

第六章 美國法上著作權濫用原則的意義、判斷及法律效果

第一節 著作權濫用原則的意義

美國法從最早的 *M. Witmark & Sons v. Jensen* 案件開始到後來的 *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds* 案件(一九九〇年)、*Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.* (一九九二年)以及 *Practice Management Information Corp. v. American Medical Association* (一九九六年)等案件慢慢建立「著作權濫用」原則。但由於美國最高法院仍對於「著作權濫用」原則尚未予以正式肯認，是美國實務上對於「著作權濫用」的意義，以及判斷標準，仍有不同之見解。

自美國司法實務觀察，學者將「著作權濫用」可能的意義大致上可分為下列幾種¹。

第一項 「著作權濫用」是反競爭的行為 (Anticompetitive conduct)

「著作權濫用」原則的第一種可能的意義，起源於著作權人的反競爭行為 (**anticompetitive conduct**)，由於該行為未能符合美國反托拉斯法的規定，因此以「著作權濫用」原則加以規範。

採取此種見解最大的優點，就是此種方式是最容易解釋大部分適用「著作權濫用」原則主要案件的方式。這亦為部分學者看待「著作權濫用」原則的角度。例如，在 *Lasercomb* 案件、*Alcatel* 案件以及 *Practice Management* 案件中，學者 Frischmann 以及 Moylan 分析上述案件後表示：「...這三個案件中，只要是著作權授權中包含了很容易被認為是『過分』的競爭條款時，基本上將因此被認為是構成『當然的著作權濫用』(per se misuse)...」²。

除了簡單明瞭的優點以外，此種方式另外一個優點是，競爭法體系已是一個經過高度演化的法律體系，可以直接提供法院分析方法用以辨別以及規範那些對於競爭具有反面效果的行為。透過「著作權濫用」原則，而將競爭法融入著作權，因此使得案件成立的可能性提高，對於抑制著作權人濫用權利的狀況也有正面積極的效應。例如：縱然當事人未能符合競爭法的要件，

¹ 以下之討論詳見 Kathryn Judge, *Rethinking Copyright Misuse*, *Stanford Law Review*, December 2004, at 924-935 (2004).

² Brett Frischmann & Dan Moylan, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory And its Application to Software*, *Berkeley Technology Law Journal*, Fall 2000 at 893-894 (2000).

引進著作權濫用的概念，亦可以讓此當事人被認定有濫用的情形（基於競爭法某部分的判斷），但是卻可以讓法院擺脫競爭法的限制，而達成促進競爭的主要目的。

不過，如果將「著作權濫用」的意義，解釋為「反競爭行為」時，亦受到論者很多的批評，而且其批評的理由值得加以注意。其中最具影響力的理由就是：著作權人的行為具有「反競爭」性質，不應該是「濫用」事實認定的基礎，除非該行為違反競爭法之規定³。從某方面來說，有關反競爭的部分，「著作權濫用」原則確實被做為一種限制著作權人行使著作權的工具。Posner法官表示：如果美國司法實務採取「反競爭行為」的意義判斷是否構成「著作權濫用」原則，此時對於適用上會造成很困難的問題。

美國休曼法 (Sherman Act) 賦予法官在適用聯邦反托拉斯法時很大的空間，而且賦予法官不僅有自由適用反托拉斯法的能力，亦可以隨著科技的進步、發現市場經營上的缺失以及當前法律的限制，在適用反托拉斯法時進行與時俱進的改變及調整。對於著作權人的「反競爭行為」，如果未加入競爭法的分析方式，但因為已然符合「著作權濫用」原則的意義，而容許法院懲罰（或因此阻止）具有反競爭性質的行為時，將會至少產生下列兩種風險。

首先，有時法院所禁止之行為實質上並不會造成反競爭的效果，甚至也許有益於社會福利，法院卻將其禁止之風險（因為此處在「著作權濫用」的適用上，重點在於「行為的本質」，而非結果，因此是否具有反競爭效果，並非所問）；其次，由於缺乏競爭法所提供的指導原則，法院將會轉向參考其他來源，譬如法官對於著作權人行為對錯與否的主觀印象，以確定是否構成「著作權濫用」。雖然第二種風險並不是在濫用案件中所獨有的，本質上也並非不好，但是問題在於法院是在競爭法體系的偽裝下作出判斷。缺乏透明度與明確化將使得案例法不一致的可能性增加，因為將來的法院在不知不覺中將被剝奪找尋一個合理的分析方式得以準確反映出法院對於案件的裁判基準。

第二項 「著作權濫用」是著作權人行使其權利時，將其權利範圍擴張到法律所賦予的權利範圍界限之外的行為 (Expansion of rights)

另一種「著作權濫用」原則可能的意義，則以著作權人企圖將其著作權範圍擴張至法律所賦予之專有權利範圍以外而構成著作權濫用的角度切入。此種解讀方式亦可以由 Lasercomb 案件、Alcatel 案件以及 Practice 案件看

³ 此為第七巡迴上訴法院 Posner法官在Saturday Evening Post v. Rumbleseat Press, Inc.案件 (816 F.2d 1191 (7th Cir. 1987) 中的見解。

到。就很多方面來說，採取此種解讀方式時，與「專利權濫用」非常相似。因此，「著作權濫用」也遭遇在「專利權濫用」原則的辯論過程中所出現一些相同的問題⁴。

在「專利權濫用」原則的辯論中，以搭售為例，法院對於專利權人或著作權人所加諸之限制時應到何種程度。假設權利人會以合理的方式行使權利，且其亦不會藉由搭售的方式取得壟斷的利益，此時就會產生一個問題，到底權利人因此從搭售的行為中獲得了何種利益。上述問題的答案，可能是社會福祉。舉例來說，專利權人藉由搭售的安排因此而降低交易成本；然而，也可能並非如此。

