

※ 拒絕阻止銷售電子書並非裁決自由的濫用

美國第二巡迴上訴法院於 3 月 8 日做出裁決，認為地方法院拒絕出版者聲請初步禁制令禁止銷售其小說的『電子書』（e-book）版本並未濫用其判決自由，即使出版者擁有『以書本形式』（in book form）製造小說的排他權。

雖然法院承認電子書可以被視為書本的一種形式，但所屬的州法律對於出版權所涵蓋的『新用途』（new use）採取較為限縮的觀點。法院認為該特許權的範圍將視科技的發展以及各界的期待而定。

禁制令拒絕理由如下：

羅瑟塔書店 LLC 與作家 William Styron, Kurt Vonegut, Robert B. Parker 等人簽訂了生產及銷售其作品之電子版本的協定。這些電子書不僅包含其作品的電子格式文章，還允許使用者搜尋、凸顯(Highlight)、加入書籤、索引、跳至文章的特定部分以及加入可被搜尋及放入索引的筆記至文章當中。電子書的軟體也被設計禁止列印、複製以及散布該電子文章。

然而 Random House 國際公司擁有『以書本形式』出版該作品的排他權，該公司對 Rosetta Books 及其總裁 Arthur M. Klebanoff 提出告訴，主張該電子書侵犯了 Random House 經許可的著作權。

紐約州南部地方法院法官 Sidney H. Stein 拒絕了 Random House 聲請禁制令的請求。法院認為 Random House 與作者簽訂的授權協議並未使 Random House 享有以電子書形式出版作品的利益。Random House 稍後提出上訴。

第二巡迴法院合議庭的意見支持地方法院的判決，認為 Random House 並未證明其有必要聲請禁制令。

首先，依據上訴法院的意見，Random House 並未能成功證明其法律依據上的可能性。





Random House 在上訴請求的某些論點中認為電子書是書本的一種形式，因此為其特許權所涵蓋，上訴法院亦承認此論點，但其引用 *Tele Pac v. Grainger* 的案例，指出 Random House 所簽訂的契約範圍為紐約州法律所決定，當簽約的當事人並未在其約定中明確的包含此類的未來形式，州法便會採取較為限縮的觀點。

無論如何，在決定該特許權是否可以擴及電子書時，法院堅持需視科技的發展過程及電子書的使用兩者之事實調查而定，以及需判斷簽約當事人的合理期待。上訴法院認為『撇開在此訴訟過程中建立了完整記錄的好處，我們不認為地方法院在其解決此混合法律與事實的問題之初步過程中濫用其裁決自由。』

Random House 也並未符合禁制令聲請之選擇性的規定，即 Random House 並未在其法律依據上證明會發生足夠嚴重的問題，

Random House 表示若 Rosetta 被允許販賣電子書，Random House 將會害怕其商譽受到損害。但對於 Rosetta 而言，銷售電子書為其所有的營業範圍，原告提出的禁制令將會使 Rosetta 無法營業或至少削減所有與其簽下類似合約之作者的商業利益。地方法院認為此種合法的考量比 Random House 可能受到任何潛在的不利益更為重要，如果最終該考量在法律上獲得勝利，Rosetta 將可獲得任何銷售損失上的賠償。

在未對此案表達任何法律上的意見之情況下，上訴法院於是認為在拒絕 Random House 聲請禁制令之要求上，地方法院並未濫用其裁決自由。

Rosetta 書店的執行長 Leo Dwyer，在法院審理其公司之主張前，告訴 PTCJ：『事實站在我們這邊』。他強調，第二巡迴上訴法院認為有必要回過頭檢視過去的交易習慣，Dwyer 堅持 Random House 與其作者間簽訂的合約僅止於印刷物的出版，他提到在 Random House 與作者簽訂的合約中其只能

『以書本形式』印刷或銷售該作品。

根據 Dwyer 的說法，Random House 主張其印刷權不僅於此乃是『一種極度的地盤霸佔』。Dwyer 主張：『我們有權購買作者的“e 權利”。』他將作者的電子權利比喻為不動產中基本的『無條件繼承擁有權』（“fee simple” ownership）。

Dwyer 也認為，印刷出版物的電子書版本若是定價合理，將帶給消費者『重大的意涵』。如果出版者被允許控制所有的權利，電子書的發展將會因為出版者對該科技沒興趣而停滯。Dwyer 指出，主要出版者出版的少數電子書之定價與印刷版本相同，創造一個『強烈的動機來竊取』電子書版本。

不過 Dwyer 也承認在印刷出版業中，他的小公司僅僅是『像老鼠吼叫般的微不足道』。截至目前為止他承認 Rosetta 僅與少數的作者簽約出版電子書，但他補充：『我們只是想讓人們能夠買到我們作者的電子書。』

