

ISSN : 2311-3987

中華民國 115 年 10 月

智慧財產權月刊

334

本月專題

生成式 AI 訓練之合理使用分析

美國 Bartz v. Anthropic PBC 案
及 Kadrey v. Meta Platforms 案
判決合理使用分析

Kadrey 案「著作權市場稀釋」
論點研究——與著名商標淡化
理論比較暨經濟分析

論 述

網路雲端服務之多方專利侵權
——美國系統請求項與方法請
求項之判決發展



經濟部智慧財產局 編製



第 334 期
中華民國 115 年 10 月號

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
創刊年月：民國 88 年 1 月
出刊日期：民國 115 年 10 月 1 日
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：廖承威
總編輯：何燦成
編審委員：
謝曉光、李清祺、張睿哲、
王德博、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、謝孟峰、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
徐七冠、張簡宏偉、劉真伶、
陳盈竹、高嘉鴻、林怡君、
魏紫冠
執行編輯：謝麗玉、史浩禎
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 樓
徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766133
傳真號碼：(02) 27373183
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—生成式 AI 訓練之合理使用分析	
美國 Bartz v. Anthropic PBC 案 及 Kadrey v. Meta Platforms 案 判決合理使用分析	胡心蘭 05
Kadrey 案「著作權市場稀釋」 論點研究——與著名商標淡化 理論比較暨經濟分析	胡心蘭 33
論述	
網路雲端服務之多方專利侵權 ——美國系統請求項與方法請 求項之判決發展	楊智傑 62
附錄	91

Issue 334
Oct 2026

Intellectual Property Rights Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: October 1, 2026

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Cheng-Wei Liao

Editor in Chief: Chan-Cheng Ho

Editing Committee:

Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;

Jui-Che Chang; Te-Po Wang;

Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;

Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;

Meng-Feng Hsieh; Miin-Jer Hsieh;

Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;

Chi-Kuan Hsu;

Hung-Wei Chang-Chien;

Chen-Lin Liu; Ying-Chu Chen;

Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;

Tzu-Kuan Wei

Executive Editor: Li-Yu Hsieh;

Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

tipoma@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23766133

Fax: (02) 27373183

GPN : 4810300224

ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese) **01**

Table of Content (English) **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

**Topic of the Month — Fair Use Analysis of
Generative AI Training**

Fair Use Analysis of Bartz v.
Anthropic PBC and Kadrey
v. Meta Platforms *Hsin-Lan Hu* **05**

A Study on the "Copyright
Market Dilution" Argument in
Kadrey: a Comparative Study
and Economic Analysis with the
Theory of Trademark Dilution *Hsin-Lan Hu* **33**

Papers & Articles

Divided Patent Infringement in
Networked Cloud Services:
Developments in U.S. Case Law
on System and Method Claims *Chih-Chieh Yang* **62**

Appendix **91**



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/206-3048.html>



編者的話

生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）正以前所未有的速度融入大眾生活。從聊天機器人、圖像生成，到影片製作、程式碼撰寫，其應用場景隨處可見，展現出令人驚豔的創新潛力。然而，隨著生成式 AI 快速發展與廣泛運用，其所伴隨的法律風險亦不容忽視。尤其在著作權領域，以他人受保護著作訓練 AI 模型是否構成合理使用的討論，已成為各界高度關注的議題，同時也反映科技的快速演進，可能衝擊既有的制度框架。本期特別以「生成式 AI 訓練之合理使用分析」為專題，提出「美國 Bartz v. Anthropic PBC 案及 Kadrey v. Meta Platforms 案判決合理使用分析」及「Kadrey 案『著作權市場稀釋』論點研究——與著名商標淡化理論比較暨經濟分析」2 篇文章，介紹美國法院對生成式 AI 著作權合理使用爭議的論理與回應，並進一步探討其對我國實務的啟示及未來可能的因應方向。本期另有「網路雲端服務之多方專利侵權——美國系統請求項與方法請求項之判決發展」論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由胡心蘭所著「美國 Bartz v. Anthropic PBC 案及 Kadrey v. Meta Platforms 案判決合理使用分析」，本文首先介紹生成式 AI 模型訓練得否成立合理使用之學界正反意見，並就 2025 年美國兩件生成式 AI 著作權案件，分析美國法院針對此議題的法律分析方法、論理路徑及政策取向。

專題二由胡心蘭所著「Kadrey 案『著作權市場稀釋』論點研究——與著名商標淡化理論比較暨經濟分析」，作者聚焦於 Kadrey v. Meta Platforms 案所提出之「著作權市場稀釋」論點，從經濟學效率理論之觀點探討其學理正當性，並透過與商標領域淡化理論之比較，分析「著作權市場稀釋」論點之適用及意義。

論述由楊智傑所著「網路雲端服務之多方專利侵權——美國系統請求項與方法請求項之判決發展」，本文以 2020 年後美國具代表性的相關判例為研究對象，分別就方法專利侵權之 Akamai V 案標準及系統專利侵權之 Centillion 案標準進行分析，細述美國法院如何處理雲端服務情境中的多方專利侵權問題。

美國 Bartz v. Anthropic PBC 案及 Kadrey v. Meta Platforms 案判決合理使用分析

胡心蘭

壹、案例背景簡介

貳、Gen AI 模型訓練之合理使用辯證

一、支持論點

二、反對論點

三、正反論點之綜合評析

參、Bartz 與 Kadrey 兩案之合理使用分析

一、Bartz v. Anthropic PBC 案

二、Kadrey v. Meta Platforms, Inc. 案

肆、綜合評析

伍、結論—對我國之啟示

作者現為東海大學法律學院教授，美國杜蘭大學法律學院法學博士（S.J.D.）。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

生成式 AI 自問世以來熱潮不斷，伴隨使用的普及與模型迭代，挑戰了既有的創作模式，也急速推升著作權爭議。近年美國多起訴訟聚焦「以受保護作品訓練模型」是否屬合理使用，反映 AI 與傳統創作在資料取得、複製與再利用上的本質差異，正衝擊既有法律框架。本文以 *Bartz v. Anthropic PBC* 案與 *Kadrey v. Meta Platforms* 案中判決為核心，雖兩案均認為生成式 AI 以他人著作訓練其模型應符合美國著作權法合理使用原則中具「轉化性」之利用，惟兩案對合理使用四要件之判斷評價不盡相同，本文將從生成式 AI 模型訓練成立合理使用之正、反論點之角度予以分析比較。

關鍵字：生成式 AI、合理使用、轉化性、表達性／非表達性使用、市場稀釋

Generative Artificial Intelligence (Gen AI)、Fair Use、Transformative、Expressive/ Non-expressive Use、Market Dilution

壹、案例背景簡介

2025 年 6 月下旬至 7 月間，美國加州北區聯邦地方法院在不到 48 小時之內，就兩起涉及生成式 AI（Generative Artificial Intelligence, Gen AI）模型訓練著作權侵害之案件，分別作出截然相異之簡易判決（summary judgment）。其一為 Alsup 法官作成之 *Bartz v. Anthropic PBC* 案¹，另一為 Chhabria 法官作成之 *Kadrey v. Meta Platforms, Inc.* 案²。兩案之被告均援引美國著作權法第 107 條之合理使用原則為抗辯，且兩案法院最終均認定 AI 訓練行為構成合理使用。然而，兩案在法律分析方法、論理路徑及政策取向上，存在根本性之分歧，由此引發學界與實務界對於生成式 AI 著作權責任體系是否陷入「加州著作權混亂（copyright chaos in California）」之強烈關注³。

Bartz 與 *Kadrey* 兩案案件背景類似，被告 Anthropic 與 Meta 均為營利型 Gen AI 公司，Anthropic 之於 Claude，Meta 之於 Llama—均從事大型語言模型（Large Language Model, LLM）訓練⁴；兩者均使用了著作權人未曾授權的書籍，且均有從「影子圖書館」（shadow libraries，即 LibGen、Books3、Anna's Archive 等非法盜版資料庫）下載資料的情事⁵。在訴訟性質上，兩案均以著作權侵害為主要請求，被告均在進行集體訴訟認證前即搶先聲請合理使用之簡易判決。

然在訴訟結果上，*Bartz* 案採取「拆解式」的認定方法：Anthropic 以合理使用為由聲請一部分簡易判決，Alsup 法官就「訓練用重製」及「購買紙本書轉換為數位格式的重製」認定屬於合理使用，但就「從盜版來源下載並儲存於中央圖書館的重製」否認合理使用，並裁定此部分須進行正式審判。*Kadrey* 案中 Meta 的行為雖同樣包含從影子圖書館下載資料，但 Chhabria 法官傾向將「下載、整理、訓練」此一流程，視為服務於同一「高度轉化性目的」的連貫行為，整體認定構成合理使用。Chhabria 法官雖最終因原告未能充分舉證第四要件之市場損害

¹ *Bartz v. Anthropic PBC*, 787 F.Supp.3d 1007 (N.D. Cal. 2025).

² *Kadrey v. Meta Platforms, Inc.*, 788 F.Supp.3d 1026 (N.D. Cal. 2025).

³ Keith Kupferschmid, *Copyright Chaos in California: Two AI Cases, Two Days Apart, Two Very Different Decisions*, July 3, 2025, Copyright Alliance, blogs, available at <https://copyrightalliance.org/copyright-chaos-in-california/> (last visited Jun. 22, 2026).

⁴ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1014; *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1036, 1039-40.

⁵ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1015; *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1040.

而判決 Meta 勝訴，但明確表示「在涉及 Meta 此類使用之案件中，若具備更完整之市場效果訴訟紀錄，原告通常將勝訴⁶。」此一開啟未定之門的附帶意見（*obiter dictum*），其實質影響遠超形式上之勝負。

貳、Gen AI 模型訓練之合理使用辯證

在分析 Bartz 與 Kadrey 兩案之前，本文欲先梳理 Gen AI 模型訓練是否應成立合理使用之學術正、反意見。作為支持 Meta 之「智慧財產權法學教授法庭法之友意見書」署名人之一⁷，美國 Emory 法律學院「人工智慧、機器學習、與數據科學法學教授」Matthew Sag⁸，在其屢被法院討論之文章「Fairness and Fair Use in Generative AI」⁹中提出「非表達性使用（Non-expressive Use）」作為合理使用之概念¹⁰，認為 Gen AI 訓練過程作為整體，其目的在於提取模式與結構，而非傳遞特定作品的表達給新受眾，故因被認定為合理使用而不構成對原著作之侵害。然而，曾任美國著作權局副局長暨法務長，現為執業律師 Jacqueline C. Charlesworth 則為文強烈反對¹¹，認為支持 AI 公司援引的判決先例無一能夠正當化以商業目的大規模複製著作權作品用於訓練生成式 AI 系統的行為¹²，合理使用之抗辯在此情境下是「虛假的（illusory）」。

⁶ “In cases involving uses like Meta’s, it seems like the plaintiffs will often win, at least where those cases have better-developed records on the market effects of the defendant’s use.” *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1059.

⁷ Amicus Br. of Intellectual Property Law Professors, May 1, 2025, 3:23-CV-03417-VC-TSH, available at <https://chatgptiseatingtheworld.com/wp-content/uploads/2025/04/Tushnet-Amici-Brief-in-support-of-Meta-fair-use-Apr.-1-2025.pdf> (last visited Jun. 22, 2026).

⁸ Matthew Sag, Jonas Robitscher Professor of Law in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Data Science, Emory University School of Law, available at <https://law.emory.edu/faculty/faculty-profiles/sag-profile.html> (last visited Jun. 22, 2026).

⁹ Matthew Sag, *Fairness and Fair Use in Generative AI*, 92 Fordham L. Rev. 1887 (2024).

¹⁰ Sag 在其一系列著作權與重製技術相關的文章中，均主張非表達性使用不應被視為著作權侵害。See e.g. Matthew Sag, *Copyright and Copy-Reliant Technology*, 103 NW. U. L. Rev. 1607 (2009); Matthew Sag, *Orphan Works as Grist for the Data Mill*, 27 Berkeley Tech. L.J. 1503 (2012); Matthew Jockers, Matthew Sag & Jason Schultz, *Digital Archives: Don’t Let Copyright Block Data Mining*, 490 Nature 29 (2012); Matthew Sag, *The New Legal Landscape for Text Mining and Machine Learning*, 66 J. Copyright Soc’y U.S.A. 291, 303 (2019).

¹¹ Jacqueline C. Charlesworth, *Generative AI’s Illusory Case for Fair Use*, 27 Vand. J. Ent. & Tech. L. 323 (2025).

¹² *Id.* at 352-56.

一、支持論點

Sag 教授提出其理論的根本主張在於，著作權法的架構導向保護原創表達，而非禁止複製，「原創性表達係使著作獲得著作權保護之資格，……此外，著作權人的專屬權利通常由其向公眾傳播其原創表達所界定和限制¹³。」鑒於向公眾傳播原創作品的重要性，合理使用的關鍵功能是允許那些雖然在技術上可能是複製行為，但本質上不會威脅到作者受著作權保護的、控制其原創作品向公眾傳播的利益¹⁴。Sag 教授推崇提出「轉化性（transformative）」之 Leval 法官有先見之明¹⁵，並藉以再次強調「轉化性要素」之重要性——即運用作者的部分原始表達於截然不同的目的，或賦予該表達明顯不同的性質¹⁶。美國聯邦最高法院於 *Campbell v. Acuff-Rose Music* 案採納轉化性要素¹⁷，更在 *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 案（下稱「AWF 案」）重申，「（合理使用）第一個要件問的是『該利用行為是否、以及在多大程度上』具有與原作不同的目的或性質¹⁸。」

（一）非表達性使用

Sag 教授系統性整理了一系列依賴複製技術的案例（copy-reliant technology cases），如還原工程之 *Sega Enterprises v. Accolade* 案¹⁹與

¹³ “Original expression makes a work copyrightable in the first place, ... Moreover, the exclusive rights of the copyright owner are generally defined by and limited to the communication of original expression to the public.” Sag, *supra* note 9 at 1900.

¹⁴ *Id.* at 1901.

¹⁵ Pierre Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev 1105 (1990). 關於 Leval 法官該文之分析介紹，請參見胡心蘭，轉化才是王道？論合理使用原則轉化性要素之適用與影響，東海大學學學研究 53 期，頁 11-13，2018 年 1 月。（下稱胡心蘭，「轉化才是王道」）。

¹⁶ Sag, *supra* note 9 at 1895 (citing Leval, *supra* note 11, at 1111).

¹⁷ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994).

¹⁸ “Rather, the first factor asks ‘whether and to what extent’ the use at issue has a purpose or character different from the original. The larger the difference, the more likely the first factor weighs in favor of fair use. The smaller the difference, the less likely.” *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 598 U. S. 508, 529 (2023). 關於 AWF 案之分析介紹，請參見胡心蘭，再論挪用藝術與著作權合理使用原則，月旦民商法雜誌 82 期，頁 21-54，2023 年 12 月。

¹⁹ *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1523 (9th Cir. 1992). *Sega* 案簡介請參見胡心蘭，重合理使用現場——解構美國聯邦最高法院依個案「客製化」合理使用分析之影響，成大法學 50 期，頁 250-51，2025 年 12 月。（下稱胡心蘭，「合理使用客製化」）。

*Sony v. Connectix*²⁰、檢驗文章抄襲之 *A.V. v. iParadigms* 案²¹、縮圖搜尋引擎 *Perfect 10 v. Amazon* 案²²、與建立圖書搜尋系統之 *Authors Guild v. HathiTrust* 案²³ 與 *Authors Guild v. Google*（下稱 *Google Books*）案²⁴ 均為非表達性使用之適例。Sag 教授對這些案例的共同特徵做出歸納：即便這些非表達性使用涉及大量複製，其並未干擾著作權旨在保護的原創表達；每一種使用都涉及複製作為產出某種不包含原作原創表達、或僅包含微量原創表達之成果的中間步驟（intermediate step）²⁵。其進一步主張，雖這兩個概念均源自於與表達性替代相關的更深層的著作權原則，若能將轉化性使用和非表達性使用視為兩個不同的獨立概念將更為妥當²⁶。

事實上，Sag 教授所列之系列案例中所設之利用方式均具有「數位資訊定位工具」之特性²⁷，屬於「大量、無差別重製（Large, Indiscriminate Copiers）」，均因符合「目的上」轉化而成立合理使用²⁸。如同 Leval 法官在 *Google Books* 案中認同 Google 重製他人著作之轉化性目的，係在提供大眾無法以其他方式取得之關於原著作之資訊：「轉化性利用是從原著作傳達出新的、不同的東西，或延伸原著作之效用，以達成著作權法增進公眾知識的最終目的²⁹。」根據定義，非表達性使用不會對表達性替代構成直接威脅。誠然，非表達性用途會產生關於作品的資訊，儘管此類資訊具有價值和實用性，甚至可能影響對原作的需求，但詮釋資料

²⁰ *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596, 603-607 (9th Cir. 2000) (hereafter *Connectix*). *Connectix* 案簡介請參見胡心蘭，合理使用客製化，同前註，頁 251-52。

²¹ *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC*, 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009) (hereafter *iParadigms*). *Connectix* 案簡介請參見胡心蘭，轉化才是王道，同註 15，頁 33-34。

²² *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007). *Perfect 10* 案簡介請參見胡心蘭，轉化才是王道，同註 15，頁 33。

²³ *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*, 755 F.3d 87, 105 (2d Cir. 2014).

²⁴ *Authors Guild v. Google, Inc.*, 804 F.3d 202, 209 (2d Cir. 2015) (hereafter *Google Books*). *Google Books* 案分析介紹請參見胡心蘭，轉化才是王道，同註 15，頁 38-44。

²⁵ Sag, *supra* note 9 at 1903.

²⁶ *Id.* at 1904.

²⁷ 參見胡心蘭，轉化才是王道，同註 15，頁 31-34。

²⁸ 參見胡心蘭，從近期案例剖析美國著作權法合理使用原則新發展，中正財經法學 22 期，頁 12-15，2021 年 1 月。（下稱胡心蘭，「近期案例剖析」）。

²⁹ “[T]ransformative uses tend to favor a fair use finding because a transformative use is one that communicates something new and different from the original or expands its utility, thus serving copyright’s overall objective of contributing to public knowledge.” *Google Books*, 804 F.3d, at 214.

(Metadata) 和其他不受版權保護的抽象概念並不能滿足公眾對作者原創表達的渴望³⁰。然 *Associated Press v. Meltwater* 案³¹ 與 *Fox News v. TVEyes* 案³² 則為反例，蓋該二案之系爭利用行為已涉及原著作之表達性內容，潛在的替代效果過於顯著³³。

(二) Gen AI 屬於非表達性使用

關於 Gen AI 訓練是否屬於非表達性使用？Sag 教授認為 Gen AI 透過分解、抽象化與注入雜訊的過程，大幅削弱了訓練資料與輸出內容之間的聯繫。雖其承認訓練資料中大量包含受著作權保護的作品，也承認訓練需要複製，但 Sag 教授將問題重心放在「非表達性使用」之脈絡中，換言之，如果機器學習只是為了抽取原著作中不受著作權保護之潛在特徵 (latent features)、代表文法規則的統計規律 (statistical patterns)、或文句間的脈絡關聯 (associations)，而不是重現原作品表達，那當可類比於 *HathiTrust*、*Google Books*、*iParadigms* 等依賴複製技術的案例³⁴。

然 Sag 教授亦留意到，Gen AI 模型有時確實會「記憶 (memorization)」並重現其訓練資料的內容，當模型記憶並重現訓練資料中的具體表達時，就可能脫離非表達性使用而構成侵權。尤其在文字轉圖模型中，若同一作品有大量重複、影像搭配非常獨特的文字描述、模型大小相對於訓練資料過大，或涉及受保護角色、商標、特定藝術家名稱，侵權風險會提高，Sag 教授稱之為「史努比問題 (Snoopy problem)」³⁵。在其 2023 年之「Copyright Safety for Generative AI」一文中，Sag 教授針對「史努比問題」提出「LLMs 著作權安全指南」十項建議：去除重複資料、控制模型大小與訓練資料比例、加入針對著作權、商標、形象商用權、及隱私權之

³⁰ Sag, *supra* note 9 at 1906.

³¹ *Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings, Inc.*, 931 F. Supp. 2d 537 (S.D.N.Y. 2013) (hereafter: *Meltwater*). *Meltwater* 案簡介請參見胡心蘭，近期案例剖析，同註 28，頁 15-16。

³² *Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc.*, 883 F.3d 169, 173-174 (2d Cir. 2018) (hereafter: *TVEyes*). *TVEyes* 案簡介請參見胡心蘭，近期案例剖析，同註 28，頁 35-38。

³³ Sag, *supra* note 9 at 1905.

³⁴ *Id.* at 1907-10.

³⁵ *Id.* at 1911.

人類意見反饋的強化學習（reinforcement learning through human feedback, RLHF）、輸出過濾、對高風險模型避免開源、保存訓練資料來源紀錄、避免用特定角色或藝術家名稱作為圖像標籤、排除浮水印圖像等³⁶。

（三）Gen AI 合理使用分析

Sag 教授一向認為合理使用第二項要件「受著作權保護作品的性質」僅是法院用以評估第一要件下被告使用是否具正當性、第三要件下使用的範圍是否與該正當性成比例且一致、以及第四要件下被告使用對原作市場或價值可能產生何種影響的背景脈絡，根本不算是一個獨立要件³⁷。而從訓練資料中提取不受著作權保護的抽象概念與關聯性，然後運用這些知識來構造新的數位產物，於評估合理使用第一項要件「利用的目的與性質」時，不僅具有轉化性，而且是高度轉化性的，像其他非表達性用途一樣，透過為 Gen AI 模型建立訓練資料而偶然複製的受著作權保護的作品，並不會損害版權持有人將相同原創表達傳達給公眾的利益³⁸。同理，如果系爭使用是非表達性的，則合理使用分析中考慮「使用部分的數量與實質性」的第三要件，也會傾向於支持合理使用的認定³⁹。

然第四項要件評斷利用行為對「受著作權保護作品的潛在市場或價值」則需證明，於直接表達性替代層面，如前所述，根據定義，非表達性使用不構成直接表達性替代的威脅，因此在第四要件下通常應被視為無害的⁴⁰。然非表達性的使用雖通常不會構成侵權，但在合理使用中對合理性的考量仍有空間，亦應考量系爭使用是否破壞了著作權所設計的經濟激勵，是以 Sag 教授提出四個可能在第四項要件下被納入考量的「合理性」子議題，其中較值得注意者為前兩個議題：第一，合法取得（Lawful Access）：著作權人雖無權對轉化性或非表達性使用收費，但他們確實有權對其作品的存取收費。眾所周知，OpenAI、Meta 與 Google 可能在已知

³⁶ Matthew Sag, *Copyright Safety for Generative AI*, 61 Hous. L. Rev. 295, 337-43 (2023).

³⁷ Sag, *supra* note 9 at 1913.

³⁸ *Id.* at 1915.

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.* at 1916.

的侵權網站或所謂的影子圖書館上訓練其 LLMs，當商業使用者在沒有充分理由的情況下規避存取市場時，他們便破壞了著作權旨在創造的經濟激勵機制⁴¹。

更具爭議的為第二個議題：普遍性或系統性的間接表達性替代（Pervasive or Systematic Indirect Expressive Substitution），即後續討論中所稱「著作權市場稀釋（Copyright Market Dilution）」之概念，亦即，Gen AI 系統性地從相關作品中提取有價值的不受著作權保護之元素，然後以一種可能破壞原創生產激勵機制的方式將該元素作為原創表達的間接替代品來使用，在法院眼中很可能會被認定為不公平／不合理（unfair）⁴²。然 Sag 教授指出，這種論點的困難之處在於容易模糊著作權與不公平競爭之間的界線，且其認為 *AWF* 案中「減損創作激勵」之語應限縮解讀為僅涵蓋直接表達性替代，而非作者群體作為一個整體因 AI 興起而處於不利地位這種泛化推測⁴³。此種損害並不屬於著作權法可認知的損害範疇，因其已超出著作權法的保護範圍。

二、反對論點

相較於 Sag 教授的學術立場，前美國著作權局副局長 Charlesworth 具官方背景，其論點代表著作權保護一方的強硬主張。美國著作權局發布「著作權與人工智慧（Copyright and Artificial Intelligence）」報告書之「第三部：生成式 AI（Part 3: Generative AI Training）」預先發行版中⁴⁴，對於 AI 訓練使用是否可構成合理使用並未提供明確之指示，稱其為必須根據具體事實逐案審查的議題，並無絕對的公式，惟其指出「為了在市場上競爭，從盜版來源複製表達性作品以生成不受限制的商業內容，尤其是在已經有授權機制可用的情況下的利用行為將極不可能

⁴¹ *Id.* at 1917-19.

⁴² *Id.* at 1919.

⁴³ *Id.* at 1920.

