伺服器上的網站（第五一二條第(c)項）或資訊搜尋機制（第五一二條第(d)項），且不應適用於為客戶所擁有及使用的個人電腦傳輸侵權資料網路服務供應商。

三、立法歷史(Legislative History)

原告 RIAA 主張，在通過千禧年數位著作權法前，國會的報告及新聞報導均記載著作權人如何受到點對點檔案分享軟體的先驅—電子布告欄服務(bulletin board services)及檔案傳輸協定(file transfer protocol)的威脅與衝擊。但哥倫比亞特區巡迴上訴法院認為，根據第五一二條第(h)項的文義及第五一二條的整體架構，第五一二條第(h)項並未授權核發傳票予僅作為他人傳輸資訊媒介的網路服務供應商。立法歷史或許可供法院作為認定其他文義不明條文的依據，但不能導致法院做出與法律規定本身相違背的結論。[422]第五一二條的規定雖然複雜，但並無不明確的地方，而從千禧年數位著作權法的立法歷史來看，則未顯示立法者在立法當時已認知到網路使用者可利用點對點檔案分享軟體傳輸資訊。根據國會在千禧年數位著作權法通過前相

[422] 參見 Ratzlaf v. United States, 510 U.S. 135, 147-48, 114 S.Ct. 655, 662-63, 126 L.Ed.2d 615 (1994)。

關證詞，其所關注者係於網路服務供應商的伺服器上，建立未經授權的檔案傳輸協定或電子布告欄服務的網路駭客，故國會並無任何理由可預見第五一二條第(h)項的規定將可能適用於點對點檔案分享軟體的情形。此外，國會在制定千禧年數位著作權法時，其立法範圍也未及於新技術。倘若國會在立法當時，即已知有點對點檔案分享軟體的技術存在，或可預知其發展，則國會或有可能將第五一二條第(h)項的文義訂得更為廣泛，然而無任何立法歷史顯示第五一二條第(h)項的適用範圍及於僅作為點對點檔案分享媒介的網路服務供應商。

四、千禧年數位著作權法的目的(Purpose of the DMCA)

最後，原告 RIAA 主張，若按照被告 Verizon 公司對著作權法的解釋，將導致該法最核心的目標完全無效，因為，限制第五一二條第(h)項的適用範圍僅及於儲存資料於其系統的網路服務供應商，並無任何政策上的正當性；此外，考量到利用點對點檔案分享軟體為侵害著作權的行為越來越普遍，而網路服務供應商只是為他人傳輸資料而已，故要求網路服務供應商指明侵權客戶的負擔，應屬微小。但哥倫比亞特區巡迴上訴法院並不認同此見解。哥倫比亞特區巡迴上訴法院指出，其雖同情原告 RIAA 的會員其著作權在網路上受侵害的情況日益普遍，而須法律作為保護權利的工具，但是，縱使現況對音樂產業或電影及軟體產業有嚴重的影響，法院仍不具有為使千禧年數位著作權法適用在新穎及未能預見的網路架構而重寫該法的權限。只有國會擁有憲法上的授權及組織能力，得完全權衡新科技帶來的比較利益，[423]第 108 屆國會也已經開始評量應該如何處理點對點檔案分享軟體對著作權造成的衝擊。[424]

[423] 參見 Sony Corporation v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 431, 104 S.Ct. 774, 783, 78 L.Ed.2d 574 (1984)。

[424] 參見 *Privacy & Piracy: The Paradox of Illegal File Sharing on Peer-to-Peer Networks and the Impact of Technology on the Entertainment Industry: Hearing Before the Senate Comm. On Governmental Affairs,* 108th Congress (Sept. 30, 2003); *Pornography, Technology, and Process: Problems and Solutions on Peer-to-Peer Networks: Hearing Before the Senate Comm. on the Judiciary,* 108th Congress (Sept. 9, 2003)。

綜上，哥倫比亞特區巡迴上訴法院將本案發回聯邦地方法院更審，原強制執行傳票的命令應予撤銷，被告撤銷傳票的聲請應予准許。

伍、 案例評析

由於網路服務的普及，在網路上交換傳輸各式授權或未授權的檔案或軟體的行為也日益頻繁，因而衍生出許多涉嫌侵害著作權的問題。本案發生的遠因，即在網路使用者原係透過集中式的分享網站，上傳或下載未獲授權的錄音著作，但在 Napster 案後，[425]唱片公司成功以禁制令(injunction)禁止其分享有著作權的錄音著作後，網路使用者即改用另一種方式，即不需透過一集中網站的「點對點(peer-to-peer)」傳輸科技，在網路上大量傳輸受著作權保護的著作物，這些傳輸的行為，其獲得授權與否、是否屬於合理使用的範圍，均有極大爭議。其中尤以錄音著作物為傳輸的大宗，因此，錄音著作的權利人（多為唱片公司）可說是此風潮下的受害者。

為了阻絕使用者利用點對點傳輸技術在網路上大量傳輸未獲授權的錄音著作，由唱片公司組成的團體—美國錄音產業協會(Recording Industry Association of America, Inc.)所採取的法律策略，是針對個別傳輸使用者提起法律行動。但因網路匿名的特性，美國錄音產業協會只能找到傳輸者的 IP 位址，至於該 IP 位址屬誰所有，只有網路服務提供者(Internet Service Providers)有相關資訊，於是美國錄音產業協會遂利用千禧年數位著作權法中有關傳票(subpoena)的規定（即第五一二條第(h)項），向各聯邦地方法院聲請由書記官(clerk)核發傳票，命網路服務業者提供涉嫌侵權傳輸者個人資料。Verizon 公司則是第一家未聽命提出使用者個人資料，並進而挑戰該傳票合法性並主張其客戶隱私權的網路服務提供者；而本件也是第一件檢視第五一二條第(h)項規定的判決。[426]

---

[425] 參見 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 294 F.3d 1091 (9th Cir.2002); A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir.2001)。

[426] 參見 In re Verizon Internet Services, Inc., 240 F.Supp.2d at 26 (D.D.C.2003)。

上開傳票的規定，確實令眾多的網路使用者感到有所疑慮。根據一項由美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)所做的調查，在美國有百分之九十二的人擔憂其使用網路時的隱私保障問題，而有百分之七十二的人是非常擔憂。[427]然而哥倫比亞特區巡迴上訴法院在本案中，並未處理千禧年數位著作權法第五一二條第(h)項所涉及的隱私保障等憲法上爭議，而是僅就規定內容，從法條文義的解釋、立法理由等，據以撤銷原審法院的命令並發回更審。不過，雖然如此，許多人仍把此判決視為是點對點傳輸技術使用者及網路使用者隱私權及言論自由保障的一大勝利。[428]

贊同本案法院見解的人認為，法院對第五一二條第(h)項的解釋並無錯誤。立法者在訂定千禧年數位著作權法時，確實無法預測點對點傳輸科技的發展；本件判決也符合千禧年數位著作權法限制網路服務提供者責任的目的。[429]至於權利人雖因此案而無法利用該條程序聲請傳票，其仍可藉由「無名氏訴訟(John Doe lawsuit)」取得使用者資訊。亦即，未來著作權人若要取得點對點傳輸使用者的個人資料，就必須藉由提起無名氏訴訟的方式，遵循較為嚴格繁瑣的程序，先以 IP 位址特定被告並向法院起訴後，再於該訴訟程序中聲請傳票命令網路服務提供者提出無名氏被告個人資料，以便其進行後續求償程序。

贊同者主張，提起無名氏訴訟對權利人來說雖然較為繁瑣，然此不失為平衡著作權人及點對點傳輸技術使用者雙方權益的解決方案。雖然無名氏訴訟程序相較於第五一二條第(h)項的程序，較為冗長繁瑣，但可經過司法的審查，降低出錯機率，對被告的保障也較周延。[430]尤其，論者指出，美國錄音產業協會在提起一連串針對點對點

[427] 參見 Federal Trade Commission Materials, 1241 PLI/Corp. 731, 762 (2001)。

[428] 參見 Jordanna Boag, *The Battle of Piracy Versus Privacy: How the Recording Industry Association of America (RIAA) Is Using the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) As Its Weapon Against Internet Users' Privacy Rights*, 41 CALIFORNIA WESTERN LAW REVIEW 241, 252 (Fall 2004)。

[429] 參見 Alice Kao, *RIAA v. Verizon: Applying the Subpoena Provision of the DMCA*, 19 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 405, 416-417 (2004)。

[430]參見 Michelle Park, *In Re Charter Communications: The Newest Chapter In P2P File Sharing*, 11

傳輸技術使用者的法律程序時，對相關事實常有未詳加檢查的情形，導致錯誤百出，例如：曾對電腦內有「哈利波特」字眼的學童寄發傳票，事後證明只是一份讀書報告；[431]或對於主張的侵權行為時段內根本不在美國境內也未擁有電腦的外國學生起訴的例子，[432]雖然事後證實資料有誤，但當事人的姓名及資料都已被公布，名譽及精神上的損害早就難以估計，也不易回復。另外，也有論者指出，第五一二條第(h)項的規定，是聲請人只要提出相關文件，法院書記官(clerk)就必須核發傳票，此種未經過較為嚴格司法審查的程序，容易導致權利人濫用該程序，率爾以傳票對網路服務提供者及使用者造成壓力，並進而導致網路使用的寒蟬效應，此實不利於網路的發展及言論自由的保障。[433]

反對本案法院見解的人則指出，法院的文義解釋及立法解釋均有錯誤。從文義解釋來看，法院認為網路服務業者無法就儲存於點對點傳輸技術使用者電腦內的資料予以特定，自不能發出符合規定的通知，但反對的論者則指出，在技術上可以克服此點且不會對網路服務業者造成額外負擔。[434]從立法解釋來看，反對的論者也指出，國會在訂立千禧年數位著作權法時，確實期待該法可適用至未來出現的新技術。[435]而本件判決也可能讓著作權人因為無力承擔繁瑣的訴訟程序產

BOSTON UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LAW 324, 332 (Summer 2005)。

[431] 參見 Intellectual Property Theft Online, Hearing on H.R. 5211 Before the House Judiciary Committee, Subcommittee on Courts, the Internet, and the Intellectual Property, 107th Congress. (Sep. 26, 2002) (statement of Gigi B. Sohn, President, Public Knowledge), 2002 WL 100237623。

[432] 參見 Keith J. Winstein, MIT Names Student As Alleged Infringer, The Tech, Sep. 9, 2003, available at http://www-tech.mit.edu/V123/N38/38riaa.38n.html.

[433] 相關討論參見註 14 第 330-332 頁。

[434] 詳細討論參見 Trevor A. Dutcher, *A Discussion of the Mechanics of the DMCA Safe Harbors and Subpoena Power, As Applied in RIZZ v. Verizon Internet Services*, 21 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECHNOLOGY LAW JOURNAL 493, 502-508 (January 2005)。

[435] 參議員 Leahy 曾明白表示：「參議院司法委員會認知到我們正面臨一個對著作權保障具有空前挑戰的時代，因此制定此法…此法平衡了來自數位時代及下個世紀的創作人、消費者及商務的需求。(原文為：”the DMCA is a product of the Senate Judiciary Committee’s recognition that ours is a time of unprecedented challenge to copyright protection….This bill is a well-balanced package of proposals that address the needs of creators, consumers and commerce in the digital age and well into the next century.”)」參見 Senate Report No. 105-190, at 69 (1998)。

生的時間及費用，放棄進行該類訴訟，而致其權益在實質上不受任何保障。[436]

如前所述，本案雖被支持者視為是保障網路使用者隱私權的重要判決，但由於法院在判決內並未對隱私權相關爭議提出看法，因此日後若其他法院有不同看法，而判定命令網路服務業者提供使用者個人資料的傳票為合法，屆時不免又將置網路使用者的隱私權於險境，例如在本案之後的 *Sony Music Entertainment Inc., v. Does 1-40* 案，承審該案的美國紐約南區聯邦地方法院，就認定命令網路服務業者提供使用者個人資料的傳票，並未侵害被告受美國憲法增修條文第一條保障的言論自由權利。[437]

由上述討論可知，著作權與隱私權保障間的衝突，代表的是著作權利人與整體網路社群間角力戰的其中一個面向，而本案只是這場大戰中的單一戰役而已。著作權人需要市場及大眾的支持，才能讓其擁有的著作具有實際的價值，欲取得大眾支持，終局解決各界對該條侵害網路使用者隱私權的爭議，似乎透過立法一途會比透過司法程序為佳。[438]但立法的方向不見得能得到所有利害關係人的支持，因此法案應該如何兼顧各方權益，也是一大問題。例如：為了因應利用網路技術侵害著作權的情形，美國眾議院在二○○四年時曾提出防制盜版與教育法(Piracy Deterrence and Education Act)，[439]該法的目的即在教育大眾關於連結特定點對點傳輸網絡的安全與隱私風險，並加重利用點對點傳輸而侵權者的刑事責任，不過該法送至參議院後，至今都尚未審議。另外，猶他州參議員 Orrin Hatch 也曾在二○○四年提出了一個名為「誘導侵害著作權法(Inducing Infringement of Copyright Act of 2004)」的立法草案，[440]其中內容主要在允許權利人得對創造誘導他

[436] 參見註 18 第 518 頁。

[437] 參見 Sony Music Entertainment Inc., v. Does 1-40, 326 F.Supp.2d 556, 558 (S.D.N.Y. 2004)。該案法院認為言論自由的保障並非絕對，利用點對點軟體傳輸或分享音樂檔案的使用者，因為其目的在取得免費的音樂，故其受保障之程度有限。

[438] 參見 David Gorski, *The Future of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Subpoena Power on the Internet In Light of the Verizon Cases*, 24 REVIEW OF LITIGATION 149, 170 (Winter 2005)。

[439] 參見 Piracy Deterrence and Education Act of 2004, H.R. 4077, 108th Congress (2d Session 2004)。

[440] 參見 Inducing Infringement of Copyright Act of 2004, S. 2560, 108th Congress (2d Session 2004)。

人侵權科技的行為人提出訴訟，此將導致例如製造蘋果隨身聽 iPod 的行為也要面臨訴訟責任，於是該草案面臨極大的反對聲浪。許多人認為，這樣的法律一旦通過，將使得大學院校在發展新的電腦網路及應用科技時，也要面臨侵權訴訟的爭議。[441]因此，如何制定出一套既保障著作權人權益，又不致侵害網路使用者隱私及阻礙科技發展的法律，可能仍須待各界充分討論、取得共識後，才可能有較為明確的結果。

[441] 參見 American Council on Education, Senate Judiciary Committee Hears Testimony on Legislation Involving Copyright, Peer to Peer Technology, http://www.acenet.edu/hena/readArticle.cfm?articleID=903, July 23, 2004.

案例四十　網路服務提供者對於著作權的間接侵權行為責任

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER V. NETCOM ON-LINE COMMUNICATION SERVICES, INC.

907 F.Supp. 1361 (N.D.Cal. 1995)

壹、事實摘要

本案共同原告宗教科技中心（Religious Technology Center; 以下簡稱 RTC）及 Bridge Publications, Inc.(BPI)對 L. Ron Hubbard（山達基教會(Church of Scientology)的創立者，見右圖）未出版及已出版作品擁有著作權。被告 Dennis Erlich（前 Church of Scientology 牧師，現為其評論人，其在 Usenet newsgroup 的網路論壇網址為 alt.religion.scientology ─為線上討論及評論山達基教會而設，見下圖）。原告認為 Erlich 將其著作轉貼於 alt.religion.scientology 網站上而侵害其著作權。由於原告未能說服 Erlich 停止張貼其相關著作，因此遂轉向被告 Klemesrud（被告 Thomas Kemesrud 為 BBS 之經營者，以下簡稱為 Klemesrud）及 Netcom（被告 Netcom On-Line Communications, Inc.為網路上線服務之提供者，以下簡稱為 Netcom）接洽要求停止 Erlich 再次進入並使用其所提供之網路服務系統。

但由於 Klemesrud 認為原告此項請求必須舉證證明其對於該項著作擁有著作權方能停止而拒絕原告之請求。同時 Netcom 亦認為如果限制 Erlich 的張貼及將其逐出 Internet 意謂將百餘 Klemesrud 的 BBS 用戶逐出而亦同時拒絕原告之請求。因此，原告對 Erlich 的著作權侵害訴訟，亦將 Klemesrud 及 Netcom 列為共同被告。

訴訟當事人未爭辯 Erlich 張貼所申述的訊息至 a.r.s 之基本過程─Erlich 使用電話及數據機連至 Klemesurd 的 BBS 站，而後 Erlich 傳送訊息至 Klemesurd 的電腦，並在此自動暫存。根據 Netcom 的軟體

建立的預先安排方式， Erlich 所張貼到 Usenet 的訊息，將自動從 Klemesurd 的電腦複製至 Netcom 的電腦，再複製至 Usenet 的其他電腦。為了易於傳送及便利 Usenet 的用戶，Usenet 的終端機短時間保留從 newsgroups 來的文章─11 天來自 Netcom 系統及三天來自 Klemesrud 的系統。訊息一旦在 Netcom 的電腦中，就有可能傳至 Netcom 的客戶及 Usenet 的芳鄰，即可下載訊息至所屬的電腦中。Netcom 當地的終端機亦可能張貼至 Usenet 終端機群，其他終端機亦可做相同之事，僅需數小時全球網路即可獲取該訊息。

不同於其他一些上線服務提供者，如 CompuServe、America Online 及 Prodigy，Netcom 無法建立或控制會傳至用戶的訊息內容，亦無法監控用戶所張貼的訊息，然而其可終止違反條款的用戶繼續使用該系統，如張貼商業廣告的用戶。就此方式，Netcom 承認可更改系統篩選來自特定對象所張貼的文章或特定的言論。然而 Netcom 對於被原告告知 Erlich 透過其系統所張貼的訊息違反原告的著作權後，並未採取任何行動，而宣稱若排除 Erlich，勢必可能排除所有 Klemesurd 的 BBS 用戶。

在 1995 年 6 月 23 日，訴訟當事人共有八項請求，其中有三項與 Klemesrud 及 Netcom 有關：（1）Netcom 請求即決審判；（2）Klemesrud 請求程序抗辯；（3）被告對 Klemesrud 及 Netcom 提出禁制令的申請。法院對於 Netcom 請求即決審判及 Klemesrud 請求程序抗辯部分同意部分駁回，而駁回原告禁制令的申請。

對於 Klemesrud 所提出的即決審判選擇性聲明，因無法及時提出證明而不被考慮，在先前的判決中，法院取消訴訟程序外事項之申請。

貳、訴訟爭點

本案中，就事實問題方面較無爭議。但對於網路服務提供者之賠償責任則有相當大的爭議。Klemesrud 及 Netcom 兩者皆僅屬網路服務之提供者，前者為 BBS 主要之經營者，而後者則為上線服務之提供者。但由於其用戶 Erlich 於網路上未經著作權人 RTC 同意而擅

自張貼其文章,故而 RTC 向 Klemesrud 及 Netcom 要求其應停止 Erlich 繼續使用該系統而張貼著作權受侵害文章。

但由於兩家廠商先後以要求 RTC 提供著作權證明與如停止 Erlich 則將影響其他用戶為由，拒絕 RTC 之要求。故 RTC 認為 Klemesrud 及 Netcom 已對於該文章之著作權亦負輔助侵害行為損害賠償責任。故本案之主要法律爭點可歸納於下列三項：

（一） Netcom 是否應負直接侵害行為損害賠償責任？

（二） Netcom 對於 Erlich 之侵害行為是否應負輔助侵害行為？

（三） Netcom 對於 Erlich 之侵害行為是否應負替代責任（Vicarious Liability）?

（四） 憲法第一修正案之論爭

參、法院判決

地方法院 N.D. California 法官 Whyte 對於 Netcom 所提之即決審判以及 Klemesrud 請求程序抗辯部分同意部分駁回。對於原告禁制令之申請予以駁回。

肆、 判決理由

（一） 直接侵害行為

對於直接侵害行為部分，法院認為該複製文件雖經由 Netcom 設計或執行系統將自動暫存之所有複製資料傳送出去,但並不像複印機所有人一般提供機器供一般公眾複印。此外關於複印機所有人之責任方面，雖然使用該機器會直接侵害著作權，但關於該所有人僅構成輔助侵害行為而非直接侵害。原告之見解如果成立，將導致不合理的責任產生。亦即此見解進一步暗指 Usenet 傳遞訊息至其他終端機的行為已構成侵害，不管此行為是否在系統建立後有無人為的干預。此將使全球連線將 Erlich 的訊息傳遞至其他電腦的的每一終端機應負侵害責任，但這些當事人僅提供基本的系統工具，故不能以著作權法推

斷每一當事人皆為侵權人。雖然著作權是一種嚴格責任，但卻不能以被告的系統被第三者使用所產生的複製，作為侵害著作權的要件之一。

（二） 輔助侵害行為

Netcom 因未直接侵害原告之著作，但其並未免除責任，仍可能因成為輔助侵害人而負責。雖然並無因其他人犯侵害罪而應負責的法令規則，但在著作權法令中並未排除對特定對象處以著作權侵害之責，即使該對象並未從事侵害活動。幾乎在所有領域的法律，皆會處以替代責任，而共同侵犯的概念僅為裁定某一個體應對其他行為負責的廣泛問題中的一種，輔助侵害所負之責應建立在被告對侵害行為有侵害的認知，並招致、引起侵害行為，或實質參與該侵害行為。

關於此項責任之構成要件而論，以下分就對於侵害行為之認知與對於侵害行為有實質參與兩項加以討論。

1. 侵害行為之認知

關於侵害行為之認知，原告堅稱 Netcom 已於收到原告律師通知後，即對於 Erlich 之侵害行為非屬善意第三人。該通知並已指出 Erlich 已經透過 Netcom 的系統張貼原告著作的複製品至 a.r.s.，Netcom 不管此認知仍繼續允許 Erlich 張貼訊息至 a.r.s.，且留下所指稱之侵害訊息在其系統內，導致 Netcom 的用戶及其他 Usenet 終端機能夠存取。Netcom 反駁，其並未擁有必要的認知型態，因未（1）當其同意租借設備給 Klemesrud 時，並不知道 Erlich 的侵害行為計畫；（2）在 Erlich 張貼前，並不知 Erlich 將行侵害之事；（3）在張貼物被張貼前無法事先阻隔；（4）對 Erlich 張貼的侵害認知太過模稜兩可，而導致極難評定登記是否是有效且 Erlich 的使用是否合理。此外，Netcom 引用另一案例之見解，出租人對於房屋出租後被使用於侵害並不負共同責任，除非出租人在簽訂租約時，已知其意圖[442]。本案中，Netcom 出租空間及終端機而成為 access provider，其包括存取及傳遞所需的訊息，有助於 Erlich 張貼至 a.r.s.。與房東不同者乃 Netcom 保留部分對系統使用的控制權，因此，適當的認知時間點，並非 Netcom 與

[442] *Deutsch v. Arnold*, 98 F.2d 686, 688 (2d Cir. 1938).

