

美國著作權合理使用抗辯之最新實務

王世仁^{*}

壹、前言

貳、2018 年 CAFC 的 Oracle America, Inc. v. Google Inc. 案

一、本案系爭技術

二、先前的判決

三、2018 年 CAFC 的判決

參、結論

^{*} 作者現為台北榮民總醫院實驗外科／身障中心研究員，兼任陽明大學醫管所教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

著作權法是為保障著作人著作權益，調和社會公共利益和促進國家文化發展，然而在合理範圍內使用著作，不會構成著作財產權之侵害，也就是說合理使用（fair use）可作為著作權排他權之例外，允許像是批判（criticism）、評論（comment）、新聞報導（news reporting）、教學（teaching）、學術（scholarship）或研究之目的，可使用有著作權保護的作品。而判斷是否屬於合理使用的四個因子，包括利用之目的及性質、著作之性質、所利用之質量及其在整個著作所占之比例，以及所利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。本文舉美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）審理的 Oracle America, Inc. v. Google Inc. 案，案中探討著作權的合理使用，加以解釋及介紹「利用之目的及性質」，包括如何認定「商業性目的」、「轉化性利用」及「利用人是否具有惡意」等見解，頗值我國實務之參考。

關鍵字：著作權、合理使用、分享軟體

Freeware、Application Programming Interface

壹、前言

美國著作權法第 107 條¹有合理使用的相關規定，像是為了批評、評論、新聞報導、教學（包括為了課堂使用的多份重製物）、學術或研究之目的，得合理使用受著作權保護的作品，例如使用重製物或錄音等，是不會構成著作權侵權。而認定是否屬於合理使用的考量因素須包括：（1）使用目的和性質，包括使用是否為商業性質或是為了非營利教育之目的；（2）著作權保護作品的性質；（3）使用的數量和實質性（substantiality），與著作權保護作品整體間的關係性；（4）使用對於著作權保護作品的潛在市場或著作價值之影響程度，而作品本身是否已經發表，則不能用來作為禁止合理使用的認定。

本文係以 CAFC 在 2018 年 3 月 27 日審理的 Oracle America, Inc. v. Google, Inc.² 案分析，案中探討著作權的合理使用，尤其是關係到時下熱門的分享軟體（freeware）與應用程式介面（Application Programming Interface, API）議題，頗值得我們參考。

貳、2018 年 CAFC 的 Oracle America, Inc. v. Google Inc. 案

一、本案系爭技術

本案系爭的技術是 Oracle 併購的昇陽公司（Sun Microsystems, Inc.）在 1990 年代所研發的 Java 平台，Java 平台是用來撰寫和執行 Java 程式語言，可撰寫出在不同電腦硬體上執行的程式，而不需要針對硬體來特別撰寫，正如 Oracle 所宣稱的，程式撰寫者可使用 Java，寫一次到處可用（write once, run anywhere）。

Java API 就是利用 Java 指令的原始碼，讓程式撰寫者使用原始碼來建構其程式中的特定功能，API 就集合各種類別，每一類別則包括各種方法和其他元素，每個方法會執行特定的功能，使得程式撰寫者可直接使用，就不需要再去寫 Java

¹ 17 U.S.C. § 107.

² Oracle Am., Inc. v. Google, Inc., 872 F. Supp. 2d 974 (N.D. Cal. 2012). 判決書參見：<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1118.Opinion.3-26-2018.1.PDF>（最後瀏覽日：2019/5/6）。

程式碼。當程式撰寫者在其程式中需要有特定的功能，就可呼叫 Java 的宣告碼（declaring code）自行調整，正如地院法官解釋的，宣告碼是一行一行的原始碼，宣告或定義方法的名稱、輸入和方法所期望的形式與輸出的形式，每個方法會在每個宣告碼後面，包含執行碼（implementing code），接受輸入和讓電腦一步步地執行所宣告的功能。雖然 Oracle 提供免費的 Java 平台給程式撰寫者來建構第三方應用程式（Application，APP），卻同時也把平台商品化，對於在競爭性平台或包裹在電子裝置中使用 API 的人，Oracle 就會要求授權費用，為了保有「寫一次到處可用」的理念，Oracle 的授權使用對於相容性有嚴格的規定。有證據顯示，到了 2005 年 Oracle 授權 Java 到 7 億台個人電腦，但是 Oracle 從未用 Java 開發智慧手機的平台，只是授權 Java SE 給行動裝置。根據 Oracle 的說法，當時行動裝置市場是有強大商機的藍海，Java 很快就成為研發和執行 APP 的首選平台。

也在 2005 年，Google 併購了 Android 有限公司來發展行動裝置軟體的平台，而同年 Google 和昇陽公司也開始討論授權 Google 為行動裝置使用和改作 Java 平台，不過雙方無法達成協議，有部分是因為 Google 希望沒有限制地修改程式碼，讓硬體的製造商能夠在 Android 作業系統中免費使用 Oracle 的 API，但是這卻會違反昇陽公司「寫一次到處可用」的理念！

有證據顯示，在授權觸礁之際，Google 還是想要儘快發展 Android 平台，以便吸引 Java 程式設計師來建構 APP，Android 團隊一直嘗試著發展自己的 API，但是卻沒有成功。經過多次的協商最後還是無法達成協議，在可能被告的情況下，Google 仍選擇使用 Java 和抗辯其決定。沒有爭議的是，Google 逐字複製 37 套 Java API 的宣告碼，共計有 11,500 行有著作權保護的程式碼，而且 Google 還重製了 Java API 的結構、序列與組織（structure, sequence and organization，SSO），從而 Google 撰寫出自己的執行程式碼，並在 2007 年公開了行動裝置的 Android 平台，隔年第一批 Android 手機也就開始銷售，Google 免費提供 Android 平台給智慧手機的製造商，並且還公開無償授權使用原始碼。儘管 Google 沒有直接向其使用者收費，但是 Android 卻為其產出了超過 420 億美元的廣告收益。

Oracle 解釋說 Android 徹底的毀滅了其授權策略，讓許多其客戶都紛紛轉向使用 Android；縱使是繼續向 Oracle 請求授權的客戶，也都以 Android 為理由要

