

論美國數位千禧年著作權法中 反規避濫用原則之發展^{*}

蔡岳勳^{a1}、胡心蘭^{a2}

摘 要

自美國 1998 年數位千禧年著作權法（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）頒布施行以降，該法第 1201 條之反規避條款即成爲美國學界與實務界最具爭議之議題。蓋在數位環境下，著作之非法重製與散布變得輕而易舉，反規避條款之制定可讓著作權人在法律的幫助下，自行設置科技保護措施，有效限制對其著作物所爲之接觸行爲，對著作權人而言，反規避條款儼然成爲其在數位環境下，可用以操控其數位著作之最有力的新權利——超著作權（Para-copyright）。然而此一著作權人的新權利，也使得一般社會大眾開始憂心「計次付費」（Pay-Per-Use）的世界即將來臨，合理使用原則恐將蕩然無存。除此之外，在與傳統著作權法的交相利用下，反規避條款竟被著

* 本文原於 2006 年 11 月 22-23 日，發表於國立交通大學科技法律研究所主辦，2006 全國科技法律研討會（論文集 p.269~p.295），本文除增修部分論述，並加入 2006 年 11 月 27 日美國國會圖書館所新公布之免責事項檢討報告以爲參考。另外作者感謝兩位匿名審查委員之簽正。

a1 國立雲林科技大學科技法律研究所助理教授；美國杜蘭大學法律學博士（J.D.）。

a2 美國杜蘭大學法學博士候選人（S.J.D. Candidate）。

投稿日：2006 年 12 月 25 日；採用日：2007 年 1 月 29 日

作權人作為用以擴張其著作權，進而達到限制競爭的目的。有鑑於此，美國學者開始提倡「反規避濫用原則」(Anti-circumvention Misuse Doctrine)的適用，希望藉此一衍用自專利法上之濫用原則的適用，能減輕反規避條款對與著作權相關之市場所帶來的衝擊。

關鍵字：反規避條款、濫用原則、合理使用

Cite as: 4 Tech. L. Rev. 103 (2007)

The Development of Misuse Doctrine under DMCA

Dennis Yueh-Hsun Tsai, Hsin-Lan Hu

Abstract

Since the U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA) came into effect, the controversial anti-circumvention provisions codified in section 1201 of the Copyright Act immediately have become the most debatable issue in academia and U.S. courts. As in the modern information era, facilitated by the encompassed high technologies, reproducing and distributing illegitimate copies of copyrighted works in the digital forms can be easily accomplished by average users, which dramatically endanger the copyright owner's rights and interests. However, with the enactment of anti-circumvention provisions, copyright owners can self-help with technological measures that effectively control access to the works protected by copyright.

Despite limited exemptions are sanctioned under the anti-circumvention provisions, this legal protection of technological measures as such permits proprietary control over any kind of information, protected or not under copyright, which granting the content provider what might arguably be considered as a "Paracopyright" without the built-in limitations and restrictions of traditional copyright law, such as the fair-use doctrine. As a result, the public are concerning about the in coming World of Pay-Per-Use, and the traditional limitations on copyright, such as the fair use may be unavoidable evaporated under such new legislation. Moreover,

some recent litigation may have showed that anti-circumvention provisions have been suspiciously utilized by some copyright owners as a means to restrain trade and competition. In light of this situation, scholars in the U.S. began to discuss and advocate the “Anti-circumvention Misuse Doctrine,” hoping this affirmative defense, which evolved from the patent law, can mitigate the impact caused by anti-circumvention provisions to the copyright related markets.

Keywords: Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA), Anti-circumvention provision, Misuse Doctrine, fair use doctrine

1. 前言

著作權係法律賦予著作權人對其著作所可享有之暫時性獨佔權利，然保障作者之心血創作能獲得合理的回報，僅係著作權法所生之立即影響，著作權法之終極目標，則係藉由對作者之獎勵，以促進其創作對一般大眾均有益的著作¹。亦即，著作權法之立法目的，除了獎勵著作權人之創作外，亦負有文化上之目的——促進知識之流通與文化之傳承。因此，世界各國之著作權法制中均就著作權人之權利加以適度的限制，以平衡著作權人與著作權利用人間之利益衝突。

然而，隨著時代的演進，對於著作物之創作以及利用亦不斷有新的方式產生。「從一開始，著作權之發展即係為因應科技之重要變革。」²1709年英國首創世界第一部著作權法「安妮法案」(Statute of Anne of 1709)³，即係因為印刷術之興起而使著作權之保護變得必要才予以制定的⁴。由於各種新興科技迅速發展，著作權法制亦隨之不斷的擴充保護範圍⁵，增訂保護標的，

¹ Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975) (“The immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an author’s creative labor. But the ultimate aim is by this incentive, to stimulate the creation of useful works for the general public good.”).

² See Sony Corp. of America. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 430 (1984) (“From its beginning, the law of copyright has developed in response to significant changes in technology.”).

³ Copyright Act, 1709, 8 Ann., c. 19 (Eng.).

⁴ 然英國皇室制定安妮法案之真正目的係藉賦予印刷出版人專有印刷之權利 (right to copy)，並保障書商販賣書籍之獨佔利益 (prevent monopolies in the book trade)，以監控並遏止反動言論之散布，對於真正為創作之作者並無具體之保護，直至 1774 年之 Donaldson v. Beckett 案後才確立著作權係為保護作者之權利。See DEBORA J. HALBERT, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INFORMATION AGE: THE POLITICS OF EXPANDING OWNERSHIP RIGHTS 6-7 (1999).

⁵ 以美國著作權法為例，自 1790 年制定以來即經多次修訂。如於 1802 年開始保護印

以因應科技革新對著作權人之權益所生之衝擊。以美國著作權法制為例，包括影印重製科技⁶、家用錄音、錄影科技⁷、電腦程式及網際網路科技等⁸，幾乎每一種新興科技的發展均引發著作權法的變革，其中影響最深遠的，當屬 1998 年數位千禧年著作權法案〔The Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA)⁹〕。DMCA 第 1201 條「反規避著作權保護措施」明文禁止任何

刷物 (prints)；1831 年增訂對音樂編輯著作，並將著作權保護期間延長至 28 年；1856 年增訂劇本之上映權；1865 年增列攝影著作為著作權保護客體，並於 1909 年全面修正著作權法，此乃促使美國著作權邁向現代法制之關鍵。而於 1976 年再次全盤修正著作權法時，更將當時新興之自動點唱機、有線電視等納入規範。參見施文高，比較著作權法制，頁 22-25 (1993)。

⁶ 美國最高法院於 1975 年就 *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 420 U.S. 376 (1975) 一案做出判決，判定國家衛生研究所及醫學圖書館影印重製醫學期刊論文之行為為合理使用。為平息本案所引起之爭議，美國國會即於翌年著作權法修法時加入第 108 條「排他權之限制：圖書館與檔案保全機構之重製」。See 17 U.S.C § 108 (2006).

⁷ 自 1980 年代時起，高品質的數位錄音帶科技 (digital audio tape (DAT) technology) 即引起美國唱片工業協會 (Recording Industry Association of American, RIAA) 的極度恐慌。RIAA 聲稱 DTA 科技的盛行將會傷害著作權人之權益，進而降低其進行創作的意願。1992 年間，美國國會終於被 RIAA 所說服，通過「1992 年家用錄音法案」(Audio Home Recording Act of 1992, AHRA)，增訂美國著作權法第 10 章。本法一方面防止消費者利用數位錄音技術為連續重製 (serial copying)，一方面允許消費者得以為家庭使用之目的，從事對有著作權之著作為錄音行為，而不需擔心需負侵害著作權之責任。See Copyright Act, ch. 10, 17 U.S.C. §§ 1001-1010 (2006).

⁸ 為了因應電腦科技及網際網路科技之蓬勃發展，美國國會已前後七次修正美國著作權法。其中影響較大的包括：1995 年錄音著作數位表演權法案 (Digital Performance Right in Sound Recording Act of 1995, DPRA)；1997 年無電子竊盜法案 (No Electronic Theft Act of 1997, NET)；1998 年數位千禧年著作權法案 (Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA)；及 1999 年防止數位竊盜及增進著作權損害賠償法案 (Digital Theft Deterrence and Copyright Damages Improvement Act of 1999)。

⁹ 法案原文可至 U.S. Copyright Office 之網站：<http://www.dickson.tec.tn.us/dmca.htm>。或至美國參議院網站：[http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/r?r105:@phrase\(Digital+Millennium+Copyright+Act\)](http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/r?r105:@phrase(Digital+Millennium+Copyright+Act))查詢。

人規避著作權人爲保護其權利而在其數位著作上所設置的科技保護措施¹⁰。然而，此一立法實際上賦予著作權人一個嶄新的權利：「接觸權」或稱之爲「反規避權」（即「預防他人規避用以控制接觸有著作權之著作的科技保護措施」的權利），也因此使得一般社會大眾開始憂心「計次付費」（Pay-Per-Use）的世界即將來臨，合理使用原則恐將蕩然無存。

除此之外，反規避條款的規定，在有心人士刻意的擴張解釋下，亦逐漸被運用到與保護數位著作之著作權無關的領域。在與傳統著作權法的交相利用下，反規避條款竟被著作權人作爲用以擴張其著作權，進而達到限制競爭的目的。有鑑於此，美國學者開始提倡「反規避濫用原則」（Anti-circumvention Misuse Doctrine）的適用¹¹，希望藉此一衍用自專利法上之濫用原則的適用，能減輕反規避條款對與著作權相關之市場所帶來的衝擊。因此，本文將以簡介反規避條款之制定與條文分析爲始，說明其所帶來的影響，及可能之濫用情形。接著，本文將介紹美國智慧財產權法上之濫用原則的發展與適用，再藉近來發生之以反規避條款作爲限制競爭之手段的案例，試述建立反規避濫用原則之必要性及其應用。

2. 美國數位千禧年著作權法之反規避條款

美國於 1996 年正式簽署加入「世界智慧財產權組織著作權條約」（WIPO Copyright Treaty, WTC）及「世界智慧財產權組織表演與錄音物條約」（WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT）¹²，1998 年制定千

¹⁰ See 17 U.S.C. § 1201 (2006).

¹¹ See Dan L. Burk, *Anticircumvention Misuse*, 50 UCLA L. REV. 1095 (2003).

¹² 自 1989 年起，聯合國下之世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）即積極進行伯恩公約及羅馬公約之修正，並終於在 1996 年 12 月 20 日通過 WTC 與 WPPT 二條約。See H.R. REP. NO. 105-551, pt. 2, at 21 (1998). 其詳細過程及條約內容請參見胡心蘭，論科技發展對合理使用與著作權限制之影響，中原大學法律研究所碩士論文，頁 178（2001）。

禧年數位著作權法的目的之一即係為履行其條約義務，將該二條約融入美國著作權法中。WTC 與 WPPT 二條約中最受矚目的一項規定，係分別規定於 WTC 第 11 條¹³與 WPPT 第 18 條¹⁴之「科技措施之義務」，其內容均係要求締約各方「應有適當之法律保障及有效之法律救濟規定」，以對抗規避著作人、表演人或錄音著作權人所使用於行使本條約（或伯恩公約）所定之權利，或供作制止未經著作人、表演人或錄音著作權人授權，或法律所允許而對其著作、表演或錄音物所為行為之有效的科技措施¹⁵。此一規定被認為是數位化網路環境下，對於著作權人、表演人及錄音物製作人之專有權利保護具有重要效果，當權利人就該二條約所定之保護客體以科學技術做保護措施時，任何提供破解或規避該等科技保護措施之設備或服務都應被禁止¹⁶。為平衡此一規定，簽約各國可維持包括合理使用在內的現行各種例外及限制規定之適用，甚至可制定新的例外及限制規定以因應數位環境¹⁷。

美國前總統柯林頓於 1998 年 10 月 28 日批准 1998 年數位千禧年著作權法案，修正美國著作權法¹⁸。本法案最大的宗旨在於將美國著作權法「帶入數位時代」¹⁹。DMCA 之第 1 案²⁰：世界智慧財產權組條約執行法案（WIPO

¹³ WIPO Copyright Treaty, art. 11, Dec. 20, 1966, 36 I.L.M. 65 (1997) [hereinafter WCT].

¹⁴ WIPO Performances and Phonograms Treaty, art. 18, Dec. 20, 1996, 36 I.L.M. 76 (1997)[hereinafter WPPT].

¹⁵ See U.S. Copyright Office, THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT OF 1998-Summary, Dec. 1998, <http://www.dickson.tec.tn.us/dmca.html>.

¹⁶ 參見章忠信，「美國 1998 年數位化千禧年著作權法案簡介」，萬國法律，第 107 期，頁 27（1999）。

¹⁷ WCT art. 10 (1). See also Pamela Samuelson, *Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to Be Revised*, 14 BERKELEY TECH. L.J. 519, 528 (1999).

¹⁸ 參見劉詠萱，「美國『1998 數位千禧年著作權法案』淺析」，資訊法務透析，第 11 卷第 7 期，頁 38-42（1999）。

¹⁹ See S. REP. NO. 105-190, at 2 (1998). DMCA 的立法過程中有兩項指導原則：1.促進持續發展中之電子商務；2.保護智慧財產權。這兩項指導原則理應相輔相成，美國國會

Treaties Implementation Act) 中即包含有關科技措施義務之修正。DMCA 第 103 條係對著作權法標題 17 新增第 12 章：「著作權保護及管理系統」(Copyright Protection and Management Systems)²¹，規定有關科技保護措施之反規避條款及著作權管理訊息完整性條款，並制定了民事及刑事責任²²。

2.1 反規避條款之分析

DMCA 第 1201 條規定了三種反規避之侵害行為：基本條款 (Basic Provision)²³、違法交易之禁止 (Ban on Trafficking)²⁴，以及額外違犯之禁止

長期以來藉由對「資訊之使用」的規範（而非對資訊消費者所傳達或使用資訊之裝置或方法加以規範），及藉由確保著作權人與資訊使用者間之適當的平衡，促進了憲法上保護著作權之目標。See H.R. REP. NO. 105-551, pt. 2, at 22 (1988). 也就是說，法律不應管制資訊科技界之商業交易，即用以傳遞、儲存及利用資訊之產品或裝置，而應禁止的是某些使用資訊之行為，並創設一些除外規定以增進大眾之利益，目的在於平衡著作權人及著作物使用者間之利益。See David Nimmer, *A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act*, 148 U. PA. L. REV. 673, 683 (2000).

