

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

第一次銷售原則被架空之問題研究——以數位著作
為中心

A Study on the Erosion of the First Sale Doctrine:
Focusing on Digital Works

研究生：麻詠真

指導教授：王敏銓 博士

中華民國一〇二年十月

第一次銷售原則被架空之問題研究—以數位著作為中心

A Study on the Erosion of the First Sale Doctrine: Focusing on
Digital Works

研 究 生：麻詠真

Student：Yung-Chen Mah

指導教授：王敏銓 博士

Advisor：Dr. Min-Chiuan Wang



國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology Law

October 2013

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇二年十月

第一次銷售原則被架空之問題研究—以數位著作為中心

研究生：麻詠真

指導教授：王敏銓 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班法律組

摘 要

數位科技之發展日新月異，數位環境下的數位著作原件或重製物，其著作特性有別於傳統著作，具有重製成本與技術門檻較低，以及重製內容精確等特性，為因應這些特性的轉變，著作權人廣泛以「授權協議」將使用者定義為「被授權人」，藉此迴避第一次銷售原則之適用。為挽救可能因此被架空的第一次銷售原則，本研究將探討「如何認定重製物所有人」的問題，試圖為「授權」與「買賣」劃出合理之界線。再者，第一次銷售原則僅為散布權之例外規定，若以數位傳輸散布非實體之數位重製物，其伴隨之重製行為將可能構成侵權，因此，若欲將第一次銷售原則所建立之二手市場擴及數位著作或其重製物，勢必要從法律面和技術面來著手解決數位傳輸的重製問題。本研究之最終目的希望能重新調著數位時代下「著作權人之專有權利」與「社會大眾之公共利益」的衡平關係。

關鍵字：第一次銷售原則、授權協議、散布權、數位著作、數位傳輸

A Study on the Erosion of the First Sale Doctrine: Focusing on Digital

Works

Student : Yung-Chen Mah

Advisor : Dr. Min-Chiuan Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

Abstract

Due to the rapid progression of digital technology, it reveals a significant difference among digital works and traditional works in characteristics. It is easier and less costly to copy digital works, and the content of digital works can be replicated accurately. Responding to these challenges, copyright owners generally use “license agreements” to characterize users as licensees, so that the licensees cannot exercise rights under the first sale doctrine. To avoid the erosion of the first sale doctrine, the goal of this research is to determine “the owner of the copy”. We need to draw a reasonable line between licenses and sales. Moreover, the first sale doctrine is merely an exception of the distribution. If we distribute the intangible copies by the means of the digital transmission, it makes an unauthorized duplication infringing a copyright owner’s exclusive right to reproduce. To extend secondary sale market which follows first sale doctrine to the digital copyrighted works or copies, we may consider resolving this digital transmission and reproduction problem in legal and technological aspects. The ultimate goal of this research is to rebalance the relationship of the copyright owner’s exclusive rights and the public benefits in this digital era.

Keywords: the first sale doctrine, license agreement, distribution right, digital work, digital transmission

誌謝

這個時刻，多年來的求學生涯也算是告了一個段落。對於論文的完成，首先要感謝我的指導教授敏銓老師，老師對於我在寫作期間的疑惑與鬆懈，總是能夠適時地提點，但也會保留適度的空間讓學生能夠自我思辨。不論是在寫作期間，甚至是後來口試與辦理離校時，老師一次又一次溫柔地包容了我所有的不成熟，敏銓老師，真的很謝謝您！

我也要感謝惠如法官與皇志老師於口試時的指教與建議，除了帶回滿滿的收穫外，也讓我有機會去重新檢視論文中的不足；同時，我要感謝科法所的老師們和助理們，不論是在課堂上或課堂外，所受的照顧真的太多太多，在此要特別感謝銖雄老師於學生做計畫時的照顧，以及志潔老師於學生法院實習時的指點，並感謝前科法所助理以欣這段期間的幫忙與鼓勵。

當然，要感謝我的爸媽與家人們，謝謝你們多年來一切的包容；感謝我最尊敬(?)的摯友(?)賴同學（又稱亞得里亞海的波魯克...）對於這篇論文的貢獻，謝謝高中姊妹們定時帶來的歡樂，謝謝品好這幾個月來傾聽我吐了這麼多的苦水，謝謝惠雅姊姊的諸多照顧，難忘那些一起趕報告、打球和讀書會討論的種種時光；感謝律訓同學們在我口試前所給予的關懷與鼓勵，特別是第六組的同學們，你們的笑容陪我度過那令人焦慮的日子，在這徬徨的路口，你們的陪伴、照顧、建議、歌聲與音樂，陪我度過一個又一個充滿歡笑與淚水的早晨夜晚；最後，要感謝這段期間所有幫助過我的其他朋友，謝謝你們！熊王，謝謝你！

如果不曾走過，就無法看到這片風景。在論文寫作期間，特別是關於時間管理和自我要求，我發現自己尚有許多的不足與不成熟，或多或少有所成長吧！很高興我曾經走過。

2013 年 10 月

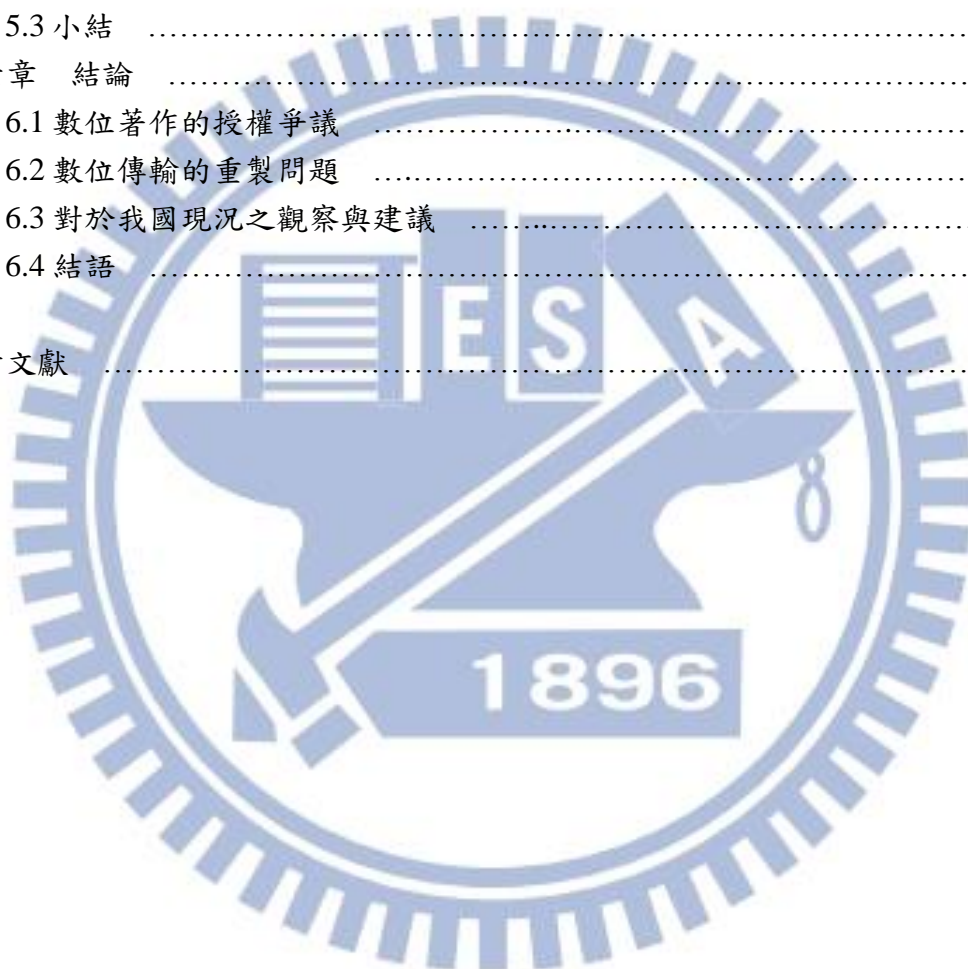
目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	viii
圖目錄	ix
第一章 緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究方法與範圍	2
1.4 論文架構	3
第二章 消失中的第一次銷售原則？	4
2.1 著作權人迴避第一次銷售原則的策略	4
2.1.1 策略一：授權或保留所有權	5
2.1.2 策略二：重製物之使用或移轉限制	7
2.1.3 策略三：對於經銷商的限制	7
2.1.4 策略四：附有軟體的硬體設備	8
2.1.5 策略五：限制重製物移轉的其他機制	8
2.2 授權條款有效性之肯定與質疑	9
2.2.1 肯定授權條款之有效性	9
2.2.2 質疑授權條款之有效性	10
2.3 數位第一次銷售原則可能帶來的商機—ReDigi.com	10
第三章 第一次銷售原則之理論與規範介紹	12
3.1 美國	12
3.1.1 散布權	12
3.1.2 散布權之限制—第一次銷售原則	12
3.1.2.1 發展背景—Bobbs-Merrill Co. v. Straus	12
3.1.2.2 1909 年美國著作權法	12
3.1.2.3 1976 年美國著作權法§109(a)	13
3.1.3 數位傳輸	14
3.1.3.1 關於散布權之爭議	14
3.1.3.2 關於第一次銷售原則適用之爭議	15
3.1.4 第一次銷售原則之例外及其相關限制規定	17
3.1.4.1 §109(b)(1)(A)	18
3.1.4.2 §109(b)(1)(B)	20
3.2 著作權之國際保護	20

3.2.1 伯恩公約	21
3.2.2 與貿易有關之智慧財產協定	21
3.2.3 「世界智慧財產權組織著作權條約」和「世界智慧財產權組織表演及錄音條約」	22
3.3 歐盟	26
3.3.1 散布權與出租權	26
3.3.2 權利耗盡原則	27
3.3.2.1 「著作權指令第4條第2項」和「電腦程式保護指令第4條第2項」	27
3.3.2.2 數位傳輸	27
3.4 台灣	31
3.4.1 散布權和第一次銷售原則	31
3.4.1.1 台灣之散布權係採狹義解釋	31
3.4.1.2 著作權法第59條之1：第一次銷售原則	31
3.4.2 出租權和第一次銷售原則	32
3.4.2.1 第29條第1項：出租權	32
3.4.2.2 第一次銷售原則於出租權之適用	33
3.4.3 散布權和出租權之保護客體是否限於「實體」之著作原件或重製物？	33
3.5 第一次銷售原則所帶來之社會利益	34
3.5.1 促進著作之接觸	34
3.5.1.1 增加著作之可負擔性	35
3.5.1.2 確保著作之可利用性	36
3.5.2 促進創新	36
3.5.3 隱私	37
第四章 數位環境對於第一次銷售原則的衝擊	38
4.1 著作於數位時代之轉變	38
4.1.1 數位著作	38
4.1.1.1 定義	38
4.1.1.2 特性	39
4.1.1.3 數位散布模式	39
4.1.2 數位散布模式所帶來之影響	40
4.1.2.1 可負擔性	40
4.1.2.2 可利用性	41
4.2 第一次銷售原則之困境一：「授權」與「買賣」的區分	44
4.2.1 美國實務見解研究	44
4.2.1.1 契約保留判斷法	45
4.2.1.2 經濟事實判斷法	54

4.2.1.3 永久占有判斷法	60
4.2.2 學說見解	65
4.3 第一次銷售原則之困境二：數位傳輸的重製問題	66
4.3.1 數位第一次銷售原則不利於產品差異化	66
4.3.2 解決數位傳輸重製問題的辦法	67
4.3.2.1 立法建議	67
4.3.2.2 其他解決機制	68
4.4 Capitol Records v. ReDigi Inc.	68
4.4.1 案件事實	69
4.4.2 判決內容	69
4.4.3 案件分析	71
4.5 小結	71
4.5.1 法院應以「經濟事實判斷法」作為判斷買賣或授權的界線	71
4.5.2 數位第一次銷售原則之實踐	72
第五章 實證研究—我國判決量化分析	74
5.1 判決量化統計分析	74
5.1.1 檢索條件與範圍	74
5.1.2 量化統計分析之結果	74
5.1.2.1 類型一、出售正版著作重製物	76
5.1.2.2 類型二、出租正版著作重製物	80
5.1.2.3 類型三、非法重製物	90
5.1.2.4 類型四、出租平行輸入之正版著作重製物	94
5.1.2.5 類型五、其他案件	99
5.1.3 判斷法之量化統計	103
5.2 案例分析	105
5.2.1 契約保留判斷法—臺灣高雄地方法院 95 年度簡上字第 1060 號刑事判決(案件 9)	105
5.2.1.1 案件事實	105
5.2.1.2 法院見解	105
5.2.1.3 判決分析	105
5.2.2 經濟事實判斷法—臺灣臺北地方法院 94 年度易字第 202 號刑事判(案件 1)和智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 79 號刑事判決(案件 19)	105
5.2.2.1 案件 1 之案件事實	105
5.2.2.2 案件 19 之案件事實	106
5.2.2.3 法院見解	106
5.2.2.4 判決分析	107
5.2.3 債權相對性—臺灣高等法院 92 年度上易字第 1675 號刑事判決(案	

件 10)	107
5.2.3.1 案件事實	107
5.2.3.2 法院見解	107
5.2.3.3 判決分析	107
5.2.4 與 Usedsoft v. Oracle 案比較—智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 94 號刑事判決(案件 20)	108
5.2.4.1 案件事實	108
5.2.4.2 法院見解	108
5.2.4.3 判決分析	108
5.3 小結	109
第六章 結論	111
6.1 數位著作的授權爭議	112
6.2 數位傳輸的重製問題	113
6.3 對於我國現況之觀察與建議	113
6.4 結語	115
參考文獻	116



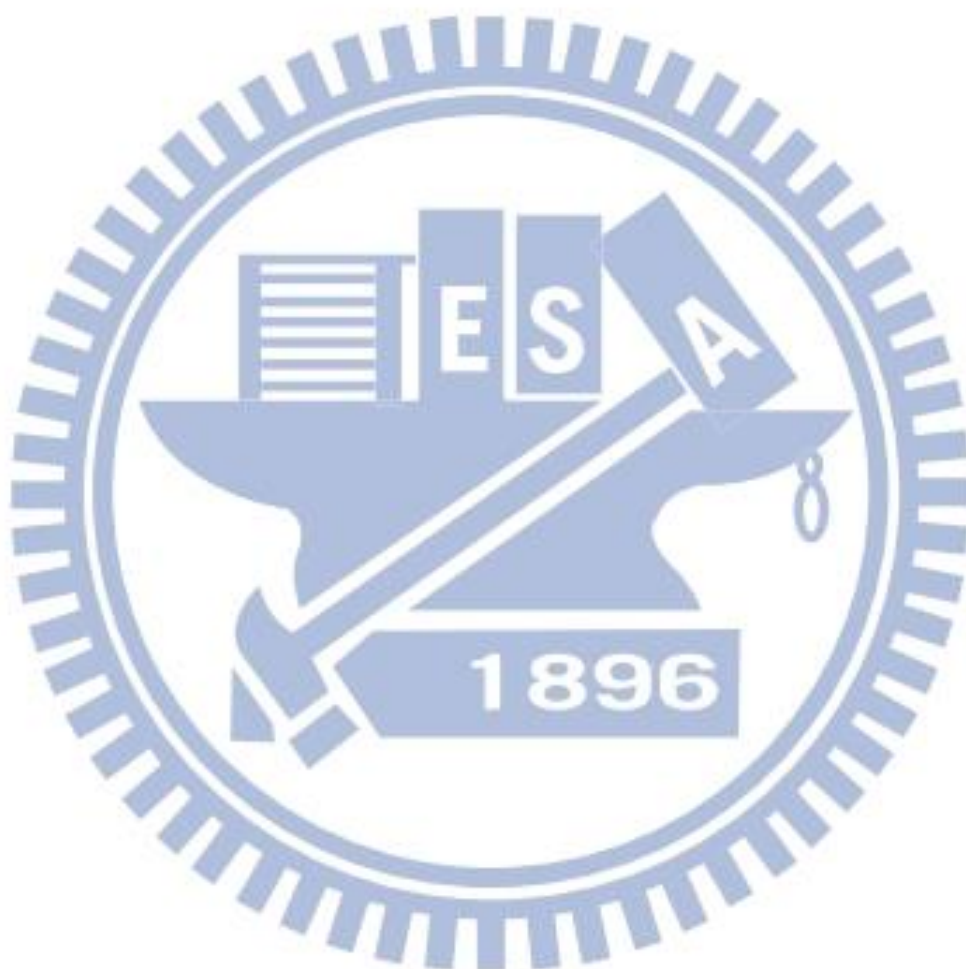
表目錄

表 1	檢索條件表	75
表 2	檢索結果表	75
表 3	判決摘要表(類型一)	78
表 4	判決摘要表(類型二)	83
表 5	判決摘要表(類型三)	91
表 6	判決摘要表(類型四)	95
表 7	判決摘要表(類型五)	100
表 8	各判斷法之量化統計表	104



圖目錄

圖 1	類型一的量化結果簡圖	77
圖 2	類型二的量化結果簡圖	82
圖 3	各判斷法之量化統計圖	104
圖 4	經濟事實判斷法之量化統計圖	104



第一章 緒論

1.1 研究動機

當你購買了一本書，你會成為這本書的所有權人，當然，你可以拿來自己閱讀，但是既然你是書的所有權人，你也可以自由選擇是否要將這本書賣掉、捐贈或是丟棄。然而，你或許不知道，當你購買了一套軟體，你卻可能無法成為該軟體的所有權人，大部分人直觀的想法是：「不可能！既然我買了這套軟體，當然就會成為軟體的所有權人呀！」但是，當你仔細閱讀安裝軟體時按下「我同意」鍵所同意的「授權協議」，其中的條款內容也許會改變你的想法，「禁止未經本公司書面同意授權之出售、出租、散布及公開展示……」，依照這樣的授權條款，買受人無法任意出售軟體或為其他處分，如此以來，買受人是真的「購買」了軟體嗎？或者其實只是取得了軟體的「使用權限」呢？

隨著數位科技的發展與創新，著作的型態和散布模式開始改變，軟體公司發行了所謂的「數位版」軟體，使用者在購買軟體之後並不會取得實體光碟，而是透過網際網路將程式下載到自己的電腦硬碟中，再以合法購買取得的使用序號或授權金鑰進行相關的註冊、安裝。此時，使用者同樣也會產生前述的疑問：「我是真的『購買』了這個軟體嗎？或者，我可以將軟體轉售給其他人嗎？」。

除了軟體產業之外，根據國際唱片協會（International Federation of the Phonographic Industry，以下簡稱 IFPI）的「2013 數位音樂報告¹」，2012 年唱片公司的「數位收入」約為 56 億美金，較 2011 年成長了 9 個百分點，所佔比例超過產業收入總額的三分之一(34%)，這些數位收入來自於下載銷售(download sales)、訂閱服務(subscription services)、MV 串流(music video streaming)、數位廣播(digital radio)、表演權(performance rights)和同步使用(synchronisation)等，且收入仍在持續成長中；該報告書亦表示，根據 Ipsos MediaCT 對於九個市場的消費者研究顯示，約莫三分之二的受訪者（年齡介於 16 歲到 64 歲之間）在過去六個月中曾進行過合法的數位音樂行為，「數位音樂消費」可謂已逐漸成為音樂產業的主流。BBC News 的報導也表示，根據 Strategy Analytics 的調查，美國的數位音樂銷售額於 2012 年首次超過 CD 和黑膠(vinyl)的銷售額²；近年來，Apple、Google、Amazon 等公司也陸續推出音樂、電影、電子書等多樣化的「數位消費服務」。

對於過去傳統的實體著作，使用者在「第一次銷售原則」的保護之下，得為著作重製物的轉售。然而，使用者是否同樣也能轉售其所購買的數位著作重製物呢？以目前的軟體授權策略或虛擬商店的服務條款看來似乎不大可能，例如「Google Play 服務條款³」即明文規定：「對第三方銷售、散佈或轉讓。您不得在未經授權的狀況下，將『產品』本身或您對『產品』之相關權利，販售、出租、租借、轉散佈、廣播、傳輸、傳播、修改、轉授權或移轉或轉讓

¹ IFPI Digital Music Report 2013, IFPI, available at <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf> (last visited Sept. 2, 2013). 中文摘要請見「IFPI 國際總會新聞稿中文摘譯」，財團法人台灣唱片出版事業基金會：<http://www.ifpi.org.tw/record/activity/news.htm>（最後點閱時間：2013 年 7 月 25 日）。

² Kim Gittleston, *US Court to Rule on ReDigi's MP3 Digital Music Resales*, BBC NEWS (Oct. 5 2012), <http://www.bbc.co.uk/news/technology-19842851>.

³ Google Play 服務條款：
<https://play.google.com/about/play-terms.html>（最後點閱時間：2013 年 9 月 4 日）。

給任何第三方，包括就您可能透過 Google Play 所下載任何『產品』之權利。……」。不過，歐洲法院(European Court of Justice)2012 年在 *Usedsoft v. Oracle*⁴ 的判決中卻表示，不論是實體或非實體的軟體銷售，同樣都有權利耗盡原則的適用。

在現今的數位時代中，著作權人廣泛地將「大量市場授權(mass-market license)」運用於數位著作之交易市場，使用者無法對於這些授權條款內容進行磋商，而僅有接受與否的選擇，或許，第一次銷售原則的保護傘正在消失。究竟這樣的授權條款是否合理？數位著作有無存在二手市場的可能？此即為本文的研究動機。

1.2 研究目的

著作權係賦予著作權人於一定期間內享有獨占性之專屬權利以鼓勵著作權人的創新，藉由著作權法的保障，讓著作權人可獲得其創作成果所應得的利益回報，然而，在「鼓勵創新」的同時，著作權法也必須兼顧「公共利益」，使得社會大眾有合理的機會去接觸、利用著作，以達到促進國家文化發展的目的，著作權法係致力於平衡「著作權人的獨占性權利」與「社會大眾的公共利益」。

隨著數位科技的蓬勃發展，著作型態和散布模式日新月異，部分存在多年的著作權法原則所建立的平衡狀態勢必會有所改變。在目前的數位環境下，不論是實體或非實體的電腦程式著作，或是其他非實體的數位著作，著作權人往往會利用「授權策略」來迴避第一次銷售原則，或透過「移轉限制條款」及「其他的限制機制」使得使用者無法再為重製物之轉讓，簡言之，著作權人對於數位著作實質上係獲得了相當大的獨占權利。

本文的研究重點有二，第一，「如何區分『授權』與『買賣』？」，特別是關於永久移轉占有而常見的軟體交易模式，其法律關係實質上是否等同於「買賣」的爭議問題研究；第二，當非實體的數位重製物係透過「數位傳輸(digital transmission)」的方式為重製物之移轉，無可避免地會同時發生「散布」和「重製」兩種行為，然而「第一次銷售原則」僅排除散布行為的侵權責任，故除非已符合重製權的例外規定，否則該「重製」行為即可能侵害了著作權人的「重製權」，而本文的另一個研究重點係探討「第一次銷售原則的適用範圍是否及於『非實體之數位重製物』」，若答案為肯定，則有必要進一步討論「是否應透過立法或其他機制排除『數位傳輸』所產生的重製權侵權責任？」。

本文最終的研究目的乃是在數位科技時代中，重新調和著作權人的權利與大眾的公共利益，讓「第一次銷售原則」於過去所建立的衡平關係能回歸於正常。

1.3 研究方法與範圍

本論文的研究方法可分為三個部分：第一個部分為「文獻分析」，本文將蒐集、整理國內外的期刊論文與專書，對於「第一次銷售原則」和其他相關議題進行文獻回顧，此部分的內容會陸續於第二章到第四章中呈現。

第二個部分為「美國實務見解研究」，本文將在 4.2 介紹美國實務判決對於「重製物所有

⁴ *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, E.C.D.R. 19 (2012).

人之認定」所發展出的三種判斷法，並以其見解作為第五章量化研究的判斷法分類基礎。此三種判斷法分別為「契約保留判斷法」、「經濟事實判斷法」和「永久占有判斷法」，「契約保留判斷法」基本上是以「契約條款內容」作為決定性之判斷因素；「經濟事實判斷法」則是以「整體經濟事實」來認定使用者是否為重製物所有人；「永久占有判斷法」亦考量整體經濟事實，但著重於「一次性給付」和「永久占有之權利」兩項因素。

第三個部分為第五章的「量化研究」，此部分係針對台灣近十年的法院實務判決，進行量化統計分析與重要案例研究。

1.4 論文架構

本論文的第一章為「緒論」，主要在說明研究動機、研究目的、研究方法與範圍和論文架構。

第二章為「消失中的第一次銷售原則？」，本章首先將說明在目前的軟體交易市場上，著作權人為迴避第一次銷售原則所可能運用的策略，以及常見的授權條款爭議。接著，本章將介紹 ReDigi.com，說明該網站如何利用第一次銷售原則建立二手數位音樂交易市場，試圖創造新的數位商機。

第三章為「第一次銷售原則之理論與規範」，本章將介紹「第一次銷售原則」的理論源起與相關法律規定，包含美國、國際公約、歐盟和台灣的著作權法規範，並說明第一次銷售原則可能帶來的社會利益。

第四章為「數位環境對於第一次銷售原則的衝擊」，首先，本章將說明著作於數位時代中的轉變，包含數位著作之定義、特性和散布模式，以及數位散布模式所產生之影響；接著，本文將透過美國實務判決和學說見解的整理與分析，探討如何解決第一次銷售原則於數位環境下的適用困境。

第五章為「實證研究」，為觀察第一次銷售原則在我國法院的適用情形，本文將進行我國實務判決的量化分析研究；並就其中重要判決為更深入的個案討論。

第六章「結論」將綜合前面各章的討論與研究，對於電腦程式著作和其他數位著作於目前市場上常見的授權策略進行反思，並就非實體數位重製物有無適用第一次銷售原則的爭議問題，提出相關建議。

第二章 消失中的第一次銷售原則？

本章 2.1 將以電腦程式著作為主軸，說明著作權人如何透過授權策略或其他法律面、技術面的迴避機制排除「數位著作」適用第一次銷售原則之可能，接著本文將於 2.2 中討論相關授權條款「有效性」的問題；最後 2.3 則是介紹 ReDigi.com 如何將第一次銷售原則運用於非實體之數位重製物，試圖建立數位音樂檔案的二手交易市場。

2.1 著作權人迴避第一次銷售原則的策略

目前的電腦程式著作，普遍係使用「授權」的交易方式，軟體（發行）公司（亦即著作權人）將使用者定義為「被授權人(licensee)」，而非「所有人(owner)」。由於電腦程式著作和其他種類的著作不太一樣，其著作價值之核心不在於程式的文字而是在於程式之運作與功能，然而，電腦程式著作卻容易遭受競爭者的剽竊，為減少被剽竊之風險，軟體公司希望能夠控制他人對於程式碼之接觸和使用，因此，透過「軟體授權」的方式可以確保使用者不得任意複製軟體或為其他之使用⁵。

一般來說，使用者購買軟體時必須同意「最終用戶授權協議(end user license agreement，簡稱 EULA)」⁶，EULA 的條款多半會表示軟體之一切權利（包括所有權和著作權）均屬軟體公司（著作權人）所有。而軟體公司現今普遍亦藉由拆封授權(shrink-wrap license)或點擊授權(click-through license)掌控軟體的散布權利。在這些授權協議中，「限制使用者移轉重製物」的條款會直接衝擊著作權法的第一次銷售原則。而美國法院現行見解對這類條款係傾向肯定的立場，其中，拆封授權(shrink-wrap license)之契約效力已為 *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*⁷ 案所肯認⁸。

關於軟體授權對著作權法第一次銷售原則所生之影響，其實同樣可能會發生在與軟體著作性質相類似的其他數位著作，其共通特徵為容易被重製和移轉，因此，對於軟體授權爭議之討論理應可以擴及適用於其他類型的數位著作，例如：電子書、音樂檔案、影音檔案。

第一次銷售原則係規定於美國著作權法§109(a)，其為§106(3)散布權之例外，§109(a)規定特定合法重製物之「所有人」無須經由著作權人之授權，對於該重製物有出售或為其他處分之權利；電腦程式著作在同法§117(a)有重製權之例外規定，§117(a)(1)⁹規定電腦程式著作重製物之「所有人」基於使用電腦程式所需之必要步驟所為之重製或改作，不構成侵權責任。我國著作權法同樣也有第一次銷售原則的規定，係分別規定於著作權法第 59 條之 1（散布權之

⁵ Jenny Lynn Sheridan, *Does the Rise of Property Rights Theory Defeat Copyright's First Sale Doctrine?*, 52 SANTA CLARA L. REV. 297, 365-67 (2012).

⁶ 有學者譯為「終端使用者授權協議」，請見蕭宏宜，「耗盡原則與軟體轉售——以美國與歐盟的發展為中心」，東吳法律學報第 24 卷第 4 期，頁 149（2013）。

⁷ *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

⁸ Jonathan C. Tobin, *Licensing as a Means of Providing Affordability and Accessibility in Digital Markets: Alternatives to a Digital First Sale Doctrine*, 93 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 167, at Part II (2011); John A. Rothchild, *The Incredible Shrinking First-Sale Rule: Are Software Resale Limits Lawful?*, 57 RUTGERS L. REV. 1, 23-106 (2004).

⁹ 17 U.S.C §117(a)(1) (2011) ("Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided: (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner;").

例外)和第 60 條第 1 項本文(出租權之例外),此等條文係規定著作原件或其合法重製物「所有權之人」得散布或出租其所有之著作原件或合法重製物;電腦程式著作修改或重製之例外係規定於我國著作權法第 59 條第 1 項,條文規定合法電腦程式著作重製物之「所有人」得因配合其所使用機器之需要而修改其程式,或因備用存檔需要而重製之。從上述美國與我國著作權法規範中我們可以發現,不論是對於軟體或其他數位著作之散布行為,或者其可能伴隨之重製行為,「重製物所有人」才有適用這些例外規定之可能。故除了技術性限制外,著作權人迴避第一次銷售原則所運用的策略即多半是關於「所有人」此一要件。而以下本文將以「軟體授權」為核心,說明著作權人用以迴避第一次銷售原則的策略和技術。

2.1.1 策略一：授權或保留所有權

在目前的交易市場中,著作權人對於軟體等數位產品廣泛使用 EULA,定義其重製物之移轉應為授權關係而非買賣,並主張使用者僅取得附加限制的永久使用授權,使用者並非重製物之所有人,故無第一次銷售原則之適用¹⁰。

相較於第一次銷售原則只能提供使用者價格同一的產品,軟體公司以合法的差別取價(price discrimination)策略,提供特定的產品給那些希望以較低價格而獲得少部分使用權利的使用者們;而由於「授權」可以增加交易之多樣性,為減少客製化授權協議的交易成本,許多著作權人訴諸於大量市場授權(mass-market license),「點擊授權(click-through license)」即為其中一種,使用者必須點擊「我接受(I Accept)」或「我同意(I Agree)」這樣的按鍵後才能為軟體的下載、安裝或使用;「拆封授權(shrink-wrap license)」為另外一種類型的大量市場授權,所謂的「拆封授權」係指軟體公司事先將授權條款記載或印製於軟體包裝盒上,或將已印妥的授權書放置於包裝盒內,而著作權人通常也會在外盒上註明「本產品一經拆封,視為購買者同意包裝上所附授權契約之一切條款...」等相關文字¹¹。美國第七巡迴法院在 1996 年的 *ProCD v. Zeidenberg* 案中首度肯認拆封授權之有效性,其他法院也已廣泛接受這些大量市場授權條款¹²。

以著名電腦遊戲軟體公司「暴雪娛樂(Blizzard Entertainment,以下簡稱 Blizzard)」為例,其所推出之多款電腦遊戲的 EULA 皆係採用所謂的「點擊授權(click-through license)」:

「您於契約審閱期過後初次註冊帳號,進入顯示本協議條款之網頁,並點選下方「接受」處,即表示接受本協議的所有條款和條件。本軟體僅授權您使用而非售予您。安裝、複製或以其他方式(定義如下)使用本遊戲,即表示您同意受本協議條款約束。如您不同意本協議條款,請勿安裝、複製、使用本軟體,且您得於購買日七(7)天內與原購買處之業者聯繫,就軟體部分安排全額退款事宜。……」;

「6.不得轉讓或再授權 暴雪授權而非出售此遊戲予您。無論是此遊戲或第 1 條所規定之授權皆不得再授權或轉讓給任何人或實體,任何該等意圖係屬無效。……」¹³。

¹⁰ Rothchild, *supra* note 8, at 25-28.

¹¹ 楊淑玲,「淺論拆封授權條款相關問題」,萬國法律第 155 期,頁 77 (2007)。

¹² Justin Graham, *Preserving the Aftermarket in Copyrighted Works: Adapting the First Sale Doctrine to the Emerging Technological Landscape*, 2002 STAN. TECH. L. REV. 1, 21-24 (2002).

¹³ 此兩段文字係節錄自「《暗黑破壞神 III》最終用戶授權協議」:

http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/legal/d3_eula.html (最後點閱時間:2013 年 8 月 29 日);

上述的授權條款明白表示 Blizzard 係「授權」玩家使用軟體，玩家不得將該遊戲軟體為轉讓或再授權¹⁴。換言之，著作權人與使用者之間的法律關係為授權而非買賣，EULA 係將使用者定義為「被授權人」，使用者不是軟體重製物之「所有人」，自無法適用第一次銷售原則或重製權之例外規定。

或者，著作權人也可能以「保留所有權」的方式來防止使用者成為重製物之所有人¹⁵，例如以下的趨勢科技終端用戶授權合約¹⁶：

「9、使用限制。本軟體係授權使用而非出售。趨勢科技及其供應商擁有本軟體之所有權、著作權及營業秘密、專利權以及其他智慧財產權，並擁有相關文件之著作權，且保留所有本合約未明示授予您之權利。您同意不會將本軟體出租、出借或轉授權本軟體予他人，亦不得分別使用本軟體之元件或使用本軟體向其他人提供服務或為任何商業目的測試本軟體。您亦同意不會試圖對本軟體之全部或一部進行反向工程(reverse engineer)、反編譯(decompile)、修改、翻譯、分解、尋找發現原始碼或開發衍生作品等行為。……您亦同意不得授權他人從事上述禁止之行為。您僅得於趨勢科技授權本軟體之使用或經銷之區域內使用本軟體。」

在上述合約中，軟體公司宣稱軟體之所有權屬於軟體公司及其供應商所有，要求使用者不得出租、出借或轉授權，再加上軟體公司表示係授予使用者非獨佔性、不可轉讓、不可轉授權之權利，則在授權關係下，使用者非屬重製物之所有人，理論上應無第一次銷售原則之適用。

在軟體公司以「授權」或「保留所有權」之方式主張使用者非重製物所有人的策略下，使用者是否再無主張第一次銷售原則之可能，本文將在第四章有更詳細的討論。但至少現階段依照 EULA 的規定看來，使用者欲轉售或贈與所購買的軟體，或者未經授權安裝或備份軟體，這些行為皆可能面臨侵害散布權或重製權的侵權責任風險。

「《星海爭霸 II》最終用戶授權協議」也有類似的內容：

<http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/legal/sc2eula.html>（最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日）。

¹⁴ 不過，「魔獸世界最終用戶授權協議」卻有轉讓的規定：「所有權 2.您可透過將光碟片，所有包裝和所有手冊或與本遊戲相關的其他文檔實際轉移並將您佔有或控制的有關本遊戲的任何剩餘材料從您所有的家庭或個人電腦中刪除和銷毀的方式，永久性地將本遊戲及所有其部件的所有權以及您在本許可協議下的權利和義務轉讓給另一人，但條件是，接受者同意本許可協議的條款。作為轉讓方的您，而不是暴雪娛樂，同意對任何稅賦、費用、收費、關稅、預扣、徵收等負責，包括與該轉讓相關而徵收的任何利息、罰款和額外收費。」對此本文認為，魔獸世界的玩家必須定期購買遊戲時數才能持續進行遊戲，遊戲公司於此類型遊戲的主要獲利可能係來自於販售遊戲時數或虛擬商品，遊戲軟體本身並非主要獲利來源，遊戲公司願意讓消費者轉售遊戲軟體；反之，星海爭霸和暗黑破壞神的玩家在購買遊戲軟體後即可進行遊戲，玩家毋須定期購買遊戲時數，遊戲公司對此類型遊戲之主要獲利來源即為遊戲軟體本身，因此遊戲公司自然會希望禁止消費者轉售遊戲軟體。從前述現象中我們可以發現，雖然在大部分的情形下軟體公司會希望以 EULA 限制消費者轉售軟體的權利，但是，當轉售軟體並無不利，甚至是有利於遊戲公司時（例如：遊戲軟體之宣傳、流通可更為廣泛，讓更多消費者願意嘗試成為遊戲玩家），軟體公司會同意讓消費者轉售軟體。

¹⁵ Rothchild, *supra* note 8, at 25-26.

¹⁶ 趨勢科技終端用戶授權合約：

http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/eula/tc-traditional_chinese_consumer_eula_july_2013_final.pdf（最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日）。

2.1.2 策略二：重製物之使用或移轉限制

著作權人用以迴避適用第一次銷售原則的第二種策略為「重製物之使用或移轉限制」，透過「限制重製物之使用範圍」或「禁止轉售」的條款，著作權人得將使用者自由處分重製物之權利限縮至最小¹⁷。

事實上，此種策略常常會與第一種策略同時並用，例如 2010 MICROSOFT OFFICE 桌面應用程式軟體的零售授權條款¹⁸：

「7.授權範圍。軟體係授權使用，而非出售賣斷。本合約僅提供 貴用戶部分權利，得使用貴用戶已取得授權之軟體版本中所包含的功能。Microsoft 保留所有其他權利。除非相關法律賦予 貴用戶超出本合約限制的其他權利，否則 貴用戶僅得在本合約明示許可之範圍內使用軟體。因此， 貴用戶必須遵守允許以特定方式使用軟體的科技保護措施。 貴用戶不得

- 規避軟體中所包含的科技保護措施；
- 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯，但相關法律明文允許或禁止此種限制者，不在此限。
- 為軟體製作的拷貝數量超過本合約所明定之數量，或相關法律所許可之數量。
- 將軟體發布給其他人進行複製；
- 以任何違法的方式使用軟體；
- 出租、租賃或出借軟體；或
- 利用該軟體提供商業軟體主機服務。」

「10.禁止轉售之軟體。 貴用戶不得銷售標示有『禁止轉售』（『NFR』或『Not for Resale』）之軟體」。

上述的授權條款除了表明係「授权使用」（策略一）外，也明文規定禁止用戶出租、租賃、出借軟體，以及不得銷售標示有「禁止轉售」文字的軟體（策略二），故若依照此授權條款之規定，軟體用戶將無法再轉售標示「禁止轉售」的軟體。

即使僅係「使用限制」，若該「使用限制」與電腦程式著作本身之功能使用有高度關聯性，使用者於安裝或使用前亦無法不同意這樣的限制條款，則不論是最初的買受人或是其他的次買受人，同樣會受到使用限制條款的拘束，著作權人可藉此對著作重製物之散布權為實質之控制¹⁹。

2.1.3 策略三：對於經銷商的限制

著作權人也可能另尋「經銷商(distributor)」的途徑來達到防止使用者取得重製物所有權的目的，若軟體公司與終端使用者(end user)並非直接接觸，而是透過經銷商或零售商作為銷售橋樑，這樣的散布模式事實上係由兩階段獨立的交易所構成，其一是軟體公司與經銷商、

¹⁷ Rothchild, *supra* note 8, at 44-48.

¹⁸ Microsoft Software License Terms (MSLT) for Microsoft Office Starter 2010—中文（繁體）：
<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=13208>（最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日）。

¹⁹ Rothchild, *supra* note 8, at 44-48.

零售商(retailer)之間的交易，其二則為零售商或其他出賣人與終端使用者之間的交易。而軟體公司係企圖以前者的契約來控制後者的交易，例如：透過經銷合約或其他結構性交易，著作權人並不移轉重製物之所有權，而係賦予經銷商有轉授權或營利使用之權利，故著作權人仍保有重製物所有權；或者，著作權人以經銷合約授權經銷商僅得對特定之人或於特定條件下移轉重製物之所有權，如此以來，著作權人可減少使用者取得重製物所有權的機會。基本上，策略三的手段端視著作權人與各經銷商之間的經銷合約內容而定²⁰。

2.1.4 策略四：附有軟體的硬體設備

軟體公司也可能以「軟體安裝或內建於硬體上」的方式散布其電腦程式著作，該硬體可能為電腦、電子書或其他硬體設備，例如：購買新筆記型電腦時，硬碟內已安裝 Window8 作業系統。

在策略四的情形下，著作權人有可能會禁止使用者單獨轉售內建的著作重製物而要求必須連同硬體設備一起移轉。有學者認為在這種情形時，軟體重製物等同於硬體本身，故有無重製物所有權係決定於該硬體究係為買賣或租賃關係，以筆記型電腦為例，一般來說，使用者會是「購買」筆記型電腦，則該學者認為此時該名使用者會成為安裝於硬碟中 Window8 電腦程式著作重製物之所有人²¹。

2.1.5 策略五：限制重製物移轉的其他機制

近年來，數位串流(digital streaming)、雲端運算(cloud computing)等網路服務市場快速成長，音樂產業和影視產業的著作權人開始提供訂閱服務(subscription services)、數位廣播(digital video)等有別於非實體下載銷售(download sales)的數位消費模式。根據 IFPI 的「2013 數位音樂報告」，2012 年全球付費訂閱用戶已達兩千萬人，較 2011 年成長了 44%，訂閱服務在部分國家（例如瑞典、韓國、法國）甚至已成為該國數位音樂之主流消費模式²²；軟體產業方面，軟體公司開始以不移轉重製物的方式提供軟體使用服務，提供這類服務的業者被稱為「應用服務提供者（application service provider，以下簡稱 ASP）」，使用者係利用網際網路與 ASP 的電腦互動並傳遞資料以獲取其所需的軟體服務²³。由於以上這些新型態的數位消費模式，基本上是不會發生著作重製物的移轉，因此也沒有第一次銷售原則適用的餘地。

著作權人也會透過其他限制機制來達到迴避適用第一次銷售原則之目的，以電腦程式著作為例，常見的方式有註冊制度、授權金鑰或啟動序號、連結伺服器、限定使用期限、綁定特定裝置²⁴等，且著作權人亦可能同時採用多重限制和反規避的科技保護措施來防止使用者移轉軟體，在這些限制機制下，使用者無法任意移轉重製物，或者縱使移轉了也無法使用，甚至可能會違反著作權法反規避條款的相關規定，故實質上等同於被剝奪了第一次銷售原則

²⁰ *Id.* at 37-38.

²¹ *Id.* at 65.

²² IFPI, *supra* note 1.

²³ Rothchild, *supra* note 8, at 72-73.

²⁴ 例如某電腦程式著作重製物只能被安裝於特定的硬體設備，或者限定只能安裝於一台電腦。

所賦予的合法權利²⁵。

2.2 授權條款有效性之肯定與質疑

2.2.1 肯定授權條款之有效性

前述迴避策略中的契約條款其效力究竟是如何？首先，產業最上游或其他商業間（也就是所謂的 business-to-business）的交易契約，其效力較不會受到質疑²⁶。產生爭議的部分是關於著作權人保留所有權的重製物移轉條款，這樣的條款代表著作權人僅授權同意使用者使用數位資訊，但使用者卻無法取得重製物所有權，而學者認為美國法院肯認該條款的有效性，其背後的想法在於出賣人（亦即著作權人）有決定其著作出售條件的自由，相對的，不論著作權人是選擇買賣、授權、租賃或其他方式，消費者或被授權人可選擇是否接受這樣的條件或買賣，因此，即使是大量市場授權，只要是經由充分揭露，且為被授權人接受，則這樣的授權條款即具有決定重製物所有權是否移轉之效力。交易市場存在著許多生產者和消費者，同時也會有其他的選擇存在，消費者不喜歡或無法接受的條款會隨著市場機制逐漸被淘汰²⁷。

其實，授權條款有效與否的判斷可以回歸到一個基本問題：我們究竟要限縮還是擴張著作權人的權利呢？權利限制派(rights restrictor)的見解認為，契約條款不應凌駕於第一次銷售原則之上；而且，在第一次銷售原則保護傘下所合法存在的二手市場，能夠讓消費者以較低的價格取得二手商品或其他社會利益，故不應容許著作權人以結構性交易來干預重製物之轉售；然而，權利擴張派(rights enhancer)並不同意這樣的見解²⁸。

而學者認為否定授權條款有效性的真正原因在於二手市場所創造的社會利益會大於著作權人的利益，但是在現今的數位資訊社會(digital information society)，「二手」與「全新」的界線變得越來越模糊，若阻斷著作權人從二手市場獲利之機會，可能會嚴重影響該產品在原本市場上的市場競爭力。因此，權利人應可從他們所選擇的經濟條件(economic terms)中獲取因提供創作性著作予市場的經濟利益，且既然立法者在制定第一次銷售原則時係選擇限制了第一次銷售原則適用範圍的用語（亦即「所有人」），足見其目的是允許著作權人建立不同的散布管道，並從二手市場中獲取部分利益²⁹。

學者亦認為肯定授權合法性的基礎在於「自由市場經濟」，授權策略具有「多樣化」的特性，消費者可以根據其所能接受的價格和使用權限，選擇適當的授權產品，如此一來可減少當事人的談判成本，避免產品價格因談判成本而提高，導致消費者的流失，故肯定授權之合法性反而有助於促進著作之散布；再者，當市場拒絕著作權人所提供的著作，或者認為授權條款或其他成本已減少了產品的吸引力而拒絕接受，此時理性的著作權人即可能選擇收回著

²⁵ R. Anthony Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. REV. 577, 613-14 (2003).

²⁶ 即使有所質疑，通常也會是涉及競爭法的問題。

²⁷ Raymond T. Nimmer, *Copyright First Sale and the Overriding Role of Contract*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1311-46 (2011).

²⁸ *Id.* at 1313-17.

²⁹ *Id.* at 1345.

