

## 第一章 美國案例

案例 1.1 **A&M Records, INC. v. Napster, INC.**

案例 1.2 **Riaa v. Diamond Multimedia Systems Inc.**

案例 1.3 **Sun Microsystems v. Microsoft Corporation**

案例 1.4 **Umg Recordings v. MP3.COM**

案例 1.5 **Playboy Enterprises v. George Frena**

案例 1.6 **Feist Publications v. Rural Telephone Service**

案例 1.7 **Quality King** 平行輸入案

案例 1.8 **Tasini v. New York Times**

案例 1.9 **Sony v. Connectix**

案例 1.10 **Borland International v. Lotus Development**

案例 1.11 **Sony Corporation of America v. Universal Studios Inc.**

案例 1.12 **Religious科技中心及Bridge Publications v. Netcom**  
**On-Line Communication**

案例 1.13 **Sega與美國Sega v. Maphia**

案例 1.14 **Campbell v. Acuff-Rose**

案例 1.15 **West Publishing v. Matthew Bender**

## 案例 1.1

A&M Records, INC. v. Napster, INC.

A&M Records, INC., a corporation; Geffen Records, Inc., a corporation;

Interscope Records; Sony Music Entertainment, Inc. ; MCA Records, Inc. ; Atlantic

Recording Corp. ; Island Records, Inc. ; Motown Record Co. ; Capitol Records,

Inc., Plaintiffs-Appellees,

v.

Napster, INC., Defendant-Appellant.

Jerry Leiber, individually and doing business as, Jerry Leiber Music; Mike

Stoller and Frank Music Corp., on behalf of themselves and all others similarly

situated, Plaintiffs-Appellees,

v.

Napster, Inc., Defendant-Appellant.

Nos. 00-16401, 00-16403.

United States Court of Appeals, Ninth Circuit.

國別：美國

案例類型：提供 MP3 交換空間構成著作權之從屬侵權行為

關鍵字：合理使用、MP3、唱片業、輔助侵權、代替侵權

案號：--- F.3d ----, 1 Cal. Daily Op. Serv. 1255, 2001 Daily Journal  
D.A.R. 1611

日期：2001 年 2 月 12 日

## 壹、案情摘要

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，由減縮（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 壓縮之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。

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。以下討論 MusicShare 的主要功能。

### （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，<sup>1</sup>並下載 MusicShare 於其個人電腦中。<sup>2</sup>當軟體按裝好之後，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。

### （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，

<sup>1</sup> 相關資料可參考 Napster 的網站，其網址為 <http://www.Napster.com>。

<sup>2</sup> 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。

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 的使用者需由過去層擷取對方 MP3 的使用者中建立一份其他使用者的名單。當使用者進如 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。<sup>3</sup>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（本案原告眾多，請參見本文標題部份，以下僅以原告表示之）在

---

<sup>3</sup> 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)一案。

The United States District Court for the North District of California(以下簡稱為地方法院)提出控訴,指控認為其有著作權之著作在Napster系統中傳遞。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、傳送及分配原告有著作權之著作,<sup>4</sup>被告不服,上訴法院第九巡迴庭。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

1. Napster 使用者行為是否構成直接侵權(direct infringement)?
2. Napster 以合理使用(fair use)作為其使用者未有侵權行為進行積極抗辯,是否成立?
3. Napster 的行為是否構成「著作權之輔助侵權行為(contributory infringement)」?
4. Napster 的行為是否構成「著作權之代替侵權行為(vicarious infringement)」?
5. Napster 使用者之行為是否在家用錄音法(Audio Home Recording Act)之下免責?
6. 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,上訴法院巡迴庭法官 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、使用者的活或部屬於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

---

<sup>4</sup> 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。

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飾徵收代替暫時禁止令。

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佈。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，對於地方法院發佈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佈，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。<sup>5</sup>

### （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佈，所有的行為皆構成侵權行為。<sup>6</sup>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。<sup>7</sup>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。根據地方法院的所指出的證據顯示，大多數Napster

<sup>5</sup> 根據 Prudential Real Estate Affiliates, Inc. v. PPR Realty, Inc., 204 F.3d 867, 874 (9th Cir.2000)一案的見解，其原文意義為：(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.

<sup>6</sup> 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為的從屬責任就不存在。如果 Napster 使用者沒有直接侵權行為，Napster 就沒有參與侵權之責任。

<sup>7</sup> 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)

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：重製權與散佈權（distribution），Napster使用者將檔案名稱鍵入搜尋索引而讓其他使用者下載侵犯了散佈權；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積極抗辯，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、空間移轉、新舊歌手的大量散佈行為。

地方法院考慮決定合理使用的四項因為來判斷系爭行為，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。<sup>8</sup>

### 1. 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？<sup>9</sup>

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。<sup>10</sup>

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

---

<sup>8</sup> Napster 指稱，因為原告尋求禁止令的救濟，他們必須對否定任何積極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)。

<sup>9</sup> 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)。

<sup>10</sup> 類似的見解可參考 Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)，法官認為將收因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.)中之見解為將音樂 CD 重製於 MP3 檔案上沒有改變著作。

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。<sup>11</sup>在本案的情況是，商業使用行為以未經授權散佈與使用有著作權之著作而節省購買費用。<sup>12</sup>

## 2. 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。

## 3. 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。<sup>13</sup>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。<sup>14</sup>

## 4. 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：<sup>15</sup>

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。

---

<sup>11</sup> 相關判例請參考 *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佈與使用而獲得利益；在 *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 60 F.3d 913, 922 (2d Cir.1994)一案中，營業事業實驗室的研究員藉由攝取有著作權之學術文章而獲得間接利益。

<sup>12</sup> 相似的判例請參考 *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。

<sup>13</sup> 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。

<sup>14</sup> 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)一案中，時間移轉上有必要複製受保護著作之整體可以被解釋為合理使用。

<sup>15</sup> *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, 566- 67, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 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。

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，而成為裁定暫時禁止令的發佈。

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），包括原告是否應 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，理由是未經同儕的檢視。地方法院認為這種報告通常不受限與這種嚴格的檢驗，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，期中提及 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再可靠度與價值上市有疑問的。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 Napster 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。<sup>16</sup>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。

## 5. 指定的用途

Napster 還認為取樣、空間移轉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

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 市場與線上是場的影響，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 的購買量也就月少；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

---

<sup>16</sup> 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，法官認為從事線上交易對於原告新聞著作是有傷害的，因為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 一案中，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。

行為，不能剝奪著作權人授權的權利。<sup>17</sup>

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.空間移轉

空間移轉發生於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移轉是合理使用。其所指判例為RIAA一案中，其主張Rio（一種可攜是MP3播放機），僅僅是使得檔案可攜帶、或是空間移轉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一案中之見解是，錄影機所有者為了延遲觀賞而錄製電視節目之時間移轉（time-shifting），是一種合理使用。<sup>18</sup>

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檔案的空間移轉不是合理使用。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。<sup>19</sup>

### （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責備認定有責任。<sup>20</sup>

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

---

<sup>17</sup> 請參考 Campbell, 510 U.S. at 591 n. 21, 114 S.Ct. 1164 一案，縱使有可獲利的證具，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 一案中，對於一個市場正面的影響（在本案為 CD 市場），亦不能剝奪著作權人在另一市場中發展的權利（在本案為數位下載市場）。

<sup>18</sup> 判決書原文請參考 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。

<sup>19</sup> 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)。

<sup>20</sup> 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)。

判決無誤。Napster參與，並在知曉的情況下鼓勵與幫助侵權行為。<sup>21</sup>

#### A. 知曉

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，且是實地地與有助益的。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姓名與 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一案中，<sup>22</sup>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的責任。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。<sup>23</sup>

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

---

<sup>21</sup> 請參考 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。

<sup>22</sup> 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)一案。

<sup>23</sup> 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 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，法官認為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為的認知程度是構成其是否構成從屬侵權的判斷要件之一。

侵權的使用能力（capable of commercially significant noninfringing uses）。地方法院不適當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。<sup>24</sup>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，而任由其散佈，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，缺沒有刪除這些內容，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的侵權行為之情況下，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

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。

在地方法院所發現的事實中，Napster 實質地參與了侵權活動。法院認為再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一案，在著作權法中，代理責任源自於僱傭關係，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。<sup>25</sup>

## A.財務上之利益

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。

---

<sup>24</sup> 在 *Cubby, Inc. v. CompuServe, Inc.*, 776 F.Supp. 135, 141 (S.D.N.Y.1991)一案中，線上服務提供者無法逐一檢視每一個超連結的資訊內容。

<sup>25</sup> *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)。

## B. 監督

上訴法院對於地方法院判決 Napster 有能力與全力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。<sup>26</sup>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。<sup>27</sup>

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系所控制與巡察進入許可的疆界有所失敗。<sup>28</sup>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系統並未真正樂曲被索引檔案的內容，而僅僅是檢查檔案是否為適當的MP3 格式。

但是不論如何，Napster 有能力檢視列如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。

---

<sup>26</sup> 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 1375-76，一案中，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。

<sup>27</sup> 相關的見解請參考 *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)一案中，缺乏檢查直接侵權者的行為而導致負有著作權侵權之代理責任。

<sup>28</sup> *Fonovisa*, 76 F.3d at 262-63 一案中，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 一案中，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。

#### (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、進口或是散佈，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。

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 RIAA 控訴 Dimond 一案中，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。<sup>29</sup>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。

#### (六) 有關於 Napster 行為適用於數位千禧法的判決

Napster 主張在數位千禧法之下，<sup>30</sup>網路服務提供者 (Internet Service Provider, 簡稱 ISP) 進入所謂「安全領域」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數位千禧法中籠統的條款。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。<sup>31</sup>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。<sup>32</sup>

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。

---

<sup>29</sup> 該判決之見解請參考 Recording Indus. Ass'n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc., 180 F.3d 1072, 1078 (9th Cir.1999)。

<sup>30</sup> 相關法條特別只著作權法第 512 條款。

<sup>31</sup> 相關報告請參考 S. Rep. 105-190, at 40 (1998)。

<sup>32</sup> 該書之內容請參考 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)。

對於暫時禁止令的發佈，地方法院認為原告以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，每一秒鐘超過一萬個檔案在被告的允許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 的使用者會急速的增長，新加入者會被吸引，並盡可能地擷取免費的音樂。

## 伍、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積極抗辯，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，是否會在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 案中的時間移轉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，且未有任何散佈的行為，Diamond 的空間移轉也是如此，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，製造商也不可不知且無從所知。

網路之經營者，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 1.2

### Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia, Inc.

國別：美國

案例類型：著作權之定義與範圍

關鍵字：家用錄音法 (Audio Home Recording Act, HARA)、數位錄音裝置、連續重製管理系統 (Serial Copy Management System, SCMG)、MP3 格式、公眾傳播 (communications to the public)、Rio、網際網路 (Internet)

案號：180 F.3d 1072 (9<sup>th</sup> Cir. 1999)

日期：1999 年 6 月 15 日

#### 壹、案情摘要

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再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。<sup>33</sup>而寬頻的普及，也更加速了 MP3 的使用。

---

<sup>33</sup> 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)。

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）。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巡迴上訴法院第九巡迴庭。<sup>34</sup>

## 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1992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、進口或散佈予以禁止。<sup>35</sup>而任何人從事製造、進口或行銷（散佈）[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。法院在分析了箱觀的法律規定後表示，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

---

<sup>34</sup> 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)

<sup>35</sup> 參見17 U.S.C §1002 (a)(1), (2) (1994)。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。

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附著的實體排除在「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，不過其中至少育含了「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、 評析

本案乃是美國錄音產業協會（即原告 RIAA）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 音樂檔的散佈。而 RIAA 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）。RIAA 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，RIAA 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佈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，業者預藉訴訟來遏止其繼續成長的過程頗有雷同之處（參見案例 1.11: 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 1.3

SUN MICROSYSTEMS, INC., a Delaware Corporation,  
Plaintiff-Appellee,

v.

MICROSOFT Corporation, a Washington corporation,  
Defendant-Appellant.

No. 99-15046.

United States Court of Appeals, Ninth Circuit

國別：美國

案例類型：著作權侵權與違約之爭

關鍵字：網路程式、權利範圍

案號：188 F.3d 1115

日期：1999 年 8 月 23 日

### 壹、案情摘要

SUN MICROSYSTEMS, INC. (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 Java 「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、銷售或散佈予其最終使用者。」

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 所修該而與 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。<sup>36</sup> 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，Microsoft 旋即上訴。<sup>37</sup>

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

<sup>36</sup> 該判決請參考 Sun Microsystems v. Microsoft Corp., 999 F.Supp. 1301 (N.D.Cal.1998)。

<sup>37</sup> 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)。

力，Microsoft 已經違反了授權合約。

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。<sup>38</sup>地方法院並未詳細說明為何本案是一中著作權侵權案，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 Microsoft 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。

---

<sup>38</sup> 請參考 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。

## 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。<sup>39</sup>

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。<sup>40</sup>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

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。

---

<sup>39</sup> 該見解請參考請參考 *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)一案中的見解，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)一案中，對於提議一方需要顯示出相對上愈大的困難與月少的成功機率。

<sup>40</sup> 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)一案。

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，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。

相當多的證據支持地方法院判定 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 Microsoft 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

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。再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，端視本案例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。<sup>41</sup>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。<sup>42</sup>

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

<sup>41</sup> 相關見解請參考 *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))一案。

<sup>42</sup> 請參考 *S.O.S., Inc. v. Payday, Inc.*, 886 F.2d 1081, 1087 (9th Cir.1989)一案。

張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庭之先前判例Video Trip案可茲參考，<sup>43</sup>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，第二巡迴庭陳述：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狀況較為不複雜。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，<sup>44</sup>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逾越授權的範圍，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

<sup>43</sup> 請參考 Video Trip Corp. v. Lightning Video, Inc., 866 F.2d 50 (2d Cir.1989)一案。

<sup>44</sup> 請參考 S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081 (9th Cir.1989)一案。

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，<sup>45</sup> 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 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 舉證他們不會在有這種行為，根據 Polo Fashions 一案，<sup>46</sup> 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，原告將不會應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。<sup>47</sup> 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

<sup>45</sup> 請參考 Cal. Bus. & Prof. Code §§ 17200 et seq。

<sup>46</sup> 請參考 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為，禁止令仍會頒佈除非被告的改正行為是不可質疑地。

<sup>47</sup> 相關見解請參考 People v. Toomey, 157 Cal.App.3d 1, 20, 203 Cal.Rptr. 642 (1984)。

了暫時禁止令。

## 伍、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。

有關與此，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 1.4

Umg Recordings v. MP3.COM

Umg Recordings, INC., Sony Music Entertainment Inc.,  
Warner Bros. Records Inc., Arista Records Inc.,  
Atlantic Recordings Corp., BMG Music d/b/a The RCA  
Records Label, Capitol Records, Inc., Elektra  
Entertainment Group, Inc., Interscope Records, and  
Sire Records Group Inc., Plaintiffs,

v.

MP3.COM, INC., Defendant.

No. 00 Civ. 472(JSR).

United States District Court, S.D. New York.

國別：美國

案例類型：CD 音樂轉錄為 MP3 格式

關鍵字：合理使用 (fair use)、MP3、功能等同 (functional equivalent)

案號：92F.Supp.2d.349

日期：2000 年 5 月 4 日

### 壹、案情摘要

MP3 可以快速且有效地將雷射唱片之錄音著作 (compact disc recordings, 以下簡稱為 CD) 轉錄為電腦檔案，以便在網路上取得。<sup>48</sup>使用這種技術，被告

---

<sup>48</sup> 對於相關技術之法院見解請參考 Recording Industry Ass'n of America v. Diamond Multimedia

MP3.COM, INC. (以下簡稱MP3.COM) 約在 2000 年 1 月 12 日公佈其「My.MP3.com」的服務，在廣告中宣稱其用戶可以在任何有網路連接的地方儲存、修改、聽取該網站上的CD。為使該服務提供有良好成效，被告購買了數以千計原告版權所有的流行音樂CD，在未經授權的情況下，將這些音樂複製在其電腦主機上供其用戶播放這些音樂。

比較特別的是，用戶第一次由 MP3.COM 取得這些音樂著作時，必須將自己已經擁有該錄音著作之 CD 商品放在電腦中數秒鐘以證明他們已經擁有這些 CD，這稱為播送服務 (Beam-it Service)，或是由用戶在被告之一的零售商網站上購買該 CD，這稱為立即聽服務 (Instant Listening Service)。然後，用戶才可以在任何地方經網路由電腦中取得由被告複製原告錄音著作的備份。

諸多公司 (Umg Recordings, INC., Sony Music Entertainment Inc., Warner Bros. Records Inc., Arista Records Inc., Atlantic Recordings Corp., BMG Music d/b/a The RCA Records Label, Capitol Records, Inc., Elektra Entertainment Group, Inc., Interscope Records, and Sire Records Group Inc.，以下簡稱為原告) 聯合對 MP3.COM 提出控訴，受理法院為 United States District Court, S.D., New York (以下簡稱法院)。

## 貳、 法律問題

MP3.COM 將原告有版權之 CD 轉錄為 MP3 的格式是否為合理使用？

## 參、 法院判決

在原告所提出之部分即席判決中，法院法官 Rakoff, J.主張被告之舉動不是合理使用。並在考慮諸多因素後，判定被告侵犯了原告的著作權。

## 肆、 判決理由

法院認為網路空間的溝通問題確實是複雜且令人驚訝，但本案的案情不是如此。被告的侵權行為非常明確，以下解釋判決的理由。

雖然被告尋求其的服務是用戶儲存自己CD之功能等同 (functional equivalent)，然而在事實上被告是在未經授權的情況下，由原告有著作權之CD

---

Systems Inc., 180 F.3d 1072, 1073-74 (9th Cir.1999)一案。

為用戶轉錄這些錄音著作。在此點上，本案之系爭行為在 1976 年之著作權法下已構成侵犯行為。<sup>49</sup>

被告以合理使用對於複製行為進行積極抗辯（affirmative defense）。著作權法在分析此種抗辯時，考慮四項因素：<sup>50</sup>第一、使用的目的與特性，包括該使用是否為商業性質，或是非營利的教育目的；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。除以之外，其他因素也應該一併考慮，因為合理使用是「合理之相同原理」在著作權法中的目的。<sup>51</sup>

關於第一項因素：使用的目的與特性，被告無意爭辯其目的為商業的，用戶使用My.MP3.com並不收費，但被告尋求廣告的訂購以獲利。在考慮此項因素時，同時牽涉到新的使用是否是重製原有著作，或是在新的使用注入了新的意義、解釋、或其他等。<sup>52</sup>雖然被告陳述，My.MP3.com提供一個可轉換的空間，藉此用戶可以不需要攜帶他們CD的實體而享受到聲音的錄音著作。就此點而言，就說明了未經授權而將著作複製於其他媒體之上的事實，這無法作為合法轉錄的基礎。<sup>53</sup>

在本案中，被告在複製行為中並未對音樂錄音著作之原件加入新的美感、新的洞悉與解釋，僅僅是將這些錄音著作藉由其他媒體重新包裝。此種服務可能

---

<sup>49</sup> 相關判例請參考Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 150 F.3d 132, 137 (2d Cir.1998)、Hasbro Bradley, Inc. v. Sparkle Toys, Inc., 780 F.2d 189, 192 (2d Cir.1985)。該些判決之相關見解如下：被告主張音樂電腦檔案在著作權法之下並非構成著作權物重製的事實，特別是，以MP3所模擬出的聲音在物理上與原著作物不同，但其同意人類的耳朵無法分辨期中的差異，且亦承認其目的是盡可能地與原著作物相同。在者種情況下，由於人類無法分辨期中的差異，就不能排除於該法所管轄的範圍之外。

<sup>50</sup> 請參考美國著作權法第 107 條款。

<sup>51</sup> 相關見解可參考Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 448, 454, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)、Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 549, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985)。

<sup>52</sup> 相關判例可參考Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)、Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc., 150 F.3d 132, 137 (2d Cir.1998)等案。

<sup>53</sup> 相關判例之見解請參考：在Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)一案中，法院拒絕了被告主張將有著作權的收音機播放節目轉錄於電話接線服務上是一種合理使用的行為。在Los Angeles News Serv. v. Reuters Television Int'l Ltd., 149 F.3d 987 (9th Cir., 1998)一案中，法院拒絕了被告主張電視新聞業者將有著作權之新聞連續鏡頭轉錄成新聞圖片是一種合理使用的行為。另外在American Geophysical Union v. Texaco Inc., 60 F.3d 913, 923 (2d Cir.), cert. dismissed, 516 U.S. 1005, 116 S.Ct. 592, 133 L.Ed.2d 486 (1995); Basic Books, Inc. v. Kinko's Graphics Corp., 758 F.Supp. 1522, 1530-31 (S.D.N.Y.1991)等案中，法院認為如果著作權物之重製僅僅是將原件重包裝或重出版，似乎不會是一項合理使用的行為。

具有創新性，但他們不具有變化性。<sup>54</sup>

考慮第二項因素：有著作權之著作之性質，本案新創造的錄音著作與意圖尋求著作權保護的核心非常接近，從另一角度來看，愈遠離著作之事實與描述，愈能被視為是合理使用。<sup>55</sup>

考慮第三項因素：使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性，此點毫無爭議，在本案中被告複製、再生有著作權之著作的全部，故不能作為合理使用的訴求。<sup>56</sup>

考慮第四項因素：使用結果對於有著作權之著作之潛在市場與價值的影響，被告行為已經侵入了原告授與他人重製有著作權之音樂錄音作品的法定權利。<sup>57</sup>被告主張本案所涉及的衍生市場，原告並未顯示出對此市場授權是傳統的、合理的、或是將要發展的。<sup>58</sup>再者，被告主張，其行為可能僅會提高原告的銷售額，因為用戶在沒有實際購買或意欲購買自己CD的情況下，是無法由MP3.com取得特定錄音作品。

上述主張因徵求專家意見而顯得無效。被告為奪取未來市場而進行直接複製原告有著作權之著作的行為，不會因為被告之任何行為對於原告既有市場上之正面影響而免責。在相關的判例中顯示出，<sup>59</sup>根據憲法與著作權法，就算是著作權人尚未進入系爭的新市場時，在廣義的限制下著作權人的排他權包括以拒絕授權有著作權之著作，限制這種衍生市場的發展，除非著作權所有人找到可接受的條件。再者，本案之原告提出有利的證據，證實他們已簽署了各項的授權合約以逐步進入該新市場。

---

<sup>54</sup> 被告依賴第九巡迴庭在 *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596 (9th Cir.2000) 與 *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1527 (9th Cir.1992) 等涉及還原工程之判例中之見解，但這些判例所牽涉的是因發展新產品之需而複製電腦軟體。但本案並未創造新著作，僅僅是將著作物複製在不同的媒體上。

<sup>55</sup> 請參考 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)、*Nihon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Business Data, Inc.*, 166 F.3d 65, 72-73 (2d Cir.1999)、*Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, 150 F.3d 132, 137 (2d Cir.1998)。

<sup>56</sup> 在 *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998) 一案中，法院認為取用了有著作權之著作的份量愈多，愈不像是合理使用。

<sup>57</sup> 此點可參考美國著作權法第 106 條款。

<sup>58</sup> 相關之行為可參考 *American Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913, 923 (2d Cir.) 一案。

<sup>59</sup> 請參考 *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir., 1998)、*Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group, Inc.*, 150 F.3d 132, 137 (2d Cir., 1998)、*Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90, 99 (2d Cir.), cert. denied, 484 U.S. 890, 108 S.Ct. 213, 98 L.Ed.2d 177 (1987) 等案。

最後，被告提出其他因素的考量。被告的主張降低了 My.MP3.com 對於消費者提供有用服務而非盜版的可信度。著作權的目的不是在提供消費者的保護，而是保護著作權人的財產利益。再者，原告正在進行授權給類似於 MP3.COM 的公司，該項行為明白地顯示出沒有放棄該市場，他們只是確認在法律上可以保障這些服務的提供。

綜合而言，本案被告之合理使用的抗辯是無法抗辯的，依法應予以終止。而被告所提出其他積極抗辯的主張，例如著作權的誤用、放棄、不潔之手、禁反言等都不被法院採信。

## 伍、 評析

本案非常特別之處是各時程都很短，MP3.COM 公佈系爭服務是在 1 月 12 日，地方法院在同年 4 月 28 日以對部份案情做出即席判決，並在 6 天後宣判，可見法院的判決與相關判例之見解對於系爭行為應有高度的共識。

關於本案之判決，有以下數點值得注意：第一、電腦程式之轉錄方式也是著作權法中可以規範的重製行為；第二、雖然 MP3 格式與 CD 在物理上的品質是不一樣的，例如一首普通長度的歌曲在 MP3 格式之下僅需要 3-5Mbytes 的容量，而 CD 需要 15-20Mbytes，但在考慮重製的行為下，法院所重視的是人類感官可及的品質，非機器或儀器可測量的品質；第三、所謂對有著作權之著作的市場或價值，並不限定於既有之市場，例如本案原告之既有市場勢將錄音作品附著於 CD 之上，而其衍生或是新市場可以包括附著於 MP3 格式再藉由電腦傳送檔案的市場。

## 案例 1.5

Playboy Enterprises v. George Frena 等案

Playboy Enterprises, INC., Plaintiff,

v.