Klemesrud 訂立合約之時點，而是當 Netcom 提供服務允許 Erlich 侵害原告的著作權之時。毫無疑問的，在收到原告的通知前，Netcom 並不知道 Erlich 正在從事侵害行為。Netcom 指出，被指稱的侵害事例應在 1994 年 12 月 29 日之前，即存在於 Netcom 的系統內，該日即為 Netcom 第一次接到原告對 Erlich 的侵害主張。因此，並無關於 Netcom 是否已知或應知 Erlich 的侵害行為僅僅發生在 1994 年 12 月 28 日前 11 天之事實問題。然而證據顯示，一項關於 Netcom 在收到原告信件後，是否已知或應知 Erlich 已經侵害原告著作權之事實問題。因為 Netcom 是有論據的參與 Erlich 的公開散布原告的著作物，所以有一項關於 Netcom 在已知由 Erlich 所為之侵害前，是否太遲而無法有所作為之爭議問題。若原告能證明認知要素，Netcom 將自其未能刪除 Erlich 之侵害訊息而負共同責任，並且從而停止公開散布訊息之侵害複製行為。

Netcom 抗辯其認知是在收到告知 Erlich 被指稱的侵害行為太過模稜兩可，而導致極難評定登記是否是有效及使用是否合理。雖然著作權擁有者未經證實的侵害宣稱無法自動通知被告，Netcom…is unsupportable。BBS 典型的侵害行為包括複製軟體，而 BBS 執行者最好能有能力判定侵害，書面著作亦包括在內。著作包含著作權紀錄在內，故極難辯稱被告並不知道該著作被擁有著作權，故要求證明有效的登記將是不切實際的且將花費太多時間在確認上，此將使著作權擁有者在某些情形下無法保護其著作，如著作在被張貼後兩週內方被刪除。

法院認為快速且合理決定一項使用該系統是否已構成侵害著作權行為已超出 BBS 執行者的能力範圍。實際上 BBS 執行者會因許多因素難以自行判斷侵害行為是否構成，如在複製品上缺少著作權記錄，抑或著作權所有人無法提供所需文件證明侵害等因素。故 BBS 執行者之缺乏認知可被視為合理，並對於用戶之侵害行為無輔助侵害行為責任。

2. 對於侵害行為之實質參與

在被告已認知主要侵害人的侵害行為之情形，若其對主要侵害人的「侵害行為招致、引起侵害行為，或對其有實質的貢獻」則將對此負責。

提供一項服務允許自動散布所有 Usenet 的張貼，不論是侵害或非侵害，將遠超過出租一個建築物給侵害人，此與無線電台極為類似，無線電台應對轉播一項有侵害的廣播負責。Netcom 允許 Erlich 的侵害訊息留存在其系統中，並進一步散布給全球的 Usenet servers，其並未完全讓與系統被使用的控制權，此與房東不同。因此，假設 Netcom 能夠採取明確的措施避免進一步危害原告的擁有著作權的著作，Netcom 在已知 Erlich 的侵害行為後，仍繼續幫助 Erlich 實現其公開散布張貼物之目的，而判定 Netcom 應對輔助侵害負責。基於上述，原告提出與輔助侵害論點有關的重要事實的爭議問題，此論點與 Netcom 在接到原告侵害請求的告知後所為的張貼有關。

法院認為原告已以信件通知被告 Netcom 與 Klemesrud。但 Klemesrud 仍拒絕幫助原告防止 Erlich 繼續為侵害行為。為輔助侵害行為之訴者，原告必須證明 Klemesrud 已知悉或應知悉該項侵害行為並且透過勸誘、導致或顯著貢獻該侵害行為。根據先前所討論之事項，法院認為原告之訴足夠以構成輔助侵害行為之訴。

（三） 替代責任(Vicarious liability)

雖然原告無法證明 Netcom 應對輔助侵害行為負責，但其可基於 Netcom 與 Erlich 的關係，尋求證明替代侵害，被告應對主要侵害人的行為負替代責任，因被告(1)有權且有能力控制侵害人的行為；(2)可從侵害行為中，得到直接財務利益。與輔助侵害要件不同的是，在於對於侵害行為之認知並非替代責任的構成要件之一。

1. 具有權利與能力控制該行為

若原告能顯示 Netcom 有權及有能力監督用戶的行為，即滿足替代責任的第一個要素。Netcom 抗辯在使用者的張貼作品被發現前，其並無權利控制。原告反駁並抗辯 Netcom 的用戶必須同意其約定與

相關條款，特別在於針對用戶行使必要措施與手段方面。原告並主張在網際網路上已發展的非成文的規定及風俗習慣，用者違反著作權是無法被接受的，且路徑提供者有義務採取措施避免此情形發生。若目前的提供者未做到，則下一個提供者亦應遵守。進一步證明 Netcom 有權管制侵害行為，且要求用戶賠償其對第三者的損害。

Netcom 反駁其無法隔離所給定的速率及容量的資料被張貼前之訊息，並進一步說明其不能執行控制用戶張貼的內容。針對此點，原告主張被告僅需一簡單軟體，Netcom 即能分辨含有特定文字或來自特定人的張貼物。

原告進一步反駁 Netcom 必須趕出 500 位 Klemesrud 的 BBS 用戶，才能限制 Erlich 進入 Usenet 的主張。原告引用 Netcom 已停止用戶的帳戶超過一千次的證據，證明 Netcom 已運用其能力監管用戶的行為，並進一步提出證據顯示 Netcom 能刪除特定的張貼物。是否此種處罰發生在此濫用行為之前或之後，對 Netcom 是否能執行控制權不是很重要的。法院因此發現原告已提出一項與是否 Netcom 有權及有能力執行控制用戶即 Erlich 行動權利有關的事實爭議問題。

2. 直接財務利益

原告必須進一步證明Netcom從其使用者的侵害行為中獲得直接財務利益，例如，房東有權及有能力監管房客的行為，則對於房客的侵害應負替代性責任，租金額度視房客的銷售過程而定。然而，被告以固定的租金而非依據承租人活動的性質租借空間或服務時，法律將判定其無替代責任，因為其並未從侵害活動中獲取直接財務利益。

原告反駁認為於本案中，法院得以發現被告間存有財務利益。法院發現某一交易顯示組織者對一個演出者者的侵害行為負替代之責，雖然此項侵害並沒有影響組織者的所收取的固定出租收入，但組織者卻從此行為中獲益。原告引證另兩個案例[443]，被告允許某團體未取得 ASCAP 執照，而在廣播電台上表演受侵害的作品，從而降低被

[443] Boz Scaggs Music v. KND Corp, 491 F. Supp. 908, 913 (D. Conn. 1980); Realsongs v. Gulf Broadcasting Corp., 824 F. Supp. 89, 92 (M.D.a.1993).

告的費用。但實際上，原告的案例與此案中有其不同之處。原告無法提出任何 Netcom 從 Erlich 的侵害行為中獲取直接財務利益之證明，與 Shapiro, Bernstein 及 Fonovisa 不同的是，Netcom 收取一固定費用。亦無證據顯示被 Erlich 侵害或任何使用 Netcom 服務的使用者，能增加 Netcom 對用戶的服務或吸引新的用戶。

然而原告反駁並認為 Netcom 將透過其拒絕對其用戶及其他透過電腦網路傳遞侵害訊息者採取行動之政策獲取利益。原告指出與 CompuServe 及 America Online 兩競爭者比較，Netcom 的廣告指出其可提供容易且無管制的網路進入途徑。原告堅信 Netcom 的策略吸引著作權侵害者進入其系統，從而產生直接財務利益。但法院並未採用此一論點，若前述情形是真實的，則 Netcom 將從 Erlich 的侵害行動中獲取直接財務利益。原告的抗辯並未被採信。原告就此論點所引用的唯一證明為其律師 Elliot Abelson 之陳述：

在 1995 年 4 月 7 日 Netcom 在此案件中定位的一項對話，Netcom 的律師 Randolf Rice 通知我 Netcom 的行政主管對於此案件所產生的結果非常高興，Rice 先生告訴我 Netcom 非常關心若對 Erlich 及 Klemesrud 與 Erlich 的侵害有關連之事採取措施，將會損失商機。

Netcom 反駁此上述言論為道聽途說且在仲裁協議（compromise negotiation）時為不可採信的證據。不論此宣稱被採信與否，都不能支持原告對於 Netcom 不是擁有一個不執行用戶違反著作權法的條款就是假定此條款的存在之爭論，此條款使其獲得直接財物利益，如吸引新用戶。因為原告無法在重要的要素上提出一項事實問題，使得其主張替代責任上敗訴。

法院認為該項論點並未具足夠事實而支持其成立。原告必須證明 Klemesrud 具有足夠能力控制 Erlich 之行為並且 Klemesrud 會因 Erlich 之侵害行為而獲得財務上利益。雖然對於 Klemesrud 具有足夠能力控制 Erlich 之行為一事較無疑義[444]。但原告無法證明 Klemesrud 從中獲取財務上之利益。

[444] 一封由 Klemesrud 回覆原告的信函中，提及只要原告得以提供對於受複製文章具著作權之證明，其即會採取行動，清除 Erlich 所貼之相關文章。

（四） 第一條修正案之爭辯（First Amendment Argument）

Netcom 反駁原告抵觸第一條修正案的論點，即當任一使用者張貼侵害著作至 Usenet newsgroup 時，每一個 access provider 或使用者應負賠償責任。 當法院同意一個過於廣泛的禁止令可能會涉及第一條修正案，若對侵害罰以適當的責任，就不需提出第一條修正案的論點。著作權想法與表達二分法的概念及合理使用的答辯比較重要的第一條修正案權利在憲法上對「促進科學及有用的人文科學之進步」的判定。Netcom 反駁此責任將迫使 Usenet servers 執行不可能的審查，審查來自其系統的全部訊息。然而，法院未採信 Usenet servers 應對被產生的複製負直接責任，並且因缺少認知、參與、控制及直接利益的證據，故無共同及替代責任。若 Usenet servers 應負責審查來自系統的訊息，法院將對所說的話有嚴重的影響，而可能對言論自由產生最公開的討論會。最後，Netcom 承認其第一條修正案的爭論僅針對合理使用的論點，此即為法院所提出的論點。

（五） 合理使用抗辯

假設原告能證明被告違反在第 106 條中所保證的專有權中之一項，但在第 108 條下，若被告的使用是合理的，則無侵害之問題。即端賴 Netcom 的行為是否合理使用，而非 Erlich 是否從事合理使用，法院已發現 Erlich 似乎無權抗辯合理使用，因為其張貼包含原告極大部分已出版與未出版的著作物，對於逐字逐句引用的部分僅給予少部分的註解。

雖然根據第 106 條，作者對於著作權物之重製、公開散布及公開展示擁有專有權，但是這些權利被「合理使用」之抗辯所限制。此項抗辯為允許及要求法院避免著作權法的申請，當此法令被建立後，將阻礙創造力的發展。立法機關在決定合理使用抗辯之可能時，已陳述四項非專屬因素：

（1）使用的目的與特性，包括是否作為商業性或以非營利教育為目的。

（2）著作權物的特性。

（3）整體而言，著作物部分使用之價值與實體。
（4）使用的效果對潛在市場或著作物價值之影響。

合理使用之原則為逐一案件的分析，所有的特性「皆會被勘查的，且其結果會一起權衡，此乃根據著作權之目的」。

1. 使用的目的與特性

第一項法令因素端賴被告使用的目的與特性，Netcom 對原告著作的使用為實現其商業的功能成為一個 Internet access provider，此種使用與由 Netcom 的用戶所為之基本使用（很顯然的是商業性的使用）無關。

2. 著作權物的特性

第二個因素著重於著作物兩個不同之層面：不論是出版或未出版及無論是提供消息的或獨創的，原告依據一些被 Netcom 傳遞的未出版著作及一些具有專屬性的獨創性及原著作之事實。然而，因為 Netcom 對著作的使用僅為了助其張貼至 Usenet，此與原告的使用（此只 Erlich 的使用）為全然不同目的，這些著作的精細的特性對於合理使用的決定是不重要的。

3. 部分使用之價值與實體

第三因素與原著作被複製的百分比及被複製的部分是否構成著作物的「核心」。一般而言，一項著作可能是為了特別使用所需而被複製，雖然這不是一個自身規定，但全部著作的複製將對公平使用產生影響。

原告已顯示 Erlich 張貼複製品的真實數量，在某些情況下為全部著作， Netcom 的作為對 Erlich 張貼至 Usenet 確實是有效的。法院發現在 Sony 案件中，著作物的全部被複製並非確定公平使用的問題，此種全部複製是複製的基本目的。如法院所發現的合理使用，對全部的複製是必須實現被告可享受利益的目的，在此，Netcom 複製原告

的著作物僅對成為 Usenet server 起作用。如 Sega V. Accolade[445]的被告，Netcom 未有實際替代的方式去實現其在社交上有用的目的。Usenet server 為了可能發生的著作權侵害而事先審查張貼物，必須複製全部的檔案，此事不可能的。因此，此因素不能使一個有效的答辯有效。

4. 使用對著作潛在市場的影響

此項因素主要乃在於為特定侵害者之行為對於市場所產生負面影響之程度以及該類行為如未加以限制是否對於潛在市場產生負面影響。Netcom 辯稱並無證據顯示使一般大眾得以讀取原告著作將影響其他有意從事相關科學宗教之人。此外，又稱該張貼行為是否合於想從事宗教教育者之需求以及並非取決是否因 Erlich 之批評意見而影響其他想從事相關事業者之意願。同時，Netcom 辯稱法院應著眼於對於具著作權之著作一般市場，此案為以 Scientology 為主之組織。原告則認為網際網路其範圍影響相當大，對於全球皆可產生影響。原告並指出雖然目前教會並沒有競爭者，但曾有團體剽竊教會之手稿而為 Scientology 類似的宗教訓練[446]。

5. 公正平衡

在考量這些不同因素時，法院發現是否具合理抗辯之事實顯有疑點。Netcom 並未判斷其複製原告之著作得否為即決判決尤其是在於其已知悉 Erlich 之使用該系統以侵犯著作權以及其已有能力控制並防止其繼續為侵害行為。當審查是否符合合理抗辯時，法院會視此項行為之目的是否有利於社會全體，使用之類型必須完全複製原著，使用目的與原著之目的完全不同，以及無證據顯示此項使用將使原著之市場受損等因素。本案中，原告並未允許 Netcom 與 Erlich 對其著作得為複製行為。而 Netcom 使用此複製行為實際上已具商業目的。此外，Netcom 的複製行為並非以取得在原告著作中未受保護之想法。雖然原告可能在侵害行為一訴中敗訴假如無法證明複製行為將影

[445] *Sega v. Accolade*, 977 F. 2d at 1526-27.

[446] 詳見 *Bride Publications, Inc. v. Vien*, 827 F.Supp. 629, 633-34 (S.D. Cal. 1993) 案；及 *Religious Technology Center v. Wollersheim*, 796 F. 2d 1076, 1078-79 (9th Cir. 1986), *cert. Denied*, 479 U.S. 1103, 107 S. Ct. 1336, 94 L.Ed.2d 187 (1987). 案。

響這些著作之市場，但合理使用代表一項事實問題。因此，法院並未發現 Netcom 之使用合理性屬法律上之問題。

伍、案例評析

網路服務提供者是否應對其使用者之侵害行為負法律上責任，一直是極重要之課題。是否應使其負有一定注意義務與防阻義務，其注意義務之程度，往往極難加以判定。如果注意義務程度過於嚴苛，將擴大責任範圍。而實際上網路服務提供者對於使用者其所發表之言論與張貼內容極難加以控制，亦無法即時為內容審查。因此於決定網路服務提供者對於使用者之侵害行為應否負一定法律上責任往往需檢視相關事實方能決定。

於本案之法律訟爭中，最為關鍵者乃在於網路服務提供者對於其他使用者之侵害行為是否應負輔助侵害行為損害賠償責任。以輔助侵害行為之構成要件論，本判決揭示兩項主要構成要件，一為當事人已知悉侵害行為之發生，另一為實質輔助侵害行為。就本案之事實而論，原告已就 Erlich 之侵害行為通知 Netcom 與 Klemesrud 同時要求其為必要之防止侵害行為。而另依網路使用上，非成文習慣與公序良俗之考量下，服務提供者就其使用者之侵害行為負有一定程度上之防阻義務。但此項防阻義務非屬一嚴格責任，提供者對於所張貼之文章並無事先審查之義務。因此，假如原告並未為通知而使這些網路服務提供者知悉 Erlich 之侵害行為，則輔助侵害行為無以成立。再者就另一要件而論，Netcom 已知悉此侵害行為，卻對於此侵害行為未加防阻使其能繼續在網路上傳播幫助 Erlich 實現其公開散布張貼物之目的，因此應視其需負輔助侵害行為責任。

案例四十一 對外國著作侵權判決之執行與憲法對言論自由權的保障

SARL LOUIS FERAUD INTERNATIONAL V. VIEWFINDER, INC. 489 F.3d 474 (2nd Cir. 2007)

壹、事實摘要

原告 Sarl Louis Feraud International（以下簡稱 Feraud 公司）及 S.A. Pierre Balmain (以下簡稱 Balmain 公司)設立於法國，是專門設計高級服飾及其他女性用品的公司。被告 Viewfinder, Inc.（以下簡稱 Viewfinder 公司）設立於美國德拉瓦州，主要營業所在紐約州，其所經營的網站名為 firstView.com，在該網站上有來自世界各地設計師舉辦時裝表演的照片，其中包括了原告的時裝表演。Viewfinder 公司自我定位為網路流行時尚雜誌，其所經營的 firstView.com 網站上除了有當季流行時尚的照片（須付費訂戶方可檢閱），也有過季的流行時尚照片（免費）。

二○○一年一月，原告及其他設計師於法國巴黎地方法院(Tribunal de Grande Instance de Paris)起訴，主張被告 Viewfinder 公司於網站上展示原告設計師最新設計的時裝表演照片，構成未經授權而利用原告的智慧財產及不公平競爭，應負損害賠償責任。該起訴的通知依「海牙關於國外民事或商事司法文書和司法外文書送達公約(Hague Convention on the Service of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)」相關規定送達於紐約的被告，但被告未為任何回應，故法國法院於二○○一年五月二日為被告敗訴的缺席判決(default judgment)。法國法院認定，被告的 firstVew.com 網站上確實有原告一九九六年至二○○一年的成衣及訂製服相關影像，且被告將這些影像放置於網站上，並未經過必要的授權，故構成智慧財產法典(Intellectual Property Code)第 L 716-1 條及第 L 122-4 條的仿冒及違反權利金規定。法國法院亦認定，被告利用原告的商譽及其商業上的努力成果，混淆被告與原告的關係，其行為已構成法國法上的「攀附(parasitism)」。據此，法國法院命令被告 Viewfinder 公司移除侵權照片，並應賠償每位原告五十萬元法郎的損害賠償，如拒不履行，則應給付不履行期間每日五萬元法郎的罰款。二○○三年六月，被告

Viewfinder 公司向巴黎上訴法院(Cour d'appel de Paris)提起上訴，但於原告提出書狀後，未附任何理由撤回上訴，故巴黎上訴法院於二○○四年駁回其上訴。

二○○四年十二月，原告另根據紐約州的統一外國金錢判決承認法(Uniform Foreign Money Judgment Recognition Act)，於美國聯邦地方法院紐約州南區法院起訴請求執行上開法國法院的判決。依照「統一外國金錢判決承認法」，除非有特定的例外情形，外國法院的判決在其作成地如為終局、確定且可執行，則在美國法院亦視為於當事人間確定且可執行的判決（紐約州民事實務法律及程序規則 5302 條及第 5303 條參照）。聯邦地方法院紐約州南區法院除將原告提起的訴訟併案審理外，並另外准許原告的扣押命令。被告 Viewfinder 公司則於二○○五年一月十八日聲請駁回原告之訴(motion to dismiss)，如未獲准，則備位請求逕行判決(summary judgment)並撤銷扣押命令(motion to vacate the attachment order)。聯邦地方法院紐約州南區分院審理後認定，若執行法國法院的判決，將侵害被告 Viewfinder 公司受憲法第一修正條文所保障的言論自由權利，故執行法國巴黎地方法院的判決，將違反紐約州的公共政策(public policy)。[447]法院亦認定，本案所涉的時裝表演係一公開活動，因此被告 Viewfinder 公司應有其憲法增修條文第一條的權利，得發表有關該活動的影像。綜合以上見解，聯邦地方法院紐約州南區法院判定，憲法增修條文第一條並未允許原告在舉辦具有相當的公共利益的公開活動後，繼續控制該公開活動的相關資訊如何於大眾媒體上散布。此外，聯邦地方法院亦認為，在原告的設計受到著作權保護的限度內，著作權法為了憲法增修條文第一條的規定所需，亦訂有「合理使用(fair use)」的例外，以供發表具有新聞價值的資料。據此，聯邦地方法院於二○○五年九月廿九日，以執行法國法院的判決將侵害被告 Viewfinder 公司的言論自由權為由，駁回原告的請求，並撤銷先前所為的扣押命令，原告隨後提起上訴，由聯邦上訴法院第二巡迴上訴法院（以下簡稱「第二巡迴上訴法院」）受理。

貳、訴訟爭點

[447] 參見 Sarl Louis Feraud International v. Viewfinder Inc., 406 F.Supp.2d 274, 281 (S.D.N.Y. 2005)。

聯邦地方法院紐約州南區法院（以下簡稱「原審法院」）認定法國法院有關侵害著作權的判決，在紐約州法律規定下，不具執行力。該認定是否適當？

參、法院判決

第二巡迴上訴法院將原審法院判決廢棄並發回更審。

肆、判決理由

第二巡迴上訴法院首先說明，根據紐約州民事實務法律及程序規則第 5304 條第(b)項第(4)款規定，外國法院的判決，倘若其所根據的訴因(cause of action)違反本州的公共政策，該判決於本州即不受承認。因此，欲分析一外國判決在前述規定下是否為可執行，即應先指明該外國判決所依據的訴因為何。然而，在本案中，原審法院及被告 Viewfinder 公司，均未指出本案涉及的法國法院判決所依據的法國法律規定為何。被告 Viewfinder 公司甚至主張，原審法院根本不可能知道該法國法院的判決適用的實體法，以及被告遭判決應負賠償責任的依據為何。然而被告 Viewfinder 公司既然主張本案應適用前述紐約州民事實務法律及程序規則第 5304 條第(b)項規定，被告即應負適用「公共政策」例外規定的舉證責任。[448]此外，第二巡迴上訴法院亦不同意被告所稱「法院不可能辨明法國法院判決的訴因」。既然法國法院已在其判決中明確表示，被告 Viewfinder 公司的行為違反「智慧財產法典第 L 716-1 條及第 L 122-4 條的規定」，按依法國智慧財產法典第 L122-4 條規定，任何一部或全部的演出或重製，若未得到作者或其權利繼受人的同意或授權，均屬非法。[449]美國著作權法上亦有相關的類似規定，依照美國聯邦法典彙編第 17 篇第 501 條規定的定義，侵害任何著作權人的專屬（排他）權利之人，即為侵權行為人，而同法第 106 條亦規定，著作權人的專屬（排他）權，包括重製、公開演出、

[448] 類似案例參見 CIBC Mellon Trust Co. v. Mora Hotel Corp., 296 A.D.2d 81, 743 N.Y.S.2d 408, 423；Kim v. Coop. Centrale Reiffeisen-Boerenleenbank B.A., 364 F.Supp.2d 346, 352 (S.D.N.Y. 2005)；Bridgeway Corp. v. Citibank, 45 F.Supp.2d 276, 286 (S.D.N.Y. 1999)。

[449] 全文可參見法國網站：http://www.legifrance.gouv.fr。

公開展示等權利。其次，法國智慧財產法典第 L122-2 條規定，服裝產業的季節新裝及時尚物品，均受著作權保護。[450]法國法院根據上開規定，認定被告 Viewfinder 公司將內含原告設計的系列服裝的照片加以發表，已侵害原告的著作權；法國法院亦認定，被告 Viewfinder 公司將原告的設計予以重製及發表的行為，並未獲得必要的授權。由上可知，法國法院的判決有一部份是以侵害著作權的認定為依據。

第二巡迴上訴法院繼而表示，該法院無法於事後再行評論法國法院關於「被告的行為未獲得必要授權」的認定。被告 Viewfinder 公司在法國的訴訟過程中，曾有機會就原告主張的事實基礎提出答辯，但被告卻選擇不回應原告的訴訟。第二巡迴上訴法院曾在他案中表示下述見解：「被告缺席外國法院的判決程序，就可確定必受不利的判決，且必須負擔該外國法院判決所依據的法律事實，可能有不可撤銷的錯誤的風險。」[451]為本件訴訟的目的，第二巡迴上訴法院必須接受法國法院認定被告 Viewfinder 公司的行為，係未獲授權而重製或公開演出原告有著作權的著作，致侵害原告的著作權。因此，本案所應考量的唯一問題，即為：禁止被告為上開行為的法律，是否違反紐約州的公共政策。

第二巡迴上訴法院指出，除非外國法院的判決本質上即為敗壞風俗、不正當或不道德，且衝擊主流的道德觀，否則上開「公共政策」的要求，甚少導致拒絕執行外國法院判決的結果。[452]另外，若一外國判決僅在程序上與美國規定不同，實務上不會因此即認定該外國判決無法執行。[453]第二巡迴上訴法院也曾在 *Ackermann v. Levine* 案表示類

---

[450] 同註 2。

[451] 參見 Ackermann v. Levine, 788 F.2d 830, 842(2d Cir. 1986)；Clarkson Co. v. Shaheen, 544 F.2d 624, 631 (2d Cir. 1976)。原文爲：”By defaulting [in the foreign adjudication], a defendant ensures that a judgment will be entered against him, and assumes the risk that an irrevocable mistake of law or fact may underlie that judgment.”

[452] 參見 Sung Hwan Co. v. Rite Aid Corp., 850 N.E.2d 647 (N.Y. 2006)；另參見前引 Ackermann 案第 841 頁，法院在該案中表示，一外國法院的判決，其與公共政策相背的程度，已抵觸執行地該州關於正直及正義的基本觀念時，該判決即不具執行力。上述門檻高，且少有達到者(原文爲：“A judgment is unenforceable as against public policy to the extent that it is repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the State where enforcement is sought. The standard is high, and infrequently met.”)。

[453] 參見 Pariente v. Scott Meredith Literary Agency, Inc., 771 F.Supp. 609, 616 (S.D.N.Y. 1991)，法院在該案中表示，根據紐約州法律，…將尊重外國法院的命令及程序…即便根據外國法院程序的結果，將與根據美國法院程序者不同（原文爲：”Under New York law[,]…foreign decrees and proceedings will be given respect…even if the result under the foreign proceeding would be different

似見解，認為法院不會因為外國法院的處理案件方式不同，就認定外國法院的方式有誤(“We are not so provincial as to say that every solution of a problem is wrong because we deal with it otherwise at home.”)。[454]據此，第二巡迴上訴法院認為，被告的主張—即原告的時裝設計(dress design)在美國不受著作權保護，如果認定被告須依法國著作權法負責，將違反公共政策—並不可採。雖然美國法律確實未保障時裝設計的著作權，[455]但被告卻沒有說明法國與美國在保障時裝設計上的法制差異，究竟如何違反紐約州的公共政策。正如原審法院的見解（被告上訴時並未爭執）：著作權相關法律並不代表強烈的道德原則，而是基於政策決定所為的經濟立法，亦即評量何種法律原則可以為整體社會創造出最大的經濟效益，並據以分配權利而訂定。[456]

但在外國判決侵害憲法增修條文第一條權利的情形，該外國判決就會被認定為違反公共政策。例如，在 *Bachchan v. India Abroad Publications Inc.*案，法院即表示：若外國判決所違背的公共政策，係規範於美國聯邦憲法增修條文第一條內，或屬該州憲法保障的言論自由範疇，就應拒絕執行該外國判決。[457]在 *Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme* 案，法院也表示，法國法院根據禁止宣揚納粹主義的法律所作的判決，在美國不具執行力，因為其所依據的法律違反美國憲法增修條文第一條規定。[458]在本案中，原審法院認定本案所涉的法國法院判決，侵害被告 Viewfinder 公司受憲法增修條文第一條保障的權利，所以不具強制執行力，但第二巡迴上訴法院認為，原審法院未為充分的分析就為上開認定，其認定並不可採。

---

than under American law.”)。類似見解參見前引 Ackermann 案第 842 頁。

[454] 參見前引 Ackermann 案第 842 頁，該段說明係引用自 Loucks v. Std. Oil Co., 120 N.E. 198 (1918)。

[455] 參見 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd., 71 F.3d 996, 1002 (2d Cir. 1995)。

[456] 參見前引 Viewfinder 案原審法院判決，406 F.Supp.2d at 281。原文為：”copyright laws are not ‘matters of strong moral principle’ but rather represent ‘economic legislation based on policy decisions that assigns rights based on assessments of what legal rules will produce the greatest economic good for society as a whole.’”