⁴⁴ U.S. Copyright Office, *Report on Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training pre-publication version*, May 2025, available at <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf> (last visited Jun. 10, 2026).

成立合理使用⁴⁵」，立場似乎更偏向有利於著作權利人。而 Charlesworth 「生成式人工智慧合理使用的虛幻案例」一文的完成期間與「生成式 AI 報告書」相近⁴⁶，更明確的強化了著作權局於此一議題偏向著作權人之立場。

（一）表達性使用

Charlesworth 相當熟悉上述用以支持 Gen AI 未經授權使用受著作權保護的作品來訓練和開發可成立合理使用的論述，諸如：Gen AI 系統只是從訓練作品中獲取資訊，而不是直接使用這些作品；大量複製受著作權保護的作品僅係創建 Gen AI 模型的暫時性必要過程，是對這些作品的「轉化性使用」，可正當化其挪用行為；因為 Gen AI 模型並非旨在複製訓練資料並輸出結果，因此不會對著作權人造成可認知的損害⁴⁷。

然 Charlesworth 開宗明義地指出，該等論述部分建立在對 AI 系統運作方式的錯誤描述上。Gen AI 利用著作之方式與前述 *Google Books*、*HathiTrust*、*Sega* 等判決先例不同，該等先例中之複製行為係為了功能性目的，與作品的表達內容無關，然 Gen AI 則係利用其所挪用作品之表達內容本身的價值。此種利用不僅限於收集訓練素材或訓練過程，而是持續進行，且是 Gen AI 系統不可或缺的部分⁴⁸。Charlesworth 並不認同 Sag 教授認為 Gen AI 訓練應屬「非表達性使用」之論點，其指出：「為了從表達內容中生成新內容而複製這些表達的做法，是利用了被複製作品本身的內在表達目的⁴⁹。」

Charlesworth 反對 AI 公司常用的說法，即 Gen AI 模型只是從作品中「學習」非著作權保護的資訊、統計關係或事實資料，訓練後作品就被

⁴⁵ “the copying of expressive works from pirate sources in order to generate unrestricted content that competes in the marketplace, when licensing is reasonably available, is unlikely to qualify as fair use.” *Id.* at 72.

⁴⁶ 「Generative AI's Illusory Case for Fair Use」一文寫作完成時間為 2024 年 8 月 13 日。文章收錄於「社會科學研究網 SSRN (Social Science Research Network)」，網址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4924997 (last visited Jun. 10, 2026).

⁴⁷ Charlesworth, *supra* note 11, at 325-27.

⁴⁸ *Id.* at 327.

⁴⁹ “The copying of the expressive content for the purpose of generating new content from that expression capitalizes on the intrinsic expressive purpose of the copied work.” *Id.*

丟棄，不再被模型使用。其認為這種說法過度擬人化，也誤導了法律分析⁵⁰。她強調 LLM 會將文本切成「符元（tokens）」，再轉換成「向量表示（word vectors）」；影像模型則透過「擴散（diffusion）」等方法學習重建特定影像與文字描述之間的關係⁵¹。

「透過嵌入，『LLMs 保留了其訓練所用原始作品的表達方式』，進而形成這些作品的『內部表徵』，並且『在給予適當提示作為觸發信號的情況下』，可以『重現用於訓練的原始作品。』……AI 模型因此可以理解為其訓練資料的彙編—模型僅僅是訓練樣本的一種不同且複雜的排列方式⁵²。」

因此，訓練作品並非消失，而是以演算法形式被編碼存入模型，Gen AI 模型生成輸出時，正是依賴這些已編碼的表達內容。AI 訓練的整個價值，正在於它捕捉了作者如何表達—用哪些詞、以什麼順序、在什麼脈絡中。這與 Google Books 的搜尋索引只關心某個詞出現在哪一頁有根本性的差異。

此外，Charlesworth 指出 AI 業界對「記憶化」採取循環定義—只有「可被提取者」才算被記憶，但這嚴重低估了模型實際儲存的内容量。蓋未能被現有技術提取，並不等於未被編碼。Charlesworth 提出實例：GPT-4 能逐字再現 N.Y. Times 文章⁵³、Claude 能再現受著作權保護的歌詞、Stable Diffusion 亦能生成近乎完美的訓練圖像複製品—這些均為著作仍存於模型的直接證據⁵⁴。

⁵⁰ *Id.* at 329-30.

⁵¹ *Id.* at 334 (“Rather, the training works are algorithmically mapped and stored in the model, and then used by the model to generate output.”).

⁵² “In this way, through the embeddings, ‘LLMs retain the expressions of the original works on which they have been trained.’ They form ‘internal representations’ of those works and, ‘given the appropriate input as a trigger,’ can ‘reproduce the original works that were used in their training.’ ... an AI model can thus be understood as a compilation of its training data—the model is simply a different and complicated arrangement of training examples.” *Id.* at 335 (citation omitted).

⁵³ *N.Y. Times v. Microsoft Corp.*, No. 1:23-cv-11195 (S.D.N.Y. Dec. 27, 2023).

⁵⁴ Charlesworth, *supra* note 11, at 337-39.

（二）合理使用虛幻案例

如前所述，Charlesworth 認為 Gen AI 利用著作之方式與 Gen AI 支持者所舉之判決先例不同。在 *Google Books* 和 *HathiTrust* 兩案中，法院都明確將功能性使用和非替代性使用從其他使用行為區分出來，兩案被告作為搜尋工具均刻意限制使用者接觸原著作之表達內容，而兩案的判決都謹慎地維護了著作權人對其作品表達內容的合法權益⁵⁵。再就 *Kelly v. Arriba Soft Corp*⁵⁶ 與 *Perfect 10* 兩案而言，其作為縮圖搜尋索引，與原著作美學目的無關。*iParadigms* 係為偵測、比對抄襲，完全不涉及創意元素的利用。*Sega* 與 *Connectix* 則係以還原工程以達成軟體間之互通性，前案被告 *Accolade* 之最終產品不含 *Sega* 創意表達，美國聯邦第九巡迴上訴法院認為，*Accolade* 對 *Sega* 程式的「中間複製（intermediate copying）」屬於合理使用，因其為發掘 *Sega* 代碼的功能性部分，以便能製作相容的作品係屬「合法、基本上非剝削性的目的」⁵⁷。而 *Connectix* 的「中間複製」亦為還原工程之「必要步驟」，並不涉及持續使用或利用受保護的內容。

然與 *Sag* 教授相同，Charlesworth 亦以 *TVEyes* 案作為對照，用以說明在科技背景下，著作之表達性使用與非表達性使用間的關鍵差異⁵⁸。在本案，*TVEyes* 以索引為名建立電視節目片段資料庫，供用戶搜尋後實際觀看內容。美國聯邦第二巡迴上訴法院明確認定，這已超越 *Google Books* 的合理使用邊界，因為其業務模型本質上是在利用 *Fox* 的表達性內容⁵⁹。

簡言之，該等判決先例的合理使用認定，均建立在「複製目的與著作表達內容的固有價值無關」此一前提上。然從前述 Charlesworth 所描述之 Gen AI 運作方式觀之，Gen AI 的訓練目的恰恰與該等判決先例相反——其正是為了汲取著作的表達價值以生成新的表達內容。如 Charlesworth 引用之 Benjamin Sobel 教授於 2017 年發表之預警：出於機器學習目的的複

⁵⁵ *Id.* at 353-34.

⁵⁶ *Kelly v. Arriba Soft Corp*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003).

⁵⁷ “legitimate, essentially non-exploitative purpose.” *Sega*, 977 F.2d at 1522.

⁵⁸ Charlesworth, *supra* note 11, at 356.

⁵⁹ *TVEyes*, 883 F.3d at 180.

製，可以讓電腦從作者表達思想的方式中獲取有價值的訊息，如此，機器不僅可以從作品中獲取事實，還可以「從作品的表達方面汲取價值」⁶⁰。Sobel 並指出，*Google Books* 的合理使用認定正是基於 Google 的複製是為了提供「關於」書籍的資訊，係「將許多個別作品組合成非表達性、事實性的『參考工具』」⁶¹，而非利用書籍的「表達性內容」，此與 Gen AI 的情況顯有不同。

（三）Gen AI 合理使用分析

根據前述鋪陳，Charlesworth 亦針對 Gen AI 模型訓練之複製行為就合理使用四項要件為逐一分析。於第一項要件「利用之目的與性質」下，Charlesworth 明快的認定其不具「轉化性」—著作被整體機械性地編碼進模型，既無批評、評論或搜尋功能，也未添加任何新的目的或性格；相反地，其目的正是汲取表達價值⁶²。此外，OpenAI、Anthropic、Stability AI 等均為營利企業，此點明顯不利於合理使用⁶³。第二要件「被利用著作之性質」，由於 AI 企業承認訓練資料包含書籍、音樂、視覺藝術等高度創意著作，均屬著作權保護核心，不利於合理使用⁶⁴。第三要件「利用之質與量」，訓練過程複製著作之全文，「檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）」技術亦可能整批擷取線上內容，顯著不利於合理使用⁶⁵。

第四項要件為最為重要，Charlesworth 識別出三個層次的市場損害：
（1）替代原著的侵權複製輸出：模型可生成訓練著作的近似複製品；（2）衍生著作市場的侵蝕：「類似風格」的輸出可能構成侵權衍生著作，或在
不達侵權門檻的情況下仍造成競爭替代；（3）AI 訓練授權市場的消滅⁶⁶。

⁶⁰ “the machine ‘glean[s] value from a work’s expressive aspects.’” Benjamin L. W. Sobel, *Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis*, 41 Colum. J.L. & Arts 45, 57 (2017).

⁶¹ “to assemble many individual works into non-expressive, factual ‘reference tools.’” *Id.* at 54–55.

⁶² Charlesworth, *supra* note 11, at 359.

⁶³ *Id.* at 364.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.* at 366.

其中第二種損害源於創作者和著作權人非常擔心，訓練於藝術作品的生成式 AI 系統有能力生成的輸出，即使不是對原作的直接複製，也可能在風格上足夠接近原作，以至於成為競爭性的替代品。然 Charlesworth 更關心第三種損害之發生，並以 OpenAI 與出版商 Axel Springer、新聞集團 News Corp、大型線上內容出版商 Dotdash Meredith、以及 AP 等媒體集團的授權協議為例⁶⁷，駁斥「授權不可行」的說法。

三、正反論點之綜合評析

Sag 教授與 Charlesworth 的論文均以「數位資訊定位工具」類別之判決先例⁶⁸，類比 Gen AI 大量重製受著作權保護之資料以訓練模型之利用行為，然兩者卻在最根本的前提認識上南轅北轍。此一裂縫不在於法律詮釋的技術操作，而在於對 Gen AI 技術本質的定性判斷：Gen AI 在訓練過程中，究竟是在「提取資訊」，還是在「汲取表達」？這道根本上之裂縫決定了後續一切論點的走向，也使得兩者在相當程度上是各自在不同的認識前提上建構論述，形成一種「各自表述」的局面。

（一）「非表達性使用」概念的說服力與侷限性

Sag 教授所提出的「非表達性使用」概念成功地從既有案例法中歸納出一條內在連貫的原則脈絡，指出該等判決先例的共同結構在於：複製是達成功能性目的的中間步驟，且最終輸出不包含或僅包含微量的原創表達，並主張 Gen AI 訓練在結構上具有相似性。Sag 教授建議區別「非表達性使用」與「轉化性使用」的概念亦頗具啟發性。其指出，後者係關注是否添加新的意義或目的，前者則聚焦於是否傳播了原創表達，此二概念雖常被混用，實質上源自著作權法的同一根本原則——防止表達替代，而就 Gen AI 的利用行為，訓練未必能主張「轉化性目的」，但若能確立其「非表達性」本質，同樣可成立合理使用。

⁶⁷ *Id.* at 368.

⁶⁸ 參見胡心蘭，轉化才是王道，同註 15，頁 31-34。

然 Charlesworth 以符元編碼（tokenization）和向量嵌入等技術細節，反駁 Gen AI 訓練過程僅在提取作品中不受著作權保護的統計規律、潛在特徵與抽象結構等觀點之辨證亦同樣引人入勝，蓋其指稱 LLM 並非僅學習「語言結構的抽象統計」，而是對訓練文本進行逐詞的數值化編碼，這些嵌入向量能夠被解碼還原，並在模型生成輸出時被持續使用，此一觀點已經 N.Y. Times 控告 GPT-4（Microsoft）的訴訟初步證實。且 Sag 與 Charlesworth 均提出「記憶化問題」的存在，即便兩者對該現象究為「例外」或「常態」有不同認知，然仍確實動搖了 Sag 教授「訓練整體構成非表達性使用」的前提。

（二）判決先例之解讀與地位

兩位學者均大量援引相同的先例群，但對這些案件的閱讀方式截然不同，由此呈現出法律解釋方法論上的深刻對立。以 *Google Books* 案為例，Sag 教授將其定性為「非表達性使用」的支持性先例，核心理由是 Google 的目的在於建立搜尋索引，而非傳播書籍的原創表達內容，此與 Gen AI 訓練的非表達性本質相通。Charlesworth 則強調 *Google Books* 不是為了產生新的小說、圖片、音樂來競爭原作品市場；它提供的是搜尋、索引、定位資訊。而 Gen AI 的商業目的正是吸收大量作品的表達特徵，然後產出可替代人類創作市場的新表達。這不是單純抽取資訊，而是把表達價值本身商品化。且 Google 刻意設計避免讓使用者消費書籍的表達內容的機制，而這恰巧是 Gen AI 的商業邏輯所欠缺的。

這一對比揭示了一個方法論上的根本問題：先例的說服力究竟體現在其「一般原則」還是「個案事實」之解讀？如 *TVEyes* 案在兩人的論述中都扮演了關鍵的對照角色，但呈現方式迥異。Sag 教授援引此案說明「若利用行為涉及表達性內容的替代，則不成立合理使用」，以此反向確立「非表達性使用」概念的邊界；Charlesworth 則以此案強化了「Gen AI 商業模式本質上是在利用表達性內容」的論點——*TVEyes* 因其業務模式建立在對 Fox 新聞內容的表達性利用上而被認定侵權，而 Gen AI 公司的商業邏輯恰好與此相仿：其整個產品價值正是建立在從他人著作中汲取的表達性內容上。

（三）第四要件下的市場損害

Sag 教授在直接表達性替代的層面，主張非表達性使用根據定義不構成直接替代威脅，因此在第四要件下通常應被認定為無害。然他進一步提出四個值得納入考量的「合理性」子議題，其中關於「普遍性或系統性間接表達性替代」的討論，實際上是在轉化性使用框架之外為「市場稀釋」論述保留了入口，他承認，若系統性提取著作中不受著作權保護之元素，並以之作為對原創表達的間接替代，「在法院眼中很可能被認定為不公平」。然其同時設了一道防線：此種損害若僅係「作者群體整體因 AI 興起而受到不利影響」，則尚未達到著作權法可認知損害的門檻，不宜無限擴張。

Charlesworth 則在第四要件下識別出三個層次的市場損害，對「稀釋」的分析更為具體而積極：除了直接的侵權複製輸出之外，她特別強調「類似風格」輸出對創作者市場的競爭性衝擊，以及 AI 訓練授權市場的摧毀。尤其是後者，她並論證既然授權市場已然形成，未經授權的利用便對該市場造成可認知的損害。

然 Sag 教授「間接替代不構成可認知損害」的命題迴避了一個關鍵問題：當生成式 AI 系統系統性地以低邊際成本生產「功能上可替代」的表達性內容時，對原創著作市場的衝擊，究竟應在著作權法架構內被處理，還是應另尋法律途徑（如競爭法或立法政策）？這一問題在兩人的論著中均未獲得充分的正面回應。

參、Bartz 與 Kadrey 兩案之合理使用分析

Sag 教授的分析框架傾向於在現行著作權法架構內尋找 Gen AI 發展的合法空間，其「非表達性使用」理論為 AI 企業提供了一種在不修法的前提下主張合理使用的路徑。Charlesworth 則代表著作權人立場，不僅拒絕此一路徑，且明確主張現有合理使用判決先例無一支持 AI 公司的未經授權大規模複製，並認為如此

重大的著作權例外，若有必要應由國會立法創設，而非由法院透過合理使用的解釋邊界處理。兩者之論述均對 *Bartz* 與 *Kadrey* 兩案產生影響。

一、*Bartz v. Anthropic PBC* 案

承審之 William Alsup 法官於令其身名大噪的 *Google v. Oracle* 案中即表現出對新興科技極度友善的態度⁶⁹，於 *Bartz* 案中，Alsup 法官甚而讚嘆以書籍訓練 LLM 的利用方式是「我們許多人有生之年所見最具轉化性的技術之一」⁷⁰。

（一）利用之目的與性質

在 *Bartz* 案，Alsup 法官於此要件下將 Anthropic 的利用行為分為三類，第一種為「訓練用重製」，Alsup 法官認定此一使用「顯著地具有轉化性」⁷¹，蓋 LLM 訓練的目的是將書籍的文字片段之間的統計關係進行迭代性的機率映射，藉此讓模型能夠接收文字輸入並產生新的文字輸出而原著文字的替代品並未流向終端使用者⁷²。這幾乎是直接呼應 Sag 教授「非表達性使用」的核心論點：複製是達成功能性目的的中間步驟，最終輸出不包含原創表達。Alsup 法官的比喻——「這與任何閱讀書籍以學習寫作的人的行為，在本質上是一致的」⁷³——亦與 Sag 教授「LLM 學習語言如同學生閱讀」的表述高度契合。

第二種「購買紙本書轉換為數位格式的重製」亦具轉化性而屬合理使用，但理由與上者不同，此處係因這只是在 Anthropic 已合法持有紙本複製件的前提下，以數位格式「取代」紙本格式，以節省儲存空間並提

⁶⁹ *Google v. Oracle*, 593 U. S. 1 (2021). Alsup 法官於前後兩階段的地方法院審級均為主審：*Oracle Am., Inc. v. Google Inc.*, 872 F. Supp.2d 974 (N.D. Cal. 2012); *Oracle Am., Inc. v. Google Inc.*, No. C 10-03561, 2016 WL 3181206 (N.D. Cal. June 8, 2016)，尤其就 Google 利用 Oracle 之 Java API 套件編寫 Android 系統是否構成合理使用為分析時，Alsup 法官判定四項要件全部都對 Google 有利。

⁷⁰ “The technology at issue was among the most transformative many of us will see in our lifetimes” *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1033.

⁷¹ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1021 (stating “Regardless, the “purpose and character” of using works to train LLMs was transformative — spectacularly so.”)

⁷² *Id.* (stating that “no infringing output ever reached the users.”)

⁷³ *Id.* at 1021-22.

高可搜尋性。法院比較美國聯邦最高法院 1984 年 *Sony v. Universal City Studios* 案⁷⁴、美國聯邦第二巡迴上訴法院 *American Geophysical Union v. Texaco Inc.* 案⁷⁵、及 *Google Books* 案等先例，認定此種以一換一的格式轉換，在數位重製複本未外流、未添加新內容的前提下，具有轉化性⁷⁶。

然 Alsup 法官明確否認第三種利用方式—「從盜版來源下載並儲存於中央圖書館的重製」具轉化性，Alsup 法官駁斥 Anthropic「中央圖書館複製與訓練複製應視為同一使用」的主張，強調 *Warhol* 案要求法院客觀判斷「重製複本實際被如何使用」，而非被告的主觀意圖⁷⁷。而從可以合法購得的市場上以盜版取代付費，即使盜版重製複本將立即用於前述訓練 LLM 之轉化性用途，此種盜版行為乃「本質上、無可救藥地侵害著作權」⁷⁸。此觀點與 Sag 教授在第四要件下特別提出「合法取得」作為獨立合理性考量的見解高度一致，當商業使用者無充分理由而規避存取市場時，便破壞了著作權旨在創造的經濟激勵機制。Alsup 法官的「拆解式」方法，正是對 Sag 教授這一子議題的司法實踐：承認訓練行為的轉化性，但對取得來源的違法性另設獨立的規範判斷。

（二）被利用著作之性質

合理使用第二項要件「被利用著作之性質」，「要求認識到某些作品比其他作品更接近著作權保護的核心，因此當重製前述作品時，合理使用較難建立⁷⁹。」由於在本要件下 Anthropic 自承作者的所有書籍—無論是非虛構或虛構作品—均包含表達性元素故而較無爭議。法院認為第二個要件對所有重製複本的合理使用均構成不利因素⁸⁰。

⁷⁴ *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

⁷⁵ *American Geophysical Union v. Texaco Inc.* 60 F.3d 913 (2d Cir. 1994).

⁷⁶ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1024.

⁷⁷ *Id.* at 1026 (citing *Warhol*, 598 U.S. at 544–45.)

⁷⁸ *Id.* (stating “Such piracy of otherwise available copies is inherently, irredeemably infringing even if the pirated copies are immediately used for the transformative use and immediately discarded.”)

⁷⁹ “calls for recognition that some works are closer to the core of intended copyright protection than others, with the consequence that fair use is more difficult to establish when the former works are copied.” *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 586 (1994).

⁸⁰ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1029.

（三）利用之質與量

合理使用第三項要件「利用之質與量」，其主要考量為利用之質與量是否「與重製之目的具有相關合理性」⁸¹。就 Anthropic 第一種「訓練用重製」之利用行為而言，Alsup 法官認為被選入訓練集的重製複本是因為它們完整且包含豐富且可保護的表達，而這對轉化用途來說屬合理必要⁸²。再就「購買紙本書轉換為數位格式的重製」而言，Anthropic 重製的目的就是將這些副本保留在其圖書館中，但使其更有利於儲存和具可搜尋性。是以於第一及第二種利用方式，第三項要件均有利於被告。然 Anthropic「從盜版來源下載並儲存於中央圖書館的重製」Anthropic 根本不具備持有這些書籍複本的任何權利。因此，第三項要件不利於盜版圖書館之重製副本的合理使用分析。

（四）利用行為對著作現在市場與潛在價值之影響

在「訓練用重製」之利用行為下，Alsup 法官直言：「用於訓練特定 LLM 的副本並沒有、也不會取代對作者作品重製物的需求，或可說此種利用非屬著作權法下所稱之取代⁸³。」Alsup 法官以訓練學童寫作能力將導致競爭作品激增比喻，駁斥原告稱訓練 LLM 將導致大量類似的作品湧現並與其作品形成競爭之主張⁸⁴，蓋著作權法旨在促進具原創性之作品的創作，而非保護作者免於競爭。

又原告作者主張以既有著作訓練 LLM 應屬潛在新興授權市場，然 Anthropic 則認為此類交易的成本將超過其預期收益，不利生成式 AI 之發展。Alsup 法官承認此類授權市場確有可能發展，然即便如此，該市場仍非著作權法賦予作者開發的領域⁸⁵。此處可對應 Sag 教授的立場：著作權

⁸¹ Whether the amount was “reasonable in relation to the purpose of the copying.” *Campbell*, 510 U.S. at 586.

⁸² *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1030.

⁸³ “The copies used to train specific LLMs did not and will not displace demand for copies of Authors’ works, or not in the way that counts under the Copyright Act.” *Id.* at 1031.

⁸⁴ *Id.* at 1032.

⁸⁵ *Id.*

人無權就非表達性使用向市場收費，授權市場需求本身不等於可認知的法律損害，「稀釋」損害未達著作權法門檻。

此外，「購買紙本書轉換為數位格式的重製」僅為格式的轉變，並未剝奪作者應有的權利，第四項要件於此之判斷為中立。然「從盜版來源下載並儲存於中央圖書館的重製」則明顯取代了對作者書籍的需求，於第四項要件即不利於合理使用之判斷⁸⁶。

二、Kadrey v. Meta Platforms, Inc. 案

Chhabria 法官稱，著作權法最重要之目的在於維護人類創作藝術與科學作品之動機，因此未經授權亦未支付使用費之重製行為通常是違法的⁸⁷，而合理使用原則通常不適用於會大幅削弱著作權人從作品中獲利—進而降低未來創作誘因—之重製行為⁸⁸。Chhabria 法官強調，「重製受著作權保護的作品，無論其轉化程度如何，都會創造出可能嚴重損害原作品市場的產品，從而嚴重削弱人類的創作誘因。根據合理使用原則，對受著作權保護作品市場的損害比重製的目的更為重要⁸⁹。」據此，Chhabria 法官無法認同 Alsup 法官前述將訓練 Gen AI 後之產出類比訓練學童寫作能力之比喻，認其忽略了利用結果對市場之不利影響⁹⁰。而此出發點正是 Charlesworth 全篇反覆強調的核心命題：Gen AI 的商業目的在於汲取著作的表達價值生成競爭性內容，此等市場衝擊不應被「轉化性」所掩蓋。

以上是 Chhabria 法官自承對 Gen AI 可能產生之影響的大致理解（general understanding）⁹¹，屬於政策導向但不具法律效力的「附帶意見」。其結論：在許多情況下，未經許可重製受著作權保護的作品來訓練生成式人工智慧模型是違法

⁸⁶ *Id.* at 1033-34.