²⁰ DMCA 之內容分為下列五項法案：第一案：世界智慧財產權組條約執行法案；第二案：線上著作權侵害責任限制法案；第三案：電腦維修競爭確保法案；第四案：綜合規定法案；第五案：船舶設計保護法案。參見章忠信，前揭註 16，頁 26。

²¹ 17 U.S.C. §§ 1201-1205 (2006).

²² See Jon A. Baumgarten, William M. Hart & Eric J. German, *Digital Millennium Copyright Act Details of Internet Ownership Rights*, Law News Network Com., Nov. 12, 1999; <http://www.lawnewsnetwork.com/practice/techlaw/papers/lawfirm/A9495-1999Nov12.htm>. 然而，面臨新的威脅，就必須有新的手段，美國國會商業委員會發現，與類比環境相比，在數位環境下，重製及散布等侵害著作權之行為變的輕而易舉，著作權人的利益受到極大之威脅，因此，國會除了履行 WIPO 條約外，還制定了反規避條款，除限制不當的利用行為（重製行為本身）外，亦限制不當的設備（幫助重製之裝置）及不當的服務（增進重製能力之行為）。

²³ 「任何人均不得規避可有效控制『接觸』受本標題（標題十七——著作權法）保護之著作之科技保護措施。」 17 U.S.C. §1201(a)(1)(A) (1998).

²⁴ 「任何人均不得製造、進口、提供、銷售或其他任何方式之交易任何用以規避防止接觸受本標題保護之著作之科技保護措施的任何技術、產品、服務、裝置、組件或其零件，若其係以：規避科技保護措施係該設備之主要目的者；除規避科技保

(Additional Violations)²⁵。根據上述三種禁令之適用，為禁止未經授權而接觸著作，任何人從事規避著作權人用以保護著作之科技措施的行爲均違反基本條款，而任何透過公然提供任何技術、產品、服務、裝置、組件或其零件，以協助前者完成規避行爲之人，則將違反違法交易之禁止規定。相對的，若某人對其已獲授權接觸之著作從事被禁止的規避行爲，其並不會受到任何責難，但透過公然提供任何技術、產品、服務、裝置、組件或其零件，以協助其完成規避行爲之人，則會受到額外違犯之禁止的規範。

若仔細觀察第 1201 條第(a)項之規定，其保護之標的實為「實施於有著作權之著作物上，控制接觸該著作之科技保護措施」，根本上係賦予著作權人一個「預防他人規避用以控制接觸有著作權之著作的科技保護措施」的權利。不同於其他著作權之侵權行爲，合理使用原則並不能作為違反 DMCA 中反規避條款之抗辯²⁶。然而，DMCA 中並無任何可以保證該接觸控制措施不會限制使用者：1.對受著作權保護之著作為合法之使用；2.使用受接觸控制

護措施外僅具有有限之商業意義者；為作為規避科技保護措施之使用而銷售者。」 17 U.S.C. § 1201(a)(2) (1998). 基本條款與違法交易之禁止規定在同一條項中，國會報告中指出此二禁令係適用於「當某人未經合法授權即接觸某著作重製物或錄音物，而該著作係經著作權人以有效控制接觸著作之科技措施加以保護者」。See H.R. REP. NO. 105-551, pt. 1, at 17 (1998).

²⁵ 「任何人均不得製造、進口、提供、銷售或其他任何方式之交易任何用以規避保護本標題下著作權人對其著作所享有之權利之科技保護措施的任何技術、產品、服務、裝置、組件或其零件，若其係以規避科技保護措施係該設備之主要目的者；除規避科技保護措施外僅具有有限之商業意義者；為作為規避科技保護措施之使用而銷售者。」 17 U.S.C. sec. 1201(b) (1998). 由於侵害著作權人權利之行為已受傳統著作權法之規範，且未免利用人為合理使用之能力受到影響，因此並無禁止規避重製控制之基本條款。而額外違反條款中對該等可用以規避重製控制之裝置、服務的禁令，則係為實行著作權侵害之防止。See S. REP. NO. 105-190, at 29.

²⁶ 有關反規避條款對合理使用原則之影響，請參見蔡岳勳、胡心蘭，「從法律與經濟學的角度分析美國著作權法科技保護措施及合理使用原則」，中原財經法學，第 14 期，頁 157 (2005)。

措施所保護之著作中，未受著作權保護之資訊²⁷。DMCA 對於著作權人接觸控制之權利賦予極大的保護。

在 DMCA 的立法過程中，62 個著名法學院之教授曾聯名致函給國會，表達他們對於執行反規避條款之疑慮。他們的考量為：「雖然反規避條款制定於（美國法）標題 17（著作權相關法制）中，但其並非一般的著作權規定，在此條款下，責任係產生於與侵權行為或意圖幫助侵權之行為分離且獨立之其他行為態樣。因此，實行反規避條款將可能走進史無前例之以立法方式加強著作人權利之『超著作權（Paracopyright）領域²⁸』。」

在商業委員會認同這些教授的同時，仍強調數位環境對著作權人產生了極大的威脅，因此有必要制定反規避條款，以資對抗可能破壞著作權利益之科技措施及行為²⁹，但為確保社會大眾仍可對有著作權之著作為合理使用等非侵權之利用，故亦規定有若干例外規定³⁰。然而，這些例外規定被法律專家學者們批評為過於狹隘，未能包含所有合法之規避行為³¹。

²⁷ See Melissa A. Kern, Note, *Paradigm Shifts and Access Controls: An Economic Analysis of the Anticircumvention Provisions of the Digital Millennium Copyright Act*, 35 U. MICH. J.L. REFORM 891, 893 (2002) (citing JESSICA LITMAN, DIGITAL COPYRIGHT 83 (2001)).

²⁸ See H.R. REP. NO. 105-551, pt. 2, at 24 (1998).

²⁹ See *id.*

³⁰ 17 U.S.C. §§ 1201(d)-(j) (2001). 該等例外規定包括：非營利性圖書館、檔案保存處及教育機構之例外；法律執行與情報蒐集之例外；還原工程之例外；加密研究之例外；保護未成年人之例外；隱私權保護例外；及安全性測試之例外。詳細規定及對其內容之討論請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 189-94。

³¹ See Samuelson, *supra* note 17, at 535, 540-41, 543-46. Samuelson 教授在文中試舉了多種應可被視為合法，但卻未包含在例外規定裡的規避行為，其並建議應設置一項可適用於「所有合法規避行為」之例外規定。

2.2 反規避條款之失效保護機制

2.2.1 免責規定

為避免反規避條款所可能影響到其他合法接觸著作或資訊的機會，美國國會中之商業委員會建議，應納入「失效保護」(Fail-safe) 機制，以監控日後著作權市場的發展³²。因此，根據 DMCA 第 1201 條第(a)項第(1)款第(C)目之規定，國會圖書館須根據著作權局會同商業部之通訊與資訊助理秘書之建議，每三年向國會提出報告並提供建議，再依立法程序 (Rulemaking Proceeding) 做出免責規定並公告之³³。自 1998 年 DMCA 頒布實施至今，美國國會圖書館已於 2000 年及 2003 年分別做出兩項及四項免責規定³⁴。

2000 年所免責的項目：1.被過濾軟體封鎖排除之網址名單所構成的編輯著作³⁵；2.文學著作，包括受接觸控制措施所保護，因故障、損害或被淘汰而無法提供接觸之電腦程式及資料庫³⁶。

³² H.R. REP. NO. 105-551, pt. 2, at 36.

³³ DMCA 第 1201 條第(a)項第(1)款第(C)目規定：「國會圖書館館長應於在第(A)目所描述之期間內，及其後之每三年間，根據著作權局之建議，會同商業部之通訊與資訊助理秘書，提出報告並提供建議，為本款第(B)目之目的，對於受著作權保護之某特定典型著作的使用者，其對本標題下之特定典型著作，為非侵權使用之能力，是否在其後三年間因本款第(A)目中規定之禁令而受到負面之影響，需在立法程序之紀錄中做出決定。」17 U.S.C. § 1201(a)(1)(C)。See Copyright Office, Library of Congress, Exceptions to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Notice of Inquiry, 64 Fed. Reg., at 66139 (1999), <http://www.loc.gov/copyright/fedreg/65fr64555.html>. 詳細規定及對其內容之討論請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 211-29。

³⁴ 免責規定中所免責之行為，在該等規定發布後三年內，可免除違反反規避條款之責任。參見馮震宇，「數位內容之保護與科技保護措施——法律、產業與政策之考量」，月旦法學雜誌，第 105 期，頁 84，註 76 (2004)。

³⁵ “Compilations consisting of lists of websites blocked by filtering software applications.” See 64 Fed. Reg., at 64556-64.

³⁶ “Literary works, including computer programs and databases, protected by access control

2003 年所免責的項目：1.被商業性過濾軟體封鎖排除之網址名單所構成的編輯著作，該過濾軟體係為防止接觸名單上所列之網域、網站，或網站上之部分內容，但不包括專門作為保護電腦或電腦網路免於損害，或專門作為防止接收電子郵件之過濾軟體所編輯之網址名單。所謂之網址（Internet Locations），包括網域（Domains）、全球資源定位器（Uniform Resource Locators, URLs）、數字化通訊協定位址（Numeric IP Addresses），以及上述形式之所有組合³⁷；2.因硬體鎖（Dongles）故障、損害或被淘汰而無法接觸之電腦程式³⁸；3.電腦程式或電動遊戲之發行版本已遭淘汰，需使用原本的媒體或硬體才得以接觸使用³⁹；4.以電子書之形式所發行之文學著作，在其所有的版本（包括經授權之單位所發行之數位版）上，用以防止電子書啟動有聲閱讀功能，及防止螢幕閱讀者將其文字內容轉換為「特殊格式」之接觸控制措施⁴⁰。

mechanisms that fail to permit access because of malfunction, damage or obsolescence”.

See id.

³⁷ “Compilations consisting of lists of Internet locations blocked by commercially marketed filtering software applications that are intended to prevent access to domains, websites or portions of websites, but not including lists of Internet locations blocked by software applications that operate exclusively to protect against damage to a computer or computer network or lists of Internet locations blocked by software applications that operate exclusively to prevent receipt of e-mail. For purposes of this exemption, ‘Internet locations’ are defined to include ‘domains, uniform resource locators (URLs), numeric IP addresses or any combination thereof.’” *See* Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Final Rule, 68 Fed. Reg., at 62011-13 (2003).

³⁸ “Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage and which are obsolete.” *See id.*

³⁹ “Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and which require the original media or hardware as a condition of access.” *See id.* at 62014.

⁴⁰ 4. Literary works distributed in e-book format when all existing e-book editions of the work (including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls that prevent the enabling of the e-book’s read-aloud function and that prevent the ena-

由上述規定可知，兩次免責規定的內容非常相似，甚至有愈漸限縮的情形，例如：第 1 項之過濾軟體僅限於在商業市場上流通者，並列舉可免責之情況而非概括適用。第 2 項亦將原本之「接觸控制措施」改為較狹義的「硬體鎖」，並排除資料庫的適用。2003 年的免責規定雖增加兩項，但均係就科技保護措施本身技術上之障礙或可能發生的缺失預作修補，有關轉換電子書之形式的免責規定，更僅係為維護視障人士原本就應享有之美國著作權法第 121 條所賦予之權利⁴¹。

2.2.2 反競爭效果之檢討

除上述被美國著作權局採納，而可免除違反反規避條款之責任之幾種免責規定外，在這兩次作成立法決定的程序中，來自社會各界之提案人尚建議多種其他應排除反規避禁令之適用的著作類型⁴²，而該等提案被否決的理由，不外乎：1. 該等免責規定之提案未能達到「典型著作」之要求⁴³；及 2. 未能舉出確實或可能受到負面影響的實證等理由⁴⁴。然而，這些提案多少可反

bling of screen readers to render the text into a “specialized format.” *See id.*

⁴¹ 17 U.S.C. § 121 (Limitations on exclusive right: reproduction for blind or other people with disables.) 此項免責規定係由美國盲人基金會與五個主要的圖書館所申請。68 Fed. Reg., at 62011-14.

⁴² 其餘未被接受之建議，*see* 65 Fed. Reg., at 64566-71 (2000); 68 Fed. Reg., at 62014-18 (2003).