[457] 參見 Bachchan v. India Abroad Publications Inc., 154 Misc.2d 228, 585 N.Y.S.2d 661, 662 (N.Y.Sup.Ct.1992)。原文為：”[I]f…the public policy to which the foreign judgment is repugnant is embodied in the First Amendment to the United States Constitution or the free speech guaranty of the Constitution of this State, the refusal to recognize the judgment should be, and it is deemed to be, ‘constitutionally mandatory.’”

[458] 參見 Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme, 169 F.Supp.2d 1181, 1189-90 (N.D.Cal. 2001), *reversed on other grounds*, 433 F.3d 1199(9th Cir. 2007)(in banc)。

原審法院的決定，乃本於被告為報導公開活動的新聞雜誌，故被告應可主張憲法增修條文第一條，作為其針對任何企圖禁止被告行為的抗辯。但憲法增修條文第一條的規定，並未提供如此範圍的保障。在美國，智慧財產權的法律與憲法增修條文第一條係同時存在，且不會僅因一家公司是從事言論活動的新聞出版業，該公司就不負遵守智慧財產權法律的義務。若一家公司的業務性質為新聞出版業，則其業務性質在討論某些爭點，例如該公司是否為「合理使用(fair use)」時，尚具有高度證據力，但不表示該公司即可因此免負智慧財產權法上的責任。聯邦最高法院曾於審理他案時，未採納有關憲法增修條文第一條的抗辯，其理由為：「本案應依據先前判例所建立的標準，亦即，一般法律的適用，不會僅因為執行該法律會對媒體蒐集及報導新聞產生附帶影響，就據以認定該法律違反憲法增修條文第一條。...媒體若為採訪新聞而入侵及進入一辦公室或住家，並非毫無法律責任。...媒體，如同其他出版界的相關業者，不得在未遵守著作權法的情形下，發表受著作權保護的資料。...因此，報紙的出版者並未特別免除於一般法律適用所生的責任，亦無特權侵害他人的權利及自由，殆無疑義。...不同意見書認為，媒體不應受到以任何方式或程度限制媒體報導真實資訊的法律的規範，包括著作權法在內。然而憲法增修條文第一條並未賦予媒體如此毫無限度的保障。」[459]由於憲法增修條文第一條並未豁免新聞事業遵守著作權法律的義務，故僅憑被告 Viewfinder 公司可能屬於新聞雜誌這點，尚不足以達到認定本案所涉的法國法院判決違反公共政策的結論。

根據紐約州民事實務法律及程序規則第 5304 條第(b)項(全文加註)的規定，法院必須檢視外國法院判決所依據的訴因，所以原審法院應該針對本案所涉的法國法院判決所依據的智慧財產權制度，加以

[459] 參見 Cohen v. Cowls Media Co., 501 U.S. 663, 669-671 (1991)。類似見解參照 Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nationa Enters., 471 U.S. 539, 557 (1985)，法院在該案中表示：作者所用以敘事的字眼，或許具有新聞價值，但單憑此點仍不足以作爲他人可在作者尚未公開發表其著作前，未獲授權而重製其用語的正當理由。另可參見 Zacchini v. Scripps-Howard Broad. Co., 433 U.S. 562 (1977)，法院在該案中表示：不論在特定情況下，受保護與未受保護的媒體報導間的界線如何劃分，我們均十分確定憲法增修條文第一條及第十四條並未免除媒體在未得演出者同意而傳播其整場演出所應負的責任。最高法院在另案中也表示，憲法既未禁止國家規範被告必須就其於電視上播送原告演出的行爲賠償原告，也不允許被告有特權可拍攝及播送有著作權的戲劇著作，卻無須對著作權所有人負責。參見 International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918)，最高法院在該案中認定，根據不公平競爭的法律，Associated Press 有可能須就其重製原告發表於布告欄的新聞文章，並將其銷售予競爭者的行爲負責。

分析是否侵害憲法增修條文第一條所保障的權利。此與法院在判定外國法院有關誹謗的判決是否違反公共政策時，所適用的二階段分析相同，即：(1)指明系爭誹謗言論有無任何在憲法上應獲得的保障；及(2)決定外國誹謗相關的法律是否提供類似的保障。[460]舉例而言，在 *Bachchan* 案，其中的誹謗言論與公眾事務有關，而憲法增修條文第一條要求原告在其言論與公眾事務有關的情形下，應負證明該言論為不實的舉證責任，但依英國法律，舉證責任則在被告，故承審該案的紐約法院以英國法律未提供類似美國憲法的保障為由，拒絕執行英國法院的誹謗案判決。[461]同樣的分析亦適用於本案。在決定本案所涉的法國法院判決是否違反紐約州的公共政策時，原審法院首先應決定，在新聞事業未獲授權而利用系爭的智慧財產時，紐約州的公共政策所需的憲法增修條文第一條的保障層次為何；接著，原審法院應該決定法國智慧財產制度是否提供與該層次相當的保障。[462]

關於憲法增修條文第一條就未獲授權而使用有著作權的資料所提供的保障，第二巡迴上訴法院在他案中曾表示，除了極端的情況以外，在著作權領域中與憲法增修條文第一條有關的所有主張，均涵蓋在「合理使用」原則範圍內。[463]由於「合理使用」原則係平衡兩相競爭的著作權法利益及憲法增修條文第一條的利益，因此在法院得出外國法院所為著作權判決係違反公共政策的結論前，確實需要適用某些關於「合理使用」原則的分析。決定是否構成「合理使用」的要件有：

(1) 使用的目的(purpose)及性質(character)，包括該使用是否為商業目的或為非營利的教育目的；

---

[460] 類似案例參見前引 Bachchan 案，585 N.Y.S.2d at 663-65；另可參見 Abdullah v, Sheridan Square Press, Inc., No. 93 Civ. 2515, 1994 WL 419847 at *1 (S.D.N.Y. 1994)。

[461]參見前引 Bachchan 案，585 N.Y.S.2d at 664。

[462] **[法院原註 4]**第二巡迴上訴法院注意到，在某些情況下，外國法院的判決違反公共政策的程度，相當明顯，故法院無須再就該外國法院判決所根據的法律加以詳細分析。但本案並無此種情形。

[463] 參見 Twin Peaks Prods., Inc. v. Publ'ns Int'l, Ltd., 996 F.2d 1366, 1378 (2d Cir. 1993)，法院在該案表示，一本書的內容包含電視影集「雙峰」每集的詳細摘要，如無合理使用的抗辯，即構成侵害電視影集的著作權。類似的案例參見 Nihon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Bus. Data, Inc., 166 F.3d 65, 74 (2d Cir. 1999)，法院在該案表示，憲法增修條文第一條的考量，係與合理原則共存並受合理原則保障，據此，我們一再駁回根據憲法增修條文第一條對著作權侵權禁制令提出的異議。另參見 Wainwright Sec., Inc. v. Wall St. Transcript Corp., 558 F.2d 91, 95 (2d Cir. 1977)，法院在該案表示，存在於憲法增修條文第一條所保障的利益與著作權法所保障的利益間的衝突，截至目前為止已藉由適用「合理使用」原則而解決。

(2) 著作物的屬性(nature)；
(3) 與著作物整體有關的使用部分其範圍及程度；及
(4) 該使用對於著作物的潛在市場及價值的影響。[464]

最高法院進一步解釋，適用合理使用原則，並非簡單地適用規則即可，而是需要依個案加以分析。上述四個要件也不能個別單獨視的。所有的要件均需加以檢視，並根據著作權的目的將其結果綜合考量。[465]

在本案中，原審法院僅用一句話交代「合理使用」原則，[466]而原審法院認為被告 Viewfinder 公司對原告著作物的利用，構成「合理使用」，理由是被告係發表具有新聞價值的資料，此見解並不正確。[467]被利用的資料是否具有新聞價值，僅為分析是否構成合理使用的要素的一而已。以本案而言，所有紀錄均不足以讓第二巡迴上訴法院認定是否符合合理使用。[468]例如，關於放置在 firstView.com 網站上的原告設計的比率如何，並無相關資料。本案所涉的法國法院判決，雖然曾提及被告 Viewfinder 公司放置於網站上內含原告設計的照片數量，但這些資料沒有說明原告的設計被照片揭露的比例為何，因此資訊並不完整亦不清楚。在決定被告 Viewfinder 公司的使用在美國法上是否構成合理使用時，這些事實資料均具有關聯性。倘若被告在本案中發表內含著作權資料的照片的行為，在美國法上不屬於合理使用，則法國智慧財產權制度對此種行為加以禁止，就不違反公共政策。同樣地，如

[464] 參見美國聯邦法典彙編第十七冊第 107 條。原文為：”(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”

[465] 參見 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)。

[466] 參見前引 Viewfinder 案，406 F.Supp.2d at 284，原審法院表示，即便認為原告的設計有著作權，著作權法為憲法增修條文第一條的必要，亦提供「合理使用」的例外，可適用於具新聞價值資料的發表。

[467] 參見 Harper & Row, 471 U.S. at 557，法院在該案表示，「國家(The Nation)」刊物使用即將出刊的福特總統回憶錄內有關水門案醜聞的內容，縱使相關事件的資料具有公共重要性，也不構成合理使用。類似案件參見 Roy Exp. Co. Establishment v. Columbia Broad. Sys., 672 F.2d 1095, 1099 (2d Cir. 1982)（法院在該案不採納被告 CBS 關於「具新聞價值事件的憲法增修條文第一條特權，排除著作權侵權責任」的抗辯）；亦參見 Iowa State Univ. Research Found., Inc. v. Am. Broad. Cos., 621 F.2d 57, 61 (2d Cir. 1980)，法院在該案表示，合理使用原則不是一個可讓法院在認定被利用的著作含有可能的公共重要性資料時，據以忽略著作權規定的集體竊取授權書。

[468] 參見前引 Harper & Row 案，471 U.S. at 560，法院在該案表示，如果地方法院認定案件事實已足以用來評估合理使用的法定要件，則上訴法院不需發回更審。

果被告 Viewfinder 公司的行為在美國著作權法上可被允許的唯一理由，是因為原告的服裝設計在美國不受著作權保護，則法國法院的判決也不違反公共政策。但在缺乏更詳盡的事實的情況下，第二巡迴上訴法院無法就被告的行為是否構成合理使用做出判斷。

本案紀錄中，關於法國法律對原告時裝表演的保障方式，及對涉嫌侵權行為人的保障為何，並不清楚。此外，法國智慧財產法典第 L 122-5(3)條的規定內，也有在少數情況下允許未獲授權而使用有著作權的著作，即類似美國法上「合理使用」的規定。[469]至於該保障規定與紐約州公共政策的要求是否充分相當，則應由第一審的聯邦地方法院依據經過完全調查的事實紀錄，加以決定。[470]

綜合以上理由，第二巡迴上訴法院廢棄原判決，將全案發回並命原審法院依照本判決所指示的原則更為審判。

伍、案例評析

一、對外國判決的承認及執行

各國對於外國法院所為的確定判決，是否加以承認及執行，一般而言均採禮讓原則(the comity principles)，亦即除非有極端或例外的情形，原則上承認外國法院判決。美國聯邦最高法院在 *Hilton v. Guyot* 案便確認了此一原則。[471]本案所涉的紐約州「統一外國金錢判決承認法」相關規定即是如此，[472]我國民事訴訟法第 402 條的規定也秉持同樣精神。按我國民事訴訟法第 402 條規定的方式，採明文列舉不承認外國法院判決的情形，換言之，除非有該條第一項各款所規定的情事，否則即應承認外國法院的判決。[473]

---

[469] 參見 Code de la propriete intellectuelle art. L 122-5(3)(Fr.)，可於 http://www.legifrance .gouv.fr 網站上取得。

[470] [**法院原註 7**]被告雖主張本案所涉的法國法院判決未能析論任何關於合理使用的抗辯，故其違反公共政策，但第二巡迴上訴法院不採納此主張。因為即便在美國，「合理使用」的抗辯，應由被告負舉證責任。被告既然缺席法國法院的審判程序，即選擇放棄利用機會提出其在法國法上可能主張的答辯。

[471] 參見 Hilton v. Guyot，159 U.S. 113(1895)。

[472] 紐約州民事實務法律及程序規則 5302 條及第 5303 條參照。

[473] 我國民事訴訟法第 402 條全文：「外國法院的確定判決，有下列各款情形的一者，不認其效力：一、依中華民國的法律，外國法院無管轄權者。二、敗訴的被告未應訴者。但開始訴訟的通知或

至於何種情形構成「例外」不予承認，以本案所涉的紐約州法為言，通常須視該外國法院是否有適當的管轄權、是否遵守相關程序規定、其法庭組成是否公正、程序是否正當等等。[474]此外，若該外國判決所依據的訴因違反紐約州的公共政策（public policy），也構成不承認的事由。前揭我國民事訴訟法第 402 條第一項第三款也有類似規定，即：外國法院的確定判決，其內容或訴訟程序違反我國公共秩序或善良風俗者，不認其效力。而「公共政策」或「公共秩序」、「善良風俗」的實質內容為何，則有賴法院在個別案件中，針對各該外國判決及其訴因加以認定。

在 *Bachchan v. India Abroad Publications Inc.* 案，法院認為英國法院就該案所涉誹謗行為所為的判決，不符合美國憲法上就誹謗行為的司法審查標準，因為英國法欠缺如美國憲法增修條文第一條對言論自由的保障，故英國法院所為的判決，侵害被告受美國憲法增修條文第一條保障的言論自由及新聞自由，根據「公共政策」的例外規定，該判決無執行力。據此，該案法院建立了當外國法院的判決或其訴因違反美國憲法對誹謗行為的審查標準時，在憲法上即應強制適用「公共政策」的例外規定，不予承認該外國判決的原則。[475]在本案中，第二巡迴上訴法院則指出，若被告 Viewfinder 公司的行為構成美國著作權法上的「合理使用」，則法國法院的判決即違反紐約州的公共政策而不應承認其效力。

就如何判斷外國判決是否違反公共政策，第二巡迴上訴法院在本案中適用的二階段分析法，即法院在判斷外國判決是否因侵害當事人一方的憲法增修條文第一條的權利，致違反當地公共政策而不應執行的問題時，應先考量：(1)系爭行為在紐約州的公共政策上，所需的

命令已於相當時期在該國合法送達，或依中華民國法律上的協助送達者，不在此限。三、判決的內容或訴訟程序，有背中華民國的公共秩序或善良風俗者。四、無相互的承認者。前項規定，於外國法院的確定裁定準用的。」至於外國法院確定判決的執行，依照我國強制執行法第 4-1 條規定，則須另行請求法院以判決宣示許可執行（該條規定全文：「依外國法院確定判決聲請強制執行者，以該判決無民事訴訟法第四百零二條各款情形的一，並經中華民國法院以判決宣示許可其執行者爲限，得爲強制執行。前項請求許可執行的訴，由債務人住所地的法院管轄。債務人於中華民國無住所者，由執行標的物所在地或應爲執行行爲地的法院管轄。」）

[474] 參前註 26。

[475] 參前註 11。

憲法增修條文第一條的保障程度為何；接著考量(2)該外國法制上是否提供與憲法增修條文第一條相當的保障。此二階段分析法，讓位於紐約州的法院及當事人就類似爭議，有可資遵循的判斷標準，亦為實務界人士所肯定。[476]

二、言論自由與合理使用

言論自由及著作權，均屬美國憲法上明文加以保障的權利，而衡平言論自由與著作權的利益者，即為「合理使用(fair use)」原則，因此該原則亦屬有憲法上基礎的原則。第二巡迴上訴法院在本案指出，憲法增修條文第一條對言論自由的保障，在智慧財產權法律領域中，並非絕對，即便是有關新聞媒體的報導亦同。而美國著作權法第 107 條內明列數種利用他人著作，可能構成合理使用的行為，例如為批評、評論、新聞報導、教學、學術或研究等目的而重製等等；該條也說明判斷合理使用應考量的因素，包括使用的目的及性質、被使用著作的性質、被使用的質量、對被使用著作的潛在市場價值的影響等等（我國著作權法第六十五條亦有類似規定）。[477]雖然上開標準看似明確，但實際上適用時，仍須依個案不同狀況加以分析並綜合考量。

在本案中，第二巡迴上訴法院就被告 Viewfinder 公司的行為是否構成合理使用，雖以卷證內事實資料不足為由，未為任何結論，而是發回由原審法院再行審理認定，但第二巡迴上訴法院一再強調，利用人絕非高舉「言論自由」、「新聞自由」的大旗，就可罔顧著作人的權益，其並援引多起前例，如聯邦最高法院 Harper & Row 案、第二巡迴上訴法院 Roy Exp. Co. Establishment v. Columbia Broad. Sys.案、Iowa State Univ. Research Found., Inc. v. Am. Broad. Cos.案等，[478]說明即使利用他人著作是為了具有公共利益的新聞報導，也不當然構成合

[476] 參見 Margaret A. Dale & Julie A. Tirella, *Enforcing Foreign Judgment as Offensive to Public Policy*, NEW YORK LAW JOURNAL, Oct. 17, 2007, at 4。

[477] 我國著作權法第 65 條全文為：「著作的合理使用，不構成著作財產權的侵害。著作的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的情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷的基準：一、利用的目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作的性質。三、所利用的質量及其在整個著作所占的比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響。著作權人團體與利用人團體就著作的合理使用範圍達成協議者，得為前項判斷的參考。前項協議過程中，得諮詢著作權專責機關的意見。」

[478] 參前註 13 及註 21。

理使用。換言之，日後法院在碰到類似以新聞報導的名義主張合理使用時，仍須綜合其他因素一併考量，例如：利用的程度如何，是否符合報導所需的比例，以及有無給註明資料來源等等，以認定是否構成合理使用。

三、關於時裝設計(fashion designs)的著作權保障

在美國的著作權法制下，若一作品的設計呈現方式，僅為功能的實現，就不受著作權保護，時裝設計即屬此類（美國著作權法第 1302 條第(4)款參照）。但時裝設計在英、法等歐洲國家，卻屬於受其著作權法制保護的著作。此法制設計的不同，如第二巡迴上訴法院在本案所言，係各國基於經濟利益所為的不同政策決定，故本案的審理重點，在於合理使用與否，而非時裝設計的著作權保護法制差異。但本案還是引發關於時裝設計應否予以著作權保障的討論。有論者指出，美國的所以未立法保障時裝設計作品的著作權，係因美國時裝產業初始發展時，多半參考或複製歐洲的時裝設計，較少自為創新或新穎的設計，故相關業者缺乏尋求著作權保障的誘因。但隨著美國時裝設計蓬勃發展，及市場全球化的趨勢，美國時裝產業除了逐漸擁有自己的特色，亦亟思打入歐洲市場，銷售展現美國生活形態的時裝商品。此時，著作權的互惠保障，即屬重要。否則，美國時裝設計作品在歐洲受著作權保障，歐洲時裝設計作品在美國卻無同等保障，此著作權法制上的歧異，或將使相關國家難以認真地執行對美國時裝設計的保護。[479]

四、本案後續發展（聯邦地方法院紐約州南區法院的最新意見）

本案發回聯邦地方法院紐約州南區法院後，地方法院至今雖尚未做出最後判決，但原告於更審期間曾請求逕行判決(summary judgment)，遭地方法院於二○○八年二月九日駁回。駁回的理由主要係針對合理使用原則，內容略為：[480]

[479] 相關討論參見 Mathew S. Miller, *Piracy in Our Backyard: A Comparative Analysis of the Implications of Fashion Copying in the United States for the International Copyright Community*, 2 JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDIA & ENTERTAINMENT LAW 133 (2008)。

[480] 參見 Sarl Louis Feraud International v. Viewfinder Inc., WL 5272770 (S.D.N.Y. 2008)。

（一）從使用的方式及目的以觀，被告在拍攝時裝設計作品時，係捕捉其特定的角度，並將原告的作品以二度空間的方式表現，因此被告並非重製原告的時裝，而是將其以特定方式呈現；此外，原告的目的在設計及行銷其時裝，被告的主要目的在則提供公眾有關時裝產業的最新發展，故被告利用原告作品的行為，應屬轉換型態的使用(transformative use)。再者，被告的行為無疑地有商業目的，但被告所銷售者，並非原告的影像，而係被告擁有的內含原告作品的攝影著作，按照判決先例（例如 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Saronu, 111 U.S. 53, 58 (1884)），此種攝影著作亦屬一種藝術表達形式，而非僅為其內含作品的重製物。

（二）從著作的性質以觀，原告的著作為創作作品(creative works)，固應受較多程度的保障，但是否為未公開發表的著作，仍有疑義。此外被告的使用也未妨礙原告對其著作享有的控制其著作第一次出現在公眾面前的權利。

（三）從被告使用著作的數量及程度以觀，由於原告的作品（即時裝）為三度空間的作品，被告的攝影照片則為二度空間，因此二度空間的照片涵蓋三度空間的時裝設計的程度，或其僅是呈現服裝正面部分的整體影像，並不明確。此外，被告並未製造任何原告設計的服裝實體的重製物，且其使用的目的（報導時尚新聞）亦與原告（行銷服飾）不同，故可合理認定被告的使用應屬延伸使用(extensive use)。

（四）至於對被使用著作的潛在市場及價值的影響，原告的市場為服裝市場，但被告放置於網路上的照片，根本無法取代消費者實際需要穿著使用的衣服，且原告也不能證明被告的行為的確造成其他業者得以低成本仿冒原告所設計的時裝，而對原告的市場有所影響。

綜合上述理由，地方法院認為，針對「合理使用」的抗辯，必須於衡酌相關事實證據並綜合考量各項要素後，方得為最終認定。在目前這個階段，法院認為相關事實仍有未明的處，有待進一步的審理，故駁回原告逕為判決的請求，並命兩造提交對相關爭點的意見於法院，以便續行審理程序。

案例四十二　受著作權保護的「表達」與合理使用

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC. V. CONNECTIX CORPORATION 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000)

壹、　事實摘要

（一）產品

本案的爭點與還原工程有關，因此在事實摘要部份略述美國法院對於本案所涉及還原工程的見解加以描述。

原告 Sony Computer Entertainment, Inc.與 Sony Computer Entertainment America, Inc.（以下合稱為 Sony）是“Sony PlayStation”及其相關遊戲的開發者、製造商與銷售商。Sony 也授權其他公司製造可以在 PlayStation 上執行的遊戲。PlayStation 系統包括一個操作台（基本上就是一個迷你電腦）、控制器、可以產生三度空間感而可以在電視機上進行的的遊戲。PlayStation 遊戲是儲存在光碟中，而安裝在操作裝置之上方。PlayStation 操作台包含硬體原件，與儲存在唯獨韌體（firmware）中的軟體。韌體為 Sony BIOS（基本數輸出入標準），Sony 有該 BIOS 的著作權。本案並未有涉及任何元件中與專利有關的控訴。PlayStation 為 Sony 的註冊商標。

被告 Connectix Corporation（以下簡稱為 Connectix）的 Virtual Game Station 為一套與 PlayStation 操作台在功能上相容的軟體(其圖像介面見右下圖)。對此，消費者可以將 Virtual Game Station 軟體安裝於電腦中，儲存 PlayStation 遊戲於電腦的 CD-ROM 光碟機中而遊玩 PlayStation 的遊戲。因此，Virtual Game Station 軟體與 Sony 操作台之軟硬體元件相互競爭。Virtual Game Station 與 Sony 的 PlayStation 一樣，不執行 PlayStation 遊戲。

原告向位於加州北區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)起訴並獲頒禁制令。此時 Connectix 已經將可在 Macintosh 作業系統版本的 Virtual Game Station 上市，而與 Windows 操作系統相容的版本則尚未完成。[481]

（二）還原工程

有著作權之軟體通常包含有著作權保護與不被保護或功能性的元素。[482]軟體工程師在設計必須與某有著作權相容之產品時，通常對該著作權物產品進行還原工程以獲得其中功能性元素。[483]

還原工程包括許多獲取某一軟體程式中功能性元素的方法：第一、閱讀程式；第二、觀察程式在電腦中運作的情況；第三、執行包含程式之個別電腦說明的靜態檢查；第四、執行包含程式之個別電腦運作中的動態檢查。

方法一最無效率，因為個別軟體手冊通常部描述真實的產品。在本案中特別沒有效率，因為 Sony 在 PlayStation 中沒有可用的資訊。第二、三、四種方法需要個人將目標程式安裝在電腦中，在運作時有必要將有著作權之程式複製在 RAM 中。[484]

方法二觀察程式有許多形式。例如文書處理、試算表、電視遊戲程式之類軟體程式的功能性元素，或許可以在電腦螢幕上藉由觀察而可有所區分。當然在此種情況下還原工程師無法觀察目的碼（object

[481] 地方法院之判決書編號爲 48 F.Supp.2d 1212。

[482] 參見 Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1520 (9th Cir.1992)一案，著作權法第 102(b)條款，著作權保護不及於任何存在於著作權物中之概念、程序、製程、系統、操作方式、觀念、原則或發現。

[483] 相關文獻參見 Johnson-Laird, Software Reverse Engineering in the Real World, 19 U. Dayton L.Rev. 843, 845-46 (1994)。