智慧財產權人可能有各種動機以特別模式進行銷售、授權或行使其他權利，但卻可能因此被認定為「當然違法」而受到法律追訴。然而，此卻並非意味智慧財產權人搭售或其他企圖即是不法擴張其權利範圍超過合法的限制以外，或是因此對於社會整體公益有利。兩者之間並未具備當然的因果關係，而任何的行為都是可能兼含兩種不同的效果。

採取以法定範圍限制的方式判斷是否構成著作權濫用主要的優點在於法院可以建立一個比較清楚的判斷標準，避免法院在適用時產生難以判斷的問題。例如：如果著作權人試圖擴張其權利的範圍，而對競爭造成負面的影響，誠如先前所提過的，基於法院在判斷是否構成著作權濫用時，是否有能力分辨好壞這個原因，使得採取此種方式更有意義。亦可避免採取「反競爭行為」意義時範圍過廣的缺點。

然而，採取此種方法的最大的缺點就是：與前述「反競爭行為」的意義類似，它可能因此阻止了很多得以提升社會福利的交易。以極端來說，此種方式將阻止著作權人從其被授權人處取得金錢以外的任何東西。亦即使得市場原本可以透過授權契約所創造出的靈活性及因此所取得的利益喪失。學者 Nimmer 認為：授權契約事實上可以促進資訊的交換⁵，因為授權契約可以使締約當事人調整權利內容以及成本，這是極少數的交易可以做到的。對於著作權人來說，某些附加的授權條件在談判時必須儘量予以避免，但對於其他被授權人談判時則有所價值，須視授權的具體狀況而定。著作權人可能藉由較高的授權價格以限制取得授權的人數，或是根本不授權。因此，此種界定

⁴ See Robin Cooper Feldman, Defensive Leveraging in Antitrust, *Georgetown Law Journal*, 87, at 2079-2080 (1999) (describing the way "[t]he Chicago school blasted the assumptions implicit in the traditional analysis of leverage behavior" while introducing the concept of defensive leveraging to illustrate why such behavior may still pose threats to competition).

⁵ Raymond T. Nimmer, *The Uniform Computer Information Transactions Act and Electronic Commerce: Licensing in the Contemporary Information Economic*, 8 *Washington University Journal of Law and Policy*, at 150 (2002).

「著作權濫用」意義的方法，反而將使得此種得以提高社會福利的交易逐漸消失。

採取此種意義的第二個缺點，就是「法院不應被信任有能力作出困難的判決」的假設⁶。然而，非常弔詭的是，一種好的判斷方法的建立卻需要法院的能力。事實上，在美國的司法制度中，法院早已被賦予理解以及管理著作權政策的責任。因此，當著作權人試圖在著作權法法定的界限以外擴大其控制力時，應該被認定為濫用時，此無異提醒著作權人在實施授權時判斷的標準以及界線，如果其構成濫用時，其著作權將無法行使，這也是著作權政策的核心。所以此種前提，亦為論者所批評。

第三項 「著作權濫用」是一種程序的濫用 (Abuse of process)

「著作權濫用」另外一種可能的意義，是第七巡迴上訴法院 Posner 法官在 *Assessment Technologies of Wisconsin, L.L.C. v. WIREDATA, Inc.* 案件⁷中的見解：著作權人任何企圖將其有限的壟斷擴張而構成「著作權濫用」時，必然附隨著「程序的濫用 (abuse of process)」⁸。而所謂「程序的濫用」，係指惡意地、不正當地使用常規的訴訟程序，以期從對方當事人處獲得某種利益⁸。

Posner 法官提出一個例子：縱然某些重製符合「合理使用原則」，但是著作權人或他們的律師仍可能持續地告知著作物可能的重製者或是使用者，他們將在重製或使用的過程中構成著作權的侵權。最明顯的實例，就是著作權人總是在書籍的版權頁中註明，書中的任何部分都是屬於作者著作權的範圍，未經作者同意不得就任何部分進行重製等語。因此，在此種「著作權濫用」的意義下，「著作權濫用」將可以在著作權人過度主張著作權時，阻止此種不對稱情形或壓抑法律上的權利以及挑戰時，提供一個安全港 (safe harbor) 的功能。

另外，依據 Posner 法官的見解，此種「程序的濫用」不僅適用於著作權人尋求司法救濟的情形，亦包括著作權人意圖擴張其權利的範圍而使用訴訟上明示或默示的威脅⁹。

如果以保護「合理使用」的立場來說，此種方式具有相當的吸引力以及優點。因為它給予法院相當的裁量權，懲罰著作權人濫用著作權的行為，卻

⁶ See supra note, at 927.

⁷ 350 F. 3d. 640 (7th Cir. 2003)

⁸ 元照英美法辭典 (English-Chinese Dictionary of Anglo-American Law)，一版，法律出版社，中國北京，頁9，2003年5月。

⁹ William F. Patry & Richard A. Posner, Fair Use and Statutory Reform in the Wake of Eldred, 30 California Law Review, at 1658 (2004).

無須要求法院的判決披覆著「損害競爭」或「反競爭」的外衣。此外，在此種意義之下「著作權濫用」，亦可避免基於前述「法定範圍限制」意義下的「著作權濫用」所產生適用上過度寬鬆的效果，而且給予著作權人相當的彈性去選擇適當行使權利的方式而不至於構成濫用的結果。更進一步來說，由於它的應用係起因於著作權人所採取的行為，這種方法因此較能符合當今的著作權政策的趨勢。

但是此種解讀方式的缺點在於，可能產生以偏概全的問題。因為此種完整被保護的程序，或者因為 Posner 法官所提出或是所發生的事例，碰巧與此種意義下的「著作權濫用」保護的客體正是著作權政策的核心所在—「合理使用原則」有關，此種方法在廣泛的適用上是否能也得到正確的結果並不清楚。此種方法是否確能避免前述兩種意義下的「著作權濫用」所造成的限制亦不是十分清楚。此外，如果允許法院在決定是否構成「程序的濫用」時，毋須堅持侵權行為的判斷原則，是否可以避免產生在第一種採取「反競爭行為」意義時的風險。雖然在符合「合理使用」情形下，似乎不會成為問題，但是在其他非屬於合理使用的狀況下，這些問題則仍然有可能發生。