清大科技法律研究所研究生 吳俊幟

取材自

1. Patent, Trademark & Copyright Journal, Vol. 63, No. 1564
<<http://pub.bna.com/ptcj/017912.htm>>
2. New York Law Journal, Vol. 227, Pg. 17
3. Computer & Online Industry Litigation Reporter, No. 18,
Pg. 6

案例參考：

一審：Random House Inc. v. Rosetta Books LLC, 150 F. Supp. 2d 613

二審：Random House Inc. v. Rosetta Books LLC, 283 F.3d 490



※ 美國最高法院認定植物實用性專利之核准 不受植物專利法或植物品種保護法之限制

全球最大的玉米種苗公司 Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. 與其下游供應商 J.E.M. Ag Supply, Inc 間的官司，是 2001 年美國種苗公司和生物技術公司最關注的案子。Pioneer 擁有多種



專利，範圍涵蓋生產、製造以及使用該公司之自交或雜交玉米種子，這一系列官司起因於 Pioneer 向愛荷華北區地區法院控告其下游廠商及該州之消費者侵害其專利權；被告否認侵權，同時提其專利無效之訴。

在 J.E.M. 訴 Pioneer (534 U.S. 124 (2001)) 案中之系爭焦點為植物專利法 (Plant Patent Act of 1930, 35 U.S.C. 161-64 條) 以及植物品種保護法 (Plant Variety Protection Act of 1970, 7 U.S.C. 2321-2582 條) 之規定是否排除有性繁殖植物於實用性專利商標法 (Utility Patent and Trademark Act of 1952, 35 U.S.C. 101-112 條) 之適用性。

美國最高法院於去年十二月判決原告敗訴，亦即有性繁殖植物實用性專利之核准不受植物專利法或植物品種保護法之限制，此一判決不但是智慧財產權保護標的之重大里程碑，亦對上述兩大產業造成極大的衝擊。

目前美國有多種智慧財產權相關法規可保護植物及其種苗，包括植物專利法、植物品種保護法、各州的營業秘密法、授權合約、契約、以及實用性專利商標法等。這些規定不但適用於以傳統方法育成之改良新品種，亦適用於基因改造新品種。然而在這些多層次的智慧財產權保護機制之下，業界最偏好的仍是公認保護範圍最廣泛的實用性專利商標法。

35 USCS 101 條規定實用性專利的核准要件為『任何新穎且有用之加工、機器生產、製造、合成之物質；或針對其所為之任何新穎且有用之改良。』美國最高法院在 1980 年 Diamond 訴 Chakrabarty (447 US 303 (1980)) 一案中，首度認定上述製造、合成之物質包括人為製造之微生物 (human-made micro-organism)。至於行有性繁殖之植物是否適用，在學界與實務界則有分歧之意見，贊成者則認為 Diamond 訴 Chakrabarty 案中已揭示 35 USCS 101 條規定保護的範圍極為廣泛，甚至包括活生物體都在可專利的範圍內，因此也適用於有性繁殖植物；反對者認為植物專利法、植物

品種保護法乃針對有性繁殖植物保護之特別規定，自應排除實用性專利商標法之適用。

美國最高法院在 J.E.M. 訴 Pioneer 案中之判決顯然採取贊成者之立場，茲分述其主要論理於下：

- (1) Diamond 訴 Chakrabarty 案中已明白揭示 35 USCS 101 條規定之適用範圍廣泛。
- (2) 植物專利法以及植物品種保護所賦予的法定權利，並非排除他人繁殖、販賣、利用植物或植物品種之唯一手段，理由如下：(a) 植物專利法中並未指出該法對於無性繁殖植物之保護，排除其他法規之適用；(b) 相較於實用性專利，植物專利法中核准植物專利之專利範圍較小，且要件更為嚴苛；(c) 植物品種保護法並未提供有性繁殖植物具有排他性之法定保護；以及 (d) 植物品種保護法以及 35 USCS 101 條規範並無衝突，因為要實用性專利之要件較植物品種保護法證書更為嚴格，故實用性專利擁有較廣之保護範圍，堪稱合理。
- (3) 自 Chakrabarty 一案以來，統管 35 USCS 101 以及植物專利法之美國專利商標局已核發為數眾多的植物專利，而國會或專業機構均未指出這些專利與植物專利法或植物品種保護法有規範上之衝突。

清華大學科技法律所 滕沛倫取材自~

1、.E. M. AG SUPPLY, INC., DBA FARM ADVANTAGE, INC., ET AL.,
PETITIONERS v. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., 534
U. S. 124(2001)

2. 實用性審查準則

<<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/utilexmguide.pdf>>

3. 35 USC 101 條要求

<<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/oppd/35usc101.htm>>