[484] 因爲程式的任何運用，任何有著作權之程式的購買者必須將程式複製於電腦的記憶體中。因爲此故，著作權法第 117(a)(1)條款規定一位軟體所有者因爲創造使用該程式時必須採用的步驟所從事之複製行爲不構成侵權。Connectix 辯稱他的複製行爲受到第 117 條款的保護，但是以合理使用議題處理時，上訴法院認爲沒有必要在此點上爭論。

code）的本身，[485]只能藉由這些碼在電腦運作後之外在可視性表徵觀察。在本案，每次電腦開機時便複製軟體程式，電腦將程式複製於 RAM 中。

其他觀察方式更直接。作業系統、系統介面程序、及類似於 Sony 之 BIOS 的程式，在使用者操作中是無法看到的。

一種觀察此類程式的方法是將程式置入相仿地環境中運作。在本案中 Sony 的 BIOS，這意味著在電腦中與軟體同時執行 BIOS，是模擬 PlayStation 硬體之操作。與其他程式執行（像是除錯程式）這些程式，可以讓工程師觀察 BIOS 與其他程式在電腦中執行時所傳送出的訊號。後面的這種方法需要複製 Sony 的 BIOS 從 PlayStation 的晶片上到電腦上。當電腦每次開機時，Sony 之 BIOS 電腦就將程式複製到 RAM 一次。所有這些複製都是中介產物，也就是說，沒有任何 Sony 有著作權之內容被複製或表現在 Connectix 之最終產品中（Virtual Game Station）。

方法三與四構成將目的碼拆解圍原始碼（source code）。

在各種情狀中，工程師使用像是分解者的程式將 0 與 1 所組成的二進位機器可閱讀物目的碼轉譯成原始碼的數學符號與文字。[486]這種被轉譯的原始碼與原本創造目的碼的原始碼很相似，[487]但缺原作者對解釋程式功能所草擬的電腦註解（annotations）。方法三為電腦說明的靜態檢查，工程師分解程式所有部份的目的碼。程式通常需要被複製一次或更多以執行分解。方法四為程式運作時的動態檢查，也需要複製程式，複製的份數視執行的情況而定，可以需要在每次開機後就複製一份到 RAM 中。

[485] 目的碼是二進位碼，包一連串的 0 與 1，僅有電腦可閱讀。
[486] 原始碼可以被軟體工程師閱讀，但電腦不行。
[487] 程式設計者通常撰寫原始碼（以及其他概念性的形式）然後在轉譯爲目的碼。

（三）Connectix 對於 Sony BIOS 的還原工程

Connectix 於 1998 年 7 月 1 日開始發展在 Macintosh 上之 Virtual Game Station。為了開發 PlayStation 模仿機，Connectix 需要同時模仿 PlayStation 的硬體與韌體（Sony BIOS）。

Connectix 先模仿 PlayStation 的硬體，因此，Connectix 的工程師購買了一台 Sony PlayStation 的控制台並將儲存在控制台晶片中 Sony 的 BOIS 取出。Connectix 在複製了該 BOIS 於其電腦中的 RAM 中，並觀察 Sony BIOS 在與其所發展 Virtual Game Station 硬體模擬軟體（hardware emulation software）整合後的功能。工程藉由除錯程式可以讓工程師觀察 BIOS 與其硬體模擬軟體之間所傳送出之訊號，而瞭解 BIOS 之運作。在此過程中，Connectix 工程師複製了額外的備份，並在每次開機時將 Sony BIOS 複製到 RAM 中。

當其完成硬體模擬軟體後，Connectix 工程師使用 Sony BIOS 偵測模擬軟體的錯誤。為此，其重複地複製並分解 Sony BIOS 的各部份。

Connectix 也利用 Sony BIOS 開始研發 Windows 版本的 Virtual Game Station。特別是每天都將 Sony BIOS 複製於 RAM 中，並使用 Sony BIOS 開發可在 Windows 特殊系統所使用的 Virtual Game Station for Windows。雖然 Connectix 一直擁有自己的 BIOS，Connectix 工程師還是使用 Sony BIOS，因為其中包含 CD-ROM 模組，這是 Connectix BIOS 所沒有的。

在早期的開發過程中，Connectix 的工程師 Aaron Giles 曾從網路下載 Sony BIOS 而進行分解工作。Connectix 工程師開始利用 Sony BIOS 的複製本進行還原工程的程序，但在瞭解其為日本隅的版本後便棄之不用。

在 Virtual Game Station 的開發過程中，Connectix 與 Sony 接觸，並尋求技術上的協助以便完成 Virtual Game Station。雙方的代表在 1998 年會面，但 Sony 回絕了 Connectix 之要求。

Connectix 在 1998 年 12 月底或是 1999 年 1 月初完成 Macintosh 版本的 Virtual Game Station。Connectix 在 1999 年 5 月的 MacWorld Expo 商展中公布了他的新產品。在 MacWorld 中，Connectix 以 PlayStation 模仿器銷售 Virtual Game Station。其宣稱就算是沒有 Sony PlayStation 控制台，Virtual Game Station 允許使用者在電腦上執行其所喜愛的 Playstation 遊戲。

（四）程序的經過

1999 年 1 月 27 日，Sony 以著作權侵權及其他原因控訴 Connectix。Sony 隨即提出暫時禁止令的要求，原因是著作權與商標侵權。地方法院同意該項提議，禁止 Connectix：第一、在開發 Windows 版本的 Virtual Game Station 時，禁止複製 Sony BIOS；第二、銷售 Macintosh 版本或是 Windows 版本的 Virtual Game Station。地方法院也扣押了 Connectix 所有的 Sony BIOS 複製本，以及基於或包含 Sony BIOS 的著作物。Connectix 就此上訴。

本案尚涉及商標侵權之控訴，但在此予以從略。

貳、 訴訟爭點

在從事 Virtual Game Station 之開發過程中，Connectix 重複地複製了 Sony BIOS，這種複製屬於中介產物，在最終產品 Virtual Game Station 並沒有上述的 BOIS 存在，這種因還原工程所需而進行的複製行為是否是受到合理使用的保護。

參、 法院判決

上訴法院撤銷地方法院之判決，並附帶說明發回更審以釐清禁止令。在 Connectix 進行還原工程時所製造與使用之中介複製本是受到合理使用的保護，而使其在未侵權下製造具有 PlayStation 遊戲功能之 Virtual Game Station。就算是這些中介複製本侵權，任何其他由 Connectix 所製造的複製本無法支持禁止令的救濟。

肆、 判決理由

要獲得禁止令的救濟，Sony 被要求顯示出在事實上成功的可能性與不可彌補損害之機率，或是對事實之重要問題亦經提出且權衡困難時明顯地對 Sun 有利。[488]

上訴法院僅能在「地方法院濫用裁量權或適用了錯誤地法律標準或在事實發現上有有明顯地錯誤時」可以撤消暫時禁止令。[489]上訴法院因而審理暫時禁止令救濟的範圍是否為濫用裁量權。

Connectix 坦承在開發 Virtual Game Station 時，複製了 Sony 有著作權的 BIOS 軟體，但其行為受到著作權法第 107 條合理使用的保護。

合理使用之議題在本案中發生，因為電腦軟體具有特別的特性。程式的目的碼可能因表達而受著作權保護，但他也包含了不被保護的概念及執行功能。[490]

目的碼不能被人所閱讀。目的碼中不受到保護的概念與功能在缺乏調查與轉譯時(可能需要複製有著作權的內容)通常不會被發現。

上訴法院認為在本案之事實與先前判例下，Connectix 中介複製（intermediate copying）與使用 Sony 有著作權的 BIOS 為合理使用，因為其目的是在獲得 Sony 軟體中不被保護的元素。

著作權法第 17 條款建立了分析合理使用的架構，上訴法院運用該法規與 *Sega* 案中電腦軟體分解之合理使用原則。[491]合理使用之判斷原則為：第一、使用的目的與特性；第二、有著作權之著作之性質；

---

[488] 請參見 Cadence Design Systems v. Avant! Corp., 125 F.3d 824, 826-27 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)。

[489] 參見 Roe v. Anderson, 134 F.3d 1400, 1402 n. 1 (9th Cir.1998)、Saenz v. Roe, 526 U.S. 489, 119 S.Ct. 1518, 143 L.Ed.2d 689 (1999)、SEC v. Interlink Data Network of L.A., Inc., 77 F.3d 1201, 1204 (9th Cir.1996)等判例。

[490] 參見著作權法第 102(a)(b)條款。

[491] 參見 Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir.1992)。

第三、使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性；第四、使用之結果對於有著作權之著作之潛在市場與價值的影響。

分解釋獲取著作權之電腦軟體的概念與功能元素之為一方法，也可以找到其在法律上的理由，在法的觀念下，分解是一種合理使用。

在 *Sega* 案中，上訴法院認知到中介複製可能夠成著作權侵權，就算在最終產品內並未包含有著作權之內容。但這種複製仍然可以受到合理使用的保護，如其為獲得軟體本身功能元素之必要活動。上訴法院要區分清楚，因為著作權法僅保護表達，而不是軟體程式的概念或是功能。上訴法院也瞭解在電腦軟體的控訴中，這項「概念/表達」之區分造成獨特的問題，因為電腦程式在「本質上是功利主義的商品，為了是完成工作。」於此，電腦程式包含許多邏輯性的、結構性的、視覺性顯示的元素，以便支配各項功能、考慮效率、或是其他外部因素，例如相容性及產業要求。因此，合理使用原則保留了公開取得在有著作物電腦軟體程式中概念與功能性元素的行為。這種方式與「著作權法之終極目標」是一致的，促進作家對產品的創造力。[492]

有著作權作品的特性

該項因素分析新著作與意圖以著作權保護之核心是否更為接近。[493]Sony 的 BIOS 與核心有些距離，因為他包含了不被保護的一面，缺乏複製行為就無法審理。上訴法院認為與傳統文學著作比較，其保護的程度較低。運用此觀點，Connectix 對於 Sony BIOS 之複製行為是必須的，視為合理使用。

毫無疑問地，Sony BIOS 包含了不受保護的功能性元素。也無爭議地，Connectix 在不複製 Sony BIOS 的情況下便無法取得這些不受保護的功能性元素。Sony 承認 Sony BIOS 中功能性的微小技術資訊是可公開取得的。Sony BIOS 是一種內部操作系統，無法重製於顯示

[492] 並參見 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 432, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)、Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156, 95 S.Ct. 2040, 45 L.Ed.2d 84 (1975))等判例。

[493] 可參考 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 586, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)。

器上以反映出他的功能。總之，Connectix 想要藉由還原工程的形式取得 Sony BIOS 的功能性元素，必須將 Sony BIOS 複製於電腦之中。Sony 對此假定並無爭議。

系爭的問題變成 Connectix 用來進行 Sony BIOS 之還原工程的方式是否為獲得程式中不被保護之功能性元素所必須的。上訴法院認為就是如此。Connectix 使用了多種的還原工程方式，每一種方法 Connectix 都需要複製有著作權內容之中介複製本。沒有任何一種方式會使得合理使用不得引用。上訴法院認為沒有理由去區分這些觀察的方式，其都需要複製著作權物之被保護與不被保護的元素。Connectix 提出證據證實其在仿效的環境下觀察 Sony BIOS 中功能的部份。由於還原工程並不成功，所以 Connectix 工程師將 Sony BIOS 分解為數個部份，並直接檢視其中的觀念。上訴法院認為中介複製行為在 Sega 案的見解下是有必要的。

上訴法院認為地方法院並未對上述問題詳加分析，反而認為 Connectix 的複製行為是為了發展自己的軟體而逾愈了 Sega 案的範圍，因為地方法院 Connectix 行為不僅僅是研究其中的概念，而且將那些碼去發展他們的產品。在 Sega 案中提到「研究或檢視有著作權電腦程式中不受保護的一面」。但在 Sega 案中，被告 Accolade 對於 Sega 遊戲卡匣的複製、觀察與分解是一種合理使用，縱使 Accolade 將被分解的碼安裝回電腦，並實驗性的藉由程式修改與研究結果而發覺 Genesis 控制台的介面規格。再者，還原工程通常都是技術上複雜，且需要反覆進行的過程。對於中介侵權的控訴在來龍去脈上，上訴法院裁定「研究」與「使用」在此語意上的區分是不真實的，在此因素下可裁定為合理使用。

上訴法院補充道，其無法找到地方法院裁定 Connectix 逐步將 Sony 碼轉入自己碼的記錄，果真如此，表示 Connectix 工程師創造新著作是失敗的。Connectix 承認將 Sony BIOS 與 Virtual Game Station 硬體模擬軟體結合用以測試與發展該軟體。但是在撰寫 Connectix BIOS 時，Connectix 工程師從未承認除了自行撰寫外還做了其他的事情，縱使他們曾經使用、觀察、分析 Sony BIOS。Sony 目前尚無法提出反駁的證據，也無法指認 Connectix 最終產品含有侵權的內容。

上訴法院駁斥了 Sony 另一項的主張，Connectix 藉由重複地在模仿的環境中觀察 Sony BIOS 而有侵權的行為，因為製作了多份的 Sony BIOS。Sony 爭論道，這種中介複製本在 Sega 案中並非必要的，因為 Connectix 工程師可以先分解 Sony BIOS，在撰寫自己的 Connectix BIOS，再使用 Connectix BIOS 去發展 Virtual Game Station 硬體模擬軟體。上訴法院任為 Sony 之言可以採信，但無助於 Sony。[494]

Sony 爭論，Connectix 決定分解程式，並在模仿的環境中複製多份的中介複製本以觀察 Sony BIOS， 這對於 Connectix 的還原工程可以被視為不必要的，在此種邏輯下，依照 Sega 案的見解，至少有一些複製本是不需要的。上訴法院認為這種解釋已偏離了 Sega 案。所謂的「必要性」是指在方法上的必要性，就是指分解，而非指在那種方法之複製數量的必要性。大多數的複製是還原工程進行中，Connectix 工程師開機後將 Sony BIOS 的中介複製本複製於電腦的 RAM 上，如果在研究期間，工程師不關閉電腦就可以大量減少複製的次數。就算是上訴法院傾向於分分秒秒地監督軟體公司的工程問題解決方式，而我國的著作權法也不會對此有所區分。這種方式很容易被人為所操控。更重要的是，依照 Sony 的主張，如果軟體工程師有兩種工程方法，每一種都牽涉到受保護與不受保護內容之中介複製，則工程師要去選擇比較不具效率的一種。（但如果有一種方式可以兼顧使用最少的複製，而又具有最高的效率，則不屬這種推論下的結果。）這種方式會產生公眾獲取有著作權之軟體程式中觀念在方法上的人為障礙， 這是在國會制訂著作權保護時明確要摒除的觀點。上訴法院認為如果 Sony 要獲得概念上功能性之獨佔，其所依靠的應該是專利法。但 Sony 並未如此作。[495]

---

[494] Connectix 工程師 Aaron Giles 與 Eric Traut 在其宣示做證書中指出，其他的工程方式還是有可能成功的。在模擬環境觀察 Sony BIOS 時，Traut 承認先使用 Sony BIOS 發展該軟體比先發展 Connectix 自己的 BIOS 更容易。在分解與觀察 Sony BIOS 碼時 Traut 發現了一個錯誤，如果沒有分解 Sony BIOS 其中一部份時，該項錯誤將無法矯正，分解釋作有效率的作法。關於此項問題，他承認分解並非唯一修補錯誤的方法，但爲最快的方法。關於 Connectix 在發展 Windows 版本之 Virtual Game Station 對於 Sony BIOS 的觀察，是有一些可能。當 Sony 詢問 Connectix 工程師 Giles 是否有可能在建構模仿器之前就撰寫 CD-ROM 碼時，其回答是「不知道」。

[495] 亦可參考 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160-61, 109 S.Ct. 971, 103 L.Ed.2d 118 (1989)一案的概念。

使用部份的數量與比例

此項因素的判斷是將使用部份的數量與比例與整體著作比較，Connectix 分解了 Sony BIOS 的部份，並多次完全複製 Sony BIOS。這項因此對 Connectix 不利。正如同本上訴法院在 Sega 案中的判決，在中介侵權而其最終產品並未包含侵權內容時，這項因素的權重很低。[496]

使用的目的與特性

本項因素的焦點是在分析新的著作是否僅僅是替代原創作的內容，或是加入了其他的目的或不同的特性，換一句話說，新著作在「變化上的」程度為何？[497]

上訴法院認為地方法院引用了錯誤的法律標準。地方法院主張 Connectix 在複製 Sony BIOS 的商業目的上，引發了「不公平的推定，...，應具有特定商業之使用特性而被反駁。」根據 Sega 案，最高法院根據第一與第四項因素否決了這種推定。Connectix 複製 Sony BIOS 的商業目的僅僅是一項單獨因素，以權衡抗衡合理使用的裁決。[498]

上訴法院判定 Connectix 的 Virtual Game Station 非常具有變化性。該產品創造了可以在電腦上執行 Sony PlayStation 遊戲的新平台。這項創新提供了在新環境下遊戲執行的機會，特別是在沒有 Sony PlayStation 控制台與電視機而有一台內建 CD-ROM 的電腦時。更重要的是，Virtual Game Station 本身就是一項新產品，不論其與 Sony PlayStation 之間功能多麼相似，軟體之表達元件是依靠目的碼在電腦執行時的組織與結構而呈現可視的表達於電腦螢幕上。根據著作權法第 102(a)條款，延伸著作原件之著作權保護於可被直接地或藉由機器與裝置認知的、重製的、或溝通的範圍。Sony 並未控訴 Virtual Game Station 本身所包含的目的碼侵犯 Sony 的著作權。上訴法院認為，且

[496] 除 Sega 案之外，可參考 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 449-50, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)一案之見解，完全複製並不能排除合理使用。

[497] 此項見解可參考 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)。

[498] Sony 指出 Micro Star v. Formgen, Inc., 154 F.3d 1107 (9th Cir.1998)之見解，商業使用則形成了不公平的推定，但上訴法院認爲該案的情況與本案不同，因爲該案的使用並沒有著作物上的變化。

不論在功能上與螢幕輸出上的相似性，Connectix 的 VGS 中全新的目的碼可能不具有變化性。

最後，上訴法院必須權衡 Connectix 之 Virtual Game Station 任何變化的程度以對抗其他因素的顯著性，包括商業主義等，以排除合理使用。[499]Connectix 對於著作權物的商業使用是中介的，因此僅僅是間接的或是衍生的。上訴法院在該項因素上，應該視為合法，對於 Connectix 有利。

地方法院認定在電腦螢幕與電視螢幕是可替代的的推論下，Virtual Game Station 不具有變化性，Connectix 產品僅僅是替代 Sony PlayStation 的控制台。地方法院有明顯的錯誤。這如同上述的理由，Virtual Game Station 具有變化性，並非緊緊替代 PlayStation 控制台。在做出此判決時，地方法院明顯地未考慮 Virtual Game Station 軟體本身表達的特性。Sony 舉出先前判例 *Infinity* 案，[500]但該案之複製並沒有新的表達，對本案之判決不具影響。

使用對於潛在市場的影響

上訴法院亦發現本項因素有利於 Connectix。上訴法院認為不應該僅僅考慮系爭侵權者之特定行為所造成的市場損害程度，也需要考慮被告所涉及廣泛性的行為是否對於潛在市場引發相反的影響。

因此，著作僅僅是代替或是因代替而對原著作之潛在市場具有相反的效果，具有變化性的著作比較不會這樣。[501]

地方法院判定 Connectix 之 Virtual Game Station 相對於 Sony 之 PlayStation 控制台的代替程度已經發生，Sony 將會損失控制台的銷售與利潤。上訴法院認為這種情況可能發生。但因為 Virtual Game Station 具有變化性的，並不僅僅是替代 PlayStation 控制台，Virtual Game Station 是在遊玩 Sony 與 Sony 授權遊戲市場中的一家合法競爭

[499] 參見 Acuff-Rose, 510 U.S. at 579, 114 S.Ct. 1164。

[500] 可參考 Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)，法官認爲將收因廣播傳送到電話線上是沒有變化的

[501] 參見 Acuff-Rose, 510 U.S. at 590, 114 S.Ct. 1164、Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters., Inc., 471 U.S. 539, 567-69, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985)等案。

者。因為此原因，Sony 在經濟上的損失是因為競爭之故，不能因此判定非合理使用。Sony 可理解地會尋求在該種遊戲裝置市場上的控制。然而，著作權並非造成獨佔。該項因素對 Connectix 有利。

本項因素必須在闡釋著作權之目的後一併權衡。[502]本案中，有三項因素對於 Connectix 有利；一項對 Sony 些微有利。當然法規之因素並為唯一，但上訴法院並不知道其他在分析中尚有被遺漏的部分。[503]因此，上訴法院判定 Connectix 在還原工程過程中對於 Sony BIOS 之中介複製行為，依法為著作權法第 107 條款之合理使用。在此觀點下之著作權侵權行為，Sony 並未建立在事實上成功的可能性，或是權衡困難時對其有利。[504]因此，上訴法院認為沒有回應被告 Connectix 依著作權法第 117(a)(1)條款之著作權濫用原則。

Connectix 對於 Sony 所系爭之 BIOS 複製的還原工程受到合理使用的保護。其他中介產物如果有侵犯 Sony 的著作權將無法獲得禁止令的救濟。因此，地方法院的禁止令應被撤銷，並發回地方法院更審。

伍、 案例評析

本案之焦點在於還原工程中，被告複製了有著作權之軟體是否有侵權的行為，其所牽涉到合理使用中一般判斷法則的第二項，及著作之性質。上訴法院最終裁定 Connectix 之複製行為受到合理使用的保護，因此撤銷了地方法院所頒佈之暫時禁止令，其主要的判決理由有以下三點：第一、有著作權之著作中包括了受到保護的部份與不受到保護的部份，著作中之概念、觀念、程序等功能性元素及不在保護之列，被告使用原告有著作權物之目的即在瞭解其中的概念；第二、本案中之還原工程必須複製與分解原告有著作權之著作，這種必要性也構成了合理使用的要件；第三、著作權是鼓勵創新活動，如本案中 Connectix 的複製行為為創新著作之過程，不應該全然的禁止。

---

[502] 參見 Acuff-Rose, 510 U.S. at 578, 114 S.Ct. 1164。
[503] 參見 Harper & Row, 471 U.S. at 560, 105 S.Ct. 2218。
[504] 參見 Cadence Design Sys., Inc. v. Avant! Corp., 125 F.3d 824, 826 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)。

而在其他判斷法則之下，皆對於被告有利，總結上訴法院之見解，主要有三點：

第一、　因為最終產品中並沒有著作權之內容，因此使用數量與比例並非裁量的關鍵；

第二、　Connectix 之 Virtual Game Station 具有變化性，雖然在發展過程中含有若干中介複製的內容，但最終產品是創新著作；

第三、　創新產品對於市場的影響是基於競爭的結果，而不是非法侵權行為所造成的損害。

對於軟體廠商而言，本案判決結果的影響是顯而易見的。軟體廠商對於市場上優良產品所進行之還原工程是合法的行為，只要其目的是在於瞭解這些產品的功能性元素，進而開發自己的產品，而最終產品內沒有包含侵權的內容。在還原工程中所進行之複製行為受到合理使用的保護，不被視為侵權行為。相反地，對於原先軟體的創造者，如果採用著作權保護，所得到的保護程度是非常有限的，一套優良軟體應具有功能上的優越性，如果需要在市場中獲得更具有獨佔的地位，其應尋求專利保護。

案例四十三　場地建築設計開發圖式的著作權保護
SPARACO V. LAWLER, MATUSKY, SKELLY, ENGINEERS LLP
303 F.3d 460 (2nd Cir. 2002)

壹、　案情事實

本案中上訴人(亦即原告)Albert R. Sparaco, Jr.是一個土地測量師並負責土地用途規劃。一九八九年間(被告)Morris Klein 為 Metropolitan Foundation for Health Care, Inc. (NHF)公司的負責人，而該公司當時正欲進行一個座落在紐約州 Ramapro Town, Rockland City 的土地規劃建設案，打算興建一幢住宅公寓。NHF 即委託了兩家設計師事務所來協助設計，分別為 Albert Schunkewitzand Partners (Schunkewitz) 和 Jerome Meckler Associates (Meckler)，並由原告提供這兩家事務所該土地的總設計平面圖(Site Plan)。為進行規劃案的設計，上述兩家事務所向原告提供了建築設計構思草圖(Conceptual Sketch Architectural Drawing)以及建築物的藍圖(footprint) — 兩份圖中包含了建築物的外觀設計、土地以及旁邊的停車區域的平面圖。原告聘雇了土地測量師 Robert Torgerson，將此案轉包 Torgerson 並給予指示修改上述的設計圖，以符合當地主管/地政機關的要求。

由於財務上的限制 NHF 將委任的事務所改為 Schunkewitz 單獨一家，並在一九九三年八月與 Schunkewitz 以及原告簽訂合約，合約中規定:「NHF 身為此合約中的客戶，不得將提供的測量圖及設計圖作為完成此專案計畫或其他計畫之引用，除非有另行書面約定，並提供測量者合理的報酬的情形下，始得為之。」[505]

---

[505] 關於該合約條款之原文爲：**"**The survey notes, worksheets, plans, documents and drawings are instrumentalities of the service being provided for use solely for this particular project or application and shall remain the property of the surveyor [Sparaco]. The client [Schunkewitz and NMF] shall be permitted to retain copies for information and reference in connection with the Client's use of the property surveyed, designed or planned. The drawings shall only be used by the Client for the purpose for which they are prepared, unless the parties agree otherwise in a written and signed instrument and with appropriate compensation to the Surveyor. The parties

原告於一九九三年十二月時完成了總設計平面圖，並在 NHF 簽署授權的名義下，向當地主管地政機關進行建設申請的審查，提供了 14 頁的文件，並在之後獲得通過。而根據當地設計委員會(Ramapo Planning Board)的法規要求，所有總設計平面圖必須要描述出(一)該地現在的具體外在情形，及(二)該地的具體調整方案。而由原告提供的設計圖中含有：土地的基本測量、土地指界、區域切割、建築用地劃線、定位劃線、鄰接單位以及鄰接單位的公共街道。並且該報告提供了地形學上分析，說明該地高低起伏的立體輪廓，以及該地點的描述，立體圖、大小與各既有管線(電線、排水道、汙水管、閘門、消防栓)的斜面圖。於一九九六年十二月，原告完成了該土地的總設計平面圖的登記並取得了著作權，登記的類別為地圖及技術繪圖，而申請人原告是該著作物的唯一作者。

