

※ 莫斯科軟體工程師被控違反 DMCA

去年(2001年)7月，來自莫斯科 Elcomsoft 軟體公司的程式設計師 Dmitry Sklyarov 在美國被控違反「一九九八年數位化千禧年著作權法（1998 Digital Millennium Copyright Act，以下簡稱 DMCA）」，遭美國聯邦調查局幹員逮捕，因為 Elcomsoft 軟體公司於網路上販售 Sklyarov 所設計的軟體 "Advanced eBook Processor"(以下簡稱 AEBPR)，該軟體能規避 Adobe 公司所研發的保護 Acrobat PDF(Portable Document Format)文書檔案軟體 eBook Reader 的技術，使消費者能夠規避著作權人或出版商的控制，不須使用 eBook Reader 仍可編輯、複製及列印電子書，造成電子文件遭免費地任意複製及傳遞。



DMCA 第 1201 條禁止製作規避著作權人用以控制未經其同意而任意接觸或利用其著作的科技措施，所謂"規避科技措施"，根據該條款的定義，包含避開(avoid)、置之不顧(bypass)、消除(remove)、撤銷(deactivate)、及減損(impair)科技措施。Sklyarov 是第一個面臨 DMCA 刑事起訴的被告¹，若被指控的罪名成立，其將面臨最高有期徒刑五年及五十萬美元罰金的處罰。對 Sklyarov 一案而言，其代表著美國的 DMCA 的跨國管轄權，將會對世界任一國家的其他人發生適用效果，因此也讓其他國家的相關人士特別感到關切。

日前，Sklyarov 已同意於法庭上作證，指證 Elcomsoft 公司雇用其研發規避 eBook Reader 的技術，除了前述的 AEBPR，亦已針對新版本的 Adobe 軟體研發出規避技術，

¹ 不過在此之前，已有兩個案件仍在訴訟中，一為關於電影業所提出之禁制令要求，意圖遏止 DVD 解碼程式被駭客雜誌「2600 雜誌」在網路上散布或鏈結；另一為錄音業者要求普林斯頓大學電腦科技教授 Edward Felten 不准將其破解數位化浮水印技術對外散布，甚至警告他不准在科技研討會上發表有關解碼技術的學術演說。這些案子目前仍未確定。



Sklyarov 以此作為其返回莫斯科及美方撤回控訴的條件，此舉對 Elcomsoft 公司明顯不利。Elcomsoft 公司於今年(2002年)1 月以美方缺乏管轄權及欠缺正當程序提出抗辯，企圖撤銷美方對該公司的起訴。Elcomsoft 主張國際管轄權僅發生於具有固有管轄的網際網路上之外國公司，然而 DMCA 並未享有治外法權的效果；此外，DMCA 更不適用於純粹地網路管轄。Elcomsoft 更進一步主張：「DMCA 第 1201 條係相當新穎的條款，其適用範圍尚不明確。對於美國境外的公司，其並無法充分了解 DMCA 的規範內容及限制行為為何。」因此，引用 DMCA 控訴 Elcomsoft 係違反公平警告(fair warning)的正當程序。

除此之外，Elcomsoft 亦主張：「消費者係於合法取得 Acrobat PDF 文書檔案的前提下方可使用 AEBPR，故符合著作權法的合理使用，不構成 DMCA 規避科技措施的限制範圍。」

不同於 DVD 解碼及數位浮水印兩案，前述兩案之被告皆以侵害言論自由及著作權法的合理使用抗辯 DMCA 的不合憲；此案中，規避著作權軟體的程式設計師 Sklyarov 已俯首認罪，Elcomsoft 公司則以欠缺管轄權及正當程序主張美方應撤銷其控訴，此舉是否意味著默認 DMCA 的合憲，抑或僅是 Elcomsoft 應訴的多項主張之一，尚待吾人觀察。此外，著作權將如何在網際網路的狂潮中繼續搏鬥，吾人期待本案審理法官的判決。

周慧蓮 取材自

http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Sklyarov/20020225_elcom_reply_to_opp.html

http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Sklyarov/20020129_elcom_dismiss_motion.html

http://www.eff.org/IP/DMCA/US_v_Sklyarov/20011213_sklyar

[ov_agreement.pdf](#)

MEALEY'S LITIGATION REPORT : *Intellectual Property*, Vol. 10, 2002.

