



NCCU Intellectual Property Review

智慧財產評論

第十三卷 · 第二期

數位著作物自由散布的界限與不法重製防止義務－重新建構我國著作權法數位權利耗盡原則

沈宗倫

專利到期後續收權利金條款有效性探討

王偉霖

人體生物資料庫之合理近用及其專利政策－以我國之商業運用利益回饋為核心

李崇偉
星友康

封鎖外國侵權網站得否為著作權人的救濟手段－從歐洲法院2014年UPC案判決反思

陳秉訓

January 2016

<http://tiipm.nccu.edu.tw>



國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所
Graduate Institute of Technology,
Innovation and Intellectual Property Management
National Chengchi University



NCCU Intellectual Property Review

智慧財產評論

第十三卷 · 第二期

& TIIPM

January 2016

<http://tiipm.nccu.edu.tw>

& TIIPM

國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所
Graduate Institute of Technology,
Innovation and Intellectual Property Management
National Chengchi University

編輯委員 Committee

主編 Editorial Director

馮震宇 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所特聘教授
Jerry G. Fong Distinguished Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

執行編輯 Executive Editor

宋皇志 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授
Huang-chih Sung Assistant Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

編輯委員 Committee (依姓氏字母及筆劃排列)

許牧彥 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授
Mu-Yen Hsu Assistant Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

黃銘傑 國立台灣大學法律學系教授
Ming-Jye Huang Professor, College of Law, NTU

陳秉訓 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授
Ping-Hsun Chen Assistant Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

劉孔中 中央研究院法律學研究所研究員
Kung-Chung Liu Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia
Sinica

李仁芳 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
Jen-Fang Lee Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

段重民 世新大學智慧財產權研究所教授
Chung-Min Tuan Professor, Graduate Institute Law for Intellectual Property
Rights, SHU

溫肇東 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
Chao-Tung Wen Professor, Graduate Institute of Technology,
Innovation & Intellectual Property Management, NCCU

吳豐祥 Feng-Shang Wu	國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 Professor, Graduate Institute of Technology, Innovation & Intellectual Property Management, NCCU
楊光華 Guang-Hwa Yang	國立政治大學國際經營與貿易學系教授 Professor, Department of International Business, NCCU
葉啓洲 Chi-Chou Yeh	國立政治大學法律系教授 Professor, College of Law, NCCU

編輯部 Editorial Staff

助理編輯 Assistant Editor	陳家瑜 Chia-Yu Chen
編輯小組 Editorial team	黃于倫 Yu-Lun Huang
	黎淑怡 Shu-Yi Li
	彭昶霖 Chang-Lin Peng
	蔡宜潔 Yi-Jie Tsai
	廖蘊瑋 Yun-Wei Liao
	張幼文 Yu-Wen Chang
	吳佩儒 Pei-ju Wu
	李明濬 Ming-Jiunn Lee

目 錄

CONTENTS

- | | | |
|---|---|-----|
| 數位著作物自由散布的界限與不法重製防止
義務—重新建構我國著作權法數位權利
耗盡原則
The Exhaustion Doctrine and the Duty of
Assistance under Copyright Law in the Cases
of Digital Transactions | 沈宗倫
Chung-Lun Shen | 1 |
| 專利到期後續收權利金條款有效性探討
A Study on the Legality of Royalty Collection
Clause after Expiration of Patent Rights | 王偉霖
Wei-Lin Wang | 43 |
| 人體生物資料庫之合理近用及其專利政策—
以我國之商業運用利益回饋為核心
On the Fair Access and Patent Policy of Human
Tissue Biobanks—Focusing on the Benefit-
Sharing Clause in Taiwan | 李崇僖
星友康
Chung-Hsi Lee
Tomoyasu Hoshi | 73 |
| 封鎖外國侵權網站得否為著作權人的救濟手
段—從歐洲法院2014年UPC案
判決反思
Granting a Website-Blocking Injunction as a Relief
for Copyright Owners—What Can We Learn
from the 2014 UPC Decision of the European
Court of Justice | 陳秉訓
Ping-Hsun Chen | 107 |

數位著作物自由散布的界限與不法重製防止義務—重新建構我國著作權法數位權利耗盡原則

沈宗倫*

目次

壹、前言

貳、傳統權利耗盡原則與著作財產權之價值折衝

一、散布權之規範意義與著作物自由處分之價值

二、權利耗盡原則之價值調和

參、數位權利耗盡原則之建構與適用界線

一、著作物於數位交易之質變

二、數位時代下散布權規範意義之調整

三、數位權利耗盡原則與散布權之規範意義

四、以不法重製防止協力義務重建對價平衡法理

肆、結論

* 國立政治大學法律系教授

投稿日期：2015年09月15日；接受刊登日期：2015年12月16日。

摘要

本文之重心主要是聚焦於著作權法下權利耗盡原則於數位交易的適用及其限制等議題之相關探討。鑑於數位交易環境下數位物易於重製的特性，常使原本數位物的所有權讓與，增添數位著作不法重製的危險，進而，國際間有以此不法重製為理由，限縮或拒斥權利耗盡原則於數位交易的適用。更有以數位物交易的本質實為授權而買賣，並無所有權讓與之現象，認為授權行為非權利耗盡原則所必要之第一次市場行為，權利耗盡原則無由啟動。經本文觀察，數位著作不法重製危險確實存在於數位交易中，但本文認為不能以此風險直接推論權利耗盡原則無適用之餘地，其實，數位物與傳統實體物同，市場之自由交易與流通乃恆定不變之價值。本文倡言以數位物所有人之不法重製防止的協力義務，重建權利耗盡原則於數位交易下的利益平衡與正當性，並藉此尋就權利耗盡原則適用的界限。

關鍵字：著作權、權利耗盡、第一次市場行為、對價平衡、數位交易、數位著作物、協力義務

THE EXHAUSTION DOCTRINE AND THE DUTY OF ASSISTANCE UNDER COPYRIGHT LAW IN THE CASES OF DIGITAL TRANSACTIONS

Chung-Lun Shen*

ABSTRACT

This article focuses upon the discussion about the application of the exhaustion doctrine under copyright law in the cases of digital transactions. In view of the vulnerability of digital copyrighted articles to reproduction, especially when the transfer of the ownership of such articles, the exhaustion doctrine has been denied on the ground of illegal reproduction risks in some jurisdictions. Further, the characteristic of the digital transactions may be considered copyright licensing acts other than the sale to resist the application of the exhaustion doctrine because the licensing acts never satisfy the requirement of the first marketing defined under the exhaustion doctrine. In order to alleviate the reproduction risks and secure the free distribution of digital copyrighted article in the transactions, this article proposes the duty to aid in preventing the production risks borne by the owner of the digital copyrighted article under copyright law to recover the interest balance the exhaustion doctrine has traditionally established. Under such the duty, this article expects that the exhaustion doctrine and its limitation will be justified in the

digital transactions.

Keywords: Copyright, Exhaustion, The First Marketing, Consideration Balance, Digital Transactions, Digital Copyrighted Articles, The Duty of Assistance

* Professor, College of Law, National Chengchi University.

壹、前言

我國著作權法的權利耗盡原則規定於第 59 條之 1 與第 60 條，前者是立於散布權之例外¹，後者則是針對出租權²。權利耗盡原則之目的在確保合法著作物之自由處分與用益，不受散布權與出租權等著作財產權所支配與拘束。向來，我國司法實務與學術研究對於權利耗盡原則之探討，大多側重於傳統實體物，較少以數位有體物為主題為開展。傳統實體物不易複製，有較高的複製成本與品質要求，權利耗盡原則之運作下，縱然著作物所有人自由處分著作物，以為所有權之讓與，著作物所有人以讓與人之地位，當讓與行為作成時，即喪失對著作物的支配能力與所有權。著作物出租之情形亦為類似，當著作物為傳統實體物時，一旦著作物出租而移轉占有時，出租人喪失對於著作物的直接支配能力。因此，只要能確認著作物的第一次市場 (the first marketing) 乃出自於著作財產權人之同意，且有報償之可能性，權利耗盡原則即有其正當性。

然而，隨著數位科技時代的來臨，電子商務交易與社群分享的行為成為虛擬世界的主流，為因應交易與資訊分享的需要，許多文字與影音之著作，以數位介質的形式呈現出其相關著作物，此為數位有體物，利於數位媒體的儲存與傳輸。有別於傳統有體物，數位有體物因數位介質之故，易於高品質的複製。特別是當數位交易或社群分享資訊時，並以數位有體物為標的時，即使標的物交付完成，讓與人對於原儲存於數位媒體的有體物，仍未喪失支配能力，繼續保有所有權。在標的物藉由數位技術傳輸時，乃是以數位著作之另一重製物以為交付，原數位有體物仍儲存於數位媒體之上。因此，若權利耗盡原則於數位交易下適用，雖可確保數位有體物的自由流通，但卻伴隨著數位著作不法重製的危險。

¹ 著作權法第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。」。

² 著作權法第60條：「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。但錄音及電腦程式著作，不適用之。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。」。

故而，權利耗盡原則於數位交易下適用的正當性，備受質疑。美國與歐盟法院亦紛紛就此議題表達其立場³。暫不論其價值的選擇與立場為何，仔細觀察美歐司法實務對於數位有體物的權利耗盡議題，並未明確揭示究竟基於何等法理之解釋，致生傳統實體物與數位有體物的散布權規範意義有所差異，遂影響權利耗盡原則的適用與否。或謂數位交易因不法重製的存在而不應適用權利耗盡原則⁴，或謂權利耗盡原則不應區分傳統有體物與數位有體物之散布，當一體適用⁵。或有允許著作財產權人利用契約條款將第一次市場行為定位為授權契約，以規避權利耗盡原則之適用⁶。在法理的論析方面，除不甚充分外，亦莫衷一是。

本文嘗試以權利耗盡原則的對價平衡法理，觀察與論析數位時代由於數位媒體與相關技術的運用，不法重製危險對於著作財產權人的衝擊。本文認為數位著作之不法重製的危險或許偏離對價平衡法理，但不當然可以直接推導出權利耗盡原則於數位交易不得適用的結論，如此勢將扼殺數位時代標的物自由處分或資訊自由流通的可能性。本文的目的乃是藉由傳統著作權法下規範意義的調整，納入不法重製危險的思考與利益衡量，進而提出數位交易下權利耗盡原則最適的解釋適用模式。企盼能在兼顧不法重製危險防止與數位有體物自由處分的雙重目標，重新建構數位時代下的權利耗盡原則。由於本文的研究重心是以散布權為中心，因此文中僅側重於著作權法第 59 條之 1 的探討。至於第 60 條之相關議

³ 國內學者對於歐美相關判決發展的相關論著，例如：馮震宇，歐盟著作權指令體制與相關歐盟法院判決之研究，載：國際比較下我國著作權法之總檢討，劉孔中主編，中央研究院法律學研究所專書(19)，頁518-522，2014年12月；胡心蘭，數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則，智慧財產評論，12卷2期，頁47-98，2014年12月；沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸—論權利耗盡原則的新時代意義，智慧財產評論，12卷1期，頁1-35，2014年6月；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，24卷4期，頁139-173，2013年4月；胡心蘭，從美國第九巡迴上訴法院近期案例初探數位環境下著作權耗盡原則，臺灣法學雜誌，218期，頁54-62，2013年2月。

⁴ See *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013).

⁵ See *CJEU Case C-128/11, UsedSoft v. Oracle*, [2012] E.C.R. I-0000.

⁶ See *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010).

題，未來當另撰專文詳細論析之。

貳、傳統權利耗盡原則與著作財產權之價值折衝

一、散布權之規範意義與著作物自由處分之價值

著作權法的立法意旨雖是藉由有限專屬權的授予，促進國家文化發展，但在實現著作權法的法價值，因著作財產權排他性之強大，不可避免地會與其他價值發生磨擦與衝突。當著作權法所保護的價值無法直接與其他價值區分位次時，此二種價值間的折衝與調和，亦為著作權法立法或司法解釋的重要目標。亦即在不減損著作人未來繼續創作的誘因，與過度影響潛在著作人進入市場的機會等條件下，適度利用著作財產權之限制，成就其他價值的存在⁷。

無論由國際公約的制定與各國著作權法的實踐而言，著作物的散布權為重要的著作財產權之一，著作財產權人常藉由此散布權促使著作物進入市場，求取市場的經濟利益⁸。否則，縱有重製權之保護，著作財產權人仍須負擔相當的成本以著作物之處分獲致利益，以及防止他人之不法重製物進入市場，先占或替代著作物之市場利益⁹。一般而言，著作權法對於散布權的規範模式大致有二種類型：一為廣義的散布權概念，立法將著作物之所有權讓與、出租或借用等處分或用益均列入散布權之專屬範圍¹⁰。另一種模式乃是採取限縮的概念，僅將著作權所有權之讓與

⁷ See Article 13 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (hereinafter the TRIPS Agreement) (與貿易相關之智慧財產權協定): “Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”

⁸ 參見羅明通，著作權法論I，頁655，2014年4月8版。

⁹ 散布權為重製權之補充，參見章忠信，著作權法逐條釋義，頁83，2014年3月4版；王怡蘋，權利耗盡與所有權取得，科技法學評論，11卷1期，頁17，2014年6月；DAVID NIMMER, 2 NIMMER ON COPYRIGHT § 8.12[A] (2015)(LexisNexis).

¹⁰ 美國著作權法為其適例。See 17 U.S.C. § 106(3): “to distribute copies or

定位為散布權行使之標的，而以其他著作財產權支配著作物之出租或出借¹¹。或許，區別廣義與狹義散布權，因有其他著作財產作為補充，就著作權法體系而言，未必有其實益。然而，由散布權之規範文義觀之，以著作物的所有權讓與的支配為例，散布權的主張常呈現二個面向。為貫徹散布權的專屬性，著作財產權人得以藉由散布權排阻不法重製物於市場上之處分，或對於既於市場上處分之法重製物，主張損害賠償之救濟。當他人未經著作財產權人同意，以買賣或其他方式讓與不法重製物之所有權，構成著作權法所規範之散布權的侵害。此面向就著作權法下保護著作財產權人與促進創作的意旨，正當性應屬無疑。然而，散布權相關規範的解釋適用不單僅針對侵權物之所有權讓與，在散布權主張的另一個面向，著作財產權人似可以散布權支配合法製造之著作物的所有權讓與，亦即當他人購得合法著作物，欲透過買賣或其他方式讓與著作物之所有權，在未獲著作財產權人之同意的情形下，亦侵害散布權。不似散布權對於侵權主張的正當性，由此面即引發著作權法保護著作財產權人經濟利益與傳統物權法賦予所有人相關權能等二種法價值的衝突。他人由著作財產權人處或著作權被授權人處購得合法製造的著作物，在物權法的意涵上，即對該著作物享有所有權。在物權法的規範下，所有人對其所有物當享完整之權能，包括使用、收益與處分等¹²。其中關於法律上處分的權能，是關於權利的變動與設定，除所有權的讓與屬於所有物之處分外，設定相關的用益物權與擔保物權亦包括在內¹³。當物權法確保所有人自由處分其所有物之同時，著作權法的散布權卻弔詭地限制前

phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending.”

11 我國著作權法採此一規範模式。散布權規範於著作權法第28條之1；出租權規範於第29條。然而，出借行為並非在著作財產權規範之列，卻有擬制侵權之規定，參見著作權法第87條第1項第6款，此點誠值玩味。

12 民法第765條：「所有人，於法令限制範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」其實，民法第765條所謂之限制，仍有相當的討論空間，感謝審查人的提醒，為避免失焦，作者暫不詳細討論此條與著作權法所規範之散布權間的關係。

13 參見謝在全，民法物權論(上)，頁119，2014年9月6版。

述所有物自由處分的可能性¹⁴。針對合法著作物相關所有權的讓與，著作財產權人依著作權法的規定，得以著作物之散布權相繩之，著作物所有權之再讓與亦同。無可置疑者，物權法授予所有人充分的權能，包括自由處分所有物，其目的乃是令所有人能有效率地利用所有物，隨著使用型態與情狀，創造所有物之最高經濟效益。而著作權法關於著作物散布權的創設，則在確保著作財產權人對於其著作之合法權益與在市場上的正常運用。但此二價值發生衝突時，究竟孰為優先？是否應牽就合法著作物所有權的自由讓與而完全無視散布權的功能與創設意旨？抑或獨尊著作權法的價值而犧牲著作物自由處分的實益¹⁵？

二、權利耗盡原則之價值調和

著作權法的權利耗盡原則即為權衡與妥協前述二種價值所創設，在節制著作財產權絕對行使的目的下，調和著作權之保護與著作物自由處分二者之衝突法益¹⁶，使在一法益的平衡點，共同呈現著作權法與物權法二者之價值。權利耗盡原則通常在各國的立法模式或司法所創建的法原則的角度而論，是屬於著作財產權之限制¹⁷。該原則的正當性來自於二個

¹⁴ 作者認為違反散布權，會導致著作財產權侵害的問題，並不當影響著作物所有權之讓與。散布權會限制著作物自由處分的可能性，是指著作物所有人可能因考量著作權侵權的危險，而影響其自由處分著作物的意願與成本。以上說明回應審稿人寶貴的意見。對於審稿人之意見，作者表示謝意。

¹⁵ 單就文義解釋而言，民法第765條之「於法令限制範圍內」，是否包括著作權法關於散布權之規定？不無疑問。關於「於法令限制範圍內」，請參見謝在全，同前註13，頁119-122。

¹⁶ DAVID NIMMER, *supra* note 9, at § 8.12[A] (“Therefore, the right to prevent unauthorized distribution at that point (although still no doubt desired by some copyright owners) is no longer a necessary supplement for the purpose described above. In that event, continued control over the distribution of copies is not so much a supplement to the intangible copyright as a device for controlling the disposition of the tangible personal property that embodies the copyrighted work. Therefore, at this point, the policy favoring a copyright monopoly for authors gives way to the policy opposing unduly limiting trade and restraints on alienation.”)；謝銘洋，智慧財產權法，頁255，2014年8月5版。

¹⁷ 參見蔡明誠，智慧權法之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討—從

重要的法理，此二法理不僅支持著權利耗盡原則的存在基礎，更可作為權利耗盡原則解釋適用的準則。首先，權利耗盡原則主要強調者在於著作與著作物之區分，而該原則節制著作財產權的部分僅限於著作物，非全面性的干涉著作財產權人對於著作的利用與管理¹⁸。

著作權所保護的標的實為以「表達」(expression)為中心之抽象著作¹⁹，為達致市場的經濟利益或文化傳達的目的，一旦令抽象之著作「固著」於特定的媒介，產生人類自身或藉助其他工具得以感知與辨識的具體內容，則為著作權法下所規範之著作物²⁰。著作與著作物無論就經濟或文化社會的目的而言，是處於相互依存的關係，但在著作權法下卻有截然不同的意義。在著作財產權人的允許下，著作可經由重製的行為而創造出無限量個著作物，並不影響著作財產權人自身或授權他人重製著作而作成著作物的可能性。超過著作財產權人預期數量的著作物，甚或是不法重製物，影響著作財產權人者，並非在於其重製的能力與品質，而是其市場經濟利益之安排與管理。關於著作權之授權，由授權法制或實務的角度言之，其最大的效益乃是管控著作物產出的可能數量與市場的流通目的及方法，確保著作財產權人於市場上的經濟或文化社會的最大利益。反而論之，縱由著作財產權人授權而取得合法著作物之所有權，並不當然意謂該所有人具備自由利用著作之權限，若無著作財產權人進一步的授權，合法著作物的所有人亦不得任意重製著作內容，以取得原先著作物數量以外之著作物。權利耗盡原則的目的乃是在不過度影響著作財產權人合法權益的條件下，確保合法著作物之所有權讓與自由，以利於國內交易與國際貿易經濟效益之發揮。因此，權利耗盡原則的解

最高法院98年台上字第597號民事判決出發，法令月刊，64卷8期，頁2，2013年8月。

¹⁸ See NUNO PIRES DE CARVALHO, *THE TRIPS REGIME OF PATENT RIGHTS* 108 (2d. ed. 2005) (¶ 6.14). (本書雖以專利權為討論中心，但論及權利耗盡原則時，其相關論析，於著作權法亦有相當之參考餘地，特別是「與貿易相關之智慧財產權協定」(the TRIPS Agreement)第6條是整體智慧財產權之權利耗盡規範。)

¹⁹ 參見著作權法第10之1條。

²⁰ 羅明通，同註8，頁111-12。

釋適用，只考量既已合法重製而存在特定著作物本體的利益，實未賦予著作物所有人合法重製或傳輸的權利²¹，由此而論，權利耗盡原則無礙於著作財產權人對於著作的正常利用與管理，著作財產權人不會因該原則的運作而就原著作之利用受致重大的利益衝擊。

（一）權利耗盡原則之對價平衡法理

另外，權利耗盡原則非全然採行無償之概念，其所本持著乃是對價平衡的思考，令著作財產權人與合法著作物所有人間能達致一定程度的利益平衡²²。由於權利耗盡原則所著重的焦點在合法著作物所有權的自由讓與，該等著作物重製完成後的第一次市場行為即為對價平衡的思考起點。關於第一次市場行為，其最終的效果在使著作物發生所有權讓與的現象，因此，在解釋上不限於買賣此等原因行為，贈與亦應包括在內²³。就各國的實務發展而言，合法著作物的第一次市場行為常以「買賣」的方式為之，權利耗盡原則常以「第一次銷售原則」名之²⁴。對價平衡之法

²¹ 散布權(或出租權)以外的著作財產權，並無權利耗盡原則之適用，歐盟法院的代表案例(關於電影的公開上映與音樂的公開演出)，參見ECJ Case 62/79, *Coditel v. Cine Vog Films*, [1980] E.C.R. 881; ECJ Case 402/85, *Basset v. SACEM*, [1987] E.C.R. 1747.

²² 此對價平衡的思考為筆者於權利耗盡原則所建構的法理，未見於其他學術文獻當中。對價平衡法理的主要目的在於正當化權利耗盡下著作財產權人無法行使散布權之狀態，即以自主意志的著作物第一次市場行為所獲致之報償(或其可能性)，作為權利耗盡的代價。此代價在對價平衡的法理下與權利耗盡形成客觀且終局的對等，著作財產權人除面對未經同的第一次市場行為或第一次市場行為無報償之可能性，不得質疑相關報償不足，而主張權利無法耗盡。本文更把此對價平衡法理作為調節數位交易之權利耗盡原則對於著作財產權人可能產生的不利益，以建構數位時代權利耗盡原則的正當性。在此回應劉孔中教授對於對價平衡法理的評論，並感謝劉教授的指教。參見劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，頁202（註解3），2015年6月。

²³ 王怡蘋教授強調第一次市場行為所呈現之著作物所有權移轉，解釋上較民法所有權讓與具有彈性，此點誠值得參考。王怡蘋，同註9，頁13-14。審查人所建議之第一次行銷行為，固有其意義，但作者認為第一次行銷行為不易涵括無償之行為，例如贈與，或強制執行中的拍賣行為，第一次市場行為似較能明確表達本文所提出之權利耗盡模式。

²⁴ DAVID NIMMER, *supra* note 9, at § 8.12[B][1]. 其實，權利耗盡原則主要限制散布權對合法著作物所有權讓與之主張，而「銷售」意謂「買賣」，僅為所有權讓與的原因，至少在我國民法體系下未能直接表達出所有權讓與的意

理在著作財產權人部分，乃是確保著作財產權人乃是基於自主意願將合法著作物投入市場，並在合法著作物的第一次市場行為，具有獲致報償之機會²⁵。亦即著作物的第一次市場行為須基於著作財產權人之同意，始有權利耗盡原則之適用²⁶。著作財產權人對於第一次市場行為的同意，來自本身對於著作價值的評估與市場價值的確認，屬於著作正常的利用範圍。一旦著作財產權人同意以著作物的第一次市場行為作為實踐著作價值的方法，其由第一次市場行為所取得的市場利得，即為著作財產權人於著作權法下支配合法著作物自由流通的最大合法價值，無論最終市場售價或其他經濟計畫的利得，因競爭或其他市場因素，致使市場利得不如預期，著作財產權人亦要受其第一次市場行為相關決策之拘束，不得

涵，或許美國法下，在債權與物權行為合一的法系，「銷售」有所有權讓與的意義，但在我國則無此情形。因此，本文不採「第一次銷售原則」作為權利耗盡原則之代稱。

- 25 若以贈與為原因作成著作物的第一次市場行為，著作財產權人可能無直接的經濟利益作為報償。但其對著作物的第一次市場行為仍有獲致報償之機會，只是以贈與的方式，取得金錢利益以外的經濟利益與其他非經濟利益。故本文以獲致報償之「機會」，取代「報償」之用語。本文以報償之可能性作為權利耗盡之正當化的理由之一，在學說中應屬少數見解。但此所強調者為「報償之可能性」，非當然要取得報償，例如因著作權人贈與而發生合法著作物之第一次市場行為，不會因贈與行為之無常，而致使受讓人不得主張權利耗盡原則。其實，著作權人對於著作物具有因交易而獲致報償得可能性，該可能性不能實現，乃因著作權人選擇贈與行為已完成交易。因此，報償之可能性不會障礙合法著作物第一次市場行為所生成之權利耗盡效果。至於，著作權法第46條，學生得否將合法重製物於學期後送給他人使用？此問題似應注重於，第46條之合理使用範圍與目的是否及於使用後讓與著作物予他人？若為否定的答案，此合法重製物就無法該當權利耗盡原則之合法重製物，無須再判斷第一次市場得報償問題；若為肯定的答案，則此合法重製物即符合權利耗盡原則之合法重製物，縱然老師提供給學生乃無常之行為，但權利耗盡原則所重者為報償之可能性，非「確已獲致報償」，故不影響權利耗盡原則的效果。以上說明回應審稿人寶貴的意見，對於審稿人之意見，作者表示謝意。
- 26 羅明通，同註8，頁111-112；章忠信，同註9，頁161。然而，本文認為單純「同意」未必當然成就權利耗盡的發生，尚要慮及此同意下是否有「報償」的可能性。本文所採的對價平衡法理是兼具「同意」與「報償」的概念，非傳統學說與司法實務所稱之「同意說」(consent theory)。請比較王怡蘋，同註9，頁14-15。關於同意說，請參見CARLOS M. CORREA, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMMENTARY ON THE TRIPS AGREEMENT 85 (2007).

以著作物之銷貨或授權金收入不充分而主張權利耗盡原則不得適用²⁷。然而，因著作權法強制授權下所重製之合法著作物，相關第一次市場行為究竟是否為基於著作財產權人自由意願所作成，而有權利耗盡原則之適用，則有相當的討論空間，此問題在專利法上更值得重視²⁸。

縱然第一次市場行為是由著作財產權人自主作成或經其同意而授權他人為之，該第一市場行為可能基於買賣的理由，或依贈與的原因，由於權利耗盡原則強調對價平衡，合法著作物的第一次市場行為當有令著作財產權人從中取得利得的機會，方有正當性²⁹。至於是否著作財產權人定然要從第一次市場行為實際取得金錢價值，如著作物之買賣收入，則非所問。特別是在著作物贈與時所作成之第一次市場行為，著作財產權人未必取得金錢價值，但無可置疑的，著作財產權人確有利用著作物藉由第一次市場行為以獲取金錢價值的機會，因選擇以贈與的方式為之，可知著作財產權人有意放棄其於第一次市場行為中獲致利得的機會，以求取其他經濟或非經濟利益。因此，對價平衡法理的驅導下，權利耗盡原則除合法著作物的第一次市場行為須經著作財產權人同意外，只要第一次市場行為有令著作財產權人獲致利得之機會，權利耗盡原則便已成就，該利得是否基於金錢價值與否，實非權利耗盡原則所關注者。

再由著作財產權人部分論之，權利耗盡原則並非令著作財產權人無償放棄其對合法著作物第一次市場行為後自由流通的支配。而自由意志下的第一次市場行為之報償可能性，即為第一次市場行為後停止散布權

²⁷ 此為本文對價平衡法理所特別強調者。

²⁸ See ECJ Case 19/84, *Pharmon BV v. Hoechst AG*, [1985] E.C.R. 2281, [1985] 3 C.M.L.R. 775 (1985)(權利耗盡原則與專利權之強制授權間之衝突)。並請參見沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用—以平行輸入為中心，國立中正大學法學集刊，23期，頁197，2007年11月。

²⁹ 本文的對價平衡法理亦認為單純的「報償之可能性」仍無法成就權利耗盡，應配合第一次市場行為的同意，以為判斷。與傳統學說與司法實務所稱之「報酬說」(reward theory)，有所不同。關於報酬說，請參見CARLOS M. CORREA, *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMMENTARY ON THE TRIPS AGREEMENT* 85 (2007)。另參見王怡蘋，同註9，頁8-9。

主張的對價，此對價平衡的法理確著作財產權人對於其著作合法的權益，符合國際公約對於著作權例外相關價值的利益衡量³⁰。

一旦著作財產權人或其被授權人就合法著作物作成第一次市場行為，而受有報償之可能性時，該等著作物於第一次市場行為後再由所有人藉由買賣或其他原因讓與所權時，著作財產權人依法便應容任著作物所有權讓與的發生，不得再主張散布權之侵害，尋求授權或法律救濟。由於權利耗盡原則確保了合法著作物第一次市場行為後所有的所有權讓與可能，不限於首次轉賣之所有權讓與，更及於未來所有可能之轉賣情形，是故，有如於對價平衡法理下，著作財產權人放棄對於合法著作物的散布權主張。

（二）權利耗盡原則適用之地理範圍

1. 國內耗盡

雖然權利耗盡原則各國著作權法所承認，但其適用的範圍，特別是合法著作物的第一次市場行為的地理限制，於國際間仍存有相當之爭議，目前並不在著作權法國際和諧化的範疇內³¹。其主要的原因，乃是基於經濟貿易需求與政策的不同，而影響各該國對於權利耗盡原則之第一次市場行為的認知，致使各國對於對價平衡法理的歧異見解。有些國家的經濟與科技發展已達國際輸出的境界，為維護全球性差別取價 (price discrimination) 之經濟策略，避免令權利國以外其他國家的合法著作物，以價格的優勢，進口至權利國市場，從事品牌內的競爭，擾亂著作物於權利國市場的價格安排與行銷計畫³²。因此，該等國家認為合法著作物的第一次市場行為，基於對價平衡法理，作成地應限於權利國市場，始得啓

³⁰ See Article 13 of TRIPS Agreement.

³¹ Article 6 of the TRIPS Agreement: “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.” See also Nuno Pires de Carvalho, *supra* note 17, at 105-07.

³² See also NUNO PIRES DE CARVALHO, *supra* note 17, at § 6.25.

動權利耗盡原則，確保著作物未來的自由轉讓與流通。若合法著作物之第一次市場行為作成於權利國以外的其他國家市場，縱有獲致報償的可能，此種可能不應被著作權法所承認，是故依對價平衡法理，權利耗盡原則無適用餘地。當前述經第一次市場行為的著作物轉運進口回權利國時，權利國之著作財產權人則得以散布權或進口權除阻進口，並尋求法律相關之救濟，此為國內耗盡原則³³。本於此原則亦認為不承認權利國第一次市場行為，乃是出自於著作權保護屬地主義之尊重³⁴。

2. 國際耗盡

另有國家國內經濟政策以外需為主，進口相關原料或成品，以利國內之消費或生產，其崇尚物料自由流通與期待合理價格之需求，反映在權利耗盡原則與對價平衡法理的價值認知，深植於著作權法體系中。在此價值認知下，合法著作權的第一次市場行為所隱含對價平衡法理不因權利國或其他國而有所差異。縱使第一次市場行為於權利國以外之其他國家作成，權利耗盡原則於對價平衡的法理下自然啟動，當該合法著作物轉銷進口至權利國市場時，著作財產權人對之無由再行主張散布權或進口權相拘束，此為國際耗盡原則³⁵。主張國際耗盡原則者，認為承認權利國外其他市場的第一次市場行為，並非引致他國著作權法之法效至權利國，與著作權法屬地主義之權利保護，並不相關。國際權利耗盡原則

³³ FREDERICK M. ABBOT ET AL., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INTEGRATED WORLD ECONOMY 91 (2d. ed. 2011). 我國著作權法採國內耗盡原則，參見著作權法第59條之1。

³⁴ 此爭議在向採登記或註冊主義的專利權或商標權，在國際智慧財產權法的討論更加激烈。See Joseph Straus, *Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent*, in FROM GATT TO TRIPS — THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ¶ 43, at 193-194 (Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schrickler eds., 1996).

³⁵ FREDERICK M. ABBOT ET AL., *supra* note 32, at 91-92. 值得一提的是，美國著作權法自 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 一案後正式進入國際耗盡的時代。See *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 133 S.Ct. 1351 (2013). 我國學者亦有支持未來修法應向國際耗盡原則為之，參見胡心蘭，美國Wiley案對我國著作權法耗盡原則之啟發，載：國際比較下我國著作權法之總檢討，劉孔中主編，中央研究院法律學研究所專書(19)，頁445-446，2014年12月。

的啓動乃是基於權利國價值之選擇，他國第一次市場行爲僅爲充分對價平衡法理的事實行爲，單就此行爲對於權利國權利耗盡原則並無直接的法效³⁶。

3. 區域耗盡

亦有國家爲達成區域經濟整合或共同市場的目標，著作權法制下之權利耗盡原則，適用範圍方面採取折衷的立場。法價值之取捨與調和促使合法著作物之第一次市場行爲得以跨越權利國之國界，但限於區域整合的國家範圍內，否則權利耗盡原則不得啓動。亦即，當前述第一次市場於區域整合之任一國家市場內作成，合法著作物經轉賣或其他原因進口權利國時，權利國之著作財產權人不得主張著作權侵害，並以著作權法之相關專屬權防阻進口行爲或對已進口的結果尋求著作權法之救濟，此爲國際著作權法所稱之區域耗盡原則³⁷。區域耗盡原則之第一次市場行爲不限於權利國但以區域整合的地理區域爲中心，若由此觀察，類於小型的國際耗盡；再由區域整合的政策而論，區域耗盡原則得視爲大型的國內耗盡。

（三）權利耗盡原則之契約限制

在權利耗盡原則的傳統爭議方面，除了合法著作物第一次市場行爲的地理限制外，最常受到關注與討論的乃是權利耗盡原則得否以契約明示限制之？此等契約定性爲著作物讓與契約或著作授權契約是否有不同的法效？有謂權利耗盡原則是爲著作權法之強制規定，故不應以契約自

³⁶ See S.K. Verma, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade—Article 6 of the TRIPS Agreement*, 29 IIC 534, 556 (1998).

³⁷ 歐盟各國即爲典型的區域耗盡立法的國家。See Article 4 (2) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society: “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.”

由預先訂定與之相抵觸的條款內容，否則該條款應屬無效³⁸。更何況排除權利耗盡原則之條款，常為著作財產權人之單方訂定，著作物的受讓人未必有機會磋商此條款，礙於著作物買受之必要性，只得作成勉強之合意。亦有支持權利耗盡原則得透過契約加以限制，但必須基於契約條款的明確揭示，以保護交易安全。未以條款明示限制或揭示不明確者，仍應受著作權法權利耗盡原則的拘束³⁹。其實，權利耗盡原則是否得以契約限制之，應回歸該原則之法理結構。如前所論述，權利耗盡是以著作物第一次市場行為下的對價平衡法理所建構之法原則。基於著作財產權人之意願而就著作物作成第一次市場行為，並有取得報償之可能性時，未來第一次市場行為後之著作物所有權讓與行為，著作財產權人都無法主張著作財產權加以干涉，著作權法下之權利對於著作物之轉讓，形同耗盡。因此，在著作財產權人同意下的著作物第一次市場行為，其中所生之報償或取得報償之可能性，即為權利耗盡的對價，此對價未必為市場之等價，卻因著作財產權人對於著作物第一次市場行為的自由決策，而產生法律上之對價平衡。一旦著作物於第一次市場行為的受償或受償可能，與第一次市場行為後關於著作物讓與的權利耗盡，立於對價平衡狀態，而此狀態為著作權法立法者價值選擇的結果，為著作權法所保護。任何契約條款限制權利耗盡原則的適用，定然崩解前述價值選擇下的對價平衡，在取得第一次市場行為的報償或掌握報償可能性後，卻仍得行使著作財產權支配合法著作物之所有權讓與，或排阻著作物繼續流通，

³⁸ 國內較少學者論及此一問題，但我國著作權法既明文將權利耗盡原則列為著作財產權之限制，此為著作財產權所不及之範圍。此為權利本質上的問題，關乎著作權法立法目的之達遂，似應不允許事前以契約之約定概括的方式排除權利耗盡原則之適用。關於著作財產權限制或權利耗盡原則於我國著作權法的定位，請參見蔡明誠，同註16，頁14；謝銘洋，同註15，頁243。

³⁹ 美國之司法實務曾承認以契約明示限制權利耗盡原則(關於專利物之所有權讓與)之效力。See, e.g., *Dickerson v. Matheson*, 57 F. 524 (2d Cir. 1893); *Dickerson v. Tinning*, 84 F. 192 (11th Cir. 1897); *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Engineering Corp.*, 266 F. 71, 77 (2d Cir. 1920). See also Margreth Barrett, *The United States' Doctrine of Exhaustion: Parallel Imports of Patented Goods*, 27 N. KY. L. REV. 911, 934 (2000).

或從中再由授權或損害賠償攫奪額外的經濟利益。此等超額利益原本因權利耗盡而獲得釋放，如今卻可能因權利耗盡限制之契約條款而令著作財產權人獨享超額利益，實破壞了著作權與所有物自由處分的價值調和，更影響著作權法同時兼具保障著作財產權人法定利益與公眾既有利益的立法意旨與政策目標。

是故，無論以著作物讓與契約或授權契約之條款等名義限制權利耗盡原則，於對價平衡的法理下，應屬無效。除非著作財產權人能證明其第一次市場行為之報償與著作物流通之權利耗盡間對價不對稱，未形成平衡之狀態。亦即第一次市場行為所能取得之報償，依市場的評價，並不能支應著作物之所有權自由讓與，僅能與較低程度的著作物利用產生對價平衡，此時，著作財產權人方得在對價平衡的範圍內，主張以契約限制權利耗盡原則之效果⁴⁰。然而，第一次市場行為下之著作物所有權或占有受讓人，一般而言，並無能力辨識第一次市場行為究為著作物所有權讓與或其他之利用型態，更不易具備相關專業知識以探求對價平衡的範圍。為了保障交易安全，著作財產權人縱能證明第一次市場行為之報償與權利耗盡限制間對價之平衡，更要將此權利耗盡之限制透過契約條款或其他方式公示，令第一次市場行為及其後之相關交易的著作物所有權或占有受讓人，於交易前能瞭解權利耗盡限制的範圍與效果，方能強化權利耗盡限制之正當性。若違反此公示的要求，解釋上應不允許著作財產權人主張權利耗盡限制的效果。

在此須特別強調者，著作權法的權利耗盡原則無論採取何耗盡範圍的模式，本質上，該原則在對價平衡的法理下，為確保合法著作物的自由流通，更進一步促進貿易自由，所耗盡的著作專屬權，僅有散布權及

⁴⁰ 歐盟各國關於得否以契約限制權利耗盡原則的適用範圍(包括散布區域、數量等)，似無一致的見解。See THOMAS FREIER & BERNT HUGENHOLTZ, CONCISE EUROPEAN COPYRIGHT LAW 365-66 (2006). 美國判例法則承認「附條件之授權」(conditional licensing)，以間接限制權利耗盡原則適用的範圍。See *Mallinckrodt, Inc. v. Mediaprt, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)(專利使用排他權之議題)。

與散布權相關之權利，並不包括重製權等其他之權利。合法著作物之第一次市場行為可能獲致之報償，是建立在業已合法重製的著作物之上，此等報償得以作為著作財產權人就前述合法著作物，依法耗盡散布權或相關權利的對價。若合法著作物的所有人於購得著作物後，未經著作財產權人之同意，自行重製著作內容，產生不法重製物，此等重製物實非第一次市場行為所能預知，更無從衡量利益以維持對價平衡的法理，著作權法的立法意旨更無協調價值以保障不法重製物自由流通之必要。因此，縱有合法著作物之第一次市場行為，並啟動權利耗盡原則，但著作物所有權之受讓人於購得著作物後，從事著作物所有權讓與以外之行為，並侵害著作權時，該著作權侵害非在前述權利耗盡原則的豁免範圍。合法著作物所有人仍須依著作權法而負侵害的責任，不得再行主張權利耗盡原則。例如：甲於市場向著作權人乙購得 X 著作的著作物 A 共 100 單位，為該 100 單位 A 物之所有人。然而，甲卻自行重製 X 著作而生產不法重製物 B 另 100 單位。而後透過轉賣，讓與 A 物與 B 物予他人。因 A 物為合法著作物，經第一次市場行為後，立於權利耗盡原則適用的範圍內，著作財產權人不得以散布權或其他相關之權利，與之相繩。但 B 物雖在 A 物第一次市場行為後複製 A 物（重製 X 著作）所產生，因其為不法重製的結果，並未為 A 物的第一次市場行為所啟動的權利耗盡原則所豁免。B 物重製後的所有權讓與，乃為不法重製物之散布，著作財產權人當然依法得對甲主張散布權侵害之法律救濟，應屬無疑。

參、數位權利耗盡原則之建構與適用界限

一、著作物於數位交易之質變

較之傳統交易側重於實體物的權利之讓與或占有之移轉，數位時代之交易標的，特別是網路的線上交易，常涉及具有數位介質特性的有體物。而此數位有體物通常以特定的格式呈現，其所包含影音與文字內容，得在相容的媒體中呈現，經由人類的感觀與理解加以閱覽觀賞。一般而

言，數位有體物除特別設定防盜拷措施外⁴¹，依現行數位媒體的現況而言，極易以低成本與高品質的方法予以複製。縱然數位有體物的使用者未必刻意複製該物所含之數位內容，但於讀取數位內容時，或要轉換媒體以為閱覽觀賞時，數位有體物的複製似乎為必要之程序。因此，傳統有體物的利用常限於標的本體，利用的結果並不伴隨著標的本身之複製。然而，數位有體物的利用與標的本身的複製處於一緊密的連結關係。另外，由物的所有權讓與及占有移轉的角度觀之，傳統實體物之所有權讓與或占有移轉時，標的物經交付後一般由受讓人或受移轉人占有，讓與人或移轉人則喪失占有或直接占有，在數位交易下則有所不同。前已論及，數位有體物之利用常以複製本體為必要手段，當讓與人或移轉人為數位有體物所有權讓與或占有移轉時，並非以本體直接交付，而是以本體之複製物為之，原數位有體物雖經交付仍會留存⁴²。數位有體物之交付實質上有別於傳統實體物，其結果有類複製而非交付之固有意義。是故，若不限制讓與人或移轉人於網路交易的交付對象，在數位交易的環境下，不特定的公眾都有可能成為數位有體物所有權讓與或占有移轉之對象。且此種公眾讓與或移轉就交易標的因複製的緣故，並不互相排斥，亦無優先順位之概念，公眾可同時取得所有權之讓與，或占有之移轉。

前述數位有體物於電子商務交易或其他線上交易的特性，不僅與傳統實體物交易大相逕庭，實則有顛覆傳統著作權法根本架構與認知之意涵，因此，如何調整數位交易的規範，平衡數位交易使用者與著作財產權人交相衝突的利益，以貫徹著作權法的固有法價值，應為國際間當前著作權法制與司法實務發展極力達致之目標⁴³。在數位時代的相關線上交

⁴¹ 關於防盜拷措施之規範，請參見著作權法第80條之2。

⁴² See Damien Riehl & Jumi Kassim, *Is “Buying” Digital Content just “Renting” for Life? Contemplating a Digital First-Sale Doctrine*, 40 WM. MITCHELL L. REV. 783, 791-93 (2014).

⁴³ 美國著作權法關於傳統的權利耗盡原則是否延伸至數位交易，近年來一直是非常值得重視的議題，無論學界、司法實務與立法方向，都有非常熱烈的討論，雖未有定論，但該議題可說是方興未艾。See The Department of Commerce Internet Policy Task Force, *Copyright Policy, Creativity, and Innovation in the Digital Economy*, pp 35-37, July 2013. See also Aaron Perzanowski & Jason

易，除使用者與創作者的分際模糊化外，傳統著作權法之著作財產權規範意義亦發生丕變。舉例而言，若以著作權法之重製權與散布權為主軸加以論析，不難發現此二著作財產權在數位環境下經常難以區分。假設甲為不法重製物 A 之所有人，A 為數位有體物，乃以數位格式重製乙所創作之著作 X 所生。甲將 A 儲存數位媒體 B。後經線上買賣交易，甲將 A 之所有權讓與於丙，利用傳輸技術將 A 交付於丙，丙取得該數位有體物之占有後，直接將之自動儲存於數位媒體 C。交付後，因交付時複製功能的自動運作，不法重製物 A 仍留存於媒體 B。在此情形出現了傳統實體物交易所無的現象。第一、傳統實體物的交易前無須透過複製的技術儲存於特定媒體上以供交付，而數位有體物之交易則以固著於特定媒體為線上交付的前提。第二、傳統實體物交易的結果常令所有人或占有人對該物喪失占有，此亦為物權法規範下所期待之結果。除非有特別的複製手法，將標的物複製成多個標的，否則很難想像標的物交付後，所有人與受讓人同時且分別占有買賣標的物。但數位環境下的數位有體物買賣，卻因儲存媒體與傳輸技術的運用，致使數位有體物因買賣而交付後，出賣人仍保有原數位有體物的占有，就其對數位有體物之實際權能而言，似對該有體物享有物權法之所有權。第三、由於數位有體物無法

Schultz, *Reconciling Intellectual and Personal Property*, 90 NOTRE DAME L. REV. 1211 (2015); Guy A. Rub, *Rebalancing Copyright Exhaustion*, 64 EMORY L.J. 741 (2015); Thomas M. Byron, *For a Protected "Right to Use" in Copyright "Right to Use" in Copyright*, 55 IDEA 249 (2015); John T. Soma & Michael K. Kugler, *Why Rent When You Can Own? How ReDigi, Apple and Amazon Will Use the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, E-Books, Games and Movies*, 15 N.C. J.L. & TECH. 425 (2014); Ariel Katz, *The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints*, 2014 B.Y.U.L. REV. 55 (2014); Harry Surden, *Technological Cost as Law in Intellectual Property*, 27 HARV. J. LAW & TECH. 135 (2013); P. Sean Morris, *Global Digital Exhaustion in International Economic Regulation*, 36 CAMPBELL L. REV. 107 (2013); Maria A. Pallante, *The Next Great Copyright Act*, 36 COLUM. J.L. & ARTS 315 (2013); Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Copyright Exhaustion and the Personal Use Dilemma*, 96 MINN. L. REV. 2067 (2012); Raymond T. Nimmer, *Copyright First Sales and the Over-riding Role of Contract*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1311 (2011); Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. REV. 889, 935-37 (2011).