求權利金打折，陪審團也聽到 Amazon 案例的事證，其和 Oracle 簽屬授權使用 Java 於 Kindle 電子書，隨後的版本也改成 Android，之後更是以 Android 為槓桿，要求其下一代的電子書要有大幅度的權利金打折。

二、先前的判決

（一）2012 年美國地院審理

本案 2012 年第一次在地院審理時，陪審團認定 Google 在 Java 標準版的平台中侵害到 Oracle 的著作權，但陷入 Google 的重製是否屬於著作權合理使用的僵局，不過在陪審團達成共識後，美國地院卻以 API 套件並不是著作權保護標的，裁定 Google 不侵權。

（二）2014 年 CAFC 審理

原告 Oracle 不服上訴到 CAFC，2014 年 CAFC 合議庭法官認定 37 套 API 的宣告碼和 SSO 是受到著作權保護，並且要求地院恢復（reinstate）陪審團著作權侵權的認定。另 CAFC 合議庭也考量了 Oracle 的主張，對於 Google 合理使用的抗辯應即決判決³（Judgment as a Matter of Law，JMOL），雖然 CAFC 認定 Oracle 的主張並不是沒有理由（position was not without force），以及 Google 對於法律規定的合理使用之主張有些言過其實，CAFC 還是裁定說目前關於合理使用認定因素的證據還不足以讓其用來解決此議題，因為 CAFC 從法律和事實的面向指出兩造間的爭論，包括 Google 的使用是否係屬於轉換性（transformative）的使用、套裝軟體的功能性與 Google 所想要達成商品間的互通性（interoperability），在合理使用判定第二與第三因子的權重，以及 Android 是否對 Oracle 造成市場上的傷害？

從而，2014 年 CAFC 合議庭結論說，由於其職權是受理上訴的功能，因此改判（reverse）地院的判決，認定宣告碼和 Java API 套件的 SSO 係

³ 即決判決是一種判決程序，由一造所提出，指出另一造沒有足夠的證據來合理地支持其主張，而由法院自行判決，不需陪審團同意。

受到著作權保護，CAFC 提出指導建議來維持陪審團侵權的共識，並且在計算損害賠償時，考量 Google 的合理使用的抗辯是否合宜⁴？

在 CAFC 判決之後，Google 還向美國最高法院請求確認本案可著作權性的認定，最高法院請司法部副部長（Solicitor General）評估，司法部副部長同意 CAFC 的見解，並建議最高法院不受理此案，於是美國最高法院就在 2015 年做出不受理的決定。而在這期間，Google Android 的商業行為卻是顯著地擴大，有更多的使用者和 APP 撰寫者加入 Android 平台，另 Google 也因應各種裝置修改 Android 的執行程式和指令，像是小螢幕穿戴裝置（Android Wear）、汽車儀錶板（Android Auto）和電視機（Android TV）等。

（三）2016 年美國地院再審

本案發回地院重審時，Oracle 補充了因為 Google 新版 Android 所造成的市場損失和傷害，尤其指控 Google 把新版的 Android 用在手機和平板以及其他的裝置，Google 沒有對 Oracle 的補充指控提出異議，地院也准予 Oracle 的請求。但是當 Oracle 的專家證人說明了第一次審理時沒有提到的 Java SE 時，Google 就提出異議。由於兩造對於再審的範圍不能達成共識時，地院將其限制在（1）Oracle 在第一次審理所主張的兩個版本的 Java SE，和（2）Android 用在智慧型手機與平板電腦的版本，包括先前陪審團認定為不侵權以及 Oracle 補充主張所提出的。對於 Android 其他的版本和程式，Oracle 則保留其提出告訴的權利。

另地院也同意 Google 主張要排除新的 Android 產品，並把合理使用區分成是否有惡意（willfulness）和金錢補償（monetary remedies）兩項來處理，於 2016 年 5 月 10 日開始重新審理，在將近一週的事證查閱，和經過幾天的審議（deliberations），陪審團認定 Google 使用 37 套 API 的宣告碼和 SSO 是會構成合理使用。

⁴ 可參考：張俊宏，從美國 Oracle America, Inc. v. Google, Inc. 案探討電腦程式著作之爭議，智慧財產權月刊 209 期，頁 61-81，2016 年 5 月。

Oracle 則是請求 JMOL，但是地院不受理，因為一開始，地院法官指出使用 62 組必需的類別是屬於合理使用，因為 Java 程式語言本身就是免費的以及不用授權開放使用的，地院進而解釋說，此 62 組必需的類別係沒有經過標示地位於 Java API 程式庫中，而不是在 Google 所撰寫的程式語言中，從而支持 Google 所主張 Java API 程式庫只是程式語言的延伸，這也可解釋說為何有些人會把 Java API 的宣告碼當作是免費的，就像程式語言本身就是開放使用的，因為 Android 和 Java 都先被設定為 Java 程式，所以地院法官認為陪審團會合理地認定最好兩者能共享相同的 SSO，唯有提供相同的功能，才能夠在跨系統間維持一致性的運作，而避免系統間的混淆。

接著，美國地院逐一考量合理使用的因子，第一因子是使用的目的和性質，地院法官認定，雖然 Google 的使用是為了商業目的，但是屬於轉換性使用，因為 Google 只使用部分，並且還添加自己的執行程式碼。對於第二因子，即作品的性質（nature），法官認定，雖然宣告碼和 SSO 具有創造性（creative）可受到著作權保護，但是其並不是高度的創作性，而且其設計上是以功能性考量為主要。第三因子是使用的數量和實質性，地院法官認定，Google 只有重製轉換性使用所需要的部分，並且所重製的程式行數是很少的。第四因子係針對市場的傷害性，地院法官認定，在 Android 中使用宣告碼和 SSO，不會對有著作權保護的作品造成市場上的傷害，因為過去 Java 主要是用在桌上型電腦和筆記型電腦。因此從現有的證據顯示是屬於合理使用。