雖然「程序濫用」的解讀方式確有上述的缺點，但是，(尤其)在合理使用的案件中，此種方式確實可以產生保護著作權政策的結果。如果實際上被適用於案件中，應該也能發揮作用阻止著作權人利用其著作權限制他人接觸並無著作權保護之資訊。

第四項「著作權濫用」是著作權人行使權利的行為違反著作權法中「原則性的指導方針」(Principled guideline)

所謂「原則性指導方針」意義下的「著作權濫用」，係指當著作權人試圖擴大其著作權範圍時，在此過程中如果著作權人越過著作權政策核心中所設立的某些界線，將構成「著作權濫用」。

實際上，法院適用此種意義而在處理「著作權濫用」案件時，不一定與目前美國法院所採取的方式有所不同。事實上，此種定義方式實與前述第二種「著作權人行使其權利時，將其權利範圍擴張到法律所賦予的權利範圍界限之外的行為 (Expansion of rights)」的定義極為接近，差別在於法院在適用時，要求法院以些許不同的術語建構他們的判決。在這種意義下，無論訴訟中的當事人何時主張「著作權濫用」，當事人均必須清晰地說出政策目標，並且顯示著作權人所謂「著作權濫用」行為如何破壞那個目標。此外，此種意義下的「著作權濫用」要求法院在適用時，必須清楚地說明圍繞在系爭「著作權濫用」以及所欲保護的政策目標中的規則或者標準。要求法院在可能的

範圍中闡明基本理由，並且適用一個相對應的原則。這樣的話，可以因此增加判決的明確度，並且有助於使他人理解如何構成「著作權濫用」以及案例法的形成。

舉例來說，「著作權濫用」所欲保護的其中一個政策目標—具有競爭性的市場以及相應的指導方針，例如美國聯邦反托拉斯法原則已經在「著作權濫用」建立一個位置。先前曾經提過，法院以及學者認為「著作權濫用」至少有兩個保護的目標：「思想與表達區別原則」(idea/expression distinction)，這也是在 Lasercomb 案件以及 Alcatel 案件中的中心思想。而「合理使用原則」則是 Posner 法官所提倡保護的重點。

主張此說的學者認為：由於無論是著作權法，或是著作權下的「思想與表達區分原則」與「合理使用原則」都是來自於美國憲法第一修正案的規定，因此主張：「著作權濫用」所應該保護的是：體現美國憲法第一修正案的價值，因此如果著作權人任何嘗試逾越「思想與表達區分原則」的界限，或者阻止他人「合理使用」其著作權的企圖，將被認為構成「著作權濫用」¹⁰。

舉例來說，著作權人經常藉由散發「警告信」(cease-and desist letters) 做為遏制侵權者的方式，甚至是阻止他人合理使用其著作權的行為。而對於這樣警告函的收信者來說，到底有何種選擇？事實上，大多數的情形中，收信者的選擇通常取決於信函的內容以及「著作權濫用」的定義及判斷。如果沒有「著作權濫用」原則的存在，在美國法的概念下，收到警告信的人選擇是相當有限的。即使收信者對於該著作物的使用符合「合理使用原則」，但是對於此種實際上誇大其詞的質問，收信者不可能因此向法院尋求一個確認判決，甚至有可能因此卻步而停止對於該著作權未來的「合理的使用」。收信者亦將被迫在停止「合理使用」的行為，或者面對法律責任中風險間進行選擇—因為著作權人可能已經在警告函中誇大了的可能性和重要性。

但是依據「原則性指導方針」下的「著作權濫用」，收信者可能有其他選擇。如果著作權人利用警告信函阻止「合理使用」，例如，透過寄給那些著作權人並不認為有侵權的人，或是過分誇大著作權人的權利以及對於侵權的認定以及處罰，此時，收信者可以向法院請求一確認判決，確認著作權人的行為構成「著作權濫用」—假如收信者對於「著作權濫用」原則有所認識，而且如果構成「著作權濫用」的標準夠清楚明確，則收信者得以辨認出著作權人的行為已構成濫用，而且無法獲得法院的救濟而感到安心。

對於上述的事例而言，「著作權濫用」原則的重要性，並不在於收信者

¹⁰ See supra note, at 931.

可得到的選擇，而是適用「著作權濫用」原則所能得到的法律效果。對於著作權人而言，警告信可能是其防止進行中的著作權侵害的合法方法。如果著作權人係基於合理的相信收信者涉入侵權行為，而且該份警告函可以適切地表達著作權人的權利以及對於侵權行為的救濟方式，則此種警告函的發送行為應被認為是合法的行使權利。此時，著作權人將不會因此被法院拒絕救濟(包括禁制令在內)。如果沒有「著作權濫用」原則的概念，著作權人沒有動機不去濫用(警告函)這種合法的工具。著作權人可以將警告函寄給所有批評其產品的任何人，並且對於潛在的影響予以誇大甚至說謊。

Posner 法官所提倡的「程序的濫用」，以其性質而論，與著作權人「有意圖」的惡意行動有關。相反地，在「原則性指導方針」的解釋方式下，所有「誇大其詞」(overstating)的行為均有構成「著作權濫用」之潛在性及可能性。因此，著作權人不僅有動機去避免有意以及惡意的違反，而且可以獲悉他們的權利實際上應在那些界限內運作。基於此所建立的客觀規則也可以幫助法律原理達到 Posner 法官所說的「安全港功能」。

第五項 「著作權濫用」是著作權人以限制美國憲法第一修正案中所保護他人表達自由的方式行使其權利 (Limits on First Amendment Protection)