作或修改散布條款的內容³⁰。

不過，當被授權人發現所接受的授權產品是不適合自己的產品時，該被授權人通常難以轉讓該授權產品，換句話說，被授權人必須完全承擔自己的錯誤風險而無法透過二手市場彌補損失，惟學者認為，這樣的風險事實上是存在於任何交易市場的，因此，除非能夠證明「被授權人可能發生的錯誤成本」會大於「授權所帶來的社會利益」，否則無法以這樣的理由否定授權策略的有效性。事實上，過去普遍以買賣方式移轉重製物所有權乃係基於市場的選擇而非法律規範所決定的，當資訊產品可以立即且廣泛的被接受，其交易應回歸於市場機制。讓「授權」媒合電腦資訊市場中的價格與條款，促進著作的散布並讓著作權人的利益極大化³¹。

總而言之，學者認為第一次銷售原則其實是一個適用範圍狹隘的例外規定，蓋因此原則之適用主體限於「重製物所有人」，且賦予的權限僅有「散布權」；而目前的大量市場授權，能夠賦予被授權人享有散布權以外的其他權利，並降低取得或移轉所需的成本。換句話說，第一次銷售原則可能讓所有消費者負擔同一且較高的零售價格，「授權條款」卻可提供客製化的資訊與服務而使得消費者無須再負擔同一價格產品之不利益。「授權」是一種交易結構(transactional structure)、商業手段，也是消費市場中的一種商品。相較於買賣模式，「授權」可提供更多樣化的電腦資訊產品，並建立能夠有效且廣泛散布資訊之管道，透過授權條款、技術控制等不同的方式可促進資訊產品之差異化³²。

2.2.2 質疑授權條款之有效性

學者認為在策略一的情形，往往係混淆了「著作權」和「重製物所有權」兩件事情，多數的軟體交易關係係由「電腦程式著作重製物之買賣」和「電腦程式之使用授權」所組成，「被授權人」不必然就無法成為「重製物所有人」，故學者認為重點應在於該交易關係究竟為買賣或租賃³³；學者亦質疑策略二所述「限制條款」之有效性，認為其有違物之自由轉讓原則³⁴；關於策略三的部分，學者則認為應有「善意取得」適用之可能，蓋因一般來說使用者難以判斷其交易對象（亦即經銷商或零售商）究竟是買受人或是被授權人，亦無從得知軟體公司與經銷商、零售商之間的授權契約內容，而善意取得的立法意旨即在於保護這樣的善意第三人以維護交易安全，故儘管經銷商違反散布協議可能構成債務不履行或著作權侵權責任，卻不影響重製物所有權之移轉，善意的消費者仍有可能依善意取得制度成為重製物之所有人³⁵。

2.3 數位第一次銷售原則可能帶來的商機—ReDigi.com

第一次銷售原則可否適用於非實體的數位著作？若為肯定，將創造出什麼樣的交易模式與市場商機呢？2011年10月成立的ReDigi網站推出了全球第一個二手數位音樂交易市場³⁶。

³⁰ Raymond T. Nimmer, *Licensing in the Contemporary Information Economy*, 8 WASH. U. J.L. & POL'Y 99, 147-166 (2002).

³¹ *Id.* at 137-38.

³² Nimmer, *supra* note 27, at 1344-46.

³³ Rothchild, *supra* note 8, at 28-37.

³⁴ *Id.* at 46-48.

³⁵ *Id.* at 39-43.

³⁶ *About ReDigi*, REDIGI.COM, <http://newsroom.redigi.com/about/> (last visited Sept. 2, 2013).

ReDigi 係提供二手數位音樂線上交易的網站，透過 ReDigi 的 Media Manager 程式，ReDigi 的註冊用戶可以將電腦硬碟中的數位音樂檔案上傳到 ReDigi 免費提供的個人雲端儲存空間，並將上傳的音樂檔案出售給其他用戶，藉此賺取 ReDigi 的虛擬貨幣(credits)，再用該貨幣購買 ReDigi 網站上的其他數位音樂³⁷。

ReDigi 表示其網站之交易標的為合法、正版的數位音樂，因此用戶基本上只能上傳合法購買自 iTunes 和 ReDigi 的數位音樂檔案。當 ReDigi 的用戶安裝 Media Manager 之後，Media Manager 的 Verification Engine 會自動鑑定分析並告知用戶哪些音樂檔案是可以上傳到 ReDigi 的，ReDigi 表示並不接受擷取自 CD 的音樂檔案或其他盜版音樂檔案，而且，對於已上傳到個人雲端儲存空間的音樂檔案，ReDigi 將會自動刪除該檔案在用戶硬碟和同步裝置(synced devices)中的備份，以確保上傳的數位音樂是「原始」且「唯一」的檔案³⁸。

電腦硬碟中那些被閒置的音樂檔案能不能像實體 CD 一樣賣給其他人呢？ReDigi 試圖將第一次銷售原則所賦予的權利運用到非實體的數位著作上，也就是利用所謂的「數位第一次銷售原則」建立合法的數位著作二手市場，在數位科技時代中創造出新的商機。

對此，BBC News 的報導中提到有學者認為 ReDigi 將可能改變音樂產業³⁹。然而，2012 年 1 月 Capitol Records 以 ReDigi 公司為被告向美國紐約南區地方法院(the United States District Court for the Southern District of New York)提起著作權侵權訴訟，法院在 2013 年 3 月判決 ReDigi 敗訴，有關於此案的判決內容請見 4.4.1。

接著，本文將在第三章介紹第一次銷售原則的理論與規範，並於第四章繼續探討授權條款的相關爭議，以及第一次銷售原則於數位環境下所產生的適用問題。

³⁷ Capitol Records v. ReDigi Inc., No. 12 Civ. 95 (RJS), 2013 WL 1286134 at *2 (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013).

³⁸ *Id.* at *1.

³⁹ Gittleson, *supra* note 2.

第三章 第一次銷售原則之理論與規範介紹

立法者賦予著作權人專有權利的同時，也必須去衡量社會大眾利用或接觸著作的公共利益，因此，在特定情形下，著作權人的專有權利會受到限制。「第一次銷售原則」(或稱權利耗盡原則)即是立法者對於著作權人「散布權」之限制，乃著作權法重要原則之一。本文將在以下說明美國法上第一次銷售原則之理論發展和相關立法規定，並介紹國際條約、歐盟與我國有關第一次銷售原則的相關規範。

3.1 美國

3.1.1 散布權

美國著作權法§106(3)⁴⁰為著作權人散布權(the right of distribution)之規定，該規定賦予著作權人專有並得授權「以買賣或其他所有權移轉，或租賃、借貸等方式散布其著作之重製物或錄音物於公眾」之權利。

3.1.2 散布權之限制—第一次銷售原則

3.1.2.1 發展背景—Bobbs-Merrill Co. v. Straus

美國最高法院於1908年的 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*⁴¹ 案件中建立了第一次銷售原則。在該案件中，印地安那州(Indiana)的書籍出版商 Bobbs-Merrill Company 為1904年5月出版之暢銷小說 *Castaway* 的著作權人，為了掌控該書的零售價格，Bobbs-Merrill 在每一本書上印製了售價規定：「本書的淨售價為\$1，任何零售商皆不得以較低的價格出售，否則將視為侵權。」本案被告 Straus 卻以 89 分的價格在 Macy's 販售此書，故 Bobbs-Merrill Company 向法院控告 Straus 和 Mary's 侵害其著作權，主張其販賣(vend)的專有權利受到侵害。然而，最高法院未採用原告 Bobbs-Merrill Company 的主張，法院的結論認為，一旦著作權人出售該重製物，其販賣的權利即為耗盡，著作權人不得限制重製物所有人的轉售行為⁴²。

3.1.2.2 1909 年美國著作權法

之後，美國國會將 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 案所建立的原則，以及美國最高法院於1854年 *Stevens v. Royal Gladding*⁴³ 案中所建立的有體物與著作權獨立原則，制定於1909年的著作權法§41⁴⁴，此為第一次銷售原則首次被納入美國著作權法的明文規定。後該法

⁴⁰ 17 U.S.C §106(3) (2011) (“to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;”).

⁴¹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

⁴² ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, *PRINCIPLES OF COPYRIGHT LAW* 229-230 (2010).

⁴³ *Stevens v. Royal Gladding*, 58 U.S. 447 (1854).

⁴⁴ Copyright Act of 1909, Pub. L. No. 60-349 §41 (1909).

於 1973 年修正時將§41 移到§27⁴⁵，但對於該條之內容並無變更⁴⁶。

3.1.2.3 1976 年美國著作權法§109(a)

立法者在 1976 年所修訂的美國著作權法中賦予著作權人重製權、改作權、散布權、公開演出權和公開展示權等專有權利。並將第一次銷售原則明文規定於同法§109，分別限制了§106(3)散布權、§106(4)公開演出權和§106(5)公開展示權之專有權利。以下本文僅就§109(a)有關限制散布權的規定進行介紹。

(一) §109(a)的規範內容：

美國著作權法§109(a)⁴⁷規定：「特定合法重製物或錄音物之所有人或任何被該所有人授權之人，無須經由著作權人之授權，對於該重製物或錄音物有出售或為其他處分之權利。」

(二) 理論基礎：

一旦著作重製物的所有權已為移轉，著作權人即不得繼續控制該特定重製物未來後續的處分和移轉。此限縮著作權人散布權的理由在於，著作權人於第一次出售該實體重製物之際，已獲取經濟上報酬，此時公共利益和物之自由轉讓原則應優先於著作權人的獨佔地位⁴⁸。

此外，有體物與著作權獨立原則和物之自由轉讓原則亦與第一次銷售原則之理論基礎息息相關。「有體物與著作權獨立原則」係指著作權本身與其所附著之有體物的所有權為個別獨立之存在，雖然創意(creation)必須附著於有體物才能受到著作權的保護，惟美國最高法院於 *Stephens v. Cady*⁴⁹ 和 *Stevens v. Royal Gladding*⁵⁰ 案件中確立了有體物和著作權之所有權獨立原則，並將該原則制定於 1909 年的著作權法§41⁵¹（1973 年修正時將§41 之條文編號移到§27，條文內容無任何修正）。後立法者於 1976 年的著作權法§202⁵² 中重申此原則：移轉著作或重製物的同時，並不會移轉著作權人之專有權利。

⁴⁵ 17 U.S.C §27 (1973) (“...but nothing in this title shall be deemed to forbid, prevent, or restrict the transfer of any copy of a copyrighted work the possession of which has been lawfully obtained.”)

⁴⁶ Henry Sprott Long III, *Reconsidering the “Balance” of the “Digital First Sale” Debate: Re-examining the Case for a Statutory Digital First Sale Doctrine to Facilitate Second-hand Digital Media Markets*, 59 ALA. L. REV. 1183, 1185-87 (2008).

⁴⁷ 17 U.S.C §109(a) (2011) (“Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”).

⁴⁸ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42.

⁴⁹ *Stephens v. Cady*, 55 U.S. 528 (1852).

⁵⁰ *Stevens v. Royal Gladding*, 58 U.S. 447 (1854).

⁵¹ Copyright Act of 1909, Pub. L. No. 60-349 §41 (1909); 17 U.S.C §27 (1973) (“The copyright is distinct from the property in the material object copyrighted, and the sale or conveyance, by gift or otherwise, of the material object shall not of itself constitute a transfer of the copyright, nor shall the assignment of the copyright constitute a transfer of the title to the material object.”).

⁵² 17 U.S.C §202 (1976) (“Ownership of a copyright, or of any of the exclusive rights under a copyright, is distinct from ownership of any material object in which the work is embodied. Transfer of ownership of any material object, including the copy or phonorecord in which the work is first fixed, does not of itself convey any rights in the copyrighted work embodied in the object; nor, in the absence of an agreement, does transfer of ownership of a copyright or of any exclusive rights under a copyright convey property rights in any material object.”).

另一個與第一次銷售原則相關的「物之自由轉讓原則」為普通法(common law)之根本原則，為了促進物之使用，法院不贊成限制財產之使用或轉售，而第一次銷售原則即反映了這樣的見解⁵³。

(三) 適用對象與要件：

根據§109(a)的規定，第一次銷售原則保護的主體僅限於「特定重製物所有人(the owner of a particular copy)」或是「該所有人所授權之人(a person authorized by the owner)」，§109(d)規定⁵⁴，除非經由著作權人之授權，(a)和(c)的權利不及於任何占有重製物或錄音物而未取得其所有權之人；該特定重製物亦必須符合「合法重製(lawfully made)」之情形，申言之，購買盜版之人的轉售行為並不會受到第一次銷售原則的保護，該行為人仍然是侵權者，其轉售行為會侵害著作權人之散布權。相反地，如果是購買合法重製的書籍、CD、DVD 等實體重製物，基於第一次銷售原則之保護，買受人可以任意為轉賣、贈送，甚至是丟棄等處分行為⁵⁵。

然而，關於數位環境下重製物所有人認定之爭議問題，本文在第四章將有更詳細的討論與說明。

(四) 第一次銷售原則亦適用於借貸、租賃等行為：

散布權尚包含租賃、借貸重製物之權利，§109(a)的條文有「其他處分行為(otherwise dispose of the possession)」之文字，故該條規定亦允許重製物所有人得為租賃、借貸等行為。例如：基於§109(a)第一次銷售原則之保護，公立圖書館得自由出借其購買的書籍，該出借行為並不會侵害著作權人之散布權⁵⁶。

3.1.3 數位傳輸

數位傳輸(digital transmission)係透過網際網路對於數位著作或重製物為非實體之散布，其散布模式與傳統著作散布之行為態樣有所不同，因此，數位傳輸是否適用散布權、第一次銷售原則等相關規定即產生了疑義。

3.1.3.1 關於散布權之爭議

行為人架設網站或平台向使用者提供數位檔案上傳或下載之行為，即使該行為人本身並未有數位傳輸之行為，美國實務見解在 1993 年的 *Playboy Enterprises, Inc. v. Frena*⁵⁷

⁵³ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 230.

⁵⁴ 17 U.S.C §109(d) (2011) (“The privileges prescribed by subsections (a) and (c) do not, unless authorized by the copyright owner, extend to any person who has acquired possession of the copy or phonorecord from the copyright owner, by rental, lease, loan, or otherwise, without acquiring ownership of it.”).

⁵⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 230.

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Playboy Enterprises, Inc. v. Frena*, 839 F. Supp.. 1552, 1156 (1993). Florida 地方法院在判決中表示，本案被告經營 BBS (bulletin board service) 網路系統提供使用者上傳、下載電腦檔案之行為已構成散布權之侵害。

案、2001 年的 *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*⁵⁸ 案等案件中皆認為已構成散布權之侵害⁵⁹。

然而，透過網際網路傳送數位著作或重製物之「數位傳輸」行為是否為§106(3)「散布權」的行為態樣之一，美國實務和學說對此爭議問題皆有肯定與否定之見解：

(一) 肯定見解：

2008 年 Massachusetts 地方法院在 *London-Sire Records, Inc. v. Doe I*⁶⁰ 案對此問題採肯定之見解，法院表示，散布權之立法目的係為保護著作權人掌控向大眾散布著作之權利，就此目的來說，數位散布模式並沒有什麼不同，以音樂著作來說，電子檔案(electronic file)符合錄音物之定義（或者更精確來說是硬碟），重製物(copies)和錄音物(phonorecords)於§101 的定義中，其所謂之「物件(material objects)」亦未區分實體和非實體物件，§106(3)保護之客體並不限於實體、有形之物件，因此，法院認為數位傳輸亦屬於散布權保護之行為態樣⁶¹。

(二) 否定見解：

然而，有論者認為，依照美國國會立法報告表示，所謂的「重製物(copies)」係指有形、實體的東西，當使用者從網站下載檔案時，該檔案並無任何實體上的移轉，其所有權或占有利益亦未為移轉，此與散布權之定義相違背⁶²，故根據國會立法報告和條文文義之解釋，利用網路數位傳輸之行為不屬於散布權之態樣，自無侵害散布權的問題⁶³。

3.1.3.2 關於第一次銷售原則適用之爭議

(一) 數位化千禧年著作權法案§104 報告及其相關評論：

美國著作權局(U.S. Copyright Office)在「數位化千禧年著作權法案§104 報告」⁶⁴(以下簡稱「報告書」)當中，對於美國著作權法§109(a)之文義是否包含數位傳輸的爭議問題進行了討論：

1. 不同於第一次銷售移轉著作或重製物之傳統情形，行為人在傳輸數位著作或重製物時，該檔案會保留在行為人的電腦硬碟中，並在幾秒後重製一個新的檔案到接收者的電腦硬碟，「數位傳輸」散布著作之同時必定伴隨「重製」之行為。然而，第一次銷售原則並非重製權之抗辯事由，當合法重製物所有人以網際網路進行檔案傳輸時，其重製行為並非是經合法授權的行為，不得以§109(a)作為侵權之抗辯

⁵⁸ *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1014 (2001). 第九巡迴上訴法院在判決中表示，Napster 的使用者透過網際網路上傳檔案到搜尋索引(search index)之行為已侵害著作權人之散布權。

⁵⁹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 227-28.

⁶⁰ *London-Sire Records, Inc. v. Doe I*, 542 F. Supp. 2d 153, 170-74 (2008).

⁶¹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 224-25.

⁶² H.R. REP. NO. 94-1476 at 53 (1976).

⁶³ R. Anthony Reese, *The Public Display Right: The Copyright Act's Neglected Solution to the Controversy Over "Ram Copies"*, 2001 U. Ill. L. Rev. 83, 122-28 (2001).

⁶⁴ U.S. COPYRIGHT OFFICE, A REPORT OF THE REGISTER OF COPYRIGHTS PURSUANT TO §104 OF THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT 78-101 (2001), available at <http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf>.

事由⁶⁵。

2.接著，報告書表示，有論者建議只要於傳輸後將重製物刪除，§109 即應擴及適用於重製權、公開演出權和公開展示權等權利。輿論對於傳輸後刪除之機制提出兩種看法：第一種是「自願性刪除」，第二種是「傳送並刪除 (forward-and-delete)」之技術，由於前者之結果難以檢測，報告書否定了第一種機制；對於第二種看法之回應，報告書表示，若要採行「傳送並刪除」的技術，該技術必須發展健全且容易使用，並能夠確認檔案在傳送之後不會再保留於傳送者的電腦硬碟中，然而，即使「傳送並刪除」的技術確實可行，報告書卻認為該技術仍可能面臨遭受入侵或被破解的風險，更重要的是，著作權人必須負擔該技術之昂貴成本，若將該技術成本轉嫁到消費者身上，可能又會降低消費者的需求慾望；此外，若將第一次銷售原則擴張於重製權之適用，亦可能面臨提高著作權盜版、侵權之風險⁶⁶。

3.美國係不同於歐盟之立法例，其散布權的範圍較廣，確實有擴及數位傳輸的解釋空間，然而，從實體著作與非實體數位著作之性質面來觀察，數位著作之內容不易因時間因素產生減損，且數位著作之移轉較沒有時空障礙的問題，可能會造成新產品市場競爭能力的下降，因此事實上數位著作之部分特性與實體著作存有極大之差異；再者，法院最初建立第一次銷售原則之目的係基於普通法之財產自由流通原則，然而數位傳輸卻有所不同，其行為重點在於重製行為而非財產占有之移轉。故美國著作權局之結論認為當時並無修改§109 之必要，因而否決了數位傳輸適用第一次銷售原則之建議⁶⁷。

然而，對於上述報告書的意見，有論者提出批評，首先，報告書中對於非實體數位著作特性之說明並無實益，論者認為，非實體數位著作所附著之電腦硬碟如同 CD 或 DVD 一樣都是有體物，同樣可作為數位內容之附著客體；第二，關於數位重製物和數位移轉模式較不會發生品質減損的論點，論者認為，第一次銷售原則背後精神在於財產自由移轉原則，品質是否減損的問題與第一次銷售原則之立法目的並無關連性；最後，「傳輸並刪除」之技術確實可能在未來發展成熟，利用此技術在傳送檔案之後刪除原先之重製物，實質上等同於重製物之移轉處分，故論者認為§109(a)應有擴及數位傳輸之解釋空間⁶⁸。

(二) 難產多年的「數位第一次銷售原則」：

1997 年的「數位時代著作權加強法案(The Digital Era Copyright Enhancement Act)⁶⁹」

⁶⁵ *Id.* at 79-80

⁶⁶ Graham, *supra* note 12, at 41.

⁶⁷ U.S. COPYRIGHT OFFICE, *supra* note 64, at 96-99.

⁶⁸ Brian Mencher, *Digital Transmissions: To Boldly Go Where No First Sale Doctrine Has Gone Before*, 10 UCLA ENT. L. REV. 47, 56-64 (2002).

⁶⁹ H.R. 3048, 105th Cong. § 4 (1997) (“(f) The authorization for use set forth in subsection (a) applies where the owner of a particular copy or phonorecord in a digital format lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, performs, displays or distributes the work by means of transmission to a single recipient, if that person erases or destroys his or her copy or phonorecord at substantially the same time. The reproduction of the work, to the extent necessary for such performance, display, distribution, is not an infringement.”).

是早期推動數位第一次銷售原則之立法法案，然而其所建議增訂的§109(f)在 1998 年的數位千禧年著作權法 (The Digital Millennium Copyright Act, 簡稱 DMCA) 中被刪除；國家電信與資訊局 (National Telecommunications and Information Administration, 簡稱 NTIA) 在 2001 年的國會報告⁷⁰中又再次針對數位傳輸之問題提出§109(f)公開散布權和§109(g)公開展示權之立法建議，可惜該建議最終仍未被國會所接受⁷¹。

2005 年，美國眾議員 Zoe Lofgren 再一次提出了數位第一次銷售原則的立法草案，提議增訂§109(f)⁷²之規定：「只要特定數位重製物或錄音物所有人未保存該重製物或錄音物，且使其無法還原(in a retrievable form)，該重製物或錄音物所有人，或任何經其授權之人，得以該著作原本之格式，將重製物以傳輸之方式出售或其他移轉予單一買受人。」

該提案報告表示，著作權法的規定往往在於衡平著作人之利益與社會公益，這是一個困難的問題。如今，數位科技的發展與網際網路的崛起又再一次地改變了此平衡關係。數位科技一方面可能會危及著作權人的權益，另一方面，科技保護措施亦能賦予著作權人有能力去限制其著作處於非公開狀態，或是去限制想法與資訊之流通。總而言之，在數位時代下，有必要去重新調整著作權人和社會於過去傳統的平衡關係⁷³。

儘管上述的修正法案最後皆無疾而終，是否承認數位第一次銷售原則的爭議並未因此落幕，第一次銷售原則於數位環境下之適用問題仍然是相當值得探討，本文將會在第四章中有更詳細的討論。

3.1.4 第一次銷售原則之例外及其相關限制規定

第一次銷售原則賦予重製物或錄音物所有人有自由轉賣、租賃、借貸等處分重製物或錄音物的權利，相對的，也可能助長侵權與盜版行為，例如，到影音出租店租借一部 DVD 影片 (新台幣 100 元)，再加上購買一片空白 DVD 燒錄光碟 (新台幣 5 元)，相較於購買一部全新 DVD 影片 (新台幣 498 元)，前者之重製行為可節省後者購買行為所需成本約百分之七十九，此時投機者很可能會選擇前者之行為自行燒錄 DVD 影片，甚至在重製視聽著作檔案之後利用網際網路進行分享，其行為對於著作權人之權益可能造成嚴重的損害，而同樣的問題也會發生在電腦程式等其他類型之數位著作，故部分類型的著作於第一次銷售原則之適用上有限縮之必要⁷⁴。

⁷⁰ *Report to Congress: Study Examining 17 U.S.C. Sections 109 and 117 Pursuant to Section 104 of the Digital Millennium Copyright Act*, NITA, available at <http://www.ntia.doc.gov/report/2001/report-congress-study-examining-17-usc-sections-109-and-117-pursuant-section-104-digital> (last visited July 30, 2013).

⁷¹ Reese, *supra* note 25, at 581-82.

⁷² H.R. 4536, 109th Cong. §109(f) (2005) (“(f) The privileges prescribed by subsections (a) and (c) apply in a case in which the owner of a particular copy or phonorecord of a work in a digital or other nonanalog format, or any person authorized by such owner, sells or otherwise disposes of the work by means of a transmission to a single recipient, if the owner does not retain the copy or phonorecord in a retrievable form and the work is so sold or otherwise disposed of in its original format.”).

⁷³ *Id.*

⁷⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 230-31.

3.1.4.1 §109(b)(1)(A)

(一) 立法背景與條文規定：

1980 年代初期，CD(compact discs)被引進美國，租賃行業於市場上興起，出租業者僅收取低價之租賃費用，並販賣、贈與空白錄音帶(tapes)，宣稱「絕對不需要再購買其他錄音物」⁷⁵，在這樣的市場環境下，為減少投機者對於著作權人造成之損害，國會決定限制第一次銷售原則的適用，分別於 1984 年的 Record Rental Amendment⁷⁶和 1990 年的 Computer Software Rental Amendment⁷⁷兩次修正了§109 的規定。因為這是對於第一次銷售原則之限制，我們可以稱為是「例外的例外(exceptions to the exception)」⁷⁸。其中，§109(b)(1)(A)規定⁷⁸，除經由錄音著作或電腦程式著作之著作權人的授權外，禁止特定錄音物所有人或特定電腦程式重製物所有人，以出租或任何其他同於租賃、借貸之行為，基於直接或間接之商業利益而對於錄音物或電腦程式為處分⁷⁹。

§109(b)(1)(A)條文中「其他行為(any other act or practice)」的用語是為了避免有人以虛偽交易之方式來規避法律規定。例如，假交易之當事人約定出賣人隔天就以新台幣 300 元之價格向買受人買回交易價格為新台幣 350 元之交易標的，其交易雖然表面上看起來是買賣行為，但實質上等同於以新台幣 50 元之價格出租一日專輯之租賃行為，此時該虛偽交易在美國仍應受著作權法§109(b)之規範⁸⁰。

再者，§109(b)(1)(A)之適用客體為「錄音著作」和「電腦程式著作」，並未包括視聽著作，故 DVD 影音出租業者仍得合法存在，像是美國的 Netflix、Redbox，台灣的樂到家、亞藝影音，近年來多家業者亦發展線上租片模式，也有部分網站僅提供數位影音檔案之線上租片服務，例如：iTunes Store。

(二) *Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc.*：

至於，受限制之「錄音著作」中，是否僅限於「音樂著作」之錄音物？抑或及於「所有類型」之錄音物？第六巡迴上訴法院在 2007 年的 *Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc.*⁸¹案中就遇到了這個問題。

Brilliance Audio 公司係從事有聲書之製造和買賣，其與出版商和作者之間對於錄

⁷⁵ WILLIAM PATRY, PATRY ON COPYRIGHT §13:26 (2013).

⁷⁶ Record Rental Amendment of 1984, Pub. L. No. 98-450, 98 Stat. 1727 (1984).

⁷⁷ Computer Software Rental Amendments Act of 1990, Pub. L. No. 101-650, 104 Stat. 5089, 5124 (1990).

⁷⁸ 17 U.S.C. §109(b)(1)(A) (2011) (“Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless authorized by the owners of copyright in the sound recording or the owner of copyright in a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program), may, for the purposes of direct or indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the possession of that phonorecord or computer program (including any tape, disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library or nonprofit educational institution. The transfer of possession of a lawfully made copy of a computer program by a nonprofit educational institution to another nonprofit educational institution or to faculty, staff, and students does not constitute rental, lease, or lending for direct or indirect commercial purposes under this subsection.”)

⁷⁹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 231.

⁸⁰ *Id.* at 232.

⁸¹ *Brilliance Audio, Inc. v. Hights Cross Communications, Inc.*, 474 F.3d 365, 368-373 (6th Cir. 2007).

音著作之相關權利訂有排他協議(exclusive agreements)，Brilliance 公司擁有有聲書之著作權，且該著作受到 Brilliance 商標之保護。Brilliance 公司發行了兩種版本的有聲書，第一種版本是一般零售市場版本(retail editions)，第二種版本是專門供圖書館或借閱機構所發行的版本(library editions)，這兩種版本之包裝和銷售皆有所不同，然而兩種版本之錄音物是否有所差異卻並不明確。本案被告 Hights 公司是 Brilliance 公司的競爭對手，Brilliance 公司主張 Hights 公司侵害其著作權與商標權⁸²，其中有關著作權侵權訴訟之部分，Brilliance 公司主張 Hights 公司未經授權將 Brilliance 公司所販賣之零售版本有聲書重新予以包裝和標籤，將零售版之有聲書包裝成圖書館專用版本，並基於商業上租賃、借貸之目的而為散布。於本案中，Brilliance 公司主張限制第一次銷售原則適用之例外規定亦適用於「語文著作」之錄音物(the sound recordings of literary works)，Hights 公司則主張該限制僅適用於音樂著作之錄音物(sound recordings of musical works)，故有聲書不受限制而仍有第一次銷售原則之適用。

第六巡迴上訴法院認為本案爭點在於「§109(b)(1)(A)所限制適用第一次銷售原則之著作客體，是否包含「語文著作」等所有類型之錄音物」，亦即系爭有聲書是否亦有§109(b)(1)(A)之適用？若無此適用，則應回歸適用第一次銷售原則。本案多數意見認為，首先必須先從法條文字本身進行觀察，然而§109(b)(1)(A)條文本身並未明確表示為哪一種類型之錄音物，故多數意見認為，§109(b)(1)(A)之條文文義並非明確，法院必須進一步探究立法歷史和政策考量以解釋其中之模糊空間；就此部分，多數意見認為，立法者應該是傾向於僅將「音樂著作」錄音物排除於第一次銷售原則之保護，因為國會於 1984 年制定§109(b)(1)(A)當時，目的是為了保護美國音樂產業；且 1988 年之聽證報告⁸³也沒有關於出租語文著作錄音物之具體問題。因此，本案多數意見之結論認為，根據立法歷史和著作權政策之考量，立法者使用” in the case of a sound recording in the musical works embodied therein”之文字係將錄音著作之類型限定於音樂著作，既然法條文義未明確表示適用於「語文著作」之錄音物，則多數意見認為語文著作錄音物即不適用於§109(b)(1)(A)，亦即本案系爭有聲書仍有第一次銷售原則之適用。

有論者亦肯認本案判決之見解，認為法條文義於此部分之解釋確實存有模糊空間，且立法者並無理由禁止有聲書之出租卻未同時禁止錄影帶和 DVD 之出租，是以應贊同 *Brilliance Audio* 案之多數意見，蓋因一般而言，大部分人都喜歡重複聽同樣喜愛的歌曲、重複使用同樣的電腦程式，有相當高之可能性會選擇複製所租來的音樂專輯或電腦軟體以節省接觸著作之成本；相反的，一旦我們看過電影和書籍，重複閱讀和欣賞的興致就會降低許多，這也是為什麼法律允許書籍和影音 DVD 得以合法租借之原因，有聲書和歌曲、電腦程式之利用性質有所差，故§109(b)(1)(A)應排除有聲書這類情形之適用⁸⁴。

本文認為，有聲書是以聽覺來替代視覺上之閱讀，和純粹給予聽覺享受的音樂專輯是不一樣的，就該特性之觀察，其性質上較接近於書籍或視聽著作，不應單純因為

⁸² 以下本文將省略本判決中有關商標權之部分。

⁸³ H.R. REP. NO. 100-776, at 3 (1988).

⁸⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 233.

有聲書亦屬於錄音物就一併將其排除於第一次銷售原則之適用，因此，本文亦贊成 *Brilliance Audio* 案多數意見之結論。

（三）排除非營利圖書館或教育機構之適用：

此外，§109(b)(1)(A)條文後段卻排除了非營利圖書館或教育機構之適用，非營利之圖書館或教育機構得基於非營利之目的為錄音物之租賃借貸；非營利之教育機構，對於其他非營利教育機構、教職員、學生之合法電腦程式重製物之租借，不屬於前段禁止之商業目的行為，亦即上述之租借行為皆仍受第一次銷售原則之保護⁸⁵。

3.1.4.2 §109(b)(1)(B)

上述所介紹的§109(b)(1)(A)前段規定是對於第一次銷售原則之限制，禁止電腦程式重製物所有人之租借行為，然而，對於附隨於硬體設備之電腦程式著作而言卻造成部分不合理之限制，例如，影印機租賃公司出租影印機時，其出租標的必定同時包含影印機內附隨用以操作影印機之電腦程式，若依照§109(b)(1)(A)之規定，影印機租賃公司對於電腦程式著作重製物所附隨之出租行為，將可能侵害著作權人之散布權；同樣的問題也會發生在電視遊戲卡匣(video games cartridges)租賃之情形，出租遊戲卡匣之同時必定包含卡匣內之遊戲軟體，若依照§109(b)(1)(A)之規定，亦可能構成非法侵害著作權人之散布權⁸⁶。

為了解決上述這些不合理的情形，§109(b)(1)(B)⁸⁷進一步規定：本款規定不適用(i)出租內建於機器或產品而無法於一般操作或使用中被重製之電腦程式，或(ii)出租內建或使用於有限目的電腦內之電腦程式，且該電腦係專為電視遊戲或其他目的所設計。

3.2 著作權之國際保護

我國自民國 91 年 1 月 1 日加入世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO)，所簽署之世界貿易組織協定包括「與貿易有關之智慧財產協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS)」，該協定要求其會員必須遵守協定中關於智慧財產權之最低保護標準以保護其他會員國國民之著作，為符合 TRIPS 之要求，我國於民國 87 年和 90 年對於我國著作權法進行兩次修正；民國 92 年，我國著作權法又再次進行修正，以因應世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, 以下簡稱 WIPO)針對數位網路科技所產生之著作權法議題而於民國 85 年 12 月底通過的國際條約：「世界智慧財產權組織著作權條約 (The WIPO Copyright Treaty, 簡稱 WCT)」和「世界智慧財產權組織表演及錄音物條約 (WIPO Performances and Phonograms Treaty, 簡稱 WPPT)」。

⁸⁵ *Id.* at 231.

⁸⁶ *Id.* at 232.

⁸⁷ 17 U.S.C §109(b)(1)(B) (2011) (“This subsection does not apply to (i) a computer program which is embodied in a machine or product and which cannot be copied during the ordinary operation or use of the machine or product; or (ii) a computer program embodied in or used in conjunction with a limited purpose computer that is designed for playing video games and may be designed for other purposes.”).

以下本文將介紹伯恩公約(Berne Convention)、TRIPS、WCT、WPPT 等國際條約中關於散布權、出租權和第一次銷售原則之相關規範。

3.2.1 伯恩公約

伯恩公約係於 1886 年 9 月 9 日由同意參加之會員國簽署生效，全名為「保護文學與藝術著作之伯恩公約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)」，其內容係根據國民待遇原則和最低保護標準所草擬出的一部多邊著作權公約，亦為國際間最早之著作權公約⁸⁸。自 1886 年簽署以來，伯恩公約歷經七次修正，最近一次的修正為 1971 年之巴黎修正案。由於 TRIPS 第 9 條第 1 項前段⁸⁹規定，「會員應遵守 1971 年伯恩公約第 1 條至第 21 條及其附錄之規定。」WCT 第 1 條第 4 項⁹⁰亦規定：「締約各方應遵守伯恩公約第 1 條至第 21 條及其附錄之規定。」因此，縱然非屬伯恩公約之締約國，所有 WTO 和 WCT 之會員皆應遵守伯恩公約巴黎修正案之規範⁹¹，故伯恩公約乃國際上重要之著作權保護標準⁹²。

其中，伯恩公約有關散布權之保護係規定於第 14 條第 1 項第 1 款⁹³，規定文學或藝術著作之著作人(authors)有專有權利授權其電影之改作、重製，以及經由改作、重製後電影著作之散布。

3.2.2 與貿易有關之智慧財產協定

世界貿易組織(WTO)之前身為關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱 GATT)，其會員國於 1994 年 4 月 15 日通過烏拉圭回合多邊談判議定書，並於 1994 年 4 月 15 日簽署最終協議，其協議內容表示，GATT 會員國將於 1995 年 1 月 1 日起成立「世界貿易組織(WTO)」，且一年後 WTO 將完全取代 GATT 之功能。其中 WTO 的「與貿易有關之智慧財產協定(TRIPS)」為現行國際上對於保護與貿易相關之智慧財產權種類最為完整之單一多邊協定⁹⁴。

關於著作權保護之部分，除了根據 TRIPS 第 9 條第 1 項要求其會員國應遵守 1971 年

⁸⁸ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 542-43. Paul Goldstein 著，蔡茂林譯，捍衛著作權，頁 316-17 (2000)；章忠信，「伯恩公約簡介」，著作權筆記：
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=5&act=read&id=1> (最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日)。

⁸⁹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights art. 9, Apr. 14, 1994, 33 I.L.M. 81 [hereinafter TRIPS] (“Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.”).

⁹⁰ WIPO Copyright Treaty art. 1(4), Apr. 12, 1997, 36 I.L.M. 65 [hereinafter WCT] (“Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.”).

⁹¹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 14-15.

⁹² 蕭雄淋，著作權法論，頁 35-47、293-94 (2003)；羅明通，著作權法論 I，頁 72-73 (2009)；M. Rehbinder 著，張恩民譯，著作權法，頁 30-32、617-21 (2004)。

⁹³ Berne Convention art. 14(1) (“Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right of authorizing:(i) the cinematographic adaptation and reproduction of these works, and the distribution of the works thus adapted or reproduced.”).

⁹⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 548-49. 章忠信，「WTO/TRIPS 與著作權之保護規定」，著作權法筆記：
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=5&act=read&id=11> (最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日)。

伯恩公約巴黎修正案第 1 條至第 21 條及其附錄內容之外，TRIPS 於第 10 條⁹⁵規定電腦程式應受伯恩公約語文著作之保護，並於第 11 條賦予電腦程式及電影著作關於出租權之保護⁹⁶。

伯恩公約第 11 條⁹⁷規定：「至少在關於電腦程式和電影著作(cinematographic works)之方面，會員應賦予著作人及其權利繼受者有授權或禁止商業性出租其著作或重製物之權利。但關於電影著作的部分，除非其出租已使得著作被廣泛重製而造成著作人及其權利繼受者之重製權受到重大損害，會員得不受前揭義務之限制。關於電腦程式之部分，前揭義務不適用於程式本身非屬租賃必要標的之情形」。該條規定要求 TRIPS 之會員原則上應承認軟體程式著作和電影著作之出租權，惟當電影著作之出租並不會造成著作之廣泛重製而損及著作人之重製權時，會員國例外得不賦予著作人專有出租之權利，同樣的，當電腦程式著作僅係附屬之租賃標的時，會員國亦得不賦予著作人專有出租之權利。這裡所謂「會員國例外得不賦予著作人專有出租之權利」係如同美國法所發展之「第一次銷售則理論」，當符合例外情形時，電影著作和電腦程式著作之著作權人不得主張專有出租之權利，其出租權可謂已經耗盡，而應受第一次銷售原則理論之限制。

3.2.3 「世界智慧財產權組織著作權條約」和「世界智慧財產權組織表演及錄音條約」

為因應數位化網路資訊科技時代對於著作權所帶來之衝擊，以及國際間對於數位著作應採取什麼樣子的保護立場進行共識之協商，世界智慧財產權組織(WIPO)，於 1996 年 12 月通過兩條國際著作權公約，分別為「世界智慧財產權組織著作權條約(WCT)」和「世界智慧財產權組織表演及錄音條約(WPPT)」，希望能夠對於現行經濟、社會、文化、科技發展所產生之新問題提出適當的解決方法⁹⁸。根據 WCT 第 10 條及其共同聲明第 10 條⁹⁹表示，締約國在特定特殊情況下，亦即在不與著作之正常利用有所衝突且不會非合理損害著作人合法利益之情形下，得以其國內法對於本條約賦予著作權人文學和藝術著作人之專有權利為限制或例外之規定。且締約國得依據 WCT 第 10 條規定將其國內法中符合伯恩公約之限制或例外規定適用於數位環境中，並得制定適合數位網路環境之新的限制或例外規範。

⁹⁵ TRIPS art. 10 (“Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).”).

⁹⁶ 認識 WTO，中華經濟研究院（WTO 及 RTA 中心）：

<http://taiwan.wtocommerce.org.tw/WTOintro.asp>（最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日）。

⁹⁷ TRIPS art. 11 (“In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.”).

⁹⁸ 馮震宇，WIPO 著作權相關條約規範內容與其爭議問題之討論（上），智慧財產權，第 35 期，頁 57-58（2001）。

⁹⁹ WCT art. 10(1) (“Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”); Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty concerning art. 10(1) (“It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.”).

WPPT 第 16 條¹⁰⁰亦有類似之規定，並在其共同聲明第 16 條¹⁰¹中表示，WCT 共同聲明第 10 條之內容亦適用於 WPPT 第 16 條，故 WPPT 亦允許締約國將其國內法中符合伯恩公約之限制和例外規定適用於數位環境中，並得新制定適合於數位網路環境之限制或例外規定¹⁰²。其中，對於數位著作影響甚鉅的科技保護措施，WCT 第 11 條¹⁰³和 WPPT 第 18 條¹⁰⁴均要求締約國應對於規避有效科技措施提供適當之法律保護和有效之法律救濟措施；權利管理資訊部分，WCT 第 12 條¹⁰⁵規定，締約國應提供適當且有效之法律救濟，制止未經授權擅自移除或修改權利管理電子資訊，或未經授權擅自將已移除或已修改之權利管理電子資訊之著作或其重製物為散布、輸入、廣播或向公眾傳播之行為，WPPT 第 19 條¹⁰⁶亦有類似之規定。

WCT 除了要求其會員國應遵守伯恩公約第 1 條至第 21 條及其附錄之規定外¹⁰⁷，另外

¹⁰⁰ WPPT art. 16 (“(1)Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard to the protection of performers and producers of phonograms as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of copyright in literary and artistic works. (2)Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance or phonogram and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the performer or of the producer of phonograms.”).

¹⁰¹ Agreed Statements Concerning WIPO Performances and Phonograms Treaty concerning art. 16 (“The agreed statement concerning Article 10 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Copyright Treaty is applicable mutatis mutandis also to Article 16 (on Limitations and Exceptions) of the WIPO Performances and Phonograms Treaty.”).

¹⁰² 前揭註 98，馮震宇，頁 70-75。

¹⁰³ WCT art. 11 (“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”).

¹⁰⁴ WPPT art. 18 (“Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by performers or producers of phonograms in connection with the exercise of their rights under this Treaty and that restrict acts, in respect of their performances or phonograms, which are not authorized by the performers or the producers of phonograms concerned or permitted by law.”).

¹⁰⁵ WCT art. 12 (“(1)Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing or, with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention: (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority; (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority. (2)As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.”).

¹⁰⁶ WPPT art. 19 (“(1)Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing or, with respect to civil remedies, having reasonable grounds to know that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty: (i)to remove or alter any electronic rights management information without authority; (ii)to distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the public, without authority, performances, copies of fixed performances or phonograms knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority. (2)As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the phonogram, the owner of any right in the performance or phonogram, or information about the terms and conditions of use of the performance or phonogram, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a fixed performance or a phonogram or appears in connection with the communication or making available of a fixed performance or a phonogram to the public.”).

¹⁰⁷ WCT art. 1(4) (“Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.”).

賦予了著作人幾項有別於伯恩公約之權利規範內容¹⁰⁸；保護標的部分，除了文學和藝術等傳統類型著作，WCT 還特別就電腦程式和資料編輯賦予著作權之保護¹⁰⁹；至於 WPPT 之保護對象主要是針對表演人(performers)和錄音物製作人(producers of phonograms)，並表示其會員國仍應遵守 1961 年羅馬公約之義務規範，¹¹⁰其賦予表演人和錄音物製作人重製權、散布權、出租權、使公眾取得權等專有權利。而以下本文僅就介與本文相關之權利內容進行介紹¹¹¹：

(一) 散布權：

為彌補伯恩公約僅對於電影著作賦予散布權之不足，WCT 第 6 條第 1 項¹¹²規定，文學或藝術著作之著作人(authors of literary and artistic works)應享有授權以出售或其他所有權移轉之方式向公眾提供著作原件及其重製物之專有權利。WPPT 也有相類似之規定，第 8 條第 1 項¹¹³規定，表演人應享有授權以出售或其他所有權移轉之方式向公眾提供附著於錄音物之表演原件及其重製物¹¹⁴。

(二) 第一次銷售原則：

1996 年 WIPO 在日內瓦所召開「有關著作權和鄰接權問題之外交會議(Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions)」上，與會各國對於一般性散布權原則已有普遍共識，惟對於第一次銷售原則之範圍或程度仍有不同意見。該次會議原本提出了兩種版本，版本 A 係由美國所支持之「國家或區域耗盡原則(the principle of national or regional exhaustion)」，此原則係指著作權人之散布權僅在特定國家或區域內耗盡，在其他國家中，著作權人仍得主張其權利；版本 B 為澳洲、巴西、日本、韓國所提出之「全球或國際耗盡原則(the principle of global or international exhaustion)」，依此原則，著作原件或其重製物一經出售，其散布權即為耗盡，無論在本國或他國，著作權人不得再主張其權利。然而，與會國對於究竟要採用哪一個版本難以達成共識，最後之折衷結果決定由締約國自行決定第一次銷售或移轉所有權之後其權利耗盡之適用條件¹¹⁵，其內容分別規定於 WCT 第 6 條第 2 項和 WPPT 第 8 條第 2 項、第 12 條第 2 項¹¹⁶。

¹⁰⁸ 例如 WCT 第 6、7、8 條。

¹⁰⁹ WCT art. 4 (“Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression.”); WCT art. 5 (“Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.”).

¹¹⁰ 全名為「保護表演人、錄音物製作人及廣播機構之國際公約(The International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)」。

¹¹¹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 550-51. CONCISE EUROPEAN COPYRIGHT LAW, 87-100, 178-83 (Thomas Dreier et al. eds, 2006).

¹¹² WCT art. 6(1) (“Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.”).

¹¹³ WPPT art. 6(1) (“(1)Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership.”).