由於不滿意 Schunkewitz 事務所所提供的建築物設計圖，NHF 解除了對 Schunkewitz 事務所的委任，並再聘雇了(被告)Graham & Krieger Architects Planners PC (G&A)來負責此一計畫的執行與監督，並委託 Dahn & Krieger Architects Planners PC (“D&K”)協助建築上的服務。而雙方於合約中約定建築物的設計應按照原告 Sparaco 所提供的總設計平面圖來進行。D&K 建議將建築物設計的小一點，原先的藍圖以及總設計平面圖也因此必須要做些許的調整。

---

hereto acknowledge that the surveyor is the author of the drawings and documents and shall retain all common law, statutory and other reserved rights, including the United States Copyright law, 17 U.S.C. § 101 et seq., and thereby retains sole ownership of the copyright in and to the drawings. In recognition of the Surveyor’s claim to ownership and copyright, the Client shall not copy, reproduce, or adapt the drawings or engage in any other activity which would violate the copyright therein without the Surveyor’s written consent. To do so shall be deemed a material breach of this contract.” “The surveyor’s drawings, plans or other documents shall not be used by the client, owner, or any other party for additions to this project or for the completion of this project by others, except by a separate agreement in writing, and with appropriate compensation to the surveyor. Submission or distribution of maps, documents, etc. to meet official regulatory requirements, or for similar purposes in conjunction with this particular project is not to be construed as publication in derogation of the surveyor’s reserved rights.。

原告於向 NHF 表示願意在加收服務費用的情況下，提供更進一步修改的總設計平面圖給 NHF，但 NHF 拒絕並將該案委任給(被告)Lawler Matusky & Skelly Engineers LLP (LMS)。LMS 及其員工（共同被告）Thomase B. Vanderbeek 在原告的設計圖中有關電力的配置以及設計等級上做了些許數據上的調整，而 NHF 亦將此一修改後的總設計平面圖提交到當地的設計委員會進行審核，並註記說明此總設計平面圖係根據先前已通過審核 Sparaco 圖的調整版。最後該地建設局的資深行政官認為，調整版基本上完全就是原圖的複製，加上些許細微的調整。最後此建設計畫即依據調整後的版本進行，並於一九九八年完成此計畫。

原告首先向被告們主張他們複製其著作物所進行並完成之衍生著作，侵害了原告的著作權。而未正確的列舉出總設計平面圖的設計人之行為違反了美國商標法(Lanham Act)以及紐約州州法關於不公平競爭之規定，原告也同時主張了被告 NMF 與其負責人 Klein 未經他書面同意下使用他的總設計平面圖，違反了一九九三年所簽署的合約義務。此訴訟在聯邦地方法院紐約南區分院(U.S. District Court for the Southern District of New York)進行，法院依據了行政法官(Magistrate Judge) Lisa Smith 的建議報告，[506]對此案作出了以下四項裁定：[507]

1. 駁回原告所有對被告 D&K 以及 G&A 的控訴
2. 關於違反美國商標法(Lanham Act)以及紐約州州法關於不公平競爭之規定之部分，給予原告逕行判決(Summary Judgment)
3. 關於原告主張被告 NHF 、Klein、LMS 以及 Vanderbeek 著作權侵權的部分，駁回原告逕行判決之申請
4. 關於原告主張被告 NHF 違反合約之部分，駁回原告逕行判決之申請。[508]

[506] 參見 Sparaco v. LMS et al., No. 97 Civ. 6270 (S.D.N.Y. May 14, 1999)。
[507] 參見 Sparaco v. LMS et al., 60 F. Supp.2d 247, 250 (S.D.N.Y.1999)。
[508] 地方法院之後撤回了自己的見解，認爲合約中之文字定義相當清楚，而原告有權主張逕行判決；參見 Sparaco v. Lawler, Matusky, Skelly et al., No. 97 Civ. 6302。

在著作權侵權的方面，地方法院認為原告主張 D&K 與 G&A 重新設計了原告的圖所產生有關建築物的相關設計圖，係衍生著作的侵權於法無據。，理由在於認為原告對於建築物的設計並沒有任何相關的利益，因此 D&K 與 G&A 在此並沒有著作權侵權之問題。法院並進一步指出當建築設計師依據一個符合土地測量師總設計平面圖的而作出設計，或是建商依據別人所委託並提供的設計圖而進行建設工程時，都沒有侵犯著作權上的問題。法院認為原告在此的主張無理由，並判定原告必須賠償上述二位被告所花費的律師費及相關費用。

關於原告對其他被告著作權侵權的主張，地方法院最後引據了當時近期的判例，認為原告所提供的總設計平面圖中那些分析跟線表，在本質上僅是一般理論性的概念(conceptual idea)，而非著作權法欲保護之表達(expression)。[509]而整個建築物的產生，仍須經過建築學的計算與設計才有可能形成。因此法院基於上述之理由駁回了原告的著作權主張。[510]因此原告提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

一、 純粹事實上陳述之著作物；如地圖，有沒有著作權法保護之適用？

二、 原告所提供的總設計平面圖，是否為純粹事實上陳述之著作物？

參、 法院判決

聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴院廢棄(vacate)了地方法院的原判決，並將本案發回更審(remand)。

[509] 參見 Attia v. Society of the New York Hospital, 201 F.3d 50 (2d Cir 1999)。
[510] 參見 Sparaco v. LMS et al., No. 97 Civ. 6270 (S.D.N.Y. Aug 25, 2000)。

肆、　判決理由

聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴院將此案分為兩部分討論，首先是關於原告上訴時主張根據著作權法第 101 條之規定的部分。原告認為依照該條之規定明示地圖以及原始的資料彙編亦是著作權法之保障範圍，並舉出案例說明法院認為地圖著作是符合是符合著作權法中之保護對象，具有匯整及圖像的作者之權利(compilation and pictorial authorship)。[511]上訴法院認為原告的主張具有相當的歷史脈絡，著作權在十八世紀時的設定的確是明文將地圖設定為保護的標的之一。[512]此為早期著作權法為鼓勵作者「眉宇淌汗」或「辛勤原則」（sweat of the brow），特別給予事實上資訊匯編及提供的獎勵。但上訴法院也指出，在二十世紀的演變下這樣的見解也開始慢慢轉變了。而在美國聯邦最高法院於一九九一年的 *Feist* 案[513]當中說明：「著作權僅保護作者的創作性，而對於純粹事實上的表述，無論經過多大的努力而發現，皆不屬為作者創作性之要素。這些事實並非作者原創的產物，因此不受著作權法之保護。」[514] 因此，上訴法院基於(一)引用最高法院 *Feist* 的見解（純粹的彙編而不包含創作性之作品無著作權之保護）、以及(二)在地方法院中被告舉證出原告所使用的圖表表述方式（如尺寸比例的援引等表述方式）皆屬於一般標準圖表的表述方式，並不具備創作性，認為上訴法院對於地方法院支持被告主張以逕行判決來認定原告之總設計平面圖僅包含事實上之資訊之見解，並無疑問。

但在原告之總設計平面圖是否僅為純粹事實上之陳述的認定上，上訴法院認為地方法院錯誤的引用了 *Attia* 案，認為原告圖表所提供的資訊無法有效的整合並促成最後建築物的呈現，因而僅為一般理論性的概念而無著作權之保護。上訴法院重申了 *Attia* 案的事實見解，該案中原告主張被告抄襲了他的建築物設計圖中的元素，進而完

[511] 參見 Mason v. Montgomery Data, Inc., 967 F.2d 135, 142 (5th Cir 1992) 。
[512] 參見 William F. Patry, Copyright Law & Practice 247-48 (1994)。
[513] 參見 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Company, 499 U.S. 340, 347-48, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed.2d 358(1991)
[514] 同上註，第 384 頁。

成新的房屋建設，此舉侵害了他的著作權。*Attia* 案中之法院認為，原告所舉之設計如使走廊流量更為順暢的設計、調整舊房屋的結構使新舊房屋地板高低得吻合，以及醫院各部門及服務單位在新房屋中的大概位置等等，這些元素皆只是一般的概念與思想而已，而原告的圖表都非常的簡單且為抽象的概念，因此沒有著作權之保護。[515]上訴法院認為地方法院將此案與 *Attia* 案並提而論是錯誤的。Sparaco 所提供的總設計平面圖與 *Attia* 案中原告所提供關於醫院擴建的概念是有相當程度上的差異，Sparaco 的分析圖中的呈現要更為複雜且包含了該地點的具體規劃。雖然地方法院對於該圖表無法形成最後的建築物之呈現，但此總設計平面圖亦是為了整個建築物建設的準備工作之一，而提供資訊以完成相關的工作項目。Sparaco 的總設計平面圖，更是通過了地方建築委員會的審查，表示該圖所提供的資訊是足夠符合當地的行政法規，對於整個建築案的完成有相當重要的貢獻。上訴法院亦在此強調，並非未來所有的技術製圖皆要對於最後呈現的建設有足夠的貢獻，方具有著作權法上之保護。法院在此討論的問題是，如何將一思想(idea)的呈現，更加的具體化及詳細，以免太過於含糊或是抽象表達使該著作物不具著作權之保護。最後由於此案中原告的著作物並非如 *Attia* 案中設計圖之性質，僅為一般概念性的思想。Sparaco 的總設計平面圖將其所欲表達的概念已相當具體的表達方法呈現出來，所有未經許可的複製將會有著作權侵害之疑慮。聯邦巡迴上訴法院因此廢棄了地方法院的原判決，並將本案發回更審。[516]

---

[515] 參見前引 *Attia* 案第 55 頁。

[516] 法院亦表示，確認原告之著作物具有著作權之性質的判決，並不必然成立被告對於原告著作權侵權之事實。法院甚至認爲由於原告與被告 NHF 在違反合約之責任上已達成和解之共識，因此可認爲被告之未經授權而其著作被使用的損害已獲得填補，因此在損害認定上有相當之限制。參見原見解: “By making this ruling, we do not imply that plaintiff can necessarily perfect his claim of copyright infringement, much less that he can show damages in the event he succeeds in proving infringement. We note that plaintiff brought separate claims for infringement of copyright and for breach of his contractual rights. The claim in contract was for breach of Sparaco’s contractual entitlement that the site plan would not be copied, reproduced or adapted without his consent, and that he would be employed and paid for any amendment that might be undertaken. That claim was settled. It therefore appears that Sparaco was compensated for defendants’ unpermitted copying and their failure to use his services in amending the plan. If those losses have already been compensated, it is not easy to see what further damages might remain available for copyright infringement. In addition, we reject Sparaco’s contention that the district court erred in granting summary judgment to defendants D & K and G & A and awarding attorneys’ fees.”

伍、 案例評析

美國自 *Feist* 案之後確定了美國從以往「眉宇淌汗」或「辛勤原則」轉變成保障著作權創作性之趨勢，此舉大大的確立了著作權所欲保障之目標，讓屬於公共領域之資訊不會因為他人彙編的結果而無法引用。但由於網際網路的蓬勃發展了，一連串有關於電子資料庫能不能獲得著作權保護的討論則如雨後春筍般的冒了出來。但由於 Feist 案中所要求之原創性相當的低，資料庫彙編者只要僅能之整體選擇編輯上採用清晰、可令人理解的的編排與表達方式，即大有可能可以滿足此一要件。另外美國州法層次係以盜用理論（misappropriation）保障資料庫之個別內容素材被盜用問題。[517]但這樣是否使得本來這些公共領域(public domain)的資料的又被帶回去私人領域之範圍內，此問題仍持續的在討論著。

然而本屬公共領域及創作人所辛苦整理出來的資料的保護範圍界限到底應劃在哪，創作人該如何表現才能獲得保護?使用人該如何合理使用這些資訊?採用整理過的資訊會不會有衍生著作的問題更是此案所欲建立出標準規範。聯邦上訴法院在此案中再度的強調了，在不能以採取形式上之判斷，而是需以該產業之特性作為實質內容判斷該著作物之表達方式是否具體以及詳細作為認定的基礎。法院也再重申了，關於此類的資料蒐集呈現的著作，創作人所能夠受到著作權保護的範圍僅限於其所採取的表達及呈現方式，而資料內容的本身仍然屬於公共領域之範圍。

此案中法院介紹且評估了先前著作權發展之精神與原則，並加強 *Feist* 案中原創性要件的分析。對於未來在技術製圖上面，利用人應當如何判斷圖表是否僅為概念性上的敘述，或是是具有著作權保護性質之表達，建立了出一個基本的認定方式。使利用人得以在合乎成本之考量下，合理的使用著作物，也使創作人或權利人在主張權利上也

[517] 參見潘振良，電子資料庫之編輯著作保護簡介，載於 http://www.mofnpb.gov.tw/BoardAndPublish.php?page=MonthlyArticle&MS_ID=325。

有所遵循，而避免有濫訟或是權利濫用之虞。

案例四十四　侵權行為發生於國外時是否得依美國著作權法起訴 (披頭四黃色潛水艇案)
SUBAFILMS, LTD, V. MGM-PATHE COMMUNICATIONS, CO. 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994)

壹、 案情摘要

在 1966 年時，披頭四(The Beatles)樂團透過 Subafilm 公司與 Hearst Corporation 合資進行卡通電影「黃色潛水艇(The Yellow Submarine)」的製作，Hearst 代表與 United Artists Corporation 談判黃色潛水艇電影的銷售及籌資問題，1967 年銷售契約及贊助契約分別簽訂，而藝聯公司(United Artists, UA)則於翌年開始在旗下的電影院播映「黃色潛水艇」，隨後並在電視上播映。

1980 年代初，家庭劇院市場開展，UA 開始進行其電影錄影帶銷售之業務，由於顧及 1967 年授權合約並未清楚將錄影帶重製權利列入，UA 遲遲未開始黃色潛水艇錄影帶的複製或銷售，直至 1987 年 UA 的子公司 MGM/UA Communications Co.，不顧製作人的反對，透過其經銷商 MGM/UA Home Video, Inc.銷售錄影帶至國內市場上，並授權 Warner Bros., Inc.開始海外錄影帶之銷售， Warner 隨即透過第三人開始在世界各地銷售黃色潛水艇卡通電影的錄影帶。

Subafilms 及 Hearst (原告) 於 1988 年在加州中區聯邦地方法院對米高梅/藝聯(MGM/UA)、華納(Warner)及其子公司 (被告) 提起本訴，主張其國內或國外之錄影帶銷售，侵害其著作權，也違反 1967 年的授權契約。地方法院判決原告勝訴，並要求被告賠償原告在國內市場及國外市場所受之損害，被告並必須支付原告之律師費，且被告不得在繼續從事黃色潛水艇錄影帶在海內外之銷售業務。

案件上訴至聯邦第九巡迴上訴法院上訴法院，上訴法院以不公開

之意見 (unpublished opinion)[518]，適用第九巡迴上訴法院在 Peter Starr Prods. Co. v. Twin Continental Films, Inc.[519]所為之意見：「雖然發生在海外之侵權行為非屬美國著作權保護之範圍；不過雖然侵權行為發生在海外，只要其非法授權之行為發生在國內，仍屬著作權法保護之範圍」，而確認地方法院之判決。案經當事人聲請第九巡迴上訴法院全部法官的審理 (en banc)。

貳、 法律問題

海外侵權行為所根據之國內非法授權行為本身是否屬於美國著作權法保護之範圍，而著作權人是否可據以主張侵害而要求賠償？

參、 法院判決

第九巡迴上訴法院經全院審後認為，海外侵權行為於國內之授權行為本身不足以構成著作權之侵害行為，故非屬著作權保護之範圍，而無效原判決之部分 (vacate) ，並將案件發回要求原庭審法官 (三位) 再為審理。

肆、 判決理由

一、領土範圍外侵權行為之授權本身，不構成著作權法下主張侵害之基礎：

上訴法院首先解釋其在先例 *Peter Starr* 案所作之意見，其中表示，著作權法保護美國領土內之著作物，而不保護領土外之侵害行

[518] 1993 WL 39369 (9th Cir. Feb. 17, 1993).
[519] 783 F.2d 1440 (9th Cir. 1986).

為，因此，領土外之侵害行為非屬美國著作權法下之保護範圍，著作權人據以提起著作權侵害之訴訟。

同時，*Peter Starr* 案並確認，侵害人授權第三人於美國境內從事侵害著作權之行動時，授權人本身也構成著作權之侵害。這樣的觀點係來自輔助侵害 (contributory infringement) 的概念，基本而論，除非授權之第三人行為 (authorized conduct) 構成侵害時，授權人本身不會構成著作權之侵害。

雖然著作權法在 1976 年修法時增入「to authorize」之文字，這樣的文字僅在於釐清第三人侵權或輔助侵權之理論，並未擴大著作權可主張之範圍，純粹的授權行為 (authorizing act) 本身，不會構成著作權之侵害，除非授權從事之行為 (authorized act) 構成著作權之侵害時，授權人方有被控侵害之可能。

況且，美國著作權法僅防範發生在領土內的著作權侵害行為，而不及於任何在領土外發生之行為，因此，在領域外進行之複製散布行為，不屬著作權法防範之範圍，也不會因其從事係根據在領土內完成之授權，而變成著作權法保護防範之對象。

二、著作權法保護之範圍不及於領土之外：

原告主張，著作權法若不具有及於領土範圍外之效力，將有害著作權人之利益，如海外司法救濟途徑並不如美國國內之法院系統，故著作權人難以透過海外司法途徑尋求權利之保護救濟，特別是本案件中，美國國內之影片產業將大受影響。不過，上訴法院並未被說服，上訴法院認為，著作權法所保護之效力限於美國領土，國會過去之立法未曾試圖擴大此效力，除非立法修改著作權法適用之領域，否則效力不及於領土之外。

此外，美國已加入世界著作權公約(Universal Copyright Convention)

及伯恩公約 (Berne Convention)，故負有義務維護國際間之著作權保護規則及秩序，加入此公約之會員國著作物在他會員國會享有與內國國民同樣之保護待遇 (national treatment principle)，因此，這樣的內國國民待遇也顯示著作權法保護之領土性 (territoriality)。

此外，若擴大著作權保護之範圍至領土之外也會造成適用法律 (choice of law) 的困難，畢竟照道理說，法院通常適用侵權行為發生所在地之法律規範該侵權行為，若法院擅自擴張美國著作權法之適用領域，將妨害國際間司法之尊重互信，也會造成未來適用法律上之模糊及困難。

伍、 案例評析

國際間著作權之保護，均仰賴國際條約所建立之規則，提供參與簽訂條約之會員國保護著作權之基本規範標準，除有所依循之同時，也提供國際間對於內國立法及司法系統之尊重及互信。當被控告之行為發生地不在尋求救濟之國家司法管轄權範圍內，即會產生著作權保護國際執法之管轄問題。

本案中，美國聯邦第九巡迴上訴法院推翻其過去曾經擴張著作權保護至海外侵權行為之先例，重申國際執法尊重之原則，也再次強調著作權保護之領域性。這樣的精神，在適用美國侵權行為法上之第三人侵害理論或輔助侵權理論時，不會有所不同或改變。

案例四十五　著作權被授權人禁反言及逾越授權範圍的侵權行為
SUN MICROSYSTEMS CORPORATION V. MICROSOFT CORPORATION
188 F.3d 596 (9th Cir. 1999)

壹、事實摘要

Sun Microsystems Corporation（以下簡稱 Sun）為 Java 電腦程式的創作人。1996 年 3 月，Microsoft Corporation（以下簡稱 Microsoft）與 Sun 考慮簽署關於 Java 的「技術授權與銷售合約」（Technology License and Distribution Agreement 以下簡稱 TLDA）。Java 為一種電腦網路上所使用的語言，可以使用於任何電腦作業系統中。Microsoft 同意每年支付 375 萬美元給 Sun 以換取該電腦語言的廣泛使用權。而 Sun 授與 Microsoft「以原始碼（Source Code form）型態製造、擷取、使用、複製、檢視、顯示、修改、接受與創造該技術的衍生性著作。」，以及「以二位元形式該技術與衍生性著作，...，以產品之一部份製造、使用、進口、重製、授權、租賃、提供銷售、銷售或散布予其最終使用者。」

因為 Sun 希望 Java 保留跨平台之相容性，TLDA 包括了相容性要求。合約第 2.6(a)(iv)條款要求 Microsoft 在 Sun 對 Java 創造出「顯著升級」（significant upgrade）的六個月內，將製造出相容性的 Java 執行程式。第 2.6(a)(vi)條款要求 Microsoft 僅僅能製造具有相容性的執行程式產品。第 2.6(b)(iv)條款包含相容性執行程式之編輯程序（compilers）。合約要求 Microsoft 的 Java 編輯程序「應該包含工具使用者的模組，可以讓該產品使用而通過由 Sun 所產生任何升級之 Java 語言之測試程序」。為了決定相容性，TLDA 引用一組由 Sun 所研發的幾近全自動之測試。

在 1997 年，Sun 開始認為 Microsoft 正在進行由 Microsoft 所修改而與 Sun 標準不相容的版本。Sun 在 1997 年 10 月 7 日在 The United States District Court for the Northern District of California 對 Microsoft

（以下簡稱地方法院）進行侵權訴訟，包括商標侵權、不公平競爭、違約等。在 1997 年 11 月，Sun 提出暫時禁止令（preliminary injunction）之要求以阻止 Microsoft 在無法通過相容性的產品上使用 Sun 的「Java Compatible」之指引。1998 年 3 月 24 日地方法院同意暫時禁止令。[520]Microsoft 並未對禁止令進行上訴。

本案可以顯示出科技快速的進步遠超出合約起草者對於電腦軟體分之發展授權合約的能力。

Sun 提出著作權之侵權，控訴 Microsoft 因為創造了僅能在 Microsoft 系統上執行的 Java 版本，未與 Sun 所附加在 Java 上稱為「Java 特有介面」（Java Native Interface，以下簡稱 JNI）之元件進行相容性的程式執行，而逾越授權的範圍。但在後續的訴訟中，Sun 曾修正了控訴事項而加上著作權侵權，並以著作權法第 502 條款之著作權侵權與加州商業與專業法規第 17200 條款之不公平競爭而要求頒佈暫時禁止令。Sun 以禁止令尋求阻止 Microsoft 在其產品中包含不具相容性的 Java 技術。地方法院同意了 Sun 的禁止令要求，Microsof 旋即上訴。[521]

著作權侵權之提案尋求立即禁止 Microsoft 銷售 Java 程式師的開發套件，並禁止其銷售 Internet Explorer 或 Windows98，除非他在 90 天內這些產品可以通過 Sun 的相容性測試。不公平競爭的提案尋求禁止 Microsoft 濫用其在市場中的優勢地位而搭售 Microsoft 版本的 Java。

在地方法院審理時，雙方對於授權合約條款之適當解釋產生尖銳的爭執。Microsoft 認為 Sun 已經完全授權其從事系爭的侵權行為。而 Sun 則進行相反的爭辯。在仔細分析雙方之爭論後，地方法院認為 Sun 所主張的事實似乎具有說服力，Microsoft 已經違反了授權合約。

[520] 該判決參見 Sun Microsystems v. Microsoft Corp., 999 F.Supp. 1301 (N.D.Cal.1998)。
[521] 相關的細部詳情需要參考原先判決書 Sun Microsystems v. Microsoft Corp., 21 F.Supp.2d 1109 (N.D.Cal.1998)。

1998 年 11 月 17 日地方法院同意兩項提案，其禁止範圍所及包括以下事項：第一、銷售任何包括 Java 技術的作業系統與網路瀏覽器，除非可以支援 JNI；第二、銷售任何 Java 開發工具，除非可以支援 JNI 並包含一個隱含值設定為關閉 Microsoft 不相容修正程式的編輯程序；第三、在其 Java 軟體開發工具中混合任何額外的 Microsoft 為擴充 html 格式的關鍵字或編輯程序的衍生著作；搭售 Microsoft 產品或是在 Microsoft 之 Java 虛擬機器與 Microsoft 特有電腦碼介面上使用「Designed for Windows」指引的專屬權利。

貳、法律問題

在上訴審理中，雙方曾爭辯 Sun 的控訴是否適當地被視為一樁著作權侵權，正如 Sun 所提出的主張，抑或為 Microsoft 所主張的違約。就此爭論，上訴法院認為應該是一樁侵權訴訟，因此允許做無法彌補損害的推定。[522]地方法院並未詳細說明為何本案是一宗著作權侵權案，而非合約解釋的糾紛，此點為 Microsoft 在上訴中非常爭論的議題。

其爭論授權合約中系爭之可相容性要求是一種肯定的約定，而非授權範圍的限制，如果有任何的違約，以「合約性」解釋比「著作權補償」更為恰當。地方法院在此議題上並未做出明確的解釋。

參、法院判決

上訴法院首先審視了地方法院是否有濫用裁量權，結果其同意 Sun 對於合約之解釋，亦為支持地方法院的明顯證據，Microsoft 的行為構成違法。

而上訴法院也同意 Micrisoft 之主張，在決定相容性要求是一種授權範圍之限制而非單獨協議性合約之前，地方法院不能進行有關於

[522] 參見 Cadence Design Systems v. Avant! Corp., 125 F.3d 824, 826-27 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)一案，著作權原告顯示出似可成功的法律依據時，就可以允許做無法彌補損害的推定。

著作權侵權所引起不可彌補損害之推定。上訴法院撤銷暫時禁止令並發回更審。

本案亦牽涉到加州法律下之不公平競爭行為，地方法院僅以過去行為為唯一基準進行判決，上訴法院同意 Microsoft 之主張，認為加州不公平競爭法律之禁止令必須考慮未來的行為，故上訴法院撤銷了與不公平競爭有關的禁止令。