「著作權濫用」在此種意義上，係指著作權人以限制他人言論表達自由的方式行使其權利，但此並不是打算將所有潛在的言論自由主張予以納入。

著作權法本質上是賦予著作權人一種排他的權利，避免他人使用主著作權人已獲得著作權的客體。當法律賦予著作權人權利的同時，無疑的限制他人就著作物相關的表達自由(例如：未經著作權人同意，他人無法在公開的舞台上朗誦具有著作權的詩篇，或是演唱具有著作權的歌曲)。而此種對於言論自由的限制，乃是基於法律規定而來。

基於「限制他人表達自由的方式行使其權利」的意義下，美國法院在 Religious Technology Center v. Lerma 案件¹¹的見解可資參考。被告 Lerma 將原告 Church of Scientology 擁有的著作權內容張貼在網頁上，因而為原告起訴請求侵權行為損害賠償。地方法院認定：上述案件中被告已構成對於原告著作權之侵害，並且在訴訟過程中駁回被告「合理使用」以及「著作權濫用」的抗辯。針對後者，法院認為：著作權必須以那些「限制他人表達自由的方式行使其權利擴張壟斷或是其他違反著作權法所揭櫫的公共政策」而不被法律所允許的方法，始構成「著作權濫用」。「著作權濫用」與一般著作權規定中的立法用意有所不同，即使「著作權濫用」經由更進一步的動機而生。

¹¹ 1996 U.S. Dist. Lexis 15454 (E.D. Va. 1996)

法院否定「著作權濫用」抗辯的原因，著作權人僅有一種不正當動機但未進行任何擴張其著作權範圍實際之企圖，將不足以構成「著作權濫用」等語。

雖然為了主張此種方法，而提出在美國目前案例法唯一所看到的案例似乎太過誇張。然而，在 Practice Management 案件中一種可能的例外，此種解釋方法與目前美國案例法的見解有所不一致¹²。依據大部分的法院在相關案件中的描述，法院之所以適用「著作權濫用」原則，主要是為了保護著作權法所體現的公共政策。但是，法院並未清楚地說明所謂受到危害的政策目標，以及著作權人如何因為濫用而違反了上述的目標。

此種方法有一個潛在的缺點，在要求法院做出一個具有潛在困難的判決時，且須具體回應著作權政策為何？憲法第一修正案是應該受到如何的限制，以及其係何時被違反？不過，有見解認為，在做出這些判決的過程中，法院亦非完全沒有依據或是支援。法院仍有案例法廣大的體系以及國會的紀錄可以做為他們的指導方針。誠如先前所述，這種類型的判決必須以信賴美國聯邦司法制度為前提。

另一個較大的潛在問題：如果試圖保護眾多的價值，或是只試圖保護幾個由許多規則或法律所欲保護的核心價值，此種架構或體系將很容易且迅速地變得非常混亂。當理論上似乎是一個潛在重要的問題時，實際上似乎並非為爭點所在。因此目前此說幾乎未為大多數的法院所接受。

第二節 美國法上「著作權濫用」的判斷方式

對於「著作權濫用」原則的判斷方法，美國案例法以及學者的見解大致可以分為下列種方式。

第一項 以「反托拉斯法」為基礎的「著作權濫用」判斷方式 (Anti-trust based Copyright)

早期大多數法院拒絕適用「著作權濫用」抗辯的意見，主要是基於此類案件已然適用競爭法的原則。第七和第八巡迴上訴法院通常以「合理原則」(a rule of reason) 討論「濫用」所產生反競爭的效果。上述「反競爭行為」意義下的「著作權濫用」即係採取此種「以反托拉斯法為基礎」的判斷方式。

此判斷種方式常被一些評論者或是學者批評為誤會「濫用」原則本身衡

¹² See Ralph D. Clifford, Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?, 104 Dickinson Law Review, at 256 (2000).

平的特性，例如：第七巡迴上訴法院的 Posner 法官曾經提倡一種利用競爭法原則的方法對於濫用權利的主張進行檢視。以「競爭法為基礎的著作權濫用」(Anti-trust based Copyright) 類似於美國現行的「專利權濫用」¹³原則在實務上適用的方式。依據美國最高法院案例中所建立的某些原則，特定的活動或行為「當然」屬於「專利權濫用」的情形 (per se patent misuse)。而下列二階段「合理原則」(a rule of reason) 通常適用於其他的狀況：

- 一、該限制的行為是否為專利範圍 (patent claim) 所涵蓋(是否為專利權所賦予)?
- 二、假如上述的答案為「是」，則屬於「當然合法」(per se legal)之行為？如果答案為「否」，就整體上而言，此種活動到底為促進亦或是限制競爭？

第二階段的測試後段的部分，要求法院必須衡量此特定行為的影響，究竟為反競爭效果，還是有助於競爭效果，以確定獲得「淨競爭效果」(net competitive effect)。

第七巡迴上訴法院在 Saturday Evening Post 案件¹⁴，第八巡迴上訴法院在 United Telephone 案件¹⁵中，採取類似上述的方法：

適用「合理原則」分析「權利濫用」的案件時，係基於以下的假定：(1) 智慧財產權通常而言，對於競爭的效果為正面的，且在競爭法的領域中，並無所謂「市場力量」可言；(2) 透過智慧財產權所取得的任何市場力量均是有效的；以及(3) 智慧財產權人有權透過最有效率的方法利用他們的智慧財產權。這些假定在二十世紀的八〇年代和九〇年代已經在競爭法—與智慧財產權的討論中出現，並且代表目前美國司法部現階段的意見。而美國最高法院在 Broadcast Music, Inc. v. CBS 案件中支持上述意見。然而法院如果採取此種

¹³ 美國於西元 1988 年所公佈「專利權濫用改革法案」後，美國現行專利法第 271 條(d)項規定(35 U. S. C. 271(d) (5)) ；「(d) 侵害專利權，或幫助侵害之事情發生時，有權行使侵權救濟之專利權人，不得因有下列各款情事 之一而否定其行使救濟之權益，或被視為專利權之濫用或不法之權利擴張：...或 (5) 附加專利授權之條件或需購買其他專利以銷售其專利品，或需採購不同產品以銷售其專利品，但專利權人在該相關產品市場具有『市場能力』者，不在此限。」(原文如下：(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of *misuse* or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:...(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of *misuse* or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:...or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.由上述條文可知，由於美國專利法的明文規定，美國法院目前適用「專利權濫用」原則上必須符合具有一定「市場力量」的要件。

¹⁴ Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc., 816 F.2d 1191, 1199-1200 (7th Cir. 1987).