⁸⁷ *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1034 (stating that “What copyright law cares about, above all else, is preserving the incentive for human beings to create artistic and scientific works. Therefore, it is generally illegal to copy protected works without permission.”)

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ “And here, copying the protected works, however transformative, involves the creation of a product with the ability to severely harm the market for the works being copied, and thus severely undermine the incentive for human beings to create. Under the fair use doctrine, harm to the market for the copyrighted work is more important than the purpose for which the copies are made.” *Id.*

⁹⁰ *Id.* at 1035-36.

⁹¹ *Id.* at 1036.

的⁹²，而為了避免承擔侵害著作權的責任，Gen AI 公司通常需要向著作權人支付使用費⁹³。以此作為前題，Chhabria 法官對 Meta 利用受著作權保護之著作訓練 Llama 之行為的合理使用分析如下。

（一）利用之目的與性質

Chhabria 法官對 Meta 的使用目的持截然不同的分析方式。在第一要件上，他明確認定 Meta 的使用「進一步的目的」和「不同的特徵」，毫無疑問具有高度轉化性⁹⁴。因 Meta 訓練 Llama 的目的是創造一種能夠執行各種功能的工具—回覆提問、翻譯語言、生成程式碼、撰寫報告等—這些功能與原始書籍作為「被閱讀以供娛樂或教育」的目的截然不同。

對於原告主張 Meta 的使用與人類閱讀書籍學習寫作並無本質差異，Chhabria 法官以兩點加以區分：第一，LLM 對書籍的「消化」方式與人類根本不同—LLM 是透過反覆移除詞彙並預測該詞彙的方式學習統計規律，而非人類的理解性閱讀；第二，Meta 訓練的不是一個人，而是建立了一個任何人都可以使用的工具，具有指數級乘數效應，遠非培育個人更可比擬⁹⁵。此外，原告認為 Meta 的使用僅僅是對他們的書籍的一個重新包裝，並指出證據說明 Meta 訓練 Llama 以能夠模仿某些作家的風格。然與原告指稱相反，經過證明，即使使用對抗性的提示讓 Llama 重新吐出其訓練資料，Llama 所生成的任何原告書籍的字數不會超過 50 個，因此，這一證據最多表明 Meta 希望 Llama 能夠以某些風格生成文本，但風格不受著作權保護⁹⁶。

⁹² *Id.* at 1034. (stating “Although the devil is in the details, in most cases the answer will likely be yes. What copyright law cares about, above all else, is preserving the incentive for human beings to create artistic and scientific works. Therefore, it is generally illegal to copy protected works without permission.”)

⁹³ *Id.* at 1036.

⁹⁴ *Id.* at 1044 (stating “This factor favors Meta. There is no serious question that Meta’s use of the plaintiffs’ books had a “further purpose” and “different character” than the books—that it was highly transformative.”)

⁹⁵ *Id.* at 1044-45.

⁹⁶ *Id.* at 1045.

在影子圖書館問題上，Chhabria 法官亦採取了與 Alsup 法官截然不同的立場。Chhabria 法官認為，Meta 從影子圖書館下載書籍的行為應與其訓練 LLM 之最終利用行為一體觀之，僅因 Meta 下載的是盜版著作即稱其不能成立合理使用，顯然是對合理使用的誤解⁹⁷，因為下載本身的最終目的就是高度轉化性的訓練，合理使用的檢驗需審視整個重製流程⁹⁸。Chhabria 法官同時指出，Meta 從影子圖書館取得資料的方式仍可能與信用問題（bad faith）及第四項要件有關，但在第一項要件的整體評分上，儘管 Meta 的商業性是不利於 Meta 的加分項目，高度的轉化性使第一要件傾向 Meta。

（二）被利用著作之性質

與 Alsup 法官相同，Chhabria 法官就合理使用第二項要件「被利用著作之性質」的核心概念是「某些作品比其他作品更接近著作權保護的核心」⁹⁹，此一要件有利於原告，蓋原告之著作多為小說、自傳和劇本，是高度表達性的作品。Meta 主張其訓練書籍只是為了提取書籍的「功能性元素」，然 Chhabria 法官明確否認此一類比，指出 Google Books 資料庫具有「內容中立性（content agnostic）」，其運作不因書籍性質不同而有差異，但 LLM 需要高品質的表達性內容才能產生高品質的輸出，故 LLM 訓練從本質上就依賴著作的「表達性元素」，且即使 LLM 可能只學習「詞語與概念之間的統計關係」，然這些關係也是創造性表達的產物¹⁰⁰。

Chhabria 法官對「功能性元素」與「表達性元素」的區分雖與 Charlesworth 的論點相似，但 Chhabria 法官僅於第二要件下予以討論，並未如 Charlesworth 將此一區別貫穿整個合理使用分析，實值深入探討。對 Chhabria 法官而言，即便 Gen AI 確實使用原著作中具表達性之元素，但

⁹⁷ *Id.* at 1046.

⁹⁸ *Id.* at 1047-48 (“Because Meta’s ultimate use of the plaintiffs’ books was transformative, so too was Meta’s downloading of those books.”).

⁹⁹ *Id.* at 1048.

¹⁰⁰ *Id.* at 1049 (“LLMs are trained through learning about ‘statistical relationships between words and concepts’... those relationships are the product of creative expression.”)

因其係為創造能回覆提問、翻譯語言、生成程式碼的工具，與原始著作「被閱讀以供娛樂或教育」的目的截然不同，故而具轉化性而有利於合理使用之認定，則 Sag 教授極力倡議之「非表達性使用」則失去意義。

（三）利用之質與量

而就合理使用第三項要件「利用之質與量」則有利於 Meta，即使其完全抄襲了原告的書籍仍是合理的，因其具備轉化性的目的。蓋將整本書投入給 LLM 比只投入一半的書更能訓練 LLM，是以對於 Meta 而言，「充分利用作品的全部內容」是「合理必要的」¹⁰¹。

（四）利用行為對著作現在市場與潛在價值之影響

Chhabria 法官於此先引用美國聯邦最高法院 *Campbell* 案，稱此一要件須同時考量「被指控侵權者的特定行為造成的市場損害程度」與「被告所從事之無限制且廣泛存在的行為……是否會對原作的潛在市場造成實質性的不利影響」，因而與此要件相關的「唯一損害」是「市場替代造成的損害」¹⁰²。Chhabria 法官辨識出訓練 Gen AI 可能產生的三種市場損害理論：

- 1、Llama 可能直接反芻重現書籍內容（regurgitation）：此一主張不成立，因如上所述，Llama 不允許用戶生成任何原告書籍的實質性部分。原告專家亦承認不會產出任何「有意義比例」的內容，因此市場替代效應不成立¹⁰³。
- 2、授權市場損害：Chhabria 法官明確拒絕，蓋若允許此論點，第四項要件分析將陷入循環論證—任何合理使用都能被主張有授權市場損害。訓練授權市場並非原告有權獨占的市場¹⁰⁴。

¹⁰¹ *Id.* at 1050.

¹⁰² *Campbell*, 510 U.S. at 590, 593.

¹⁰³ *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1051.

¹⁰⁴ *Id.* at 1052.

3、市場稀釋（market dilution）／間接替代效應（indirect substitution）：

Chhabria 法官認為：即使 Gen AI 生成的是非侵權、非高度相似，其仍可能大量生成構成市場替代的同類型作品淹沒市場，稀釋創作者之能見度，進而降低人類創作誘因¹⁰⁵。此與 Charlesworth 所識別的第二層次市場損害—「類似風格輸出可能構成競爭替代」相近，然由於原告未能提供相應之證據證明市場稀釋之效應真實存在，故仍無法作出對原告有利之判斷¹⁰⁶。

於此要件下尚有兩個附帶議題：第一，關於影子圖書館，原告雖主張 Meta 使用 LibGen 等盜版來源，然無紀錄支持「使用行為將鼓勵更多人使用影子圖書館」的主張¹⁰⁷。第二，Meta 主張，若禁止 Meta 及其他 AI 開發者在未支付的情況下使用受著作權保護的文本作為訓練數據，將使「公共利益」受到「嚴重損害」。Chhabria 法官予以駁斥，若訓練 LLM 之行為不能成立合理使用，倘 AI 公司衡量其經濟利益仍認為有使用之必要，就應去取得授權，Chhabria 法官預測未來一定會出現大規模 AI 訓練授權市場¹⁰⁸。此與 Charlesworth 以 OpenAI 與媒體集團授權協議駁斥「授權不可行論」的論述不謀而合。

Chhabria 法官指出，鑒於紀錄狀況，法院別無選擇僅能對 Meta 做出有利判決，但這項裁決僅影響本案原告十三位作者的權利，且這項裁決並不支持 Meta 使用受版權保護的材料來訓練其語言模型是合法的主張，僅代表原告在這個關鍵要件上未能舉證¹⁰⁹，蓋「事實上，在類似這樣的案件中，市場稀釋很可能導致原告在第四個要件上取得決定性勝利，從而在合理使用問題上取得全面勝利¹¹⁰。」

¹⁰⁵ *Id.* at 1052-56.

¹⁰⁶ *Id.* at 1057.

¹⁰⁷ *Id.* at 1058.

¹⁰⁸ *Id.* at 1059.

¹⁰⁹ *Id.* at 1036-37.

¹¹⁰ “Indeed, it seems likely that market dilution will often cause plaintiffs to decisively win the fourth factor—and thus win the fair use question overall”

肆、綜合評析

Bartz 與 *Kadrey* 兩案揭示了司法實務在面對顛覆性新技術時之深層困境：法官個人對技術之認知與態度，可能在法律分析正式展開之前，就已決定了判決之走向。*Alsup* 法官對生成式 AI 之「玫瑰色視角」，與 *Chhabria* 法官之謹慎批判態度，最終催生了兩種截然不同的法律論理架構。而來自學術界正、反兩方之論證，更突顯 Gen AI 公司與著作權人間權益拉扯之困境，即便是帶有官方影子之 *Charlesworth* 也只能在其結論中主張此議題「應由國會決定」。

整體而言，兩案的最大共識為確認「以書籍訓練生成式 LLM 以產生新文字」的目的，具有高度的轉化性。而 LLM 的輸出倘若未向公眾傳遞任何原著之可識別複製，第四要件不當然不利於被告，且著作人主張「授權 AI 訓練使用之市場損失」，於兩案均不構成合理使用第四要件下可認知市場傷害。然對於 Gen AI 訓練所涉之複製是否應分段論述、對於使用非法來源著作能否以轉化性目的合理化之容許度、市場稀釋效應是否存在及其具體舉證門檻等¹¹¹，兩案判決仍有相當大之歧異。

再以兩案對照 *Sag* 教授與 *Charlesworth* 的文章，正、反觀點均在司法判決留下了清晰的映照。從以上分析可以看出，兩案法官並非單純地採納某一學者立場，而是在不同要件下有選擇性地引用或呼應不同論述：*Bartz* 案整體上較貼近 *Sag* 教授的框架，在訓練行為的轉化性認定與第四要件市場損害的排除上均與其論述高度一致，僅在影子圖書館問題上以「合法取得」為由劃設底線，顯示其在某種程度上採納了 *Sag* 教授「非表達性使用通常成立合理使用，但合法取得具有規範意義」的框架。

Kadrey 案則呈現更為複雜的學說融合：在第一要件的全面轉化性認定上接近 *Sag* 教授，在影子圖書館的一體化處理上甚至超越 *Sag* 教授的自設限制；但在政策底層立場、市場稀釋損害的確認，以及對訓練授權市場必然發展的預測上，則更接近 *Charlesworth* 的規範視野，且實質上以附帶意見的形式為 *Charlesworth* 的

¹¹¹ 此一議題之詳細討論請參見本專題第二篇「*Kadrey* 案『著作權市場稀釋』論點研究——與著名商標淡化理論比較暨經濟分析」。

市場損害論點提供了日後勝訴的路徑圖，以「市場效果紀錄不足」保留未來原告勝訴空間，則呼應了 Charlesworth 關於 AI 訓練授權市場損害是第四要件關鍵變數的論點。此種融合使 *Kadrey* 案成為一份在形式上有利被告、在規範意義上卻為深具著作權人保護傾向的判決。

兩案的相異結論不僅是法官個人司法哲學的投影，更是 Sag 與 Charlesworth 所代表的兩種規範視野在司法論辯場域中的折射。在 Gen AI 著作權問題最終由最高法院或立法機關定讞之前，這道貫穿學術與司法的裂縫，仍將持續存在。

伍、結論—對我國之啟示

Bartz 與 *Kadrey* 兩案對我國著作權法制的意義，不僅在於提供可資借鏡的分析框架，更在於揭示了「以不變應萬變」策略的潛在代價。我國著作權法第 65 條第 2 項所定之合理使用四項判斷基準，雖與美國著作權法第 107 條的文本高度對應，然兩者在制度環境上存在一個根本性差異：美國合理使用原則在「轉化性使用」的判例法積累下，已形成相對豐富的司法解釋脈絡；我國著作權法迄今尚無任何以 Gen AI 訓練為標的之司法判決，智慧財產局於近幾年間雖陸續作成函釋，明確指出 AI 訓練涉及「重製」行為，並表示應參酌第 65 條第 2 項所列四款要件依個案判斷，然並無進一步分析指引，僅能「持續觀察國內外之司法實務發展」¹¹²。

在此背景下，*Bartz* 與 *Kadrey* 兩案所呈現的論理張力，尤其是「轉化性使用」、「非表達性使用」、與「市場稀釋理論」的系統性論述，即對我國 Gen AI 訓練相關之立法討論與司法應對具有直接的參考價值。*Bartz* 案確立的分析前提——「從合法來源取得」具有獨立規範意義，而兩案均強調授權市場的損害必須建立在實證基礎上而非推定——即是對我國合理使用第四項要件「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」解釋方向的重要提示。然亦值得重視的是 *Kadrey* 案中 Chhabria 法官對「市場稀釋」損害的預警。

¹¹² 2025 年 8 月 29 日經濟部智慧財產局電子郵件 1140829 號函。

進一步言之，我國司法實務或可遵循 *Kadrey* 案區分三種市場損害。第一，是「直接重現型損害」，亦即模型輸出與訓練著作構成實質近似，甚至可重現原著之重要部分。此種情形最接近傳統著作權侵害，合理使用成立空間較小。前述之智慧財產局函釋亦指出，生成式 AI 模型於訓練階段可能大量利用他人語文著作，雖生成成果與原始著作構成實質近似之機率不高，但仍無法完全排除；如逕行商業使用，不排除有侵害疑慮，最終仍應由司法機關依具體個案認定。第二，是「功能替代型損害」，亦即輸出未必重現原作文字或圖像，但在市場功能上足以替代特定類型作品或創作服務。此種損害是否為著作權法可認知損害，應視其是否仍與原作品之可保護表達具有足夠關聯，而不能僅以「AI 興起導致創作者競爭加劇」概括認定。第三，是「訓練授權市場損害」，亦即若市場上已存在或可合理形成授權 AI 訓練之交易機制，未經授權的大規模利用是否會剝奪著作權人進入該市場之機會。此一問題在我國法下尤其值得重視，因第 65 條第 2 項第 4 款同時納入「潛在市場」與「現在價值」，其文字上並不限於既有市場，惟法院仍應避免循環論證，不能僅因著作權人主張「我本可授權」即當然否定合理使用，而須進一步判斷該授權市場是否已具有通常、合理、可預期之交易基礎。

由此觀之，*Bartz* 與 *Kadrey* 兩案對我國法最大的啟示，並不是提供「AI 訓練是否合理使用」的單一答案，而是提示我國法院未來應採取更細緻的分層判斷。第一層應區分資料取得來源是否合法：合法購買、公開取得、授權資料、公共領域資料，與自影子圖書館或盜版資料庫下載者，不應受到相同評價。第二層應區分訓練利用之性質：若其確屬抽取非表達性資訊、且有技術措施防止重現原作，較可能支持合理使用；若其高度依賴特定作品之表達性價值，則應提高審查。第三層應區分市場損害類型：直接重現、功能替代、授權市場剝奪與一般競爭壓力，應分別處理，而非混為一談。

在我國現行法制尚未就 AI 訓練建立特別限制或例外規範之前，著作權法第 65 條合理使用原則仍將是處理 Gen AI 訓練資料爭議的核心規範。惟合理使用原則之開放性既是優點，也是限制，其可能造成司法個案判斷之高度不確定性。無論如何，在合理使用以外之 AI 訓練資料利用規則尚未建立以前，*Bartz* 與 *Kadrey* 兩案所呈現的「拆解式分析」與「市場效果中心分析」，正可作為我國法院與主



本月專題

美國 Bartz v. Anthropic PBC 案及
Kadrey v. Meta Platforms 案判決合理使用分析

管機關處理生成式 AI 著作權爭議時的兩組重要參照座標，兩案合觀，本文所見者不是 AI 訓練合理使用的最終答案，而是一場方興未艾之法律辯論的精彩序章。

Kadrey 案「著作權市場稀釋」論點研究—— 與著名商標淡化理論比較暨經濟分析

胡心蘭

壹、前言

貳、從商標法移植而來的幽靈

- 一、美國聯邦法著名商標制度
- 二、人格權概念下之著作權稀釋理論

參、著作權市場稀釋理論

- 一、美國著作權局 AI Report
- 二、Kadrey 案中「著作權市場稀釋」論點
- 三、Poseidon Wave Media v. Suno 案補充證據缺口
- 四、著作權市場稀釋論點評析

肆、淡化／稀釋理論的效率分析

- 一、商標淡化保護之法理基礎—超越混淆理論
- 二、著作權獎勵機制之本旨
- 三、制度性稀釋的效率質疑
- 四、小結

伍、結論—對我國之啟示

作者現為東海大學法律學院教授，美國杜蘭大學法律學院法學博士（S.J.D）。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

在 *Kadrey* 案中，法院雖然認定訓練具有「高度轉化性」，但在合理使用第四要件「市場替代性」部分特別強調：考量不能只看 AI 是否直接替代原作品，還必須考慮「間接替代效果（indirect substitution）」。*Kadrey* 案法院明確指出，AI 訓練可能影響未來創作市場與潛在授權市場，即便未證明具體銷售替代，此種論述結構，已接近商標法中著名商標「淡化／稀釋（dilution）」的保護邏輯，惟兩者同樣面臨難以量化損害、強調制度性或象徵性價值侵蝕、及對權利人保護過度擴張等評議。本文將嘗試分析 *Kadrey* 案中「著作權市場稀釋」之論點，經濟學之效率理論探究其學理上之正當性，並與著名商標之淡化理論予以分析比較。

關鍵字：Kadrey 案、著作權市場稀釋、商標淡化理論、間接替代效果、效率分析

Kadrey v. Meta、Copyright Market Dilution、Theory of Trademark Dilution、Indirect Substitution、Efficiency Analysis

壹、前言

2025 年美國著作權法學術與實務界最具爭議的概念，莫過於「著作權市場稀釋（Copyright Market Dilution）」¹。這個術語既不見於任何成文的著作權法典，亦不曾獲得任何聯邦法院的正式認可，卻在短短兩年間，從著作權持有人提交給美國著作權局（Copyright Office）的意見書之中¹，一躍成為多件生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, Gen AI）著作權訴訟的核心主張²，並在 2025 年的 *Kadrey v. Meta Platforms, Inc.* 案中，獲得美國北加州聯邦地方法院 Chhabria 法官長達數頁的「附帶意見（*obiter dicta*）」支持。

在 *Kadrey* 案中，法院雖然認定訓練具有「高度轉化性」，但在合理使用第四要件「市場替代性」部分之分析則採行一項新興論述路徑，即將市場損害之認定從傳統的「直接替代（direct substitution）」擴張至「間接替代效果（indirect substitution）」³與「制度性侵蝕」，亦即縱使 AI 模型之輸出與原著作不構成實質近似，仍可能因大量生成同類型、同主題之競爭性作品，而稀釋原著作之市場誘因與授權價值。此一論述結構與商標法上「著名商標淡化（trademark dilution）」⁴之保護邏輯高度相似——兩者均不要求混淆或直接競爭之證明，而係

¹ U.S. Copyright Office, *Report on Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training pre-publication version*, at 65 (citing “UMG Initial Comments at 12-13.”) May 2025, available at <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-3-Generative-AI-Training-Report-Pre-Publication-Version.pdf> (last visited Jun. 10, 2026) (hereafter: *AI Report*).

² See e.g. *UMG Recordings Inc. v. Suno, Inc.*, No. 24-cv11611 (D. Mass. June 24, 2024); *Bartz v. Anthropic PBC*, 787 F.Supp.3d 1007 (N.D. Cal. 2025); *Kadrey v. Meta Platforms, Inc.*, 788 F.Supp.3d 1026 (N.D. Cal. 2025); *Poseidon Wave Media LLC v. Suno, Inc.*, 1:26-cv-03921, (S.D.N.Y. May 12, 2026).

³ *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1052-56.

⁴ “Dilution” 一詞可譯作「稀釋」或「淡化」。Trademark Dilution 即我國商標法第 30 條第 11 款「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，而我國智慧財產局頒布之「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」則使用「淡化」一詞，故於商標法領域，dilution 多翻譯為「淡化」（如 TDRA 多譯為「商標淡化修正法」），然仍有「淡化」、「稀釋」、「減損」三詞混用的情形（如黃銘傑老師即曾於文章中同一頁同時使用三種名詞。參見氏著，「著名商標之『著名』程度及適用於同一或類似商品（服務）之探討——從最高行政法院 101 年度判字第 47 號判決及司法院 102 年度『智慧財產法律座談會』『行政訴訟類相關議題』第 7 號提案及研討結果談起」，月旦法學雜誌 249 期，頁 227，2016 年 2 月。）

本文為符合我國翻譯習慣，於商標法領域，將使用「商標淡化」一詞，然於著作權法領域，由於目前關於 *Kadrey* 案之學界討論又多以「市場稀釋」為題（參見章忠信，AI 訓練之合理使用爭議解析，當代法律 44 期，頁 68，2025 年 8 月），故本文於討論 Copyright Market Dilution 相關議題時，將使用「著作權市場稀釋」一詞，合先敘明。

強調對某種制度性或象徵性價值之侵蝕，惟兩者同樣面臨難以量化損害、強調制度性或象徵性價值侵蝕、及對權利人保護過度擴張等評議。本文將嘗試分析 Kadrey 案中「市場稀釋」之論點，探究其學理上之正當性，並與著名商標之稀釋理論、法律經濟學學說予以比較分析。

貳、從商標法移植而來的幽靈

美國聯邦商標法即「蘭哈姆法（Lanham Act）」於 1995 年採用淡化制度後，即允許著名商標權人即使無須證明混淆誤認可能性（likelihood of confusion），仍得主張其商標因他人使用而遭到「模糊化（blurring）」或「污損（tarnishment）」而減損著名商標之識別性及信譽。其核心在於著名商標具有超越來源識別功能之市場價值，因此即使消費者不致混淆來源，過度類似之使用仍可能削弱其識別性。

然而，著作權稀釋與商標淡化仍有根本差異。商標法保護的是市場識別功能與商譽，而著作權法保護的則是特定表達，而非文類、風格、題材或市場本身。因此，若將商標淡化概念移植至著作權法，即可能導致著作權從「保護特定表達」轉變為「保護市場位置」或「保護文類競爭優勢」，這將大幅擴張著作權範圍。

一、美國聯邦法著名商標制度

美國著名商標制度的興起可追溯至 20 世紀初，當時隨著全國性廣告與大量消費品市場的發展，部分商標之功能不再僅是區別商品來源，而係成為具備強大獨特性與廣泛公眾認知之「名牌」。因此，美國自 1995 年通過「聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA）」，並於 2006 年修正為「商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act, TDRA）」，強調著名商標在不涉及混淆之情況下仍應享有對抗淡化的專屬保護。美國法院實務亦發展出一套較為嚴格的「著名性」認定標準，例如在 *Moseley v. V Secret Catalogue*⁵、*Tiffany v. Costco*⁶ 等案例中均有所體現。

⁵ *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

⁶ *Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation*, 971 F.3d 74 (2ed. Cir., 2020).