George Frena, d/b/a Techs Warehouse BBS Systems and  
Consulting, and Mark Dyess, Defendants.

No. 93-489-Civ-J-20.

國別：美國

案例類型：合理使用

關鍵字：實質相似（**substantial similarity**）、公開展示（**public display**）、合理使用（**fair use**）

案號：839 F.Supp. 1552, 1994 Copr.L.Dec. P 27, 288, 29 U.S.P.Q.2d  
1827, 22 Media L. Rep. 1301

日期：1993 年

### 壹、案情摘要

本案原告為一家出版名為花花公子雜誌之公司（Playboy Enterprises Inc.，以下簡稱 PEI），其於佛羅里達州地方法院向被告（George Frena 等人，以下簡稱 Frena）提起訴訟。在 PEI 所提之第一部份簡易訴訟（Doc. No. S-1, filed July 26, 1993）中，主張被告 Frena 侵害其著作權，尤其是證物 C 的一百七十張圖片中，有五十張為其公司出版雜誌中之圖片。在第二及第三部份簡易訴訟（Doc. No. S-3, filed July 26, 1993）中，原告以商標侵害及違反藍漢法（Lanham）為由，要求法院判決被告 Frena 侵害其於聯邦註冊之花花公子（PAYTBOY(R)，商標號碼

600018) 及玩伴女郎 (PLAYMATE(R), 商標號碼 721987) 之商標, 並且違反第 1125(a)條 (15 U.S.C. §1125(a)) 關於不公平競爭之規定。

被告 Frena 經營一家名為科技總匯 (Techs Warehouse) 的電子佈告欄 (BBS), 專門放置及散佈原告未經授權的圖片, 亦即客戶可經由數據機連接電子佈告欄, 除了可以在電子佈告欄上瀏覽其他網站名單 (directories) 外, 並可以觀看及下載未經授權之圖片, 其中有多張圖片即是從 PEI 所出版的成人雜誌中翻印而來。

被告 Frena 在其答辯狀中承認系爭圖片未經 PEI 授權或同意, 即置於其電子佈告欄中, 並且提供會員下載, 會員也可以上傳資料到電子佈告欄中供其他會員使用, 但強烈主張其從未上傳原告公司的圖片到電子佈告欄中, 上傳的圖片均是會員所為, 而且在知悉該事件之後立刻從電子佈告欄中移除所有的圖片, 並嚴格控管該站以避免其他原告所屬之圖片被上傳至該網站。據此, 被告先則主張合理使用, 故無侵害行為可言; 並且抗辯其行為於商業利用, 根本係無足輕重, 因此基於微罪不舉原則 (de minimis non curat lex), 應當認定其為合法, 但法院認為商業利用應推定為有害市場之結果, 故否定了被告合理使用之抗辯, 尤其證物 C 中的一百七十張圖片, 經 Tesnakis 具結證明有五十張係原告雜誌中受著作權保護之圖片, 據此, 被告 Frena 成立侵害原告之著作權。

## 貳、 法律問題

本案被告自始至終從未否定原告擁有花花公子雜誌中圖片之著作權, 並且承認其所經營之網站有放置系爭圖片之行為, 因此就此二部份應無爭議, 惟被告強調其並無散佈系爭圖片之行為, 所有上傳、下載之行為均屬會員所為, 應與其無關, 並且以合理使用為抗辯, 主張無侵害行為, 故本案法院所需解決者, 即被告所抗辯之合理使用, 是否為法律所容許之範圍。

## 參、 法院判決

本案原告 PEI 提起訴訟控告網路廣告公司在其廣告文件中使用享有著作權之圖片, 並依侵害著作權、商標以及不公平競爭請求部份簡易判決 (Partial Summary Judgment), 承審之地方法院法官 Schlesinger, J.認為 (1) 利用未經授權之圖片構成侵害著作權; (2) 利用雜誌社的商標來辨識電子佈告欄中的文件構成商標侵害; (3) 將圖片中的商標刪除並加入廣告成立不公平競爭。原告於本案一部勝訴一部敗訴。

## 肆、 判決理由

如果被告訴訟上自認，並因此顯示無實體爭點時，在法律上賦予起訴之一造勝訴判決即為適當<sup>60</sup>，也就是除非本案中無實體上之爭點，否則原告應負擔舉證責任<sup>61</sup>，換言之，起訴之一造必須證明被訴之一造在本案中缺乏支持其立論之證據始可。民事訴訟法第 56 條允許原告無論有無支持其主張之證詞，均可免除舉證責任而申請簡易訴訟，也就是當原告免除舉證責任時，被告必須以超愈普通答辯的證詞證明本案仍有實體上之爭點。

此外，決定原告是否應負舉證責任在於該案件有無實體上的爭點，但進入判決階段時，法院必須從有利於被告之證據中草擬結論<sup>62</sup>，並對於該造有利證據中任何合理的懷疑加以解決<sup>63</sup>，亦即被告無須在案件中均賦予有利之判決，但應賦予合理之判決<sup>64</sup>，第十一巡迴法院將該合理標準做出解釋：法院必須從事實中建立衡量兩造的合理抽象標準，並挑出所有可能的結果，以決定該判決結論是否合理。只要可以從事實推得之結論，不利判決之結論無須較有利於原告之結論有更大的可能性，但如果合理的結論超過一個時，應由事實審之法官決定其中一個較為適當之結論。因此，如果承審法官可從合理的事實及證據中擬出一個以上的結論，而該結論可成為實體爭點，法院即不應允許簡易判決<sup>65</sup>。應該強調的是，儘管某些被主張的事實爭論，其存在不會動搖適當的簡易判決結果，但爭點必須非重要事實，否則將不能逕以簡易判決處理該案<sup>66</sup>。

一九七六年的著作權法賦予著作權所有人幾乎可以掌控全部的商業價值，亦即著作權所有人除有排他權外，亦可享有以下四種權利：(1) 重製享有著作權之作品、(2) 基於受保護作品另置衍生作品、(3) 散佈享有著作權之作品於公眾、(4) 公開地展示享有著作權之圖畫或照片。如果從事或授權以上四種行為而未經著作權所有人允許時，即是違反著作權所有人之排他權，並構成著作權侵害。

在本案中，原告必須證明其為著作權之所有人，而被告Frena有複製之行為

---

<sup>60</sup> 詳見聯邦民事訴訟法第 56(c)條 (Fed.R.Civ.P. 56(c))。

<sup>61</sup> 詳見 [Celotex Corp. v. Catrett](#), 477 U.S. 317, 106 S.Ct. 2548, 91 L.Ed.2d 265 (1986). 及 [Clark v. Coats & Clark, Inc.](#), 929 F.2d 604 (11th Cir.1991). 案。

<sup>62</sup> 詳見 [Key West Harbor v. City of Key West](#), 987 F.2d 723, 726 (11th Cir.1993). 案。

<sup>63</sup> 詳見 [Spence v. Zimmerman](#), 873 F.2d 256, 257 (11th Cir.1989). 案。

<sup>64</sup> 詳見 [Brown v. City of Clewiston](#), 848 F.2d 1534, 1540 n. 12 (11th Cir.1988). 案。

<sup>65</sup> 詳見 [Augusta Iron and Steel Works v. Employers Insurance of Wausau](#), 835 F.2d 855, 856 (11th Cir.1988). 案。

<sup>66</sup> 詳見 [Anderson v. Liberty Lobby, Inc.](#), 477 U.S. 242, 247-48, 106 S.Ct. 2505, 2510, 91 L.Ed.2d 202 (1986). 案。

即可<sup>67</sup>。被告對於PEI擁有系爭圖片之著作權並無爭執，PEI並且擁有已出刊的五十期雜誌之著作權註冊，因此，著作權保護應及於在電子佈告欄上之圖片。另，著作權註冊證明書提供原告有利的表面證據（*prima facie evidence*），原告一旦證明表面上之所有權，反駁該證據之舉證責任便會移轉至被告，然而Frena並未反駁PEI擁有著作權之合法性。

其次，PEI必須證明其受保護之著作遭被告Frena盜用，因為著作權侵害案件很難取得抄襲的直接證據，因此可以藉由Frena利用系爭遭侵害之作品與享有著作權之作品有實質上之相似，而推定有剽竊行為發生<sup>68</sup>，且Frena的行為已涉及到著作權所有人依法受保護的權利之一。

利用已享著作權之作品並非本案之爭點，因為PEI在美國每個月都銷售超過三百四十萬本雜誌，故利用在本質上亦不可避免。實質相似（*substantial similarity*）<sup>69</sup>亦非本案之爭點，因為被告Frena承認系爭所有圖片均與PEI所出版之雜誌內容於實質上相似，除此之外，侵權的圖片在本質上亦為複製品，在本案中唯一不同的是PEI原本於圖片上印製的文字，於加害的複製品中已不復見。

接下來要決定被告Frena是否違反第 106 條（17 U.S.C. §106）所保護著作權所有人之權利。公開發行享有著作權的作品係保存權利有效的方法之一，若侵占（*usurpation*）該權利則構成侵害行為<sup>70</sup>，PEI主張其依第 106(3)條規定得享有著作權所有人關於銷售、散佈、租借其具體作品之排他權，但卻遭Frena破壞，儘管被告Frena對於其提供下載的資料中包含未經授權之圖片並無爭執，但卻強調所有的複製行為並非其親自所為。

PEI另主張基於第 106(5)條的展示權（*display rights*）亦遭被告Frena侵害，因為展示的涵意非常廣泛<sup>71</sup>，包括將影像投射在螢幕或其他物體之上，藉由電子或其他方式傳送的影像，於電視機顯像之圖片，或其他類似之方法等等，也就是展示權排除未經授權之影像傳送，包括以電腦系統傳送之方式。展示亦包含任何著作的複製品之展示，即著作本身直接之展示或以電影、幻燈片、電視畫面或其他任何裝置之方式展示均屬之，然而，加害人展示受保護之著作必須公開為之始構成著作權侵害，亦即公開展示（*public display*）須於一個向公眾開放，不特定

<sup>67</sup> 詳見 [Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 \(1991\)](#) 及 [Southern Bell Tel. & Tel. v. Assoc. Telephone Directory Publishers, 756 F.2d 801, 810 \(11th Cir.1985\)](#). 案。

<sup>68</sup> 詳見 [Howard v. Sterchi, 974 F.2d 1272 \(11th Cir.1992\)](#). 案。

<sup>69</sup> 關於實質相似之定義，可參閱羅明通著，著作權法論，第 529 頁及第 574~578 頁，台英國際商務法律事務所出版，民國八十七年八月。

<sup>70</sup> 詳見 [Cable/Home Communication Corp. v. Network Productions, Inc., 902 F.2d 829, 843 \(11th Cir.1990\)](#). 案。

<sup>71</sup> 詳見第 101 條（17 U.S.C. §101）。

人得共見共聞之場所為之始可。本案法院認為被告將PEI享有著作權之圖片供其會員即屬公開展示，因為縱使僅限於會員，仍然屬於多數不特定人<sup>72</sup>。

被告Frena另抗辯其為合理使用（fair use）<sup>73</sup>而無侵害行為，但合理使用既是法律問題，也是事實問題，著作權法規定權利人在四種情形下無排他權，法院必須針對個案檢視是否為合理使用。第一百零七條並未將合理使用加以定義，僅規定：基於批評、評論、新聞報導、教授（包含課堂上之複製利用）、學術、研究之目的所為之複製行為，應屬合理使用而不構成著作權侵害，在個案中，決定是否為合理使用需考慮以下標準<sup>74</sup>：（1）利用之目的與性質，包括該利用是否為商業性質或非營利性之教育目的；（2）著作本身之性質；（3）所利用之質量及其在整個著作所占之比例；（4）利用結果對著作潛在市場<sup>75</sup>與現在價值之影響。

### （1）利用之目的與性質

著作之商業性使用推定為違反著作權所有人獨占權之非合理使用<sup>76</sup>，因此，任何商業性之使用便很難以主張合理使用之抗辯<sup>77</sup>。被告Frena很顯然係商業性使用，因為電子佈告欄的會員每月需繳交二十五元的費用，Frena也向外販售商品。散佈受保護之著作而獲利就是商業性使用，即使購買者未再轉售而係自用亦同<sup>78</sup>。無疑地，此種推定即是假設可能對著作未來的市場造成某種程度之傷害，也就是Frena的行為將造成花花公子雜誌在未來市場之傷害。

### （2）著作本身之性質

著作權於實體著作（factual works）的保護範圍較虛構著作（fiction）或幻

<sup>72</sup> [Thomas v. Pansy Ellen Products, 672 F.Supp. 237, 240 \(W.D.North Carolina 1987\)](#) 案認為，商業上之展示均為公開，縱使僅限於會員亦屬之。又 [Ackee Music, Inc. v. Williams, 650 F.Supp. 653 \(D.Kan.1986\)](#) 案則認為，享有著作權的歌曲之表演，縱使在被告私人的俱樂部裡演唱，亦屬公開演唱。

<sup>73</sup> 合理使用即是以有限及有效的方式，在著作權容許的範圍內，複製或散佈被保護之作品，而成為著作權保護之例外，詳見 [Cable/Home Communications Corp., 902 F.2d at 843](#) 案，該案引用自 [Pacific & Southern Co. v. Duncan, 744 F.2d 1490, 1494 \(11th Cir.1984\)](#) 案，上訴至最高法院時遭駁回 [471 U.S. 1004, 105 S.Ct. 1867, 85 L.Ed.2d 161 \(1985\)](#)。

<sup>74</sup> 此即我國著作權法第六十五條第二項之規定。

<sup>75</sup> 潛在的市場係指著作立即或隨即可銷售之市場，而且包括衍生著作在內。

<sup>76</sup> 詳見 [Harper & Row, Publishers, Inc., 471 U.S. at 562, 105 S.Ct. at 2231](#) 案，該案引用自 [Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 451, 104 S.Ct. 774, 793, 78 L.Ed.2d 574 \(1984\)](#) 案。

<sup>77</sup> 詳見 [Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc., 626 F.2d 1171, 1175 \(5th Cir.1980\)](#) 案。

<sup>78</sup> 詳見 [Pacific & Southern Co. v. Duncan, 572 F.Supp. 1186 \(N.D.Ga.1983\)](#) 案，該案於上訴審維持原判決，[744 F.2d 1490 \(11th Cir.1984\)](#)，最高法院駁回上訴 [471 U.S. 1004, 105 S.Ct. 1867, 85 L.Ed.2d 161 \(1985\)](#)。

想著作（fantasy）為狹窄，故合理使用之抗辯相對地較為容易，但如果著作較具備娛樂性質的話，合理使用的主張便較不為法院接受<sup>79</sup>，本案系爭著作屬幻想及娛樂性質，因此對於Frena主張合理使用甚為不利。

### （3） 所利用之質量及其在整個著作所占之比例

最高法院就此項標準做出定性之衡量標準，亦即如果抄襲該著作的主要部份，縱使份量不多，亦違反合理使用之範圍<sup>80</sup>。花花公子雜誌中之圖片為該受保護著作之主要部份，原告在市場上成功的主要因素也是拜雜誌中的圖片所賜，被告Frena抄襲已成名的花花公子雜誌之圖片，顯然剽竊了該公司受著作權保護刊物的最主要部份。

### （4） 利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響

該標準無疑地係衡量合理使用最重要的一點，因為適當的合理使用並不會削弱被複製之作品在市場上的地位，但遭被告無限制並廣泛地散佈，將可能造成原告受保護之著作於潛在的市場，發生實質損害的衝擊或降低其價值。

顯然地，如果產品的形式變得較為普遍，將對受保護著作的潛在市場產生不利的影響，也就是被告所提供之服務將會減少 PEI 相當程度的收入，故本案中顯然有直接侵害著作權之證據。此外，不論被告 Frena 是否對侵害行為有所認識，因為成立著作權侵害無須具備侵害之意圖，也就是意圖或知悉並非侵害之要件，因此，無知之加害人仍須對侵害行為負責，只不過當審判法院在衡量法定損害賠償時，無侵害意圖（innocence）即為相當重要之考量點而已。

最後，原告於言詞辯論要求第一、第二及第三訴訟之部份簡易訴訟的請求遭法院駁回；惟該三訴訟所主張之著作權侵害、商標侵害及違反藍漢法之部份簡易訴訟則獲得勝訴，因此原告於本案一部勝訴、一部敗訴。

## 伍、評析

原告依著作權法、商標法、藍漢法之不公平競爭提起本訴訟，並分別獲得

<sup>79</sup> 詳見 [In New Era Publications Intern., ApS v. Carol Publishing Group, 904 F.2d 152 \(2d Cir.\)](#)，最高法院駁回上訴 [498 U.S. 921, 111 S.Ct. 297, 112 L.Ed.2d 251 \(1990\)](#)。

<sup>80</sup> [Roy Export Co. Establishment of Vaduz, Liechtenstein, Black, Inc. v. Columbia Broadcasting Sys., Inc., 503 F.Supp. 1137, 1145 \(S.D.N.Y.1980\)](#) 案認為，從一小時二十九分鐘的影片中擷取五十五秒精華片段，仍屬著作權侵害（上訴審維持原判，最高法院駁回上訴）。[Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 81 F.2d 49, 56 \(2d Cir.\)](#) 案則認為，剽竊者從事犯罪行為時，均會顯示其所抄襲之作品，最高法院駁回上訴 [298 U.S. 669, 56 S.Ct. 835, 80 L.Ed. 1392 \(1936\)](#)。

承審法官之肯認，可謂於實體上獲得完全之勝訴，惟依商標法及藍漢法獲得勝訴部份，非本文討論之內容，故省略之，合先敘明。

基本上，被告於本案之抗辯事項甚少，除系爭圖片為PEI所有，並取得著作權保護無爭辯外，就其所經營之科技總匯電子佈告欄放置及散佈系爭圖片於訴訟上自認，或許其策略上對於較為明顯之行為未予爭辯，以免影響法官調查證據之進度而造成不良印象，然此舉已失本訴訟之先機，蓋成立著作權侵害在美國無須具備侵害之意圖，也就是意圖或知悉並非侵害之要件，於我國法上之適用則實屬特殊侵權行為之一種<sup>81</sup>，亦即成立侵害著作權無須以意圖得利為要件，加害人之過失行為亦屬之，本案被告Frena對於其經營之網站有監督管理之權，其會員於該網站上之一切行為，很難推諉為不知，且被告亦陳述其於知悉會員有上傳、下載系爭圖片之行為後，立刻從電子佈告欄移除所有圖片，很顯然地，Frena亦自認其管理網站之過失行為，因此，本案若於我國發生，Frena亦有成罪之機會。

其次，Frena所抗辯者為主張合理使用，亦即極盡所能地排除其不法性<sup>82</sup>，本案法院所採取之判斷標準，與我國著作權法第六十五條第二項之規定，實有異曲同工之妙<sup>83</sup>，而承審法院就四項判斷標準均對被告做出不利之認定與解釋，也就是被告唯一強調之抗辯不為法院所採，至此，被告敗訴之結果已顯然可見。

又，我國著作權法就「非以營利為目的」之行為，僅見諸於第五十五條，然並未詳細規定適用之方式。本案法院則認為著作遭商業性使用時，即推定被告違反著作權所有人之排他權，此時，被告主張合理使用之抗辯難矣，蓋原告本須證明被告有侵害行為之舉證責任，將倒置由被告為之，亦即被告須舉證證明其重製或複製行為係屬合理使用之範圍始可免責，此對著作權所有人之保護自然較為周到，我國民事訴訟法就此亦未予規定，著作權法本身亦無條文可資適用，故美國法就該部份之規定，似值我國實務運作上之參考。

不過值得一提的是，我國著作權法終究與美國法不同，法務部 (82) 檢(二) 字第 1121 號<sup>84</sup>之研討意見即認為，色情錄影帶非著作權適格之標的<sup>85</sup>，因此無法

<sup>81</sup> 我國民法第一百八十四條及著作權法第八十八條參照。

<sup>82</sup> 我國著作權法第六十五條第一項亦規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。」

<sup>83</sup> 我國著作權法定六十五條為八十一年六月大修著作權法時所增訂，惟當時僅有現行法第二項之規定，且尚未將合理使用之概念放入條文中，導致無法因應日趨複雜之著作態樣，為擴大合理使用之範圍，爰於八十七年一月修正著作權法時，增訂第一項，並將第二項改為概括性之規定，亦即利用之樣態符合新法（現行法）第二項各款之一時，即屬合理使用。詳見羅明通著，前揭書，第 497~508 頁。羅明通主編，著作權法法令彙編，第 256~258 頁及第 363~364 頁，台英國際商務法律事務所出版，民國八十六年二月；蕭雄淋主編，著作權法判解決議、令函釋示、實務問題彙編，第 1028~103 頁及第 1602~1609 頁，五南圖書出版有限公司出版，民國八十九年七月。

<sup>84</sup> 發文日期：民國 82 年 08 月 25 日

資料來源：法務部公報 第 160 期 121 頁

法律問題：甲明知「女歡男愛」之男女性交色情錄影帶，係美商乙公司在美國公開發行享有著作權之著作，竟擅自在國內將該錄影帶片頭之發行公司、製片人、導演姓名等及其內容予以重製，出租與不特定人觀覽，事為乙公司查獲，乃訴請偵辦，問甲所為究係觸犯何罪？

參考法條：刑法 第 210、216、235 條 (58.12.26)

提案機關討論意見：(臺灣桃園地方法院檢察署)

甲說：依據中美友好通商航海條約，雖給予美國著作權人以同等之國民待遇，惟依據我國著作權法第四條第一項規定左列著作，除本法另有規定外，其著作權人於著作完成時享有著作權，所謂「本法另有規定」係指著作權法第五條、第六條之情形(見行政院草案說明)，男女性交之色情錄影帶依出版法第三十九條第一項第三款屬禁止出售或散佈之出版品，合於著作權法第六條第一項第三款之著作權排除事由，可見違反出版法應查禁之著作，並無著作權(見蕭雄淋所著之著作權又逐條釋義第九十頁)，故甲重製乙公司之色情錄影帶並不構成著作權侵害，至於重製該錄影帶片頭之發行公司、製片人、導演姓名等而出租他人觀覽，亦由於該錄影帶內容本身並不受著作權之保護而不致生損害於公眾或他人，不能以偽造或行使為造私文書相繩，故甲之行為，只係構成刑法第二百三十五條第一項以他法供人觀覽猥褻之其他物品罪。