¹¹⁴ 馮震宇，WIPO 著作權相關條約規範內容與其爭議問題之討論（下），智慧財產權，第 36 期，頁 39（2001）。

¹¹⁵ 羅明通，著作權法論 II，頁 207-08（2009）。

¹¹⁶ WCT art. 6(2) (“Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of

(三) 出租權：

WCT 第 7 條第 1 項¹¹⁷賦予電腦程式、電影著作或著作依締約國國內法附著於錄音物(works embodied in phonograms)之著作人，享有向公眾為商業性出租其著作原件或重製物之出租權。惟該出租權有例外規定，同條第 2 項¹¹⁸規定，前項之出租權不適用於(i)電腦程式本身非屬主要租賃標的，或(ii)電影著作，但以該商業性出租將造成著作之廣泛重製而對於重製權有重大損害為限。又共同聲明第 7 條¹¹⁹補充表示，WCT 第 7 條第 1 項對於出租權義務之要求不及於依照各締約國國內法未取得錄音著作之著作人。且 WCT 第 7 條與 TRIPS 第 14 條第 4 項之義務規範一致，並無牴觸問題¹²⁰。

WPPT 亦有類似 WCT 第 7 條之規定，WPPT 第 9 條¹²¹和第 13 條第 1 項¹²²即分別規定，表演人對於其附著於錄音物之表演原件及其重製物，或錄音物製作人(producers of phonograms)對於其錄音物原件及其重製物，享有出租之專有權利，即使該原件及其重製物已經由表演人或錄音物製作人為散布或授權散布，亦同。簡言之，WPPT 賦予之出租權並無第一次銷售原則之適用，不過，第 9 條第 2 項¹²³亦規定，締約國若在 1994 年 4 月 15 日前已存在並持續實施表演人出租其表演錄音重製物之公平報酬制度，若該商業性出租對於表演人並無重大損害，仍得保留該制度；WPPT 第 13 條第 2 項¹²⁴和 WCT 第 7 條第 3 項¹²⁵對於錄音物製作人和其他著作人均有相同之規定¹²⁶。

the original or a copy of the work with the authorization of the author.”); WPPT art. 8(2) (“Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer.”); WPPT art. 12(2) (“Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or transfer of ownership of the original or a copy of the phonogram with the authorization of the producer of phonograms.”).

¹¹⁷ WCT art. 7(1) (“Authors of: (i) computer programs; (ii) cinematographic works; and (iii) works embodied in phonograms as determined in the national law of Contracting Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.”).

¹¹⁸ WCT art. 7(2) (“Paragraph (1) shall not apply: (i) in the case of computer programs where the program itself is not the essential object of the rental; and (ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.”).

¹¹⁹ Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty concerning art. 7 (“It is understood that the obligation under Article 7(1) does not require a Contracting Party to provide an exclusive right of commercial rental to authors who, under that Contracting Party’s law, are not granted rights in respect of phonograms. It is understood that this obligation is consistent with Article 14(4) of the TRIPS Agreement.”).

¹²⁰ 前揭註 114，馮震宇，頁 40-41。

¹²¹ WPPT art. 9(1) (“Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms as determined in the national law of Contracting Parties, even after distribution of them by, or pursuant to, authorization by the performer.”).

¹²² WPPT art. 13(1) (“Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their phonograms, even after distribution of them by or pursuant to authorization by the producer.”).

¹²³ WPPT art. 9(2) (“Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of performers for the rental of copies of their performances fixed in phonograms, may maintain that system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of performers.”).

¹²⁴ WPPT art. 13(2) (“Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of producers of phonograms for the rental of copies of their phonograms, may maintain that system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of producers of phonograms.”).

¹²⁵ WCT art. 7(3) (“Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the rental of copies of their works

(四) 上述權利僅適用於「有體物」：

非實體之數位著作是否適用上述之權利保護規定，WCT 共同聲明¹²⁷表示，條文中適用於散布權和出租權保護標的之「原件(original)」和「重製物(copies)」限於「有體物(tangible objects)」；WPPT 之共同聲明¹²⁸亦採相同見解。故上述之重製權和出租權僅適用於「以有體物方式流通之附著物」，非實體數位著作則不屬於上述專有權利之保護標的。

3.3 歐盟

3.3.1 散布權與出租權

為制定一般性之歐體法律架構，促進歐洲資訊社會之發展並落實 WCT 和 WPPT 之規範，歐洲議會(European Parliament)和歐洲高峰會(European Council)於 2001 年 5 月 22 日通過「資訊社會著作權和相關權利協調指令¹²⁹」(以下簡稱「著作權指令」)。有關散布權之規定係制定於 2001 年著作權指令第 4 條第 1 項¹³⁰：「會員國應賦予著作人對於其著作原件或著作重製物，專有授權或禁止以出售或以其他方式散布之權利。」且本條僅適用於有體物之散布¹³¹；至於出租權則另外規定於「關於著作權之出租權、出借權和相關權利指令¹³²」當中。

軟體程式之部分，於 2009 年，有鑑於電腦程式對於歐洲社會與產業發展之重要性，以及為統一歐體各國對於電腦程式保護之歧異，歐洲議會和歐洲高峰會對於「1991 年電腦程式法律保護指令¹³³」進行了修正。其中，2009 年電腦程式法律保護指令(以下稱「電腦程式保護指令」)在第 4 條第 1 項第 3 款¹³⁴中規定，著作權人對於其電腦程式原件或其重製物

embodied in phonograms may maintain that system provided that the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of authors.”).

¹²⁶ 前揭註 114，馮震宇，頁 46-47。

¹²⁷ Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty concerning art. 6 and 7. (“As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.”).

¹²⁸ Agreed Statements Concerning WIPO Performances and Phonograms Treaty concerning art. 2(e), 8, 9, 12, and 13. (“As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and copies,” being subject to the right of distribution and the right of rental under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be put into circulation as tangible objects.”).

¹²⁹ Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society [hereinafter Copyright Directive].

¹³⁰ Copyright Directive art. 4(1) (“Member States shall provide for authors, in respect of the original of their works or of copies thereof, the exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise.”).

¹³¹ CONCISE EUROPEAN COPYRIGHT LAW, 363 (Thomas Dreier et al. eds, 2006).

¹³² Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on Rental Right and Lending Right and on Certain Rights Related to Copyright in the Field of Intellectual Property.

¹³³ The Content of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the Legal Protection of Computer Programs, OJ L 122, 17.5.1991, 42.

¹³⁴ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Legal Protection of Computer Programs [hereinafter Computer Programs Directive] art. 4(1)(c) (“Subject to the provisions of Articles 5 and 6, the exclusive rights of the rightholder within the meaning of Article 2 shall include the right to do or to authorise:(c) any form of distribution to the public, including the rental, of the original computer program or of copies thereof.”).

享有散布與出租之專有權利。

3.3.2 權利耗盡原則

3.3.2.1 「著作權指令第 4 條第 2 項」和「電腦程式保護指令第 4 條第 2 項」

第一次銷售原則在歐洲之用語為「權利耗盡原則」，著作權指令第 4 條第 2 項¹³⁵規定，若權利人或經由權利人同意於歐體(Community)境內為著作原件或重製物之第一次銷售或所有權之移轉，將使得散布權為權利耗盡。

至於電腦程式著作的部分，早期歐體各國就有不少案例是關於著作權人對於散布權為禁止或限制所產生之爭議，究竟電腦程式著作能否適用權利耗盡原則，軟體製造商和使用者亦提出不同立場之見解，法院則傾向採取有利使用者之見解。例如 1998 年德國 Bremen 上訴法院在一件關於二手軟體的案件¹³⁶中表示，雖然系爭軟體製造商在授權契約規定軟體重製物不得移轉，並結合了使用到期機制(expiration mechanism)，法院仍然認為，軟體製造商以永久移轉軟體重製物作為一次性付款之相對給付，不論該移轉契約名義上是否稱為「授權契約」，其移轉行為已構成買賣，則軟體製造商的散布權在第一次銷售後即為耗盡，購買軟體之人所為之轉售行為並不會違反契約，亦無需負擔侵權責任¹³⁷。

後來，歐洲議會和歐洲高峰會在 2009 年的電腦程式保護指令第 4 條第 2 項¹³⁸中規定：「著作權人或經由其同意對於電腦程式重製物於歐體境內所為之第一次銷售將使得該重製物之散布權為權利耗盡。但控制電腦程式著作或重製物之出租權不在此限。」其將電腦程式著作亦適用於權利耗盡原則之見解明文入法。

3.3.2.2 數位傳輸

(一) 早期見解認為數位化之網路傳輸不得適用權利耗盡原則：

WCT 和 WPPT 中散布權之保護客體僅限於著作之有體物，故對於在數位網路環境中利用有線或無線方式對公眾為傳播或提供著作內容之網路傳輸行為，賦予著作人專有「對公眾傳播權」¹³⁹(the right of communication to the public)或「對公眾提供權」¹⁴⁰(the

¹³⁵ Copyright Directive art. 4(2) ("The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of the original or copies of the work, except where the first sale or other transfer of ownership in the Community of that object is made by the rightholder or with his consent.").

¹³⁶ 1998 OLG Bremen, Betriebs-Berater (BB), 4 (4-7).

¹³⁷ Lothar Determann & Aaron Xavier Fellmeth, *Don't Judge a Sale by its License: New Perspectives on Software Transfers Under the First Sale Doctrine in the United States and Europe*, 36 U.S.F. L. REV. 1, 35-36 (2001).

¹³⁸ Computer Programs Directive art. 4(2) ("The first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder or with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof.").

¹³⁹ WCT art. 8 ("Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.）。「對公眾傳播權」有譯為「向公眾傳達權」，請見謝銘洋等，著作權法解讀，頁 30（2005）；有譯為「公開傳播權」，請見羅明通，前揭註 92，頁 578；亦有譯為「對公眾傳播權」，請見章忠信，「世界智慧財產權組織一九九六年十二月『關於著作權與鄰接權相關問題之外交會議』側記」，資訊法務透析，第 9 卷第 2 期（1997）；WCT 之官方中文版譯為「向公眾傳播的權利」。本文為避免與「公開傳輸權」相混淆，故譯為「對

right of making available to the public)」。而權利耗盡原則既為散布權之例外規定，則數位化網路傳輸基本上並無權利耗盡原則之適用¹⁴¹。

為配合 WCT 和 WPPT 之規定，2001 年的著作權指令第 3 條第 3 項¹⁴²規定，前二項權利(即對公眾傳播權與對公眾提供權)並不會因傳播或提供之行為而為權利耗盡；同指令亦在其序文¹⁴³中表示，本指令於散布權之保護係指對於著作之有體物為散布控制之專有權利，權利耗盡的問題並不適用於線上服務(on-line service)。上述之條約和指令亦影響了歐洲各國，例如當時的義大利和英國在其國內法中就採行相同之立法例¹⁴⁴。

(二) *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.* 案：

儘管 WCT、WPPT 和 2001 年著作權指令對於散布權之保護客體限定於「著作之有體物」，歐洲法院(European Court of Justice)在 2012 年的 *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.*¹⁴⁵案中卻有不同見解¹⁴⁶：

1. 案件事實與訴訟背景：

Oracle 係從事電腦軟體研發與銷售之公司，系爭軟體程式為數據庫軟體(databank software)，其中該軟體有百分之八十五的銷售來自於網路下載模式，顧客直接從 Oracle 之網站下載所謂的客服軟體(client-server-software)之後，透過授權契約為合法之授權使用，其使用權包含永久儲存軟體重製物於伺服器上並允許一定數量之使用者下載到自己的電腦中，更新版和修正軟體也都可以直接從 Oracle 的網站上下載，當然，他們也可以應顧客需求而提供 CD-ROM 或 DVD 版的軟體。系爭軟體授權契約中之權利授權條款(grant of rights)賦予使用者得為內部商業目的之使用，以及無限期之非專屬、不得移轉的使用權限。

UsedSoft 係從事二手軟體授權之買賣，2005 年 10 月 UsedSoft 推出「Oracle Special Offer」，並表示其出售之二手授權仍為有效，且原始買賣之合法性已經由公證確認。UsedSoft 的使用者在獲得二手授權之後可以直接從 Oracle 的網站上下

公眾傳播權」。

¹⁴⁰ WPPT art. 10 (“Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.”); WPPT art. 14 (“Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them.”). 「對公眾提供權」有譯為「使公眾取得權」，請見前揭註 139，謝銘洋等，頁 30；有譯為「對公眾提供之權利」，請見前揭註 139，章忠信；有譯為「對公眾提供權」，請見前揭註 92，羅明通，頁 580；WPPT 官方中文版對第十條稱之為「提供已錄製表演的權利」，對第十四條稱為「提供唱片的權利」。本文在此以「對公眾提供權」統稱 WCCT 第十條和第十四條規定。

¹⁴¹ Michael R. Mattioli, *Cooling-off & Secondary Markets: Consumer Choice in the Digital Domain*, 15 VA. J.L. & TECH 227, 10 (2010); TANYA APLIN, COPYRIGHT LAW IN THE DIGITAL SOCIETY 124-33 (2005).

¹⁴² Copyright Directive art. 3(3) (“The rights referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be exhausted by any act of communication to the public or making available to the public as set out in this Article.”).

¹⁴³ Copyright Directive recital 28, 29.

¹⁴⁴ Mattioli, *supra* 141, at 10.

¹⁴⁵ *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, 2012 E.C.D.R. 19.

¹⁴⁶ Lukas Feiler, *Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and U.S. Copyright Law*, 16 NO. 4 J. INT’L L. 1, 1-4 (2012).

載軟體來使用，其銷售亦造成原本已經擁有系爭軟體之使用者願意購買更多的授權，並重製系爭軟體以提供給其他人使用。

Oracle 向慕尼黑第一法院(Landgericht München I)要求 UsedSoft 停止上述之銷售行為，法院允許了 Oracle 的聲請，故 UsedSoft 向德國聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)提起上訴，德國聯邦最高法院在本案中認為，Oracle 在系爭軟體之授權契約中已表示其軟體之使用權是不能移轉的，使用者並未獲得重製軟體之正當權利，因此 UsedSoft 及其使用者有可能侵害了電腦軟體之重製權(2009 年電腦程式保護指令第 4 條第 1 項第 1 款¹⁴⁷)，然而，對於本案所生之爭議，德國聯邦最高法院最後決定向歐洲法院提起先行裁決(preliminary rulings)。

2. 法院見解：

首先，儘管 Oracle 表示，該公司允許顧客免費從網站上下載之軟體必須經由 Oracle 之授權才能使用，其授予之權利為非專屬且不得移轉之使用權，而並非移轉電腦程式之所有權。歐洲法院卻認為，若著作權人允許顧客從網站上下載電腦程式，並授予顧客永久使用之權限，而相對的，顧客給付了一次性價金使得著作權人獲得經濟價值之報酬，綜合上述條件，已相當於買賣關係。

其次，關於權利耗盡得否適用於「網路下載之非實體著作或重製物」之問題，Oracle 表示，根據電腦程式保護指令第 4 條第 2 項和著作權指令第 4 條之文義，以及著作權指令序文 28、29 之內容，權利耗盡之規定僅適用於實體財產，不及於網路下載之非實體電腦程式。然而，歐洲法院認為，電腦程式保護指令第 4 條第 2 項規定本身並未限定適用客體須為附著於實體媒介之電腦程式，同法第 1 條第 2 項¹⁴⁸亦表示，本指令之保護及於「任何形式」之電腦程式；從經濟角度上來看，著作權人提供顧客從網站上下載電腦程式重製物之方式，與提供 CD-ROM 或 DVD 版並沒有任何差異，網路傳輸於功能上已相當於媒介之提供；且對於受讓人來說，從網站上下載電腦程式與授權協議應視為一整體法律關係，符合電腦程式保護指令第 4 條第 2 項所謂「電腦程式之第一次銷售」，否則，若將此整體法律關係切割解釋，著作權人只要利用契約中所謂之「授權」來取代「出售」，就能輕易規避權利耗盡之規定。因此，對於電腦程式保護指令第 4 條第 2 項權利耗盡適用範圍之解釋應及於非實體之著作或重製物，法院更進一步表示，著作權指令第 4 條第 2 項也應為相同之解釋。不過，在大量授權的情形，歐洲法院則認為不得將其中之部分授權為單獨轉售，例如：一個 25 人可使用的軟體授權，使用者不得將其中 10 人的軟體授權單獨再轉售出去。

最後，使用者購買二手授權後從網站上下載之行為有無重製權例外之適用(電

¹⁴⁷ Computer Programs Directive art. 4(1)(a) "Subject to the provisions of Articles 5 and 6, the exclusive rights of the rightholder within the meaning of Article 2 shall include the right to do or to authorise: (a) the permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and in any form, in part or in whole; in so far as loading, displaying, running, transmission or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to authorisation by the rightholder;").

¹⁴⁸ Computer Programs Directive art. 1(2) ("Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any form of a computer program....").

腦程式保護指令第 5 條第 1 項¹⁴⁹)？電腦程式保護指令第 5 條第 1 項規定，電腦程式之「合法受讓人(lawful acquirer)」毋須經由著作權人之授權，得基於特定目的（包含錯誤修正）為第 4 條第 1 項(a)、(b)款所規定之重製、改作等行為。原告 Oracle 和愛爾蘭、法國、義大利政府均表示，所謂之合法受讓人必須限於「由著作權人直接授權之受讓人」。惟歐洲法院認為，基於權利耗盡原則之規定，電腦程式著作重製物之轉售已非著作權人所得控制，則本案中對於電腦程式保護指令第 5 條第 1 項「合法受讓人」之解釋，應包含二手軟體之買受人和任何後續之受讓人(subsequent acquirer)，故只要 Oracle 之使用者係合法有權下載、使用系爭電腦程式，二手軟體之買受人亦得享有同於前手之權利¹⁵⁰，同樣受有電腦程式保護指令第 5 條第 1 項重製權例外規定之保護。

3.判決評析：

有論者認為本判決將開啟軟體、電影、電子書、音樂等數位重製物二手市場的大門¹⁵¹。亦有論者認為，本案判決對於 EULA 限制的改變也有可能帶來更多的花費和負擔，但這些花費和負擔卻可能轉嫁到消費者身上，造成商品價格提高或減少創新等負面影響¹⁵²。

而軟體公司未來的因應策略可能有：(1)有論者認為本案判決對於 EULA 契約限制效力的問題並未做出明確的裁決，因此軟體公司仍然會繼續適用 EULA 限制移轉的政策，或者允許使用者須符合特定條件才能移轉軟體重製物¹⁵³；(2)著作權人得縮短授權使用期限以避免因永久使用權而被認定為買賣關係，但究竟被認定為永久移轉的期限長短為何？有論者簡單舉例¹⁵⁴，50 年或 99 年的使用期限可能會被認定為永久移轉所有權，但 18 到 24 個月則可能會被認定為非永久移轉。(3)由於本案判決允許著作權人使用傳統或數位之科技保護措施(像是產品金鑰、產品註冊)，是以著作權人可藉由科技保護措施而對軟體轉賣為實質上之限制；(4)軟體公司亦可改採雲端服務，因為雲端服務並沒有「移轉所有權」的特性，所以也不會發生權利耗盡；(5)軟體公司可推出多種版本的軟體，並根據系爭授權可否移轉而收取不同的費用；(6)維修、更新等後續技術支援的部分，軟體公司也可能不再提供二手軟體使用者任何技術支援，或者選擇向二手軟體使用者另外收取技術支援服務費¹⁵⁵。

(三) 小結：

¹⁴⁹ Computer Programs Directive art. 5(1) (“In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in points (a) and (b) of Article 4(1) shall not require authorisation by the rightholder where they are necessary for the use of the computer program by the lawful acquirer in accordance with its intended purpose, including for error correction.”).

¹⁵⁰ About reproduction right, please see Lukas, *supra* note 146, at 4.

¹⁵¹ Feiler, *supra* note 146, at 20-21.

¹⁵² Bill Batchelor & Daniel Keohane, *UsedSoft—Where to Now for Software Vendors?*, 33 E.C.L.R. 545, 545 (2012).

¹⁵³ 例如：(1)使用者須移轉(i)本協議、(ii)授權序號、(iii)系爭軟體及其相關軟硬體包裝；(2)使用者不得保留任何軟體重製物，包含更新檔及其備份重製物；(3)受讓一方須同意本協議之內容。

¹⁵⁴ Batchelor & Keohane, *supra* note 152, at 550.

¹⁵⁵ *Id.* at 546-51.

儘管歐盟部分國家早期見解係認為網路傳輸不適用權利耗盡原則，惟 2012 年 *Usedsoft v. Oracle* 判決出爐之後，我們可以認為，「非實體之網路傳輸」在歐盟地區亦有適用權利耗盡理論之可能，一旦著作權人(1)授權使用者自網路伺服器下載電腦軟體重製物，(2)賦予使用者永久使用權，且(3)獲得該下載重製物之相對經濟報酬。則該重製物之所有權已為移轉，依照權利耗盡理論，著作權人之散布權應為耗盡。

3.4 台灣

3.4.1 散布權和第一次銷售原則

3.4.1.1 台灣之散布權採狹義解釋

著作權法第 28 條之 1 第 1 項規定：「著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。」此為我國著作權人的散布權規定，我國立法例係仿效 WCT 和 WPPT 之立法，對於散布權採狹義解釋¹⁵⁶，著作權人之散布權僅限以買賣、贈與或其他移轉所有權之方式轉讓著作或其重製物。而出租權規定在第 29 條第 1 項¹⁵⁷；輸入權之規定則在第 87 條第 4 款¹⁵⁸；至於出借權的部分，我國著作權法並未賦予著作人出借之專有權利¹⁵⁹。

3.4.1.2 著作權法第 59 條之 1：第一次銷售原則

(一) 著作權法第 59 條之 1：

為限制著作權人的散布權，我國著作權法將第一次銷售原則(又稱權利耗盡原則)明文規定在第 59 條之 1：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。」本條規定，在我國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之，並不需要再獲得著作人之同意，因為此時著作權人的散布權已為耗盡。

(二) 適用標的：

本條規定的適用對象限於著作原件或重製物為「合法重製物」，所謂的合法重製物包含「非侵害他人著作的盜版重製物」和「合法取得或輸入之著作原件或重製物¹⁶⁰」，所以盜版或以竊盜等非法手段所取得之人，均無第一次銷售原則之適用。另外，由於我國設有平行輸入禁止條款(第 87 條第 1 項第 4 款)，所以侵害輸入權的平行輸入商品也不符合「合法重製物」的定義¹⁶¹。然而我國著作權法並未限制「著作重製物須於國

¹⁵⁶ 前揭註 92，羅明通，頁 600-10。

¹⁵⁷ 請參見 3.4.2。

¹⁵⁸ 著作權法第 87 條第 4 款規定：「有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：……四、未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者。」

¹⁵⁹ 前揭註 92，蕭雄淋，頁 163-64。

¹⁶⁰ 例如符合我國著作權法第 87 條之 1 的情形。

¹⁶¹ 章忠信，著作權法逐條釋義，頁 82-83 (2007)。

內製造」¹⁶²，似可認定無論是由何處製造皆有禁止平行輸入規定之適用，且我國係採「嚴格國內耗盡原則」，故不論該著作重製物係國內或國外製造，只要是於國內取得該著作重製物之所有權，即可任意輸入，若非於國內取得著作重製物之所有權，即便該重製物已於國外銷售，仍不得未經著作財產權人之同意或授權而任意將其輸入國內¹⁶³。

（三）移轉所有權之行為限於發生在「中華民國管轄區域內」：

本條規定移轉所有權之行為限於發生在「中華民國管轄區域內」，若是在境外取得著作原件或重製物之人，不得主張本條之規定¹⁶⁴。

（四）小結：

綜上所述，有論者認為，符合第 59 條之 1 所定義之「重製物」必須合於以下三種情形：第一，該重製物須為「合法之著作重製物」，若為盜版則不符合本條之定義；第二，著作財產權人「確已移轉」該合法之著作重製物之所有權予他人，而非僅是授權特定人出租。蓋因著作權人若未移轉合法著作重製物之所有權，則占有該重製物之人，並非本條所稱之「所有人」，自然無權轉賣重製物；第三，該合法著作重製物「非違反著作權法第 87 條第 1 項第 4 款禁止平行輸入之規定」，若違反該規定者即非屬本條所稱之「合法重製物」，無法受到第一次銷售原則的保護，不得任意轉售該重製物¹⁶⁵。

著作權人一旦出售或以其他方式移轉其著作或重製物之所有權，即喪失決定著作物應否散布或如何散布之控制力，著作權人對於著作原件及其合法重製著作物之散布權，於首次出售或移轉所有權時即已耗盡，取得該著作原件或合法重製著作物之人得再次為出售或其他處分行為，其享有完全的自由處分權，著作權人不得對其主張專有散布之權利（智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 43 號刑事判決參照）。

3.4.2 出租權和第一次銷售原則

3.4.2.1 第 29 條第 1 項：出租權

我國出租權的規定係獨立規定在著作權法第 29 條第 1 項，該項條文規定：「著作人除本法另有規定外，專有出租其著作之權利。」

¹⁶² 美國聯邦最高法院在 2013 年的 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 一案中，認為不論是「境內」或「境外」所合法製造的著作重製物，皆有第一次銷售原則的適用。

¹⁶³ 章忠信，「美國最高法院判定國外正版可以平行輸入」，著作權筆記：

<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=6&act=read&id=95>（最後點閱時間：2013 年 10 月 22 日）。

¹⁶⁴

¹⁶⁵ 章忠信，「二手書網拍的著作權議題」，著作權筆記：

http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=2&act=bbs_read&id=205&reply=205（最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日）。

3.4.2.2 第一次銷售原則於出租權之適用

(一) 第 60 條第 1 項本文：

第一次銷售原則同樣適用於出租權，著作權法第 60 條第 1 項本文規定：「著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。」重製物所有人合法取得著作原件或重製物所有權之後，依照第一次銷售原則的規定，有權出租該原件或重製物，而著作權人之出租權已為用盡，不得再限制或禁止該著作原件或重製物所有人的出租行為¹⁶⁶。

(二) 第 60 條第 1 項但書：出租權耗盡之例外：

著作權法第 60 條第 1 項但書規定：「但錄音及電腦程式著作，不適用之。」亦即錄音著作和電腦程式著作重製物之所有人不得出租其重製物，此為第一次銷售原則的例外，此出租權耗盡之例外規定與美國著作權法§109(b)(1)(A)相似。

(三) 第 60 條第 2 項：限制「出租權耗盡之例外」：

著作權法第 60 條第 2 項規定：「附含於貨物、機器或設備之電腦程式著作重製物，隨同貨物、機器或設備合法出租且非該項出租之主要標的物者，不適用前項但書之規定。」此時著作原件或重製物所有人應回歸適用該條第 1 項本文的規定，其出租權受到第一次銷售原則的保護，所有人得出租「附含於貨物、機器或設備的電腦程式著作重製物」，本項立法與美國著作權法§109(b)(1)(B)之規定相雷同。

3.4.3 散布權和出租權之保護客體是否限於「實體」之著作原件或重製物？

有疑問的地方是，散布權和出租權之著作標的是否限於「實體」之著作原件或重製物？我國多數學者認為，散布係以實體環境中「有體」之著作原件或重製物為客體，不包括網際網路無實體之廣播或傳輸；智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 43 號刑事判決亦表示：「散布權之客體為實體世界中著作原作或著作重製物之有體物，而不包含有線、無線廣播、網路廣播或傳輸之無體物」。我國著作權法係參考 WCT 和 WPPT 之立法例，故解釋上散布權應僅限於有體物之散布，關於數位著作之非實體傳輸，事實上未涉及有體物所有權之移轉，應屬公開傳輸（我國著作權法第 26-1 條）之範疇¹⁶⁷。

「公開傳輸」依照我國著作權法第 3 條第 1 項第 10 款之定義：「指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。」各類著作之著作權人均享有「公開傳輸權」，亦即使用者得自由選定時間、地點透過網路多對多雙向接收的「互動式傳輸 (interactive transmission)」，或利用網路一對多單向接受的「網路廣播電視傳播 (webcasting)」

¹⁶⁶ 最高法院 89 年度臺上字第 3431 號刑事判決：「合法著作重製物之所有權人，得出租該重製物，即所謂「第一次銷售原則」，著作權已將其著作之重製物所有權出讓而進入市場，則其對於該重製物之出租權「即已用盡」，即不得對受讓人等再行主張其出租權。」

¹⁶⁷ 前揭註 92，羅明通，頁 605-07；前揭註 161，章忠信，頁 82。

¹⁶⁸。此項權利係以網路傳輸之型態為其特色，根據我國智慧財產局的見解，「上傳(upload)」會同時構成「重製」與「公開傳輸」兩種行為，「下載(download)的行為則僅構成「重製」的行為¹⁶⁹。申言之，若使用者從 iTunes Store 購買數位音樂檔案，或從網路上購買數位版電腦遊戲等情形，均為「下載」之行為，非屬公開傳輸之行為態樣；若為第二章所介紹之 Redigi.com 的數位音樂二手交易，使用者「下載」所購買的音樂檔案同樣僅構成重製的行為，但當使用者「上傳」欲出售的音樂檔案時，則會同時構成重製和公開傳輸兩種行為態樣。

然而，回歸於「買賣交易的實質」，本文認為非實體數位著作重製物仍有探討是否適用「散布權」和「第一次銷售原則」的空間，即有學者認為，為確保著作在數位化平台下得受適當之使用，應支持歐洲法院將第一次銷售原則適用範圍擴及網路下載軟體之情形，蓋因數位著作在傳輸過程中，RAM 所為之重製無法透過解釋將其排除於重製物的概念外，即使傳輸成功後出現了新的重製物，只要能確保僅有一份重製物被使用，即無侵害重製權之疑慮¹⁷⁰。

3.5 第一次銷售原則所帶來之社會利益

從上述美國、國際公約、歐盟、台灣等國家的著作權規範中可以確知，第一次銷售原則（或稱權利耗盡原則）乃為多數國家所廣泛接受之著作權法原則。然而，回歸到一個最基本的問題，各國承認第一次銷售原則的原因為何？第一次銷售原則能夠帶來什麼樣社會利益呢？此為本文接下來要說明的內容。

3.5.1 促進著作之接觸

第一次銷售原則有助於促進著作之接觸，因為該原則能夠「增加著作之可負擔性(affordability)」，並確保「著作之可利用性(availability)」¹⁷¹。「可負擔性」係指社會大眾利用著作時相對所需支出成本之高低，可負擔性越高，著作被利用的機會和範圍就越大；「可利用性」係指著作或其重製物能夠被社會大眾所接觸、使用之可能，著作之可利用性越高，就越容易為他人所接觸、使用。

¹⁶⁸ 前揭註 92，羅明通，頁 575-77；前揭註 161，章忠信，頁 80。另有論者認為，經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會 98 年第 12 次會議紀錄對於「非屬利用人得控制播送範圍之網路向公眾傳達提供著作內容」屬於公開傳輸之部分，係根據「是否受控制之網路系統」來區分「公開傳輸」與「公開播送」，似乎是徒增困擾。請參見張懿云，「網路廣播之著作權法問題研究」，智慧財產權月刊，第 149 期，頁 70-71（2011）。

¹⁶⁹ 網路著作權相關問題，經濟部智慧財產權局網站：

<http://www.tipo.gov.tw/fp.asp?fpage=cp&xltem=206768&ctNode=6988&mp=1&Captcha.ImageValidation=ngb55>（最後點閱時間：2013 年 9 月 26 日）。由於「下載」的行為不屬於「公開傳輸」，而「數位傳輸」則包含「上傳」、「下載」等行為，且部分的公開傳輸行為並未涉重製物所有權移轉的問題，因此本文係以「數位傳輸(digital transmission)」統稱公開傳輸和其他非屬公開傳輸的網路傳輸行為。

¹⁷⁰ 前揭註 6，蕭宏宜，頁 30。

¹⁷¹ Reese, *supra* note 25, at 584-608; Aaron Perzanowski, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. REV. 889, 892-900 (2011).

3.5.1.1 增加著作之可負擔性

第一次銷售原則可能帶來最直接的影響是「零售價格的競爭」(retail price competition)，如同在第三章所提到的 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 案，最高法院認為，一旦著作權人出售其著作重製物，著作權人即無權利控制該重製物的轉售價格。當零售商可以自由決定商品的售價時，不同的零售商就可能會提供不同的價格，價格競爭的結果往往能夠增加著作之可負擔性，社會大眾得自由選擇其願意負擔的價格與商品，從價格競爭中獲取利益¹⁷²。

其次，第一次銷售原則為「二手市場」(secondary sale markets)存在的合法根據，二手市場的存在提供消費者得選擇以較低的價格購買著作重製物，降低接觸著作所需要的成本。原本無法負擔或不願意負擔全新重製物價格之人，可以選擇購買二手重製物；同時，二手市場亦可能提高某些消費者購買全新重製物的意願，因為消費者能預期未來在不想要保留該重製物時，可以藉由二手市場進行轉售，成功轉售後所獲取的利益得以抵消部分當初購買全新重製物所付出的成本¹⁷³。

第三，第一次銷售原則亦帶來了合法的租借市場，租借重製物通常有期間的限制，消費者所需付出的成本往往會比取得重製物所有權所要付出的成本還低，不願意購買重製物的消費者可以選擇以租借的方式使用該著作；此外，第一次銷售原則同樣能夠讓社會大眾利用圖書館作為接觸著作之管道，提高著作之可負擔性，促進社會大眾對於著作的接觸¹⁷⁴。

第四，第一次銷售原則具有降低交易成本之功能，如果沒有第一次銷售原則的存在，每一次的轉售、租借都要獲得著作權人之同意，此必定會增加接觸著作或交易時之成本，有了第一次銷售原則的保護，零售商和消費者皆能自由轉讓其所有之重製物，無須經由著作權人的授權或同意¹⁷⁵。

最後，值得我們再三思考的問題是，著作權人亦可能認知到其「無法控制已出售之重製物的所有權移轉」，而為了獲得理想中的回饋利潤，反而將第一次銷售的價格提高。換句話說，雖然上述的二手、租借市場得以降低消費者接觸著作所需負擔的成本，著作權人亦可能因為第一次銷售原則所帶來的結果而預先在第一次出售著作重製物時提高售價，以彌補其失去控制重製物後續移轉之損失，此時，愈高的售價必定會降低重製物之可負擔性。然而，就此問題也無須太過擔心，因為著作權人本身也需要面臨二手市場和租賃市場的價格競爭，在價格競爭之結果下，著作權人理論上是無法恣意提出不合理的售價。而且，縱使著作權人因此提高了第一次的售價，消費者仍然可能存在購買的意願，因為消費者知道基於第一次銷售原則的保護，購買重製物之後他們具有自由轉售的權利¹⁷⁶。

¹⁷² Reese, *supra* note 25, at 585.

¹⁷³ *Id.*

¹⁷⁴ *Id.* at 587-88.

¹⁷⁵ Perzanowski, *supra* note 171, at 896.

¹⁷⁶ Reese, *supra* note 25, at 590-92.

3.5.1.2 確保著作之可利用性

第一次銷售原則賦予重製物所有人無須經由著作權人之授權，對於其所有之重製物即可合法散布，因此，即使著作或其重製物因著作權人本身之原因或其他外在因素而阻斷其散布，原本已散布於第三人之著作或重製物仍得繼續合法流通，故第一次銷售原則可謂係有助於確保著作之可利用性(availability)¹⁷⁷。

首先，著作重製物停止生產、印刷常見的原因係基於經濟因素之考量，例如：著作製造、儲存、運輸或行銷等成本太高、媒介格式更新之成本過於昂貴，或是市場需求太小，製造、販賣少量的重製物無法獲利，以上這些經濟因素都可能促使著作權人決定停止著作重製物之供應。再者，著作權人或其繼承人可能因自身的原因（例如：對著作內容有所不滿）而不願意再繼續提供著作重製物¹⁷⁸，或者終止了原先之授權¹⁷⁹。最後，著作權人亦可能基於銷售策略之考量而決定停止著作之發行，例如：為提高著作價值而限量發行，常見的策略像是發行限量精裝版的著作¹⁸⁰。

儘管在上述情形中，著作權人將阻斷著作重製物之供應，但基於第一次銷售原則之保護，原本已散布於第三人之重製物仍得繼續合法流通，無法購買全新重製物之人仍得利用二手市場或其他管道接觸該著作內容，進而確保著作之可利用性，促進著作之接觸與利用，對於國家文化之創新與發展（例如：歷史學家或評論家之記錄或評判工作）皆有正向助益¹⁸¹。

此外，由於第一次銷售原則能夠讓已經存在於交易市場之重製物繼續合法流通，則著作重製物就有可能會散落於不同的環境條件中、由不同的所有人持有，重製物所有權分散的結果有助於著作之保存，特別是對於上述已停止流通的著作重製物或是作者不詳的孤兒著作(orphan work)，第一次銷售原則具有保存著作之功能，分散重製物毀損滅失之風險以確保著作之可利用性¹⁸²。

3.5.2 促進創新

關於「促進創新」之部分可以從不同面向來觀察，首先，對於著作權人本身創新之影響，第一次銷售原則賦予二手市場存在之合法權源，一旦著作重製物流入二手市場，同一著作之二手重製物和全新重製物之間會發生相互競爭之情形，此時著作權人往往會利用改版等方式來增強消費者購買全新重製物之誘因；第二，第一次銷售原則本身亦能促進「商業模式」與「科技技術」之創新，前者例如：網路書局非實體之商業模式，後者例如：在第二章節中介紹的ReDigi網站使用能夠辨識正版音樂檔案、上傳後刪除原檔案之電腦軟體；甚至因為第一次銷售原則能夠減少消費者封鎖(consumer lock-in)¹⁸³之情形，使得越來越多人願意投入平台之創新研發，有助於「平台競爭(platform competition)」；第三，同前面章節所

¹⁷⁷ *Id.* at 592.

¹⁷⁸ *See* *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207 (1990); *Worldwide Church of God v. Philadelphia Church of God, Inc.*, 227 F.3d 1110 (9th Cir. 2000).

¹⁷⁹ *See* 17 U.S.C. 207 (1990).

¹⁸⁰ *Id.* at 592-95.

¹⁸¹ *Id.*

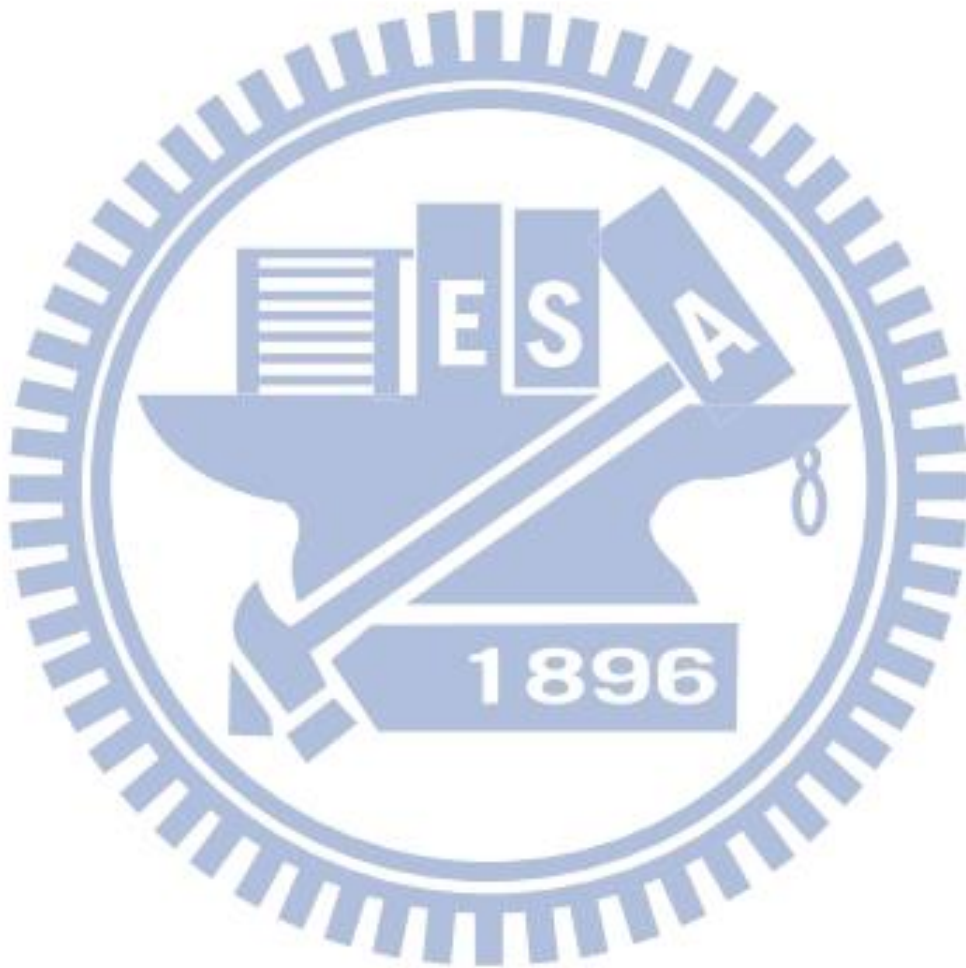
¹⁸² *Id.*

¹⁸³ 「消費者封鎖(consumer lock-in)」係指消費者轉換消費或科技平台之成本過高，導致消費者不願意轉換平台。

述¹⁸⁴，第一次銷售原則能夠促進著作之接觸與利用，使用者猶如站在巨人的肩膀上而有更多創新之可能¹⁸⁵。

3.5.3 隱私

最後，由於重製物所有權人可以自由處分其所有之重製物，並不需要事先取得著作權人之授權同意，則關於重製物所有人如何處分重製物、交易之對象、時間、地點等事項皆無須告知著作權人，第一次銷售原則讓重製物所有人保有個人隱私之決定空間¹⁸⁶。



¹⁸⁴ 請參見 3.5.1。

¹⁸⁵ Perzanowski, *supra* note 171, at 897-901.

¹⁸⁶ *Id.* at 896.

第四章 數位環境對於第一次銷售原則的衝擊

本章節主要分為三個部分，首先，第一部分 4.1 將介紹著作於數位時代中的轉變，分別說明數位著作之定義、特性和數位著作之散布模式，並說明數位散布模式所可能帶來之影響。第二部分，本文將進行數位重製物適用第一次銷售原則所產生爭議問題之討論，4.2 是關於如何認定「重製物所有人」的問題，此問題會涉及買賣或授權的判斷，本文將會介紹美國實務和學者文章的見解；4.3 則將探討能否突破非實體之數位重製物於數位傳輸時所為之重製行為因無法適用第一次銷售原則而產生之困境。第三部分 4.4 係關於第二章所介紹過的 Redigi.com，Capitol Records 在 2012 年以 Redigi 公司為被告向美國紐約州南區地方法院提起著作權侵權訴訟，由於 Redigi.com 的數位音樂二手交易平台會涉及數位重製物適用第一次銷售原則的爭議問題，本文欲藉由 *Capitol Records v. ReDigi Inc.* 此案例再次檢視第二部分（4.2 和 4.3）所述之美國實務判決與學者見解。

4.1 著作於數位時代之轉變

4.1.1 數位著作

在數位環境中，越來越多的著作係以數位化之形式存在，這樣的著作我們稱之為「數位著作」，其所生之重製物可稱為「數位重製物」。而數位著作往往是由多種類型之著作所共同呈現，因此，也有人提出「多媒體(multimedia)」的概念。

當文學著作改以電子書的方式呈現，或者對於包含文字、圖片、影像的電腦遊戲，這樣的數位著作該歸屬於哪一類型的著作即產生了爭議，是以我們有必要進一步了解究竟何謂數位著作。

4.1.1.1 定義

事實上，「數位著作」並沒有一個明確的定義，以數位形式存在的著作往往都可以被稱之為數位著作。

而 1995 年「美國 NII 智慧財產權白皮書¹⁸⁷」報告中使用了「多媒體 multimedia)」來稱呼內含多種著作類型的單一媒體，例如：將文字(語文著作)、音樂(錄音著作)、圖片(美術著作)或影片(視聽著作)等不同類型之著作要素，混合於單一媒介上(像是 CD-ROM)。有論者認為多媒體有幾種特徵：(一)由多種類型之著作所結合之單一媒介著作；(二)適應性(adaptability)，係指多媒體可適用於多種用途，例如專業服務、教育、訓練、銷售和娛樂；(三)多媒體須為可儲存並傳送之媒介；(四)數位化(digital)，多媒體之著作內容須以數位化的形式儲存；(五)可塑性(plasticity)，係指多媒體之著作內容具有延展性，可以擷取其部分內容和其他資源創造出新的著作；(六)互動性(interactivity)，此為多媒體最重要的特徵之一，係指多媒體著作之使用者可以透過輸入設備(input device)，例

¹⁸⁷ BRUCE A. LEHMAN, INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE: THE REPORT OF THE WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 41-42 (1995).