（一）美國商標法下商標權侵害態樣

美國聯邦法規下商標侵害有兩種態樣，第一種態樣為商標混淆誤認之虞，若他人使用之商標與商標權人之商標近似，導致消費者就商品或服務來源產生混淆誤認之虞，即構成對其商標權之侵害。

第二種態樣則為商標淡化，未經商標權人之授權而使用商標之行為，導致消費者對該商標不會留下單一聯想或獨特性印象，則可能造成商標權人之商標權受侵害。因商標權人投入大量資金行銷其商標，漸漸使消費者認知其商標之獨特性。因此，倘若他人使用與該商標近似的標誌，即使未造成混淆，或雙方並無直接競爭關係，只要其使用足以削弱原商標的獨特性與識別價值，即應認定商標權遭受到侵害⁷。

（二）商標淡化之理論發展及立法歷程

美國聯邦最高法院指出「與傳統侵權法不同，商標反淡化之保護制度並非出自普通法之發展，其動機亦不在於保障消費者利益，……而是保護商標本身的獨特性與企業之商譽⁸。」法院引用資深律師 Frank Schechter 於哈佛法學期刊發表之「Rational Basis of Trademark Protection」一文，說明 Schechter 借用 1924 年德國威瑪共和時期的艾柏菲爾地方法院之 ODOL 案中提出之淡化概念⁹，指出若長期於不同之商品或服務類別使用與著名商標相同之商標，而有致減損或分散著名商標所表彰之品質與價值時，除了使消費者產生混淆誤認，更會導致原商標使用人產生不可回復之損害。

⁷ 林怡州，美國法上商標戲謔仿作（TRADEMARK PARODY）案例介紹，實務新知 18 卷 11 期，頁 2，2016 年 11 月。

⁸ “Unlike traditional infringement law, the prohibitions against trademark dilution are not the product of common-law development, and are not motivated by an interest in protecting consumers.... the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection.” *Moseley*, 537 U.S. at 429 (quoting Frank Schechter, *Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L.Rev. 813, 831 (1927).)

⁹ 該案原告指控鋼鐵製造商（被告）將其漱口水瓶之「ODOL」字樣完全使用於指定之鋼鐵商品上。德國法院認為一般公眾聽到或看到 ODOL 此品牌，會想到原告的牙刷商品，同時會使得一般公眾認為被告的商品具有優良的品質。參見王美花、張瓊惠，論商標之淡化，智慧財產權月刊 84 期，頁 71，2005 年 12 月。

Schechter 的文章成為著名商標保護之思想起源，美國於 1996 年 FTDA 係在蘭哈姆法之基礎上¹⁰，首在聯邦法的層次就商標淡化行為進行規制，形成一套以「使用」為核心的商標保護體系，以補充傳統混淆理論之不足。FTDA 法典化於 1996 年蘭哈姆法第 43 條（c）項，代表了聯邦對淡化原則的承認，以及對著名商標所蘊含的獨特性和商業吸引力所體現的商譽進行保護的相應需求¹¹。

然由於 FTDA 未明確說明淡化究竟需達到何種證明程度，導致各法院對「淡化」是否需要實際損害產生分歧。美國聯邦法院於 2003 年 *Moseley* 案判定統一見解，認為 FTDA 明確要求原告需證明「實際淡化（actual dilution）」，而非僅有構成淡化之虞。在本案中，原告為 Victoria's Secret 品牌的附屬公司，對經營名為 Victor's Little Secret 成人用品零售店的 Moseley 夫婦主張商標侵權以及違反 FTDA 的商標淡化¹²。一審及二審美國聯邦第六巡迴上訴法院均認定被告之利用行為未產生混淆誤認之虞，不構成商標權之侵害，但在商標淡化部分判原告勝訴，認為原告不需證明「實際損害」，只要證明有「淡化之虞（likelihood of dilution）」即可¹³。

然美國聯邦最高法院認為，FTDA 的條文規定，若他人的商業使用「造成淡化」（causes dilution），則商標所有人有權獲得救濟。法院強調，這與許多州法律中使用的「有淡化之虞」字眼有顯著不同。淡化為「著名商標識別與區分商品或服務之能力的削弱」¹⁴，而聯想不等於稀釋，消費者在心中將「後使用商標（junior mark）」與著名商標產生「心理聯想（mental association）」並不同於淡化，也無證據顯示該著名商標識別能力的下降¹⁵。最終最高法院一致裁定，FTDA 要求證明「實際淡化」。

¹⁰ Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985 (enacted and effective January 16, 1996) (codified at 15 U.S.C. § 1125(c) (1996)).

¹¹ 張佑碩，商標淡化理論之疑慮及因應之研究，東吳大學法律學研究所碩士論文，頁 29，2022 年。

¹² *V Secret Catalogue v. Moseley*, 54 U.S.P.Q.2d 1092 (W.D. Ky. 2000); *affirmed*, 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001).

¹³ *Id.* at 422-24.

¹⁴ “the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services” *Moseley*, 537 U.S. at 433 (citing 15 U.S.C. § 1125(c) (1996)).

¹⁵ *Moseley*, 537 U.S. at 433-34.

Moseley 案大幅提高了著名商標的舉證門檻，實務上淡化保護幾乎難以成立。結果引發學界及國會強烈反彈，認為判決違背淡化制度之立法目的。「國際商標協會（International Trademark Association）」於 2003 年成立特別委員會，研究反淡化法並提出修改建議，該委員會起草了報告及修訂法案，並提交美國國會審議，後國會於 2006 年通過 TDRA¹⁶，將舉證標準明確改為「造成淡化之虞」，同時細分淡化類型並重新界定著名性之標準，以推翻先前 *Moseley* 案判決之限制，使淡化制度恢復其有效性。

TDRA 再次確定，即便消費者不存在來源、贊助或授權混淆的可能性，任何人不得對著名商標進行淡化性使用。TDRA 開啟了聯邦商標保護的新時代，大幅擴大著名商標的法律專屬範圍，蓋傳統商標法主要建立在保護消費者免於錯誤與欺騙的政策上，而反淡化法則更接近商標中的絕對財產權，甚至與侵入法（law of trespass）有著強烈相似之處¹⁷。

二、人格權概念下之著作權稀釋理論

「著作權稀釋」不是第一次被提出來，經本文作者於 Westlaw 法學電子資料庫，以“Copyright Dilution”為關鍵字於期刊論文中搜尋，發現最常被引用的一篇文章是為 2009 年 Lucille M. Ponte 教授撰寫之「保護創意免受無休止的數位剝削：著作權稀釋這個新概念的時機是否已經到來¹⁸？」該文的研究契機在於，於 2000 年初，隨著寬頻連線普及技術工具的快速發展，線上創意內容的來源正日益分散，數位開放內容平台 YouTube、MySpace、Wikipedia 等興起，使受著作權保護之作品被任意複製、混搭、改作的風險大增。媒體產業積極打擊著作權侵權，卻長期忽視創作者的人格權問題¹⁹，尤其對創作者對著作之「表彰／歸屬權（attribution/paternity right）」，及作品「完整性權（integrity right）」——長期保護不足²⁰。

¹⁶ Pub. L. 109-312, §2, 120 Stat. 1730 (effective Oct. 6, 2006) (codified at 15 U.S.C.A. § 1125(c) (2006)).

¹⁷ McCarthy, 3 McCarthy on Trademarks § 24:101. Highlights of the 2006 Federal Antidilution Act.

¹⁸ Lucille M. Ponte, *Preserving Creativity From Endless Digital Exploitation: Has the Time Come for the New Concept of Copyright Dilution?* 15 B.U. J. Sci. & Tech. L. 34 (2009).

¹⁹ *Id.* at 35-38. 美國唯一明文承認人格權的聯邦法「視覺藝術家權利法」（Visual Artists Rights Act, VARA）保護範圍極其狹隘，並排除音樂、電影、書籍等著作類別。

²⁰ *Id.* at 55-58.

Ponte 教授倡議，應借鏡 TDRA，將淡化此一概念帶入著作權領域以補充美國著作權法對「人格權（moral right）」保護之空缺。Ponte 教授將創作者及其創作作品視為其個人藝術品牌之基礎，創作者之藝術聲譽體現了其作品的品質和獨特性。若其創作因網路普及與數位化技術被大量抄襲，則該創作者之獨特的風格便可能被模糊，並在商業市場乃至整個思想市場中失去其獨特性。同樣的，若其創作與色情、非法活動或其他詆毀性產生關聯，藝術家及其作品的聲譽也會受到損害²¹。

是以，根據 Ponte 教授之解釋，「著作權模糊化」應可定義為「利用者作品的抄襲使原作者作品的獨特性受損」；而「著作權汙損化」則可定義為：「抄襲或扭曲、破壞原作者作品而損及原作者名譽或商業信譽」，並借用 TDRA 之多因素判斷標準如：原作品之識別性、知名度、是否有意造成關聯、實際造成的關聯性等判斷是否構成淡化²²。然 Ponte 教授強調，著作權稀釋的概念並非旨在否定獨立創作原創作品的權利。「思想與表達二分」、「最低程度創意」、與「合理使用」等原則仍可限縮著作權稀釋之適用，只有在利用者部分或全部實際重製了原著作時，才需要對原作者進行適當的署名，或者構成因貶損或損害性關聯而提出的版權損害索賠的依據²³。

以 *Newton v. Diamond* 案為例²⁴，著名爵士長笛演奏家及古根漢獎學金得主 James Newton，質疑 Beastie Boys 樂團的饒舌歌曲「Pass the Mic」中取樣其音樂作品「Choir」中的三個音符並再循環超過四十次。最終美國聯邦第九巡迴上訴法

²¹ Ponte, *supra* note 18, at 88.

²² See Lanham Act § 43(c)(2)(B), 15 U.S.C.A. § 1125(c)(2)(B).

(In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.)

²³ Ponte, *supra* note 18, at 90-91.

²⁴ *Newton v. Diamond*, 349 F. 3d 591, 592 (9th Cir. 2003), *aff'g* 204 F. Supp. 2d 1244, *reh'g denied*, 2004 U.S. App. LEXIS 23398, at *1190 (9th Cir. Nov. 9, 2004) (en banc).

院為 Beastie Boys 的利用行為符合「微量利用 (de minimis use)」原則，即僅有數十秒的取樣，且一般聽眾不認為是挪用，即構成微量利用，不構成著作權侵權。然 Newton 真正在意的，是 Beastie Boys 的音樂常帶有露骨語言，與其音樂作品「Choir」背後的基督教信仰相悖²⁵。Ponte 教授認為此案適足以說明「著作權稀釋」中「模糊化」與「汙損化」的適用。

就「著作權模糊化」而言，由於 Beastie Boys 的饒舌歌曲與 Newton 的爵士樂歌曲實質相似性並不高，Beastie Boys 亦無刻意以其歌曲與 Newton 的音樂創造關聯性，更何況 Beastie Boys 在其 CD 上表彰 Newton 的姓名，難認 Beastie Boys 有意奪取 Newton 的名氣，或淡化其市場上之價值。再者，數位取樣並沒有損害 Newton 音樂的整體獨特性，且正是其獨特的性質促使該樂團選擇了系爭取樣，是以 Newton 成功主張「著作權模糊化」的可能性不高²⁶。

然 Newton 就「著作權汙損化」的主張或較有說服力，因 Beastie Boys 樂團確實於物理上扭曲了他作品的音調和節奏。除此之外，若 Newton 能證明 Beastie Boys 這種帶有強烈個人色彩的音樂風格與他創作原曲的基督教價值觀相悖²⁷，並損害其作為一位嚴肅爵士音樂家的聲譽，則其主張即有可能成功。而由於 Beastie Boys 並非出於詼諧仿作或非商業目的使用該採樣，因此合理使用原則亦不足以構成有效的抗辯。依 Ponte 教授建議的「著作權稀釋」制度，Newton 可以尋求法院禁 Beastie Boys 使用其音樂，或尋求法院認為合適的其他救濟措施²⁸。

參、著作權市場稀釋理論

與前述人格權概念下之著作權稀釋理論不同，著作權市場稀釋理論試圖主張，AI 公司以受著作權保護之作品訓練其語言模型，其所生成之輸出成果一縱使與任何單一著作權作品均不構成「實質近似 (substantially similar)」—仍應整體性地被視為市場損害，從而動搖合理使用抗辯之根基。

²⁵ *Newton*, 349 F.3d at 592.

²⁶ *Ponte*, *supra* note 18, at 100.

²⁷ Newton 曾明確表示，Beastie Boys 取樣其音樂的歌曲被用於美國成人動畫影集「Beavis and Butthead」，令其感到侮辱。*Id.* at 67.

²⁸ *Id.* at 100.

一、美國著作權局 AI Report

美國著作權局隸屬於美國國會圖書館（Librarian of Congress），長期以來屬於立法部門，向美國國會提供著作權政策建議，協助起草立法，並就著作權相關事務提供技術研究，更進一步而言，美國著作權局負責制定人工智慧使用受著作權保護的著作進行訓練是否屬於合理使用的政策解釋²⁹，而這正是 *Suno* 案、*Bartz v. Anthropic PBC*³⁰ 案與 *Kadrey* 案，乃至於所有 Gen AI 相關著作權爭議的核心問題。

美國著作權局於 2023 年起對 AI 所引發之著作權法律及政策問題進行研究，並將尋求自各界之意見整理成「著作權與人工智慧（Copyright and Artificial Intelligence）」報告書，於 2024 年 7 月發布「第一部：數位分身（Part 1: Digital Replicas）」³¹，針對 Gen AI 利用名人之聲音、肖像、外貌等創造出之「數位分身」所造成及衍生的問題，建議美國國會應制定一項聯邦法權利，保護所有人在其有生之年免受未經授權之數位分身的故意散布³²。而在 2025 年 1 月發布「第二部：著作權適格性（Part 2: Copyrightability）」³³，探討了使用 Gen AI 創作的作品的著作權適格性問題，強調著作仍需由人類創作，並著重於此類作品獲得著作權保護所需的必要人類貢獻。

而美國著作權局於 2025 年 5 月發布之「第三部：生成式 AI 訓練（Part 3: Generative AI Training）」預先發行版中直接指出，使用受著作權保護作品進行

²⁹ 美國著作權局局長（Register of Copyrights）Shira Perlmutter 於發布較不利於 Gen AI 訓練成立合理使用之「AI Report—第三部」後，即遭到美國總統 Trump 越職解除職務，Perlmutter 提起訴訟，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院以 2：1 多數裁定 Perlmutter 的解職「可能違法」，並下令暫時恢復其職位。*Perlmutter v. Blanche*, 1:25-cv-01659-TJK, 2025 WL, D.C. Cir., Sep. 10, 2025. 美國國會眾議院甚至已通過修正草案「H.R. 6028: Legislative Branch Agencies Clarification Act」要求美國著作權局局長須由總統提名、參議院確認任命，Kyle Jahner, *House Passes Bill to Let President Name Copyright Head*, June 10, 2026, Bloomberg Law, available at <https://news.bloomberglaw.com/ip-law/house-passes-bill-to-move-copyright-office-to-executive-branch> (last visited Jun. 10, 2026). 如此可見美國著作權局於制定 AI 政策及發展之重要性。

³⁰ *Bartz v. Anthropic PBC*, 787 F.Supp.3d 1007 (N.D. Cal. 2025).

³¹ U.S. Copyright Office, *Report on Copyright and Artificial Intelligence Part 1: Digital Replica*, July 31, 2024, available at <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf> (last visited Jun. 10, 2026).

³² “We recommend that Congress establish a federal right that protects all individuals during their lifetimes from the knowing distribution of unauthorized digital replicas.” *Id.* at 57.

³³ U.S. Copyright Office, *Report on Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*, January 2025, available at <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf> (last visited Jun. 10, 2026).

AI 模型訓練涉及著作權中之重製，除非能提出授權或其他合理抗辯如合理使用等，否則即可能被推定侵權（Prima Facie Infringement）³⁴。而是否能成立合理使用，美國著作權局認為這是一個必須根據具體事實逐案審查的議題，並無絕對的公式，如是否符合轉化之要素，即需依據 Gen AI 模型最終之功能目的為個案判斷，若模型被限制於非替代性的任務（例如用於內容審查、非商業研究或分析），其轉化性較高；反之，如果模型被訓練來生成與訓練資料實質相似的表達性內容（例如生成特定受保護角色的圖像），則應認係缺乏轉化性³⁵。

此外，美國著作權局並不認同「非表達性使用」之概念所稱 AI 訓練僅提取事實或概念的說法，因為語言與圖像模型實際上吸收了字詞排列、敘事結構和美學等「表達」的本質。同時，美國著作權局也拒絕將 AI 訓練類比為人類學習，因為生成式 AI 能以超人類的速度與規模建立完美的副本，這與人類不完美的記憶和學習過程截然不同³⁶。而 AI 開發者若明知而使用包含盜版或非法破解付費牆獲取的資料集來進行訓練，這種獲取非法存取權的行為將對合理使用的主張產生不利的影響³⁷。

在第四項要件底下，美國著作權局提出三項 Gen AI 模型訓練最可能造成之市場損害：第一種，直接市場替代（lost sales）：若模型輸出的內容與訓練著作實質相似，且使用者得輕易取得，則可直接替代著作銷售。專為 AI 訓練而開發的資料集（instruction-tuning datasets 等），若未授權使用，亦構成明確的市場損害³⁸。第二種為市場稀釋（market dilution）：美國著作權局採取較寬廣解釋模式，明確拒絕將市場損害限縮於對特定著作的直接替代。理由在於美國著作權法第 107 條文義明定考量「著作潛在市場的效果」，而 AI 系統生成內容的速度與規模構成前所未有的稀釋風險——大量 AI 生成的同類著作（如推理小說、音樂）——即使不與特定作品構成實質近似，也會壓縮人類創作者的市場空間、稀釋授權金池（royalty pools）。至於 Gen AI 模型能模仿特定創作者風格亦可能造成可認知

³⁴ U.S. Copyright Office, *AI Report*, *supra* note 1, at 26-28.

³⁵ *Id.* at 46.

³⁶ *Id.* at 47-48.

³⁷ *Id.* at 52.

³⁸ *Id.* at 62-63.

的市場損害³⁹。最後，授權市場損失（lost licensing opportunities）：美國著作權局認定 AI 訓練授權市場在部分領域已存在或合理可預期發展（音樂、新聞、股票圖像、學術出版等），授權活動在報告撰寫期間持續增長。凡授權可行之處，未授權使用在第四項要件下即應受不利對待⁴⁰。

根據本文作者前文之介紹⁴¹，關於美國著作權局於合理使用分析之研究意見，除第一項要件下關於非法來源是否影響合理使用之成立的見解外，其餘均與 Kadrey 案 Chhabria 法官之判決意見非常相近，尤其是第四項要件下關於市場損害之見解與論述。

二、Kadrey 案中「著作權市場稀釋」論點

如同美國著作權局 AI Report 所設之前提⁴²，Chhabria 法官在 Kadrey 案亦是開宗明義地指出，關於 Gen AI 公司未經許可重製受著作權保護的作品來訓練模型是否違法的問題，「雖然細節決定成敗，但大多數情況下答案很可能是肯定的。著作權法最根本的關注點在於維護人類創作藝術和科學作品的激勵。因此，未經許可重製受保護的作品通常是違法的⁴³。」Chhabria 法官擔心，藉由 Gen AI 的協助，人們可以花費極少的時間和精力讓大量的圖像、歌曲、文章、書籍等充斥市場，大眾可「從事無限制且廣泛存在的行為……對原作的潛在市場造成實質性的不利影響⁴⁴。」因此，透過使用受著作權保護的作品訓練 Gen AI 模型，企業實際上正在製造一種會嚴重損害這些作品市場的東西，從而極大地削弱人類以傳統方式進行創作的誘因⁴⁵。

³⁹ *Id.* at 64-66.

⁴⁰ *Id.* at 66-71.

⁴¹ 參見參見本專題第一篇「美國 *Bartz v. Anthropic PBC* 案及 *Kadrey v. Meta Platforms* 案判決合理使用分析」，「三、（二）*Kadrey v. Meta Platforms, Inc.* 案」節之分析介紹。

⁴² 參見註 34 與相應之本文。

⁴³ “Although the devil is in the details, in most cases the answer will likely be yes. What copyright law cares about, above all else, is preserving the incentive for human beings to create artistic and scientific works. Therefore, it is generally illegal to copy protected works without permission.” *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1034.

⁴⁴ “unrestricted and widespread conduct of the sort engaged in by the defendant ... would result in a substantially adverse impact on the potential market’ for the original.” *Campbell*, 510 U.S. at 590.

⁴⁵ *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1035.

Chhabria 法官在判決中明確指出，Alsup 法官在 *Bartz* 案中以「訓練學童學習寫作」類比 AI 訓練的說法⁴⁶，「是一個不恰當的類比，不能成為漠視合理使用分析中最重要要件的理由」⁴⁷。他的核心批評在於，一個人類學生讀了書並學到了寫作，頂多讓書市多了一位作者；而一個訓練了億萬部書籍的大型語言模型（Large Language Model, LLM），卻能讓任何使用者在數秒內輸出大量競爭性文字，二者的市場衝擊規模不可同日而語。就 Chhabria 法官看來，在 AI 時代將「學習性類比」不加批判地移植至合理使用第四要件是一危險的捷徑，且美國聯邦最高法院在 *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* 案（下稱「AWF 案」）已將第一與第四的分析方法擴展至考慮「次要使用是否與原作具有相同或高度相似的目的」這一更廣泛的市場功能性判斷⁴⁸。若 Gen AI 模型被訓練來生成「同類型」內容，且其商業模式正是以此類內容的巨量生產與分發為核心，則即便沒有任何單一輸出與原告作品構成傳統意義的「實質相似」，這種訓練行為仍可能損害原作所處的整體市場類別。因此，即便 Chhabria 法官認定 Gen AI 訓練具有「高度轉化性」，但在第四要件「市場損害」之部分仍特別強調，不能只關注 Gen AI 之產出是否會直接替代原作品，還必須考慮「間接替代效果」。

然而，儘管 Chhabria 法官在理論層面承認市場稀釋的可認知性，然在本案仍作出了 Meta 勝訴的裁定，關鍵在於原告完全未就市場稀釋提出任何實質證據，只含糊引述了 AI 生成書籍「充斥 Amazon」的報導⁴⁹。Chhabria 法官指出，要推論 Llama 會稀釋原著市場，需要環環相扣的多重推論，遠比美國聯邦第二巡迴上訴法院 *Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive* 案中「讀者或許會選擇免費下載原著而非付費購買」的單一推論複雜得多⁵⁰，因此不能允許「自明性推論（self-evident）」的捷徑，原告必須提出超越「產業整體受 AI 衝擊」這種一般性論述

⁴⁶ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1021-22.

⁴⁷ “This inapt analogy is not a basis for blowing off the most important factor in the fair use analysis.” *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1036.

⁴⁸ *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith*, 598 U. S. 508 (2023). 關於 AWF 案之分析介紹，請參見胡心蘭，再論挪用藝術與著作權合理使用原則，月旦民商法雜誌 82 期，頁 21-54，2023 年 12 月。

⁴⁹ *Kadrey*, 788 F.Supp.3d at 1055.

⁵⁰ *Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive*, 115 F.4th 163, 194 (2d Cir. 2024) (“the secondary user maintained a database that let internet users ‘download an identical copy of’ the plaintiffs’ books for free.”)

的具體證據，證明特定被告的特定訓練行為，與原告自身市場份額或收益的具體下降之間，存在可被合理推論的因果連結。

Chhabria 法官於 *Kadrey* 案開放了著作權市場稀釋理論的可能性，但未降低其事實證明門檻，其在處理此一議題時提出了一連串的問題：Llama 有產出書籍形式作品的的能力嗎？其產出之「書籍」能與現實作者之出版書籍競爭嗎？這樣的競爭實際上對現實作者書籍的銷售有什麼影響？會完全取代現實作者的書籍嗎？LLM 開發者可以重製與不能重製原告書籍的情況下，原告書籍所面臨的市場威脅有何不同？原告提交的訴狀和證據中就上述問題均未有回應。換言之，並非稀釋理論錯誤，而是原告舉證責任未能完成。然而，此即做坐實了稀釋理論舉證基礎之薄弱，連最積極支持稀釋理論的原告，在訴訟中都未能提出任何具體證據，而 Chhabria 法官自承此點，卻仍在附帶意見中為稀釋理論大力背書，此一附帶意見雖不具拘束力，但其廣泛引用與影響力已不容小覷。

三、Poseidon Wave Media v. Suno 案補充證據缺口

Poseidon Wave Media v. Suno 案的訴狀內容 (Complaint)⁵¹ 或許稍可回應 Chhabria 法官要求之「著作權市場稀釋」證明的門檻。原告 Poseidon Wave Media LLC 兩位成員為 John Emanuele 與 Richard Cupolo，自 2005 年起以樂團名「The American Dollar」創作電影感／氛圍系 (cinematic/ambient) 純演奏無歌詞音樂⁵²。原告主張 Suno 在未經授權情況下，將原告享有著作權的錄音「擷取 (scrape)」並用於訓練其 Gen AI 音樂模型，原告明確聲明，並非主張 Suno 生成的輸出音樂檔案本身侵權，而是主張輸出檔案與原告原曲的高度相似性，是用以「佐證」Suno 確實曾將原告歌曲輸入訓練語料庫的證據⁵³。

針對 Suno 可預期提出的合理使用抗辯，於第四要件，原告主張授權 (licensing) 係其商業模式核心，過去近 20 年是其最大收入來源⁵⁴，自 Suno 服

⁵¹ *Poseidon Wave Media LLC v. Suno, Inc.*, Complaint, 1:26-cv-03921 (S.D.N.Y. May 12, 2026).