肆、判決理由

一、 著作權侵權之控訴

暫時禁止令的準則是需要權衡比較原告控訴之成功可能性與雙方當事人相對的困難。為了要獲准暫時禁止令，Sun 被要求顯示出在事實上成功的可能性與不可彌補損害之機率，或是對事實之重要問題亦經提出且權衡困難時明顯地對 Sun 有利。[523]

在聯邦著作權法之下，原告需要在著作權侵權控訴之事實上顯示出成功的可能性，才有資格進行不可彌補損害之推定。[524]推定意旨「權衡困難之議題不能根據『如果有任何』影響而決定法院是否頒佈暫時性禁止令以阻止侵權內容的使用，...原告必須強有力地顯示出在事實上成功的可能性。」地方法院已發現 Sun 似乎成功的指證 Microsoft 違反 TLDA，因為其衍生的 Java 語言與修改過的編輯程序無法支援 JNI。以此 Sun 有資格進行不可彌補損害的推定。

上訴法院輪流應付在事實上成功的可能性與進行不可彌補損害推定之可運用性。關於成功的可能性，所重視的議題為是否有充分的證據可以支持地方法院之判決，其認定 Sun 似乎以證實 Microsoft 之

---

[523] 該見解參見參見 Sega Enters. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 1517 (9th Cir.1992)。另可參考 Benda v. Grand Lodge of Int'l Ass'n of Machinists & Aerospace Workers, 584 F.2d 308, 315 (9th Cir.1978)案的見解，雙方之主張表示單一連續帶上的兩個意見，並非獨立的測試。National Ctr. for Immigrants Rights v. INS, 743 F.2d 1365, 1369 (9th Cir.1984)案，對於提議一方需要顯示出相對上愈大的困難與越少的成功機率。

[524] 請參見 Cadence Design Systems v. Avant! Corp., 125 F.3d 824, 826-27 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)。

行為違反 TLDA 之條款。上訴法院認定這種證據是存在的。關於進行不可彌補損害推定之可運用性，上訴法院同意 Microsoft 之主張，其被認為違反的條款是否為授權範圍的限制，意味 Microsoft 因從事授權以外的活動而侵犯著作權；抑或，該些條款僅僅是獨立之契約性條款，而使得因著作權所引發之不可彌補損害之推定不可運用。上訴法院認定地方法院必須在往後的審理中對此議題做出定奪，在決定 Sun 是否有資格進行不可彌補損害的推定。

A. 成功的可能性(Likelihood of success)

地方法院主張 Sun 已經顯示了似乎可以證明 Microsoft 侵犯 TLDA 的兩種途徑：第一、加上新的功能在編輯序列中，而導致無法通過 Sun 在 TLDA 中特別強調的可相容性測試，因為無法支援一種整合特定作業平台的 JNI。

有明顯的證據支持地方法院主張 Sun 合理地似乎可以成功證明 Microsoft 之 Java 編輯程序違反 TLDA 可相同性條約的事實。TLDA 允許 Microsoft 修改編輯程序，第 2.1(a)條款允許 Microsoft 修改 Java 技術，第 1.25 條款定義 Java「技術」包含「Java 編輯程序」。

Microsoft 在修改 Java 編輯程序時，加上了一個延伸的模組，其中包含兩個關鍵字的擴充功能，與三個編輯程序指令而讓程序撰寫者可以使用一些 Windows 的功能並在 Windows 環境中更有效率。地方法院發現使用了 Microsoft 所加上的編輯程序指令與關鍵字擴充功能將會使其無法通過 Sun 的相容性測試。

然而，Microsoft 的編輯程序包含了一個模組可以關閉編輯程序指令與關鍵字擴充功能，當該模組被使用後就沒有不相容的問題。Microsoft 主張由於該模組的存在，TLDA 的第 2.6(b)(iv)條款允許編輯程序之修改。該條款約定在有明顯升級時，任何 Microsoft 在商業上銷售的新 Java 編輯程序應該加上可讓工具使用者使用而使產品通過 Java 語言測試的模組。第 2.6(b)(iv)條款僅說明編輯程序必須有這樣的模組，並未說任何的編輯程序所具有的模組都是被允許的。本案所系爭的議題，Microsoft 編輯程序的衍生模組是否違反 TLDA。

相當多的證拒支持地方法院判定 Microsoft 之衍生編輯程序不被允許的。在其文件中說明，使用者必須執行與其 Java 相容性套裝軟體相同版本之 JavaSoft 虛擬機器而可以執行 Java 編輯程序。

再者，Java 語言規格暗示了禁止以「自訂的關鍵字完整清單而其後僅只兩個關鍵字的方式」加入關鍵字。在規格的說明中就提出了這些支持：任何語言的行為都是被指定的，以至於所有 Java 之執行都可以接受相同的程式。

相關證據支持了地方法院主張 Sun 已經有合理可能性可以證明 Microsfot 有義務支持 TLDA 中之 JNI。

在地方法院中，雙方爭論 JNI 視為為一種小型附加應用程式語言之介面的一部份（Applet Application Programming Interface，以下簡稱 AAPI）就此 Microsoft 的產品必須遵從 TLDA 之第 1.15 與 2.6(a)(vi)條款。TLDA 之第 1.1(a)條款定義 AAPI 所相關的部份為對於 Java 小型附加程式環境之公開應用程式撰寫介面。地方法院所要面對的議題是 JNI 視為為一種公開應用程式撰寫介面，這是在 TLDA 未加以定義的名詞，以及它就是否為 Java 小型附加程式環境。雖然 Microsoft 的專家證人有相反的證實，但記錄中有 Sun 專家證人之充分證據顯示 JNI 是一種公開應用程式撰寫介面。

根據 TLDA 之第 2.9(e)條款，像是 JNI 的特有碼介面，是指 Java 參考執行虛擬機器（Java Reference Implementation virtual machine）的介面。因為 TLDA 之第 1.25 描述到，虛擬機器屬於 Java 小型附加程式環境的一部份，JNI 看起來像是 Java 小型附加程式環境的一種介面。因此，JNI 落在 Microsoft 應順從的義務中。

Microsoft 仍然強調地方法院錯誤地主張 TLDA 要求 Microsoft 支持 JNI，因為 JNI 在雙方簽署 TLDA 時 JNI 並未存在。地方法院認定 JNI 的加入是 TLDA 第 1.1(a)條款所被許允的升級。在 AAPI 定義的條款中，據此 JNI 視為以下的一部份：第(a)條款中、Java 小型附加程式環境之公開應用程式撰寫介面；第(d)條款中，Java 之 API 規格

的代工，就如果 Sun 在合約期間內的修訂。地方法院並在文法之閱讀上沒有錯誤採用被修正的語言，不僅僅可源引第 1.1(d)條款，且可同時引用第 1.1(a)條款，而使得被修改的 AAPI 要包含 JNI。上訴法院認為充分的證拒支持地方法院判定 Sun 已顯示出其對 Microsoft 修改 Java 而違反 TLDA 事實之成功可能性的主張。

B. 不可彌補之推定(Presumption of irreparable harm)

根據聯邦著作權法，在認定著作權侵權後就推論不可彌補之損害。地方法院主張本案為一著作權侵權案件而非違約案件，因而推定不可彌補之損害。在上訴法院不清楚地方法院如何分析並認定本案為著作權侵權之準則。Microsoft 之主張認為地方法院不能因為拒絕了其所主張，而採信 Sun 主張本案為著作權侵權而非違約就讓其享有不可彌補之推定。上訴法院認為其無法在口頭辯論中獲知當事人雙方在地方法院中的記錄。

本案是否為著作權或是違約訴訟，端視本案中相容性條款是否能幫助界定授權的範圍。一般而言，著作權人對其有著作權內容進行非專屬授權時，會放棄其對被授權者的著作權侵權訴訟權利。[525]然而，授權被限制於某一範圍內，如果被授權人從事範圍之外的行為，授權人可以進行著作權侵權之訴訟。[526]

Microsoft 在上訴中更強烈的主張，Sun 所依據的相容性條款為一獨立性的合約，並非限制授權的範圍。Microsoft 宣稱 TLDA 之第 2.2 條款廣泛的授與不受限制的權利去修改 Sun 的原始碼並可創造衍生著作，而在另一單獨的第 2.6 條款實踐相容性要求。Sun 主張第 2.2 條款的授權語言與第 2.6 條款的相容性要求必須一起解釋，而成為僅授與 Microsoft 從事可相容之修改與衍生著作的權利。地方法院之見解並未滿足這些主張。在此並不清楚，地方法院是否同意 Sun 所主張

[525] 相關見解參見 Graham v. James, 144 F.3d 229, 236 (2d Cir.1998, citing Peer Int'l Corp. v. Pausa Records, Inc., 909 F.2d 1332, 1338-39 (9th Cir.1990))。
[526] 參見 S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081, 1087 (9th Cir.1989)。

之相容性條款之問題為一授權範圍的限制，抑或其信念中認為區分積極性約定（affirmative covenants）與範圍限制是不重要的。

因著作權授權實施，而在著作權與契約法之間所產生的議題至今尚未成熟的發展。在概念上上訴法院所要決定的一項議題為：在負有豐富經驗的雙方當事人已協定著作權授權並爭論其範圍時，著作權人是否顯示出似乎可以成功的舉證事實而有資格進行不可彌補損害之推定。上訴法院主張，在 Sun 可以因著作權實施而獲益時，他終需要讓著作權之主張成立。

要達到此判決，上訴法院在第二巡迴上訴法院之先前判例 Video Trip 案可茲參考，[527]其主張如果著作權所有權之暫時性合約議題，必須在著作權不可彌補損害推定之前先行解決。在 Video Trip 案中，一家公司生產有著作權之旅遊錄影帶，其專屬授權於 Lightning Video 以進行促銷與銷售錄影帶。當準備工作失當，雙方修正合約以要求 Lightning 銷毀剩餘存貨，並給 Video Trip 一個帳單。著作權歸回 Video Trip，除非 Video Trip 積欠帳單的金錢並無法支付。雙方在數量上無法達成協議，Lightning 拒絕歸回錄影帶。Video Trip 控告著作權侵權並要求禁止令，其主張這項合約不再有效，而 Lightning 主張其仍然有效因為 Video Trip 積欠金錢。

雙方當事人爭論暫時禁止令應使用什麼標準，第二巡迴上訴法院陳述：為何一方要求著作權保護而忽略合約爭議，並認定著作權之所有權是有效的，此項主張是可以被理解的。獲得暫時禁止令採用此種主張比其他況狀較為不複雜。法院主張因為著作權所有權之議題尚有爭議，需要回顧法院之裁定而終止暫時禁止令之頒佈，並彰顯法規在任何合約訴訟中的適用。

TLDA 中相容性條款是否為約定或是授權範圍之限制的判決，他比較像是約定的議題，上訴法院對此分析了授權合約。上訴法院參考了 S.O.S.案，[528]原告擁有電腦程式之著作權，而授權給被告使用軟體，並明確地保留了其他所有的權利。原告主張被告因修改了軟體而

[527] 參見 Video Trip Corp. v. Lightning Video, Inc., 866 F.2d 50 (2d Cir.1989)。
[528] 參見 S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081 (9th Cir.1989)。

逾欲授權的範圍，因此侵犯了著作權。地方法院引用加州契約法解釋授權，合約應該被解釋為對抗起草人，而主張授權允許任何沒有被明白禁止的使用。在上訴法院，法官自認為應該依據州法進行合約解釋，這種作法並未違反聯邦著作權法或政策。

Video Trip 與 S.O.S.所展示的原則指出，本案系爭之問題（也就是 TLDA 中相容性條款是否為授權限制抑或獨立合約）是一項禁止性合約議題，必須在 Sun 獲准進入著作權不可彌補損害推定之前做出決定。地方法院並未對此議題做出決議，雖然雙方要求上訴法院對此做出判決，但上訴法院認定應該將第一次機會給予地方法院比較恰當，特別是雙方當事人在地方法院尚未強調的議題上。

因此，上訴法院撤銷了暫時禁止令，並發回更審。上訴法院任地方法院再考慮 Microsoft 所主張，地方法院在解釋 TLDA 而頒佈禁止令，可能僅僅是 Microsoft 意圖與蓄意違反 TLDA 相容性之要求。

最後，上訴法院認為 Sun 是否有資格進行不可彌補損害推定之決定，可能不是一項終結，如果 Sun 未獲此項資格，其可能尋求傳統的準則要求暫時禁止令，法院需要權衡成功的可能性與 Sun 和 Microsoft 相對上的困難。

二、　不公平競爭之控訴

上訴法院撤銷了地方法院基於加州不公平商業實務法（the California Unfair Business Practices Act）所頒佈的禁止令。

Sun 宣稱 Microsoft 因不公平競爭違法加州法規，[529]因為強迫其商業伙伴使用不具相容性的 Java 版本，以及允許開發者在僅能專使用於虛擬機器上使用 Microsoft「Designed for Windows95/NT」的指引。地方法院同意 Microsoft 之 Java 銷售與廣告實務違反了數項加州法律。其禁止 Microsoft 在任何 Microsoft 產品上搭售任何 Microsoft

[529] 參見 Cal. Bus. & Prof.Code § § 17200 *et. Seq.*。

專屬使用或銷售的 Java 虛擬機器，以及禁止簽訂任何合約限制或約定第三者在僅使用 Microsoft 介面。

Microsoft 對此禁止令提出反對。首先，其爭議對於「允許開發者在僅能專使用於虛擬機器上使用 Microsoft「Designed for Windows95/NT」的指引」之認定上，地方法院濫用裁量權。Microsoft 正確的主張合約中文字上的條款僅僅要求其授權者使用他的虛擬機器，並未禁止他們使用 Sun 的。但上訴法院同意 Sun 的一些論點，因為 Microsoft 的虛擬機器與 Sun 的標準不相容，沒有一位被授權者可以同時使用兩者，所以 Microsoft 的政策相當於要求專屬使用。

Microsoft 強烈地主張地方法院濫用裁量權禁止 Microsoft 對於虛擬機器的專屬性條款與特定碼介面，縱使 Microsoft 宣稱他們已經終止了這項舉動，而 Sun 也為顯示出這些行為還會再發生。地方法院似乎有以讓 Microsoft 舉證他們不會再有這種行為，根據 *Polo Fashions* 案，[530]Sun 的不公平競爭控訴，並非在聯邦商標法之下，而是加州的法律，原告將不會因為過去的行為獲准禁止令，除非顯示出未來行為還可能發生。[531]上訴法院認為地方法院在未發現這種事實之前錯誤地同意了暫時禁止令。

伍、 案例評析

本案之系爭焦點在於 Microsoft 之行為是否適用於著作權侵權。雙方當事人都是授權經驗豐富的大公司，對於著作權的概念應有清楚的認知，但仍有侵權行為的發生。

著作權之侵權行為已經逐漸由傳統的書面、錄音帶、錄影帶、光碟等媒介，轉變為網路與相關軟體上的侵權。正如本案所發生的事實，Microsoft 由 Sun 授與 Java 廣泛性的使用，但修改其中部份的內容而無法達到相容性的要求。上訴法院很清楚地認定 Microsoft 之行

[530] 參見 Polo Fashions, Inc. v. Dick Bruhn, Inc., 793 F.2d 1132 (9th Cir.1986)有關商標侵權之判例的主張，被告已經終止非法行爲，禁止令仍會頒佈除非被告的改正行爲是不可質疑地。

[531] 相關見解參見 People v. Toomey, 157 Cal.App.3d 1, 20, 203 Cal.Rptr. 642 (1984)。

為違法，但其違法之行為是著作權之侵權，抑或合約之違約，上訴法院並未做進一步的判決。

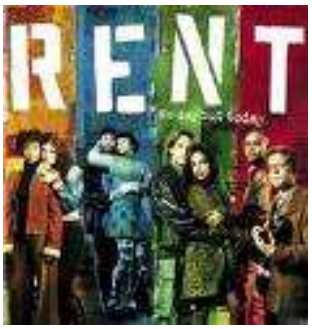
有關於此，上訴法院仍提出了兩個重要的要點：第一、通常在著作權人授與被授權人著作權時，已經放棄了相關侵權行為訴訟的權利。如果依此原則，Sun 根本沒有對 Microsoft 進行著作權侵權行為控訴之權利。但上訴法院有提出了另一項要點，如果著作權授權合約對於權利之行使有限定範圍，而被授權人行為已超出該範圍時，仍然有被判定為著作權之侵權行為，這是 Sun 在上訴法院中極力爭取的主張。

在地方法院無法確認 Microsoft 之侵權係屬著作權侵權而頒佈之禁止令當屬無效，因此，上訴法院撤銷了暫時禁止令的頒佈。

案例四十六　共同著作的定義與利益分享
(百老匯歌舞劇「吉屋出租」案)
THOMSON V. LARSON
147 F.3d 195 (2nd Cir. 1998)

壹、 案情摘要

百老匯經典音樂劇「吉屋出租(Rent)」在 1989 年時為 Billy Aronson 及作曲家 Jonathan Larson 的共同創作(見左下圖)，他們兩個協力完成這個創作，直至 1991 年才分道揚鑣。分開時，Aronson 經書面允許，將來這部音樂劇將以「『吉屋出租』為 Larson 之搖滾歌劇，Aaronson 貢獻原始靈感及附加歌詞」顯示其創作標題，Aronson 並同意放棄這部音樂劇的合作人或共同創作人。



在 1992 至 1994 年間，紐約市東村的一個非營利機構- 紐約劇院工作坊 (New York Theatre Workshop) 採納「吉屋出租」音樂劇並為其安排公開演出的機會，工作坊藝術指導 James Nicola 數次向 Larson 表示，「吉屋出租」音樂劇需要劇作家或作家來修飾故事情節並調整其架構，都被 Larson 嚴厲拒絕，Larson 並表示「吉屋出租」將會是他個人創作的音樂劇。

1995 年 5 月，為準備在百老匯正式首次公演，Larson 同意紐約劇院工作坊的建議，聘用劇作家 Lynn Thomson 為其修飾「吉屋出租」的故事情節。Thomson 與工作坊締結契約同意從當年度 5 月開始為工作坊提供服務直至這部音樂劇公演，Thomson 的義務包括提供劇情協助及研究給劇作家及指導，而工作坊將視 Thomson 為劇作家身分 (dramaturge) ，支付 2000 美金作為其全部服務的費用，合約對於音樂劇的著作權或利益歸屬，並未作任何約定。

Larson 和 Thomson 在那年夏天及秋天於 Larson 的公寓密集共事，進行「吉屋出租」音樂劇的修改，由 Larson 直接以電腦將修改內容輸入劇本之中，Thomson 自己未作任何筆記。Thomson 表示 10 月發表的版本是她心血貢獻所成，而且這個版本被稱為是「吉屋出租」的重大轉變。

當年度 11 月起，「吉屋出租」10 月版本開始公演，Larson 並與紐約劇場工作坊簽訂合約，表示「吉屋出租」音樂劇為其個人創作，未提及 Thomson，並指明 Larson 對於音樂劇本的改變擁有最後同意權，且這些改變會成為其著作權的一部分。

Larson 在 1996 年 1 月 24 日最後一次實裝預演後因大動脈腫瘤過世，「吉屋出租」在百老匯公演的計畫由 Thomson、工作坊藝術指導 Nicola 及音樂劇指揮 Tim Weil 接手共同完成，從那一年 4 月「吉屋出租」在百老匯公演後，就一直是一部極受歡迎、藝術動人且商業成功的音樂劇。

在「吉屋出租」於百老匯公演之前，Thomson 就開始主張其應享有這部音樂劇的著作利益，她先向百老匯製作人團體 (Broadway Producers) 請求補償並要求該團體在音樂劇標題顯示其劇作貢獻，百老匯製作人團體同意支付 Thomson 一萬塊美金另計每星期 50 美金的補償。Thomson 在同時向 Larson 的繼承家屬主張，其應享有音樂劇公演收入權利金之一定比例，經過談判，Larson 最後提出 2%權利金的補償，不過 Thomson 並未同意，談判破局，Thomson 對 Larson 繼承家屬提起訴訟，主張其為「吉屋出租」音樂劇的共同著作權人，且要求法院核發 16%的權利金利益。

案件經紐約州南區聯邦地方法院法官審理，法官審閱超過 24 個證人的證詞、及數以千計的書面證據資料，包括「吉屋出租」劇本的手稿、表演紀錄、創作筆記、帳單及郵件內容等，而認定「吉屋出租」為 Larson 個人創作，原告 Thomson 非共同著作權人。

原告不服，上訴至聯邦第二巡迴上訴法院上訴法院，其同意地方法院法官之事實認定，但主張地方法院錯誤適用認定共同著作之 Childress 檢驗，且原告即使非整部音樂劇之共同著作權人，其對於該音樂劇所作之貢獻部分，也應享有轉屬著作權利益。

貳、 法律問題

協助修改故事情節的劇作家，對於整部音樂劇而言，是否享有共同著作權之利益？

參、 法院判決

上訴法院確認地方法院的判決，認為 Thomson 無法因其修改故事情節的貢獻而成為整部「吉屋出租」音樂劇的共作著作權人。

肆、 判決理由

上訴法院首先表示，欲判斷原告 Thomson 是否為「吉屋出租」音樂劇的共同著作權人，重點不在於原告對該音樂劇的創作付出多少貢獻，而在於原告和 Larson 之間發生的事情，是否足以滿足共同著作的定義。

一、共同著作之法律定義

根據著作權法第 101 條規定，共同著作意指：「兩個或兩個以上的作家一起準備著作物，並認知其貢獻將整合形成一個不可分割且相

互依存之整體」，[532]該認知存在於著作物完成之時，所有創作人均有將其貢獻整合形成一個不可分割整體的意圖 (intention)。共同著作的所有著作權人在著作物上享有公平不可切割之利益，也就是說，個別共同著作權人均有權得自由授權或使用該著作物，不過負有將所得利益分配給其他共同著作權人之義務。[533]

在 Childress v. Taylor 案，[534]法院提出共同著作之認定標準，若當事人關於一項著作之完成並無著作權歸屬之協議時，即應適用此標準。該案中，Taylor 初擬一個故事腳本，由於其無能力將之轉化成劇本，所以 Taylor 請求 Childress 重擬這個腳本，當 Childress 完成這部劇本後，Taylor 未經其同意，擅自將其劇本創作成一部戲劇，Childress 控告 Taylor 侵害著作權，Taylor 提出共同著作之抗辯。法院認為，Taylor 的貢獻純粹只是一些建議，就像是戲劇卡司、導演或製作人所為之建議一般，因此法院為有利 Childress 之簡易判決 (summary judgment)。

在 Childress 個案中，為避免細微貢獻的人也爭執其共同著作權利益之危險，法院提出共同著作之認定標準，主張共同著作者必須證明：(1) 每個共同創作人對於著作物均提出獨立可受著作權保護之貢獻；且 (2) 每個共同創作人均抱持有成為共同著作權人之意圖。

上訴法院將此標準適用到本案，認定原告 Thomson 無法成為「吉屋出租」音樂劇的共同著作權人：

(1) 獨立可受著作權保護之貢獻：針對原告對於「吉屋出租」音樂劇之故事情節調整之付出，上訴法院指出，地方法院僅肯認其有貢獻，且其貢獻非屬細微，不過地方法院並未說明原告的貢獻是否達到可為著作權保護之程度。

---

[532] "[A] work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole." 35 U.S.C. 101.
[533] 35 U.S.C. 201(a).
[534] 945 F.2d 500 (2d. Cir. 1991).