⁴³ *See* 65 Fed. Reg., at 64556-63. 「典型著作」一辭源自於第 1201 條第(a)項第(1)款第(C)目之規定，要求國會圖書館以「特定典型之有著作權之著作」(particular class of copyright work)為檢驗標準，65 Fed. Reg., at 64559。國會圖書館對於「典型著作」所下之定義，係根據著作本身之性質，特別是以美國著作權法第 102 條第(a)項中所列之著作「類型」為基礎，65 Fed. Reg., at 64562。而非基於該等著作之潛在的使用者群，或對該著作之使用方式來下定義。「典型」應可直接定義為「建立或分享同一屬性之群體」(a group, set or kind sharing common attributes)，65 Fed. Reg., at 64559。

⁴⁴ 關於部分提案者強調非常關心「過度限制之授權」、「難以處理之授權條件」、「難以接受之條件及價格」，及「實施科技保護措施而產生之其他授權限制」等問

映出反規避條款之執行對使用者大眾所產生的影響⁴⁵。其中大多數的提案係憂心反規避條款將可能影響使用者就合法取得之著作物行使合理使用之能力⁴⁶；另有有關隱私權保護者⁴⁷；為電腦及數位科技之研究發展者⁴⁸。

當然，社會大眾亦憂心反規避將造成與著作權市場無關之反競爭效應，其中最直接的，當屬提案典型第 21 項「基於相容性所為之還原工程與 Static Control 之建議」⁴⁹。在 2003 年國會圖書館接受各界提案之期間，Lexmark 一案正在肯塔基州地方法院審理中⁵⁰，被告 Static Control 即針對該案之特定爭議事實做出提案。然國會圖書館否決了此一提案，理由係認為 DMCA 第 1201 條第(f)款還原工程之例外規定⁵¹已處理了此一問題，不需再另設免責規定⁵²。

另外，若仔細檢視提案典型第 11、12 項有關 DVD 上區碼限制之問題⁵³；第 15、16、18 項有關特定數位著作只能在特定媒體上使用之問題

題，國會圖書館僅簡單回覆：「此即顯示，欲使用該等受接觸控制措施所保護之著作，實際上可以選擇經由授權協商之方式而獲得更廣泛之運用，而此類案例中之提案者非但未為此種選擇。……抱怨有關授權條件的提案者亦未證明此等為取得符合其所需條件的授權協商，可能會因為過於昂貴或麻煩而無法進行。此外，亦未有任何證明顯示若某人無法藉由某特定授權方式取得接觸某特定著作之權利，即無法透過其他方式或場合接觸該著作。」*Id.* at 64563.

⁴⁵ 因 2003 年間社會大眾所提出之提案與 2000 年間所提之提案多有重複並可涵括之，故下述分析將以 2003 年間所提出之提案為基礎。

⁴⁶ 如提案典型 (proposed class) 第 1 項至第 13 項、第 16 項至第 18 項等。*See* 68 Fed. Reg., at 62014-17.

⁴⁷ 提案典型第 24 項。*Id.* at 62018.

⁴⁸ 提案典型第 3、21、22 項。*Id.* at 62014, 62017-18.

⁴⁹ “21. Proposed exemption: Reverse engineering for interoperability and the Static Control proposals.” *Id.* at 62018.

⁵⁰ *Lexmark Int’l Inc. v. Static Control Components Inc.*, 253 F. Supp. 2d 943 (E.D. Ky. 2003). 詳後述。

⁵¹ 17 U.S.C. § 1201(f).

⁵² *See* 68 Fed. Reg., at 62018.

⁵³ “11. Proposed class: Audiovisual works stored on DVDs that are not available in Region 1

等⁵⁴，都因為著作權人在其數位著作物上設置科技保護措施，因而迫使使用者須購買能配合該特定科技保護措施之特定媒體，而隱藏著在與著作權無關之硬體市場上造成限制競爭的可能。

幾經延宕，2006 年的最終結果終於在 11 月 27 日出爐⁵⁵，令人欣慰的是，美國著作權局這次將免責規定擴張至 6 項，除延續上述 2003 年的 4 項規定外，最受矚目的，是增列於第 5 項之免責規定：「專為使行動電話（手機）得以合法聯繫其他無線通訊網路，而規避行動電話（手機）上，具有防

DVD format and access to which is prevented by technological measures;

12. Proposed class: Video games stored on DVDs that are not available in Region 1 DVD format and access to which is prevented by technological measures.” 68 Fed. Reg., at 62,014. 某些 DVD 形式之視聽著作及電子遊戲無法在（設置有）第一區（北美區）的區碼（的播放媒體）相容，且該等 DVD 亦受到接觸控制科技措施之保護，因此有提案人建議規避此等 DVD 上之科技保護措施應予以免責。然國會圖書館僅簡略提到使用者應有多種其他方式（have a number of options）可觀賞該等 DVD，以及證據不足等理由予以否決，68 Fed. Reg., at 62,014.

⁵⁴ “15. Proposed class: Literary works (including e-books), sound recordings, and audiovisual works protected by access controls that prevent post-sale uses of works; “tethered” works.

16. Proposed class: Audiovisual works, including motion pictures, the DVD copies of which are tethered to operating systems that prevent rendering on alternative operating systems.

18. Proposed class: published sound recordings of musical works on compact discs that use technological measures that prevent access on certain playback devices. *Id.* at 62016-17. 此等提案類型與上述之類型相似，均係因某些數位化之文學著作，包括電子書，及視聽著作、錄音著作等，因其上之科技保護措施的限制，使其只能在特定的媒體或電腦作業系統上使用。提案人主張，使用者就其合法取得之數位著作物，應享有可規避該等科技措施以行使「空間轉換」（space-shifting）及「使用平台轉換」（platform-shift）之自由。然國會圖書館卻表示無法行使該等轉換自由僅係使用上之不便，並不足以構成規避免責之必要，參前註。

⁵⁵ See Copyright Office, Library of Congress, Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Final Rule, 71 Fed. Reg., at 68472-80 (2006).

火牆功能之電腦程式。⁵⁶」此係採納無線聯盟（Wireless Alliance）所提出，「規避操控手機運作之軟體程式（Mobile Firmware）」應可免責的提議⁵⁷，與 Static Control 的提案類似，此一提案是由專門從事手機回收再利用的小型製造商，為使得手機可再利用，並從而減少環境污染，回收製造商必須規避原廠商裝置在手機上，操控手機運作之軟體程式，使得回收之手機可以轉換使用其他通訊業者之服務。若此一規避行為須受到反規避條款之限制，將使得這些回收製造商沒有生存的空間，消費者亦無自由選擇服務的機會⁵⁸。

在此可以印證一點，在 2000 年著作權局第一次檢討免責規定的時候，社會各界所關注的是反規避條款對數位環境下使用者權的限制，包括合理使用、公共領域內之著作、圖書館的免責範圍、言論自由等議題，到了 2003 年及 2006 年第二次及第三次檢討時，已慢慢轉向有關反競爭效果的疑慮了。

3. 美國智慧財產權法之濫用原則

美國智慧財產權法上之濫用原則（Misuse Doctrine），類似於美國侵權行為法（Tort Law）上用以作為侵權行為之抗辯的「不潔之手原則」（The Doctrine of Unclean Hands）⁵⁹，係延伸自美國習慣法上衡平原則（Equitable

⁵⁶ “Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication network.” *Id.* at 68476.

⁵⁷ “Computer programs that operate wireless telecommunications handsets (Mobile firmware).” *Id.*

⁵⁸ *Id.* 在此必須解釋的是，美國的通訊市場與台灣不同，在美國，各通訊業者有各自與其配合的手機形式，由於手機上之軟體鎖會阻止消費者接觸開機載入程式（boot loader program），因此，如欲轉換通訊服務，即必許連手機一起換，無法通用。

⁵⁹ See Mark A. Lemley, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 CAL. L. REV. 1599, 1608-09 (1990).

Doctrine) 的一種⁶⁰。美國最高法院於 1942 年在 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Company* 一案中⁶¹，判定濫用原則可作為專利侵權行為之抗辯⁶²，促成了濫用原則的確立。其後經過美國各級法院長期的應用與斟酌，以及專利法的修正⁶³，專利濫用原則已發展成爲一個相當成熟的原則。然而，直到 1990 年，美國第四巡迴上訴法院於 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*⁶⁴ 一案中，明確指示在 *Morton Salt* 案中所確立的專利濫用原則，亦可作為在著作權侵權訴訟中，以著作權人濫用其著作權的事由作為侵權行為之抗辯時⁶⁵，才正式將濫用原則引進著作權法之中⁶⁶。

3.1 專利法上之濫用原則

如前所述，美國濫用原則係緣起於專利訴訟上，用於作為專利侵害或輔

⁶⁰ See Brett Frischmann & Dan Moylan, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 865, 867 (2000); Burk, *supra* note 11, at 1114.

⁶¹ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppinger Co.*, 314 U.S. 488 (1942).

⁶² *Id.* at 493-94.

⁶³ 1988 Patent Misuse Reform Act, Pub. L. No. 100-173, 102 Stat. 4976 (1988) (codified at 35 U.S.C. § 271(d)(4)-(5) (1990)); See generally Richard Calkins, *Patent Law: The Impact to the 1988 Patent Misuse Reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse Defenses and Antitrust Counterclaims*, 38 DRAKE L. REV. 175 (1988/1989).

⁶⁴ *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970 (4th Cir. 1990).

⁶⁵ *Id.* at 975-77.

⁶⁶ 在其他智慧財產權之領域，如商標法，濫用原則的發展僅止於學術上之研究，雖然曾在美國商標訴訟中出現過，但並沒有受到重視。See *Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena Steelmasters, Inc.*, 298 F. Supp. 1309, 1314 (S.D.N.Y. 1969) (僅在商標權人以商標作為限制競爭的主要手段時，被告可主張商標權人違反反托拉斯法，作為商標濫用之抗辯)；*Estee Lauder, Inc. v. The Fragrance Counter, Inc.*, No. 99 Civ. 0382, 1999 U.S. Dist. LEXIS 14825 (S.D.N.Y. Sept. 24, 1999). Cited from Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 867, n.5.

助侵害之抗辯⁶⁷。在此原則下，專利侵害之訴的原告在請求法院協助行使權利之同時，必須其本身並無違反他人權利之情事，否則，即使被告非為專利權人濫用其專利之目標或受害者，仍可以專利濫用為抗辯，而法院可據此拒絕專利權人之請求，直到專利權人除去（purge）該濫用行為，且該濫用所造成之影響消失為止⁶⁸。

3.1.1 專利濫用原則之發展

直至 20 世紀早期，美國專利權人所享有的專利獨佔權可謂毫無限制。美國最高法院甚至表示，專利權人以搭售與其專利標的相關，但不受專利保護的「主要商品」（Staple Article）為授權條件的方式⁶⁹，僅是一種會造成社會大眾些許不便的行銷手段，而社會大眾尚有選擇使用或不使用該專利標的的自由。法院並暗示這是憲法所賦予之法定獨佔權（Constitutional and Statutory Monopoly）的必然結果⁷⁰。

然而，在 1914 年美國克萊頓反托辣斯法（The Clayton Antitrust Act 1914）⁷¹通過後第三年，美國最高法院以 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.* 案推翻了前述論點⁷²。本案原告為電影放映機（Movie Projectors）的專利權人，授權 Precision Machine 公司製造並銷售該受專利保護之放映機。在授權契約中，原告要求製造商在每台放映機上附上授權通知（License Notice），載明該放映機只能放映經原告授權同意放映之

⁶⁷ Lemley, *supra* note 59, at 1609.

⁶⁸ *Id.*; see also Burk, *supra* note 11, at 1115.

⁶⁹ 專利標的與其「主要商品」（staple article）的關係，就如有專利的咖啡壺與不受專利保護的咖啡豆，或是有專利的鋸木機與不受專利保護的木塊等。Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 34-35 (1912). 本文在其後為求解釋之明確，將之翻譯為「除實施專利外尚有其他用途之商品」，請參見後註 88。

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ 15 U.S.C. § 12-27 (1941). The Clayton Antitrust Act (1914) is comprised of §§ 12, 13, 14-19, 20, 21, 22-27 of Title 15.

⁷² *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502, 518 (1917).

影片⁷³。本案被告為三家電影公司，因提供放映機的購買人放映未經原告授權之影片，原告因而控告該三家電影公司侵害其專利⁷⁴。雖未明言原告之授權限制係濫用（Misuse）其專利權之行爲，法院指出，此等限制已超出專利法所賦予給專利權人之權利範圍，若任其成立，將有損於公共利益，然較之於私人的財富，公共利益才是專利法所欲達成之目標⁷⁵。

其後，專利濫用的概念即經常出現在專利權人以搭售的方式，試圖取得超出專利權範圍以外之利益，或以不符合專利法目的之方式抑制交易的案例中⁷⁶。其中最典型的案例，是為專利濫用原則建立具體規範的 *Morton Salt* 一案⁷⁷。在本案中，原告有一用以分解鹽塊，使之容易填充於罐頭內之機器的專利，原告要求被授權人僅可在該機器上使用向其購買之不受專利保護之鹽塊⁷⁸。最高法院認為，原告明顯的是以其專利獨佔權，在與之相關，但不受專利保護之商品市場上限制競爭⁷⁹。法院並強調，無論專利權人之行爲是否違反克萊頓反托辣斯法，若專利權之行使已擴張到該專利以外之範圍時，即會對公共利益造成負面的影響⁸⁰。不論專利侵權之訴的特定被告是否為此等濫用行爲之受害人，原告均已喪失主張專利侵權之訴的資格，直到其將濫用的情形排除為止⁸¹。

自此而後，有關專利濫用原則的適用範圍，主要係在於專利權人不當擴

⁷³ *Id.* at 506.

⁷⁴ *Id.* at 507-08.

⁷⁵ *Id.* at 519. 美國最高法院以克萊頓法案（The Clayton Act）中所禁止的搭售（tie-in）態樣作為最具說服力的參考指標（most persuasive expression），*id.* at 517-18. *See also* Calkins, *supra* note 63, at 180-81.

⁷⁶ *See* Burk, *supra* note 11, at 1115.

⁷⁷ *Morton Salt*, 314 U.S. at 493-94.

⁷⁸ *Id.* at 489-91.

⁷⁹ *Id.* at 491.