⁵² *Id.* at 6-7.

⁵³ *Id.* at 16. 原告主張其測試方法為：在 Suno v1 及 v2 介面輸入「create a song that sounds like [曲名] by the band the American Dollar」之提示詞，並下載生成檔案進行分析原告舉出三個詳細範例（“Age of Wonder”／“Anything You Synthesize”／“Signaling Through the Flames”），逐一列舉節奏結構、延遲效果、樂器入場順序、殘響特徵等數十項「高度相似」要素。*Id.* at 18-25.

⁵⁴ *Id.* at 7-8.

務上線後，授權收入下滑近 80%，且訴狀強調收入下滑存在清晰的時間分界線，精確對應 Suno AI 服務公開上線的時間點⁵⁵。此一「時間關聯性（temporal correlation）」論述是原告建立因果關係的主要證據結構，但訴狀並未提供任何控制變因分析（如同期整體授權音樂市場走勢、串流產業結構變化、原告自身曲目組合變化等），純粹以時序前後關係推論因果，這在訴訟攻防中容易遭到「相關不等於因果（correlation is not causation）」的質疑，是被告可能著力反駁的薄弱環節。

原告援引 *AWF* 案，主張第一項要件聚焦於「令人討厭的替代問題」⁵⁶，並將此替代邏輯延伸至第四項要件的市場損害分析：原告詳細描述 Suno 的訂閱制商業模式，並強調付費版用戶可將生成內容用於商業用途（如上傳至 YouTube、Spotify、Apple Music），形成「Suno 生成的檔案越多，Suno 收費越多」的商業邏輯⁵⁷，目的在於將第一項要件下之「商業性利用」與第四項要件下之規模性「市場替代」綁定論證，用戶被激勵大量生產並商業化部署輸出內容，而這些輸出內容直接在串流平台上與原告等人類創作者的真實錄音競爭播放與收聽。原告主張「潛在被授權人（potential licensees）」現在可以「幾近零成本」生成 AI 仿作（AI-soundalike），從而完全規避原本應支付給原告的授權費，而該 AI 仿作音檔本身正是用侵害原告著作權的方式生成的，即被告以侵權手段生產出用來取代原本應授權客戶（如電視節目、廣告商）使用原告原曲的替代品，形成「以仿品取代正品」的損害結構⁵⁸。

而作為獨立損害類型，原告主張的市場稀釋論點核心在於生成速度與規模本身即構成獨立的市場性傷害，不僅是個案替代問題，蓋 Suno 號稱已有超過 1 億用戶，估計每日產生約 700 萬個新音樂檔案，原告引述 200 多位藝術家連署之 Artist Rights Alliance 聲明，將 Suno 的行為定性為「直接針對以巨量 AI 生成『聲音』取代人類藝術家工作」，且此舉「實質稀釋了支付給藝術家的授權金池」⁵⁹。於此，

⁵⁵ *Id.* at 9, 29.

⁵⁶ *AWF*, 598 U.S., 528 (Stating “In that way, the first factor relates to the problem of substitution—copyright’s *bête noire*.”)

⁵⁷ *Poseidon Wave Media*, 1:26-cv-03921, at 10.

⁵⁸ *Poseidon Wave Media*, Complaint, at 29.

⁵⁹ “directly aimed at replacing the work of human artists with massive quantities of AI-created ‘sounds’ . . . that substantially dilute the royalty pools that are paid out to artists.” *Id.* at 30.

原告將「市場稀釋」建構為一個總量（pool-based）損害模型——即 AI 生成內容並非取代個別曲目的個別授權交易，而是透過總體供給量暴增，稀釋整個串流／授權生態系統中可分配給人類創作者的收益總量。這與傳統著作權侵權案件中「逐筆比對、逐筆計算損害」的損害模型不同，更接近反不公平競爭法或市場結構性損害的論述方式。

四、著作權市場稀釋論點評析

事實上，稀釋比替代更難以證明。

Poseidon 原告並非主張利用 Suno 生成之「Echoes of Wonder」⁶⁰ 這個輸出檔案直接取代了原告歌曲「Age of Wonder」的授權可能性，而是主張 Suno 每日 700 萬個檔案、1 億用戶的生產規模，本身就構成對整個氛圍系／電影感配樂授權市場的結構性淹沒。Poseidon 訴狀中市場稀釋論述的理論基礎，實質上直接承襲自 Chhabria 法官在 Kadrey 案對第四項要件的擴張解釋。Chhabria 的核心貢獻在於將「市場稀釋」與傳統的「直接市場替代」區分為兩種獨立的損害類型。傳統市場替代是個案層次的——AI 輸出直接取代某一特定授權交易，而 Chhabria 所承認的市場稀釋，則是總量／結構層次的——即便沒有任何單一 AI 輸出與原告任一特定作品「實質相似」，只要訓練資料庫能讓 AI 大量生成「同類型」內容，使市場被海量同質商品淹沒，原作者的議價力與收益池本身即遭稀釋。

傳統著作權侵權的市場損害分析建立在一個相對簡單的因果模型上：被告的侵權複製品 A，直接取代了原告作品 B 在某一具體交易中的位置，這種「一對一替代」模型的證明結構清晰：只需證明（1）替代品存在、（2）替代品在功能上可互換、（3）至少在統計上可觀察到原作銷售／授權的下降。與另一 AI 模型訓練相關之 *Thomson Reuters v. Ross Intelligence* 案相較⁶¹，為了訓練其 AI 搜尋工具，Ross 未經許可將 Westlaw 的判決摘要用於其法律諮詢 AI 模型的訓練⁶²，並對外宣

⁶⁰ 原告於 Suno 輸入指令「創作一首聽起來像美國樂團 The American Dollar 的『Age of Wonder』的歌」，Suno AI 創作了一個標題為「Echoes of Wonder」錄音檔，原告指稱其旋律、曲調、節奏、與風格等與原告作品驚人地相似。Id. at 19.

⁶¹ *Thomson Reuters Enter. Ctr. GmbH v. Ross Intel. Inc.*, 765 F.Supp.3d 382 (D. Del. 2025).

⁶² Ross 需要為 AI 提供訓練資料——法律問題和解答的資料庫。因此，Ross 曾經向 Thomson 請求授權 Westlaw 的內容，但由於 Ross 是競爭對手，遭 Thomson 拒絕。*Thomson Reuters Enter. Ctr. GmbH v. Ross Intel. Inc.*, 765 F.Supp.3d 382, 391 (D. Del. 2025).

稱該模型可以用來分析法律案件並搜尋法院判例。承審之 Bibas 法官判定 Ross 使用「判例摘要」的目的（建立競爭性法律檢索工具），與 Thomson Reuters 使用「判例摘要」的目的（協助使用者導覽 Westlaw）高度相似，且屬商業使用，目的是在創建一種法律研究工具來與 Westlaw 競爭，這使得第一項要件「使用目的」與第四項要件「市場效果」高度疊合，幾乎是同一個判斷在兩個要件中重複出現，Ross 輸出內容與 Westlaw 原始材料之間的競爭關係是直接且結構性的，二者在同一功能市場中直接互斥。又於 *N.Y. Times v. Microsoft Corp* 案中⁶³，GPT-4 能逐字再現 N.Y. Times 文章即係相對具體的「輸出端直接競爭」證據，此二案件中市場損害的證明存在一個可清楚定義的「替代行為」。

然市場稀釋論則放棄了「一對一」的因果鏈，改採「多對多」的結構性論證：被告訓練出的 AI 系統，其產出與原告任一特定作品都不構成「實質相似」的巨量同類型內容，透過總量效應壓低整個市場類別的議價力與單位價值。這種論證的證明難度顯著提高，原因有三：首先，利用行為與損害間之因果關係不明確，雖市場上存在數百萬個 AI 生成的競爭作品，然原告無法指出「哪一個」AI 輸出取代了「哪一筆」原本屬於自己的交易，只能訴諸總量數據與時間先後關係。如 Poseidon 原告只能提出自己 80% 授權營收下降與 Suno Gen AI 服務上線的時間重疊，此陳述僅有時序對應，缺乏個案層次的因果鏈，亦未達到 Chhabria 法官稱原告必須提出超越「產業整體受 AI 衝擊」這種一般性論述的具體證據的要求。

其次，要證明稀釋造成的損害，理論上需要建構一個「若無 AI 訓練介入」的反事實市場基準（counterfactual baseline），並證明實際市場數值顯著低於此基準。但同步授權市場（sync licensing）⁶⁴ 本身存在串流產業結構轉變、廣告預算配置變化、平台演算法改變等多重干擾變因，使反事實基準的建構在方法論上極為脆弱。且市場稀釋建立在一個不甚實際之「同質可替代性」假設之上，即同一類型的所有作品彼此都是可互換的替代品，不論其品質、原創性或評價如何，亦不論創作者知名度、粉絲（fans）偏好等。最後，市場稀釋是否屬於美國著作權法

⁶³ *N.Y. Times v. Microsoft Corp.*, No. 1:23-cv-11195 (S.D.N.Y. Dec. 27, 2023).

⁶⁴ 同步授權（Sync Licensing）是指授權他人將音樂作品與影像（如電影、電視節目、廣告、電玩遊戲或預告片）同步結合的過程。這通常是音樂創作者的重要收入來源，包含前期授權費與後期的公開播送權利金。

第 106 條重製權保護範圍內的「可認知損害 (cognizable harm)」，本身就是一個尚無定論的法律問題，Alsup 法官在 *Bartz* 案中即否認原告稱訓練 LLM 將導致大量類似的作品湧現並與其作品形成競爭之主張⁶⁵，將「訓練模型使其有能力生成競爭性新作品」定性為一種不受著作權法保護的市場現象，蓋著作權法旨在促進具原創性之作品的創作，而非保護作者免於競爭。

簡言之，*Poseidon* 案的市場損害證明結構更接近「上游供給市場萎縮」而非「下游消費替代」——原告主張受損的不是聽眾從 Spotify 轉向 Suno 生成的音樂，而是 B2B (Business-to-Business) 授權市場中，廣告商／製作公司本來會付費取得原告曲目的同步授權，現在轉而自行生成替代品。這種 B2B 授權市場損害的證明，理論上比 *NY Times* 案的 B2C (Business to Consumer) 訂閱流失更難舉證。更令人玩味的是，在美國著作權局之 AI Report 中引介著作權市場稀釋理論：「即使生成式人工智慧模型的輸出與特定的受著作權保護作品不具有實質性相似性，如果這些輸出在該類型作品的市場上形成競爭，法院也應考慮所造成的損害⁶⁶。」同時亦為 *UMG Recordings Inc. v. Suno, Inc.* 案原告⁶⁷，聲稱其曲庫將被 Suno 用戶創作的作品「淹沒 (overrun)」，這些作品與受著作權保護的真實錄音作品爭奪播放量，並「大幅稀釋支付給藝術家的授權金」⁶⁸之環球音樂集團 (Universal Music Group, UMG)，其執行副總裁兼首席數位長 Michael Nash 於 UMG 2025 年第四季財報電話會議上對其投資者保證授權金稀釋不會對 UMG 現在或未來的收入造成財務損害，表示，Gen AI 產生的內容在市場上「幾乎無人問津 (barely registers)」——占全部流量的不到 0.5%，所謂 AI 授權金稀釋的說法「完全是基於

⁶⁵ *Bartz*, 787 F.Supp.3d at 1032.

⁶⁶ “courts should consider the harms caused where a generative AI model’s outputs, even if not substantially similar to a specific copyrighted work, compete in the market for that type of work.” U.S. Copyright Office, *AI Report*, *supra* note 1, at 64.

⁶⁷ *UMG Recordings Inc. v. Suno, Inc.*, No. 24-cv11611 (D. Mass. June 24, 2024).

⁶⁸ “Suno’s efforts are ‘directly aimed at replacing the work of human artists with massive quantities of AI created ‘sounds’ . . . that substantially dilute the royalty pools that are paid out to artists.’” *Id.* at 28 (citing from Artist Rights Alliance, *200+ Artists Urge Tech Platforms: Stop Devaluing Music*, Medium (Apr. 1, 2024), <https://artistrightsnow.medium.com/200-artists-urge-tech-platforms-stop-devaluing-music-559fb109bbac>.)

一些零星案例過度推斷出來的」⁶⁹。如此自亂陣腳的說詞⁷⁰，更顯示「著作權市場稀釋」理論難以證明之處。

肆、淡化／稀釋理論的效率分析

如前述之討論，著作權市場稀釋論點將市場損害之認定，從傳統的「直接替代」擴張至「間接替代」與「制度性侵蝕」的概念，此一論述結構已逐漸接近商標法中「著名商標淡化」保護邏輯之核心特徵。著作權法傳統上以「實質近似」與「替代效果」作為侵權與損害判斷之核心工具，而商標法之淡化保護則係刻意繞開此種以競爭關係為基礎之分析框架，逕行保護商標之「識別性」本身不受侵蝕。然而著作權法與商標法之立法目的不同⁷¹，於美國法制下，兩者之憲法基礎亦各有異⁷²，若將著作權合理使用之市場要件轉化為一種「準稀釋理論（quasi-dilution theory）」⁷³，其制度效率是否成立？

⁶⁹ Adam Eisgrau, *Universal Music Group May Have Admitted “Dilution” Theory in Copyright Infringement Case Versus Suno Is Baseless*, The National Law Review, March 17, 2026, available at <https://natlawreview.com/article/universal-music-group-may-have-admitted-dilution-theory-copyright-infringement-case> (last visited Jun. 10, 2026).

⁷⁰ 在 2026 年 3 月 12 日 UMG 控告 Suno 案的聽證會中，Suno 的律師宣讀了 Nash 的評論。UMG 方試圖阻止對這些評論及其背後數據進行調查取證，然聽證法官駁回了這項請求。Brian McBrearty, *Record Business Dilution Theory*, Mar. 19, 2026, musicologize.com, available at <https://www.musicologize.com/march-2025-ai-state-of-play/> (last visited Jun. 10, 2026).

⁷¹ 商標法之立法目的在於保護消費者對指示商品來源之標誌不會發生認識錯誤，能根據其對該標誌所產生之消費經驗快速且正確的做出決定，另一方面也保護製造者可就其長期投資並維護品質而生之商譽獲得應有之回報。See *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 164 (1995).

著作權法之立法目的，係以兩種不同但相關的方式促進科學與實用藝術之發展：第一，著作權法將增進新興創作之質與量；第二，著作權法亦欲擴張一般大眾接觸該等新興創作的機會，進而「促進科學與實用藝術之發展」。

⁷² 美國著作權法之憲法基礎為美國法第一條第八項第八款「著作權條款」。然關於美國商標法之憲法基礎則有爭議，有稱係美國法第一條第八項第三款，規範州際及對外貿易之「商業條款（Commerce Clause）」，然美國聯邦最高法院 *The Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879) 則指出商業條款亦不足以支撐當時的聯邦商標法，因其保護範圍過寬——它並未限於州際或對外貿易中使用的商標，而是涵蓋了所有商標使用情形，包括純粹州內的商業活動。是以最高法院宣告 1870 年及 1876 年聯邦商標法違憲無效。美國國會記取教訓，於 1881 年重新制定聯邦商標法，明確將保護範圍限縮於州際貿易及與外國的商業往來中使用的商標，從而奠定商業條款作為聯邦商標法憲法基礎的地位。

⁷³ 本文此處使用「準稀釋理論（quasi-dilution theory）」一詞，係刻意保持概念距離。蓋商標法上的淡化有其特定之法定要件（TDRA 第 43(c) 條），著作權法上之市場稀釋論並非直接援引商標法條文及要件，而僅係在論證結構上具有功能性相似。

一、商標淡化保護之法理基礎—超越混淆理論

一般商標的保護原則是「商標近似、商品／服務類似」才構成侵權，但著名商標的價值溢出，使其保護範圍擴張到非類似商品或服務上，著名商標從「混淆誤認」擴張到「減損識別性／信譽」（淡化）後，確實提供強力防護，但也讓保護邊界更依賴抽象判斷，帶來壟斷與競爭扭曲的疑慮。傳統商標法保護的是「在誠實競爭的前提下，持續享有因勞動而吸引顧客惠顧之權利」⁷⁴，損害是具體的、可計量的，而淡化保護的是「假設性未來市場」，損害是推測性的（speculative）。

著名商標之所以需要超越「混淆誤認」的保護，正是因為其已脫離商標法的常態結構，而進入一種「保護財產性投資價值」的例外領域。淡化理論之經濟正當性論述主要建立於「商標獨特性之經濟價值」此一概念之上，亦即，著名商標之識別性與獨特性，係商標權人經過長期、大量投資於廣告宣傳、品質維持、品牌經營等努力所累積之無形資產，當第三人於非競爭性商品或服務上使用近似商標，縱使不致引發消費者混淆，仍可能逐漸削弱該商標於消費者心智中之獨特聯想，使其從「單一、明確指向特定來源」之識別符號，逐漸淡化為一般性、普通化之詞彙或符號，此一過程即為「模糊化」之核心機制。

以經濟學語言敘之，商標透過提供一個簡潔、易記且明確的產品或服務識別符號，來節省資訊成本（economize on information costs），當商標因與其他事物產生聯想而使消費者必須「多想一下」才能辨識出該商標所指涉的商品或服務時，這種節省效果便會降低⁷⁵，類似商標的存在提高了消費者的搜尋成本（search costs），削弱了商標作為資訊傳遞工具的效率。美國智財學者 Barton Beebe 教授指出，現代商標法的反淡化保護所欲維護的，並非提出淡化概念之 Schechter 原始理論中的「唯一性（uniqueness）」，而是行銷文獻中所稱的品牌「典型性（typicality）」—即品牌喚起特定產品類別的能力⁷⁶。Beebe 承認部分學者主張反

⁷⁴ “the right to continue enjoying the patronage of attracted customers attracted by labor, subject only to honest competition.” Mark P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 Notre Dame L. Rev. 1839, 1884 (2007).

⁷⁵ Barton Beebe, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1143, 1148 (2006) (citing from Richard Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 J. Legal Stud. 67, 75 (1992).)

⁷⁶ *Id.* at 1147-48.

淡化法的真正經濟功能在於「防止挪用（misappropriation）」，亦即禁止他人不勞而獲地利用著名品牌的「神祕感」或「銷售力」⁷⁷。然其指出 TDRA 在文義上並非反搭便車法規，TDRA 僅規制「實質上損害商標識別性或聲譽的行為」，純粹的搭便車在蘭哈姆法之下不構成訴因，蓋過度擴張反淡化保護至涵蓋搭便車，將形同在著名商標上創設準財產權，不當排除他人正當的競爭性使用。

然而，商標淡化理論自確立以來，即面臨法律經濟學界之持續批評，第一，損害之不可量化性：與混淆理論不同，淡化損害並不要求證明任何具體之消費者行為改變（例如購買決策之轉移），而僅須證明商標獨特性之「心理聯想」遭到淡化，此種純粹心理層面之損害極難以實證方法量化，從而使法院在審理淡化案件時，往往僅能依賴直覺判斷而非實證證據⁷⁸。第二，不要求市場減損之實際證明：淡化理論之請求權人通常無需證明其商標所代表之商品或服務銷售量、市場份額或授權收益確實因被告之使用行為而減少，僅須證明「可能性（likelihood）」之模糊化效果即足，此一寬鬆之證明標準，使淡化保護實質上成為著名商標權人之「預防性保護（preventive protection）」機制，而非傳統侵權法上之損害填補機制⁷⁹。第三，可能阻礙新進入者並降低市場競爭動態：由於淡化保護不要求競爭關係，著名商標權人得以對抗於完全不同產業、不同消費者群體之第三人使用近似標識，此一保護範圍之擴張，可能對新創企業、中小型事業造成額外之法律風險與遵循成本，從而提高市場進入門檻，並間接強化既有著名品牌之市場優勢地位，與商標法原本欲促進之市場競爭動態目標產生緊張關係。

⁷⁷ *Id.* at 1164.

⁷⁸ 對淡化理論可量化性之系統性批評，見 Beebe, A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law, *id.*（雖然標題稱為「辯護」，該文亦承認量化困難之核心問題，並嘗試以符號學分析架構部分回應此一批評）；另見 Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. Rev. 621 (2004)，該文以符號學方法分析商標之「意義生產」過程，並指出淡化理論之保護對象實為商標之「符號價值」而非傳統商品來源識別功能，此一轉向本身即偏離商標法之原始制度目的。

⁷⁹ McKenna 教授對著名商標過度保護之批評，特別聚焦於此一寬鬆證明標準所導致之「保護範圍漂移」（protection creep）問題，McKenna, *supra* note 74. McKenna 教授主張商標法應重新聚焦於消費者保護與市場資訊效率之原始目的，而非淪為商標權人之財產權擴張工具。

二、著作權獎勵機制之本旨

於美國智財法制普遍奉行「功利主義 (utilitarianism)」之「獎勵理論 (Incentive theory)」下，美國聯邦憲法「著作權條款」中「國會賦予之獨占特權既非毫無限制，也不是旨在提供特殊之私有利益。相反的，此一有限的授權是為了達成重大公共目的的一個手段。其主要目的在於以此特設之獎勵促進作者與發明家之創作活動，且在有限期間之排他控制期滿後，使得公眾得以接觸他們（作者與發明家）天賦才華之產物⁸⁰。」

著作權保護在法律經濟分析傳統上之正當性基礎，建立於對「資訊財 (information goods)」特性之經濟分析。Landes 教授與 Posner 法官在其經典著作「An Economic Analysis of Copyright Law」中，將著作之創作活動定性為一種具有高固定成本、但邊際複製成本趨近於零之經濟活動⁸¹。此一特性的經濟意涵在於：著作之創作者必須投入大量前期成本，如時間、勞力、研究、製作等，方能完成第一份「原件」，然而一旦原件完成，後續每一份複製品之邊際成本極為低廉，在數位環境下甚至近乎於零。若著作權法不賦予創作者排他權，則任何第三人均可以遠低於創作者原始投入成本之價格，複製並銷售該著作，形成經濟學上所稱之「搭便車問題 (free-rider problem)」⁸²。在自由競爭市場下，搭便車者之競爭壓力將使著作之市場價格趨近於邊際複製成本，創作者將無法回收其前期固定投資，從而導致社會整體之創作投資不足。

此即著作權法上經典之「公共財問題 (public goods problem)」⁸³，著作具有無排他性 (non-excludability) 與消費無敵對性 (non-rivalrous consumption) 之特徵，若無法律之人為排他權介入，市場機制本身無法提供創作者足夠之經濟誘因，此即所謂「誘因—近用之取捨 (incentive-access trade-off)」⁸⁴——著作權保護程度愈

⁸⁰ “The monopoly privileges that Congress may authorize are neither unlimited nor primarily designed to provide a special private benefit. Rather, the limited grant is a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special reward, and to allow the public access to the products of their genius after the limited period of exclusive control has expired.” *Sony Corp. of America v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 429 (1984).