由一般人直接實質支配，數位交易有別於傳統買賣，於標的物交付後一般會直接自動儲存於受讓人之媒體之上。

因此，當於線上交易以讓與數位有體物的所有權時，依現行著作權法所規範的著作財產權而言，若該有體物為不法重製物，且暫不論交易前之重製著作所違犯之重製權，為滿足此交易，於交易各階段將會多次侵害重製權與散布權。以前例之事實而言，在交易準備階段，甲將不法重製物儲存於 B 數位媒體以代交付，此時已侵害著作權法之重製權。當甲交付數位有體物予丙時，不類傳統實體物之所有權讓與，線上交易會藉由媒體與傳輸技術，將 A 物複製後直接以複製物傳輸給受讓人丙，而令 A 物仍附著在 B 數位媒體。其中之讓與所有權即侵害著作權法所規範之散布權。但讓與 A 物所有權之過程似又侵害了重製權。最後，A 物交付完成的同時，A 物自動儲存於數位媒體 C，則丙侵害了著作財產權人 Z 就著作 X 的重製權。

二、數位時代下散布權規範意義之調整

（一）強調數位著作物之不法重製

由前述數位有體物線上交易並散布的情形，數位有體物之散布行為，其實不可避免地與重製行為發生連結，已非傳統實體物重製與散布行為截然界分的常態所能比擬。是故，在數位有體物之散布權規範上，較之傳統實體物交易，似應考量數位有體物交易之特性，以反映正確之規範價值與意義。理論上可由三種規範方向的思考，以調整傳統散布權的價值，利於符合數位交易現況之散布權解釋。第一種規範方向傾向淡化散布權的存在與功能，在數位有體物之交易上聚焦於重製權之解釋⁴⁴。畢竟

⁴⁴ 此為美國著作權判例法近期的基本立場。2013年重要的案例 *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 934 F. Supp. 2d 640 (S.D.N.Y. 2013)，即本此立場否定本案二手音樂檔於買賣平台上交易之權利耗盡原則之適用。被告 *ReDigi* 為一音樂檔買賣交易服務提供者，因使用者於平台上交易有著作權保護之二手音樂檔，因而受訴，原告以直接與間接侵害重製權、散布權、公開演播權 (public performance) 與公開展示權 (public display) 之侵害為由訴請相關救

重製行為在技術與功能方面立於輔助數位有體物散布的地位，為散布行為所不可或缺。在此規範方向下，未經著作財產權人之同意，藉由買賣或其他原因，讓與著作權所保護的數位有體物之所有權，雖依著作權法關於散布權的文義解釋，可能仍被定性為散布權之侵害，但實質上，前述數位著作物所有權之讓與，並非僅涉及單純的標的物交付，其中伴有標的物於數位媒體自動複製的意義，因此，此等讓與已非傳統散布權所規範之著作物或不法重製物之讓與，應認定為重製權而非散布權之侵害。

（二）側重數位著作物之公開傳輸

第二種規範方向思考則認為散布權乃著作權法為規範傳統實體物交付所創設之著作財產權，當初立法者尚未能慮及數位電子時代之交易技術與型態，因此，散布權創設之相關價值，未必能在數位有體物交易的個案上得到保存與實踐，司法實務應另尋新的規範模式以因應數位有體物交易所生之散布行為。由於公開傳輸權乃國際間共同承認之著作財產權，其提倡專屬規範數位著作物交易與傳輸的新價值，以之取代傳統散布權，評價不法數位重製物散布之侵權與相關救濟，將是最適的思考模

濟。縱然被告有政策宣示，其將通知二手音樂檔所有人於交易後，移除儲存於特定雲端裝置的原音樂檔，且將限縮數位交易於其所經營的交易平台之上，相關的權利耗盡抗辯，仍未必法院所認可。法院似僅以概念的文義解釋，認為美國著作權法第109條第a項的權利耗盡原則，限於特定(particular)的著作物，數位交易之運作下會涉及重製的問題，故無適用的餘地。法院指出“Here, a ReDigi user owns the phonorecord that was created when she purchased and downloaded a song from iTunes to her hard disk. But to sell that song on ReDigi, she must produce a new phonorecord on the ReDigi server. Because it is therefore impossible for the user to sell her ‘particular’ phonorecord on ReDigi, the first sale statute cannot provide a defense. Put another way, the first sale defense is limited to material items, like records, that the copyright owner put into the stream of commerce. Here, ReDigi is not distributing such material items; rather, it is distributing *reproductions* of the copyrighted code embedded in new material objects, namely, the ReDigi server in Arizona and its users’ hard drives. The first sale defense does not cover this any more than it covered the sale of cassette recordings of vinyl records in a bygone era.” Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F. Supp. 2d at 655 (S.D.N.Y. 2013).

式⁴⁵。在此模式下，數位有體物所有權讓與或占有之移轉，將被解釋著作物或不法重製物之傳輸行爲。

（三）散布權於數位時代之再思考

第三種規範方向思考有別於前述二種的模式，乃是在既有的著作權法規範與價值體系下尋求因應數位有體物散布行爲相關爭議的解決之道。在數位有體物的交易型態觀之，標的物交付所發生之複製現象，是數位有體物線上交易技術運作下之必然，交易雙方未必故意就標的物作成重製行爲。由此而論，無庸過度強調附隨於數位有體物散布的重製行爲，傳統散布權的解釋適用仍應延展至著作物或不法重製物的數位交易上，以解決可能的著作權法爭議。當然，因必要之重製行爲所導致著作財產權人於傳統實體物交易所無之不利利益，於重製權之解釋適用時仍須考慮，方能確保著作權法規範之固有價值不變⁴⁶。

⁴⁵ 在CJEU Case C-128/11, *UsedSoft v. Oracle*, [2012] E.C.R. I-0000.一案，歐盟執委會與Oracle曾提出此抗辯，但不爲法院所接受。See *id.*, at ¶ 50: “Secondly, the argument put forward by Oracle and the European Commission that the making available of a copy of a computer program on the copyright holder’s website constitutes a ‘making available to the public’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, which, in accordance with Article 3(3) of that directive, cannot give rise to exhaustion of the right of distribution of the copy, cannot be accepted.” 另請參見，沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸，同註3，頁22-23。

⁴⁶ *UsedSoft v. Oracle* 一案即表此一立場。本文甚表贊同，本文雖肯認二手軟體數位交易的權利耗盡原則適用，更慮及不法重製的危險，與本文後述的對價平衡調整不謀而合。參見沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸，同註3，頁24。（「歐盟法院亦對權利耗盡原則提出適用上的限制。首先，歐盟法院認爲，若向著作權人依授權合約所購入使用者「授權權限」，超過己之營運需求，不得僅將無需使用的部分轉售予他人，否則即無權利耗盡原則之適用。法院的真意似在表示，購入使用者「授權權限」應全數轉售，不得割裂爲之。第二、爲免助長軟體被不法重製的危險，當將合法的軟體轉售於他人時，應即刻移除原儲存之軟體，如此方有權利耗盡效果發生之可能。第三、若著作權人之客戶僅購入使用者「授權權限」而未實際載入伺服器或工作平臺以爲重製者，仍未發生權利耗盡的效果。」）；*UsedSoft v. Oracle*, *supra* note 5, at ¶¶ 86-88. 亦請參見劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，同註21，頁207。

三、數位權利耗盡原則與散布權之規範意義

前三種對於散布權於數位交易上規範意義的思考，其實會直接影響權利耗盡原則的解釋適用。由於第一種與第二種規範模式均同意數位有體物之交付，有別於傳統實體物，無論在準備階段與最終交付完成，基於數位媒體的技術與交易運作，不免附隨該數位有體物之複製情形。標的物複製的現象涉及著作權法重製權之侵害，因此單憑著作權法散布權的規範，實無法充分保護著作財產權人對其數位著作之利益。第一種模式遂強調重製權以支配數位著作物或不法重製物之散布，而第二種模式則以公開傳輸權取代傳統的著作財產權以解決數位有體物交易之爭議。當論及數位著作物之於網路或雲端環境以所有權讓與方式散布時，究竟依法是否有權利耗盡原則適用，前述二種模式採行的立場傾向於否定之方向⁴⁷。其論理大致如下。鑑於數位有體物之散布，常伴隨該有體物之重製，若允認有權利耗盡原則之適用，無異令不法重製行為合法化。另一方面，此等數位有體物的重製似無界限存在，只要數位有體物於線上的所有權讓與不斷透過轉讓或其他原因發生，標的物之重製行為似亦無止歇，無窮無盡。如何以數位有體物第一次市場行為所取的報償，平衡此重製行為所帶來著作財產權人之不利益，或在第一次市場行為的訂價上如何反映未來數位有體物散布時所附屬之重製行為，實有相當之疑慮。在法律的解釋上，基於前述二種模式的論理，法院可能將之投射於權利耗盡原則的解釋。一旦數位有體物於線上交易所衍生之標的物交付，被定性為附加重製或公開傳輸行為之散布，而非單純的散布，此時數位有體物的所有權讓與則無權利耗盡原則之適用。進一步論析之，經第一次市場行為之數位有體物，於事後轉賣所交付之標的物，在數位交易下並非同一，實乃前第一次市場行為之數位有體物因交易過程相關技術之驅使所生重製的結果。由於第一次市場行為的範圍並不及於轉賣所交付之

⁴⁷ 亦有學者認為數位交易環境仍存在差別取價的政策，權利耗盡原則無疑地破壞了此政策下著作財產權人於市場上正常運用著作的利基。且強調限縮權利耗盡原則之適用未必當然助長「資訊成本」(information costs)。See Rub, *supra* note 42, at 801-06.

標的物，且該標的物係由第一次市場行為之數位有體物重製而來，此重製行為亦不在著作財產權人的授權內，故而轉賣以交付之標的物，乃著作權法之不法重製物，不法重製物之所有權讓與行為原本便不在權利耗盡原則適用範圍。故依權利耗盡原則之法理，數位有體物於線上交易所涉及之交付，該物所有人不得以權利耗盡原則為抗辯理由，排除線上交易可能導致之散布權侵害。

縱然前述二種模式不直接探討數位有體物所有權讓與的權利耗盡原則，似也促導法院承認當事人的契約自治以防阻該原則於數位交易發生效力。著作財產權人常於第一次市場行為之交易中以契約條款表明數位有體物未來使用的限制。而此使用的限制則易被法院作為重要論據，將前述第一次市場行為定性為著作財產權之授權而非著作財產權之讓與。由此而論，數位有體物之第一次市場行為既為著作財產權之授權行為，則無耗盡原則的適用⁴⁸。未來，此數位有體物因所有權讓與所生之交付行

⁴⁸ 美國著作權判例上契約之原則係由契約定性決定權利耗盡原則的適用。只要數位著作物的第一次市場被認定為「授權契約」非「所有權讓與契約」（美國法名之「買賣」），權利耗盡原則便無適用餘地。Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010) 一案，系爭著作“Release 14”版本AutoCAD軟體之軟體授權合約，對於軟體使用限制之規範，可分為六大類。第一、被告聲明其保留對AutoCAD軟體（所有軟體重製物）的所有權；第二、被告宣稱對於該版本的軟體，預定使用的客戶僅具有「非專屬」（nonexclusive）且「不可移轉」（nontransferable）的授權；第三、被告禁止客戶未經其同意以出租或其他方式移轉軟體予他人。且軟體的移轉無論透過實體媒介或電子設施，均需以西半球的地域（the Western Hemisphere）為限；第四、合約中亦加諸六項明確的使用限制；第五、合約亦載明，若客戶（使用者）任意重製本軟體，或不遵守本合約條款之規定，被告得以終止（terminate）合約；第六、若客戶購入新軟體以資「升級」（upgrade）或「更新」（update），於購買後六十天內，應銷毀（destroy）原先授權之軟體。被告對此保留要求客戶提供「銷毀」相關證據的權利。

美國第九巡迴上訴法院提出判斷「授權契約」的標準，著作物為電腦軟體時，第一、著作權人於提供軟體時，是否特別聲明使用者僅被授權使用軟體；第二、著作權人是否嚴格限制使用者對於軟體的移轉；第三、著作權人是否利用契約條款向使用者標示明確的使用限制。此三項標準若均為肯定的答案，則依上訴法院的立場，軟體的使用者將立於被授權人的地位，而非軟體所有人。本案之詳細論述，參見沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸，同註3，頁12-17。美國司法實務亦有整體觀察以確認是否為「授權契

為，著作財產權人得以散布權支配之，要求授權金之給付，或主張著作財產權侵害之相關救濟。

第三種模式基本上乃承認著作權法散布權的規範意義，只是針對數位有體物交易之特性及進一步的利益衡量，納入散布權之解釋。此立場亦反映致力於散布權行使例外地位的權利耗盡原則。縱然數位有體物所有權讓與因網路技術的應用下不可避免地涉及交易標之物之重製，前述第三種模式並不當然否定權利耗盡原則之存在與適用。而是重新檢視權利耗盡原則的對價平衡法理。雖然數位有體物交易因重製行為致使原先傳統實體物交付所形成對價平衡，發生傾斜，致使著作權人負擔重製權侵害危險所產生之不利益。對價平衡的偏離，非當然不可逆，若能透過散布權解釋給予對價平衡之再造，權利耗盡原則仍得為數位環境資訊流通與數位物自由交易，建立起具有正當化的基礎。此為本文的立場所在。

四、以不法重製防止協力義務重建對價平衡法理

(一) 數位著作物之自由流通與不法重製危險

在數位交易環境重建權利耗盡原則之對價平衡法理，首要考慮者乃如何將數位有體物交付所伴隨著重製行為相關利益衡量，納入散布權本身的規範。傳統散布權之規範意義，僅在賦予著作財產權人支配著作物藉由所有權移轉流通，以及防止不法重製物於市場上繼續交易。而就著作物或不法重製物所有人而言，除著作物所有人得主張權利耗盡原則外，依法負有容忍此散布專屬權之行使，對於未經同意的散布行為，或經和解給付授權金，或經由侵害救濟之主張，負擔損害賠償或其他法定救濟下之不利益。但無論如何所有權利的行使僅限於散布權，著作物或不法

約」，參見 *Krause v. Titleserv, Inc.*, 402 F.3d 119, 123 (2d Cir. 2005) (此案未涉及權利耗盡原則的議題)。亦請參見胡心蘭，數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則，同註3，頁91-94(關於我國著作權法權利耗盡原則之修正提議)。

美國學者有支持以授權契約限制著作物之權利耗盡原則者，see *Nimmer, supra* note 42, at 1329-32.

重製物所有人於法律上所負容忍之義務亦在於散布權。散布權的解釋適用不致將其他專屬權之利益列入考量。因此，權利耗盡原則之適用亦限於散布權的思考。

本文前已論及，數位有體物所有權讓與所涉及之交付，實非傳統實體物意義下單純的交付，因傳輸技術與數位媒體的應用，交付行為常伴隨著標的物重製的情形。其實，數位有體物每經交付，必然將該有體物之重製物移轉占有給受讓人，讓與人仍保有對原數位有體物之占有，並得繼續自由使用收益，並未失去原數位有體物的所有人地位。每當數位有體物因數位交易而交付，即等同就標的物執行一次重製行為。而權利耗盡原則之立法意旨在於確保合法著作物於市場上之自由轉讓，以獲致該著作物利用之最大效益，但在數位交易的特殊環境與技術背景下，若不適度調整權利耗盡原則的利益衡量架構，則不無助長不法重製行為的發生，影響著作財產權人對於數位著作於市場上之正常利用，以及其於著作權法所得享有的合法利益。

前述二種對於散布權的規範模式似僅強調數位交易時代標的物重製之氾濫，改以重製權或公開傳輸權之精神為主軸，規範數位有體物之所有權讓與，令權利耗盡原則無適用之餘地。此立場忽略了數位有體物所有人，如同傳統實體物所有人一般，享有標的物自由處分的利益，以獲取資金之融注而為其他之交易⁴⁹。數位有體物的受讓人亦希望能藉由二手交易市場以買賣方式取得合理價格標的物，以避免轉向數位有體物的著作財產權人，擔負較高交易成本。更漠視數位交易下數位有體物之受讓人於跨平臺或媒體以使用數位有體物的自由與便利，與數位環境下標的物利用慣例與使用者期待，均有所悖離⁵⁰。

⁴⁹ See Perzanowski & Schultz, *Reconciling Intellectual and Personal Property*, *supra* note 42, at 1245-52(強調著作物所有權於著作權法之意義)。

⁵⁰ See R. Anthony Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. REV. 577, 616 (2003)(“The expansion of digital technology might well increase the affordability and availability of copyrighted works. Indeed, this has been the promise of such technology: greater access to more works at a lower cost.”)

(二) 不法重製防止協力義務與權利耗盡原則

面臨數位交易的環境，於法體系雖維持散布權與權利耗盡原則以確保數位有體物的自由流通，但如何調整因附屬之重製行為而失衡的對價平衡法理？本文認為似應由散布權規範意義的解釋為之。並非以重製權或公開傳輸權以取代散布權，而是藉由散布權於數位交易環境的解釋，除令數位有體物所有人容忍散布權行使外，亦使從第一次市場行為受讓數位有體物所有權之所有人，以及其後經標的物轉賣而成為所有人者，對著作財產權人負有防止標的物不法重製的協力義務⁵¹。此防止不法重製的協力義務與權利耗盡原則相類似，其法效之範圍，不僅限於著作財產權人與第一次市場行為下的數位有體物的所有人，更及於該所有人未來讓與所有權之受讓人，以及任何轉得人。防止不法重製的協力義務之要求即是回復因數位交易不可避免的重製行為所崩解的對價平衡法理。由

Should this promise become reality, we need not necessarily worry if few freely circulable copies exist to which the first sale doctrine applies.”). See also Surden, *supra* note 42, at 178-80 (“Embedded in this past technological infeasibility was arguably an implied Structural Value that the public should be able to resell copyrighted and patented goods without the interference of rights holders. However, as books and other creative works have shifted to digital form, and physical patented products increasingly contain embedded electronics capable of controlling the products from afar, this implicit value has subtly eroded. For example, copyright holders can now technologically constrain the resale of purchased digital music in ways that were previously infeasible.”)

⁵¹ 此為本文於對價平衡法理所推得的構想，未見於其他學術文獻與司法判決，在此特別說明。相關基本論述，請參見沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸，同註3，頁28-32。其實，Perzanowski & Schultz等二位教授近年來三篇關於數位權利耗盡原則之文獻，其主旨均在考量不法重製危險下重建數位權利耗盡原則，雖未提及協力義務，但其思考點與本文所提及的對價平衡法理方向類似。該三篇文章，請參見註43。本文所提出之不法重製防止義務，是由權利耗盡原則之對價平衡法理所衍生的法定義務。此協力義務雖以防止不重製為其目的，但其範圍究竟為何，要隨交易類型與情狀不同而有所差異。避免令此協力義務無限制擴張，令權利耗盡原則形同具文，故本文建議著作權人對於協力義務內容應屬何者，目的在避免數位著作物所有人因履行協力義務時，負擔過度的辨識成本。因此，著作權人之明示作為不當然使得法定義務發生質變，反而，一旦明示作為完成，法院得以介入審查相關內容，以確保協力義務得正當履行。以上說明回應審稿人寶貴的意見。對於審稿人之意見，作者表示謝意。

於防止不法重製的協力義務之履行，有助於緩解數位有體物交付對於著作財產權人利益之衝擊，回復合法著作物第一次市場行為之報償與第一次市場行為後自由移轉二者間之對價平衡，建立數位交易下權利耗盡原則解釋適用之正當性。進一步而論，若無前述之協力義務，權利耗盡原則將欠缺對價平衡之法理，作為調和著作財產權人與著作物所有人間利益衝突的基礎。縱然透過散布權之解釋，令數位有體物所有人對其所有物負有防止不法重製的協力義務，若怠於履行此等義務，則對價平衡之法理仍無法得到貫徹，此時應認為數位有體物所有人不得以權利耗盡原則，抗辯散布權之侵害。

從另一方面而論，前述之不法重製防止義務的主要功能，在於重建數位著作物第一次市場行為相關報償與權利耗盡下等同放棄散布權間的對價平衡，此協力義務乃數位交易下數位著作物所有人於讓與所有權時依法所應負擔的最大義務。若任何著作財產權人利用契約條款，無論以所有權讓與或授權為名，不當擴張前述協力義務以外之義務，或增加所有人對於數位著作物的使用限制，除非能證明擴張之義務與增加之使用限制，與第一次市場行為之報償有對等之關係，亦即充分反映至數位著作物之售價或相關價格內，否則著作權法應給予無效的評價。

在此須特別說明者，在數位交易環境下，由於數位著作物之作成，交易媒體與技術的選擇，攸關市場策略與績效之執行，數位著作物之所有人並無參與之機會，更無法期待具有相當的專業能力以為之。所有人常以消費者的立場利用數位交易平臺，藉由線上交易取得數位著作物之所有權，加以使用收益。待有資金需求或新的購買計畫時，所有人將有自由處分該數位著作物的期待。因此，本文強調散布權規範意義在數位交易下的調整，僅對數位著作物所有人課以防止不法重製的協力義務，而非單方的注意義務，否則易令數位著作物所有人，對非己因所致的重製行為，擔負防阻之注意義務。無論由資訊對稱之欠缺、專業對等之難能與所有物之處分自由之妨礙而論，對於數位著作物所有人而言，實創造相當高程度的交易成本，反而有害於數位有體物於線上的自由交易與

流通。

(三) 不法重製防止協力義務於個案之運用⁵²

就前述之權利耗盡原則與防止不法重製的協力義務，以下特別設例說明之。

例 1：數位著作 X 之著作財產權人甲，於第一次市場行為將 X 的著作物 Y 交付予乙，乙將之下載至其數位媒體 A。第一次市場行為之相關契約條款，並未言明乙及 Y 轉賣的買受人對於 Y 的使用限制，亦未禁止 Y 日後之轉賣。乙日後 Y 藉由轉賣而讓與 Y 之所有權給丙。丙遂下載至其數位媒體 B。

在此設例下，首先要澄清者，為第一次市場行為之定性。無論第一次市場行為之契約明訂為「買賣」、「授權」或其他用益的授予，由於相關契約條款既無 Y 的使用與轉賣之限制，且在傳輸技術上，甲自行或與網路服務提供者合作限制 Y 未來轉賣的可能，由此推知，本例的第一次市場行為的結果非以交付 Y 以提供用益之目的，而藉由交付行為達致 Y 之所有權讓與。當甲經由 Y 的第一次市場行為，取得相當之報償，依據權利耗盡原則，甲不得以著作權法所規範之散布權干涉乙與丙間關於 Y 的所有權讓與，或依法尋求相關救濟。雖不可否認，第一次市場行為下乙將 Y 下載至數位媒體 A，乙丙間之交易下，丙亦將 Y 下載至數位媒體 B，其中涉及重製權侵害的問題，但本例的第一次市場行為與其後轉賣之所有權讓與，不因之而脫離散布權之規範意義。只是在解釋散布權及權利耗盡原則時，應考量數位有體物交易於技術上重製必然性的事實與利益衡量。如本文建議，數位著作物所有人應負有防止著作不法重製的協力義務，以重新建構權利耗盡原則於數位交易環境下的正當性。然

⁵² 本文後例對於儲存於 CD 之音樂與數位伺服器之音樂不加以區別的原因，在於此二媒體上之音樂均蒙受高度不法重製的危險。當主張權利耗盡原則時，均有考量重製危險的必要。以上說明回應審稿人寶貴的意見。對於審稿人之意見，作者表示謝意。

而，如本文前所強調，此協力義務並非在課予數位著作物所有人積極的防阻義務，而是期待著作財產權人透過契約條款的約定與技術的控制，對於不法重製的防止措施或作為，向數位著作物所有人作出明確的指示，並由其協助履行協力義務，以調整數位有體物第一次市場行為下的對價平衡，貫徹對價平衡法理。依本例事實，甲對於乙與其後 Y 之買受人丙，並未作出防止著作 X 不法重製之指示，乙與丙無從履行相關協力義務。是故，甲在本例應無條件受權利耗盡原則的拘束，不得有任何異議。

例 2：數位著作 X 之著作財產權人甲，於第一次市場行為將 X 的著作物 Y 交付予乙，乙將之下載至其數位媒體 A。第一次市場行為之相關契約條款，載明乙及 Y 轉賣的買受人對於 Y 的使用限制，包括使用範圍、時間與地域，並禁止 Y 日後之任意轉賣。乙日後藉由轉賣而讓與 Y 之所有權予丙。丙遂下載至其數位媒體 B。

本例與例 1 在案情事實的重要差異，在於 Y 的第一次市場行為相關契約條款限制乙與丙使用及轉賣 Y 的權限與自由⁵³。此等契約之限制是

⁵³ Kindle Store Terms of Use under Amazon (September 6, 2012), available at <http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950> (last visited July 19, 2015).

1. Kindle Content

Use of Kindle Content. Upon your download of Kindle Content and payment of any applicable fees (including applicable taxes), the Content Provider grants you a non-exclusive right to view, use, and display such Kindle Content an unlimited number of times, solely on the Kindle or a Reading Application or as otherwise permitted as part of the Service, solely on the number of Kindles or Supported Devices specified in the Kindle Store, and solely for your personal, non-commercial use. Kindle Content is licensed, not sold, to you by the Content Provider. The Content Provider may include additional terms for use within its Kindle Content. Those terms will also apply, but this Agreement will govern in the event of a conflict. Some Kindle Content, such as Periodicals, may not be available to you through Reading Applications.

Limitations. Unless specifically indicated otherwise, you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Kindle Content or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Kindle Content. In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Kindle Content.

否會鬆動前例第一次市場行為的定性，進而影響權利耗盡原則之適用。本文認為單就契約之限制無法直接推知第一次市場行為實為 X 的用益授予行為，而非 Y 的所有權讓與行為。若在客觀的事實上，乙實質享有充分利用 Y 的權限，甲不以技術加諸乙於使用收益及處分 Y 的限制，本例的第一次市場行為仍應解釋係以 Y 的所有權讓與為目的。

縱然前述的契約條款限制確實有利於用益授予目的之解釋，此時尚仍須探究第一次市場行為之報償是否能反映此使用與轉賣之限制？或是甲於第一次市場行為所收之報償乃為標的物所有權讓與之計算，卻再以契約條款限制乙與丙對於 Y 的使用範圍？由於以轉賣而為所有權讓與之交易，在數位交易環境下，與單純授予用益之行為，就一般數位有體物的使用者而言，並不易區分，且著作財產權人相當優勢的專業與資源，藉由技術與其他客觀行為令使用者認知交易的屬性。因此，依本文的立場，原則上似應推定第一次市場行為所收的報償是以讓與 Y 所有權之目的所作成，而由甲舉證第一次市場行為的報償乃是計算 Y 相關使用與轉賣限制的結果。在此情形下，不妨在著作權法下承認契約限制之效力⁵⁴。否則，在著作財產權人獲致第一次市場行為之完整報償下，權利耗盡原則便為著作權法的強制規定，前述契約條款限制將面臨無效評價之命運。

例 3：數位著作 X 之著作財產權人甲，於第一次市場行為將 X 的著作物 Y 交付予乙，乙將之下載至其數位媒體 A。第一次市場行為之相關

Periodicals. You may cancel your subscription as permitted in our cancellation policy in the Kindle Store. A subscription may be terminated at any time, for example, if a Periodical is no longer available. If a subscription is terminated before the end of its term, you will receive a prorated refund. We reserve the right to change subscription terms and fees from time to time, effective as of the beginning of the next subscription term.

Apple 公司的 iTunes Store 關於音樂的相關條款亦為類似，available at <http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html#SERVICE> (last visited July 19, 2015).

⁵⁴ 此所論述之契約限制，並非是全面性的承認權利耗盡原則得由契約限制，而是本例之第一次市場行為之報償似與第一次市場行為之授權目的不符，原本權利耗盡即不成就，此時的契約限制乃符合立法者對於權利耗盡原則之期待。

契約條款，載明 Y 之所有人與其後之所有權受讓者，包括丙，其後就 Y 之所有權讓與時，應於交付後確實移除所有因重製而於各數位媒體所取得之 Y。並於契約條款明訂，未來 Y 之所有權讓與須於甲允許的數位交易平臺為之。乙日後於未經甲允許的 W 市集，藉由轉賣而讓與 Y 之所有權予丙。丙遂下載至其數位媒體 B。

本例有別於前二例之事實，於第一次市場行為之相關契約條款上增列使用與轉賣限制以外之義務。此等義務分為二部分，一為於所有權讓與下交付數位著作物時之重製物移除義務⁵⁵。另一為跨平臺交易之禁止。

首先要探究者乃重製物移除義務之定性。究竟其為權利耗盡原則之限制或為權利耗盡原則之對價平衡法理所派生之不法重製防止協力義務。重製物移除義務之履行為依現行數位交易的技術而言，並無礙於數位有體物所有讓與的作成，且移除義務的時點是在標的物交付後。數位有體物之交付實質上是透過標的物重製後傳輸，交付行為不影響原儲存

⁵⁵ 學者常以之作爲數位權利耗盡正當化的條件。例如：Perzanowski & Schultz, *Digital Exhaustion*, supra note 42, at 938-39.

另參見 *The Term of Use under Murfie*, available at <https://www.murfie.com/terms> (last visited July 19, 2015).

Restrictions to Selling and Trading

Prior to sale or trade of any CD in your Murfie collection, you agree to delete any copies of music made from that CD while you owned it. It may violate copyright law to possess digital copies of CDs you do not own or did not license from an authorized source. It is a violation of these Terms of Use to use Murfie's services for the purpose of copyright infringement. In order to discourage use of Murfie for the purpose of copyright infringement, Murfie restricts listing for sale or trade any CDs whose contents we have delivered to you as digital files, except where permission to do so is explicitly indicated. Murfie currently allows the copyright holder the ability to grant or restrict this permission. CDs from your collection that you have only accessed via Murfie streaming services, whether offered by Murfie or our partners, are not subject to this restriction.

Murfie reserves the right to restrict CDs from being eligible for sale or trade due to imperfection such as scratches that prevent reading the data, or other issue that may compromise their value to the recipient. We will notify you via email with the reasons if we determine any CDs are ineligible for sale or trade, and those CDs will remain in your Murfie collection.

數位媒體的數位有體物。因此，重製物移除義務之履行雖不可避免地附隨於數位有體物之交付，但並不會造成交付行為的負擔。而重製物移除義務的主要目的，乃是避免數位交易下因媒體與傳輸技術的運用而致使交易標的物衍生多數重製物，影響著作財產權人之合法利益。經由重製物移除義務的履行，數位有體物之所有權讓與便能回歸傳統實體物之交付狀態，排除了數位著作於交易中產生不法重製的危險。就權利耗盡原則的對價平衡法理而論，此等義務調節了數位交易環境下第一次市場行為之報償與數位著作物之使用間之利益不對等。承上所論述，本例之重製物移除義務應屬權利耗盡原則所派生之不法重製防止的協力義務。如本文所倡議，不法重製防止的協力義務乃確認權利耗盡原則於數位交易之正當性的合法附隨義務，無須如限制權利耗盡原則的其他契約條款般，其法效應受著作權法的嚴格檢驗。在此有三點應特別說明。首先，不法重製防止的協力義務一經違反，並不影響數位有體物所有權讓與的效力。然而，依對價平衡之法理，數位有體物所有人則不得主張權利耗盡原則，亦即著作財產權人得依著作權法之規定對數位有體物所有人，就標的物所有權讓與的行為，主張散布權之侵害以尋求相關之救濟。本文再強調者，協力義務並非主動積極的義務，縱然數位有體物交付後，若未即時移除交付原儲存於數位媒體之著作物，在尚未就該著作物再交易並交付前，應解釋為仍有履行該義務之機會以為補正。

此外，前述的協力義務由權利耗盡原則之對價平衡法理所推衍出之法定義務，無論是透過立法或司法解釋予以創設，其存在不待契約之約定。因此，當數位著作物之所有權讓與行為發生，則此防止不法重製之協力義務，乃成為數位著作物所有權讓與之負擔，隨讓與行為而拘束任何未來可能的受讓人⁵⁶。如此方能確保權利耗盡原則的適用能立於對價平衡的法理之上。但協力義務之履行本質上有賴著作財產權人明示不法重

⁵⁶ 於本文的構想下，此協力義務為具有準物權效力，方能達致對價平衡法理的要求。協力義務的準物權化，作者認為可透過立法或司法解釋為之，其目的在於使該義務不會因著作物之讓與而受影響。

製危險與給予防止危險的指示，解釋上，著作財產權人應以契約條款或其他方式告知數位著作物所有人履行協力義務範圍，而一旦所有人依約並履行著作財產權人對於防止不法重製的要求，即履行法定的協力義務。至於著作財產權人之防止不法重製的要求，是否能隨著數位著作物的所有權讓與而傳達至第一次市場行為以外的受讓人，建立公示以維護交易安全，此亦為重要的思考點。否則，數位著作物所有人雖負有法定的協力義務，亦難期待其能完全履行。

最後，著作財產權人對於防止不法重製的要求，應受協力義務必要性所檢驗。另外，相關指示應限特定且明確的作為或不作為，過度空泛的要求將影響協力義務的本質與權利耗盡原則適用的可能性。此等要求應解釋為不得拘束數位著作物受讓人。再者，履行協力義務的成本亦須考量以確認該義務的合理性。雖無法準確計算履行協力義務之合理成本為何，畢竟數位著作物的市場價格不同，著作財產權人對於協力義務的要求亦未必一致，但間接的成本控制應可被考量。一旦數位著作物所有人因履行成本問題拒絕履行協力義務時，因權利耗盡原則無法適用，著作財產權人於主張散布權之侵害救濟前，應令其證明履行協力義務之成本已充分反映於第一次市場行為之報償，亦即該報償已適度扣除前述的履行成本，方屬公允⁵⁷。

再應探究者乃跨平臺交易之禁止的定性。究竟其為權利耗盡原則之限制或為權利耗盡原則之對價平衡法理所派生之不法重製防止的協力義務。由於網路傳輸是不受地理限制的，只要數位有體物的儲存與傳輸格式與數位交易平臺相容，將可導入交易者進入平臺，以合理的市場價格進行交易。因此，著作財產權人以契約條款禁止數位著作物所有人，於未經其認可的交易平臺交易以讓與所有權，並不當然影響所有人自由處分數位著作物的自由，所有人仍利用著作財產權人認可的平臺讓與數位

⁵⁷ 避免著作財產權人濫用指示，不當增添協力義務的履行成本，間接障礙權利耗盡原則之適用。

著作物之所有權。由此而論，本例跨平臺交易之禁止應非屬權利耗盡原則之限制。若探究跨平臺交易之禁止的真義，乃是著作財產權人不熟悉未與其合作之數位平臺經營者的技術與經營政策，更無法確知其對於數位交易下因技術運作所生重製行為的態度。縱然數位著作物所有人於權利耗盡原則下負有不法重製的防止義務，非藉由著作財產權人與平臺經營者間的合作約定，無法確實在數位交易上予以貫徹。跨平臺交易之禁止的定性，應屬於不法重製防止的協力義務。甲既已指示乙不得於甲未認可的平臺為 Y 之所有權讓與行為，乙遂違反前述協力義務。若甲以乙於 W 市集進行交易並讓與 Y 之所有權於丙，構成散布權之侵害，則乙不得主張權利耗盡原則以抗辯之。

肆、結論

對價平衡法理乃支撐權利耗盡原則於著作權法正當化的法理基礎，不因著作物為傳統實體物或數位有體物而有所不同。當論及權利耗盡原則是否得於數位時代繼續適用，對價平衡法理也扮演著至為關鍵的角色。若著作物為傳統實體物，一旦著作物經著作財產權人同意以第一次市場行為進行交易，並有獲致報償的可能，該獲致報償的機會，即為未來因權利耗盡原則所無法主張散布權的對價。此為對價平衡法理。由於數位交易下所涉及的數位有體物所有權讓與，常有技術上不可避免的複製產生，以數位著作的角度而論，數位有體物的複製即為著作權法所規範的重製行為。因此，於考量數位有體物自由流通的公共利益的同時，尚須顧及數位交易所可能衍生的不法重製危險。而不法重製危險的存在，實已令原先權利耗盡原則下的對價平衡發生偏離。權利耗盡原則若不經調整，而直接適用在數位交易上，在某種程度有助長不法重製的可能性，影響著作財產權人對於著作本身的正常利用，以及其於著作權法上的合法利益。本文認為前述對價平衡的偏離並非不可修正以回復。本文遂由散布權的規範意義，加入數位時代不法重製危險的考量與利益衡量，提出協力義務的觀點。亦即建議立法或司法實務創設數位著作物所有人防

止不法重製的協力義務，藉此平衡數位時代因不法重製危險所導致對價平衡偏離的現象。當數位著作物所有人欲主張權利耗盡原則以確保其處分自由時，必須已履行前述的協力義務。本文認為此協力義務之履行須待著作財產權人明確的指示，並考慮此負擔下履行的成本，以確定該義務是否合法而拘束數位有體物所有人。一旦數位著作物所有人已依指示完成特定之作爲或不作爲，此法定協力義務即被視爲已完全履行。無礙於權利耗盡原則的主張。最後，須強調者，乃前述協力義務在定性上應視爲數位著作物讓與之負擔，會隨著讓與行爲拘束受讓人。但著作財產權人對於協力義務指示，則務必須令所有可能的受讓人均能明確知悉，否則，爲保護交易安全，對於著作財產權人將有不利的效果。

參考文獻

一、中文書籍、專書論文、期刊論文

- 王怡蘋，權利耗盡與所有權取得，科技法學評論，11卷1期，頁1-28，2014年6月。
- 沈宗倫，由對價平衡觀點論智慧財產權耗盡原則之適用—以平行輸入為中心，國立中正大學法學集刊，23期，頁161-207，2007年11月。
- 沈宗倫，數位著作授權與合理傳輸—論權利耗盡原則的新時代意義，智慧財產評論，12卷1期，頁1-35，2014年6月。
- 胡心蘭，從美國第九巡迴上訴法院近期案例初探數位環境下著作權耗盡原則，臺灣法學雜誌，218期，頁54-62，2013年2月。胡心蘭，數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則，智慧財產評論，12卷2期，頁47-98，2014年12月。
- 胡心蘭，數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則，智慧財產評論，12卷2期，頁47-98，2014年12月。
- 胡心蘭，美國Wiley案對我國著作權法耗盡原則之啟發，載：國際比較下我國著作權法之總檢討，頁415-449，2014年12月。
- 章忠信，著作權法逐條釋義，4版，2014年3月。
- 馮震宇，歐盟著作權指令體制與相關歐盟法院判決之研究，載：國際比較下我國著作權法之總檢討，頁491-543，2014年12月。
- 蔡明誠，智慧權法之平行輸入、用盡原則與國際用盡理論之探討—從最高法院98年台上字第597號民事判決出發，法令月刊，64卷8期，頁1-14，2013年8月。
- 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，2015年6月。
- 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，24卷4期，頁139-173，2013年4月。
- 謝在全，民法物權論(上)，6版，2014年9月。
- 謝銘洋，智慧財產權法，5版，2014年8月。
- 羅明通，著作權法論I，8版，2014年4月。

二、外文書籍、專書論文、期刊論文

- FREDERICK M. ABBOT ET AL., INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY IN AN INTEGRATED WORLD ECONOMY (ed. 2011).
- Margreth Barrett, *The United States' Doctrine of Exhaustion: Parallel Imports of Patented Goods*, 27 N. KY. L. REV. 911 (2000).
- Thomas Freier & Bernt Hugenholtz, CONCISE EUROPEAN COPYRIGHT LAW (2006).
- Ariel Katz, *The First Sale Doctrine and the Economics of Post-Sale Restraints*, 2014 B.Y.U.L. REV. 55 (2014).
- Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Digital Exhaustion*, 58 UCLA L. REV. 889 (2011).
- Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Copyright Exhaustion and the Personal Use Dilemma*, 96 MINN. L. REV. 2067(2012).
- Aaron Perzanowski & Jason Schultz, *Reconciling Intellectual and Personal Property*, 90 NOTRE DAME L. REV. 1211 (2015).
- CARLOS M. CORREA, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A COMMENTARY ON THE TRIPS AGREEMENT (2007).
- DAVID NIMMER, 2 NIMMER ON COPYRIGHT(2015).
- Damien Riehl & Jumi Kassim, *Is "Buying" Digital Content just "Renting" for Life? Contemplating a Digital First-Sale Doctrine*, 40 WM. MITCHELL L. REV. 783 (2014).
- Guy A. Rub, *Rebalancing Copyright Exhaustion*, 64 EMORY L.J.741 (2015).
- Harry Surden, *Technological Cost as Law in Intellectual Property*, 27 HARV. J. LAW & TECH. 135 (2013).
- John T. Soma & Michael K. Kugler, *Why Rent When You Can Own? How ReDigi, Apple and Amazon Will Use the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, E-Books, Games and Movies*, 15 N.C. J.L. & TECH. 425 (2014).
- Joseph Straus, *Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent*, inFROM GATT TO TRIPS—THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schricker eds., 1996).
- Maria A. Pallante, *The Next Great Copyright Act*, 36 COLUM. J.L. & ARTS 315 (2013).NUNO PIRES DE CARVALHO, THE TRIPS REGIME OF PATENT RIGHTS (2D. ED. 2005).
- P. Sean Morris, *Global Digital Exhaustion in International Economic Regulation*, 36 CAMPBELL L. REV. 107 (2013).

- R. Anthony Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, 44 B.C. L. REV. 577 (2003).
- Raymond T. Nimmer, *Copyright First Sales and the Over-riding Role of Contract*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1311 (2011).
- S.K. Verma, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade—Article 6 of the TRIPS Agreement*, 29 IIC 534 (1998).
- Thomas M. Byron, *For a Protected “Right to Use” in Copyright “Right to Use” in Copyright*, 55 IDEA 249 (2015).

專利到期後續收權利金條款有效性探討

王偉霖*

目次

壹、前言

貳、**Kimble v. Marvel Entertainment, LLC**全案之事實與訴訟過程介紹

- 一、聯邦地方法院判決
- 二、第九巡迴上訴法院判決
- 三、聯邦最高法院判決
 - (一) 兩造主張
 - (二) 聯邦最高法院多數意見
 - (三) 聯邦最高法院不同意見

參、案例評析

- 一、本案判決前美國學界對於Brulotte原則的批評
- 二、Brulotte原則在其他智慧財產權的適用情形
 - (一) 著作權
 - (二) 營業秘密
 - (三) 商標權
- 三、我國規定
- 四、本文見解

肆、結論

* 銘傳大學財金法律系專任副教授。
投稿日期:2015年10月18日;接受刊登日期:2015年12月24日。

摘要

關於專利權屆滿後，專利權人如與被授權人約定繼續收取權利金者，其約定是否有效，向來即為實務界相當關注的問題。有認為專利是國家給予的獨占權利，獨占期間既已屆滿，當不得以契約約定變相加以延長，否則即為權利濫用而有不公平競爭之嫌；另一方面，有人主張准許專利權人以契約方式延長權利金得收取時間，其實對被授權人有益，因為被授權人得以慢慢給付權利金，避免於短時間內給付大量的權利金，實際上反而有助於創新。關於此一問題美國聯邦最高法院一向採取前者的見解，認為不得以契約延長權利金得收取期間，然此見解飽受各方討論與批評。最近最高法院在Kimble v. Marvel 乙案中，重新檢視此一問題，雖然認為其先前所持見解容有可議之處，然最後卻援引判決並須遵守原則 (stare decisis)，以並無特殊正當理由推翻其先前見解而予以維持，留待日後國會立法處理。因此此項爭論問題尚未塵埃落定，有待未來美國的立法與司法單位進一步的釐清與處理。本文以為以契約延長權利金收取期間，對創新與經濟效益之影響，有利有弊，未可一概而論，因此以合理原則判斷應是正確的作法。本文並比較美國法之見解與國內公平交易委員會見解之異同，並提出建議。

關鍵字：判決必須遵守、延長權利金收取、權利濫用、不公平競爭、Kimble v. Marvel。

A STUDY ON THE LEGALITY OF ROYALTY COLLECTION CLAUSE AFTER EXPIRATION OF PATENT RIGHTS

Wei-Lin Wang^{*}

ABSTRACT

Whether a contract clause to permit patent owner continuously collect royalty payment from licensee after the expiration of its patent rights permissible is a highly controversial issue in practice. Some believe that since the patent rights is a kind of monopoly granted by government, it shall not be extended after expiration; otherwise, it shall be regarded as patent misuse and/or unfair competition as the case may be. Nonetheless, others believe that such kind of clause is actually beneficial to licensee because licensee is allowed to make royalty payment throughout the whole patent term and even after expiration, which is helpful in terms of innovation. Regarding such debate, the Supreme Court of the United States adopts the view of the former, strongly opposes to collecting royalties after patent expiration. Recently in *Kimble v. Marvel*, the Supreme Court reviews this issue all over again. The Supreme Court believes that although its former judgment might have certain flaws; however, there is no special justifiable reasons to correct such former judgment, and according to *stare decisis* doctrine, a court must abide by its former judgment in order to maintain the reliability of judicial decisions. The Supreme Court remains such issues to the hand of the Congress, waiting for future amendment to the law. Hence, this issue has not yet being settled, and needs further clarification of the judicial and legislative branches of the United States. The author

^{*} Associate Professor, Ming Chuan University Department of Financial Law.

believes that such clause might be simultaneously good and bad to innovation and economic efficiency depending upon the circumstances, and therefore, it is a right approach to examine such clause based on “rule of reason” principle. The author offers suggestions regarding this issue after comparing different views and approaches adopted by the relevant authorities of the US and Taiwan.

Keywords: stare decisis, royalty collection after expiration, patent misuse, unfair competition, *Kimble v. Marvel*.

