

數位二手著作的春天？

從美國ReDigi與歐盟UsedSoft案談起

施偉仁*

摘要

進入數位時代，著作在網路上流通，消費者從網路上購買數位專輯或下載電腦軟體，一旦不再需要，是否可以轉賣？牽涉到第一次銷售原則能否在數位環境中適用，我國目前實務上雖尚未見爭議案件，但在電子商務發達的今日是否有調整著作權法制之需要？值得進一步思考。由於數位二手著作與全新著作幾乎無所差異，網路下載是否適用散布權耗盡原則是個很難取捨的問題，本文探討美國及歐盟關於此一議題的最新司法判決之觀點，可作為我國實務之參考。

關鍵字：著作權、第一次銷售原則、散布權、耗盡原則、數位時代

收稿日期：103 年 09 月 17 日

* 作者現任職於經濟部智慧財產局。

壹、前言

或許愛好音樂的人都有一種經驗，就是孩提時因為喜愛某一流行樂團，進而去唱片行購買該樂團的CD唱片，當有一天長大了，念舊的人可以將CD流傳給子孫，萬一不再喜歡該樂團，亦可以到二手商店賣掉自己擁有的CD，讓許多懷舊的人們因此可以在二手商店找到中古CD來回味往日情懷，二手市場讓物品持續發揮它的價值，這樣的情境，消費者並不陌生，合法購買的商品可以再轉賣，為大家所普遍認知，縱使該商品享有著作權，當著作權人同意該商品進入交易市場後，對後續的所有權移轉即不得再行主張權利，換言之，消費者購買有著作權之商品之後，不需要著作權人的同意即可轉售該商品，此即第一次銷售原則（first sale doctrine），或稱散布權耗盡原則（exhaustion right），用以平衡著作權人及所有權人間的利益，畢竟，時代潮流一直在變化，並不是所有人都希望一直保留江南大叔的專輯或Office97軟體。

然而進入數位時代，事情並沒有這麼單純，當享有著作權的數位著作在網路上流通，消費者付費從蘋果iTunes購買數位專輯，或者從軟體公司的網站下載電腦軟體，一旦不再需要，是否可以轉賣？二手市場能否出現？牽涉到第一次銷售原則能否在數位環境中適用，已成為當今最熱門的議題¹。本文分別探討美國及歐盟關於此一議題的最新司法判決，即美國紐約南區地方法院2013年3月對*Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*案（下稱ReDigi案）的判決²，以及歐洲法院2012年7月對*Oracle International Corp. v. UsedSoft GmbH*案（下稱UsedSoft案）的判決³，兩個判決結果雖然南轅北轍，但分析其邏輯理路，可以作為我國未來處理相關問題之借鏡。

¹ 請參考聯合報101年9月4日A3版「爭數位資產布魯斯威利要告蘋果」之報導。

² *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, No. 12 Civ. 95 (RJS) (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013)。

³ *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, Case C-128/11 (CJEU, July 3, 2012)。

貳、美國ReDigi案判決分析

一、事實及判決結果

被告ReDigi是一家新成立的公司，2011年10月該公司為讓消費者在iTunes上購買之數位歌曲可以轉售⁴，建置了全球第一個線上二手音樂交易平臺，使用者在該平臺註冊後，即可下載一個驗證軟體到使用者個人電腦，該軟體能識別數位音樂檔案是否合法，通過驗證的數位歌曲檔案可由使用者上傳到ReDigi提供的「雲端寄物櫃」（cloud locker），並由該平台系統再次驗證其合法性，如果驗證通過，且沒有其他使用者上傳相同音樂，就可以在雲端寄物櫃儲存，同時由使用者端的驗證軟體刪除其電腦或其他設備上的數位音樂檔案。此後，使用者可選擇是否「出售」該音樂檔案，不出售或尚未出售的音樂可透過網路串流的技術讓使用者隨時聽，一旦轉售成功，該平台系統將使賣方不能再收聽該音樂，而買方除了可以下載到其個人電腦等設備外，亦可選擇線上串流收聽，當然也可以選擇再次轉售，該平臺轉售的歌曲每首價格在0.59至0.79美元不等，其中銷售所得的20%歸賣方，20%作為藝術基金儲存，60%歸ReDigi公司。