⁸¹ William M. Landes & Richard A. Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, 18 J. Legal Stud. 325 (1989); 其後擴充為專書 William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard University Press, 2003), 第 2 章。

高，創作誘因愈強，但社會大眾近用著作之成本亦愈高；反之，保護程度愈低，近用成本降低，但創作誘因亦隨之削弱。

在此一經濟模型下，著作權保護之核心目的可歸納為：防止「替代性競爭」，藉以維持創作者投資之回收可能性。值得強調的是，此一保護邏輯之射程，理論上應限於「替代性」之競爭關係——亦即第三人之行為使消費者得以較低成本取得與原著作具有功能上可替代性之內容，從而分食原著作之既有市場需求。至於非替代性之使用，例如評論、學術引用、談諧仿作、轉化性使用等，因其並非以「取代原著作之市場功能」為目的或效果，傳統上不被視為著作權保護所欲排除之對象，此亦為合理使用原則存在之經濟基礎⁸²。

然如前所述，著作權市場稀釋理論將市場損害之認定從傳統的「直接替代」擴張至「間接替代效果」與「制度性侵蝕」，吸納商標淡化理論之功能與結果，二者存在高度之結構性相似：其一，兩者皆不要求「直接替代」或「混淆」之具體證明，而係訴諸某種抽象、整體性之市場結構侵蝕；其二，兩者皆難以提出可量化、可觀察之實證損害證據，而高度依賴推測性之因果連結；其三，兩者之保護邏輯均隱含將權利人之保護範圍，從「具體交易之保護」擴張至「制度性或象徵性價值之保護」。然著作權法與商標法兩種制度設計目的本不相同之法律領域——前者旨在激勵創作活動之投資回收，後者旨在降低消費者搜尋成本並保護商譽——卻在合理使用第四項要件與稀釋理論之操作層面上，逐漸趨於保護「潛在市場結構」本身，而非具體之交易行為或實際發生之經濟損失。此一現象在效率分析上是否具有正當性，不無疑問，蓋若兩種制度設計目的不同之法律領域，最終均演化為相同的「結構保護」邏輯，則可能意味著此一邏輯本身已逸脫個別制度之原始經濟目的，成為一種獨立於制度脈絡之「保護擴張慣性」⁸³。

⁸² 關於智慧財產權於法律經濟學下之闡釋，參見胡心蘭、蔡岳勳，從法律與經濟學的角度分析美國著作權法之科技保護措施及合理使用原則，中原財經法學 14 期，頁 157-243，2005 年 6 月。

⁸³ 關於跨法律領域保護邏輯趨同現象之一般性理論分析，可參照學者 Mark A. Lemley 的論點：智慧財產權保護範圍之擴張往往具有「自我強化（self-reinforcing）」特性，一旦某種寬鬆保護邏輯於某一法律領域獲得承認，往往會被其他領域之權利人援引作為類比論據，主張同等保護，而不問該邏輯是否真正契合各該領域之制度目的。見 Mark A. Lemley, *IP in a World Without Scarcity*, 90 N.Y.U. L. Rev. 460 (2015)，該文雖以稀缺性消失之數位時代財產權正當性為核心論旨，但其分析架構亦適用於檢視保護邏輯跨領域移植之正當性問題。

三、制度性稀釋的效率質疑

在前述理論基礎之上，著作權市場稀釋論在制度效率層面恐面臨三項相互關聯但各具獨立分析價值之質疑：外部性是否可量化、潛在授權市場是否屬於法律擴張前即會自然形成之市場，以及交易成本與反共有地風險。

（一）外部性是否可量化？—過度內部化風險

市場稀釋理論之核心主張為：AI 訓練可能削弱未來人類創作之經濟誘因，並侵蝕尚未形成、但具有潛在價值之授權市場。然而，法律經濟分析方法論之基本要求，係任何主張負外部性（negative externality）存在並據以正當化權利擴張或管制介入之論述，均須提出可觀察、可預測，且具備一定統計顯著性之實證基礎，而非僅憑理論上之可能性即逕予承認⁸⁴。

若無具體實證證明作者之實際收益確已下降，或整體創作投資水準確已降低，則所謂之「制度性侵蝕」僅能停留於推測性風險（speculative risk）之層次，而非已實現或可預測之確定損害。在此種實證不確定之狀態下擴張排他權保護範圍，可能導致法律經濟學上所稱之「過度內部化（over-internalization）」問題—即透過法律機制，將原本應由市場機制自然篩選、且可能根本不存在或極為輕微之外部成本，強制內部化為 AI 開發者之法律責任，從而扭曲資源配置效率。

（二）潛在授權市場是否屬自然市場？—循環論證問題

法律經濟學區分兩種市場，「自然市場（natural market）」即縱使無司法擴張介入，市場機制本身亦會自發形成之交易市場；與「法律創造市場（legally constructed market）」，即僅因法院限縮合理使用範圍、擴張權利人之排他權，方因此產生之交易市場。換言之，因為法院拒絕合理使用才產生授權需求，則其本身就是「權利擴張的產物」。如著作權

⁸⁴ A. C. Pigou, *The Economics of Welfare* (4th ed. 1932). Pigou 之外部性矯正理論雖以課稅作為主要工具，但其核心方法論——要求量化邊際社會成本與邊際私人成本之差距——同樣適用於評估財產權擴張（如商標淡化保護）作為外部性矯正機制之正當性。

合理使用第四項要件分析中長期存在之「循環論證問題」套用於 AI 訓練授權市場之分析可得出以下推論：若 AI 訓練資料之授權市場，僅因法院否定訓練行為構成合理使用，方因此產生（即 AI 公司因擔憂訴訟風險或法律不確定性，轉而尋求授權以規避法律風險），則該授權市場本身即為法院限縮合理使用範圍之「結果」，而非合理使用分析所應參照之「既存事實」。此時，若法院再以「AI 訓練授權市場已然存在」作為論證理由，認定合理使用不應成立，即陷入典型之循環論證——以法律擴張之後果，反證法律擴張之必要性。

此一「自然市場」與「法律創造市場」之區分，與著名商標淡化理論之經濟批評具有高度可比性：淡化保護擴張創造了新的交易需求——在沒有混淆誤認的情況下，美國國會立法創造新權利，進而產生新的授權交易。但此種擴張本身未必增加社會剩餘，而更可能僅是將既有之經濟資源，從新進入市場之事業重新分配予既有著名商標權人。換言之，「權利擴張創造新交易，但未必增加社會剩餘」此一命題，同時適用於商標淡化理論與著作權市場稀釋理論，構成兩者效率正當性之共同弱點。

（三）交易成本與反共有地悲劇

著作權市場稀釋論所隱含之強制個別授權要求，可能導致之配置效率問題。AI 訓練行為之資料來源，通常涉及數百萬件、甚至數十億件之著作內容，來源遍及全球各地、橫跨各種著作類型，且權利歸屬高度碎片化（fragmented ownership）——單一 AI 訓練資料集，可能涉及數以百萬計之不同著作權人。依循著名經濟學家 Ronald Coase 於其經典論文「The Problem of Social Cost」所建立之寇斯定理（Coase theorem）分析框架⁸⁵，當交易成本趨近於零時，初始權利配置並不影響資源最終配置之效率結果，因為雙方總能透過自願協商達成效率最大化之交易安排⁸⁶；然而，當

⁸⁵ Ronald Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 J.L. & Econ. 1 (1960), available at <https://www.law.uchicago.edu/sites/default/files/file/coase-problem.pdf> (last visited Jun. 10, 2026).

⁸⁶ 寇斯定理（Coase theorem）之核心概念為：在交易成本為零（或極低）的情況下，只要產權明確界定，無論初始產權歸屬給誰，當事人間的自由協商與市場交易就能讓資源配置達到經濟效率最大化，不一定要靠政府介入。

交易成本顯著存在，初始權利配置之選擇即直接決定資源配置之效率結果——此時，何方應被賦予初始排他權，應取決於何種配置方式之交易成本較低。

若著作權市場稀釋論之邏輯被法院全面採納，其制度後果將要求 AI 開發者就訓練資料中所涉及之數百萬件、權利歸屬高度分散之著作，逐一取得個別授權，方能免於侵權風險。在此種情境下，依循 Michael A. Heller 教授所提出之「反共有地悲劇 (tragedy of the anti-commons)」理論，當資源之使用權被切割為過多、過度分散之排他性權利份額，且任一權利人均得單獨否決 (veto) 整體資源之使用時，將導致資源之利用不足，其效率損失之嚴重程度，甚至可能超越傳統共有地悲劇 (即排他權不足所導致之過度使用) 之問題⁸⁷。最終可能導致大量本應具有正面社會價值之 Gen AI 訓練模型因交易成本過高而無法進行，或僅有資本雄厚能承擔大規模授權成本或訴訟風險之大型科技公司方有能力進行 AI 模型訓練，是以提高進入門檻，進一步強化既有大型科技公司於 AI 產業之市場優勢地位。

四、小結

生成式 AI 產業具有高度技術外溢效益，短期著作人之授權收益損失，未必等同於長期社會總福利之減損，然大量 AI 作品湧入著作市場因而分散著作物之需求及收益，進而影響人類創作誘因之觀點亦非全然危言聳聽而需予以正視。依前述分析框架，在實證未明、創作誘因受損程度尚屬不確定之現階段，維持較為寬鬆之訓練合理使用推定——即原則上肯認 AI 訓練之合理使用適格性，除非著作權人能提出具體實證證明特定類型市場確已發生可觀察、可量化之稀釋損害——可能較為適當。此一寬鬆推定之政策選擇，並非否定市場稀釋理論於未來可能成立之可能性，而係將舉證責任合理分配於主張市場損害已實際發生之著

⁸⁷ Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 Harv. L. Rev. 621 (1998). Heller 之理論最初係以後共產主義國家私有化過程中之財產權過度切割現象為實證背景，但其後已被廣泛援引分析智慧財產權領域之「權利叢 (patent thickets)」問題，亦可類推適用於分析 AI 訓練資料授權之碎片化困境。

作權人一方，並隨實證資料之累積動態調整保護範圍，而非由法院在欠缺充分實證基礎之情況下，逕行擴張第四項要件之適用範圍，形成一種事實上之「預防性稀釋保護」。

在效率考量下，相較於將合理使用第四要件全面性地轉化為制度性市場稀釋理論，或可以更精緻之分類處理取代全面性之保護擴張，並儘可能將保護範圍限定於具備實證基礎之具體損害類型。換言之，若欲承認市場稀釋理論之可認知性，其適用範圍應嚴格限縮於「明確競爭性輸出」之情形——即著作權人須提出具體證據，證明特定 AI 模型確實大量生成與其著作於同一細分市場（specific sub-market）構成直接競爭關係之內容，且該競爭性內容之生成規模與速度，確已對該細分市場之既有交易產生可觀察之量化影響（如銷售量下降、授權詢價減少等可驗證指標）。此外，須提出超越時間先後關係的因果證據，而非僅憑抽象、泛稱之「同類型作品增加」即逕予認定稀釋損害成立。

反之，相較於以合理使用之全面否定之「事前排他」作為回應市場稀釋疑慮之制度工具，可考慮採取「事後收益分享」之替代設計——即原則上肯認 AI 訓練之合理使用，但要求 AI 開發者於模型商業化後，依其商業收益之一定比例，提撥予代表著作權人之集體基金，作為對創作生態系統長期健全之制度性貢獻，而非要求個案中之逐一授權或損害賠償。此一收益分享模式之效率優勢在於避免事前排他可能導致之技術發展遲滯與市場集中風險，同時將著作權人之經濟補償與 AI 技術之實際商業成功程度掛鉤，而非與抽象、難以量化之「稀釋損害」掛鉤，從而避免前述之過度內部化與循環論證問題。

伍、結論——對我國之啟示

對我國法而言，Kadrey 案「著作權市場稀釋」論點之啟示，不在於我國應立即承認一項獨立的「著作權市場稀釋」請求權，而在於提醒我國法院未來解釋著作權法第 65 條第 2 項第 4 款「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」時，必須謹慎區分「可受著作權法評價之市場損害」與「一般市場競爭壓力」。我國著作權法合理使用判斷基準雖與美國著作權法第 107 條文義高度對應，但我國並

無美國法上「轉化性使用」與 Gen AI 訓練合理使用案例之豐富判例法累積。智慧財產局目前亦僅以函釋方式指出，將受保護著作用於 AI 模型訓練，於資料收集、預處理、模型訓練及優化過程中均可能涉及「重製」，除符合著作權法第 44 條至第 65 條合理使用規定外，原則上仍應取得著作財產權人同意或授權；至於生成結果若未與原著作構成實質近似，則未必當然構成改作或侵害。換言之，我國現行法下真正關鍵的問題，仍將回到第 65 條合理使用之個案衡量，而非透過概念移植創設一項新的稀釋權。

是以，我國法院未來面對 Gen AI 訓練爭議時，不宜將「市場稀釋」作為一項獨立且抽象的侵害判準。蓋我國商標法上確有著名商標淡化制度，其規範基礎係建立在著名商標之識別性與信譽保護，且商標法第 30 條第 1 項第 11 款及相關審查基準均以「減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」作為明文基礎；相對而言，著作權法所保護者乃特定之原創表達，而非作者之市場地位、創作風格、題材類型或作品所處之文類市場。若未經嚴格限制即將商標淡化之保護邏輯移植至著作權法，將使著作權由「禁止未經授權利用特定表達」擴張為「排除他人進入相同創作市場」之工具，進而背離著作權法鼓勵創作與促進文化流通之制度目的。

較妥適的作法，應是將所謂「市場稀釋」限縮為第 65 條第 2 項第 4 款下的輔助性市場效果因素，而非獨立權利或獨立侵害態樣。具體而言，原告若主張 AI 訓練造成市場稀釋，至少應證明三項要件：第一，存在可具體界定之作品市場或授權市場，而非僅抽象主張「人類創作者市場」受到威脅；第二，AI 模型輸出與該市場中受保護作品之可保護表達具有足夠關聯，或至少在市場功能上足以替代特定類型之授權交易；第三，市場損害必須具有可觀察之因果基礎，不能僅以 AI 生成內容數量增加、創作者收入下降或產業競爭加劇，即推定著作權法上之可認知損害。此種限制，亦可避免 Kadrey 案所暴露之問題：即市場稀釋在理論上或許具有警示意義，但在證據上極易流於總體市場焦慮，而難以證明特定訓練行為與特定市場損害之間的法律上因果關係。

然而，著作人之合理關切不因上述嚴格舉證要求而失去制度出口。本文前述所建議之「事後收益分享」替代設計，在我國法制下具有可供銜接的制度基礎：我國著作權集體管理制度（著作權法第 81 條以下）雖以傳統授權模式為核心，

然其以集體代理取代個別授權談判、以統一費率取代個案損害計算的運作邏輯，與收益分享模式具有制度上的親和性。未來若有針對 Gen AI 訓練之特別立法討論，可考慮以現有集體管理機構（如 MÜST、ARCO 等）為基礎⁸⁸，研議建立跨著作類型之 Gen AI 訓練補償機制，由 Gen AI 開發者依商業收益之一定比例提撥至統籌分配基金，取代個別授權或侵權訴訟作為唯一的規範工具。此一路徑固然尚待立法層次的進一步評估，惟其核心優勢在於既可解決個別授權碎片化與交易成本過高之現實困境，亦可避免法院在欠缺實證基礎下擴張合理使用原則第 4 款要件適用範圍所衍生之過度內部化風險，在著作人與 Gen AI 開發者之間形成動態調適的利益均衡機制。

綜上，Kadrey 案真正值得我國借鏡者，並非其對市場稀釋風險的直覺性憂慮，而是其同時暴露出的舉證困難與制度擴張風險。我國法若欲回應此一議題，應循雙軌並進：於司法層面，將市場稀釋嚴格限縮於第 65 條第 2 項第 4 款之輔助性市場效果審查，拒絕使其成為著作權法中的「準商標淡化制度」；於立法層面，則積極評估以集體管理機制為基礎的收益分享設計，為著作人提供更具可行性的制度性保障。在 Gen AI 發展仍處於快速演進、實證資料尚未充分積累的當下，唯有如此雙軌並進，方能在維持合理使用原則核心彈性的同時，真正回應著作人的正當關切。

⁸⁸ MÜST 全名為「社團法人中華音樂著作權協會（The Music Copyright Society of Chinese Taipei）」，主要管理詞曲創作人的權利。ARCO 全名為「社團法人台灣錄音著作權人協會（The Association of Recording Copyright Owners of ROC）」，主要管理唱片公司或錄音發行者的權利。

網路雲端服務之多方專利侵權—— 美國系統請求項與方法請求項之判決發展

楊智傑

壹、前言

貳、專利多方侵權

一、美國共同侵權原則

二、方法專利多方侵權：Akamai V 案（2015）

三、系統專利多方侵權：Centillion 案（2011）

參、2023 年方法專利之 Info. Images v. PGA TOUR 案

一、Travel Sentry 案

二、Info. Images v. PGA TOUR 案事實

三、法院判決

肆、2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案

一、事實

二、陪審團與一審判決

三、聯邦巡迴上訴法院判決

伍、比較與結論

作者現為國立雲林科技大學科技法律所教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

本文以美國 2020 年以後之代表性判例為研究對象，進行案例研究，分析美國法院如何處理網路雲端服務情境中的多方專利侵權問題。本文將區分為方法請求項和系統請求項。1、方法請求項的侵權判決，討論在不同主體分別完成方法步驟的情形下，美國法院如何適用「指示或控制」及 Akamai V 案（2015）標準，以判斷是否成立共同侵權。2、系統請求項之侵權判斷，討論法院在近年判決中如何適用 Centillion 案（2011）「使用或使系統投入服務」的判斷標準，並探討在雲端服務架構下，雲端服務提供者是否能因商業客戶或使用者對系統的操作而負直接或替代責任。

關鍵字：網路雲端服務、多方侵權、共同侵權、系統請求項、方法請求項

Internet Cloud Services、Multi-party Infringement、Joint Infringement、
System Claims、Method Claims

壹、前言

相較於傳統由單一實體完成全部專利要件的侵權模式，現代雲端運算與軟體即服務（Software as a Service, SaaS）往往涉及雲端服務提供者、商業客戶，以及終端使用者等不同主體，分別負責系統建置、服務部署與實際操作。此一結構性變化，使美國專利法上關於「誰構成侵權人」的歸責問題，特別是在系統請求項（system claims）與方法請求項（method claims）下，判斷方式有所不同，在實務上產生爭議¹。

本文以美國 2020 年以後之代表性判例為研究對象，進行案例研究，分析美國法院如何處理雲端服務情境中的多方專利侵權問題。本文將區分為方法請求項和系統請求項。1、方法請求項的侵權判決，將討論在不同主體分別完成方法步驟的情形下，美國法院如何適用「指示或控制」及 Akamai V 案（2015）標準，以判斷是否成立共同侵權（divided or joint infringement）。2、系統請求項之侵權判斷，將討論聯邦巡迴上訴法院在近年判決中如何適用 Centillion 案（2011）「使用或使系統投入服務」的判斷標準，並探討在網路雲端服務架構下，雲端服務提供者是否能因商業客戶或使用者對系統的操作而負直接或替代責任。

貳、專利多方侵權

一、美國共同侵權原則

（一）無明文規定與早期見解

美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權（induced infringement）與輔助侵權（contributory infringement），卻沒有規定共同侵權這種類型。美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第 271 條 (a) 的直接侵權的規定。但畢竟第 271 條 (a) 中並沒有寫到共同侵權這個字眼，其規定乃是「任何人……」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到第 271 條 (a)，有其嚴格的限制。

¹ W. Keith Robinson, *Using Interactive Inventions*, 69 DePaul L. Rev. 95 (2019).

早期的法院將共同侵權適用在第 271 條 (a) 時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行為」(participation and combined action) 或「某些連結」(some connection) 標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行為，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第 271 條 (a)。

(二) 單一實體規則之「控制或指示」

2007 年時，美國聯邦巡迴上訴法院於 BMC Resources v. Paymentech, L.P 案²中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」(single-entity rule)。該案中，原告 BMC 的專利是處理不需要 Pin 卡的借貸交易的方法專利，其需要多方的參與。被告 Paymentech 與其他參與者共同完成了方法專利的步驟。在該案中，法院認為，要構成第 271 條 (a) 之直接侵權，需由單一實體完成所有的方法專利³。

該判決也說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行為時，必須這些行為都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第 271 條 (a) 規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，指示或控制 (direct or control) 其他人完成其他的專利之方法步驟。換句話說，若透過契約方式委託第三方完成某些方法專利的步驟，第三方的行為仍可歸咎給主要參與者，而符合單一實體規則。亦即，具有契約關係或本人／代理人的關係時，仍可構成單一實體規則⁴。

二、方法專利多方侵權：Akamai V 案（2015）

聯邦巡迴上訴法院 2015 年的 Akamai v. Limelight Networks 案，涉及電腦軟體方法專利共同侵權問題。被告自己只完成了方法專利的前面幾個步驟，後面的步驟卻指示客戶完成。這種情況下，被告與其客戶，是否構成共同侵權？誰該負侵權責任？該案最終放寬了上述的控制或指示標準。

² BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).

³ *Id.* at 1379.

⁴ *Id.* at 1380-81.

原告 Akamai 的專利，是由麻省理工大學擁有，並專屬授權給 Akamai，其是一個關於有效傳送網頁內容的方法專利，為美國第 6108703 號專利。其方法包含了數個步驟，其將客戶（內容提供者）的網頁內容元素放置在一個複製的伺服器中，通常這些被指定的內容元素，可能是一個較大的檔案，例如影音檔案。然後其將內容提供者的網頁修改，指示網頁瀏覽者從那些其他的複製伺服器中去取得網頁內容，以加快下載速度。被告 Limelight 公司乃經營一個伺服器網路，並將客戶（內容提供者）的網頁部分內容元素，上傳到其伺服器中，但沒有自己修改內容提供者的網頁內容，而是指示並提供技術支援，教導這些內容提供者，如何完成其中「指定上傳內容元素」的步驟。這個步驟又稱為「標籤」（tag）步驟⁵。因此，Limelight 並沒有自己完成所有的系爭方法專利的步驟，部分步驟乃是由其客戶完成。

原本此案在上訴巡迴法院分庭判決中，對共同侵權行為採用過去較嚴格的標準，而認定被告不構成共同侵權行為。但到 2012 年的聯邦巡迴上訴法院全院判決時，認為要適用第 271 條 (a) 的共同侵權有所困難，而改用美國專利法第 271 條 (b) 的「引誘侵權」⁶。該案於 2014 年上訴到最高法院後，最高法院卻認為，要構成引誘侵權，一定要有一個人負直接侵權責任，而在方法專利共同侵權行為中，沒有任何一個人做完所有的步驟，故沒有人負直接侵權責任，當然也沒有人要負引誘侵權責任⁷。

該案發回巡迴上訴法院後，2015 年，聯邦上訴法院小組法庭再次做出判決⁸，認為 Limelight 仍然不負直接侵權責任。其認為，因為被告 Limelight 並沒有指示或控制其客戶執行後續步驟，其客戶也不是 Limelight 的代理人，Limelight 和其客戶並不構成「共同事業」（joint enterprise）⁹。但三個月後，聯邦巡迴上訴法院全院審理（en banc），做出判決，推翻了前面小組法庭的判決¹⁰，放寬第 271 條 (a) 處理共同侵權的嚴格限制。此全院判決一般稱為 Akamai V 案。

⁵ Limelight v. Akamai, 134 S. Ct., 2111, 2115 (2014).

⁶ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012).

⁷ Limelight v. Akamai, 134 S. Ct. at 2119.

⁸ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed. Cir. 2015).

⁹ *Id.* at 914–15.

¹⁰ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

全院判決認為，1、如果雙方可構成共同事業，當然可以適用第 271 條 (a) 直接侵權¹¹。2、對過去要求的指示或控制放寬，採取代位責任 (vicarious liability) 的一般原則，若 (1) 被控侵權人以他人執行專利方法之一個或數個步驟，作為其參與某項活動或取得某項利益之條件，且 (2) 進一步設立該等步驟執行之方式或時間 (when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance)，亦可構成第 271 條 (a) 之責任¹²。此即為 Akamai V 案之兩步測試 (two-prong test)，包括第一項要件 (以執行步驟作為參與活動或取得利益之條件) 及第二項要件 (設定該步驟執行之方式或時間)。

套用在本案事實上。法院認為，Akamai 提出了充分證據，證明 Limelight 係以其客戶執行標記 (tagging) 與提供 (serving) 步驟，作為其客戶使用其內容傳遞網路之條件，且 Limelight 亦確立其客戶執行該等步驟之方式與時間。法院以下分別審查支持「以使用內容傳遞網路為條件」以及「確立執行之方式或時間」之證據¹³。

證據顯示，Limelight 要求其所有客戶簽署一份標準契約。該契約界定客戶在使用 Limelight 服務時必須執行之步驟。這些步驟包括標記與提供內容。就「標記」步驟而言，Limelight 的定型化契約規定：「客戶應負責依照當時有效之 Limelight 流程，識別客戶內容之所有 URL，以使該等客戶內容得由 Limelight 網路傳遞。」此外，該契約並要求 Limelight 之客戶「向 Limelight 提供一切為 Limelight 實施內容傳遞服務所合理必要之合作與資訊。」至於「提供」步驟，定型化契約載明，如 Limelight 之內容傳遞網路發生故障係因客戶未提供內容所致，Limelight 不負責任。若客戶之伺服器停機，Limelight 的內容傳遞網路即無從運作。因此，如 Limelight 之客戶欲使用 Limelight 之產品，即必須完成內容之標記與提供。據此，已有充分證據顯示，Limelight 係以其客戶執行標記與提供這兩個方法步驟，作為客戶使用其內容傳遞網路之條件¹⁴。

¹¹ *Id.* at 1023.

¹² *Id.* at 1023.

¹³ *Id.* at 1024.

¹⁴ *Id.* at 1024.