壹、前言

專利權人透過授權契約將專利授權他人使用並收取權利金，是專利權最常見的一種運用方式，而有關專利授權契約條款之架構，尤其是關於權利金之計算，常是授權人與被授權人攻擊防禦之重點。

基於契約自由原則，只要專利授權契約之條款沒有抵觸法律，或違背公共秩序善良風俗之處，授權人與被授權人均得自由約定，但是專利授權契約衍生之爭議仍時有所聞，主要原因在於專利權人擁有法律所賦予之排他權，其與被授權人協商授權條件時，其談判力量通常較高，從而專利權人在授權契約較有能力之爭取對己身有利之條件，比如要求被授權人在專利到期後仍需繼續支付權利金就是一種很常見的條款設計。

然而，專利權在權利期間屆滿後即應回歸公共領域（public domain），所有人皆得自由利用，專利權人不得再主張任何權利。從而美國聯邦最高法院曾於 1964 年 *Brulotte v. Thys Co.* 案判決揭示若容許專利權人得透過授權契約，要求被授權人在專利權屆滿繼續支付授權金，不啻為允許專利權人得以契約將其專利獨占（patent monopoly）延續到專利權屆滿後，從而相關約定條款因專利濫用之故屬無效而不可執行（unenforceable）。此一理由固非無見，但強制要求專利權人僅能於專利權有效期間收取權利金恐將忽略了授權契約經濟安排之合理性，因得以收取權利金之時間既然有限，授權人當不會接受被授權人延長給付期限交換降低每年權利金數額之提議，反會要求被授權人需在專利期限內給付所有授權金，此將造成被授權人資金運用之障礙。因此 *Brulotte v. Thys Co.* 案之見解非無再予商榷之空間。

而聯邦最高法院於 2015 年 *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 案中再度面臨類似爭議。雖該案所涉並非授權而是專利轉讓，但兩造於契約中約定之轉讓價金方式除一次性給付之費用外，還包括產品後續銷售的權利金，因契約中未約定給付權利金之期限，等同給付權利金之期限將延續到專利屆滿後。雖歷審法院包含聯邦最高法院基於「判決先例拘束

原則（*stare decisis*）」，均認為應維持 *Brulotte v. Thys Co.* 案之見解，此爭議留待日後國會立法處理。故此尚未塵埃落定，有待未來美國的立法與司法單位進一步的釐清與處理，後續亦值得持續關注。

為此，本文以下將立足於 *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 案，探討專利到期後續收權利金條款之有效性，並同時比較我國相關規定，希能從中探討立法者與司法機關就此問題應採何種態度，始能兼顧契約自由與權利濫用之平衡。

貳、*Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* 全案之事實與訴訟過程介紹

原告 Stephen Kimble（下逕稱 Kimble，不另為中文翻譯）在 1990 年取得一項讓使用者得以模仿「蜘蛛人 (Spider Man)」的玩具專利（美國專利第 5,072,486 號），使用者可以透過手套上附著於手掌中的觸發器發射泡沫線，很像電影中之蜘蛛人所發射的蜘蛛網¹。Kimble 並與漫威娛樂公司 *Marvel Entertainment, LLC*（下逕稱 Marvel，不另為中文翻譯）總裁會面協商該專利之轉讓或授權事宜。Kimble 欲將其發明之專利權授予 Marvel，Marvel 當時聲稱該發明並該公司並無商業上之利益，但同意將來若使用該發明之概念則會給予適當之補償。

然而 Marvel 隨後銷售了一個稱為「蜘蛛人發射器 (Web Blaster)」與蜘蛛人角色扮演高度相似的玩具²。1997 年 Kimble 便以專利侵權及違約為由控告 Marvel，雙方並於 2001 年達成和解³。雙方的和解契約中約定一次性定額給付 50 萬美元的賠償，惟亦約定系爭專利於 2010 年專利權期限屆滿後，Marvel 仍應於每銷售出一份「蜘蛛人發射器 (Web Blaster)」時給付 3% 的權利金予 Kimble，然該協議並未就權利金支付訂定截

¹ *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC*, 727 F.3d 856, 857-58 (9th Cir. 2013).

² *Id.* at 858.

³ *Id.*

止日，幾年後漫威娛樂已給付超過 6 億美元給 Kimble⁴。

一、聯邦地方法院判決

嗣後 Marvel 停止支付權利金，Kimble 以 Marvel 違反協議為由提起訴訟，Marvel 則依最高法院於 1964 年 *Brulotte v. Thys Co.* 的判決提起反訴 (counterclaim)，聲請地方法院確認於 2010 年系爭專利期限屆滿後，其已無支付權利金之義務。本案地方法院作出即決判決 (summary judgment)，依 *Brulotte* 案揭櫫的原則，認為系爭專利已然屆滿，專利權人即不得藉由授權契約於專利權期限屆滿後繼續收取權利金為由，判決 Marvel 勝訴。

Brulotte 案的系爭專利是啤酒花收割機 (hop picking machine)，該案中，專利權人與被授權人約定一次性給付的簽約金 (lump sum payment)，及以「每個收割季節」為計費基礎的浮動性的權利金 (running royalty)⁵，授權使用其有關啤酒花收割機的多項專利，契約約定在專利期限屆至後仍需永久給付權利金⁶。權利人主張是專利權期滿後繼續支付權利金條款，是基於一個「總平均值」的概念，是一個專利權當時合理報價的分期付款，因此即便專利權到期應該持續支付。否則其會提高簽約金與權利金，對被授權人不利，亦不利於雙方達成授權協議⁷。

法院認為，每個收割機價格可能攤為平均收費，但是每年收取的費用並非是收割機售價的一部分，這是使用費用，不應在專利過期後繼續

⁴ *Id.* at 858-59.

⁵ 按授權契約條款中，為使權利人及被授權人平均分擔風險，常將授權之對價約訂為二筆給付。第一筆是固定金額之給付 (lump sum payment)，通常係於簽約時給付，用以擔保權利人基於本授權契約最低收益之保障。另一筆為浮動型的權利金 (running royalty)，由被授權人於約定的給付時期，按其生產或銷售的金額，提撥一定比例予權利人。本案授權對價的約定方式即與多數授權契約相同，其約定之權利金係每一個收割季 (hop picking season) 美元 500 元，或是每收成 200 磅收取 3.33 元美元，以其中較多者為準。

⁶ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S.29, 29-30 (1964).

⁷ *Id.* at 37.

支付。意即「專利權人以權利金契約約定被授權人於專利失效後仍需支付權利金是當然違法的 (unlawful per se)⁸」。專利法固然賦予專利權人，可以藉由獨占的槓桿作用盡可能地針對權利金做有影響力的協商；惟利用這樣的槓桿要求「專利期間經過後的權利金」是不恰當的。因為「當專利權的利用已經進入公共領域時，壟斷的權利便已式微⁹。」

二、第九巡迴上訴法院判決

地方法院援引該案的原則，判決 *Kimble* 敗訴後，*Kimble* 上訴至第九巡迴上訴法院。第九巡迴上訴法院雖然維持地院的原判決，但是提到維持原判決是出於「無可奈何 (reluctantly)」，並且認為 *Brulotte* 原則「經常受到抨擊」且「有悖常理」更是「讓人難以信服」¹⁰，惟因 *Brulotte* 原則是聯邦最高法院揭櫫的原則，具有拘束下級法院的效力，因此在最高法院重新審視該原則前，雖然第九巡迴上訴法院不贊同該原則，仍須遵守並作為判決之基礎。

第九巡迴法院更特別批評了 *Brulotte* 判決以超越聯邦法的假設，認定專利權期間經過後權利金的支付是擴張了專利權。第九巡迴法院認為，*Brulotte* 原則與一般審理契約法的原則背道而馳，因為一般契約法的審理都是傾向解釋契約有效，然而 *Brulotte* 則迫使契約在超過專利權期限的部份是無效而不可執行的 (unenforceable)。惟 *Brulotte* 原則係基於若放任專利權期限經過後支付權利金的契約有效，會使自由競爭的市場持續受到壟斷影響的假想，然第九巡迴法院認為，即便被授權人同意在專利權期間經過後繼續支付權利金，亦不會改變公眾可不受限地使用系爭專利的事實¹¹。

⁸ “a patentee’s use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se.”

⁹ *Brulotte v. Thys Co.*, *supra* note 6, at 33.

¹⁰ *Kimble v. Marvel Entertainment*, *supra* note 1, at 857.

¹¹ *Id.* at 866.

三、聯邦最高法院判決

(一) 兩造主張

Kimble 敗訴後繼續上訴至聯邦最高法院，Kimble 主張最高法院應該要推翻 *Brulotte* 案所確立的原則，因為該案的判斷係基於專利過期後支付的權利金是當然反競爭的錯誤前提，事實上無論是專利政策、經濟考量以及競爭政策皆傾向重新思考並推翻 *Brulotte* 原則。Kimble 對第九巡迴法院對 *Brulotte* 的批評表示贊同，並強調允許專利期限經過後的權利金並不會阻礙公眾於專利權過期後使用該專利。反之，Kimble 更主張終止 *Brulotte* 原則的適用，將可因此藉由雙方平衡分配開發的風險，以及在專利權過期後以低比率的權利金商業化新技術而促進發明。在長時間內較低比率的權利金可以使商品在專利權期限內降低價格並且增加產出，更得於專利權期限經過後產生新的市場進入者與更多的競爭者¹²。

最後，Kimble 指出國會以及法院近年來皆反駁專利權人總是在市場上擁有市場力量的假設，Kimble 請求以「合理原則」取代 *Brulotte* 原則為審查基準，及回歸一般案件的判斷方式：由被授權人證明授權人擁有市場力量，且係以不合理的行為限制競爭¹³。

Marvel 則將其答辯的重心放在遵循判決先例上，主張從長遠看來立法機關在起草專利法時，小心地在促進競爭與鼓勵發明間取得平衡，國會已經有超過五十年的時間在修改專利法的其他部份時皆無觸碰到 *Brulotte* 原則，且並無「特別正當理由 (special justification)」的存在足廢棄現有的判決先例。即使根據 Kimble 的主張，在專利權期限經過後遞延權利金可建立權利金支付的彈性，即 *Brulotte* 原則應予改變，那也是立法機關，而非法院的權責。Marvel 更質疑 Kimble 聲稱公眾會因推翻 *Brulotte* 案而受益的主張，認為 *Brulotte* 原則是明確且容易遵循與適用的原則，

¹² *Kimble v. Marvel Entertainment, LLC*, 135 S.Ct. 2401 (2015).

¹³ *Id.* at 2408-2409.

應為本案與後續案件所適用並遵守¹⁴。

（二）聯邦最高法院多數意見

最後，聯邦最高法院以 6:3 的投票數決定維持原判決，駁回 Kimble 的上訴，主要係依據法院必須遵守判決先例拘束原則 (*stare decisis*)，而根據該原則，本案中並無足以推翻 *Brulotte* 原則的特殊正當理由。主撰判決本文之卡根大法官 (Justice Kagan) 指出，*Brulotte* 原則係聯邦最高法院需遵照執行之判決先例 (*stare decisis*)，必須具有特別正當的理由 (*special justification*) 才足以立論推翻該原則，惟本案並未有該等理由。並強調縱然放寬 *Brulotte* 原則在學理上有認為得以促進市場競爭，但這也並非聯邦最高法院在司法權限所應審查或判斷之事項，而應是美國國會於智財政策取捨之範疇，應委由國會修法處理¹⁵。

細究最高法院的判決理由，約可得出下列幾點：首先，最高法院對於以契約限制被授權人權利行使的方式仍存有疑慮。本案判決指出，如同最高法院之前在 *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.* 案中¹⁶ 所揭示的，禁止被授權人爭執專利有效性的條款應為無效，因為即使只有授權契約的被授權人受到拘束，此等條款仍將妨礙公眾自由使用公有知識的權益。而本案中，儘管只有被授權人受到限制，此等條款仍將與基本的專利政策——在專利期滿後，建立一大眾均可自由使用的公有知識領域——相抵觸¹⁷。此外，最高法院重申 *Brulotte* 原則並未禁止專利權人以除權利金外的其他商業手段達到類似目的，譬如說，權利人得與被授權人共同建立合資企業，此些商業安排即不受專利權期間的限制¹⁸，因此不至於對權利人的權力加諸過多限制。

其次，法院詳細說明其以判決先例拘束原則作為本案判決基礎的理

¹⁴ *Id.* at 2409-2411.

¹⁵ *Id.* at 2412-2414.

¹⁶ *Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.*, 326 U.S. 249 (1945).

¹⁷ *Kimble v. Marvel Entertainment*, *supra* note 12, at 2407-2408.

¹⁸ *Id.* at 2408.

由。法院強調判決先例拘束原則對法律制度的建立至為重要，並引故大法官布蘭迪斯 (Brandies) 的名言：「決定法律適用的本身比正確地適用法律來得重要」(“More important that the applicable rule of law be settled than that it be settled right”)，聲明除非有特別正當的理由以推翻 *Brulotte* 原則，否則不能僅因為其可能有錯誤就拒絕加以適用¹⁹。對於一個可能錯誤但缺乏特別正當理由加以推翻的判決先例，應是國會立法的範疇。申言之，應由國會立法加以處理。但過去五十年來國會已數次修訂專利法，包含 *Brulotte* 原則所牽涉之第 154 條²⁰，卻始終未對此一問題加以處理，國會甚至一度否決對 *Brulotte* 原則，改以如同 *Kimble* 所主張，以合理原則加以判斷的修正提案²¹，因此在本案中，儘管 *Brulotte* 原則受到諸多批評，然本院必須遵守判決先例，否則如果本院廢棄 *Brulotte* 判決，那與此原則類似的 *Scott Paper* 及其他判決，是否亦須隨同廢棄²²？

法院表示判決先例拘束原則在財產權及契約的案件尤其適用，因為當事人在處理這些案件時，係依據之前的判決先例來做財產權或契約條款的安排。譬如說，專利授權契約可以不用寫年限，因為根據 *Brulotte* 原則，法律限制專利授權契約最長的期限僅有 20 年。如果 *Brulotte* 原則

¹⁹ *Id.* at 2409.

²⁰ 35 U.S.C. § 154 provides that “(a) In General.— (1) Contents.— Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. (2) Term.— Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365 (c), from the date on which the earliest such application was filed. ….”

²¹ S. 1200, 100th Cong., 1st Sess., Tit II (1987), cited from *Kimble v. Marvel Entertainment*, *supra* note 12, at 2410.

²² *Id.* at 2411.

遭到廢棄，則此些未寫授權年限的契約將會引發相當多的爭議²³。法院另表示在反托拉斯的案件裡，判決先例拘束原則容有比較多的彈性，法院將有較多的空間考量經濟變動等因素²⁴，但本案乃專利案件，並非反托拉斯案件，因此並不適用此一例外²⁵。

最後，關於 *Kimble* 所指稱，*Brulotte* 原則會使被授權人無法將高額權利金平均分配而以較長期間支付，將使專利權人與被授權人一開始就無法達成授權協議，進而影響專利權人的創新意願，並傷害美國經濟。法院表示此項論點 *Kimble* 並未舉出實證數據以支持其論點，且 *Kimble* 所提此項論點更足以說明，本案爭議牽涉政策面的考量，應由國會而非法院來決定²⁶。

（三）聯邦最高法院不同意見

本案有三位大法官表示不同意見，分別是大法官阿利特 (Justice Alito)、大法官湯瑪斯 (Justice Thomas)，與首席大法官羅伯茲 (Chief Justice Roberts)，由大法官阿利特撰寫不同意見書。在不同意見書中，對於本案多數法官的見解均有提出不同看法：首先，所謂判決先例拘束原則，通常係用來防止司法機關濫權，限制司法機關重新檢討一項清楚而沒有爭議的原則²⁷，但本案並非此種情況。允許專利權人於專利權期限屆滿後仍得收取權利金的條款，於本質上並未擴大專利權人的獨占權利或延長專利權期間；事實上，專利法中也沒有任何條文禁止在專利權期限屆滿後收取權利金。因此，*Brulotte* 原則並非是法律解釋的產物，其實是一種（錯誤的）政策的制定²⁸。是故，判決先例拘束原則於本案並不適用，因為該原則不會要求我們遵守一個毫無根據且有害的判決先例²⁹。尤其是當所謂

²³ *Id.* at 2410.

²⁴ *Id.* at 2412.

²⁵ *Id.* at 2413.

²⁶ *Id.* at 2414-2415.

²⁷ *Id.* at 2415.

²⁸ *Id.* at 2415.

²⁹ *Id.* at 2415.

的判決先例是法院自行創造的原則，而非對於立法機關所通過的法律之解釋時，不應將矯正法院自己過錯的責任完全加諸在國會的肩上³⁰。

專利權期滿後得繼續收取權利金的契約條款，有時為契約雙方所樂見，係因為雙方均不確定專利的構想是否確能產生經濟價值，且常常需要好些年才能回收對於創新的投資。在此種情形下，遞延支出的權利金是具有經濟效益的，此點對於大學及教學醫院等，其發明不會立即產生收益的單位而言尤其重要，而 *Brulotte* 原則使合乎經濟效益的契約安排變得困難³¹。本案中，雙方當事人於締約時均不知悉 *Brulotte* 原則之存在，而自願達成 3% 權利金的合意；但是當 *Marvel* 知悉 *Brulotte* 原則後，立刻主張契約條款無效，其實 *Brulotte* 原則只是不斷去打亂雙方對於權利金的安排³²。

最後，本案多數見解認為在反托拉斯的案件裡面，法院有較多的彈性可以不遵守判決先例原則，然此種區分其實並不明確。尤其以本案而言，其實是一個「反托拉斯的案件偽裝成專利法的案件」，因為本院前曾認為專利權到期後繼續收取權利金的行為，該當於不正競爭的搭售條款³³。

參、案例評析

一、本案判決前美國學界對於 *Brulotte* 原則的批評

本案涉及契約自由原則與專利權濫用之基本問題。若基於契約自由原則，專利授權契約之權利金付款方式原可由當事人自行合意約定，只要不違反強行規定與公序良俗，則付款方式之約定原則上應屬有效而可被執行³⁴。然而，最高法院在 *Brulotte* 案中認為，付款方式之約定，若使

³⁰ *Id.* at 2418.

³¹ *Id.* at 2416.

³² *Id.* at 2417.

³³ *Brulotte v. Thys Co.*, *supra* note 6, at 40.

³⁴ e.g., *Six Star Lubricants Co. v. Morehouse*, 74 P.2d 1239, 1242 (Colo. 1937); *Bet-*

專利權人在專利期滿後得以繼續收取權利金，則擴張了專利法對專利權僅限於特定期間內保護的意旨，該約定應屬當然違法而無效，從而契約自由似乎並非絕對。

儘管如此，*Brulotte* 原則長久以來在美國的學術及實務界即廣受批評。如波斯納 (Posner) 法官在 *Scheiber v. Dolby Laboratories* 案中即特別指出：專利期限經過的專利不再具有槓桿作用的影響力。任何藉由影響力使得在專利期滿後被授權人仍須支付權利金者，完全是在專利權仍受保護時，被授權人受到當時專利侵權訴訟的威脅³⁵。詳言之，最高法院在 *Brulotte* 案的多數意見認為，專利權人在專利權期滿後繼續收取權利金的行為，是藉此擴張了專利法對專利權僅限於在特定期間內保護的意旨，因此是違法的。是故，專利特定的保護期間確定了專利權人收取權利金的限制。然而，波斯納法官亦指出因最高法院判決先例仍有效，本案不得不遵循，但最高法院之見解實令人質疑。該見解並非基於專利法而生，與反托拉斯法亦無連結，而是對於獨占之不當畏懼所生之獨立產物，又專利權到期後之權利金支付並不展延該專利期間，因為在專利期滿後，專利權人已無排他權，任何人皆可利用該專利，故邏輯上，此時既已無專利存在，不應被認定為專利濫用。此外，最高法院見解係假設契約當事人不知專利權過期之效果，使其無法在授權契約條款之談判中將「專利權過期」這項因素納入考量，或是因此導致契約雙方談判地位之不對等。然而，波斯納法官認為實際上當事人多半已將「專利權過期」這項因素納入授權契約談判之考量範圍內。因此，不論專利權人在短時間內收取高比率的權利金，或是以長時間收取低比率的權利金都僅是無關緊要的枝微末節³⁶。

此外，美國法院長久以來雖然不曾推翻 *Brulotte* 原則，但其適用範圍已經被限縮。僅在 *Brulotte* 案的幾年後，最高法院在 *Zenith Radio Corp. v.*

tisRubber Co. v. Kleaver, 233 P.2d 82, 84 (Cal. Ct. App. 1951).

³⁵ *Scheiber v. Dolby Laboratories*, 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

³⁶ *Id.* at 1017-18.

Hazeltine Research 案中指出³⁷：如果於契約中明訂是基於專利權期間內使用專利的事實而於專利權屆滿後繼續收取權利金，此種方式並不違法。因此，攤提全部或一部份的定額給付金額至專利期間以外並無違背 *Brulotte* 原則，即便在概念上看來，專利權人以其專利權所創造的槓桿作用與 *Brulotte* 案中的情況並無不同。

由上述 *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research* 判決可知，若契約條款中明訂「專利權屆滿後可繼續收取權利金，而該權利金係基於專利權期間內使用該專利之事實而生」，則該權利金付款方式係攤提全部或一部份的定額給付權利金至專利期間以外，故與 *Brulotte* 原則無違，該付款方式之約定應屬有效，專利權人於專利權屆滿後仍可繼續收取權利金。相反地，於 *Kimble v. Marvel Entertainment* 案中，由於契約條款約定被授權人於專利權期滿後，仍應定期按其銷售的金額，提撥一定比例之浮動型權利金 (*running royalty*) 予權利人。此情形與 *Brulotte* 案中，契約條款約定「專利權期滿後仍應定期按收割數量支付一定比例之浮動型權利金」的事實一致，故基於遵循判決先例，該定期收取的浮動型權利金屬專利權之使用費，不應在專利過期後繼續支付，該付款方式之約定應屬當然違法而無效。

其他例外的情況更進一步的侵蝕 *Brulotte* 的論理基礎。包裹授權 (*package*) 的方式即是常見的作法，這樣的授權會以單一授權金比率適用於所有授權標的，即便在那整包授權的專利中專利期限各不相同，且權利金比率亦不會隨著每個專利期限的屆至而減少。法院認為，即使在 *Brulotte* 原則下，這樣的授權方式是可被接受的³⁸。

法院亦承認了「混合式契約」為 *Brulotte* 原則的例外，當該授權契約包含了專利權與非專利權時，專利權人被允許在專利期間經過後，針對非專利權的其他權利收取權利金，例如營業秘密常與專利一同授權，

³⁷ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research*, 395 U.S. 100, 136 (1969).

³⁸ *Hull v. Brunswick Corp.*, 704 F.2d 1195, 1202-03 (10th Cir. 1983).

則在專利期間屆滿後，權利人得針對營業秘密繼續收取權利金³⁹。本案中，Kimble 便以混合契約作為抗辯，表示其與 Marvel 間的契約屬於 Brulotte 原則的此種例外。但第九巡迴法院並未採納 Kimble 的主張，因為該契約中專利權屆滿後，權利金費率並未降低⁴⁰。如果確實是混合契約，專利期屆滿後，因為僅能對其他權利收取權利金，權利金費率自然應為調降。

當然，也有贊同 Brulotte 原則的意見，如在支持 Marvel 的法庭之友的意見書中，有業者表示：從 Brulotte 原則以後，專利案件的申請量並未下降，因此所謂扼殺創新的指控並不確實；相反地，推翻 Brulotte 原則反而會降低企業簽訂授權契約的意願，因此喪失技術交易的機會。此外，Brulotte 原則明確可行，因此企業可以減少訴訟成本及其他風險⁴¹。

惟相較於贊成的意見，反對 Brulotte 原則的意見在美國的實務界中仍占多數⁴²，而在本案判決前，許多論者均預測本原則應該會被最高法院廢棄或修改⁴³，因此，本案判決出來後，想必令很多人甚為失望。

二、Brulotte原則在其他智慧財產權的適用情形

一般以為 Brulotte 原則在著作權領域中，亦有適用。雖經筆者查詢著作權案例中並無直接討論本議題者，然一般以為專利及著作權，二者的目的皆為鼓勵創造發明，使用的手段均是賦予一段時間的獨占權利以

³⁹ Meehan v. PPG Indus., Inc., 802 F.2d 881, 884-86 (7th Cir. 1986).

⁴⁰ Kimble v. Marvel Entertainment, *supra* note 1, at 864-65.

⁴¹ See Brief of Nautilus, Inc. as Amicus Curiae In Support Of Respondent at 4-12, Stephen Kimble and Michael Grabb v. Marvel Enterprises, Inc., NO. 13-720 (9th Cir. 2013).

⁴² 本件法庭之友共出具16份文件，其中支持Kimble—即反對Brulotte原則的有11份，剩餘5份則是兩造均不支持。

⁴³ See Jane Cooper, Kimble v. Marvel: the End of the Brulotte Rule Restricting Royalties on Expired Patents? (Jan. 6, 2015), <http://antitrust.weil.com/articles/kimble-v-marvel-the-end-of-the-brulotte-rule-restricting-royalties-on-expired-patents/>; See also Laura Seigle, A Look at Oral Arguments in Kimble v. Marvel (Apr. 2, 2015), available at: <http://www.law360.com/articles/637404/a-look-at-oral-arguments-in-kimble-v-marvel>.

為獎勵之誘因。因二者手段目的均相似，所以彼此的法理，例如權利濫用等，在適當的條件下，可以類推適用⁴⁴。至於為何沒有類似 *Brulotte* 原則的直接案例，筆者以為可能是著作權期間較長，本來收取權利金的法定時限亦較長，因此訂立此種條款的契約也較少；另外也是因為多數銷量長青的著作物，如米老鼠等，其著作權期間均尚未屆至，因此本議題可能要等到此些長青著作屆期後才會顯現。

（一）著作權

與著作權權利濫用有關的指標案例是 *Lasercomb America* 公司控告 *Reynolds* 的案件，該案件中權利人 *Lasercomb America* 公司要求被授權人在接受其授權後 99 年內，不得發展同樣領域的電腦軟體或其他技術性產品。法院即認為因為專利及著作權法均係基於同樣的憲法條文，為達成類似的政策目的，二者同樣禁止延伸法律所允許的控制權超越其發明或作品之範圍⁴⁵。因此，雖然沒有直接關係本議題的案例，學者一般以為 *Brulotte* 原則在著作權領域一樣有適用⁴⁶。

（二）營業秘密

值得注意的是，*Brulotte* 原則在營業秘密中，多數法院認為並無適用。以下茲以名案 *Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.*（下稱李斯德霖案）說明之⁴⁷：原告蘭伯特製藥公司 (*Warner-Lambert Pharmaceutical Co.*) 是一家位於德拉瓦州，製造李斯德霖 (*Listerine*) 漱口藥水及其產品的公司，於 1881 年時由該公司的前身與勞倫斯博士 (*Dr.*

⁴⁴ See *RAYMOND T. NIMMER & JEFF C. DODD*, 2 *MODERN LICENSING LAW* 349 (2010-2011 ed. 2010).

⁴⁵ *Lasercomb America, Inc. v. Reynolds*, 911 F. 2d 970 (4th Cir. 1990). 該案法院甚至推翻下級審法院以合理原則審視該條款之判決，並認為著作權權利濫用不必然需要構成反托拉斯法的違反。

⁴⁶ See *ROBERT MERGESET AL.*, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* 94-95 (3ed. 2003).

⁴⁷ *Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.*, 178 R Supp. 655 (S.D.N. Y 1959).

Lawrence) 簽訂李斯德霖配方的授權契約，雙方於契約中約定，每賣出一件李斯德霖應支付 20 元的權利金（在之後的契約中降為每件 6 元）。配方當中成分的組成自原告生產製造、銷售迄今未有改變。至本案於 1959 年起訴為止，75 年以來原告以及其前身已依該授權契約，支付予被告 JohnJ. Reynolds, Inc. (勞倫斯博士權益的繼受者) 權利金總額超過 22 億美元，且每年並繼續支付 150 萬美元以上⁴⁸。

惟最遲至 1949 年後，系爭李斯德霖的配方已經完全為公眾所知，而且該處方曾經被刊登於美國醫藥協會的期刊 (the National Formulary and Journal of the American Medical Association)。然該配方的出版或為眾所週知並非出於原告或其前手的錯誤⁴⁹。

兩造契約約定：「只要該藥劑是由 Lambert 或其繼受者所生產或銷售，就有繼續支付權利金的義務。當系爭處方停止生產、銷售時，權利金的給付義務方終止。」原告對該契約主張之論點，主要在於，授權契約內容為含糊不清的，尤其是針對契約的有效期限這點。此外，無論雙方在契約中使用了什麼樣的用語，法院都應該以李斯德霖處方中的營業祕密為衡量權利金支付義務的期限，以之作為該契約解釋之原則。原告並引用專利權及著作權授權契約的聯邦案例，主張在契約欠缺明確的文字表達雙方當事人的締約時實際的意思時，法院應依照權利存在的法定期間決定契約的存續期間⁵⁰。

然法院並不認同原告的主張。本案法院認為系爭契約並無專利或著作授權契約的特徵。在專利與著作的案件中，契約當事人雙方是依據專利法或著作權法享有一段法定獨占期間。立法機關設計此一獨占期間旨在保障權利人於法定期間內，對一般大眾釋出專利或著作之物，使大眾可普遍使用時權利人享有之獨占權。這是在專利或著作的授權契約中違

⁴⁸ *Id.* at 657.

⁴⁹ *Id.* at 659.

⁵⁰ *Id.* at 658-660.

背立法意旨時所涉的公共政策。然而，於此營業秘密的範疇中並無這樣的公共政策考量。因此，締約雙方可就營業秘密基於其利益考量，自由地決定締約方式和內容⁵¹。

法院表示：若第三人發現秘密的配方，其自然可以使用，但營業秘密授權契約的相對人並不因為有第三人發現該秘密，而得免除其於授權契約應給付權利金的義務。營業秘密的權利人也不負有保證該營業秘密不會為第三人所知悉的義務，因此，簽訂營業秘密授權契約的相對人必須承擔此種風險，法院並不認為有介入當事人的契約且加以修改的理由與必要⁵²。因此，本案法院為原告敗訴的判決，認為原告應繼續支付權利金直到其不再生產銷售為止。

本案是一個高度爭議的案件，如不正競爭法律整編第三版 (Restatement (Third) of Unfair Competition) 即認為以契約方式對公有領域知識的使用加以限制，構成對於貿易行為的不正當限制⁵³。並且主張，因為讓大眾得以接觸利用公有領域知識是一種公共利益，即使有營業秘密公開後仍需支付權利金的條款，也不能阻止相對人爭執該營業秘密的有效性⁵⁴。然聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 和多數法院支持本案的見解。CAFC 認為專利的核發並不終止當事人基於保密契約的保密義務，即使現今已公開的專利知識是原先保密的標的⁵⁵。第七巡迴上訴法院甚至認為即使整個雇傭契約應受到合理原則的檢驗，對於其中保密條款的合理性，法院並無權審查⁵⁶。

本文以為營業秘密確與專利及著作權有所不同。專利與著作權的立法意旨，在於鼓勵發明與創作，藉由給予一段時間的獨占期間作為鼓勵

⁵¹ *Id.* at 665.

⁵² *Id.*

⁵³ Restatement (Third) of Unfair Competition § 41, Comment d.

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Celeritas Technologies v. Rockwell Intl. Corp.*, 150 F.3d 1354 (Fed. Cir. 1998).

⁵⁶ *IDX Systems v. Epic Systems*, 285 F.3d 581(7th Cir.2002).

的手段⁵⁷，但權利人須將該發明或創作公開於世，使公眾得以知悉其內容，並以此為基礎，開發更多的發明或創作，如此更能促進社會進步。相反地，營業秘密的立法意旨雖亦有鼓勵發明與創作之性質，但因為營業秘密之核心即在於嚴守秘密，法律並未要求營業秘密於一定之期間經過後需公開回歸公共領域，反促使權利人以各種可能之方式繼續維持營業秘密最重要之新穎性。是以李斯德霖案承審法院引述先前最高法院在 *Paper Co. v. Marcalus Co.* 案中所提及之「公共政策」相關論點：「若以契約等方式限制使用者利用已過期專利之發明，則無疑剝奪該使用者利用該專利發明之權，並耗費因自由使用專利所揭露資訊而生之公共利益⁵⁸。然而，公眾已藉由給予專利權人特定期間之獨占權，以換取自由利用該專利發明之權，故於專利過期後，任何意圖保留或延續專利權之獨占性者，不論是以何種法律形式，皆與專利法之立法政策與目的相違背。」該案法院並認為，在專利及著作權之授權案中，由於立法者皆給予權利人法定期間之獨占權以換取專利或著作資訊之公開，故基於前述公共政策考量，應將權利金之付款期間限縮至專利或著作權之有效期間。然而，在營業秘密的授權案中並無如前述之公共政策考量，故締約雙方得基於其自身利益，自由決定締約方式及內容，法院並無介入當事人的契約且加以修改的理由與必要。因此美國法院對於營業秘密授權條款的處理，與專利及著作權迥然有異，是可以理解的。

然若因如此即認為即使喪失秘密性，基於已簽定的授權契約條款，仍需支付權利金的見解無任何檢討之處，可能也失之主觀。既然喪失秘密性，則任何人，包括被授權人的競爭對手，都可以免費使用該知識；唯獨被授權人仍需支付權利金⁵⁹，而在競爭者之間造成不公平的競爭條件。是故營業秘密的被授權人在與權利人談判之當時，可能想到此點而影響其簽訂授權契約的意願，因此對授權交易造成影響。因此喪失秘密

⁵⁷ 參見專利法及著作權法第一條。

⁵⁸ *Scott Paper Co. v. MarcalusMfg. Co.*, 326 U.S. 249, 255-256, 66 S. Ct. 101, 104, 90 L.Ed. 47.

⁵⁹ *See Robert Merges et al, supra note 46, at 94.*

性後得繼續收取權利金條款之合理性判斷，與專利權或著作權類似條款的判斷原則，應仍有共通處。

（三）商標權

至於商標權，因商標權得予展延之故，故較無類似問題，亦無法院相關判決。

三、我國規定

我國處理相關問題的法律依據，主要係公平交易委員會所頒布的「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」（下稱處理原則）。其中第六點第二項第五款：「授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。」因第六點是禁制事項的例示，因此，專利及專門技術（依處理原則第二點之定義，其實即為營業秘密）期滿或喪失秘密性後續收權利金條款，在我國可能違反公平交易法，而構成該法第二十條第五款之違反⁶⁰。

然處理原則第五點亦規定：「專利授權實施費用之支付係以分期付款或實施後以後付之方式支付時，約定被授權人於專利期滿後仍應支付其已使用授權技術之實施費用。因非可歸責於授權人之事由致專門技術被公開，被授權人仍須於依約定繼續支付實施費用者。」原則並不違反公平交易法。因此，可以說處理原則亦將前揭美國法上對 *Brulotte* 原則之限縮或修正納入考量。是故，除第五點所提到的分期付款及後付方式並不違法以外，包裹授權及混合式契約等例外解釋上亦應得到並不違法之評價。

細查我國處理原則與美國法的異同，首先，處理原則僅係針對專利及營業秘密的規定，著作權中相同的情形並不在規範之列。然如前所述，

⁶⁰ 處理原則第七點參照。

美國法對於專利及著作權係作相同處理，而營業秘密之處理方式則有所不同。我國的處理原則既將二種不同處理方式的專利及營業秘密均作相同處理，而有 *Brulotte* 原則之適用，解釋上與專利權相似的著作權應無另作不同處理的理由，是故，若著作權人在著作權法定期間以外繼續收取權利金者，於我國亦應得到可能違反公平交易法之評價。

此外，違反第六點第二項第五款之法律效果係「可能違反」公平交易法⁶¹，故知違反 *Brulotte* 原則在我國並非受到當然違法之評價，而係以合理原則決定之。可以說是本案 *Kimble* 極力向聯邦最高法院爭取的「以合理原則判斷專利權期滿後續收權利金條款合法性」之處理方式，早已於我國實現。惜我國人民向來不喜爭訟，筆者嘗試搜尋我國法院與公平會關於處理原則第六點第二項第五款之案例，均付之闕如，因此尚無法以實際案例檢視實務上關於處理原則之實際運作。

另與我國相鄰的中國大陸因投資設廠者眾，專利授權契約涉及不公平競爭之相關案例亦層出不窮，近期較受矚目之案例當屬美國通信標準大廠 *Interdigital* 公司與華為 (*Huawei*) 在中國引發的標準必要專利與反壟斷議題。雖該案與專利期滿續收權利金之議題似無直接關聯，又中國大陸並無類似我國前揭處理原則之法規或行政命令，然深圳市中級人民法院於 *Interdigital* 公司與華為案判決曾提及在確定專利授權契約合理權利金時，至少需考慮權利金數額高低應考慮實施該專利或類似專利所獲利潤，以及該利潤在被授權人相關產品利潤或收入中所占比例；專利權人所作出的貢獻是其創新技術，專利權人僅能夠就其專利權而不能因標準而獲得額外利益；權利金數額高低應當考慮專利權人在技術標準所佔有

⁶¹ 現行公平會處理原則第6點第2項之規定係於96年5月8日修正並繼續沿用至今，惟觀諸公平會94年8月26日舊處理原則第6點第2項第5款之規定：「(二)技術授權協議之內容，有下列情形之一，而對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，違反公平交易法第十九條第六款之規定：5.授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。」可推知公平會於96年修正處理原則前，就專利期滿續收權利金之情形係採當然違法原則。

效專利多寡，要求標準實施者就非標準必要專利支付權利金為不合理等見解，且此一見解後為廣東高級人民法院所維持⁶²。由此一見解觀察，可推測中國大陸法院可能認為專利權人僅能就被授權人於合理條件使用合法專利而獲取利潤時要求給付對價。復參照中國大陸國家工商總局《關於禁止濫用知識產權排除、限制競爭行為的規定》第10條第4項：「具有市場支配地位的經營者沒有正當理由，不得在行使知識產權的過程中，實施下列附加不合理限制條件的行為，排除、限制競爭：(四)對保護期已經屆滿或者被認定無效的知識產權繼續行使權利。」之規定，亦可再推知中國大陸發生專利權人透過授權契約，約定被授權人在專利期滿後仍繼續給付權利金者，中國大陸亦有可能以合理原則個案判斷有無構成專利濫用之情形。

四、本文見解

本案最高法院所以否決 *Kimble* 請求的最主要理由，即在於判決先例拘束原則，最高法院認為 *Brulotte* 原則對現今社會的需求而言雖然可能已不太正確，然尚未有特別正當理由應將之推翻，是故基於判決先例拘束原則，最高法院應遵守 *Brulotte* 原則而為 *Kimble* 敗訴之判決。然所謂判決先例拘束原則（或稱為先例遵循原則）中，應遵循的判決或先例本即有二種。一種為具拘束力之先例 (*binding precedent*)，如同一管轄權內上級法院之判決，下級法院必須遵守；另一為言之成理之先例 (*persuasive precedent*)，如不同管轄權之法院所為之判決，如果言之成理，法院得為參考，但並非一定受其拘束⁶³。*Brulotte* 原則雖為之前最高法院所建立原則，然同一法院本無上下拘束之問題，雖然同一法院間亦須受到自身先前判決之拘束⁶⁴，但畢竟有較大的重新審視之前判決的空間。此外，判決

⁶² 請參中國廣東省高級人民法院（2013）粵高法民三終字第305號、第306號判決。

⁶³ See BLACK'S LAW DICTIONARY 491, 590 (New Pocket ed. 1996).

⁶⁴ 判決先例拘束原則包含垂直之拘束與水平之拘束，垂直之拘束指上級審法院對具體個案所為之判決拘束下級審法院。至於水平的拘束，則是指同一審級之法院受到自身先前判決之拘束而言。請參大法官林子儀、許宗力於

先例拘束原則係為維持法安定性，使人民得以預測其行為之後果，從而作出合理的商業上安排，然若所適用之原則已然不適合者，僅為了法安定性忽略法律的合理性，其判決理由實難謂為充分。

誠如阿利特大法官在不同意見書中所說：該原則不會要求我們遵守一個毫無根據且有害的判決先例，紐澤西州最高法院亦曾表示：先例遵循原則不會使法院無法糾正其過去的錯誤，亦不會要求法院盲目遵守已失卻正當性的規則。如果先例遵循原則並非僅提供法院指引而係扮演上帝的角色，法律的生命將因此而枯竭⁶⁵。本案中，最高法院既已認知 *Brulotte* 原則在某些情況下可能阻礙創新或妨礙競爭，卻將改正此一規則之機會與權力委諸國會，表面上觀之係尊重國會之立法權，然 *Brulotte* 原則並非專利法的規定，而係在 *Brulotte* 案中由法院創造出來的原則，若堅持非由國會修改專利法不能予以改變者，洽將影響權力分立原則。因 *Brulotte* 原則本係法官造法之產物，後繼之法院又堅持遵循該原則，則在國會修法前，此法官造法之原則將持續成為美國專利法之一部分，對國會立法權限之尊重似不能說無有逾越。

專利權屆期後續收權利金條款對創新與競爭而言，可能利弊均有，需依具體情況分別而論，未可一概觀之，是故以合理原則判斷其適法性，應是正確的法律適用原則。雖波斯納法官指出：專利特定的保護期間確定了專利權人收取權利金的限制，因此，不論專利權人在短時間內收取高比率的權利金，或是以長時間收取低比率的權利金都僅是無關緊要的枝微末節。惟筆者以為此二種權利金收取的方式並非無關緊要的枝微末節，對當事人之權益確有影響。蓋如有可能，專利權人應會希望在短時間內收完足夠的權利金數額，因夜長夢多，早點把權利金收足應是較安

釋字第687號解釋之部分不同意見書，另請參FREDERICK SCHAUER, THINKING LIKE A LAWYER: A NEW INTRODUCTION TO LEGAL REASONING 36-37, 41-44 (2009).

⁶⁵ Fox v. Snow, 6 N.J. 12 (1950). 原文為：“The doctrine of stare decisis neither renders the court in potent to correct their past errors, nor requires them to adhere blindly to rules that have lost their reasons for being. The common law will be sapped of its life blood if stare decisis were to become a god instead of a guide.”

全的做法，然被授權人在商品化未成功前，應不願意給付高額的權利金，把支付時間延長對其應是較有利之安排。是故權利金給付時間的長短，對當事人而言確有差別，法律應尊重其商業考量，除有涉及權利濫用或影響競爭之情形外，不宜介入過深，以免影響當事人商業上之選擇與考量。且對專利權人而言，通常係希望在短期間內收足權利金，反而是被授權人希望延長支付時間，是限制權利金必須於專利權期間內收取，受不利影響的反而可能是被授權人。

或謂：專利權屆至後被授權人繼續支付權利金者，將會對其造成不公平競爭的問題，因其競爭對手均無須支付權利金，則被授權人如何與其對手競爭？然被授權人在其競爭對手均無法生產製造專利產品時，已進入市場，專利權期滿後仍享有市場先佔的優勢，未必一定無法與對手競爭，猶如原廠藥專利屆期後，即使諸多學名藥問市，仍享有一定之市佔率一般。若真無利可圖，則放棄生產製造，法律上所不樂見者，係一方面向權利人以延長給付期間爭取較低的權利金費率，一但專利權屆至後，復又援引 *Brulotte* 原則主張無須支付。本案情形大抵與此相仿，*Marvel* 一方面享有較低費率的好處，而於專利權屆至後復又主張無須支付。

本案法院表示在財產權及契約的案件尤應適用判決先例拘束原則，因為當事人在處理此些案件時，係依據之前的判決先例來做財產權或契約條款的安排。譬如說，專利授權契約可以不用寫年限，因為根據 *Brulotte* 原則，法律限制專利授權契約最長的期限僅有 20 年。如果 *Brulotte* 原則遭到廢棄，則此些未寫授權年限的契約將會引發相當多的爭議云云。財產權及契約案件應重視法律安定性，以使當事人能預測法院的判決結果並以之作爲其商業行爲之依據，此論述固然無誤；然在 *Brulotte* 原則下，專利權人既然不能於專利權屆至後繼續收取權利金，則其必在專利期內收足，若 *Brulotte* 原則遭廢除，對此些在 *Brulotte* 原則下所訂立但未寫年限的授權契約，當然應該解釋雙方真意爲權利金收取期間即爲專利權期間；而於 *Brulotte* 原則廢棄後所訂立的未寫年限的授權契約，則如同李

斯德霖案的處理，為不定期限的契約，只要被授權人持續生產販賣，就有支付權利金的義務。既然可以用契約解釋的方式處理，即無所謂引發爭議或影響法律安定性之問題。

本文以為本案的爭議是專利權權利濫用，法院應該正面回答此一問題，方是正理。按所謂「權利濫用」，為美國衡平法院所發展出來的法律原則，其係源於專利法所蘊含之「公共政策」而來，亦即專利之獨占權係為實現美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款「促進科學與實用技術發展」之公共政策⁶⁶，從而若專利權人行使專利權之結果與此公共政策背道而馳，或有礙此一公眾政策之實現，被控侵權人或被授權人亦得以專利權人權利濫用作為抗辯。不過，「權利濫用」雖得作為侵權行為訴訟的防禦方法，但並不得作為主動提起訴訟或請求損害賠償的訴因⁶⁷。有論者指出多數法院認為此原則與反托拉斯法密切相關⁶⁸，亦即同一行為在反托拉斯法及權利濫用的評價原則應為相同⁶⁹；惟亦有法院認為此原則係植基於

⁶⁶ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 511(1917).

⁶⁷ See Nimmer & Dodd, *supra* note 44, at 319.

⁶⁸ See Mark Lemley, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 CAL. L. REV. 1599, 1630 (1990). (……Finally, Merges discusses those licensing agreements that extend the patent royalty beyond seventeen years. Relying on *Aranson v. Quick Point Pencil Co.*, he argues that such agreements constitute patent misuse. There are two problems with this application of the patent misuse doctrine. First, agreements that extend royalty terms simply are not anticompetitive. A licensee will pay a fixed amount for a license, and the courts should not care whether the licensee pays that amount up front, in ten years, or in a hundred years. Second, if such an agreement does constitute patent misuse, the patent misuse remedy functions to bar all payments under the licensing contract, rather than simply limiting the term to seventeen years. Such a remedy is clearly superoptimal. It is also unnecessary, since terms beyond seventeen years apparently can be voided under contract law principles. Moreover, even if the substantive prohibitions of the patent misuse doctrine are viable, the doctrine still imposes remedies that bear no relationship to the severity of the misuse; in addition, the remedies raise the prospect of dual sanctions in the event the misuse also constitutes an antitrust violation. Thus, Professor Merges' arguments do not justify retaining the doctrine. If it is assumed that the patent misuse view of these practices is correct, a more appropriate solution would be to extend the scope of the antitrust laws to cover such practices.)

⁶⁹ 以 *Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc.* 案為例，聯邦巡迴法院即有以

財產權法，而與反托拉斯及競爭法並無必然關係⁷⁰。不論與反托拉斯法的關係為何，法院一般認定構成所謂權利濫用的情形是權利人權利之行使與公共利益相違背⁷¹。

然權利行使若違反公共政策，是否即受行為違法之評價，法院在不同案件之處理並不相同⁷²。以本案而言，法院係以當然違反原則直接認定合約條款無效；然在與本案情形類似，均為專利權權利濫用的 *Zenith Radio Corporation v. Hazeltine Research, Inc.* 案中，最高法院並未以當然違反原則評價專利權人之行為，而係強調行為是否違法應綜合事實以為判斷⁷³，亦即以合理原則綜合考量一切情狀而定其行為之評價。

如前所述，專利權屆滿後續收權利金條款，一方面可以降低權利金的先期給付，因此有助於締結授權交易、鼓勵創新，但另一方面，若專

下之見解：「當專利產品只是市場上眾多競爭產品之一時，則專利權人之權利並不會有違背反壟斷法之疑慮；但若專利產品已然成功，並建立自己的經濟市場，或在市場上擁有極高的市占率時，則可能產生反壟斷法相關問題。一般民眾雖認為專利法與反壟斷法二者係相互抵觸的，但實際上二者是互補的，其立法目的均是鼓勵創新、商業發展與競爭，而於某些訴訟中，專利權之保護與反壟斷之間可能只有一線之隔，一方面專利權人之財產權受專利法保護，但另一方面專利權人不得不當利用其獨占權，或行使超過專利法所賦予之權利。」*Atari Games Corp. v. Nintendo*, 897 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990). 另聯邦巡迴法院於 *Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.* 案中亦提到：「若主張專利濫用抗辯，須證明專利權人不法擴張專利權利範圍或有效期間，並造成反競爭效果。」*Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 1001 (Fed. Cir. 1986).