乙說：同甲說之論理，認甲並不構成侵害著作權，惟認甲重製該錄影帶片頭之發行公司、製片人、導演姓名等而出租他人觀覽，應另行成立刑法第二百十六條、第二百十條之行使為造私文書罪，與所犯刑法第二百三十五條第一項之罪間有方法結果之牽連關係，應從重論以行使偽造私文書罪(見臺灣高等法院七十九年度上訴字第五一四號)。

丙說：認著作權之取得與著作之取締管理，係屬二事，不可混淆，又應受取締之著作如無著作權，將使盜版者更加猖獗，加速其流傳，並無實益(見蕭雄淋前揭書第一〇三頁)，故認甲重製乙公司之色情錄影帶並出租他人觀覽，仍係構成侵害著作權，其中出租行為係重製行為之低度行為，只論以著作權法第三十八條第一項之罪，並與行使偽造私文書及刑法第二百三十五條第一項之罪間具方法結果之牽連關係，應從重論以行使偽造私文書罪。

結論：採甲說。

審查意見：按經依法禁止出售或散佈者，不得申請著作權註冊，為著作權法第六條第一項第三款所明定，而出版品之記載違反出版法第三十二條第三款(觸犯或煽動他人觸犯……妨害風化者)之規定者，禁止其出售及散佈亦為出版法第三十九條第一項第三款所明定，本題色情錄影帶既屬出版法第三十三條第三款規定之出版品，依上開法條規定，即不構成著作權侵害，又按行使偽造私文書，須提出偽造之文書，本於該文書之內容有所主張，方得成立(最高法第廿六年滬上字第廿三號、四七年台上字第一〇四八號判例)，錄影帶之出租業者將錄影帶出租，想在提供影帶內之娛樂與客戶未就片頭上之片名、出品人公司等對客戶有何權利義務之主張，核與行使偽造私文書之構成要件尚屬有間，且錄影帶片頭上之片名、出品人公司等係收錄於錄影帶內，須借助放映機放映始能顯示於螢光幕，肉眼根本無法看。出擅自重製之錄影帶片頭上究竟有無片名；出品人公司等字樣，出租業者未必盡然知曉，不能因其以出租錄影帶為業，遽行推測其看過該錄影帶，而有文書之認識。又承租擅自重製之錄影帶者，以租賃關係為基礎租用錄影帶觀賞，如該錄影帶有所瑕疵，僅能依據租賃關係而為主張，與該錄影帶內有否片名、出品人公司等字樣無關，並非因錄影帶內有上述字樣而生若何損害，更難認出租業者有行使偽造私文書之故意，亦難認應另成立刑法第二百十六條、第二百十條(或第二百二十條)之行使偽造文書罪。故甲之行為，只係構成刑法第二百三十五條第一項之罪。擬採甲說。

座談會研討結果：同意審查意見，採甲說。

法務部檢察司研究意見：

按著作權法上所稱「著作」，依同法第三條第一項第一款定義規定，係「指屬於文字、科學、藝術或其他範圍之創作」而言。題示錄影帶，如經認定為猥褻物品，因其有違法律及公序良俗，並與著作權立法目的相悖，即難謂係同法所稱著作，自不在同法保護之列(參見施文高著國際著作權法制析論(上冊)三〇九頁、「台灣高等法院檢察署既所屬各級法院檢

獲得著作權保護，本案情狀與該研討會內容頗為相似，若於我國發生該案例，是否會有相同之判決結果，尚難以論斷。

---

察署七十八年度法律座談會彙編」九五—九七頁所載第四十案法律問題)。是甲之所為，座僅論以刑法第二百三十五條第一項之罪。以甲說結論為當(修正著作權法業於中華民國八十一年六月十日公布施行，原研討意見及審查意見中所引著作權法條文與新法之規定不同，併予敘明)。

<sup>85</sup> 法務部(82)法檢(二)字第390號關於色情錄影帶是否為著作權保護之標的，亦有相同之見解。詳見法務部公報第158期第94頁，民國81年07月，士林分院地檢署，八十一年七月份法律座談會。

## 案例 1.6

### Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co, Inc.

國別：美國

案例類型：資料庫之保護(著作權標的)

關鍵字：資料庫、編纂、「血汗論」、通訊錄

案號：499U.S.340, 111S.Ct.1282, 133L.Ed.2d358(1991)

日期：1991年3月27日

#### 壹、案情摘要

本案原告（即被上訴人）Rural Telephone Service Co., Inc.是一家經授權認證後負責在堪薩斯州（Kansas）的若干社區從事電話服務的業者。依據該州的一項規定，凡是在其境內從事電話服務者均需在每個年度提供及更新其轄下用戶的電話號碼名錄給所有的用戶。因此，原告即據此分別出版了黃頁及白頁電話號碼簿，並且免費致贈給它的用戶。而其中的白頁電話號碼簿就是把所有用戶的姓名、所在城市以及電話號碼依姓氏的英文字母順序予以排列。

本案被告（即上訴人）Feist Publications, Inc. 是專門從事地區性電話號碼名錄的業者。與一般的電話號碼簿不同的是，被告號碼簿涵蓋了許多個不同的電話服務轄區。而被告的電話號碼簿也是免費發送給用戶。就本案相關的部份，原告在白頁號碼簿內含一個服務轄區，下列了約七千七百個名錄，而被告則涵蓋了十一個服務區、十五個郡（縣）以及四萬六千八百七十八個名錄。原告與被告為了爭取黃頁電話號碼簿上的廣告經常從事激烈的競爭。

原告由於其提供服務之便，通常可以輕易取得用戶的電話號碼資料。而被告則需與個別的電話服務業者分別訂立授權契約，並支付權利金後才得使用各該業者旗下用戶的資料。在堪薩斯州西北區的十一個業者其中除了原告之外均與被告締結了授權協定。而為了不讓被告有機會來與之競爭，原告則拒絕了被告欲與

其締結授權協定的請求。在此情形下，被告即對原告的名錄資料展開確認，並加列了詳細的地址，（而原告的名錄則在地址的部份大部缺無）。縱然如此，在被告一九八三年的電話號碼簿中全部的四萬六千八百七十八項名列中有一千三百零九項則是與原告一九八二～八三年的白頁電話號碼簿中所列雷同。而且其中有四項是原告虛構的假號，以作為識別重製之用。

審理本案的聯邦地方法院與聯邦巡迴上訴法院第十巡迴庭均判決原告勝訴，認為電話號碼名錄應可取得著作權的保護，而被告行為顯已構成侵權。被告不服請求聯邦最高法院審理本案並獲首肯。

## 貳、 法律問題

關於電話號碼、姓名等的選取與編排是否具備「原創性」從而得享有著作權保護？

## 參、 法院判決

原告在白頁電話號碼簿內容因欠缺法定的原創性，從而無法成為著作權的保護對象。被告使用其中的資料亦不構成侵權行為。最高法院推翻了下級法院的判決，改判被告勝訴。

## 肆、 判決理由

法院首先便強調事實的本身無法取得著作權保護。為了取得著作權，一項著作物必須具備原創性（**originality**）方可。此一原創性的要求乃是依據美國聯邦憲法第一條第八項第八款的規定而來。該條項規定，國會經憲法授權應「確保對於作者之個別創作【或寫作】在一定期間內給予專屬性之【權益】保障。」而在最高法院的兩個早期判例當中也明白顯示了此處所謂的「作者」與「創作」乃是意味著某種程度的原創性。<sup>86</sup>此外，學術論著也重申了此一見解。<sup>87</sup>

雖然事實的本身無法享有著作權保護，但對於事實的編纂與彙集（**compilation**）卻可能具有原創性。但其得受著作權保護者乃是經由編纂者獨立進

---

<sup>86</sup> 參見 *The Trade-Mark Cases*, 100U.S.82 (1879) 以及 *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S.53 (1884)。

<sup>87</sup> 法院在此特別引據了 *Patterson & Joyce, Monopolizing the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory Compilations*, 3G *UCLA Law Review* 719,763, note 155 (1989)。

行篩選編排，從而符合了最低程度的原創要求的部份；其保護範圍仍然不及於其中的每個事實本身。由此可見著作權法對於事實組合或編纂的保護範圍其實相當的微薄。他人仍可對於其中的事實部負或內容自由擷取而不構成侵權。

固然從表面上看來此種對於他人的勞動成果得以自由無償使用似是有所不公，但須知著作權的目的並非是對於作者的勞動予以獎勵，而是依憲法第一條第八項第八款所訂，「促進科學與實用藝術之進步。」此即對著作人的思想/表達(idea/expression)或是事實/表達(fact/expression)進行二分區隔(dichotomy)的法源所在。也由於此種區隔的存在造成了對於以事實為基礎的著作權的保護範圍的大幅設限。

美國的一九零九年及一九七六年著作權法案明確地標識了「原創性」乃是通訊錄或其他以事實為基礎的著作物欲獲得著作權保護的根本關鍵。編纂著作並不當然享有著作權，而是視其編排、篩選以及組織的方式是否讓其最終成品的整體具備了原創性而定。<sup>88</sup>因此，著作權法在一開始便已預期到對於某些資料的篩選、編排和組織而言，它們的原創性顯然還不足以達到符合著作權保護的程度。而即使對已經達到此一程度的編纂資料而言，其中得受著作權保護的部份也是相當的受限，此乃因著作權仍然不及於其中的事實或資料本身所致。有鑑於此，最高法院遂明白宣示下級法院所採用的所謂「血汗論」(“sweat of the brow”)或「企業化彙集」(“industrious collection”)準則——即著作權乃是對於將事實或資料予以辛苦、努力彙集者所給予的獎勵——已違反了著作權的基本原則，即事實或資料的本身無論如何均無法取得著作權保護。否則即會產生一旦有人將某些資料納入到他所編纂的資料庫後，他人及不得再行觸碰或使用同一資料到其他的資料庫的後果。

有鑑於此，最高法院遂判決除了某些具有原創性的內容外(例如前言等)，原告的白頁電話簿的本體並未達到憲法以及法律上所訂的著作權保護標準，被告行為亦從而不構成侵權。

## 伍、評析

本案的判決結果對於資料庫的相關領域帶來了巨大的衝擊，而且其影響所及，是造成了全球各國均需對其資料庫的保護方式與內涵進行全面性的檢討，並且至今仍未稍憩。而在同時，隨著網際網路(internet)與電子商務(electronic commerce)的大幅發展，資料庫的重要性更是與日俱增(事實上每一個網站都是由資料庫所構成)。在新的保護方式還沒有正式出爐以前，絕大多數的業者都轉而

---

<sup>88</sup> 參見美國著作權法第一零一條(35 U.S.C. §101 (1994, Supp. I))

使用契約來作為對其權益保護的主要手段。但此一方式畢竟有其不足之處。例如對於從事侵權的第三人而言基本上便常陷於無用武之地。因此，透過政策與立法來對於資料庫的內容給予適當的保護容有必要。<sup>89</sup>

雖然歐洲聯盟在西元一九九六年便已制頒施行了一項「保護資料庫指令」，但此一指令仍有相當的爭議性，<sup>90</sup>而美國截至西元二零零零年底雖然年年都有相關、不同版本的立法草案被提出，鑑於其中的爭議性，亦尚未通過其中的任何一個版本。這其中的一個主要爭點是，究竟是否需要以全新立法的方式(*sui generis*)，將資料庫的內容（也就是若干事實或資料的組合排列）視為一種單獨的權利，亦或將對資料庫的保護採取類似營業秘密保護的方式，以英美普通法(*common law*)中侵權行為項下的「剽竊」或「盜用」(*misappropriation*)概念來處理？實際的情況是，無論是採取哪一個理論都可能產生出相當多的問題。例如，一旦採取了「剽竊」說，則事實上即形同給予資料庫所有人永久性的保護。反之，如果把資料庫的內容視為是一項新的權利，則其範圍如何界定？保護期間究應為何？而且每當其內容已經更新後，則是否又以產出了另一個、新的產權，從而使其保護期限甚至凌駕了著作權，也成為事實上的無限期保護？

由於歐洲聯盟內的國際權益保護向來是採取雙邊互惠原則，美國為了讓其國內的資料庫在歐盟受到同樣的保護，也是必得修改或制定若干相關的法規，稗可讓美國境內的資料庫能夠得到最大的國際保護。如此一來，世界其他的國家即不得不效尤跟進，牽一髮而動全身，其影響不可謂不大。

---

<sup>89</sup> 雖然在美國已可對構建資料庫的電腦軟體或程式給予專利保護，但其範圍尚不及於資料庫的內容本身。

<sup>90</sup> 參見 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on Legal Protection of Databases, 11 March 1996, Official Journal L077, pp.0020-0028。

## 案例 1.7

### Quality King 平行輸入案

Quality King Distributors, Ins. v. L' Anza Research  
International, Inc.

國別：美國

案例類型：權利耗盡（一次銷售）

關鍵字：著作進口權、權利耗盡、第一次銷售  
、平行輸入、國際耗盡、屬地主義

案號：523 U.S. 135 (1998)

日期：1998 年 3 月 9 日

### 壹、案情摘要

本案原告L'Anza國際研發公司是位於加州從事製造和直銷洗髮與護髮產品的一家廠商。為了突顯其品牌的「高級」形象，原告採用了祇與個別的「專業髮廊」或「護髮中心」訂立授權契約，讓它們在各自特定的地理範圍內直銷其產品的行銷策略。此外，L'Anza公司也投注了相當的資金來從事護髮專業人員的培訓與在美國境內市場的開拓。相對來看，該公司僅投入了少數的資金於國際市場的開發。證據顯示，原告在英國的代理人曾與一個位於馬爾他（Malta）的經銷商訂約，允許後者在當地推銷數噸原告的產品，而且這些產品上均附有含美國著作權的標籤或指引。在經歷了一番輾轉迂迴後，被告基本上是從該馬爾他的經銷商處購得了原告的產品，然後再將之輸回到美國境內出售，並且是透過原告既有的行銷網路以外的管道（其中泰半是平價商店）以較低價格促銷。結果L'Anza公司遂以被告侵害了其產品標籤、指引上依著作權法第 106 條定所享有的重製權和散佈權為由向法院起訴。而被告則以原告的標籤、指引著作權業經第一次銷售而告

耗盡為由，以著作權法第 109 條做為抗辯。<sup>91</sup>

本案在聯邦地方法院和聯邦巡迴上訴法院第九巡迴的階段皆是原告勝訴。法院基本上認為，如果被告的主張成立，亦即如果原告的著作權在世界任何地區的第一次銷售都足以讓其著作權耗盡，則著作權法第 602 條賦予著作權人得排除未經授權進口的規定便形同具文。但是此一見解顯然與聯邦巡迴上訴法院第三巡迴庭在西元一九八八年的一項判例產生了衝突，因此聯最高法院遂決定受理本案，裨可統一對此問題的解釋。<sup>92</sup>

## 貳、 法律問題

當著作權法關於第一次銷售權利耗盡的規定（第 109 條）與著作權人得排除他人未經同意授權而進口其著作物的規定產生競合適用的情形時，應以何者優先適用？

## 參、 法院判決

聯邦最高法院針對本案案情推翻了下級法院的判決，宣布被告勝訴。

## 肆、 判決理由

最高法院一開始便點出了本案的標的—即附著於產品標籤或指引上的著作權—其實並不具備太多的實用價值。原告的真正目的乃是冀圖藉由著作侵權之訴來達到能夠實際地控制其產品的全球行銷網。不過既然原告是以著作侵權為由起訴，法院仍需對於相關法規適用競合時所產生的問題予以釐清。

最高法院認為，著作權法第 602 條 (a) 項所賦予給著作人的進口權並不適用於已經依合法方式取得該著作物的所有權人（著作人之外的他人）再進口該著作物的情形，不論該所有權人係在國內或國外取得者皆然。<sup>93</sup>這是因為著作權法

---

<sup>91</sup>參見 *L'Anza Research International, Inc. v. Quality King Distributors, Inc.*, 98 F.3d 1109 (9<sup>th</sup> Cir. 1996)。

<sup>92</sup>參見 *Sebastian International, Inc. v. Consumer Contacts (Pty) Ltd.*, 847 F.2d 1093 (3<sup>rd</sup> Cir. 1988)。

3 美國著作權法第 602 條(a)頁規定：「凡未依本法所定之著作權授權，係自美國以外獲得著作物而後進口至美國境內者，違反本法第 106 條所定（或賦予）著作人對其著作物[所享有]之專屬散佈權，並得依本法第 501 條之規定被訴。…」但本項定也開示了三項例外情形，不構成侵權。即(1)政府基於公務之使用(例如存檔)、(2)私人之小額使用(即無害使用)以及(3)基於學術、宗教或教育等公益使用而從事進口，均不視為侵權行為。

並未容許著作人得禁止「一切」關於其著作物的進口，而祇是把得禁止的範圍界定在「依第 106 條」所賦予的專屬權利之內。<sup>94</sup>而由於第 106 條所訂的各項著作財產權復行受到第 107 條到 120 條所定之各項例外的限制（如合理使用），其中也就自然包含了第 109 條所定的「第一次銷售」原則（*first sale doctrine*）。<sup>95</sup>據此，一旦「依第 106 條」所產生的著作權經過了第一次的銷售，以後任何的其他買受人亦得任意處置該著作物，完全不受著作權法第 602 條對進口的限制。適用此一法理到本案，L'Anza 公司產品的合法所有人，無論是在美國的境內或境外購得該產品，均得自由進口至美國並在美國境內自由轉讓。

縱然如此，原告方面仍然提出了三項主張：（1）著作權法第 602 條（a）項所給予著作人對其著作物的進口保護，尤其是其中的三項例外，如仍受第一次銷售原則的限制，則勢將完全失去意義<sup>96</sup>；（2）著作權法第 501 條所定義的「侵權人」應是分別包括了違反第 106 條和第 602 條的情形在內；以及（3）第 602 條所定之「進口」應是指第 109 條（a）項所授權或允許範圍以外之行為而言。

<sup>97</sup>

針對這三點主張，最高法院分別予以分析並予以駁斥。法院認為：

第 602 條與第 109 條所涵蓋的範圍並不一致，而是以前者更為廣泛。這是因為將附有在其他國家產生的著作權之著作物進口仍需受第 602 條的限制之故，從而第 602 條規定也自不會因受第 109 條的使用限制而完全失去意義。

雖然對第 602 條和第 109 條的違反在性質上略有不同，但著作權法已明文規定對進口的侵權仍是視為對 106 條所規定專屬權利的侵害，並應依第 105 條之規定起訴。反之，第 106 條之 A（關於美術著作人的姓名表彰與著作內容的同一等人格權規定）纔是獨立於第 106 條以外的權利。

---

<sup>94</sup>著作權法第 106 條明示列舉了著作人所享有的專屬權利。其中包括了(1)重製權(right of reproduction)、(2)衍生著作製作權、(3)散佈權(right of distribution)、(4)對文藝著作的公開表演權(right of public performance)、(5)展示權(right of display)及(6)對視聽著作的數位傳輸權(right of digital audio transmission)等，但須受第 107 條至第 120 條的限制。

<sup>95</sup>著作權法第 109 條(a)項規定：「凡依本法所定之特定著作物所有人或其授權人，得不經著作人之同意(或授權)出售或以其他方式處置其所持有之著作物，不受第 106 條第三項規定之限制。」參見 17 U.S.C. 109(1994ed., Supp. I)。按此一法則最早係由聯邦最高法院在西元一九〇八年的 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908)案所正式認可。

<sup>96</sup>這三項例外是指著作權人對其進口權的行使不及於(1)聯邦、州府或其附屬單位對於著作物的使用、(2)私人使用，且其數量不超過一份、(3)供學術、教育或宗教目的的使用，且在存檔數量上不超過一份對錄音或錄影作品的重製，或對其他類別的著作物不超過五份重製。

<sup>97</sup>這點主張事實上乃是由美國政府的支持原告立場後所提出者。其目的乃是想將「進口」區分為會受到第一次銷售原則限制和不受其限制（例如仿冒品）的兩類，但未被法院採納。值得注意的是，鑒於本案的重要性，美國政府也出面參加了本案訴訟，並向法院遞交了「法院之友」書狀（*amicus curiae briefs*），以陳明其立場。

鑒於第一次銷售原則（第 109 條（a）項）只適用於「依本法所定」之著作權，而此一原則的精神便是一旦著作人以銷售的方式將其著作物置於「商業物流」（stream of commerce）之中，其對該特定著作物的後續行銷控制權利即告耗盡。而政府方面卻企圖將「進口」再做區分，強指第 602 條所指的「進口」既非第 109 條（a）項所稱的「出售」（sale），亦非同條項所指的「處置」（disposal）乃是於法無據。

有鑒於此，聯邦最高法院遂推翻了下級法院的判決，判認原告敗訴。

## 伍、評析

從最高法院對本案的裁判可以明顯看出，此一結果（也就是准許平行輸入），只是限於在美國境內出版，先銷售到美國境外，然後再銷售回美國境內的情形。如果著作權的發生和第一次銷售均在美国之外，或是對著作物的第一次處置是以銷售以外的方式來達成，就都不適用本案的判決。也因此美國政府（行政部門）依然採取要求其他國家採取禁止平行輸入（亦即國內耗盡）的立場，甚至特別以紐西蘭（New Zealand）片面將著作權改採「國際耗盡」為例，將其置於一九九八的年度「特別 301」條款（Sepecral 301）所謂「不定期審查」（out-of-cycle review）名單之上，以示儆效。<sup>98</sup>

此外，如同最高法院在本案的判決書中指明，本案的事實雖然僅及於附著於商品標籤或指引上的著作權，但本案判決卻是適用到一切的著作物上。換言之，凡是涉及到「第一次銷售」或平行輸入問題之時，著作客體的形態或是其中的科技內涵則是根本無關。法院的著眼點乃是涉案產品的交易方式（是否為買賣）與交易流向（是否構成「回銷」）。

又，本案所牽涉到的乃是著作權問題。鑒於專利權與商標權的保護性質和考量因素與著作權並不相同，而且相關的法規也不一致，因此本案的判決理由應不適用到其他類型的智慧財產權。<sup>99</sup>也就是在美國的現行法下，專利平行輸入是予以禁止；而商標平行輸入只有在來源同一且無造成混淆之餘（商譽及品質）時，才得准許。換言之，美國基本上仍舊是採取「屬地主義」（doctrine of territoriality），

---

<sup>98</sup>參見 USTR Barshefsky Announces Initiation of Special 301 “Out-of-Cycle” Review of New Zealand, USTR Press Release No. 98-52 (May 27, 1998)。此外，美國政府也已與南非政府進行雙邊諮商，冀圖勸阻南非採取類似的行動，開放對著作權的平行輸入。參見 White House Background Briefing on Gore-Ubeki Commission, The White House Press Release (July 28, 1997)。又，南非已於一九九八年五月一日被列於「特別 301」的「觀察名單」（watch list）之上。

<sup>99</sup>參見拙著，美國現行法對商標平行輸入問題之研究，中國國際法與國際事務年報第八卷，頁一二三下（1994）。

從而適用「國內耗盡」原則。不過在未來的電子環境裡，透過網路從事並完成交易勢將愈為普及，此種交易型態可以預期的是必然會對現行的法則（尤其是在著作權的領域）帶來相當大的挑戰。而目前也顯然沒有一套相應的完整機制來處理此一問題。

## 陸、 相關因應措施

### (一)邊境防護

美國的關稅系統設有一套對著作權保護的邊防措施。凡是在著作權局登錄的著作物均可向財政部海關總署（Customs Services）登記，並繳交美金一百九十元的註冊費（單一著作權），即可享有二十年的保障期間，並且可以不斷更新延長，直至著作權消滅時為止。<sup>100</sup>不過海關所執行的對象乃是以「非法製造」（illegally produced）的著作物為限，因此對於真品平行輸入的情行基本上便無從執行。這乃是因為現行法規僅授權海關得對「侵權物」進行查扣，而所謂的「侵權物」則是指「仿冒品」（piratical articles）而言，亦即非法製造或出版的商品或標的物。<sup>101</sup>因此，除非著作權人能事先取得法院的禁制令（injunction）或國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）的「排除令」（exclusion order），其在現行的法制體系下對真品的平行輸入事實上已面臨了無法執行邊境防護的困局。