此一交易平臺實屬創舉，但很快就引起著作權人及唱片公司的不滿，2012年1月，EMI集團旗下唱片公司Capitol Records向美國紐約南區地方法院起訴ReDigi侵害其著作權，同年2月，法官先駁回Capitol Records申請的禁制令，理由是ReDigi公司的數位音樂二手交易尚未造成不可回復的損害（irreparable harm），進入實質審理後，ReDigi公司辯稱，其二手音樂交易平臺可以主張第一次銷售原則，且交易完成後也會移除賣方的數位音樂檔案，使賣方無法收聽，所以沒有侵權的問題。然而，法官顯然不以為然，在2013年3月30日，美國紐約州南區地方法院的法官Richard Sullivan以簡易判決（summary judgment）認定ReDigi侵害Capitol Records的著作權。

⁴ 依據蘋果 iTunes 使用者契約，iTunes 提供「下載」及「內容租借」等兩種不同服務方式，「下載」服務係消費者可以將數位音樂內容下載至最多 5 個裝置（如 iPod 或電腦）儲存，而「內容租借」服務雖然也可以下載，但一次僅得於一台裝置上觀看，且消費者必須於下載後 30 日內開始觀看，並於 48 小時內觀看完畢。惟不論「下載」或「內容租借」，消費者均僅取得個人、非商業目的使用的授權，iTunes 或其委託人仍保留數位內容著作權，消費者不得以任何方式改作、出租、租賃、借貸、出售、散布。

二、判決分析

此案的爭點在於，美國著作權法的「第一次銷售原則」是否適用於數位著作？法院判決持否定說，說明如下：

（一）數位著作在網路流通，是否屬於散布？

美國著作權法第106條（3）規定，「散布」係透過出售或所有權轉讓等其他方式，或者透過出租或出借，向公眾流通著作重製物或錄音製品的行為⁵。由於美國著作權法並沒有賦予著作權人網路環境的專屬權利，從文義上來看，上述美國著作權法的「散布」應包含數位著作在網路流通，美國司法實務上亦肯認數位著作在網路流通屬散布⁶。因此，不論是iTunes的初次銷售或ReDigi的轉售，皆構成「散布」。

（二）ReDigi的轉售行為，可否適用第一次銷售原則？

美國著作權法第109條（a）規定：「本法之下合法製作或經著作權人授權製作的著作重製物所有人，或該所有人所授權任何人，得不經著作權人之授權，將該重製物予以販賣或對其持有予以處置。」因此，欲適用美國著作權法第109條第一次銷售原則規定，必須符合以下兩個要件：

1.該著作重製物須合法製作（lawfully made）：

從ReDigi的觀點來看，當買方取得音樂檔案，賣方的檔案會被移除，而檔案內容完全相同，與有體物的交易並無二致。然而，原告Capitol Records主張，ReDigi的使用者先在iTunes中購買並下載數位音樂檔案到自己的電腦設備中，在ReDigi平台轉售時，其上傳到ReDigi的平台時，已產生「新」的重製行為，所以在ReDigi上轉售的該數位音樂檔案，並不是使用者原本電腦中的檔案，而是另一個新的重製物，其次，當轉售成功時，買家下載到自己的電腦，又是一個新的重

⁵ 即第一次銷售原則，1908年由美國聯邦最高法院創設，請參考Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 350 (1908)。

⁶ 2001年美國最高法院曾於New York Times v. Tasini指出，未經授權將著作置於網路資料庫中，使公眾能夠線上瀏覽或下載，屬「散布」行為，請參考New York Times v. Tasini, 533 U.S. 483, 504 (2001)。

製行為，因此，買方獲得的重製物不會是原始出售人合法取得的同一個檔案，屬於侵害重製權之重製物。

上述原告的意見獲得法院認同，法院指出「重製權」是指再另一個新的「載體」上製作重製物的權利，使用者上傳音樂檔案至ReDigi交易平臺的過程中，該音樂檔案的原載體不可能移轉到「雲端寄物櫃」，而是在新的載體上產生另一個重製物，這個過程未經著作權人同意，就是侵害重製權，至於產生新重製物的同時，原來的檔案是否移除，音樂檔案的數目是否增加，則非其所問。