⁷⁰ See *Nimmer&Dodd*, *supra* note 44, at 321.

⁷¹ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 492 (1942).

⁷² 有關專利權濫用與公共政策及反壟斷之關聯，請參范建得、莊春發、錢逸霖，管制與競爭：論專利權之濫用，公平交易季刊，第15卷第2期，頁5，2007年4月。張哲倫，專利濫用、幫助侵權與競爭法—專利濫用理論之過去與未來，全國律師，第12卷第10期，頁72，2008年10月。許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，第12卷第10期，頁12，2008年10月。傅松青，論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用，政大智慧財產評論，第10卷第1期，頁82，2012年6月。錢逸霖，光儲存媒體技術聯合授權反壟斷問題之探討—以美國法制為例，智慧財產權月刊，第62期，頁35，2004年2月。

⁷³ *Zenith Radio Corporation v. Hazeltine Research, Inc.*, *supra* note 37, at 100. 本案的事實為專利權人要求被授權人，對於未使用系爭專利的相關產品亦須一同支付權利金予權利人。

利權人擁有極為強大的市場力量，在無法於權利期間內收取更高權利金的情況下，逼迫被授權人承諾於專利權期滿後繼續支付權利金，造成僅有被授權人須支付權利金的現象，亦不能說與公共利益或鼓勵創新的公共政策無有違背，因此，續收權利金條款既然利弊互見，應以合理原則綜合一切情狀加以評斷，應係至明之理。如學者所言：問題的關鍵並非專利權人行使權利是否逾越其界限，而是雙方對於其價值的評估是否不當地因專利權人的市場力量而傾斜、是否因為一連串逾越合理原則的行為而受影響，以及實際上是否存在不合理的壓迫⁷⁴。

肆、結論

本案聯邦最高法院以判決先例拘束原則迴避檢驗行之有年但頗受批評的 *Brulotte* 原則，實甚遺憾。相較於營業秘密領域的李斯德霖案，可知續收權利金條款非必然即受違法之評價，以合理原則綜合考量市場力量、是否有逾越合理原則之行為，以及是否存在不合理的壓迫等，應是較為正確的做法，也可以在具體個案中妥善衡量續收權利金條款之正面與負面效應。相對地，我國公平會所頒布的技术授權協議案件之處理原則，長久以來即以合理原則檢視續收權利金條款，可謂正確的作法。

然續收權利金條款所引起的爭議並未隨著最高法院的判決而平息，最高法院在判決中亦提到 *Brulotte* 原則之不合理處，是續收權利金條款有效性的爭議在美國仍係方興未艾。若將來 *Brulotte* 原則被廢棄，與其類似的「不得爭執專利權有效性條款」是否亦同受廢棄，甚為有趣，亦值得大家持續關注。

⁷⁴ See Nimmer&Dodd, *supra* note 44, at 345.

參考文獻

一、中文書籍、專書論文、期刊論文

范建得、莊春發、錢逸霖，管制與競爭：論專利權之濫用，公平交易季刊，第15卷第2期，頁5，2007年4月。

張哲倫，專利濫用、幫助侵權與競爭法－專利濫用理論之過去與未來，全國律師，第12卷第10期，頁72，2008年10月。

許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用－由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，第12卷第10期，頁12，2008年10月。

傅松青，論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用，政大智慧財產評論，第10卷第1期，頁82，2012年6月。

錢逸霖，光儲存媒體技術聯合授權反壟斷問題之探討－以美國法制為例，智慧財產權月刊，第62期，頁35，2004年2月。

大法官林子儀、許宗力於釋字第687號解釋之部分不同意見書。

二、英文書籍、專書論文、期刊論文

NIMMER, RAYMOND T. & DODD, JEFF C., MODERN LICENSING LAW (2010-2011ed. 2010).

MERGES, ROBERT ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE (3d ed. 2003).

SCHAUER, FREDERICK, THINKING LIKE A LAWYER: A NEW INTRODUCTION TO LEGAL REASONING (2009).

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

Cooper, Jane, *Kimble v. Marvel: the End of the Brulotte Rule Restricting Royalties on Expired Patents?* (Jan. 6, 2015), <http://antitrust.weil.com/articles/kimble-v-marvel-the-end-of-the-brulotte-rule-restricting-royalties-on-expired-patents/>.

Seigle, Laura, *A Look at Oral Arguments in Kimble v. Marvel* (Apr. 2, 2015), <http://www.law360.com/articles/637404/a-look-at-oral-arguments-in-kimble-v-marvel>.

Brief of Nautilus, Inc. as Amicus Curiae In Support Of Respondent, Stephen Kimble and Michael Grabb v. Marvel Enterprises, Inc., NO. 13-720 (9th Cir. 2013).

BLACK'S LAW DICTIONARY (1996).

BRULOTTE V. THYS CO., 379 U.S. 29 (1964).

CELERITAS TECHNOLOGIES V. ROCKWELL INTL. CORP., 150 F.3D. 1354 (FED. CIR. 1998).

FOX V. SNOW, 6 N.J. 12 (1950).

HULL V. BRUNSWICK CORP., 704 F.2D 1195 (10TH CIR. 1983).

IDX SYSTEMS V. EPIC SYSTEMS, 285 F.3D 581 (7TH CIR. 2002).

KIMBLE V. MARVEL ENTERTAINMENT, LLC, 727 F.3D 856 (2013).

KIMBLE V. MARVEL ENTERTAINMENT, LLC, No. 13-720 (2015).

LASERCOMB AMERICA, INC.V. REYNOLDS, 911 F. 2D 970 (4TH CIR. 1990).

MORTON SALT Co. v. G.S. SUPPIGER Co., 314 U.S. 488 (1942).

MEEHAN V. PPG INDUS., INC., 802 F.2D 881 (7TH CIR. 1986).

SCOTT PAPER Co. v. MARCALUSW MFG. Co., 326 U.S. 249 (1945).

SCHEIBER V. DOLBY LABORATORIES, 293 F.3D 1014 (7TH CIR. 2002).

WARNER-LAMBERT PHARMACEUTICAL Co. v. JOHN J. REYNOLDS, INC., 178 R SUPP. 655 (S.D.N.
Y 1959).

ZENITH RADIO CORP. V. HAZELTINE RESEARCH, 395 U.S. 100 (1969).

人體生物資料庫之合理近用及其專利政策—以我國之商業運用利益回饋為核心

李崇僖*、星友康**

目次

壹、問題之提出

- 一、人體生物資料之合理近用原則
- 二、生物資料庫之相關規範模式
- 三、文獻回顧與本文主旨

貳、我國對人體生物資料庫之倫理治理原則

- 一、人體生物資料庫對生物資料使用之規範
 - (一) 生物資料庫作為公共資源角色
 - (二) 生物資料提供時之保護責任
 - (三) 生物資料研究使用之公益性
- 二、商業運用利益回饋之機制及實務問題

參、英國生物資料庫之檢體使用規範

- 一、設置目的與資料釋出程序規範
- 二、材料移轉契約之條款
- 三、英國生物資料庫之專利政策

* 台北醫學大學醫療暨生物科技法律所副教授。Email: lee2013@tmu.edu.tw

** 國立台灣大學法律研究所博士班研究生。

投稿日期:2015年10月13日; 接受刊登日期:2015年12月24日。

肆、日本生物資料庫之檢體使用規範

一、設置目的與資料釋出程序規範

二、材料移轉契約之條款

三、生物資料庫專利政策之比較

伍、結論：對我國實務運作之建議

摘要

人體生物資料庫是當代生醫研究領域重要之公共資源，基於其所擔負之公益性與社會信任，各國皆強調人體生物資料庫之倫理治理重要性，我國甚至以特別立法詳細規範人體生物資料庫之管理與使用原則。本文特別關注其中生物資料應如何提供研究者之合理近用，以及提供研究者使用後，如何規範研究者將研究成果申請專利及行使專利權之問題，比較英國、日本與我國之制度模式後可發現，我國採行之制度模式與英、日兩國明顯不同，我國所創設之商業運用利益回饋制度，在運作上面臨許多實務問題，終究需要透過跨國制度原理比較，才可能找出適切之解決方法。本文最後對我國之制度運作提出具體建議。

關鍵字：人體生物資料庫、人體檢體、材料移轉契約、介入權、利益回饋

ON THE FAIR ACCESS AND PATENT POLICY OF HUMAN TISSUE BIOBANKS—FOCUSING ON THE BENEFIT-SHARING CLAUSE IN TAIWAN

Chung-Hsi Lee*, Tomoyasu Hoshi**

ABSTRACT

Human tissue biobank has become an important resource for biomedical research. Because of the major public interest concerned, most countries have developed their own ethical governance frameworks. In this study, I focus on the norm of data release in different biobanks. How to adhere to fair access principle? What are the duties for researchers after they use the tissue and data from biobank? Can they apply patent of their research results? Whether the biobank has any power to limit the patent implementation? I compare the principles of U.K. Biobank, Biobank Japan, and the law in Taiwan. My findings suggest that Taiwan should ponder the consequences of the benefit-sharing obligation, if Taiwan wants to keep in collaboration with international research community.

Keywords: Biobank, Human Tissue, Material Transfer Agreement, March-In Right, Benefit Sharing

* Associate Professor, Graduate Institute of Health and Biotechnology Law, Taipei Medical University. Email: lee2013@tmu.edu.tw.

** Ph.D. student, College of Law, National Taiwan University.

壹、問題之提出

一、人體生物資料之合理近用原則

當代生物醫學研究高度仰賴生物資料是無庸置疑的事實，生物資料應如何流通，其對研究活動產生何種影響，這類議題也就成為當代難解的重大課題。基於生物資料在研究上的價值，國際學界甚至出現提倡「開放來源的生物科技」(open source biotechnology)或是更廣義的「科學創作共用論」(Science Commons)這樣的趨勢¹。這是比照電腦軟體領域快速發展的開放原始碼運動及知識公共創用論，而認為生物科技因涉及高度複雜的生物資訊，其創新環境也需要建立更大程度的開放流通。美國NIH早在2003年就已公告要求所有生醫研究獲得聯邦資金超過五十萬美金者，皆有義務將其研究用的生物資料以匿名化格式提供分享流通²。由此可知，生物資料在研究上的開放近用早已受到制度性的推動。

其實生醫研究中的資料開放近用不僅在維護研究創新環境的自由，同時對於研究倫理之維繫也有極重要意義，此點卻在相關討論中比較受到忽略。因為科學研究的本質就是相互驗證，必須是能夠讓他人以實驗加以重複的結果才是受承認的科學成果。然而生物醫學領域和物理化學領域之知識特性不同，許多實驗的操作必須透過特定生物材料，不同生物材料會得出不同結果乃屬當然。此所以在專利法上各國皆有生物材料寄存之規定，因為生物相關發明之專利申請者，依法必須讓他人可重複其發明技術內容。若該發明是以特定生物材料為起始物質或觸媒作用，而該特定生物材料又非他人容易獲得之物質，則申請專利者有義務先將該生物材料寄存於特定機構，方便他人取得，才可申請專利。此觀念不

¹ 關於open source biotechnology之介紹，詳見Donna M. Gitter, *The Challenges of Achieving Open Source Sharing of Biobank Data*, COMPARATIVE ISSUES IN THE GOVERNANCE OF RESEARCH BIOBANKS, pp.165-189(Giovanni Pascuzzi, eds.,2013).

² National Institutes of Health, Final NIH Statement on Sharing Research Data(2003), available at:<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-03-032.html>, last visited Oct. 10, 2015.

僅限於專利申請制度上，在生醫領域之科學研究活動上亦應適用。生醫研究相關生物資料必須完整提供給科學社群，科學同儕方有可能檢驗其研究發現之可靠度，否則單憑研究結果之數據進行審查，不僅流於形式，更會製造出不當數據操作的行為誘因。若再以電腦軟體的開放原始碼精神來比喻，這就像是開放讓更多人對程式碼進行除錯，電腦程式的開發會更有效率。

其次是生物醫學研究過程若要蒐集大量生物資料，無論在檢體採集、資料分析到檢體長期儲存上，都是驚人的費用，顯然能進行如此大規模原始資料蒐集的研究機構非常有限，政府資金也不可能普遍性地補助這類研究。此時研究資源的共享就是必要的，作為受資金補助而得以大量蒐集原始資料的研究機構，應有義務將這些資料分享給其他研究者，以促成研究之交流。換言之，從經濟意義而言，生物資料的資源壟斷問題不僅是基於 DNA 資訊之獨一性，更重要的是取得該資料的高經濟門檻。若政府補助了 A 機構龐大金額進行原始資料蒐集與研究，就無法再補助相同規模的資金給 B 或 C 機構，但 A 機構未必是比 B 或 C 機構更擅長此類研究的單位，獲得此資金與資料優勢很可能只是因為比較早提出申請計畫。考慮到這點，政府部門就應規範 A 機構有提供原始資料供他人研究之義務。

但推動生物資料的開放流通並非是沒有疑慮的，除了資料公開可能影響專利申請機會，以及科學研究者可能受限於合作研究業者之要求而必須配合其商業應用之考量外，對個人資料隱私也構成威脅。雖然生物資料之開放近用都是以匿名化資料提供，但當代的大數據科技已經使得龐大的匿名資料仍可能透過比對而回溯得知身份。可以想見，當生醫研究之生物資料廣泛地提供取用，勢必會快速地累積龐大的資料庫。在這些交錯的資料庫網絡中，透過比對不同欄位資料而界定出特定人身份是有可能的。

保護研究參與者的個人隱私，與促進資料流通以提昇科學品質兩者面臨權衡時，個人隱私保護仍應居於優先。因為科學研究若因隱私保護不周而失去公眾信任，則整體科學研究將無法順利進行，遑論研究品質提昇之可能性。在此一考量下，美國 NIH 也在 2008 年改變其資料流通政策，將其資助的重要基因研究計畫 GWAS(Genome-Wide Association Studies) 相關的資料流通政策從開放近用改為必須向委員會 (Data Access Committee) 申請與審查的取用程序³。

由於在生醫研究中使用的生物資料多半為人體的資料，其敏感性不同於其他科學研究所用的資料，因此開放近用 (open access) 或自由近用 (free access) 原則雖有好處，卻可能附帶著更大的風險疑慮，因此合理近用 (fair access) 可能是更切合生醫研究之需要。所謂合理近用，就是透過特定的審查把關以及賦予資料持有者特別義務，以期平衡當代生物醫學研究中圍繞著生物資料的各種利益糾葛，達到盡可能合理的最大利益均衡。生醫研究之生物資料流通政策可能涉及之利益包括如下：

1. 促進知識分享，維護創新環境
2. 便利他人驗證研究成果，避免造假
3. 生物資料蒐集之高門檻，應推動資源共享
4. 生物資料涉及商業利益，強制開放將影響研究投資
5. 生物資料涉及個人隱私，無限制近用將擴大風險
6. 生物資料取自參與者，其對資料流通方式之意願應受尊重
7. 生物資料之蒐集管理與加值需要投資，使用者應付費

³ National Institutes of Health, Modifications to Genome-Wide Association Studies, 2008, available at <https://gds.nih.gov/pdf/Data%20Sharing%20Policy%20Modifications.pdf>, last visited Oct. 10, 2015.

前述各項與生物資料流通有關之利益考量因素，彼此有衝突矛盾之處，在政策考量上雖應界定出價值優先順序，但實際政策則不宜有所偏廢，求其折衷平衡才是解決之道，這就是合理近用之精神所在。在此脈絡背景下，大型生物資料庫之興起應當可扮演起推動合理近用精神之平台功能，蓋因大型生物資料庫背負社會之託付，對參與者（提供檢體與資料者）有善盡保管利用生物資料之責，其理論上亦有相對充裕之資源可審議及後續管理生物資料之利用，因此值得深入探討。我國亦為因應生物醫學研究發展需要，在 2010 年三讀通過「人體生物資料庫管理條例」，以資作為生醫研究目的而設置之人體生物資料庫管理法源，其規範內容與實務運作課題，尤其在生物資料使用及其衍生之專利政策問題，乃本文所主要關切者。針對此議題，在規範面主要可分為三個層面：

- （一）資料應如何提供研究使用，主要是申請者資格及審查標準等。
- （二）取得資料使用之研究機構如何保管資料，主要係資訊安全規範問題。
- （三）資料使用之對價問題，包括取得資料時之付費標準，以及研究成果取得專利或商業化開發時應提供之回饋。

二、生物資料庫之相關規範模式

如前所述，我國在 2010 年制訂了「人體生物資料庫管理條例」，該法並於 2012 年有所修訂。該條例全文共三十條，主要適用範圍係「為生物醫學研究之目的，以人口群或特定群體為基礎，內容包括參與者之生物檢體、自然人資料及其他有關之資料、資訊；且其生物檢體、衍生物或相關資料、資訊為後續運用之需要，以非去連結方式保存之資料庫」（第三條第一項第四款之定義）。以此定義可知，設置人體生物資料庫之目的就在於提供生物醫學研究使用，因此檢體與生物資料之管理、提供原則以及使用者應負有何種義務，就是人體生物資料庫倫理治理 (Ethical Governance) 之重點。倫理治理之精神在於並非所有事項都由法律預

作詳細規定，而是建立一個倫理治理委員會，並依據數項重要之倫理原則為前提進行各自生物資料庫內部治理規範之制訂，並對個案進行審議。本條例確實在第五條有規定人體生物資料庫應成立「倫理委員會」，法律並明訂其組成方式，然而由於我國是以法律直接規定人體生物資料庫之運作原則，因此各生物資料庫之倫理治理不能逾越法律規定，是以本文之探討主要針對該條例之規定條文本身，不擬針對特定生物資料庫之倫理治理方針加以分析。

上節提出有關資料合理近用的三項議題，本文下節將逐項分析我國規範內容，在此先從比較法觀點針對規範模式問題加以說明。相較於我國對生物資料庫之治理原則採取特別立法之方式規範，目前僅有極少數國家針對生物資料庫之運作特別立法，大多是以既有之生醫研究法規、資料保護規範、人體檢體規範做為法律架構，將生物資料庫運作之規範問題套入既有法律架構中。例如本文將介紹之英國生物資料庫 (UK Biobank) 及日本生物資料庫計畫 (Project Biobank Japan) 就是如此。英國原本即有資料保護法 (Data Protection Act, 1998) 及人體檢體法 (Human Tissue Act, 2004)，因此建置英國生物資料庫時即是援引該兩項法律作為外部規範，其餘都留給生物資料庫本身之倫理治理架構 (Ethical Governance Framework) 及倫理治理委員會 (Ethical Governance Council) 形成規範。英國生物資料庫本即是半民間半官方之組織，國家不需要特別針對其進行立法，但另一方面也顯示該國之立法政策認為，為生醫研究目的而設置之人體生物資料庫，無論以何種型態成立，並不需要進行特別立法規範。日本的生物資料庫計畫也是半官方半民間性質，是由政府以計畫委辦形式交由東京大學領銜進行 (詳後述)，其同樣未有特別立法存在。

相較之下，我國之人體生物資料庫管理條例立法背景相當程度上是因為政府欲以預算補助中央研究院設置台灣生物資料庫 (Taiwan Biobank)，希望透過立法規範建立公眾信任。然而一旦以特別立法方式規範，就會形成規範之普遍適用性，亦即任何機構只要設置有符合該條例定義下之生物資料庫，就必須申請設置許可，並且內部組織及運作原則必須

按照該條例之規定⁴。基於此，特別立法之規範密度與價值衡量問題，顯應不同於單一生物資料庫內部之倫理治理原則，此點在我國有關生物資料庫規範之學術或輿論探討中往往受到忽視。

三、文獻回顧與本文主旨

目前國內有關人體生物資料庫之學術探討相當豐富，但特別針對生物資料庫之資料使用與專利政策議題者則相當少見。學者何建志針對人體生物資料庫管理條例中有關商業運用利益回饋之條款，有提出相當批判性之論點值得注意⁵。該文指出，我國現行有關商業運用利益回饋之規範違反法律授權明確性，且忽視科學研究之多元多樣性，有侵害學術自由之嫌，建議應修法調整之。無論該文之論點是否完全正確，但至少該文提出的核心問題就是，設置生物資料庫提供生醫研究使用，究竟有何重大公共利益必須達到以法律明文限定其資料使用條件，全國所有生物資料庫皆必須一體適用？這就是立法政策上的首要問題，因為必須先有規範之公益上正當理由，其次才是規範內容之適當性問題。本文之探討將集中在規範適當性問題，至於是否有必要立法之問題，由於此規範模式已經成形，可預見應不會完全轉向如英國一般的法規低度規範，倫理原則自治方式，因此暫不列入探討。

另有學者劉宏恩針對日本生物資料庫計畫之倫理治理原則為文提出介紹⁶，在該文中已經對日本生物資料庫之建置背景與倫理治理架構多所描述，因此本文將不再贅述，僅聚焦在資料近用與專利政策問題，劉文主要探討之焦點則在於告知後同意之踐行方式。該文並指出日本生物資料庫之倫理架構中缺乏設計確保研究利益會回饋於社會，而不僅僅流於

⁴ 我國目前已取得設置許可之生物資料庫有25家，規模大小與公私立背景皆有差異，姑且不論法規範之適用性如何，對於主管機關衛福部而言要如何確實監督查核這些資料庫之運作符合法律規範，是一大挑戰。

⁵ 何建志，對研究參與者提供利益回饋之法理與實務問題，月旦法學雜誌，215期，頁32-47，2013年4月。

⁶ 劉宏恩，試評日本基因資料庫之相關倫理規範與制度設計，月旦法學雜誌，141期，頁25-46，2007年2月。

研究者個人利益之具體機制，作者認為對此應加以檢討注意，意即我國應採取與日本不同之倫理原則，強化利益分享機制。然而該文並未實際探討所謂研究利益回饋於社會之意義，則此種訴求就成為過於抽象的價值目標，無助於討論具體機制。本文之主旨即在於探索利益分享概念應如何於現實可行之問題。

在國外文獻方面，由於國外並未有直接以法律對生物資料庫加以規範之情形，因此相關討論大多是在倫理原則與治理架構之層面，而非法律制度本身之探討。即使如此，對本文探討規範適當性之觀點而言仍有其價值。尤其國外之探討對於生物資料庫與專利政策之連結較多關注，此正是本文所關切之問題，亦是與本文所聚焦討論之商業運用利益回饋條文高度相關。由於生物資料庫之設置已經是多國共通發展的趨勢，因此相關倫理治理探討在各國皆有學者提出論述，數量龐大無法在此逐一陳述比較。作為這些學術探討之共通背景大致上皆是以國際組織曾提出之生醫研究成果利益分享倡議為基礎，首先是早在 2000 年就已有 Human Genome Organization 這一種重要醫學研究組提出之利益分享聲明⁷。其後在 2003 年國際教科文組織通過「人體基因資料宣言」第十九條亦標舉利益分享之原則⁸。然要注意的是，這些國際宣言之提出只是引發更多學術探討，尤其在跨國境生醫研究方面特別需要國際組織加以關注，至於個別國家則並未因這些聲明或宣言之出現就立即進行立法或制度上的重要變革。尤其在本文提到的英國生物資料庫 (2006 年啟動)，以及日本生物資料庫計畫 (2003 年啟動)，皆未將利益分享之概念加以制度化，可見在國際倡議與國內實務兩方面仍存在落差。

最主要問題點在於涉及科學研究之利益時，專利之擁有權與受試者權益保護之間有道難以跨越的鴻溝。現行對於科學研究之利益誘因機制很大部分來自專利授予，但專利只能授予給實際從事研究之機構或個人。

⁷ HUGO Ethics Committee, Statement on Benefit Sharing, EUBIOS JOURNAL OF ASIAN AND INTERNATIONAL BIOETHICS, 10, 70-72 (2000)

⁸ UNESCO, International Declaration on Human Genetic Data (2003)

在生醫研究領域則涉及受試者或提供檢體者對該研究之貢獻應如何評價以及給予對等回饋。相關討論難免因涉及對「利益、回饋、貢獻、專利」等概念多組概念之辨證而夾雜不清，甚難有共識。本文不擬進行此種法理學層面之探究。而是以實務運作及科學研究實際考量為基礎，檢討所謂利益分享或回饋之機制設計如何可行。

以下本文將依序介紹我國、英國及日本對人體生物資料庫之資料使用的規範原則，其中我國的特色在於立法明定商業運用利益回饋義務，而英國生物資料庫則是以材料移轉契約 (Materials Transfer Agreement，簡稱 MTA) 作為限制專利權濫用之依據，算是目前各國生物資料庫中唯一有提出專利政策之機構。日本則是完全沒有像我國或英國之規定，等於是將生物資料庫所提供生醫研究當作和一般生醫研究沒有差別，此種極低度的規範原則，其背後原因值得探究。

貳、我國對人體生物資料庫之倫理治理原則

一、人體生物資料庫對生物資料使用之規範

在人體生物資料庫管理條例第三條對生物檢體之定義為「自人體採集之細胞、組織、器官、體液或經實驗操作所產生，足以辨識參與者生物特徵之衍生物質」。此定義大致上僅涵蓋有形之生物物質，至於非生物性之資料或無形之資訊則不在生物檢體之定義範圍⁹。實際上生物醫學研究並非僅使用生物檢體，而是可能需要參與者之個人資料（例如病歷、飲食習慣等），在提供使用時「有可能」一併提供此類資料，因此本文探討之生物資料使用問題不限於生物檢體，此先述明。

人體生物資料庫管理條例中對於生物資料所做之規範，主要分為三

⁹ 尚有疑義者為本定義中所稱「足以辨識參與者生物特徵之衍生物質」係何所指。但由於該定義仍限定於「物質」，因此此定義不包括無形資訊應可確定，至於有形的資料（例如身份資料）則由於並非從生物檢體衍生之物質，故亦不包含在內。

方面，分別是 1) 採集檢體、蒐集個資之告知同意問題，2) 蒐集後之檢體與資料儲存管理之資料安全問題，以及 3) 檢體與資料提供研究使用之規範問題。本文關注之重點不在告知同意或資料安全兩個層面，而是在生物資料提供研究使用之原則與規範。此三項議題相互間並非完全無關，從尊重參與者自主意願與人權保障之觀點而言，生物資料提供研究使用時，不應違反當初採集檢體、蒐集個資時所告知之使用目的範圍¹⁰；此外，生物資料提供時亦應注意其資料格式之匿名性是否足以保護參與者之個資隱私。並應注意該條例第 15 條規定：「生物資料庫中之生物檢體除其衍生物外，不得輸出至境外。生物資料庫中資料之國際傳輸及前項衍生物之輸出，應報經主管機關核准」。因此申請取得生物資料之研究機構，其不得將該檢體輸出到境外，唯有衍生物和純粹資料形式者，可經報准後輸出，進行國際合作研究等。

有關生物資料提供使用之規範主要在該條例第五章「生物資料庫之運用」（第 16 條至第 22 條），以下簡述其規範重點。

（一）生物資料庫作為公共資源角色

本條例第 16 條第 1 項規定：「生物醫學研究以人口群或特定群體為基礎者，其材料不得取自未經許可設置之生物資料庫」，亦即在此定義下之生物醫學研究即必須透過經本條例所定程序取得設置許可之生物資料庫提供生物資料。換言之，本條例之規定從兩面對此進行規範，一是只要蒐集儲存檢體與生物資料之目的在於提供生醫研究使用，則該資料庫必須依本條例申請設置許可方為合法，另一方面又規定生醫研究者若要從事以人口群或特定群體為對象之研究¹¹，則必須從這些合法生物資料

¹⁰ 在人體生物資料庫管理條例第七條有關告知同意應告知事項中，「採集目的及其使用之範圍、使用之期間」亦為明訂應告知事項。既然如此，生物資料提供研究使用時即不得違反其告知之範圍。然而基於人體生物資料庫之特性，通常其所告知之使用範圍係比較廣泛的，可涵蓋絕大部分生物醫學研究目的。

¹¹ 此所謂特定群體，可以是基於族群身份、特定疾病患者群體，或是某個區域居民，只要具有任何特徵足以作為生醫研究上加以分類之標準即可。因

庫取得資料。在此規範架構下，其實已將大多數生醫研究一網打盡，只要是規模夠大的生醫研究，無法自行蒐集儲存生物資料作為自己使用，而必須向外部申請取得資料者，就必須進入人體生物資料庫管理條例之規範架構中¹²。

本條例第 16 條第 2 項則規定：「設置者自行或提供第三人使用生物檢體及相關資料、資訊，應於參與者同意之範圍、期間、方法內為之」；第 17 條規定：「以公益為目的或政府捐補助設置之生物資料庫，於提供第三人使用生物檢體及相關資料、資訊時，應符合公平原則」。此兩條文分別規定了參與者自主權保障原則（不得違反其同意範圍），以及公平使用原則。立法者透過此兩條文希望確保人體生物資料庫維護其作為醫學研究公共資源之角色，以政府捐補助經費設置者固不待言，即使未使用政府經費者其在設置申請以及向參與者招募提供檢體資料時，多半強調其設置之公益目的性，因此仍應有本條例第 17 條之適用。

本條例第 19 條規定：「設置者之成員及其利害關係人於有利益衝突之事項，應行迴避」，與其說是防弊條款，應認為主要仍在強調公共資源使用應有之公平性。第 20 條規定：「生物資料庫之生物檢體、衍生物及相關資料、資訊，不得作為生物醫學研究以外之用途。但經依第五條第三項規定審查通過之醫學研究，不在此限」，此規定之精神仍在於維護參與者意願自主，因為參與者乃是因支持生醫研究而願意參與，若生物資料庫將其資料提供於生醫研究以外用途，則是違反當事人同意且根本上違反設置目的。但本條文有但書規定，允許倫理委員會可有例外之

此生醫研究理論上都會落入對特定群體進行研究之範疇，但過度擴大解釋會變成所有生醫研究都必須從合法設置之生物資料庫取得資料才能進行，這在現實上會有難以執行之處。此條文至少應將研究者直接向被研究對象取得同意及獲得檢體資料之情形列為例外，亦即不需受到此條文之限制。

¹² 此處所謂「外部」並非指研究者所處機構以外，即使是研究者所處之機構提供生物資料給予該研究者，同樣要適用本條例。唯有該研究者自己基於研究計畫期間所蒐集取得檢體，並且於研究期間結束後銷毀之情形，方不屬於本條例適用範圍，此種情形仍有人體研究法之適用。

許可，此許可須經主管機關再為審查¹³。

（二）生物資料提供時之保護責任

本條例針對生物資料提供研究使用時之保護責任，主要規定在第 18 條第 1 項：「設置者就其所有之生物檢體及相關資料、資訊為儲存、運用、揭露時，應以編碼、加密、去連結或其他無法辨識參與者身分之方式為之」。由於生物資料庫在招募參與者提供檢體與個資時，主要以公益目的為訴求，因此具有利他主義之精神，參與者應認知其參與生物資料庫之建置並不會獲得直接或間接個人利益，是以人體生物資料庫設置者在提供研究使用時，首先應著重在對參與者身份之保密性。

（三）生物資料研究使用之公益性

本文一再強調人體生物資料庫具有之公益目的性，然而何謂公共利益，其與生物醫學研究應保持何種關係？此點目前國內缺乏相關探討，應先予釐清。本條例第 21 條之規定直接涉及此議題，因此本文擬以此條文為基礎探討生醫研究之公益性問題。此條文規定：「設置者及生物資料庫之商業運用產生之利益，應回饋參與者所屬之人口群或特定群體。前項回饋辦法由主管機關定之」，此條文可簡稱為商業運用利益回饋之規範，涉及之議題主要是 1) 何謂商業運用，為何商業運用利益需要回饋，學術研究不需回饋？ 2) 回饋對象之界定，何謂特定人口群或特定群體？ 3) 利益回饋之金額應如何決定為適當。此議題亦是本條文在實務運作上主要面臨之問題，本文將於下節加以整理說明，本節主要分析此條文之規範意旨為何。

本規定的背景因素大致有兩方面，一是向來生物醫學研究面臨研究者與被研究對象之緊張關係，因為生醫研究必須有受試者或檢體提供者之協助才能進行，但研究成果可能產生之龐大商業利益卻僅為商業公司

¹³ 本條例第 5 條第 3 項之規定為：「生物資料庫有關資料、資訊之運用，應擬定計畫，經其倫理委員會審查通過後，再報經主管機關邀集法律專家、社會工作人員及其他社會公正人士等人員審查通過後，始得為之」。

或研究者個人所獨享，造成一種不公平的社會觀感。由於目前法制上並不承認檢體提供者對於其所提供之檢體有財產上權利，即使有也會因為捐贈而喪失，再則專利制度僅保障從事研發者或提供其研究資金之單位，因此在既有法秩序上其實無法解決此種潛在的利益失衡。在此僅能稱之為「潛在的」利益失衡，因為任何實質權利侵害主張或利益剝奪主張，都必須建立在法律承認的前提下，否則僅是一種社會觀感問題。另一項背景因素就是台灣過去屢傳出原住民部落被生醫研究者進入採集檢體之事件，因此特別在制訂本條例時考量到特定群體之保護問題，而其立法保護之方式為利益回饋，亦不難想像其與前述第一項背景因素有所連結¹⁴。此種國際普遍存在之背景因素，加上台灣本土經驗之因素，造就台灣的人體生物資料庫管理條例出現了此種舉世罕有的商業運用利益回饋條款，其如何順利實施也高度挑戰著台灣的生醫研究界¹⁵。

二、商業運用利益回饋之機制及實務問題

基於該條例有關商業運用利益回饋之規定，主管機關其後頒佈了「人體生物資料庫商業運用利益回饋辦法」（以下簡稱回饋辦法）¹⁶，以作為各生物資料庫之運作準據。該辦法全文共十一條，其中最攸關制度運作方式者在第5條及第6條，以下分別列述相關規定，並說明其實務運作上面臨之問題。

第5條：「生物資料庫之商業運用利益，其回饋應依下列方式為之：

¹⁴ 關於中研院所建置之台灣生物資料庫在過程中受到社會之諸多質疑，詳見顏上詠，台灣人體生物資料庫管理條例草案評析，月旦法學雜誌，168期，頁155-171，2009年5月。

¹⁵ 國際上重要之基因研究組織Human Genome Organization在2000年就有頒佈生醫研究利益回饋之聲明，但該聲明僅供各界參考，且其重點在於跨國進入開發中國家進行研究時之義務，應提供該國社會上需要之醫療資源。詳見Statement on Benefit-Sharing, HUGO Ethics Committee (2000), available at http://www.hugo-international.org/img/benefit_sharing_2000.pdf, last visited Oct. 10, 2015.

¹⁶ 行政院衛生署(99)衛署科字第0990860732號函。

- 一、可預期產生之權利金收入，設置者與運用者應事先以契約約定其回饋金額比率。
- 二、可能產生之商業運用利益難以預估者，應於申請運用時依其運用性質與數量，由設置者收取定額費用。

前項運用者為設置者時，其回饋比率或收取之定額費用應由其倫理委員會審定之。」

第 6 條：「設置者收取之商業運用利益，其回饋對象如下：

- 一、利益之產生主要為特定群體之貢獻者，應回饋於該特定群體。
- 二、利益之產生難以界定與特定群體之關連性者，應回饋於人口群。

前條所定之回饋金或收取之定額費用，回饋於前項對象時，不得低於收取數之百分之五十，並應予公開。」

針對申請使用生物資料庫資料之研究單位應如何回饋利益之問題，首先應界定該研究是否會有商業運用利益產生，若無商業運用利益則不需要回饋，但如何在尚未開始研究之前得知將來之利益卻是一大問題。

「回饋辦法」將此區分為數額可預期或者難以預估者。對於前者可以事先約定將來權利金以一定比例回饋於適當對象，對於後者則可支付特定金額之回饋金。由於商業運用利益之界定確實相當困難，因此「回饋辦法」採用兩種選項之規定方式至少讓生物資料申請使用者有一個可以解決的途徑，就是支付定額回饋金。而關於回饋對象問題，「回饋辦法」亦是依據研究計畫之性質區分應回饋於特定群體或者全人口群。所謂對全人口群之回饋，其意義應為將回饋金額作為全民健保財源，或者作為推廣國民健康照護相關經費。至於特定群體則可以是少數族群，或是特定疾病之防治基金會、病友團體等。生物資料庫設置者在此回饋計畫中乃是扮演審查回饋計畫適當性，並執行回饋金額分配之角色。

此制度規劃是否可行涉及到一些基本前提之釐清，就是究竟哪些研

究使用會被認定為有可能產生「商業運用利益」，因這是啓動此一回饋計畫的前提。若認定標準較寬鬆，則許多申請者都必須提出回饋計畫，整個回饋機制的健全周延度就非常重要。若必須適用此規定的申請案很少，則生物資料庫之倫理委員會可以有較充裕的期間逐步由個案審查中建立經驗與判準。而關於此前提問題的一個主要爭點，就是研究計畫預期將來研究成果會申請專利，算不算是一種商業運用利益產生？此點就涉及到本文所關切的主題：生物資料庫對研究者的專利申請採取何種政策？因為實務上許多申請生物資料的案件都距離商業運用較遠，但確有可能其研究成果可申請專利，畢竟取得專利權和進行商業開發是兩回事，所以這樣的情形是很普遍的。另一方面，取得專利權往往意味著將來有可能對外授權而取得權利金，或者透過將專利權讓與而取得一筆獲益，無法完全否認專利權所具有之營利性。本文認為，對此問題無法僅從概念上去探討而得出結論，必須從整體生物資料庫倫理治理及其專利政策來思考，此所以本文選擇從英國及日本生物資料庫之倫理治理原則進行比較，希望提供我國制度設計上之參考。

參、英國生物資料庫之檢體使用規範

一、設置目的與資料釋出程序規範

英國生物資料庫係以英國生物銀行為名，由公益信託衛爾康 (Wellcome Trust) 與英國衛生部等政府部門合作共同設置，從 2006 年開始招募國內健康人口參與，到 2010 年即完成其 50 萬人參與之目標。此計畫在這一階段就耗費 6 千 2 百萬英鎊，並於 2011 至 2016 年間又投資了 3 千 1 百萬英鎊，是相當龐大的投資。由於投資如此龐大，倫理治理議題從一開始就很慎重處理，以免功虧一簣，此所以英國生物資料庫也是當前國際上對於人體生物資料庫之倫理治理架構最完整，最值得各國參考之典範。該生物資料庫係以世代追蹤之研究 (cohort study)，意欲瞭解基因、環境與疾病之關聯性。其儲存之檢體與資料可供全世界任何機構提出申請，不限英國國內機構。以下即詳述英國生物資料庫所採行之資料釋出

程序規範¹⁷。

英國生物資料庫在 2011 年公布了資料釋出程序規範¹⁸，在長達 36 頁的文件中詳述其對生物資料流通的基本政策，並附有一份材料移轉契約範本 (Material Transfer Agreement for data and/or samples，以下簡稱 MTA)。因本文篇幅所限，將僅略述其在資料釋出程序之規範原則，主要篇幅用以分析 MTA 之條款內容及其可能造成之影響。前述關於生物資料流通之問題，在英國生物資料庫的釋出程序規範中都有詳細說明其政策，此處特別針對涉及合理近用政策之部分加以簡介。

首先在該文件的 B2 部分，標題為「無偏好或專屬之近用原則」(No preferential or exclusive access)，清楚標舉出其對掌管生物資料可供使用的基本原則。該節項之具體政策說明包括：

1. 對於申請使用資料者並不會區分國內研究單位或國外單位，學術單位或商業單位，一律同等待遇¹⁹。
2. 生物資料庫將建立固定一套標準審查資料使用申請案，審查原則為針對該研究計畫是否符合生物資料庫建置目的，研究執行之可行性，以及申請者管理資料之設備與能力。
3. 對計畫案審查之嚴格度，將會視該申請案之計畫特性而有差別。

¹⁷ 有關英國生物資料庫倫理治理委員會之角色功能，除可參閱其網站之說明外，最近期之詳細說明可見於 MARTIN RICHARDS, ADRIENNE HUNT & GRAEME LAURIE, UK BIOBANK ETHICS AND GOVERNANCE COUNCIL: AN EXERCISE IN ADDED VALUE, PRINCIPLES AND PRACTICE IN BIOBANK GOVERNANCE, 229-242 (Jane Kaye eds., Ashgate 2009).

¹⁸ UK Biobank, Access Procedures: application and review procedures for access to the UK biobank resource (2011), available at http://www.ukbiobank.ac.uk/wp-content/uploads/2011/11/Access_Procedures_Nov_2011.pdf, last visited Oct. 10, 2015.

¹⁹ 英國生物資料庫強調國際合作研究之重要性，因為單一國家所能提供之生物資料量往往無法達到大規模研究所需之數量。詳見 BERNICE ELGER, *Bio-banks and Research: Scientific Potential and Regulatory Challenge*, BIOBANKS AND TISSUE RESEARCH, 40 (Christian Lenk eds., 2011).

舉例包括該計畫是否使用消耗性資源（例如檢體），該計畫是否預定與參與者進行再接觸 (re-contact)，該研究主題是否涉及社會爭議性問題。

4. 生物資料庫為促進有限資源之有效利用，對於尤其是使用到消耗性資源的研究，將會促成相關研究者共用資源或合作研究。
5. 研究者取得生物資料庫之資料後再投入自己資金而衍生之研究資料，可以先保有一段時間的專用權，以利準備學術出版之用。在過了這段期間後，這些由研究者產生的資料也必須廣泛提供其他研究者使用。
6. 前述將資料提供其他研究者使用之目的，在於鼓勵對同一批資料的不同分析觀點，以促進科學研究成果應有之相互驗證。

前述諸項原則已經清楚地揭示英國生物資料庫看待資料流通的基本原則，簡言之是兼採知識公共創用論者所主張的開放近用以及合理近用原則。所謂開放近用不僅是廣泛提供他人使用，更對於使用資料的研究者課予相當程度的開放義務，才能維持所有資料的開放性。另一方面，該政策原則仍是以申請審查制為程序上的必要核心，會依據某些標準決定研究計畫是否能獲得資料，因此兼具了合理近用之精神。

至於本文前述關於生物資料釋出會特別考量的隱私保護問題，英國生物資料庫的釋出政策在 B1 就已明確指出會以匿名方式提供資料，並盡一切可能保護其保密性。除了不會提供可辨識身份資料給研究者外，也會以 MTA 明確要求研究者不可試圖辨識出資料身份 (B1.6)。

二、材料移轉契約之條款

基於前述兼具開放近用與合理近用精神的政策原則，英國生物資料庫頒佈了 MTA 範本。因為單純宣示政策目標，並不足以確保取得生物資料之研究者會遵守相關原則，故必須以契約形式達到對外之有效規範。

本節先略述英國生物資料庫 MTA 範本之內容，且特別著重在與生物資料流通管理有關之條款，下節再分析從此份文件所呈現英國生物資料庫之專利政策為何。英國生物資料庫 MTA 範本算是相當長的一份合約，長達 11 頁。美國 NIH 的 MTA 範本 (Uniform Biological Material Transfer Agreement) 也僅有 5 頁，可見英國生物資料庫認為生物資料庫管理生物資料具有一定的公共性任務，完全不同於一般研究機構之間的資料流通，必須將更複雜的管理原則與公共任務載明於契約中。該契約共分為 18 項，每項之下有細項之規定，以下簡述各該大項之主要規範內容。

第 1 項說明生物資料庫所提供之材料有合法來源，但不保證其品質或絕對符合申請者之研究需要。第 2 項規定申請人僅能將材料用於申請時所述之研究計畫，並且強調生物資料庫依本契約授權給申請人之使用權利並不限制生物資料庫再提供同樣資料給其他申請人。

第 3 項以相當複雜完整的內容，詳述生物資料庫依本契約授權給申請人之權利內容有哪些，也是本文認為該份 MTA 有關資料流通管理上最重要的規範。首先，無論在檢體樣本或是單純資料上，生物資料庫提供的都是有期限的，可撤銷的，全球範圍的，免授權金的，非專屬性的授權。生物資料庫保有所提供資料之所有權，至於申請人研究後衍生之資料則所有權歸於申請人本身。雖然研究衍生資料之所有權屬於申請人，但其必須同意回饋授權 (license-back) 於生物資料庫。此一回饋授權條款是相當關鍵的部分，依本契約之約定乃為永久性的，不可撤銷的，全球範圍的，免授權金的，可對外在授權的，內容包括同意生物資料庫對該資料進行使用、重製、流通、出版、儲存或是傳播該研究資料。該項更進一步針對研究成果中有智慧財產權保護之部分提出具體政策。首先是生物資料庫言明不會對申請人之研究成果主張智慧財產權，因為這原本就是申請人自己的權利。然而在 3.8 生物資料庫提出了很重要的例外規定，就是當申請人將其研究成果使用在不合理地限制醫學相關研究或醫療照護應用上（不論是對全球哪個區域產生此種影響），或者有證據顯示申請人正準備要進行前述的限制行動時，英國生物資料庫可決定通知

申請人，並在通知到達後視同申請人授與生物資料庫一項永久性的授權，讓生物資料庫可用以對外再授權以排除前述不合理限制。

無疑的這項條款的效力相當強，因為該條款授與生物資料庫可基於其本身之判斷，認定申請人對研究成果之使用不合理而加以介入。就維護生物資料庫使用之公共性角度而言，此條款是很有利的，但也是不宜經常動用的條款，否則會大幅降低研究者向生物資料庫申請資料之意願。將來勢必英國生物資料庫必須審慎制訂判斷標準，決定究竟怎樣是構成不合理限制而使生物資料庫有責任應加以介入。

第 4 項指出申請人必須遵守的幾項義務，包括確保生物資料之隱私安全性，以及承諾不得試圖探知生物資料之身分資訊。若出現身份資料被揭露之疑慮，則申請人必須即時通知生物資料庫。除此之外，申請人對於使用該筆生物資料之研究進度與涉及之專利申請案都必須在兩個月內通知生物資料庫。第 5 項同樣是關於申請人使用資料之義務，包括使用完畢須銷毀。第 6 項則規定申請人研究完成後的六個月內應盡可能發表其結果，無論是在學術期刊上或是提供於開放的發表網站上皆可。而且在研究完成的一年內，或是研究發表後的六個月內，兩者的其中較早到達之日期，申請人應提供其研究成果及相關資料給生物資料庫，且是依據生物資料庫所要求之格式為之。此點也是相當重要的約款，生物資料庫索取這些研究資料（不只研究成果，而是其產生之所有資料）之目的當然不是為了自己使用，或者是幫申請人進行存檔備份，而是要以生物資料庫作為研究資料流通的平台。在某個意義上，研究者向生物資料庫申請取得資料進行研究，本身就像是在幫生物資料庫進行資料加值，並衍生出更多有價值的資料提供給生物資料庫儲存並繼續流通，嘉惠整體生物醫學研究活動。

第 7 項是關於收費之約定，在此範本中並未寫明金額，但依據英國生物資料庫網站上公布之現行收費標準則是如下²⁰：

²⁰ See UK Biobank, <https://www.ukbiobank.ac.uk/using-the-resource/>.