### (二)侵權法規

另一個可能讓著作權人受到保障的方式是援引或運用各州的侵權行為法規，特別是關於「故意干擾契約履行」（intentional interference with contract）的條款來達成。<sup>102</sup>不過原告（著作權人）在此仍須負相當的舉證責任來證明「故意」以及「使其履行更為昂貴或負擔加劇」等要件；這在現實的情行下往往非常困難。

<sup>103</sup>

### (三)契約法則

在現行法規顯然對智慧財產（著作）權人執行平行輸入較為不利的情形下，

<sup>100</sup>參見 19 C.F.R. 133, subpart D (1997)。

<sup>101</sup>參見 19 C.F.R. 133.33, 133.34 (b) (1997)。

<sup>102</sup>參見 Restatement (Second) of Torts, 766A (1979)。本條規定，「凡故意、不當干擾他人與第三人間...契約之履行、阻止他人履行契約或使其履行契約更為昂貴或負擔更劇者，應對該他人所造成之金錢損失負損害賠償責任。」

<sup>103</sup>例如在 Railway Express Agency, Inc. v. Super Scale Models, Ltd., 934 F2d 135 (7<sup>th</sup> Cir. 1991)一案，法院即以原告未能證明被告的平行輸入品侵害到其商譽或使其銷售更為困難而判決原告敗訴。

權利人自然會更為依賴授權契約來處理此一問題。通常在契約中限制被授權人的行銷範圍不得超逾一國的國界應無違反「反壟斷法」的問題。一旦被授權人有所違反，自得依契約所定相關法規論處。然而當被授權人並未違約，而是向其購買著作物的第三人將該物以平行輸入方式轉售回美國時（即如「藍澤案」的情形），固然被授權人可能以明知或應知該第三人意圖將標的物售回原產地而負一定的損害賠償責任，但權利人（原告）基本上也要負如同運用侵權法規一般相當大的舉證責任。<sup>104</sup>此外如售權契約中載有懲罰性條款（**punitive damage**），這是否可以通過法院的考驗而獲得履行也有待分曉。

#### (四)消費者保護法

在美國目前已有許多州通過立法要求零售商明確指引其商品來源為平行輸入品（亦即所謂的「灰色產品」**gray goods**），以保障消費者的權益。<sup>105</sup>而對於權利人而言，其至多只能由此間接獲益，其中的關鍵厥在於消費者是否仍願犧牲一些服務而只付出低價來獲取同樣的商品。

---

<sup>104</sup>參見 *Johnson and Johnson Products v. DAL International Trading Co.*, 798 F.2d 10 0(3d Cir. 1986)。

<sup>105</sup>例如加州及紐約州均有類似法規，如此則消費者可以知悉其所購得之產品是否受到「售後服務」的保障（**warranty**）、是否可以獲得回扣（**rebate**）等。參見 *California Civil Code 1797.86*（west 1997）；*New York General Business Law 218-aa*（Mckrnsy 1997）。

## 案例 1.8

### Tasini v. New York Times Co.

國別：美國

案例類型：衍生著作權之範圍

關鍵字：衍生著作、電子出版、集體／編輯著作

案號：206 F.3d 161 (2d Cir. 2000), *aff'd*, \_\_U.S.\_\_, 121 S.Ct. 2381, 150 L.Ed. 2d 500 (2001)。

日期：2000 年 2 月 25 日

#### 壹、案情摘要

本案原告（亦為本上訴案的上訴人）是六位自由投稿作家（freelance writers），而本案的被告（亦為被上訴人）則是六家新聞出版與電子資料庫公司。原告主張彼等在一九九〇年至一九九三年所撰寫供被告首次發行的若干文章未經彼等事先同意或授權即被被告擅自納入到其中兩名被告的電子資料庫中，從而對原告的個別著作構成了侵權。原告與被告間既無僱傭的關係，原告等所撰寫的文稿亦非根據任何職務創作契約（work-for-hire）而創作。原告並已將本案訟爭的每一篇文稿分別登記了著作權保護。

被告之中的紐約時報（New York Times）等四家新聞紙和新聞期刊公司與另二被告Mead Data Central公司與University Microfilms International公司分別訂有授權協定，將各新聞媒體的全文資料轉化收錄到Mead Data Central公司屬下的Nexis/Lexis大型電子資料庫中，以供該資料庫的訂戶得隨時進行線上查閱、檢索，或是交由University Microfilms International製作成光碟片（compact disks），亦可供買者進行數位式的全文檢索。被告對於原告就其個別著作物的權利並未提出任何爭論，但卻主張彼等（即出版商）擁有對其出版品的編輯著作權（copyright in the “collective works”），也從而享有依著作權法第 201 條(C)項所定，在對該編

輯著作物進行改作時，得重製或散佈其中之個別著作之權。<sup>106</sup>

主審本案的聯邦地方法院紐約南區法院認為將原告的著作提供到線上資料庫構成了對個別著作的改作，因此被告彼此間的授權協定應受著作權法第 201 條(C)項的保護。<sup>107</sup>地方法院亦據此以即速判決 (summary judgment) 方式判決原告敗訴；之後原告聲請地方法院續審(reconsideration)，但仍遭駁回，原告遂提出上訴。<sup>108</sup>

## 貳、 法律問題

究竟與本案相關的電子資料庫是否構成對於其中所涵蓋之每一個別著作物的「改作」(“revision”)，從而得受著作權法之保障？

## 參、 法院判決

原判決撤銷，全案發回地方法院重審，並應依本案判決理由判決原告勝訴。

## 肆、 判決理由

法院在本案首先試圖釐清在一個編輯著作中，屬於該編輯著作的權利與構成該編輯著作的每一個別著作物的權利間的關係。相應於著作權法第 201 條(C)項，第 103 條也規定：「編輯或衍生著作之著作權僅延伸於提供成為該〔編輯或衍生〕著作之材料，而不及於在此之前被納入該著作之既存材料，亦不得對原著作物之材料行使任何專屬權利。」第 101 條復將「編輯著作」定義為：「將若干個別及獨立之著作予以匯集成為一集體之著作，如期刊、文選 (anthology)、或百科全書等。」<sup>109</sup>有鑒於此，被告方面遂主張其將原告文稿置入於每一資料庫(無

---

<sup>106</sup> 美國著作權法第 201 條(C)項規定：「編輯著作物中個別著作之著作權係區別於編輯著作權外，並首先歸屬於該個別創作之著作人。如〔當事人〕對著作權或其屬下權利之移轉無明示之意思表示時，編輯著作權人僅推定獲得對該特定編輯著作物、該特定編輯著作物之改作，以及其後在同一系列著作之重製及散佈權。」參見 17 U.S.C. 201(C)(1994, Supp. I)。

<sup>107</sup> 參見 *Tasini v. New York Times Co.*, 972 F.Supp. 804 (S.D.N.Y 1997)(即 “*Tasini I*”)。

<sup>108</sup> 參見 *Tasini v. New York Times Co.*, 981 F.Supp. 841 (S.D.N.Y 1997)(即 “*Tasini II*”)。

<sup>109</sup> 編輯著作與我國著作權法第八條所規定的「共同著作」並不相同，但與第七條之「編輯著作」相同。第八條規定，「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。」另我國著作權法第二十八條規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。但表演不適之。」第七條則規定：「編輯著作之保護，對其所收編著作之著作權不生影響。」

論是線上檢索系統或是光碟版)及係對原始編輯創作的「改作」,從而得享有重製與散佈權。但法院並未採納此一主張。

法院在解釋第 201 條(C)項之涵意時,特別指出其中所謂「對該特定編輯著作物之改作」(“revision” of “that collective work”)僅及於對特定期刊中的特定期別之後續版本給予保護,例如某日報紙的最終版(或絕版)。此一規定乃是鑒於後續版本的內容未必與前版的內容完全一致,而對於同一個別著作物再度被援引使用到後續版本的編輯著作之中又未必可受到本條前二項規定的保護之故。而至於本條項規定所的「其後同一系列著作」(“later collective work in the same series”),法院則引據國會的立法理由報告書,亦採取狹義解釋,指出編輯著作權人的權利不及於將其中的個別自由創作或著作物再列入到全新的文選、完全不同的雜誌期刊或其他的編輯著作。<sup>110</sup>

有鑒於此,法院無法接受被告的電子資料庫乃是對原編輯著作物的改作、數位化版本(或重製)的主張。這是因為(1)電子資料庫中包含了無數的期刊版本與文稿篇章,而且也包括了不同的文選與百科全書,如果可將之全視為「改作」,則勢將使得「其後同一系列著作」的規定變成毫無意義;(2)關於編輯著作權的規定本來就是對著作權歸屬於原始著作人的原則所開設的例外。如果再對此一例外做擴張解釋,則無異於將原則本身摧毀。

此外,對於被告方面退而求其次,主張縱使其無權將個別著作物置於電子資料庫之內,但鑒於資料庫的使用者亦可從中分別擷取與編輯著作物相同的篇章或個別著作,因此亦不構成侵權的說法,法院亦未予接受。法院指出,雖然被告可以出售該編輯著作,但這並不表示其亦可同時分別出售原告所創作的個別單一著作。同理也適用到被告的電子資料庫上。

法院在本案亦對被告方面的兩個性質略為不同的電子資料庫判決編輯著作權並不因其資料庫的來源係來自不同的或單一的出版商而有所不同。亦即無論如何電子資料庫均不得視為係對編輯著作物的「改作」。

法院在本案判決書中亦強調,本案乃係對於在當事人事前沒有明文約定,而必須完全依據法定權益來判認編輯著作權人得否就其中的個別著作物予以重新授權他人使用。法院採取了否定見解。不過,法院也特別指出當事人間自得另訂契約以明文排除此一法則的適用。<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> 參見 House Report No. 94-1476, pp. 122-23 (1976)。

<sup>111</sup> 另於本案被告時代雜誌社與原告之一 Witford 間的授權契約爭議討論部分於此從略。法院在該部分亦判決原告勝訴,並將全案發回地院更審。

## 伍、評析

美國聯邦最高法院已接受了本案被告方面的上訴聲請，在西元二〇〇一年三月二十八日舉行了言詞辯論，預期在不日之內可對本案做成判決，屆時亦可望成為對網際網路資料庫相關權益的重要判例。<sup>112</sup>

本案的出現，也再度突顯出個別著作人（理論上為弱勢的一方）、編輯著作（強勢的出版商）和社會「知」的權利三者之間的衝突與競合，也讓網際網路的發展再次對傳統的著作權法提出了挑戰：即在當事人未曾事先明定的情形下，一項編輯或編輯著作的出版商是否可以依據其與個別著作人原有的契約關係，或依據著作權法，當然取得將同一編輯著作以電子方式的權利？在此美國聯邦巡迴上訴法院第二巡迴庭顯然已判認著作權法的本身並未賦予編輯著作人此一權利。此一結果自然對電子資料庫的經營者不利，也勢將讓他們更為依賴契約來做為主要的權益保障工具。而至於原來的編輯著作契約是否可以當然適用於電子出版，則尚有待未來的案例視實際情形來逐步釐清。

姑不論最高法院來可能會對美國著作權法第 201 條(C)項的意涵做出如何的解釋，本案原告方的真正目的無非是想藉由電子出版對其著作收取第二次的報酬。如果未來個別著作權人與編輯著作權人對於此點無法達成協議，則個別著作物即不得被收錄於電子資料庫中，否則恐別無他途。如此對電子商務的整體發展以及著作權法的立法宗旨（藉由著作物公開出版來提升社會的文化價值、促進教育與維護社會「知」的權利等）帶來如何的衝擊，則仍待觀察與評定。

## 陸、後記

美國聯邦最高法院在二〇〇一年六月二十五日對於本案做成了終審判決，以七票對二票維持了巡迴上訴法院的原判，原告遂獲得勝訴。<sup>113</sup>

最高法院發現，被告在其相關的電子資料庫內對於原告的文稿處理事實上是分別各個項目來進行，這其中涉及了重新組合與重新編頁等，而不是把原始的編輯著作物原封不動地從書面格式搬移到電子格式。有鑒於此，法院判認被告（上訴人）的每一個別資料庫事實上已分別構成了一個新的、單獨的編輯著作，其內涵與彼等所享有的原始編輯著作並不相同，因此，被告等主張其資料庫僅係對既存的編輯著作予以「改作」，自不足採。

<sup>112</sup> 關於本案在最高法院的言詞辯論內容請參見 U.S. Supreme Court Official Transcript, Case No.00-201(2001)。

<sup>113</sup> New York Times Co. v. Tasini, \_U.S.\_, 121 S. Ct. 2381, 150 L. Ed. 2d 500 (2001)。

此外，對於被告所主張，彼等的電子資料庫其實就如同圖書館中的微縮膠捲（microfilm）或微縮影片（microfiche），從而法院無庸計較所附著的媒體性質或技術為何等，最高法院亦不予採納。法院認為此一類比並不妥當，就如同在一個圖書館裡，設想除了所有的藏書之外，館方再將其中每本書內的每個篇章或不同的文稿分別抽印，然後重新組編。其中的關鍵問題並不是這些個別的篇章文稿能否被重新組合成為與原先一模一樣的書籍，而是當這些個別的文稿篇章被拆解出來分別呈現後，是否已脫離了原始編輯著作權的整體意涵？法院贊同「媒體中立」（medium-neutral）的主張，但仍判認被告的做法其實已構成侵權。

值得一提的是，最高法院明白表示在本案中不對於出版商是否有權將其編輯著作物由書面完整地轉換為電子形式（即「整體轉型」），而後再予以重製、改作或散佈的問題進行認定。此外，法院也未對究竟如何的損害賠償方式最為允當予以逕行裁判，而是交由地方法院另行決定。不過，法院顯然是認為在本案的情形「禁制令」（injunction）不宜任意制頒，當事人可以考慮以授權契約，或由國會或法院對此制定類似強制授權（或特許實施 compulsory license）的規範來達成。這也意含最高法院並不傾向於快速、高額的損害賠償金額。

僅在本案判決作成後的短短數月之間，本案已對美國的出版與資料庫業界造成了相當大的震撼。據紐約時報自行的估計，目前已有十一萬五千餘件作品將受影響，並威脅將自它的資料庫中全面移除。而在作家協會方面也正在為適當的損害賠償一是進行抗爭，並也已集體起訴控告其他的出版商。<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> 參見 James L. Vana, Case Summary: New York Times & Tasini, AMERICA BAR ASSOCIATION INTELLECTUAL PROPERTY LAW COMMITTEE NEWSLETTER, Vol. 20.1, pp.1, 4-5 (2001)。

## 案例 1.9

Sony v. Connectix

Sony COMPUTER ENTERTAINMENT, INC., a Japanese corporation;  
Sony Computer Entertainment America, Inc., a Delaware  
corporation, Plaintiffs-Appellees,

v.

Connectix Corporation, a California corporation,  
Defendant-Appellant.

No. 99-15852.

United States Court of Appeals, Ninth Circuit.

國別：美國

案例類型：使用 Sony 之 BOIS 製造無著作權之產品構成合理使用

關鍵字：合理使用、Play Station、還原工程

案號：--- F.3d ----, 1 Cal. Daily Op. Serv. 1255, 2001 Daily Journal  
D.A.R. 1611

日期：2000 年 2 月 10 日

### 壹、案情摘要

#### (一) 產品

本案系爭之焦點與還原工程有關，因此在案情摘要部份略述美國法院對於本案所涉及還原工程之見解加以描述。

Sony COMPUTER ENTERTAINMENT, INC 與 Sony Computer Entertainment America, Inc. (以下合稱為 Sony) 是「Sony PlayStation」及「Sony PlayStation 遊戲」之開發者、製造商與銷售商。Sony 也授權其他公司製造可以在 PlayStation 上執行的遊戲。PlayStation 系統包括一個操作台(基本上就是一個迷你電腦)、控制器、可以產生三度空間感而可以在電視機上進行的的遊戲。PlayStation 遊戲是儲存在 CDs 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。

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。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。在本案系爭的禁止令頒佈的時刻(在The United States District Court for the Northern District of California, 以下簡稱地方法院審理時<sup>115</sup>),Connectix已經將可在Macintosh作業系統版本的Virtual Game Station上市,在Windows版本尚未完成。

## (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。<sup>116</sup> 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。<sup>117</sup>

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

方法一最沒效率,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

<sup>115</sup> 地方法院之判決書編號為 48 F.Supp.2d 1212。

<sup>116</sup> 請參考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。

<sup>117</sup> 相關文獻請參考Johnson-Laird, Software Reverse Engineering in the Real World, 19 U. Dayton L.Rev. 843, 845-46 (1994)。

RAM中。<sup>118</sup>

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 code）的本身，<sup>119</sup>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。<sup>120</sup>這種被轉譯的原始碼與原本創造目的碼的原始碼很相似，<sup>121</sup>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。

### （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

---

<sup>118</sup> 因為程式的任何運用，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。因為此故，著作權法第 117(a)(1)條款規定一位軟體所有者因為創造使用該程式時必須採用的步驟所從事之複製行為不構成侵權。Connectix 辯稱他的複製行為受到第 117 條款的保護，但是以合理使用議題處理時，上訴法院認為沒有必要在此點上爭論。

<sup>119</sup> 目的碼是二進位碼，包一連串的 0 與 1，僅有電腦可閱讀。

<sup>120</sup> 原始碼可以被軟體工程師閱讀，但電腦不行。

<sup>121</sup> 程式設計者通常撰寫原始碼（以及其他概念性的形式）然後在轉譯為目的碼。

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 商展中公佈了他的新產品。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，但在本文中並不加以陳述。

## 貳、 法律問題

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。<sup>122</sup>

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明顯地錯誤時」可以測消暫時禁止令。<sup>123</sup> 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。

---

<sup>122</sup> 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) 一案。

<sup>123</sup> 請參考 *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。

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。<sup>124</sup>

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。<sup>125</sup> 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；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，促進作家對公開產品的創造力。<sup>126</sup>

接下來分析合理使用的法規，並參考 Sega 案。

---

<sup>124</sup> 請參考著作權法第 102(a)(b)條款。

<sup>125</sup> 請參考 Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir.1992)一案。

<sup>126</sup> 並請參考 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。

### (一) 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。<sup>127</sup>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越了 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

---

<sup>127</sup> 可參考 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 586, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)一案。

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。<sup>128</sup>

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。<sup>129</sup>

## （二）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

<sup>128</sup> 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，但為最快的方法。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」。

<sup>129</sup> 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。

容時，這項因素的權重很低。<sup>130</sup>

### （三）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？

131

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。<sup>132</sup>

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。<sup>133</sup>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

<sup>130</sup> 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。

<sup>131</sup> 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)。

<sup>132</sup> 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，但上訴法院認為該案的情況與本案不同，因為該案的使用並沒有著作物上的變化。

<sup>133</sup> 請參考 Acuff-Rose, 510 U.S. at 579, 114 S.Ct. 1164 一案。

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一案，<sup>134</sup>但該案之複製並沒有新的表達，對本案之判決不具影響。

#### （四）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。<sup>135</sup>

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。<sup>136</sup> 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被遺漏的，請參考Harper & Row, 471 U.S. at 560, 105 S.Ct. 2218一案之見解。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。<sup>137</sup> 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。

<sup>134</sup> 可參考Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)，法官認為將收因廣播傳送到電話線上是沒有變化的

<sup>135</sup> 請參考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。

<sup>136</sup> 請參考Acuff-Rose, 510 U.S. at 578, 114 S.Ct. 1164一案。

<sup>137</sup> 請參考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)一案。

## 伍、 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。

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、 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 1.10

Borland International v. Lotus Development 案  
LOTUS DEVELOPMENT Corporation, Plaintiff, Appellee,  
v.  
BORLAND INTERNATIONAL, INC., Defendant, Appellant.  
No. 93-2214.

國別：美國

案例類型：著作權之保護標的

關鍵字：分層功能表指令 (menu command hierarchy)、操作方法  
(method of operation)、表達 (expression)

案號：49 F.3d 807, 63 USLW 2565, 1995 Copr.L.Dec. P 27, 367, 34  
U.S.P.Q.2d 1014

日期：1995 年

### 壹、案情摘要

本案第一審原告為蓮花創新科技公司 (Lotus Development Corporation, 以下簡稱 Lotus 公司)，其開發一套名為 Lotus 1-2-3 之程式，可讓使用者以複製、列印、登出程式等功能表指令 (menu commands) 在電腦上從事計算功能之軟體，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。

第一審被告則為 Borland 國際公司 (Borland International, Inc.，以下簡稱 Borland 公司)，其於一九八七年第一次發行 Quattro 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超越目前市面上所有的試算表程式，包括 Lotus 1-2-3，Borland 公司更在上市發表會中提到，Quattro 已對先前的試算表產品做出重大之變革。

本案之地方法院發現 Borland 公司的 Quattro 和 Quattro Pro 1.0 版本的程式，可提供和 Lotus 1-2-3 相同並且可切換的使用者介面，為了使「類 Lotus 1-2-3 介面 (Lotus Emulation Interface)」看起來更為逼真，Borland 公司的使用者可以在螢幕上看到 Lotus 1-2-3 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，Borland 公司讓使用者可以選擇其設計之選單命令，或使用 Borland 公司額外增加的類 Lotus 1-2-3 介面，因此，該產品實際上就是 Lotus 1-2-3 同一個複製產品，Borland 公司就此並未爭辯，但強調其並未抄襲任何 Lotus 公司未公佈之程式碼，模仿 Lotus 1-2-3 之分層功能表指令之架構及用語僅是要和 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 Borland 公司的產品。

Lotus 公司於一九九〇年七月二日在麻薩諸塞州地方法院提出本訴訟，而四天前，另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<sup>138</sup>。在三天前，也就是 Paperback 案判決的次日，Borland 公司在北加州地方法院提起撤銷訴訟 (declaratory judgment)，請求判決其無侵害行為，到了九月十日，北加州地方法院做出有利於 Borland 公司的判決。

後來 Lotus 公司和 Borland 公司均提起簡易訴訟交互指控，而地方法院認為根據過去之記錄，兩造之主張均無法支持其訴，爰於一九九二年三月二十日駁回兩造之訴，並請求兩造根據該駁回判決之內容，重新將爭點明確化後再另提訴訟，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 之分層功能表指令為一套容易上手之試算表樹狀選單，應屬著作權適格之表達 (expression)，其由不同之指令所構成，而該指令之結構即源於 Lotus 1-2-3，故於七月三十一日駁回 Borland 公司所提之訴並同意 Lotus 公司之部份主張。

Borland 公司於地方法院宣判後，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會呈現 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 Borland 公司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)<sup>139</sup>」，故 Borland 公司的程式仍然與

<sup>138</sup> 詳見 [Lotus Development Corp. v. Paperback Software International, 740 F.Supp. 37, 68, 70 \(D.Mass.1990\)](#). 案。

<sup>139</sup> 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，但因為 Borland

Lotus 1-2-3 部份相容。有了巨集閱讀機的存在，除了在巨集中的第一個斜線（slash<sup>140</sup>, /）符號外，Borland公司的程式利用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Borland公司的程式中使用該巨集，基於該原因，Lotus公司乃申請補充判決，主張巨集閱讀機仍為侵權行為之一部份。

兩造並且同意其餘之責任歸屬無須陪審團審判，地方法院也採取兩階段之判決，第一階段包括原訴訟所未解決之問題（關於類介面的部份），縱使口供記錄或不得採用之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之問題（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Borland公司在第一階段便將支持其「合理使用」的所有證據呈堂，但Lotus公司卻未提出任何否定合理使用的證據，故第一階段判決後，地方法院同意Borland公司修正其抗辯，包括「合理使用」之積極抗辯（affirmative defenses），但地方法院仍認為Borland公司並未證明其使用Lotus 1-2-3之分層功能表指令係合理使用。同時，地方法院發現Borland公司的類介面與Lotus 1-2-3的選單相同，而該選單為內涵極廣之表達，故駁回了Borland公司怠於行使權利或禁反言的積極抗辯。