⁸⁰ *Id.* at 494.

⁸¹ *Id.* at 493.

充專利法所賦予之權利，造成限制競爭等危害公共利益的結果時⁸²，被控侵害其專利之專利侵權人得以主張專利濫用原則為積極抗辯（Affirmative Defense）⁸³。

3.1.2 專利濫用原則之延伸

除前述搭售，或以契約限制競爭的情形外，專利濫用原則亦適用於專利權人濫用輔助侵害原則（Contributory Infringement）的情況。專利輔助侵害原則規定於美國專利法第 271 條第(c)款⁸⁴，其主要規範對象為：雖非直接侵害該專利，但明顯意圖以幫助或教唆之方式達到相同效果之行為。例如：提供可組合成某專利物件之零組件並附帶說明書，此等行為看似合法，但實際上卻是協助他人為直接侵權行為⁸⁵。然而，若過度適用輔助侵害原則，亦可能造成專利權不當擴張到與之相關，但卻完全合法的行為上。例如：專利權人將可禁止銷售某項可組裝成侵害其專利之裝置的現成工具⁸⁶。如此一來，就等於是賦予專利權人可贊成或否決某些不受專利保護之商品的銷售，或藉以要求權利金的權利⁸⁷。

為降低此一危險，美國法上發展出以「明知」（Knowledge）及「除實

⁸² The “policy underlying the misuse doctrine is designed to prevent a patentee from projecting the economic effect of his admittedly valid grant beyond the limits of his legal monopoly.” Calkins, *supra* note 63, at 187, citing *Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc.*, 468 F. 2d 225, 231 (7th Cir. 1972), 此所謂「造成限制競爭的結果」，不需以違反反托辣斯法上之規定為要件。 *Id.* at 185-87.

⁸³ See Lemley, *supra* note 59, at 1613.

⁸⁴ 「要約銷售或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品組合物或化合物，或實施方法專利權所需之材料或裝置，且明知該等特別製作或特別引用係為侵犯該項專利權之用，當上述情形並非作為商業上必須物品或不具實體侵害作用之時，應負輔助侵權者之責任。」 See 35 U.S.C. § 271(c) (2006).

⁸⁵ See Burk, *supra* note 11, at 1118.

⁸⁶ *Id.* at 1119.

⁸⁷ *Id.* at 1119-20.

施專利外尚有其他用途之商品原則」(Staple Article of Commerce Doctrine) 來限縮輔助侵害原則的適用範圍⁸⁸。亦即，必須在行為人明知其所提供或販售之商品，除主要用以侵害專利權人之專利外，無其他商業上，或非實質侵害之用途的情況下，專利權人才得以主張行為人輔助侵害其專利⁸⁹。此一趨勢可從 *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*⁹⁰ 一案中看出端倪。在該案中原告 Rohm & Haas Co. 是一項使用稻田除莠草劑 Propanil 之方法專利之權利人，Propanil 本身係無可專利性之化學物質。被告製造並銷售包裝之 Propanil，且在包裝上依原告之專利方法，教導購買者如何使用 Propanil 來除草⁹¹。原告因此控告 Dawson Chemical Co. 輔助侵害其專利方法，而被告則辯稱原告有不正當使用專利之行為，反控其專利濫用⁹²。

美國最高法院認為，誠如被告所言，原告以其方法專利主張輔助侵害已超越其專利權的範圍，然卻拒絕認定其為專利濫用之行為⁹³。法院指出，專利法第 271 條第(c)項與第(d)項應相互配合來適用，在本案中，系爭專利方法

⁸⁸ See 35 U.S.C. § 271 (c). 所謂之「staple article」，國內學者劉尚志、陳佳麟將之翻譯為「用於實質上不構成侵害用途的生活必需品」，參見「兩岸專利侵害保護之比較」，智權情報網，available at <http://www.apipa.org.tw/Area/Article-ViewADA.asp?intAreaType=1&intADAArticleID=86&strSortTarget=adaArticleID#> (最後點閱時間：2002年7月12日)。學者章忠信則在分析著作權法中之輔助侵害原則時，將之譯為「營利為主原則」(staple article of commerce doctrine)，參見氏著，「著作權與數位網路科技發展——從 MP3.com 案及 Napster 案談起」，智慧財產權月刊，第 26 期，頁 61-76 (2001)，亦可見 <http://www.copyrightnote.org/paper/pa0019.doc>。就專利法而言，「staple article」與「non-staple article」的區別，在於後者除可與系爭專利物配合使用外，並不具有其他實質上不構成侵害之用途或明顯之商業用途，故為求解釋明確，本文將「non-staple article」意譯為「除實施專利外無其他用途之商品」，而將「staple article」意譯為「除實施專利外尚有其他用途之商品」。

⁸⁹ See Burk, *supra* note 11, at 1118.

⁹⁰ Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.* at 176-77.

⁹³ *Id.* at 223.

無法以 Propanil 以外的物質來執行，而 Propanil 除用於系爭專利方法外，亦無其他明顯之商業用途，正是專利法第(c)項所明文規定之「除實施專利外無其他用途之商品」(Non-staple Article)⁹⁴，故原告可依第(d)項之規定，控告 Propanil 的供應者輔助侵害其專利⁹⁵。

雖然 Dawson Chemical 一案在有關實施專利必需品議題上界定了輔助侵害與專利濫用間之關係，專利權人仍抱怨在涉及搭售的案件中，法院仍過度適用濫用原則。為回應專利權人之疑慮，美國國會於 1988 年修正專利法第 271 條第(d)項第(5)款，明定只有在專利權人就其專利標的具有市場力量 (Market Power) 的情況下，其以搭售相關產品為授權條件的行為始得被認定為專利濫用⁹⁶。此一修正的結果除造成「除實施專利外尚有其他用途之商品」(Staple Article) 與「除實施專利外無其他用途之商品」(Non-staple Article) 之區分已不再重要，而改以市場力量作為濫用與否的判斷標準外，亦使得專利濫用之搭售類形更近似於反托辣斯法所禁止的搭售類型⁹⁷。

3.1.3 小結

雖然法條已明確規定以市場力量作為專利濫用的判斷標準，然美國各級法院與學界仍對於專利權人就其專利標在相關市場上之市場力量的界定問題多有爭議⁹⁸。起因在於，在 1988 年專利法修正之前，美國最高法院延續其在 *Morton Salt* 一案中所為之見解，分別於 1962 年及 1984 年作出 *United States*

⁹⁴ 依第(d)項之規定，專利權人以其專利搭售非實施專利必需用品之行為得以排除專利濫用之適用。See 35 U.S.C. § 271(d)(1)-(3) (2006). See also *Dawson Chemical*, 448 U.S. at 177.

⁹⁵ *Id.* at 200-02. (“In our view, the provisions of § 271(d) effectively confer upon the patentee, as a lawful adjunct of his patent rights, a limited power to exclude others from competition in non-staple goods.”)

⁹⁶ See S. REP. NO. 100-83, at 21 (1987), cited from Burk, *supra* note 11, at 1121.

⁹⁷ *Id.* at 1122.

⁹⁸ See Calkins, *supra* note 63, at 193, n.55.

*v. Loew's, Inc.*⁹⁹及 *Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde*¹⁰⁰兩案之判決。最高法院在 *Loew's* 案中表明，若搭售之產品是受專利權或著作權所保護者，則應可推定該權利人享有市場力量¹⁰¹。此一推定係基於專利法或著作權法所賦予之排他性，因而產生之「商品獨特性」（Uniqueness）。因其獨特，法院指出，使其具有經濟上之影響力（Economic Leverage），迫使消費者必須一併購買被搭售之商品¹⁰²。任何與涉及受專利保護之商品的搭售約定都具有反競爭的效果¹⁰³。在 *Jefferson Parish Hosp.*一案中，最高法院又重申此一見解¹⁰⁴。

1988 年專利法修正第 271 條第(d)項第(5)款，雖增列「市場力量」為認定濫用之要件，但由於上述三個最高法院的判決均推定「有專利權，就具有市場力量」，使得此一新增之判斷要件形同虛設，下級法院判決意見分歧，經常遭受學界批判¹⁰⁵。直到 2006 年初，最高法院以 *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*¹⁰⁶一案，推翻前述 *Morton Salt*、*Loew's*，以及 *Jefferson Parish Hosp.*三案中所為之見解¹⁰⁷，明言單就搭售之商品系受專利法保護之事實，並不足以推定專利權人具有市場力量¹⁰⁸。也因此，在所有有關搭售約定

⁹⁹ *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38 (1962).

¹⁰⁰ *Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2 (1984).

¹⁰¹ *Loew's*, 371 U.S. at 45.

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.* at 46. (“[A]ny tying arrangement involving the patented product would have anticompetitive consequences.”)

¹⁰⁴ *Jefferson Parish Hosp.*, 466 U.S. at 16. (“[I]f the Government has granted the seller a patent or similar monopoly over a product, it is fair to presume that the inability to buy the product elsewhere gives the seller market power.”)

¹⁰⁵ *See Calkins, supra* note 63, at 194-96.

¹⁰⁶ *Illinois Tool Works Inc., v. Independent Ink, Inc.*, 126 S. Ct. 1281 (2006).

¹⁰⁷ *Id.* at 1282.

¹⁰⁸ *Id.* at 1284. (“We conclude that the mere fact that a tying product is patented does not support such a presumption [of market power].”)

的案件中，專利濫用之訴的原告必須證明該被告（專利權人），在系爭專利物之市場上，具有市場力量¹⁰⁹。亦即，法院廢棄長期以來「當然違法原則」（Per Se Rule）的適用，而改採「合理原則」（Rule of Reason）為判斷標準¹¹⁰。此一發展是否亦可適用於著作權濫用原則及反規避濫用原則上，值得進一步的探討。

3.2 著作權法上之濫用原則

由於專利法與著作權法皆具有法定獨佔的特質，因此著作權法上濫用原則的發展，大致上延續了專利濫用原則之精神。因此，與專利濫用原則相同，欲主張著作權濫用，著作權侵害之訴的被告必須證明：1.原告違反反托辣斯法；或者，2.原告不法擴張其獨佔利益到著作權以外之範圍，或違反著作權法下之公共政策¹¹¹。然而，著作權濫用與專利濫用仍有些顯著的不同，其因有部分源自於著作權與專利法本質上之差異，另有功能上之不同則係因著作權濫用原則發展較晚亦較不完備的關係¹¹²。

3.2.1 著作權濫用原則之發展

雖然美國最高法院認知到著作權濫用原則存在，然其從未在任何侵權案件中明確適用此一原則¹¹³。時自 1990 年初期，著作權濫用原則才被美國第

¹⁰⁹ *Id.* at 1291. (“[T]hat conclusion [of market power] must be supported by proof of power in the relevant market rather than by a mere presumption thereof.”)

¹¹⁰ 參見後註 129 及相應之本文。

¹¹¹ *See* Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 881-84. *See also* Lexmark Int’l, Inc. v. Static Control Components, Inc., 253 F. Supp. 2d 943, 966 (E.D. Ky. 2003) (alterations in original) (*quoting* Microsoft Corp. v. Compuserve Distributions, Inc., 115 F. Supp. 2d 800, 811 (E.D. Mich. 2000)).

¹¹² *See* HERBERT HOVENKAMP, MARK A. LEMLEY & MARK D. JANIS, IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW § 3.4, at 3-41 (Aspen Law & Business) (Supp. 2003).

¹¹³ *See* Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 887-88.

四上訴巡迴法院正式承認其適用。在其所判決之 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*¹¹⁴一案中，Lasercomb 授權 Holiday Steel Rule Die Corporation（以下稱 Holiday Steel）使用其四個受著作權保護之製作印模的電腦軟體（CAD/CAM die-making software），Holiday Steel 規避該軟體上之保護措施，拷貝未經授權的重製物，其後並以自己的商標銷售與 Lasercomb 之軟體非常相似且相互競爭的軟體¹¹⁵。Lasercomb 提起著作權侵害之訴，法院則支持被告所提著作權濫用的抗辯¹¹⁶。

在 Lasercomb 的標準授權契約中，有一條款限制被授權人在 99 年的期限間，不得發展、製作及銷售與之競爭的軟體¹¹⁷。法院引用 *Morton Salt*¹¹⁸的判決認為，不論其是否違反反托辣斯法¹¹⁹，Lasercomb 的行為已構成著作權濫用¹²⁰，且即使被告本身並非該濫用行為的受害人，其仍可主張著作權濫用之抗辯，直至著作權人排除其濫用行為為止¹²¹。很明顯的，Lasercomb 的授權契約意圖限制其競爭者自由研發創作的的能力，因此法院引用 *Morton Salt* 案中的一貫精神，強調：「問題不在於著作權是否被用於違反反托辣斯法的態樣中，而是著作權之運用是否違反了賦予（著作權人）該著作權所蘊含之公共政策¹²²。」而此所謂之公共政策，法院雖未解釋，一般認為即係美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款之智慧財產權條款，所明示之「促進科學與實用藝術之

¹¹⁴ *Lasercomb*, 911 F.2d at 970.

¹¹⁵ *Id.* at 971.

¹¹⁶ *Id.* at 979.

¹¹⁷ *Id.* at 972-73.

¹¹⁸ *Morton Salt*, 314 U.S. 488.

¹¹⁹ *Lasercomb*, 911 F.2d at 972-73.

¹²⁰ *Id.* at 977-78.

¹²¹ *Id.* at 979 & n.22.

¹²² “The question is not whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law, but whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy embodied in the grant (copyright owner) of a copyright.” *Id.* at 978 (emphasis added).

