

東海大學法律學研究

碩士論文

指導教授：胡心蘭 博士

從美國專利法及著作權法之間接侵權責任  
論我國著作權法間接侵權責任之建構

A study on the Secondary Liability under U.S. Patent and Copyright  
Act— For the Construction of Secondary Liability System of  
Taiwan's Copyright Law

研究生：覃思嘉

中華民國一〇八年六月

碩士學位考試委員會審定書

東海大學法律學研究所

碩士班研究生 覃思嘉 君所提之論文：

從美國專利法及著作權法之間接侵權責任

論我國著作權法間接侵權責任之建構

經本委員會審查並舉行口試，認為符合  
碩士學位標準。

考試委員簽名處

蔡思嘉

謝仁志

胡心蘭

108 年 6 月 24 日

# 摘要

美國最高法院於 1984 年之 *Sony* 案移植美國專利法 271 條 c 項之通用商品原則於著作權法中，並於 2005 年之 *Grokster* 案引入美國專利法 271 條 b 項誘引侵權責任規範，成為著作權法間接侵權責任之新興類型。基於數位時代迅速發展與變革之科技技術，自 2003 年開始，美國司法實務對 *Sony* 原則之適用範圍產生不同解讀，本文依美國著作權法及專利法有歷史上同源關係為基準，透過分析涉及間接侵權責任之專利案件，作為 *Sony* 原則適用範圍之依據。

又美國著作權法間接侵權之輔助侵權原則，由來已久，卻能因應數位時代科技技術之迅速變革，同時美國司法實務肯定 *Sony* 原則存續之必要，以此作為促進科技發展及給予創作人充足創作誘因之平衡，本文藉由分析美國著作權法涉及間接侵權責任案件，整理美國著作權法間接侵權責任成立之要件，作為我國著作權法間接侵權責任建構之參考。

觀察我國立法者分別於 2007 年及 2019 年制定與美國著作權法間接侵權責任性質相近之著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定。前款規範係立法者依美國最高法院於 *Grokster* 案之裁判，引入類似美國著作權法之誘引侵權責任；後者則係為填補科技迅速發展所創造之法律漏洞。然而對照美國著作權法之間接侵權責任，該二款規定於適用上屬於針對性之立法規範，觀察我國司法實務之見解，本文認為我國著作權法有增訂一般性輔助侵權責任規範之需求，同時亦有引進 *Sony* 原則之必要，因此提出修法意見，以期日後作為立法者修法之參考。



# Abstract

The U.S. Supreme Court's 1984 decision in the Sony case transplanted the "staple article of commerce" doctrine of section 271(c) of the Patent Act into the Copyright system. And the decision in 2005 Grokster case, Supreme Court imported inducement of infringement under the section 271(b) of Patent Act to the Copyright Law, formed a new kind of the secondary infringement in the Copyright system. Due to the rapid development and the transformation of the technology in the Digital Age, from 2003 beginning, the recognition of the judgments in the U.S. has been the spilt on the Sony Rule's application. According to the "historic kinship" between the U.S. Patent Act and the Copyright Act, the study aimed to explore the application of Sony Rule by analyzing the Patent cases involving the secondary liability.

In addition, the secondary liability under the doctrine of contributory infringement of the U.S. Copyright system can be traced back to 1911, however, it remains to meet the rapid transformation in the digital age so far. Also, the recognition of the judgments in the U.S. affirmed the necessity of the Sony Rule to make a balance between promoting the advance on science and useful arts and giving the creator sufficient incentive to create. Thus, the study reviewed the leading cases to examine the application of the secondary liability under the U.S. Copyright system, and took it as a base for the construction of secondary liability system of Taiwan's Copyright Law.