證據亦支持，Limelight 已確立其客戶執行相關步驟之方式或時間。當與 Limelight 完成交易後，Limelight 會寄送一封歡迎函予客戶，指示客戶如何使用 Limelight 的服務。特別是，該歡迎函告知客戶，將由 Limelight 所雇用之一名技術帳戶經理主導 Limelight 服務之部署。該歡迎函亦載有由 Limelight 指派之一組主機名稱，客戶須將其「整合至其網頁中」。此一整合程序即包含標記步驟。此外，如客戶欲作為內容之來源端，Limelight 亦向其客戶提供逐步操作指示，說明如何將 Limelight 的主機名稱整合至其網頁中。若 Limelight 之客戶未依照這些精確步驟操作，Limelight 的服務即無法提供。Limelight 的安裝指南亦向其客戶提供有關內容標記之進一步資訊。最後，陪審團亦聽取證據，顯示 Limelight 之工程師持續參與客戶之相關活動。於初始階段，Limelight 之工程師協助安裝並進行品質保證測試。如客戶遭遇任何問題，該等工程師亦持續提供協助。總言之，Limelight 之客戶並非僅是接受 Limelight 的指引後即獨立自行行動。相反地，Limelight 確立其客戶執行該等步驟之方式與時間，使客戶唯有於完成該等方法步驟後，始得使用其服務¹⁵。

雖然判決還說：「未來若出現其他情形，可認為其他人對方法步驟的執行，可歸諸於某一人的責任時，亦可適用第 271 條 (a)。¹⁶」亦即，是否可將其他人的行為歸諸於某一個人，要視不同事實而定。但 Akamai V 案之標準其實沒有推翻「指示或控制」標準，只是用「被控侵權人以他人執行專利方法之一個或數個步驟，作為其參與某項活動或取得某項利益之條件，且其並進一步確立該等步驟執行之方式或時間」，來認定是否算是一種「指示或控制」。因此後來法院在其他案件事實下對此標準的操作，仍然偏向嚴格。

三、系統專利多方侵權：Centillion 案（2011）

由於網路服務系統常常包含服務者所提供的伺服器和軟體服務，也包括客戶的終端設備，故系統專利的各個元件可能由不同人持有。而在沒有共同侵權的前提下，誰才是系統專利的侵權者？聯邦巡迴上訴法院認為只有控制整個系統並從中獲利者，才是侵權者。

¹⁵ *Id.* at 1024-25.

¹⁶ *Id.* at 1023.

此種包含網路服務的系統專利有多元件，令人聯想到聯邦巡迴上訴法院 2005 年的 NTP v. Research In Motion 案¹⁷。該案的手機通訊系統部分在加拿大、部分在美國，但都是由同一家被告 Research in Motion (RIM) 所擁有。實際上該案認定的直接侵權是用該系統的美國客戶，是美國客戶被認為屬於使用，被告 RIM 是引誘侵權和輔助侵權¹⁸。該案討論的其實是在哪個地點使用，其採取的標準是，看在哪個地點「將系統投入服務，亦即控制系統並從使用該系統獲利」(put the invention into service, i.e., control the system as a whole and obtain benefit from it.)¹⁹。故其討論的是地點的認定，而非侵權使用的認定。

實際上美國聯邦巡迴上訴法院第一次處理此種含網路系統中，系統元件由服務提供者和客戶分別持有案例，是在 2011 年 Centillion 案²⁰。雖然上述 NTP v. Research In Motion 案的使用概念是判斷系統專利於哪一地點被有益使用，但法院認為將該定義用於系統專利為誰所使用的標準也很適當，故採取當一方「控制整體系統，並自其中獲得利益」時，即構成為侵權目的而對系統的「使用」²¹。此處所稱之控制，並非指對系統中每一個個別元件均有直接或物理上的控制，而是指有能力使該等系統元件「為其專利目的而運作」，亦即藉由「將系統的每一個元件集體投入使用」，從而使用該系統的每一項元件²²。

Centillion 案所涉請求項，係關於一種向終端使用者呈現資訊的系統，該資訊與交易紀錄及由該等紀錄所產生之摘要報告有關²³。該系統請求項同時包含：一個由服務提供者維護的後端系統，以及一個由終端使用者維護、含有個人電腦的前端系統²⁴。被控系統亦包括兩個部分：(1) 被告 Qwest 的後台系統，用以處理資料；以及 (2) Qwest 客戶端的前端應用程式及其個人電腦，用以管理帳單資訊²⁵。

¹⁷ NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir., 2005).

¹⁸ *Id.* at 1314.

¹⁹ *Id.* at 1317.

²⁰ Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

²¹ *Id.* at 1283-84.

²² *Id.* at 1284.

²³ *Id.* at 1281.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.*

雙方爭執的問題在於：就直接侵權而言，究竟是被告 Qwest 還是其客戶「使用」了該請求項系統。法院認為，依法應認定為使用該請求項系統者，是 Qwest 的客戶，而非 Qwest²⁶。由於客戶可自行決定何時將該系統投入使用，方式包括：1、提出查詢，而此舉進而導致 Qwest 進行後端處理；或 2、訂閱接收來自 Qwest 後台系統的每月電子帳單資訊，因此聯邦巡迴上訴法院認定，係由客戶控制該系統。其理由為，如果客戶未提出請求或未進行訂閱，則後端處理便不會被投入使用²⁷。法院指出，這構成「使用」，因為「若非客戶的行為，整個系統根本不會被投入使用」，而且「客戶顯然從此功能中受益」²⁸。

接著，法院進一步討論，Qwest 是否因其客戶之行為而負有代位責任，以致客戶的使用行為可歸責於 Qwest。法院參考了聯邦巡迴上訴法院先前關於方法請求項與系統請求項之代位責任判例²⁹，並適用這些先例而認為，由於 Qwest 「完全沒有指示其客戶去實施該行為，其客戶也不是作為其代理人行事」，因此 Qwest 不對其客戶之行為負代位責任³⁰。

參、2023 年方法專利之 Info. Images v. PGA TOUR 案

對於網路服務涉及多元件與多行為人的案件，在 2020 年後有一個有趣案例為德州西區地方法院之 Information Images v. PGA TOUR 案。該案涉及一套用於高爾夫球賽之資料蒐集與傳送系統，其核心技術在於透過現場人員輸入擊球資訊，經由後端伺服器處理後，再即時傳送至觀眾所使用之行動裝置。該案原告專利權人同時有方法專利和系統專利，本文僅討論其對方法專利侵權如何適用 Akamai V 案之標準。由於 Akamai V 案後聯邦巡迴上訴法院有一 Travel Sentry 案³¹乃適用 Akamai V 案標準，在這兩案的具體情境下，會讓下級法院對何謂「以執行步驟為獲得利益之條件」、「設立執行之時間與方式」等，產生較嚴格之認知，故以下先簡短介紹 Travel Sentry 案，然後才介紹 Info. Images v. PGA TOUR 案。

²⁶ *Id.* at 1285.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.* at 1286-87.

³⁰ *Id.* at 1287.

³¹ Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

一、Travel Sentry 案

在 Travel Sentry 案中，被控侵權人 Travel Sentry 設計並授權一種行李鎖，該鎖可由所有人輸入密碼開啟，亦可由安檢機關使用萬能鑰匙（master key）開啟。Travel Sentry 提議向美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）提供 1,500 支「萬能鑰匙」，供安檢時使用。此一安排係由一份「合作備忘錄」（Memorandum of Understanding, MOU）所規範³²。

該案中與共同侵權有關的爭點是：在 TSA 於機場安檢過程中，以侵權方式完成該方法請求項最後兩個步驟的情況下，Travel Sentry 是否仍可能被認定構成方法請求項的直接侵權。聯邦巡迴上訴法院認定成立。具體而言，法院在適用 Akamai V 案第一項要件（以執行步驟作為參與活動或取得利益之條件）時，認為 TSA 透過使用 Travel Sentry 的技術來辨識、開啟及檢查托運行李，而獲得具體可感知的「利益」（benefit）。法院並在第一項要件分析中，援引 TSA 表示其將以「善意努力」（good faith efforts）使用該鎖具之聲明，認為此一聲明可能已足以構成取得利益所需的「條件」（condition）³³。

就第二項要件（設定該步驟執行之方式或時間），聯邦巡迴上訴法院強調，Akamai V 案第二項要件已不再要求第一方必須是支配第二方的「主謀者」（mastermind）。法院認為，Travel Sentry 已具有足以滿足第二項要件的控制程度，因為 TSA 必須使用 Travel Sentry 所提供的通用鑰匙，始能開啟被控侵權的鎖具³⁴。

Akamai V 案中，被告與客戶有正式的契約關係。因此問題在於，Akamai V 案標準下，是否都必須與客戶間有正式契約存在，才會符合該標準。在 Travel Sentry 案中，聯邦巡迴上訴法院認為，被控侵權之一方，不能僅因其未對另一方課予「法律上義務或技術上前提條件」，即當然免責。Travel Sentry 案中所涉及的文件，是一份 MOU，也就是比傳統正式契約更為非正式的安排。儘管如此，聯邦巡迴上訴法院仍認為 Akamai 測試已獲滿足。因此，似可認為，兩造之間只

³² *Id.* at 1373-74.

³³ *Id.* at 1381-83.

³⁴ *Id.* at 1383-85.

要有一份書面文件，其中一方表達其願以善意執行某項行為，以換取某項產品或服務，即可符合此標準，而不論規範雙方關係之文件是否屬於傳統契約、正式契約，甚至是否根本不屬於此類典型契約。但值得注意的是，法院顯然更著重於 Travel Sentry 與 TSA 之間關係的實質內容，而非兩實體之間技術性、形式上的法律關係³⁵。

二、Info. Images v. PGA TOUR 案事實

接著進入德州西區地方法院之 Info. Images v. PGA TOUR 案。

（一）系爭專利

原告 Information Images 主張美國第 9,806,832 號專利（下稱「'832 專利」）及其延續第 10,270,552 號專利（下稱「'552 專利」）。該等專利所欲解決之問題，被描述為：在高爾夫球賽中，觀眾難以即時取得球員狀態資訊，特別是當球員距離觀眾觀賽位置甚遠，或根本無法被觀察到時。為解決此一問題，該等專利揭示了一種「系統與方法，用以蒐集、處理並廣播運動賽事之即時資訊至觀眾所攜帶之可攜裝置」。因此，所有被主張之四項獨立請求項（即 '832 專利第 1 項與第 5 項，以及 '552 專利第 1 項與第 13 項）之前言，均記載為一種「透過無線網路蒐集、處理並傳送高爾夫球賽資訊之系統或方法」³⁶。

該等所稱發明之三項重要構成要素如下：

- 1、一種由經授權之「場地觀察員」（spotter）使用之可攜裝置，用以在擊球後輸入關於高爾夫球之資料（即資訊之「蒐集」）。請求項中稱此裝置為「第一可攜裝置」。

³⁵ David K. Mroz & Alexander E. Harding, *The Federal Circuit's Travel Sentry Case Broadens Divided Infringement Standard in a Way that Makes Method Claims More Viable in Litigation*, Finnegan (July/Aug. 2018), <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-federal-circuits-travel-sentry-case-broadens-divided-infringement-standard-in-a-way-that-makes-method-claims-more-viable-in-litigation.html> (last visited June 24, 2026).

³⁶ Info. Images, LLC v. PGA TOUR, Inc., 686 F. Supp. 3d 549, 552 (W.D. Tex. 2023).

- 2、一種由賽事觀眾使用之可攜裝置，用以透過無線網路向製作模組（production module）請求並接收輸入資料（即資訊之「傳送」）。請求項中稱此裝置為「第二可攜裝置」。
- 3、一個「製作模組」（實質上為後端電腦伺服器，其內包含一「處理模組」），用以透過無線網路接收來自第一可攜裝置之輸入資料，並依據查詢加以分送（即資訊之「處理」）³⁷。

上述三項構成要素及其透過無線網路進行資料傳輸之方式，於'832專利之圖 32 所示之實施例中有所呈現：

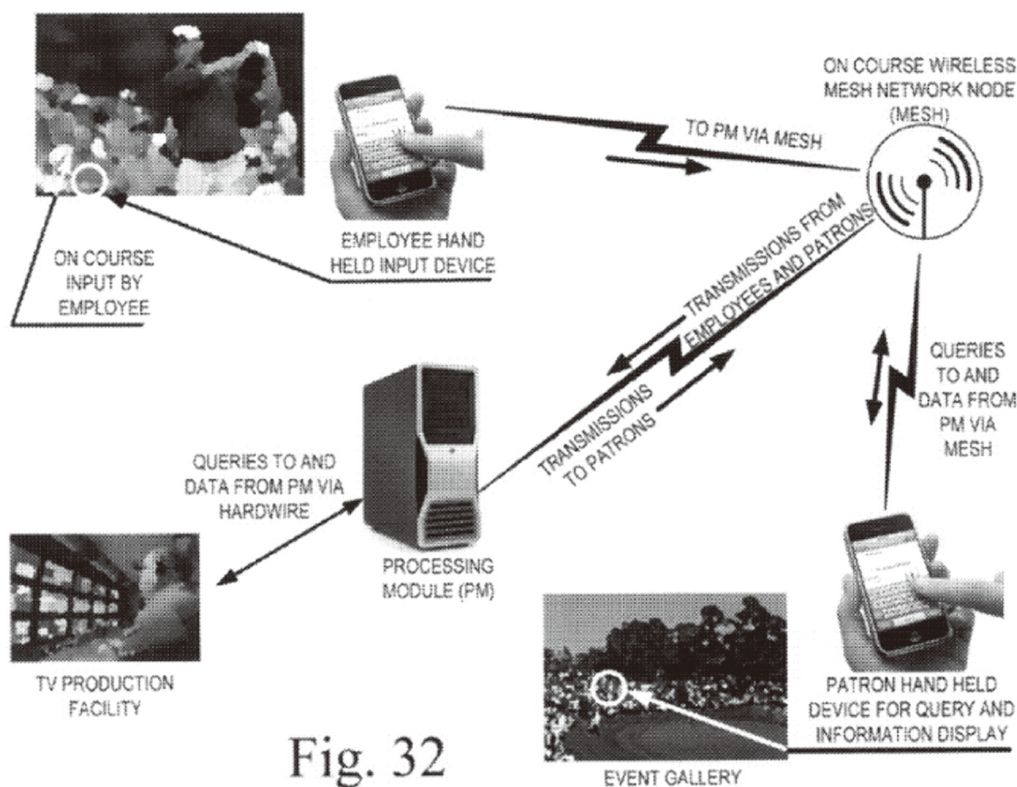


Fig. 32

圖 1 美國第 9,806,832 號專利之圖 32

³⁷ *Id.* at 553.

Information Images 主張兩項獨立之方法請求項：即 '832 專利之請求項第 5 項及 '552 專利之請求項第 13 項。例如，'832 專利之請求項第 5 項內容如下：「5. 一種透過無線網路蒐集、處理及傳送高爾夫球賽資訊之方法，其包括：（略）……依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示所傳送資料之圖形化表示³⁸。」

（二）被告服務

Information Images 指控 PGA TOUR 之 ShotLink 系統侵害上述兩項專利。ShotLink 為 PGA TOUR 用於在高爾夫球賽期間蒐集並判定擊球相關資訊之系統。該系統透過多種設備與人員，蒐集並計算包括球在空中飛行之軌跡、飛行速度，以及落地後位置等資料。該等資料經彙整後，供 PGA TOUR 之數位營運團隊（Digital Operations team）使用，亦提供予取得授權之第三方使用。依 PGA TOUR 所述，其數位營運團隊負責建立高爾夫球迷可與 PGA TOUR 進行電子互動之數位平台。該等平台包括 PGA TOUR 官方網站（www.pgatour.com）以及其 iPhone 與 Android 行動應用程式³⁹。一般公眾並無法直接存取 ShotLink 系統。然而，其中一項數位營運平台稱為 TOURCast，可於 pgatour.com 網站及 PGA TOUR 行動應用程式中使用。公眾透過電腦或手機存取 TOURCast 時，可檢視源自 ShotLink 系統之資料，例如透過顯示擊球軌跡來觀察球的飛行路徑⁴⁰。

PGA TOUR 與一家位於歐洲之公司 IMG Arena 簽訂合約，該合約包含對部分 ShotLink 資料之授權。依該合約，PGA TOUR 於高爾夫球賽期間將 ShotLink 系統所產生之資料傳送予 IMG Arena。IMG Arena 得基於其自身業務目的使用該等資料，而其業務與運動博彩相關⁴¹。

Information Images 主張 PGA TOUR 之侵權行為有兩種形式。第一，透過使用 ShotLink 系統於高爾夫球賽中蒐集資料，並將該等資料授權及

³⁸ 美國專利第 9,806,832 號，請求項第 5 項。

³⁹ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 555.

⁴⁰ *Id.* at 555.

⁴¹ *Id.* at 555.

傳送予 IMG Arena；第二，透過 ShotLink 系統與公眾使用其電腦及手機存取 PGA TOUR 官方網站或行動應用程式以檢視 ShotLink 資料之結合使用行為⁴²。

三、法院判決

原告專利有系統請求項與方法請求項。以下僅介紹方法請求項部分。

如上所述，’832 專利之請求項第 5 項係針對一種「蒐集、處理及傳送資訊」之方法，其最後有一步驟為「依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示所傳送資料之圖形化表示」。’552 專利之請求項第 13 項大致亦要求相同步驟⁴³。

PGA TOUR 主張其不構成侵權，理由在於其並未執行「依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」之步驟。PGA TOUR 則主張，執行該「選擇性顯示」步驟者並非 PGA TOUR，而是「觀眾」，即擁有並操作該第二可攜裝置（智慧型手機、筆記型電腦或其他可攜裝置）之公眾成員。因此，PGA TOUR 認為其既未執行該步驟，即不構成侵權。雖然 Information Images 並未主張 PGA TOUR 親自執行該步驟，但其主張該步驟仍得歸責於 PGA TOUR⁴⁴。

本案中，原告並未以代理關係或 PGA TOUR 與觀眾間之契約義務為基礎，說明為何可將該「選擇性顯示」步驟歸責於 PGA TOUR。而是依賴前述 Akamai V 案的兩步測試⁴⁵。法院依序討論是否有該標準的第一項要件「利益」、「取得利益之條件」、和第二項要件的設定時間和方式。

（一）取得利益之條件

在第一項要件下，Information Images 必須證明 PGA TOUR 向其使用者提供某項利益或活動之存取機會，且將該利益或存取之取得，設為須執行「選擇性顯示」步驟之條件。依 Travel Sentry 案所提供之分析架構⁴⁶，

⁴² *Id.* at 555-556.

⁴³ *Id.* at 558.

⁴⁴ *Id.* at 558.

⁴⁵ *Id.* at 558.

⁴⁶ Travel Sentry, 877 F.3d at 1372, 1381.

法院須先界定 PGA TOUR 向觀眾提供之相關利益或活動，始得進一步判斷 PGA TOUR 是否將該活動或利益之取得，設為須執行該方法步驟之條件。

1、活動／利益之界定

Information Images 主張，此處之相關活動為「依據觀眾查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」。其次，Information Images 主張，PGA TOUR 係將「免費取得即時互動式高爾夫球賽相關資訊、狀態及結果」之利益，設為須由觀眾依 PGA TOUR 所指定之方式（例如透過 TOURCast 平台按鈕）輸入查詢之條件⁴⁷。

法院認為，本案之關鍵難題在於如何界定「相關活動」。在 Travel Sentry 案中，聯邦巡迴上訴法院即指出，地方法院若將相關活動界定過於廣泛，將構成錯誤。因此，須避免過度廣泛或欠缺說明之界定⁴⁸。法院認為，雙方對活動之界定均不完全恰當。PGA TOUR 所提出之「取得高爾夫球賽資料」雖屬合理，但過於廣泛；Information Images 則直接援引請求項語言。參照 Akamai V 案與 Travel Sentry 案之分析，法院認為較適當之界定為：「在可攜裝置上顯示 ShotLink 資料之圖形化表示」⁴⁹。

至於「利益」部分，Information Images 主張為「免費取得即時互動式賽事資訊」，PGA TOUR 則主張為「無須觀賽即可取得資訊之能力」。法院認為兩者皆不正確：並無證據顯示該利益必然為免費，亦無證據顯示其本質為免於觀賽。法院認為本案之主要利益應為：於可攜裝置上存取 ShotLink 資料之能力。此外，該資料並不必然為即時資訊，亦可能為歷史資料⁵⁰。

⁴⁷ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 559.

⁴⁸ *Id.* at 560.

⁴⁹ *Id.* at 560.

⁵⁰ *Id.* at 560.

2、未以執行該請求項步驟為條件

法院進而認為，須討論 PGA TOUR 是否將某項活動或利益之取得，設為以第三人執行該專利方法之某一步驟（即於可攜裝置上提出資料查詢）為條件？法院認為答案為否定。理由為，公眾有多種方式可以參與相關活動並取得相關利益，而無須執行該等請求項所述之方法步驟⁵¹。

PGA TOUR 指出，公眾可透過觀看電視轉播取得 PGA TOUR 賽事資料，而該等轉播亦會顯示即時之圖形化賽事資訊、狀態與結果，且無須進行任何查詢。更重要的是，使用者只需開啟 PGA TOUR 網站或行動應用程式，即可在首頁直接取得即時賽事資訊、狀態與結果，而無須提交任何查詢。安裝 PGA TOUR 行動應用程式之使用者，亦可自動接收包含賽事資訊之即時通知，同樣無須進行查詢⁵²。

法院認為，本案中第三人得在未執行專利方法步驟之情況下，即可取得 PGA TOUR 所提供之賽事資訊及相關利益，此一事實與 Travel Sentry 案有本質上的區別。在 Travel Sentry 案中，「TSA 從辨識具備雙重鎖具之行李並使用 Travel Sentry 所提供之萬用鑰匙開啟該鎖具所獲得之利益，僅於 TSA 執行該請求項最後兩個步驟時方能實現」⁵³。同樣地，在 Akamai V 案中，客戶僅於執行專利請求項所要求之標記與傳送步驟時，方得使用 Akamai 所提供之內容傳遞網路⁵⁴。於上述各案中，若第三人未執行該等由被告以外之人負責之方法步驟，即無法取得被告所提供之產品或服務及其相關利益⁵⁵。

相較之下，本案中之公眾使用者，即使未執行該方法步驟，仍可取得 PGA TOUR 所提供之高爾夫球賽資料，因為該專利方法要求公眾於第二可攜裝置上進行資料查詢，而 PGA TOUR 並未將參與該活動或

⁵¹ *Id.* at 561.

⁵² *Id.* at 561-62.

⁵³ Travel Sentry, 877 F.3d at 1382-83.

⁵⁴ Akamai Techs., 797 F.3d at 1025.

⁵⁵ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 562.

取得該利益，設為以進行該等查詢為條件。除上述方式外，公眾尚可透過 pgatour.com 或於可攜裝置上觀看即時轉播等方式取得資訊⁵⁶。

（二）未控制執行方式與時間

儘管法院已認定未符合 Akamai V 案兩步測試之第一項要件，仍進一步檢視：若採納 Information Images 對於相關活動與利益之界定，並認定 PGA TOUR 已將該等活動或利益之取得設為須執行方法步驟之條件，則是否滿足第二項要件⁵⁷。

Information Images 參照 Travel Sentry 案中 Travel Sentry 與 TSA 間之備忘錄，主張 PGA TOUR 行動應用程式與網站之使用者亦係透過終端使用者授權契約（End User License Agreement, EULA），並「必須依 EULA、服務條款及隱私政策之規範方式使用與操作 PGA TOUR 應用程式及 TOURCast 平台」⁵⁸。

法院認為，Information Images 並未提出任何事實或法律依據，以支持其主張網站使用者亦須締結該協議。Information Images 亦未指出 EULA 中任何條款，能證明使用者執行該方法步驟之方式或時間係由 PGA TOUR 所設定。法院認為，通讀該 EULA 可確認，其並未要求或指示使用者執行專利請求項所需之任何行為，亦未說明應如何或何時執行之。與此形成鮮明對比者為 Travel Sentry 案中之 MOU，其明確規範 TSA 應如何使用萬用鑰匙並開啟鎖具⁵⁹。

此外，使用者得自由決定何時提出資料查詢，不論係於高爾夫球擊球後立即進行，或於多年之後進行皆可。因此，「依據觀眾查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」之執行方式與時間，完全由使用者自行決定，並非由 PGA TOUR 所支配。Information Images 亦未提出任何證據以產生相反之重大事實爭議。基於上述理由，即使採納 Information

⁵⁶ *Id.* at 562.

⁵⁷ *Id.* at 562-63.

⁵⁸ *Id.* at 563.

⁵⁹ *Id.* at 563.