1. 單筆申請案之行政審查費用是 250 英鎊
2. 單筆申請案所申請為純粹資料者，收費 1500 英鎊
3. 單筆申請案所申請者為自行篩選資料庫之內容，則外加收費 500 英鎊
4. 單筆申請案若所申請者為生物檢體，則基於其資源稀少性，其收費另議
5. 若所申請為需要進行對參與者再接觸，或者需生物資料庫另外客製化的資料格式，則同樣是收費另議

第 8 項約定生物資料庫有對申請者進行查核之權利，以確認其遵守契約事項。第 9 項則約定生物資料庫對於申請者之申請資料有保密責任。第 10 項則是關於生物資料庫的免責條款，亦即申請人自己之違約或使用疏失所造成之損害不可由生物資料庫負責。第 11 項是契約之期限規定，基本上以研究完成後一年為契約屆至，或者以申請人提供研究結果報告之日期認定。第 12 項是賦予生物資料庫片面終止契約的權利，尤其在申請人有違反本合約之情事時。第 13 項則規定在契約屆期終止，或是被片面終止後，相關授權自動結束，相關資料必須銷毀，檢體必須銷毀或歸還。然而有些契約條款基於其目的性，在契約終止後仍可能繼續有效。至於第 14 項至第 18 項則是一般契約都會有的附加約款，因與資料流通較無關連，在此略過不述。

三、英國生物資料庫之專利政策

前述英國生物資料庫之 MTA 條款以第 3 項為最直接涉及專利政策之條款，其基本精神為希望兼顧生醫研究成果獲得專利保護之權利，同時又保有生醫研究之公益性，尤其當該項生醫研究利用到此生物資料庫之資源時，生物資料庫有義務應致力於維護其公益性。究竟此種專利保護與研究成果公益性如何獲得平衡？或者追求價值平衡其實是一種妄

想，其實終究必須在政策選擇上偏向某一方，也就是價值取捨多過於價值平衡之可能性。可以看出英國生物資料庫這份 MTA 課予生醫研究者相當大的公益義務，不僅研究資料必須提供給生物資料庫，其對專利權之運用亦不得有濫用情事，否則依據契約生物資料庫可以介入，以再授權方式強制終止此種專利濫用情事²¹。可說此份 MTA 反映了英國生物資料庫之專利政策是偏向公共利益維護的，其考量因素不外乎以下幾點：

- (一) 英國生物資料庫肩負公眾信任為運作基礎，若公眾對其公益性失去信任，則 50 萬人之參與者可能陸續退出而必須銷毀資料，將無法持續運作。
- (二) 英國生物資料庫之建置使用龐大經費資源，其所支持之研究若淪為私人企業營利且阻礙公眾健康照護權益，則有違社會正義。
- (三) 英國生物資料庫雖言明不拒絕國內外任何申請者之資格，但其實申請該機構之生物資料所費不貲，大約需要數千英鎊，此並非一般研究計畫所能預備之經費，此種訂價寓有以價制量精神，且唯有研究價值夠高之計畫才會願意付出高額取得該庫資料。相對的，高研究價值的計畫更應該特別把關其研究成果之濫用問題。
- (四) 英國生物資料庫畢竟是目前全球最完整之資料庫，數量龐大，資料量齊全（包括生活環境問卷以及病歷資料追蹤），因此其收費高昂，MTA 條款嚴苛，仍會有研究機構願意來申請使用其資料。

以 MTA 作為規範資料使用者之行為義務，相較於我國的法律規定而言似乎效力較弱，但實際上我國之人體生物資料庫管理條例其規範對

²¹ 目前實務上未有出現英國生物資料庫行使此一介入權之案例，因此尚無法得知英國生物資料庫將以何種標準認定專利權濫用行為。

象仍僅限於生物資料庫設置者，該法律並無法直接規範研究者之行爲義務²²，因此生物資料庫設置者仍必須自行透過 MTA 對研究者之後續行爲加以規範，所以實際上規範實效相同。以 MTA 作為規範依據本身有諸多限制，尤其對於不履行公共責任者，甚難透過契約強制對方為一定行爲²³。然而此目前仍為各國生物資料庫與研究單位之主要規範依據，其最主要之強制或處罰機制就是對於違約者將拒絕其後續向該生物資料庫申請其他生物資料使用。

肆、日本生物資料庫之檢體使用規範

一、設置目的與資料釋出程序規範

日本政府為了建立有效利用個人基因情報的醫療機制，由文部科學省（相當於教育部）、厚生勞動省（相當於衛生福利部）、經濟產業省（相當於經濟部）等單位，於 2001 年 3 月 29 日擬定、公布「有關人體基因、DNA 解析研究倫理指針（ヒトゲノム 遺伝子解析研究に関する倫理指針）」²⁴，執行「文部科學省科學技術試驗研究委託事業、客製化醫療實現計畫（文部科学省科学技術試 研究委託事業 オーダーメイド医療の実現プログラム）」從 2003 年開始以特定計畫案委託事業之方式與東京大學，以及日本全國十二所醫療機構²⁵ 建立 Bio Bank Japan(以下簡稱

²² 人體生物資料庫管理條例第 21 條「設置者及生物資料庫之商業運用產生之利益，應回饋參與者所屬之人口群或特定群體。前項回饋辦法由主管機關定之。」；第 25 條之三「違反第二十一條第二項訂定之辦法。」，則設置者處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得限期令其改正；屆期未改正者，按次處罰之」。皆只針對設置者進行規範。

²³ 有關 MTA 在生物資料庫運作上之功能與限制，詳見 THOMAS MARGONI, *The Roles of Material Transfer Agreements in Genetics Databases and Biobanks*, COMPARATIVE ISSUES IN THE GOVERNANCE OF RESEARCH BIO- BANKS, 231-250 (Giovanni Pascuzzi eds., 2013).

²⁴ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成13年3月29日）：http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1115_01.pdf（最後瀏覽日：2015/10/10）。

²⁵ 大阪府立成人病中心、癌研有明醫院、順天堂大學、東京都健康長壽醫療中心、日本醫科大學、日本大學、岩手醫科大學、德洲會醫院集團、滋賀醫科大學、複十字醫院、大阪醫療中心、麻生飯塚醫院股份有

BBJ)。

BBJ 目前針對 47 種疾病²⁶之病患，並收集到約二十萬人、共約三十萬病例數之 DNA、血清、臨床情報(有些參與者符合兩種以上疾病案例)。已鎖定 280 個與疾病發生有關基因及藥劑反應有關基因，目前對三種藥劑做到副作用及投藥法等之臨床研究。²⁷ 值得注意的是，BBJ 計畫乃是以個人化醫療為目標，亦即針對已經生病者針對其疾病情形與藥物治療效果加以研究，以及找出不同基因型者對藥物之不同反應，又稱為藥物基因體學 (pharmacogenomics) 的研究。相對地，英國則是以健康人為收案對象，透過長期追蹤研究希望探知基因與疾病發生率之關聯(當然還有環境外在因素)。然而在研究目標及方法論的差異並不等於在倫理治理上必然不同，毋寧是社會性因素更大程度地影響其選擇的倫理治理模式。

另一項與英國不同之處在於，BBJ 目前僅提供檢體給位於日本國內的個人化醫療有關之研究機構或企業，且該機構有日本國內法人地位，並在日本國內使用檢體為前提。而如接受檢體提供之機構以契約向外委託分析時，該受託單位亦須以日本國內單位為限²⁸。

二、材料移轉契約之條款

BBJ 向研究單位提供檢體時，訂立一份有體物提供契約(亦即 MTA)，而該契約中與申請者研究使用之義務直接相關者有以下幾項約定。其中第 10 條明文約定：「乙方(申請研究者)確保本有體物之使用是以研究為目的，其使用、處理上應以慎重且充分地做該有之考量、注

限公司：http://biobankjp.org/plan/member_hospital.html。(最後瀏覽日：2015/10/10)。

²⁶ 主要為各種癌症、各種心血管疾病、各種呼吸系統疾病、各種肝病、精神疾病等：http://biobankjp.org/plan/object_disease.html，(最後瀏覽日：2015/10/03)。

²⁷ 首相官邸健康醫療略推進會議，2015年1月21日第九次會議資料：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisinkaigi/dai9/siryous3.pdf> (最後瀏覽日：2015/10/03)。

²⁸ See Biobank Japan：<http://biobankjp.org/sample/01.html>。

意義務。」；第 20 條約定：「因乙方使用本有體物，而產生之新研究成果時，乙方應立即向甲方通知該成果之詳細內容。前項新研究成果有關之智慧財產權，歸屬於乙方。甲方依據本計畫之趣旨，得公開第一項之通知內容。」；第 21 條約定：「乙方將由乙方使用本有體物所得之成果以論文等方法公開時，應記明該檢體為受本計畫提供之事實」。

前開有體物提供契約書第 20 條第 1 項及第 2 項規定「因乙方使用本有體物，而產生之新研究成果時，乙方應立即向甲方通知該成果之詳細內容」、「前項新研究成果有關之智慧財產權，歸屬於乙方」，兩項規定是否有互為前提關係，針對此問題，經研究團隊向 BBJ 電話訪問得知，「該條第二項所謂『新研究成果』指的是該條第一項的『因乙方使用本有體物，而產生之新研究成果』而言。然而就算研究單位不依第 1 項通知 BBJ，也不會因此否認第 2 項之適用。即使是故意不向甲方通知的新成果，也不會因此要求智慧財產權等」、「且 BBJ 不會向其主張任何智慧財產權。雖然過去十二年間未發生過此類問題。如果真的發生英國 BOIBANK 所說的『濫用』的情況，應該也不會因此而要求乙方關於智慧財產權上的權利」。

由此規定與 BBJ 的說明得知，向 BBJ 取得檢體的研究單位，能取得完整的智慧財產權，不受 BBJ 的監控、介入。即使英國 BIOBANK 所說的「濫用」情況發生，也不會因此與 BBJ 產生智慧財產權上的權利歸屬問題或者強制授權問題²⁹。若從對研究者的信任度來看，日本向來科學社群之研究誠信有相當之信任，因此 BBJ 計畫在收案階段也很順利，在資料使用規範上都相當寬鬆。近年來日本發生幾樁違反學術誠信的重大事

²⁹ 實際上發生濫用的情況時，如使用強制授權的規定解決授權問題，可能遇到的問題是，因日本特許法第 93 條第 1、第 2 項規定「為了公共利益，特別需要發明專利之實施時，欲實施該發明之人就關於通常實施權得向專利權人或專屬授權人要求協議」、「前項協議不成立，或無法協議時，欲實施該發明之人得向經濟產業大臣請求裁定」，即一定要由「欲實施該專利之人」提出協議，且如協議不成立時，仍需由「欲實施該專利之人」向經濟產業大臣（相當於經濟部長）提出裁定，才能做到強制授權。此等做法與英國 BIOBANK 等救濟方法相較之下，有相當大的差異性。

件後，社會是否會對生醫研究者抱著較高的質疑，實有待觀察。另一方面，由於 BBJ 計畫是以和醫院合作對病人收案之途徑進行，傳統上醫病間本即存在較高信任關係，因此其倫理治理原則採用較低度規範亦可理解。雖說關於 MTA 及專利政策問題不是在收案階段的治理，但實際上健全相關 MTA 與專利政策，正是為了民衆及參與者可以信任，願意將檢體託付，期使收案過程順利的重要考量，因此前後階段具有高度關聯性。

三、生物資料庫專利政策之比較

以上分別說明了我國、英國以及日本生物資料庫之資料提供使用條件，其中英國與日本之生物資料庫都是國家政策投資之產物，本身具有極明顯之公共任務性質，至於在我國則必須注意到人體生物資料庫管理條例之規定並不限定適用在政府投資設置之生物資料庫，而是只要以生物醫學研究為目的所蒐集儲存之生物資料庫皆受到同樣規範。除此項差異外，出於生物醫學研究目的，向參與者廣泛蒐集並儲存檢體與個人資料，對於申請使用檢體及資料（統稱為生物資料）之研究計畫由倫理委員會進行審查，並簽署資料釋出之契約（MTA）則是共同之特徵。此一運作方式固然可集結公共性之醫學研究資源，促成更有效率之研究活動，但同時亦挑戰了傳統醫學研究倫理原則之觀念。例如參與者對於其同意之範圍無法特定為某項研究計畫，而是概括性的同意；生物資料經蒐集後將長期儲存，其隱私風險比一般研究計畫之使用情形為大（一般研究使用型態係研究完畢須銷毀檢體與資料）；生物檢體之歸屬性質難定，除了以撤回同意方式而要求銷毀其個人檢體與資料外，無法採行其他方式主張限制該檢體之使用方式。凡此議題學界已有相當之探討，且各國生物資料庫對此類問題之回應方式大致相近，因此本文暫不再予論述。相較之下，本文所關注研究成果利益歸屬問題，尤其在專利政策議題上，則可發現我國、英國與日本有明顯差異之政策取向，值得詳予比較，茲以表格比較呈現於下。

表 1 各國生物資料庫專利政策比較表

	英國	日本	台灣
設置依據	政府與民間合資之大型計劃案	政府委託學界辦理之大型計畫案	法律規定設置標準，受理各資料庫申請設置許可
申請資格	全世界所有研究機構，不分學術或商業性質	僅限日本國內法人機構申請，在國內流通使用	僅限國內機構申請，在國內流通使用，衍生物及資料之國際傳輸須經核准（第 15 條）
研究成果	1. 研究成果之智財權屬於研究機構 2. 研究者發表論文需註明生物資料庫之貢獻 3. 研究者有限期公開其成果之義務 4. 研究者需將研究成果之資料回饋生物資料庫並授權流通	5. 研究成果之智財權屬於研究機構 6. 研究者發表論文需註明生物資料庫之貢獻	研究成果之智財權屬於研究機構
專利限制	在專利濫用情形（包括潛在可能）生物資料庫得介入進行強制授權	無	無
利益回饋	無	無	生物資料之商業運用利益應回饋參與者之特定群體或人口群（第 21 條）

資料來源：UK Biobank網站及Biobank Japan網站

解讀這份比較表時應特別注意者，我國的部分是針對法律規定之內容（人體生物資料庫管理條例），而英國與日本的部分則是針對 MTA 條款，兩者之定位性質不同，自無法完全比對。換言之，我國法律未規定之部分，個別生物資料庫所訂之 MTA 仍可以為補充規定。然而在專利政策以及商業運用利益回饋這兩方面，由於涉及研究者之重大權益，因此應屬於立法政策問題³⁰。本文認為，對專利濫用之介入權，以及商業運用

³⁰ 關於英國生物資料庫沒有法律授權依據，是否可以在其MTA條款中有對專利濫用問題進行介入之條款，其法律效力如何？此點固然值得探討，但由於英國生物資料庫儲存之生物資料量相當充沛，有極高之研究價值及契約

利益回饋義務，實為兩種截然不同之價值模式。利益回饋在我國制度上僅是針對生物資料庫參與者所屬群體或人口群，但推動生醫研究之目的在促進總體社會大眾的健康照護品質，因此不應認為商業開發過程中已經有回饋參與者小部分利益，就可以不受限地追求商業利益極大化，甚至達到阻礙社會大眾合理健康照護權益的程度。相對的，雖然英國生物資料庫所設計之介入權不宜輕易動用，但此條款之存在終究可在必要時發揮作用，而其所欲維護的價值是整體社會健康照護福祉，其目標應該是略高於利益回饋條款所欲追求的價值。前者是整體社會的健康權保障，後者則是少部分群體追求的分配正義理念。我國制度設計上有此商業運用利益回饋制度固然彰顯出分配正義之理念，但相對地會阻礙個別生物資料庫參照英國模式而去約定專利介入權之可能性。因為對研究者而言，已經進行商業利益回饋之情形下，若再受到專利權行使之限制，形同雙重限制，其對於在我國申請生物資料進行研究將會更為卻步。

伍、結論：對我國實務運作之建議

我國既然制訂了人體生物資料庫管理條例，且政府亦有意投資推動大型之人體生物資料庫，加上公私立醫療機構亦有多家申請設置成立了人體生物資料庫，則藉由人體生物資料庫之建置以促進我國生醫研究，進而帶動醫療照護品質提昇以及生醫產業發展，應是國家重要政策目標。在此前提下，國家對人體生物資料庫之管理模式應求其合理適切，尤其應放在國際合作視野預作規劃，而非閉門造車脫離現實。而從生物醫學研究者之角度如何妥當制訂生物資料使用規範，以及從生物資料庫參與者角度如何妥善維護其權益，此向來是人體生物資料庫倫理治理之關鍵議題，此所以本文選擇從生物資料庫之專利政策為主題，比較英國與日本制度和我國之差異性。

由本文分析可知，以法律明文規範人體生物資料庫之管理與資料使

談判籌碼，且目前尚未出現生物資料庫行使此種介入權之案例，因此相關法律問題暫時無法有所解答。

用規範，乃是我國與英、日兩國之基本差異，而在法律中尚且明文規定了商業運用利益回饋義務，此更為我國制度特色。固然我國主管機關已經頒佈商業運用利益回饋辦法作為各家人體生物資料庫之遵行依據，但關於如何界定商業運用利益之存在，以及何等金額之回饋為適當，目前實務上仍面臨困擾。尤其學術研究成果申請專利之情形日益普遍，此是否為商業運用利益則頗有疑問。在未更動法律條文之前提下，本文參酌英、日兩國之運作，擬先對前述實務問題中之專利問題提出建議，其餘問題仍待後續研究再予探討。

日本生物資料庫對於研究機構取得資料後之研究成果，是否取得專利權以及如何行使其專利權並未做規定，依專利法之精神當然是由研究機構取得研究成果之專利。英國生物資料庫之規範則是以契約先約定防範專利權濫用，但強調生物資料庫本身並不會主張專利權。從基本原理而論，專利權僅是一種排他權利，並非必然產生經濟上利益（必須有企業願意出錢購買或取得授權，專利權人才會有經濟收益），因此若謂專利權本身就是一種商業「運用」利益，可能言過其實，但其潛在商業利益仍是存在的。日本模式認為商業利益本來就屬於研究機構所得擁有與運用，英國模式則認為商業利益並非完全為研究機構所得獨斷使用，在妨礙公益性之情形下應受到節制，此前提仍是認為「有可能」該專利權會帶來龐大商業利益，而應受節制之理由即是其成果乃使用了社會公眾信任而提供之資源，應維持最基本的公共利益把關。

我國目前之規範原理不盡相同，比較偏向對於參與者之回饋概念（雖然不是對特定參與者回饋，而是其所屬群體），因此偏向利益分享 (benefit-sharing) 之精神，其前提應是有利益存在才有分享之必要。同理我國目前之具體規範方式依據主管機關所訂之回饋辦法，乃是區分可預期利益及商業利益難以預估者兩種，專利權本身應非可預期之利益存在，但或許屬於商業利益難以預估之情形。應注意者，回饋辦法中所謂「商業利益難以預估」，仍是以可預見有商業利益之可能性甚高為前提，只是金額難以預估。為解決目前我國各生物資料庫在實務運作上之難題，

本文建議對於申請使用之研究計畫應具體審酌其研究之目標（以該計畫預定執行之期間與可完成之進度）是否很可能產出可申請專利權之成果，若屬此情形，則應認為有潛在商業利益存在，但屬於難以預估之程度，故應得以固定金額回饋金方式要求支付。

一項研究計畫在其研究期間完成後是否申請專利，其實仍與研究者本身之意願有關，而非得以事前客觀判斷之事實問題。因此研究者在申請使用生物資料庫之資料時，若聲明其此項研究不會有專利產出，生物資料庫之倫理委員會仍應視情形需要（以該研究性質屬基礎研究或應用研究）促其簽署切結，並於資料提供之 MTA 中應規範，若此研究之成果有申請專利情事，應即時向生物資料庫提出報告，以利生物資料庫之追蹤稽核，並事後追繳利益回饋金。

總結上述，人體生物資料庫雖在各國之發展有其各自之文化社會脈絡，因此相關倫理治理規範原則亦有差異，但科學研究之國際合作已是必然趨勢，因此人體生物資料庫之倫理治理亦應朝向國際調和一致。在此背景下，本文比較我國與英國、日本之生物資料庫對研究者申請專利之管理政策，並同時檢討我國特有之商業運用利益回饋制度如何運作，希望對我國之生醫研究國際化有所助益，亦期待帶動國內學界對此議題更多探討。

參考文獻

一、中文書籍、專書論文、期刊論文

何建志，對研究參與者提供利益回饋之法理與實務問題，月旦法學雜誌，215期，頁32-47，2013年4月。

顏上詠，台灣人體生物資料庫管理條例草案評析，月旦法學雜誌，168期，頁155-171，2009年5月。

劉宏恩，試評日本基因資料庫之相關倫理規範與制度設計，月旦法學雜誌，141期，頁25-46，2007年2月。

行政院衛生署(99)衛署科字第0990860732號函。

二、日文書籍、專書論文、期刊論文

首相官邸健康・医療戦略推進会議2015年1月21日第九次會議資料:<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryousuisinkaigi/dai9/siryous3.pdf>.

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（平成13年3月29日），http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1115_01.pdf（最後瀏覽日：2015/10/10）。

http://biobankjp.org/plan/member_hospital.html.

三、英文書籍、專書論文、期刊論文

Elger, Bernice and Nikola Biller-Andorno, *Biobanks and Research: Scientific Potential and Regulatory Challenge*, BIOBANKS AND TISSUE RESEARCH: THE PUBLIC, THE PATIENT AND THE REGULATION (Christian Lenk eds., 2011).

Gitter, Donna, *The Challenges of Achieving Open Source Sharing of Biobank Data*, COMPARATIVE ISSUES IN THE GOVERNANCE OF RESEARCH BIOBANKS (Giovanni Pascuzzi eds., 2013).

Margoni Thomas, *The Roles of Material Transfer Agreements in Genetics Databases and Biobanks*, COMPARATIVE ISSUES IN THE GOVERNANCE OF RESEARCH BIOBANKS (Giovanni Pascuzzi eds., 2013).

Richards Martin, Adrienne Hunt and Graeme Laurie, *UK Biobanks Ethics and Governance Council: An Exercise in Added Value*, PRINCIPLES AND PRACTICE IN BIOBANK GOVERNANCE (Jane Kaye and Mark Stranger eds., 2009).

HUGO Ethics Committee, Statement on Benefit Sharing, EUBIOS JOURNAL OF ASIAN AND INTERNATIONAL BIOETHICS, No.10, 70-72, 2000.

National Institutes of Health, Final NIH Statement on Sharing Research Data, 2003, Foundation:<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-03-032.html>.

National Institutes of Health, Modifications to Genome-Wide Association Studies, 2008, Foundation:<https://gds.nih.gov/pdf/Data%20Sharing%20Policy%20Modifications.pdf>.

UK Biobank, Access Procedures: application and review procedures for access to the UK biobank resource, 2011, Foundation:http://www.ukbiobank.ac.uk/wp-content/uploads/2011/11/Access_Procedures_Nov_2011.pdf.

HUGO Ethics Committee, Statement on Benefit-Sharing, 2000, Foundation:http://www.hugo-international.org/img/benefit_sharing_2000.pdf.

UK Biobank:<https://www.ukbiobank.ac.uk/using-the-resource/>.

封鎖外國侵權網站得否為著作權人的救濟手段—從歐洲法院2014年UPC案判決反思

陳秉訓*

目次

- 壹、前言
- 貳、歐盟2001年著作權指令與ISP業者責任
 - 一、權利與救濟
 - 二、電子商務、個人資料保護、與資訊自由權
- 參、UPC案判決之分析專利之權利金計算
 - 一、背景
 - 二、問題一：中介者之適格性
 - 三、問題三：封網禁制令之合法性
 - (一) 基本權利權衡
 - (二) 營業自由權
 - (三) 網路使用者之資訊自由權
 - (四) 智慧財產權之保護
 - 四、歐洲學者對UPC案判決之看法
 - 五、新爭議—Pirate Bay案

* 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授。
投稿日期：2015年09月30日；接受刊登日期：2015年12月16日。

肆、我國之借鏡

- 一、著作權法之權利與限制
- 二、網路使用者之權益
- 三、封網禁制令之審理
- 四、「合理使用」議題之挑戰

伍、結論

摘要

歐洲法院於2014年3月27日做出UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH案，認為法院得核發禁制令以命令網路服務提供者（ISP業者）阻擋其使用者連結具侵害著作權之內容物之網站。UPC案與歐洲聯盟之《資訊社會中著作權與相關權利之調和指令》第8條第3項之適用有關，該項規定各會員國必須讓權利人得對ISP業者提出禁制令，以防止侵權行為。在UPC案判決中，歐洲法院以基本權利權衡、營業自由之權、網路使用者之資訊自由權、和智慧財產權之保護等四個層次來闡述合乎第8條第3項意旨的封網禁制令。根據UPC案判決，ISP業者只須採取合理的封網手段即可，不須要採取最有效的封網手段。此外，網路使用者接觸合法內容物的權利必須要被保障。本文認為我國法院若要引入UPC案判決做為法理，必須將准許封網禁制令的理由和限制一併引進。在具體個案審查時，應平衡權利人、ISP業者和網路使用者三方的權利。

關鍵字：網路服務提供者，著作權指令，UPC案，著作權，歐洲法院

GRANTING A WEBSITE-BLOCKING INJUNCTION AS A RELIEF FOR COPYRIGHT OWNERS—WHAT CAN WE LEARN FROM THE 2014 UPC DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Ping-Hsun Chen *

ABSTRACT

On March 27, 2014, the European Court of Justice issued *UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH* which grants an injunction which requires an Internet service provider to block a website that makes unauthorized works available to the public. The UPC decision relates to the application of Article 8, Paragraph 3 of the Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Under Article 8, Paragraph 3, member states should permit an injunction against ISPs to stop infringing activities. In *UPC*, the European Court of Justice discussed a proper injunction that complies with Article 8, Paragraph 3 and based its conclusion on four concerns, such as the balance between fundamental rights, freedom to conduct business, Internet users' freedom to receive information, and protection of intellectual property. According to *UPC*, Article 8, Paragraph 3 only requires an ISP to take a reasonable measure instead of a measure that completely stops infringement. Additionally,

users' rights must be taken into consideration. This article argues that if courts want to follow UPC, they must absorb reasons for a website-blocking injunction and limitations thereof. When applying to a case, court should balance the interests of copyright owners, ISPs, and Internet users.

Keywords: Internet service provider, Copyright Directive, UPC, Copyright, European Court of Justice

* Assistant Professor, NCCU Graduate Institute of Technology, Innovation and Intellectual Property Management.

壹、前言

歐洲法院（European Court of Justice）於2014年3月27日做出UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH案¹（以下稱「UPC案」）判決，認為法院得核發禁制令以命令網路服務提供者（Internet service provider，ISP）阻擋其使用者連結具侵害著作權之內容物之網站²。UPC案判決增加ISP業者（以網路連線服務提供者為主）協助著作權人防止侵權行為的責任³，也挑戰「網路中立性」的概念⁴。

在歐盟（European Union），智慧財產權的位階如同基本權利（fundamental rights）⁵。根據《歐洲聯盟基本權利憲章》（Charter of Fundamental Rights of the European Union，以下稱「基本權利憲章」）⁶第17條

¹ Case C-314/12 *UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH* [2014] E.C.R. I-0000, available at <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-314/12>, last visited May 18, 2015. [hereinafter, Case C-314/12 *UPC*].

² See EurActiv.com PLC, *EU Court Upholds Blocking Copyright-Infringing Websites*, <http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/eu-court-upholds-blocking-copyright-infringing-websites-301207> <http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/eu-court-upholds-blocking-copyright-infringing-websites-301207>, last visited May 18, 2015.

³ See Vojtech Mlynar, *A Storm in ISP Safe Harbor Provisions: The Shift from Requiring Passive-Reactive to Active-Preventative Behavior and Back*, 19 INTELL. PROP. L. BULL. 1, 16-18 (2014).

⁴ 見江雅綺，網路中立性與保護著作權的衝突—以歐盟法院封網處分判決為例，科技法律評析，第7期，2014年12月，頁320-321。另一種「網路中立原則」的觀點乃是要求ISP業者對網路言論採取無差別之對待。（見劉靜怡，網路內容管制與言論自由—以網路中介者的角色為討論重心，月旦法學雜誌，第192期，192期，頁63-80，2011年5月。）如果法律不能保障ISP業者的中立角色，ISP業者變成管制資訊接收的警察。（見葉志良，著作權法三振條款制度對著作權平衡保護的影響，資訊社會研究，第22期，第22期，頁104，2012年1月）

⁵ See Peter K. Yu, *Intellectual Property and Human Rights in the Nonmultilateral Era*, 64 FLA. L. REV. 1045, 1070-71 (2012) (“Intellectual property is also explicitly covered in the right to property provision in Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.”).

⁶ 關於權利憲章的背景介紹，請參閱廖福特，人權宣言？人權法典？—「歐洲聯盟基本權利憲章」之分析，歐美研究，第31卷第4期，頁691-708，2001年12月。

的財產權保障條款，第2項指出智慧財產權應受保護⁷。著作權做為智慧財產權的一分支，其當然受到基本權利憲章第17條之保障⁸。然而，於保護智慧財產權的執行時，仍應考慮手段的比例（proportionality）原則和權利本身的限制或保護的例外⁹。

2001年4月9日歐洲聯盟制訂《資訊社會中著作權與相關權利之調和指令》（Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society，以下稱「著作權指令」）¹⁰，其一方面整合歐盟各國對於著作權的保護與限制，另方面為落實世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Office，以下稱「WIPO」）的《著作權條約》（WIPO Copyright Treaty）和《表演與錄音物條約》（WIPO Performances and Phonograms Treaty）等與數位科技或網路有關之規定¹¹。著作權指令有三類主要的規範：（1）統合會員國對重製權、公開傳輸權、及散布權的規定；（2）明訂會員國可選

⁷ See Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000 O.J. (C 364) 13 (“Intellectual property shall be protected.”).

⁸ See Riccardo Sciaudone, *The Relationship between Personal Data Protection and Intellectual Property Rights in the Case Law of the Court of Justice of the European Union*, 16(7) J. INTERNET L. 22, 23 (2013).

⁹ See Article 3(2) of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights, Preamble, Recital 11, 2004 O.J. (L 195) 16 [hereinafter, EU IPR Enforcement Directive] (“Those measures, procedures and remedies shall also be effective, proportionate and dissuasive and shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.”).

¹⁰ Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 2001 O.J. (L 167) 10 [hereinafter, EU Copyright Directive]. 學者劉孔中老師稱「著作權調和指令」。（見劉孔中，著作權法有關技術保護措施規定之研究，月旦法學雜誌，第119期，頁71-72，2005年4月。）

¹¹ See Michael Hart, *The Copyright in the Information Society Directive: An Overview*, 24 EUR. INTEL. PROP. REV. 58, 58 (2002) [hereinafter, Hart, Overview]; see also MIREILLE VAN EECHELD, P. BERNT HUGENHOLTZ, LUCIE GUIBAULT, STEF VAN GOMPEL, & NATALIE HELBERGER, *HARMONIZING EUROPEAN COPYRIGHT LAW: THE CHALLENGES OF BETTER LAWMAKING* 152-54 (Kluwer Law International 2009).

擇的著作權權利使之例外規範；(3) 制訂科技保護措施¹²的規範¹³。歐盟各會員國必須根據指令的規定而進行內國法的修正。另著作權指令第 13 條第 1 項規定會員國必須於 2002 年 12 月 22 日以前完成修法以符合著作權指令之要求¹⁴。但著作權指令完全被會員國採納則經歷過一段漫長時間。根據劉孔中老師的研究，只有希臘和丹麥於指定期限內完成修法；在 2003 年 9 月止僅有義大利、奧地利和德國等國家完成內國法¹⁵。歐盟執行委員會 (European Commission) 於 2004 年曾針對西班牙、芬蘭、法國、英國、瑞典、和比利時等國提出訴訟以強迫其進行內國法的修正¹⁶。直到 2006 年 8 月 1 日在法國修法生效後，著作權指令的內國法化才算完成¹⁷。

在網路社會中，著作權侵權行為通常是利用 ISP 業者的服務而完成，因而 ISP 業者最適合監控或防止網路使用者所造成的侵權行為¹⁸。但 ISP 業者對用戶的侵權行為可能沒有共同侵權責任，故權利人無從對 ISP 業者主張任何權利¹⁹。為解決此根本的困境，著作權指令第 8 條第 3 項要求各會員國針對中介者 (intermediary) 的角色，給予權利人特別的禁制令 (injunction) 請求權²⁰。各會員國內的國法必須有禁制令的相關規定，以

¹² 或稱「技術保護措施」。(見劉孔中，同註10，頁71。)

¹³ See Hart, *Overview*, *supra* note 11, at 58.

¹⁴ See Article 13(1) of the EU Copyright Directive.

¹⁵ 見劉孔中，同註10，頁75。

¹⁶ See Michel Walter & Silke von Lewinski, *Information Society Directive*, in EUROPEAN COPYRIGHT LAW 921, 1098 (Michel Walter and Silke von Lewinski ed., Oxford University Press 2010).

¹⁷ See Lucie Guibault et al., *Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society (February 16, 2012)*, at vii-viii (Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, Feb. 2007), available at http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study_en.pdf, last visited June 30, 2015.

¹⁸ See Vojtech Mlynar, *A Storm in ISP Safe Harbor Provisions: The Shift from Requiring Passive-Reactive to Active-Preventative Behavior and Back*, 19 INTELL. PROP. L. BULL. 1, 23-24 (2014).

¹⁹ See Walter & Lewinski, *supra* note 16, at 1086.

²⁰ See *id.* at 1086-87.

讓權利人向法院請求禁制令，而使 ISP 業者對網路侵權行為採取行動。在此脈絡下，UPC 案的原告根據奧地利著作權法的相關規定請求法院判令被告 ISP 業者封鎖系爭網站²¹。在諸多程序後，奧地利最高法院將案件提到歐洲法院進行裁定²²。最後，歐洲法院做出同意封網禁制令的意見²³。事實上，在 UPC 案之前，針對設於瑞典的檔案分享網站 PirateBay.org²⁴，部分歐盟國家的法院曾做出要求 ISP 業者封鎖侵權網站的禁制令²⁵。英國於 2010 年制訂《數位經濟法》（Digital Economy Act 2010）其明文可以禁制令要求 ISP 業者阻擋利用其服務而侵害著作權之行為²⁶。

我國在 2014 年也曾發生封網爭議，智慧財產局希望推動著作權法修法，就提供侵權內容物的外國網站，以行政處分方式要求網路連線服務業者封鎖該外國網站²⁷。智慧局的封網政策於 2011 年開始研擬，相關資訊揭露在行政院核定的「貫徹保護智慧財產權行動計畫」²⁸。從原本只是研究各國相關立法例的消極態度，到 2013 年時產生重大轉變，而主張為求時效性，應由行政機關核發禁制令以要求 ISP 業者（指網路連線服務提供者）封鎖外國侵權網站²⁹。甚至，智慧局已經就封鎖網站的相關技術

²¹ See Tatiana-Eleni Synodinou, *Intermediaries' Liability for Online Copyright Infringement in the EU: Evolutions and Confusions*, 31 COMPUTER L. & SECURITY REV. 57, 59-60 (2015).

²² See *id.* at 60.

²³ See *id.* at 60-61.

²⁴ See Joel Smith & Sarah Burke, *Record Companies Win First Round v The Pirate Bay in the United Kingdom but Pirates Remain at Large: Dramatico Entertainment Ltd v British Sky Broadcasting Ltd*, 34 EUR. INTELL. PROP. REV. 416, 417 (2012).

²⁵ See Kevin T. O'Sullivan, *Enforcing Copyright Online: Internet Service Provider Obligations and the European Charter of Human Rights*, 36 EUR. INTELL. PROP. REV. 577, 577-79 (2014).

²⁶ See Nick Cusack, *Is the Digital Economy Act 2010 the Most Effective and Proportionate Way to Reduce Online Piracy?*, 33 EUR. INTELL. PROP. REV. 559, 560-62 (2011).

²⁷ 見陳秉訓，著作權保護，還是網路鎖國？評智慧財產局封鎖外國侵權網站之政策，中律會訊雜誌，第16卷第5期，頁74-75，2014年3月。

²⁸ 見陳秉訓，同註27，頁81。相關資訊可參閱智慧局網站，保護智慧財產權行動方案，<http://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=7680&mp=1>（最後瀏覽日：2015/07/01）。

²⁹ 見陳秉訓，同註27，頁81-83。

調查完畢，並主張以成本低的 IP 位址（Internet Protocol address）或 DNS（domain name system，網域名稱系統）封鎖技術為執行手段³⁰。

2014 年 5 月 21 日拋出的震撼彈，因為社會反彈聲浪大，而於 6 月 3 日時宣告終止該政策之推動³¹。從發生時點來說，似乎 UPC 案判決為智慧局的封網政策帶來法理的支援³²。不過，本文透過 UPC 案判的分析而呈現歐洲法院思考的複雜性，亦即封網判決的內涵不單純僅是「封網」，而有其他適用上的限制，例如應有讓網路使用者主張權利之訴訟機制。

本文分成三部分。第貳部分在介紹歐盟 2001 年著作權指令的基本規定，並且就 ISP 業者的責任議題進行討論。第參部分則分析 UPC 案判決的理由。封網裁定基本上是權衡各項基本權利後的結果。最後，第肆部分討論 UPC 案判決對我國的啟示。本文認為對外國網站或網路使用者連結該網站等行為，網路連線服務業者並無侵害著作權的責任，故 UPC 案判決的引入必須要慎重。由於 UPC 案之系爭 ISP 業者乃類似我國著作權法第 3 條第 1 項第 19 款之「連線服務提供者」，故 UPC 案所延伸之政策意涵應限定於「連線服務提供者」之適用。因此，本文討論的 ISP 業者僅指「連線服務提供者」，但考慮文章用語的簡化，故統稱為「ISP 業者」³³。

貳、歐盟 2001 年著作權指令與 ISP 業者責任

一、權利與救濟

³⁰ 見陳秉訓，同註27，頁84。

³¹ 見陳秉訓，同註27，頁76。

³² 見賴文智、廖純誼，網路著作權戰爭再起—由歐盟法院同意權利人訴請ISP封鎖kino.to網站判決談起（上），<http://www.is-law.com/post/20/1187>（最後瀏覽日：2015/07/01）。

³³ 本文審查委員曾提及應就「快速存取服務提供者」、「資訊儲存服務提供者」及「搜尋服務提供者」等類ISP業者的行為進行討論。對此，由於UPC案所涉的情境侷限於「連線服務提供者」的問題，筆者認為本案判決不適合擴張至其他類的ISP業者的適用。另由於篇幅限制，本文暫不討論其他三類ISP業者的問題，而於日後另撰文探討。

歐盟 2001 年著作權指令因應網路技術的發展而再定義相關的著作財產權，該些權利的實施常依賴 ISP 業者的服務。第 2 條規定重製權，其所排除的重製為直接或間接的、暫時或永久的重製，且不論重製的方式或形式，亦不論全部或部分的重製³⁴。ISP 業者可能因經手資訊的傳輸而必須儲存相關資訊，故有侵害重製權之虞。第 3 條規定公開傳輸權，其第 1 項屬對作者的保護而第 2 項則針對鄰接權³⁵。第 3 條所排除的傳輸包括對公眾的通訊（communication），不論傳輸是以有線或無線之方式；另具體排除的傳輸方式是讓公眾取得（making available to the public）之形式，同樣不論有線或無線之方式，而在此特定方式下，個別收訊者可根據其所在位置和收訊時間來連結內容物³⁶。第 3 條第 3 項進一步排除權利耗盡的適用³⁷。ISP 業者提供資訊傳輸的工具或管道，而當然有侵害公開傳輸權之風險。最後，第 4 條關於散布權，其排除的散布行為包括對公眾的散布，無論任何形式，且散布手段包括銷售或其他方法³⁸。另就散布權的權利耗盡，第 4 條第 2 項規定在歐盟境內並無權利耗盡之適用，但例外是若一物件之首次銷售或其他形式的所有權移轉乃權利人所為者

³⁴ See Article 2 of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit direct or indirect, temporary or permanent reproduction by any means and in any form, in whole or in part: …”).

³⁵ See Thomas Heide, *Access Control and Innovation under the Emerging EU Electronic Commerce Framework*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 993, 1022 (2000).

³⁶ See Article 3(1) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibit 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 them from a place and at a time individually chosen by them.”); see also Article 3(2) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide for the exclusive right to authorise or prohibit the making available to the public, 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: …”).

³⁷ See Article 3(3) of the EU Copyright Directive (“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.”).

³⁸ See Article 4(1) of the EU Copyright Directive (“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.”).

或經其同意者，則該物件即適用權利耗盡之規定³⁹。ISP 業者的服務若屬散布行為的必要過程，則有侵害散布權之可能。

著作權指令第 5 條關於著作權例外之規定，僅第 1 項規定會員國必須制訂之例外事項，其他項都是會員國可選擇性採用⁴⁰。第 5 條第 1 項屬暫時性重製例外之規定，所適用的暫時性重製其必須是為了下列二類目的之一：（1）網路上透過中介者而完成傳輸；（2）合法使用⁴¹。本項之例外為網路使用者之保障措施⁴²。另第 5 條第 5 項乃針對例外規定的限制，其規定著作權之例外事項不得與權利人通常之獲利行為有所相衝突，且亦不得讓權利人的合法利益遭受不當的抑制⁴³。如果網路使用行為屬於該例外規定的範圍內，則 ISP 業者亦能享受該例外的好處。

著作權指令第 6 條屬科技保護措施之規定⁴⁴。第 6 條第 1 項要求會員國保護權利人之控制他人連結其著作之措施，以避免該措施被破解⁴⁵。第 6 條第 2 項要求會員國給予權利人能防止破解工具擴散之權利⁴⁶。第 7 條

³⁹ See Article 4(2) of the EU Copyright Directive (“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.”).

⁴⁰ See Case C-462/09 *Stichting de ThuisKopie v Opus Supplies Deutschland GmbH* [2011] E.C.R. I-5331, ¶ 44, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-462/09>, last visited May 23, 2015.

⁴¹ See Article 5(1) of the EU Copyright Directive.

⁴² See Hart, *Overview*, *supra* note 11, at 59.

⁴³ See Article 5(5) of the EU Copyright Directive (“The exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder.”).

⁴⁴ 見馮震宇，數位內容之保護與科技保護措施，月旦法學雜誌，第105期，頁76-77，2004年2月。

⁴⁵ See Article 6(1) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide adequate legal protection against the circumvention of any effective technological measures, which the person concerned carries out in the knowledge, or with reasonable grounds to know, that he or she is pursuing that objective.”).

⁴⁶ See Article 6(2) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices,

為權利管理資訊之規定⁴⁷。針對內容物的權利管理資訊，第7條第1項要求會員國制止未經授權的權利管理資訊之移除或更動，並防止經非法移除或變更資訊後之內容物的擴散⁴⁸。ISP業者的營運比較不涉及侵害第6條與第7條等權利之行爲。

著作權指令第8條乃權利救濟之規範⁴⁹。第8條第1項要求各會員國針對侵害著作權之行爲，應提供適當的懲戒和救濟，並應採取必要的手段以確保懲戒和救濟的實踐⁵⁰。第8條第2項規定給予權利人損害賠償、聲請禁制令、或扣押侵權物等等之請求權⁵¹。第8條第3項規定當侵權行爲須依賴中介者之服務而發生時，各會員國必須讓權利人得對該中介者

products or components or the provision of services which: (a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, or (b) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent, or (c) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of, any effective technological measures.”).

⁴⁷ See Hart, *Overview*, *supra* note 11, at 63.

⁴⁸ See Article 7(1) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide for adequate legal protection against any person knowingly performing without authority any of the following acts: (a) the removal or alteration of any electronic rights-management information; (b) the distribution, importation for distribution, broadcasting, communication or making available to the public of works or other subject-matter protected under this Directive or under Chapter III of Directive 96/9/EC from which electronic rights-management information has been removed or altered without authority, if such person knows, or has reasonable grounds to know, that by so doing he is inducing, enabling, facilitating or concealing an infringement of any copyright or any rights related to copyright as provided by law, or of the *sui generis* right provided for in Chapter III of Directive 96/9/EC.”).

⁴⁹ See Michael Hart, *Implementation of the Copyright Directive in the United Kingdom*, 26 EUR. INTELL. PROP. REV. 254, 256-57 (2004) [hereinafter, Hart, *Implementation*].

⁵⁰ See Article 8(1) of the EU Copyright Directive (“Member States shall provide appropriate sanctions and remedies in respect of infringements of the rights and obligations set out in this Directive and shall take all the measures necessary to ensure that those sanctions and remedies are applied. The sanctions thus provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.”).

⁵¹ See Article 8(2) of the EU Copyright Directive (“Each Member State shall take the measures necessary to ensure that rightholders whose interests are affected by an infringing activity carried out on its territory can bring an action for damages and/or apply for an injunction and, where appropriate, for the seizure of infringing material as well as of devices, products or components referred to in Article 6(2).”).

提出禁制令⁵²。第3項特別與ISP業者有關，因為權利人可透過禁制令要求ISP業者配合打擊網路侵權行為。

對ISP業者於其服務中所涉及的資訊，2000年制訂的《歐洲聯盟電子商務指令》⁵³第12條至第14條規定在一些條件下，ISP業者免負該資訊所生的責任⁵⁴。此為「網路中立原則」⁵⁵。根據第12條，關於對用戶提供的網路傳輸服務行為，ISP業者對所傳輸的資訊可免除相關責任之條件為ISP業者（1）未啟動傳輸、（2）未選擇收訊者、以及（3）未挑選及修改所傳輸的資訊⁵⁶。進一步針對該傳輸服務行為有關的自動、即時且暫時的資訊儲存行為，第13條規定的免責條件是ISP業者（1）為了讓用戶主動接受資訊時更有效率、（2）未修改該儲存之資訊、（3）遵照連結該資訊時所需要的條件、（4）以業界通常之方法而遵守相關規則以更新該資訊、（5）對合法使用技術來收集該資訊的使用資料者，且該技術使用屬業界通常之方法，採不干涉之作法、以及（6）當知悉該資訊已從網路上移除、或當該資訊之連結已終止、或當權責機關已命令移除資訊

⁵² See Article 8(3) of the EU Copyright Directive (“Member States shall ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right.”).

⁵³ Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, 2000 O.J. (L 178) 1[hereinafter, EU E-Commerce Directive].