如滑鼠、遊戲搖桿(joystick)或觸碰螢幕，來影響著作的呈現¹⁸⁸。

然而，不論是稱為數位著作或多媒體¹⁸⁹，最重要的問題在於系爭著作是否有獨立成為一種著作類型的必要？有見解認為現階段看來數位著作只能被認為是一種各類著作附著多媒體媒介之結果¹⁹⁰，只能依照數位著作內容之性質分別歸類為語文著作、美術著作、錄音著作、視聽著作或電腦程式等不同類型之著作，是以現有之著作類型其實已足以解決數位著作的問題；有見解則認為應將數位著作歸類為編輯著作；不過，若採第一種跨類型著作的保護方式，於法律適用上易生疑義，至於第二種以編輯著作保護的方式則可能忽略數位著作係結合多類型數位化著作之特性，因此有論者認為宜應將數位著作視為單一著作，並另立為一種受著作權法保護的新類型著作¹⁹¹。

4.1.1.2 特性

數位著作不容易發生耗損，其重製技術門檻低，一般民眾也能夠輕易的重製；且數位著作之儲存媒介所能儲存的容量很大，再加上數位著作具有可壓縮性(compression)，故重製數位著作之成本並不高，其重製物的品質通常也不會與被重製物相距甚遠，具有精確性(fidelity)；而透過網際網路，我們能夠以迅速、低成本的方式移轉非實體之數位著作，是以相較於傳統著作，非實體的數位著作在移轉上較不會受到時間、空間的限制。然而，正因為數位著作重製容易、重製成本低，搭配網際網路即時又廣泛的數位散布模式，這些特性也是造成數位著作盜版問題長久以來一直無法根除的原因¹⁹²。

至於儲存媒介的部分，不論是電腦硬碟、光碟片或其他媒介，數位著作的保存成本和備份成本都不高；至於是否容易保存則須視媒介種類而定，舉例來說，一般家用電腦硬碟較容易發生電腦中毒或其他故障問題，故著作之保存風險較高，但若為 DVD 光碟片，其媒介使用壽命年限長，儲存之內容物也較不容易毀損滅失，故 DVD 光碟片之保存風險低而使得著作之保存較為容易；另外，實體數位著作也具有「內容價值高於媒介價值」的特性，例如：電腦程式著作本身往往會比其所附著的光碟片更有價值¹⁹³。

此外，有別於傳統著作，數位著作尚會受到最終用戶授權協議(EULA)、數位權利管理(Digital Rights Management，簡稱 DRM)、DMCA 反規避條款、消費者平台封鎖等法律或技術之限制¹⁹⁴。

4.1.1.3 數位散布模式

介紹完多媒體和數位著作之定義與特性，接下來要說明的是關於數位著作的散布模式，而數位著作又可分為實體和非實體著作，本文介紹的重點將針對非實體數位著作的

¹⁸⁸ MICHAEL D. SCOTT, SCOTT ON MULTIMEDIA LAW. 前揭註 115，羅明通，頁 261-63；蔡明誠，「論多媒體與數位著作」，國立臺灣大學法學論叢，第 25 卷第 2 期，頁 311-12 (1996)。

¹⁸⁹ 本文認為「多媒體」的用語容易造成誤導，故使用「數位著作」一詞較為妥當，請參見前揭註 188，蔡明誠，頁 314、318。

¹⁹⁰ 前揭註 161，章忠信，頁 26。

¹⁹¹ 前揭註 92，羅明通，頁 265；前揭註 188，蔡明誠，頁 318。

¹⁹² U.S. COPYRIGHT OFFICE, *supra* note 64, at 78-101 (2001). 前揭註 88，Paul Goldstein，頁 343 (2000)。

¹⁹³ Rothchild, *supra* note 8, at 76-78.

¹⁹⁴ Perzanowski, *supra* note 171, at 907.

部分，亦即所謂的「數位散布模式」。

目前最為普遍的數位散布模式為「數位傳輸(digital transmission)」，其係指使用者透過網際網路為上傳、下載等傳輸數位著作的行為。「數位傳輸」所散布的著作客體為非實體的數位著作或其重製物，相較於傳統實體的散布模式，數位散布模式移轉重製物之成本低，但速度相當快，散布的範圍也十分廣泛，故較不容易受限於時空上的障礙。而傳統著作由出版商、經銷商等中間媒介之人作為著作權人與社會大眾接觸的橋樑，如今透過網際網路散布模式，這樣的形式也可能發生改變，著作權人或許不再需要透過中間的仲介之人而得直接將著作提供給社會大眾¹⁹⁵。

我國著作權法第 26 條之 1 賦予著作權人（和表演人）專有公開傳輸之權利，同法第 3 條第 1 項第 10 款對於「公開傳輸」之定義為：「指以有線電、無線電之網路或其他通訊方法，藉聲音或影像向公眾提供或傳達著作內容，包括使公眾得於其各自選定之時間或地點，以上述方法接收著作內容。」智慧財產權局的修法說明¹⁹⁶表示，所謂的公開傳輸係指著作人透過網路或其他通訊方法，將其著作以「電子傳送(electronically transmit)」或「放在網路上提供(make available online)」予公眾，接收者得在任何時間或地點選擇所欲接收的著作內容。有學者認為「公開傳輸權」係側重於直接對公眾「傳達」的權利，本質上並不強調藉由「重製」所形成的具體化成果¹⁹⁷，以 YouTube 網站為例，著作權人將影片上傳之後，大部分的使用者在 YouTube 網站上多是透過線上觀看的方式觀看影片，不會將之下載、重製於自己的電腦硬碟中，因此該影片之重製物實際上可能只會保存於著作權人的電腦硬碟和 YouTube 網站的中央儲存資料庫當中，換言之，部分的公開傳輸行為並不會涉及重製物所有權移轉的問題。

4.1.2 數位散布模式所帶來之影響

以下將進一步討論數位散布模式可能帶來的正、負面影響，且主要是針對第一次銷售原則可促進著作接觸的部分，本文將分別就數位散布模式對於著作之「可負擔性」與「可利用性」所產生之影響進行討論。

4.1.2.1 可負擔性

（一）提升著作之可負擔性：

數位散布模式，特別是數位傳輸相較於傳統有形的實體散布模式，能夠讓著作權人製作、運輸、保管等成本下降，連帶使得商品價格下降。同時，消費者也可以衡酌自身之需求與經濟能力來選擇不同型態的交易模式，例如：與其以高價買入著作重製物，部分消費者願意接受以較低價格但只能取得有限權利的方式來接觸著作重製物，是以為因應消費者不同的需求，著作權人可以利用數位散布模式發展出更多元的消費

¹⁹⁵ Reese, *supra* note 25, at 610-15.

¹⁹⁶ 什麼是公開傳輸權，經濟部智慧財產局網站：

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=335501&ctNode=7012&mp=1>（最後點閱時間：2013 年 9 月 27 日）。

¹⁹⁷ 沈宗倫，「由美國 Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc.一案對於我國著作權法的啟示與借鏡——以『公開傳輸權』為中心」，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 44（2012）。

市場，像是計次付費(pay-per-use)或定期訂閱，有助於提升著作之可負擔性。消費者之需求會隨著著作種類不同而有所不同¹⁹⁸，舉例來說，很多人在閱讀報紙或雜誌之後很快就會丟棄，其重複閱讀的可能性較低，此時透過訂閱或單期付費的線上電子報、電子雜誌能夠提供消費者另一種選擇，且這類型的電子報或電子雜誌其售價通常會比一般紙本雜誌的價格更為便宜，可提升著作之可負擔性；至於音樂產業的部分，隨著數位散布模式的發展，音樂下載和訂閱服務等數位音樂消費已逐漸成為主流¹⁹⁹，此將有助於錄音著作可負擔性之提升，消費者得以選擇不同的數位音樂服務來接觸著作。

（二）降低著作之可負擔性：

然而，當部分消費者享受數位散布模式提升著作可負擔性之利益的同時，部分的消費者可能因其有重複使用之需要而仍然希望擁有著作重製物，但對於有這樣需求的消費者而言，散布模式的轉變反而可能會使得其買斷重製物之價格上升，降低了著作的可負擔性。而造成著作可負擔性降低有兩個原因²⁰⁰：第一，同本文於第三章所述，由於第一次銷售原則使得重製物所有人在買斷後可再為轉賣，著作權人預期自己將無法再控制重製物之所有權移轉，相反的，著作權人對於計次付費或定期訂閱之使用者，仍存有調高售價或減少使用權限之空間，是以預期自己將失去重製物控制權之著作權人有可能會在第一次銷售時提高出售價格²⁰¹；第二，若著作僅透過網路為數位傳輸的方式散布著作，則該著作流通於二手市場的數量就會變得相當稀少，甚至是沒有任何的二手重製物存在，即使著作權人同時採行實體和數位兩種散布模式，由於部分消費者願意接受非實體的數位重製物，因此相較於以往採行單一實體散布模式時的數量，實體重製物的數量將會減少，再加上使用者可能負擔之法律層面²⁰²與技術層面²⁰³的移轉障礙，能夠被正常使用的二手重製物數量將更為稀少，此時若市場上對於實體重製物的需求並未減少，在供給下降、需求不變的情形下，一般來說二手重製物的價格將會上升而不利於著作之可負擔性。

4.1.2.2 可利用性

（一）提升著作之可利用性：

不同於傳統書籍需耗費大量印製成本和保存成本，若出版商只以數位格式儲存書本之內容和圖片，並於消費者需要購買的時再傳輸給印刷廠去印刷，這樣的模式可以

¹⁹⁸ Reese, *supra* note 25, at 616-20.

¹⁹⁹ IFPI, *supra* note 1.

²⁰⁰ Reese, *supra* note 25, at 620-27.

²⁰¹ 不過在現行法制下，重製物所有人若是以數位傳輸的方式轉賣無實體之數位重製物，將面臨侵害重製權的法律風險，故著作權人以第一個理由而提高買斷數位重製物之價格，似乎難謂合理。

²⁰² 例如：禁止使用者轉賣軟體重製物之條款

²⁰³ 例如：購買遊戲軟體後必須先以軟體內附贈的一組序號進行註冊，每組序號只能註冊一個遊戲帳戶，每一次進行遊戲前，玩家都必須先連結到遊戲公司的伺服器，成功輸入帳戶名稱和密碼之後，玩家才能順利進入遊戲。在這樣「序號搭配註冊並連結伺服器登入」的技術限制下，即使買受人轉售該遊戲軟體，次買受人也無法以同一序號註冊另一個遊戲帳戶，且遊戲公司多半會禁止遊戲帳戶的買賣，是以次買受人所購買的二手遊戲軟體將因技術限制而無法使用。

減少出版商之保管成本和超額印刷之風險；而電影和音樂同樣也可能存在這種類似於客製化之商業模式。是以若數位著作之保存和傳輸成本很低，即使該著作銷路不好、乏人問津，著作權人仍然可能願意採行上述模式繼續為出版、發行，因為這樣的商業模式對於著作權人或出版商來說並無不利。如此以來，著作可以繼續流通於市場，消費者仍然有接觸該著作之可能，故可謂係提升著作之可利用性²⁰⁴。

（二）降低著作之可利用性：

然而，數位散布模式亦可能對著作之可利用性帶來負面影響，尤其當著作權人僅採用非實體之數位散布模式，一旦著作權人打算停止散布該著作，原本只是單方接收傳輸之消費者無法保留該著作之重製物，則著作之接觸將因此被阻斷。以 Line 電腦版為例，使用者可透過 Line 的聊天介面傳送貼圖，但是卻無法複製貼圖到自己的電腦硬碟中，倘若未來某貼圖的著作權人決定撤除貼圖，由於該貼圖在市場上並沒有可流通之重製物，則貼圖之接觸將可能因此遭受阻斷；同時，因為重製物數量越少，著作毀損滅失之風險也會越高，所以當著作權人的電腦硬碟或 Line 的中央儲存資料庫發生故障導致檔案毀損滅失時，社會大眾也可能因此無法再使用該貼圖；即使使用者已事先自行重製著作，該重製物並非合法之重製物，無法適用第一次銷售原則使其繼續流通；退步言之，縱使消費者係經授權而重製合法之重製物，該重製物之品質或數量亦無法保證能滿足市場之需求²⁰⁵。

至於著作權人停止散布其著作之原因有很多種可能，著作權人可能因為個人因素而撤回著作，例如：著作權人或其繼承人事後不滿意著作內容之情形；或者，也有可能是資料庫網站撤下有侵權疑慮或其他有爭議性之著作；更常見的原因係著作權人因著作改版而停止發行原先之著作，例如：手機在 App Store 所下載之軟體往往只能下載到最新之版本而無法下載較舊之版本²⁰⁶。

在數位散布模式下，雖然也有許多使用者可以合法持有數位重製物之情形，例如：從 Westlaw 合法下載文章到電腦硬碟中，永久持有該著作；或因購買硬體設備而合法持有內建之軟體著作，只要使用者持續持有該硬體設備，亦得合法使用內建之軟體著作。不過，即使在這樣多數人可以持有數位著作之情形下，科技保護措施及其相關規範，以及第一次銷售原則之適用爭議亦可能不利於挽救著作因撤回而無法再為社會大眾接觸、利用之情形²⁰⁷。

綜上所述，若著作權人僅以非實體數位散布模式作為提供使用者接觸著作的唯一管道，將可能面臨備份資源不足，亦即著作重製物流通數量太過稀少，使得著作毀損滅失之風險提高，因而降低著作之可利用性²⁰⁸。

（三）著作保存之難題：

²⁰⁴ Reese, *supra* note 25, at 628-30.

²⁰⁵ *Id.* at 631-34.

²⁰⁶ *Id.*

²⁰⁷ *Id.*

²⁰⁸ *Id.*

著作數位化的同時於保存上也會產生一些問題，首先，著作權人需要擁有「將著作數位化之成本與技術」，尤其對於創作於早年非數位化時代之著作，或是以保存傳統實體著作為主的圖書館、博物館而言，為其保存著作之難題²⁰⁹。

再者，數位著作的保存必須「定期為儲存媒介更新」，需要定期更新的原因有二，第一個原因是「儲存媒介損害」²¹⁰，由於燒錄光碟是藉由加熱記錄表層之染料層而儲存資料，隨著時間的經過，該表層可能會發生資料移位而使得光碟片無法再被讀取，因此數位著作必須定期更新儲存媒介，否則著作將可能毀損或滅失。惟影響光碟資料保存期限其實有許多因素，例如：光碟種類、光碟製造技術、光碟於記錄前和記錄時之狀況、保存情形與環境條件等皆有可能影響光碟片的使用壽命，不同的光碟種類其使用年限為5年到200年不等，且隨著科技發展，隨身硬碟、雲端硬碟等新型態儲存空間已相當普及，可以預見未來的數位儲存模式和儲存媒介之使用年限將會繼續發展、延長，因此我們對於「儲存媒介損害」必須所為之更新，似乎毋須太過擔憂²¹¹。

而較需要擔心造成數位著作必須定期更新儲存媒介的第二個原因是關於「儲存媒介發展過於迅速，新的硬體設備可能無法讀取舊的儲存媒介，因此必須定期更新儲存媒介」之問題。例如：近年來大多數之家用電腦不再配有軟碟機，原本儲存於軟碟(floppy disk)上之著作及其重製物必須更新其儲存媒介，否則將難以繼續為社會大眾所接觸。一般來說，數位著作必須透過轉置(migration)、模擬(emulation)或封裝(encapsulation)等技術來進行更新保存²¹²，「轉置」係指將資料從原始格式移轉到新一代格式上，或係指從舊系統轉移到新系統上使用²¹³；「模擬」係指藉由模擬器作為新舊電腦或新舊系統間之橋樑，讓新一代的電腦或系統可以在模擬環境中運作如舊電腦、舊系統所呈現之畫面和完整原始之數位資訊²¹⁴；「封裝」係指將資料包裹在實體或軟體之封包內，爾後再透過解譯、模擬、轉換等方式讓使用者讀取其意義或內容²¹⁵。

另外，於儲存媒介科技發展之同時，著作權人或保存機構也必須定期花費一定之成本進行儲存媒介之更新，所以數位著作之保存成本有可能高於保存非數位著作之成本。不過，為了避免著作因毀損、失竊等原因就此滅失，立法者也適度賦予圖書館、博物館等保存機構為合法重製之權利，例如：美國著作權法§108(c)規定圖書館於特定

²⁰⁹ *Id.* at 635-44.

²¹⁰ John Blau, *Storage Expert Warns of Short Life Span for Burned CDs*, COMPUTERWORLD (Jan. 10, 2006, 12:00 PM), http://www.computerworld.com/s/article/107607/Storage_expert_warns_of_short_life_span_for_burned_CDs (last visited July 26, 2013); *Longevity of CD/DVD Media*, CD-INFO.COM, <http://www.cd-info.com/archiving/longevity/> (last visited July 26, 2013).

²¹¹ Fred R. Byers, *How Long Can You Store CDs and DVDs and Use Them Again?*, COUNCIL ON LIBRARY AND INFORMATION RESOURCES, <http://www.clir.org/pubs/reports/pub121/sec4.html> (last visited July 26, 2013).

²¹² Reese, *supra* note 25, at 640.

²¹³ 轉置技術，檔案管理局網站：

http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=102（最後點閱時間：2013年7月26日）。

²¹⁴ 模擬技術，檔案管理局網站：

http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=103（最後點閱時間：2013年7月26日）。

²¹⁵ 封裝策略，檔案管理局網站：

http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=101（最後點閱時間：2013年7月26日）。

情形下得重製其收藏之著作，我國著作權法第 48 條亦有類似規定²¹⁶。

而在某些情況下，數位著作及其重製物雖然得以保存下來卻仍然無法被利用，例如：附屬於硬體之內建數位重製物可能會因為主要硬體設備太過老舊而必須淘汰；或者有時效限制之數位重製物會因為時效到期而消失或無法使用²¹⁷，例如：在 iTunes Store 上租用一部影片，租借之規定為「必須於 30 天內觀看影片，並於按下撥放那一刻起 48 小時內看完」，若租用者未於 30 天內觀看影片或是撥放後超過 48 小時，該影片將自動從 iTunes 資料庫中消失，亦即該數位視聽重製物將無法再被使用。

4.2 第一次銷售原則之困境一：「授權」與「買賣」的區分

本文在第二章曾提到，現今多數電腦程式著作權人係以授權關係架空第一次銷售原則的適用，蓋因第一次銷售原則適用主體限於「著作原件或其合法重製物之所有人」²¹⁸，若使用者被認定為被授權人而非電腦程式著作重製物之所有權人，將無法適用第一次銷售原則，自不得任意轉賣所持有之重製物。

不過，這樣普遍的現象究竟是否合理呢？授權與買賣的區分是否單單決定於授權契約條款呢？以下本文將介紹美國法院對於授權與買賣認定的相關實務見解，以及美國學者的評論與建議。

4.2.1 美國實務見解研究

由於電腦程式著作案件往往會涉及§117 必要步驟之抗辯，而§117 和§109(a)的適用主體皆為「重製物所有人」，因此同樣都會遇到授權與買賣認定的爭議問題。以下要介紹的美國法院判決，基本上是以電腦程式著作案件為主，且多為美國巡迴上訴法院之判決，討論之重點在於如何認定§117「重製物所有人」，主要可以分為兩種見解：「契約保留判斷法」和「經濟事實判斷法」，前者係以「契約條款內容」作為認定重製物所有人之決定性判斷因素，後者則是以「整體經濟事實」來認定使用者是否為重製物所有人，另有學者將部分屬於經濟事實判斷法的案件獨立歸類，稱之為「永久占有判斷法」，「永久占有判斷法」亦考量整體經濟事實，但著重於「一次性給付」和「永久占有之權利」兩項因素。²¹⁹

此外，以下案件有少部分不屬於電腦程式著作的案件，但其為後來法院所引用之判例，故本文將一併介紹。此外，本文也將介紹近五年來備受討論的兩個地方法院判決。

²¹⁶ Reese, *supra* note 25, at 642.

²¹⁷ *Id.* at 641-42.

²¹⁸ 我國著作權法第 59 條之 1 規定：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其『合法重製物所有權之人』，得以移轉所有權之方式散布之。」；美國著作權法§定：「在中華規定：『合法重製物或錄音物之所有人』或任何被該所有人授權之人，無須經由著作權人之授權，對於該重製物或錄音物有出售或為其他處分之權利。」

²¹⁹ Brian W. Carver, *Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First Sales and Essential Copies*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 1887, 1898-1925 (2010).

4.2.1.1 契約保留判斷法

(一) S.O.S. Inc. v. Payday Inc.

1. 案件事實：

本案²²⁰原告 S.O.S. 為一家專門提供他公司處理薪資、分類帳和應收帳款之電腦軟體設備的公司，1978 年 10 月，S.O.S. 公司獲得訴外人 Hagen Systems 商業軟體之非專屬授權，該軟體名為 Brown Tank，在此授權下，S.O.S. 得再授權於最終用戶，S.O.S. 亦得根據 Brown Tank 為衍生著作。而被告 Payday 是一家提供娛樂企業薪資和財務相關服務的公司。

1983 年 12 月 14 日，S.O.S. 公司（總裁 Bob Oliver）和 Payday 公司簽屬契約，內容係關於：S.O.S. 提供安裝於 Payday 辦公室之終端機(terminal)和其他硬體；S.O.S. 出租安裝於 Payday 外部顧問 Mike Waldrip 辦公室的磁碟機和其他硬體設備；以及一份軟體協議。

1985 年 2 月，兩位薪資軟體之主要開發者離開了 S.O.S. 公司，同年 7 月 14 日，Payday 公司安裝了自己的新電腦，隔天，該二位離職員工將 S.O.S. 公司電腦中的薪資軟體和其他軟體安裝到 Payday 公司的電腦內，並於之後將該薪資軟體轉換成 ASCII 格式，該格式可轉譯為 BITS BASIC 電腦語言。另一方面，Payday 仍繼續向 S.O.S. 請求提供薪資程式的電腦軟體重製物，但最終卻以 S.O.S. 提供之軟體重製物只能使用而無法重製或改變為由，拒絕了 S.O.S. 提供之軟體重製物。S.O.S. 認為 Payday 短時間不可能有獨立開發新軟體之能力，Payday 有重製 S.O.S. 軟體之嫌，因此以 Payday 違反著作權侵權規定、契約協議等理由向法院提起訴訟。

2. 法院見解：

關於著作權侵權的問題，Payday 公司和 S.O.S. 公司間合約內容記載：「此系列的程式為 SOS 之財產，PAYDAY 有使用權(the right of use)，SOS 仍保有所有權之全部權利(all rights of ownership)」，第九巡迴上訴法院認為該條款之文義明確表示 Payday 有使用軟體之權利，惟 S.O.S. 仍保有所有權，且根據協議整體文意觀之，「使用權(the right of use)」非指「著作權使用(copyright use)」，且條款規定 Payday 將租借用來運作程式之軟碟和其他硬體設備，Payday 主要關心的是顧客資料和接收輸出，任何協議一方均無法預期 Payday 將可以使用原始碼本身。

總而言之，本案法院認為，雙方契約約定 S.O.S. 保有「所有權之全部權利(all rights of ownership)」，其文字明確包含了著作權和任何軟體重製物之所有權，Payday 未經 S.O.S. 同意所為之重製和修改均逾越授權範圍，S.O.S. 應負著作權侵權責任。

3. 判決分析：

本案法院根據原被告授權協議中「S.O.S. 仍保有所有權之全部權利」之約定內容，認為原告 S.O.S. 不僅保有著作權，亦保有任何軟體重製物之所有權，而被告 Payday 只有使用軟體之權利，不得為重製、修改或其他踰越授權範圍之行為。故本案法院乃係

²²⁰ S.O.S. Inc. v. Payday Inc., 886 F.2d 1081, 1083-89 (9th Cir. 1989).

基於授權協議條款內容認定著作權人保有著作權和著作重製物之所有權，為「契約保留判斷法」之案件。

然而，需補充說明的是，第一，本案為出租電腦之案件，被告非重製物所有人，應無第一次銷售原則之適用，故法院雖然適用契約保留判斷法認定著作權人保有所有權和所有重製物之所有權，其理由和說明對於判斷授權協議是否實際上為買賣關係的問題並無太大助益。第二，本案法院在判決中亦提及，根據授權協議和被告租用電腦與軟體之目的整體觀之，難謂雙方當事人可預期被告擁有軟體重製物之所有權。此部分似有運用後述的實際經濟判斷法，惟本案法院認定著作權人保有軟體重製物所有權之最主要理由為當事人之授權協議，故最終仍將本案歸於契約保留判斷法之案件²²¹。

（二）MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.

1. 案件事實：

本案²²²原告 MAI 為製造電腦和開發電腦軟體之公司，被告 Peak 是一家維修電腦系統的公司，Peak 對於 MAI 電腦的維修服務包含定期保養和緊急維修，其故障常常是電腦內部電路板發生問題所引起的，因此在維修過程中，Peak 公司的技術人員必須操作電腦和其中的系統軟體，必然會使得 MAI 之操作系統軟體裝載於電腦的隨機存取記憶體(RAM)內。後 MAI 因不滿其維修服務之流失，以 Peak 為被告向法院提起侵權之訴。

2. 法院判決與判決分析：

本案判決重點在於被告維修時使得軟體載入電腦 RAM 中是否構成「重製(copy)」之爭議問題，法院判決結論採肯定之見解，故認定被告侵害原告之重製權。不過，立法者在五年後增訂§117(c)，明文規定機器之所有人或承租人基於保養或維修之目的，對於電腦程式所為之重製或授權重製之行為並無構成侵權責任。

本文將 MAI 案歸類於「契約保留判斷法」案件的原因在於，法院於判決中曾提到：「因為 MAI 授權其軟體，Peak 的顧客並非軟體『所有人』，因此不適用§117 的保護規定。」本案法院認為著作權人(亦即原告 MAI)僅授權其客戶有使用軟體之權利，客戶以外之第三人(例如被告 Peak)無權使用或重製 MAI 之軟體，法院係根據授權契約之所有權保留條款認定 MAI 和其客戶之間為授權關係，其客戶並非「軟體所有人」，故本文將 MAI 案歸類於「契約保留判斷法」之案件。

在此須進一步說明的是，本案在當時遭受批評，批評見解認為本案法院並未引註任何法條或判例作為區分被授權人和重製物所有人之判斷依據，且法院混淆了實體重製物和非實體著作權之概念，忽略被授權人也有可能是特定重製物所有人之情形。然而，MAI 案仍為後續判決所引用，成為電腦程式著作早期代表案件之一²²³。

²²¹ Carver, *supra* note 219, at 1904.

²²² MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511, 513 (9th Cir. 1993); SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 42, at 36-37.

²²³ Carver, *supra* note 219, at 1907.

(三) DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc.

1. 案件事實：

原告 DSC Communications Corporation (簡稱 DSC) 和被告 Pulse Communications Incorporated (簡稱 Pulsecom) 為電話產業產品製造公司²²⁴，且兩家公司對於 Regional Bell Operating Companies (簡稱 RBOCs) 的商業電話系統業務互為競爭對手。本案係涉及電信公司電子設備—數位載波迴路系統 (digital loop carrier systems, 簡稱 DLCs)，其中的 Litespan 2000 DLC 是由 DSC 所製造，介面卡(interface card)則是由 DSC 和 Pulsecom 設計搭配 Litespan 使用。Litespan 和介面卡皆須藉由軟體來操作，與本案相關的第一個軟體是 Litespan System 軟體，第二個軟體為 POTS-DI 軟體，這兩個軟體通常是位於 Litespan System 中非揮發性(nonvolatile)記憶體中，當 DSC POTS card 插入 Litespan System 執行時，POTS-DI 軟體重製物會被下載到 POTS card 上的揮發性記憶體內，當 POTS card 停止執行時，POTS-DI 軟體重製物將會消失。

被告 Pulsecom 所發展之 Litespan 相容 POTS card 是原告 DSC POTS card 的競爭產品，Pulsecom 的 POTS card 在啟動時可以從 Litespan 下載 POTS-DI 軟體到常駐記憶體中，因此不論 DSC 如何修正其 Litespan System 軟體和 POTS-DI 軟體，該項設計將使得 Pulsecom 之 POTS card 持續維持 Litespan System 之相容性。就此部分，DSC 向法院主張 Pulsecom 重製 POTS-DI 軟體到 POTS card 常駐記憶體中之行為應構成著作權侵權責任。

2. 法院見解：

法院認為本案爭點在於軟體重製物所有權之判斷，以及有無著作權法§117之適用。首先，法院表示，「所有權」為不明確之法律概念，著作權法對之也未有明確定義，新技術使用著作國家委員會 (The National Commission on New Technological Uses of Copyright Works, 簡稱 CONTU) 曾在報告書中²²⁵對於§117提出建議，其提供之條文版本內容為：「電腦程式重製物之有權占有人(rightful possessor of a copy of a computer program)所為或授權所為之其他重製物或改作物不會構成侵權……。」惟國會在後來立法卻以「重製物所有人(owner of a copy)」取代了「重製物之有權占有人(rightful possessor of a copy)」，因此本案法院認為國會在§117抗辯上係要求比「重製物之有權占有人」更嚴格之要件。

本案法院引用 MAI 案之見解，認為 MAI 案中的系爭授權協議賦予了該案被告 Peak 更嚴格之限制，而使得該案法院判定 Peak 不符合§117軟體重製物所有人，故本案法院應視 DSC 與 RBOCs 之間的協議來決定 RBOCs 是否為受到§117保護之 POTS-DI 軟體重製物所有人。

本案法院認為，DSC-RBOC 協議之文義與條款內容明確表示條款係涉及 RBOCs 對於軟體重製物之占有，並非指涉 DSC 對於軟體之著作權權益，其授權協議對於

²²⁴ DSC Commc'ns Corp. v. Pulse Commc'ns, Inc., 170 F.3d 1354, 1357-62 (Fed. Cir. 1999).

²²⁵ NAT'L COMM'N ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHT WORKS, FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS, at 12 (July 31, 1978), available at <http://people.ischool.berkeley.edu/~bcarver/mediawiki/images/8/89/CONTU.pdf>.

RBOCs 有關 POTS-DI 軟體之嚴格限制也與軟體重製物所有人通常所能享有之權利有所不同；每一個 DSC-RBOC 協議均限制 RBOCs 移轉 POTS-DI 軟體重製物或對於第三人揭露軟體細節之權利，此限制亦明顯與§109 賦予移轉所有之重製物予第三人之權利不相吻合；此外，法院表示，§117 賦予軟體重製物所有人自由使用軟體在任何硬體之權利，惟系爭協議卻禁止 RBOCs 將軟體使用於非由 DSC 所提供之硬體，故法院認為 DSC-RBOC 協議並未將 RBOCs 定性為 POTS-DI 軟體重製物之所有人。

最後，本案法院認為地方法院根據「一次性付清」和「無限期使用」而認定 RBOCs 為軟體重製物所有人，太過簡單化重製物所有人之概念，永久占有之權利或一次清付款確實與判斷占有人是否為重製物所有人相關，然而，當占有人使用軟體之權利嚴格受到其他與重製物所有人不相符之限制時，這些判斷因素就不會是決定性因素。因此，本案法院認為 RBOCs 不屬於§117 之重製物所有人，被告 Pulsecom 不得抗辯其行為係屬§117 必要步驟之重製。

3. 判決分析：

本案判決根據 DSC 和 RBOCs 之軟體協議內容，例如：限制 RBOCs 移轉 POTS-DI 軟體重製物或對於第三人揭露軟體細節、禁止 RBOCs 將系爭軟體使用在非由 DSC 提供之硬體，認為協議並未將 RBOCs 定性為 POTS-DI 軟體重製物之所有人；且法院亦強調，當有這些限制存在時，即使占有人為一次性付清價款，並可以無限期使用軟體，該占有人仍非重製物所有人，故本案法院認定被告不得主張§117 必要步驟重製之抗辯。

本案法院在判斷占有人是否為軟體重製物所有人時，係以雙方契約內容限制條款為主要考量，法院亦表示即使有一次性付清、無限期使用或永久占有等因素存在，只要契約之限制條款使得占有人無法享有重製物所有人應有之權利，在這樣的情形下，法院仍然會認定該占有人並非軟體重製物所有人，故本案判決為採行「契約保留判斷法」之案件。

（四）Wall Data v. Los Angeles Cnty. Sheriff's Dep't

1. 案件事實：

本案²²⁶原告 Wall Data 是一家發展、銷售電腦終端模擬器軟體(computer terminal emulation software)的公司，其公司產品包括 RUMBA Office 和 RUMBA Mainframe 軟體，前者是較高階的電腦程式。1996 年 12 月到 1999 年 2 月期間，洛杉磯郡警局(Los Angeles County Sheriff's Department)陸續向 Wall Data 購買了 RUMBA 軟體，洛杉磯郡警局在 1996 年 12 月購買八組 RUMBA Office 的軟體，每一組軟體都有一張 RUMBA Office 的 CD-ROM 和一份授權小冊，每份授權小冊都賦予洛杉磯郡警局 250 個 RUMBA Office 授權；1997 年 11 月到 1999 年 2 月期間，洛杉磯郡警局又購買了 1,628 個 RUMBA Mainframe 軟體授權，最後，洛杉磯郡警局總共購買了 3,663 個軟體授權。

起初，洛杉磯郡警局分別在其新看守所(detention facility)—Twin Towers Correctional

²²⁶ Wall Data v. Los Angeles Cnty. Sheriff's Dep't, 447 F.3d 769, 774-76, 784-86 (9th Cir. 2006).

Facility 內的 750 台電腦上安裝 RUMBA Office 軟體，然而之後郡警局為了加快安裝速度，決定使用「硬碟映像(hard disk imaging)」技術，將主電腦硬碟中包含軟體程式之所有資料都重製到其他電腦的硬碟當中，以節省一次又一次安裝軟體到每一台電腦的時間，最後，郡警局利用硬碟映像技術將 RUMBA Office 安裝到 6,007 台電腦上。

原告 Wall Data 表示洛杉磯郡警局所獲之授權僅能將 RUMBA 軟體安裝於 3,663 台電腦，其行為係超額安裝 RUMBA Office，違反 Wall Data 的拆封授權(shrink-wrap license)、點擊授權(click-through license)和授權小冊當中的授權條款，故 Wall Data 主張洛杉磯郡警局應負著作權侵權責任。洛杉磯郡警局則表示其電腦有密碼保安系統，使用 RUMBA Office 之人僅有一定的人數，該人數並未超過授權之數量，且 Wall Data 亦提出合理使用和§117(a)(1)必要步驟重製之抗辯。

2. 法院見解：

關於§117(a)(1)必要步驟重製之抗辯，首先，法院援引 MAI 案之見解，認為在本案當中，著作權人 Wall Data 對於洛杉磯郡警局有多項軟體使用之限制，而一般來說軟體所有人(owner of the software)並不會有這樣的限制負擔，當著作權人明確表示僅是授權使用軟體重製物，並將散布重製物或移轉其所有權之限制加諸於買受人，此時該買受人應該被視為被授權人，而軟體所有人(owner of the software)，因此，根據 MAI 案之見解，洛杉磯郡警局並非§117 所謂的 Wall Data 軟體之重製物所有人。

然而，法院也認知到 MAI 案之判決所受到之批評，因此法院進一步表示，即使法院認為洛杉磯郡警局為 RUMBA 軟體重製物之所有人，其行為仍不符合「必要步驟」之要件，因為洛杉磯郡警局利用硬碟映像重製係為圖安裝之便利，即使有時間上之壓力，郡警局也只需要以硬碟映像重製軟體於其所受授權數量之電腦，沒有必要將 RUMBA Office 軟體安裝到新看守所內「將近所有」的電腦內，故法院認為必要步驟之抗辯不適用於本案之情形。

3. 判決分析：

本案法院引用了 MAI 案之見解，認為著作權人對於使用軟體之權利附加禁止移轉等嚴格限制，使得被告所得享有之權利與一般軟體重製物所有人並不相當，可見著作權人僅係為軟體之授權，則買受人應被認定為被授權人而非重製物所有人。故即使法院在判決中已注意到 MAI 案所受之批評而進一步以被告之重製行為不符合必要步驟之情形駁回了§117 之抗辯，仍可認為本案判決對於判斷究竟是「被授權人」或「所有人」之爭議係採行與 MAI 案相同之「契約保留判斷法」。

不過，有論者表示，既然法院最終係以被告之行為不符合「必要步驟」之要件而駁回§117 之抗辯，是以本案其實並不能算是認定受讓人是否有重製物所有權之判決先例²²⁷。

(五) Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc.

²²⁷ Carver, *supra* note 219, at 1902-03.

1. 案件事實：

Mr. Vernor 為 eBay 的賣家，在網路上出售 AutoCAD packages²²⁸，每一份 AutoCAD packages 都是著作權人 Autodesk 公司委託盒裝，內含一片 Autodesk 的 AutoCAD 軟體光碟，盒子由一張貼紙密封住，貼紙上的文字內容為：「本軟體適用於安裝過程中所出現或盒裝內之授權協議」，AutoCAD packages 盒裝內也會有一份軟體授權協議（以下簡稱系爭協議）和其他相關文件。

系爭 AutoCAD packages 是 Vernor 於 2007 年從一間西雅圖建築事務所（Seattle architecture firm, Cardwell/Thomas Associates，以下簡稱 CTA）所取得的，CTA 在升級軟體後，未依照新軟體之軟體授權契約（software license agreement，簡稱 SLA）規定銷毀原先版本 AutoCAD Release 14（以下簡稱 Release 14）之軟體重製物，而是將 Release 14 和手寫的啟動碼一同轉賣給 Mr. Vernor，雖然 CTA 已破壞了每一個 AutoCAD package 之密封貼紙，仍然可以從 package 及其內容辨識該 AutoCAD package 為 Autodesk 之產品；此外，Mr. Vernor 未曾同意 SLA 之條款，也未曾自行使用或在其電腦上安裝 AutoCAD 軟體，雖然 Mr. Vernor 知道 SLA 之存在，但他認為自己並不受 SLA 條款所拘束，因此將軟體重製物放到 eBay 上販售。

Autodesk 所出售的 AutoCAD 都附有 SLA，Release 14 的 SLA 內容有：(1)Autodesk 保有所有重製物所有權；(2)使用者之授權為非專屬、非移轉之授權；(3)禁止使用者未經 Autodesk 之同意移轉將軟體移轉到西半球以外的地方；(4)禁止修改、反向工程等其他使用限制。(5)若使用者未經授權重製軟體或違反 SLA 之限制時將終止授權；最後，SLA 亦規定使用者在軟體升級時必須銷毀原本所授權之軟體；並要求使用者在安裝軟體一個月後輸入「啟動碼(activation code)」才能繼續使用。

2007 年 Vernor 將其所購入的四套 Release 14 陸續於 eBay 上販售，在前三次的拍賣中，Autodesk 利用數位千禧年法案「取下(takedown)」機制要求 eBay 撤除 Vernor 的拍賣，eBay 撤除 Vernor 之拍賣後，Vernor 提出了反通知(counter-notice)，由於 Autodesk 未回應此反通知，eBay 回復了 Vernor 的拍賣；在第四次拍賣時，Autodesk 再次向 eBay 為「取下」通知，並要求 eBay 將 Vernor 停權，eBay 將 Vernor 的帳戶停權後，Vernor 寫信向 Autodesk 表示其出售 Release 14 之行為應受第一次銷售原則所保護，Autodesk 的律師則要求 Vernor 停止出售軟體，而 Vernor 也向 eBay 提交反通知，對於這次的反通知 Autodesk 同樣未做回應，故 eBay 決定回復 Vernor 帳戶之拍賣權限，然而到此時 Vernor 帳戶已經被停權一個月了。

Mr. Vernor 最後成功賣出兩套從 CTA 所取得之 AutoCAD packages，並於 2007 年 8 月向法院提起確認之訴²²⁹（以下簡稱 *Vernor I*），確認其現在和未來所出售之 AutoCAD packages 並未違反著作權法之規定，同時，Mr. Vernor 亦主張 Autodesk 要求停售之行為係屬於 Washington Law 下的不公平貿易措施(an unfair trade practice under Washington law)。Vernor I 案之法院駁回了 Autodesk 之主張，認為 Mr. Vernor 出售 AutoCAD packages 之行為適用著作權法§109(a)第一次銷售原則之規定，因此認定 Mr. Vernor 不構成著作

²²⁸ Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

²²⁹ Timothy S. Vernor v. Autodesk, Inc., 555 F.Supp.2d 1164 (W.D. Wash. 2008). [hereinafter Vernor I]

權侵權責任。

惟本案後來有進一步發展：Autodesk 在加州南區地方法院獲得 CTA 同意和解之判決，CTA 在該判決中承認其違反銷毀 AutoCAD packages 之承諾，並承認其移轉 AutoCAD packages 予 Mr. Vernor 係侵害 Autodesk 之著作權；此外，Autodesk 亦遞交了有關員工實行授權之聲明，基於上述 Autodesk 所提出之新論點和新的事實發展，地方法院認為本案有重新審查之必要，其審理結果認為 Autodesk 並未要求顧客返還 Realease 14 之軟體重製物，可謂係「出售」了 Realease 14 予 CTA，故判定 CTA 和 Mr. Vernor 皆為軟體重製物之所有人而有第一次銷售原則之適用²³⁰。然而，Autodesk 不服地方法院的判決結果，因此向第九巡迴法院提起上訴。

2. 法院見解：

法院表示本案爭點在於決定 Autodesk 係出售還是授權 Realease 14 重製物予顧客，法院首先回顧判決先例之見解，表示根據 *Wise* 案²³¹之見解，法院會檢視多項要素來決定買受人是否為重製物所有人：(1)該協議名義上是否被稱為授權；(2)著作權人是否保有重製物之所有權(title)；(3)是否須返還或銷毀重製物；(4)禁止複製；(5)協議有效期間受讓人須持續占有重製物，然而沒有任何一項是決定性要素，法院並不會因為著作權人保有權利，或者因為受讓人擁有無期限占有權而認定有無第一次銷售原則之適用。接著，根據 *MAI* 案及其後續有關§117 必要步驟抗辯之系列判決²³²，法院認為§117 的「重製物所有人(owner of a copy)」與§109(a)的「特定重製物所有人(owner of a particular copy)」兩者之含義相同，則參照 *Wise* 案和 *MAI* 案之見解，法院表示將考量以下三項要素來決定軟體使用者是否為被授權人：(1)著作權人是否明確表示係賦予使用者被授權之權利；(2)著作權人是否對於使用者移轉軟體之權利有所限制；(3)著作權人是否附加重要的使用限制。

而在本案中法院認為 Autodesk 保留其對於 Realease 14 軟體之所有權，並附加移轉和使用限制，故 Autodesk 之顧客僅為軟體重製物之被授權人，是以既然 CTA 並非 Realease 14 軟體重製物所有人，就不得依照第一次銷售原則轉售 Realease 14 之重製物予 Vernor，CTA 和 Vernor 出售軟體重製物之行為皆侵害 Autodesk 專有散布著作重製物所有權；同樣的，Vernor 既非重製物所有人，Vernor 之買受人也不可能成為 Realease 14 軟體重製物之所有人，則買受人安裝軟體時所為之重製行為無法適用必要步驟之抗辯²³³，而會侵害 Autodesk 之重製權。

法院亦一一駁回 Vernor 抗辯：第一，Vernor 主張 *Wise* 案是指標性判例，且 *Wise* 案之主要判斷要素為「受讓人對於著作重製物是否被賦予無期限之占有權」，本案法院則認為，*Wise* 案所提出的判斷要素中，並沒有任何一個要素是決定性要素；第二，本

²³⁰ 關於 Vernor 案地方法院之判決內容，本文將在 4.2.1.3 有更詳細之介紹。

²³¹ *United States v. Wise*, 550 F.2d 1180, 1190-92 (9th Cir.1977). 請參見 4.2.1.2。

²³² 請參見 4.2.1.1。

²³³ 法院在此亦提出立法歷史作為輔佐理由，認為國會於立法時以「重製物所有人(owner of a copy)」取代了 CONTU 報告書所建議「重製物之有權占有人(rightful possessor of a copy)」的用語，乃是不希望受到移轉和使用重要限制之被授權人可以獲得必要步驟抗辯之保護。

案判決可能會與聯邦巡迴法院(*DSC* 案)和第二巡迴法院(*Krause* 案²³⁴)之見解相牴觸,使得巡迴法院見解產生歧義,然而本案法院認為,*DSC* 案之見解並未與本案判決有所衝突,*Krause* 案之案件事實與本案也並不相同,故無所謂牴觸本案的問題;第三,Vernor主張依照經濟實際判斷之觀點,Autodesk 允許其顧客永久占有軟體重製物,且毋須再定期給付授權費用,應符合所謂之第一次銷售,惟同前所述,本案法院認為 Vernor 所提出之實際交易要素並非判斷是否為授權關係之決定性要素,故駁回此抗辯。

3.判決分析：

本案法院雖然引用了 *Wise* 案和 *MAI* 案等判例,但強調即使受讓人可以無限期占有軟體重製物,或者有其他符合 *Wise* 案所提出之判斷要素,惟該判斷要素中並沒有所謂的決定性要素。

本案法院表示其調和 *Wise* 案和 *MAI* 案之見解而進一步提出三項要素來決定軟體使用者究竟是被授權人或重製物所有人:(1)著作權人是否明確表示係賦予使用者被授權之權利;(2)著作權人是否對於使用者移轉軟體之權利有所限制;(3)著作權人是否附加重要的使用限制。本案法院提出此三要素判斷法所考量之重點仍然在於契約或授權協議之內容,亦即,若著作權人於契約中明確表示係「授權」買受人使用軟體權利,再加上著作權人在契約中對於買受人附加了移轉和使用軟體重製物之限制條款,依照該判斷法,可認定著作權人保留對於軟體重製物之所有權,買受人應為被授權人而非重製物所有人,是以當事人之法律關係可謂主要係受契約內容所控制,本案法院基本上仍是採用 *MAI* 案的見解而否決了 *Wise* 案的判斷法。然而,本案法院並未清楚說明為何不考量「永久占有之權利」與「一次性給付」這兩項要素,有論者²³⁵認為判例中考量多項判斷要素的見解才是比較符合現今著作權市場的見解,本案判決所提出之三要素判斷法很可能輕易就能摧毀未來的二手市場²³⁶。

(六) MDY Indus., LLC v. Blizzard Entm't, Inc.

1.案件事實：

Blizzard Entertainment (暴雪娛樂公司,以下簡稱 Blizzard)於2004年11月推出線上角色扮演遊戲「魔獸世界(World of Warcraft)」²³⁷,魔獸世界軟體分為兩個部分:第一,玩家安裝在電腦上的遊戲軟體;第二,讓玩家能夠連結魔獸世界線上伺服器的遊戲伺服器軟體。魔獸世界的玩家可以在遊戲中扮演不同的角色,當玩家所扮演之角色升級時可以獲得像是遊戲貨幣、武器、盔甲等獎賞。此外,魔獸世界並沒有提供單人或離線模式。

關於 Blizzard 使用協議的部分,每一位魔獸世界的玩家必須閱讀和同意 Blizzard 的最終用戶授權協議(EULA),以及使用條款(Terms of Use,簡稱 ToU),EULA 的內

²³⁴ *Krause v. Titleserv, Inc.*, 402 F.3d 119 (2d Cir. 2005). 請參見 4.2.1.2。

²³⁵ Andrew Degner, *Wise-ing up About the First Sale Doctrine: A Look at the Ninth Circuit's Approach to Vernor v. Autodesk*, 35 COLUM. J.L. & ARTS 581, 606 (2012).

²³⁶ David A. Costa, *Vernor v. Autodesk: An Erosion of First Sale Rights*, 38 RUTGERS L. REC. 1, 12 (2010-2011).