進步¹²³」。

自此而下，著作權濫用原則之抗辯即較常出現於著作權侵害的案例中。例如：1997年美國第九上訴巡迴法院即遵循 *Lasercom* 案之判決，在 *Practice Management Information Corp. v. American Medical Association (AMA)*¹²⁴案中，判定著作權人 AMA 以禁止被授權人使用其競爭對手之產品為授權要件之行為，構成著作權濫用¹²⁵。法院再次強調違反反托辣斯法的規定並非成立著作權濫用的門檻，單就著作權人不當擴張其著作權，以在相關市場上攫取大量且不正之利益（A Substantial and Unfair Advantage），即足以構成著作權之濫用¹²⁶。

然而，以芝加哥經濟法律學派之第七巡迴上訴法院 Posner 法官為主，仍有法院堅持，著作權濫用原則之適用應準同專利濫用原則，需權利人之行為已達違反反托辣斯法之程度，才足以構成著作權之濫用¹²⁷。此一以反托辣斯為本的模式有兩個基本的主張：第一，反托辣斯法與智慧財產權之公共政策均源自於一個相同的目標，即經由自由競爭與創新，來提升消費者福利（Consumer Welfare）。第二，相較於採用公共政策此一模糊概念的濫用原則，適用反托辣斯法之原理原則可提供較高之明確性¹²⁸。

¹²³ See U.S. CONST. art. 1, § 8, cl. 8, “Intellectual Property Clause”, 美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款授權美國國會可制頒法令，規定無體化「作者之著作」為財產權，並享有使用之特權。其根本目的在於「促進科學及實用藝術之進步」。H.R. REP. No. 105-551, pt. 2, at 23. See also Ralph D. Clifford, *Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?*, 104 DICK. L. REV. 247, 258 (2000).

¹²⁴ *Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass’n*, 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997).

¹²⁵ *Id.* at 516.

¹²⁶ *Id.* at 520-21.

¹²⁷ See Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 894-95.

¹²⁸ See also James A.D. White, *Misuse or Fair Use: That is the Software Copyright Question*, 12 BERKELEY TECH. L.J. 251, 275-76 (1997) (citing Tony Paredes, *Copyright Misuse and Tying: Will Courts Stop Misusing Misuse?*, 9 HIGH TECH. L.J. 271, 275, 291 (1994)).

在 *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.* 案中¹²⁹，Posner 法官引用其在 *USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.* 判決中所爲之主張，強調「除了慣用之反托辣斯法的原則，還能用什麼原則來測試（被告所提的）濫用之訴呢？」¹³⁰ *Rumbleseat* 案之原告與被告間之著作權授權契約中，有一「無異議」（no contest）條款，即被授權人不得質疑授權人之著作權的有效性¹³¹。Posner 法官其在列舉並比較此一無異議條款所可能造成之促進競爭與反競爭之效果（procompetitive and anticompetitive effects）後，所得之結論爲：「著作權授權契約中之無異議條款，除非違反反托辣斯法之規定，當係有效¹³²」。此一判決理由類似於 1988 年專利法修正後之「合理原則」（Rule of Reason）的判斷模式，該判斷模式分爲兩階段適用標準：第一階段，先判斷權利人所爲之限制是否包含在其專利權之範圍內，若答案爲是，則該行爲應視爲合法；若答案爲否，則進入第二階段，就整體而言，該限制行爲究係促進或抑制競爭¹³³？雖有學者強調著作權法之目的在於促進著作物之創新與散布，與反托辣斯鼓勵市場競爭的目的大不相同¹³⁴，但在濫用著作權對公共政策之危害並不明顯的案例中，適用反托辣斯模式或許是唯一的選擇¹³⁵。

3.2.2 著作權濫用原則與合理使用原則間之關係

在另外一個與電腦軟體相關的案例 *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies,*

¹²⁹ *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*, 816 F.2d 1191 (7th Cir. 1987).

¹³⁰ *Id.* at 1200 (citing *USM Corp. v. SPS Technologies, Inc.*, 694 F.2d 505, 512 (7th Cir. 1982)).

¹³¹ *Rumbleseat*, 816 F.2d at 1199.

¹³² *Id.* at 1200.

¹³³ See Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 898.

¹³⁴ See White, *supra* note 128, at 276.

¹³⁵ Neal Hartzog, *Gaining Momentum: A Review of Recent Developments Surrounding the Expansion of the Copyright Misuse Doctrine and Analysis of the Doctrine in its Current Form*, 10 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 373, 401 (2004).

*Inc.*中¹³⁶，原告 Alcatel 生產並銷售電話轉接系統的設備，該設備需由 Alcatel 之作業系統軟體操控使用。Alcatel 授權消費者使用該軟體，但要求消費者僅能在 Alcatel 所生產之硬體設備上使用之。被告 DGI 在分析 Alcatel 的軟體後，研發並銷售可讓消費者擴充 Alcatel 系統之作業容量的電腦微處理晶片（microprocessor card）。Alcatel 隨即控告 DGI 違反營業秘密並侵害其著作權¹³⁷。法院判決，由於 DGI 以不正當的方法取得 Alcatel 的營業秘密，也因此喪失適用合理使用原則之可能¹³⁸，故判決 Alcatel 兩項指控成立。然而，由於 Alcatel 確實以授權契約限制被授權人僅能在其硬體上使用其著作物之方式，攫取著作權所未涵蓋的範圍，構成著作權之濫用¹³⁹，因而阻卻著作權侵害之救濟¹⁴⁰。

在 *Alcatel* 案之前，有關以還原工程取得電腦程式相容性（Reverse Engineering for Interoperability）的著作權侵害案件，雖然被告會同時提出合理使用與著作權濫用等兩項積極抗辯，然法院多半以合理使用原則的四項要素為分析重心¹⁴¹，其所得之結論為，只要係為發展相容性之電腦程式，而非得以取代原著作物在市場上之價值，具有競爭關係之程式，則還原工程應可成立合理使用¹⁴²，而未就濫用原則多做討論。然而，因適用合理使用原則所產

¹³⁶ *Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc.*, 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999).

¹³⁷ *Id.* at 777-78.

¹³⁸ *Id.* at 784-85, 794.

¹³⁹ *Id.* at 793-94.

¹⁴⁰ *Id.* at 799.

¹⁴¹ *E.g. Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc.*, 975 F.2d 832, (Fed. Cir. 1992); *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). 合理使用原則的四項要素為：利用行為之目的與性質；被利用著作之性質；利用之值與量；利用行為對被利用著作之市場與價值所生之影響。See 17 U.S.C. § 107 (2006). 詳細分析請參見胡心蘭，前註 12，頁 151-158。

¹⁴² 同前註。See also *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000); Eric Douma, *Fair Use and Misuse: Two Guards at the Intersection of Copyrights and Trade Secret Rights Held in Software and Firmware*, 42 IDEA 37, 39-50

生的不確定性¹⁴³，有學者主張，所有有關以還原工程取得電腦程式相容性的著作權侵害案件，均應適用強調公共政策考量之濫用原則¹⁴⁴。惟實際上，著作權合理使用原則與濫用原則之適用雖可達到相同的效果，然該二原則仍有實質上及適用範圍上之不同，二者在著作權侵害的案件中所扮演的角色，應可共存，而非互斥¹⁴⁵。

例如：在有關以硬體設備輔助侵害著作權的案件 *Sony v. Universal Studios* 中¹⁴⁶，美國最高法院就輔助侵害所下之定義，係移植前述專利法之「除實施專利（著作權）外尚有其他（商業）用途之商品原則」（*Staple Article of Commerce Doctrine*）而來¹⁴⁷，亦即，行為人所提供之商品若具有其他商業上，或非實質侵害（著作權）的用途，則不構成輔助侵害¹⁴⁸。如前所述，輔助侵害原則與濫用原則間的關係，在專利法上已臻明確，然在著作權法上，雖引進了輔助侵害的概念，但限制其過度擴張之角色則是由著作權所特有之合理使用原則來扮演¹⁴⁹。相對的，在 *Alcatel* 案，濫用原則除用以制止著作權人將其著作權擴張至相關硬體上，其亦取代了合理使用的角色：證明行為人

(2002).

¹⁴³ Karen E. Georgenson, *Note, Reverse Engineering of Copyrighted Software: Fair Use Or Misuse?*, 5 ALB. L.J. SCI. & TECH. 291, 308-12 (1996). 不確定性之產生，在於合理使用係一概括規定，雖例示四項基本要素，法院在適用時，仍可以心證決定各項要素之輕重，造成類似案件卻可能產生相反判決的結果。See also White, *supra* note 128. White 指出在 *Sega* 案中，法院為求制衡程式著作權人之權利，過份強調合理使用背後意涵之公共政策，而扭曲了傳統著作權合理使用原則之分析模式。蓋合理使用原則所著重的，係著作物之性質與使用者之行為，而非著作權人之行為，詳後註 163 至 164 及相應之本文。

¹⁴⁴ See generally Georgenson, *supra* note 143; White, *supra* note 128; Clifford, *supra* note 123; Frischmann & Moylan, *supra* note 60. But see Douma, *supra* note 142.

¹⁴⁵ Burk, *supra* note 11, at 1129-30.

¹⁴⁶ *Sony v. Universal Studios*, 464 U.S. 417 (1984).

¹⁴⁷ 參見前註 97 至 106 及相應之本文內容。

¹⁴⁸ *Sony*, 464 U.S. at 439-42.

¹⁴⁹ See Burk, *supra* note 11, at 1128.

還原著作權人之程式著作，以開發系爭著作物中不受保護之部分，係法律所允許的行為¹⁵⁰。

雖然合理使用原則與濫用原則在功能上有相互重疊的部分，著作權濫用原則仍有其不可取代性。如前述 *Lasercom* 與 *Practice Management* 等以著作物搭售不受著作權保護之商品的案件類型¹⁵¹；如 *Lasercom* 與 *Alcatel* 等以著作權授權契約限制發展具有競爭性之商品的案件類型¹⁵²；及以著作物搭售其他著作物之集體預售（Block Booking）的案件類型等¹⁵³，都必須以著作權濫用原則來制止權利人無限擴張其權利到著作權以外之範圍，並造成限制競爭的結果。況且，合理使用與濫用原則所著重分析的行為亦截然不同。雖然兩者均源自於衡平原則，且均可作為著作權侵權行為之抗辯，前者所分析的對象是系爭著作物之性質，以及使用者的目的與行為；後者則單就權利人之行為來判斷該原則之適用¹⁵⁴。如在 *Alcatel* 案中，行為人的不當行為阻卻了合理使用原則之適用，但卻未阻卻濫用原則之適用，蓋其所著重的是權利人不當擴充其權利的行為¹⁵⁵。

3.2.3 小結

在推動著作權濫用原則成為美國習慣法上統一且可穩定適用之原理原則時，學者 Frischmann 及 Moylan 分辨出濫用原則三個實質上之功能¹⁵⁶。第

¹⁵⁰ *Id.* at 1129.

¹⁵¹ *See* Clifford, *supra* note 123, at 263-66.

¹⁵² *Id.* at 266-67.

¹⁵³ “Block-booking is the practice of licensing, or offering for license, one feature or group of features on condition that the exhibitor will also license another feature or group of features released by the distributors during a given period.” *See* U.S. v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131, 156 (1948); *U.S. v. Loew’s Inc.*, 371 U.S. at 48 (1962). *See also* Clifford, *supra* note 123, at 267-71.

¹⁵⁴ *See* Burk, *supra* note 11, at 1130.

¹⁵⁵ *See Alcatel*, 975 F.2d at 784-85.

¹⁵⁶ *See* Frischmann & Moylan, *supra* note 60, at 872-78.

一，矯正功能（Corrective Function）：當著作權法、專利法、與反托辣斯法等實體法間之規定有銜接上之裂縫時，法院應可以法律解釋法條與立法意旨，以及法官造法的方式，以濫用原則來修補實體法上含混不明之處¹⁵⁷。第二，協調功能（Coordination Function）：除修補裂縫外，濫用原則亦可用以調和上述實體法間適用上之競合或衝突¹⁵⁸。第三，保衛功能（Safeguarding Function）：由於濫用原則緣起於衡平原則（Equitable Doctrine），因此，法院可以傳統衡平者（Balancer of Equities）的角色，以濫用原則來維護當事人間利益之平衡¹⁵⁹。然此一保衛功能需與前兩項功能併合，否則容易造成法院過度行使其職權¹⁶⁰。

雖然相較於專利濫用原則已明文規定於法條中¹⁶¹，著作權濫用原則之發展可謂相當不成熟，適用模式亦相當分歧。然可以確定的是，若依照上述三項功能來運作，其適用範圍雖趨向多元化，但在架構上卻可趨於穩定。事實上，著作權濫用原則已逐漸被美國各級法院所廣泛採用，除前述原告違反反托辣斯法，以及原告不法擴張其獨佔利益到著作權以外之範圍，或違反著作權法下之公共政策等兩種成立著作權濫用的行為態樣外，隨著案例的累積，有研究學者整理出其他可能適用之類型¹⁶²。例如：程序濫用（Abuse of Process），著作權人以提出侵害著作權之訴，嚇阻或要脅行為人與之和解，或接受其授權條件。此等濫用司法程序的行為，應該當著作權濫用¹⁶³。或是以著

¹⁵⁷ *Id.* at 872-75.

¹⁵⁸ *Id.* at 875-77.

¹⁵⁹ *Id.* at 877-78.

¹⁶⁰ *Id.* at 877, n.36.

¹⁶¹ *See* 35 U.S.C. § 271(d) (2006).

¹⁶² *See* Kathryn Judge, *Rethinking Copyright Misuse*, 57 STAN. L. REV. 901, 924-35 (2004).