(2) 共同著作權人意圖：在著作物完成之時，所有創作人應抱持一個共同的意圖，每個創作人都會成為此著作物的著作權人，如此才足以肯認，各別共同著作權人對於著作物享有相同且不分分割的著作權利益之內涵。這樣的意圖，並不全然由當事人本身的說明或宣稱的心態而主觀決定，還必須客觀觀察創作人在製作著作物過程中的角色、定位、政策決定及簽約權利等。

判斷共同創作人是否具有成為共同著作權人的意圖，最重要的因素即是政策決定的權限，在本案中，Larson 堅持「吉屋出租」音樂劇為其個人創作完成，故不輕易讓任何人修改音樂劇的內容，原告自己也承認當 Larson 詢問她關於劇本故事情節修改的意見時，她感到很榮幸，而且從 11 月 Larson 與紐約戲劇工作坊簽定之合約亦可察見，Larson 擁有修改的最後同意權利，因此，原告未擁有修改「吉屋出租」音樂劇的權利。

到底原告是否被 Larson 當成共同著作權人，從本案事實亦可發現，Larson 總是稱呼他自己為「吉屋出租」音樂劇的創作人 (author) 吉作曲人 (composer) ，而將原告列為劇作家 (dramaturge) ，因此更可證明 Larson 並未將原告視為共同創作人。

本案另一項事實證據也可顯示 Larson 僅將自己列為「吉屋出租」音樂劇的創作人，1995 年 11 月與紐約戲劇工作坊簽訂的合約，附上 9 月時即已擬好的創作人合約，其中，創作人下僅列出 Larson 而未提及原告，若原告亦被列為創作人，Larson 恐怕不會簽署 11 月的契約，顯見，Larson 一直堅持自己是唯一的創作人，而未將原告當成共同創作人。

上訴法院透過 Childress 之標準，檢閱地方法院之認定，認定本案中原告確實如地方法院之認定，因欠缺 Larson 的意圖而無法成為「吉屋出租」音樂劇之共同著作權人，故而確認地方法院之判決。

雖然原告另於上訴程序中主張，縱使她未被認定為「吉屋出租」音樂劇之共同著作權人，對於其所付出之故事情節修改調整部分的貢獻，也應可獲得一定之著作權保護利益，不過，由於原告並未在地方法院初審時提出這項主張，故上訴法院並未表示意見。

伍、 案例評析

一、共同著作權人之認定

我國著作權法第 8 條定義共同著作係指：「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作」，認定是否屬於共同著作，純以著作物是否為共同完成，且個人之創作是否可分離利用而客觀判斷；並未如美國聯邦第二巡迴上訴法院所採用之標準，要求各個之創作人均具有成為共同著作權人之主觀意圖，且要求各創作人完成之部分必須可以為著作權保護之客體。

假設本案「吉屋出租」音樂劇著作權之爭議發生在台灣，適用我國著作權法之規定下，由於 Thomson 確實與 Larson 共同完成該音樂劇的 10 月版本，且 Thomson 的情節修改創作無法獨立於音樂劇之外而被利用，那麼，Thomson 將被認定為「吉屋出租」音樂劇的共同創作人之。然而，這樣的適用也表示，不僅是 Thomson，其他所有曾與 Larson 共事完成「吉屋出租」音樂劇的人，如紐約戲劇工作坊的藝術指導 Nicola，雖然他們並非主要創作「吉屋出租」音樂劇之人，但因其仍付出細微之貢獻，故仍可以主張其為共同著作人之一。

因此，究竟現行法律規定之共同著作定義，其背後所含之認定標準，是否過於寬鬆，而無形中可能剝奪著作權人本應享受之專屬利益，實有必要加以檢討。

二、共同著作權人之利益

我國著作權法第 40 條第 1 項並規定：「共同著作各著作人之應有部分，依共同著作人間之約定定之；無約定者，依各著作人參與創作之程度定之。各著作人參與創作之程度不明時，推定為均等」，因此，共同著作權人對於一項著作物，可能僅持有 10% 或 20%或僅 5%的著作權利益，端視其參與創作之程度，即付出貢獻之比例而決定。然而，如何認定參與創作之程度呢？應按照參與的時間長短還是提出的創意靈感多少呢？這樣的認定，不僅參考的標準不夠清楚，且似乎多少會淪為見仁見智的主觀判斷。

從上述案例觀諸美國法對於著作權利益之認定，一但共同著作權人保持著共同著作之主觀認定，其各自完成之部分均可成為著作權保護之客體，且其對於著作物之修改擁有同意權，那麼，所有著作權人享有公平且均等之著作權利益。雖說無法如我國著作權法一般，提供不同百分比之共同著作權利益，不過似乎更可避免著作權利益歸屬之爭議及爭議之複雜性，而顯得更為清楚明確，易於適用。

案例四十七　著作權法對州法形象權保護的「先占取代」以及當事人的訴權轉移
TONEY V. L'OREAL USA, INC. 406 F.3d 905 (7th Cir. 2005)

壹、事實摘要

知名模特兒 June Toney 於 1995 年授權 Johnson Products Company(Johnson)得於 1995 年 11 月至 2000 年 11 月五年期間內，使用其照片(likeness)於該公司「超炫光澤(Ultra Sheen Supreme)」秀髮產品的包裝上。O'Loreal USA, Inc.(O'Loreal)於 2000 年 8 月收購「Ultra Sheen Supreme」產品線[535]，2000 年 12 月時，Wella 公司自 L'Oreal 收購該產品線及品牌，此等繼受公司，未經 Toney 之同意，繼續使用其照片，因此，Toney 對之在伊利諾州法院提起訴訟，根據伊利諾州形象權法(Illinois Right of Publicity Act)主張形象權之侵害，並主張被告等人違反藍能商標法(Lanham Trademark Act)。

州地方法院以牽涉聯邦問題(federal question)而移轉此案件至聯邦地方法院伊利諾州北區分院，Toney 爾後撤回藍能法部分的主張，關於其形象權主張，聯邦地方法院則認為其無法優先於聯邦著作權法而適用，故駁回其訴訟。Toney 不服，向所屬聯邦第七巡迴上訴法院提起上訴。

貳、訴訟爭點

州法對於形象權(right of publicity)的保護，是否因聯邦著作權法而被先占取代？

參、法院判決

[535] Johnson 將「Ultra Sheen Supreme」產品賣給 Carson 公司，爾後 O'Loreal USA 公司方自 Carson 公司收購該產品線。

上訴法院原確認地方法院判決，認為聯邦著作權法會優先於州形象權保護法規而予以適用。然而，上訴法院重新審理(rehear)後修改其意見，駁回原判決，認為聯邦著作權法並不排除州法規定，二者可同時主張適用。

肆、判決理由

伊利諾州形象權法(Right of Publicity Act)賦予個人得控制並選擇是否及如何於商業用途上使用其個人形象(individual's identity)，他人不得於該個人生存期間內，未經該個人之同意而使用其個人形象。所謂「形象」，意指個人特徵，如姓名、簽名、照片、圖像及外貌或聲音，得供一般合理大眾眼見或耳聽而加以辨識。形象權保護的客體，並不限於特定之照片或圖像，而是權利人身為一個人所擁有的個體特質(identity)或象徵(persona)。照片為可受著作權保護之表現，其所拍攝之客體個人代表的象徵，則受形象權之保護，一個人的一生可能有許多照片，均代表其形象，所謂個人象徵，很難解釋成著作權法上之著作物或創作人。

著作權法第 301 條第(a)項規定：「*一九七八年一月一日起，固著於有形表現媒介之著作上所有與 106 條所規定一般著作權範圍內之排他性權利相當之法定或衡平權利，於 102 條及 103 條規定之著作權標的物範圍內，無論係創作於一九七八年一月一日之前或之後，亦無論是否發行，專有本法之適用。本法生效後，任何人不得依普通法或任何州法被授與任何前述著作上之此等權利或與此等權利相當之權利。*」[536]因此，若兩項要件滿足：一為著作固著於有形表現媒介且為著作權法第 102 條所保護之對象，另一為該州法創設之權利等同於著作權法第 106 所列之權利；則聯邦法優先於州法律適用。針對第二個要件多作說明，著作權法 106 條規定，著作權人享有專屬重製、改作、公眾散布、公開演出及公開展示之權利，他人未經著作權人之授權而為此等行為時，將構成著作權之侵害；是以，州法律不得提供性質上

[536] 17 U.S.C. 301(a): "On and after January 1, 1978, all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright as specified by section 106 in works of authorship that are fixed in a tangible medium of expression and come within the subject matter of copyright as specified by section 102…are governed exclusively by this title. Therefore, no person is entitled to any such right or equivalent right in any work under the common law or statutes of any State."

與此五項專屬權利相當之保障，否則將導致聯邦著作權法規定之優先適用。

適用上述要件於本案中，Toney 之形象並不固著於有形表現媒介上，在其形象權之請求中，並無所謂原創著作(work of authorship)存在，一個人的形象及特徵，不可能被創作也不可能被固著，也因此，州形象權法所保護之權利客體，與聯邦著作權法並不相同，著作權法並未處理形象權之問題，形象權是一個非受著作權法保護之模糊概念，保護此權利之州法律不會被聯邦著作權法排除適用。

另外，州形象權法之立法意旨與聯邦著作權法並不相同，形象權法意在保障個人控制其形象之商業價值，此商業價值為權利主張之必要條件，本件中，顯然地 Toney 之形象具有商業價值，其並因被告等未經其同意使用其照片而受有損害，縱使被告持有該等照片之著作權，也不影響被拍攝個人 Toney 本身形象權之行使。

另一程序議題為，被告主張 Toney 已放棄(waive)其基於州法保護其個人形象之權利，因為其形象已透過照片展現，且其在起訴文件中未曾提及「形象(identity)」之詞，且 Toney 也在訴訟中表示其主張僅針對其所拍攝照片之使用。上訴法院認為，Toney 已說明其訴求，且被告也可知悉其主張及主張之基礎，Toney 不需說明其根據之法律理論，即已滿足起訴明確之要件，故 Toney 形象權之主張並未放棄。

上訴法院並進一步解釋，其先前做成之 *Baltimore Orioles v. Major League Baseball Players Association*[537] 案並未採取州法保護之形象權會被著作權法第 301 條所排除之立場，Baltimore Orioles 僅說明，州法律若侵入著作權公共領域，不論是不受著作權保護或無法獲得著作權保護之特定表現，均無法優先於聯邦法律而適用，以保障公共領域，因此，縱使不受聯邦著作權法之拘束，州法律亦不得保護 75 年前就已出版之素材，且州法律不得在未能獲得聯邦著作權保護之素材上，創設類似著作權保護之權利。該案並清楚表示，運動員在其姓名

[537] 885 F.2d 663(7th Cir. 1986)

及照片上的形象權，不會因為某公司未經運動員同意，使用其姓名廣告公司商品，而無法主張。

伍、案例評析

經由本案可清楚看出，聯邦第七巡迴上訴法院認為，著作權法及形象權之保護客體，各自獨立，並不相同。個人透過拍攝，在照片上形成之形象，除拍攝之攝影師對於照片可獲得著作權之保護外，被拍攝之個人對於其在照片上顯現之形象，則受獲得形象權之保護。此無疑地對於從事娛樂演藝事業之個人，提高一極大的誘因，可因此區別保護，讓許多知名藝人得運用其形象權，代言產品，廣告行銷，而獲得相當之經濟收入，也難怪，許多藝人花費相當心力在其外表之保養及聲名之維護，唯恐其個人形象遭到破壞。

案例四十八　技術保護措施規定的合憲性
UNIVERSITY CITY STUDIOS, INC. V. CORLEY
273 F.3d 429 (2nd Cir. 2001)

壹、　事實摘要

本案的原告是好萊塢當時的八大電影製片公司(以環球製片廠作為代表)。原告運用「數位多功能光碟(digital versatile discs, DVDs)」行銷其家用觀賞的電影，而為了保護其中的著作權並從事市場區隔(也就是將全球市場分為六個區域)，原告在所有的光碟上均加裝了一套名為「內容干擾系統(Content Scramble System (CSS))」的保密軟體(encryption)，使得對於光碟的重製非常困難，從而即使是在某個區域合法購得的光碟也還是不能在另一個區域播放。[538]

在一九九九年九月，當時一名年僅十五歲的挪威人 Jon Johansen(見右圖)和他的兩位朋友以還原工程(reverse engineer)方式成功的破解了對於光碟保護的程式碼。他們於是據此寫出了一套破解程式公布在網路之上，並把這套程式稱為DeCSS。[539]雖然這三位破解程式的作者後來在挪威遭到著作侵權的刑事起訴(但最終是被判無罪)，卻非本案的被告。本案的被告是 Eric Corley (筆名"Emmanuel Goldstein"，又名 Erikas Korli，見左圖)和他所開設的公司(名為 2600 Enterprises)。被告透過這家公司出版了一個名叫「2600 駭客季刊(2600: The Hacker

[538] 此種技術保護措施便是所謂的「數位權利管理(digital rights management, DRM)」系統。在這樣的分區制度下，北美地區是所謂的第一區、日本和歐洲、中東地區(包括埃及)和南非組成第二區、而臺灣則是與南韓和其他東南亞國家構成第三區，至於俄羅斯(前蘇聯領域)、南亞和非洲(南非除外)則是第四區、中南美與大洋洲是第五區、中國大陸就單獨成爲第六區。至於其中的行政管理是交由業者所組成的一個「光碟重製管制協會(DVD Copy Control Association (DVD CCA))」組織負責。

[539] 在英文裡 de 原來就是「去除」的意思。而這裡則更有一語雙關的含意，取其與「終止(desist)」諧音，諷刺此一破解已經終結了該科技保護措施。

Quarterly)」的雜誌。當被告得知了關於 DeCSS 的消息後，便將整個解碼程式在這份雜誌和他的網站上公開發表。當原告發函警告被告，要求將 DeCSS 的相關資料從網站上移除，並解除與其他相關駭客網站的「友情連結」，以免繼續擴大傳遞，被告卻變本加厲，持續加強對 DeCSS 破解程式的擴散。於是原告向位於紐約州南區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)起訴。地方法院認為 CSS 其實就是控制對於原告光碟內容予以取用的技術保護措施，而 DeCSS 的唯一功能和目的就是為了破解(circumvent)前者，與憲法保障言論自由毫無關連。而且既然事實上的確以上網公布的方式廣為提供了 DeCSS 的內容，則其主觀上是否有侵權的意圖或鼓勵他人從事侵權依著作權法第一二○一條的規定則是根本不重要。

鑒於整個事件的嚴重性，地方法院不但以逕行判決方式宣告被告敗訴，並且還制頒了永久禁制令，禁止被告繼續刊載 DeCSS 或與其他網站進行所謂的「超連結(hyperlink)」，從而可將破解程式的內容持續擴散。法院並未接受被告方面所主張，DeCSS 早已廣為流傳，所以無法再予以禁制的論點，而是表示，如果不採取此一保全程序，則法院事實上將變成在鼓勵他人都可以儘量從事非法的重製和散布，然後再以此種「禁制無效」作為抗辯手段，從而脫身。面對此一判決，被告提出了上訴。

貳、 訴訟爭點

「千禧年數位著作權法」對於技術保護或保密措施的保護規定是否不當限制了憲法第一修正案對於言論自由的保障從而違憲？

參、 法院判決

聯邦第二巡迴上訴法院認為相關的規定並未違憲，從而維持了地方法院的原判。

肆、 判決理由

在網路時代如何既要保障人民的言論自由但也要保護智慧財產權益，上訴法院對於本案的處理正顯示了其中的緊張關係和平衡考量。法院首先便表明，在這兩者之間事實上是無法從司法權限的行使而獲得最好的平衡，而是需要透過立法部門來處理。在這個前提下，上訴法院在處理本案時是僅狹義的從國會立法(著作權法)對於人民權益的限制是否符合相應的合憲審查基準(也就是舉證責任)來審度。法院在此是採用了所謂的「中度審查(intermediate scrutiny)」基準來檢視訟爭的法律規定是否能夠達成重要的政府利益從而沒有違憲，因為凡是屬於「內容中立(content neutral)」，也就是對於言論的內容採取中立立場的法規，如果只是附帶的對於言論的活動造成不便，通常即採取此一基準。[540]

法院認為，電腦程式碼在本質上既是表達性，也是功能性的。如果訟爭的法規只是針對功能性的部分在做規範，例如對於電腦如何操作給予指令，而不涉及到表達性的部分，例如用如何的具體內容何其他的程式設計者進行溝通，那麼就是屬於「內容中立」。

法院表示，雖然以電腦的程式碼(無論是原始碼(source code)或目的碼(object code))來傳輸資訊也是聯邦憲法之下所要保護的「言論(speech)」，但是被告所指摘的部分，即著作權法第一二○一條和地方法院的禁制令(限制被告從事網路張貼和超連結)侵害了被告的言論自由，則為時過早而且是純屬臆測(premature and speculative)。因為在

[540] 在美國憲政制度下，法院對於一項法規是否合憲有三套不同的審查基準，即最不嚴格的「理性基礎審查(rational basis review)」、中等程度的「中度審查(intermediate scrutiny)」和最高層級的「嚴格審查(strict scrutiny)」。至於究竟要適用哪一個基準則是依據法院的判例和法規所準備限制的權利本質和型態而定。在言論自由的部分，只要法規並不直接對於權利的本身或其內含有所限制，但卻還是會在相當程度上影響到特定的言論表達時(例如對於可以發表公開演說的時間、場地和方式予以規範)，則法院通常便會採取「中度審查」基準。此時，如果政府部門能夠舉證顯示其法規涉及到重要的政府利益，而且可以透過訟爭的法規來達成(a regulation involves important governmental interests that are furthered by substantially related means)，就可以達到合憲的要求。參見 Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 (1986)。

本案的情形，「千禧年數位著作權法」所關切的並不是 DeCSS 具備如何的能力將資訊傳輸給某個人，而是在意此一程式具備能夠指示電腦將 CSS 程式予以破解。而此種功能性的因素是完全內容中立的，不在憲法第一修正案所規定的「言論」範圍之內。

法院指出，「千禧年數位著作權法」第一二○一條是針對破解防護著作物的「電子牆(digital wall)」或是對於傳輸或載運破解工具的行為予以規範，但對於破解後當事人是從事如何的使用則並不置喙。而同條第(c)項第一款也確保即使當特定資訊是由不法的方式所取得，該法仍然容許對於該資訊的合理使用。

法院認為，國會通過「千禧年數位著作權法」給予著作權利人有要的權益保障和救濟，以保護權利人不受未經合法授權的侵害，並維繫整個經濟的交易秩序，已足以顯示的確具有相當重要的政府利益而且與抑制言論自由毫無關係。因為地方法院的禁制令是針對不得在網路上張貼或連結與 DeCSS 有關的行為，與 DeCSS 的內容是否屬於憲法所指稱的「言論」毫無關連。

法院最後則是表示，國會為了能夠達成特定的立法目的，未必非得只能採取對於限制言論最小的手段來達成。國會在此是對於**實際**造成損害的侵權者課以民、刑事損害賠償責任，並無如何的不當。只有當所欲規範的標的是關涉到須要受到最大保護的言論內容本身時，法院才會採取嚴格審查基準，審視特定的法規是否對於言論造成了相當程度和不必要的負擔，從而構成違憲。但在本案，法院並不認為有任何對於言論造成更小限制的方式來防止被告向全球散布其從事盜版的資訊。法院因此維持了地方法院的原判。

伍、 案例評析

本案是首宗對於「千禧年數位著作權法」其中的條款是否合憲所提出的挑戰。本案判決後被告試圖聲請上訴法院召開全院審(*en*

banc)，雖然這部饒富爭議的法律順利的通過考驗，確立了關於技術保護措施或反破解條款的合憲性，不過未來仍不排除還會有其他的案件出現，再次對於其他的條款內容是否合憲提出更多的挑戰。此外，即使是法院在本案的分析和推理方式本身也不是完全沒有爭議性。

固然法院所採取的「功能—表達」二分法表面上看似非常明確，而且也似乎能夠很容易的適用到本案的特定情形，然而在實際上如果想將其延伸適用到其他所有的案件，尤其是涉及到電腦程式碼的傳輸時，未必都能如此的簡易。例如，如果將一套電腦程式的內容完全列印成書面以供呈現(其中未必都是解碼程式)，則其中屬於功能性的部分是到如何的程度？屬於表達性的部分又是到如何的程度？如何來判別？又如一名教授在課堂中將某套軟體程式拿來作為教材並加以分析，則又如何區分其中的功能與表達部分？如果在教學中所使用的教材內容就是解碼程式，或整個課程其實就是在討論「加密和解碼學」，而非如本案是屬於純商業性的活動(無論其背後是否有無如何意識型態的考量)，這是否又會影響法院採取如何的違憲審查基準？如是，則又如何與本案進行區隔?

由此可見，本案的判決其實還是留下了不少的「想像空間」，並未因被告是知名的「駭客」以及所使用的程式是專門從事破解之用便令整個案件看似一面倒的對原告有利。這從後來的案例也可得到佐證。例如，在 *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*案，聯邦第六巡迴上訴法院便認為，專門為防止他人從事破解而設計的軟體程式，基本上是純功能性的，因此是屬於「操作方法」，也根本不在著作權的保護範圍之內；從而被告得以繼續從事關於相容器材的生產和製造。[541]這也讓本案的判決立論基礎更容易受到挑戰。亦即如果本案的被告不是直接散布解碼程式，而是自行設法生產從事所謂「全區播放」的光碟播放器，而其中則是內鍵此一解碼程式，整個情形又可能將會有所不同。總而言之，法院在本案可能太快就把全

[541] 參見 387 F.3d 522 (6th Cir. 2004)。

案拉抬到了憲法的層級，並把自己卡在對於言論自由的保護和對於財產權的保護的兩大板塊中間，反而顯得有些捉襟見肘、力不從心。

案例四十九　民間模範規章經採納為法規後的著作權保護

VEECK V. SOUTHERN BUILDING CODE CONGRESS INTERNATIONAL, INC.

293 F.3d 791 (5th Cir. 2002, *en banc*), *cert. denied* 539 U.S. 969 (2003)

壹、事實摘要

本案原告(上訴人)Peter Veeck 架設了一個名為「地方網(RegionalWeb)」的非商業性網站，專門提供關於北德州地區的相關資訊。約在一九九七年，被告決定將該地區內 Anna 和 Savoy 兩個小城的建築法規納入到這個網站之上。這兩個城鎮是採納了由被告(被上訴人)「南方建築法典國際聯合會(Southern Building Code Congress International, Inc., SBCCI)」所撰寫的「標準建築規範(Standard Building Code)」一九九四年版來做為本身的建築法規(見右圖)。原告在經過一番查詢後，發現想從這些城鎮取得相關的資訊並不容易，於是便支付了美金七十二元直接向原告購買此一模範規章並收到了一片光碟。雖然隨附於光碟的授權協定和著作權聲明已經表示不得將其中的內容從事未經授權的重製或散布，但原告還是使用電腦文書處理程式中的剪輯功能將此一模範規章的內容放置到了他所經營的「地方網」之上。該網站並未註明這部模範規章是由被告所撰寫，但卻也是正確的標示為 Anna 和 Savoy 兩個城鎮的建築法規。[542]

被告 SBCCI 是個由一萬四千五百多名來自政府機構、建築企業、商業會所、大學與研究機構和學生等會員所組成的非營利社團法人組織。該組織自一九四○年起便以發展、推廣和實施不同系列的模

[542] 關於本案的引介和分析，「模範規章」與「標準規範」意義相當。爲了語意的順暢，兩者會交互使用。凡是尚未被正式採納爲正式的法規前，在譯名上即刻意避免使用「法律」或「法規」等名稱，以免造成誤導或混淆。

範建築規範做為主要的宗旨，如「標準天然氣(瓦斯)規範」、「標準火災防制規範」、「標準管線規範」等。該組織鼓勵各地方政府以無償和「指向參考」的方式採納這些標準規範成為當地的正式法規。當某個地方政府採納了由它們所起草撰寫的標準規範時，並不需要訂定如何的授權協定，而該組織也並未對於究竟有多少地方政府採納了它們的標準規範做過任何的追蹤統計。雖然在性質上是屬於非營利，但該組織的年度預算約為美金九百萬元，其中的部份資金來源便是對於這些模範規章的銷售所得。

雖然被告表示它們對於他人重製各種模範規章的內容是給予很大的彈性授權，但這些彈性卻顯然不及於原告的這項公共服務。在收到了被告的警告後，原告便向位於德州東區的聯邦地方法院(U.S. District Court for the Eastern District of Texas)起訴，請求該法院給予未構成著作侵權的確認判決(declaratory judgment)。而被告也提出了反訴，指控原告構成著作侵權、違反公平交易和違反授權協定等。而對於著作侵權的部分，兩造當事人均向法院聲請給予逕行判決。地方法院在經過審理後，認為兩造當事人之間並無真正必須爭訟的實體問題存在(no genuine disputed material facts)，於是判決被告勝訴，並制頒了對原告的永久禁制令(permanent injunction)和金錢損害賠償等。之後，聯邦第五巡迴上訴法院合議庭對於本案產生了分歧，但多數決是維持了原判。然而，鑒於本案問題所呈現的新穎性和重要性，同一上訴法院復行主動決定由該院全體法官對本案進行全院審(*en banc*)。

貳、訴訟爭點

民間團體或組織對其所撰寫、發行的模範規章或標準規範，一旦被特定城鎮採納成為正式的法律，其所得主張的著作權範圍為何？如他人未經該團體或組織的授權便自行將已成為法律的內容予以重製、散布，並僅標示為該特定城鎮的法規，是否仍構成著作侵權？

參、法院判決

聯邦第五巡迴上訴法院撤銷了地方法院的判決並將全案發回更審，指示地方法院一併撤銷被告的反訴部分。

肆、判決理由

法院再一開始便依著作權法第一○二條第(a)項規定，確認了被告對於其所編撰的模範規章或標準規範享有著作權。而為了檢視本案的關鍵問題，也就是原告只在網站上呈現著作內容已成為法規的「果」，但卻未標示或註明其為被告所撰寫的「因」且未經被告授權，是否構成著作侵權，法院採用了三個不同的法源面向來分析：即聯邦最高法院、著作權法和其他的判例和政策。

在聯邦最高法院的判例方面，上訴法院摘引了兩個判例，指出無論是透過司法判決、制訂法律或制頒行政命令，一旦成為「法律」，其中的內容就已進入了公共領域(public domain)而不再成為得受著作權保護的標的。[543]而國會在一九七六年所通過的著作權法第一○五條更明確地將所有的聯邦法規悉數排除了著作權的保護。同理，本案兩個城鎮的現行建築法規本身也是沒有著作權的。法院並且指出，無論原始的真正起草人或撰寫者是誰，一旦獲得通過成為法律，所有的國民就成為了這部法律的作者和所有者，也從而在政策上對於該法律的內容得以免費的取用(free access)。而此種「比喻式的國民著作(metaphorical citizen authorship)」和「免費取用」乃是聯邦最高法院判例的最終要義所在。[544]

在著作權法方面，法院首先表示，保障著作人對其原創勞務能夠獲得公平的回收並不是制訂著作權法的唯一宗旨。法院認同原告的主張，適用了所謂的「合併法則(the Merger Doctrine)」，[545] 表示法律規

[543] 參見 Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834)、Banks v. Manchester, 128 U.S. 244 (1888)。
[544] 參見 Building Officials and Code Administration v. Code tech, Inc., 628 F.2d 730 (1st Cir. 1980)。
[545]「合併法則」源自美國聯邦最高法院在一八七九年的 *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99 (1879)案。簡單的說，如果對於一個「思想」或「概念」的運用必需涉及到重製其相應的著作，則對於該著作

定在著作權的角度來看乃是「事實」，也就是對於構成地方法規內容的「思想」所能呈現的唯一、獨特、而且無法隨意更改的「表達」。當原告把被告的「標準建築規範」一九九四年版予以重製發表於網站時，鑒於被告所撰寫的內容此時已經轉型成為被兩個城鎮所採納的「事實」，而且原告沒有任何其他的方式來表達此一業經通過的法規，因此，縱使被告原來的確享有著作權，其「表達」也因此種轉型而併入到了「思想」的範疇而不在受到著作權的保護。