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Lotus 1-2-3程式中著作權適格之表達，爰認定Borland公司的巨集閱讀機已侵害了Lotus公司所享有之著作權，並駁回Borland公司關於棄權、怠於行使權利或禁反言的積極抗辯以及合理使用之主張，以及頒佈永久禁止令。

上訴審僅審查Borland公司的Quattro程式抄襲Lotus公司之分層功能表指令，及對該抄襲所做出的積極抗辯，Lotus公司並未反向上訴，也就是Lotus公司並未針對地方法院認定Borland公司未抄襲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。

---

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。

<sup>140</sup> Lotus 1-2-3 巨集的第一個符號均為 / 。

## 貳、法律問題

在地方法院之階段，Borland 公司爭辯 Lotus 1-2-3 的選單並非著作權法適格之標的，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；Lotus 公司則主張 Borland 公司完全抄襲其使用者介面，並因此侵害其著作權。

Borland 公司於上訴審（即本案）主張，縱使 Lotus 1-2-3 的程式碼並非不具著作權適格之操作方法，但其分層功能表指令仍應屬系統、操作方法、製程或程序，故不具著作權適格之標準，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；Lotus 公司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<sup>141</sup>之表達而應受著作權保護。

## 參、法院判決

本案第一審原告以其 Lotus 1-2-3 試算表程式（spreadsheet program）及樹狀選單（menu trees）所享有之著作權，對被告提起著作權侵害之訴，Lotus 公司申請之簡易判決一部勝訴，一部敗訴，而 Borland 公司所提起之反訴則遭駁回，因為地方法院 Robert E. Keeton 法官認為，被告之程式的確構成侵權，被告不服乃提起上訴，上訴法院 Stahl 法官對於「第一次表達」做出定義，認為電腦試算表程式之分層功能表指令（menu command hierarchy）屬於「操作方法」，故非著作權適格之標的。

## 肆、判決理由

地方法院方面，其強調系爭程式提供與 Lotus 1-2-3 主選單內容同義之指令文字，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，地方法院認為 Lotus 公司的程式設計師所選用的指令呈現

---

<sup>141</sup> 原文為 idea，多數學者翻譯為「構想」，惟我國著作權法第 10-1 條譯為「思想」，本文爰依法條之規定為準。

於 Lotus 1-2-3 之分層功能表指令，已構成著作權適格之表達。

就 Lotus 公司一部勝訴的簡易判決中，地方法院認為 Borland 公司的 Quattro 產品已經侵犯了 Lotus 1-2-3 所享有之著作權，因為（1）本案並未就選單命令與選單結構之抄襲範圍加以爭辯；（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係 Lotus 1-2-3 不可或缺的部份。

儘管法院認為 Borland 公司的 Quattro 和 Quattro Pro 侵害 Lotus 公司的著作權，但 Borland 公司並未如 Lotus 公司所述，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 Borland 公司侵害行為的範圍，包含 Borland 公司是否抄襲 Lotus 1-2-3 的提示語（long prompts）<sup>142</sup>，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 Borland 公司棄權的積極抗辯（affirmative defense of waiver），而非怠於行使權利或禁反言的積極抗辯（affirmative defenses of laches and estoppel）同意 Lotus 公司所聲請之簡易判決。

在上訴審中（即本案），Borland 公司並未爭辯其是否抄襲 Lotus 公司之分層功能表指令，而是提出一連串的積極抗辯，主張其合法地使用 Lotus 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 Borland 公司是否從事侵害行為。

#### （一）一般著作權侵害

要成立著作權之侵害，原告必須證明（1）其為有效著作權之所有人；（2）被抄襲著作之要素須係屬原創<sup>143</sup>。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<sup>144</sup>，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<sup>145</sup>。證明

---

<sup>142</sup> Lotus 1-2-3 的選單有兩列，上面一行為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）。

<sup>143</sup> 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)。等案。

<sup>144</sup> 詳見 *Engineering Dynamics, Inc. v. Structural Software, Inc.*, 26 F.3d 1335, 1340 (5th Cir.1994)。案。

<sup>145</sup> 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) 案。條文：17 U.S.C. § 410(c)。

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之著作，亦即提出實際抄襲之直接證據；（2）如無直接證據，就必須證明加害人已使用取得著作權之著作，且系爭著作的相似程度足以令法院認定有實際之抄襲行為<sup>146</sup>；（3）取得著作權之著作遭全面性地抄襲，而使系爭著作在本質上極為相似<sup>147</sup>。

由於 Borland 公司不爭論 Lotus 公司就整體 Lotus 1-2-3 擁有著作權，而且也承認在實際上複製了 Lotus 公司之分層功能表指令，故本案法院首先要釐清 Lotus 公司之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之型態，多起因於被告是否已經將受保護之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之見解，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之案件更是如此。

## （二）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，Borland公司也強烈地指出，最高法院在一百年前在判決 *Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 25 L.Ed. 841 (1879). 案之時，就已經立下規範，該案法院認為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。Baker v. Selden案的事實與兩造的爭點與本案是相同的，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 v. Selden 案和本案均包含會計系統，Borland 公司甚至提供法院一部由 Selden 的會計作法融入電腦螢幕後，轉換為 Lotus 1-2-3 的特效影片。然上訴法院並不認為 Baker v. Selden 案可比擬為 Borland 公司的訴求，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 Lotus 公司不像 Selden 公司請求在會計系統中享有獨占地位，也就非如 Borland 公司所陳述，本案與 Baker v. Selden 案係屬相同。

## （三）阿爾泰測試法（Altai）148

在分析Lotus公司之分層功能表指令是否為系統、操作方法、製程或程序之

---

<sup>146</sup> 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。

<sup>147</sup> 詳見 *Engineering Dynamics*, 26 F.3d at 1341. 案。

<sup>148</sup> 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。

前，上訴法院首先考量第二巡迴法院在 [Computer Assoc. Int'l, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 \(2d Cir.1992\)](#) 案所確立之測試原則，此即所謂阿爾泰測試法，目的就是要檢驗電腦程式依文學著作（literary works）取得著作權後，仍可能遭他人非文字，但以意譯方式抄襲。當面對非文字抄襲（nonliteral-copying）的案件時，法院必須判定系爭著作的相似性是否基於相同的思想基礎，抑或原創者能證明剽竊者抄襲其表達（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抄襲另一程式碼時，是否構成侵害著作權。

阿爾泰測試法包含抽象化（abstraction）、過濾（filtration）及比較（comparison）三個步驟。法院在抽象化步驟中須剖析被抄襲程式之結構，並將不同部份抽象隔離，該步驟使法院能在分離的表達中，辨認孰為可保護之思想。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程式必要且不可或缺之思想，或僅是基於效率考量之需求，抑或從公共範圍（public domain）中所擷取。最後，法院會將被侵害著作中受保護之要素與被控侵害著作之要素拿來比較，以決定被保護要素遭抄襲的部份是否足以構成侵害行為。

本案並不是電腦程式法非文字意義抄襲的問題，而是 Borland 公司謹慎且文字地將 Lotus 公司之分層功能表指令複製使用之問題，因此，上訴法院無須審酌在他案尚無一致結論之非文字意義抄襲，而是考量文字抄襲 Lotus 公司之分層功能表指令是否構成著作權侵害即可。

儘管阿爾泰測試法可有效評估非文字抄襲電腦程式碼之案件，然上訴法院發現本案以文字抄襲分層功能表指令之方向判定是否構成著作權侵害並無助益，事實上，阿爾泰測試法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著作權之標的的基本標準（base level），並使抄襲者負起侵害著作權標的之責任。

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，但地方法院卻模糊更多分層功能表指令是否具著作權適格之根本問題，也就是最初的調查不應在於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<sup>149</sup>。

#### （四）Lotus公司之分層功能表指令應屬操作方法

Borland公司抗辯Lotus公司之分層功能表指令為系統、操作方法、製程或程

---

<sup>149</sup> 詳見 [Gates Rubber Co. v. Bando Chem. Indus., Ltd., 9 F.3d 823 \(10th Cir.1993\)](#) 案。

序，故應排除於著作權保護之外，第 102(b)條<sup>150</sup>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之任何思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理或發現<sup>151</sup>。因此，本案法院認為第 102(b)條所規定之「操作方法」，其意義應為操作某事物之方法，亦即著作權保護不應擴張至描述如何操作某事物所呈現之文字，也就是其他人可以利用該方式並以自己的話來描述之。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 Lotus 公司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，Lotus 公司之分層功能表指令亦與 Lotus 公司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，Lotus 公司之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 相同之功能，Borland 公司亦無須抄襲 Lotus 公司的基礎程式碼，然而，要讓使用者在實質上以相同方式操作程式，Borland 公司就必須抄襲 Lotus 公司之分層功能表指令，因此，Lotus 1-2-3 的程式碼並非不具著作權適格之操作方法。

由於地方法院認為 Lotus 公司之分層功能表指令，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之表達，基於該理由，Lotus 公司對於選擇採用分層編排之指令來操作其程式，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 Lotus 公司已使用的特殊指令或編排，實際上，地方法院將 Lotus 1-2-3 的操作方法限於抽象概念。

退一步言，縱使同意地方法院關於 Lotus 公司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）之認定，上訴法院仍然認為該表達非著作權適格，因為其屬 Lotus 1-2-3 部份的操作方法。上訴法院認為操作

---

<sup>150</sup> 17 U.S.C. §102(b):「In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.」

<sup>151</sup> 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。

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。

Lotus 公司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之問題，換言之，上訴法院最初並非調查 Lotus 公司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 v. Selden 案相同，在該案中，最高法院認為科學（science）的教學方法和藝術（art）的規則與方式有其最終的應用與使用，而該應用與使用即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）之保護。

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樣<sup>152</sup>，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 Lotus 公司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 102(b) 條範圍內著作權適格之雕塑著作<sup>153</sup>（sculptural works）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」之限制，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 102(a) 條的文學著作而取得著作權。另外一派

<sup>152</sup> 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。

<sup>153</sup> 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。

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之操作方法，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。

Borland 公司並且主張，如果認為電腦程式係相容的，則 Lotus 公司的分層功能表指令屬操作方法就變得更清楚了，因為基於 Lotus 公司的理論，使用者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 案中的見解<sup>154</sup>，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 102(b)條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。

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 Borland 公司並未抄襲而侵害 Lotus 公司之著作權，因此無須考量 Borland 公司所提出的積極抗辯，地方法院之判決應予廢棄。

---

<sup>154</sup> 最高法院在該案認為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。

## 伍、評析

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：例如功能表之螢幕顯示方式（含字母及圖形之選擇）、功能表之結構（一行式、二行式移動游標功能化下拉式之功能表）、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<sup>155</sup>。然本案法院所採取之見解，顯然與過去有很大之差異。首先，在判決理由「A.一般著作權侵害」之論述當中，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之典範，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階段測試法，並依據該法得出地方法院當初調查之方向即有錯誤，亦即應以整體分層功能表指令判斷其著作權適格性，而非其中之個別要素，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 Lotus 公司之分層功能表指令屬於操作方法，然操作方法早已被定義為非著作權適格之標的，無論美國法第 102(b)條或我國法第 10-1 條，均有相同之規定，因此，被認定為操作方法之標的，顯然無法獲得保護，本案法院就此部份提出理由，否定 Lotus 公司之主張，爰將地方法院之判決廢棄，改判 Borland 公司勝訴實屬妥當。惟本案法院對於其他爭點多所著墨，以致判決理由雜亂，若非詳加研究，難以瞭解判決重點理由何在，不過判決書中無法窺知雙方當事人全盤之攻擊、防禦方法，法院為求判決理由完整，避免敗訴之一造據以提出上訴誠屬可能，但筆者認為至少應先宣示判決主要理由，其次再對雙方主張逐一檢視較為妥當。

此外，我國司法實務上，著作之結構是否得為著作權法保護之標的，於司

---

<sup>155</sup> 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)。案，均係電腦程式是否為著作權適格之重要案例，Whelan 案將所有之結構、次序及組織均視為表達而為著作權保護之標的，其範圍失之過廣，為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。

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，亦同此研究結果<sup>156</sup>。由此可知，本案若於國內發生時，**Borland**公司誠可引以為抗辯理由之一，亦可增強其抗辯之效力。

---

<sup>156</sup> 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 1.11

Sony Corporation of America v. Universal Studios Inc.

國別：美國

案例類型：合理使用

關鍵字：合理使用、公共頻道、*Betamax* 錄影機、聯合配銷權 (syndicated right)、時段挪移 (time-shifting)、非商業性重製或錄影、主要物流法則 (“staple article of commerce” doctrine)、實質上之非侵權使用 (substantial noninfringing use)、舉證責任轉換

案號：464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)

日期：1984 年 1 月 17 日

### 壹、案情摘要

本案上訴人（及被告新力公司 Sony Corporation 等）是錄影機（video tape recorder）的製造商。原告（及被告上訴人環球影業公司 Universal Studios, Inc. 與迪士尼公司 Walt Disney Company 等）則是在公共時段或頻道上從事廣播的若干電視節目的著作權所有人。許多民眾在購買了錄影機後使用來自由錄取電視上所播放的節目，其中也包括了原告的節目在內。原告對於將其節目在電視台的公共頻道上播放至少採取了公開放映（theatrical exhibition），有線或無線頻道上做限制性播放、出售聯合配銷權（syndicated right）給地方性的電視台以從事重播，或是以上的組合等授權方式。而被告的錄影機則具備了定時錄影、多頻選錄（及讓消費者再觀賞電視上某個頻道的同時也可以錄取另一頻道的節目），以及錄影帶可以重複使用等功能。由於被告所製造的“*Betamax*”規格錄影機在市場上已銷售了數百萬台，原告遂起訴主張這種家用錄影事實上已侵害了原告的著作權。亦且縱使被告不構成直接侵權，其銷售錄影機的行為亦構成了間接、輔助侵權行為

(contributory infringement)，從而應負損害賠償責任。

本案的雙方都曾針對數百名 *Betamax* 錄影機在一九七八年的特定時段的消費或使用習慣進行調查。雖然其結果有些不同，但兩項調查均顯示錄影機最主要是從事所謂「時段挪移」(“time-shifting”)的用途，亦即將某個節目錄好後再在日後觀賞一次，然後即予以消除。「時段挪移」的功能可以讓基於種種原因無法在某個節目播出當時觀賞到的觀眾能依他們的自由選擇在其他時段欣賞到同一個節目。因此，本案的主要爭點便是在於未經著作人同意或授權而從事的此種私人錄影是否構成侵權。而至於將錄影帶再轉交其他人使用、公開表演或在付費的有線電視頻道上播出等是否構成侵權行為，則在初審階段即未被提出。

主審本案的聯邦地方法院認為，對於在公共頻道上播出的有著作權的節目予以從事非商業性的重製或錄影係屬合理使用，從而不構成侵權行為。法院並強調，這些節目在公共頻道上對一般大眾播出時本來就已經是免費，訟爭的家用錄影行為又本來就非屬商用性質，而且其錄影行為絕大部分是在家中所進行，係屬私人性質。法院更強調此種家用錄影事實上還增加了社會大眾對於電視節目的攝取量，從而也符合聯邦憲法第一修正案冀圖透過公共頻道讓資訊能得到最充分的流通與傳播的基本政策。法院也判認，即使所錄存的影帶全是有著作權的節目，鑒於原告「原始著作物」(original work)的市場佔有並未因此而減少，此種錄影至多也不過是「合理使用」，從而不構成侵權行為。除此之外，地方法院也判認被告勿庸負輔助侵權責任。這是因為被告並未直接介入其產品購買者的錄影行為，而且其產品說明書也特別指出，錄影的對象或標的有可能觸及到有著作權的作品從而在未經授權的情形下錄影有可能會構成侵權。

聯邦巡迴上訴法院推翻了地方法院的判決。不過上訴法院並未否定地方法院的事實認定，而是依法判認 (as a matter of law) 家用錄影並不構成合理使用。其理由為此種行為並非一種「生產性使用」(“productive use”)，從而原告勿庸舉證家用錄影會對其著作物的潛在市場造成如何的損害。不過法院仍表示，大量家用重製的組合的效果似有相當可能會消滅原告的潛在市場。此外，法院並以錄影機的主要目的即為對於電視節目(尤其是有著作權之著作物)予以重製為由判認被告的確知悉其購買者之行為，從而構成輔助侵權。

## 貳、法律問題

究竟上訴人(被告)從事銷售其具有重製功能的器具予一般大眾是否侵害

了被上訴人（原告）的著作權？

### 參、 法院判決

「時段挪移」係屬合理使用，被告的銷售行為從而不構成著作侵權。聯邦巡迴上訴法院之判決廢棄 (reversed)。

### 肆、 判決理由

凡是有關著作權的侵權認定必須是完全依據著作權法的規定。與專利法不同的是，著作權法並無明文規定讓任何人就他人的侵權亦需負侵權之責。但這並不當然表示在著作權的範疇中即無輔助侵權與代替侵權 (vicarious infringement) 的問題。雖然專利法與著作權法實有相當的不同，但是在有關輔助侵權責任的認定上，兩者均是基於衡平的考量所產生。亦即法院往往除了重製行為的本身之外，還必須檢視用以從事重製的器材或設備。依照所謂的「主要物流法則」(“staple article of commerce” doctrine)，法院必須在對著作權人的合法權益給予有效的(非僅止於象徵性的)保障與他人自由參與和其權益無實質關連的商務活動之間求取平衡。因此，如果一項具有重製功能的產品在銷售後是被廣泛的用於合法或不受排斥 (unobjectionable) 的使用，亦即該產品僅需具有「實質上之非侵權使用」(substantial noninfringing use) 之能力時，輔助侵權的責任即不存在。

因此，最高法院在本案所需決斷的根本問題乃是：究竟本案被告所出售的 *Betamax* 錄影機是否得從事實質上不構成侵權的商業用途？在檢視此一問題時，法院勿庸檢證一切可能的或潛在的使用，而祇需就地方法院所做成的事實認定為基礎來判認其中是否有相當的使用並不構成侵權。此外，法院也不必去計較究竟在數量上要有多少才算是構成了相當的商業使用 (significant commercial use)。不過有一點可以確定的，就是在私下、家庭中所從事的時間挪移錄影乃屬非商業性的使用。這是因為(1) 原告無權阻止其他的著作權人授權被告的購買者從事此種錄影或重製，亦且(2) 依據地方法院的判認，即使是未經授權的錄影或重製仍然構成了合理使用。

鑒於「時間挪移」性的錄影或重製在事實非但沒有減少觀賞同一節目的觀眾，反而還增加了其節目的觀眾群，加上原告並不能代表所有的著作權人，如果

判決被告構成輔助侵權即不啻扼殺了那些必須依靠「時間挪移」來爭取觀眾的廣播者的利益。因此，在沒有直接輔助侵權行為的前提下，能替廣播者爭取到更多觀眾的本案被告自亦無從構成輔助侵權責任。

法院繼而分析了被告所出售機器的錄影或重製，縱使在表面上侵權，但是否亦構成「合理使用」從而得以免責。依據美國著作權法第一〇七條的規定，在判認是否為合理使用時，法院應對於四項因素給予考量，即：(1) 利用的目的及性質，包括是否為商業亦或非營利教育目的、(2) 著作的性質、(3) 所利用的質量以及占整個著作的比例、以及(4) 利用結果對著作物的潛在市場與現在價值的影響。<sup>157</sup> 法院在此顯然將重點置於未經授權、非商用性的、時間挪移性的重製行為之上。雖然所有未經授權的商業性重製行為均推定是對著作權構成了侵害，但在非商用的情形則截然不同。固然原告在對非商用性、未經授權的重製提出挑戰時勿須舉證目前實際所受的損害一定會發生，但原告必須提出「相當證據」（或「優勢證據」preponderance of the evidence）顯示被告的重製或散佈在未來的確可能構成某種損害（some meaningful likelihood of future harm exists）。如果被告所意圖的使用或利用係屬商業性質，則法律即推定此種未來的可能損害存在；但如非商業性質，原告即需負舉證責任。由於本案所牽扯到的是非商業性、家用的、時間挪移性的重製或錄影，因此原告即須負未來可能會受損害的舉證責任。法院在此即援引地方法院的認定，判認原告未能滿足其舉證要求。因為所有的訴訟資料均顯示，關於因時間挪移性的重製所可能對未來造成的損害實在微不足道，而且也多屬臆測性質。最高法院遂根據所有的訴訟資料做成了兩項結論：

- (1) 被告新力公司已舉證顯示，有相當多的授權在公共頻道上向一般大眾播放其節目的著作權人並不排斥私人以時間挪移為由進行重製。
- (2) 原告（被上訴人）未能舉證顯示時間挪移式的重製將可能對其著作權的潛在市場或價值可能造成非輕微性的損害（non-minimum damages）。

有鑒於此，最高法院遂判決被告的 *Betamax* 錄影系統在實質上係具備了非侵權性的使用功能，新力公司對其從事銷售亦不構成輔助侵權。

## 伍、評析

本案的判決結果對於整個錄影業，乃至後來包括諸如光碟存取（CD、VCD、DVD）等產業的發展，帶來了非常重大而且深遠的影響。從本案也可以再度看出法院是以如何的審慎態度與方法，將傳統的法律用來對應新的科技發展所帶來

---

<sup>157</sup> 我國著作權法第六十五條亦採用了同樣的規定。

的挑戰（在此是界定「合理使用」的範圍）。因為無論是保護不當或保護過當均可能引發一定程度的不良後果（諸如扼殺產業生機等），因此，如何在其中求取平衡便成為法院判決最困難的地方。鑒於「合理使用」法則向來便是著作權法中爭議性最強的部分，法院顯然意欲以舉證責任轉換的技巧，將其中的運用準則予以一併闡明。而在判別是否構成合理使用時，家用錄影的非商業性使用以及其主要目的係從事時間挪移式的觀賞顯然成為法律判決的主要依據所在。環視後來發展，目前的有線電視已大行其道，其中著作權的授權使用性質實已不同於傳統的無線頻道播送，而其中還有所謂的「即時付費、即時觀賞」（“paid-per-view”）頻道，其實也正是為滿足需要從事時間挪移性的觀眾欣賞而設。如果是在這樣的背景下運用同樣的法則再來檢視錄影機的使用是否仍為合理使用便可能容有再商榷之處了。由此亦可見合理使用的範圍並非一成不變，而多少是與時俱進，將同樣的法則適用在不同的時空背景之下，即可能得到不同的結果。

## 案例 1.12

Religious 科技中心及 Bridge Publications v. Netcom  
On-Line Communication

Religious Technology Center; and Bridge Publications, Inc.

v.

Netcom On-Line Communication Services Inc., ;

Dennis Erlich; and Tom Klemesrud

No. C-95-20091 RMW

國別：美國

案例類型：輔助侵害行為（contributory infringement）

關鍵字：contributory infringement 輔助侵害行為、

案號：907 F. Supp. 1361, 64 USLW 2370, 1995 Copr. L. Dec. p  
27,500,37 U.S.P.Q.2d 1545, 24 Media L. Rep. 1097.

日期：1995 年 11 月 21 日

### 壹、案情摘要

本案原告宗教科技中心（Religious Technology Center; 以下簡稱 RTC）及 Bridge Publications, Inc.(BPI)對 L. Ron Hubbard（Church of Scientology 創立者）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，其論壇為 Usenet newsgroup（alt.religion.scientology—為線上討論及評論 scientology，以下簡稱為 Erlich）。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 Klemesrud 的 BBS 站，而後 Erlich 傳送訊息至 Klemesrud 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 Klemesrud 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 Klemesrud 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、法律問題

本文中，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<sup>158</sup>。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

<sup>158</sup> *Deutsch v. Arnold*, 98 F.2d 686, 688 (2d Cir. 1938).