¹⁶³ *Assessment Technologies of Wisconsin, L.L.C. v. WIREdata, Inc.*, 350 F.3d 640, 647 (7th Cir. 2003). 值得一提的是，本案主審法官 Posner 一向主張以反托辣之違反作為濫用原則之判斷標準，並極力反對「太過模糊以致無用」（too vague a formulation to be useful）的公共政策模式，*see USM Corp. v. SPS Technologies*, 694 F.2d at 510. 在

作權限制言論自由的案例，如前述之 *Lasercomb* 及 *Alcatel* 案，著作權人以授權契約根本限制了被授權人自由創作的機會，公共政策模式下的濫用原則在此應可彌補合理使用原則之不確定性¹⁶⁴。

隨著科技不斷創新，如何保障其在數位化著作物上之權益成爲著作權人的首要挑戰。經過著作權人團體不斷的遊說，現今之著作權已擴張到一個難以想像的程度。不但著作標之物之種類不斷擴充，著作權的存續期間亦延長至著作權人身後七十年¹⁶⁵，最重要的是，著作權益亦經由反規避條款而延伸至著作權以外之範圍，然合理使用原則卻未隨之擴充適用，造成著作權人之權利大增，使用者之權益卻日漸縮減的情形。濫用原則在此是否可發揮其平衡之作用，維護著作權之公共政策，或阻止著作權人以保護創作心血之名，行限制競爭之實，尙待持續之觀察與研究。

4. 反規避濫用原則

美國數位千禧年著作權法案實施至今已七年有餘，其中最具代表性之反規避條款（Anti-circumvention Provision）仍是學界與實務界爭論之重點。除有關反規避條款對於合理使用原則之影響外¹⁶⁶，基於著作權人不斷擴張解釋

WIREData 中，原告以其著作權限制使用者接觸公共領域的著作，其行為雖未達違反反托辣斯的程度，然 Posner 之用意，在以著作權濫用原則來保障使用者合理使用之空間，而合理使用原則正是著作權法中，用以維護其公共政策之手段之一。See Judge, *supra* note 162, at 927-30.

¹⁶⁴ *Id.* at 935-36; see also JuNelle Harris, *Beyond Fair Use, Expanding Copyright Misuse to Protect Digital Free Speech*, 13 TEX. INTELL. PROP. L.J. 83, 113-15 (2004).

¹⁶⁵ See 17 U.S.C. § 302 (a) (2006).

¹⁶⁶ 美國電子尖端基金會每年均會對 DMCA 之實施情形為檢討報告，其認為 DMCA 之發展已對多項公共政策造成極大的威脅，包括 DMCA 對言論自由及學術發展造成寒蟬效應；DMCA 危害合理使用；DMCA 妨礙競爭與創新；DMCA 干擾其他有關電腦入侵之法律規定（Computer Intrusion Laws）。See Electronic Frontier Foundation, *Unintended Consequences: Seven Years under the DMCA*, 1, at <http://www.eff.org/IP/DMCA/>

其適用範圍，將之運用在控制與著作物無關之售後市場（Aftermarkets）上，美國學界與實務界已開始討論借用專利濫用與著作權濫用之觀念，以平衡著作權濫用反規避條款之衝擊的可能性。藉由案例之分析，本章首先將例舉反規避濫用之態樣，及目前美國各級法院所抱持之態度。如前所述，在著作權侵權訴訟中，合理使用原則與濫用原則有交相重複之處，因此本章接著將簡述合理使用原則在反規避案例中所扮演之角色及功能，藉以釐清其與濫用原則間之關係。

4.1 濫用反規避條款之案例分析

從 DMCA 頒布實施以來，著作權人在其數位著作上設置科技保護措施已成爲趨勢，並在有關著作權之訴訟中積極利用反規避條款爲主要訴求。除真正爲防止盜版之目的外，著作權人利用反規避條款達成反競爭之野心已赤裸裸的呈現在爲數眾多的訴訟案例中。以下將以阻礙相容性、控制售後市場，以及以訴逼和等態樣分述濫用反規避條款之案例。

4.1.1 阻礙相容性之態樣

有關相容性之阻礙（Lock Up）又可分爲交互使用平台之限制與區碼之限制¹⁶⁷。兩者均可以 *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes* 案（簡稱「DVD

DMCA_unintended_v4.pdf (last visited on Mar. 20, 2007).

¹⁶⁷ 除下述之 DVD 案之外，有關交互使用平台之限制的案例尚有：1999 年 RealNetworks 控告 Sterambox，以阻止其線上廣播（online audio streams）的內容被轉換成 MP3 檔並儲存於個人電腦中；1999 年 Sony 控告 Connectix 與 Bleem，以防止 PlayStation 專用的遊戲卡匣在電腦上運作；2004 年 Apple 電腦公司威脅要控告 RealNetworks，以防止 Real 所販售下載之數位音樂在 iPod 上播放；2005 年 Nikon 將其數位相機所產生之影像加密，以脅迫 Adobe 與其訂定授權契約。See *id.* at 8-11.另外，有關區碼限制的案例，則包括：Sony 控告 Gamemasters，以防止消費者在日本購買的遊戲卡匣在美國的 PlayStation 上使用；HP 印表機中亦設置有類似之區碼程式，雖尚未利用 DMCA 控告任何人，但勢必可產生嚇阻作用。Id. at 9-10.

案」) 為例¹⁶⁸。長期以來，電影工業以稱為「CSS」的加密系統來保護其電影產品免於被盜拷，受 CSS 保護之 DVDs 僅能在裝置有經過授權之解密技術「DVD-CCA」的播放器或電腦上觀看，但不得重製¹⁶⁹。1999 年，電腦駭客們發展出了一套稱為「DeCSS」之專門用以破解 CSS 保護系統的程式，其係為完成 DVDs 與在電腦上執行之 Linux 系統間之相容性，使得即使是未裝置 DVD-CCA 的播放裝置或電腦，亦可觀看或重製受 CSS 保護之 DVDs。本案被告旋即將 DeCSS 程式張貼在其網站 2600.com 上，促使該程式得以流通到全世界¹⁷⁰。然而，全美八大主要之電影公司則依據 DMCA 之規定，向法院提出訴訟，要求法院禁止 2600.com 網站之負責人繼續在網路上張貼，供網路使用者下載可以破解設置在 DVDs 上之反盜拷安全防護的電腦程式，並禁止該網站提供網路使用者連結到其他有張貼該程式的網站¹⁷¹。本案經過紐約州地方法院及第二上訴巡迴法院的審理，判決被告違反 DMCA 反規避條款的規定¹⁷²。

此外，在 CSS 所提供的保護中，尚有一項「區域密碼」制，即在某地區所購買之影片會因區域密碼之不同而無法以另一地區之 DVD 播放器播放¹⁷³。若在「無區域區別」(region-free) 的 DVD 播放器上播放受 CSS 保護

¹⁶⁸ See *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294. 詳細分析請參閱蔡岳勳、胡心蘭，前揭註 26，頁 216-25。

¹⁶⁹ *Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d at 303, 310-11.

¹⁷⁰ *Id.*

¹⁷¹ *Universal City Studios, Inc. v. Eric Corley* 273 F. 3d 429, 434-35 (2d Cir. 2001).

¹⁷² *Corley*, 273 F.3d at 459; *Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d at 322. 法院認為，DeCSS 係一電腦程式，毫無疑問的係一「科技技術」，符合該條款之規定。*Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d at 317. 而 CSS 係一「有效控制接觸 DVD 上之數位電影著作的保護措施」，亦符合該條款之規定。*Id.* at 318. 在本案中有三項不爭之事實：(1)CSS 係一有效控制接觸著作權人之數位著作的保護措施；(2)DeCSS 之單一目的係為破解並規避 CSS；(3)被告藉由將 DeCSS 張貼在網路上之行為提供並散布規避保護措施裝置。*Id.* at 319.

¹⁷³ See EFF, DMCA 1201 Rule-Making - EFF Comments, at 14-15, available at http://www.eff.org/IP/DMCA/20021218_EFFPKcomments.pdf.

之 DVD 影片，按照著作權人的說法，將「超越著作權人之授權」，因而違反 DMCA 第 1201 條第(a)項第(1)款的規定。換言之，購買受 CSS 保護之 DVD 的消費者，僅獲得在單一區域播放，且必須在裝置有 DVD-CCA 的播放器上播放的授權¹⁷⁴。因此，除非利用 DeCSS 來規避區域密碼，使用者將無法觀賞來自其他地區的外來影片。

若仔細檢討 CSS 的功能，除防止 DVD 被盜拷外，其實際上係用以確保受其保護之 DVD 僅能在某些經核可之特定播放裝置上播放。如此，等於強制要求欲觀看 DVD 的消費者必須向「經授權」的業者購買額外的 DVD 播放裝置，在本質上即是一種搭售行為¹⁷⁵。因著作權人將其「可利用科技措施保護著作物」之反規避的權利，擴張到不受著作權或反規避權保護之 DVD 播放裝置上，則即使該搭售行為尚未到構成反托辣斯法的程度，但應可認為是一種反規避權之濫用¹⁷⁶。

4.1.2 控制售後市場之態樣

在有關控制售後市場中，最惡名昭彰的案例發生在 2003 年，美國知名印表機製造商 Lexmark 控告墨水匣填充製造商 Static Control Components（以下稱 SCC）¹⁷⁷，指其所製造生產之 SMARTEK 晶片上重製了 Lexmark 的墨水填充程式，且 SCC 設計 SMARTEK 晶片的目的是為了規避 Lexmark T-Series 印表機所要求的認證程序——用以控制接觸印表機引擎程式及墨水填充程式的科技保護措施¹⁷⁸。藉由以 SMARTEK 晶片代替 Lexmark 墨水匣上之晶片的方式，墨水匣的再製造商將可生產與 Lexmark 印表機相容之未經授權的墨水匣。因此，Lexmark 聲稱 SCC 侵害了其在墨水填充程式上之著作

¹⁷⁴ *Id.* at 19.

¹⁷⁵ *See* Burk, *supra* note 11, at 1134.

¹⁷⁶ *Id.*

¹⁷⁷ *Lexmark*, 253 F. Supp. 2d at 943.

¹⁷⁸ *Id.* at 954-55.

權，並因規避 Lexmark 的科技保護措施而違反 DMCA 下反交易條款的規定¹⁷⁹。審理此案之地方法院允許了 Lexmark 所提之暫時禁制令的要求，認定 Lexmark 在著作權侵害及 SCC 違反 DMCA 之主張上均有成立之可能¹⁸⁰。

被告 SCC 提出有關著作權濫用之抗辯，其指出，Lexmark 係「利用著作權來掌控一個著作權法並未賦予給著作權人之排他的權利，或取得有限的獨佔。」¹⁸¹但法院認為此一主張並不具有說服力，法院指出：「Lexmark 為執行 DMCA 所賦予之權利所做的努力，不能被視為係其欲抑制其他競爭者的非法手段。」¹⁸²幸而，本案經第六巡迴上訴法院審理後¹⁸³，以 Lexmark 的墨水填充程式並不符合著作權法保護之要件為由，駁回 Lexmark 控告 SCC 侵害其著作權之主張，同時，上訴法院亦駁回原告 Lexmark 所有有關 SCC 違反 DMCA 之主張¹⁸⁴。雖然在判決本文中主審法官未觸及到有關濫用之議題，但

¹⁷⁹ 17 U.S.C. § 1201(a)(2)(2001) .

¹⁸⁰ *Lexmark*, 253 F. Supp. 2d at 947. The court ordered SCC “shall cease making, selling, distributing, offering for sale or otherwise trafficking in the ‘SMAREK’ microchips”. *Id.* at 974.

¹⁸¹ *See id.* at 966. 在本案審理過程中，有許多利益團體向法院提出「法院之友顧問意見書」（*Brief Amicus Curiae*）來支持 SCC，其指稱，透過傳統著作權法與反規避條款的相互作用，Lexmark 係意圖將傳統著作權法所賦予其可製造不重要之電腦程式的有限獨佔權利，擴充成在相關之墨水匣市場中更廣泛之獨佔權。*See generally* CCCI, *Brief Amicus Curiae of Computer and Communications Industry Association, available at* http://www.eff.org/Cases/Lexmark_v_Static_Controls/20030213-CCIAamicus.pdf; Peter Jaszi, *Brief Amicus Curiae of Law Professor, available at* http://jurist.law.pitt.edu/amicus/lexmark_v_static_control.html.

¹⁸² *Lexmark*, 253 F. Supp. at 966. 如同美國多位法律系教授所發表的聯合聲明所指出，「此一（在 Lexmark 案中所提出之反規避的）主張，與盜版音樂或其他著作物等行為毫不相干，事實上，此一主張所呈現的係一赤裸裸的企圖，即欲（利用反規避條款）達到在印表機墨水匣市場中抑制競爭的目的。」*See id.* at 6; *see also* Burk, *supra* note 11, at 1110.

¹⁸³ *Lexmark Int'l Inc. v. Static Control Components Inc.*, 387 F. 3d 522 (6th Cir. 2004).

¹⁸⁴ *Id.* at 550.