2.須為著作重製物的所有人：

關於此點，法院並未加以闡述，僅就前述ReDigi交易平臺的音樂檔案並非合法製作即認定無法適用第一次銷售原則。

三、小結

美國著作權法對於數位著作的網路傳輸仍以散布權加以規範，是否適用第一次銷售原則即有疑義，本案係美國法院首次針對數位著作以單純網路傳輸方式轉售是否適用第一次銷售原則表示意見，美國紐約州南區地方法院從嚴解釋美國著作權法第一次銷售原則之「合法重製物」要件，認為ReDigi的交易平臺侵害著作權人的重製權，這是因為數位著作的傳輸會產生新的「重製」行為，因此，將合法下載之數位著作再數位傳輸給他人，無法適用美國著作權法第109條第一次銷售原則，這樣的見解與美國著作權局之觀點一致，該局認為相較於實體的二手市場，數位二手市場將會對著作權人的利益產生重大損害，實體的二手著作品質會隨著時間、使用環境而降低，且二手交易會另外產生物流等交易成本，但在數位二手市場，這些問題都不存在，二手著作和全新著作無異，將會嚴重威脅著作權人的利益⁷。

但本案法院判決也衍生另一個問題，即將合法下載之數位著作存於實體之載體（例如磁碟片內存有下載的音樂檔案），進而連同該載體一起轉售，是否有第一次銷售原則之適用？從美國法院實務見解來看，答案恐怕是否定的，美國法院

⁷ 請參見美國著作權局 2001 年 DMCA Section 104 Report 第 78 至 79、第 97-101 頁及註釋 270 之說明。

在如 *Vernor v. Autodesk* 等二手軟體轉售的案件中，均認為若著作財產權人本意不讓消費者取得著作重製物之所有權，本可透過契約不讓消費者取得所有權，因此認為著作財產權人得透過契約排除消費者適用第一次銷售原則。

綜上，我們或許可以得到一個結論，即第一次銷售原則不能適用於數位著作，消費者下載數位著作（如歌曲或軟體）只有使用權，沒有所有權，數位音樂內容不能移轉所有權給他人，換言之，沒辦法進入二手市場，亦無法由子孫繼承。

叁、歐盟UsedSoft案判決評析

一、事實及判決結果

原告甲骨文公司（Oracle International Corp.）是一家軟體開發公司，甲骨文授予其客戶非專屬（non-exclusive）之「永久不可轉讓之使用權」（non-transferable user right for an unlimited period），客戶支付費用後，自行從甲骨文公司網站下載軟體到電腦上安裝使用，依據授權契約，客戶除可永久保存所下載的軟體外，並可以從甲骨文公司獲得更新和修正錯誤等售後服務，另依據個別契約規定，客戶可將所下載的軟體安裝至若干終端使用者電腦使用。

被告UsedSoft公司是一家德國公司，其開發出一種新的商業模式，即販售二手軟體及其授權契約，由軟體之原始被授權人提出授權契約，同時以書面聲明不再使用該軟體，相關文件經公證後，可連同軟體檔案交由UsedSoft進行銷售，購買者可直接由UsedSoft取得二手軟體或直接從甲骨文公司官方網站下載該軟體，依所購買軟體之授權契約規定安裝使用，並繼續依授權契約享有甲骨文公司提供的更新和修正錯誤等售後服務。甲骨文公司則認為UsedSoft的二手軟體銷售模式違反授權契約中不可移轉之規定，向德國慕尼黑地方法院起訴要求UsedSoft公司停止銷售二手軟體之行為。

本案德國慕尼黑地方法院判決准許甲骨文之請求，經UsedSoft上訴高等法院，仍維持原判，UsedSoft不服，上訴德國聯邦最高法院由於涉及歐盟指令中有

關散布權耗盡（即第一次銷售原則）之適用，德國聯邦最高法院遂將本案移轉歐洲法院（Court of Justice of the European Union），歐洲法院於2012年7月3日作出判決，認定本案適用第一次銷售原則，甲骨文不得限制二手軟體之銷售。