²³⁷ *MDY Indus., LLC v. Blizzard Entm't, Inc.*, 629 F.3d 928 (9th Cir. 2010).

容是關於遊戲玩家，玩家在安裝遊戲軟體和第一次執行軟體時必須同意之；ToU 的內容則係關於線上伺服器，當玩家建立帳號和第一次連結到網路伺服器時必須要先同意 ToU。若不同意 EULA 和 ToU，玩家可退回所購買的遊戲軟體。

Donnelly 是一位軟體工程師，同時也是魔獸世界的玩家，Donnelly 在 2005 年 3 月開發一套可以幫助魔獸世界玩家自動練功升級的軟體 Glider，但當時只是供他自己個人使用。然而過沒多久，Donnelly 在同年夏天開始透過 MDY Industries, LLC（以下簡稱 MDY）的網站販售 Glider，每一個授權為美金 15 到 25 元。在販售 Glider 之前，Donnelly 曾閱讀過 Blizzard 的 EULA 和 client-server manipulation policy，其結論認為 Blizzard 並未禁止 Glider 這樣的功能軟體。

最初的 Glider 並未修改或重製魔獸世界遊戲軟體，沒有獨立於魔獸世界以外之經濟價值，不會影響玩家向 Blizzard 給付之月費，且其目的也不是為了規避 Blizzard 的偵測。然而在 2005 年 9 月的時候，Blizzard 發展了能夠避免玩家使用未經授權之第三人軟體連結魔獸世界伺服器之技術 Warden，大部分使用 Glider 的玩家都被 Warden 偵測到而停權，為了避免 Warden 所被偵測，MDY 對於 Glider 進行修改並將其反偵測之新功能發布於網站的 FAQ，推出額外可規避遊戲偵測軟體的 Glider Elite。

2006 年 8 月，Blizzard 向 MDY 寄出警告信，告知 MDY 網站上的螢幕截圖和 Glider 安裝檔案皆侵害 Blizzard 之著作權，Donnelly 撤下螢幕截圖，並要求 Blizzard 說明為何 Glider 安裝檔案會發生侵權問題，然而 Blizzard 並未回應。同年 10 月，Blizzard 的律師拜訪了 Donnelly，鄭重要求 Donnelly 停止 MDY 出售 Glider 之行為，否則將向法院提起告訴。後 MDY 向法院提起確認之訴，確認 Glider 並未侵害 Blizzard 之著作權和其他權利，Blizzard 對此則提起違反 DMCA§1201 反規避條款、侵害債權(tortious interference with contract)之反訴。

2. 法院見解：

關於販售 Glider 之行為是否構成間接侵權(secondary infringement)，Blizzard 必須先證明有直接侵權的存在，也就是 Blizzard 必須證明使用 Glider 之魔獸世界玩家構成直接侵權責任；然而，若玩家可適用§117 必要步驟之抗辯，其行為不會構成直接侵權，MDY 亦無間接侵權責任可言。是以法院討論重點之一在於魔獸世界之玩家(包含使用 Glider 之玩家)可否適用必要步驟抗辯，其究竟係魔獸世界軟體重製物之所有人抑或被授權人。

本案法院根據 *Vernor* 案之三要素判斷法：(1)著作權人是否明確表示係賦予使用者被授權之權利；(2)著作權人對於使用者移轉軟體之權利是否有所限制；(3)著作權人是否附加重要之使用限制，判定魔獸世界玩家為魔獸世界遊戲軟體之被授權人，蓋因 Blizzard 保留其對於軟體之所有權，授予玩家非專屬之限制授權，玩家不得任意出售或放棄帳號，若玩家欲移轉授權，Blizzard 加諸了移轉限制：玩家必須(i)移轉所有原本的包裝和文件；(ii)永久刪除遊戲軟體重製物；(iii)受讓人必須同意 EULA。Blizzard 亦規範了各種使用限制，例如：該遊戲僅得使用於非商業之娛樂用途，且未經 Blizzard 同意不得使用於網咖或電腦遊戲中心。當玩家違反規定時，Blizzard 可終止最終用戶授權

協議和使用條款，此時玩家將無權再登入魔獸世界，玩家必須銷毀遊戲重製物並從電腦上移除本遊戲客戶端，不過無須返還軟體。是以綜合以上情形，本案法院認定魔獸世界之玩家(包含使用 Glider 之人)並非軟體重製物之所有人，則 Glider 使用者不得主張必要步驟之抗辯。

然而，即使魔獸世界玩家僅係被授權人，法院最終認為其使用 Glider 之行為只是違反使用條款之限制，並無侵害 Blizzard 之專有權利，因此尚不構成著作權侵權責任²³⁸。

3.判決分析：

本案法院沿用 *Vernor* 案之見解，對於魔獸世界玩家是否為軟體重製物所有人之爭點，判斷重點仍在於魔獸世界最終用戶授權協議(EULA)和使用條款(ToU)的內容，法院認為 Blizzard 明確表示係「授權」玩家使用遊戲之權利，其保留其對於軟體之所有權，並對於玩家使用和移轉軟體之權利附加限制條款，故判定魔獸世界之玩家(包含使用 Glider 之人)並僅係被授權人而非軟體重製物所有人。

4.2.1.2 經濟事實判斷法

(一) United States v. Wise

1.案件事實：

本案²³⁹被告兼上訴人 Wise 在加州洛杉磯經營好萊塢電影交易(Hollywood Film Exchange)之事業，其從事電影販售，向全美各處之電影收藏家寄出欲售約 349 部電影之清單，該清單亦表示所出售 16 和 35 毫米(millimeter)之二手電影僅限家用，且電影之著作權屬於電影製作公司所有。

Wise 所出售之系爭電影原先散布之對象為：電影院、私人團體、電視、航空公司、郵輪、軍方和 V.I.P.(重要之電影業成員)等；而 35 毫米影片係由電影製作公司出售予 Film Salvage Company，一般來說回收公司會回收再製電影膠捲並銷毀其上之影像。

Wise 出售二手電影之行為被控著作權侵權之刑事責任，Wise 主張授權影片展示和 V.I.P.借貸協議皆為實際出售，且電影(photoplay)亦已出售予回收公司，故其應受第一次銷售原則之保護；美國政府則主張電影製作公司並未出售影片而僅係授權於特定目的、時間之使用。

2.法院見解：

本案法院根據證據認為大部分的影片授權並未構成第一次銷售，其中只有兩個協議有討論的空間，第一個協議是 Warner Brothers Seven Arts 授權 National Broad-casting Company (以下簡稱 NBC) 電視廣播電影 Camelot，其授權協議中有提到：「授權人可以經對方同意之價格從 NBC 買回拷貝(print).....。」Wise 表示此規定即可證明買賣關係之存在，Warner Distributing Corporation 的法務長則表示，其拷貝並非出售，該協議

²³⁸ 但本案法院認為 MDY 違反了 DMCA 之反規避條款。

²³⁹ United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977).

內容只是允許 Warner 補償 NBC 自費所製作之拷貝，且協議中亦規定：「依照本協議授權 NBC 之所有拷貝和錄音帶的所有權仍為授權人(Warner)所有。」是以法院認為根據上述所有權保留規定和整體契約之內容，其法律關係應為授權而非買賣。第二個討論的是關於 Columbia Pictures Industries, Inc.所屬分公司 Screen Gems 授權 American Broadcasting Company (以下簡稱 ABC) 以電視廣播播放電影 Funny Girl 之協議，該協議雖有類似於 NBC 契約之返還條款，但卻沒有表明授權之條款，也沒有關於 Screen Gems 保留所有權和使用、轉售重製物之相關規定，故本案法院認為 Funny Girl 電影之出售構成第一次銷售。

V.I.P.契約的部分，電影製作公司表示，特殊情形下，膠捲拷貝(film print)會以 V.I.P. 協議出借給主要演員，協議規定拷貝之用途限於私人使用，通常亦不會收取費用，若為授權情形，大部分的協議會要求被授權人於協議有效期間持有膠捲拷貝，並禁止任何複製行為，故法院認為 V.I.P.受讓人應為借用人或被授權人，無涉於電影買賣。然而，Warner Brothers 對於 Vanessa Redgrave 提供之 Camelot 拷貝卻與上述協議有所不同，該協議內容有：(1)您將給付拷貝之費用給我們；(2)系爭拷貝只能用於您的私人用途，且協議有效期間您應持續占有之；(3)系爭拷貝不得出售、出租、授權、出借予任何人，亦不得重製為任何形式和大小之拷貝；(4)系爭拷貝不得為營利之公開展示；(5)拷貝之使用限於私人家庭陳列和圖書館。本案法院表示上述協議中除了支付費用之部分外，其餘文字內容均強烈顯示此為拷貝使用受限之買賣，構成第一次銷售。

此外，電影製作公司出售 35 毫米影片予回收公司的部分，其之間的協議通常為口頭協議，而且通常來說，電影製作公司係為回收目的而出售膠捲，Film Salvage Company 會銷毀其上之影像，且不會再為轉售。然而就此部分，被告主張即使目的是為了回收，電影無法在膠捲以外獨立存在，因此其移轉所有權之行為已構成著作權法之第一次銷售；美國政府則主張電影製作公司僅出售膠捲(film)而非出售電影著作。本案法院最後則認為，即使被告主張有理由，根據美國政府所提出之證據，被告所出售之拷貝根本就不是電影製作公司出售給回收公司之拷貝，因此被告之抗辯無理由。

3.判決分析：

本案判決為較早期的判決，系爭標的雖不是電腦程式著作，仍為 *Vernor* 案之判決所引用。雖然判決討論的重點仍擺在協議內容，但從判決理由中可以發現法院係檢視協議之整體內容而為判斷，故即使系爭協議中有保留所有權條款，以及使用、移轉之限制條款存在，法院仍可能根據協議整體內容而認定構成第一次銷售，也因此有論者將本案判決歸類為早期採用「經濟事實判斷法」的案件²⁴⁰。

(二) Microsoft Corp. v. DAK Indus., Inc.

1.案件事實：

本案²⁴¹被告 DAK 為電腦硬體經銷商(distributor)，1991 年 4 月 DAK 和電腦軟體公

²⁴⁰ Carver, *supra* note 219, at 1915-16.

²⁴¹ Microsoft Corp. v. DAK Indus., Inc., 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995).

司 Microsoft 簽訂一授權協議，Microsoft 授予 DAK 關於 Word 軟體之非專屬授權，該協議允許 DAK 修改 Word 使其能運作於 DAK 出售之電腦系統，並允許 DAK 重製、散布和授權顧客使用 Word。根據該協議，Microsoft 會提供內有 Word 的主光碟，再由 DAK 重製並安裝到 DAK 的每一台電腦上，每散布出一份 Word 重製物，DAK 就必須給付 55 元，此外，該協議規定，不論 DAK 售出了多少份 Word 的重製物，DAK 都必須給付「最低保證」兩百七十五萬美元給 Microsoft，該金額之計算為：DAK 預計會散布五萬份 Word 重製物，乘以每份\$55 所得出；DAK 之給付計畫分為五期的分期付款，依序為：簽約時(\$250,000)、第一次付款日(\$406,250)、第一次付款日後三個月(\$697,917)、第一次付款日後六個月(\$697,917)、第一次付款日後九個月(\$697,917)，其中的第一次給付日約定係 DAK 首次出售 Word 之日。該協議亦規定若 DAK 出售軟體重製物的數量大於「最低保證」之數量(五萬份)，DAK 得以每套\$55 之價格額外給付給 Microsoft，但若 DAK 出售之重製物數量小於「最低保證」之數量，Microsoft 不會退回任何價金。

1991 年 7 月到 12 月間，雙方當事人修改了協議內容，將權利金降為每份\$45，最低保證仍為美金兩百七十五萬元，相對地，Word 重製物最低保證之數量會超過原先的五萬份。

第一次付款日為 1991 年 12 月 30 日，DAK 給付了頭三期的價金(\$1,354,167)後，於 1992 年 6 月 11 日向法院為破產申請而未再給付最後兩期價金(\$1,395,833)。

2. 法院見解：

其中關於本案當事人 Word 重製物交易是否為買賣關係的問題，本案法院表示應依據「經濟事實(economic realities)」來做認定，其主要理由如下：(1)該協議規定即使 DAK 只售出一份 Word 軟體重製物，DAK 也必須負擔兩百七十五萬美元；(2)當事人約定之最低保證金額和超過數量應給付之額外金額都是根據 DAK 取得之重製物數量所計算，法院認為根據協議之給付架構，其交易較相似於智慧財產權之買賣，而不同於允許一定期間內可使用之租賃協議；(3)DAK 在協議生效後即可取得所有權利，也就是說，DAK 在給付第一期的最低保證金後，即使尚未為後三期之分期付款，該協議仍允許 DAK 散布最低保證數量之所有重製物。綜上所述，本案法院認為依據系爭協議之經濟事實，DAK 和 Microsoft 間之法律關係應為買賣，而非僅僅為 Word 之使用授權。

3. 判決分析：

本案法院在判斷當事人交易是否為買賣關係時明確表示應該要依據「經濟事實(economic realities)」來做認定，法院認為 DAK 在協議生效時就開始負擔所有對於 Microsoft 之最低保證債務，同時也享有所有的權利；且 DAK 所需要給付之價金係由軟體重製物之數量所計算，異於一般授權以使用時間計算之方式；此外，Microsoft 係賦予 DAK 之「出售」重製物之權利而非「使用」重製物之權利。

其中，系爭協議規定即使 DAK 售出之 Word 數量小於最低保證金預定給付之數量，Microsoft 也不會退還任何價金，相當於 DAK 必須承擔所有的損失風險，故即使系爭協議係使用「授權」一詞，並就 DAK 之給付稱為「權利金」，本案法院綜合以上多項

協議之經濟事實，最終仍然認定本案為買賣關係。

最後要補充是，本案雖然係軟體交易案件，但是並非著作權法之案件，是以關於受讓人能否適用著作權法§117 抗辯之案件，後來僅有少部分的判決引用本案判決²⁴²。

（三）Krause v. Titleserv, Inc.

1. 案件事實：

本案²⁴³原告 Krause 在 1986 到 1996 年期間於被告 Titleserv 公司從事電腦和通訊的工作，Krause 為 Titleserv 撰寫超過 35 個軟體程式，本案系爭八個程式可提供 Titleserv 追蹤、彙報客戶要求和其他營運狀況資料之功能，系爭程式安裝於 Titleserv 的電腦並可由 Titleserv 的員工使用。而 Krause 係以 DOS-based 程式語言 Clipper 來撰寫程式，以程式語言寫出來的稱為原始碼(source code)，但原始碼必須經由編譯轉換才能夠被執行。

1996 年 7 月 10 日，Krause 決定要離開 Titleserv，其離開時帶走自己的筆記型電腦，其電腦內存有兩個程式唯一的原始碼重製物，另外六個程式的原始碼重製物則留在 Titleserv 的檔案伺服器中(file server)因為 Titleserv 存有備份，Krause 亦將系爭八個程式的執行版本留在 Titleserv 的檔案伺服器中。Krause 告知 Titleserv 可以免費繼續使用執行檔(executable code)，但是不得修改原始碼，然而這樣的限制將使得系爭軟體的功能大幅下降，因為一些像是增加新客戶或更新客戶資料之類的例行性使用都必須要改變原始碼。

1996 年 7 月 16 日，Titleserv 以 Krause 為被告向州法院提起一訴訟後，Titleserv 的職員開始規避執行檔內的鎖，並以反編譯的方式將其轉譯回原始碼，接著有員工開始執行所謂的「清理」工作，對於系爭程式進行修改，包含修正程式臭蟲(bug)、增加新客戶、更新客戶地址，讓舊的功能夠繼續被使用於新的 Windows-based 系統，原本 Krause 的系統則逐漸被淘汰。因此 Krause 向法院提起本訴訟，主張 Titleserv 之行為構成著作權侵權責任。

2. 法院見解：

本案爭點在於 Titleserv 是否適用§117(a)(1)必要步驟之積極抗辯，Titleserv 所為之改作得適用該抗辯之要件有三：一、係由「電腦程式重製物所有人所為」；二、係因「使用電腦程式所需之必要步驟」；三、不得為其他用途之使用。

其中關於改作須由「電腦程式重製物所有人所為」之要件，爭點在於 Titleserv 是否擁有系爭電腦程式之所有權。Krause 主張 Titleserv 並未擁有儲存於檔案伺服器上的軟體重製物，其僅依照雙方之口頭授權而持有系爭重製物；Titleserv 則主張其對於 Krause 已給付實質價金，擁有軟體重製物之所有權而有權永久占有和使用系爭重製物。

首先，對於 CONTU 報告書中「有權占有人」之用語於立法時被國會更改為「重

²⁴² Carver, *supra* note 219, at 1917-18.

²⁴³ Krause v. Titleserv, Inc., 402 F.3d 119 (2d Cir. 2005).

製物所有人」之解釋，本案法院認為其目的可能只是不想使用「有權占有人」這樣較廣義的名詞。

再者，本案法院認為「有無正式所有權(formal title)」並非係適用§117(a)積極抗辯之絕對先決條件，法院仍應審查當事人是否有其他所有權附屬之權利或義務，換句話說，有無正式之所有權雖然也是法院審查要素之一，但是在缺乏正式所有權之情況下，若重製物占有人享有足夠之權利，仍然可能被認定為重製物所有人。是以本案法院根據以下理由判定 Titleserv 擁有系爭程式重製物之所有權：(1)Titleserv 對於系爭程式已為實質給付；(2)Krause 乃係針對 Titleserv 客製化系爭軟體；(3)系爭軟體係儲存於 Titleserv 的伺服器上；(4)Krause 不曾保留取回系爭程式重製物之權利，同意 Titleserv 在 Krause 離開 Titleserv 後仍有權永久繼續持有、使用系爭程式；(5)Titleserv 隨時得拋棄或銷毀系爭重製物。

儘管 Krause 主張 Titleserv 的 CEO 曾口頭同意僅係以被授權人之身分持有系爭重製物，本案法院最終仍然認為，Titleserv 已為實質給付，Krause 對其持有、使用無其他限制，Titleserv 亦得任意拋棄或銷毀系爭重製物，故根據上述理由，Titleserv 所享有之附屬權利(incident)已符合適用§117(a)之「重製物所有人」要件。

3.判決分析：

由於本案當事人間之協議為「口頭」協議，是以在審理被告是否符合「電腦程式重製物所有人」之要件時，法院係就 Titleserv 所享有之附屬權利及其他相關事實加以審酌，亦即法院會檢視：(1)被告所為之給付；(2)著作權人是否會取回軟體重製物、被告得否無限期地持有和使用；(3)被告得否任意拋棄或銷毀軟體重製物、有無其他使用限制等要素，而根據本案「經濟事實」決定被告是否為符合§117(a)必要步驟積極抗辯之「重製物所有人」要件。

(四) UMG Recordings, Inc. v. Augusto

1.案件事實：

本案²⁴⁴原告 UMG 為世界最大的音樂公司之一，其主要事業之一為創作、發行、銷售音樂唱片、錄音帶，一般來說該唱片與錄音帶之著作權係歸屬於 UMG。和其他音樂公司一樣，為了替新 CD 發行為宣傳、廣告，UMG 會以音樂評論家、廣播節目主持人等音樂產業內部人員(music industry insider)為對象，郵寄特製的宣傳 CD 給他們，UMG 並不會要求或收到 CD 的價金給付，宣傳 CD 的內容和設計也與正常出售用的商業版 CD 不太一樣。UMG 是透過 United States Postal Service 和 United Parcel Service 寄送宣傳 CD，至於針對少數拒收或退回的情形，UMG 則會銷毀那些被退回的 CD。

系爭宣傳 CD 大部分都附有聲明：「該 CD 為唱片公司之財產，係授權於受讓人個人之使用，受領該 CD 即代表構成適用授權條款之協議。受讓人不得轉售或移轉 CD 所有權，若違反者將受聯邦法和州法之懲罰。」部分 CD 則僅附有類似「限宣傳使用—不得販售」之簡單聲明。

²⁴⁴ UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 628 F.3d 1175 (9th Cir. 2011).

被告 Augusto 並非 UMG 郵寄宣傳 CD 對象之一，但他設法取得了不少的宣傳 CD，並於 eBay 上拍賣出售。UMG 曾向 Augusto 發出警告信函，並透過 eBay 的所有人權利認證機制(Verified Rights Owner program)檢舉 Augusto 拍賣宣傳 CD 的行為已侵害 UMG 之著作權，eBay 雖曾停止 Augusto 之拍賣並凍結其帳戶，惟最終仍恢復 Augusto 的帳戶，是以當 Augusto 又繼續出售 UMG 的宣傳 CD，UMG 決定向法院提起著作權侵權之訴，主張 Augusto 出售系爭宣傳 CD 已侵害其散布權。

2. 法院見解：

由於 UMG 係無償郵寄宣傳 CD 予預定對象，故本案法院首先引用了判決先例和學者教科書說明第一次銷售原則不只適用於被出售的重製物，該原則亦適用於其他所有權移轉之情形。

本案爭點在於 UMG 究竟係授權抑或移轉宣傳 CD 之所有權予受讓人，本案法院表示其判決理由主要依據為 UMG 散布行為之性質：(1)郵寄宣傳 CD 前沒有事前的協議，該 CD 無編號，UMG 亦無意為後續之使用追蹤，是以儘管 CD 上有 UMG 聲明之限制，仍難謂該限制構成授權協議；(2)系爭宣傳 CD 上的授權或限制聲明不足以證明受讓人收受 CD 即為同意授權協議；(3)UMG 散布重製物的方式使得其無法再實質控制所寄出之宣傳 CD；(4)根據 *Wise* 案和 *Vernor* 案所提出之三要素判斷法，返還占有並非授權之必要要件，然本案法院認為前述判例的使用者條款和有償訂購皆與本案之情形不同，UMG 散布重製物之方式使其無法再實質掌控系爭已寄出的宣傳 CD，UMG 亦無法確保受讓人將同意、接受授權或限制條款。是以儘管根據判例見解，無返還要求不必然構成買賣關係，但仍可作為判定 UMG 無法控制系爭已寄出之宣傳 CD 的另一項指標，故本案法院認為 UMG 對於宣傳 CD 未保有足夠之所有權附屬權利(incidents of ownership)²⁴⁵。

因此，綜合以上情形，UMG 散布其宣傳 CD 予音樂產業內部人員構成了買賣關係，被告 Augusto 所為之轉售無須經由 UMG 之授權。

3. 判決分析：

本案法院明確表示應依照著作權人散布行為之性質判斷是否為授權關係，是以法院分別就：(1)著作權人寄送和追蹤重製物之方式；(2)宣傳 CD 上的授權聲明有無實質拘束力；(3)著作權人對於系爭重製物得否繼續為實質控制等「經濟事實」而認定 UMG 郵寄宣傳 CD 的行為已構成重製物所有權之移轉，則間接取得系爭宣傳 CD 的被告即為重製物所有人，應受第一次銷售原則之保護，其拍賣 CD 的行為並不會侵害著作權人之散布權。

本案法院雖表示地方法院認為「『返還占有』為決定性附屬權利」的見解可能與 *Wise* 案和 *Vernor* 案等判例見解相違背，但同時也肯認「有無返還占有之要求」可作為

²⁴⁵ 此外，法院亦認為本案的宣傳 CD 應適用 Unordered Merchandise Statute (39 U.S.C. § 3009)。Unordered Merchandise Statute 為美國郵政服務法中處理未經受讓人事先請求或同意而郵寄商品之法律規範，依照此規定，受讓人可將宣傳 CD 視為贈與而為保留、使用、丟棄或其他之處分，且無需承擔任何相對義務。

判斷「有無控制能力」的另一項指標，是以本文將本案歸類為「經濟事實判斷法」之案件²⁴⁶。

然而，因本案中的宣傳 CD 可適用 Unordered Merchandise Statute，故有論者認為本案法院事實上並未處理到「訂購(ordered)商品」、「電腦程式著作」和「著作權人限制重製物使用、移轉之授權協議」等爭議問題²⁴⁷。

4.2.1.3 永久占有判斷法

以下介紹的判決同樣也採用「經濟事實」作為決定當事人是否為電腦程式重製物所有人之判斷要素，但因其判決理由提及「永久占有」為決定性之附屬權利，故有論者²⁴⁸將這類案件從經濟事實判斷法之分類獨立出來而稱之為「永久占有判斷法」之案件。

(一) Vernor v. Autodesk, Inc.

1. 法院見解：

首先，本案²⁴⁹雙方當事人對於 Autodesk 公司為 AutoCAD 軟體和 AutoCAD packages 內印刷文件之著作權人一事並無爭議。有爭議的地方在於，Vernor 主張 Autodesk 公司已移轉 AutoCAD packages 之所有權予 CTA，而 CTA 再移轉所有權予 Vernor，其係基於第一次銷售的權利而販售那些 packages，故 Vernor 所占有 AutoCAD packages 軟體重製物之所有人，受到§109 和§117 條之保護。且基於相同之理由，Vernor 主張向其購買 AutoCAD packages 之買受人也會成為所有權人，故買受人得合法在他們的電腦上使用系爭軟體，並無侵害 Autodesk 公司重製權之問題。Autodesk 公司則主張其仍為 AutoCAD packages 之所有權人，因為其未曾移轉所有權於 CTA，而僅是授權他人使用 AutoCAD packages，故 Autodesk 認為其仍然是軟體重製物和 packages 內含其他物件之所有權人，而針對 Vernor 販賣 AutoCAD packages 之行為，Autodesk 認為係侵害其散布權，並且對於最終買受人侵害重製權之行為應負輔助侵權之責任。

Autodesk 在 1999 年爭端和解中將 10 份 AutoCAD packages 之占有權移轉予 CTA，同時 CTA 在該和解協議中承諾會遵守 Autodesk 軟體授權協議的所有條款。每套 AutoCAD packages 有相同之協議內容，而該授權協議內容係關於 AutoCAD packages 之使用與處分：

- (1) License: GRANT OF LICENSE 限制將 AutoCAD 軟體同時安裝、使用於兩台電腦上 (§117(a)僅允許安裝於一台電腦，本條款其實擴大了安裝權限)；
- (2) License: RESTRICTIONS 禁止被授權人為反向工程，且禁止於西半球以外之使

²⁴⁶ Charles Lopresto, *Gamestopped: Vernor v. Autodesk and the Future of Resale*, 21 CORNELL J.L. & PUB. POL'Y 227, 246 (2011).

²⁴⁷ Jennifer Lahm, *Buying a Digital Download? You May Not Own the Copy You Purchase*, 28 TOURO L. REV. 211, 233-34 (2012).

²⁴⁸ Carver, *supra* note 219, at 1920-25. 惟此文章將 UMG 案地方法院和上訴法院之判決一併歸類為永久占有判斷法，本文則認為 UMG 案之上訴法院判決應屬經濟事實判斷法，詳細內容請見 4.2.1.2 的判決分析。

²⁴⁹ Vernor v. Autodesk, Inc., 2009 WL 3187613 (W.D. Wash. Sept. 30, 2009). 案件事實的部分請參見 4.2.1.1。

用與移轉，並禁止任何未取得 Autodesk 書面允許之移轉行為；

(3)License: COPYRIGHT 聲明系爭軟體之著作權及其附隨之物件和任何使用者所為之重製物都是屬於 Autodesk 公司；

(4)License: UPGRADES AND UPDATES 條款要求使用者在軟體升級之後必須銷毀任何原持有之舊 AutoCAD packages 重製物。

然而，在後來 2009 年的和解判決(consent judgment)中，Autodesk 公司僅呈交 AutoCAD 14“click-through”授權文件的第一頁內容，再加上法院認為 CTA 之所以在 2002 年同意於升級 AutoCAD 2002 後銷毀舊軟體是為了獲得巨額折扣，是以本案法院認為沒有充分證據顯示 CTA 係於協議中同意升級後銷毀在 1999 年取得的 AutoCAD 14 軟體。

故法院認為本案爭點在於 Autodesk 是否已移轉 AutoCAD packages 軟體重製物之所有權？亦即本案法院審理重點在於 Vernor 是否為 AutoCAD packages 軟體重製物之所有權人，抑或 CTA 僅係被授權人而未將重製物所有權移轉於 Vernor。

在 *Vernor I* 案，該案法院認為第九巡迴上訴法院之判決先例對於區別所有人和被授權人有兩種不同的見解：

(1)*Wise* 案之見解認為即使於使用和處分上受到嚴格限制，仍無礙於重製物所有權之移轉，*Wise* 案係根據移轉協議(transfer agreement)之條款來區分移轉所有權或單純的授權：

於 *Wise* 案中，幾乎所有的散布協議都被稱之為「授權」，法院認為著作權人僅移轉「限於特定目的和特定期間內展示或散布之權利」，典型的散布協議係將膠捲拷貝(film print)之權利保留於電影公司，並在契約期間屆滿後返還。而 *Wise* 案之合議庭見解認為基於著作權利移轉協議複雜之特性，對於不同的移轉協議須個別檢視。該案法院認為不能從名稱上被稱為「授權協議」這一點來決定是否為所有權之移轉，並提出幾項移轉協議之特性，例如：協議中「未規範『著作權人保有所有權之條款』」可能會傾向於被認為構成重製物所有權之移轉；被授權人「預先給付單一價金」之情形則可能被認為構成重製物所有權之移轉，然而，「著作權人保有所有權之條款」和「預先給付單一價金」皆非決定性要素；同樣地，系爭協議有無要求「被授權人須銷毀重製物」也不會是判斷是否構成重製物所有權移轉之決定性要素。

回到本案，法院認為 Autodesk 可將同意銷毀舊重製物作為軟體升級之條件，然而，是否升級以及是否接受此升級條件之決定權在被授權人之手上，法院並不會因此認為在 CTA 軟體升級之後，Autodesk 就取回了軟體重製物所有權。若依照 *Wise* 案之見解，系爭協議與 *Wise* 案中 Vanessa Redgrave 的 V.I.P.契約相類似，其皆有保留權利於著作權人之規定，同樣也都有嚴格限制重製物使用與移轉之條款，Autodesk 之被授權人與 Ms. Redgrave 一樣在交易之初即為單一價之給付，然系爭協議與 Vanessa Redgrave 之 V.I.P.契約均無著作權人取回占有之相關規定，故 AutoCAD 經由授權移轉重製物之行為會被認定為構成所有權之移轉。

儘管 Autodesk 表示，為了限制重製物之移轉，公司對於每一個被授權的軟體重製物都指定了個別的授權碼，該授權碼也只會讓已註冊之被授權人知悉。是以 Autodesk 堅決主張這樣的方式可支持其仍保有系爭重製物所有權之論點，惟法院並不同意 Autodesk 說法，法院認為，除非著作權人能以某方式取回重製物之占有，否則著作權人保留自己權利其實是沒有意義的。*Wise* 案之判例見解是希望法院能夠整體性地審查當事人之交易關係，本案法院認為沒有理由單以允許永久占有之協議而解釋為著作權人仍保有重製物所有權，雖然被授權人所取得之所有權受到許多限制，但是對於 Autodesk 允許被授權人永久占有軟體重製物之情形，除了認定為移轉所有權之外，法院認為無法以其他法律關係說明之。

Autodesk 提出另一抗辯，主張系爭授權協議和 *Wise* 案協議不同，本案為電腦軟體協議，法院應該要根據軟體產業環境來做判斷。惟本案法院認為，儘管 Autodesk 主張「授權」是軟體移轉的主要方式，但卻沒有足夠證據能夠證明產業慣例應優先於契約內容，且這樣的說法也未能解答「那些授權是否移轉所有權」的問題。專家證人 Mr. Nimmer 表示，軟體公司對於其是否移轉所有權係採嚴格的解釋，軟體公司希望盡可能保留更多的控制權，但這樣的產業狀況對於本案爭點並無任何影響。此外，Autodesk 提出「膠捲拷貝是比光碟更昂貴的媒介」之觀點雖然正確，但對於 Autodesk 並無有利影響，蓋因本案法院認為重製物的價值主要是取決於其內容物而非媒介物，是以法院認為 *Wise* 案與本案標的、產業之差別並不足以影響法院之判斷。

(2) *MAI Trio* 較有利於著作權人認定移轉契約為單純授權之觀點：

法院首先說明了 *MAI Trio* 的判決，第一個案件 *MAI* 案的被告為電腦維修商，其維修的電腦系統上裝有授權軟體，該案爭點在於「維修人員於維修電腦時是否未經授權而重製軟體重製物」，該案法院認為，*MAI* 將軟體授權予客戶，其客戶並非軟體所有人，故無法受到§117 之保護。第二個案件 *Triad* 案²⁵⁰同樣是有關維修服務的著作權侵權問題，該案的軟體移轉協議有三種版本：第一種版本，著作權人係將軟體「完全出售」；第二種版本，著作權人「開始授權並禁止軟體之重製或第三人之使用」；第三種版本則增加「被授權人轉售時須支付移轉費(transfer fee)」之要求。該案法院認為適用第一種版本的顧客擁有軟體所有權，可適用§117 授權他人進行維修，然而第二、三種版本的軟體受讓人只是被授權人，故無§117 之適用。第三個案件 *Wall Data* 案的移轉協議係禁止被授權人將軟體安裝於多台電腦，但允許被授權人得於每三十天移轉軟體一次，該協議沒有其他限制轉售或處分的規定。該案法院基於以下理由駁回被授權人適用§117 之抗辯：第一，該案法院引用 *MAI* 案之見解而認定被授權人非重製物所有人；再者，法院認為即使被授權人為重製物所有人，其安裝超過兩千個未經授權的軟體重製物，仍無法被解讀為使用軟體之「必要步驟」。

在 *MAI Trio* 的三個案件中，*MAI* 案和 *Triad* 案的判決皆認為「將移轉協議稱

²⁵⁰ *Triad Sys. Corp. v. Southeastern Express Co.*, 64 F.3d 1330, 1333 (9th Cir. 1995).

為『授權』即足以肯認被授權人並非軟體重製物之所有人，*Wall Data* 案之見解則較有彈性，該案法院認為著作權人須明確表示僅係授權關係，並須嚴格限制買受人散布和移轉之權利，此時買受人才能被認定為被授權人。而本案若採用 *MAI* 案的見解，將導向 Autodesk 所為之授權並無移轉軟體重製物所有權之結論。

為審查 *Wise* 案和 *MAI Trio* 案之衝突見解，法院提出專家證人 Mr. Nimmer 的見解進行討論，Mr. Nimmer 認為本案中授權協議的限制規定已足以肯認 CTA 並非重製物之所有人，Autodesk 對此主張 Mr. Nimmer 的法律見解沒有拘束法院之效力。然而，Autodesk 卻忽略了 *SoftMan*²⁵¹ 一案中法院引用 Mr. Nimmer 的見解：「交易的名稱並非關鍵所在，若一項交易為單一給付，且買受人擁有無限之占有權利，則該交易可被認為是買賣；如果是租賃關係，使用者在期間屆滿後應返還重製物於出賣人，否則，該交易就不僅僅是移轉占有，同時也移轉重製物之所有權。」在 *DSC* 案當中，Mr. Nimmer 立場亦與 Vernor 相同，其當時係主張其當事人可取得軟體著作重製物之所有權，不過法院最後並未採納 Mr. Nimmer 的見解。而雖然法院認為 Mr. Nimmer 的見解可以提供不同之觀點，但本案法院並不會因此採取任何一方的見解。

最後，對於 *Wise* 案和 *MAI Trio* 案見解之衝突，本案法院係基於判例拘束效力而採行 *Wise* 案之見解：

(1) 根據 §109 和 §117 條文文義和立法理由，「所有人」的意義應為相同：

1978 年的 CONTU 報告書對於 §117 所提出之用語為「有權占有人(rightful possessor)」，然後來國會卻將「有權占有人」更改為「所有人(owner)」，且未說明任何理由²⁵²。

而從立法沿革看來，法院認為 §109(第一次銷售原則抗辯)和 §117(必要步驟抗辯)條文中「所有人」之用語在立法當時意義相同，兩者在後來的修法中，「所有人」的用語皆未變更，且國會於 §109 和 §117 的修正上似乎太過草率，難以認定兩者條文之「所有人」意義是否有所不同；再者，國會為禁止軟體租賃之修法時，並未選擇以變更 §109「所有人」之用語來強調被授權人並非所有人，同樣的，國會在制定 §117 維修例外抗辯時，亦未選擇以直接擴張「所有人」文義之方式進行修法。

(2) 本案法院並非基於立法政策主張較佳之理由而適用 *Wise* 案的見解：

Autodesk 主張原法院對於「所有人」之解釋將同時損害顧客和軟體製造商之利益，例如，軟體製造商可能會因為軟體二手市場得以合法存在而提高軟體之售價，且轉售有助於盜版。Vernor 則主張 Autodesk 對於「所有人」一詞的解釋可能會讓著作權人簡單以「授權」的方式來取代買賣，藉此摧毀二手市場。

然而，對於上述立法政策之主張，本案法院認為 Autodesk 所提出零售價格提高之

²⁵¹ *SoftMan Prods. Co. v. Adobe Sys. Inc.*, 171 F.Supp.2d 1075, 1089 (C.D.Cal.2001).

²⁵² 儘管當時有論者在聽證會上表示「有權占有人」的文字較為妥當，因為電腦軟體承租人和所有人一樣，於使用上都有複製軟體之需要。

論點並未考量轉售價格降低的附隨利益，且 Autodesk 對於 Vernor 之主張可能有助盜版之指控也難以令人信服。然本案法院也未認同 Vernor 提出二手市場可能遭破壞之論點，法院認為以音樂產業為例，著作權人並沒有因為 CD 盜版盛行而發展出 Vernor 所警告類似於 Autodesk 主張的嚴格授權制度。

雖然上述有很多立法政策的爭論，然法院今天的決定並非基於這些考量，法院和國會不同，其扮演的角色並非政策裁判，法院通常必須遵循判決先例，是以本案法院基於判例 *Wise* 案之見解而認定 Vernor 為重製物所有人。

2. 判決分析：

本案判決詳細地說明了以 *Wise* 案為代表的「經濟事實判斷法」和以 *MAI Trio* 案為代表的「契約保留判斷法」兩種見解，其明確表示其結論採行 *Wise* 案之判決見解，是以本案亦屬「經濟事實判斷法」之案件。

然而，有論者認為，本案法院雖然最終結論採用 *Wise* 案之見解，惟其判決理由表達得相當謹慎，理由書中甚至表示並未贊同任何一方所提出的立法政策，且儘管系爭協議中有保留權利和限制移轉與使用之條款，法院仍然認為著作權人允許被授權人「永久占有」軟體重製物已構成所有權之移轉，故亦可認為本案法院係傾向於採取「永久占有判斷法」之見解²⁵³。

(二) UMG Recordings, Inc. v. Augusto

1. 法院見解：

本案²⁵⁴爭點在於「UMG 寄出宣傳 CD 時是否移轉所有權予音樂產業內部人員」，法院認為決定系爭交易為買賣或授權應檢視交易之「經濟事實」，其中，「永久占有」為決定性之附屬權利(incident)，若散布之人沒有取回重製物占有之打算，其所為之散布會構成出售，而 UMG 並沒有要求宣傳 CD 之受讓人返還 CD，亦無追蹤受讓人 and CD 之使用，受讓人得永久免費保留系爭宣傳 CD，是以受讓人得無限期占有 CD 為贈與或買賣之重要所有權附屬權利(incidents of ownership)。

再者，一般來說，授權可以讓著作權人取得常續性利益(recurring benefit)，惟本案中 UMG 並沒有從受讓宣傳 CD 之人取得任何的常續性利益，CD 上的授權標籤並沒有要求受讓人需宣傳 CD 內容，也就是說，UMG 散布系爭宣傳 CD 時，並無法保證能獲得任何的利益。且本案法院認為，使用軟體必須將軟體重製到電腦上，音樂 CD 則不需如此，是以音樂 CD 通常是不會存在授權利益關係。

則根據受讓人永久占有之權利和毋庸對 UMG 負擔義務等決定性權利，UMG 散布宣傳 CD 予音樂產業內部人員之行為構成贈與或出售，被告 Augusto 應受第一次銷售原則之保護。

2. 判決分析：

²⁵³ Carver, *supra* note 219, at 1924-25.

²⁵⁴ UMG Recordings, Inc. v. Augusto, 558 F. Supp. 2d 1055 (C.D. Cal. 2008). 案件事實請參見 4.2.1.2。

本案法院的判斷重點在於「永久占有」和「常續性給付」兩項經濟事實要素，其中，法院認為「永久占有」為決定性之附屬權利，若著作權人未要求受讓人返還重製物，受讓人得永久占有、使用該重製物，則多半會認為重製物之所有權已移轉於被受讓人；且本案之著作權人 UMG 係單方面郵寄宣傳 CD 予音樂產業內部人員，未要求受讓人必須為 UMG 宣傳或廣告，其並未獲得亦無法保證獲得相對的常續性利益，此與授權的情形並不相同，故本案法院認為 UMG 郵寄宣傳 CD 之行為並未構成授權關係，而係一所有權移轉之贈與或買賣關係，則本案被告為重製物所有權人，其轉售宣傳 CD 之行為應有第一次銷售原則之適用。

4.2.2 學說見解

對於前述所介紹的「契約保留判斷法」案件，特別是第九巡迴上訴法院 2010 年所為 *Vernor* 案之判決遭受到不少學者的批評，有論者認為一旦出售了特定重製物，著作權人就不得再掌控該重製物，儘管著作權人可以要求消費者同意限制散布條款，但這樣的限制條款應為契約限制，而非著作權之授權，違反契約限制條款僅構成違反契約之責任，但並不會構成著作權侵權責任，是以單單授權不得限制所有權之移轉²⁵⁵。有學者則認為「契約保留判斷法」的判決係以「是否有著作權授權允許」來決定是否為重製物之所有人，然而，「授權」與「重製物所有權」並非不得並存，「重製物所有權」本身應係由交易整體事實特徵來作判斷，且回歸到最初的判例 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 案，EULA 就如同是 Bobbs-Merrill 在書上所印製的規定，則既然當初 Bobbs-Merrill 印製的限制規定被美國最高法院認定為無效，現在我們至少可以認為授權條款不得作為決定重製物所有權是否移轉的主要證據，而「買賣」關係是無限期移轉占有，「租借」關係則基本上是有限期的占有，因此，以「著作權人是否移轉永久占有」作為判斷會比較適當²⁵⁶。學者亦擔心 *Vernor* 案的見解將破壞多年來第一次銷售原則所致力調和的平衡關係—「著作權人所享有之權利」與「社會大眾接觸著作之權益」，除了可能降低絕版著作的可接觸性，亦可能使得二手市場經濟日趨蕭條，故建議國會應重新調整第一次銷售原則的規定²⁵⁷。

「維護所有權之定義」的重要性在於保護自由競爭市場，避免商品價格受到著作權人完全控制，二手市場的存在能夠讓消費者有機會選擇以較低的價格購買二手重製物，並促使電腦程式著作之存續與發展，且消費者預期自己轉售後可回收部分利益，反而會更願意花錢購買全新的商品。因此，若一味地認為消費者並不是「購買」軟體，則該著作如何才能增進公眾利益呢²⁵⁸？為維護第一次銷售原則之立法目的，法院應以智慧財產的移轉本質作為判斷核心，且必須對於「軟體之合法移轉多半會有授權協議伴隨」之事實有所認知，學者認為軟體與一般動產不同，在具有使用價值的年限內合法占有軟體重製物即等同於擁有所有權；若係合法占有時間小於軟體使用價值年限的軟體租賃，才是所謂的授權關係；且一般來說在軟體買賣的情形，買受人是給付一次性的固定價金²⁵⁹。此外，有學者認為法院亦可將「身分別」

²⁵⁵ Lahm, *supra* note 247, at 230.

²⁵⁶ Carver, *supra* note 219, at 1931-46.

²⁵⁷ Costa, *supra* note 236, at 13-14.

²⁵⁸ Lopresto, *supra* note 246, at 243-46.

²⁵⁹ Determann & Fellmeth, *supra* note 136, 56-58.

納為考量因素之一，例如：法院對於終端使用者和銷售競爭者應作不同判斷²⁶⁰。

有學者提出「推定所有權(constructive ownership)」的理論架構，該架構之模型係以「有權占有人(rightful possessor)」作為理論基礎而提出兩項判斷要素，另外針對電腦程式著作案件增加第三項要素，若符合以下三項判斷要素，可推定消費者取得重製物所有權：(一)無須為持續性給付；(二)無須返還重製物，亦即對於重製物得為全權支配；(三)電腦程式著作案件尚須符合此第三要素—無須著作權人之持續性授權，也就是說，若系爭軟體係由著作權人定期為授權更新或維修，在這樣的情況下不會發生權利耗盡，軟體重製物之所有權並未移轉，則軟體使用者僅係被授權人而非重製物所有人²⁶¹。

4.3 第一次銷售原則之困境二：數位傳輸的重製問題

數位重製物適用第一次銷售原則會遭遇的第二個困境是，不同於傳統實體重製物，當消費者欲移轉非實體之數位重製物時，透過數位傳輸散布之方式，電腦必須複製出一個新的重製物，然而，因為第一次銷售原則並非重製權的例外規定，透過網路傳輸所產生的新重製物乃係未經著作權人同意重製、散布的非法重製物，也就是說，即使消費者突破了前述的困境，而被認為數位重製物之所有人，接下來又將遇到以數位傳輸散布數位重製物所生之重製問題。

美國著作權法§109(a)僅排除同法§106(3)散布權的規定，美國實務見解和「數位化千禧年著作權法案§104 報告」均認為§109(a)第一次銷售原則之抗辯無法擴張適用於網路傳輸所伴隨之重製行為²⁶²，故於1997年、2001年和2005年分別有人提出「數位第一次銷售原則」的概念²⁶³，不過對此有學者係採反對見解；有部分學者則建議國會應修改必要步驟重製抗辯、合理使用和DMCA等相關規定以解決數位傳輸重製問題；亦有學者希望透過著作權人之認同與合作，發展數位傳輸的相關技術與機制，未來將允許買受人以合理的機制轉售數位重製物，同時也能避免多重持有或盜版的問題，最終可創造出雙贏局面。

4.3.1 數位第一次銷售原則不利於產品差異化

「授權制度」能夠讓著作權人滿足不同消費者的特別需求，有的消費者僅希望以較低的價格在iTunes上短期租用電影來看，有的消費者則希望購買能夠永久收藏或轉賣的非實體數位版電影，「產品差異化」能夠提高著作之可負擔性而促進消費者接觸著作的機會；而且透過授權制度，著作權人得以控制著作的散布，並確保不會有他人套利的情形²⁶⁴。

有學者認為，著作權人應可從其所選擇的經濟條件中獲取因提供創作性著作予市場所應得的利益回報，且立法者在制定第一次銷售原則時，選擇「重製物所有人」這樣的用語而限

²⁶⁰ Perzanowski, *supra* note 171, at 939.