在協同意見書（Concurring）中，Merritt 法官明白指出，類似 Lexmark 之公司不得藉由稍稍改變本案之事實（使其著作更複雜或具有創作性，以獲得著作權之保護），而利用 DMCA 的規定來為自己取得商品之獨佔利益¹⁸⁵，否則使被告負舉證責任之成本即可能成為遏制創新及競爭的障礙¹⁸⁶。

另一個也是發生在 2003 年的案例，*Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.*,¹⁸⁷ 與 Lexmark 案類似，亦係一實體商品之製造商——本案中為隨機轉碼車庫鎖（Rolling Computer Code Garage-Door-Opener）之製造商 Chamberlain，欲利用著作權法與 DMCA 之規定，來阻礙其競爭對手——在本案中為萬用車庫鑰匙（Universal Garage-Door-Opener）之製造商 Skylink，與之在售後市場上公平競爭的機會¹⁸⁸。Chamberlain 聲稱 Skyline 之萬用鎖可規避其設置在車庫鎖系統上之科技保護措施，以取得接觸附隨在遙控器上之隨機轉碼程式（Rolling Code Software）的機會¹⁸⁹，違反了 DMCA 中違法交易之禁止的條款¹⁹⁰。審理本案之地方法院與聯邦上訴法院¹⁹¹均未接受原告之主張，法院認為，即使該隨機轉碼程式可受著作權之保護¹⁹²，在 Chamberlain 將其所生產之車庫鎖販售給消費者時，必然已默許了消費者可使用任何品牌的遙控器來操作之¹⁹³。上訴法院進而強調，DMCA 之規定應僅適用於真正係為防

¹⁸⁵ *Id.* at 551.

¹⁸⁶ *Id.* at 552. *See also* Anupam Chander, *Exporting DMCA Lockouts*, 54 CLEV. ST. L. REV. 205, 209 (2006).

¹⁸⁷ *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.*, 292 F. Supp. 2d 1023 (N.D. Ill. 2003).

¹⁸⁸ *See* Jacqueline Lipton, *The Law of Unintended Consequences: The Digital Millennium Copyright Act and Interoperability*, 62 WASH. & LEE L. REV. 487, 510 (2005).

¹⁸⁹ *Chamberlain*, 292 F. Supp. at 1028.

¹⁹⁰ 17 U.S.C. §1201(a)(2)(2006).

¹⁹¹ *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Techs., Inc.*, 381 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2004).

¹⁹² 此一事實認定尚有爭議，*id.* at 1038.

¹⁹³ *Chamberlain*, 381 F.3d at 1204; 292 F. Supp. 2d at 1039-40.

止侵害著作權的案例¹⁹⁴，若認同 Chamberlain 對 DMCA 所做的解釋，將使得該等製造商免於反托辣斯法及著作權濫用原則之檢視¹⁹⁵。

4.1.3 以訴逼和之態樣

以訴逼和通常會與前述二態樣相結合，出現於當著作權人係具有雄厚財力之大型企業或製造商，為阻止其他小型製造商甚或個人使用者在產品市場，或售後市場上與之競爭，即會以提起侵害著作權或違反反規避之訴為要脅，讓該等小型製造商甚或個人使用者在訴訟成本的考量下知難而退，放棄與著作權人公平競爭的機會。此一態樣下產生之案例自 DMCA 頒布實施以來即為數眾多，有關交互使用平台之限制的案例包括 1999 年 Sony 公司控告模擬器軟體之製造商 Connectix 與 Bleem 違法規避其遊戲軟體（Console Game）上之科技保護措施，使得 PlayStation 遊戲機專用的遊戲可在個人電腦上使用。事實上，為發展相容性電腦程式所為之還原工程早已被認定為可被允許之合理使用行為¹⁹⁶，然 Sony 視 DMCA 為新而有力之訴訟工具，且在前述之 DVD 案中，法院曾明確表示 DMCA 之反規避條款排除合理使用之適用¹⁹⁷，Connectix 與 Bleem 在不堪訴訟成本之負荷下，黯然將系爭商品下架，其後也未再有類似商品問世¹⁹⁸。

¹⁹⁴ *Chamberlain*, 381 F.3d at 1202.

¹⁹⁵ Accepting Chamberlain's "interpretation of the DMCA would ... grant manufacturers broad exemptions from both the antitrust laws and the doctrine of copyright misuse." *Id.* at 1193.

¹⁹⁶ See *Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596, 602-09 (9th Cir. 2000); *Sony Computer Entertainment America, Inc. v. Bleem, LLC*, 214 F.3d 1022, 1025-29 (9th Cir. 2000). Sony 在此兩案中僅提出被告侵害其著作權之主張，並未提及 DMCA 反規避條款。第九巡迴上訴法院在兩案中遵循 *Sega* 案之判決，分別以著作權法合理使用原則之四項要素逐一分析後，認定被告所為之還原工程為合理使用。請參見前註 137 至 138 及相對應之本文。

¹⁹⁷ *Corley*, 273 F.3d at 458-59; *Reimerdes*, 111 F. Supp. at 322.

¹⁹⁸ See EFF, *supra* note 166, at 10. 另外 Sony 控告 Gamemasters 違反 DMCA，成功防止消費者在日本購買的遊戲卡匣在美國的 PlayStation 上使用。See *Sony Computer Enter-*

另外，在 2004 年 Apple 電腦公司威脅要控告 RealNetworks 違反 DMCA，因其宣布將推出「Harmony」計畫，該科技將使消費者從 RealNetworks 所購買下載之數位音樂亦可在 Apple 所生產之 iPod 上播放¹⁹⁹。在歷時數月之科技競技後，Real 最後仍屈服於 Apple 之訴訟威脅下，放棄了此一計畫之實行²⁰⁰。2005 年 Nikon 將其數位相機所產生之 RAW 影像格式加密，使得該等影像不能用 Adobe 所生產之 Photoshop 軟體來加工處理，進而脅迫 Adobe 與其訂定授權契約，Adobe 考量若其以還原工程來取得與 RAW 影像格式之相容性，在 DMCA 反規避條款下之立場可能相當不利，故仍選擇與 Nikon 達成授權協定²⁰¹。

從前述之分析中可以看出，著作權人濫用反規避條款以限制競爭之情形確實存在。除上列三種濫用反規避條款之態樣外，著作權人亦可以數位著作物上之科技保護措施來攫取額外利益。例如：受科技保護措施控制之著作物，即使過了著作權保護期間而成為公共領域（Public Domain）內不受「本標題」²⁰²保護之著作，然因 DMCA 中「額外違犯之禁止」之規定²⁰³，在無法取得任何規避工具的情況下，欲接觸該著作之使用者仍需接受著作權人之授權條件，使得著作權之保護期間變相的無限延長。同樣的情形亦可能發生在數位編輯著作物上，只要該編輯著作內含有少量具有原創性之題材而享有著作權，則加諸其上之科技保護措施所產生之接觸權，即可延伸至該編輯著

tainment America, Inc. v. Gamemasters, 87 F. Supp. 2d 976 (N.D. Cal. 1999).

¹⁹⁹ 只有 Apple 所推出之「Fairplay」DRM 音樂格式可在 iPod 上播放，RealNetworks 利用「Harmony」將其下載音樂重新轉換（re-wrap）成與之相容的 DRM 格式。See EFF, *supra* note 166, at 8.

²⁰⁰ *Id.*

²⁰¹ *Id.* at 9.

²⁰² 所謂之「本標題」（This Title），係引用 DMCA 第 1201 條「基本條款」中之用語，意指編於美國法典中標題 17（Title 17）下之著作權法，請參見前註 19 及相應之本文。

²⁰³ See 17 U.S.C. § 1201 (b) (2006). 亦請參見前註 21 及相應之本文。

作內其他原本屬於公共領域的內容，而使得使用者大眾無法自由接觸之²⁰⁴。

4.2 合理使用原則與反規避濫用原則

在 DMCA 制定前後，美國學界針對反規避條款可能削減合理使用之範圍進行了相當多的討論²⁰⁵，如前所述，除進一步限制著作使用人之使用權外，DMCA 的反規避條款亦排除合理使用原則可作為違反第 1201 條第(a)項行為之抗辯的可能²⁰⁶。雖然 DMCA 第 1201 條第(c)項第(1)款規定：「本法所定有關權利、救濟、限制或著作權侵害之抗辯，包括合理使用等，均不因本條規定而受影響」，似乎是說任何以從事合理使用或非侵權之行為為目的之規避行為均屬合法²⁰⁷。然而，「侵害著作權」(Copyright Infringement)與「有關規避科技措施之違犯」(Violations Regarding Circumvention of Technological Measures)²⁰⁸係不同的侵權行為態樣²⁰⁹，此即產生了作為傳統著作權侵害之抗辯的合理使用原則，是否對反規避條款亦可適用的疑異，且確實已有法院明確判決合理使用不適用於反規避條款之違犯²¹⁰。

²⁰⁴ 請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 196-197。

²⁰⁵ 詳細討論過程請參閱蔡岳勳、胡心蘭，前揭註 26。

²⁰⁶ 美國出版協會之代表 Allan Adler 即言：「合理使用理論從來就沒有允許任何人依其所稱之『為行使合理使用之特權』，而可以違反其他法律。合理使用並不允許任何人為合理使用某圖書館內之圖書的影印本，而侵入該上鎖之圖書館；也不允許任何人可以為影印報紙上之文章並與朋友分享，而可從販賣機中偷取報紙。」其言中之「侵入」及「偷取」，即係隱喻「規避」行為，深深影響了在為非規避條款之適用範圍而爭吵中之國會議員們，因而通過了較嚴格之免責規定。See Samuelson, *supra* note 17, at 539 (quoting Hearing on H.R. 2281 and H.R. 2280.)

²⁰⁷ 17 U.S.C. § 1201(c) (2006).

²⁰⁸ 17 U.S.C. § 1201(a)(1)(A) (2006).

²⁰⁹ 且著作權之侵權責任係規定於標題 17 的第 5 章「著作權之侵害及救濟」(Copyright Infringement and Remedies)中，而反規避條款之侵權責任則係規定於新增之第 12 章「著作權保護及管理系統」(Copyright Protection and Management Systems)中，亦係美國國會有意區分「侵害著作權」與「違犯反規避條款」之例證。

²¹⁰ *Corley*, 273 F.3d at 458-59; *Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d at 322.

有鑒於科技保護措施與反規避條款可能造成合理使用原則蕩然無存，計次付費（Pay-Per-Use）之世界無可避免的疑慮，美國杜蘭大學法學院 Lunney 教授提出了一項三階段之「利益平衡模式」²¹¹，強調除了傳統法定合理使用之四項判斷標準外，在完美資訊下之理想世界裡，法院應可藉由兩項社會價值之比較——一為因禁止某種使用著作之方式而產生之額外的著作權利所代表的社會價值；另一為允許該特定使用方式繼續存在所產生之社會價值——來解決合理使用之爭議²¹²。為達成社會福利之最大化，若某特定利用著作之行爲可促進社會福利，則此一利用行爲應被視爲合理，反之，則爲不合理²¹³。因此，在數位時代，當接觸控制措施可強化著作權人限制使用者大眾接觸其著作之力量的同時，利益平衡模式主張，合理使用原則亦應可作爲違犯反規避條款之抗辯。當著作權人無法提出壓倒性之證據證明，因爲被告使用者規避接觸控制措施之行爲，其著作之市場價值在現時或在未來的市場上已經或將受到嚴重的損害；或其無法確定該可能的營收減少與創作物之產量的減少間有密切的關連；更重要的，若規避系爭接觸控制措施以接觸其所保護之著作的行爲有助於社會福利之增進時，則此一規避保護著作之接觸控制措施的行爲應被認定爲合理使用而得以繼續。

合理使用原則之目的，在於保障社會大眾免於因著作權之獨佔過度擴

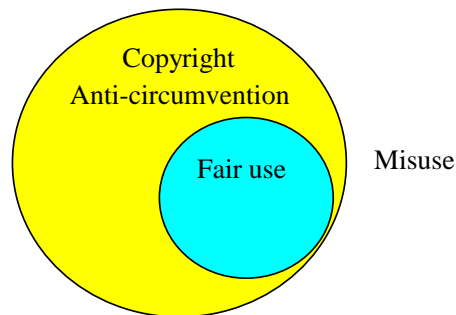
²¹¹ 首先，法院需決定著作權人是否能提出「壓倒性之證據證明，其著作之現有或未來之市場價值將可能（因為被告之行爲而）受到嚴重損害。」第二階段則要求著作權人證明，其著作之現有或未來之市場價值將可能（因為被告之行爲而）受到損害，與其未來創作之生產間有密切的關係。利益平衡模式的最後一個步驟，是為辨識出若允許系爭未經授權之利用著作之方式得以繼續，則所生之公共利益為何。See generally Glynn S. Lunney, Jr., *Fair Use and Market Failure: Sony Revisited*, 82 B.U. L. REV. 975 (2002). 亦請參閱蔡岳勳、胡心蘭，前揭註 26，頁 209-234。

²¹² See Lunney, *supra* note 211, at 998-99. 亦即，為比較這兩項相互衝突的社會價值，在平衡桿的一端，法院應詢問若禁止某特定使用著作之方式，是否會促成更多、更好之著作物的創作。在平衡桿的另一端，法院則應斟酌若禁止該特定使用著作之方式，社會大眾將可能遭受什麼樣的損失。Id. at 999.

²¹³ Id.

張，反而窒息了著作權法本欲促進知識與學習之進步的危機²¹⁴。如同 Lunney 教授所言，著作權法之首要目的在於確保社會大眾得以享用適當供應量之著作物。因此，只要著作權法係以公眾利益為中心，則依著作物之公共財的特性，著作權法必須採用合理使用原則以平衡與著作權益相關之公共利益與損失²¹⁵。換言之，若遵循上述利益平衡之三階段測試，著作權合理使用原則傳統在「著作權利」之範圍內²¹⁶，當然有其適用，然即使在 DMCA 的「接觸權」或「反規避權」下，只要能在「禁止系爭使用著作（或規避科技保護措施）之方式而可促進創作更多、更好之著作所可能帶來之公共利益」與「系爭使用著作（或規避科技保護措施）之行為本身所可能產生之公共利益」間取得均衡，即是系爭規避行為是否可被視為合理使用的最佳判斷基準²¹⁷。

既然合理使用在數位環境下仍應堅守平衡著作權人與著作物利用人間之利益的崗位，則反規避濫用原則即應著重於如何避免反規避權被不當擴張至與之相連的其他領域內²¹⁸，而成為限制競爭的工具，甚而阻礙知識之流通與文化之傳承。



圖一

²¹⁴ See Lydia Pallas Loren, *Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems*, 5 J. INTELL. PROP. L. 1, 22 (1997).