¹⁵ United Telephone Co. of Missouri v. Johnson Publishing Co., Inc. see 855 F.2d 604 (8th Cir. 1988)

態度者，一般而言，必須進行更進一步分析市場狀況，以及正面的競爭效果¹⁶。

此種判斷方式的缺點，除了忽視「著作權濫用」的本質與競爭法體系有所不同的特點；另外對於「著作權濫用」而言，採取此種以競爭法為基礎的「合理原則」分析方式，法院首先必須對於權利的範圍、著作權賦予著作權人保護的範圍等加以評價。其次，必須對於任何具有競爭性效應的可疑行為加以評斷。上述兩項調查的責任通常由法院承擔，並且應在法院判決內加以闡述。如果刪除後階段的檢視，將會使得「合理原則」變成「當然違法」原則，無疑增加法院判決的困難度，且可能因此使得見解混淆不清。

第二項 以「公共政策」為基礎的「著作權濫用」判斷方式 (Public Policy-Based Copyright)

法院及學者試圖透過「潔淨之手」抗辯 (clean hands) 的本質以及其所提供「範圍限制功能」 (scope limitation function)，將「著作權濫用」抗辯，與競爭法上概念加以區分。此種見解認為：著作權人不公平的行為如有侵害公共政策時，即得主張「著作權濫用」的抗辯。此最明顯的案例即是第四巡迴上訴法院 Lasercomb 案件中的闡釋：「...『濫用』的適用，無須在侵權訴訟中，去證明對造有違反反托拉斯法之行為。問題並不是在於所使用的方法有無違反反托拉斯法之規定(例如：授權可協議是否「合理」)，而是著作權是否被利用為破壞國家之所以賦予著作權之目的及利益的工具。...」等語。

對於著作權濫用採取此種態度的法院，在適用及分析著作權人的行為是否該當「著作權濫用」時，通常先觀察著作權的授權條款後，再決定著作權所賦予的「有限的壟斷」是否被擴大。

以美國實務上來說，對於著作權濫用原理早期即承認的幾個巡迴上訴法院通常採取此種態度：第四巡迴上訴法院在 Lasercomb 案件、第九巡迴上訴法院在 Practice Management Information Corp. v. American Medical Ass'n (1996年) 案件¹⁷ 以及第五巡迴上訴法院於 Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies, Inc (1999年) 案件¹⁸。此種判斷方式亦與上述「著作權人行使其權利時，將其權利範圍擴張到法律所賦予的權利範圍界限之外的行為 (Expansion of rights)」下的「著作權濫用」定義類似。

在 Lasercomb 案件中，授權人 (即著作權人) 限制被授權人開發類似軟

¹⁶ See supra note 2, at p.899.

¹⁷ Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass'n, see 121 F.3d 516 (9th Cir. 1997).

¹⁸ Alcatel USA, Inc. v. DGI Techs., Inc., see 166 F.3d 772 (5th Cir. 1999).

體，有效將著作權的範圍從受保護的「表達」擴展至未受保護的「思想」。在 Practice Management 案件亦有類似的狀況。授權人（即著作權人）限制被授權人不得使用競爭產品，而被發現是過度擴張著作權的範圍而構成著作權濫用。最後，在 Alcatel 案件中，授權條款限制被授權人發展與授權人未受著作權保護相同以及具有競爭性的產品，因此被認為構成著作權濫用。

在上述三個案例中，著作權被當成一種手段，以獲得對於被授權人的競爭優勢，而顯然超越國家所授予著作權然「有限的特權」的範圍之外。而此種判斷方式的缺點在於：當此種「著作權濫用」原則適用因為上述「範圍限制」而似乎特別適用在某些情況。競爭法體系下的「當然（違法）」原則，在檢視某些難以明確判斷的授權條款內容...等此類較複雜的狀況時，其適用的將更不明確。誠如「專利權濫用」原則一樣，要求一種更細緻的判斷方法是不可避免的，而且該種判斷方法必須可能將「當然（違法）」原則適用於可輕易認定的事實，以及「合理原則」的分析適用於其他案件兩種判斷方式予以涵蓋。

以公共政策為基礎的著作權濫用，將是會使得原先競爭法下的「合理原則」分析，已然與競爭法脫鉤，但是並非基於對於競爭的影響，而是改為集中於在法院內所出現，是否違反公共政策此種更上位的概念，將使得「著作權濫用」原則在適用及判斷上更加欠缺明確。且過份強調「手段的非難性」時，亦有可能排除一些對於社會福利或是公共利益反而有益的行為。

第三項 以「綜合公共政策與反托斯法」為基礎的「著作權濫用」判斷方式 (Bring Public Policy and Anti-trust Together)

大多數法院對於著作權濫用抗辯評價時，承認「乾淨之手」以及「範圍限制功能」的衡平本質。然而，由於智慧財產權的性質，幾乎沒有一個「基於公共政策的濫用」的形式，與某種程度反競爭影響無關。著作權的任何利用均可能有一些反競爭的影響。隱含在著作權系統的公共政策，其實就是一種交換制度，以「短期壟斷」的成本，換取長期在投資、生產和革新有效率的傳播。因此，此處判斷的重點並不是在於「行為是否違反公共政策或是競爭法的制度」，毋寧說是「來自於利用著作權的社會成本是否超過原先智慧財產權固有的、被預期的『短期社會成本』」¹⁹。

然而，上述的公式必須證明太多情形，因為確定必要的社會成本這件事情，牽涉到對於公共政策仔細的分析。然而此種有關社會成本的詢問，將促使法院或是學者回頭去探討修正後的「合理原則」分析：亦即該行為在此種

¹⁹ See supra note2, at p.901.