二、判決分析

在歐洲許多國家，包括德國，司法實務均承認實體電腦軟體光碟一經銷售後，著作權人（軟體開發廠商）之散布權即已耗盡，被授權人可以主張第一次銷售原則將軟體再轉賣給任何人，軟體授權契約縱有禁止轉售相關規定，亦無拘束力⁸。本案的爭點在於如果是付費直接至官方網站下載軟體之情形，是否仍有第一次銷售原則之適用？歐洲法院顯然採肯定的見解，說明如下：

（一）著作權人透過網路提供使用者下載軟體使用，是否構成散布行為？

首先，甲骨文公司主張其提供使用者免費至官網下載軟體，但只有和該公司達成授權契約之使用者方能使用該軟體，從而免費下載和簽訂授權契約兩者均非「銷售」行為，歐洲法院卻認為，從網站下載軟體和簽訂授權契約均係使用軟體所必要，應整體看待、不可分割，使用者支付了合理的費用，因此取得了軟體的「永久使用權」，已構成移轉所有權（transfer of ownership）的「銷售」⁹。其次，甲骨文公司和歐盟執委會主張，甲骨文公司透過網路提供軟體下載，屬向公眾提供（make available to the public）的行為，而非「散布」行為，歐洲法院則認為，「向公眾提供」與「散布」的差別在於是否產生所有權移轉，只要有所有權移轉，就是散布行為¹⁰。

⁸ 此點與美國司法實務見解不同。

⁹ EU Court of Justice Case C — 128/11, para.43-49.

¹⁰ EU Court of Justice Case C — 128/11, para..50-52.

（二）使用者付費經著作權人同意，至官網下載軟體使用，是否適用散布權耗盡？

甲骨文、歐盟執委會和歐盟會員國政府主張，散布權耗盡只適用於有形載體（tangible medium），而不適用網路下載之無形載體（intangible medium），其所持的理由為1996年世界智慧財產權組織著作權條約（WIPO Copyright Treaty, WCT）第6條係「散布權」之規定，該條之「議定聲明」（agreed statement）指出「散布權」係指「實體」之著作原件或重製物流通，而歐盟2001年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之前言第28點及第29點亦指出該指令第4條第2項有關散布權耗盡之規定不適用於網路下載，2009年電腦程式保護指令¹¹第4條第2項有關電腦程式著作之散布權耗盡規定應作同一解釋。

惟法院反駁上述看法，認為2009年電腦程式保護指令係2001年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之特別規定，2009年電腦程式保護指令第1條第2款規定，指令適用於任何形式的電腦程式，第4條第2項更有關電腦程式散布權耗盡的規定進一步說明，指令對於電腦程式之有形載體（如CD或DVD）或網路下載同等對待，換言之，無論是有形載體或無形載體，只要有銷售行為，構成所有權移轉，即可以適用散布權耗盡原則。再者，從經濟的角度，透過網路下載軟體與銷售軟體DVD，效果相同，如依上述甲骨文、歐盟執委會和歐盟會員國的看法，將使「散布」與「向公眾提供」產生混淆，不符合網路電子商務的發展趨勢¹²。

值得注意的是，歐洲法院同時指出，如果原授權使用數量多於使用者所需（例如授權可於25臺個人電腦使用，但使用者只有20臺電腦），使用者如果將剩餘的使用權分割轉售，則不得主張散布權耗盡¹³。並不得作為後續二手軟體切割販售授權的依據。

¹¹ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.

¹² EU Court of Justice Case C128/11, para.53-62.

¹³ EU Court of Justice Case C128/11, para.85.