原告著作權之事實問題。因為Netcom是有論據的參與Erlich的公開散佈原告的著作物，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佈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紀錄，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佈所有 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，並進一步散佈給全球的 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 實現其公開散佈張貼物之目的，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

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例中，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<sup>159</sup>，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 Randolph 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<sup>160</sup>。但原告無法證明Klemesrud從中獲取財務上之利益。

#### (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

---

<sup>159</sup> 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).

<sup>160</sup> 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。

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、公開散佈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*<sup>161</sup> 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<sup>162</sup>。

<sup>161</sup> *Sega v. Accolade*, 977 F. 2d at 1526-27.

<sup>162</sup> 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 (9<sup>th</sup> Cir. 1986), *cert. Denied*, 479 U.S. 1103, 107 S. Ct. 1336, 94 L.Ed.2d 187 (1987). 案。

## 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、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 實現其公開散佈張貼物之目的，因此應視其需負輔助侵害行為責任。

就我國目前之著作權法（以下簡稱本法）論，相關之侵害行為可援引著作權法第八十七條第二款：「二、明知為侵害著作權或製版權之物而散佈或意圖散佈而陳列或持有或意圖營利而交付者。」。以之適用本案事實而論，被告明知 Erlich

張貼文章已侵害原告之著作權，對於該侵害行為未為一定防阻行為並刪除該文章，仍繼續使其於網路上散佈。唯本法僅指明知為侵害著作權而散佈，但並未明示如當事人知悉前已有該侵害著作權之複製文章，於知悉後不作為時，是否仍可視為散佈該複製文章。顯見該法並不直接使網路服務提供者當其知悉有侵害行為時，負有一作為義務。是故，提供者不為一定防阻行為是否當然構成著作權侵害，顯有疑義。

另外就侵害行為之責任而論，我國法依本法第八十八條規定對於侵害行為如有數人時為輔助侵害行為，應負連帶責任。就本案而言，如網路提供者被視為構成第八十七條第二款情形時，則即適用本法第八十八條輔助侵害行為之相關規定，使得其與侵害行為負同一責任。一經適用無異擴大所有網路服務提供者之責任。因此相關之法律責任與適用仍須重新考量。

## 案例 1.13

### Sega v. Maphia 等案

Sega Enterprises LTD; Sega of America, Inc, Plaintiffs,

v.

Maphia, a business of unknown structure;

Parsac, a business of unknown structure;

Psychosis, a business of unknown structure;

Chad Scherman aka Chad Sherman aka "Brujjo Digital," and Does 2-6  
aka "OPERATOR," "FIREHEAD," "LION," "HARD CORE," "CANDYMAN,"

all individually and d/b/a Maphia and Parsac;

Howard Silberg by his mother and next friend Ilene Silberg, aka  
"CAFFEINE," and Does 14-18 aka "APACHE," "MAELSTROM," "GAZZER,"  
"PARANOID/CHRYSEIS," "DOOM"

all individually and d/b/a Psychosis and Parsac;

Does 7-12; Does 19-25, Defendants.

No. C 93-04262 CW.

國別：美國

案例類型：著作權侵害

關鍵字：輔助侵害 (contributory infringement)、合理使用 (fair use)

案號：948 F.Supp. 923, 1997 Copr.L.Dec. P 27,605, 41 U.S.P.Q.2d  
1705

日期：1996 年 12 月 18 日

## 壹、案情摘要

本案原告為電動遊戲機製造商 Sega 企業及美國 Sega 公司，(Sega Enterprises Ltd. & Sega of America Inc.，以下合稱 Sega)，其於加州地方法院向被告 (Maphia, Parsac, Psychosis 等 BBS 站及 Chad Scherman, Howard Silberg 等人) 提起侵害著作權、商標及商品名稱的訴訟及不公平競爭訴訟。Sega 以簡易訴訟提出上述請求並聲請永久禁制令 (permanent injunction)。地方法院判決 BBS 站之站長 (operator) 成立惡意輔助侵害著作權 (willful contributory infringement of copyright) 之損害賠償責任，且因違反藍能法 (Lanham Act) 而成立商標權侵害及不公平競爭之損害賠償責任、因違反加州州法而成立商品名稱之侵害及不公平競爭之損害賠償責任，並同意原告聲請永久禁制令之請求。

原告 Sega 為電腦動畫遊戲系統及程式的主要製造商及供應商，使用 Sega 的註冊商標出售其程式及產品 (美國聯邦商標註冊號碼 No. 1,566,116，1989 年 11 月 14 日核發)，並擁有其所開發的遊戲程式的著作權，其對部份電動遊戲，包括 Jurassic Park 及 Sonic Spinball，均已完成美國聯邦著作權之登記。Sega 的遊戲軟體設計僅允許使用者 (user) 利用 Sega 的卡帶來玩遊戲，並禁止重製遊戲之程式碼。任何重製行為，或是將其遊戲程式儲存在其他記憶媒體上 (例如軟碟機或硬碟機) 而散佈之行為，均為未經 Sega 之授權的，亦即程式亦僅以卡帶之形式對外流通。

被告 Sherman 係一個名為 Maphia 的電子佈告欄<sup>163</sup> (BBS 站) 的站長 (system operator)，其擁有 Maphia 站運作所需之軟體及硬體。Maphia 站設置於其在洛杉磯的住所，不但開放給公眾使用，並有約四百位經常性以帳號及密碼利用該站上傳或下載檔案之會員。依證據顯示「Brujjo Digital」是 Sherman 在 Maphia 站執行站長工作所使用之帳號，並以此代號與其他使用者溝通。

Sega 宣稱收到匿報，指稱 Maphia 站非法重製 (pirated) Sega 未經授權的電動遊戲軟體並有散佈之行為。Sega 乃利用其員工以假名進入 Maphia 站進行蒐證工作。地方法院於一九九三年十二月九日核發暫時禁止命令 (Temporary Restraining Order) 與扣押命令 (Seizure Order)，查扣 Sherman 的電腦與周邊設備，在複製其所記錄的資料並將 Sega 的遊戲程式刪除後返還之。由 Maphia 站之資料顯示，其與另一個名為 Psychosis 的 BBS 站相連結，其站長之代號為 Caffeine，另有資料顯示 Sherman 及 Maphia 站與名為 Parsac 的 BBS 站因商業目

---

<sup>163</sup>電子佈告欄係由電子記憶媒體所組成，例如電腦記憶體或硬碟，經由數據機連接到電話線路，而由電腦來操控。BBS 站使用者可以在自己的電腦與 BBS 站間上傳 (uploading) 或下載 (downloading) 資訊，電動遊戲程式亦屬於這些可被上傳或下載的資訊之一。

的而相連結。

Maphia 站針對其可取得之電動遊戲軟體製作目錄，包含遊戲的主程式、名稱、製造商，及許多相關的軟體升級檔（patches）或修正檔（fixes）等其他資訊。地方法院在 Maphia 站內查扣十二種 Sega 研發但未經授權之盜版遊戲，十種 Sega 已獲專利許可之遊戲，以及六種 Sega 遊戲的試用版。

Maphia 站的會員可以自由下載儲存於該站的盜版 Sega 程式，其中 Sega 至少擁有 Jurassic Park 及 Sonic Spinball 這兩種遊戲的著作權。Maphia 在遊戲目錄上使用 Sega 或 Sega 等註冊字樣，而自該站下載之 Sega 遊戲，執行程式時會於螢幕上會出現 Sega 的註冊商標，Sherman 對此亦知情。

從扣押 Sherman 的 BBS 站所印出的資料及由該站在線上查獲的資料顯示，Sherman 明知 Sega 的盜版遊戲玩軟體在站上被上傳及下載之行為，由印出的使用者上傳及下載的統計資料則顯示，Sherman 可以追蹤，或有能力追蹤使用者上傳及下載的動作。

Sherman 也在站上與 Psychosis BBS 站合作（合稱 Parsac 或 PARSEC），出售名為超級神奇磁碟（Super Magic Drives）的電玩磁碟機<sup>164</sup>（copiers），其以 Brujjo Digital 的帳號向會員聲明：我們的 PARSEC 貿易公司出售各項產品，從電玩磁碟機、數據機、硬碟、電話卡，甚至是 Pentium 晶片等等。…由我和 COFFEINE 會負責所有的生意及顧客服務等事宜。

另外，在 Howard Silberg 的電腦中查到的檔案資料，則顯示 PARSEC 貿易公司的條款為：凡閱讀本公司條款之客戶可免費下載 10MB 的軟體，當您用完 10MB 的額度時，只需花費 35 元即可無限額下載一個月，或花費 200 元享受全年下載程式之服務。

Sega 曾試圖由 Sherman 的口供（deposition）取證，但 Sherman 在一九九四年三月一日陳述時，行使第五修正案的權利（Fifth Amendment privilege）而拒絕回答實質問題，且對於本案證據提出如下三項抗辯：

（一）不潔之手（Unclean Hand）

Sherman 主張 Yang（Sega 的員工）已非正當之目的，利用代號進入 Maphia 站獲取資料而告密，因此所得之證據不足以為本案判決之證據。然承審法官認為，因其進入該 BBS 站的途徑與他使用者相同，故無不實陳述之問題，且即便其

---

<sup>164</sup>要玩從 BBS 站下載的遊戲必須使用電玩磁碟機（copier），才能利用軟碟片執行遊戲程式而不需透過遊戲卡帶。

本質屬不實告知，亦無法構成對著作權或商標侵害的抗辯之事由<sup>165</sup>。

(二) 違反美國法第 2701(a)條 (18 U.S.C. §2701(a))

Sherman主張Sega利用化名接近Maphia 站的行為已違反了存取電線與電子通訊及交換紀錄法案 (Stored Wire and Electronic Communications and Transactional Records Act<sup>166</sup>) 之規定，因為在保全系統 (security system) 中使用密碼的目的是保護該系統及使用者，原使用者以外之人使用密碼會危及此系統的安全並違背了第 2701 條之目的。

地方法院認為，「故意而未獲授權的接近電子通訊設備服務」確實構成前揭法案之違反，但該服務的使用者基於通訊的需要或有意的對他人授權其使用該電子服務，則是例外的被允許的<sup>167</sup>。由於Maphia站是開放的，經由化名及密碼而取得自由存取其資料的權限仍屬經過授權，因此，Sega的員工縱然使用假名進入Maphia站仍是經過授權而未違法。至於密碼是為了保護系統的說詞並不具說服力，因為沒有證據顯示設置密碼的目的是為了不讓原使用者以外之第三者使用此系統。Sega的員工因符合第 2701(c)條之例外規定，故尚無的違反第 2701(a)條之規定。

(三) 違反違反美國法第 2702 條 (18 U.S.C. §2702)

Sherman抗辯Sega獲得Maphia站的使用者之私人電子郵件，以及以Jane Quayle Keene的電子郵件內容為證據之行為，已違反美國法第 2702 條<sup>168</sup>之規定。

承審法官認為，依文義解釋來判斷，本條並不適用於 Sega，因為其未曾提供電訊服務，也沒有經營 BBS 站，此外，對這些文件或 Sherman 有關本案商標或著作權著作 (work) 重製行為的信件加以扣押，係經過扣押裁定 (temporary restraining order) 的授權，被告之抗辯遂不可採。

地方法院認為被告等之抗辯均無法有效阻卻原告所主張之事實，乃判決原告勝訴。

---

<sup>165</sup> 詳見 [Reebok Int'l. Ltd. v. Jemmett, 6 U.S.P.Q.2d 1715, 1717, 1988 WL 106933 \(S.D.Cal.1988\)](#) 案。

<sup>166</sup> 詳見 [18 U.S.C. § 2701\(a\)](#)。

<sup>167</sup> 詳見 [18 U.S.C. § 2701\(c\)\(2\)](#)。

<sup>168</sup> 該條文係規定，對於公眾提供電子通訊服務的個人或實體 (equity) 不得故意洩露其他個人或實體儲存於該媒體之通訊內容；對公眾提供電腦遠端服務 (remote computing service) 的個人或實體不得故意洩露任何個人或實體經由該媒體傳送或維護保存 (maintain) 的任何通訊內容。

## 貳、法律問題

由於 Sherman 本身並非直接從事 Sega 遊戲軟體的重製行為，但因提供使用者上傳及下載軟體之網站及作業環境，並且銷售執行該重製軟體之電玩磁碟機，故有構成輔助侵害著作權之虞。此外，被告強調其使用者並未在家庭以外使用該等程式，並以合理使用（fair use）抗辯之，主張其應不構成侵害行為。故本案之爭點，在於被告是否構成侵害著作權之態樣中的輔助侵害，及其是否屬於合理使用之範圍內而免除侵害著作財產權之責任。

## 參、法院判決

本案原告以被告侵害著作權、商標及商品名稱以及不公平競爭行為等主張提起簡易訴訟，並同時聲請頒佈永久禁制令（permanent injunction）。承審之地方法院 Wilken 法官判決前揭 BBS 站之站長之行為構成故意輔助侵害著作權、因違反藍能法（Lanham Act）而構成商標權侵害及不公平競爭、因違反加州法而構成商品名稱之侵害及不公平競爭等責任，並裁定准許永久禁制令之聲請。

## 肆、判決理由

Sega 主張 Sherman 應分別依據直接（direct）、輔助（contributory）及替代（vicarious）責任理論，成立對其著作權之侵害責任。Sherman 承認 Maphia 站的使用者被允許利用授權密碼來上傳並下載 Sega 的遊戲，但主張這些重製行為應屬合理使用之範圍，因其僅在家中使用，幾乎毫無侵害著作權之行為。法院就兩造之主張分別判斷如下：

### （一）直接侵害（Direct Infringement）

要證實著作權受到直接侵害，Sega 須證明（1）其對被侵之著作享有有效之著作權（ownership of a valid copyright）；（2）被告有重製行為<sup>169</sup>。

依第 410(c)條之規定，有著作權登記證者，推定其著作權為有效。Sega 提出遊戲軟體的著作權登記證明書，故可推定其對於這些軟體擁有著作權<sup>170</sup>。

---

<sup>169</sup> 詳見 [Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157, 1162 \(9th Cir.1977\)](#) 案，[Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361, 1366-67 \(N.D.Cal.1995\)](#) 案。

<sup>170</sup> 詳見 [Apple Computer, Inc. v. Formula Int'l Inc., 725 F.2d 521, 523 \(9th Cir.1984\)](#) 案。

第九巡迴法院（the Ninth Circuit）認為，著作權法所訂之重製行為，係規範電腦程式從固態儲存記憶體（permanent storage device）傳送到電腦的隨機存取記憶體（random access memory）的過程<sup>171</sup>。本案中Sega遊戲的重製品係經由Sherman的BBS站上傳或下載，因此，已符合特定人有重製行為之要件。

有直接侵害之行為發生，尚無法認定Sherman應對重製行為直接負責。在Netcom案<sup>172</sup>中，法院認為網路服務的供應者對於受侵害之著作在其系統上的郵寄或發送行為負直接責任，著作權侵害之認定雖係採嚴格責任法則（strict liability statute），仍應具有意圖（volition）或因果關係（causation）之要件。如第三人僅利用被告的系統來產生重製品，而被告僅從事網路運作所必需之設定與管理行為，尚不生直接侵害著作權之責任<sup>173</sup>。Sega並未主張Sherman本人上傳或下載這些檔案，或直接造成上述行為之發生，僅陳述Sherman明知有上述侵權行為發生，並促使他人上傳或下載這些遊戲，因此Sherman尚不構成對Sega遊戲的著作權直接侵害<sup>174</sup>。

## （二）輔助侵害（Contributory Infringement）

雖然著作權法（Copyright Act）並未明定對直接侵害著作權之行為人以外之第三人課以責任，但法院長期以來均認定幫助侵害著作權之行為係屬有責<sup>175</sup>。如被告係知悉侵害活動、引起、造成或實質上促成他人的侵害行為者，應構成輔助侵害著作權之責任<sup>176</sup>。

要成立 Sherman 的共同侵權責任，Sega 應證明下列事實：

### 1. Maphia站的使用者有直接侵害行為：

依前所述，Sega 已證明 Sherman 的 BBS 站之使用者有直接侵害著作權之行為。

<sup>171</sup> 詳見 [MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.](#), 991 F.2d 511, 518 (9th Cir.1993) 案，於 [510 U.S. 1033](#), 114 S.Ct. 671, 126 L.Ed.2d 640 (1994) 案中確定駁回。

<sup>172</sup> 詳見 [Netcom](#), 907 F.Supp. at 1368-70。

<sup>173</sup> *Id.* at 1370, 1372-73.

<sup>174</sup> 與此採同一見解的尚有 [Sega Enter. Ltd. v. MAPHIA](#), 857 F.Supp. 679 (N.D.Cal.1994)，法院並認定此種行為構成輔助侵害著作權 (contributory copyright infringement)。

<sup>175</sup> 詳見 [Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.](#), 76 F.3d 259, 261 (9th Cir.1996) 案( 引用 [Sony Corp. v. Universal City Studios](#), 464 U.S. 417, 435, 104 S.Ct. 774, 785, 78 L.Ed.2d 574 (1984) 案)。

<sup>176</sup> *Id.* ( 引用 [Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.](#), 443 F.2d 1159, 1162 (2nd Cir.1971) 案)；另詳見 [Religious Technology Ctr. v. Netcom On-Line Communication Serv., Inc.](#), 907 F.Supp. 1361, 1372 (N.D.Cal.1995) 案 ( 引用 [Gershwin](#), 443 F.2d at 1162)。

## 2. Sherman知悉其使用者的活動

對於知悉與否的認定係屬客觀，如被告明知 (know) 或可得而知 (has reason to know) 此等侵害活動<sup>177</sup>，即要件即屬該當。由於Sherman承認使用者可由其BBS站上傳或下載Sega的遊戲，且從該站印出的統計資料顯示，Sherman可追蹤，或有能力追蹤使用者的上傳或下載行為，故可得知Sherman知悉其使用者的侵權活動。

## 3. Sherman參與其使用者之活動

第九巡迴法院最近之見解認為，對已知的侵權活動提供網址及設備，即足以成立輔助侵害著作權之責任<sup>178</sup>。本案被告Sherman提供系爭BBS站作為這些盜版遊戲的存取站，並允許使用者下載之實質散佈行為，實已構成參與其使用者之活動。

即使另以「實質上參與」(substantial participation) 之較高責任標準論之，Sherman仍屬有責。如果其明知使用者的侵權活動，而仍引起、造成其行為或對其行為為實質重要之幫助，即構成實質參與之要件該當<sup>179</sup>。本案中，Sherman除對已知的侵權活動提供網址及設備，尚主動的要請使用者上傳遊戲，並提供易於檢索到Sega遊戲而下載之路徑圖。此外，其亦透過Maphia站銷售電玩磁碟機，即有法院認為此種銷售行為已構成共同侵權<sup>180</sup>。而且Sherman經營的Parsec Trading也對購買磁碟機的客戶提供免費下載遊戲的優惠權限，因此Sherman的行為包括提供設備、指引、明知、鼓勵且意圖營利，已足以構成輔助侵害著作權之要件該當。

因被告已成立前揭責任，本案已無討論有無代理責任之必要。

### (三) 合理使用之抗辯<sup>181</sup>

Sherman辯稱Maphia站的使用者所為的重製行為，既無證據顯示他們有超出家庭範圍使用，更無進一步散佈這些遊戲，故應屬於合理使用之範圍。此時，一個人即使違反著作權人排除他人使用之權利，亦不構成著作權之侵害。而要評

<sup>177</sup> 詳見 [Casella v. Morris, 820 F.2d 362, 365 \(11th Cir.1987\)](#) 案，(引用 [Gershwin, 443 F.2d at 1162](#) 案)。

<sup>178</sup> 詳見 [Fonovisa, 76 F.3d at 264](#)。

<sup>179</sup> 詳見 [Netcom, 907 F.Supp. at 1382](#)。

<sup>180</sup> 詳見 [Nintendo of America, Inc. v. Computer and Entertainment, Inc., 1996 WL 511619, \\*4 \(W.D.Wash.1996\)](#) 案。

<sup>181</sup> 此為積極抗辯 (affirmative defense)，故提出抗辯者 (在本案為被告Sherman) 應負舉證責任。詳見 [Acuff-Rose, 510 U.S. at 589-91, 114 S.Ct. at 1177](#)。

斷是否為合理使用，應符合下列四個要件<sup>182</sup>：

### 1. 使用的目的與性質

證據顯示Sherman為促銷電玩磁碟機而鼓勵使用者下載Sega的遊戲，此種使用具有營利性（commercial），蓋其意圖直接由資訊之內容營利，因其客戶能利用BBS上的資訊來玩遊戲，便毋須購買Sega的遊戲卡帶，此使得Sherman有別於Netcom案中並未自資訊內容中得利之提供者，因此，Sherman之行為並不符合此一要件<sup>183</sup>。

### 2. 受著作權保護之著作性質

此要件規定，與受保護著作保障的核心目的愈接近，愈難成立合理使用為抗辯理由<sup>184</sup>。其判斷的考量是受保護著作係屬新聞性的（informational）抑或是創造性的（creative）<sup>185</sup>。因為Sega的電動遊戲係供娛樂之用，包含許多功能與奇幻想法，性質較富創造性，故考量其著作特質<sup>186</sup>，他人主張合理使用即難以成立。

### 3. 著作複製的程度

本要素同時考量原著（original work）被複製的比例，以及所複製的是否構成著作的中心要素<sup>187</sup>。全部重製通常即無法主張合理使用之抗辯。Sega已證明BBS站的使用者實質上透過上傳及下載Sega的遊戲而複製其全部之著作，Sherman則藉由其BBS站使這些著作任由其使用者所取得，故Sherman若未對該全部重製行為證明有公共利益（public interest）或其他解釋，及無法主張合理使用

<sup>182</sup> 詳見 [Title 17 U.S.C. § 107](#)；[Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.](#), 510 U.S. 569, 576-80, 114 S.Ct. 1164, 1170-71, 127 L.Ed.2d 500 (1994) 案。

<sup>183</sup> 詳見 [American Geophysical Union v. Texaco Inc.](#), 802 F.Supp. 1, 14-16 (S.D.N.Y.1992) 案，經 [60 F.3d 913 \(2nd Cir.1994\)](#) 案予以維持，而於 [516 U.S. 1005, 116 S.Ct. 592, 133 L.Ed.2d 486 \(1995\)](#) 案中確定駁回。與其相對的是 [Lewis Galoob案](#)，使用者仍需購買授權的遊戲卡帶，詳見 [Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.](#), 964 F.2d 965, 970 (9th Cir.1992) 案，經 [507 U.S. 985, 113 S.Ct. 1582, 123 L.Ed.2d 149 \(1993\)](#) 案確定駁回。另外，與本案有別者是，法院曾認定軟體反組譯工程(reverse engineering)係屬合理使用，因其促進創造性表達。詳見 [Sega Enter. Ltd. v. Accolade, Inc.](#), 977 F.2d 1510 (9th Cir.1992) 案，另參考 [Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co.](#), 64 F.3d 1330, 1336 (9th Cir.1995) 案，經 [516 U.S. 1145, 116 S.Ct. 1015, 134 L.Ed.2d 96 \(1996\)](#) 案予以駁回。

<sup>184</sup> 詳見 [Acuff-Rose](#), 510 U.S. at 586-87, 114 S.Ct. at 1175。

<sup>185</sup> 詳見 [Netcom](#), 907 F.Supp. at 1379。

<sup>186</sup> 詳見 [Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises](#), 471 U.S. 539, 563, 105 S.Ct. 2218, 2232, 85 L.Ed.2d 588 (1985) 案；[Stewart v. Abend](#), 495 U.S. 207, 237-38, 110 S.Ct. 1750, 1768-69, 109 L.Ed.2d 184 (1990) 案；[Playboy Enter., Inc. v. Frena](#), 839 F.Supp. 1552, 1558 (M.D.Fla.1993) 案。

<sup>187</sup> 詳見 [Netcom](#), 907 F.Supp. at 1379 (引用 [Harper & Row](#), 471 U.S. at 564-65, 105 S.Ct. at 2232-33)。

之抗辯。

#### 4. 使用結果對市場的影響

第四個法定要件在於是否被告這種不受限制的散佈行為會使受保護著作的潛在市場造成實質上的不利影響<sup>188</sup>。上述四個要件須同時符合，但第四個要件是最重要的考量<sup>189</sup>。使用者可利用Maphia站上的單一複製品下載並散佈一個以上的複製品，並因此獲得未經授權的Sega程式複製品。Sega遊戲卡帶的銷售量將因而降低，因為「超級神奇磁碟」使得其遊戲軟體可在磁片上運作。Sherman承認使用者可由Maphia站下載Sega遊戲到磁片上，並直接利用電玩磁碟機來玩，但主張它們仍有非侵權的用途（non-infringing uses）。這些電玩磁碟機係由Sherman的Parsec貿易公司所銷售及宣傳，贈送客戶免費下載權限並使其可自Maphia站下載Sega有著作權的電玩軟體。買磁碟機的人因此可不必購買Sega的卡帶就能重製並使用該公司的遊戲軟體。因此，電玩磁碟機加上Maphia站便足以消除消費者購買Sega正版遊戲軟體的需求。加上其售價只要 30 至 70 美元，根本顧客不會願意花 350 美元支持正版軟體。職是之故，法院判定電玩磁碟機並無其他侵害著作權以外的用途，其唯一實質用途是在於消除顧客購買Sega軟體的需要，因為透過重製下載的軟體即可以玩未授權的遊戲<sup>190</sup>。

Sherman也抗辯只有有限的BBS站的使用者擁有這些電玩磁碟機，他們也只在家庭使用，故他們的使用行為對市場之影響根本微乎其微。然法院認為，即便如此，此種不受限制的散佈行為仍造成Sega遊戲的銷路實質不利之影響<sup>191</sup>。

#### 5. 分析

綜上所述，本案被告無法主張合理使用為抗辯理由，亦即 Sega 已證明 Sherman 有輔助侵害著作權責任，法院爰同意 Sega 就其著作財產權所為之請求。

##### （四）故意

Sega主張Sherman的行為已顯示其為故意侵害原告著作權，依美國法第504(c)(2)條，將會造成原告更大的損害。也就是有責的一方當事人如對侵害行為有所認識，其侵害行為即屬故意<sup>192</sup>。如侵害行為係因不注意的漠視著作財產權人

<sup>188</sup> 詳見 [Campbell, 510 U.S. at 589-91, 114 S.Ct. at 1177](#).