「特別的革新」上，是否為依據法律所賦予權利的有效行為？如果不是，來自該行為的基本效果為何？

前述「公共政策取向」的分析方法將分析的焦點集中於「合理原則」的第一個步驟，而忽略了事實上所造成的效果。實際上，Lasercomb 案件以及 Practice Management 案件似乎就是這種方法。而第四和第九巡迴上訴法院都未進行第二階段的檢視。另一方面，第五巡迴上訴法院則在 Alcatel 案件中，強調 DSC 的行為對於 DGI 競爭的能力產生限制的效果。但是，這三個巡迴法院均未考慮到授權條款「潛在對於社會福利正面」的影響。因此，似乎公共政策的分析方法可能使得「合理原則」的分析方法變成單階段的測試而更接近於「當然（違法）」原則。雖然法院並未明確地表示某種授權的行為是屬於「當然濫用」（per se misuse），缺乏額外的指導以及方向使得其中的區別難以分辨。

在確立這些「當然原則」時，整體來說，第四、五以及第九巡迴上訴法院並未依據「將濫用行為推定為反競爭的行為」這種奠基於競爭法原則的方式進行判斷。相反地，從實務上觀察，法院似乎試圖鄭再建立一種「當然」原則—以維持在著作權法制度下社會可以原封不動所接受的規則及標準；就某一方面來說，巡迴上訴法院維持著作權有限的範圍以捍衛公共利益的同時，亦協調各種各樣的智慧產權體系間之歧異。

將「公共政策取向的著作權濫用」適用「當然濫用」原則時，應限制在一小部分容易被法院以及私人識別的事實背景，這樣的話一種具有原則性或者統一的理論得以出現。一般而言，「著作權濫用」與「專利權濫用」非常類似，其中有一小部分應適用「當然」原則分析方法，而其他部分則依據「合理原則」加以分析判斷。此種判斷方式的優點，既可將著作權欲保護的政策目標予以明確及宣示，且可彌補「當然（濫用）」原則的不足，避免著作權人為恐構成「著作權濫用」而停止實質上有利於社會福利及公共利益的行為之缺點。

第三節 「著作權濫用」原則的功能

著作權濫用原則在美國司法實務發展以來，論者認為至少有下列三種功能：一、改善的功能 (corrective function)；二、整合的功能 (coordination function)，以及三、防護（預防）的功能 (safeguard function)。茲分述如下²⁰。

第一項 改善的功能 (Corrective Function)

²⁰ See supra note 2, at p.p. 872~878.

所謂「著作權濫用」的「改善的功能」，係指一般法律明文規定、立法者的原意，以及司法實務運作三者其難免有不足之處，「著作權濫用」原則具有得填補此三者間規定不足的功能。

法律透過抽象化的文字將一般性或是司法實務長久發展的原則加以明文規定。而法官在依據個案判斷時，如何去詮釋法律明文規定，並落實立法者之原意，誠為極困難的課題。「著作權濫用」原則基於此得以作為一種工具，具有在適用抽象、模糊法律文字時導正之功能或者彌補著作權法空白不足之處。此種情形，適用於電腦軟體時尤為明顯。

舉例而言，電腦軟體在「可著作性」(copyrightable) 的議題上，似乎欠缺著作權法所要求的要件。傳統著作權法關於「表達」的概念，著作物在性質上都是很容易向公眾揭露，例如：書籍、繪畫或是歌曲等等；但是在電腦軟體中，來源碼 (source code) 以及目的碼 (object code) 則無法如此。無疑地，電腦軟體的出現，將使得著作權法立法目的 (亦即賦予著作權人一定期間的專屬排他權，做為鼓勵其促進社會文化發展的代價) 受到動搖。因此，在此情形下，「著作權濫用原則」就能填補著作權法就此部分的不足，並且保護公眾得以接觸受著作權保護的「表達」之機會。

第二項 協調整合功能 (Coordination Function)

「著作權濫用」原則中的「協調整合功能」，實與其他智慧財產權法律以及競爭法的互動有關，透過「著作權濫用」原則的協調，可以促使著作權法、專利權法以及競爭法體系三者間產生和諧的關係。類似於前述的「改善功能」，「著作權濫用」原則在此扮演彌補不同法律間的隔閡或衝突之處。

著作權濫用原則在「協調整合功能」的面向中，實際上是調和各個單一法律間「外部」及交互運作關係。法律中無論是明示或是默示的目標，都是基於單一法律本身的考量，難免有短視或是有所欠缺的問題，而忽略了與其他相關法律間的互動。

舉例來說，在「專利權濫用原則」的範疇之內，經過案例法長期的發展，法院已經將專利法以及競爭法間的互動予以調和。在二十世紀的發展歷程中，不論是法院，亦或是立法者、行政機關甚至是學者，無不致力於以各種方式解決不同法律間的「衝突」，從偏向專利權人的觀點，或是基於嚴格競爭法的基礎限制專利權人的行為。到了現在，「專利權濫用」原則 (依賴競爭法的原則) 在美國的發展上，更強化市場機制的重要性，從而達成兩個不