⁵⁴ See Vojtech Mlynar, *A Storm in ISP Safe Harbor Provisions: The Shift from Requiring Passive-Reactive to Active-Preventative Behavior and Back*, 19 INTELL. PROP. L. BULL. 1, 4-8 (2014). 另見王怡蘋，著作權法關於網路服務提供者之民事免責規範，月旦法學雜誌，第173期，頁30-32，2009年10月。

⁵⁵ See Andrea Montanari, “*Lex Google*”: *Copyright Law and Internet Providers, Future Enemies or Allies*, 35 EUR. INTELL. PROP. REV. 433, 435-36 (2013).

⁵⁶ See Article 12(1) of the EU E-Commerce Directive (“Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider: (a) does not initiate the transmission; (b) does not select the receiver of the transmission; and (c) does not select or modify the information contained in the transmission.”).

或終止連結時，立刻移除該資訊或終止該資訊之連結⁵⁷。最後，針對ISP業者對用戶提供的資訊儲存服務行為，第14條規定ISP業者無須為所儲存的資訊負責的情況有二類。第一類狀況為ISP業者非明知有非法行為或資訊，且不知由該非法行為或資訊所明顯衍生的、與損害賠償有關的事實或情境；第二類情況為當ISP業者知悉有非法行為或資訊、或其相關的事實或情境時，立刻移除該資訊或終止相關的連結⁵⁸。

在著作權指令的前言中，部分段落提及ISP業者（即中介者）在網路環境下的著作權侵權行為中是扮演關鍵的角色，因而ISP業者能幫助阻止侵權行為之發生⁵⁹。但在電子商務指令的保護下，ISP業者只要不參與系爭資訊產生、或不主動傳輸或接收系爭資訊，其通常可免受侵害著

⁵⁷ See Article 13(1) of the EU E-Commerce Directive (“Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the automatic, intermediate and temporary storage of that information, performed for the sole purpose of making more efficient the information’s onward transmission to other recipients of the service upon their request, on condition that: (a) the provider does not modify the information; (b) the provider complies with conditions on access to the information; (c) the provider complies with rules regarding the updating of the information, specified in a manner widely recognised and used by industry; (d) the provider does not interfere with the lawful use of technology, widely recognised and used by industry, to obtain data on the use of the information; and (e) the provider acts expeditiously to remove or to disable access to the information it has stored upon obtaining actual knowledge of the fact that the information at the initial source of the transmission has been removed from the network, or access to it has been disabled, or that a court or an administrative authority has ordered such removal or disablement.”).

⁵⁸ See Article 14(1) of the EU E-Commerce Directive (“Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: (a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or (b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.”).

⁵⁹ See Walter & Lewinski, *supra* note 16, at 1081; see also Preamble, paras. 58, 59 of the EU Copyright Directive.

作權之指控⁶⁰。ISP 業者對網路上侵權活動的責任，在歐盟會員國內的規範不一。在部分歐盟會員國內，ISP 業者可能有共同侵權行為的責任，而讓權利人有完全終止網路侵權的可能⁶¹。亦即，在其他會員國內，ISP 業者是不用負擔共同侵權行為的責任。由於共同侵權行為必非著作權指令所欲整合的侵權行為樣態，故有著作權指令第 8 條第 3 項之創設，以針對 ISP 業者施予禁制令而要求其協力防止著作權侵害行為⁶²。

二、電子商務、個人資料保護、與資訊自由權

施予 ISP 業者的禁制令必須考量 ISP 業者根據電子商務指令所享有的保護。電子商務指令第 15 條第 1 項禁止各會員國針對 ISP 業者課予一常態性（general）的義務，以要求 ISP 業者監控其所傳輸或儲存的資訊、或積極蒐集與非法行為有關的事實或情境⁶³。2011 年 11 月 24 日歐洲法院做出 *Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)* 案⁶⁴（以下稱「Scarlet 案」）判決，其裁定不能以禁制令強制 ISP 業者（特別是網路連線服務提供者）過濾經由「點對點」（peer-to-peer, P2P）軟體所傳輸的資訊，以防止侵權內容物的下載⁶⁵。在 Scarlet 案中，系爭禁制令所要求的過濾機制有以下特徵：（1）

⁶⁰ See Walter & Lewinski, *supra* note 16, at 1086-92.

⁶¹ See *id.* at 1086.

⁶² See *id.*

⁶³ See Article 15(1) of the EU E-Commerce Directive (“Member States shall not impose a general obligation on providers, when providing the services covered by Articles 12, 13 and 14, to monitor the information which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity.”); see also O’Sullivan, *supra* note 25, at 583.

⁶⁴ Case C-70/10 *Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)* [2011] E.C.R. I-11959, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10>, last visited June 10, 2015. [hereinafter, *Case C-70/10 Scarlet*].

⁶⁵ See Evangelia Psychogiopoulou, *Copyright Enforcement, Human Rights Protection and the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet*, 34 EUR. INTELL. PROP. REV. 552, 553 (2012); see also *EurActiv.com PLC*, EU Court Rules Policing the Internet is Illegal, <http://www.euractiv.com/infosociety/eu-court-policing-net-illegal-news-509215>, last visited June 11, 2015.

過濾所有透過 P2P 軟體上的通訊、(2) 實施於全部的網路用戶、(3) 屬預防性手段、(4) ISP 業者負擔所有執行費用、(5) 執行時間為無限期、(6) 能確認權利人的受保護著作、以及(7) 能封鎖非法重製物的分享⁶⁶。歐洲法院認為該禁制令要求 ISP 業者針對每個使用者的資訊進行監督以防止侵權行為，此屬於常態性的監控行為，因而違反電子商務指令第 15 條第 1 項⁶⁷。

其次，因為禁制令涉及網路使用者行為，個人資料保護議題必須要考慮。1995 年制訂的《歐洲聯盟個人資料保護指令》⁶⁸ 和基本權利憲章皆有個人資料保護的要求。特別是基本權利憲章第 8 條第 1 項規定每個人有權利保護涉及其本身的個人資料⁶⁹。在 *Scarlet* 案中，歐洲法院認為系爭禁制令違反基本權利憲章第 8 條⁷⁰。針對系爭禁制令所要求灌入的過濾軟體，歐洲法院指出該軟體為系統地分析所有的內容物並對使用者網址進行蒐集與辨識身份，另而網址因可用於身份辨識，故屬於受保護的個人資料⁷¹。

最後，因為禁制令涉及資訊流通，資訊自由權議題應納入評估。基本權利憲章第 11 條為言論自由與資訊自由的條文，其規定每個人都有接

⁶⁶ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 29.

⁶⁷ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 40; COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, EU LAW PRECLUDES THE IMPOSITION OF AN INJUNCTION BY A NATIONAL COURT WHICH REQUIRES AN INTERNET SERVICE PROVIDER TO INSTALL A FILTERING SYSTEM WITH A VIEW TO PREVENTING THE ILLEGAL DOWNLOADING OF FILES 2 (Press Release No. 126/11, Nov. 24, 2011), available at <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126en.pdf> (last visited June 11, 2015).

⁶⁸ Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, 1995 O.J. (L 281) 31 [hereinafter, EU Directive on Personal Data Protection].

⁶⁹ See Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (“Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.”).

⁷⁰ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 50.

⁷¹ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 51.

收和宣揚資訊和想法、且不受國家機關干涉之權利⁷²。在 *Scarlet* 案中，歐洲法院認為系爭禁制令違反基本權利憲章第 11 條⁷³，而理由有三項。首先，因為該過濾軟體無法區別非法內容物和合法內容物，故合法內容物會被封鎖⁷⁴。其次，傳輸的合法性與各國法律有關，例如著作權的例外規定⁷⁵。第三，某些內容物在一些國家或許已經屬公共財而得免費置於網路上⁷⁶。

上述三項考量亦適用於資訊儲存服務提供者。在 2012 年 2 月 16 日的 *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV* 案⁷⁷（以下稱「Netlog 案」）中，歐洲法院裁定不能強制資訊儲存服務提供者（即系爭網路社交網絡平台業者）監控其用戶儲存資訊之行爲⁷⁸。系爭禁制令要求系爭業者執行之過濾程式，其針對所有使用者所儲存的資訊進行辨識，以確認哪些含有受保護之內容物，並接著判斷該內容物是否屬合法地儲存或提供給大眾，而最後該程式會阻擋非法提供給大眾之行爲⁷⁹。歐洲法院認為系爭禁制令為課予 ISP 業者常

⁷² See Article 11(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.”).

⁷³ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 50.

⁷⁴ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 52.

⁷⁵ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 52.

⁷⁶ See Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 52.

⁷⁷ Case C-360/10 *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV* [2012] E.C.R. I-00000, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-360/10>, last visited June 13, 2015. [hereinafter, Case C-360/10 *Netlog*].

⁷⁸ See *EurActiv.com PLC, EU Court Rules against Social Networks Policing the Internet*, <http://www.euractiv.com/infosociety/eu-court-rules-social-networks-p-news-510926> (last visited June 13, 2015); see also COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE OWNER OF AN ONLINE SOCIAL NETWORK CANNOT BE OBLIGED TO INSTALL A GENERAL FILTERING SYSTEM, COVERING ALL ITS USERS, IN ORDER TO PREVENT THE UNLAWFUL USE OF MUSICAL AND AUDIO-VISUAL WORK 1-2 (Press Release No. 11/12, Feb. 16, 2012), available at <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.pdf>, last visited June 13, 2015.

⁷⁹ See Case C-360/10 *Netlog* [2012] E.C.R. I-00000, ¶ 36.

態性的義務，因而不符合電子商務指令第 15 條第 1 項之規定⁸⁰。其次，針對系爭禁制令將強制該 ISP 業者永遠裝設複雜又高價的過濾軟體、且屬自費之議題，歐洲法院認為此嚴重影響業者的營業自由權⁸¹。再者，針對使用者在社交網絡中所編輯的個人資料屬受保護之個人資料，系爭軟體有辨識、分析及製作與該個人資料相關的資訊之能力，歐洲法院認為該軟體的運作會侵害個人資料的保護⁸²。最後，歐洲法院認為系爭禁制令會侵害用戶的資訊自由權，因為系爭軟體無法區分合法內容物與非法內容物，且傳輸行為的合法性乃決定於各國法律的規範⁸³。

參、UPC 案判決之分析

一、背景

kino.to 網站設立於 2008 年，以德語使用者為對象而提供電影或電視節目的即時觀看⁸⁴。德國公司 Constantin Film Verleih 和奧地利公司 Wega Filmproduktionsgesellschaft 發現 kino.to 網站使其電影著作在未經合法授權的狀況下，於網站上任由他人即時觀看（streaming）或甚至下載⁸⁵。對此，該二公司於 2010 年在奧地利維也納商事法院（Handelsgericht Wien）⁸⁶對 ISP 業者 UPC Telekabel Wien GmbH（以下稱「UPC」）起訴，

⁸⁰ See Case C-360/10 *Netlog* [2012] E.C.R. I-00000, ¶ 38.

⁸¹ See Case C-360/10 *Netlog* [2012] E.C.R. I-00000, ¶ 46.

⁸² See Case C-360/10 *Netlog* [2012] E.C.R. I-00000, ¶¶ 48-49.

⁸³ See Case C-360/10 *Netlog* [2012] E.C.R. I-00000, ¶¶ 48, 50.

⁸⁴ See Jeremy Kirk, *Police Shut Down German Movie-Streaming Portal*, PCWORLD, June 9, 2011, <http://www.pcworld.com/article/229865/article.html>, last visited May 19, 2015. (“Kino.to [is] a popular site for watching streaming movies and TV shows aimed at German-language speakers.”).

⁸⁵ See COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION [CJEU], AN INTERNET SERVICE PROVIDER MAY BE ORDERED TO BLOCK ITS CUSTOMERS’ ACCESS TO A COPYRIGHT-INFRINGEMENT WEBSITE 1 (Press Release No 38/14, Mar. 27 2014), available at <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140038en.pdf>, last visited May 19, 2015. [hereinafter, CJEU, Press Release No 38/14].

⁸⁶ 參酌英文版判決的翻譯“Commercial Court, Vienna”。(See Case C-314/12 *UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 11, available at <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-314/12>, last

並要求法院命令 UPC 阻擋其用戶連結 kino.to 網站⁸⁷。根據奧地利著作權法 2003 年修正版（Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003）第 81 條第 1 項，著作權受到侵害者或著作權有受侵害之虞者，權利人應有權利請求禁制令以限制侵權行為⁸⁸。再根據同條第 1a 項，若侵權行為是透過中介者的服務而達成，則前項之禁制令亦適用該中介者⁸⁹。UPC 案原告所請求的救濟方式乃是依據第 81 條第 1a 項⁹⁰。如果法院核發所請禁制令但 UPC 卻無法遵守，則法院會先課予罰金，而若再不從，則可課予罰金或處以一年以下有期徒刑⁹¹。

2011 年 5 月 13 日，商事法院做出禁制令，要求 UPC 封鎖 kino.to 網站的網域和網址，甚至包括 UPC 所知悉的相關網址⁹²。對此裁定，UPC 抗告至維也納高等區域法院（Oberlandesgericht Wien）⁹³。

visited May 18, 2015. [hereinafter, Case C-314/12 UPC].)

⁸⁷ See Lorna Brazell, *Austrian Supreme Court Rules in the Telekabel Dispute, Following the CJEU Judgment in March*, <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/austrian-supreme-court-rules-telekabel-dispute-following-cjeu-judgment-march/>, last visited May 20, 2015; see also CJEU, Press Release No 38/14, *supra* note 84, at 1.

⁸⁸ See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 8.

⁸⁹ See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 8 (“If the person who has committed such an infringement, or by whom there is a danger of such an infringement being committed, uses the services of an intermediary for that purpose, the intermediary shall also be liable to an injunction under subparagraph (1).”).

⁹⁰ See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 11.

⁹¹ See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 9 (reciting Paragraph 355(1) of Executionsordnung which partially states, “Enforcement against the person obligated to desist from an activity or to tolerate the carrying out of an activity shall take place, at the time of consent to enforcement, by the imposition by the enforcement court, upon application, of a fine for any non-compliance after the obligation became executory. In the event of further non-compliance, the enforcement court shall, upon application, impose a further fine or a period of imprisonment of up to one year in total.”).

⁹² See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 12 (“[T]hat prohibition was to be carried out in particular by blocking that site’s domain name and current IP (‘Internet Protocol’) address and any other IP address of that site of which UPC Telekabel might be aware.”).

⁹³ See Case C-314/12 UPC [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 14.

2011年10月27日，高等區域法院修正商事法院的禁制令，因為原禁制令不當地限制UPC於執行阻擋用戶連結侵權網站時可採用之手段⁹⁴。高等區域法院裁定UPC可自由選擇適當的手段，以達成阻擋其使用者接觸系爭網站之目的⁹⁵。高等區域法院的新禁制令即UPC案判決所處理之系爭禁制令。另高等區域法院首次認為根據歐盟2001年著作權指令第8條第3項的意旨，UPC可視為著作權法第81條第1a項所指之「中介者」⁹⁶。

之後，UPC抗告至奧地利最高法院（Oberster Gerichtshof），並提出兩項抗辯⁹⁷。首先，UPC根據著作權指令第8條第3項的意旨，而主張系爭網站並未使用UPC的服務，因為UPC與該網站經營者並無商業上關係，且無證據證明UPC用戶有非法侵害著作權的行為⁹⁸。其次，UPC主張所可採用的手段皆可在技術上迴避，且部分手段的執行成本是非常高的⁹⁹。

2012年6月29日，最高法院暫停本案程序，並向歐洲法院請求對四個問題提出解釋¹⁰⁰。第一個問題是「為了達成歐盟2001年著作權指令第3條第2項之目的，第8條第3項可否解釋為，未經權利人同意而將受保護之標的物置於網路上者，其即為使用網路連線提供者之服務，而該提供者的用戶乃利用此服務以接觸該受保護之標的物」¹⁰¹。此問題乃

⁹⁴ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 14.

⁹⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 14 (“[T]he Oberlandesgericht Wien held that UPC Telekabel could only be required, in the form of an obligation to achieve a particular result, to forbid its customers access to the website at issue, but that it had to remain free to decide the means to be used.”).

⁹⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 14.

⁹⁷ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶¶ 15-16.

⁹⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 16.

⁹⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 16.

¹⁰⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17.

¹⁰¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“(1) Is Article 8(3) of Directive 2001/29 ... to be interpreted as meaning that a person who makes protected subject-matter available on the internet without the rightholder’s consent [for the purpose of Article 3(2) of Directive 2001/29] is using the services of the [inter-

處理 UPC 的第一項主張。

若第一個問題的答案為「否」¹⁰²，則最高法院的第二個問題為「是否僅在重製物的原件屬合法地重製、散佈和置於公眾可取得處等情況下，歐盟 2001 年著作權指令第 5 條第 2 項第 b 款所指之為私用而生之重製、以及根據同條第 1 項所指之過渡性或偶然性重製等才屬可允許的重製」¹⁰³。著作權指令第 5 條規範著作權的例外或限制事項¹⁰⁴。第 5 條第 1 項屬重製權之限制。針對短暫的重製，如果是為了中介者執行他人間的傳輸、或為了合法的使用，且無獨立的經濟價值，則該短暫重製則不屬於重製權的範圍¹⁰⁵。第 5 條第 1 項屬強制歐盟會員國必須給予之免責事項。另一方面，同條第 2 項第 b 款乃涉及「私用」。針對自然人因私用而為之重製，若私用的結果非屬商業性質，且權利人得到公平的補償，則會員國得將該重製視為重製權的例外或限制¹⁰⁶。亦即，第 2 項第 b 款乃

net] access providers of persons seeking access to that protected subject-matter?” (modification original)).

¹⁰² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“If the answer to the first question is in the negative: ...”).

¹⁰³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“(2) Are reproduction for private use [within the meaning of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29] and transient and incidental reproduction [within the meaning of Article 5(1) of Directive 2001/29] permissible only if the original of the reproduction was lawfully reproduced, distributed or made available to the public?” (modification original)).

¹⁰⁴ See Jaclyn Kavendek, *Note, The Positive and Negative Consequences of the European Union Court of Justice’s Amazon Decision on International Private Copying and America*, 63 *CATH. U. L. REV.* 789, 801-02 (2014).

¹⁰⁵ See Article 5(1) of the Directive 2001/29 (“Temporary acts of reproduction referred to in Article 2, which are transient or incidental [and] an integral and essential part of a technological process and whose sole purpose is to enable: (a) a transmission in a network between third parties by an intermediary, or (b) a lawful use, of a work or other subject-matter to be made, and which have no independent economic significance, shall be exempted from the reproduction right provided for in Article 2.”); see also Jane C. Ginsburg, “*European Copyright Code*” —*Back to First Principles (With Some Additional Detail)*, 58 *J. COPYRIGHT SOC’Y U.S.A.* 265, 284-86 (2011) (describing the exemptions of a right to reproduction under Article 5(1)).

¹⁰⁶ See Article 5(2)(b) of the EU Copyright Directive (“Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right provided for in Article 2 in the following cases: ... (b) in respect of reproductions on any medium made by a

選擇性規範，與第 1 項之強制性規範不同。

著作權指令第 5 條的例外或限制規範乃針對直接侵權行為而言。UPC 做為 ISP 業者，其對於網路上的資訊傳輸僅有暫時性重製的行為¹⁰⁷、或該重製乃屬用戶「私用」目的的重製，是可免責的行為。如果該暫時性重製或私用性重製的前提是原內容物屬合法內容物，則因為系爭網站的內容物屬非法，其相關的傳輸過程所涉及的重製即不屬於免責範圍，而屬直接侵權。因此，最高法院的第二個問題事實上在問 UPC 可否視為侵害重製權的直接侵權人。若答案為「是」，則法院可避開「中介者」的爭議，而以直接侵權為由而裁定禁制令。可惜是本案中歐洲法院因為對第一個問題給了正面的答案，就未再回答第二問題¹⁰⁸。

最高法院的第三個問題涉及禁制令的範圍，而該問題的前提是第一個或第二個問題的答案須為「是」¹⁰⁹。第三個問題為「在平衡當事人的基本權利的考量下，如果網路連線提供者在舉證其已經採取所有合理的手段下能避免受到違反禁制令時的懲罰，只要網站上提供的內容物全部（exclusively）或大多數（predominantly）都是未經權利人同意者，歐盟法律是否允許以概括的條款（即未指示特定的手段）而禁止該連線提供

natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject-matter concerned.”); see also Kavendek, *supra* note 103, at 800-06. For more details, see Case C-462/09 *Stichting de ThuisKopie v Opus Supplies Deutschland GmbH* [2011] E.C.R. I-5331, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-462/09>, last visited May 23, 2015.

¹⁰⁷ See Nicholas Fitzpatrick, *Europe: Big Ideas in Audiovisual Policy for the New Millennium*, 17-SUM ENT. & SPORTS LAW. 13, 16 (1999) (“[C]aching [is one example of temporary reproduction] which enables Internet Service Providers to store frequently-requested content closer to the users of the ISPs’ services permitting quicker access and reducing the use of expensive transatlantic leased lines.”).

¹⁰⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 41.

¹⁰⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“If the answer to the first question or the second question is in the affirmative and an injunction is therefore to be issued against the user’s [internet] access provider in accordance with Article 8(3) of [Directive 2001/29].”).

者讓其用戶連結系爭網站」¹¹⁰。

如果第三個問題的答案為「否」¹¹¹，則最高法院的第四個問題為「在平衡當事人的基本權利的考量下，要求網路連線提供者以特定的手段使其用戶更不易連結非法提供內容物的網站，如果該手段並不須要難以考慮的成本、且該手段不必透過特定的技術知識就可輕鬆迴避，則歐盟法律是否允許」¹¹²。本案歐洲法院就第三個和第四個問題乃採綜合回答，而在回答第三個問題後，即無著墨第四個問題。

2013年11月26日，歐洲法院的總檢察長（Advocate General）Cruz Villalón 公布其建議，而認為ISP業者應配合執行封網禁制令¹¹³。

歐洲法院於2014年3月27日做出UPC案判決，除了認為在本案事實情境下UPC屬於著作權指令第8條第3項所指之「中介者」，也宣告

¹¹⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“(3) Is it compatible with Union law, in particular with the necessary balance between the parties’ fundamental rights, to prohibit in general terms an [internet] access provider from allowing its customers access to a certain website (thus without ordering specific measures) as long as the material available on that website is provided exclusively or predominantly without the rightholder’s consent, if the access provider can avoid incurring coercive penalties for breach of the prohibition by showing that it had nevertheless taken all reasonable measures?”).

¹¹¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“If the answer to the third question is in the negative: …”).

¹¹² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 17 (“(4) Is it compatible with Union law, in particular with the necessary balance between the parties’ fundamental rights, to require an [internet] access provider to take specific measures to make it more difficult for its customers to access a website containing material that is made available unlawfully if those measures require not inconsiderable costs and can easily be circumvented without any special technical knowledge?”).

¹¹³ See Jennifer Boudet, *All Internet Service Providers Can be Required to Block Access to ‘Pirate’ Websites, Says European Court Advocate General*, INSIDETECHMEDIA, DEC. 6, 2013, <http://www.insidetechmedia.com/2013/12/06/all-internet-service-providers-can-be-required-to-block-access-to-pirate-websites-says-european-court-advocate-general/>, last visited May 19, 2015; see also Opinion of Advocate General Cruz Villalón (delivered on Nov. 26, 2013) on Case C-314/12, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144944&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614179>, last visited May 23, 2015.

在特定條件下強制 ISP 業者封鎖侵權網站是符合歐盟法對於基本權利的保護。2014 年 6 月 20 日，奧地利最高法院裁定 UPC 應阻擋其用戶連結侵權網站，但未指定特定的手段¹¹⁴。

如前述，歐洲法院僅解釋奧地利最高法院提出的第一個問題和第三個問題。然而在解釋前，歐洲法院先討論是否受理本案的問題。原因在於 2011 年 6 月間系爭網站在德國等國家已被掃蕩¹¹⁵，故在爭議已消失的情況下，是否還有受理本案的必要¹¹⁶。對此，歐洲法院認為根據奧地利法律，其最高法院裁定所根據的事實基礎為第一審裁定做出時點的事實狀態¹¹⁷。因為在第一審裁定時系爭網站仍持續運作¹¹⁸，故歐洲法院認為奧地利最高法院的提問仍有受理之必要¹¹⁹。以下本文分別解析歐洲法院關於第一個問題和第二個問題之見解。

二、問題一：中介者之適格性

歐洲法院對第一個問題的答案為「為了達成歐盟 2001 年著作權指令第 3 條第 2 項之目的，第 8 條第 3 項應解釋為，未經權利人同意而將受保護之標的物置於網站上供公眾取得者，其即為使用網路連線提供者之服務，而該提供者的用戶乃利用此服務以接觸該受保護之標的物，於此時，該提供者必須視為第 8 條第 3 項所指之中介者」¹²⁰。

¹¹⁴ See Brazell, *supra* note 87.

¹¹⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 13.

¹¹⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 18.

¹¹⁷ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 21 (“[U]nder Austrian law, the referring court must make its decision on the basis of the facts as set out in the decision at first instance.”).

¹¹⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 21.

¹¹⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 22.

¹²⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 40 (“[T]he answer to the first question is that Article 8(3) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that a person who makes protected subject-matter available to the public on a website without the agreement of the rightholder, for the purpose of Article 3(2) of that directive, is using the services of the internet service provider of the persons accessing that subject-matter, which must be regarded as an intermediary within the meaning of Article 8(3) of Directive 2001/29.”).

歐洲法院的理由可分為三個面向：侵權行為、立法目的、和 ISP 業者角色。從侵權行為面向，歐洲法院指出 2001 年著作權指令第 3 條第 2 項規定著作權人享有排他權以授權或排除他人將受保護的標的物置於公眾可取得處，而未經權利人同意而將受保護的標的物置於網路上供公眾取得即屬於侵害著作權之行為¹²¹。系爭網站未根據著作權指令第 3 條第 2 項而取得權利人之同意，卻將受保護的標的物置於網路上供其用戶取得¹²²。對透過中介者服務而完成侵害著作權行為，歐洲法院指出著作權指令第 8 條第 3 項讓權利人得對該中介者聲請禁制令¹²³。

從立法目的面向，歐洲法院援引著作權指令的前言第 59 項¹²⁴，並指出越來越多的著作權侵害是透過中介者的服務而達成，而中介者通常最適合進行終止侵權行為之任務¹²⁵。根據此意旨，歐洲法院認為針對侵害受保護著作或其他標的物之行為，著作權指令第 8 條第 3 項之「中介者」應涵蓋任何在網路上程載該侵權行為之人¹²⁶。另歐洲法院引述前言第 9 項¹²⁷，並認為著作權指令對著作權採取高度保護（a high level of protec-

¹²¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 25 (“Given that, according to [Article 3(2) of Directive 2001/29], rightholders have the exclusive right to authorise or prohibit any act of making available to the public, it must be stated that an act of making protected subject-matter available to the public on a website without the rightholders’ consent infringes copyright and related rights.”).

¹²² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 24.

¹²³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 26.

¹²⁴ See Preamble, para. 59 of the EU Copyright Directive (“In the digital environment, in particular, the services of intermediaries may increasingly be used by third parties for infringing activities. In many cases such intermediaries are best placed to bring such infringing activities to an end. Therefore, without prejudice to any other sanctions and remedies available, rightholders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party’s infringement of a protected work or other subject-matter in a network. This possibility should be available even where the acts carried out by the intermediary are exempted under Article 5. The conditions and modalities relating to such injunctions should be left to the national law of the Member States.”).

¹²⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 27.

¹²⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 31 (“[T]he term ‘intermediary’ used in Article 8(3) of that directive covers any person who carries a third party’s infringement of a protected work or other subject-matter in a network.”).

¹²⁷ See Preamble, para. 9 of the EU Copyright Directive (“Any harmonisation of

tion)，故對於未經權利人同意而將受保護標的物置於網路上且供公眾取得之行爲，應將該行爲視爲侵權行爲¹²⁸。

從ISP業者角色的面向，歐洲法院指出在侵權時的傳輸行爲中，ISP業者扮演不可缺少的角色，因爲ISP業者給予其用戶連接網路之管道，使得侵權人與用戶間之傳輸動作得以發生¹²⁹。因此，歐洲法院認爲ISP業者若允許其用戶接觸網路上供公眾取得之受保護標的物，其可視爲著作權指令第8條第3項之「中介者」，故UPC即爲中介者¹³⁰。

綜合這三項理由，歐洲法院認爲ISP業者必須視爲中介者，否則將無法達成著作權指令保護權利人之目的¹³¹。

進一步，就禁制令核准的裁定，歐洲法院提醒著作權指令並未要求權利人必須證明侵權人與中介者間存在特定的關係（specific relationship）¹³²，例如契約關係¹³³。歐洲法院更指出，因爲著作權指令除了意在終止侵權行爲外，也重視侵權行爲之防止，故權利人不須證明ISP業者的用戶在未經權利人同意下，實際取得受保護的標的物¹³⁴。亦即，歐洲法院認爲將著作供公眾取得之行爲本身即是使著作已能任由公眾所取得，而與公眾是否已實際取得無關¹³⁵。

copyright and related rights must take as a basis a high level of protection, since such rights are crucial to intellectual creation. Their protection helps to ensure the maintenance and development of creativity in the interests of authors, performers, producers, consumers, culture, industry and the public at large. Intellectual property has therefore been recognised as an integral part of property.”).

¹²⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 31.

¹²⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 32 (“[G]iven that the internet service provider is an inevitable actor in any transmission of an infringement over the internet between one of its customers and a third party, since, in granting access to the network, it makes that transmission possible.”).

¹³⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 32.

¹³¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 33.

¹³² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 35.

¹³³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 34.

¹³⁴ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶¶ 36-38.

¹³⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 39.

應注意的是「公眾」（the public）用語並未在奧地利最高法院的原本提問內容。原用語為「將受保護之標的物置於網路上者」（a person who makes protected subject-matter available on the internet），而歐洲法院的答案卻稱「將受保護之標的物置於網站上供公眾取得者」（a person who makes protected subject-matter available to the public on a website）。「公眾」用語的加入意涵「置於網路或網站上」是不夠的，必須要有公眾接觸的可能才得以成立侵權行為。

三、問題三：封網禁制令之合法性

對第三個問題，歐洲法院雖准予特定的禁制令，卻給予該禁制令相當的限制。歐洲法院對第三個問題的回答為「關於未經權利人同意而放置受保護標的物於網路上之網站，施以禁制令以禁止 ISP 業者允許其用戶連結該網站，當該禁止令未指定 ISP 業者應採取的手段時，且當該連接提供者能舉證其已採取所有合理的手段以免受因違反禁制令而生之恐嚇性罰則時，歐盟法律所認可的基本權利必須解釋為不排除該類法院禁制令，只要：（i）所採用的手段不至於剝奪網路使用者合法地連結可取得的資訊，且（ii）該些手段有防止未經授權而連結受保護標的物之效果、或至少有讓完成該連結行為的困難度增加，並且該些手段能強烈地抑制網路使用者以禁制令當事人之服務來連結該標的物，而該標的物以違反智慧財產權之方式供該使用者取得，至於何為違反則由國家主管機關及法院議決」¹³⁶。應注意的是，在原本的問題中，侵權網站提供侵權物行

¹³⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 64 (“[T]he fundamental rights recognised by EU law must be interpreted as not precluding a court injunction prohibiting an internet service provider from allowing its customers access to a website placing protected subject-matter online without the agreement of the rightholders when that injunction does not specify the measures which that access provider must take and when that access provider can avoid incurring coercive penalties for breach of that injunction by showing that it has taken all reasonable measures, provided that (i) the measures taken do not unnecessarily deprive internet users of the possibility of lawfully accessing the information available and (ii) that those measures have the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously

為的性質有所謂「全部或大多數」未經權利人同意的要件。歐洲法院並未使用「全部或大多數」用語，此顯示網站內的內容物屬非法之比例並非決定是否封鎖該網站的因素。

歐洲法院的理由基本上可分為基本權利權衡、營業自由之權、網路使用者之資訊自由權、和智慧財產權之保護等四個層次。

（一）基本權利權衡

針對基本權利權衡，歐洲法院主要引用著作權指令前言第3項和基本權利憲章第51條。著作權指令前言第3項指出著作權指令的國內法實踐必須要符合法律、物權（包括智慧財產權）、言論自由、和公共利益等的基本原則¹³⁷。另基本權利憲章第51條規定歐盟機構或會員國於執行歐盟相關法規時，應將憲章的基本權利與相關原則納入執行內容中¹³⁸。二者整體構成禁制令內容的限制。

歐洲法院指出雖著作權指令前言第59項明訂第8條第3項禁制令的准予屬於國內法層次之議題¹³⁹，但其認為國內法規和法院對法規之適用皆應考量著作權指令前言第3項和相關條文對著作權之限制¹⁴⁰。就禁制令是否符合歐盟法律之問題，歐洲法院表示應考量相關的基本權利，並

discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter that has been made available to them in breach of the intellectual property right, that being a matter for the national authorities and courts to establish.”).

¹³⁷ See Preamble, para. 3 of the EU Copyright Directive (“The proposed harmonisation will help to implement the four freedoms of the internal market and relates to compliance with the fundamental principles of law and especially of property, including intellectual property, and freedom of expression and the public interest.”).

¹³⁸ See Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (“The provisions of this Charter are addressed to the institutions and bodies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers.”).

¹³⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 43.

¹⁴⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 44.

遵守基本權利憲章第 51 條的要求¹⁴¹。亦即，歐洲法院認為各會員國在執行著作權指令所要求的事項時，對相關法規的解釋，除了要符合指令外，並不能違反基本權利及其相關原則¹⁴²。歐洲法院特別點出的原則為「比例原則」（principle of proportionality）。針對本案，歐洲法院認為在裁定禁制令時應考慮基本權利憲章所保障的三種基本權利：第 17 條第 2 項所涵蓋的著作權與相關權利、第 16 條賦予 ISP 業者的營業自由權（freedom to conduct a business）、及第 11 條所捍衛的網路使用者之資訊自由權（freedom of information）¹⁴³。

（二）營業自由權

針對營業自由權，歐洲法院認為系爭禁制令雖屬對營業自由之限制¹⁴⁴，但卻未實質侵害 ISP 業者的營業自由權¹⁴⁵。歐洲法院將「營業自由」解釋為在行為責任的限制內，營利事業能自由地運用其現有資源，包括經濟上、技術上、及財務上的資源¹⁴⁶。系爭禁制令限制當事人自由運用其資源的能力，因為該禁制令所要求的手段其執行可能造成相當可觀的成本，或極度影響營運活動的統籌，或需要困難的或複雜的技術方法¹⁴⁷。

然而，歐洲法院認為本案 ISP 業者的營業自由權並未實質受有侵害，其理由有二。首先，系爭禁制令未要求當事人執行特定手段而達成保護著作權之目的¹⁴⁸。因此，歐洲法院認為當事人可依照其擁有的資源和能力來選擇最佳的執行方式，而該禁制令不過是當事人所要遵循的諸多義

¹⁴¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 45.

¹⁴² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 46.

¹⁴³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 47.

¹⁴⁴ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 48.

¹⁴⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 51.

¹⁴⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 49 (“The freedom to conduct a business includes, inter alia, the right for any business to be able to freely use, within the limits of its liability for its own acts, the economic, technical and financial resources available to it.”).

¹⁴⁷ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 50.

¹⁴⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 52.

務或所要面對的挑戰等等之一¹⁴⁹。第二理由為系爭禁制令准予當事人得以其已經採取所有合理的手段為由而免除責任¹⁵⁰。此外，歐洲法院表示系爭禁制令的執行程序給予當事人主張責任免除的機會，故在考量ISP業者並非侵權人之情況下，歐洲法院認為當事人未被要求承擔無法承受的犧牲¹⁵¹。

值得注意的是為確保「法律明確性」（legal certainty），歐洲法院認為必須讓禁制令當事人有機會在法院上有適當的防衛權¹⁵²。歐洲法院要求在當事人開始執行禁制令後，於法院對禁制令之違反進行罰則裁定之前，必須讓當事人有機會主張所採用之手段屬於其為達成防止系爭侵權行為而所預期能採用之手段¹⁵³。

（三）網路使用者之資訊自由權

雖認同系爭禁制令，歐洲法院卻認為ISP業者在執行禁制令時，其手段的選擇必須要考慮網路使用者之資訊自由權¹⁵⁴。歐洲法院提出二個觀點。首先，歐洲法院指出ISP業者所採取之手段必須具極度針對性，一方面用於阻止他人的侵權行為，另一方面卻不能影響使用者利用ISP業者的服務而合法連結資訊之權利¹⁵⁵。如果傷害合法連結資訊之權利，ISP業者干擾資訊自由權的行為是無正當性的¹⁵⁶。

¹⁴⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 52.

¹⁵⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 53.

¹⁵¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 53.

¹⁵² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 54.

¹⁵³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 54 (“In that regard, in accordance with the principle of legal certainty, it must be possible for the addressee of an injunction such as that at issue in the main proceedings to maintain before the court, once the implementing measures which he has taken are known and before any decision imposing a penalty on him is adopted, that the measures taken were indeed those which could be expected of him in order to prevent the proscribed result.”).

¹⁵⁴ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 55.

¹⁵⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 56.

¹⁵⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 56.

其次，歐洲法院特別強調網路使用者的權益。針對本案禁制令，歐洲法院一方面要求內國法院於禁制令執行期間不能審查 ISP 業者所採用的手段，但例外是有異議的提出時¹⁵⁷。另一方面，歐洲法院要求內國應有相關的程序性法規，以讓網路使用者在 ISP 業者開始執行禁制令後，於法院主張其基本權利¹⁵⁸。如此，歐洲法院認為可避免本案禁制令因基本權利的保護而無法執行¹⁵⁹。此似乎暗示歐洲法院期望內國法院應以准予該禁制令為原則，並以繼續修正禁制令以維護資訊自由權為輔。

（四）智慧財產權之保護

最後，針對智慧財產權之保護，雖歐洲法院指出系爭禁制令的執行不必然完全讓侵權行為停止¹⁶⁰，但此不影響該禁制令的正當性¹⁶¹。歐洲法院認為系爭禁制令的問題有二。一是 ISP 業者只要採取合理的手段即可免除責任，而有些可達成的手段會因為不合理而無須採用¹⁶²。二是完全制止侵權行為的手段可能根本不存在，或在執行上屬不能，因為所採

¹⁵⁷ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 57 (“In the case of an injunction such as that at issue in the main proceedings, the Court notes that, if the internet service provider adopts measures which enable it to achieve the required prohibition, the national courts will not be able to carry out such a review at the stage of the enforcement proceedings if there is no challenge in that regard.”).

¹⁵⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 57 (“[I]n order to prevent the fundamental rights recognised by EU law from precluding the adoption of an injunction such as that at issue in the main proceedings, the national procedural rules must provide a possibility for internet users to assert their rights before the court once the implementing measures taken by the internet service provider are known.”).

¹⁵⁹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 57 (“Accordingly, in order to prevent the fundamental rights recognised by EU law from precluding the adoption of an injunction such as that at issue in the main proceedings, the national procedural rules must provide a possibility for internet users to assert their rights before the court once the implementing measures taken by the internet service provider are known.”).

¹⁶⁰ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 58.

¹⁶¹ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 63.

¹⁶² See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 59 (“[T]he addressee of such an injunction has the possibility of avoiding liability, and thus of not adopting some measures that may be achievable, if those measures are not capable of being considered reasonable.”).

之手段可能被迴避¹⁶³。

此外，歐洲法院指出基本權利憲章第 17 條第 2 項並非意涵智慧財產權乃不可侵害或享有絕對的保護¹⁶⁴。此暗示歐洲法院認為禁制令不用非常完美，因為基本權利憲章也未規定極高的保護水準。然而，歐洲法院要求當執行禁制令時，所採之手段必須夠有效（sufficiently effective），以確保著作權能獲得實質的（genuine）保護¹⁶⁵。實質的保護指所採取的手段必須防止未經授權而連結受保護標的物，或指至少增加連結的困難度而言¹⁶⁶；另所採的手段必須讓網路使用者打消利用本案 ISP 業者的服務來連結侵權內容物之念頭¹⁶⁷。因此，只要有此實質的保護，並考慮其他基本權利的平衡時，則不用在意侵權行為是否能完全被遏止¹⁶⁸。

四、歐洲學者對UPC案判決之看法¹⁶⁹

歐洲學者 Tatiana-Eleni Synodinou 教授認為 UPC 案判決未能真正解決與 ISP 業者（在本節的情境乃指網路連線服務者）有關的禁制令之審查基準問題，因為禁制令的核發必須考慮「成效」（effectiveness）問題與網路使用者權益之確保¹⁷⁰。Synodinou 教授指出的問題包括 UPC 案判決承認不存在完全防止侵權行為之手段、以及禁制令的「成效」取決於

¹⁶³ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 60.

¹⁶⁴ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 61.

¹⁶⁵ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 62 (“None the less, the measures which are taken by the addressee of an injunction, such as that at issue in the main proceedings, when implementing that injunction must be sufficiently effective to ensure genuine protection of the fundamental right at issue.”).

¹⁶⁶ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 62 ([T]hat is to say that they must have the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve.”).

¹⁶⁷ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 62 ([T]hat is to say that they must have the effect [] of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter made available to them in breach of that fundamental right.”).

¹⁶⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 63.

¹⁶⁹ 由於筆者語言能力之限制而僅能閱讀英文，而目前僅找到一篇英文文獻討論。

¹⁷⁰ See Synodinou, *supra* note 21, at 61-62.

平衡其他基本權利的實務考量¹⁷¹。此些問題造成法院在未來對於禁制令內容之不確定性。此外，雖然歐洲法院要求必須給予網路使用者主張權利受侵害的程序，Synodinou 教授擔心該程序保障可能只適用一般的禁制令（general injunction）審查，而未必可擴張至所有封網禁制令（all blocking injunction）之審查，例如法院所核定的特定內容禁制令（specific injunction）¹⁷²。甚至，當 ISP 業者主動請求法院確認相關手段時，該使用者保障原則是否能適用，Synodinou 教授也認為是個問題¹⁷³。

Synodinou 教授舉三個封網手段來說明 UPC 案判決的不易操作問題，而該些封網手段包括 DNS 封鎖、IP 位址封鎖、及 URL（Uniform Resource Locator，全球資源定址器）封鎖¹⁷⁴。IP 位址乃數字的組合，例如”204.0.8.51”，以標示網站的位址；URL 即網址，例如”www.company.com”；而 DNS 乃 IP 位址與 URL 的轉換表，例如在瀏覽器鍵入”www.company.com”時，透過 DNS 的對應表而找到位址”204.0.8.51”，進而連結該網站¹⁷⁵。

關於 DNS 封鎖，Synodinou 教授認為因為迴避該技術是相當容易，故不符合「成效」的要求¹⁷⁶。DNS 即網址名稱與 IP 位址對應名冊，ISP 業者持有 DNS 名冊，在網路使用者連結該網址時，先經過 ISP 業者的名冊，於找到網址名稱與 IP 位址的對應後，而透過 IP 位址連接該網址¹⁷⁷。DNS 封鎖技術僅將系爭網址從 ISP 業者的「名冊」內移除，如此網路使用者無法透過 ISP 業者連結到該網址¹⁷⁸。但至少有三個方法可迴避 DNS

¹⁷¹ See *id.* at 61.

¹⁷² See *id.*

¹⁷³ See *id.*

¹⁷⁴ See *id.* at 62.

¹⁷⁵ See <http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/41620/dns>, last visited July 12, 2015.

¹⁷⁶ See Synodinou, *supra* note 21, at 62.

¹⁷⁷ See David Wang, *What is a DNS Block and 3 Ways to Get Around It*, <http://blogjunkie.net/2011/06/get-around-dns-block-filter>, last visited July 11, 2015; see also Synodinou, *supra* note 21, at 62 (citing David Wang's article).

¹⁷⁸ See Wang, *supra* note 177.

封鎖技術。第一個為使用其他的網址名稱名冊（例如：Google），而該名冊有系爭網址與 IP 位址的對應，以產生連結活動¹⁷⁹。第二個為使用代理伺服器（proxy server），而取代 ISP 業者的功能¹⁸⁰。第三個為利用 VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路）而成為一個伺服器，其類似於代理伺服器的功能而取代 ISP 業者的角色¹⁸¹。因為這三種迴避技術的存在，Synodinou 教授認為 DNS 封鎖不會是 UPC 案判決所認可的有效（effective）手段¹⁸²。

關於 IP 位址封鎖，Synodinou 教授認為該手段也不是有效的手段¹⁸³。Synodinou 教授雖指出 IP 位址封鎖可能比 DNS 封鎖來得有效，且也能更降低網路使用者連接系爭網站的動力，但是 Synodinou 教授擔心有過度封鎖的問題，因為多個網站可能共享相同的 IP 位址，而造成具有合法內容物的網站也一併被封鎖，進而有損網路使用者接觸合法內容物的資訊自由¹⁸⁴。此外，Synodinou 教授指出代理伺服器或 VPN 仍可做為迴避的手段，甚至未來可能有新網路技術造成迴避封鎖的發生，而導致 IP 位址封鎖技術喪失有效手段之地位¹⁸⁵。

Synodinou 教授似乎認為 URL 封鎖是當今最好的手段，有所謂「深度封包檢測」（Deep Packet Inspection，DPI）技術以監控傳輸資訊是否為合法內容物¹⁸⁶。網路上的資訊於傳輸時以資料封包（data packet）形式存在¹⁸⁷，而「封包」由不同層次（layer）的資料所組成¹⁸⁸。DPI 技術可掃

¹⁷⁹ See *id.*

¹⁸⁰ See *id.*

¹⁸¹ See *id.*

¹⁸² See Synodinou, *supra* note 21, at 62.

¹⁸³ See *id.*

¹⁸⁴ See *id.*

¹⁸⁵ See *id.*

¹⁸⁶ See *id.* at 62-63.

¹⁸⁷ See Himanshu Arora, *Journey of a Data Packet in the Internet*, THE GEEK STUFF, AUG. 8, 2012, <http://www.thegeekstuff.com/2012/08/journey-of-a-packet/> (last visited July 12, 2015).

¹⁸⁸ See CHRISTOPHER PARSONS, DEEP PACKET INSPECTION IN PERSPECTIVE: TRACING ITS LINEAGE AND SURVEILLANCE POTENTIALS 3-4, *available at* http://www.sscqueens.org/sites/default/files/WP_Deep_Packet_Inspection_Parsons_Jan_2008.pdf (last visited July 13, 2015).