INTELLECTUAL L PROPERTY LITIGATION REPORTER, Vol. 8, 2002

※ Gardner v. Nike Inc 案中，美國法院採取了「未經許可人同意，被許可人不能移轉著作專用權」的看法

根據美國 1976 年之著作權法，被許可人(licensee)在未經許可人(licensor)同意下，不得移轉其專用權(Exclusive right)。美國第九巡迴上訴法院在未有先例的情形下，於一月三十一日，第一次審理 Gardner v. Nike Inc. 案子時採取了這個看法。(Gardner v. Nike Inc., 9th Cir., No. 00-56404, 1/31/02).

1992 年，Nike 公司同意給 Sony 音樂娛樂公司一個獨家、長期和全球的許可，使用 Nike 創造的卡通人物：「MC Teach」。同意書中特別提到 Nike 仍然是所有權的擁有者，但關於 Sony 是否可將其專用權轉讓並未交代。

1996 年 6 月，Sony 轉讓所有的專用許可給 Michael Gardner 以交換銷售 MC Teach 所收益的股份，Nike 以法律行動作威脅，但 Gardner 對 Nike 宣稱 Sony 轉讓其權利是合法的，並反控 Nike。

美國聯邦加州中央地區法院法官 Lourdes G. Baird 認為 Gardner 不具提出控訴的地位，並根據 1976 年著作權法，裁定不允許 Sony 在未經 Nike 的同意下轉讓其權利。Gardner 不服並上訴。

由於專用權的轉讓在 1976 年著作權法後並無相關案例，所以上訴審時，第九巡迴法院將其與 1909 年著作權法中的規





定作一比較。法官認為，在 1909 年著作權法中，被許可人在未經同意的情況無轉讓權，這與權利受讓人(assignee)是不同的。被許可人與權利受讓人的區別是建立在不能分割原則(doctrine of indivisibility)的基礎上，也就是說版權擁有者具有不能分割的「權利項目」。因此，不是完整的權利轉讓均視為許可。

Warren J. Ferguson 法官評論道，這個不能分割原則的本意是要保護的侵權者不被連續的訴訟，因為只有版權擁有者可以對侵權提出控訴。在 1909 年著作權法中，權利的轉讓一方面也是為了在避免市場壟斷和保護原作者的權利中取得平衡。

1976 年著作權法揚棄了不能分割原則的概念，第 101 節的條文中揭示所謂「著作權的轉讓」包括專用權，且第 201 節(d)(1) 和 (d)(2) 允許著作權全部或一部的轉讓，所以 Sony 的轉讓根本不需 Nike 的同意。

Gardner 堅決主張 1976 年著作權法中，專用權被許可人以及權利受讓人二者所擁有的地位是平等的，在轉讓其權利前皆不需著作權擁有者的同意。但第九巡迴上訴法院並未被說服，Ferguson 法官認為，根據第 101 節，專用權的授與可視為轉讓所有權，著作權的轉讓也包含了專用權；根據第 201 節(d)(1)，這個所有權能自由地被全部或一部轉讓，因此可以解釋為專用權被許可人也有轉讓的權利，像本案的 Sony，然而，201 節(d)(2)將專用權被許可人的權利限制在只有「保護和賠償」，並不能轉讓。Ferguson 法官認為「在法律特別規定優於一般規定的原則下，201 節(d)(2)比 101 節和 201 節(d)(1) 有更優先的適用，而且正如同地方法院所說：「國會了解在 1976 年著作權法實施前，除非經過許可人的同意，否則被許可人不能轉讓其權利〔因為那時有所謂的不能分割原則〕，因此，承襲這樣的觀念，國會在 1976 年著作權法中仍然限制專用權被許可人的權利只有『保護和賠償』。」

法院承認，1909 年以及 1976 年著作權法中，專用權被許可人在缺乏原許可人的同意下，是否可轉讓其權利，只能從文意推敲，並沒有明確的說明，而國會在 1976 年著作權法中對這點仍未作明確的規定，只在 201 節(d)(2)對專用權被許可人的權利限制在「保護和賠償」，這說明了法律上對此議題仍傾向不願改變的態度。Ferguson 法官也補充道，被許可人在轉讓權利前，必須得到許可人的明確同意，雖然增加許多麻煩，但可以確保許可人能夠監控其著作權的使用。