許多負責制訂標準的組織和團體在本案上訴期間紛紛以「法院之友(*amicus curiae*)」的名義提出了書狀支持被告，因為它們顧慮如果法院判決原告勝訴，則未來只要有任何的政府機關決定將其制訂的標準納入到法規之內，其可能原有的著作權便會消弭無形。法院對此也試圖做出澄清。法院特別強調本案的判決只適用於由原作者所提倡或推動，而後果真被政府機關所完全採納成為法律的情形，並不涉及到任何對於以外部標準做為參考指標的狀況。這是因為如果某個法規要求以某個外界所出版、具有著作權的出版品做為參考依據，則該諸版品並不會因此而被納入成為整個法規的一部份，其原有的著作權也從而不會受到減損。

伍、案例評析

本案在全院審的過程中有六位法官提出了反對意見(全體共有十七名法官)，由此可見本案具有相當大的爭論性。可以預期的是，有了這些反對意見的加持，被告自然會更感不服，於是向聯邦最高法院聲請審理本案，但遭到駁回，全案便就此定讞。[546]

的利用或重製即不構成著作侵權；反之，如果其中並不涉及到對於技術的重製，而是對於如何詮釋(explanation)該技術的重製，則就可能構成侵權。換句話說，如果在特定著作背後的「思想」或「概念」只能以單一或極少的方式來予以表達或呈現，則基於無人可以對任何的思維可以享有壟斷的考量，此一著作或表達即已「併入」到了其後的思想之中，從而他人對於該著作的重製或利用即不構成著作侵權。例如涉及到一些基本性或是標準化的電腦程式操作(例示：圖像使用者介面 graphic user interface, GUI）等。

[546] 聯邦最高法院的決定顯然在相當程度上是受到了行政部門法律代表人以「法院之友」所提的見解影響。參見 Theodore B. Olson, et. al., *Brief for the United States as Amicus Curiae on Southern Building Code Congress International, Inc. v. Veeck*, available at http://www.justice.gov/osg/briefs/

反對意見並不在於法律的本身是否得享有著作權保護，而主要是集中在兩個面向：一是這幾位法官顧慮此一判決事實上就形同讓法院創設了一個「當然法則(*per se* rule)」，也就是一旦任何原來受到著作權保護的創作被納入到任何政府的法規之內，則不分青紅皂白或其中的詳細情形為何，原來的作者便自始當然的失去了著作權。而在合併法則的適用上，這幾位法官則是認為原告並非只有唯一的方式來對於相關的建築法規從事表達，因此這個法則不應適用。反對意見也表示對於法規內容的刊載等或可透過合理使用等來解釋和達成，因此質疑多數意見的法律見解。

本案也彰顯出網路出版是否「師出有名」其實是相當的重要。法院在判決書的結尾處突然表示，由於原告是以刊載兩個城鎮的建築法規之名而將相關的法規資料放置於網站之上，而法規原本就不受著作權的保護，因此自然也沒有任何的侵權問題。但如果原告當初是以發表被告的模範規章為名而將同樣的內容公布於網站之上，其結果便可能會有所不同。這樣的結論的確不免令人有些錯愕。試想如果真的有兩個人分別以這兩個不同的名義在網路上登載了內容完全一樣的法規但卻遭到完全相反的後果，這其中所會產生的混淆便可想而知。

總之，原有著作權的著作被一旦被全部納入成為法規後，即不再具有著作權的法則已經確立。不過如果該著作的內容只是有部分被採納成為法規，或是曾經被採納過的著作後來因法規修正等原因不再被採納，則如何界定其中的著作權還是暫時無解，還有待未來的判例再行補強了。

2002/2pet/6invit/2002-0355.pet.ami.inv.pdf。

案例五十　電影預告片的重製與著作權的濫用
VIDEO PIPELINE, INC. V. BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, INC.
342 F.3d 191 (3rd Cir. 2003)

壹、案情事實

本案原告(即上訴人)Video Pipeline 編輯了多件錄影帶，每一件包含多件電影預告短片(trailer)使得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，原告與所涉著作權人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)在一九八八年所簽署，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。

自一九九七年開始，原告將其業務拓展至網路上，並經營 VideoPiple-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迪士尼公司所擁有的六十二部電影的預告片，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。

於二○○○年十月二十四日，原告向位於紐澤西州的聯邦地方法院提起確認之訴，要求法院確認其在網路上使用預告片並沒有侵害著作權，迪士尼公司隨後終止了先前的授權協定，並要求法院就原告的行為頒發暫時禁制令(preliminary injunction) ，法院同意了迪士尼的請求，原告於是上訴。

貳、 訴訟爭點

一、原告的使用方式是否構成合理使用?

二、被告有無濫用著作權?

參、法院判決

第三巡迴上訴法院維持了地方法院的原判，被告敗訴。

肆、法院判決

美國著作權法第一○七條第一項規定列舉了六項著作權法上較易構成合理使用的類型，包括評論、講評、新聞報導、教學、學術與研究。第二項則規定了四項例示性的判斷要素，即利用的目的及性質、著作的性質、利用的質量及其在整個著作所占的比例以及利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響。在實務上，法院會逐一討論每一項要素對原告或原告有利，最後綜合四項要素的個別判斷結果決定原告系爭使用方式是否構成合理使用。

在合理使用的四項法定判斷要素中，在使用的目的及性質以及是否具商業性方面，原告的使用型態明顯具有商業性。在轉化的程度上，原告認為被原告所製作的電影預告片具有美學上以及娛樂功能，但原告所製作的預告片僅有提供資訊的功能，但法院認定兩預告片中所具有的資訊性與促銷功能並無二致，因此可以認定原告的電影預告片取代了被原告電影預告片的功能，[547]且原告所製作的電影預告片相較於迪士尼原電影並沒有增添任何顯著的內容，故轉化程度的判斷上亦有利於被原告。

在第二項著作物本身的性質方面，系爭電影並非對於事實單純的敘述，具有原創性，故第二項判斷要素對著作權人較為有利。[548]

就第三項判斷要素使用的質量而言，原告所使用的時間僅僅有系爭電影著作兩分鐘左右的時間，在質的判斷方面，原告僅僅使用迪士尼公司電影前半段的內容，並沒有洩漏電影最終的結局為何或者破壞電影中預設給觀賞者的驚喜，也因此沒有使用電影中的核心內容(heart)，故法院就第三項要素作出有利於被原告的判斷。[549]

就第四項判斷要素對被原告市場或潛在市場的影響來說，迪士尼於本案中提出證據顯示該公司已經與 Apple 公司簽訂契約交互連結各自網頁中所包含的電影預告片，足見原告的使用模式具有市場價值，再加上本件原告的使用方式具有商業性，足可證明原告對於被原告的市場具有負面影響。[550]

---

[547] Video Pipeline v. Buena Vista Home Entertainment, 342 F.3d 191, 199 (3rd Cir. 2003)("Whatever informational or promotional character and purpose the trailers possess, so do the clip previews. Consequently, the clips are likely to 'supersede the objects' of Disney's derivatives.")

[548] *Id.* at 201.

[549] *Id.*

[550] *Id*. at 202.

綜合前開討論，第三項判斷要素法院做成有利於原告判斷，其他三項要素均對被原告有利，第三巡迴上訴法院最終認定原告的利用方式不構成合理使用。[551]

在著作權濫用方面，法院首先表明智慧財產權濫用的法則首先出自於專利權濫用的概念，且多應用於運用專利權阻礙競爭的脈絡下，但著作權法下亦應有濫用著作權的觀念，且不限於阻礙自由競爭的脈絡，如果著作權人利用著作的方式有悖於著作權法給予權利人著作權的目的，也會構成權利濫用，然而本案中法院認為著作權法鼓勵創作的目的在本案中並沒有被破壞，因為本案著作權人並沒有阻礙其他人自由表達的機會，因此被原告並未構成著作權濫用。[552]

伍、案例評析

多數人將本案中電影預告片與 *Kelly v. Arriba* 案的指甲縮影(thumbnail image)作類比，該案原告 Leslie Kelly 是一個專業攝影師，對於一系列拍攝美國西部風景的照片擁有著作權，這些照片分別刊載於原告經營的網站以及原告授權他人公開使用的網站。原告 Arriba Soft Corp.經營搜尋網站，在展示搜尋結果時該網站並非以文字形式展示，而是以指甲縮影的方式呈現。所謂的指甲縮影是指將他人網站中全頁網頁縮小成低解析度、縮小的影像。原告將縮小後的指甲縮影儲存於自己的伺服器上，隨時提供給搜尋者參考。當使用者點擊搜尋網頁所出現的指甲縮影時，原告網站將出現指甲縮影的放大版，但該影像周圍的網頁邊框等內容，則是原告網站的網頁內容[553]。原告提起侵害著作權之訴，原告則援引合理使用作為攻擊防禦方法之一。雖然 Arriba 百分之百抄襲著作權人的照片，但 Arriba 的指甲縮影中，照片較小、解析度低，與原告原有大小的照片扮演不同角色。著作權人利

[551] *Id.* at 203.
[552] *Id*. at 205-06.
[553] Kelly v. Arriba, 336 F. 3d 811, 815 (9th Cir. 2003).

用照片呈現美國西部風景的美感，但原告的使用方式是為了方便使用者在網際網路上找到需要的資訊與影像。在實際使用上，幾乎沒有使用者會將指甲縮影放大還原藉以欣賞美國西部美景，因為指甲縮影經放大還原後，影像的清晰程度將大受影響，很難用作觀賞之用，因此，第九巡迴上訴法院認為原告的使用方式具有轉換效果。[554]就對原告市場或潛在市場的影響來說，第九巡迴上訴法院認為原告的指甲縮影並不會減損原告的市場利益或原告影像的價值。相反地，原告的搜尋引擎可以使更多人得知原告影像的存在，並導引更多的使用者到原告或原告授權的網站中進行進一步瀏覽，以看到清楚、完整的影像（full size）。整體而言，雖然原告的使用方式具有商業性，但考量原告在使用上所創造的高度轉化效果，法院最終認為本項判斷要素應做對原告有利的判斷。

本案中的電影預告片雖然與指甲縮影縮小重現原著作物不同，但在目的與功能上亦是提供使用者了解著作內容進而決定是否購買的機會，但兩案結局卻完全相反，其中關鍵似乎在於著作權人本身是否已經積極開發此類衍生著作物的市場，因此可以證明其著作物的市場利益受到損害，其間差異值得電子商務相關人士關注。

本案另一重點在將原先存在於專利權領域中的權利濫用原則，延伸到著作權領域之中，並且表明著作權權利濫用並不僅僅存在於有礙競爭的脈絡之下，如果著作權人濫用其獨占地位阻礙他人為創作性的表達，亦將構成對著作權的濫用，然而著作權濫用此一概念尚未被廣泛接受，美國聯邦最高法院亦尚未就此表示意見，未來如何發展亦值得關注。

[554] *Id*. at 818.

案例五十一 著作權法與州契約法之間的先占關係
WRENCH LLC V. TACO BELL CORPORATION
256 F.3d 446 (6th Cir. 2001)

壹、 事實摘要

共同原告 Thomas Rinks 和 Joseph Shields 是「瘋狂吉娃娃 (Psycho Chihuahua)」 卡通人物的創作人，他們透過自創的 Wrench 有限責任公司從事這個卡通人物的商品推廣行銷及授權等業務，「瘋狂吉娃娃」被描述為一隻聰明、急躁、有個性、有自信和勇往直前不畏縮的小狗。

一九九六年在紐約市的一場商展上，被告 Taco Bell 的兩位員工，一為副董事長 Rudy Pollak，另一為創意服務經理人 Ed Alfaro 向原告表示，被告打算尋找適合的卡通角色結合其行銷，以吸引其核心的消費群—即 18 歲到 24 歲的年輕男性，而「瘋狂吉娃娃」正好符合他們的期望，因此 Pollak 和 Alfaro 帶回了一些相關的資料，Alfaro 並在公司內部建議推廣使用「瘋狂吉娃娃」做為公司的象徵。嗣後原告不僅為被告特別製作結合其公司名稱及形象及「瘋狂吉娃娃」的藝術看板，也寄出許多印有「瘋狂吉娃娃」的 T 恤、帽子及貼紙給 Alfaro。

Alfaro 不僅跟被告負責行銷的副董事長 Vada Hill 討論使用「瘋狂吉娃娃」的建議，也與當時外部行銷公司 Bozell Worldwide 分享這些資訊，後來原告建議 Alfaro 以真實吉娃娃取代廣告吉娃娃形象，透過電腦動畫，將「瘋狂吉娃娃」的個性表現於真實吉娃娃上，並結合被告的名稱及形象，以為其廣告使用。

原告後來雇用策略授權公司 (Strategy Licensing) 代表其處理與被告間關於「瘋狂吉娃娃」卡通人物的授權合作，代理人也連絡 Alfaro 相關事項，並提供其他運用吉娃娃於被告廣告行銷上的設計資料。代理人隨即向 Alfaro 提出一份企劃書，內容表示被告 將可使用「瘋狂吉娃娃」形象於其廣告上，對價則為廣告成本、銷售額及附屬產品銷

售額的一定比例；被告並未接受這份企劃書，亦未明白表示反對或拒絕。一九九六年十二月，Alfaro 與其行銷長開會討論被告的行銷計畫，其中也包括使用「瘋狂吉娃娃」肖像的可能性。

次年二月，Alfaro 再度與策略公司代表見面，會議中策略公司不僅提出被告可能可以使用的行銷資料，也口頭報告被告透過電腦動畫結合真實吉娃娃之電視廣告內容，其中包括公吉娃娃為吃到被告食物而忽視母吉娃娃的廣告。

正當 Alfaro 與 Wrench 公司在進行「瘋狂吉娃娃」的合作事宜時，另一家行銷公司 TLP Partnership 也向被告高層行銷主管推廣「瘋狂吉娃娃」卡通人物。TLP 在紐約商展上已見到「瘋狂吉娃娃」，並已向策略公司取得於報告中使用「瘋狂吉娃娃」圖像的權利。經過 TLP 的報告，被告作了一份市場報告，發現市場對於「瘋狂吉娃娃」的回應很熱烈，不過被告並未採用 TLP 的構想。

一九九七年四月，策略公司向 Alfaro 及其團隊提出「瘋狂吉娃娃」結合被告名稱及形象的行銷材料，包括包裝紙、制服、T 恤、明信片及杯子等，Alfaro 及其團隊對於策略公司的報告印象深刻。

一九九七年四月，在原告與被告間的價格協商失敗後，被告雇用了 TBWA Chiat/Day 負責公司的行銷。並指示七月之前應準備可發表之行銷活動，Chuck Bennett 和 Clay Williams 為指定的被告創意指導。6 月時 Bennett 及 Williams 向被告提出一個廣告提案，其中一隻公的吉娃娃將因為被告的食物，不理一隻母的吉娃娃，而跑向坐在橫椅上正在吃被告食物的行人。 Bennett 和 Williams 表示，這個廣告的靈感乃來自他們自己實際生活觀察所得，有一天他們在街上吃墨西哥餐點時，看到一隻吉娃娃在街道上奔跑，就好像有任務要執行一般，因此他們才設計一隻吉娃娃為了被告的食物，甚至是母的吉娃娃在旁也不顧一切的廣告內容。

Alfaro 在一九九七年六月底時發現 Chiat/Day 計畫使用吉娃娃於廣告內容中，Alfaro 再次聯絡 Hill 關於使用「瘋狂吉娃娃」為被告人物的建議，Hill 要 Alfaro 與廣告經理人 Miller 聯繫，Miller 同時也是被告 與 Chiat/Day 聯繫的窗口，Alfaro 將「瘋狂吉娃娃」相關之廣告行銷資料交付給 Miller，Miller 於七月底時將這些資料寄給 Chiat/Day。

同年七月「瘋狂吉娃娃」的廣告在美國東北地區開始播放，並受到市場相當熱烈的回應，因此，被告決定在一九九八年繼續使用這個廣告，並在全國各地播放(見右圖)。

Wrench 在一九九八年一月提起訴訟，主張被告違反了雙方事實上的默示契約 (Implied-in-fact contact)、侵權行為及基於密西根和加州州法的法定請求權；被告則請求法院撤銷訴訟。地方法院則認為原告所有因州法所產生的請求(如不當得利、侵佔與稀釋等)都因聯邦著作權法的存在而被排除無法再行適用。[555]此外，由於原告的「瘋狂吉娃娃」概念本身就欠缺新穎性，所以其所主張被告違反了事實上的默示契約也無法成立。[556]原告不服，遂向聯邦第六巡迴上訴法院上訴。

貳、 法律問題

在州法下以違反事實上的默示契約作為主張，是否會因聯邦著作權法的存在而產生「先占(preemption)」的效果，從而無法再為主張？

參、 法院判決

[555] Wrench 的州法主張包括不當得利 (unjust enrichment) 、侵占 (conversion) 及淡化 (dilution) 、不當濫用 (misappropriation) 和非法競爭 (unfair competition) 等主張。
[556] 原審判決案號為 1998 WL 480871, 36 F. Supp.2d 787 和 51 F.Supp.2d 840.

第六巡迴上訴法院認為，原告所主張違反州法中事實默示契約的請求權不會因聯邦著作權法規定，而被排除適用，且新穎性並不是這項契約請求權行使之要件，故撤銷了地方法院原判，並發回更審。

肆、 判決理由

一、違反事實上默示契約之主張，不因為聯邦著作權法被排除適用

著作權法第三○一條規定：「一九七八年一月一日後，固著於有形表現媒介之著作上所有與一○六條所規定一般著作權範圍內之排他性權利相當之法定或衡平權利，於第一○二條及第一○三條所定之標的範圍內，其所有法律上或權益上之權利，無論係創作於一九七八年一月一日之前或之後，亦無論是否發行，專有本法之適用。本法生效後，任何人不得依普通法或任何州法被授與任何前述著作上之此等權利或與此等權利相當之權利。」[557]也就是說，聯邦著作權法在下列要件滿足時，將優先於州普通法或法定權利而適用：若(1) 創作物屬聯邦著作權法第一○二條及第一○三條規定保護的客體 (subject matter)；且(2) 州法權利與聯邦著作權法第一○六條所賦予之權利相同(equivalent)。

(一) 創作物為著作權法保護之客體

原告 Wrench 主張，其根據州法主張應受保護之客體，包括透過有形或無形方式，移交給被告被告的想法或靈感，不全然均在著作權法第一○二條或第一○三條規定的範圍，因為著作權法第一○二條第(b)

[557] "On and after January 1, 1978, all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright as defined by section 106 in works of authorship that are fixed in a tangible medium of expression and come within the subject matter of copyright as specified by section 102 and 103, whether published or unpublished, are governed exclusively by this title. Thereafter, no person is entitled to any such right or equivalent right in any such work under the common law or statutes of any State." 35 U.S.C. 301.

項清楚將無形的概念及靈感排除於著作權保護範圍之外。[558]因此，其州法主張仍可適用於其無形傳達概念之保護上，而不會因為聯邦著作權法之規定而被排除適用。

然而，上訴法院並不同意這樣的看法，上訴法院認為，著作權法可受保護客體之範圍 (subject matter)，大於著作權法之保護範圍(protection)，可以成為著作權法保護客體之創作物，可能同時包含有形及無形之概念傳達，其中卻只有那些透過有形傳達之概念，方受到著作權法之保護。

而且，國會當初訂立著作權法第三○一條的意旨，目的之一是在避免州政府任意創設聯邦著作權法保護範圍以外之其他權利，因此，既然著作權法已清楚表示無形的概念或想法無法受到聯邦著作權法之保護，州法律也不得對此等概念提供任何權利保護，因此，原告之主張無法成立。

(二) 權利保護內涵相同

若一項行為本身即可造成聯邦著作權法第一○六條所列各項著作權權能之侵害時，而一個州法定義之權利會因這項行為而限制，則州法規定之權利即與聯邦著作權法規定相同。[559]相反的，若還需要額外的要素以取代或附加至重製、演出、散布或呈現行為，以構成州法下所規定之請求權，且此額外要素會改變訴訟的本質使之不同於著作權侵害訴訟時，則聯邦著作權法規定將無法排除該州法之適用。

上訴法院認為，原告基於密西根州法規定主張，被告違反事實上默示契約，將不會因為聯邦著作權法而被排除。根據州法規定，默示

[558] "In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work." 35 U.S.C. 102(b).
[559] 原文文字爲 "Equivalency exists if the right defined by state law may be abridged by an act which in and of itself would infringe one of the exclusive rights."

契約之成立，需要雙方同意 (mutual assent) 且對價 (consideration) ，其中又可分成事實上默示契約 (implied in fact)及法律上默示契約 (implied in law)。若雙方當事人透過文字或行動達成共識時，可認定事實上默示契約之存在；法律上默示契約乃透過法律擬制而成立，不需要當事人的意思表示，純粹經由法律規定而產生。

上訴法院認為，原告事實上默示契約之違反的主張，是基於被告未能按照其實際承諾而支付對價予原告之創意作品，而不是因為被告擅自使用原告之創意作品，由於這樣的權利不屬著作權法所保護之權利範圍，是以將不受到著作權法規定之排除。而要成立這樣的主張，除了重製、演出、散布或呈現行為外，另必須存有一個支付承諾 (promise to pay)，這個要素實質改變訴訟的本質，使之與著作權侵害訴訟不再相同。原告主張事實上默示契約之違法時，除了必須證明雙方對此有共識並有對價之交換，及工作的價值和被告的使用行為外，另必須證明有可行使承諾之存在且被告違反這個承諾。

根據州法事實上默示契約違反之請求可獲得的救濟，與著作權法著作權侵害主張可獲得之救濟，在實質上也不相同。根據州法規定，權利人主張事實上默示契約之違反時，可請求基於產業考量，其服務合理對價之補償；而著作權法根據著作權侵害，所提供之救濟包括禁制令、侵害物之扣留或銷毀、著作權人實際損害之補償及侵害人額外所獲利潤，及法定賠償金。[560]

綜上所述，原告基於州法規定所為事實上默示契約之違反的主張，不會因為聯邦著作權法之權利主張，而遭到排除。

二、新穎性不是契約違反請求之行使要件

[560] 參見 35 U.S.C. §§502, 503, 504, and 505。

雖然地方法院認為，原告遭受侵害的概念或靈感必須具備新穎性(novelty)，方得主張契約事實上默示契約之違反，不過，上訴法院並不同意。

上訴法院認為，州法下侵占(conversion)之主張係來自財產法，法院通常拒絕以財產權理論保護一項概念，除非該項概念滿足新穎性及具體性 (concreteness) 時，他們才會同意保護以財產權保護一項概念。

多數法院對於契約法之請求則採行不同的標準，這是因為財產請求具有對世效力，因此法院不願意如此保護抽象概念，而契約請求僅在當事人之間具有效力，因此法院傾向由當事人自己決定一項概念是否具有價值。

本件中，上訴法院也表示，由於事實上默示契約之違反的主張，本質上與明示契約之主張，極為相近，因此上訴法院認為，原告在主張契約之違反時，不需要滿足新穎性之要求。

伍、 案例評析

本案在經過更審後，陪審團評定被告應支付美金三千萬元的損害賠償額；被告不服，請求改判。渠料主審的聯邦地方法院法官不但維持原判，更追加了美金十二萬元的利息。[561]被告自知上訴無望，便自行放棄，本案的部分遂告定讞。被告在支付了賠償額後便調頭以代位求償的名義在加州改向其原來的廣告經紀公司 Chiat/Day Inc.起訴，展開了另一波的訴訟。審理這個案件的聯邦地方法院還是判決 Taco Bell 敗訴，而聯邦第九巡迴上訴法院則在二○○九年一月二十三日維持了原判。至此本案被告 Taco Bell 還是需要連本帶利自行賠償美金四千二百萬元，在這場歷時十餘年的訴訟遭到完全敗訴應已成為定局。[562]

[561] 參見 Wrench LLC v. Taco Bell Corporation, 290 F.Supp.2d 821 (W.D.Mich. 2003)。
[562] 參見 Taco Bell Corporation v. TBWA Chiat/Day, Inc., 552 F.3d 1137 (9th Cir. 2009)。

本案對於如何分辨和處理所謂的「默示法律契約(contract implied-in-law)」(也就是所謂的「準契約(*quasi*-contract)」或「假設性契約(constructive contract)」)和「默示事實契約(contract implied-in-fact)」提供了非常具體明確的做法。對於前者，只要有對於著作未經授權的利用(如重製、演出、散布或展示等)即已足夠，其餘的均是由法院依法律法則來擬定雙方實際上原本並不存在的「虛擬」契約關係；而對於後者則需要提出主張的當事人舉證由雙方的行為中顯示一方承諾對於其作品的利用支付價金。

本案原告原來享有著作權保護的標的是「瘋狂吉娃娃」的卡通造型。而一旦在概念上改以真實的動物取而代之，則是否仍然能夠主張著作權，便有相當的問題。因此原告或許正是為了規避這一點，在本訴中自始便沒有提出任何關於著作侵權的主張，而是改以違約作為主要的訴求。然而卻還是遭遇到了聯邦著作權法規是否會對於此種依據普通法(common law)所提出的主張產生「先占」排除的效應，不過總算是有驚無險、安然過關。

而被告則是因小失大，做了根本不該做的事情。不過無論如何，在被告砸下美金五億元從事大規模的廣告攻勢後，這隻「會說話」的吉娃娃狗的確成為了頗受歡迎的公司代言，替 Taco Bell 賺進了無數的利潤。不過由於所說的話語是西班牙文，也引起了若干拉丁裔族群的反感甚至抵制。所以這的確是隻很有爭議的小狗。