²¹⁵ See Lunney, *supra* note 211, at 996.

²¹⁶ See 17 U.S.C. § 106 (2006).

²¹⁷ See Lunney, *supra* note 211, at 1030.

²¹⁸ See Burk, *supra* note 11, at 1138.

5. 回歸反規避之目的——保護數位著作權 (代結論)

從專利法到著作權法，在有關濫用的案例中，除用以消除違反反托辣斯法的行為，或防止經濟上反競爭的行為外，濫用原則一直是用以阻止違背公共政策之私有智慧財產權不當擴張的工具²¹⁹。即使在維護公平競爭，或在促成使用者權正當化的功能上，濫用原則或許與反托辣斯法²²⁰，或與著作權合理使用原則有相重疊的地方²²¹，然嚴守專利權與著作權等專屬排他權在憲法上與法律上之限制，則是濫用原則獨具之功能²²²。尤其，在專利與著作權之輔助侵害原則進一步擴張專利權人與著作權人的授權範圍²²³，從允許「除實施專利外無其他用途之商品」(Non-staple Article)之搭售²²⁴，到著作權人試圖控制家用錄影機的技術²²⁵、MP3 隨身聽之銷售²²⁶，及點對點(peer-to-peer)網路科技之應用等²²⁷，濫用原則更應嚴格把關該等專有排他權應守的限制，以免專利及著作權人之權利無限擴大，攫取法律所賦予之權利以外之利益，進而扭曲了專利法與著作權法獎勵發明及創作以「促進科學與實用藝

²¹⁹ *Id.* at 1133.

²²⁰ 參見前揭註 96 至 97 及相應之本文。

²²¹ 參見前揭註 149 至 155 及相應之本文。

²²² “[T]he unique role of misuse is to police the constitutional and statutory limitations on exclusive rights.” Burk, *supra* note 11, at 1133.

²²³ *Id.* at 1133-34.

²²⁴ 參見前揭註 88 至 97 及相應之本文。

²²⁵ Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984). 詳細分析請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 95-96、146-147。

²²⁶ Recording Indus. Ass’n of Am. v. Diamond Multimedia Sys., Inc., 180 F.3d 1072 (9th Cir. 1999). 詳細分析請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 148-151。

²²⁷ A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001). 詳細分析請參見胡心蘭，前揭註 12，頁 172-175。

術之進步」²²⁸的立法意旨。

然而，觀諸前述反規避濫用之態樣，其與專利及著作權之濫用情形不盡相同。由於反規避權係獨立於專利權或著作權之權利，違反反規避權不必以侵害專利或著作權為要件。雖然 DMCA 明定，受科技措施有效控制接觸者須為受著作權保護之著作²²⁹，乍看之下，似乎反規避應是附屬在著作權下之次要權利。然實際上，如前述 *Lexmark* 與 *Chamberlain* 等案所示，反規避權已被實體產品之生產廠商用於控制商品之售後市場的意圖，很明顯的，該兩案中著作物本身之價值極低，其並非該等生產廠商所欲保護之標的，而僅是為啟動反規避權之屏障所設的引線而已。如此一來，著作權反而成為反規避權的附屬權利，與 DMCA 的立法意旨完全不符。

再者，專利或著作權濫用原則並不適用於用以限制過當之數位內容授權的行為，有部分原因是因為該等授權並非為避免專利或著作權之侵權責任，而是來為避免違反反規避權所應負之責任²³⁰。如前述之 DVD 案例²³¹，CSS 實際上係用以確保受其保護之 DVD 僅能在某些設置有經授權之 DVD-CCA 的特定播放裝置上播放，此一授權行為之重點與 DVD 本身之著作權無關，卻是為避免規避 CSS 所需負之責任。然而，強制消費者須購買特定的 DVD 播放裝置在本質上即是一種搭售行為，與反競爭之情形相去不遠。即使未違反反托辣斯法的程度，但絕對可構成前述 *Alcatel* 案中所認定之濫用行為²³²。DVD 案尚呈現出另一個值得思考的重點，即反規避權之擴張，可藉由建構於科技保護措施內之條件限制，以技術標準（Technologic Standard）之形式來完成。誠然，若將該等條件限制作為授權契約之條款，則可能引起有關反托辣斯法之檢驗。然不論是明示於契約中，或是隱藏在科技技術中，此等擴充

²²⁸ See U.S. CONST. art. 1, § 8, cl. 8, “Intellectual Property Clause”.

²²⁹ 17 U.S.C. § 1201(a)(1)(A) (2006).

²³⁰ Burk, *supra* note 11, at 1134.

²³¹ 前揭註 167 至 176 及相應之本文。

²³² 前揭註 135 至 140 及相應之本文。See also Burk, *supra* note 11, at 1134.

權利之過當行為均應構成濫用²³³。

此外，DMCA 反規避條款中之「違法交易之禁止」(Ban on Trafficking)²³⁴的規定中，將反規避權的觸角延伸到「以規避為主要目的」或「除用以規避外僅具有有限之商業意義」而「生產或銷售」的所有科技產品上，較之明定於專利法第 271 條第(c)項²³⁵，後又在 *Sony* 案中確立之「除侵害專利權／著作權外尚有其他商業上、實質非侵權用途之商品原則」(Staple Article of Commerce Doctrine)²³⁶的輔助侵害原則之範圍更為廣泛，亦更為模糊²³⁷。因此，濫用原則更應發揮類似於在專利法及著作權法上界定輔助侵害之範圍的功能，以制衡反規避權擴及到與權利保護無關的周邊領域²³⁸。

綜上所述，一個能承續專利與著作權濫用原則之精神，但又具有獨立地位的反規避濫用原則當可作為衡平反規避權之不當擴張的最佳守門員。而欲定義何為「不當擴張」，則需回顧 DMCA 反規避條款之立法意旨²³⁹。如前所述，DMCA 的立法過程中有兩項指導原則，即促進持續發展中之電子商務與保護智慧財產權²⁴⁰，且在立法理由書中，多次提出反規避條款之立法目的係為防止盜版 (Piracy)²⁴¹，因此，欲界定反規避濫用原則之角色與範圍，

²³³ *Id.*

²³⁴ 17 U.S.C. § 1201(a)(2).

²³⁵ 前揭註 225。

²³⁶ *Sony*, 464 U.S. 417 (1984). 亦請參見前揭註 146 至 148 與相應之本文。

²³⁷ Burk, *supra* note 11, at 1136.

²³⁸ *Id.* at 1137.

²³⁹ *Id.* at 1135.

²⁴⁰ 前揭註 19。

²⁴¹ *E.g.*, NII Copyright Protection Act of 1995: Hearings on H.R. 2441 Before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the House Committee on the Judiciary, 104th Cong. 22 (1996); WIPO Copyright Treaties Implementation Act; and Online Copyright Liability Limitation Act: Hearing on H.R. 2281 and H.R. 2280 Before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the House Committee on the Judiciary, 105th Cong., 200 (1998); WIPO Copyright Treaties Implementation Act: Hearing on H.R. 2281 Before

僅需回溯反規避條款之目的：保護數位著作權。以此目的為基礎，所有超出此一權能之其他意圖均應接受反規避濫用原則之審查，讓反規避條款僅為防止數位著作之盜版而生，而非淪為限制競爭、控制售後市場、或攫取額外利益之工具。

the Subcommittee on Telecommunications, Trade, and Consumer Protection of the House Committee on Commerce, 105th Cong. 54, 55 (1998). *Citing Burk, supra* note 11, at 1136, n.239.

參考文獻

中文書籍

施文高，《比較著作權法制》，三民，台北（1993）。

中文期刊

章忠信，〈美國 1998 年數位化千禧年著作權法案簡介〉，《萬國法律》，第 107 期，頁 61-76，1999 年 10 月。

馮震宇，〈數位內容之保護與科技保護措施——法律、產業與政策之考量〉，《月旦法學雜誌》，第 105 期，頁 68-91，2004 年 2 月。

劉詠萱，〈美國「1998 數位千禧年著作權法案」淺析〉，《資訊法務透析》，第 11 卷第 7 期，頁 38-42，1999 年 7 月。

蔡岳勳、胡心蘭，〈從法律與經濟學的角度分析美國著作權法科技保護措施及合理使用原則〉，《中原財經法學》，第 14 期，頁 157-243，2005 年 6 月。

中文論文

胡心蘭，《論科技發展對合理使用與著作權限制之影響》，中原大學法律研究所碩士論文，2001 年 6 月。

中文網路資料

章忠信，〈著作權與數位網路科技發展——從 MP3.com 案及 Napster 案談起〉，《智慧財產權月刊》，第 26 期，2001 年 2 月，*available at* <http://www.copyrightnote.org/paper/pa0019.doc>。

劉尚志，陳佳麟，〈兩岸專利侵害保護之比較〉，《智權情報網》，*available at* <http://www.apipa.org.tw>。

英文書籍

HALBERT, DEBORA J., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE INFORMATION AGE: THE POLITICS OF EXPANDING OWNERSHIP RIGHTS (1999).

HOVENKAMP, HERBERT, LEMLEY, MARK A. & JANIS, MARK D., IP AND ANTITRUST – AN

ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Aspen Law & Business (Supplement, 2003).

LITMAN, JESSICA, DIGITAL COPYRIGHT (2001).

英文期刊

Burk, Dan L., *Anticircumvention Misuse*, 50 UCLA L. REV. 1095 (2003).

Calkins, Richard, *Patent Law: The Impact to the 1988 Patent Misuse Reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse Defenses and Antitrust Counterclaims*, 38 DRAKE L. REV. 175 (1988/1989).

Chander, Anupam, *Exporting DMCA Lockouts*, 54 CLEV. ST. L. REV. 205 (2006).

Clifford, Ralph D., *Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?*, 104 DICK. L. REV. 247 (2000).

Douma, Eric, *Fair Use and Misuse: Two Guards at the Intersection of Copyrights and Trade Secret Rights Held in Software and Firmware*, 42 IDEA 37 (2002).

Frischmann, Brett, & Moylan, Dan, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and Its Application to Software*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 865 (2000).

Georgenson, Karen E., *Note, Reverse Engineering of Copyrighted Software: Fair Use Or Misuse?*, 5 ALB. L.J. SCI. & TECH. 291 (1996).

Harris, JuNelle, *Beyond Fair Use, Expanding Copyright Misuse to Protect Digital Free Speech*, 13 TEX. INTELL. PROP. L.J. 83, 113-15 (2004).

Hartzog, Neal, *Gaining Momentum: A Review of Recent Developments Surrounding the Expansion of the Copyright Misuse Doctrine and Analysis of the Doctrine in its Current Form*, 10 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 373 (2004).

Judge, Kathryn, *Rethinking Copyright Misuse*, 57 STAN. L. REV. 901 (2004).

Kern, Melissa A., *Note, Paradigm Shifts and Access Controls: An Economic Analysis of the Anticircumvention Provisions of the Digital Millennium Copyright Act*, 35 U. MICH. J.L. REFORM 891 (2002).

Lemley, Mark A., *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 CAL. L. REV. 1599 (1990).

Lipton, Jacqueline, *The Law of Unintended Consequences: The Digital Millennium Copyright Act and Interoperability*, 62 WASH. & LEE L. REV. 487 (2005).

Loren, Lydia Pallas, *Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in An Era of Copyright Permission Systems*, 5 J. INTELL. PROP. L. 1 (1997).

Lunney, Glynn S. Jr., *Fair Use and Market Failure: Sony Revisited*, 82 B.U. L. REV. 975 (2002).

Nimmer, David, *A Riff on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act*, 148 U. PA. L. REV. 673 (2000).

Samuelson, Pamela, *Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to Be Revised*, 14 BERKELEY TECH. L.J. 519 (1999).

White, James A.D., *Misuse or Fair Use: That is the Software Copyright Question*, 12 BERKELEY TECH. L.J. 251 (1997).

英文網路資料

Baumgarten, Jon A., Hart, William M. & German, Eric J., *Digital Millennium Copyright Act Details of Internet Ownership Rights*, Law News Network Com., Nov. 12, 1999, <http://www.lawnewsnetwork.com/practice/techlaw/papers/lawfirm/A9495-1999Nov12.htm>.

CCCI, Brief Amicus Curiae of Computer and Communications Industry Association, http://www.eff.org/Cases/Lexmark_v_Static_Controls/20030213-CCIAamicus.pdf.

Electronic Frontier Foundation, *Unintended Consequences: Seven Years Under the DMCA*, 1, at http://www.eff.org/IP/DMCA/DMCA_unintended_v4.pdf.

Exceptions to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Notice of Inquiry, 64 Fed. Reg., 66139, <http://www.loc.gov/copyright/fedreg/65fr64555.html> (1999).

Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Final Rule, 65 Fed. Reg., 64556-64, <http://www.loc.gov/copyright/fedreg/65fr64555.html> (2000).

Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Final Rule, 68 Fed. Reg., 62011-13, <http://www.copyright.gov/fedreg/2003/68fr2011.pdf> (2003).

Exemption to Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access Control Technologies, Final Rule, 71 Fed. Reg., 68472-80, <http://www.copyright.gov/fedreg/2006/71fr68472.pdf>.

Jaszi, Peter, *Brief Amicus Curiae of Law Professor*, http://jurist.law.pitt.edu/amicus/lexmark_v_static_control.html.