Oracle 不服地院的判決，更新其 JMOL 的請求，以及另外請求新的審理，挑戰先前地院審理的裁決（discretionary decisions），地院以單一的判令駁回了這兩個請求。其中，地院簡單地陳述，其駁回更新 JMOL 的請求與之前的理由相同；至於 Oracle 請求新的審理，Oracle 爭論說裁決只有針對 Google 把 Android 用在智慧手機和平板電腦有誤；Google 在證據調查時，把瀏覽器 Chrome 上的 APP Runtime 暫停，有將證據抽離的不當行為等，地院都加以駁回。

換句話說，本案第二次在地院審理，Google 的合理使用抗辯占盡了優勢，在陪審團達成共識之後，地院不受理 Oracle 請求 JOML 的主張，並且判決 Google 勝訴。隨後，雖然 Oracle 則重新提出 JOML 的主張，以及請求新的審判。但是，地方法院仍加以否決了。

三、2018 年 CAFC 的判決

本案在經過第二次陪審團的審理，再次回到 CAFC，這次主要的爭論是合理使用之抗辯，Oracle 向美國地院提出侵權訴訟，指出 Google 在其 Android 作業系統中，沒有經授權就使用其 37 套 Java 的 API，侵害到其專利權和著作權；而 Google 則重申 SSO 並非著作權保護標的之主張。

針對 Oracle 的上訴，CAFC 分別從法律架構（legal framework）、審查的標準（standard of review）和合理使用因子來解析本案。

（一）法律架構

本案例中沒有爭議的是 Google 逐字重製了 Oracle 的宣告碼和 SSO，問題就是此重製是否屬於合理使用？CAFC 引用 1994 年美國最高法院的 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* 案說：為了提升科學和有用技藝的進步，合理使用受著作權保護的作品，是著作權實務中不可或缺的，正如美國最高法院在 *Campbell* 案中所述，在真實世界、文學、科學和藝術中，如果是嚴格的要求新穎性和原創性的抽象概念（abstract sense），一定是少之又少，因此文學、科學和藝術等創作勢必要借用和使用許多廣為人知的著作。

而合理使用也從原本是法官創造的理論，進而在 1976 年訂定在美國著作權法第 107 條，合理使用可作為著作權排他權之例外，允許像是批判、評論、新聞報導、教學、學術或研究的目的，可使用有著作權保護的作品。CAFC 也引用 1985 年最高法院的 *Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters.* 案（下稱 *Harper & Row* 案），解釋說美國著作權法第 107 條文中採用「像是」（such as）的語詞，也確認法條上所列舉的並不是採用正面表列（exhaustive），而是讓法院得以考量那些情況下的使用是屬於合理使用。

美國著作權法第 107 條要求逐案來確認特定的使用是否為合理使用，並且列舉出要考量的四個非專屬因子（nonexclusive factors），其中第一因子是使用目的和性質，包含使用是屬於商業性質或是非營利教育目的；第二因子是有著作權保護作品的性質；第三因子是所使用的量和使用部分占有著作權保護作品整體的比例，以及第四因子是使用對於有著作權保護作品的潛在市場或價值的影響。

美國最高法院在 Campbell 案中就已經注意到不可界定出合理使用的明確規則（bright-line rule），也強調說法條上所有的因子都要加以考量，以及要根據著作權保護的目的來考量結果的權重。再則，從美國著作權法合理使用的立法歷程，也可看出美國國會增訂第 107 條也是為了重現司法合理使用的理論，而不是要改變、窄化或擴大，是要讓法院繼續按判例的傳統來裁定合理使用。

於是，法院為了衡平合理使用的四個因子，需要考量到著作權法是要提升科學和藝術之目的，以及允許使用是否會比排除使用會更好？縱使有上述的指引，不可否認的，「合理使用」還是整部美國著作權法中最為麻煩的理論。尤其，此理論既允許又同時要求法院要避免硬梆梆地使用著作權相關法律，因為有時候會使得很有創造性的作品奄奄一息，而著作權法律又是為了保護創造性作品所設計的。由於合理使用是被控著作權侵權的抗辯，所以被告負責舉證來讓法院所考量的因子是傾向於其抗辯的主張，不見得四個因子都必須傾向於被告才能主張是合理使用，只要有合理的著作權人（reasonable copyright owner）可能會同意讓人使用，就是屬於合理使用，也就是說可能根據當時的慣例或公共政策（custom or public policy）來將使用定義為有理由的（reasonable）。

上訴時，Oracle 爭論說本案四個合理使用的考量因子都應該認定為不是合理使用，尤其指出 1、Google 使用的目的和特徵全然都是為了商業目的；2、Oracle 作品的性質是有高度創造性；3、Google 重製了比需要還多出的 11,330 行指令來撰寫 Java 語言的程式；以及 4、Oracle 的客戶停止請求授權 Java SE，並且還因為 Google 免費提供而轉換成使用

Android。Oracle 爭論說因為地院認定有誤剝奪其表達的公平機會，應該要有新的審查，CAFC 同意 Oracle 的主張，Google 的重製行為不是合理使用，所以不用再討論主張要有新的審查。

（二）審查的標準

美國上訴法院審理時，很重要的就是要區分出法律問題或是事實問題，如果是法律問題，上訴法院就必須重新審理；但若是事實問題，上訴法院則是要採取是否有明顯錯誤審理標準，而不是再重新審理。所以本案在考量法條的四個因子和相關的事實認定之前，CAFC 先討論其在審理時所應該採用的審查標準。尤其，一般在著作權侵權訴訟中提出合理使用的主張，通常是比較容易解決的問題，但是本案卻是有所不同，有若干疑點值得進一步討論，像是合理使用的認定哪些是屬於法律部分？又有哪些是屬於事實的部分？尤其，合理使用的終極問題（ultimate question）是屬於法律的部分而需要重新審理嗎？再則，合理使用的認定中又牽涉到哪些事實的問題？審查認定的標準為何？最後，兩造先前都沒有詳細討論到的，合理使用的認定又有哪些應該是由陪審團決定的？因為美國最高法院先前已經提到過，合理使用是混合法律和事實的問題，也許把本議題描述成混合法律和事實的問題，就很難指出適用的審查標準。