瞄封包內所有層次的資料，並分辨資訊的合法性¹⁸⁹。然而，為避免 DPI 技術在執行上變成 ISP 業者的常態性義務而違反電子商務指令第 15 條，Synodinou 教授指出關鍵問題在於「檢測」（inspection）的細節程度¹⁹⁰。具體而言，Synodinou 教授建議禁制令可命 ISP 業者採取的手段為「淺層封包檢測」（Shallow Packet Inspection, SPI）技術¹⁹¹。SPI 技術僅掃描封包內部分的層次¹⁹²，因而可避免檢測用戶的所有資訊¹⁹³。

對 Synodinou 教授的見解，本文認為有疑慮。首先要認可 SPI 技術可通過 Scarlet 案判決的檢驗。SPI 技術未檢測所有層次的資訊，故可避開紀錄個人資訊的層次，進而也避開常態性監控的問題。此外，因未限制網路使用者接觸合法內容物的權利，故也無違反資訊自由權之問題。儘管如此，本文認為 Synodinou 教授未考慮 ISP 業者執行成本的問題。如果執行成本不合理，或許可能有營業自由權違反的問題，而仍由個案中分別認定。

從營業自由權的角度，Pekka Savola 研究員點出 UPC 案判決的問題，即將評估營業自由權是否受侵害的議題從禁制令裁定程序轉移至懲處 ISP 業者程序¹⁹⁴。營業自由權涉及 ISP 業者能否自由利用己身資源來執行禁制令之要求，而 ISP 業者是否違反禁制令則須經過「合理性」（reason-

¹⁸⁹ See Alex Wawro, *What Is Deep Packet Inspection?*, PCWORLD, Feb. 1, 2012, http://www.pcworld.com/article/249137/what_is_deep_packet_inspection_.html, last visited July 12, 2015; see also Synodinou, *supra* note 21, at 62; Priyanka Jain, Jai Sachith Paul, & K. Pradeep Kumar, *Copyright Protection through Deep Packet Inspection-An Indian Perspective*, 3 INT'L J. OF COMPUTER SCI. & MOBILE COMPUTING 316, 318-19 (2014), available at <http://ijcsmc.com/docs/papers/February2014/V3I2201429.pdf>, last visited July 12, 2015.

¹⁹⁰ See Synodinou, *supra* note 21, at 62.

¹⁹¹ See *id.* at 63.

¹⁹² See PARSONS, *supra* note 188, at 5-7.

¹⁹³ See Synodinou, *supra* note 21, at 63.

¹⁹⁴ See Pekka Savola, *Proportionality of Website Blocking: Internet Connectivity Providers as Copyright Enforcers*, 5 J. INTELL. PROP., INFO. TECH. & ELEC. COMMERCE L. 116, 120 (2014), available at <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-2-2014/4000/savola.pdf>, last visited Dec. 28, 2015.

ableness) 的分析¹⁹⁵。此將造成「法律明確性」(legal certainty) 的問題，因為「不確定性」須等到懲處程序才能處理，而有侷限 ISP 業者營業自由的疑慮¹⁹⁶。在此陰影下，UPC 案判決所肯定「一般的禁制令」，其可能讓 ISP 業者採取較侵害網路使用者資訊自由之手段，以免在懲處程序中被責難¹⁹⁷。

UPC 案判決並未提供營業自由權分析的具體基準，而僅是判定個案中 ISP 業者無法舉出侵害營業自由權之情勢，故在未來，營業自由權的因素仍是禁制令核發與否之不確定性的來源。

五、新爭議—Pirate Bay案

UPC 案後，歐洲法院將審查的封網案件是由荷蘭最高法院 (Dutch Supreme Court) 所提起的¹⁹⁸。系爭網站 (Pirate Bay) 上有提供「中介資訊」(meta information)，使用者能以該資訊連結到其他使用者而再透過點對點傳輸方式來下載侵害著作權之非法內容物¹⁹⁹。權利人為 BREIN (荷蘭的唱片發行業者與電影發行業者的集體組織)，於 2010 年起對 ISP 業者起訴並要求封鎖系爭網站，而在 2012 年取得地方法院之封網禁制令²⁰⁰。但 2014 年時，上訴法院 (Court of Appeal) 認為有調查顯示封網措施已被破解，而下載非法內容物的行為仍成長，故系爭禁制令應失效²⁰¹。本案上訴至最高法院，而最高法院廢棄上訴法院之裁定，主要理由是前審法院採取錯誤的審查基準²⁰²。不過，最高法院並未直接裁定，

¹⁹⁵ See *id.*

¹⁹⁶ See *id.* at 120-21.

¹⁹⁷ See *id.* at 121.

¹⁹⁸ See Karlijn van den Heuvel, *To block or not to Block? The Dutch Blocking Injunction Saga Continues*, available at <http://kluwercopyrightblog.com/2015/12/20/to-block-or-not-to-block-the-dutch-blocking-injunction-saga-continues/>, last visited Jan. 4, 2015.

¹⁹⁹ See *id.*

²⁰⁰ See *id.*

²⁰¹ See *id.*

²⁰² See *id.*

而將案件移轉至歐洲法院，並提出二個問題：（1）網站業者雖未提供侵害著作權之內容物，但卻放置「中介資訊」且提供索引與分類，以使網路使用者可透過「中介資訊」而以點對點方式下載侵權內容物，此行為是否違反著作權指令第3條第1項²⁰³；（2）如果該行為未違反第3條第1項，則得否因為中介者讓侵權行為能夠執行而對該中介者課以禁制令²⁰⁴。本案才於2015年11月13日提出²⁰⁵，後續發展值得關注。

肆、我國之借鏡

一、著作權法之權利與限制

UPC 案判決顯示歐洲法院找到保護權利人免受侵權網站侵害的方式。我國是否應跟隨此見解，應考慮我國著作權法與歐盟著作權指令間的根本差異。亦即，在我國網路使用者連結外國侵權網站的行為中，ISP業者既無著作權侵權行為，亦無共同侵權行為，故權利人對ISP業者並無任何請求權。相反地，歐盟著作權指令第8條第3項明訂可對ISP業者施予禁制令，以抑制網路著作權侵權行為。

在網路環境下，影音內容物的權利人可能被侵害的主要權利為公開傳輸權、公開播送權、以及重製權²⁰⁶。外國網站的內容物進入我國境內而為網路使用者所接收，此涉及內容物傳輸至ISP業者的設施，而後再

²⁰³ See *id.* (“1. Is there a communication to the public within the meaning of art. 3(1) of the Infosoc Directive by the operator of a website, if on this website there are no protected works available, but a system exists whereby meta-information about protected works on the computers of users is indexed and categorised so that users can track the protected works and up- and download them?”).

²⁰⁴ See *id.* (“2. If the answer to question 1 is negative: do art. 8(3) of the Infosoc Directive and art. 11 of the Enforcement Directive allow an injunction against an intermediary if this intermediary facilitates infringing activities as meant in question 1?”).

²⁰⁵ See *id.*

²⁰⁶ 見蔡明誠，數位時代著作權相關法律及管理問題之探討，國家政策季刊，第2卷第1期，頁138-142，2003年3月（本文討論重製權和公開播送權）；李治安，失衡的承諾：著作權法責任避風港規範之立法政策評析，臺大法學論叢，第43卷第1期，頁156，2014年3月（本文討論著作權法第87條）。

傳輸至使用者。內容物傳輸的形式可能以電子檔案下載後而觀賞，亦有可能採即時接收的串流（streaming）形式²⁰⁷。以下分別討論外國網站和ISP業者（以連線服務提供者為主）的相關責任。

關於重製權的問題，外國網站和ISP業者均難構成侵害。根據著作權法第3條，「重製」定義為「指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之」。未經權利人同意，他人不得以上述方法重製著作。另同法第22條有重製權的限制條款。該條第3項規定「於專為網路合法中繼性傳輸，或合法使用著作，屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製，不適用之。但電腦程式著作，不在此限」。該條第4項又定義「網路合法中繼性傳輸之暫時性重製情形，包括網路瀏覽、快速存取或其他為達成傳輸功能之電腦或機械本身技術上所不可避免之現象」。針對外國網站，因為內容物重製在外國，基於著作權保護的屬地主義（territoriality）原則²⁰⁸，儘管該重製未經權利人同意，該重製行為仍非屬違反著作權行為。再就ISP業者，當內容物從外國網站傳輸至國內時，可能會在ISP業者的設備中短暫儲存。由於該系列行為事實上由網路使用者啟動，其僅利用ISP業者

²⁰⁷ 見馮震宇、陳家駿，網路科技關於部落格及串流之著作權法律問題，智慧財產權月刊，第112期，頁123-126，2008年4月（本文討論串流技術與著作權侵害的問題）。

²⁰⁸ 有審查委員認為著作權法的「屬地主義」乃指著作是否受保護、著作利用行為有無構成侵權等議題屬於本地著作權法所規範，而屬地主義並非指國境外的創作或利用行為不適用本地著作權法。對此，筆者承認此為著作權法屬地主義之內涵，即著作權的救濟乃依據主張權利所在地之內國法。See VAN EECHOUDE ET AL., *supra* note 11, at 309. 但是筆者認為此觀點無助於討論我國著作權法能否管轄發生在外國之著作權侵害行為，故筆者借用專利法的屬地主義概念，即「權利」有其地域性。（參閱楊智傑，專利法，1版1刷，新學林，頁8，2014年9月。）在專利法下，方法專利的侵權行為必須是全部的步驟都發生在國內時才成立；對比著作權法的侵權行為，類似方法專利的步驟之執行，故也應發生在國內才得成立著作權之侵害。在本文中，因為篇幅關係，筆者暫不闡述細節的法律論證，而待往後另撰文處理此議題。

的設施為傳輸工具，且由於 ISP 業者無從得知所傳輸的資訊內容，ISP 業者的暫時重製行為難以構成故意或過失行為，故 ISP 業者應無侵害重製權的問題。

關於公開傳輸權和公開播送權的問題，外國網站和 ISP 業者亦皆難構成侵害。根據著作權法第 3 條，「公開傳輸」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」。針對「公開播送」，第 3 條定義其為「指基於公眾直接收聽或收視為目的，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，藉聲音或影像，向公眾傳達著作內容。由原播送人以外之人，以有線電、無線電或其他器材之廣播系統傳送訊息之方法，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之」。採「串流」方式亦應屬之²⁰⁹。

再者，根據智慧財產法院 103 年度民著上字第 7 號民事判決，「公開播送與公開傳輸之區別並非傳輸技術，而是在傳輸特性上之差異，亦即公開播送有時間、地域、範圍之限制，且其僅得單向傳達著作內容，而公開傳輸則係無遠弗界，其無時間、地域、範圍之限制，並具有雙向互動之特性」²¹⁰。亦即，「公開傳輸」乃使用者可控制資訊接收，但「公開播送」則由內容物提供者控制資訊的接收。

針對外國網站，由於網站位置在外國，基於著作權保護的屬地主義

²⁰⁹ See Stephanie N. Horner, *DMCA: Professional Sports Leagues' Answer to Protecting Their Broadcasting Rights against Illegal Streaming*, 24 MARQ. SPORTS L. REV. 435, 435 (2014). 章忠信老師認為以網路傳輸而提供的網路廣播或網路電視不屬於公開播送權的範疇。（見章忠信，著作權法逐條釋義，4版1刷，五南，頁75，2014年3月。）在著作權法條文未明確排除網路串流方式可用於公開播送之情況下，本文認為“broadcasting”或可從產業角度理解，因而無論是透過有線網路或數位網路等方式之播送皆屬於公開播送權所保護的「播送」。如此，著作權法的保護可隨著網路技術發展而適當地延伸。事實上，已有電視公司在 Youtube 上直播現場節目的例子。See <https://youtu.be/GIm-TnesLxA>, last visited July 11, 2015 (Show Music Core Live).

²¹⁰ 見智慧財產法院 103 年度民著上字第 7 號民事判決/事實及理由/貳/六/（一）。

原則，儘管網站內的內容物當傳輸至我國境內時即成為非法內容物，但公開傳輸或公開播送的行為非開始或非發生於我國境內，故難以構成侵權行為²¹¹。針對ISP業者，其非內容物的提供者，且無從知悉傳輸的內容物的合法性與否，故無故意或過失侵害公開傳輸權或公開播送權。

在封網議題的情境中，國內的網路使用者是最有可能的侵權人。雖與公開傳輸權和公開播送權等之侵害無關，但使用者必然有侵害重製權之問題，因為在接收非法內容物的過程中會涉及資訊的儲存，包括硬碟的永久性儲存、或動態隨機記憶體之暫時性儲存²¹²，且使用者為主動接收資訊，而有故意侵害著作權之行為²¹³。亦即，在整個非法內容物傳輸至國內的事件中，使用者扮演最關鍵的角色，因為是使用者主動開啓傳輸的行為，而伴隨著傳輸而衍生相關的儲存活動，進而必然有侵害重製權之疑慮。

對使用者的行為，ISP業者僅有共同侵權責任之疑慮，而共同侵權成立仍屬不易。根據民法第185條第2項規定「造意人及幫助人，視為共同行為人」。根據智慧財產法院101年度民專上字第22號民事判決，「幫助」指「予行為人助力，使之易於為侵權行為，其助力包含物質及精神上幫助」²¹⁴。ISP業者提供使用者的服務為網路連線服務，並無特別輔助侵害重製權之目的，亦即ISP業者對合法內容物的傳輸和非法內容物的傳輸皆採取相同的服務，故並無讓使用者更容易下載侵權內容物的問題。再者，根據同判決，「主侵權行為人或『直接侵權行為人』

²¹¹ 見陳秉訓，同註27，頁70。

²¹² 著作權法第22條排除「網路合法中繼性傳輸之暫時性重製」為重製權的一部分，但該條係針對ISP業者而設，不適用網路使用者。（見章忠信，著作權法逐條釋義，揭前註209，頁73-74。）關於暫時性重製議題的更多討論，請參閱沈宗倫，論數位暫時性重製於著作權法之法律評價—兼以重製權的新詮釋評我國相關立法，東吳法律學報，第19卷第4期，頁31-73，2008年4月。

²¹³ 見羅明通，著作權法論I，7版，台英商務法律事務所，頁452-455，2009年9月。

²¹⁴ 見參閱智慧財產法院101年度民專上字第22號民事判決/事實及理由/六/（十）/1。

須為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任」²¹⁵。使用者侵害重製權的主因為使用者主動從外國網站接受非法內容物。使用者可選擇不同的ISP業者從事下載行為，故ISP業者和重製權的侵害無必然之因果關係。最後，根據智慧財產法院99年度民專訴字第59號民事判決，幫助人「其主觀上須有故意或過失」²¹⁶。ISP業者既然不監視所傳輸的資訊內容或無法監視使用者端的活動，即無從知悉使用者接收之內容物是否經權利人同意，故也無法有主觀上故意或過失以致使用者侵害重製權。

既然ISP業者並無侵害著作權之行為，則權利人無從以著作權法第84條請求防止侵害或排除侵害。在我國著作權法無歐盟著作權指令第8條第3項的相當條款之情況下²¹⁷，權利人無任何請求權基礎要求ISP業者封鎖外國網站。UPC案判決難以做為封網禁制令的法理。

二、網路使用者之權益

在UPC案中，歐洲法院要求內國法院應給網路使用者主張權利的機會²¹⁸。如果法院認為ISP業者有負共同侵權責任之必要，則網路使用者之權益應納入禁制令（即排除侵害請求權、或防止侵害請求權）核定時之考量。在我國，相當的制度應屬民事訴訟法的「訴訟參加」²¹⁹，其准

²¹⁵ 見參閱智慧財產法院101年度民專上字第22號民事判決/事實及理由/六/(十)/1。

²¹⁶ 參閱智慧財產法院99年度民專訴字第59號民事判決/事實及理由/貳/十七。

²¹⁷ 近期澳洲通過著作權修法而明文法院得核准禁制令以命令ISP業者封鎖國外侵權網站，但屬相當有爭議的立法。(See Ben Grubb, *Australian Senate Passes Controversial Anti-Piracy, Website-Blocking Laws*, THE SYDNEY MORNING HERALD, JUNE 22, 2015, <http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/australian-senate-passes-controversial-antipiracy-websiteblocking-laws-20150622-ghuorh.html>, last visited July 2, 2015.)

²¹⁸ See Case C-314/12 *UPC* [2014] E.C.R. I-0000, ¶ 57.

²¹⁹ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），修訂8版2刷，三民，頁223-236，2014年10月；劉玉中，第三人作為當事人主動加入訴訟之探討—以我國民事訴訟法第54條規定為核心，臺北大學法學論叢，第89期，頁98-102，2014年3月。

許第三人參與他人已繫屬於法院之訴訟，以保護自己之權利²²⁰。

「訴訟參加」分為「主參加訴訟」和「從參加訴訟」²²¹。「主參加訴訟」規定於民事訴訟法第54條²²²，該條第1項指出「就他人間之訴訟，有下列情形之一者，得於第一審或第二審本訴訟繫屬中，以其當事人兩造為共同被告，向本訴訟繫屬之法院起訴：一、對其訴訟標的全部或一部，為自己有所請求者。二、主張因其訴訟之結果，自己之權利將被侵害者」。「從參加訴訟」規定於第58條²²³，該條第1項指出「就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加」。使用者和權利人的立場必然是相反，而與ISP業者間的立場則不一定。因此，如果使用者和ISP業者採相同立場而反對封網禁制令，則使用者可做為「從參加訴訟」的參加人；如果二者立場不一致，則使用者可採用「主參加訴訟」。

採「主參加訴訟」，使用者要舉證何種「權利」受侵害或受影響²²⁴。採「從參加訴訟」，使用者須證明其「私法上或公法上之法律關係或權利義務」將因所輔助之人之敗訴而受「直接或間接影響之不利利益」²²⁵。筆者認為使用者可主張的權利為「資訊權」²²⁶，或更精確地說為「資訊自由權」（freedom of information），此乃參酌基本權利憲章第11條之規定「人都有言論自由權。此權利應包括不表達意見的自由、以及不受公權力干擾而接收或宣揚資訊及想法之自由，無論其有多先進」²²⁷。《歐洲人權公約》（European Convention on Human Rights）第

²²⁰ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同前註，頁223。

²²¹ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註219，頁223。

²²² 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註219，頁224。

²²³ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註219，頁226-227。

²²⁴ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註219，頁225。

²²⁵ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註219，頁228。

²²⁶ 李震山老師曾闡釋「資訊權」在我國憲法基本人權體系下的內涵與範圍，但該理論比較偏向政府資訊公開和個人隱私保障等議題，而與筆者的概念有別。（見李震山，資訊時代下「資訊權」入憲之芻議，律師雜誌，第307期，頁15-25，2005年4月。）

²²⁷ See Article 11(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union

10 條第 1 項亦有同樣的規定²²⁸。我國憲法理論的發展一向有參酌歐洲法制的傳統²²⁹，而如果 UPC 案判決得成爲我國法院裁定封網禁制令的外國判例參考，則相關的歐洲法制傳統也應一併考量²³⁰。

當權利人對 ISP 業者起訴時，一旦有與封鎖網站相關的排除侵害請求、或防止侵害請求，法院應認知該類請求將影響網路用戶的資訊自由權，而根據民事訴訟法第 67 條之 1 主動訴訟告知之規定²³¹，「將訴訟事件及進行程度以書面通知」網路用戶²³²。由於網路用戶可能過多而造成書面通知之高額成本，本文建議可要求 ISP 業者協力執行通知。具體作法爲命令 ISP 業者在寄送時一併通知訴訟相關資訊。在網路用戶收到通知後，其可依據第 67 條之 1 第 3 項之規定，以第 58 條「從參加訴訟」之形式參加訴訟。或者，網路用戶可採第 54 條之「主參加訴訟」。

如果法院未能啓動主動告知訴訟之程序，則網路用戶可提起第三人撤銷訴訟程序²³³。根據第 507 條之 1 第 1 項，「有法律上利害關係之第

(“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.”).

²²⁸ See Article 10(1) of the European Convention on Human Rights, *available at* http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf, last visited June 25, 2015. (“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.”).

²²⁹ 見大法官會議第 724 號釋字大法官蘇永欽協同意見書、第 718 號釋字大法官蘇永欽協同意見書、第 712 號釋字大法官蘇永欽協同意見書等等皆引用歐洲人權公約。

²³⁰ 法國曾發生憲法委員會宣告著作權法的網路侵權防制條款違憲，而理由之一爲有害資訊自由。（見陳思廷，法國網路著作權侵權三振處罰制度興衰之借鏡，月旦法學雜誌，第 226 期，頁 158-159，2014 年 3 月；章忠信，二〇〇九年新修正著作權法簡析—網路服務提供者之責任限制，月旦法學雜誌，第 173 期，頁 11，2009 年 10 月。）

²³¹ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），同註 219，頁 238。

²³² 見民事訴訟法第 67 條之 1 第 1 項。

²³³ 見陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），修訂 4 版 1 刷，三民，頁 800-801，2005 年 5 月。

三人，非因可歸責於己之事由而未參加訴訟，致不能提出足以影響判決結果之攻擊或防禦方法者，得以兩造為共同被告對於確定終局判決提起撤銷之訴，請求撤銷對其不利部分之判決」。由於著作權侵害之民事訴訟屬私人間糾紛，如果不是有新聞報導，網路用戶很難知悉；而儘管有媒體報導或 ISP 業者依循證券交易法規範而申報公司經營之重大事件，要求網路用戶注意該相關資訊，此有注意義務過重的問題，更忽略 ISP 業者對於消費者的商業道德。因此，如果無第 67 條之 1 的訴訟通知，難以歸責於網路用戶之疏忽而未能即時參加訴訟。網路用戶得根據第 507 條之 1 第 1 項就封網裁定提出撤銷訴訟。

為避免不同的網路用戶採取的第三人撤銷訴訟程序，而讓保護權利人的裁定一直處於不確定性，最好的方法是法院必然要依職權主動告知訴訟，以讓網路用戶即時參與訴訟，而減少第三人撤銷訴訟的可能性。

三、封網禁制令之審理

歐洲法院對於封網禁制令的具體內容並未闡述可採用的手段，例如其未指出應採 IP 位址或 DNS 封鎖技術；另歐洲法院也無界定標的「網站」的性質，例如合法內容物與非法內容物的比重。UPC 案判決似乎無法直接對如何裁定封網禁制令的內容有所教示。然而，擷取 UPC 案判決對於網路使用者能接觸合法內容物之堅持，配合與 UPC 案爭議有關的歐洲法院 Scarlet 案與 Netlog 案等判決，本文認為可從「侵權主體」的性質著手。

在 Scarlet 案中，系爭侵權主體為 P2P 軟體；另在 Netlog 案中，系爭侵權主體為網路社交網絡平台業者，即類似 Facebook，而廣義來說，Youtube 也屬類似的業者。二類侵權主體的共同特徵是內容物的上載或流通乃由使用者行為主導。使用者傳輸的內容物可能為合法內容物，而合法的根據可能為經過授權、合理使用、或屬公共財等等。如果禁制令所採取的手段無法辨識非法內容物或合法內容物，則 Scarlet 案和 Netlog 案

判決皆認為此有害資訊自由權，因為會將合法內容物給過濾掉²³⁴。相反的，在 UPC 案中，系爭侵權主體為提供非法內容物的網站，由網站經營者主導的內容物的提供和傳輸，故並無資訊自由權受限的疑慮。

根據歐洲法院的經驗，本文建議我國法院看待系爭網站時，應考慮網站經營者的角色。如果網站經營者直接提供非法內容物，例如 UPC 案的 kino.to 網站，則該類網站可為封網的標的，此亦符合法院處理網站的著作權侵權責任時所採基準，例如在智慧財產法院 102 年度刑智上訴字第 90 號刑事判決中，系爭網站為 <http://www.mytv999.net>，其「以單點傳播或多點傳播方式傳送至客戶端，供不特定會員上網連結至上開網址並輸入帳號、密碼後，得以線上觀看」²³⁵，而智財法院認為系爭網站侵害公開傳輸權²³⁶。

進一步，如果網站經營者鼓勵使用者上傳或傳輸非法內容物，該網站也可考慮封鎖，例如智慧財產法院 99 年度刑智上更（二）字第 24 號刑事判決所涉及的系爭網站（<http://www.ezpeer.com.tw>），其提供 P2P 軟體（即 ezpeer 軟體）以讓「使用者公開傳輸及下載 MP3、電腦遊戲、電影及各類影片等檔案」²³⁷。系爭網站透過點數給予和內容物排行榜等方式促使用戶上傳內容物，且透過電子郵件與網站廣告來鼓勵內容物下載²³⁸。此外，智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）認定系爭網站「以 ezpeer 軟體（含伺服器端及客戶端）及各伺服器主機乃構成一整體服務，其可透過收費驗證機制，驗證會員身分、檔案流量，以控制會員支付費用使用該網站提供之服務」，且「對於使用 ezpeer 軟體會員進行上傳及下載之檔案內容亦具有管理及監督之能力」²³⁹。針對系爭網站的商業模

²³⁴ See, e.g., Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 52; Case C-70/10 *Scarlet* [2011] E.C.R. I-11959, ¶ 50.

²³⁵ 見智慧財產法院102年度刑智上訴字第90號刑事判決/事實/一。

²³⁶ 見智慧財產法院102年度刑智上訴字第90號刑事判決/理由/貳/二/（四）。

²³⁷ 見智慧財產法院99年度刑智上更（二）字第24號刑事判決/事實/一。

²³⁸ 見智慧財產法院99年度刑智上更（二）字第24號刑事判決/事實/一。

²³⁹ 見智慧財產法院99年度刑智上更（二）字第24號刑事判決/事實/一。

式，智財法院認為「對於會員發生違法公開傳輸下載重製行為此一結果，不僅有因果關係，且係以作為之方式積極促使不法公開傳輸、下載重製此一構成要件行為之實現，與會員間乃係分工合作完成公開傳輸、下載重製之行為」²⁴⁰。另 ezpeer 網站之行為已在 2007 年 7 月 11 日修正公布的著作權法中列為侵害著作權之行為²⁴¹，即現行第 87 條第 1 項第 7 款「未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益者」。因此，既然該類網站在國內被視為侵權人而可責難，則對類似的外國網站給予封網處置，也與著作權法的整體規範相符²⁴²。

反之，如果網站經營者無侵害著作權的直接行為，且也不鼓勵其用戶侵害著作權，則網站不應做為封網標的。例如 Youtube 或 Facebook，因為使用者有上傳合法內容物之現象，儘管有非法內容物的上傳，若單純封鎖 <https://www.youtube.com/>，則會有侵害資訊自由權的問題。根據 Scarlet 案和 Netlog 案判決的經驗，資訊自由權有保障之必要，故只要系爭網站有合法的內容物，則其不應納入封網的範圍。

至於封網的手段，法院是否應建立一般性標準來決定 DNS 封鎖、IP 位址封鎖、URL 封鎖、或其他封鎖手段，此問題無法由歐洲法院的見解中獲得解答。但本文建議法院或許可採個案認定的方式，而在個案中平衡權利人、ISP 業者和使用者等三方權利。此如同范建得老師所提出的

²⁴⁰ 見智慧財產法院99年度刑智上更（二）字第24號刑事判決/理由/貳/（五）/3。

²⁴¹ 參閱周伯翰，網路平台業者是否應對其會員利用其網站侵害他人之著作財產權負責之考量因素——智慧財產法院九十八年度刑智上更（一）字第十六號刑事判決評析，月旦法學雜誌，第202期，頁258-259、262，2012年3月。

²⁴² 審查委員希望本文針對ezpeer網站之行為是否為真正的著作權侵害行為，或僅是一種法律擬制的規定。筆者認為儘管行為當時無第87條第1項第7款之規定，因為ezpeer網站經營者乃主導或控制使用者的侵權行為發生，故ezpeer網站之行為是侵權行為。筆者認為第87條第1項第7款之規定僅是讓此類行為侵權與否之判斷能證明確，以免不肖業者透過技術來鑽法律之漏洞。

「限縮主義」，透過法院在個案中慢慢發展規範的內涵，以讓社會對於新技術的有充分時間來適應，並調和各方的觀點。²⁴³

四、「合理使用」議題之挑戰

著作權不是絕對的權利，有「合理使用」規定做為限制著作權之方式²⁴⁴。侵權內容物若屬於「合理使用」的範圍，則該網站是否屬侵權網站之疑慮將更深。關鍵的問題是「合理使用」的準據法應採我國法律或採該網站所在地法律；如果系爭內容物在外國屬合法內容物但在我國屬非法內容物時，法院應如何裁定。

例如類似「谷阿莫」的電影評論影片²⁴⁵，其涉及擷取電影片段而基本上會侵害重製權或改作權。該類影片是否有「合理使用」的空間可能在不同的法域會有不同之結論。以美國法而言，其著作權法第 107 條（17 U.S.C. § 107）允許特定的使用得不經權利人同意，例如為了批評、評論、新聞報導、教學、學術、或研究等目的而使用，而同條另規定四項判斷「合理使用」之因素：（1）利用之目的與特性，包括該使用係屬於商業性質或係為達成非營利之教育目的；（2）著作之性質；（3）利用部分於整個著作之分量與重要性；（4）利用對於著作潛在市場或著作價值之影響²⁴⁶。根據 *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc.*

²⁴³ 見范建得，重行檢視網際時空應有之法律規範，月旦法學雜誌，第130期，頁35-37，2006年3月。

²⁴⁴ 見謝國廉，論著作財產權之例外—從英國法之相關變革出發，頁393-396，載：劉孔中（主編），國際比較下我國著作權法之總檢討，頁377-414，元照，2010年。

²⁴⁵ 見「人渣文本：電影殺手谷阿莫」，取自台灣蘋果日報網頁，<http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150315/574380/>（最後瀏覽日：2015/12/31）。

²⁴⁶ See 17 U.S.C. § 107 (“In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include— (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”). 本文之翻譯採謝國廉老師的翻譯。（見謝

案²⁴⁷，未經權利人同意之電影片段利用可能無法主張合理使用。在該案中，美國聯邦第三巡迴上訴法院認為無「合理使用」之適用，而除了第3個因素之外，其他三個因素都有利於著作權人²⁴⁸。主要的爭點應為第1、3及4等因素²⁴⁹。系爭侵權著作為系爭電影著作（被侵害之著作）中二分鐘的片段內容²⁵⁰，而片段內容僅包括片頭、電影前半段的鏡頭、及以片名為收尾²⁵¹。被侵害之著作另包括預告片，除了電影片段外，還包括聲音陳述、故事鋪陳、編輯、和背景音樂等等屬於執行電影行銷技巧的內容²⁵²。

第三巡迴上訴法院對於「合理使用」之分析可用於電影評論影片之討論。關於第1個因素，關鍵問題在於被控侵權著作是否有轉化（transformative）使用²⁵³，即被控侵權著作是否改變了系爭著作而增加新的表達、意涵或訊息；若被控侵權著作僅是取代系爭著作之物件，即非屬「轉化使用」²⁵⁴。法院認為被控侵權著作未達到轉化使用的程度，因為該著作內容大部分屬就原電影著作內容直接複製而未增加新的創意內容²⁵⁵。另法院舉電影評論影片為例，該類影片可能也有二分鐘的原電影著作的片段，但評論者會提供評論或批評，而可能讓侵權著作增加「新的表達、

國康，同註244，頁391-392。）

²⁴⁷ *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc.*, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003).

²⁴⁸ *See id.* at 197-203.

²⁴⁹ *See id.* at 197-203. 第(2)因素「著作之性質」非屬主要爭執之原因為系爭電影著作具有高度原創性的本質。*See id.* at 200-01.

²⁵⁰ *See id.* at 194.

²⁵¹ *See id.* at 195.

²⁵² *See id.*

²⁵³ 本案法院亦比較當事人雙方著作的「目的與特性」，而認為被控侵權著作與權利人之電影預告片有相同的目的，即為宣傳用及提供資訊給觀眾而用。*See id.* at 198-99.

²⁵⁴ *See id.* at 198 (“We look as well to any differences in character and purpose between the new use and the original. We consider whether the copy is ‘transformative’ of the work it copied because it ‘altered the first with new expression, meaning, or message,’ or instead ‘whether the new work merely supersedes the objects of the original creation.’” (alteration in original omitted)).

²⁵⁵ *See id.* at 200.

意涵或訊息」以享有「合理使用」之優惠²⁵⁶。法院對於電影評論影片的觀點頗適合「谷阿莫」類電影評論影片的「合理使用」討論。如果該影片內容包括對各鏡頭或劇情的評論或批評，則可能構成轉化使用；但如果僅是劇情的描述或摘要，則可能未有增加新的創意內容，而無成立轉化使用。問題是無論是否有轉化使用都須個案認定，而評論或批評的創意度應達到什麼程度，此並無固定標準。

關於第3個因素「分量與重要性」，法院指出被利用的部分除了「量」(quantity)之外，「質」(quality)與「重要性」(importance)²⁵⁷。法院關注的問題在於被控侵權著作是否觸及受保護著作之核心²⁵⁸。法院認為被控侵權著作為二分鐘短片而僅擷取原電影著作前半段的內容，且未揭露劇情結尾或其他為觀眾安排的驚喜²⁵⁹。因此，法院認為被控侵權著作僅利用少部分的原電影著作，且未觸及電影劇情之核心，故就第3個因素之判斷為有利於「合理使用」之認定²⁶⁰。回到「谷阿莫」類電影評論影片之議題，該影片揭露整個劇情、重要片段和故事結尾，可謂觸及原電影著作之核心。故儘管評論影片和原電影著作之片長無法相比，但可能仍不利於「合理使用」之認定。

關於第4個因素，其考慮客體除了受保護著作之外，還包括其衍生的改作，例如前者電影著作而後者為電影預告片²⁶¹。此外，受保護之著作其「價值」和「市場」之影響一併要考慮²⁶²。特別是關於「價值」，

²⁵⁶ See *id.* at 200 (“The movie reviewer does not simply display a scene from the movie under review but as well provides his or her own commentary and criticism. In so doing, the critic may add to the copy sufficient ‘new expression, message, or meaning’ to render the use fair.”).

²⁵⁷ See *id.* at 201.

²⁵⁸ See *id.*

²⁵⁹ See *id.*

²⁶⁰ See *id.*

²⁶¹ See *id.* at 202 (“[T]his final factor ‘must take [into] account not only ... harm to the original but also ... harm to the market for derivative works.’” (alternation in original)).

²⁶² See *id.*

除了金錢的價值外，其他形式的價值應須考慮²⁶³。法院認為被控侵權著作侵害了衍生著作（即預告片）的市場或價值²⁶⁴。法院指出被控侵權人就侵權著作有商業性質之使用而有所收益，加上權利人亦有授權他人播放預告片，故預告片市場是存在的²⁶⁵。此外，法院認為被控侵權著作對受保護之預告片有取代之效果；一方面如果有網站欲展示系爭電影著作之預告片時，其可能選擇從被控侵權人處得到內容物；另一方面觀眾可能被引導至可觀賞被控侵權著作之網站，而剝奪權利人以自製預告片來宣傳原電影著作或相關產品之機會²⁶⁶。因此，法院認為第4個因素應有利於權利人²⁶⁷。以此角度來檢視「谷阿莫」類電影評論影片，第4個因素無助於「合理使用」之成立，因為該類影片對電影劇情有摘要性敘述而屬於電影預告片之取代性內容物，且觀眾可能選擇「谷阿莫」來得知電影著作之大概內容而決定是否去觀賞。

從 *Video Pipeline, Inc.* 案判決來看，「谷阿莫」類電影評論影片可能只在第1個因素的判斷中取得「合理使用」之正當性，其他三個因素都是不利於「合理使用」的判定。因此，「谷阿莫」類電影評論影片在美國可能屬於侵權內容物。

我國著作權法第65條第2項規定「著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」，其類似美國著作權法「合理使用」之規定。我國著作權法第52條規定「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範

²⁶³ *See id.* (“And the value ‘need not be limited to monetary rewards; compensation may take a variety of forms.’”).

²⁶⁴ *See id.* at 202-03.

²⁶⁵ *See id.* at 202.

²⁶⁶ *See id.* at 202-03.

²⁶⁷ *See id.* at 203.

圍內，得引用已公開發表之著作」。「谷阿莫」類電影評論影片的「合理使用」議題可在第 52 條與第 65 條第 2 項之架構下討論。

學者章忠信老師指出第 44 條至第 63 條雖屬「合理使用」例示規定，但在認定「合理使用」時應考慮該四項因素，而只要有一項因素不利於被控侵權人，則「合理使用」即不成立²⁶⁸。不過，司法實務採取「個別分析但綜合評價」之方法，以智慧財產法院 102 年度民著上字第 1 號民事判決為例²⁶⁹，該案涉及報社間的照片使用問題，著作權人聯合報指控蘋果日報未經同意使用其聘僱記者所拍攝之照片，因而侵害其著作權²⁷⁰；而智財法院認為有「合理使用」之適用²⁷¹。關於「利用之目的及性質」，法院認為蘋果日報對照片之利用行為可增加其報紙的銷售量，故屬於商業性質之使用²⁷²。關於「著作之性質」，法院認為受保護之照片與報導事實有關且獲得新聞攝影獎而具獨特特性²⁷³。關於「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，法院認為蘋果日報雖利用完整的照片，但相對於與該照片有關的報導內容而言屬較小的版面，且該照片僅是交代本文報導的背景²⁷⁴。關於「利用結果對著作潛在市場與現在價值

²⁶⁸ 見章忠信，著作權法逐條釋義，同註209，頁174-175。

²⁶⁹ 本案為最高法院所廢棄，因為「按豁免規定與合理使用不同，豁免規定對於著作類別及專屬權種類設有限制，法院考量符合法律所定之構成要件者，即可豁免，無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素。著作權法第四十九條係豁免規定，乃以新聞紙、網路等為時事報導者，在報導之必要範圍內，得利用其報導過程中所接觸之著作，並未規定於合理範圍內為之，得以阻卻違法，法院自無庸斟酌是否符合著作權法第六十五條第二項各款所定合理使用之事項，以為判斷標準」。（見最高法院103年度台上字第1352號民事判決/理由。）但由於第65條以修法而要求例示性條文的判斷全部應有四個因素的考慮，故本家中智財法院對「合理使用」的認定仍有參考之處。

²⁷⁰ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/一/(一)。

²⁷¹ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8。

²⁷² 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(1)。

²⁷³ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(2)。

²⁷⁴ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(3)。

之影響」，法院認為系爭利用離原照片的拍攝時間及原附隨的新聞報導時間已久遠，且權利人又無法證明有任何市場或價值減損，故蘋果日報對系爭照片之利用應無影響其潛在市場或價值²⁷⁵。最後，法院考慮民衆對新聞所涉之立法委員其情況有「知之權利」²⁷⁶，而認為有蘋果日報之行爲得受「合理使用」之保障²⁷⁷。

根據智慧財產法院 102 年度民著上字第 1 號民事判決之「合理使用」操作，「谷阿莫」類電影評論影片可能受到「合理使用」之保障。首先，關於「所利用之質量及其在整個著作所占之比例」，評論影片所擷取的片段僅佔原電影著作一小部分，且僅是爲了說明劇情與評論該劇情所用。其次，關於「利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」，電影與評論影片畢竟是存在不同通路的內容物，後者不可能進入電影院播放；而電影的價值因人而異，評論人的意見與電影價值間的關連性不易建構。最後，評論人受有言論自由的保障。因此，「合理使用」應可成立。

從以上對於「谷阿莫」類電影評論影片之「合理使用」分析，本文要指出的是「侵權」的性質其認定勢必涉及準據法問題。法院能否處理該議題，或是否應統一適用我國著作權法，對於這樣跨國境的法律爭議，本文建議應該有著作權法的支持，以免權利人對於法律規範之認知與司法實踐之結果間有高度落差。

伍、結論

歐洲法院所准許的封網禁制令，與其說是命令封網，不如說是限制封網命令的形式。根據 UPC 案判決，ISP 業者只須採取合理的封網手段即可，不須要採取最有效的封網手段。此外，網路使用者接觸合法內容

²⁷⁵ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(4)。

²⁷⁶ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(5)。

²⁷⁷ 見智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決/事實及理由/貳/六/(三)/8/(6)。

物的權利必須要被保障。

UPC 案判決能否引入我國做為權利人請求法院命令 ISP 業者封鎖外國網站之法理基礎，其關鍵在於我國著作權法是否提供請求權基礎²⁷⁸。本文認為著作權法並無法讓 ISP 業者為外國網站或其用戶的行為負任何侵權責任。UPC 案判決的法律基礎是歐盟著作權指令第 8 條第 3 項的規定，即賦予權利人得向法院請求禁制令，以命令 ISP 業者配合防止侵權行為。如果我國著作權法沒有類似歐盟著作權指令第 8 條第 3 項的規定，則權利人無請求權基礎。法院不應核定封網禁制令。

如果法院仍參考 UPC 案判決，本文建議相關的禁制令不應簡單化約為「封鎖系爭網站」。應在程序中保障網路使用者的權益，而透過民事訴訟法的訴訟參加制度，讓使用者主張接觸合法內容物的權利，以免類似 Youtube、Facebook 等網站被封網而侵害資訊自由的權利。此外，「侵權」之認定涉及「合理使用」分析。本文建議著作權法必須針對準據法問題有所規範，以使權利人得合理期待司法判決之結果。²⁷⁹

²⁷⁸ 有審查委員建議本文可討論假處分能否做為一種救濟方式，以讓權利人要求 ISP 業者阻擋使用者接觸侵權內容物。筆者認為 UPC 案所涉及之歐盟著作權指令第 8 條第 3 項事實上類似防止侵害之虞之請求權（即我國著作權法第 84 條），而非訴訟程序中的暫時救濟制度。因此，筆者認為 UPC 案判決不適合做為討論假處分議題之基礎。

²⁷⁹ 本文改寫於司法院行政訴訟及懲戒廳邀稿文章「歐洲法院對封鎖侵權網站之立場與見解—以 2014 年 UPC 案判決為中心」，邀稿文章將收錄於「智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯」。本文除了比該邀稿文章多出近一萬五千多字外，第肆部分的内容與該邀稿文章有本質上的差異，因為該文針對法官撰寫而重點在於司法實務的問題，但本文著重學理的討論。另第參部分本文多了歐洲學者文章的討論。第壹章則增加歐盟各國如何落實著作權指令之簡述。

參考文獻

一、中文書籍、專書論文、期刊論文、判決

章忠信，著作權法逐條釋義，4版1刷，五南，2014年3月。

陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），修訂8版2刷，三民，2014年10月。

陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），修訂4版1刷，三民，2005年5月。

楊智傑，專利法，1版1刷，新學林，2014年9月。

羅明通，著作權法論I，7版，台英商務法律事務所，2009年9月。

謝國廉，論著作財產權之例外—從英國法之相關變革出發，載：劉孔中（主編），國際比較下我國著作權法之總檢討（頁377-414），元照，2010年。

王怡蘋，著作權法關於網路服務提供者之民事免責規範，月旦法學雜誌，第173期，頁25-41，2009年10月。

江雅綺，網路中立性與保護著作權的衝突—以歐盟法院封網處分判決為例，科技法律評析，第7期，頁307-325，2014年12月。

李治安，失衡的承諾：著作權法責任避風港規範之立法政策評析，臺大法學論叢，第43卷第1期，頁143-207，2014年3月。

李震山，資訊時代下「資訊權」入憲之芻議，律師雜誌，第307期，頁15-25，2005年4月。

沈宗倫，論數位暫時性重製於著作權法之法律評價—兼以重製權的新詮釋評我國相關立法，東吳法律學報，第19卷第4期，頁31-73，2008年4月。

周伯翰，網路平台業者是否應對其會員利用其網站侵害他人之著作財產權負責之考量因素——智慧財產法院九十八年度刑智上更（一）字第十六號刑事判決評析，月旦法學雜誌，第202期，頁244-262，2012年3月。

范建得，重行檢視網際時空應有之法律規範，月旦法學雜誌，第130期，頁23-37，2006年3月。

章忠信，二〇〇九年新修正著作權法簡析—網路服務提供者之責任限制，月旦法學雜誌，第173期，頁5-24，2009年10月。

陳秉訓，著作權保護，還是網路鎖國？評智慧財產局封鎖外國侵權網站之政策，中律會訊雜誌，第16卷第5期，頁74-95，2014年3月。

陳思廷，法國網路著作權侵權三振處罰制度興衰之借鏡，月旦法學雜誌，第226期，

頁155-168，2014年3月。

馮震宇，數位內容之保護與科技保護措施，月旦法學雜誌，第105期，頁68-91，2004年2月。

馮震宇、陳家駿，網路科技關於部落格及串流之著作權法律問題，智慧財產權月刊，第112期，頁108-148，2008年4月。

葉志良，著作權法三振條款制度對著作權平衡保護的影響，資訊社會研究，第22期，頁79-114，2012年1月。

廖福特，人權宣言？人權法典？—「歐洲聯盟基本權利憲章」之分析，歐美研究，第31卷第4期，頁689-751，2001年12月。

劉孔中，著作權法有關技術保護措施規定之研究，月旦法學雜誌，第119期，頁70-90，2005年4月。

劉玉中，第三人作為當事人主動加入訴訟之探討—以我國民事訴訟法第54條規定為核心，臺北大學法學論叢，第89期，頁93-158，2014年3月。

劉靜怡，網路中立性原則和言論自由：美國法制的發展，臺大法學論叢，第41卷第3期，頁795-876，2012年9月。

劉靜怡，網路內容管制與言論自由—以網路中介者的角色為討論重心，月旦法學雜誌，第192期，頁63-80，2011年5月。

蔡明誠，數位時代著作權相關法律及管理問題之探討，國家政策季刊，第2卷第1期，頁131-150，2003年3月。

智慧財產法院101年度民專上字第22號民事判決。

智慧財產法院102年度民著上字第1號民事判決。

智慧財產法院102年度刑智上訴字第90號刑事判決。

智慧財產法院103年度民著上字第7號民事判決。

智慧財產法院99年度民專訴字第59號民事判決。

智慧財產法院99年度刑智上更（二）字第24號刑事判決。

最高法院103年度台上字第1352號民事判決。

二、外文書籍、專書論文、期刊論文、判決

ECHOU, MIREILLE VAN, P. BERNT HUGENHOLTZ, LUCIE GUIBAULT, STEF VAN GOMPEL, & NATALIE HELBERGER, HARMONIZING EUROPEAN COPYRIGHT LAW: THE CHALLENGES OF

BETTER LAWMAKING (Kluwer Law International 2009).

Walter, Michel, & Silke von Lewinski, *Information Society Directive*, in EUROPEAN COPYRIGHT LAW 921 (Michel Walter and Silke von Lewinski ed., Oxford University Press 2010).

Cusack, Nick, *Is the Digital Economy Act 2010 the Most Effective and Proportionate Way to Reduce Online Piracy?*, 33 EUR. INTELL. PROP. REV. 559 (2011).

Fitzpatrick, Nicholas, *Europe: Big Ideas in Audiovisual Policy for the New Millennium*, 17-SUM ENT. & SPORTS LAW. 13 (1999).

Ginsburg, Jane C., “*European Copyright Code*”—*Back to First Principles (With Some Additional Detail)*, 58 J. COPYRIGHT SOC’Y U.S.A. 265 (2011).

Hart, Michael, *Implementation of the Copyright Directive in the United Kingdom*, 26 EUR. INTELL. PROP. REV. 254 (2004).

Hart, Michael, *The Copyright in the Information Society Directive: An Overview*, 24 EUR. INTELL. PROP. REV. 58 (2002).

Heide, Thomas, *Access Control and Innovation under the Emerging EU Electronic Commerce Framework*, 15 BERKELEY TECH. L.J. 993 (2000).