同法律間體現公共政策的共同目標。

另在「著作權濫用」原則上，法院調和著作權法以及競爭法間的衝突，就如何調和著作權法以及專利權法間的互動一樣。無論是「專利權濫用」原則或是「著作權濫用」原則，都是來自於競爭法原則下的發現²¹，此為不爭之事實。然而，著作權法與專利權法間的協調卻更為錯綜複雜，因為，此二者涉及重要的政策決定，均是為了促進不同類型創新的發展，以適當地「社會成本—效益 (cost-benefit) 」進行交換 (trade-off)²²。由於美國憲法關於智慧財產權之規定，以及其在政策發展下所蘊含的重大意義，這個任務在很大程度上似應留待立法者決定。然而，層出不窮的案件迫使法院必須去面對這個問題，被迫就兩個智慧財產權法律間的杆格之處進行協調。此種情形在電腦軟體的議題上更加明顯，也更突顯「著作權濫用」原則的重要性。

第三項 防護功能 (Safeguard Function)

最後，法院在某些特殊案件中扮演傳統「衡平的平衡者」(balancer of equities) 時，就發揮了所謂的「防護功能」。誠如先前所述，濫用原則係來自於普通法中「不潔之手」的概念—亦即原告如有「不潔之手」(unclean hands) 將無法利用法院獲得救濟。

「權利濫用」的基本概念，除可平衡案件當事人間的利益以外，法院亦在法律本身 (internal) 欠缺保護的規定，以及避免與其他法律間外部 (external) 的衝突時，發揮保護 (法律背後的目的) 公共利益的功能。

舉例而言，著作權人透過授權條款獲得相當的影響力，藉此擴張其著作權的範圍，可能獲構成濫用著作權的情形，縱然此種影響力或是行為有時卻因為不符合反托拉斯法的構成要件，而不足以引起競爭法上的關切以及討論，此時「著作權濫用」原則的引入，將有助於消弭此種缺憾。

第四項 小結

簡言之，「著作權濫用」原則的功能，首先在於其可能改善著作權法本身欠缺某些明確要件的缺陷。其次，用以調和著作權法、專利法以及競爭法；最後則是，保護構成著作權法基礎的數種下列相互聯繫的公共利益：(1) 促進具有創造性的移轉 (creative transfer)；(2) 保護「思想」無限地的重新使用 (unlimited reuse of idea)，以及未受保護的表達 (unprotected expression)；並

²¹ See supra 2, at p. 876.

²² Brett Frischmann, Innovation and Institutions: Rethinking the Economics of U.S. Science and Technology Policy, winter 2000 Vermont Law Review, at 395 (2000).

且(3)刺激在軟體開發方面的革新和競爭。

第四節 「著作權濫用」原則目前所面臨的不利條件

「著作權濫用」原則雖有上述的優點，但無可否認的，由於著作權排他性未如專利權強的限制，使得「著作權濫用」原則在發展上未若「專利權濫用」原則順利或較為法院所容易認可。因此，「著作權濫用」原則除了意義、判斷標準上莫衷一是的問題，另外由於還有其他的考量，目前在實務上亦面臨下列三個不利的條件以及缺點：

第一項 「著作權濫用原則」制度性的限制 (Institutional Competence)

當討論著作權濫用原則時，無可避免的問題就是，何以立法者不簡單地修正著作權法，以提供言論自由更大的適用？其中一個答案就是，最近立法的發展，著作權全面性的擴張有利於著作權人。因此有學者認為，國會越來越傾向將焦點放在商業考量，而勝於憲法上的考量，因此有意忽略這個議題，以對於公共利益的保護設下一個適當的界限²³，故對於「著作權濫用」原則採取否認的態度。

但是值得討論的是，來自於案例法上變化事實上，比立法程序上的改變更為戲劇性且更為有效。當然，如能將「著作權濫用」予以明文規定再好不過也有其必要性，但是這並不是表示在明文化之前，「著作權濫用」原則不得在相關案件中被適用。

法院在做為在著作權立法過程中的角色，法院在國會立法之前的過渡階段中在案例法所適用的原則或是想法通常與國會的後來的立法相一致。就美國法院在案例法的角色以及責任來說，除非國會有明確的相反意見，法院認為某種原則或理論合適時，法院有權繼續適用或是依據實際狀況調整。

第二項 「著作權濫用」是一種不確定性的存在 (The Persistence of Uncertainty) ?

「著作權濫用」原則的另一個不利之處，如同「合理使用原則」一樣，它在著作權侵權訴訟中只能提供一種抗辯。更進一步來說，雖然未來隨著時間的演進發展出「當然濫用原則」，然而依據個案判斷 (case-by-case) 及衡

²³ Peter Jaszi, Goodbye to All That--A Reluctant (and Perhaps Premature) Adieu to a Constitutionally-Grounded Discourse of Public Interest in Copyright Law, 29 Vanderbilt Journal of Transnational Law, at 611 (1996).

量的本質仍持續扮演一定的重要性。相較於「合理使用原則」，「著作權濫用」原則的適用不確定更高。由於目前「著作權濫用」原則僅被單純認為是被告抗辯的一種方式，因此，短期內要提供予那些在使用著作物的人言論自由的保障，可能十分有限。在美國實務上亦曾有原告，試圖透過策略性的確認判決 (declaratory judgment) 突破「著作權濫用」原則在一般實務上的定位 (即抗辯的性質)，但是均未能獲得成功²⁴。

然而，「著作權濫用」原則隨著時間的經過很可能成為更為廣泛被適用的原則，且對於著作權人不法的權利行使行為產生更大的嚇阻效果。「著作權濫用」原則的確立，尤其當著作權的行使不是為了保護著作人合法的經濟利益時，亦可給予被控侵害著作權的人扭轉局面的機會。此外，「著作權濫用」原則—強調著作權人的行為，以及「合理使用原則」—強調被控侵權人的行為，「著作權濫用」原則的存在亦將使得此兩者適用上考慮一種更勻稱的平衡²⁵。