Images 於第一項要件之主張，法院仍認為，合理之陪審團亦無從認定 PGA TOUR 對該等步驟之執行方式或時間具有控制⁶⁰。

（三）評析

本案判決後，原告向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，但由雙方共同提出自願撤回上訴之合意聲請，聯邦巡迴上訴法院也同意其撤回而終結⁶¹。雙方極可能已於庭外解決爭議。

由於 Akamai V 案和 Travel Sentry 案的服務提供者和客戶間，都有正式契約或合作備忘錄，且該服務或利益之取得，表面上看確實只有在配合服務提供者的前提下才能取得，滿足了 Akamai V 案標準之「執行專利方法之步驟為取得某項利益之條件」及「被告設立該步驟執行之方式或時間」。但到 Info. Images v. PGA TOUR 案，被告 PGA TOUR 乃對廣大網路使用者提供的網路資訊服務，德州地方法院卻對 Akamai V 案標準採取嚴格的適用，認為「公眾不一定要上網也可以看到相關資訊」，或者「上網站後不一定要選擇也可以看到相關資訊」等理由，認為被告並未以此作為條件。也沒有限制公眾何時上網取得資訊，也未對公眾設定方式或時間。

本文認為，上述說法其實是德州地方法院對 Akamai V 案標準的誤解。尤其就第一項要件，就算在其他地方也可取得資訊，或者上網後不點選也可取得資訊，但本案的利益是「公眾可自由查詢資訊」，這一點才是系爭專利中的利益，前二者所得資訊並非可自由查詢，因此本案被告提供之服務應該滿足 Akamai V 案第一項要件。至於 Akamai V 案第二項要件所謂「設立方式或時間」，若採寬鬆解釋，筆者認為也可符合，因為系爭專利請求項本身已經設定必須要用連網功能的第二可攜裝置，也就是請求項本身的內容就是所設立之方式或時間，而非外求契約、MOU 或 EULA。但因 Akamai V 案和 Travel Sentry 案在論述上都有討論契約或

⁶⁰ *Id.* at 563.

⁶¹ Info. Images, LLC v. PGA Tour, Inc., No. 2023-2362, 2023 WL 6784362 (Fed. Cir. Oct. 13, 2023).

MOU，才導致本案法院也討論 EULA 是否有限制，例如是否有約定要付費等。

但整體來看可知，因為 Akamai V 案標準其實是說明對「指示或控制」的一種可能性，原則上還是必須是指示或控制，所以德州地院才會如此嚴格解釋。但如此嚴格解釋結果導致，網路服務之方法專利若在請求項寫法上提到有使用者須配合執行之步驟，但又因可能是免費或隨時可上網使用的網路服務，而可能無法認定提供服務之被告構成第 271 條 (a) 對方法專利之直接侵權。

肆、2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案

網路服務專利可能以方法請求項撰寫，亦可能以系統請求項撰寫。而在侵權問題發生時，儘管 Akamai V 案判決時間晚於 Centillion 案，且係由聯邦巡迴上訴法院全院所作成，但聯邦巡迴上訴法院在後來的案件中，仍然適用 Centillion 案標準⁶²。

在 2021 年 Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc. 案⁶³中，聯邦巡迴上訴法院明確指出，就系統請求項而言，應適用 Centillion 案，而非 Akamai V 案標準。法院並認為，被告並未構成侵權，因為係由客戶提供硬體並安裝軟體以完成整體系統，而非由被告完成。同年的 Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc. 案⁶⁴中，法院亦在不同事實背景下作成類似判斷，認為仍應適用 Centillion 案。該案中，法院認定被告未侵害該專利，因為其並未向客戶提供構成完整發明所需之硬體。

以下以 2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案的討論，介紹聯邦巡迴上訴法院對此種系統專利之侵權採取的標準。

⁶² Hunter Keeton & Susmita Gadre, *Considerations in Divided Infringement Based on Recent Case Law*, IPWatchdog (Dec. 2, 2022), <https://ipwatchdog.com/2022/12/02/considerations-divided-infringement-based-recent-case-law/> (last visited June 24, 2026).

⁶³ Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc., 15 F.4th 1069 (Fed. Cir. 2021).

⁶⁴ Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc., 987 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2021).

一、事實

（一）系爭專利

CloudofChange 公司（下稱 CloudofChange）起訴 NCR，主張其侵害美國第 9,400,640 號專利（簡稱 '640 號專利）及第 10,083,012 號專利（簡稱 '012 號專利）（合稱「系爭專利」）⁶⁵。

系爭二專利共用同一份說明書，且其優先權日為 2008 年 2 月 5 日。該說明書揭露一種線上網頁式銷售點建置系統（online web-based point-of-sale-builder system），使非專業的商業經營者也能用來組裝一套用於管理其商業營運的銷售點（point of sale, POS）系統⁶⁶。該說明書指出，依照傳統方式組裝 POS 系統時，必須以人工編碼各種資訊，例如菜單選項，並且還要定義觸控螢幕按鍵的位置、操作方式，以及其與資料庫之間的對應關係。這樣的流程耗時且容易出錯，而且只有受過特殊訓練的人員才能建置或修改 POS 畫面；因此，店家所有人往往會為了避免編輯程序，而持續沿用過時的 POS 畫面⁶⁷。

系爭專利所揭露之發明目的，在於「提供一種線上、網頁式的銷售點建置系統」（to provide an online, web-based point of sale builder system），使非專業的商業經營者也能利用該系統組裝一套 POS 系統，並進而用來管理其事業⁶⁸。

⁶⁵ CloudofChange, LLC v. NCR Corp., 123 F.4th 1333, 1335 (Fed. Cir. 2024).

⁶⁶ *Id.* at 1335.

⁶⁷ *Id.* at 1335.

⁶⁸ *Id.* at 1335.

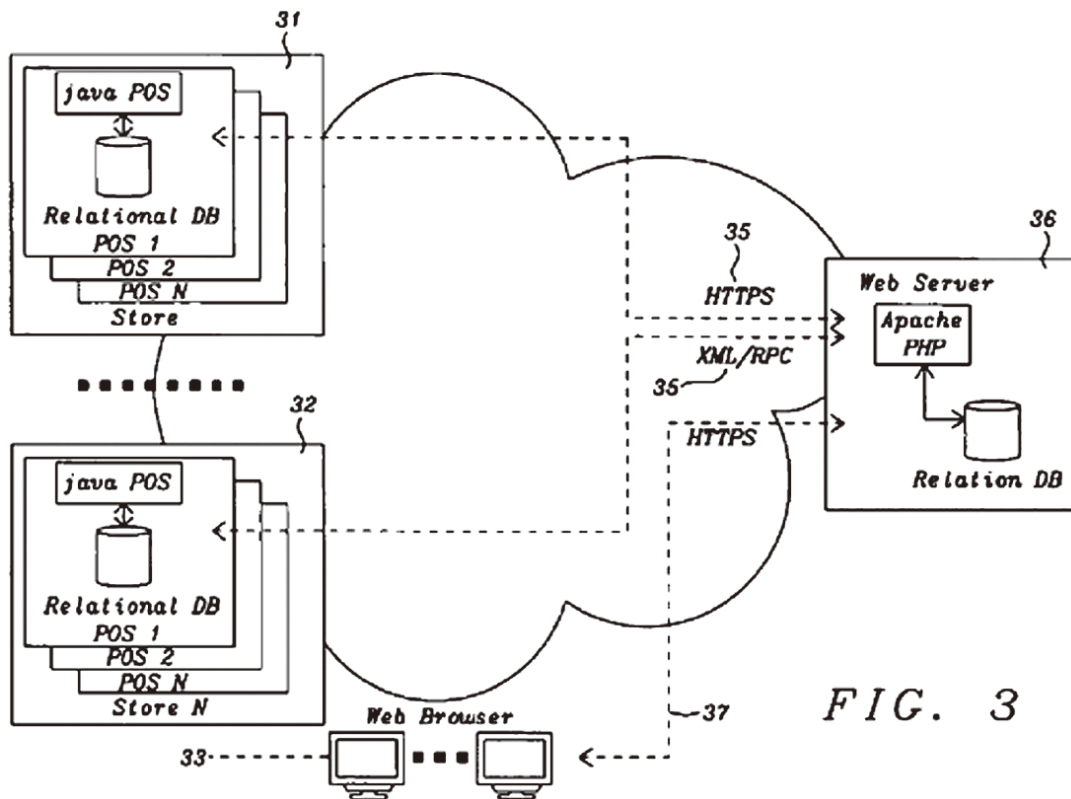


圖 2 美國第 9,400,640 號專利之圖 3

系爭專利圖 3，說明該網頁式 POS 系統之一實施例。如圖所示，「商店（31）」及「商店（32）」中各設有 N 個 POS 終端機（POS 1、POS 2、……POS N）。「每一個 POS 均包含個人電腦硬體與軟體」，且「每一個 POS 均藉由一個硬體／軟體連線（35）與網際網路連接而運作」。連線（35）使每一個 POS 都能透過超文本傳輸協定（Hypertext Transfer Protocol, HTTP），與建置於網頁伺服器（36）上的後台辦公室（Back-Office, BO）軟體進行通訊。此外，任何具有網際網路連線（37）且持有密碼的商店員工，都可以在任一台個人電腦（33）上檢視該 BO 軟體及其資料⁶⁹。

⁶⁹ *Id.* at 1335.

’640 號專利的請求項 1 作為系爭請求項的代表，其內容如下：

「1. 一種網頁式銷售點（POS）建置系統，其包含：

一個或多個顯示 POS 畫面的銷售點終端機；

自該一個或多個銷售點終端機連接至網頁伺服器的網際網路連線；

一個或多個本地或遠端的 POS 工作站；以及

運行於該網頁伺服器上的銷售點建置軟體，其中，該本地或遠端工作站被用來即時地建置或編輯該 POS 終端機，且可自世界上任何地方透過全球資訊網進行；

其中，該等網頁伺服器係以供應商訂閱服務的方式提供，而網頁伺服器軟體係設置並託管於該供應商的遠端伺服器上；且訂閱公司的 POS 終端機可透過網路存取並反覆與設置於該供應商遠端伺服器上的網頁伺服器軟體互動，以執行訂閱者所期望的終端機功能；其中，該網路包含網際網路。⁷⁰」

此請求項明確要求存在兩個實體：即供應商（vendor）與訂閱者（subscriber）。請求項要求由供應商的遠端伺服器託管網頁伺服器軟體，而由訂閱者持有可存取該網頁伺服器軟體的 POS 終端機⁷¹。

（二）被告服務

原告 CloudofChange 主張，NCR 的產品 NCR Silver 侵害其系爭專利中的多個請求項。NCR Silver 是一種以網頁為基礎的 POS 解決方案，其設計係供小型及獨立商業經營者使用。NCR Silver 允許商家（merchants）編輯 POS 選單、執行交易，並建立其自有的 POS 畫面。與本案相關的是，商家使用 NCR Silver 時，必須具備應用程式軟體、POS 硬體（例如平板電腦或個人電腦），以及一條連接至 NCR 後端伺服器的網際網路連線⁷²。

⁷⁰ 美國第 9,400,640 號專利，請求項 1。

⁷¹ CloudofChange, 123 F.4th at 1336.

⁷² *Id.* at 1336-1337.

但 NCR 並未提供被控侵權系統所需的全部組成元件。1、NCR 於契約上要求使用者自行負責提供並維護網際網路連線，而此連線是使用 NCR Silver 所必需；以及 2、大多數使用者係自行提供其 POS 硬體。雖然多數商家自行提供 POS 硬體，但仍有少數商家係向 NCR 取得該硬體。NCR 可提供的硬體產品包括平板電腦、顯示螢幕、付款處理裝置，以及收銀抽屜。商家則自應用程式商店下載 NCR Silver 軟體，並安裝至其 POS 硬體上⁷³。

二、陪審團與一審判決

在地方法院中，原告 CloudfChange 僅主張單一的侵權理論，其依據聯邦巡迴上訴法院在 2011 年 Centillion 案中的先例⁷⁴，認為 NCR 係因將系爭系統「投入有益使用」而構成對該請求項系統的直接使用侵權。CloudfChange 主張，NCR 對於系爭請求項所載之各個組成元件均具有控制並從中受益（controls and benefits from），因此依 Centillion 案標準，NCR 構成對該系統之「使用」⁷⁵。

CloudfChange 並放棄其他一切侵權理論，包括引誘侵權、輔助侵權，以及因進口、製造或銷售系爭系統所構成的直接侵權。地方法院指出，CloudfChange 的「舉證責任特別困難」，因為 CloudfChange「僅對 NCR 主張一項以『使用』為基礎的直接侵權理論」，並且「放棄了所有其他理論」。依 CloudfChange 的主張，「是被告 NCR 將網際網路連線作為該系統之一部分加以使用」，因此 NCR 對該系統具有「依 Centillion 案所稱的控制與有益使用」⁷⁶。

一審之陪審團認定 NCR 直接侵害所有系爭請求項，包括 '640 號專利的請求項 1、3、4、5、6、11、12、13，以及 '012 號專利的請求項 1 至 4（合稱「系爭請求項」）。陪審團並認定 NCR 未能證明系爭請求項無效。最後，陪審團認定 NCR 的侵權為蓄意（willful），判給 CloudfChange 1,320 萬美元一次性損害賠償⁷⁷。

⁷³ *Id.* at 1337.

⁷⁴ Centillion Data Sys., 631 F.3d 1279.

⁷⁵ CloudfChange, 123 F.4th at 1337.

⁷⁶ Cloudfchange, LLC v. NCR Corp., No. W-19-cv-00513-ADA, 2022 WL 15527756, at *5 (W.D. Tex. Oct. 27, 2022).

⁷⁷ CloudfChange, 123 F.4th at 1338.

其後，NCR 請求一審法院依據法律自為判決（judgment as a matter of law, JMOL）。最關鍵的主張在於，NCR 認為 CloudofChange 並未提出充分證據，證明 NCR（而非其商家客戶）如 Centillion 案所要求者，對請求項系統的每一項元件皆具有控制並從中受益。NCR 主張：「與 Centillion 案中的被控侵權人 Qwest 類似，NCR 並未侵害系爭系統請求項，因為『只有當客戶將軟體載入其個人電腦並處理資料時，整個系統才會被使用。』」。NCR 並指出，CloudofChange 的專家已承認：是 NCR 的商家，而非 NCR，自行將 NCR Silver 投入使用、控制其對 NCR Silver 的使用，並從 NCR Silver 的使用中獲益⁷⁸。

地方法院駁回 NCR 的 JMOL 聲請。法院指出，純就法理而言，確實不是 NCR 控制該系統並自其中獲益，故不構成直接侵權⁷⁹。然而地方法院認為應參考聯邦巡迴上訴法院 2015 年 Akamai V 案⁸⁰之法理，認定 NCR 係透過要求其商家取得並維持網際網路連線而「指示其客戶實施」，故仍應負主要責任⁸¹。NCR 隨後提起上訴，主張地方法院駁回其不侵權 JMOL 之聲請係屬錯誤判決⁸²。

三、聯邦巡迴上訴法院判決

（一）使用者

上訴法院認為，使用系爭系統者是 NCR 的商家，而非 NCR 本身。如地方法院所說，NCR 雖然擁有並操作後台系統，但並非由其將被控系統投入使用。如同 Centillion 案中的客戶一樣，NCR 的商家之所以將該系統投入使用，是因為他們在 POS 終端機端發起對服務的需求（例如建置或編輯 POS），並且從後端提供該服務中獲得利益。因此，NCR 的商家才是「控制整體系統並自其中獲益」之人。換言之，是商家使該系統各部分「為其專利目的而運作」，因此藉由「將每一個元件集體投入使用」而使用了「系統的每一項元件」⁸³。

⁷⁸ *Id.* at 1338.

⁷⁹ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at *5-7.

⁸⁰ Akamai Technologies, 797 F.3d 1020.

⁸¹ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at *8.

⁸² CloudofChange, 123 F.4th at 1339.

⁸³ *Id.* at 1340.

法院指出，雖然 NCR 偶爾也會提供商家所使用的 POS 硬體，但這一點並不改變結論。CloudofChange 亦承認，在大多數情況下，NCR 的商家是自行提供硬體。而且，CloudofChange 並未對 NCR 僅提供軟體或同時提供 POS 硬體與軟體，而提出不同的侵權論述。由於在大多數情況下，NCR 僅向商家提供軟體，而 CloudofChange 也已喪失就少數 NCR 另提供 POS 硬體之情況提出論點的機會，法院認為本案與 Centillion 案之間幾乎沒有實質差別。再者，連 CloudofChange 自己的專家也承認，是 NCR 的商家將 NCR Silver 投入使用、控制其自身對 NCR Silver 的使用，並從 NCR Silver 的使用中獲益⁸⁴。

CloudofChange 另一個說法是，NCR 會從整個 NCR Silver 系統中「獲益」，例如來自每月訂閱費、透過測試與評估所獲得的產品改良、產品構想、交易資料、第三方產品與服務的收入、與商家使用相關的行銷權利，以及廣告收益。但法院認為，這些並不是 Centillion 案所關注的那種「利益」。Centillion 案所問的是：某一方是否藉由將整個請求項系統投入使用，並獲得該使用所帶來的利益（亦即請求項所記載的目的或結果），而構成對該整體系統的使用。在本案中，法院同意地方法院的看法，是 NCR 的商家，而非 NCR，在 POS 終端機端發起 NCR Silver 使用、並從網頁伺服器上的 POS builder 軟體對 POS 終端機進行建置或編輯中，而獲得利益⁸⁵。

（二）代位責任

上訴法院進一步討論，NCR 是否應就其商家客戶對系爭系統之使用負代位責任。

法院指出，Centillion 案的分析並不是在認定 Qwest 的客戶使用了系爭發明後即結束。法院當時還進一步檢討「Qwest 是否因其客戶之行為而負代位責任，以致客戶的『使用』可歸責於 Qwest。⁸⁶」當時法院認為，由於 Qwest「完全沒有指示其客戶去實施，也不存在其客戶作為 Qwest 代

⁸⁴ *Id.* at 1340.

⁸⁵ *Id.* at 1340-1341.

⁸⁶ Centillion, 631 F.3d at 1286.

理人行事的情形」，因此 Qwest 不對其客戶之行為負代位責任⁸⁷。法院在作此認定時特別強調，雖然 Qwest 提供了應用程式軟體與技術協助，但是否要在其個人電腦資料處理裝置上安裝並操作該軟體，完全取決於客戶自己的決定⁸⁸。

本案例中，NCR 並未指示或控制其商家去訂閱 NCR Silver 系統、在其 POS 終端機上下載 NCR Silver 應用程式，或藉由在 POS 終端機端發起操作，使 NCR Silver 軟體對其 POS 終端機進行修改，從而將 NCR Silver 系統投入使用。NCR 的商家係出於其自身意願採取這些行動。NCR 的商家協議雖要求商家自行負責取得並維持網際網路連線，但這並不等於在契約上要求商家去將整個被控的 NCR Silver 系統投入使用。因此，上訴法院認為，NCR 並未指示或控制其商家對系爭系統的使用，其商家也不是 NCR 的代理人⁸⁹。

地方法院之所以得出相反結論，係因錯誤地將其「指示或控制」分析集中於系統的一個元件「網際網路連線」。由於 NCR 的商家協議要求商家負責取得並維持網際網路連線，地方法院因此認為「NCR 與商家訂約，要求其執行一個或多個請求項要件」。並據此進一步認定，NCR 對其商家客戶使用系爭系統之行為具有指示或控制⁹⁰。然而，上訴法院認為，在本案脈絡下，要求商家執行系統請求項中的某一要件，並不是分析系統請求項之使用是否成立代位責任的正確標準⁹¹。

地方法院的分析混淆了方法請求項的使用（Akamai 案所處理者）與系統請求項的使用（Centillion 案所處理者）兩者。聯邦巡迴法院過去指出：「依第 271 條 (a)，對受專利保護之方法或程序的『使用』概念，與對受專利保護之系統或裝置的使用，在本質上是不同的。」「對程序的使用，

⁸⁷ *Id.* at 1287.

⁸⁸ *Id.* at 1287.

⁸⁹ CloudofChange, 123 F.4th at 1341.

⁹⁰ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at 8.

⁹¹ CloudofChange, 123 F.4th at 1341.

必然涉及實施或完成其所記載的每一個步驟；」而「對整體系統的使用」，則是指將整個系統投入使用並從中獲益⁹²。

若將 Akamai V 案的代位責任原則適用到本案，適當的問題應是：NCR 是否指示、控制，或是否應以其他方式就其客戶對系統請求項之使用負代位責任。更具體地說，爭點在於：NCR 是否指示或控制其商家客戶，去採取將整個系爭系統投入使用以建置或編輯 POS 系統的行為。由於契約上要求商家提供網際網路連線，並不足以構成對商家使用系爭系統建置 POS 系統之行為的指示或控制，因此上訴法院認定，NCR 不應就該侵權使用負代位責任⁹³。

（三）評析

在系統專利上，採取 Centillion 案之標準，是問誰是系統之使用者，誰是「控制整體系統，並自其中獲得利益」。法院認為是網路服務／系統的客戶／用戶才是使用者，而非網路服務／系統提供者，因為是客戶／用戶想要獲得該整個服務的實際功能，至於網路服務提供者是想要向客戶收錢，但法院認為向客戶收錢並非該系統服務的利益。

因此，對此種網路系統專利，採取 Centillion 案之標準其實是要建立客戶／用戶須負直接侵權責任，而服務提供者負間接責任的輔助侵權或引誘侵權⁹⁴。在美國，若要告某一被告構成間接侵權，不必須要同時告某一個人直接侵權。但是在 CloudofChange v. NCR 案中，原告一開始的起訴主張中，只有告 NCR 直接侵權，並沒有主張間接侵權，且之後在修正起訴書時也沒有將間接侵權主張放入，導致案件只能就直接侵權論述，因而才導致敗訴。

⁹² *Id.* at 1341-42. 其引述 NTP, Inc. v. Rsch. In Motion, 418 F.3d at 1317-1318.

⁹³ *Id.* at 1342.

⁹⁴ Pinping Sun, *Consumers Liability for Patent Infringement*, 103 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 249, 265 (2023).

伍、比較與結論

美國專利法雖然有間接侵權之規定，卻沒有共同侵權規定，故在雲端網路服務此種涉及多行為人之侵權問題，不論是方法專利與系統專利，必須要藉助其他條文，目前主要就是適用美國專利法第 271 條 (a) 的直接侵權規定。而上訴法院適用直接侵權規定時受限於「單一實體規則」，在涉及網路服務時，只好想辦法找出一個須負責的單一實體。

本文所提出的網路雲端服務此種涉及多元件／多行為人的案例，專利請求項通常同時會有方法專利和系統專利。仔細思索本案所提到的 2011 年 Centillion 案和 2015 年 Akamai V 案可知，二者都仍侷限於，必須在服務提供者和客戶之間，找到一個須負責的單一實體。但是，二者找的對象卻不同。Akamai V 案標準是想要將客戶的行為歸諸於網路服務提供者，由服務提供者負直接侵權責任。而 Centillion 案卻是將客戶／用戶當成主要使用者，由客戶／用戶負直接侵權責任，而服務提供者是負間接侵權責任。此出現了一個矛盾現象，同一個技術，寫成方法專利時，服務提供者是直接侵權者，寫成系統專利時，客戶／用戶是直接侵權者。

對要在美國進行專利訴訟之原告來說，上述區分非常重要。一方面，Akamai V 案標準稍微嚴格不容易符合，故以方法專利提告可能會失敗。但若要以系統專利提告，須注意被告之服務提供者負的是間接侵權責任，在起訴書上就要列出此一主張，否則會喪失權益。不過，在美國提告間接侵權責任，並不需要同時將一個具體的客戶／用戶當直接侵權之被告。

我國專利法中並沒有間接侵權與共同侵權規定，一般認為，或可援引民法第 185 條第 1 項的共同侵權與第 2 項的間接侵權規定。但實際上，我國智慧財產法院判決早期判決對共同侵權、間接侵權的使用得非常保守，通常不願意適用民法第 185 條第 1 項及第 2 項⁹⁵。近年來或有放寬。只要法院承認共同侵權規定，對於網路服務此種涉及多行為人事件，可能會比美國訴訟來得容易。

⁹⁵ 楊智傑，美國與台灣專利侵權態樣與判決比較研究，專利師季刊 22 期，頁 26-49，2015 年 7 月。

不過此種網路服務還有另一特殊問題，就是特別容易出現網路服務的跨域問題，例如伺服器可能不在台灣。而我國智慧財產及商業法院至今為止對於跨域問題卻非常保守，仍堅持屬地主義⁹⁶。美國法院於 2005 年的 NTP v. Research In Motion 案就已經解決此種網路服務跨域問題⁹⁷。日本智財高院 2023 年也突破屬地主義限制解決此種網路服務侵權之跨域問題⁹⁸。期待未來我國智慧財產及商業法院判決可突破上述共同侵權認定與跨域侵權認定。

⁹⁶ 如智慧財產法院 103 年民專訴字第 97 號民事判決、103 年民專訴字第 104 號民事判決、103 年民專訴字第 112 號民事判決。

⁹⁷ 可參考楊智傑，美國專利法與重要判決，頁 259-268，五南，2023 年 8 月 3 版。

⁹⁸ 楊智傑，專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決，北美智權報，2023 年 7 月 12 日，<https://naipnews.naipo.com/9754/>（最後瀏覽日：2026/06/24）。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬。**
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章 引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

- 五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

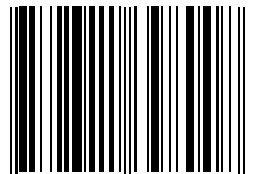
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224