²⁶¹ Sheridan, *supra* note 5, at 369-70.

²⁶² 我國法亦然，我國著作權法第59條之1規定：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式『散布』之。」僅有著作原件或其合法重製物所有人之「散布」行為可受第一次銷售原則的保護。

²⁶³ 詳細內容請見3.1.3.2。

²⁶⁴ Nimmer, *supra* note 26, at 1345-45.

制了第一次銷售原則的適用範圍，其目的係讓著作權人能夠建立不同的散布管道而得從二手市場獲取經濟利益，故著作權法的規範和第一次銷售原則應不得排除契約之效力，當契約限制了所有權或重製物之其他重要價值，系爭被授權人即非重製物所有人，因此，事實上我們要關注的重點應為「『如何』適當地以契約來控制第一次銷售原則的適用？」²⁶⁵。亦學者認為數位產品不會受到有體物的限制，其著作能夠有多種發展可能，若要擴張適用第一次銷售原則，買賣與授權之認定標準不容易預測，可能導致著作權人不願意再提供灰色地帶的產品，以現階段來說，尚不適宜推行數位第一次銷售原則，「授權制度」仍然是促進產品差異化的最佳方式。不過，隨著市場的數位化轉變，學者也建議著作權人可採行一些因應策略：（一）著作權人應針對數位產品的特性修改出更為可行、適當的授權協議條款；（二）著作權人應將授權條款內容完全揭露予消費者，法院也應審查著作權人的授權條款是否表達明確，讓消費者得以理解而符合他們的預期，例如：iTunes 提供的電影下載服務有觀看期限的限制，消費者可以清楚認知到自己並非是購買電影，透過合法的規範和價格競爭，消費者可以知道自己只是從 iTunes 上租了一部電影而沒有任何轉賣的權利；（三）授權協議也應致力於著作的保護²⁶⁶。

4.3.2 解決數位傳輸重製問題的辦法

4.3.2.1 立法建議

目前美國實務見解不論是 *Vernor* 案或 *UMG* 案，事實上均非網路下載數位重製物的案件，為解決數位傳輸所生之重製權問題，有論者提出幾項立法建議²⁶⁷：

（一）修改必要步驟抗辯之規定：

必要步驟抗辯係限制重製權之例外規定，論者建議國會應修改此規定，讓消費者以數位傳輸移轉電腦程式和其他數位重製物之行為能夠符合「必要步驟重製」之要件，則消費者無須再經由著作權人授權同意即可以數位傳輸的方式移轉數位重製物。不過，必要步驟抗辯之保護主體限於「重製物所有人」，是以消費者必須為「重製物所有人」才有適用之可能²⁶⁸。

（二）合理使用和 DMCA 之修法：

由於合理使用的適用主體不限於重製物所有人，被授權人或重製物占有人亦可主張合理使用抗辯，是以論者建議法院應放寬合理使用之認定，使其擴及數位重製物以數位傳輸轉售時所生之重製行為，尤其對於電子書一類須搭配特定硬體的數位重製物，為避免著作權人利用硬體或軟體相容性的問題來阻礙消費者使用所購買的重製物，法院應該要將消費者必要之改作或因其他修改所為之重製認定為合理使用，藉此鼓勵平台的競爭與創新；或者，學者建議由國會直接修改合理使用的規定，透過修法以合理使用原則保護消費者的重製行為，並同時保障消費者免於遭受 DRM 限制之合理權益²⁶⁹。

²⁶⁵ *Id.*

²⁶⁶ Tobin, *supra* note 8, at Part III-IV.

²⁶⁷ Jennifer, *supra* note 247, at 242-53.

²⁶⁸ *Id.*

²⁶⁹ *Id.*

4.3.2.2 其他解決機制

然而，在國會有意願將第一次銷售原則擴張適用於數位重製物之前，消費者將繼續以非法的手段規避科技保護措施，與其依賴國會的修法，要解決數位傳輸的重製問題，部分學者認為應從「數位科技之技術面」著手²⁷⁰，利用「傳送並刪除(forward-and-delete)」、「移轉重製物序號(serial key)」或「解除防拷貝(copy protection)機制」等技術，在防堵盜版的同時，實現數位傳輸適用第一次銷售原則之可能：

(一) 透過「傳送並刪除」的技術：

第一次銷售原則要求散布客體須為「『特定』合法重製物」，有學者²⁷¹認為，如果數位科技能夠發展出如同移轉實體重製物一般的數位傳輸方式，也就是以數位傳輸移轉重製物之際形同將檔案交付到買受人手上，此時可肯認數位第一次銷售原則；另有論者認為以「傳送並刪除」的方式轉賣、移轉合法重製物，應可符合第一次銷售原則之要件²⁷²，蓋因「傳送並刪除」技術會在「傳送」檔案後立即刪除出賣人電腦中的數位重製物而不會留下任何痕跡，這個部分應由轉售之人舉證證明其電腦中未保留任何已移轉的重製物²⁷³。不過一般來說，若要採用這樣的技術，著作權人需要花費較高的技術發展成本。

(二) 移轉重製物序號：

當著作權人採用數位傳輸的銷售模式，要求消費者必須購買「序號」後才能從著作權人的伺服器上下載軟體，且該軟體只能運作於擁有序號的電腦上。透過這樣的技術，並讓這些序號得以流通，則消費者出售序號後將不得再使用和下載軟體，其權利已移轉到買受人身上，這樣的作法對於消費者來說是較為有利的²⁷⁴。

(三) 解除防拷貝機制：

對於消費者最為有利的莫過於「解除防拷貝機制」，有論者認為目前看來不論是什麼樣的防拷貝技術，基本上都有被破解的可能，而既然防拷貝技術的效果不如預期，著作權人或許可以考慮解除防拷貝機制，讓消費者能夠將軟體重製到有體物上，並允許消費者轉賣之，相對的可提高消費者的購買意願，藉此增加公司的收入，其所花費的技術成本也是最低的²⁷⁵。

4.4 Capitol Records v. ReDigi Inc.

本文在第二章中介紹過創立於 2011 年的二手數位音樂交易市場網站—ReDigi.com，該網站提供非實體二手數位音樂檔案的網路交易服務，但 Capitol 唱片公司在 2012 年對 ReDigi 提起著作權侵權訴訟²⁷⁶。

²⁷⁰ Matthew J. Turchyn, *It Looks Like a Sale; It Quacks Like a Sale...But It's Not? An Argument for the Application of the Duck Test in a Digital First Sale Doctrine*, 5 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 31, 48-54 (2011).

²⁷¹ MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT §8.12[E] (2013).

²⁷² Nakimuli Davis, *Reselling Digital Music: Is There a Digital First Sale. Doctrine*, 29 LOY. L.A. ENT. L. REV. 363, 371-72 (2009).

²⁷³ Perzanowski, *supra* note 171, at 939.

²⁷⁴ Turchyn, *supra* note 270, at 51-52.

²⁷⁵ Davis, *supra* note 272, at 372.

²⁷⁶ Capitol Records v. ReDigi Inc., No. 12 Civ. 95 (RJS), 2013 WL 1286134 (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013).

4.4.1 案件事實

本案被告 ReDigi 為一家宣稱自己是全球第一家提供「二手數位音樂虛擬市場」平台的科技公司，使用者可以在 ReDigi 的網站上出售合法購買的音樂檔案，並以優於 iTunes 的價格購買二手數位音樂，如同二手商店的功能一般，使用者可以藉由出售不需要的音樂以回收部分成本，不過 ReDigi 的網站完全是在數位環境下為買賣。其中，ReDigi 網站上可提供交易之檔案有部分為原告 Capitol 唱片公司所發行之音樂。

使用者首先要下載 ReDigi 的 Media Manager 程式到電腦當中，Media Manager 分析使用者的電腦後會建立一份可出售的數位音樂檔案名單，符合出售條件的檔案必須為購買自 iTunes 或其他 ReDigi 用戶的音樂檔案，從 CD 或其他檔案分享網站所下載的音樂則無法上傳出售。建立名單之後，使用者能夠上傳認證合格的檔案到 ReDigi 的 Cloud Locker，而 Cloud Locker 實際上是位於亞利桑那州(Arizona)的遠端伺服器。一經上傳，檔案儲存於 Cloud Locker，使用者可以選擇單純為個人使用或是於 ReDigi 網站上出售，若使用者選擇出售數位音樂檔案，其使用檔案之權利將移轉於買受人，出售檔案之使用者無法再使用已出售之檔案，而買受人可以將購得之音樂檔案儲存於 Cloud Locker、下載到自己電腦，或轉售之。

就該上傳所引發之法律爭議，ReDigi 表示，上傳過程中，資料會從使用者電腦移轉到 Cloud Locker，並不會同時存在於兩個地方；Capitol 則表示，ReDigi 的上傳過程必定會包含從使用者電腦重製檔案到 Cloud Locker 的行為。

建立了上傳檔案名單之後，Media Manager 仍然會繼續運作於使用者的電腦和其他附屬裝置(attached device)以確保使用者並未保留已出售或已上傳而待售的音樂檔案，然而，Media Manager 並沒有辦法偵測到儲存於其他地方的重製物，也沒有辦法自動刪除所偵測到的檔案，只能要求使用者自行刪除檔案，若該使用者拒絕刪除，ReDigi 將以停用帳戶作為制裁手段。

數位音樂檔案的交易過程中，是使用 ReDigi 的虛擬貨幣(credits)，虛擬貨幣可自 ReDigi 網站購得，或因出售檔案而取得，當使用者的虛擬貨幣不足時，網站會建議使用者購買更多的虛擬貨幣或是出售歌曲，然而該虛擬貨幣無法兌換成現金，也只能用於購買其他音樂。此外，ReDigi 也提供一些交易誘因，例如：給予提供檔案出售的使用者 20 分的虛擬貨幣，並讓其他出售者加入競價，或以電子郵件宣傳可以在網站上將音樂兌換成現金。ReDigi 網站中音樂檔案的出售價格介於 59 分到 79 分之間，當使用者以虛擬貨幣購買檔案時，ReDigi 本身會從每一筆交易中收取費用，檔案售價之百分之二十歸於出售人，另外百分之二十歸於有關藝術家之代管基金(an escrow fund for the artist)，剩下的百分之六十則為 ReDigi 所有。

此外，ReDigi 最初對於待售音樂提供三十秒和專輯封面之授權預覽，但是過沒多久，ReDigi 失去第三人之授權，因此現在只能讓使用者在 YouTube 或 iTunes 試聽和預覽。

4.4.2 判決內容

美國紐約州南區地方法院(the United States District Court for the Southern District of New York)在即決判決²⁷⁷中認為原告 ReDigi 之行為侵害了被告 Capitol 之重製權和散布權，並駁回

²⁷⁷ 至於有關公開演出權和公開展示權的部分，法院表示，以現階段紀錄無法判斷 ReDigi 是否侵害原告之公開展示權和公開演出權，故駁回 ReDigi 對於該部分侵權之即決判決的聲請。

合理使用與第一次銷售原則之抗辯，最後認定 ReDigi 應負直接侵權、間接侵權和代理侵權之責任，以下本文僅說明重製、散布行為和第一次銷售原則抗辯之部分：

(一) 重製權：

被告 ReDigi 表示，他們是將同一個檔案從使用者的電腦中遷移(migrate)到 Cloud Locker，並沒有發生重製；ReDigi 亦根據 1973 年 *C.M. Paula* 案²⁷⁸的法院見解作為抗辯依據，主張使用者必須向 iTunes 購買音樂才能在 ReDigi 的網站上出售，所以並沒有所謂的複製(duplication)發生。

本案法院則認為，首先，根據前案²⁷⁹和立法理由²⁸⁰對於重製權和錄音物之解釋，當使用者下載音樂檔案或數位序列(digital sequence)到硬碟時，該檔案係重製於新的錄音物。且從物理法則來說，不可能透過網路移轉同一有體物(material object)，在 *London-Sire* 案中，法院認為透過網路傳送檔案時，會在目的地處創造一個有體物，重製權為著作具體化於新有體物時必然的重製行為，因此，當數位檔案具體化於新有體物(例如：硬碟)時即為著作權法之重製行為，至於原錄音著作是否仍存在於原先的有體物，以及是否僅存在一個或多個檔案，*London-Sire* 案的法院認為皆非討論之重點。

再者，關於 ReDigi 所提出的第一個抗辯，本案法院仍然認為，當檔案從原有體物(使用者硬碟)移轉到新有體物(Cloud Locker)時會發生重製，同樣的，當 ReDigi 使用者從 ReDigi 的網站下載所購買的音樂檔案時也會發生另一次重製，原本的錄音物是否存在並非重點，關鍵在於創造了新的錄音物。至於 ReDigi 所提出 *C.M. Paula* 案之抗辯，本案法院則認為，姑且不論 *C.M. Paula* 案之見解是否適當，ReDigi 與該案被告無創造新有體物之情形不同，當使用者上傳或下載數位音樂檔案時，必定會創造新的有體物。綜上所述，本案法院認為 ReDigi 網站出售音樂檔案之行為已侵害被告的重製權。

(二) 散布權：

本案被告對於 ReDigi 網站販售之散布行為並無爭執，但主張其應受合理使用²⁸¹和第一次銷售原則之保護，故就散布權之部分，法院認定 ReDigi 網站出售數位音樂檔案之行為侵害了原告 Capitol 之散布權。然而，最終是否構成散布權之侵權責任，接下來的重點在於有無第一次銷售原則之討論。

(三) 第一次銷售原則之抗辯：

被告 ReDigi 主張其服務係轉售合法購買自 iTunes 的數位音樂檔案，應受第一次銷售原則之保護。就此抗辯，首先，法院表示第一次銷售原則並不適用於重製權之侵權抗辯。至於散布權的部分，法院認為，ReDigi 出售之數位音樂檔案係非法重製物，不符合「合法」重製之要件，且根據著作權法之規定，第一次銷售原則之保護對象限於「特定」重製物或錄音物所有人，然而，當使用者在 ReDigi 網站上出售音樂時，必須重製新的錄音物到網站伺服器上，本案被告散布之標的係具體化於新有體物之重製物，因此不符合「特定」之要件，故無第一次銷售原則之適用。

²⁷⁸ *C.M. Paula Co. v. Logan*, 355 F.Supp. 189, 190-92 (N.D.Tex.1973). 本案被告使用化學藥劑取下賀卡上的圖案，再將圖案黏於陶瓷匾額(ceramic plaque)上並加以出售，法院認為其並非著作重製物，故被告無侵權責任。

²⁷⁹ See *Matthew Bender & Co., Inc. v. W. Pub. Co.*, 158 F.3d 693, 703 (2d Cir.1998); *London-Sire Records, Inc. v. Doe 1*, 542 F.Supp.2d 153, 166 & n. 16 (D.Mass.2008).

²⁸⁰ See H.R.REP. NO. 94-1476, at 56 (1976); S.REP. NO. 94-473, at 58 (1975).

²⁸¹ See *Capitol Records, No. 12 Civ. 95 (RJS)*, 2013 WL 1286134 (S.D.N.Y.) at 7.

ReDigi 亦主張技術改變使得文字用語產生疑義，著作權法之解釋必須根據其基本目的，亦即藉由促進文學、音樂或其他藝術之廣泛公眾利用性以鼓勵創造性著作。惟法院基於以下兩點理由駁回 ReDigi 之主張，第一，著作權法條文文義明確規定適用於合法所有人之「特定」錄音物，ReDigi 網站出售之數位音樂檔案不符合此要件；第二，ReDigi 所提議之立法修正為立法者之職權，非屬法院所得審理之範圍。

法院也在判決書中提及美國著作權局「數位千禧年著作權法案§104 報告²⁸²」之內容，該報告書表示，數位資訊容易重製卻不容易耗損，二手之重製物幾乎等同於全新之著作重製物，時間、空間和成本問題都不再是移轉重製物之阻礙，數位二手重製物對於全新重製物之市場競爭會有重大影響，故美國著作權局反對將第一次銷售原則擴張適用於數位著作之散布權。

最後，法院表示，§109(a) 仍然保護合法所有人出售之「特定」重製物（例如檔案原始下載時儲存之電腦硬碟、iPod 或其他設備），以此駁回 ReDigi 所提出對於此見解將全面排除數位著作適用§109(a)之抗辯。

綜上所述，法院認為第一次銷售原則之抗辯不適用於 ReDigi 網站所提供的二手數位音樂檔案交易服務。

4.4.3 案件分析

本案為數位音樂檔案二手買賣的案件，數位音樂檔案為非實體之數位重製物，且被告係以網路數位傳輸的方式進行交易，故理論上本案同時會遇到前述的困境一（買賣或授權的認定）與困境二（數位傳輸的重製問題）。

可惜事實上本案法院只處理到困境二的部分，法院認為當音樂檔案從使用者硬碟移轉到 Cloud Locker，以及買受人從 ReDigi 網站下載所購買的二手音樂檔案時，都會產生新的重製物，該重製物係「非法」重製，且 ReDigi 網站所出售的音樂檔案也不符合「特定」的要件，§109(a)之適用主體須為「特定」「合法」重製物之所有人，故法院認為 ReDigi 網站所提供數位音樂檔案的二手交易服務無法適用第一次銷售原則。

換句話說，本案法院認為在現行法制下，ReDigi 使用者於上傳、下載過程中所為的重製行為皆係未經著作權人授權同意之非法重製，其所生之重製物不符合「特定」「合法」要件，故法院並未處理困境一的問題，而係否定數位重製物適用第一次銷售原則之可能（困境二），並以此為由駁回第一次銷售原則的抗辯。

4.5 小結

4.5.1 法院應以「經濟事實判斷法」作為判斷買賣或授權的界線

關於前述所介紹的美國實務判決，其中的「契約保留判斷法」案件，嚴格來說，對於不同的案件事實，法院判斷使用者是否為重製物所有人所依據之判斷要素也不盡相同，有的法

²⁸² 其他內容可參見 3.1.3.2。

院仍會考量整體契約內容，檢視契約授權使用期間有多長、是否需要返還、給付價金之金額和是否需要定期給付，或者由誰承擔損失風險，只是法院最終仍會以契約是否係「授權」買受人使用軟體、著作權人是否在契約中明確表示保留其對於軟體重製物之所有權，或者是否有禁止使用者移轉軟體重製物或其他使用限制之條款，來決定使用者是否僅為被授權人而非重製物所有人，例如：DSC 案；然而，有的法院所檢視作為判斷因素之契約內容範圍則較為狹隘，不及於使用期限、是否須返還、價金給付等整體內容，例如：Vernor 案。不過，這些案件之判決理由最終仍係由契約條款內容作為決定性之判斷因素，而實務上多數的著作權人會於契約條款內表示保留其對於軟體重製物之所有權，並對於使用者規定諸多、嚴格之移轉和使用上之限制，是以若採行「契約保留判斷法」，法院判決多半會有利於著作權人一方；惟多數學者認為這樣的判斷法會使得著作權人取得更專斷的著作控制權，有礙於二手市場的存續與發展，進而影響著作之可負擔性與可利用性，並與促進社會公益之目的背道而馳，是以多數學者無法認同「契約保留判斷法」的見解。

至於「經濟事實判斷法」和「永久占有判斷法」的案件，法院基本上是以整體「經濟事實」作為法律關係的判斷依據，儘管授權協議內容同樣也是判斷要素之一，但與「契約保留判斷法」不同的地方在於「經濟事實判斷法」並不會僅以契約條款內容作為決定性的判斷要素，系爭協議名義上是否被稱為授權、有無保留重製物權利之條款、有無要求返還、銷毀或禁止複製的限制條款、是否要求受讓人於協議有效期間持續占有重製物或不得任意移轉重製物、是否定期給付價金等因素皆為「經濟事實判斷法」審查之事實。

其中有部分法院認為「永久占有之權利（亦即無須返還重製物）」為買賣與授權之重要差異，故將此類見解獨立出「經濟事實判斷法」而稱之為「永久占有判斷法」，並以「永久占有之權利」作為決定性的判斷要素。惟有學者認為「一次性給付（非常續性給付）」同樣也是辨別買賣與授權的重要指標之一，而本文認為「永久占有判斷法」的判斷標準尚非相當明確，現階段似乎沒有獨立分類的必要，事實上，可將「永久占有判斷法」的案件回歸於「經濟事實判斷法」，則所謂的「經濟事實判斷法」案件，其法院會依案件事實之不同，進行經濟事實因素之綜合考量，至於法院認為哪一項因素為決定性因素，或者法院係綜合考量各項因素而認為無所謂的決定性因素，皆可由法院於個案中自行決定。

總而言之，多數學者認為「契約保留判斷法」可能會破壞存在於「著作權人享有之權利」與「社會大眾接觸著作之權益」間的平衡關係，若一味地認為使用者並非重製物所有人，著作權人可全權掌控著作之流通與價格，使得二手市場逐漸萎縮，消費者甚至轉而投向盜版市場，此絕非著作權人和消費者所樂見，故學者認為法院應以「經濟事實判斷法」作為判斷買賣或授權的界定標準。而本文亦贊成學者的見解，為避免著作權人繼續以「授權」架空第一次銷售原則之適用，法院應以「經濟事實」作為判斷依據；且考量到買賣與授權的重要差異，除了審查授權協議內容與限制條款外，本文認為法院至少也必須審查「永久占有之權利」和「一次性給付」兩項要素。

4.5.2 數位第一次銷售原則之實踐

現行法制下似乎無法直接解決網路傳輸侵害重製權的問題，以 *Capitol Records v. ReDigi Inc.* 案為例，法院基本上是否定了數位第一次銷售原則的抗辯。為解決數位重製物適用第一次

銷售原則的重製問題，可以分別從法律面和技術面著手。

法律面的部份，國會可針對「必要步驟重製之抗辯」或「合理使用及 DMCA 相關規定」進行修法，將其擴張適用於數位傳輸的情形，合法排除數位重製物適用第一次銷售原則所導致可能侵害重製權的侵權責任；或者由國會制定「數位第一次銷售原則」的規定，全面解決數位傳輸散布、重製的法律爭議。

技術面的部份，目前對於轉售數位重製物的質疑多半在於「多重持有」與「盜版問題」，是以有學者認為於現行法制下應透過「技術性的機制」來實踐數位重製物於第一次銷售原則之適用可能，首先，如果「傳送並刪除」技術確實能夠達到如同移轉特定有體物一般，於傳送數位重製物的同時一併刪除出賣人電腦硬碟中的原始重製物，或許就不會產生所謂的「新重製物」，也不會有侵害重製權的疑慮；或者，透過著作權人的合作，解除防盜拷機制或其他科技保護措施，建立像是轉讓重製物序號這樣的合法二手交易市場，提高著作之可負擔性，降低消費者購買盜版的意願，讓著作權人和消費者能夠互蒙其利。



第五章 實證研究—我國判決量化分析

第四章介紹了關於美國實務判決適用「第一次銷售原則」所生之爭議問題，接下來，本章將回歸我國實務，透過判決量化實證研究，瞭解我國實務判決適用「第一次銷售原則」之相關見解。

5.1 判決量化統計分析

5.1.1 檢索條件與範圍

散布權（第 28 條之 1）和第一次銷售原則（第 59 條之 1）為民國九十二年修法時所增訂之條文，該次修法係於民國 92 年 6 月 6 日經立法院三讀通過，並於同年 7 月 11 日生效施行。本文量化研究將以民國 92 年 7 月 11 日到民國 102 年 7 月 10 日為期十年內的判決作為研究客體，並以「第一次銷售原則」為檢索關鍵字，檢索網站為「法源法律網」和「司法院法學資料檢索系統」，而判決法院和判決類型則皆無限定，亦即本文將對全國地方法院、高等法院、最高法院和智慧財產權法院所有的民事、刑事判決進行量化研究²⁸³。

5.1.2 量化統計分析之結果

以「司法院法學資料檢索系統的『判決書查詢』」可檢索到 37 個判決（含聲請交付審判之刑事裁定）；以「法源法律網的『判決書』」可檢索到 40 個判決（含聲請交付審判之刑事裁定），其中與「司法院法學資料檢索系統」之檢索結果重疊者有 37 個判決，其餘的「臺灣桃園地方法院 95 年度桃簡字第 1881 號民事簡易判決」、「臺灣臺中地方法院 97 年度豐智簡字第 1 號民事判決」和「臺灣嘉義地方法院 95 年度朴簡字第 38 號民事判決」等三個判決，因「司法院法學資料檢索系統的『判決書查詢』」未予收錄，若以「第一次銷售原則」為檢索關鍵字，則必須要在「司法院法學資料檢索系統的『簡易案件查詢』」中才能夠檢索的到。

以下的量化統計分析將以系爭 40 個判決（含聲請交付審判之刑事裁定）為研究客體，該 40 個判決中有 7 個判決為民事判決，33 個判決為刑事判決（含聲請交付審判之刑事裁定）：臺灣台北地方法院（以下簡稱台北地院）有 2 個民事判決、7 個刑事判決（含聲請交付審判之刑事裁定）；臺灣基隆地方法院（以下簡稱基隆地院）有 1 個刑事判決；臺灣板橋地方法院（以下簡稱板橋地院）有 1 個刑事判決；臺灣桃園地方法院（以下簡稱桃園地院）有 2 個民事判決、1 個刑事判決；臺灣台中地方法院（以下簡稱台中地院）有 2 個民事判決、1 個刑事判決；臺灣雲林地方法院（以下簡稱雲林地院）有 1 個刑事判決；臺灣嘉義地方法院（以下簡稱嘉義地院）有 1 個民事判決；臺灣台南地方法院（以下簡稱台南地院）有 2 個刑事判決；臺灣高雄地方法院（以下簡稱高雄地院）有 3 個刑事判決（含聲請交付審判之刑事裁定）；臺灣高等法院（以下簡稱高等法院）有 5 個刑事判決；臺灣高等法院台中分院（以下簡稱台中高分院）有 2 個刑事判決；臺灣高等法院台南分院（以下簡稱台南高分院）有 2 個刑事判決；

²⁸³ 在此要特別感謝蔡惠如法官於口試時對於本章所提出的建議！依照蔡法官的建議，判決量化的部分應得另以「著作權&權利耗盡」為關鍵字進行檢索，以補充在原本檢索條件下所可能遺漏的判決。

臺灣高等法院高雄分院（以下簡稱高雄高分院）有 1 個刑事判決；智慧財產法院（以下簡稱智財法院）有 6 個刑事判決。

表 1 檢索條件表

檢索條件	
判決日期	民國 92 年 7 月 11 日到 102 年 7 月 10 日
檢索關鍵字	第一次銷售原則
檢索網站	法源法律網、司法院法學資料檢索系統
判決法院	全國民事法院、刑事法院和智慧財產權法院
判決類型	無限定

表 2 檢索結果表

檢索結果		
法院	民事判決	刑事判決／裁定
台北地院	2	7
基隆地院	0	1
板橋地院	0	1
桃園地院	2	1
台中地院	2	1
雲林地院	0	1
嘉義地院	1	0
台南地院	0	2
高雄地院	0	3
高等法院	0	5
台中高分院	0	2
台南高分院	0	2
高雄高分院	0	1
智財法院	0	6
小計	7	33
總計	40	

該 40 個案件可分類成四大類型：出售正版著作重製物（類型一）、出租正版著作重製物（類型二）、非法重製物（類型三）和出租平行輸入之正版著作重製物（類型四）；其餘無法分類的案件則歸類於其他案件（類型五）中。

以下本文將針對四大類型之案件進行討論，並以表格形式輔助說明案件事實與判決理由²⁸⁴，且於最後的「說明」一欄中，本文將以第四章所介紹的美國實務見解「契約保留判斷法」

²⁸⁴ 以下表格內容皆係本文自行節錄、整理自各個判決書，但為使整體文句更為通順，以不影響判決內容為前提，

和「經濟事實判斷法」為判斷標準²⁸⁵，認定各案件可能歸屬於哪一種判斷法；若為無法明確歸類的案件，本文亦會在該欄位中為其他之說明或補充。

5.1.2.1 類型一、出售正版著作重製物

本類型之案件為：台北地院 94 年度易字第 202 號刑事判決（案件 1）、台北地院 94 年度智字第 87 號民事判決（案件 2）、台北地院 96 年度聲判字第 164 號刑事裁定（案件 3）。

類型一的案件事實是關於被告向告訴人或原告以外之人（可能為著作權人或受有專屬授權之著作財產權人）購買正版之著作重製物，原本依照著作權法第 59 條之 1 第一次銷售原則之規定，被告得自由轉售之，惟類型一之爭點即在於告訴人（或原告）與系爭重製物之出賣人（與告訴人有契約或授權關係之人）之間可能有禁止轉售（例如：光碟片上印製「出租專用、嚴禁轉售」）或特定用途限制之約定，或者雙方僅係授權關係而尚未移轉重製物所有權，則「系爭重製物之出賣人是否取得重製物所有權而得再將該所有權移轉予被告？」即為爭議所在。

案件 1 的法院認為系爭合約已明文規定未授權予任何出租店或零售業者販賣出租版光碟之權利，且系爭光碟及其外盒均標示保留所有權之文字，再加上著作財產權人會進行光碟之回收，是以除了契約條款之外，本案法院尚審酌相關經濟事實進而認定重製物所有權仍屬告訴人所有，故本文認為應屬「經濟事實判斷法」之案件。

案件 2 的法院認為被告出售著作重製物時，其散布權已為耗盡；案件 3 的法院認為著作財產權人之授權約定係就「著作財產權」之讓與為規範，無涉於「著作原件或重製物所有權讓與」的問題，同時，法院亦認為著作權法第 59 條之 1 為強制規定。此二判決（或裁定）皆認為系爭約定不影響重製物所有權移轉之事實，故本文認為同樣屬於傾向「經濟事實判斷法」之案件。

本文對於部分文句會進行調整或文字刪減。

²⁸⁵ 由於本文認為「永久占有判斷法」的案件可歸類在「經濟事實判斷法」之下而沒有獨立分類的必要，故在此僅採用「契約保留判斷法」和「經濟事實判斷法」兩種判斷標準。關於此部分的說明可參見 4.5.1。

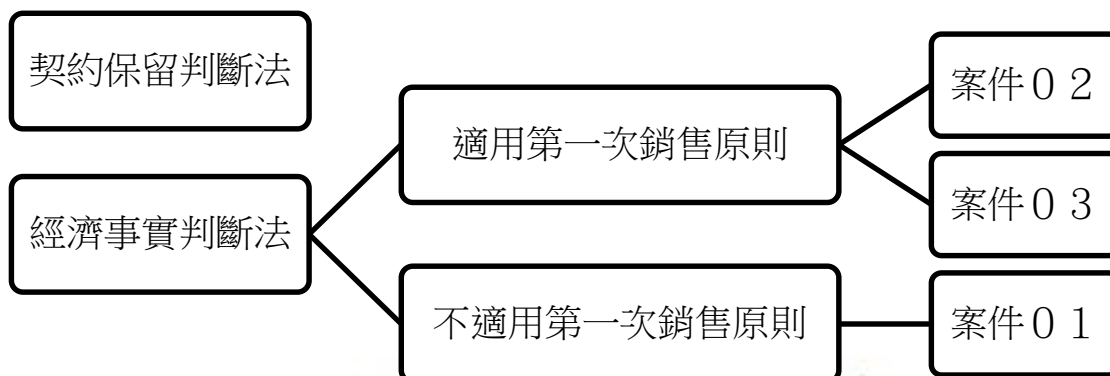


圖 1 類型一的量化結果簡圖



表 3 判決摘要表（類型一）

判決摘要（類型一）					
編號	案號	事實	適用第一次銷售原則？ (Y/N)	判決理由	說明
1	台北地院,94,易,202（刑事）	被告為笙陽電腦光碟店負責人，向真實姓名、年籍不詳之人交換取得印有「出租專用、嚴禁轉售」、「本節目光碟之所有權屬群體工作室所有僅限簽約店授權出租專用，凡任何未經同意之所有權移轉行為皆屬違反著作權法之行為，受讓人不得主張因善意而受讓」、「本產品所有權屬得利所有，僅限得利影視簽約店使，非簽約店而擁有者視為故買贓物，除違反著作權法另依刑法侵店罪論處」等文句之視聽著作之影音光碟，並於其店內陳列販售。	N	1.扣案「霹靂九皇座」之光碟外盒及光碟片上均印刷記載：「出租專用，嚴禁轉售」、「本節目光碟之所有權屬群體工作室所有僅限簽約店授權出租專用，凡任何未經同意之所有權移轉行為皆屬違反著作權法之行為，受讓人不得主張因善意而受讓」等語；告訴人群體公司與出租店等之合約明文規定沒有授權給任何出租店或零售業者販賣出租版，且群體公司會進行回收光碟的動作。 2.被告所販賣之扣案光碟，其所有權仍為告訴人所有，告訴人無銷售之意思及行為，且扣案光碟及其外盒均有標示保留所有權之意旨，被告販售光碟時仍在授權期間內，尚未販售給簽約店，難認被告所稱之訴外人已取得該等光碟之所有權，且被告既知悉該等光碟不得販賣，自無善意取得之適用，故本案無第一次銷售原則之適用。	經濟事實判斷法。
2	台北地院,94,智,87（民事）	原告為系爭有聲書之著作權人，其授權訴外人天際股份有限公司（以下簡稱天際公司）代理銷售有聲書。被告自天際公司購買系爭有聲書後，未經原告委託即自行以較低之價格出售之。	Y	1.原告與天際公司簽訂銷售合約時係將有聲書出售予天際公司，有聲書重製物之所有權已移轉予天際公司，原告對於有聲書重製物所享有之散布權於天際公司取得重製物所有權時已為「耗盡」。 2.被告係向天際公司購買系爭有聲書之合	傾向經濟事實判斷法。

				<p>法重製物，自得以移轉所有權之方式散布之。</p> <p>3.系爭銷售合約的建議售價約定違反了公平交易法第 18 條自由價格決定之規定，應認定為無效約定。</p>	
3	台北地院,96,聲判,164 (刑事)	<p>被告甲、丁、佳穎影音科技股份有限公司 (以下簡稱佳穎公司) 等人涉嫌違反其與告訴人之約定，將告訴人所供應之九部連續劇 DVD 光碟提供予另一被告銘華國際企業有限公司 (以下簡稱銘華公司)，銘華公司復又將系爭 DVD 出售予影騰公司。</p>	Y	<p>儘管聲請人主張其在契約中已限定佳穎公司僅能將扣案光碟作為亞藝影音公司及百視達公司之贈品使用，而不得單獨公開陳列，是以違反約定非但有民事違約之效果，更有刑事責任之產生。惟本案法院認為<u>著作權法第 37 條雖規定著作財產權人得就其授權之地域、時間、內容、利用方法或其他事項為約定，然此係僅就「著作財產權」之讓與為規範，其性質與「著作原件或重製物所有權」之讓與迥然相異，且亦無其他事證可證明著作權法第 59 條之 1 非屬強制規定。</u></p>	傾向經濟事實判斷法。

5.1.2.2 類型二、出租正版著作重製物

類型二的案件共有 11 件，為檢索結果中案件個數最多的類型：台北地院 92 年度易字第 2045 號刑事判決（案件 4）、板橋地院 92 年度自字第 185 號刑事判決（案件 5）、台南地院 96 年度簡上字第 199 號刑事判決（案件 6）、高雄地院 94 年度聲判字第 10 號刑事裁定（案件 7）、高雄地院 94 年度簡字第 4661 號刑事簡易判決（案件 8）、高雄地方法院 95 年度簡上字第 1060 號刑事判決（案件 9）、高等法院 92 年度上易字第 1675 號刑事判決（案件 10）、台中高分院 95 年度上易字第 829 號刑事判決（案件 11）、智財法院 97 年度刑智上易字第 43 號刑事判決（案件 12）、智財法院 98 年度刑智上易字第 32 號刑事判決（案件 13）、智財法院 99 年度刑智上易字第 80 號刑事判決（案件 14）。

類型二的案件事實均為出租視聽著作之正版重製物，在這些案件中，告訴人（或自訴人）為著作權人或專屬被授權人，而被告向告訴人以外之人購買正版 VCD 或 DVD 等視聽著作重製物，系爭重製物雖屬正版，卻是著作權人或專屬被授權人提供特定簽約對象出租專用，系爭光碟上或其外殼多半會標示「授權出租專用版」、「未經本公司授權，不得出租」、「本 VCD 僅供簽約店放簽約地址出租使用，本公司保留所有權，任何未經本公司同意之買賣讓渡行為，經視同侵權行為」等類似的文字，若告訴人與出售重製物之人有簽訂出租合約書或授權契約，通常也會有相關之約定或條款，故本類型案件之爭點在於被告向告訴人以外之人購買系爭所謂「授權出租專用版」之光碟，是否確實能取得重製物所有權，並依照著作權法第 60 條第 1 項本文所賦予之出租權再予以出租？

在此 11 個案件中，採用「契約保留判斷法」的案件有 4 件，分別為板橋地院 92 年度自字第 185 號刑事判決（案件 5）、高雄地院 94 年度簡字第 4661 號刑事簡易判決（案件 8）、高雄地方法院 95 年度簡上字第 1060 號刑事判決（案件 9）、台中高分院 95 年度上易字第 829 號刑事判決（案件 11），該個案件之判決結果均無第一次銷售原則之適用。法院認為，系爭重製物（亦即扣案影音光碟片）及其外盒包裝上有授權範圍、所有權歸屬或特定用途限制之標示，且多數案件有出租合約書、契約書在卷可憑。儘管系爭光碟片為合法重製物，惟被告既非告訴人之特定簽約對象，未經告訴人授權同意不得擅自出租，自無著作權法第 60 條第 1 項本文規定之適用；換言之，法院基本上係根據重製物及其外包裝之文字，以及契約書之內容而認定重製物所有權仍屬告訴人所有。此外，法院在案件 5 的判決中也提及，目前的視聽著作發行公司係採行僅「授權出租」而非出售之政策，故發行公司（告訴人）與特定簽約者（例如加盟影視社）之間僅存有授權出租之法律關係，該特定簽約者並未取得正版重製物之所有權。

惟台南地院 96 年度簡上字第 199 號刑事判決（案件 6）之見解則較傾向「經濟事實判斷法」，蓋因法院說明了系爭正版影音光碟仍在授權期間內，告訴人尚未將光碟出售給簽約店等事實而認定告訴人之出租權尚未耗盡，法院係審酌當事人間之經濟事實而認定本案無第一次銷售原則之適用，故本文認為其見解係較傾向於「經濟事實判斷法」。

類型二的案件中有三個案件則是以「債權相對性」的概念作為判決（或裁定）理由：台北地院 92 年度易字第 2045 號刑事判決（案件 4）、高雄地院 94 年度聲判字第 10 號刑事裁定（案件 7）、高等法院 92 年度上易字第 1675 號刑事判決（案件 10）。所謂「債權相對性」²⁸⁶係指特定債權人得向特定債務人請求給付之法律關係，此與物權得對抗一般不特定人之絕對性不同，該債權人僅得向該特定債務人為之；最高法院 18 年上字第 1953 號判例謂：「債權為對於特定人之權利，債權人只能向債務人請求給付，而不能向

²⁸⁶ 王澤鑑，債法原理（一），頁 10（2006）。

債務人以外之人請求給付。」系爭三個案件的法院均表示，告訴人與簽約之出租業者間雖約定告訴人仍保有系爭影音光碟之所有權，或於扣案光碟上標示告訴人保留所有權、簽約店不得任意轉售等相關文字，但其均為告訴人與簽約店之「內部民事約定」，或屬「告訴人單方面之聲明」，僅涉及發行商得否向違約之簽約店主張損害賠償責任之問題，無拘束第三人之效力，不得牴觸民法物權變動之原則，亦不得對抗著作權法第 60 條第 1 項本文之規定。換言之，法院認為系爭約定或聲明均屬「發行商與簽約店之內部民事約定」或「發行商之單方聲明」，依照債權相對性原則，並無拘束向簽約店購買重製物之第三人的效力，亦無法排除著作權法第 60 條重製物所有人適用第一次銷售原則而得出租合法重製物之規定。

於部分案件中，被告對於重製物所有權之歸屬會提出「善意取得」之抗辯，例如在智財法院 97 年度刑智上易字第 43 號刑事判決（案件 1 2）、智財法院 98 年度刑智上易字第 32 號刑事判決（案件 1 3）和智財法院 99 年度刑智上易字第 80 號刑事判決（案件 1 4）等三個案件中，法院審理重點即在於「被告得否主張善意受讓而取得重製物所有權」，案件 1 2 和案件 1 3 的法院均認為，系爭光碟片及其外殼上貼有「未經本公司授權，不得出租」、「授權出租專用版」等相關字樣，且被告先前即曾與告訴人簽訂契約，應知悉告訴人仍保有重製物所有權；案件 1 4 的法院則認為根據被告之陳述，係明知出賣人所售之光碟為「授權出租專用版」而對之無讓與之權利，卻仍予以買受，是以系爭法院皆認為被告非屬善意，不得主張民法第 801 條、第 948 條善意取得重製物所有權，亦無法適用著作權法第 60 條第 1 項本文之規定。



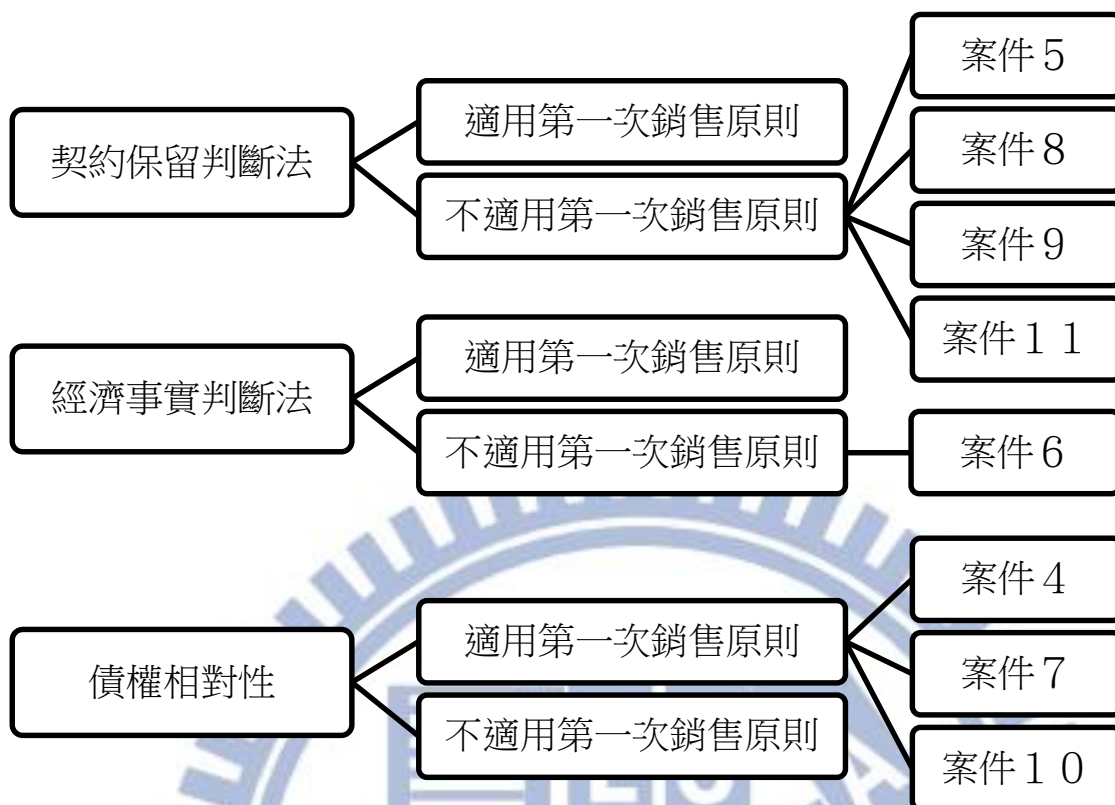


圖2 類型二的量化結果簡圖

表 4 判決摘要表（類型二）

判決摘要（類型二）					
編號	案號	事實	適用第一次銷售原則？ (Y/N)	判決理由	說明
4	台北地院,92,易,2045（刑事）	被告為玫瑰園租書坊之負責人，未經告訴人凱林公司之同意，擅自將其購自台北市光華商場之「顛峰殺戮」VCD 光碟一套，以新台幣六十元之價格出租予不特定人觀賞。	Y	扣案 VCD 確實為告訴人於台灣地區製作之 <u>正版光碟</u> ，儘管系爭光碟為告訴人提供簽約商店之「出租版」，並非出售一般消費者之「直銷版」，簽約商店不得轉售他人，然此乃告訴人與簽約商店內部之民事契約，簽約商店是否違反約定而為轉售， <u>僅屬告訴人得否據此主張民事損害賠償責任之問題</u> ，顯不影響被告購買取得之系爭 VCD 光碟確係合法著作重製物之事實，被告得依著作權法第六十條第一項前段規定出租光碟。	債權相對性。
5	板橋地院,92,自,185（刑事）	被告為啟揚視聽廣場之負責人，向百視達不明業務員購入七部光碟片，系爭影片之所有權均屬於經專屬授權而享有著作財產權之群體工作室有限公司（以下簡稱群體公司）所有，群體公司依照口頭協議或契約書，提供光碟片予簽約之出租加盟店，但僅供各該出租加盟店出租使用而不得在外轉售。而被告購買七部影音光碟後，未經著作財產權人群體公司之同意或授權，連續在啟揚視聽廣場內，出租予不特定第三人	N	1.目前錄影帶或影音光碟公司均採「授權出租」而不出售錄影帶或影音光碟所有權之政策。 <u>扣案影音光碟片上貼有授權範圍警告</u> 「本節目之所有權屬寰亞電影國際有限公司享有，僅授權簽約店依約定為轉租家庭觀賞，其他權利皆未授權，並應於合約期滿歸還。」，光碟片外包裝盒上並貼有「警告，本錄影節目著作權之所有權係群體工作室擁有，僅供家庭觀賞之用，凡未經授權擅自重製、出租、公開上映、公開播放...等不法行為，否則將依法追訴，絕不寬貸」，足見簽約加盟影視社與著作財產權人之間僅存有授權出租契約之法律關	契約保留判斷法。