Finally, the legislature of Taiwan enacted subparagraphs 7, paragraph 1, Article 87 of the Copyright Act in 2007 which referred the Supreme Court of United States' 2005 decision in the Grokster case, and enacted subparagraphs 7, paragraph 1, Article 87 of the Copyright Act in 2019 for plugging the legal loophole after the rapid transformation of the digital technology in the decade. In contrast with the secondary liability under the U.S. copyright system, both of the subparagraphs in the Copyright Act of Taiwan were targeted at the specific Industrial technology developer only. While observing the application of subparagraphs 7, paragraph 1, Article 87 of the Copyright Act by recognition of the judgments of Taiwan with the constant rapid technological change, there were necessities to enact the general article of the contributory infringement, and implant the Sony Rule in Taiwan's Copyright Law. Therefore, the study attempted to make the suggestions through the cases involving the application of subparagraphs 7, paragraph 1, Article 87 of the Copyright Act with the Set-Top Box in Taiwan.



## 誌謝

撰寫謝詞，是論文寫作過程中殷切期盼的時刻，如今提筆回顧研究生生涯，往事歷歷在目，慶幸一路上遇到許多給予我協助和祝福的貴人，讓我得以完成論文並取得碩士學位。首先，感謝我的指導教授胡心蘭老師，自論文撰寫之初直至口試後的論文修正過程，給予學生的指導和鼓勵，引領我走出海量資料和論文結構編排的霧區，再次聚焦於研究主題，即時校正並檢視研究方向。每一次與老師討論論文進程時，除了省察寫作上的思考盲點外，更收穫了許多治學和研究上的啟發與體悟。謝謝老師予以相當充分的討論時間以及如此彌足珍貴的學習機會，老師的支持和信任，使我得以通過這條研究生的必經之路。

感謝口試委員姚信安老師及蔡岳勳老師的和藹可親，原先對於口試的緊張和焦慮感，在與老師的問答過程中逐漸地降低，並由衷地感謝二位老師評點論文內容的不周以及未竟之處，給予我許多寶貴的意見，使得論文內容更加完整，讓我獲益良多。

在東海學習的日子裡，謝謝卓老師讓我可以參與各項事務的前置作業，使我得以涉略並更進一步研析各領域的專業知識，同時能有一份收入，維持研究生的生活。猶然記得恩璋老師和朝聖老師的教誨，感謝老師讓我有機會敲響曾心心念念的學院大門，老師的鼓勵和祝福更使我保有最初的信念，堅定地前行。謝謝簡老師和蕭老師在課堂上的教導，使我們得以學習如何判讀外文資料，更因為老師的肯定，增強了自己對於外語學習能力的信心。在論文的研究方向及學習上深受黃老師的影響，感謝黃老師的關心與激勵，唯有矢志前進，方能站上自己嚮往的高峰。

修習研究所課程時，感謝文亮學長、珮羽學姐、瑋好學姐及于容學姐的照顧，讓我得以參與意想不到的活動並和更多的人事交往互動。謝謝文亮學長，特別在閒暇之餘帶領讀書會，學長的評論和指教讓我得以發現自己的缺漏和不足，也謝謝學長時常帶大家和老師一起用餐，聽著學長分享的觀點，許多經歷和情緒都能釋然放懷。謝謝珮羽學姐陪我去萬合宮拜拜祈福，願意聽我說也願意分享妳的故事。謝謝瑋好學姐總是給我滿滿的正能量，看到毛小孩的照片總是療癒，也很謝謝學姐對我的肯定，讓我能被更多的人看到。謝謝于容學姐給我的建議，提醒我得用不同的角度切入和觀察事務，不囿於自己的經驗和既定的思維，以不同的眼光看待自己和生活才能有不同的收穫。在東海校園中，和柏均、智瑋學長、忠誠學長、俊蓉、寶珊、岱宜、哲安和旻翰的相處時間總是開心，在與你們並肩同行、並肩作戰的過程中，我曉得我們始終堅定並朝向各自的理想前進。謝謝慧如學姐協助處理許多行政手續的細節事項，感謝春暉影印老闆這些日子的關照，我才得以順利地準備論文口試，更得以在此刻安然地寫著謝詞，感念這些日子的溫暖與美好。感謝曾經的相遇，因為你，我有了不同的視野，願你一切安好。