美國最高法院最近已經做出解釋⁵，對於法律和事實混合的問題要 CAFC 決定採用什麼樣的審查標準。尤其最高法院清楚地要上訴法院把混合問題區分成個別部分，然後按其各自審查的標準來審查。

美國最高法院說所有的混合問題並不是都相似的，所以其審理的標準完全取決於是要回答法律或事實的問題。若有其他案例需要運用法律到歷史事實，牽涉到發展出輔助的法律原則（auxiliary legal principles），上訴法院典型地應重新審理原先的認定；但是當混合問題需要深入到案例特定事實議題，而狹隘到極端無法一般化時（utterly resist generalization），上訴法院的審理就要加以區隔（deferential），最後美國最高法院裁定在破產案例中審理混合問題應該有所區隔，因為重

⁵ 美國最高法院在 2018 年 5 月的 U.S. Bank Nat'l Ass'n ex rel. CWC Capital Asset Mgmt. LLC 案。

新審理該問題對於釐清法律原則或提供給其他法院作為解決其他紛爭的指引，並沒有任何的幫忙。

CAFC 在判決書中提到，這可能是美國最高法院第一次清楚地解釋說上訴法院應如何分析法律和事實混合的問題，換句話說，美國最高法院之前雖然沒有把合理使用的爭論（inquiry），像其在 U.S. Bank 案中分成三個部分來解析，此判決清楚是將第一個和第三個部分都要重新審理（de novo review）。套用 U.S. Bank 案的語句，合理使用的問題意味著是一個法律為主的議題，法院需要根據法律標準和相關的判例，從歷史事實來評估其推論（inference）以及從推論來確認出結論。

以往的案例中對於合理使用的質疑（inquiry）是很少見的，在每個案件也都相類似，並且是幾乎沒有爭辯的（debated），然而，由於法院在個案中就是否符合合理使用的認定結果，仍可能成為一個普遍性的標準。所以，評估一個合理使用判決是否能夠協助作為後續案例的指引，反而顯得更為重要。因此，CAFC 結論說，對於地院是否採用正確法律的標準的問題，CAFC 會重新審理；至於歷史事實相關的認定是否正確，CAFC 會尊重地審理（review with deference）；利用系爭標的是否屬於合理使用，CAFC 則也會重新審理。

從以上 CAFC 所勾勒出的合理使用之法律適用標準後，CAFC 即考量地院在合理使用的分析過程中是否適當地採用這些標準？以及對於合理使用是否達成正確的法律結論？不過在這之前，CAFC 則先簡要地討論關於合理使用爭論的歷史事實，以及考量陪審團在認定此事實所應扮演的角色。

美國最高法院在 1995 年的 Thompson v. Keohane 案中，把「歷史事實」描述成「外在事件的詳述」（a recital of external events）；2018 年的 U.S. Bank 案也提到，歷史事實就是構成特定關係或情況的事實和用來描述先前的事務（prior transaction）。在探討合理使用時，其歷史事實就包括有著作權保護作品的原創（origin）、歷程（history）、內容（content）和被告的使用，也就是要定義出過去的事實像是誰做了什麼？在哪與何

時？在言詞辯論時要指出關於合理使用的過去事實，Oracle 的辯護律師也同意說要包括誰侵害了著作權（who）？在哪侵害（where）？何時侵權（when）？如何侵權（how）？又重製多少（how much）？Google 並沒有爭辯此點，因為正如在大多數合理使用的案例中，被告都承認他們已經使用了有著作權保護的創作，對於創作的歷程、內容與原創似乎都鮮有爭議。

CAFC 認定美國最高法院從來就沒有清楚地指出，陪審團在合理使用的分析中是否要扮演一定的角色和到哪種程度。從而，合理使用四個分析因子的推論，以及是否是屬於合理使用的終極問題，其本質是法律問題；而如果有歷史事實的爭論則要請陪審團來認定。因此，當沒有歷史事實的爭論時，合理使用就可由法院單獨來認定。本案中，兩造都沒有爭論說 Google 合理使用的抗辯為何送給陪審團審理，所以陪審團就不單只是審理歷史事實，也還考量了這些事實所造成的影響（implications）。

在第一次上訴時，Google 向 CAFC 爭辯說其合理使用的主張有歷史事實爭論的問題，如下所述，兩造約定或至少停止爭論某些事實，並且在本案發回地院時，又呈現某些爭論的歷史事實給陪審團，而陪審團達成共識認定 Google 的重製係屬於合理使用。因為陪審團所達成的共識，並沒有被要求說出其詳細的事實認定，CAFC 就必須假設陪審團的共識是已經考量了關於歷史事實的所有事實議題，根據美國最高法院和聯邦第九巡迴上訴法院的判例，CAFC 會在兩個前提下來進行，（1）把問題送交給陪審團並沒有錯，因為是第九巡迴上訴法院所允許的；以及（2）CAFC 必須評估陪審團從歷史事實來認定的所有推論，和重新認定是否屬於合理使用。

（三）合理使用的因子

1、第一因子：使用的目的和性質

美國著作權法第 107（1）條規定，使用的目的和性質，包括該使用是否為商業性質或是非營利教育的目的，其有兩個主要的要素

(component)：(1) 使用是否為商業性質，而不是為了教育或公共利益之目的；(2) 新的作品是否為經過轉換或只是替換原作品 (transformative or simply supplants the original)？其中第一個要素是事實問題，第二個要素則是法律問題。再則，正如 Oracle 所指出，法院有時也會考量歷史事實是否支持侵權者是否為惡意。所以 CAFC 在判決書中分別就商業使用、轉換性使用和有無惡意來加以分析。

(1) 商業使用

商業使用的分析需要考量到使用的商業性質，為商業目的而使用有著作權保護的作品，通常是傾向於非合理使用。因為許多甚至是大多數第二使用者 (secondary users) 都會試著去度量因其使用所得到商業增益，所以美國法院已經意識到，過度地強調重製者的商業動機，將會導致審理合理使用時的過多限制，從而，CAFC 認定雖然法條要求要考量作品的商業性質，但是，被控侵權者使用著作所獲得商業利益的程度，可能因為使用者並非故意，而影響 CAFC 對是否屬於商業使用的判斷。