（三）購買二手軟體之使用者，若無法取得該軟體，可否自著作權人網站上另行下載？

二手軟體之使用者付費取得授權契約後，從甲骨文網站下載之軟體，雖然與原始使用者下載之檔案不同，構成重製行為，但是，只要原始使用者將其電腦上的軟體刪除不再使用，即可適用散布權耗盡原則，二手使用者也就是合法使用者，其自官網下載軟體，係使用該軟體所必須，其重製行為不構成侵權。至於原始使用者可能保留該軟體而不刪除，法院認為，在實體套裝軟體之銷售亦會面臨同樣問題，著作權人或軟體開發商可以採取類似產金鑰（product keys）的科技保護措施，確保轉售不會擴大使用者人數¹⁴。

（四）購買二手軟體之使用者，可否不經著作權人授權，為使用目的，自行複製、使用、修改電腦程式？

歐盟1991年電腦程式著作保護指令（91/250/EEC）第4條規定，暫時或永久地、部分或全部重製電腦程式著作，都是著作權人之「重製權」範圍，但第5條之合理使用規定認為，合法取得電腦程式著作重製物之人（lawful acquirer），為使用該程式或備檔之重製係合理使用。所謂「合法取得電腦程式著作重製物之人」應包含所有人及被授權人，歐洲法院認為，購買二手軟體之使用者也是合法使用者，享受所有合法使用者的權利，包括合法重製、修改和使用該軟體¹⁵。

三、小結

歐洲法院認為區分「散布」與「向公眾提供」的關鍵在於是否產生所有權移轉，進一步認定軟體之永久使用授權等同於銷售，依2009年歐盟電腦程式保護指令之規定，散布權耗盡不限有形或無形載體均可適用。惟值得注意的是，歐洲法院以2009年電腦程式保護指令係2001年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之特別規定為由，忽視歐盟2001年資訊社會著作權和鄰接權調和指令之前言第28點及第29點有關該指令第4條第2項有關散布權耗盡之規定不適用於網路下載之說明，換

¹⁴ EU Court of Justice Case C128/11, para. 70-81.

¹⁵ EU Court of Justice Case C — 128/11, para. 81-85.

言之，除電腦程式著作外之其他種類著作，例如ReDigi計畫擴展至歐洲，則線上下載音樂在歐盟可否適用散布權耗盡，不無疑問。

肆、結論

首先，針對散布權是否限於實體物之所有權移轉部分，美國和歐盟雖然法制不同，美國著作權法對於數位傳輸仍以散布權加以規範，歐盟則另外賦予「對公眾提供權」，但綜觀上述美國和歐盟的兩大判決，均肯認只要所有權移轉即構成散布行為，不論著作載體是有形或無形均有適用。我國著作權法與歐盟相同，針對網路傳輸另外賦予著作權人「公開傳輸權」，依主管機關見解，我國著作權法之散布權，係規範實體物之所有權移轉，而網路上之傳輸行為則屬「公開傳輸權」之範疇¹⁶，此種二分法，目前實務上雖尚未有爭議案件，但在電子商務發達的今日是否有調整之需要？值得加以討論。

其次，就網路下載是否適用散布權耗盡原則或第一次銷售原則方面，美國和歐盟採取不同立場，關鍵在於是否允許為轉售目的所必要之重製行為，美國法院認為，只要在新載體上產生重製行為即無法適用，無論重製物數量有無增加，歐洲法院則認為只要重製物數量不增加，轉售目的所必要之重製行為並無侵害重製權。事實上，在數位時代，由於數位二手著作與全新著作幾乎無所差異，網路下載是否適用散布權耗盡原則是個很難取捨的問題，散布權耗盡有助於創造新的商業模式、對消費者有利，但相對損害著作權人之利益，使著作權人必須投入更多成本防止使用者以散布權耗盡之名行盜版之實！

最後，隨著網路科技不斷發展，數位著作只會越來越普及，數位二手交易商機無限，因此許多人預期法律將會有所調整，Amazon和蘋果早就研發數位著作的二手交易機制，並已申請專利¹⁷，等待著數位二手著作的春天來臨！

¹⁶ 參見經濟部智慧財產局102年5月23日電子郵件1020523c、101年4月20日電子郵件1010420b及101年1月9日智著字第10100001270號函之說明。

¹⁷ 蘋果公司申請專利名稱「Managing access to digital content items」，美國專利公開號20130060615，2013年3月公開；Amazon專利名稱「Secondary market for digital objects」，美國專利證書號8364595，2013年1月獲准。