根據這些理由，法官認為被許可人在未經許可人同意下，不得移轉其專用權，並判定 Nike 勝訴。

但亦有人認為，本案的 Ferguson 法官曲解了 201 節(d)(2) 的本意，法官雖然試圖找出專用權被許可人與著作權擁有者在法規中的不同之處，但得到的卻是反效果。即使 Ferguson 陳述 201 節(d)(2) 限制專用權被許可人權利，然而條文中根本未出現「被許可人」的字眼(條文內容請見附註)，只說「授與特定權利擁有者和著作權擁有者一樣的『保護和賠償』」，這並不足以說明專用權被許可人權利受到限制，再者，Title 17 其他條文中，專用權被許可人具有與權利擁有者同等地位，法官捨此觀念不用，所持的理由不但不夠充分、明確，甚至可說是與目前促進權利移轉方便性的政策背道而馳。藉由本案，我們可得知法院對著作權的轉讓還是持一較為保守的態度。



※附註(17 U.S.C. §201(d)(1)(2) 條文)：

TITLE 17. COPYRIGHTS

CHAPTER 1. SUBJECT MATTER AND SCOPE OF COPYRIGHT

§201. Ownership of copyright

(d) Transfer of ownership.

(1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by operation of law, and may be bequeathed by will or pass as personal property by the applicable laws of intestate succession.

(2) Any of the exclusive rights comprised in a copyright, including any subdivision of any of the rights specified by section 106, may be transferred as provided by clause (1) and owned separately. The owner of any particular exclusive right is entitled, to the extent of that right, to all of the protection and remedies accorded to the copyright owner by this title.



清大科技法律研究所研究生 錢逸霖 取材自~

Patent, Trademark & Copyright Journal , Vol. 63, NO. 1559

<http://pub.bna.com/ptcj/0056404.pdf>

附註轉引自 Lexis-Nexis 電子資料庫，可在 Federal Code 項目下利用關鍵字「17 U.S.C」查詢各相關條文

※ 德國專利申請案再創新紀錄

德國專利及商標局長 Dr. Juergen Schade 頃於本年三月十二日該局年度新聞記者會中，公佈去（2001）年德國企業及個別發明家申請專利登記件數共十二萬七千四百二十八件，比前年增加十五%，創造了德國專利申請案件數的新紀錄。其中五萬二千六百五十件係屬德國企業或發明專利人申請，另去年共計有五萬八千九百六十七件專利申請案件是直接由德國專利及商標局登記，德國專利及商標局平均每天接獲德國本地之申請案件約計二百一十件，其中個別發明專利人約佔十三%。

S 局長表示，由去年申請案件記錄充分顯示德國係一優良

的企業經營據點，德國逐漸由一個工業社會轉向一個知識社會，智慧財產權扮演了其中重要的角色。在日本、美國及德國將約有七十%的第一次申請專利案件被刷掉，智慧財產權的保護日趨重要。去年在德國申請專利項目最多之前三項為：汽車技術、精密測量及檢驗儀器、通訊技術；申請專利案件最多的公司為德國西門子公司，共計三千二百五十二件，其次為 BOSCH 公司的三千一百五十六件，以及福斯（Volkswagen）汽車公司的一千五百四十三件。依照德國各邦專利申請案件統計計算，巴伐利亞邦首居第一，共佔二十七·六%，其次巴登玉騰堡佔二十二·六%及北萊茵－威斯法倫邦佔十八·八%。

另有關商標部分，二〇〇一年商標登記約計六萬七千件，已較二〇〇〇年減少約二萬件，主要登記商標為電腦、通訊及軟體產品。

德國專利及商標局去年經費收支平衡，收入二億零六百九十萬歐元，支出二億零六百七十萬歐元。該局自一九九八年開始編列預算增加人員，因此二〇〇二年該局預算中以編列一百〇六位新職缺員額，其中有六十位員額係核列為專利審查員。



智慧財產局摘譯