本案例中沒有爭議的是，Google 從 37 個 Java API 套裝程式使用了宣告碼和 SSO，來做為商業使用。雖然陪審團被指導說，商業上的使用易於被評斷為不屬於合理使用，但是地院卻向陪審團解釋說，可合理地認定，Google 決定讓 Android 成為開源軟體 (open source)，以及免費讓所有使用者使用，也像是非商業之目的。上訴時，Oracle 爭論說 Android 是極具商業利益的，Google 在 Android 中使用 Java 已經獲取數十億美元，所以 Oracle 主張，沒有陪審團會合理的認定 Android 不是商業使用。Google 則答辯 1、Android 是免費的開源授權，陪審團可能就會認定其非為商業目的；2、Google 的收益是來自其搜尋引擎的廣告，這是在 Android 之前就已經有的。

CAFC 則認定 Google 所提的這兩個理由都不成立，免費的 Android 並不會讓 Google 使用 Java API 套裝變成非商業使用，因為讓顧客免費取得一般是要付費的事物，還是會構成商業使

用。2011 年第九巡迴上訴法院的 *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.* 案，就已經認定反覆地使用有著作權保護的作品，縱使重製物不是供為銷售，也可能構成商業使用。換句話說，Google 或許是非商業使用的動機，但是從法律的觀點來看是不相關的，美國最高法院 *Harper & Row* 案指出，*Nation* 雜誌社摘錄了 *Harper & Row* 書的內容，有部分的目的就是希望提供給公眾有報導價值的資訊，但問題不在於使用的動機是否為了增加金錢上的收益，而是在於使用者是否從使用有著作權保護的作品有所獲益，卻沒有支付應該支付的費用。

針對第二點，雖然 Google 是從廣告獲得收益，而不是從 Android，但是商業性並不是取決於 Google 如何賺到錢，事實上商業使用並不需要有直接的經濟利益來證明，因此，陪審團認定 Google 使用 API 套裝並非商業使用，CAFC 則認為是沒有實質證據的支持，從而，Google 對 API 套裝的商業使用傾向於非合理使用。

（2）轉換性

美國著作權法中沒有提到「轉換性」，但是，美國最高法院卻指出合理使用第一因子的主要目的就是要認定新作品是否有轉換和轉換到哪種程度？事實上，新作品的轉換就是合理使用理論的核心所在，作品經過轉換就有機會在著作權的框架下得以免責，尤其，新作品轉換得越多，其他的因子就會顯得較為不重要。如果新作品添加了新事物，以新的表達、意義或訊息來改變原著，而有進一步的目的（further purpose）或不同的性質（different character），就是轉換性的使用。關鍵問題就在於新著作是否只是取代了原創作，還是有添加新的事物？而此質疑可用美國著作權法第 107 條本文的規定加以說明，像是評估此使用是否為了批判、評論或時事報導。美國最高法院已經確認戲仿作品（parodic works）以及像是批判和評論的作品，其性質通常就有足夠性的轉換性，屬於合理使用之範疇。

為了要具有轉換性，第二作品（secondary work）必須要以新的表達、意義或訊息來改變原著，或者是提供新的標的（serve a new purpose）而與原著有所區隔。雖然，轉換性不是認定合理使用所絕對必須的，然而著作權的目的是要提升科學和藝術，通常就是希望有進一步轉換性作品的產出，也才会有上述的說法：新作品轉換的越多，其他的因子就會顯得較為不重要。更重要的是，第九巡迴上訴法院認定一作品是否具有轉換性，是屬於法律的問題要由法院來認定。本案中，因為 Google 承認其使用 API 套裝是與原作作品有相同的目的，原告 Oracle 就主張，不管是陪審團或法院，如果認定 Google 把 API 做了足夠的轉換，而排除其屬於高度的商業利用行為，這都是不合理的！但是 Google 抗辯說，Google 只是使用一小部分的 Java API 套裝，且是創造出新的智慧手機平台，而不是針對桌上型電腦或伺服器；尤其，Google 還爭論說雖然 Android 和 Java 中的宣告碼和 SSO 可能執行相同的功能，但是 Android 是為了創造出前所未有的智慧型手機平台，在目的上是有所不同的。

不過，CAFC 不同意 Google 的說詞，根據法律，Google 使用 API 套裝並不是轉換性的，因為 1、並不屬於著作權法第 107 條本文所列舉的項目；2、API 套裝在 Android 中與其在 Java 平台中的目的相同；3、Google 沒有針對這有著作權保護的材料，改變其呈現的內容或訊息；以及 4、智慧手機並非新的內容，因為，雖然著作權法第 107 條本文中所列舉的項目不是決定性的，但是 Google 使用 Java API 套裝軟體並不是法條上所列舉的種類，Google 則引用 2000 年第九巡迴上訴法院的 Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp 案，抗辯說該判決中使用電腦程式碼被認定為合理使用⁶。

⁶ Sony 案中被告是以逆向工程和間接重製（intermediate copying）了 Sony 的軟體中不能以著作權保護的功能元件（functional elements），被告以逆向工程的方式來取得這些元件，然後使用此資訊來創造出軟體，讓消費者用電腦透過 Sony 的電子遊戲器來玩電玩，法院在判決時指出被告間接地重製是為了讓其產品能夠相容到 Sony 的電子遊戲器。

而正如 Oracle 所指出的，即便 Sony 案中被告所作的少量轉換，仍遠多於 Google 在本案中所做的轉換，因為 Google 逐字重製程式碼，目的就是要吸引其他程式人員使用其新的 Android 平台。而 Google 自己也承認宣告碼和其配合的 SSO，就是為了讓熟悉 Java 程式語言的人員容易上手。

Google 一字不改地重製了宣告碼和 SSO，而且與原本程式有相同的使用目的，這都嚴重地削弱了合理使用的主張。再則，在認定合理使用時除了要考慮到所重製的量，但是也應同時考量到所重製部分的重要性，宣告碼和 SSO 雖然量不多，卻是很重要的一部分。至於 Google 所撰寫的執行碼則無關於其使用 API 是否屬於轉換性的，正如同 CAFC 先前所認定的，一個剽竊者不能夠說其作品中有許多部分不是剽竊而來的，就能夠以此證明沒有過失，也就是說，要去認定 Google 是否有改變其所重製部分的表達內容或訊息，而不是去管其所撰寫而沒有重製的部分。