Horner, Stephanie N., *DMCA: Professional Sports Leagues’ Answer to Protecting Their Broadcasting Rights against Illegal Streaming*, 24 MARQ. SPORTS L. REV. 435 (2014).

Jain, Priyanka, Jai Sachith Paul, & K. Pradeep Kumar, *Copyright Protection through Deep Packet Inspection-An Indian Perspective*, 3 INT’L J. OF COMPUTER SCI. & MOBILE COMPUTING 316 (2014).

Kavendek, Jaclyn, *The Positive and Negative Consequences of the European Union Court of Justice’s Amazon Decision on International Private Copying and America*, 63 CATH. U. L. REV. 789 (2014).

Mlynar, Vojtech, *A Storm in ISP Safe Harbor Provisions: The Shift from Requiring Passive-Reactive to Active-Preventative Behavior and Back*, 19 INTELL. PROP. L. BULL. 1 (2014).

Montanari, Andrea, “*Lex Google*”: *Copyright Law and Internet Providers, Future Enemies or Allies*, 35 EUR. INTELL. PROP. REV. 433 (2013).

O’Sullivan, Kevin T., *Enforcing Copyright Online: Internet Service Provider Obligations and the European Charter of Human Rights*, 36 EUR. INTELL. PROP. REV. 577 (2014).

Psychogiopoulou, Evangelia, *Copyright Enforcement, Human Rights Protection and the Responsibilities of Internet Service Providers after Scarlet*, 34 EUR. INTELL. PROP. REV.

552 (2012).

Savola, Pekka, *Proportionality of Website Blocking: Internet Connectivity Providers as Copyright Enforcers*, 5 J. INTELL. PROP., INFO. TECH. & ELEC. COMMERCE L. 116 (2014), available at <http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-2-2014/4000/savola.pdf> (last visited Dec. 28, 2015).

Sciaudone, Riccardo, *The Relationship between Personal Data Protection and Intellectual Property Rights in the Case Law of the Court of Justice of the European Union*, 16(7) J. INTERNET L. 22 (2013).

Smith, Joel, & Sarah Burke, *Record Companies Win First Round v The Pirate Bay in the United Kingdom but Pirates Remain at Large: Dramatico Entertainment Ltd v British Sky Broadcasting Ltd*, 34 EUR. INTELL. PROP. REV. 416 (2012).

Synodinou, Tatiana-Eleni, *Intermediaries' Liability for Online Copyright Infringement in the EU: Evolutions and Confusions*, 31 COMPUTER L. & SECURITY REV. 57 (2015).

Yu, Peter K., *Intellectual Property and Human Rights in the Nonmultilateral Era*, 64 FLA. L. REV. 1045 (2012).

Case C-314/12 *UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH* [2014] E.C.R. I-0000, available at <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-314/12>, last visited May 18, 2015.

Case C-360/10 *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV* [2012] E.C.R. I-00000, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-360/10>, last visited May 18, 2015.

Case C-462/09 *Stichting de ThuisKopie v Opus Supplies Deutschland GmbH* [2011] E.C.R. I-5331, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-462/09>, last visited May 23, 2015.

Case C-70/10 *Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)* [2011] E.C.R. I-11959, available at <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10>, last visited May 18, 2015.

Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entm't, Inc., 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003).

Arora, Himanshu, *Journey of a Data Packet in the Internet*, THE GEEK STUFF, AUG. 8, 2012, <http://www.thegeekstuff.com/2012/08/journey-of-a-packet/>, last visited July 12, 2015.

Boudet, Jennifer, *All Internet Service Providers Can be Required to Block Access to 'Pirate' Websites, Says European Court Advocate General*, INSIDETECHMEDIA, Dec. 6, 2013,

<http://www.insidetechmedia.com/2013/12/06/all-internet-service-providers-can-be-required-to-block-access-to-pirate-websites-says-european-court-advocate-general/> , last visited May 19, 2015.

Brazell, Lorna, *Austrian Supreme Court Rules in the Telekabel Dispute, Following the CJEU Judgment in March*, <http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/austrian-supreme-court-rules-telekabel-dispute-following-cjeu-judgment-march/>, last visited May 20, 2015.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, AN INTERNET SERVICE PROVIDER MAY BE ORDERED TO BLOCK ITS CUSTOMERS' ACCESS TO A COPYRIGHT-INFRINGEMENT WEBSITE (Press Release No. 38/14, Mar. 27, 2014), *available at* <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-03/cp140038en.pdf>, last visited May 19, 2015.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, EU LAW PRECLUDES THE IMPOSITION OF AN INJUNCTION BY A NATIONAL COURT WHICH REQUIRES AN INTERNET SERVICE PROVIDER TO INSTALL A FILTERING SYSTEM WITH A VIEW TO PREVENTING THE ILLEGAL DOWNLOADING OF FILES (Press Release No. 126/11, Nov. 24, 2011), *available at* <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110126en.pdf>, last visited June 11, 2015.

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE OWNER OF AN ONLINE SOCIAL NETWORK CANNOT BE OBLIGED TO INSTALL A GENERAL FILTERING SYSTEM, COVERING ALL ITS USERS, IN ORDER TO PREVENT THE UNLAWFUL USE OF MUSICAL AND AUDIO-VISUAL WORK (Press Release No. 11/12, Feb. 16, 2012), *available at* <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120011en.pdf>, last visited June 13, 2015.

EurActiv.com PLC, EU Court Rules against Social Networks Policing the Internet, <http://www.euractiv.com/infosociety/eu-court-rules-social-networks-p-news-510926>, last visited June 13, 2015.

EurActiv.com PLC, EU Court Rules Policing the Internet is Illegal, <http://www.euractiv.com/infosociety/eu-court-policing-net-illegal-news-509215>, last visited June 11, 2015.

EurActiv.com PLC, EU Court Upholds Blocking Copyright-Infringing Websites, <http://www.euractiv.com/sections/innovation-enterprise/eu-court-upholds-blocking-copyright-infringing-websites-301207>, last visited May 18, 2015.

Grubb, Ben, *Australian Senate Passes Controversial Anti-Piracy, Website-Blocking Laws*, THE SYDNEY MORNING HERALD, June 22, 2015, <http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/australian-senate-passes-controversial-antipiracy-websiteblocking-laws-20150622-ghuorh.html>, last visited July 2, 2015.

- Guibault, Lucie et al., *Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society (February 16, 2012)* (Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, Feb. 2007), available at http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study_en.pdf, last visited June 30, 2015.
- Heuvel, Karlijn van den, *To block or not to Block? The Dutch Blocking Injunction Saga Continues*, available at <http://kluwercopyrightblog.com/2015/12/20/to-block-or-not-to-block-the-dutch-blocking-injunction-saga-continues/>, last visited Jan 4, 2016.
- Kirk, Jeremy, *Police Shut Down German Movie-Streaming Portal*, PCWORLD, June 9, 2011, <http://www.pcworld.com/article/229865/article.html>, last visited May 19, 2015.
- PARSONS, CHRISTOPHER, DEEP PACKET INSPECTION IN PERSPECTIVE: TRACING ITS LINEAGE AND SURVEILLANCE POTENTIALS, available at http://www.sscqueens.org/sites/default/files/WP_Deep_Packet_Inspection_Parsons_Jan_2008.pdf, last visited July 13, 2015.
- Wang, David, *What is a DNS Block and 3 Ways to Get Around It*, <http://blogjunkie.net/2011/06/get-around-dns-block-filter>, last visited July 11, 2015.
- Wawro, Alex, *What Is Deep Packet Inspection?*, PCWORLD, Feb. 1, 2012, http://www.pcworld.com/article/249137/what_is_deep_packet_inspection_.html, last visited July 12, 2015.

徵稿說明

《智慧財產評論》乃國立政治大學科技管理與智慧財產研究所發行的專業學術期刊，其目的為建構一國內外智慧財產相關學術資訊與意見交流之平台。本刊每年六月及十二月出版，內容包含智慧財產相關之法律、管理、技術移轉、技術評價及生物或資訊科技等方面之論文或個案研究。本刊採「公開徵稿」、「審稿人匿名」與「送審稿件匿名」三項徵稿與審查原則，稿件隨到隨審，同時本刊近來積極申請進入 TSSCI 期刊，依科技部規定，當本期刊納入 TSSCI 名單後，可回溯將本刊三年內投稿之論文，納入 TSSCI 資料庫中，歡迎各界賢達踴躍投稿。

投稿須知

1. 謝絕一稿兩投，已投稿其他刊物或已發表之論文請勿投稿本刊。
2. 來稿格式請依智慧財產評論稿件格式說明（網址：<http://tiipm.nccu.edu.tw/zh-hant/node/372>），字數以三萬字以內為宜。若篇幅較長，本評論保有分期刊登之權利。
3. 本刊之投稿人須簽署著作權授權書，同意本刊得以非專屬授權方式再授權予經本刊授權之資料庫，並得以數位方式為必要之重製、公開傳輸、授權用戶下載及列印等行為。凡不願簽署同意書者將不予刊登。
4. 來稿均應附作者中英文姓名、簡介、題目、關鍵詞（五個），及五百字之中英文摘要。經接受刊登，引註及參考文獻格式須依本刊格式修正。

5. 本刊全部來稿均須經初審及複審程序，審查結果將適時通知作者。本刊對於接受刊登稿件之屬性類別有最終決定權。來稿經本刊開始審查程序後撤回者，以退稿處理。
6. 來稿引用他人文獻者，如有涉及第三者著作權部分，除以附註明示外，請事先取得原著者同意，本刊不涉及智慧財產權之法律責任。
7. 依國際期刊慣例，本刊無稿酬。來稿若經刊登即奉贈本刊該期五冊及抽印本十份。
8. 本刊自第七卷第一期起，將經銷權授權予元照出版公司，並設立智慧財產評論專有網站（網址：<http://www.angle.com.tw>），自該期起所有刊登於本刊之稿件，同時亦將以電子檔方式收錄於前述網站。
9. 投稿時，請附上論文電子檔（檔案格式：Microsoft Word），寄至「11605 台北市文山區指南路二段 64 號國立政治大學科技管理與智慧財產研究所智慧財產評論編輯部收」；或請以電子郵件方式，將稿件以夾檔傳送至 ipr@nccu.edu.tw。
10. 投稿或已刊登於本刊之稿件，如發生違反學術倫理之情事，本刊編輯委員會得為必要之處置。

稿件格式說明

一、論文格式：

- (一) 來稿請以中文或英文撰寫，由左至右橫式打字。
- (二) 本文之前應有中文論文標題、作者姓名、摘要及關鍵詞（至多 5 個），英文標題、作者姓名、摘要及關鍵詞。
- (三) 中、英文姓名以註腳方式標明作者服務機關、子機構完整名稱與職稱。摘要以簡明扼要方式，敘述論文的主要貢獻及內容，字數在 500 字以內。
- (四) 使用 A4 大小紙張，字數應以三萬字以內為宜。本文字級 12，註腳字級 10，中文字形請用新細明體，英文字形請用 Times New Roman。
- (五) 圖表：無論以中文或英文撰寫，圖表之標號一律以阿拉伯數字表示。表的名稱置於表上方；圖的名稱置於圖下方，並於圖表下方註明資料來源。

二、段落標明方式：

(一) 中文稿

甲、大段落之標題應置於每行之最左方，並以字級 14 之粗體表示。例如：

壹、前言

乙、中段落之標明應置於每行之最左方，並以字級 12 之粗體表示，例如：

一、制度設計之目的

丙、小段落之標明應依照中段落向右一格處開始，並以字級 12 之粗體表示，例如：

(一) 制度原則

其他更小段落之標明請依此類推。各段落前之數字號碼請按：壹、一、（一）1. (1) a. (a) 等順序排列。

(二) 英文稿

型式一：

I

A

1.

a.

(a)

型式二：

3. Analysis

3.1 Assumption

3.2…….

三、註腳及參考文獻：

- (一) 本文之後將參考文獻區分不同資料類型（如：中英文書籍、中英文期刊、中英文文集論文等）逐條列出，且與本文中曾引用者一致。
- (二) 引用文獻及說明請使用註腳。註腳請採用「當頁註腳」(footnote) 方式，註腳號碼應置於該整句最後之標點符號前，註腳內容則位於文章當頁下端，可作為說明之用或陳述引用文獻出處。
- (三) 所引註之文獻資料，若係重複出現，緊鄰出現則註明「同前註」之後加註頁碼；前註中有數筆文獻時，應註明作者；若同一作者有數筆文獻，則應簡要指明文獻名稱；若非緊鄰出現則註明作者及「前揭註XX」之後再標明頁數，其他同前。

(四) 若引用之網路文獻本身有發表時間，不須載明最後瀏覽日；若無發表時間或該網頁會持續更新資訊，則應載明最後瀏覽日。

(五) 隨頁註之引用文獻格式舉例如下：

1. 專書：馮震宇，了解營業秘密法，頁 50-55，1998 年 6 月 2 版。（若某書為初版，不需註明其版次）
2. 譯著：周添城譯，Richard Caves 著，美國產業之結構、行為、績效，頁 124-125，1990 年 8 月。
3. 專書論文：王偉霖，科學技術基本法第六條之法律經濟分析—兼論專利制度之本質與美國拜杜法案之經驗，載：劉江彬教授榮退論文集，智慧財產的機會與挑戰，頁 3-45，2008 年 12 月。
4. 期刊：劉孔中、高安淇，從國際規範及歐盟設計規則論新式樣制度之革新，政大智慧財產評論，1 卷 1 期，頁 1-23，2003 年 10 月。
5. 學位論文：黃嘉敏，LED 產業技術採用生命週期管理—以 LED 背光源應用為例，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁 126，2009 年 1 月。
6. 大法官解釋：大法官釋字第 243 號。
7. 行政函示：內政部（88）年台內地字第 8811978 號函。
8. 法院判決：行政法院 83 年判字第 56 號，行政法院裁判要旨彙編，14 輯，頁 966。
9. 法院決議：85 年度第 12 次刑事庭決議，1996 年 7 月 2 日，最高法院刑事庭決議彙編，頁 1081。
10. 報紙：鄭雅文，產學合作的流弊，中國時報，2004 年 6 月 17 日，A15。

11. 網頁：

馮震宇，專利訴訟費用負擔大逆轉 對抗 NPE 新利器浮現？，科技產業資訊室，2014 年 5 月，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm。

智慧財產評論，訂閱辦法，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所，<http://tipm.nccu.edu.tw/zh-hant/node/371>（最後瀏覽日：2014/12/01）。

(六) 引用外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式依各該國習慣。例如：

1. Book：DEBORAH L. RHODE, JUSTICE AND GENDER 56 (1989).
2. Periodical Materials: Patricia J. Williams, *Alchemical Notes: Reconstructed Ideals from Deconstructed Rights*, 22 HARV. L. REV. 401, 407 (1987).
3. Cases：Jackson v. Metropolitan Edison Co., 348 F. Supp. 954, 956-58 (M.D. Pa. 1972).
4. Web pages：

Mark A. Lemley, *Why Do Juries Decide If Patents are Valid?*, SSRN (Aug. 5, 2013), <http://ssrn.com/abstract=2306152>.

American Bar Association, Section on Legal Education and Admissions to the Bar, *Statistics*, http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/statistics.html, last visited October 15, 2014.

(七) 參考文獻：

在正文之後開列參考文獻，限於正文（含附錄）與註釋

中援引過之書籍及期刊文獻，惟法令裁判、立法沿革與新聞報導等資料性文獻得不列入。請依下列格式逐條列出：

1. 分中文部分與外文部分，中文在前，外文在後。外文部分請依日文、英文、德文、法文等次序分開呈列。中日文排列請按作者（編者）姓氏筆劃數，西文請按作者（編者）姓氏字母序。若同一作者有多項參考文獻時，請依年代先後順序排列。

2. 參考文獻書寫方式：

(1) 中文書籍、專書論文、期刊論文：

書籍：作者姓名、書名、出版社、出版年。（若某本書為初版，不需註明其版次，僅須列出版年代。但若為二版以上，則須註明版次。）

例：馮震宇，企業e化•電子商務與法律風險，元照，2002年。

專書論文：作者姓名、篇名、所載書名、出版年。

例：蘇永欽，台灣的社會變遷與法律學的發展，載：當代法學名家論文集，1966年。

期刊：作者姓名、篇名、期刊名、卷期別、起訖頁碼、出版年月。

例：劉孔中、高安淇，從國際規範及歐盟設計規則論新式樣制度之革新，政大智慧財產評論，1卷1期，頁1-23，2003年10月。

(2) 外文專書、專書論文、期刊論文：

書籍：作者姓名（姓氏在前），書名（出版年）。出處作者與書名以小型大寫字表示。

例：RHODE, DEBORAH L., JUSTICE AND GENDER (1989).

專書論文：作者姓名（姓氏在前），篇名，收錄於：書名（編者，出版年）。篇名以斜體字表示；收錄書名以小型大寫字表示。

例：Adams, John, *Argument and Report*, in 2 LEGAL PAPERS OF JOHN ADAMS (L. Kinvin Wroth & Hiller B. Zobel eds., 1965).

期刊論文：作者姓名（姓氏在前），篇名，出處期刊（出刊年）。篇名以斜體字表示；出處期刊名以小型大寫字表示。

例：Williams, Patricia J., *Alchemical Notes: Reconstructed Ideals from Deconstructed Rights*, 22 HARV. L. REV. 401 (1987).

3. 年代一律以西元紀年為準。數字一律使用阿拉伯數字。
4. 作者得參考各該文獻出處國之學術慣例，斟酌調整參考文獻格式之細節。

著作權授權書

一、授權內容：

立書人_____同意授權國立政治大學、政大科技管理與智慧財產研究所，將下列著作：發表於智慧財產評論第【 】卷第【 】期之著作：「_____」進行數位化、重製等加值流程後收錄於資料庫，以電子形式透過單機、網際網路、無線網路或其他公開傳輸方式，提供用戶進行檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印等行爲。並得以再授權其他資料庫業者進行前述之行爲。

二、著作權聲明：

本授權書爲非專屬授權，立書人仍擁有上述授權著作之著作權。立書人擔保本著作係立書人之原創性著作，有權依本授權書內容進行各項授權，且未侵害任何第三人之智慧財產權。

立書人姓名：_____

身分證字號：_____

通訊電話：_____

電子信箱：_____

通訊地址：_____市(縣)_____區(鄉鎮市)_____路(街)_____段
_____巷_____弄_____號_____樓之_____

立書人簽章：_____ (請親筆簽名) 中華民國____年____月____日

智慧財產評論

NCCU Intellectual Property Review

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所出版

Published by the Graduate Institute of Technology,

Innovation and Intellectual Property Management

National Chengchi University

COPYRIGHT LICENSE AGREEMENT

The Author, _____, hereby grants a non-exclusive free license to National Chengchi University to collect the article as listed below (“Article”) in its databases and provides the database in electronic form through signal PC version, internet, wireless network or any other way to transmit the article publicly, and to authorize others to do the same. The Article herein describes is:

Publicized in the NCCU Intellectual Property Review volume _____

This Agreement only constitutes a non-exclusive license, and the Author reserves the copyright of the Article. The Author warrants that the Article is his/her original work, and has the right to license his/her copyright in accordance with this Agreement without infringing any intellectual property rights of any third party.

Name of Author: _____

ID Number: _____

Phone Number: _____

Email Address: _____

Signed by: _____ Date of Signing: _____

智慧財產評論

NCCU Intellectual Property Review

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所出版

Published by the Graduate Institute of Technology,
Innovation and Intellectual Property Management

National Chengchi University

各位親愛的讀者，您好：

感謝您長期支持與愛護，本刊為回饋廣大之讀者，即日起凡訂閱第一卷第一期至第六卷第二期之智慧財產評論者，本所將以八折之優惠回饋予讀者（不含運費）。數量有限，售完為止，欲購者請洽本所。

期別	篇 名	作 者	出版日期
第一卷 第一期	從國際規範及歐盟設計規則論新式樣制度之革新 On the Reform of Taiwanese Design Law – Drawing Lessons from International and European Regimes	劉孔中 高安琪	2003.10
	智慧資本投資保障的完整性 Integrity Protection on Intellectual Capital Investment	周延鵬	
	電腦軟體與商業方法之專利保護：歐洲發展 Computer Program and Business Method Patents – The View from Europe	許曉芬	
	矽智財交易及其相關法律問題探討 SIP Trading Service and Related Legal Issues	蕭 敏 陳明發 黃淑君	
	中國大陸專家參審制度研究：以智慧財產權案件為例 Forward – Thinking Strategies for China Intellectual Property: To Maximize Economic Value of a Chinese Patent to the Extent Accorded to a U.S. Patent	陳昱奉 黃鈺晴	
	美國智慧財產權法最新發展與評析（2000~2003） On Recent Developments in U. S. Intellectual Property Law (2000~2003)	孫遠釗	
第二卷 第一期	專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－以專利權效力爭訟程序為中心 The Future of Post – Issuance Procedures of Patent Act in Taiwan	黃銘傑	2004.04
	中國知識產權戰略試探－一件中國專利將等於或大於一件美國專利的經濟價值 Forward-Thinking Strategies for China Intellectual Property – To Maximize Economic Value of a Chinese Patent to the Extent Accorded to a U.S. Patent	周延鵬	
	新著作權法「散布權」相關規定之檢討 The Analysis of Related Provisions Concerning the Distribution Right in New Copyright Law	章忠信	
	科技管理與大學衍生企業在日本的發展 The Development of MOT and USVB in Japan	溫肇東	
	智慧資本的法律定性與智慧財產證券化的可行性研究 The Legal Status of Intellectual Capital and the Feasibility Study of Intellectual Property Securitization	闕光威	

期別	篇 名	作 者	出版日期
第二卷 第一期	從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分－以專利 侵權爭議為例Comparative Study on the Preliminary Injunction between United States of America and Taiwan – Focus on Patent Infringement Cases	馮浩庭	
第二卷 第二期	從美國專利看臺灣企業科技創新競爭力 Evaluate the Technological Innovation Competitiveness of Taiwan Corporations Through U.S. Patents	陳達仁 黃慕萱 楊牧民	2004.10
	藥品創新與專利保護關聯之探討 Patent Protection on Pharmaceutical Innovations	黃文鴻 謝季峰	
	智慧資本揭露程度與智慧資本績效的關聯性研究 The Relationship between Level of Intellectual Capital Disclosure and Intellectual Capital Performance	羅庚辛 鄭明松 柯家瑜 許明峰	
	研發支出與人力資本對企業價值之影響 The Effects of R&D Expenditure and Human Capital on Business Value	汪瑞芝 吳志成 丁綉娟	
	品牌價值衡量模式之建構分析 A Study on Construction of the Brand Value Measurement Model	田祖武 許家甄 鍾宜靜	
	美國千禧年著作權法反規避條款對合理使用與競爭秩序之 影響A Case Analysis of the DMCA Anti-Circumvention Provisions from Aspects of Fair Use and Competition	李憲珍	
第三卷 第一期	保險也有專利嗎？ Does Insurance Have a Patent?	賴奎魁 翁順裕	2005.04
	物品發明廠商智慧財產權保護決策之分析 The Analysis for Intellectual Property Protection Decision of Product Innovation Firm	吳桂森	
	網路侵權行為與臺灣地區盜版率The Effects of Internet Infringement Act on the Priacy Rate of Taiwan	鄭天澤 彭日欣	
	美國大學產學合作合約條款之研究The Study of Provisions of American Industry/University Cooperation Agreements	耿 筠 陳娟娟	
	建立鈾型企業的創新經營模式－以Gen Con公司為例 The Study of the Innovative Business Model – Uranium Enterprise	陳蕾琪 吳明璋 周隆亨 周源祥 張文俐 姚開陽 馮國璋	
	知識經濟指標之構念模型 Construct Model of Knowledge – Based Economy Indicators	陳智凱 黃愷獎	

期別	篇 名	作 者	出版日期
第三卷 第二期	我國專利法及藥事法上試驗例外之研究 The Research of Experimental Use Exception on Patent Law and Pharmaceutical Affairs Act	孫小萍	2005.10
	由愛丁堡一案探討歐洲專利局對人類胚胎幹細胞可專利性之立場 An Analysis of the Position of European Patent Office on the Patentability of Human Embryonic Stem Cells Based on the Edinburgh Case	許耀華	
	客戶名單保護期間之決策 The Decision for Customer List Protect Horizon	吳桂森 耿 筠	
	專利技術授權策略研究 – TFT LCD光學膜授權個案比較 A Study of Patent Technology's Licensing Strategy – Licensing Case of TFT LCD Optical Films	李滿祥	
	臺灣企業經營的全球化與臺灣法制的牽絆或解放 – 建構自由開放的對外投資、授權及技術移轉新環境 The Impediment or Liberalization of Taiwan Industries' Globalization under the Impact by Taiwan Legal Environment – A Quest to Liberalize Outbound Investment, license and Technology Transfer	周延鵬	
第四卷 第一期	我國智慧財產法院之理想與實現 Materializing the Goals of the Taiwan IP Court	盧文祥	2006.04
	中國高等教育、智慧財產權教育和人才培育的思考 Intellectual Property Right Education and Professional Training in China 's Higher Education	陳美章	
	台灣研發機構智慧財產的營運模式與行銷機制 A Study on Intellectual Property Business Model and Marketing Mechanism of Taiwan Non-Profit R&D Organizations	周延鵬 官欣雨	
	網際網路時代資訊安全管理檢核表之建立 The Construction of Checklist of Information Security Management System in Internet World	簡文慶 耿 筠	
	從工業設計的觀念探討新式樣專利 The Design Patent Discussing Form the Aspect and Concept of Industry Design	葉哲維	
	槍械與扣動扳機者孰負侵權之責？ – 論著作權之間接侵權行為責任 Is It the Gun or the Man Who Pull the Trigger That is Liable? – On Secondary Liabilities of Copyright Infringement	孫遠釗	
以關係價值觀點建構連鎖加盟品牌鑑價模式 Construction of the Chain & Franchise's Model of Brand Valuation Based on the Aspect of Relationship Value	莊水榮 許牧彥 張彥輝		

期別	篇 名	作 者	出版日期
第四卷 第二期	智慧財產作價投資與新創事業 Contribution of Intellectual Property as Equity and New Venture	周延鵬	2006.10
	技術標準與專利佈局策略之研究－以國內無線通信技術研發為例 Technical Standard and Patents Strategy on Wireless Communication R&D in Taiwan	陳達仁 馮國璋	
	數位音樂產業及其商業模式 A Study on Digital Music Industry and Business Model	周丸生 劉育奇 蔡宜廷 周欣嫻	
	真品平行輸入之商標權問題－從臺灣高等法院九十二年度上易字第二六九〇號刑事判決談起 Trademark Issues Regarding the Parallel Importation of Genuine Goods Based on 2003 Taiwan High Court Interpretation No. 2690 of the Judicial Yuan	張作為	
	Protecting Your American Intellectual Property Rights : How Foreign Companies Can Utilize The United States International Trade Commission and Section 337 Investigations .	Gary M. Hnath & Mit Winter	
第五卷 第一期	著作採用創新授權機制衍生價值共享之探討 An Exploration of The Shared Benefits Derived from the Utilization of Innovative Licensing Mechanisms for Creative Works	盧文祥	2007.04
	專利侵權訴訟之訴訟觀與案件管理 Observation on Patent Litigation and Case Management	陳昱奉	
	台灣專利聯盟 (Patent Pool) 的可行性探討－以國際產業標準的營運模式為例 The Feasibility Analysis of patent Pool in Taiwan—The Business Model of International Standard	徐弘光	
	兩岸農業智財保護及其經營 The Protection and Management of Agricultural Intellectual Property between Taiwan and Mainland China	林之崑 高千雲 邱晶晶	
	TRIPs對於處方藥品試驗資料之保護 Protection of Test Data of Prescription Drugs Under TRIPs	楊代華	
第五卷 第二期	產品創新秘密保護期之敏感度分析 Sensitivity Analysis for Secret Protection Horizon of Product Innovations	吳桂森 李能慧 古東源	2007.10
	從專利觀點比較台灣與南韓技術創新能力 (1987-2006) Technological Innovative Capacity of Taiwan and South Korea from 1987-2006 – A Perspective of Patents	王俊傑 陳達仁 黃慕萱	

期別	篇 名	作 者	出版日期
第五卷 第二期	對著作權保護範圍擴張的因應－合理使用實務與理論基礎之研究 A Response to the Enlargement of the Scope of Copyright – A Review of Judicial Practice and the Theoretical Framework of Fair Use	闕光威	2007.10
	大學技轉及育成中心的迷失與困境 The Myth and Loss of University Technology Licensing and Business Incubator	蔡孟潔 蔡達智	
第六卷 第一期	兩岸專利代理機構營運模式與績效比較－以將群、三友及三環為例 A Comparison between Taiwan and Across the Strait Patent Prosecution Business Models and Effects	李容嘉 翁干惠 黃上上 樊治齊	2008.04
	兩岸IT產業智慧財產與研發策略－以研華、方正為例 The IP Management And R&D Strategy of Cross-Strait IT Industry – Cases of the Advantech Corp. and the Founder Group.	鄭聖群 黃嘉敏 黃愛倫 羅晶華	
	兩岸國家型農業生技園區之營運模式探討－以楊凌農業高新技術產業示範區及屏東農業生物技術園區為例 Business Model of Cross-Strait National Agricultural Biotechnology Parks – An illustration of Yangling Agricultural Hi-tech Industries Demonstration Zone and Pingtung Agricultural Biotechnology Park	鄭雅文 歐師維 馮志峰 林群倫	
	兩岸智慧財產法院及審判實務 The Practice of the IP Cases in the Court in Taiwan and China	黃紫旻 吳雅貞 陳志承 朱家毅	
第六卷 第二期	有關大陸知識產權司法體制改革的思考 To Reform of the IP Judicial System of the P.R.C.	張玉瑞 韓秀成	2008.10
	論中國知識產權法律體系的協調化 Coordinating of Legal System of Intellectual Property Rights	胡開忠	
	試論我國《反壟斷法》對知識產權濫用的限制 Restrictions on Intellectual Property Abuse in China Antitrust Law	陳乃蔚	
	否棄集體作者觀：民間文藝版權難題的終結 Disavowal of Collective Authorship: Ending the Dilemma of Folklore Copyright	崔國斌	
	E世代知識管理管理平台中隱私權與智慧財產權法的爭議 A New Mode of Knowledge Transfer and the Relevant Intellectual Property and Privacy Issues in Taiwan	闕光威	
	APEC電子資料隱私保護原則分析 Analysis on APEC Privacy Framework Principles	潘兆娟	
	影響技術移轉績效的三個關鍵基礎理論 The Three Key Based Theories Impact on the Technology Transfer	葛孟堯	

期別	篇 名	作 者	出版日期
第七卷 第一期	合理使用對內容產業的管理意涵－以市場失靈理論為核心 How Shall Content Industry Deal with Fair Use? – A Market Failure Perspective	闕光威	2009.04
	論企業共同開發完成後之專利權共有 Joint-Development and the Resulted Patent Co-Ownership – an Analysis from the Perspectives of Law and Economics	侯慶辰	
	資訊時代中營業秘密保障之探討 The Discussion of Trade Secrets Protection Posed by Computerization	曾勝珍	
	由UDRP處理原則探討網域名稱爭議於我國商標法之適用 Domain Name Dispute: From UDRP to Trademark Law	鄭嘉逸	
第七卷 第二期	美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啓示 A Case Study of Indirect Infringement Practices in the U.S. and Some Notices to the Amended Patent Act in Taiwan	劉國讚	2009.10
	中國大陸專利法制之損害賠償規範與計算方法 －從第三次專利法修正談起 Damages Calculation in China Patent Law and Practice – Perspective of Third Amendment to Patent Law	李柏靜	
	我國專利特許實施主要問題之探討 －兼論最近相關修正草案 Discussion on Main Issues of Patent Compulsory Licenses in R.O.C – Additionally to Discuss the Latest Draft Amendment to the Patent Law	汪渡村 劉德勳	
	促進抑或是阻礙創新？從法律經濟學角度審視美國商業方法專利之適格性爭議－以 <i>In re Bilski</i> 案為例 Fostering or Hindering Innovation? Revisit the Patentability Issue of Business Method from the Perspective of Law and Economics – <i>In re Bilski</i> as an example	胡心蘭 蔡岳勳	
	到不了的安全港？歐洲共同體技術授權豁免法之研究 A Safe Harbour Out of Reach? – EU Approach to the Antitrust Analysis of Technology Transfer	謝國廉	
第八卷 第一期	反仿冒貿易條約草案下就點對點檔案傳輸施以刑罰實非為解決之道 Criminal Sanctions on P2P File-sharing under Proposed ACTA Are No Panacea	鄭莞鈴	2010.04
	生技專利聯盟模型可行性之探討－以中草藥為例 A Study on the Feasibility of Pooling Chinese Herbal Medicine Related Patents	江政穎 侯子文 許舜曉	
	智慧財產權之實行－亞洲公司於美國面臨之訴訟問題 Enforcing Intellectual Property Rights in the U.S.: Litigation Issues Confronting Asian Companies	鍾泳熾 江易儒	

期別	篇 名	作 者	出版日期
第八卷 第一期	企業創業投資決策之前置因素分析 The Antecedents of Corporate Venturing Investment	邱奕嘉 邱世寬 廖宜慶 李岱砮	2010.04
第八卷 第二期	先前技術阻卻侵權之探討 Study on Practicing Prior Art Defense to Patent Infringement Charge	王瓊忠 蔡岳勳	2010.10
	論關係企業間技術授權的法律問題 Legal Issues regarding Technology Licensing Between Affiliated Companies	侯慶辰	
	我國智慧財產權保護之邊境相關管制措施施實務與未來－由「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）」以及美國實務為出發，兼論世界關務組織（wco）推展之「海關統一權力暫定執行標準」 The Practical Issues and Future for Border Measurement in Intellectual Property Protection in Taiwan-Starting from TRIPS and the Practice in the United States, also the "provisional Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement (S.E.C.U.R.E)" promoted within World Customs Organization	程法彰 劉國勝	
	智財權，產權保護程度與投資融資方式對跨國企業對外投資的影響 Intellectual Property Right, Ownerships, Financing Decision and FDI	賴法才 張順教	
第九卷 第一期	網路購物機制之微調－從購物網站標價錯誤之數件判決談起 The Fine Tuning for Online Shopping Mechanism: Lessons from Pricing Error Cases	張瑞星	2011.06
	從國際間對商標減損規範看智財法院Intel案判決與商標法修正 Famous Trademark Protection and Challenge in Taiwan – From Taiwan IP Court Decisions to International Practices	馮震宇	
	論策略性企業社會責任與著作權合理使用的藩籬與平衡：以Google數位圖書館計畫為中心 Testing The Boundaries And Balance Of Strategic Corporate Social Responsibility And Fair Use Doctrine: Perspective From The Google Books Library Project	王育慧	
	中國大陸地理標誌構成要件研究 Research on Constitution Requirement of Geographical Indications in the People's Republic of China	李祖明	

期 別	篇 名	作 者	出版日期
第九卷 第二期	美國法專利權濫用理論對我國法之啓示 The Enlightenment of the Patent Misuse Doctrine	何曜任	2011.12
	美國專利法上的非顯而易知性研究 A Study of Nonobviousness of US Patent Law	鄭煜騰 王偉霖	
	上市要求與專利保護的法規競合對研發高階醫療器材投資之衝擊：磁振造影引導高強度聚焦超音波系統 The Impact of Competing Regulatory Requirements of Pre-Market Registration and Patent Protection on Investing in the Research and Development of High-End Medical Device: Magnetic Resonance Image Guided High Intensity Focused Ultrasound System	鄭匡善	
	評臺灣面對國外專利侵權訴訟的對應策略－兼論政府參與「智慧財產基金」的可行性 On Taiwan's Strategy towards Foreign Patent Infringement Litigation: Feasibility of Government Involvement in "Ip Bank"	孫遠釗	
第十卷 第一期	專利庫－經濟取向分析下之法制比較與調和 The Enlightenment of the Patent Misuse Doctrine	劉孔中	2012.06
	由美國 Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc. 一案對於我國著作權法的啓示與借鏡－以「公開傳輸權」為中心 Some Lessons from Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc. are Reflected in Taiwanese Copyright Law in terms of Public Transmission Right	沈宗倫	
	論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用 Tying Restrictions and Patent Misuse in Patent Licensing Agreements of the United States	傅松青	
	兩岸著作權法視聽著作之立法檢討－以視聽著作之定義、歸屬及保護期間之比較為中心 A Reflection on the Copyright Legislations for Audiovisual Works on both sides of the Strait	蕭雄淋	
第十卷 第二期	歐盟競爭法處理濫用獨占地位爭議之新標準－以英特爾案為中心 The Intel Decision and the EU's New Standards for Behaviours by Dominant Firms	謝國廉	2012.12
	著作權濫用－以利用商品標籤或包裝之著作權禁止真品平行輸入一般商品為例 Copyright Misuse – The Parallel Importation Restriction by Copyrighted Product Labels	林利芝	
	台灣廠商涉及美國 337 調查之實證研究－兼論國內產業要件 An Empirical Study on Section 337 Investigations Involving Taiwanese Companies -with an analysis of the domestic industry requirement	李柏靜	
	我國合理使用判斷基準之實證研究分析 An Empirical Study of Taiwan Courts' Opinions on Fair Use Four-Factor Test	蘇郁雅	

期 別	篇 名	作 者	出版日期
第十一卷 第一期	戲謔仿作 (Parodie) 與著作權保護 Parodywork and Protection of Copyright	王怡蘋	2013.06
	藥品試驗資料專屬權近期國際發展之趨勢－我國資料專屬權制度及因應國際趨勢應有之調整 The Data Exclusivity and its International Development - Aligning Taiwanese Law with international Norms and Concepts	葉雲卿	
	從美國司法判決看專利聯盟的今日與未來 The development of patent pool under the decision of CAFC Today and Tomorrow	傅松青	
	公共建設委外型研究案之智慧財產管理探討 Intellectual Property Management of Infrastructure related Public-Funded Research	高千雯 陳其華 沈麗琴 陶冶中 黃鳳梅 吳東凌 洪銘揚	
第十一卷 第二期	著作權法宏觀修法之比較研究 Comparative Study of Principles for de lege ferenda Copyright Law	劉孔中	2013.12
	兩岸著作權法修正發展之觀察與初步探討 The Observation and Preview to the Cross-Strait Copyright Amendments	章忠信	
	論生物相似性藥品上市審查規範：以美國生物藥品價格競爭與創新法為師或為鑒？ On Regulation of Biosimilar: A Model or a Lesson by the U.S. Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009?	傅冬卿 陳鈺雄	
	美國貿易法第 337 條與世界貿易組織法律架構之相容與衝突－以專利執法措施為研究中心 Section 337 of the US Tariff Act in the Context of United States Obligations under the WTO Legal Framework with Focus on Patent Enforcement Measures	Daniel Herrera	
第十二卷 第一期	數位著作授權與合理傳輸－論權利耗盡原則的新時代意義 Licensing and Reasonable Transmission of Digitize Works－Epochal Application of the Exhaustion Doctrine	沈宗倫	2014.06
	疾病管制署採購愛滋治療之學名藥與專利侵權風險 AIDS Medicine Purchase by the Centers for Disease Control and the Risk of Patent Infringement	陳秉訓	

期 別	篇 名	作 者	出版日期
第十二卷 第一期	泰國博物館難以為繼之困境與智慧財產權管理： 從類比到數位以及美國法的啓示 The Problem of Unsustainability in Thai museums and Intellectual Property Rights Management: From Analog to Digital and the Lessons from the US	陳光合 陳曉慧	2014.06
	資料專屬權與專利保護制度之競合：以美國藥品上市法制為中心 The Coopetition between Data Exclusivity System and Patent System – Focusing on American Law	夏 禾 陳鈺雄	
第十二卷 第二期	由 AMP v. Myriad Genetics, Inc. 案談基因專利之適格性 Gene Patents in the Aftermath of AMP v. Myriad Genetics, Inc.	李治安	2014.12
	數位著作授權契約對第一次銷售原則之影響與濫用原則之適用 Applying Copyright First Sale Doctrine and Misuse Doctrine to the License Agreement of Digital Copyrighted Work	胡心蘭	
	專利侵權損害賠償決策因子之研究 —以台灣智慧財產法院之實證判決為基礎 A Research on Deciding Factors of Patent Infringement Damages: An Empirical Analysis of Cases in the Taiwan IP Court	桂祥豪 熊誦梅 蘇瓜藤	
	美國後 eBay 時代專利侵權案件之永久禁制令：以法院見解發展與實證研究為中心 Permanent Injunctions of Patent Infringement in the Post-eBay Era of the United States: Focusing on Opinion Development and Empirical Analysis of Judicial Decisions	李 玄 王立達	
第十三卷 第一期	美國 Microsoft 案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響 The Aftermath of the Microsoft Case and Its Reach on the Calculation of Reasonable Royalty of Standard Patent in the United States	葉雲卿	2015.06
	智慧財產權擔保交易登記制度之研究 Study on Registry System of Security Rights in Intellectual Property on Secured Transactions	陳重見 顏世翠	
	從美國專利改革法案看美國專利法新穎性要件之變革 A Study on Changes of Novelty Requirement under U.S. Patent Law from the View of Leahy-Smith America Invents Act	劉振泰 蔡岳勳	

期 別	篇 名	作 者	出版日期
第 十三 卷 第一期	手段功能用語之權利範圍解釋 —以圓剛科技 I240169 號專利行政訴訟與美國專利法為 比較 Claim Construction of Means Plus Function -Focus on Patent No. I240169 Administrative Law Suit and Reexamined with U.S. Patent Practice	林博智	2015.06

智慧財產評論編輯委員會組織章程

93.01.06 編輯委員會籌備會議訂定

98.09.23 編輯委員會修訂全文

99.05.03 編輯委員會修訂第 4、5、9、10 條

100.11.03 編輯委員會修訂第 3、4、9 條

102.05.10 編輯委員會修訂第 4 條

第一章 總 則

第一條 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所為提升「智慧財產評論」（以下簡稱本評論）之編審及出版品質，特成立「智慧財產評論編輯委員會」（以下簡稱本委員會）。

第二條 本評論為專業之學術期刊，每年六月及十二月各發行一期。其目的在提供國內外智慧財產相關學術資訊與意見交流的平台、提升智慧財產研討風氣。

第二章 組織架構

第三條 本委員會會址設於國立政治大學科技管理與智慧財產研究所辦公室內。

第四條 本委員會組織與職掌如下：

- 一、主編 1 人：決定編輯政策與方針及負責召集本委員會開會等相關事宜。由本委員會過半數同意決之，任期二年，並得連選連任。
- 二、執行編輯 1 人：協助主編決定編輯政策與方針、綜理編審工作、決定稿件審查人及各期稿件刊登相關事宜。執行編輯由主編指定之，任期二年，並得連選連任。
- 三、助理編輯 1 人：統籌負責編輯事宜。包括負責安排匿名審稿作業，並負責聯繫及出版事務等。助理編輯由主編指定之。

- 四、置編輯委員若干人：參與稿件審查工作、協助拓展稿源、提供本評論諮詢意見及決定稿件之刊登順序。由主編自國內外智慧財產相關領域之專家學者中遴聘組成，核定後頒發聘書，任期為兩年，並得連任。
- 五、設編輯小組：協助進行稿件校對、編排期刊內容、出版等事項。編輯小組成員由本所研究生遴選之。

第三章 會議

- 第五條 本委員會之法定開會人數為全體委員人數之二分之一，如有決議事項，以不記名投票方式行之，票數達出席委員人數二分之一以上為通過。
- 第六條 編輯委員會進行稿件審查作業視為機密，各委員應遵守專業道德，非經公開程序，不得自行對外公開審查作業之相關資料。
- 第七條 本委員會為編輯本評論之需要，得召開下列二類會議：
一、編輯委員會議
二、編輯小組會議
- 第八條 本委員會之編輯委員會議，由主編定期召集編輯委員及執行編輯等人召開，討論本委員會組織規程、刊登稿件、年度工作方針及預算經費等重大事項。
- 第九條 本委員會之編輯小組會議由執行編輯召集助理編輯及編輯小組召開，討論稿件審議、期刊內容、校稿、出版等事項；每期出刊前至少召開一次，必要時得召開臨時會議。

第四章 附則

- 第十條 本委員會組織章程應由編輯委員會議通過並報請所長核可實施，修正時亦相同。
- 第十一條 其他未盡之事宜，得由編輯委員會議訂定相關辦法規範之。

智慧財產評論 / 政大科技管理與智慧財產研究所編印

第十三卷第二期

臺北市：國立政治大學科技管理與智慧財產研究所
民105/01

ISSN：1811-8518

GPN：2009204260

期刊名稱：智慧財產評論（原名：政治大學智慧財產評論）

Name of Journal: NCCU Intellectual Property Review

發行人：馮震宇

Publish：Jerry G. Fong

出版者：國立政治大學科技管理與智慧財產研究所

Publisher：Graduate Institute of Technology,
Innovation and Intellectual Property Management

主 編：馮震宇

Editorial Director：Jerry G. Fong

出版日期：2016年01月15日

創刊日期：2003年10月15日

聯絡地址：116台北市文山區指南路二段64號

Address：64, Sec. 2, Zhi-nan Rd., Wenshan, Taipei 116, Taiwan,
Republic of China

網 址：<http://tiipm.nccu.edu.tw/zh-hant/node/369>

Email：ipr@nccu.edu.tw

連絡電話：886-2-2939-3091分機89510

Tel：886-2-2939-3091 ext. 89510

傳真：886-2-2938-7555

Fax：886-2-2938-7555

總 經 銷：元照出版公司

地 址：10047台北市館前路18號5樓

網 址：www.angle.com.tw

電 話：886-2-2375-6688 傳 真：886-2-2331-8496

劃撥帳號：19246890 戶名：元照出版有限公司（請註明刊名、期別、寄送地址）

訂閱一年二期500元（掛號）

大陸港澳：700元 亞.太地區：750元 歐.美.非地區：850元（以上皆航空掛號）

定 價：新台幣200元整

◎著作財產權所有，本刊圖文非經同意，不得任意轉載



NCCU Intellectual Property Review

Volume 13, Number 2

The Exhaustion Doctrine and the Duty of Assistance under Copyright Law in the Cases of Digital Transactions

Chung-Lun Shen

A Study on the Legality of Royalty Collection Clause after Expiration of Patent Rights

Wei-Lin Wang

On the Fair Access and Patent Policy of Human Tissue Biobanks—Focusing on the Benefit-Sharing Clause in Taiwan

*Chung-Hsi Lee
Tomoyasu Hoshi*

Granting a Website-Blocking Injunction as a Relief for Copyright Owners—What Can We Learn from the 2014 UPC Decision of the European Court of Justice

Ping-Hsun Chen

January 2016



<http://tiipm.nccu.edu.tw>

 元照總經銷
Angle Publishing

 **TIIPM**

國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所
**Graduate Institute of Technology,
Innovation and Intellectual Property Management**
National Chengchi University