第三項「著作權濫用」與目前著作權發展的趨勢相反？

「著作權濫用」原則的其中一種反對論述認為：保護美國憲法第一修正案的價值觀實與國會對於著作權法發展趨勢的期待有所不一致。當法院論及其中著作權法以及言論自由的平衡時，國會已經以連續的行動擴大著作權保護之範圍，例如：美國國會於西元一九九八年制定「數位千禧年著作權法」(Digital Millennium Copyright Act, 以下簡稱 DMCA)。有關著作權人基於「思想與表達區分原則」以及「合理使用原則」的限制下權利的界限為何，在美國國會通過 DMCA 後變得模糊。例如：有論者批評美國第五巡迴上訴法院在 Alcatel 案件的判決「抵觸 DMCA 的潮流」，因為批評者認為：DMCA 中已然「賦予軟體的著作權人限制他人接觸著作中的思想 (idea)、概念 (concept)、程序 (procedures) 以及過程 (processes)」²⁶。

然而，在看待 DMCA 在美國著作權法的體系上地位時，與其將 DMCA 視為著作權法新的立法目的以及趨勢的展現，毋寧將其認為是因為科技創新的所必要的重要限制經由國會賦予的一種例外。無論是「思想與表達區分原

²⁴ Online Policy Group v. Diebold, Inc., No. C-03-04913 JF, 2004 WL 2203382 (N.D. Cal Sept. 30, 2004) 參案件。請參網頁 (http://www.eff.org/legal/ISP_liability/OPG_v_Diebold/First_Amended_Complaint.pdf)。事實上，該案承辦法官在本件被告Diebold向原告Online Policy Group承諾不對本件原告提出著作權侵權訴訟後，法官判決駁回原告的訴訟。("Defendants engaged in the misuse of their copyrights[including in the cease-and-desist letters]...by claiming that publication of the e-mail archive [by defendants]...constituted copyright infringement when they knew it did not.")

²⁵ Eric Douma, Fair Use and Misuse: Two Guards at the Intersection of Copyrights and Trade Secret Rights Held in Software and Firmware, 42 IDEA: The Journal of Law and Technology, at 86 (2002).

²⁶ Theodore Dorenkamp, Copyright Misuse or a Right to Compete? A Critique of Alcatel USA v. DGI Technologies, winter 2001 Texas Intellectual Property Law Journal, at 269-270 (2001).

則」或是「合理使用原則」均是目前著作權法明文規定，而且國會亦未對於此二者之規定予以限縮。當國會清楚地表達國會欲將「思想與表達二分原則」、「合理使用原則」推翻時，國會在憲法的範圍內有權如此做。然而，即使在 DMCA 中，美國國會並未表示允許著作權人可以因此克服這些法律以及司法上所賦予在著作權權利範圍的限制，是以，從這個角度來說，美國國會對於這些著作權範圍的限制，態度上並未改變²⁷。

第五節 美國法上著作權濫用的法律效果

在美國實務上相關案例中可以發現，「著作權濫用」案件大都發生於下列幾類案件²⁸：

- 一、搭售。通常以具有著作權的物品搭售其他未具有著作權的物品或服務。尤其是在電影、音樂著作、電腦著作尤為常見。
- 二、在授權契約或是協議中約定「反競爭條款」或是可能有違「著作權基本政策」之條款。例如：
 - 〔一〕 要求電腦軟體之被授權者不得容許其他電腦軟體競爭廠商維修或服務。
 - 〔二〕 要求禁止電腦軟體之被授權者從事還原工程 (Reversing Engineering)
 - 〔三〕 要求電腦軟體被授權廠商不得從事競爭性電腦軟體之研發。
 - 〔四〕 要求電腦軟體之被授權者控制表達 (expression) 之內容。
- 三、整批授權。
- 四、拒絕授權予競爭者。

惟無論如何，美國實務上對於「著作權濫用」原則的法律效果，在相關案例中並無太大的區別，亦即：倘使著作權人構成「著作權濫用」時，此時對於相對人而言，將是一個有效的抗辯，足以使著作權人無法自法院得到任何的救濟。

基於此共通之見解，亦可在細分為以下三說：

²⁷ See supra note 1, at 937.

²⁸ Aaron Xavier Fellneth, Copyright Misuse And The Limits Of The Intellectual Property Monopoly, Fall 1998 Journal of Intellectual Property Law, at 24 (1998); Nimmer, Nimmer on Copyright, § 13.09(A)(3)(a)~(d), at 13-300~13-307.

一、早期大部分案例的見解—例如：Lasercomb 案件、Practicement 案件等

此類案件的見解亦為目前實務上較常見之見解，其法律效果就如同「專利權濫用」案例之見解。當著作權人(原告)構成著作權濫用行為時，被告(即被控侵權人)得提出「著作權濫用」抗辯，法院得依此抗辯拒絕著作權人救濟之請求，無論被控侵權人是否實際受有損害要非所問，蓋「著作權濫用」原則所保護者，係公共利益以及著作權法所表彰之政策目標，與被控侵權人是否因著作權人濫用著作權之行為受有損害無涉。

二、Napster 案件的見解

隨著「著作權濫用」相關案例的增加，例如亦有法院認為²⁹：此種「著作權濫用」原則的抗辯僅是條件式的存在，當於著作權濫用權利期間，「著作權濫用」的效果可以一直持續。本文認為：此種見解可能會產生一種風險惟如果著作權期間早於濫用行為停止前已然屆至，無疑地將使著作權人一旦有濫用行為時，將無從取得任何救濟。

三、美國學者Kathryn Judge所倡折衷之見解³⁰

為避免上述兩說的缺點，Kathryn Judge 認為就此部分應採取折衷的看法，亦即：在著作權濫用期間內，法院自得拒絕著作權人救濟之請求，惟如著作權人於訴訟前或訴訟中已然停止該濫用行為時，就其停止濫用行為後，其請求救濟之權利自當回復，以鼓勵著作權人停止著作權濫用行為，或是避免其他第三人動機進行侵權之情形。

²⁹ In re Napster, Inc. Copyright Litig., 191 F. Supp. 2d 1087, 1108 (N.D. Cal. 2002)

³⁰ See supra note 1, at 950.