綜合上述，當一件被控侵權的作品相對於原作品只有很少的實體變更，而且也不是針對原著來加以評論，就要審理其轉換性是否有新的表達內容或訊息。本案中，Google 的執行碼並沒有改變 Oracle 宣告碼的表達或訊息，Google 所作的只是重製以及沒有改變地移動到另一平台上，這並非轉換。尤其 Google 在上訴時所抗辯的理由，因為其結合 37 套 API 套裝的宣告碼和 SSO 到智慧型手機平台，是屬於新的內容，所以 Android 具有轉換性。但是 Oracle 提出證據說在 Android 上市之前，Java SE 已應用在 SavaJe 行動電話，也授權給其他的智慧手機廠商，像是 Danger 和 Nokia，故 Google 並沒有把有著作權保護的作品轉換成新的內容，沒有陪審團會合理的作出合理使用的認定。

尤其，只是把作品移到新的內容中並不屬於轉換，縱使新舊內容兩者之間是有顯著的差異性。唯有新作品提供做為不同

的標的，或是改變原創作的表達、意義或訊息，才會是具有轉換性，因此，格式的改變可能會很有用，但是技術上卻不是轉換性的！正如第九巡迴上訴法院所提過的，唯有被告改變原告有著作權保護的作品，或者是將其用在不同內容中，而使得原告的作品轉換成新的作品，才會考慮成是轉換性的使用；再則，在判決書結論中，也重申只要重製是作為不同的功能，縱使是直接重製也可能是具有轉換性的。所以 CAFC 認定在先前案例中，內容的改變並不是決定性的因素，而是內容的改變促使了目的之改變，才會是轉換性的！雖然確認是否具有轉換性並沒有明顯的界線，但是，本案中為了相同的功能和目的而逐字重製，並且沒有改變表達的內容或訊息，只是從桌上型或筆記型電腦改變成智慧手機的形式，根據法規應該不是轉換性的使用。

(3) 有無惡意

在評估合理使用的目的和性質的因子時，對於主張合理使用之一造，第九巡迴上訴法院採用了相當於誠信（good faith）和公平交易（fair dealing）原則的一般性規則，正如美國最高法院在 Harper & Row 案中明白地表示，合理使用的前提就是誠信和公平交易。第九巡迴上訴法院也曾說過：應阻卻有惡意的一造提出合理使用的公平抗辯。

本案在地院審理時，為了符合法規和因應 Oracle 的要求，地院就指導陪審團說在評估合理使用因子時，有部分要考量到 Google 是否有惡意的行為？因為法院允許 Oracle 提出 Google 惡意行為的證據，也同意 Google 提出其誠信的證明。Oracle 提出證據顯示 Google 覺得其必須重製 Java API 來加速 Android 的上市，並且知道其需要經過授權才可使用 Java，而 Google 則提出證據顯示從程式開發者的實務上或是為了讓 Java 程式語言更廣受歡迎的角度來看，宣告碼和 SSO 都是免費使用和可再實施的，因為從前昇陽公司都是一直鼓吹免費使用的。

兩造的證據相左，地院認定 Google 使用 Java API 的部分，係 Google 誠信的相信其使用的宣告碼和 SSO 是免費的，而需要經授權使用的執行碼，Google 並沒有使用。上訴時，Oracle 則主張說有充分的證據顯示，Google 故意重製 Oracle 有著作權保護的作品，並且知道這是要經過授權才可使用 Java。Google 則抗辯說，已有足夠的證據顯示 Google 的誠信，所以應該採信其誠信的證據。但是 CAFC 則認定，就 Google 有無惡意之判斷會傾向於不是合理使用，重製者的誠信不能推斷其為合理使用，正如第九巡迴上訴法院就曾明白地表示說，「被告無辜的意圖無法構成免責的抗辯」（the innocent intent of the defendant constitutes no defense to liability），因為 Google 誠信的證據只是用來阻卻惡意的證據，兩造針對此點用來指導陪審團並沒有異議，所以 CAFC 必須假設陪審團只是沒有認定 Google 有惡意的證據。

最後，CAFC 認定縱使陪審團沒有被說服說 Google 有惡意的行為，但是從其使用具有高度商業性和非轉換性的本質，都強烈地支持第一因子是傾向於非合理使用的結論。

2、第二因子：作品的性質

第二因子是要確認受著作權保護的作品是屬於資訊性的（informational）或是創造性的？創造性的作品係著作權保護之核心，雖然軟體不是單純的創造性作品，但是著作權法確實會保護電腦軟體。本案中，地院是否會認定設計 API 的程序始有高度的創造性，因此屬於著作權保護的核心？或是相反地認定宣告碼不是有高度的創造性？Google 自己的專家說 API 設計是種技術而不是科學，其他證人則強調宣告碼和 SSO 的功能角色並極小化其創造性，從而地院認為，雖然宣告碼和 SSO 具有足夠的創造性可受到著作權保護，但是其設計主要是功能上的考量。

上訴時，Oracle 強調 API 的設計是有高度的創造性，況且套裝軟體不是以功能來執行，而且本案先前 CAFC 已經認定過宣告碼和 37 套 API 套裝軟體的 SSO 是有足夠的創造性和原創性，而有資格受到著作權保護。Oracle 並主張地院以 API 為功能性的角色而不具創造性的認定有誤！但是，如同 Google 所指出，第一次的上訴判決中，CAFC 只是認定說宣告碼和 SSO 是有足夠的創造性，而符合判例中規定的可受到著作權保護的最小程度創造性（minimal degree of creativity）；另 CFAC 也還提到陪審團會合理的認定套裝軟體的功能性會關聯到 Google 合理使用的抗辯。