		觀賞。		<p>係，加盟影視社並未獲得系爭正版錄影帶或影音光碟之所有權，出租加盟店本不得私自對外轉售，則被告就其取得扣案之視聽產品，並無合法取得該著作物之所有權，自無著作權法第六十條前段規定之適用。</p> <p>2.而被告依本身具備之判別知識，應知悉其無從因轉售而取得扣案視聽產品之所有權一事，被告既明知如此，竟仍分別向百視達公司與不詳姓名之業務員購買，被告顯非善意，其無從基於善意取得而獲得所有權，自無著作權法第六十條前段規定之適用。</p>	
6	台南地院,96,簡上,199（刑事）	被告為長紅影視負責人，自不詳同業處購得正版影音光碟後，將其燒錄成盜版光碟，再將前述之正版和盜版光碟出租予不特定之人 ²⁸⁷ 。	N	<p>被告所出租之扣案正版影音光碟仍在授權期間內，告訴人未將系爭光碟販售給簽約店，簽約店自未取得扣案正版影音光碟之所有權，告訴人之專有出租權並未用盡，且被告未與告訴人簽訂出租契約而取得出租系爭視聽著作之權利，故本件無第一次銷售原則之適用。</p>	較傾向於經濟事實判斷法。
7	高雄地院,94,聲判,10（刑事）	被告為萬視通出租中心建興店之實際負責人，被告未與聲請人簽約，卻將向他人所購買的「得利簽約出租店專用版」之正版 DVD 影音光碟，以每部 100 元之代價租予不特定客人觀覽。	Y	<p>1.雖然簽約聲明聲請人仍保有系爭影音光碟之所有權，然此為聲請人與其他出租業者間之民事約定，不能抵觸民法規定之物權變動原則，亦不能對抗著作權法第 60 條之規定。況聲請人對不同出租業者間就同一內容之影音光碟發行不同封面或加註區別字樣之光碟以控制成本或達成其他行銷上之目的，所在多有，但此種市場經營</p>	債權相對性。

²⁸⁷ 本判決對於第一次銷售原則之討論不包括出租盜版光碟的部分。

				策略究屬聲請人公司之內部控管問題， <u>不能因此改變各該影音光碟之正版之本質</u> 。2.而被告依本身具備之判別知識，應知悉其無從因轉售而取得扣案視聽產品之所有權一事，然被告既明知如此，竟仍向不詳姓名之他人購買，被告顯非善意，其無從基於善意取得而獲得所有權，自無著作權法第 60 條前段規定之適用。	
8	高雄地院,94,簡,4661 (刑事)	被告未經告訴人弘音多媒體科技股份有限公司 (以下簡稱弘音公司) 之授權，擅自出租「金枝慾孽」正版影音光碟片。	N	扣案光碟雖均屬正版片，惟被告無法提出證據以證明其究係以購買或其他合法管道取得系爭光碟，難認被告係合法取得，且扣案光碟片封面亦載明： <u>「本光碟片為弘音公司所有...除經版權持有者授權之弘音公司或弘音公司書面授權之特約店可出租本光碟外，任何人士均不得出租、買賣、翻錄本光碟片...」</u> ，被告既非合法取得系爭光碟片，又未經告訴人授權出租，自不得擅自以出租之方式侵害告訴人之著作財產權。	契約保留判斷法。
9	高雄地院,95,簡上,1060 (刑事)	告訴人弘音多媒體科技股份有限公司 (以下簡稱弘音公司) 將扣案之五部視聽著作 VCD 出租予案外人慶昇影視社，約定慶昇影視社僅能將系爭 VCD 陳列於該社位於高雄縣鳳山新五甲一路 154 號店址內，供出租予不特定之第三人作為家庭觀賞使用。被告為欣新視聽社之負責人，其向慶昇影視社取得扣案五部視聽著作光碟片後，將 VCD 留存於店內，再	N	扣案光碟係告訴人弘音公司「出租」予慶昇影視社，供慶昇影視社出租予不特定之第三人做為家庭觀賞使用， <u>VCD 之所有權仍為告訴人弘音公司所有</u> ，慶昇影視社不得擅自以重製、公開播送、公開上映、轉租予其他出租店或其他方法侵害告訴人弘音公司相關之著作權等情， <u>有告訴人弘音公司提出其與案外人慶昇影視社簽訂之「TVB 電視連續劇節目出租合約書」乙份在卷可憑</u> 。且扣案的每片 VCD 上均載明「本光碟片為弘音公司所有，為電視廣播	契約保留判斷法。

		行出租予他人觀賞。		有限公司與電視廣播海外製作有限公司保留本光碟片節目及平面設計之一切版權，除經版權持有者授權之弘音公司及/ 或弘音公司書面授權之特約店可出租本光碟片外，任何人士均不得出租、買賣、翻錄本光碟片，或將本光碟片作公開播放或做其他用途，等語乙情。慶昇影視社既非扣案 VCD 之所有權人，未經告訴人弘音公司之同意，不得將系爭 VCD 授權予未與告訴人簽約之欣新視聽行再行出租。	
10	高等法院,92,上易,1675 (刑事)	被告為凱達格蘭影音社（原名為齊聲影音社）之負責人，其向尚尚影音社（負責人王淑美）購入系爭八片 VCD 後，擅自將其中四部 VCD 公開陳列於該影音社之架上，連續多次以每部十八元至三十五元不等之代價反覆出租予不特定之顧客觀賞。	Y	<p>1.本件所應審酌者，乃被告得否因王淑美之轉讓行為而取得該四部正版 VCD 之所有權。</p> <p>2.證人王淑美於原審到庭證述：「...當時跟我簽約的業務員叫盧文德，當時他說片子都是賣斷給我的，片子都不回收...」是以證人王淑美出售上開 VCD 予被告之際，明確告知被告該 VCD 係合法版權片，伊有權出售，而被告亦支付相當代價，並已交付完畢。</p> <p>3.告訴人公司於系爭 VCD 雖註明「本 VCD 僅供簽約店放簽約地址出租使用，本公司保留所有權，任何未經本公司同意之買賣讓渡行為，經視同侵權行為」等語，此等記載或僅係 VCD 發行商之告訴人公司與簽約店間之內部民事上約定，或屬發行商單方之聲明，均無拘束市場流通交易第三人使之無從經由買賣取得 VCD 所有權，更遑論有對抗著作權法第六十條規定之效力。</p>	主要理由為債權相對性。

				4.證人王淑美及被告供稱係以四部影片二千元代價，雙方交付價金、移轉所有權及取得占有，並完成交易，縱使證人王淑美就上開物品為無權處分，被告亦依民法第801條、第948條善意取得之規定而取得所有權。	
1 1	台中高分院,95,上易,829（刑事）	被告非得利公司之簽約店，其向他人取得本件 VCD 光碟後，未經得利公司之授權或同意，將之出租予他人。	N	本件扣案之 VCD 光碟， <u>外殼有註明「家用」，內部則標示「得利簽約店出租專用、本產品所有權屬得利所有，僅限得利影視簽約店使用。未簽約店而擁有者，視為故買贓物，除違反著作權法，另依刑法侵占罪論處。」</u> 等文字。可見扣案之 VCD 光碟，並非得利公司在市面上公開出售之 VCD 光碟，且於交付簽約店時， <u>已限縮其使用或處分之範圍</u> 。被告既係以經錄影帶等出租為業，且亦曾經與得利公司簽約過，當知若非經合法簽約， <u>即無將 VCD 光碟出租之權</u> 。被告取得 VCD 光碟之方式，既非經合法手段而來，並無所謂權利耗盡原則之適用。	契約保留判斷法。
1 2	智財法院,97,刑智上易,43（刑事）	被告為冠倫影音光碟店之負責人，於不詳時間陸續向姓名及基本年籍不詳之人購入「授權出租專用版」之影音光碟，並將之出租予不特定人牟利。	N	1.何謂所有人，涉及所有權歸屬之判斷，因著作權法未加以規定，即應適用民法物權編相關規定。 2.系爭影音光碟均屬「 <u>授權出租專用版</u> 」，亦即告訴人發行各該 DVD 影音光碟後，僅授權簽約店家得持以出租使用， <u>至其所有權仍歸告訴人所有</u> ，此為檢察官、被告及告訴人所不爭執。 3.本案爭點在於被告自第三人處買受系爭影音光碟並占有之，得否主張善意取得其	被告對於重製物所有權屬告訴人所有，一事並無爭執。

				<p>所有權？法院認為系爭光碟片上均有「得利影視授權出租版」、「未經本公司授權・不得出租」等文字，並黏貼附有電腦條碼、片名及 DVD 出租字樣之標籤，包裝盒上均有明顯標示「授權出租專用版」、「未經本公司授權・不得出租」等字樣，而被告明知系爭影音光碟為「授權出租專用版」卻仍予以買受，且被告先前即曾與告訴人簽訂契約，難謂被告係屬善意，其應無從主張民法第 801 條、第 948 條所定善意取得之適用，故本案無著作權法第 60 條第 1 項本文之適用。</p>	
1 3	智財法院,98,刑智上易,32 (刑事)	<p>被告為萬事通影視出租店之負責人，於民國九十六年間陸續向姓名及基本年籍不詳之人購入「授權出租專用版」之影音光碟，並將之出租予不特定人牟利。</p>	N	<p>1.何謂所有人，涉及所有權歸屬之判斷，因著作權法未加以規定，即應適用民法物權編相關規定。</p> <p>2.系爭影音光碟均屬「授權出租專用版」，其所有權仍歸告訴人所有，此為檢察官、被告及告訴人所不爭執。</p> <p>3.本案爭點在於被告自第三人處買受系爭光碟，並占有之，得否主張善意取得其所有權？法院認為光碟片上均有「得利影視授權出租版」、「未經本公司授權・不得出租」等文字，並黏貼附有電腦條碼、片名及 DVD 出租字樣之標籤，包裝盒上均有明顯標示「授權出租專用版」、「未經本公司授權・不得出租」等字樣，且被告先前即曾與告訴人簽訂契約，告訴人於 96 年 4 月 27 日亦曾寄發存證信函予被告，足認被告已知悉告訴人仍保留所發行之「授權出租專用版」DVD 影音光碟之所有權卻仍</p>	<p>被告對於重製物所有權屬告訴人所有，一事並無爭執。</p>

				予以買受，自非屬善意，故被告無從主張民法第 801 條、第 948 條所定善意取得之適用。	
1 4	智財法院,99,刑智上易,80（刑事）	被告為冠豪影視社負責人，向姓名及基本年籍不詳之人購入「授權出租專用版」影音光碟四十七片，並出租予不特定人牟利。	N	<p>1.何謂所有人，涉及所有權歸屬之判斷，因著作權法未加以規定，即應適用民法物權編相關規定。</p> <p>2.系爭影音光碟均屬「<u>授權出租專用版</u>」，是以告訴人發行各該 DVD 影音光碟後，僅授權簽約店家得持以出租使用，至其所有權仍歸告訴人所有，此為檢察官、被告及告訴人所不爭執。</p> <p>2.本案爭點在於被告自第三人處買受系爭影音光碟並占有之，得否主張善意取得其所有權？法院根據被告之陳述而認為其明知出賣人所售之影音光碟係屬「<u>授權出租專用版</u>」，並無讓與之權利，仍予以買受，故被告非屬善意，自無從主張民法第 801 條、第 948 條所定善意取得之適用。</p>	被告對於重製物所有權屬告訴人所有，一事並無爭執。

5.1.2.3 類型三、非法重製物

屬於類型三「非法重製物」之案件有 6 個判決：雲林地院 92 年度訴字第 630 號刑事判決（案件 15）、台南地院 101 年度智易字第 6 號刑事判決（案件 16）、台南高分院 93 年度上訴字第 399 號刑事判決（案件 17）、台南高分院 93 年度上更（一）字第 593 號刑事判決（案件 18）、智財法院 98 年度刑智上易字第 79 號刑事判決（案件 19）、智財法院 101 年度刑智上易字第 94 號刑事判決（案件 20）。系爭六個案件係關於被告出售、出租非法重製物或擅自重製、使用非法重製物之案件，而第一次銷售原則（著作權法第五 59 條之 1、第 60 條第 1 項本文）之適用標的必須是「合法重製物」，未經著作權人授權同意所重製之盜版重製物不符合「合法」之要件，自無第一次銷售原則之適用。

然而，部分法院之論述卻不僅止於「非法重製物不得適用第一次銷售原則」的部分，其判決書中有其他進一步之討論，台南高分院 93 年度上訴字第 399 號刑事判決（案件 17）、台南高分院 93 年度上更（一）字第 593 號刑事判決（案件 18）和智財法院 98 年度刑智上易字第 79 號刑事判決（案件 19）等三個判決之法院見解，本文認為係採用（或傾向於採用）「經濟事實判斷法」。案件 17 和案件 18 之法院對於認定被告主觀上是否知悉盜版重製物之問題，表示並非只有簽約取得授權之 VCD、DVD 才能出租，店內之光碟只要是合法重製物，被告均得出租，是以法院認為即使被告未與告訴人簽約，仍得以市場買賣之方式合法取得重製物之所有權，法院之著眼點在於被告合法取得重製物所有權之經濟事實，此可謂係傾向於「經濟事實判斷法」之見解。案件 19 的法院在判決書中表示系爭重製物未貼上專屬標籤，且根據系爭授權協議書所載，權利人在上架後滿三個月會進行正片或專屬標籤的回收，法院對於本案經濟事實為實質審查，故本文認為案件 19 之判決亦採用了「經濟事實判斷法」的見解。



表 5 判決摘要表（類型三）

判決摘要（類型三）					
編號	案號	事實	適用第一次銷售原則？ (Y/N)	判決理由	說明
1 5	雲林地院,92,訴,630（刑事）	被告為國際影音電子廣場之負責人，以出租影音光碟（VCD、DVD）為業，於民國九十一年十二月間，購入「一休和尚」VCD 二十一片後出租予不特定顧客觀賞。	N	扣案之「一休和尚」VCD 係未經合法授權而重製之盜版 VCD，然本院認為尚難逕以正版、盜版之價格相差甚多即認定被告必然知道所購買之系爭「一休和尚」VCD 為盜版片。	非法重製物無第一次銷售原則之適用。
1 6	台南地院,101,智易,6（刑事）	被告為翔大模型店之負責人，其未經告訴人亞拓電器股份有限公司（下稱亞拓公司）之同意或授權，將丈夫從亞拓公司網站上所下載該公司所拍攝、製作之產品圖使用於拍賣網站以利其出售亞拓公司產品之用，侵害亞拓公司前揭攝影著作之著作財產權。	N	被告自始未曾合法取得系爭圖片之著作原件或著作重製物之各項著作財產權，豈有再主張權利耗盡之可能。	非法重製物無第一次銷售原則之適用。
1 7	台南高分院,93,上訴,399（刑事）	被告為國際影音電子廣場之負責人，以出租影音光碟（VCD、DVD）為業，於民國九十一年十二月間，購入「一休和尚」VCD 二十一片後出租予不特定顧客觀賞。	N	1.本判決為雲林地院 92 年度訴字第 630 號的上訴判決。 2.「第一次銷售原則」之立法意旨在謀著作財產權與著作重製物所有權之平衡，因此，透過買賣取得合法著作重製物者，仍得出租該合法重製物。 <u>是被告店內之 VCD、DVD 等，只要是合法重製物，均得出租，並非只有簽約取得授權之 VCD、DVD 等，方得出租。</u> 系爭「一休和尚」VCD 雖然是非法著作重製物，而非合法著	傾向經濟事實判斷法。

				作重製物，但依據前開說明，舊片之合法重製物亦可透過買賣方式取得後出租，因此，公訴意旨以系爭「一休和尚」VCD 並非以簽約授權方式取得，而是以買賣方式取得，即認定被告主觀上知悉系爭「一休和尚」VCD 是盜版，尚乏憑據。	
18	台南高分院,93,上更(一),593 (刑事)	被告為國際影音電子廣場之負責人，以出租影音光碟(VCD、DVD)為業，於民國九十一年十二月間，購入「一休和尚」VCD 二十一片後出租予不特定顧客觀賞。	N	<p>1.本案的第一審判決為雲林地院92年度訴字第630號刑事判決，本判決為系爭判決上訴後經最高法院發回之更審判決。</p> <p>2.「第一次銷售原則」之立法意旨在謀著作財產權與著作重製物所有權之平衡，因此，透過買賣取得合法著作重製物者，仍得出租該合法重製物。<u>是被告店內之VCD、DVD等，只要是合法重製物，均得出租，並非只有簽約取得授權之VCD、DVD方得出租。</u>且依據前開說明，舊片之合法重製物亦可透過買賣方式取得後出租，因此，公訴意旨以系爭「一休和尚」VCD 並非以簽約授權方式取得，而是以買賣方式取得，即認定被告主觀上知悉系爭「一休和尚」VCD 是盜版，尚乏憑據。</p>	傾向經濟事實判斷法。
19	智財法院,98,刑智上易,79 (刑事)	被告是金馬影視社之實際負責人，向大明影視社之店員承租該店未依群體公司授權內容而自行重製、且未黏貼專屬授權標籤，性質上屬於非法重製物之「霹靂神州」布袋戲，再將之出租予他人。	N	<p>1.依約「大明影視社」僅得就每集影片重製六十片，並將每片貼上專屬標籤，<u>未黏貼專屬標籤之重製物既未依授權內容製作，即非授權人與被授權人協議且意思表示合致之合法重製物，亦非權利人認知之授權範圍，不能僅因其數量尚未超過得授權重製之數量，即認為屬於合法授權之重製物。</u></p> <p>2.依系爭授權協議書第七條所載，權利人</p>	傾向經濟事實判斷法。

				所提供之影音產品及專屬標籤貼紙於每部節目發行上架滿三個月後，將實施產品回收，可知即便是權利人所交付之正片，或者係由「大明影視社」重製之光碟產品，均須於上架後滿三個月由權利人回收，「大明影視社」不得拒絕。縱認其中重製物部分僅係回收該專屬標籤，其所代表之意義乃權利人所交付之正片或授權「大明影視社」重製之光碟片，其所有權仍歸權利人所有，非「大明影視社」。本案「大明影視社」所重製之光碟片既未依授權約定模式製作，自不能認為係符合授權契約約定之合法重製物，被告將未經授權之非法重製物出租予他人，係構成侵害告訴人出租權。	
20	智財法院,101,刑智上易,94(刑事)	被告自某真實姓名、年籍不詳之大陸地區人士取得系爭四片盜版軟體光碟，於拍賣網站上連同軟體序號一併出售予他人。	N	<p>1.被告在無償情形下取得系爭序號即可加以使用，顯然此等序號之來源有異，與坊間利用序號產生器(軟體)以獲得序號之情形大同小異，此種序號並非合法。且序號於試用後將失效，被告再無轉賣之可能，則案外人如何可能贈與序號供其試用，故被告取得之序號究竟是否為合法序號，非無疑問。</p> <p>2.被告寄送給案外人為之光碟實際上為拷貝版而非正版光碟；縱使被告所交付之光碟中係自微軟公司官網中下載之軟體，亦僅能作為供自己備份之用，不能將該備份光碟當作「合法重製物」銷售(著作權法中所謂「合法重製物」僅指著作權人自己或授權他人重製之物，不包含終端消費者自行備份之物)。</p>	非法重製物無第一次銷售原則之適用。

5.1.2.4 類型四、出租平行輸入之正版著作重製物

屬於類型四的案件共有 10 件，為檢索結果中案件個數次多的類型：台北地院 92 年度易字第 1740 號刑事判決（案件 2 1）、台北地院 94 年度易字第 76 號刑事判決（案件 2 2）、台北地院 95 年度簡上字第 68 號刑事判決（案件 2 3）、基隆地院 92 年度易字第 179 號刑事判決（案件 2 4）、桃園地院 92 年度易字第 1248 號刑事判決（案件 2 5）、台中地院 93 年度沙簡上字第 488 號刑事判決（案件 2 6）、高等法院 93 年度上易字第 1548 號刑事判決（案件 2 7）、高等法院 94 年度上易字第 667 號刑事判決（案件 2 8）、台中高分院 94 年度上易字第 456 號刑事判決（案件 2 9）、高雄高分院 94 年度上易字第 816 號刑事判決（案件 3 0）。

本類型的案件事實為被告向他人購買或取得自國外平行輸入之正版 VCD、DVD，並將系爭平行輸入之真品予以出租。由於著作權法第 60 條第 1 項本文之適用標的限於「合法重製物」，若係未經著作財產權人同意而輸入之著作原件或其重製物，除有同法第 87 條之 1 第 1 項所列各款情形外，將視為侵害著作權²⁸⁸，亦即系爭著作重製物即為侵害著作權之違法物品，不符合「合法重製物」之要件，自無著作權法第 60 條第 1 項本文所規定之第一次銷售原則的適用，因此，本類型判決之討論重點在於系爭光碟是否符合第 87 條之 1 第 1 項所列各款之情形，特別是關於第三款「為供輸入者個人非散布之利用或屬入境人員行李之一部分而輸入著作原件或一定數量重製物者」之情形。由於此部分已偏離本論文之研究重點，本文亦已將類型四之判決內容整理成次頁之表格（請見表 6），故在此就不另行贅述。



²⁸⁸ 著作權法第 87 條第 1 項第 4 款規定：「有下列情形之一者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權：……四、未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其重製物者，除本法另有規定外，視為侵害著作權或製版權。」

表 6 判決摘要表（類型四）

判決摘要（類型四）					
編號	案號	事實	適用第一次銷售原則？ (Y/N)	判決理由	說明
2 1	台北地院,92,易,1740（刑事）	被告為寰宇影音光碟店之實際負責人，取得他人自國外購入之「不可能的任務二」正版 DVD，在其經營之店內連續以每次新臺幣六十元之價格公開陳列出租予不特定人。	Y	本案爭點在於被告合法取得他人輸入之真品後予以出租是否構成著作權之侵害？本案法院認為 <u>扣案 DVD 及字幕匣均僅一份</u> ，公訴人亦認為屬 <u>平行輸入之正版著作物</u> ，符合著作權法第八十七條之一第一項第三款得不經著作財產權人同意予以輸入之規定，換言之，系爭 DVD 係被告自國外平行輸入之合法重製物，被告自得出租之。	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。
2 2	台北地院,94,易,76（刑事）	被告為雅欣影視社負責人，其未經著作財產權人同意，從香港輸入著作原件或其重製物，先後多次出租「千機變」、「戀上你的床」等影音產品予不特定之顧客觀賞牟利。	Y	1.扣案影音光碟片之外包裝印刷清晰，內裝 VCD 亦有雷射防偽浮水印，應 <u>均係原裝正版產品</u> 。 2.系爭光碟既為 <u>被告之兄自香港地區返國入境時所攜帶行李之一部分</u> ，所輸入之數量又各僅有一件，故被告為合法著作重製物所有人，依照著作權法第八十七條之一第一項第三款和同法第六十條第一項前段規定，被告有出租該重製物之適法權利。	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。
2 3	台北地院,95,簡上,68（刑事）	被告為雷斯企業有限公司之負責人，向姓名年籍不詳之成年人交換購得「楚門的世界」、「星際叛變」兩部影碟之字匣各一，被告明知該字匣係未經告訴人協和公司同意或授權所擅自重製協和公	Y（影碟部分）	1.影碟部分經告訴代理人檢視， <u>確認應為著作財產權人或經其授權之人所重製</u> 。公訴人無法證明該等影碟之來源，亦無其他積極事證足認當時輸入該兩部影碟片其每種均有兩份以上，故 <u>本案法院有合理懷疑是屬入境人員行李之一部分</u> ，在此情況下	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。（影碟部分）

		司翻譯之改作著作，卻仍以該盜版字匣隨同其辯稱為真品平行輸入之兩部影碟出租予不特定之客戶。		轉賣與被告， <u>被告即為合法重製物所有人</u> ，得依著作權法第六十條第一項規定出租系爭影碟。 2.扣案字匣係未經告訴人同意或授權所非法重製之盜印字匣，被告出租該字匣係違反著作權法第九十二條擅自出租罪。	
2 4	基隆地院,92,易,179 (刑事)	被告為三鈦唱片行之負責人，其向訴外人購得系爭正版VCD影音光碟片後，將光碟片陳列於唱片行架上，出租予不特定人營利。	Y	扣案 VCD 影音光碟係訴外人從香港購得之合法著作重製物， <u>每一重製物各僅一部（一份）</u> ，符合著作權法第八十七條之一第三款之規定，被告自訴外人處合法取得該著作重製物之所有權，即得依著作權法第六十條第一項本文規定出租之。	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。
2 5	桃園地院,92,易,1248 (刑事)	被告為鴻欣影視社之負責人，其向不詳之人購入系爭影音光碟片後，分別於店內以每部租金六十元（會員）、一百元（非會員）不等的價格，出租予不特定顧客觀賞。	N	1.扣案光碟經確認為真品，惟被告無法證明係經由著作財產權人同意而輸入，亦 <u>無法證明符合著作權法第八十七條之一「為供輸入者個人非散布之利用，可輸入（進口）任何著作，每次每一著作以一份為限」、「屬入境人員行李之一部分，可輸入（進口）任何著作，每次每一著作以一份為限」之規定</u> ，故扣案影音光碟並非合法輸入之真品，視為侵害著作權，應屬侵害著作權之物。 2.縱被告因受讓而取得重製物所有權，惟該等光碟僅得供家庭使用，未經著作財產權人之同意，自不得任意出租牟利。換言之，被告雖取得扣案光碟影片之所有權，仍應視為侵害著作權之物，尚難謂係前開著作權法第六十條所稱之「合法重製物」， <u>即無依該條規定出租之權限</u> 。	不符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款之情形。
2 6	台中地院,93,沙簡	被告為碟站影音光碟館之負責	N	1.參諸被告對於扣案光碟片之來源先後為	不符合著作

	上,488 (刑事)	人,其購入非臺灣地區發行之「赤裸特工」、「周漁的火車」及「暗戰II」真品影音光碟各一片,連續出租予不特定之人,		不同之辯解,又矢口否認有出租扣案光碟片之行為,亦始終無法提出扣案光碟片係屬合法平行輸入之資料以供本院審酌等情,足證被告對於扣案之光碟均非「合法之平行輸入真品」知之甚明。 2.系爭光碟不符合著作權法第八十七條之一第一項所列各款情形,該著作重製物即為侵害著作權之違法物品,被告並非著作權法第六十條所謂之「合法著作重製物所有人」。	權法第 87 條之 1 第 1 項所列各款情形。
27	高等法院,93,上易,1548 (刑事)	被告為鴻欣影視社之負責人,向他人購買自香港及其他東南亞地區提供輸入者個人非散布利用之影音光碟,於店內出租予不特定顧客觀賞。	Y	本件查扣之光碟片,每影片只有一片,既屬真品,均合於「屬入境人員行李之一部分,可輸入(進口)任何著作,每次每一著作以一份為限」之規定。	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。
28	高等法院,94,上易,667 (刑事)	被告為雅欣影視社之負責人,其未經著作財產權人同意,自香港輸入著作原件或其重製物,出租予不特定之顧客觀賞牟利。	Y	本件扣案「千機變」、「戀上你的床」影音光碟片各一份,均係原裝正版產品,而非未經授權擅自重製之光碟,且既為被告之兄自香港地區返國入境時所攜帶行李之一部分,所輸入之數量又各僅有一件,則被告取得本案「千機變」、「戀上你的床」影音光碟片當無任何侵害告訴人著作財產權之處,而為合法著作重製物之所有人。	符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款規定。
29	台中高分院,94,上易,456 (刑事)	被告為碟站影音光碟館之負責人,向訴外人戴嘉宏和綺麗視聽企業社取得非臺灣地區發行之「赤裸特工」、「周漁的火車」及「暗戰II」真品影音光碟各一片,並於取得後將系爭光碟出租予不特定之人。	N	1.著作權法第 60 條所規定「合法著作重製物之所有人,得出租該重製物」,係以合法著作重製物之所有人為限,如未經著作財產權人同意而輸入著作物原件或重製物者,除有同法第 87 條之 1 第 1 項所列各款情形外,視為侵害著作權,該著作重製物即為侵害著作權之違法物品。	不符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項所列各款情形。

				2.證人戴嘉宏之證言及綺麗視聽企業社所出具之調貨單均無法證明扣案光碟片符合著作權法第87條之1第1項所列各款之情形而可排除同法第87條第4款之適用，被告自非屬著作權法第60條所定之合法著作重製物之所有人。	
30	高雄高分院,94,上易,816（刑事）	被告為冠綸影音光碟交換中心之負責人，利用網路購物方式向香港公司購買並輸入「鍾無艷」影音光碟片VCD一部以供出租用。	N	系爭影音光碟片為真品，非不法重製物，惟因被告已陳明其輸入系爭影音光碟片之目的即在於出租給他人，是其輸入本件影音光碟片之目的即在於出租使用，自不得依第87條之1第1項第3款規定而免刑事責任，無著作權法第60條之適用。	不符合著作權法第87條之1第1項第3款之情形。

5.1.2.5 類型五、其他案件

檢索結果尚有 10 個案件：台中地院 97 年度豐智簡字第 1 號民事判決（案件 3 1）、台中地院 100 年度智字第 14 號民事判決（案件 3 2）、台北地院 96 年度訴字第 118 號民事判決（案件 3 3）、桃園地院 94 年度簡上字第 51 號民事判決（案件 3 4）、桃園地院 95 年度桃簡字第 1881 號民事判決（案件 3 5）、台北地院 92 年度易字第 900 號刑事判決（案件 3 6）、高等法院 92 年度上訴字第 3420 號刑事判決（案件 3 7）、嘉義地院 95 年度朴簡字第 38 號民事判決（案件 3 8）、高等法院 95 年度上易字第 1084 號刑事判決（案件 3 9）、智財法院 100 年度刑智上易字第 74 號刑事判決（案件 4 0），該 10 個案件因屬下列情形而無法歸類為前述之四大類型，故本文將其一併置於類型五「其他案件」之下：

- （一）應屬著作權以外的智慧財產權案件；
- （二）雖論及第一次銷售原則，但討論重點無關於著作權法之規範；
- （三）電腦程式著作重製物之出租無第一次銷售原則之適用（著作權法第 60 條第 1 項但書）；
- （四）其他。

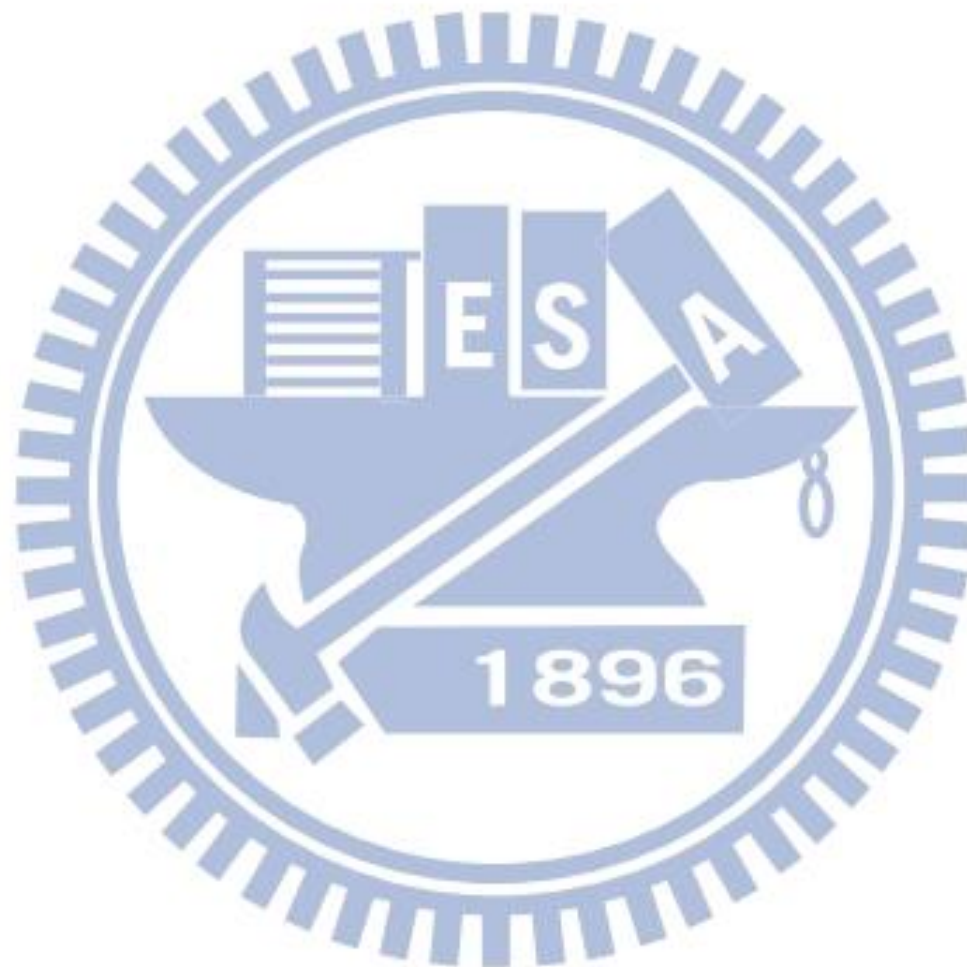


表 7 判決摘要表（類型五）

判決摘要（類型五）			
(一)應屬著作權以外的智慧財產權案件			
編號	案號	事實	判決理由與說明
3 1	台中地院,97,豐智簡,1 (民事)		本案為專利法案件。
3 2	台中地院,100,智,14 (民事)		本案為商標法案件。
(二)雖論及第一次銷售原則，但討論重點無關於著作權法之規範			
編號	案號	事實	判決理由與說明
3 3	台北地院,96,訴,118 (民事)	原告為派拉蒙、環球、夢工廠、二十世紀福斯、米高梅、中藝等公司專屬授權之被授權人，原告與被告簽訂契約書，約定被告代理發行之對象僅限與原告簽約之店家，詎被告竟違反前揭約定，提供影片供非簽約之店家出租予他人。	1.儘管原被告對於「被告有無著作權法第 60 條出租權之第一次銷售原則規定的適用」各有不同主張，惟兩造對於雙方簽訂系爭代理商合約書，約定原告授權被告代理簽約及發行影音產品一事並無爭執，故法院根據系爭合約書之內容認定被告係違約將原告影片交由未經簽約之影視社出租。 2.本案判決重點在於債務不履行之損害賠償，法院對於出租權有無第一次銷售原則適用的部分並無實質之討論。
3 4	桃園地院,94,簡上,51 (民事)	著作權人（被告兼被上訴人）出售其製作、發行之 VCD 伴唱光碟予訴外人，訴外人將部分光碟轉售予原告（兼上訴人），後因著作權人宣稱原告持有光碟侵害其著作權，故原告給付和解金十萬元和系爭光碟予著作權人。惟嗣後原告發現著作權人出售系爭光碟予訴外人時已有授權，原告向訴外人購得之光碟並未侵害著作權，故原告欲請求著作權人返還其不當得利。	1.系爭光碟為著作權人（被告兼被上訴人）製作、發行之合法重製物，其將光碟售予訴外人，該名訴外人即為合法重製物所有人，而訴外人再將系爭光碟售予原告（兼上訴人），原告即為重製物之合法所有權人。縱使嗣後訴外人未依約給付光碟貨款乙事屬實，亦僅屬著作權人得解除契約請求返還光碟或依契約關係請求給付貨款之問題，著作權人片面取消其對訴外人原有之授權並不影響系爭光碟原為合法重製物之事實。 2.本案討論第一次銷售原則之目的是為了釐清原告得否依民法第 738 條第 3 款規定撤銷系爭和解契約。
3 5	桃園地院,95,桃簡,1881		本案為民事侵權案件，第一次銷售原則的部分係關於法院提及其

	(民事)		調閱桃園地院 94 年度簡上字第 51 號民事判決所得之內容。
(三) 電腦程式著作重製物之出租無第一次銷售原則之適用 (著作權法第 60 條第 1 項但書)			
編號	案號	事實	判決理由與說明
36	台北地院,92,易,900 (刑事)	被告經營網咖,其未經原告華義國際數位娛樂股份有限公司之同意或授權,將系爭軟體灌入網咖的電腦硬碟中,並將已安裝此遊戲軟體之電腦設備出租予不特定顧客使用。	本案為出租電腦程式著作之案件,依照著作權法第 60 條第 1 項但書規定,無第一次銷售原則之適用,重製物所有人自不得出租之。
37	高等法院,92,上訴,3420 (刑事)	被告為萬卷堂漫畫屋現場負責人,兼營「漫畫城 E Z 網際站」,其未經告訴人華義國際數位娛樂股份有限公司之同意或授權,擅自將其八十九年間購買之合法「石器時代」電腦程式遊戲光碟片內之遊戲軟體,灌入「漫畫城 E Z 網際站」的其中一部電腦主機,並將店內已安裝「石器時代」電腦程式之電腦設備出租予不特定顧客。	
(四) 其他			
編號	案號	事實	判決理由與說明
38	嘉義地院,95,朴簡,38 (民事)	被告自夜市路邊攤購得原告所拍攝而享有攝影著作權之照片一張,其未經著作權人(即原告)之同意或授權,將照片掃描至電腦並添加文字,設計成包裝紙黏貼於受託承製之茶葉罐上。	法院認為第一次銷售原則係指著作權人移轉重製物所有權之同時即喪失散布重製物之專有權利,惟重製權並不受影響,故被告所為之抗辯應屬誤解。
39	高等法院,95,上易,1084 (刑事)		本案為台北地院 94 年度易字第 202 號刑事判決之上訴判決,「第一次銷售原則」一詞係出現在判決附件的地院判決內文中。
40	智財法院,100,刑智上 易,74 (刑事)		本案為著作權侵權案件,惟法院僅於判決書中提及「除有合理使用、強制授權、第一次銷售原則等情事外,非經著作權人之同意

			或授權，不得擅自利用之」等語，事實上並無第一次銷售原則之實質討論。
--	--	--	-----------------------------------



5.1.3 判斷法之量化統計

我國法院判決（含裁定）對於「第一次銷售原則」之處理，若以美國實務見解所發展出的「契約保留判斷法」和「經濟事實判斷法」兩種見解，再加上我國部分判決所採行的「債權相對性」見解，以此三種見解進行分類所得到的量化統計結果為²⁸⁹：

（一）類型一：

類型一的三個判決（含裁定）全數皆採「經濟事實判斷法」，其中的兩個判決結果（含裁定）係可適用第一次銷售原則（案件2和案件3），另一個判決結果則不適用第一次銷售原則（案件1）。

（二）類型二：

類型二的十一個判決（含裁定）中，有四個判決採用「契約保留判斷法」，分別為案件5、案件8、案件9和案件11，其判決結果皆為不適用第一次銷售原則；有三個判決（含裁定）採用「債權相對性」，分別為案件4、案件7和案件10，其判決結果皆為可適用第一次銷售原則；僅有一個判決（案件6）採用「經濟事實判斷法」，其判決結果為不適用第一次銷售原則；剩下的其餘三個判決，其判決理由則無關於此三種見解。

（三）類型三：

類型三的六個案判決中有三個判決採用「經濟事實判斷法」，分別為案件17、案件18和案件19，其餘三個判決之判決理由則無關於此三種見解；

（四）類型四和類型五的判決皆無關於此三種見解。

²⁸⁹ 以下的判決歸類均包含「傾向於採用」各判斷法的案件。

表 8 各判斷法之量化統計表

案件	契約保留判斷法	經濟事實判斷法	債權相對性	其他	小計
類型一	0	3	0	0	3
類型二	4	1	3	3	11
類型三	0	3	0	3	6
類型四	0	0	0	10	10
類型五	0	0	0	10	10
小計	4	7	3	26	40

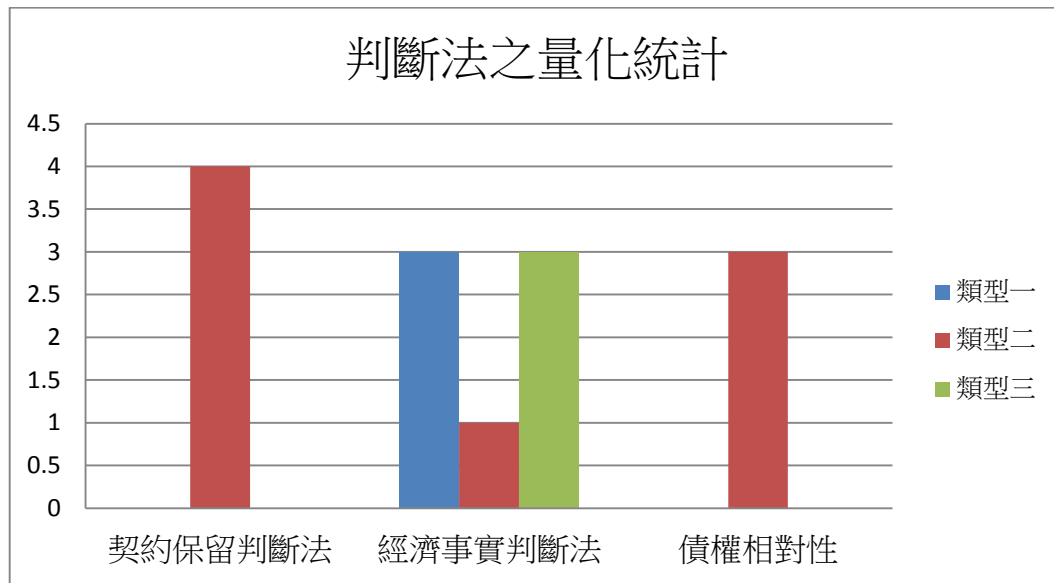


圖 3 各判斷法之量化統計圖

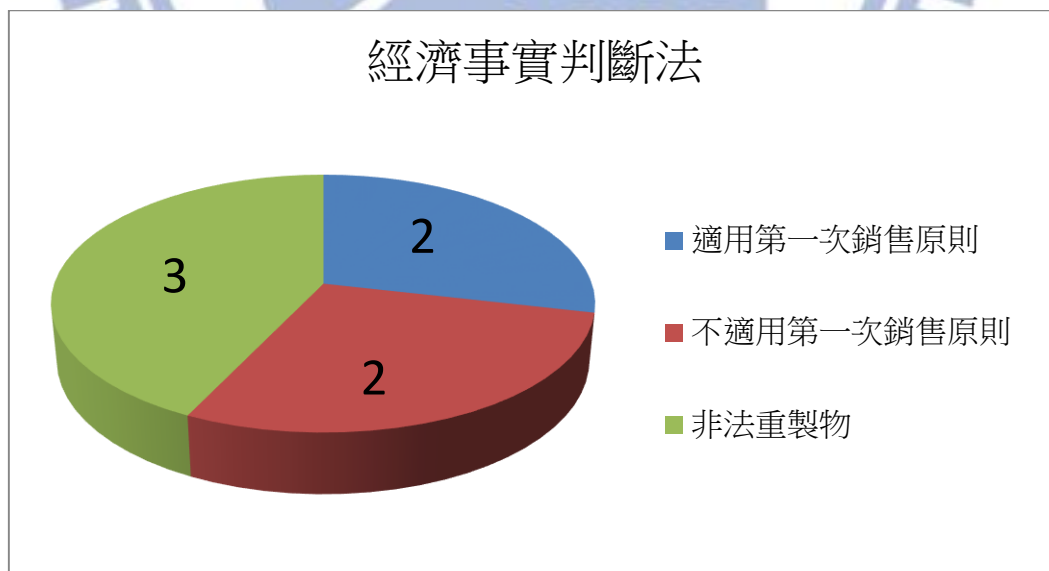


圖 4 經濟事實判斷法之量化統計圖

5.2 案例分析

5.2.1 契約保留判斷法—臺灣高雄地方法院 95 年度簡上字第 1060 號刑事判決(案件 9)

5.2.1.1 案件事實

「金之慾孽」、「一屋兩家三姓人」、「驚豔一槍」、「水滸無間道」、「鴨寮街的金蛋」等視聽著作之著作人為香港電視廣播(國際)有限公司(TVBI Company Limited, 以下簡稱香港電視廣播公司),其授權告訴人弘音多媒體科技股份有限公司(以下簡稱弘音公司)於台灣地區(包括台、澎、金、馬地區,以下簡稱授權地區)為獨家代理發行者,告訴人得享有於授權地區專有重製及出租上開視聽著作之錄影帶、錄像光碟(VCD)及數碼影碟(DVD)之權利,且香港電視廣播公司對於系爭五部視聽著作並未於同一授權地區內授予該權利予其他公司。

被告為高雄鳳山市「欣新視聽社」之負責人,其向案外人慶昇影視社取得系爭五部視聽著作光碟片後,未經告訴人弘音公司之同意或授權,自 93 年 10 月 1 日後之某日起,將系爭視聽著作之影音光碟以每盒新台幣(下同)100 至 150 元之價格出租予不特定人牟利。

5.2.1.2 法院見解

法院表示,根據告訴人弘音公司提出其與案外人慶昇影視社簽訂之「TVB 電視連續劇節目出租合約書」,雙方約定僅能將系爭 VCD 在其店內出租予不特定之第三人作為家庭觀賞之用,並確認系爭 VCD 之所有權為告訴人所有,慶昇影視社不得擅自以重製、公開播送、公開上映、轉租予其他出租店或其他方法侵害告訴人弘音公司相關之著作權。且系爭五部 VCD 上均載明「本光碟片為弘音公司所有,為電視廣播有限公司與電視廣播海外製作有限公司保留本光碟片節目及平面設計之一切版權,除經版權持有者授權之弘音公司及/或弘音公司書面授權之特約店可出租本光碟片外,任何人士均不得出租、買賣、翻錄本光碟片,或將本光碟片作公開播放或做其他用途」等語。故法院認為案外人慶昇影視社既非系爭 VCD 之所有權人,被告係非法取得重製物之所有權,自不得主張著作權法第 60 條第 1 項本文出租權之第一次銷售原則。