<sup>189</sup> 詳見 [Los Angeles News Service v. Tullio, 973 F.2d 791, 798 \(9th Cir.1992\)](#) 案（引用 [Harper & Row, 471 U.S. at 566, 105 S.Ct. at 2233-34](#)）。

<sup>190</sup> 詳見 [Nintendo, 1996 WL 511619 at \\*4](#)

<sup>191</sup> 詳見 [Playboy, 839 F.Supp. at 1558-59](#)，本判決認定被告因提供使用者一個可下載Playboy有權圖片的BBS站，當此下載行為開始普遍，會影響其銷售情形。

<sup>192</sup> 詳見 [Peer Intl. Corp. v. Pausa Records, Inc., 909 F.2d 1332, 1335 \(9th Cir.1990\)](#) 案，經 [498 U.S.](#)

之權利而仍為之者，亦屬之<sup>193</sup>。此種認識可由其行為來推斷<sup>194</sup>，一般而言，判斷行為是否出於故意，須依當事人的心智狀態來評估，如有事實上之爭點，通常不容許以簡易判決為之<sup>195</sup>。

本案中之證據顯示 Sherman 係故意侵害 Sega 的著作權，因其自用或有認識的允許他人使用 Sega 的商標來辨識 Maphia 站上的 Sega 遊戲，並且使他人上傳或下載 Sega 的遊戲，除此之外，更公開邀集他人將遊戲上傳至其經營之 BBS 站，同時亦提供可複製或玩 Sega 遊戲的電玩磁碟機，並由其經營的 Parsec 銷售或計劃銷售此種磁碟機，且提供其顧客部份免費下載權限。凡此證據均顯示其有意幫助使用者對 Sega 著作權之侵害行為，且意圖藉由出售磁碟機而獲利。因此，法院認定 Sherman 的幫助侵權行為係出於故意，乃判決其敗訴。

## 伍、評析

本文僅就著作權法相關問題進行討論，故本案原告依商標法、藍能法及加州法獲得勝訴部份，則略而不論，合先敘明。

本案中被告所提出的抗辯僅有對證據取得之合法性，以及合理使用之抗辯。但在本案中均為地方法院法官所不採認。由於本案並無事實上之爭點，因此法院根據原告舉證之事實及被告自認之事實即為簡易判決。在美國著作權侵害之客觀要件，包含侵害行為及其是否該當合理使用之範圍而為法律所容許；主觀意識則可由行為事實來推斷。而在我國著作權法上，著作財產權之侵害係屬特殊侵權行為之一種<sup>196</sup>，並另有特別刑法之規定。本案被告明知其使用者在 Maphia 站上為系爭遊戲軟體之上傳及下載行為並提供相關網址及設備，復從事電玩磁碟機的行銷宣傳，以鼓勵其會利用其網站上傳或下載軟體之方式來獲取利益，此已構成輔助侵害著作財產權之責任。且其使用係基於商業目的，實質上亦影響著作權人的商品在市場上的銷售，故無法主張合理使用之抗辯，本案法院之見解，實屬正確。

---

[1109, 111 S.Ct. 1019, 112 L.Ed.2d 1100 \(1991\)](#) 判決駁回確定；[Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd., 996 F.2d 1366, 1382 \(2nd Cir.1993\)](#) 案。此觀念類似我國刑法中之直接故意，參見我國刑法第 13 條第 1 項。

<sup>193</sup> 詳見[Video Views, Inc. v. Studio 21, Ltd., 925 F.2d 1010, 1020-21 \(7th Cir.1991\)](#)案，經[502 U.S. 861, 112 S.Ct. 181, 116 L.Ed.2d 143 \(1991\)](#) 判決駁回確定。此觀念類似我國刑法中之間接故意，參見我國刑法第 13 條第 1 項。

<sup>194</sup> 詳見[N.A.S. Import, Corp. v. Chenson Enter., Inc., 968 F.2d 250, 252 \(2nd Cir.1992\)](#) 案。

<sup>195</sup> 詳見[Silverman v. CBS Inc., 632 F.Supp. 1344, 1352-53 n. 11 \(S.D.N.Y.1986\)](#) 案；另詳見[Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F.2d 505, 515 \(9th Cir.1985\)](#)，經[494 U.S. 1017, 110 S.Ct. 1321, 108 L.Ed.2d 496 \(1990\)](#) 判決駁回確定(故意的判決結果係屬實體判決)。

<sup>196</sup> 我國民法第一百八十四條及著作權法第八十八條參照。

又，依我國著作權法第八十七條之規定，被告明知上揭情事而有意促使其網站使用者重製系爭電腦程式，應依本條第一項第五款而構成對著作所有人之著作財產權之侵害。被告雖抗辯其使用者之使用範圍應屬合理使用而應排除其不法性，但經檢討我國著作權法第六十五條第二項之四大要件，應認其與合理使用之情形有別，故應對原告負擔輔助侵害著作權之損害賠償責任。本案承審法院所採取之判斷標準，與我國著作權法第六十五條第二項之規定相同<sup>197</sup>，而承審法院就此四項要件均對被告做成不利之認定與解釋，因此被告敗訴之結果至為明顯。

另外，美國係以著作權登記推定當事人有著作權，而我國則以著作人於著作完成時即享有著作權，尚無著作權登記制度，故無法以登記推定權利之存在，此為兩制度差異之所在。

我國對於電腦程式著作財產權的保障，主要在於禁止直接營利之使用。本案被告係意圖營利而成立輔助侵害著作權之行為，因此，發生地如於我國，亦構成侵害他人著作財產權之責任。

另有關舉證責任部分，被告主張合理使用之抗辯係積極性抗辯，須由主張者舉證證明其重製行為係屬合理使用之範圍始可免責，此對著作權所有人之保護自然較為周到，我國民事訴訟法及著作權法本身並未就此部分之舉證責任予以明定，故美國法就該部份之規定，實值我國實務運作及將來修法方向之參考。

---

<sup>197</sup> 我國著作權法第六十五條為八十一年六月修正時所增訂之條文，惟當時僅有現行法第二項之規定，且尚未將合理使用之概念放入條文中，導致無法因應日趨複雜之著作態樣，為擴大合理使用之範圍，爰於八十七年一月修正著作權法時，增訂第一項，並將第二項改為概括性之規定，亦即利用之樣態符合新法（現行法）第二項各款之一時，即屬合理使用。詳見羅明通，著作權法論，台英國際商務法律事務所，民國八十七年八月，497~508頁；羅明通，著作權法法令彙編，台英國際商務法律事務所，民國八十六年二月，256~258頁及363~364頁；蕭雄淋，著作權法判解決議、令函釋示、實務問題彙編，五南圖書出版有限公司，民國八十九年七月，1028~103頁及1602~1609頁。

## 案例 1.14

Campbell v. Acuff-Rose

Luther R. CAMPBELL aka Luke Skyywalker, et al.,  
Petitioners,

v.

ACUFF-ROSE MUSIC, INC.

No. 92-1292.

Supreme Court of the United States

國別：美國

案例類型：口水歌仍有合理使用的餘地

關鍵字：合理使用、口水歌、音樂市場

案號：114 S.Ct. 1164

日期：1994年3月7日

### 壹、案情摘要

本案系爭的焦點為將有著作權之原創作歌曲改編為口水歌的事實下，合理使用是否仍有適用的餘地。「口水歌」為音樂產業的特殊用語，通常是以諷刺性或詼諧性的手法將歌曲重新刪改、重編、組合、或以其他的編修方式，以創造出另一首歌曲，但讓聽者很容易地就知道該口水歌是從哪一首或哪幾首歌該編的。舉例說明編修的方式，包括保存原創作的主要旋律、主要歌詞、數首獨立歌曲的技巧性連接等。

### （一）歌曲的改編

1964年 Roy Orbison 與 William Dees 寫了一手搖滾歌曲「Oh, Pretty Woman」，並將權利簽署給被告 Acuff-Rose Music, Inc。Acuff-Rose 將該歌曲註冊其著作權。

請願人 Luther R. Campbell、Christopher Wongwon、Mark Ross、與 David Hobbs 為一饒舌音樂團體，稱為「2 Live Crew」。1989年 Campbell 寫了一首歌「Pretty Woman」，其在往後的證詞中供稱其有意「以詼諧的歌詞去諷刺原著作」。1989年7月5日，2 Live Crew 的經理告知 Acuff-Rose，2 Live Crew 寫了一首「Oh, Pretty Woman」的口水歌，他們有能力負擔歌曲原所有人 Acuff-Rose 與著作人 Dees 與 Orbison 所有的金錢問題，並且願意支付其想要方法之使用的費用。隨函覆上歌詞一份與 2 Live Crew 所錄製的歌曲。Acuff-Rose 的代理人拒絕了該項要求，其陳述到「我方擔心 2 Live Crews 是否能成功，但我方必須告知，我方不能同意貴方使用 Oh, Pretty Woman」。然而，1989年的6、7月，2 Live Crew 發行了包括「Pretty Woman」之專輯「As Clean As They Wanna Be」的唱片、錄音帶、CD。在專輯中指出 Pretty Woman 的作者為 Orbison 與 Dees，發行人為 Acuff-Rose。

### （二）地方法院之判決

過了近一年，銷售了近 25 萬張唱片，Acuff-Rose 控訴 2 Live Crew 以及他的唱片公司 Luke Skyywalker Records 侵犯著作權。The United States District Court for the Middle District of Tennessee（以下簡稱地方法院）在即席判決（summary judge）中，做出對 2 Live Crew 有利的判決，其認為 2 Live Crew 歌曲之商業目的並不能禁用合理使用，2 Live Crew 的版本是口水歌，在文辭上已有改變，替代了可預期出現的歌詞，並顯示出 Orbison 歌曲的平乏與平庸，2 Live Crew 所做不僅僅是讓聽眾想起原創作，他極不像是會影響原著作的市場。<sup>198</sup>地方法院在權衡四項因素後主張 2 Live Crew 歌曲對於 Orbison 原著作是合理使用。原告不服，提起上訴。

### （三）上訴法院第六巡迴庭之判決

The Court of Appeals for the Sixth Circuit（以下簡稱上訴法院）之訴訟結果，判定撤銷地方法院之判決，並發回更審。<sup>199</sup>上訴法院認為地方法院之見解為 2 Live Crew 改編自 Orbison 之歌曲的目的是要成為一首口水歌，但地方法院對於

<sup>198</sup> 地方法院之判決請參考 754 F.Supp. 1150, 1154-1155, 1157-1158 (MD Tenn.1991)。

<sup>199</sup> 請參考美國上訴法院第六巡迴庭之判決書 972 F.2d 1429, 1439 (1992)。

Sony案中見解「任何商業使用，...，可以被推定，...，非合理的」的權重放的太輕了，<sup>200</sup>而在上訴法院中，法官認為 2 Live Crew的口水歌無可否認地具有商業特徵，因此一般四項判斷準則第一項因素否定了合理使用。接下來，上訴法院認為，將原創作之核心作為新創作的核心，從品質上來說，取用得太多了。最後，在注意影響原創作（與其衍生著作）之潛在市場時，無疑地，這是合理使用最重要的單一因素。在Harper & Row 一案中，<sup>201</sup>上訴法院指出地方法院錯誤地拒絕了「合理使用分析之損害是基於商業使用事實之發現」。總之，上訴法院認定 2 Live Crew公然的商業目的，使其口水歌成為合理使用。被上訴人不服，向最高法院提起訴訟。

## 貳、法律問題

2 Live Crew 使用 Orbison 之原創作改編為一首口水歌，是否為一種合理使用？

## 參、法院判決

最高法院頒佈了調閱下級法院的命令，<sup>202</sup>以便決定 2 Live Crew之商業用口水歌是否能成為合理使用的行為。

## 肆、判決理由

最高法院認為在 1976 年的著作權法下，無疑地 2 Live Crew 將會侵犯 Acuff-Rose 之「Oh, Pretty Woman」的權利，但也因為是口水歌之故，可能是合理使用，以下最高法院將依合理使用的四項判斷因素分析，以斷定該項行為是否可構成合理使用。

### （一）第一因素之分析與判斷

本案在地方法院之主張與上訴法院之假定下，2 Live Crew 的 Pretty Woman 包含了諷刺的改編，不論其內容為何，對於原著作有所評論與批判。正如地方法院所提及的，2 Live Crew 歌曲第一句複製了原創作的第一句，但很快地進入其

---

<sup>200</sup> 本案請參考 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 451, 104 S.Ct. 774, 792, 78 L.Ed.2d 574 (1984)。

<sup>201</sup> 此點見解見於 Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 566, 105 S.Ct. 2218, 2233, 85 L.Ed.2d 588 (1985)一案

<sup>202</sup> 請參考 507 U.S. 1003, 113 S.Ct. 1642, 123 L.Ed.2d 264 (1993)

他的文字遊戲，替代了可預期出現的歌詞，並嘲笑式地凸顯 Orbison 歌曲的平庸與無趣。Nelson 法官也做出相同的判決，2 Live Crew 歌曲明顯地企圖嘲弄適合白種人風格的原創作，而以無名的娼妓強調色情的國會。

最高法院認為在 2 Live Crew 歌曲中發現批判性元素比上訴法院容易，雖然最高法院並未真正的進一步分析該歌曲的品質。在此處的關鍵性問題是「以合理使用最為防禦口水歌時，改編後的特性是否可以理性地察覺到。」至於口水歌的調子是否優良，無關於合理使用。正如同 Holmes 法官之解釋：對於僅受法律訓練的個人而需要對新著作做最後判決是一件危險的事，因為對外界世界的觀點極狹窄與最受限制。對於具有新穎性的歌曲可能會令人憎惡，在經過一段時間才漸漸被人接受。<sup>203</sup>

最高法院認為不需要將重點放在改編元素，而其認為就某種程度而言，2 Live Crew 歌曲可以被合理地認知為對於原著作的評論或是批判。

2 Live Crew 結合了以下兩者：當一個人夢想成真的浪漫情節、與下流的性需求。後者的用詞對於過去可能是一種批判，因為其忽略了燈紅酒綠夜生活的醜陋面，而降低他的重要性。作者選擇以口水歌而不以其他形式結合他的觀點，在傳統上因為是具有變化性的著作而可以受到保護。

然而，上訴法院立刻採取捷徑，依據第一項因素之一項主要相關事實，也就是使用的商業特性，調查 2 Live Crew 的合理使用主張，但該法院過於強調 Sony 案中「每一項有著作權內容的商業使用都可以被推定，...，不公平」的見解。<sup>204</sup>

法規之用語已清楚的表達，一項著作之商業或是非營利之教育目的之使用僅僅是第一項因素調查的一項元素，根據著作權法第 107 條，法條中「包括」一辭是獨立子句的開始，其中提及商業用途，而主要子句所陳述的是更廣義對「目的與特性」的調查。正如最高法院在 Harper & Row 案中之見解，國會阻止減縮傳統調查範圍的企圖，而採用推定方式認定合理使用的分類，其主張法院對於廣泛的相關證據都要保留可用的空間。同理，僅僅是教育與非營利之使用不能否定其為侵權行為，愈具有商業特性的使用，愈可能阻礙合理事實之認定。如果商業性真的就可以被推定「否定合理事實的認定」，這種推定將會吞落幾乎所有列在第 107 條前言所顯示的使用方式，包括新聞報導、評論、批判、教學、研究，因為這些活動總是會有營利的行為。

---

<sup>203</sup> 相關判例請參考 Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 251, 23 S.Ct. 298, 300, 47 L.Ed. 460 (1903)、Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing, Inc., 809 F.Supp. 267, 280 (SDNY 1992)。

<sup>204</sup> Sony 一案之見解，對於上訴法院之判決具有關鍵性的地位，最高法院認為上訴法院太過強調該案中之見解，全文詳見 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464。

Sony 案本身並沒有充分的證據上的推定。最高法院認為需要強調「利益上靈敏的權衡」，國會已經避免嚴格的、界線明確的方式對待合理使用，因此其認為著作之商業或是非營利教育特性的使用並非一項結論，僅僅是與其他因素一併權衡以決定合理使用判決的一項事實。上訴法院太過重視 Sony 案其中的一句話。最高法院在 Harper & Row 一案曾表示，商業目的之發表與非營利的兩種事實，在權衡否定合理使用之判決時，是獨立的因素。

## （二）第二因素之分析與判斷

第二項因素係指「有著作權著作之特性」，引自於司法歷史的陳述「有用內容的價值」。新著作愈接近期望以著作權保護的核心，將會導致合理使用愈難以建立。<sup>205</sup>最高法院同意地方法院與上訴法院之見解，Orbison 公開散佈之原著作創意性的表達落於著作權保護目的的核心。這種事實的發現對於本案並無幫助，對於口水歌而言，他們都是一成不變地複製大眾皆知的創作。

## （三）第三因素之分析與判斷

本案在先前審理的認定主要有兩項：地方法院審理時，地方法院認為口水歌之目的對於 2 Live Crew 在此項因素上之答辯並無幫助。上訴法院對此也有聲名：在發現取用不超逾其所需要時，主張合理使用可能不會不恰當，縱使複製在數量上是龐大的，...，法官認定取用原創作之核心作為新著作之核心，是一種盜取原創作本質主要部份的行為。

上訴法院認為此項因素之判定，不僅要考慮取用的數量，也需要考慮品質與重要性。<sup>206</sup>上訴法院另外主張新著作主要部份是否為逐字翻譯原著作也是一項需要考慮的問題，果真如此，將缺乏第一項因素中之變化性；也在第四項因素上更有可能危害市場價值，因為新著作僅是原著作的主要部份，尤其重製其核心部份，在極少的附加或改變下，更有可能替代原著作。最高法院對此見解表示贊同。

口水歌顯示了難以判定的窘境。口水歌的幽默、或是以其他方式評論，皆需要藉由扭曲式的模仿而提出他的目的，通常是介乎已知的原創作與模仿歌曲之間。如果口水歌是針對某一創作，他至少需要和原創作有所關連以達到他批判的目的。相關見解請參考 *Elsmere Music*, 623 F.2d, at 253, n. 1、*Fisher v. Dees*, 794 F.2d, at 438-439。當創造這種認知上的關連時，通常會取用原創作最具凸顯的部

<sup>205</sup> 相關判例請參考 *Stewart v. Abend*, 495 U.S., at 237-238, 110 S.Ct., at 1768-1769，虛構短篇故事相對於實情的著作；*Harper & Row*, 471 U.S., at 563-564, 105 S.Ct., at 2231-2233，將要出版的回憶錄相對於以公開的演講；*Sony*, 464 U.S., at 455, n. 40, 104 S.Ct., at 792, n. 40 動畫相較於新聞廣播；*Feist*, 499 U.S., at 348-351, 111 S.Ct., at 1289-1291，有創造性的著作相較於純然事實的編輯。

<sup>206</sup> 請參考 *Harper & Row*, 471 U.S., at 564-566, 568, 105 S.Ct., at 2232-2234, 2234 一案。

份，如果可以確保聽者是在批判何者。一旦充分取用而獲得認知時，取用多少是合理的尚需視歌曲的目的與特性而定，相對地，口水歌或許只是提供原著作在市場上的替代品，無論如何，使用原著作的特別面貌是不可避免的。

最高法院認為上訴法院在依法認定 2 Live Crew 之使用不當時，對於口水歌需要之識別能力不夠充分。在事實上，2 Live Crew 複製了原著作開場白的低音樂章，及 Orbison 歌曲的第一段。如果這種取用是原著作的核心，該項核心也可以立即與口水歌要關連的歌許連結，這就是口水歌要取用標的之核心。根據目的而複製並沒過量，因為口水歌僅僅是取用原著作之核心。如果 2 Live Crew 複製原著作中較不能產生聯想的部份，這就很難彰顯口水歌的目的。

自稱為口水歌者不必然地就可以取得利益與免責。口水歌就像是新聞報導，內容就是一切，合理性的問題需要審視除了取用原著作的核心外，他還做了些什麼。很明顯地，2 Live Crew 不僅僅複製了原創作的第一句歌詞，其後偏離了 Orbison 的歌詞而有其自有的目標。2 Live Crew 也不僅僅複製且重複了開場白的低音節奏，而且製造了其他明顯的聲音，例如刮刀的噪音、不同聲調的獨唱不同的擊鼓聲等。這並非逐字翻譯式複製原創作的口水歌，在合理使使用上，依法並不能否定。

最高法院認為上訴法認定「沒有取用所必須的判決」是正確的，但是正因為如此，最高法院認為無法推論出在口水歌的目的下，有過度取用的行為，就算是取用的部份是原著作的「核心」。關於音樂部份，最高法院無法裁定重複低音節奏是否為過度取用，並允許對份量作進一步的評估，以彰顯歌曲的目的與特性、其中變化性的元素、及對於市場替代的潛力等。

#### （四）第四因素之分析與判斷

在評估明顯之市場損害的可能性時，上訴法院引用 Sony 案的見解：如果意圖之使用是為了商業獲利，可能性就可以被推定；如果不具有商業目的，可能性就需要進一步的顯示。上訴法院依此推論「有著作權著作之使用全然是商業性的，...法院推定對於 Acuff-Rose 未來損害之可能性就存在。」因此，正如同第一項因素之判斷，上訴法院因為商業使用的影響在第四項因素上否定了 2 Live Crew，而最高法院認為這項判決錯誤。