本案發回地院重審時，Oracle 還是強調某些宣告碼是使用 Java 程式所必須的，但是並沒有提出證據向陪審團解釋要如何區分宣告碼的功能性和創造性。Google 則是維持其所提出的證據，說宣告碼和 SSO 是僅具有功能性的，陪審團應採信這些證據。CAFC 在判決書中提到雖然 37 套 API 套裝軟體會牽涉到創造性程度的問題，但是功能性的考量應該也是有其實質性和重要性，根據地院審理的事實發現，CAFC 結論說第二因子係傾向於合理使用。不過如同第九巡迴上訴法院所指出，第二因子在衡平合理使用中所扮演的角色，一直以來就不是很關鍵的！尤其若是以此因子就認定涵蓋軟體所有的案例都是屬於合理使用，那就會違反 40 多年來，美國國會明白地表示軟體是受到著作權保護的。

從而，CAFC 認定雖然陪審團在評估本案中受有著作權保護之作品性質，衡量後判斷屬於合理使用，但對於整體的分析卻不是很關鍵的。

3、第三因子：重製部分的量和實質性

第三因子所著重的量和實質性，針對是有著作權保護作品，而不是被控侵權的作品，正如 1985 年美國最高法院的 Harper & Row 案就提到：不能夠以相對於侵權作品沒有實質性來當作藉口。尤其，把有著作權保護的作品添加了實質性的內容，並不能夠就從而證明說其所重製的是沒有實質性或不重要的，第三因子所要討論的是有彈性的，

而不是簡單地去認定所重製有著作權保護的作品的比例，第九巡迴上訴法院也解釋說：第三因子是要去看原著被使用的量和價值，如果被重製的部分是有顯著的價值性，那被重製量的多寡就不是決定性的。

本案中，因為 CAFC 已經認定 Google 的使用不是屬於轉換性的，而且 Google 也承認其可以撰寫自己的 API，其重製的目的是為了讓 Android 吸引其他程式開發者。地院在評估第三因子時，解釋說陪審團會合理地認定 Google 重製 37 套套裝軟體的最少量，像是宣告碼和 SSO，只是為了讓系統內部運作的一致性，因此，所重製的量只是合理的必需性，尤其在達成其結論中，地院還提到陪審團會認定 Google 所重製程式碼的行數只是有著作權保護的作品其百分之一的極少部分。但是 CAFC 則是認定此結論是不合理的或不合乎證據的。

沒有爭議的是，Google 重製了 11,500 行程式碼，比起其為了於 Android 可使用所必須的多出了 11,330 行，Google 所重製的部分已經超過必須，就是傾向於非合理使用！雖然 Google 強調其只使用 Java 的一小部分，大約是 286 萬行 Java SE 資料庫中的 11,500 行宣告碼，但是卻重製了 37 套 API 套裝中的全部 SSO。至於，地院在判決中所認定的，Google 的重製是為了保有系統內的一致性，以避免 Java 程式撰寫者在 Java 和 Android 系統間的混淆，CAFC 則認定著作權法中的排除條款，並沒有說為了迎合有著作權保護之作品的聲望，或是為了符合預定顧客的預期就可免責。

縱使陪審團接受 Google 主張的，其所重製的只是一小部分，但是不因此可以認為其所重製的部分是不具重要性的！尤其 Google 所重製的部分是創造出 Android 所不可或缺的。Google 自己也承認 API 對於吸引其他程式撰寫者的重要性，Google 的專家亦提到說，其發展 Android 的商業考量，就是採用極小化新的作品和極大化現有的知識，以便吸引現有程式撰寫者的社群，而不是自行去撰寫有相同功能的 API。從而，CAFC 認定第三因子按理應傾向於非合理使用，或頂多是持平的立場。

4、第四因子：對於潛在市場的影響

第四因子所要呈現的，就是合理使用的重製並不會實質傷害到原著作的市場性，所以法院要考量的不單只是侵權行為所傷害市場的程度，也要去考慮因為侵權者沒有限制取得或廣泛地擴散，而造成原作品潛在市場的不良影響。CAFC在判決書中也提到在評估第四因子時，法院要考量的不單只是對作品的實際或潛在市場的傷害，也要一併探討潛在衍生使用（potential derivative uses）市場的傷害，包括原作者一般可發展出或是授權他人來發展的部分，因此，法院可考慮被控侵權使用在既有、合理或可能發展出市場的授權利益。

本案中，地院推論說陪審團會合理地認定 Google 在 Android 中使用宣告碼和 SSO，不會傷害到 Oracle 在桌上型和筆記型電腦的市場，還提到說在 Android 問世之前，昇陽公司就是免費提供 Java API 套裝給人使用，以 OpenJDK 的名稱作為開源，所以陪審團會認定 Android 對於原作品市場的衝擊，僅及於昇陽公司 OpenJDK 的市場。上訴時，Oracle 則爭論說，有證據顯示 Google 的重製對於其實際和潛在市場的傷害是顛覆性的！

CFCA 同意 Oracle 的主張，因為有證據顯示在 Android 問市之前，Java SE 已經在行動裝置使用多年了，像是早期的智慧型手機，包括黑莓機、SavaJe、Danger 和 Nokia 等，而 Android 直接與 Java SE 在行動裝置市場上競爭，就足以打臉 Google 不會造成市場傷害的主張。在平板電腦方面，也是有證據顯示 Oracle 先授權 Java SE 給 Amazon Kindle，然而在 Android 問市後，Amazon 就有兩種選擇，後來也是選用 Android。再則，陪審團也聽證到，Amazon 還以 Android 是免費的為由，向 Oracle 要求 Java SE 的大幅降價。換言之，有證據顯示 Android 被用來取代 Java SE，對 Oracle 的市場是有直接的衝擊，因此沒有陪審團會合理的認定說，Google 的重製是不會傷害到 Oracle 的市場。即便在 Android 問世之前，Oracle 是否確實有授權 Java SE 給智慧型手機使用，可能還存有爭議，但是合理使用亦著重原著作的潛在市場，而不僅是實際市場的傷害。