5.2.1.3 判決分析

本案法院係以(一)告訴人與系爭重製物出賣人(即案外人慶昇影視社)之間的契約約定,以及(二)系爭重製物上宣稱保留所有權和其他禁止出租、買賣等相關文字,而認定系爭視聽著作重製物之所有權仍屬告訴人所有,進而否定被告所提出的第一次銷售原則抗辯。本案法院乃以出租合約書和重製物上之禁止聲明作為認定重製物所有權歸屬之主要判斷理由,其見解同於「契約保留判斷法」。

5.2.2 經濟事實判斷法—臺灣臺北地方法院 94 年度易字第 202 號刑事判決(案件 1)和智慧財產法院 98 年度刑智上易字第 79 號刑事判決(案件 19)

5.2.2.1 案件 1 之案件事實

被告為筌陽電腦光碟店之負責人,於民國九十三年五、六月間某日,自真實姓名、年籍不詳而自稱雷姓成年男子處,交換取得「霹靂九皇座」視聽著作影音光碟一批,「霹

「霹靂九皇座」係霹靂國際多媒體股份有限公司（以下簡稱霹靂多媒體公司）享有著作財產權之視聽著作，霹靂多媒體公司專屬授予群體工作室有限公司（以下簡稱群體公司）發行、重製系爭視聽著作之 VCD、DVD 等著作財產權；被告另自真實、姓名年籍均不詳之一對成年情侶處交換取得「十面埋伏」、「送信到哥本哈根」、「捍衛家園」、「機械公敵」等視聽著作影音光碟一批，系爭光碟分別由香港精英集團（2003）企業有限公司、美國米高梅影片公司、美國 WALDEN MEDIA, LLC.和美國二十世紀福斯影片公司享有著作財產權，該批影音光碟前二者之著作權人專屬授權中藝國際股份有限公司在臺灣地區發行 DVD、VCD 光碟，「捍衛家園」之著作權人美國米高梅影片公司專屬授權美國二十世紀福斯影片在台發行系爭著作之 DVD、VCD 光碟，中藝國際股份有限公司和美國二十世紀福斯影片公司復再專屬授權告訴人得利影視股份有限公司（以下簡稱得利公司）於臺灣地區發行前開影片之 DVD、VCD 光碟。而本案被告取得系爭視聽著作重製物後，將其陳列於店內之展售架上並販售予不特定之人。

5.2.2.2 案件 19 之案件事實

系爭著作「霹靂神州」系列布袋戲影片係告訴人群體工作室有限公司（以下簡稱群體公司）自霹靂國際多媒體股份有限公司（以下簡稱霹靂多媒體公司）取得專屬授權之視聽著作，被告為「金馬影視社」之實際負責人，金馬影視社自民國九十六年八月間起就未與群體公司簽訂布袋戲影片授權出租契約，惟被告於民國九十七年二月一日向訴外人大明影視社之店員丙承租該店未依群體公司之授權內容，自行重製且未黏貼專屬授權標籤而性質上屬非法重製物之「霹靂神州」布袋戲第九至十集、第十一至十二集光碟各二十八片後，再於金馬影視社內出租予訴外人乙。

5.2.2.3 法院見解

案件 1 之判決表示，「霹靂九皇座」之光碟上印有「出租專用、嚴禁轉售」、「本節目光碟之所有權屬群體工作室所有僅限簽約店授權出租專用，凡任何未經同意之所有權移轉行為皆屬違反著作權法之行為，受讓人不得主張因善意而受讓」等文句，告訴人亦證稱其與出租店之合約明文規定，未授權予任何出租店或零售業者販賣「霹靂九皇座」出租版光碟，且公司會進行回收動作，況且被告販賣「霹靂九皇座」時，其直銷版尚未發行，直銷版與出租版之包裝不同，不會有出租版專用等字樣；而「十面埋伏」、「捍衛家園」、「送信到哥本哈根」、「機械公敵」之著作光碟片其外盒及光碟片上記載：「本產品所有權屬得利所有，僅限得利影視簽約店使用，非簽約店而擁有者視為故買贓物，除違反著作權法另依刑法侵占罪論處」，其外盒正面亦以印刷體大字記載「出租專用、嚴禁轉售」等字樣，故法院認為告訴人無銷售之意思及行為，其仍保有系爭重製物之所有權；儘管告訴人之代理人證稱有部分出租版影片經原著作財產權人許可，可於授權到期後出售給店家，惟被告販售系爭光碟時仍在授權期間內，告訴人尚未將系爭重製物出售予簽約店，故被告仍無「第一次銷售原則」之適用。

案件 19 之法院表示，訴外人大明影視社曾與告訴人群體公司之代理人「正一多媒體商社」簽訂授權出租協議書，系爭授權協議書第七條規定，權利人對於其提供之影音產品及專屬標籤貼紙，於每部節目發行上架滿三個月後將予以回收，故不論係權利人所交付之正片，或係大明影視社經授權而重製之光碟產品，於上架後滿三個月皆會由權利人回收，大明影視社不得拒絕之，即使權利人僅回收該專屬標籤，其意義仍代表權利人所交付之正片或大明影視社經授權合法重製之光碟片屬於權利人所有。本案法院認為被

告不適用第一次銷售原則之主要理由在於系爭光碟為非法重製物，然而，法院在判決中亦提及，根據（一）當事人所簽訂之授權出租協議書，以及（二）上架後滿三個月將由權利人回收之約定等事實，權利人所交付之著作重製物或案外人經合法授權所重製之光碟片，皆為權利人所有。

5.2.2.4 判決分析

案件 19 之判決除了考量授權出租協議書外，亦考量回收約定之經濟事實；而案件 1 之判決除了考量系爭光碟上印有宣稱保留所有權和禁止轉售等字樣，同時亦考量告訴人尚未發行直銷版，或者被告販售光碟之期間尚未發生告訴人於授權到期後賣斷光碟予店家等經濟事實。換言之，案件 19 和案件 1 的法院對於重製物所有權之認定，除了審酌授權協議書之內容、保留所有權之約定和禁止轉售之限制外，亦審酌系爭案件中原告是否回收重製物、出租版與直銷版之不同，以及告訴人於授權期間內尚未賣斷系爭重製物等經濟事實，其見解與「經濟事實判斷法」雷同。

5.2.3 債權相對性——臺灣高等法院 92 年度上易字第 1675 號刑事判決（案件 10）

5.2.3.1 案件事實

被告為凱達格蘭影音社之負責人，向尚尚影音社購買了「生死極速」、「驚聲尖笑 2」、「小鬼大間諜」和「聖經密碼戰」等四部視聽著作之 VCD，並以每部十八元至三十五元不等之價格出租予不特定之顧客觀賞。

系爭著作分別為美國 FRANCHIS EPICTURES 公司、MIRAMAN FILM 公司、環球影片公司所出品，其授權年代網際事業股份有限公司於台灣、澎湖、金、馬地區發行錄影帶、VCD、DVD，嗣後年代網際事業股份有限公司將發行權轉授權予國際電影事業股份有限公司、信匯豐科技股份有限公司、萊圖國際股份有限公司、凱林影視傳播公司，以及本案告訴人新潮社公司。

5.2.3.2 法院見解

法院認為本案爭點在於被告是否因尚尚影音社之老闆娘王淑美所為之移轉行為，而取得系爭四部正版 VCD 之所有權。法院表示，告訴人之簽約店（即王淑美之尚尚影音社）是否違約出售系爭正版重製物仍存有爭議；儘管告訴人表示系爭重製物上已註明「本 VCD 僅供簽約店放簽約地址出租使用，本公司保留所有權，任何未經本公司同意之買賣讓渡行為，經視同侵權行為」等文字而主張重製物之所有權仍屬告訴人所有，然而，法院認為此等記載僅係身為發行商之告訴人與簽約店之間的內部民事約定，或屬發行商單方面之聲明，其均無拘束交易第三人之效力，更遑論有對抗著作權法第 60 條第 1 項本文規定之效力。

5.2.3.3 判決分析

當視聽著作之著作權人或經其授權得合法發行、授權簽約店出租著作重製物之專屬被授權人（通常即為告訴人）提出其與簽約店之間所簽訂之授權協議，或是光碟片上印製之所有權保留約定或移轉限制，進而主張系爭重製物之所有權仍屬告訴人所有，我國部分判決係以「債權相對性」之概念來解決此爭議問題，所謂「債權相對性」係指該債權關係僅存在於契約當事人之間，其並無對抗第三人之效力。法院根據債權相對性原則認定系爭簽約條款、協議或光碟片所載之聲明為告訴人與簽約店之間的內部民事契約，

若簽約店違反契約而將重製物轉售予他人，告訴人僅得據此向簽約店主張民事上之損害賠償責任，其並不影響買受系爭重製物之第三人經由買賣行為取得重製物所有權之事實，而既然該第三人為合法重製物之所有權人，自得再為出租，告訴人不得主張其與簽約店之間的內部民事契約有對抗著作權法第 60 條第 1 項本文之效力。

事實上，有美國學者在批評「契約保留判斷法」時也提出同樣的概念²⁹⁰，學者認為著作權人得於雙方契約或授權協議中約定使用者不得任意移轉、出租重製物，但違反該約定時違約者僅構成違反契約之責任，著作權人不得以此對抗第三人取得所有權之事實。

5.2.4 與 *Usedsoft v. Oracle* 案比較—智慧財產法院 101 年度刑智上易字第 94 號刑事判決（案件 20）

5.2.4.1 案件事實

被告從真實姓名、年籍不詳，自稱「李先生」之大陸地區人士，取得美商微軟公司（以下簡稱微軟公司）享有著作財產權之電腦程式著作盜版光碟四片，並於露天拍賣網站上出售，被告並不否認其交付訴外人（即買受人）之光碟為盜版光碟乙事，卻辯稱所出售者僅有軟體之正版序號，其係因案外人（即買受人）之要求才會一併交付系爭盜版光碟。

5.2.4.2 法院見解

首先，法院對於被告自案外人李先生處取得之序號是否為合法序號有所質疑，蓋因法院認為此等序號一經試用將會失效，再無轉賣之可能，被告在無償情形下取得序號即可加以使用，顯然此等序號之來源有異，與坊間利用序號產生器軟體獲得序號之情形雷同，故法院認為系爭序號究竟是否為合法序號，非無疑問。

再者，關於被告辯稱其係自微軟公司官方網站上下載軟體後再將該軟體拷貝成光碟，佐以其所提供之序號，構成一完整軟體，而主張其自得依第一次銷售原則出售光碟與序號。本案法院則認為，所謂之「合法重製物」僅指著作權人自行重製或授權他人重製之物，不包含消費者自行備份者，而縱使該軟體係被告自微軟公司官方網站上所下載，亦僅能作為自己備份之用，不得將該備份作為「合法重製物」而再為出售。

5.2.4.3 判決分析—與 *Usedsoft v. Oracle* 案作比較

本案判決為四十個判決中唯一一個「出售電腦程式著作重製物」的案件，與第三章中所介紹的歐洲法院 *Usedsoft v. Oracle* 案²⁹¹相比較，若暫且不論本案軟體序號之合法性，其相同處在於兩者皆有「出售軟體序號」；相異處則在於本案被告所散布之軟體光碟係被告自微軟公司官網上下載軟體後再自行燒錄重製的，而 *Usedsoft v. Oracle* 案則是由購買二手序號之使用者自行到 Oracle 之官網下載軟體。

本案被告所散布之光碟片為非法重製物，故無法適用第一次銷售原則；*Usedsoft v. Oracle* 案之被告雖然未自行燒錄重製 Oracle 官網上的軟體，然歐洲法院對於購買二手序號之使用者所為之下載行為，認為該等使用者應繼受前手所得享有之權利，亦即同樣也應受到電腦程式保護指令第 5 條第 1 項重製權例外規定之保護，並認定有權利耗盡（即第一次銷售原則）之適用。

²⁹⁰ 請參見 4.2.2。

²⁹¹ *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp*, E.C.D.R. 19 (2012). 請見 3.3.2.2。

本案判決對於使用者自軟體公司官網上下載電腦程式著作重製物之行為，係表示使用者不得散布之。倘若如同 *Usedsoft v. Oracle* 案之事實，亦即被告係出售正版合法之序號，而由二手序號買受人自行到軟體公司官網上下載正版合法之電腦程式著作重製物之情形，此時我國法院可能採取什麼樣的見解，從本案判決中尚難預測，然而，隨著近年來軟體公司陸續推出「數位版」軟體²⁹²的情勢所趨，想必未來應該會有更多「轉售電腦程式著作重製物或其序號」之案件出現。

5.3 小結

量化統計分析之結果，本文係將檢索到的 40 個案件分類成四大類型：出售正版著作重製物（類型一）、出租正版著作重製物（類型二）、非法重製物（類型三）、出租平行輸入之正版著作重製物（類型四），其餘無法歸類到此四類型之案件則皆歸類為其他案件（類型五）。其中，類型二的案件共有 11 個判決，於本文的檢索條件內，乃討論第一次銷售原則適用問題案件數最多的類型，其案件事實皆為未經授權出租正版視聽著作重製物；類型四的案件有 10 件，為案件個數次多的類型，其案件事實均係被告未經授權出租自國外平行輸入之正版視聽著作重製物，而法院討論之重點在於是否符合著作權法第 87 條之 1 第 1 項第 3 款之情形；類型一為被告未經授權出售正版著作重製物的案件，共有 3 個案件；類型四為被告散布非法著作重製物之案件，共有 6 個案件；其餘無法歸類到類型一至類型四的 10 個案件，本文則歸類到類型五的其他案件中。

我國法院對於第一次銷售原則適用問題之討論係以「出租正版著作重製物（類型二）」之案件所占數量最多，其著作標的均為「視聽著作」，而基於該類型案件之產業慣例，著作權人或發行商多半是採用「授權出租」或「先授權後賣斷」的模式，且部分發行商會進行重製物之回收，故類型二的十一個案件中，僅有三個案件的判決結果是可適用第一次銷售原則的（案件 4、案件 7、案件 10），且此三個判決皆採用「債權相對性」的見解；有四個案件採「契約保留判斷法」，其判決結果均不適用第一次銷售原則（案件 5、案件 8、案件 9、案件 11）；另有一個判決傾向於採用「經濟事實判斷法」，惟其判決結果亦不適用第一次銷售原則（案件 6）。

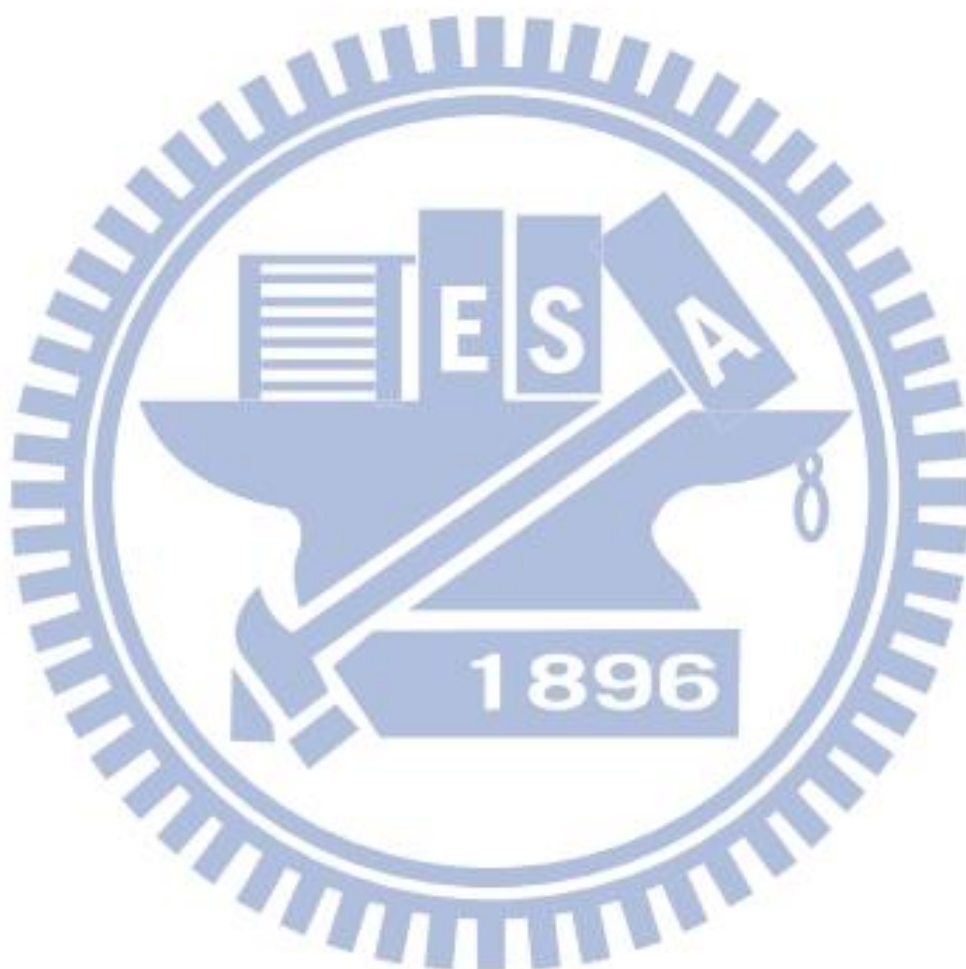
若以「電腦程式著作」的角度去觀察，四十個案件中僅有三個案件的著作標的為電腦程式著作，其中兩個為「出租電腦程式著作重製物」的案件（案件 36、案件 37），由於著作權法第 60 條第 1 項但書已明文規定錄音及電腦程式著作之著作原件或其合法著作重製物之所有人不適用本文之規定，故系爭案件均無第一次銷售原則之適用，此自不待言；另一個電腦程式著作的案件為案件 20，此案件雖涉及出售軟體序號和軟體下載的問題，惟法院對於系爭軟體序號之合法性仍存有疑義，亦否認被告自軟體公司官網上下載軟體而自行重製並為散布之合法性，故基本上仍屬非法重製電腦程式著作之盜版案件。而就本文之觀察，我國判決實務對於第一次銷售原則適用之討論，其中有關於「電腦程式著作」的案件仍屬少數，「轉售電腦程式著作重製物」之案件更是寥寥無幾，相較於美國、歐盟近年來對於電腦程式著作適用第一次銷售原則之相關爭議問題已逐漸發展出較純熟之見解，我國判決實務對此則仍存有發展的空間。

而就我國現行判決實務為觀察，此 40 個案件中，本文認為採用（或傾向於採用）「契約保留判斷法」的判決有四個（案件 5、案件 8、案件 9、案件 11），其判決結果皆不適用第一次銷售原則；採用（或傾向於採用）「經濟事實判斷法」的判決有七個，若排除類型三非法重製物的案件（案件 17、案件 18 和案件 19），剩下的四個案件中，有兩個案件的判決

²⁹² 所謂的「數位版」軟體（Digital Download）係指軟體公司僅出售「軟體序號或金鑰」，而不包含軟體光碟，通常使用者需自行到軟體公司之官方網站上下載軟體，再配合其所購買之序號或金鑰才能夠使用。

結果可適用第一次銷售原則（案件2、案件3），其餘兩個判決則不適用第一次銷售原則（案件1、案件6）；以「債權相對性」作為主要理由之判決則有三個（案件4、案件7、案件10），其判決結果全數皆可適用第一次銷售原則。而儘管系爭案件之著作標的均非電腦程式著作，但就目前實務觀察，採用「經濟事實判斷法」和「債權相對性」等較有利於使用者之見解者所占數量較多，「契約保留判斷法」則尚未完全滲透於我國之判決實務。

綜上所述，本文就近十年來我國實務判決所為之量化研究，結果係認為僅部分案件因適用「契約保留判斷法」而有架空第一次銷售原則之嫌，「第一次銷售原則」仍存活而實際被適用在我國目前的判決實務中；然而，電腦程式著作的部分，因目前可觀察的案件數量不多，是以仍有待後續之研究。



第六章 結論

著作權法必須賦予創作者一定程度之保障，才能提供足夠的創作誘因，但是，著作權法的立法目的不單單是為了保護著作權人，更重要的是要能夠促進公共利益，故著作權法賦予著作權人的保障並非無邊無際，若過度保護著作權人，反而會箝制他人的創作機會，影響公共領域對於著作之利用而阻礙了文化發展。事實上，這是一個相當困難的決定，當著作權的保障不足時，著作權人就沒有足夠的誘因願意創作，亦無法達成促進國家文化發展的目的；但若賦予著作權人過多的保護，則可能影響公眾之利益，甚至阻礙他人的創作，同樣無益於國家文化的發展。總而言之，著作權法必須兼顧著作權人與社會大眾兩方的權利，就好比是一座天秤，天秤的兩端承載著「著作權人的權利保障」與「社會大眾的公共利益」，著作權法中諸多的原則規範乃致力於讓這座天秤趨向平衡的狀態，「第一次銷售原則」即為其中之一。

第一次銷售原則係源自於美國 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 案，後來的美國著作權法已將此原則明文化。第一次銷售原則又被稱為權利耗盡原則，係指一旦著作權人出售著作重製物或移轉重製物所有權予他人，即喪失原本對於該重製物散布之控制力，相對地，受讓人成為重製物所有人，得再次出售或移轉系爭重製物，此時著作權人對於該重製物之散布權已為耗盡，自不得再主張其散布權。我國著作權法第 59 條之 1 即為第一次銷售原則的明文規定，此為限制著作權人散布權的例外規定；而限制出租權的部分則規定於同法第 60 條第 1 項。立法者認為一旦著作權人出售重製物或移轉重製物所有權而相對獲得了經濟上的報酬，此時「社會大眾的公共利益」應優先於「著作權人的獨佔權利」，故著作權人的「散布權」須受到一定的制約，「第一次銷售原則」因此而生，試圖為「散布權」劃出一條適當的界線。

然而，數位科技的發展造成著作特性與散布模式的重大改變，著作透過數位化技術儲存於光碟片上，其重製的成本與技術門檻不高，更重要的是，數位著作的內容可以精確的被重製，也較不容易發生耗損，若是以非實體的檔案形式儲存於電腦硬碟，透過網際網路的數位傳輸，重製物甚至能夠更快速且輕易地散布出去。這些轉變，對於「第一次銷售原則」原本所提升的「可負擔性與可利用性」帶來了衝擊，同時，盜版的問題也伴隨著這些轉變一同襲向各領域產業。

對此，著作權人（或發行商）為了增加收入，陸續發展出多種相對策，多年來，軟體產業即以「授權」作為限制使用者移轉重製物的策略，著作權人透過常見的點擊授權 (click-through license)、拆封授權 (shrink-wrap license) 等大量市場授權，在最終用戶授權協議 (end user license agreement，以下簡稱 EULA) 中載明「僅為授權而非出售」、「著作權人仍保有所有權」等文字，將使用者定義為「被授權人」，使得使用者無法成為「重製物所有人」，自不得適用第一次銷售原則而再為重製物之出售或移轉；或者，著作權人在 EULA 中明文限制重製物之使用範圍或制定禁止轉售條款，以箝制使用者原本所享有因第一次銷售原則之保護傘而得散布重製物的權利；當然，著作權人也可能選擇從「經銷商」一方著手，以經銷合約保留重製物所有權，或是限制經銷商移轉重製物所有權的對象與條件，藉此減少終端使用者取得重製物所有權的機會。

事實上，除了電腦程式著作外，其他類型的數位著作也存在著同樣的爭議問題，目前著作權人用以迴避第一次銷售原則的授權策略是否會導致第一次銷售原則的消失？第一次銷售原則所建立的二手市場交易可否擴及於數位著作？綜合前面各章節的研究，本文的結論與建議如下：

6.1 數位著作的授權爭議

(一)「授權」有助於提升數位著作產品的多樣性：

著作權人於 EULA 中載明「僅授權而非出售」、「重製物所有權仍屬著作權人所有」等語乃常見於目前的市場上，其將消費者定義為「被授權人」，使其無法符合「重製物所有人」之要件；目前市場上之授權契約亦常見於訂有「禁止出售或移轉所有權之限制條款」，著作權人藉此迴避或限制第一次銷售原則之適用。

若從著作權權利限制的角度來看，不論是法律面或實際面，有學者對於系爭授權條款的有效性仍存有疑慮。但本文認為，「授權」確實可以增加商品與銷售模式之多樣性，市場上本來就存在著各式式樣的消費者，如果只是一味地提供同樣的產品而無法滿足部分消費者之需求，反而無助於著作的流通，畢竟有些消費者只想要「使用」著作，若著作權人僅願意以「買賣」的方式散布著作，則無法負擔或不願意負擔買賣價金的消費者即可能因此喪失接觸著作之機會；相反的，若著作權人善用授權策略拓展其著作散布範圍，消費者也能夠以較低的代價接觸著作。總而言之，本文認為「授權」可為數位著作帶來更多元的銷售模式，提升其產品之多樣性，故不應一開始就否定授權條款的有效性，若欲防止授權之濫用，應把重點擺在「授權與買賣的區分」上。

(二)授權與買賣的區分界線應以「經濟事實判斷法」來劃分：

為減少與個別消費者磋商的成本，著作權人廣泛使用所謂的「大量授權契約」，然而，在這樣的授權關係下，消費者往往係居於弱勢的地位，與著作權人之間幾乎沒有任何契約磋商的空間，因此最終只能選擇接受與否。

消費者往往以為自己「購買」了數位著作產品，殊不知在授權條款的支配下，消費者其實只是「被授權人」，理論上應無法適用第一次銷售原則，亦即不得將數位重製物再為出售或為其他移轉所有權之處分。因此，為限制授權之濫用，我們必須在「授權」與「買賣」之間劃出一條明確的界線，以免著作權人藉由授權條款架空了第一次銷售原則。

美國實務見解對此爭議可分為兩派見解，其中一派見解為「契約保留判斷法」，以 2010 年的 *Vernor* 案作為代表，*Vernor* 案對於決定軟體使用者究竟是被授權人抑或重製物所有人，提出了三項判斷要素：1. 著作權人是否明確表示係賦予使用者被授權之權利；2. 著作權人對於使用者移轉重製物所有權之權利是否有所限制；3. 著作權人是否附加了重要的使用限制。而由於 *Vernor* 案所提出的三項要素常見於著作權人的授權協議中，若依照該契約保留判斷法，大多數案件都會被認定係授權關係而無第一次銷售原則之適用，故此判斷法基本上係較不利於終端使用者的。

另一派見解為「經濟事實判斷法」，此見解較早期之代表為 *Wise* 案，近期則有 2011 年的 *UMG* 案，「經濟事實判斷法」與契約保留判斷法最大的不同在於法院係檢視「整體」協議內容，包括該協議名義上是否被稱為授權、著作權人是否保留重製物所有權、是否須返還或銷毀重製物、是否禁止複製、在協議有效期間內受讓人是否須持續占有重製物等等的「經濟事實」，近期亦有部分判決將審查重點擺在「永久占有」和「常續性給付」兩項要素。總而言之，即使授權契約中有保留所有權或限制移轉所有權之條款，消費者並不會因此被認定為被授權人，該等條款也只是法院審酌的經濟事實之一。

本文認為，在目前授權氾濫的數位環境下，若採用「契約保留判斷法」，則著作權人只要在 EULA 中詳加制訂各項保留重製物所有權、限制移轉等有利於己的授權條款，並透過大量授權契約廣泛使用於大多數的交易當中，幾乎等同於架空了第一次銷售原則，對於終端使用者來說是相當不公平的，「契約保留判斷法」不僅會阻礙二手市場之發展，當消費者知道自己無法利用轉售來回收部分利益時，其原本欲購買全新正版商品的意願也可能因此受到影響。故本文認為法院對於授權與買賣的認定應以「經濟事實判斷法」

作為劃分界線，亦即除了授權協議的內容外，尚須綜合審酌其他經濟事實；同時，本文亦認為「永久占有」和「常續性給付」確實能作為判斷是否移轉重製物所有權的重要事實，惟其究竟是否係決定性的因素，可留待法院於個案中自行決定。

歐盟法院於2012年的 *Usedsoft v. Oracle* 案已肯認非實體之軟體著作得為第一次銷售原則的適用，本文進一步認為，不論著作標的為電腦程式著作或其他類型的數位著作，亦不論是實體或非實體的數位著作，法院應同樣採用「經濟事實判斷法」作為判斷標準，如以此來，才能夠繼續維持天秤兩端——「散布權」與「公共利益」的衡平關係。

以 ReDigi.com 為例，使用者自 iTunes Store 購買合法之音樂產品，依照經濟事實判斷法，儘管 iTunes Store 訂有禁止修訂、出租、租賃、借貸、出售、散佈 iTunes 服務之相關限制規定²⁹³，惟 iTunes Store 對於其音樂產品交易稱為「產品銷售」，且在實際交易上，使用者於給付一次性價金後，對於其所購買之音樂檔案即有永久占有之權利，則 iTunes Store 和使用者之法律關係應屬「買賣」，使用者為音樂檔案（亦即非實體之音樂著作重製物）之所有人，應有第一次銷售原則之適用。

6.2 數位傳輸的重製問題

若以數位傳輸的方式散布非實體之數位重製物，不但能夠拓展著作權人散布著作之範圍，亦可減少著作權人移轉重製物所需花費的時間與運輸成本，而社會大眾接觸著作時也不容易再受到時空因素的阻礙，因此，本文認為數位傳輸對於著作權法促進著作接觸之目的基本上是利大於弊。

不過，以「數位傳輸」的方式上傳或下載數位重製物時必然會發生「重製」，然而，第一次銷售原則僅為「散布權」之例外規定，數位傳輸所伴隨的重製行為無法受到第一次銷售原則的保護，是以本文認為若能透過適當的技術或機制解決「多重持有」與「盜版」的問題，基本上即無理由將數位重製物排除於第一次銷售原則所建構的二手市場之外，故應考量就法律面與技術面分別為調整和改進：

（一）法律面的調整：

法律面的調整主要有兩種方式，第一種方式係修改重製權的相關規定，或由法院放寬合理使用的解釋範圍；第二種方式則是透過國會進行「數位第一次銷售原則」的立法，透過國會立法的方式直接排除數位傳輸散布重製物時必然伴隨的重製權侵權責任。

（二）技術面的改進：

例如：討論多年的「傳送並刪除(forward-and-delete)」技術必須能夠確實移除出賣人原持有的數位重製物，並確保出賣人無法再為復原；或是以「出售產品金鑰(serial key)」的模式，結合開放數位重製物讓購買金鑰之人得以自行下載，並確保出賣人在移轉金鑰之後即無法再繼續使用重製物。總而言之，技術面的改進重點在於必須具備能確實防止「多重持有」與「盜版」的功效。

6.3 對於我國現況之觀察與建議

根據本文對於我國判決量化研究之結果顯示，目前台灣判決實務中關於第一次銷售原則

²⁹³ B. iTunes Store 條款與約定：

<http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/tw/terms.html#SERVICE>（最後點閱時間：2013年10月23日）。

的案件，多數為「『視聽著作』授權」所生之爭議，且以「『未經授權出租』正版視聽著作重製物」的案件所佔比例最高，至於以「電腦程式著作」為重製物標的的判決僅有三件，足見「電腦程式著作」之授權爭議尚未成為我國法院討論第一次銷售原則的主要案件類型。儘管如此，本文以美國實務所發展的判斷法則為分類基礎，對於我國法院判決之見解進行分析，發現相較於「契約保留判斷法」的案件，採用「經濟事實判斷法」的案件數量較多，似乎可認為我國實務目前尚未發生同於美國實務因較多數判決採用「契約保留判斷法」而導致第一次銷售原則逐漸消失的現象。另外，我國有部分法院乃係透過「債權相對性」的概念來說明重製物所有權移轉之事實不會受到授權契約限制的影響。

然而，由於本文是以美國法院所發展的見解來檢視我國實務判決，實際上我國法院尚未發展出類似的判斷法則，因此，在案件的分類上可能會因個人主觀認定的影響而有所不足；再加上「契約保留判斷法」和「經濟事實判斷法」主要是從「電腦程式著作」的案件所發展出來的，而目前我國法院在「授權或買賣」的爭議問題上卻是以「視聽著作」的案件居多，故本文的判決量化研究結果無可避免的會因案件類型的不同而受到影響，而上述兩點影響皆為本論文現階段無法突破之極限。

但不論是否為電腦程式著作或其他類型的數位著作，本文對於目前我國法院適用第一次銷售原則時所涉及重製物所有人認定之判斷，提出幾點建議：

(一)若被告為終端使用者，法院得以「債權相對性」作為判決理由，認定著作權人並未保有重製物所有權，使得終端使用者之轉售或轉租行為毋須受限於著作權人與原重製物出賣人之間的授權條款。

(二)法院得參酌「經濟事實判斷法」的見解，對於系爭法律關係究竟為買賣或授權的認定，應為整體之審查，以視聽著作、錄音著作和電腦程式著作為例：

1.視聽著作、錄音著作：

若為授權出租一段期間後再為賣斷的授權協議，或者著作權人對於授權出租之重製物，屆期時會進行回收，則簽約之出租業者於授權期間內即為被授權人；若為非實體之數位視聽著作，「屆期即消失或無法使用」則可被認定為授權關係，相反的，若得永久保存在消費者的硬碟中，則該消費者即為重製物所有人；而法院對於非實體之錄音著作（亦即數位音樂檔案）的認定也應與非實體之數位視聽著作雷同。

2.電腦程式著作：

若為一次性的價金給付，且消費者得為永久之占有使用，即使契約載明為授權，或有其他不得轉售之限制條款，依照經濟事實判斷法，仍應認定為買賣關係；相對的，若須定期更新授權否則授權屆期後即無法使用的情形，基本上會被認定為授權關係，此時消費者即非重製物所有人。

3.其他類型：

由於不同類型的著作，其著作的使用特性與產業慣例皆有所差異，因此，對於上述舉例以外的其他著作類型，究竟法院應如何實際操作「經濟事實判斷法」，尚待我國法院或學說未來之發展。

(三)附於硬體設備上的數位重製物，當數位重製物與硬體是可分離的，例如：電子書的數位文學著作，則該重製物所有權的認定方式應與其他數位重製物相同，亦即應獨立判斷「消費者是否為該數位重製物之所有人」；反之，若數位重製物與硬體設備兩者係不可分離，或者分離後沒有獨立存在的意義，例如：電子書內建的運作介面（電腦程式著作），此時即應以「硬體設備所有權之歸屬」作為數位重製物所有權的認定。

(四)若著作權人係透過特定機制而實質限制了重製物所有權的移轉，例如：不得轉讓的註冊制度、使用時必須連結官方伺服器，由於這些限制機制同時也具有防堵盜版的功能，有別於授權條款無法有效打擊盜版的情形，因此，本文認為對於這些經由著作權人投入心血所建立的限制機制，除非有著作權濫用之疑慮，否則理論上是可以被允許的。

最後，本文亦建議我國職權機關應鼓勵相關產業發展非實體數位重製物交易的移轉技術與機制，著作權法未來也應增訂「數位第一次銷售原則」，透過合法安全的非實體數位著作二手交易平台，建立著作權人與社會大眾雙贏的市場。

6.4 結語

本文對於第一次銷售原則所提出的建議，不論是關於授權與買賣的認定，或是數位第一次銷售原則的立法考量，皆非為泯除「授權」之存在，本文真正的目的在於避免發生「買賣」消失所導致的失衡狀態。若授權與買賣能夠適當的並存於數位著作市場，勢必能促使著作權人發展出更多元的結構性銷售策略：

- 買賣：在買賣的法律關係中，消費者係以較高的代價「購買」著作重製物而取得重製物之所有權，同時亦得享有第一次銷售原則的保護。
- 授權（或租賃）：著作權人在約定的使用期間內，以低於購買重製物的價格，提供消費者「使用」著作的權利，消費者為被授權人（或承租人），其並未取得重製物所有權，自不得將重製物再為出售或移轉。
- 其他使用：著作權人透過其他無涉於散布或重製的數位科技讓消費者接觸其著作，例如：數位串流、雲端服務等。

本文認為，若著作權人能夠提供更多樣性的數位產品，以不同的散布模式盡力滿足消費者們的各種需求，勢必會提高社會大眾使用正版產品的意願，如此以來，不但能夠打擊盜版市場，亦能拓展著作之流通以促進文化的創新與發展。

參考文獻

中文書籍

1. 王澤鑑，《債法原理（一）》，三民書局經銷（2006）。
2. 章忠信，《著作權法逐條釋義》，五南出版（2007）。
3. 蕭雄淋，《著作權法論》，二版，五南出版，台北（2003）。
4. 謝銘洋等，《著作權法解讀》，二版，元照出版（2005）。
5. 羅明通，《著作權法論 I》，第七版，群彥圖書股份有限公司經銷，台北（2009）。
6. 羅明通，《著作權法論 II》，第七版，群彥圖書股份有限公司經銷，台北（2009）。
7. Goldstein, Paul 著，蔡茂林譯，《捍衛著作權》，五南出版，台灣（2000）。
8. Rehbinder, M. 著，張恩民譯，《著作權法》，第 13 版，中国法律出版社出版（2004）。

中文期刊

1. 沈宗倫，〈由美國 Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc. 一案對於我國著作權法的啟示與借鏡——以『公開傳輸權』為中心〉，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 44（2012）。
2. 章忠信，〈世界智慧財產權組織一九九六年十二月『關於著作權與鄰接權相關問題之外交會議』側記〉，資訊法務透析，第 9 卷第 2 期（1997）。
3. 張懿云，〈網路廣播之著作權法問題研究〉，智慧財產權月刊，第 149 期（2011）。
4. 馮震宇，〈WIPO 著作權相關條約規範內容與其爭議問題之討論（上）〉，智慧財產權，第 35 期，頁 57-58（2001）。
5. 馮震宇，〈WIPO 著作權相關條約規範內容與其爭議問題之討論（下）〉，智慧財產權，第 36 期，頁 27-47（2001）。
6. 楊淑玲，〈淺論拆封授權條款相關問題〉，萬國法律，第 155 期，頁 77（2007）。
7. 蔡明誠，〈論多媒體與數位著作〉，國立臺灣大學法學論叢，第 25 卷第 2 期，頁 311-12（1996）。
8. 蕭宏宜，〈耗盡原則與軟體轉售——以美國與歐盟的發展為中心〉，東吳法律學報，第 24 卷第 4 期，頁 149（2013）。

其他中文參考文獻

1. 章忠信，二手書網拍的著作權議題，著作權筆記：
http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=2&act=bbs_read&id=205&reply=205（最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日）。
2. 章忠信，美國最高法院判定國外正版可以平行輸入，著作權筆記：
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=6&act=read&id=95>（最後點閱時間：2013 年 10 月 22 日）。
3. 章忠信，伯恩公約簡介，著作權筆記：
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=5&act=read&id=1>（最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日）。
4. 章忠信，WTO/TRIPS 與著作權之保護規定，著作權法筆記：
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=5&act=read&id=11>（最後點閱時間：2013 年 7 月 30 日）。
5. 什麼是公開傳輸權，經濟部智慧財產局網站：
<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=335501&ctNode=7012&mp=1>（最後點閱時間：2013 年 9 月 27 日）。
6. 《星海爭霸 II》最終用戶授權協議：
<http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/legal/sc2eula.html>（最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日）。
7. 封裝策略，檔案管理局網站：
http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=101（最後點閱時間：2013 年 7 月 26 日）。
8. 《暗黑破壞神 III》最終用戶授權協議：
http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/legal/d3_eula.html（最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日）。
9. 模擬技術，檔案管理局網站：
http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=103（最後點閱時間：2013 年 7 月 26 日）。
10. 趨勢科技終端用戶授權合約：
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/eula/tc-traditional_chinese_consumer_eula_

july_2013_final.pdf (最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日)。

11. 轉置技術，檔案管理局網站：

http://wiki.archives.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=102 (最後點閱時間：2013 年 7 月 26 日)。

12. B. iTunes Store 條款與約定：

<http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/tw/terms.html#SERVICE>(最後點閱時間：2013 年 10 月 23 日)。

13. Google Play 服務條款：

<https://play.google.com/about/play-terms.html> (最後點閱時間：2013 年 9 月 4 日)。

14. IFPI 國際總會新聞稿中文摘譯，財團法人台灣唱片出版事業基金會：

<http://www.ifpi.org.tw/record/activity/news.htm> (最後點閱時間：2013 年 7 月 25 日)。

15. Microsoft Software License Terms (MSLT) for Microsoft Office Starter 2010—中文(繁體)：

<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=13208> (最後點閱時間：2013 年 8 月 29 日)。

英文書籍

1. APLIN, TANYA, COPYRIGHT LAW IN THE DIGITAL SOCIETY (2005).
2. LEHMAN, BRUCE A., INTELLECTUAL PROPERTY AND THE NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE: THE REPORT OF THE WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1995).
3. NAT'L COMM'N ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHT WORKS, FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON NEW TECHNOLOGICAL USES OF COPYRIGHTED WORKS (July 31, 1978), *available at* <http://people.ischool.berkeley.edu/~bcarver/mediawiki/images/8/89/CONTU.pdf>.
4. NIMMER, MELVILLE B. & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT §8.12[E] (2013).
5. SCHECHTER, ROGER E. & JOHN R. THOMAS, PRINCIPLES OF COPYRIGHT LAW (2010).
6. PATRY, WILLIAM, PATRY ON COPYRIGHT (2013).

英文期刊

1. Batchelor, Bill & Daniel Keohane, *UsedSoft—Where to Now for Software Vendors?*, 33

- E.C.L.R. 545 (2012).
2. Carver, Brian W., *Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First Sales and Essential Copies*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 1887 (2010).
 3. Costa, David A., *Vernor v. Autodesk: An Erosion of First Sale Rights*, 38 RUTGERS L. REC. 1 (2010-2011).
 4. Davis, Nakimuli, *Reselling Digital Music: Is There a Digital First Sale. Doctrine*, 29 LOY. L.A. ENT. L. REV. 363 (2009).
 5. Feiler, Lukas, *Birth of the First-Download Doctrine—The Application of the First-Sale Doctrine to Internet Downloads under EU and U.S. Copyright Law*, 16 NO. 4 J. INT’L L. 1 (2012).
 6. Graham, Justin, *Preserving the Aftermarket in Copyrighted Works: Adapting the First Sale Doctrine to the Emerging Technological Landscape*, 2002 STAN. TECH. L. REV. 1 (2002).
 7. Lahm, Jennifer, *Buying a Digital Download? You May Not Own the Copy You Purchase*, 28 TOURO L. REV. 211 (2012).
 8. Long III, Henry Sprott, *Reconsidering the “Balance” of the “Digital First Sale” Debate: Re-examining the Case for a Statutory Digital First Sale Doctrine to Facilitate Second-hand Digital Media Markets*, 59 ALA. L. REV. 1183 (2008).
 9. Lopresto, Charles, *Gamestopped: Vernor v. Autodesk and the Future of Resale*, 21 CORNELL J.L. & PUB. POL’Y 227 (2011).
 10. Mattioli, Michael R., *Cooling-off & Secondary Markets: Consumer Choice in the Digital Domain*, 15 VA. J.L. & TECH 227 (2010).
 11. Mencher, Brian, *Digital Transmissions: To Boldly Go Where No First Sale Doctrine Has Gone Before*, 10 UCLA ENT. L. REV. 47 (2002).
 12. Nimmer, Raymond T., *Copyright First Sale and the Overriding Role of Contract*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1311 (2011).
 13. Nimmer, Raymond T., *Licensing in the Contemporary Information Economy*, 8 WASH. U. J.L. & POL’Y 99 (2002).
 14. Perzanowski, Aaron, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. REV. 889 (2011).
 15. Reese, R. Anthony, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. REV. 577 (2003).
 16. Reese, R. Anthony, *The Public Display Right: The Copyright Act's Neglected Solution to the Controversy Over “Ram Copies”*, 2001 U. ILL. L. REV. 83 (2001).
 17. Rothchild, John A., *The Incredible Shrinking First-Sale Rule: Are Software Resale Limits Lawful?*, 57 RUTGERS L. REV. 1 (2004).

18. Sheridan, Jenny Lynn, *Does the Rise of Property Rights Theory Defeat Copyright's First Sale Doctrine?*, 52 SANTA CLARA L. REV. 297 (2012).
19. Tobin, Jonathan C., *Licensing as a Means of Providing Affordability and Accessibility in Digital Markets: Alternatives to a Digital First Sale Doctrine*, 93 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 167 (2011).
20. Turchyn, Matthew J., *It Looks Like a Sale; It Quacks Like a Sale...But It's Not? An Argument for the Application of the Duck Test in a Digital First Sale Doctrine*, 5 J. BUS. ENTREPRENEURSHIP & L. 31 (2011).

其他英文參考文獻

1. Blau, John, *Storage Expert Warns of Short Life Span for Burned CDs*, COMPUTERWORLD (Jan. 10, 2006, 12:00 PM), http://www.computerworld.com/s/article/107607/Storage_expert_warns_of_short_life_span_for_burned_CDs (last visited July 26, 2013).
2. Byers, Fred R., *How Long Can You Store CDs and DVDs and Use Them Again?*, COUNCIL ON LIBRARY AND INFORMATION RESOURCES, <http://www.clir.org/pubs/reports/pub121/sec4.html> (last visited July 26, 2013).
3. Gittleson, Kim, *US Court to Rule on ReDigi's MP3 Digital Music Resales*, BBC NEWS (Oct. 5 2012), <http://www.bbc.co.uk/news/technology-19842851>.
4. U.S. COPYRIGHT OFFICE, A REPORT OF THE REGISTER OF COPYRIGHTS PURSUANT TO §104 OF THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT 78-101 (2001), *available at* <http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf>.
5. *About ReDigi*, REDIGI.COM, <http://newsroom.redigi.com/about/> (last visited Sept. 2, 2013).
6. *IFPI Digital Music Report 2013*, IFPI, *available at* <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf> (last visited Sept. 2, 2013).
7. *Longevity of CD/DVD Media*, CD-INFO.COM, <http://www.cd-info.com/archiving/longevity/> (last visited July 26, 2013).