對於其他不屬於直接複製而運用於商業之判例，Sony案中市場損害之推論或是推定就沒有適用的餘地。Sony案所牽涉的是商業性質之原著作整體的逐字複製，與非商業內容複製之對比。關於前者，Sony案的陳述是一般的常識：當具有商業性質而對原著作大量的複製，非常清楚是市場上的取代行為。對於原著作之

可認知的市場損害就發生了。<sup>207</sup>當情狀不是如此，後者的使用是具有變化性的，市場替代性至少就不會這麼容易被確認，市場損害也就不會立刻被推定。對於口水歌而言就比較單純，新著作在本項因素上之判斷，將不會因市場之替代性而被推論出具有市場損害，這也因為口水歌與原著作通常行銷於不同的市場。

後續的著作可能含有更複雜的特性，其影響可能不僅僅是在於批判，也可以對可保護之衍生著作產生影響。對此種情況，法院需要偵察批判之外的其他元素。2 Live Crew歌曲所包含的不僅僅是口水歌的改變，也是一種饒舌音樂，饒舌音樂之衍生市場也需要進行調查。<sup>208</sup>替代性損害的證據將被權衡於否定合理使用的事實。因為衍生性著作之授權對於原創作者而言是一項重要的經濟利益。當然，對於衍生品之損害所要討論的也是其市場替代所造成的損害。口水歌對於衍生產品市場之損害也可能是基於其批判的結果，對於著作權法而言，不是其要處理的狀況。

雖然 2 Live Crew 對於原著作市場損害之問題提供了口供書（affidavits），但他們或是 Acuff-Rose 都沒有呈遞有關於「2 Live Crew 口水歌式的饒舌音樂對於非口水歌、饒舌音樂版本之"Oh, Pretty Woman"有何影響」之證據或是口供書。

對於 Acuff-Rose 一方，最高法院發現在 2 Live Crew 錄製 Oh, Pretty Woman 之饒舌音樂口水歌時，有另外一個饒舌音樂團體也打算授權改編這首歌，這表示沒有證據可以顯示 2 Live Crew 之行為影響潛在的饒舌音樂市場。地方法院表示：Acuff-Rose 是想免費的獲得任何原著作之版本。而上訴法院做出錯誤地推定，兩者皆有錯誤。最高法院希望在發回更審時，彌補其在證據上的缺陷。

#### （五）最後裁定

最高法院認為上訴法院「推定裁定 2 Live Crew 具有商業特性之 Oh, Pretty Woman 口水歌為不合理行為」有誤。上訴法院亦認為根據使用之目的，2 Live Crew 其使用並沒有超過其所必須的。最高法院撤銷了上訴法院的判決，發回更審以獲得與本判決見解一致的判決記錄。

## 伍、評析

根據司法的歷史來看，在真實世界中、在科學中、在藝術中，以抽象的層面來看，僅有極少或是沒有全然新的或原創的思維。在每一本文學、科學與藝術

<sup>207</sup> 請參考 Folsom v. Marsh, supra, at 348、Sony, supra, 464 U.S., at 451, 104 S.Ct., at 793。

<sup>208</sup> 請參考相關判例 Harper & Row, supra, 471 U.S., at 568, 105 S.Ct., at 2234、著作權法第 106(2) 條款。

的書籍中，都借用了且必須借用已知或已使用的知識。<sup>209</sup>正如同英國法院之見解，艾倫爵士的描述「內部的緊繃來自於同時需要保護有著作權的內容，又需要允許他人以此為基礎」。<sup>210</sup>

美國著作權法在設立之初並沒有合理使用的規範，經過法院的判決與 1976 年的修法之後，才確立了合理使用的四項判斷因素。

在 *Folsom* 案中，司法歷史粹取出先前判決中法的本質與邏輯方法：審視系爭部份的性質與目標、使用的數量與價值、妨礙銷售、終止利潤與取代原著作的程度。直到 1976 年通過之著作權法前，這項見解明白表示合理使用仍專屬於法官判決原則之下，著作權法第 107 條規範了專屬權利的限制：合理使用。

雖然在著作權法第 106 條款與第 106A 條款所規定之有著作權物的合理使用包括因為批評、評論、新聞報導、教學（包括多份備份發給學生）、學術、研究所從事之複製行為不是著作權的侵權行為。在判決任何特定訴訟中，決定一份著作是否為合理使用將需要考慮以下因素：

1. 使用的目的與特性，包括該項使用為商業性質或是非營利教育之目的；
2. 有著作權之著作之性質；
3. 使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性；
4. 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。

在事實上，未發表之著作在考慮上述諸項因素之後，並不能自動地排除合理使用的發現。（著作權法第 107 條款）國會在第 107 條款中重複陳述目前合理使用的司法原則並未改變、縮減或是擴大，在任何方向希望法院繼續普通法之合理使用判決之傳統。<sup>211</sup>合理使用原則允許並要求法院不要急於適用著作權法的條款，在某些情況下，這種判決會扼殺法律所想要培養的創造力。<sup>212</sup>

在法規上，判斷合理使用並非可簡化為明確的界線，正如同先前判例與相關報告之陳述，是一個案進行分析的，法規僅提供一個一般性的檢核項目。<sup>213</sup>

<sup>209</sup> 請參考 *Emerson v. Davies*, 8 F.Cas. 615, 619 (No. 4,436) (CCD Mass.1845)一案的見解。

<sup>210</sup> 請參考 *Carey v. Kearsley*, 4 Esp. 168, 170, 170 Eng.Rep. 679, 681 (K.B.1803)一案。

<sup>211</sup> 請參考參議院報告 H.R.Rep. No. 94- 1476, p. 66 (1976)、眾議院報告 S.Rep. No. 94-473, p. 62 (1975) U.S.Code Cong. & Admin.News 1976, pp. 5659, 5679。

<sup>212</sup> 請參考 *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 236, 110 S.Ct. 1750, 1767, 109 L.Ed.2d 184 (1990)案之見解。

<sup>213</sup> 請參考 *Harper & Row*, 471 U.S., at 560, 105 S.Ct., at 2230、*Sony*, 464 U.S., at 448, and n. 31, 104

最高法院在本案中對於改寫後之口水歌是否適用於各項判斷準則，提出了相當重要的見解，尤其是第一項與第四項因素，以下摘錄自本案判決書中重要的內容。

### （一）第一因素的判斷準則

合理使用的第一項因素為「使用的目的與特性，包括該項使用為商業性質或是非營利教育之目的」。該項因素因司法歷史而形成，系爭部份的性質與目標。此點之調查可由法規總說明之例子來規範，例如該項使用是否為批評、評論、或是新聞報導，以及類似的情況。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，<sup>214</sup>或是以新的表達、含意或是訊息而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？雖然有變化性的使用不必然成為發現合理使用事實的必要條件，然而著作權之目的通常是藉由創作變化性著作之完成而提昇科學與文學。具有變化性之著作是合理使用原則保證之核心，以確保在著作權限制下有自由呼吸的空間。<sup>215</sup>新著作愈具有變化性，愈能淡化其他因素否定合理使用之發現，例如商業主義。

最高法院在此之前曾考慮口水歌是否為合理使用，但未做出判決。<sup>216</sup>本案所涉及的口水歌明顯地具有變化性的價值，連Acuff-Rose自己都不否認。

不像是在表面上具有幽默形式的評論，他可以提供社會利益，藉由早期著作的引導而創造新的著作。根據先前判例，口水歌也像是其他的評論與批評，可能在著作權法第 107 條下構成合理使用的行為。<sup>217</sup>

在某種程度下，口水歌似乎可以合法的盜用其他的著作，但是沒有人可以很清楚地對口水歌者或是法院畫出一條合理的界線。就像是書評引用有著作權的內容，口水歌可能會不可能是合理使用。

### （二）第三因素之判斷準則

第三項因素是在討論「使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性」對於複製目的是否為合理，其來自於司法歷史中「使用內容的數量與價值」。關

---

S.Ct., at 792, & n. 31、眾議院報告 House Report, pp. 65-66、參議院報告 Senate Report。

<sup>214</sup> 關與此見解可參考 Folsom v. Marsh, supra, at 348、Harper & Row, supra, 471 U.S., at 562, 105 S.Ct., at 2231。

<sup>215</sup> 請參考 Sony, supra, at 478-480, 104 S.Ct., at 807-808 一案。

<sup>216</sup> 請參考 Benny v. Loew's Inc., 239 F.2d 532 (CA9 1956)、Columbia Broadcasting System, Inc. v. Loew's Inc., 356 U.S. 43, 78 S.Ct. 667, 2 L.Ed.2d 583 (1958)一案。

<sup>217</sup> 請參考 Fisher v. Dees, 794 F.2d 432 (CA9 1986)、Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co., 482 F.Supp. 741 (SDNY)、House Report, p. 65、Senate Report, p. 61、U.S.Code Cong. & Admin.News 1976, pp. 5659, 5678。

於此點判斷，被告答辯的重點必須與第一項因素「使用之目的與特性」一致，說服其所從事之複製是必要的。<sup>218</sup>藉由系爭著作對於原創造之替代性，與其衍生物未來可能之授權行為的影響，本項因素之判斷與第四項因素也有關係。

### （三）第四項因素之判斷準則

第四項因素係指「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」。對此法院所要考慮的不僅僅是因為系爭侵權者之特性行為造成市場損害之程度，且需要考慮被告知未受限制與廣泛引用是否，...，對於原著作未來市場實質上造成負面的影響。這種考慮還不僅止於原著作之傷害，還包括其衍生著作市場的損害。<sup>219</sup>

口水歌的批判可能不會對於市場產生傷害，但也可能產生致命的傷害，但這種損害不是著作權法可以理解的。因為口水歌可能以合法的目的扼殺原著作，所以會在商業上與藝術上摧毀原著作，法院的角色是要去瞭解「致命的批判壓抑了需求」與「盜取而發生的著作權侵權行為」之間的差異。

要區分「可補救的替換行為」與「不可補救的輕藐行為」反映在沒有可保護的批判性衍生著作物市場。潛在之衍生市場僅包括在一般形狀下原著作創作者可能會發展或授權他人發展之使用。對於著作物之衍生愈具有創新性，或是愈具有批判性，愈不可能屬於一般性的發展行為。

---

<sup>218</sup> 在相關判例中之見解請參考：Sony, *supra*, 464 U.S., at 449-450, 104 S.Ct., at 792-793，從事家用電視節目之錄製，對於整體著作之重製並不必然否定合理使用事實之認定；Harper & Row, *supra*, 471 U.S., at 564, 105 S.Ct., at 2232，在檢視已發表著作或新聞且未在其上市之前夕，縱然大量的引用可能視為合理使用。

<sup>219</sup> 請參考相關判例與見解：Harper & Row, 471 U.S., at 569, 105 S.Ct., at 2235、參議院報告 Senate Report, p. 65、Folsom v. Marsh, 9 F.Cas., at 349。

## 案例 1.15

West Publishing v. Matthew Bender 案  
Matthew Bender & Company, Inc., Plaintiff-Appellee,  
Hyperlaw, Inc., Intervenor-Plaintiff-Appellee,

v.

West Publishing Co.; West Publishing Corporation,  
Defendants-Appellants.

Docket No. 97-7430.

國別：美國

案例類型：編輯著作

關鍵字：輔助侵害行為 **Contributory Infringement**、編輯著作  
**Compilations**、原創性 **Originality**

案號：**158 F.3d 693, 1998 Copr.L.Dec. P 27,827, 48  
U.S.P.Q.2d 1545**

日期：1998 年 11 月 3 日

### 壹、案情摘要

本案上訴人 West Publishing Co. 與 West Publishing Corp. (即原審之被告，以下統稱 West) 係從事印製並編輯發行美國聯邦與各州司法見解之公司。本案被上訴人 Matthew Bender & Company, Inc. (即原審之被上訴人，以下簡稱 Bender) 與參加被上訴人 HyperLaw, Inc. (即原審之參加被上訴人，以下簡稱 HyperLaw, Bender 和 HyperLaw 以下統稱被上訴人) 則係將司法見解則嵌入(或

意圖嵌入) 所謂的星標頁數<sup>220</sup>，再燒錄於唯讀光碟片上並加以銷售之公司。

被上訴人於原審請求判決聲明星標頁數並未侵害 West 關於編輯司法見解的著作權。West 對於紐約州南區地方法院認定 Bender 並無侵害行為的簡易判決與 HyperLaw 無侵害行為之部分簡易判決提出上訴<sup>221</sup>。其主張約略如下：

- (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) West 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）222」。這些案例書記員即是眾所皆知的“國家書記員制度”，例如，最高法院書記員（Supreme Court Reporter）223，包含了全最高法院的見解和備忘錄的決定；聯邦書記員（Federal Reporter）224，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）225，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）226，包含了紐約州被挑選出的案例報告。

在 West 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

<sup>220</sup> 星標頁數乃標示 West 關於該特殊見解之頁數，係一種交互參照的方式，因為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」。

<sup>221</sup> 地方法院同意 HyperLaw 關於星標頁數爭點之簡易判決，但 HyperLaw 另外請求法院附帶聲明其複製 West 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。West 就法院前項判決提出上訴，上訴法院則維持原判決。詳見 *Matthew Bender & Co. v. West Publ'g Co.*, 158 F.3d 674 (2d Cir.1998). 案。

<sup>222</sup> West 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。

<sup>223</sup> 最高法院書記員組織案例的方式為：(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。

<sup>224</sup> 聯邦書記員組織案例的方式為：(1) 以法院為分類的方式：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) 以見解的類型為分類：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。

<sup>225</sup> 聯邦補遺和聯邦規定的判決，組織案例的方式為：(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。

<sup>226</sup> 紐約補遺組織案例的方式為：(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。

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<sup>227</sup>。

Bender 銷售一系列叫做 Matthew Bender 著作 (*Authority from Matthew Bender*) 的光碟<sup>228</sup>，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見解之紐約州案例彙編<sup>229</sup>，這些光碟收錄已發表或未發表的見解以及這些法院所發佈的命令。

Bender 係經由 LEXIS<sup>230</sup> 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 West 的案例書記員裡出現的每個案例，Bender 計畫在 West 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 West 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 West 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。West 主張 FOLIO 檔案檢索系統讓 Bender 產品的使用者得以 West 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，聯邦上訴法院公佈或未公佈見解的光碟。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 West 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<sup>231</sup>。

---

<sup>227</sup> 詳見藍皮書 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). 之見解為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。

<sup>228</sup> 依照當事人的陳述，以光碟出版具有些過於書本的優勢，例如包括下列能力：(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。

<sup>229</sup> 紐約州法院的上訴案例是在 1884 年開始的。

<sup>230</sup> 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。

<sup>231</sup> HyperLaw 主張其產品不會讓使用者看到與 West 案例書記員相同順序案例，然而，地方法院並未區別 Bender 和 HyperLaw 的顯示畫面與檢索能力，因為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 Bender 的產品有相同的檢索能力。

Bender 提出控訴尋求法院判決其對 West 案例書記員所做的星標頁數並非複製 West 的編排或侵害 West 的著作權，HyperLaw 參加訴訟亦為相同之目的。

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 West 的書中嵌入星標頁數然後燒成光碟，並非重製任何 West 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 West 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 West 之上訴，維持原判決結果。

## 貳、 法律問題

本案爭點在於 West 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。蓋 West 承認其分冊的標頁數（例如插入分頁符號及頁碼的配置）係由電腦程式隨機決定，而 West 並未主張該程序有任何原創性，就如 Martin 法官所述，於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 West 案例書記員並不必然具備創造力，亦即編冊和頁碼並非 West 編輯著作的原始內容，West 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 West 著作權不存在之訴。

## 參、 法院判決

專門編製司法見解的光碟（CD-ROM）製造商 Bender 及 HyperLaw 提出訴訟請求判決，聲明其於判決中用來顯示在出版者見解特殊正文的位置所嵌入之引用（亦即所謂「星標頁數」）並未侵害 West 的著作權。美國紐約州南區地方法院法官 Martin, J. 同意原告所訴請之簡易判決，West 爰提起上訴。上訴的法院巡迴法官 Jacobs 認為：（1）星標頁數並未複製出版者的印刷編輯任何受法律保護的要素；（2）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（3）使用星標頁數並未達輔助侵害行為。遂維持原判決而駁回上訴人之訴。

## 肆、 判決理由

West 案例書記員係屬司法見解的編輯著作（compilation），著作權法規定編輯著作係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（美國法第 101 條參照，17 U.S.C. § 101 (1994)）。

編輯作品為著作權保護之標的尚無疑義，但即使擴張解釋此種著作權，仍僅及於該作品的作者所提出的資料，先前已經存在的資料則不屬之（第 103 條參照，17 U.S.C. § 103 (1994)）。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（第 105 條參照，17 U.S.C. § 105 (1994)）。

Feist<sup>232</sup> 案係最高法院關於編輯著作是否享有著作權的重要判決，在該案中，電話簿的出版商控告競爭者抄襲其電話簿中刊載私人電話的編輯，故侵害其編輯著作權，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。Bender 和 HyperLaw 坦承 West 已經證明了第一項要素，即 West 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，在編輯著作的保護僅能擴張至原著作之構成要素，因此，West 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<sup>233</sup>要素。

基於分冊（volume）和頁碼並非 West 的編輯程序中所保護的特徵，故重製並不會侵害 West 的著作權，West 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。

West 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 West 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 West 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。

West 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

---

<sup>232</sup> 詳見 Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991).

<sup>233</sup> 詳見 Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publ'g Enters., Inc., 945 F.2d 509, 512-13 (2d Cir.1991). 案。

用原則之下是被允許的<sup>234</sup>，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West 的編排方式，而被上訴人的光碟也因而創造了合法的複製品。不過，儘管可能需要某些嘗試或錯誤才能找出West 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West 的編排，因此，被上訴人之行為已嚴重影響West 的著作權。

然本案法院認為，分頁不是因 West 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複製的，因此斷定星標頁數的分冊和頁數只是表達不受保護的訊息，其複製品並沒有侵害 West 的著作權。

West 又提出地方法院曾有相反結論之判決<sup>235</sup>，Oasis 案認為在合理使用原則下的複製是不會進行額外的使用，因此，在總量外之複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複製品，若禁止星標頁數簡直就是允許 West 保護其編輯中之非原始要素，故縱使上訴法院同意 West 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 West 的編排對於案例的排序沒有任何貢獻。West 主張系爭光碟是侵權的複製品，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。

### 1. 第 101 條關於「複製」的定義

著作權法第 101 條關於「複製」之定義如下：「複製」係有形的物體，與附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。也就是著作的複製係以附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附著於實體物之著作加以區別，101 條定義「複製」及「附著」之唯一目的，即是要闡述附著之要件，此即解釋可能將著作權和

---

<sup>234</sup> 詳見 West Publ'g Co. v. Mead Data Central, Inc., 799 F.2d 1219, 1222 (8th Cir.1986) 案，在該案中，West 承認對其書記員第一頁之引用，基於第 107 條之規定，應屬非侵害行為之合理使用。

<sup>235</sup> 詳見 Oasis Publishing Co. v. West Publishing Co., 924 F.Supp. 918 (D.Minn.1996) 案。

侵害著作具體化的有形物體，以及描述著作必須附著於實體物之本質<sup>236</sup>。

又，「複製」的定義即是意圖包含著作權標的可能附著的全部有形物體，基於第 101 條關於「複製」的定義，當著作附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<sup>237</sup> 中認為，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「複製」。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，「複製」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 *West* 無法找到可以支持其認定第 101 條所規定「複製」之定義之案例，而本案法院作為裁判基礎之案例<sup>238</sup>，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<sup>239</sup>。

## 2. 實質相似

*West* 受保護的著作成分是否經複製而被重製，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附著於光碟上，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。

最高法院在 *Feist* 案中強調，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<sup>240</sup>，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<sup>241</sup>。

<sup>236</sup> 詳見 1 William F. Patry, *Copyright Law and Practice* 168 (1994) 案，該案認為著作權法規的兩個主要準則是原創性及固定性。

<sup>237</sup> *White-Smith Publishing Co. v. Apollo Co.*, 209 U.S. 1 [28 S.Ct. 319, 52 L.Ed. 655] (1908)。

<sup>238</sup> 即 *Tasini v. New York Times Co.*, 972 F.Supp. 804 (S.D.N.Y.1997) 案，該案關於第 101 條「複製」的解釋與本案法院一致。

<sup>239</sup> 詳見 *Stenograph L.L.C. v. Bossard Assocs., Inc.*, 144 F.3d 96, 100 (D.C.Cir.1998) 案，該案認為將軟體安裝到電腦裡符合著作權法第 101 條所定義之複製。*Stern Elecs., Inc. v. Kaufman*, 669 F.2d 852, 856 (2d Cir.1982) 案認為，應該以第 101 條所定義之「複製」來決定視聽著作是否符合「固定性」要件。

<sup>240</sup> 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，該案法院認為，要成立侵害行為，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。

<sup>241</sup> 詳見 *Lipton v. Nature Co.*, 71 F.3d 464, 472 (2d Cir.1995) 案，該案認為受保護的著作中所包含的

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，則地方法院的簡易判決是適當的，因此上訴法院同意本案被上訴人主張 West 未證明系爭著作間必要的實質相似，West 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 101 條駁回 West 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 West 的案例書記員並無實質相似，且無證據顯示 Bender 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 West 的案例書記員而直接侵害其著作權。

### 3. 輔助侵害

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，West 假設使用 Bender 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 West 案例書記員中的案例編排，故使用光碟進行複製 West 的編輯之人，就是侵害行為人，然而 West 並未指證出主要的加害人<sup>242</sup>。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<sup>243</sup>。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。West 辯稱 Bender 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 案<sup>244</sup>即強調，系爭輔助侵害人並無影響或鼓勵非法複製行為，故與要件不符。

West 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

---

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，編排的侵害行為即已成立。

<sup>242</sup> Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc., 902 F.2d 829, 845 (11th Cir.1990) 案認為，輔助侵害必須找到直接或主要的侵害行為始足當之。

<sup>243</sup> 詳見 Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971). 案。

<sup>244</sup> 詳見 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。

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 West 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 West 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，Bender 和 HyperLaw 嵌入星標頁數於 West 的案例書記員，並製作成光碟之行為並無侵害 West 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、評析

本案涉及「編輯著作<sup>245</sup>」之侵害問題，我國著作權法第七條對於編輯著作以獨立之著作保護之<sup>246</sup>，本案之情形如發生於我國，當事人對簿公堂之機會甚大，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 案之見解，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<sup>247</sup>有認為，編輯著作必須就資料的選取及編排具有原創性，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。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 101 條、第 103 條(b)項而來有很大之關係<sup>248</sup>。

其次，West 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 West 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）為非法之複製品。此主張與編輯著作乃在保護選擇及編排之創作性，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 West 取得編輯著作之

<sup>245</sup> 有學者將編輯著作稱為「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。

<sup>246</sup> 著作權法第七條：「就資料資選擇及編排具有創作性者為編輯著作，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。」

<sup>247</sup> 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。

<sup>248</sup> 詳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。

著作，抑或非屬著作權法保護之標的之司法見解<sup>249</sup>，均有適用侵害編輯著作之可能，West徒舉出無用之攻擊方法，實不足為採。

再者，本案法院依無實質相似之論點，駁回West之上訴，此與我國法之規定有相當大之差異，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<sup>250</sup>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<sup>251</sup>。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<sup>252</sup>，參酌日本著作權法之修正理由<sup>253</sup>，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之必要。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West並無太大之實益，但對於Bender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。

---

<sup>249</sup> 我國著作權法第七條參照。

<sup>250</sup> 著作權法於九十年十月三十一日修正第二條，主管機關改為經濟部，故著作權委員會亦應隨同移轉隸屬於經濟部為是。

<sup>251</sup> 羅明通著，前揭書，第二一九頁。惟著者提出不同意見認為，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，著作權委員會認為有創作性即予保護之見解，實有失公平。

<sup>252</sup> 詳見蕭雄琳著，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。

<sup>253</sup> 修正理由略為：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。