因此，法院在作認定判斷時，不應該只著重在 Oracle 已經發展的桌上型和筆記型電腦市場，也應一併考量 Oracle 可能進入或其衍生作品的可能市場。事實上，Oracle 和 Google 就曾有過冗長的授權協議，這都顯示 Oracle 嘗試著授權其作品給行動裝置，包含智慧型手機，所以，智慧型手機係屬判例中所提到的傳統、合理或可能發展的市場。Google 又爭辯說陪審團不會合理的認定 Java SE 與 Android 會在相同市場競爭，因為 Oracle 本身不是裝置製造商，而且又沒有建構出自己的智慧手機平台。但是，CAFC 不同意 Google 的主張，原因是潛在市場包括授權給他人來發展衍生著作，這和 Oracle 從來就不曾建構智慧手機是毫不相關的；再則從法律觀點來看，縱使 Oracle 從來就沒有發展出智慧手機平台的事實，也不妨礙判斷，因為原著作人就算沒有立即進入市場的規劃，甚至是想進入市場卻沒有成功，潛在市場仍舊存在。

本文中，縱使假設陪審團會合理的認定 Google 沒有傷害到 Oracle 現有的市場，但是沒有爭論的是，Oracle 至少有嘗試著授權 Java SE 給智慧型手機，考量法律確認和保護著作權人進入潛在市場的權利，單單是這個事實就足以構成 Android 對 Oracle 市場有衝擊性！從而，CAFC 結論說 Google 涉及沒有限制和廣為流通的使用，對於 Oracle 潛在市場有實質不良的衝擊，因此第四因子明顯地不是合理使用。

5、綜合考量合理使用的四個因子

CAFC 逐一分析每一個因子之後，還必須根據著作權的目的綜合考量四個因子，最後，CAFC 認為，本案中若允許 Google 商業性地使用 Oracle 的作品，並無法促進著作權保護之目的，因為 Google 本來應該可發展出自己的 API，或者是透過向 Oracle 取得授權的方式來研發新平台，俾進一步達成著作權保護的目標，以提升創造性的表達和創新，但是 Google 卻選擇重製 Oracle 的作品！逐字重製有著作權保護的作品，用來發展出與原著有相同目的和功能的競爭平台，這並不是合理使用的範疇！

CAFC 在判決書中提到，縱使其忽視相關證據，並且假設 Oracle 沒有授權 Java SE 使用在智慧型手機，卻不能抹殺智慧型手機是 Java 的潛在市場，尤其 Android 的問世快速地取代了 Java SE，也就讓 Oracle 無法投入此市場的開發，這種產生替代式效果的使用絕對不是合理使用。從上述四個因子的分析，第一和第四因子都強烈傾向於非合理使用，第二因子雖然傾向於是合理使用，第三因子按理說是傾向於非合理使用，或至多是持平的立場。在權重這些因子後，CAFC 結論 Google 使用 37 套 API 套裝軟體的宣告碼和 SSO 並不是合理使用。不過 CAFC 也強調，本案並沒有認定合理使用的抗辯不能夠運用在電腦程式碼的重製，事實上，2000 年第九巡迴上訴法院的 Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp 案，就是認定電腦程式碼的使用係屬於合理使用，只是本案中重製的相關事實，與 Sony 案是有實質的差異性，因此根據法律，Google 重製和使用特定的程式碼並不是屬於合理使用的範疇。

參、結論

美國著作權法明文規定有合理使用的相關規定，像是為了批評、評論、新聞報導、教學、學術或研究之目的，是可以使用有著作權保護的重製物或錄音等，而不會構成著作權侵權。本文所討論之 Oracle 與 Google 案例，CAFC 在判斷第一因子使用的目的和性質時，考量 Google 雖以免費方式提供 Android 平台給智慧型手機使用，但仍被認定為商業使用，係因問題並不在於使用是否使 Google 有金錢上的增益，而是在於使用者是否從使用有著作權保護的作品有所獲益，卻沒有支付應支付的費用。尤其在現今的 e 世代，許多免費使用的平台，卻成就了像是 Google 的跨國大企業，收費與否已經無法成為商業使用的判斷標準了。

另本案中，CAFC 引用美國最高法院判決，把新作品是否具有轉換性來作為合理使用第一因子的重要判斷標準，也是非常值得我們參考的。作品經過轉換就有機會依著作權法予以免責，新作品添加了新事物，以新的表達、意義或訊息來改變原著，而有進一步的目的或不同的性質，就是轉換性的使用。本案中 Google

一字不改地重製了宣告碼和 SSO，而且與原本程式有相同的使用目的，所以被認定不是屬於轉換性使用。

至於合理使用的第二因子，由於宣告碼和 SSO 有其實質和重要的功能性，從而被認定係屬於合理使用。在考量第三因子方面，雖然 Google 所重製的只是 Java API 中的一小部分，但卻是創造出 Android 所不可或缺的，因此，CAFC 認定第三因子按理說是傾向於非合理使用，最多是持平的立場。

在評估第四因子時，法院要考量的不單只是對原作品的實際或潛在市場之傷害，也要一併探討潛在衍生使用對於其市場的傷害，本案中，CAFC 認定法律是要保護著作權人進入潛在市場的權利，因而結論 Google 的 Android 涉及沒有限制和廣為流通的提供使用，對於 Oracle 潛在市場有實質不良的衝擊，因此第四因子明顯地不是合理使用。

CAFC 根據著作權的目的來綜合考量合理使用的四個因子，認定本案中 Google 應該可發展出自己的 API，或者是透過向 Oracle 取得授權的方式來研發 Android，以達成著作權提升創造性的表達和創新保護之標的，但是 Google 卻選擇了逐字重製有著作權保護的作品，用來發展出與原著有相同目的和功能的競爭平台，當然就不是屬於合理使用的範圍。

我國著作權法第 65 條有明文規定：著作的合理使用，不構成著作財產權之侵害。法條中規定合理使用的判斷基準包括：（1）利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的；（2）著作之性質；（3）所利用之質量及其在整個著作所占之比例；（4）利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。我國著作權法中判斷合理適用的基準，與美國著作權法規定合理使用的考量因子是完全相同的，然而我國認定是否屬於合理使用的實務運作，若能參酌本文中所討論 CAFC 的判決，像是在判定「利用之目的及性質」時，可進一步從是否涉及商業使用、新作品有無轉換性使用，以及有無惡意來加以分析等，來使得合理使用的判斷更具有客觀與公正性。