在論文口試結束後的各種搬遷日子，謝謝陳恆彬舅舅遠從南投到台中幫我搬家，更謝謝阿舅和阿舅的朋友願意在急忙匆促的時間中，帶我到合適的居住地點，讓我能安心地將論文收尾，也謝謝阿舅帶著我騎車騎過半個台中，領著我一起吃飯。也謝謝哥哥陪著我一起向前走，用你的方式讓我明白，始終保有熱情和執著的心多麼可貴。

最後要謝謝一直支持我的爸爸覃國璋和媽媽陳雪珍，謝謝您們一直以來的照顧，讓我能專注於學業的追求以及一直以來設定的目標。謝謝爸爸的提醒和關愛，我始終放在心裡，不曾忘記。謝謝媽媽，在我卡關的時候，始終在身旁照顧我，直到我康復並確認我平安時，才放心讓我繼續面對自己的生活和目標。謝謝爸爸和媽媽，這些日子讓您們操心的地方很多，我必須好好把握時間和機會，讓您們安心。夜晚給我黑色的眼睛，感謝在我尋找光明時，心中記掛著我的、陪伴著我的妳和你。謹將這本論文獻給一直照顧著、看顧著我的您們。

覃思嘉 謹誌于台中  
2019.08.01





# 目錄

摘要 .....	I
ABSTRACT .....	III
目錄 .....	VII
圖表目錄 .....	IX
第一章 緒論 .....	1
第二章 美國專利法之間接侵權責任 .....	7
第一節 直接侵權與間接侵權責任之概述 .....	7
第二節 美國專利法間接侵權責任之發展 .....	8
第三節 美國專利法間接責任之類型 .....	18
第一項 輔助侵權責任 .....	18
第二項 美國專利誘引侵權責任 .....	24
第四節 小結 .....	37
第三章 美國著作權法之間接侵權責任 .....	39
第一節 概說 .....	39
第一項 美國著作權法之直接侵權責任 .....	39
第二項 美國專利法與著作權法之間的關連 .....	50
第三項 著作權法間接侵權制度發展與理論基礎 .....	55
第二節 美國著作權法間接責任之類型 .....	61
第一項 代位侵權責任 .....	61
第二項 輔助侵權責任 .....	64
第三項 誘引侵權責任 .....	71
第三節 網路傳輸服務提供者與間接侵權責任 .....	77
第四節 從 GROKSTER 案反思 SONY 原則適用範圍 .....	87
第五節 小結 .....	110
第四章 我國著作權法與間接侵權責任 .....	115
第一節 概說 .....	115
第一項 著作權法直接侵權責任之概述 .....	116
第二項 間接侵權責任之概述 .....	117
第二節 民法與著作權法 87 條 1 項 7 款及 8 款 .....	118
第三節 我國民法和著作權法與間接侵權責任 .....	124

第四節 87 條 1 項 7 款及 8 款規定之要件評析.....	127
第一項 引誘追劇還是追劇幫手.....	128
第二項 著作權法第 87 條 1 項 7 第款規定.....	132
第三項 著作權法第 87 條 1 項 8 款規定.....	144
第四項 著作權法第 87 條 1 項 7 款及 8 款之關係.....	156
第五項 著作權法修法之建議.....	161
第五章 結論.....	167
參考文獻.....	173
壹、中文參考資料.....	173
貳、英文參考資料.....	178



# 圖表目錄

表格 1 NAPSTER 案與 AIMSTER 案之比較表.....	84
表格 2 SONY 案、NAPSTER 案、AIMSTER 案及 GROKSTER 案之比較表.....	90
表格 3 GINSBURG 及 BREYER 大法官協同意見比較表.....	101
表格 4 涉及實質非侵權用途認定之專利案件表 .....	112
表格 5 涉及實質非侵權用途認定之著作權案件表 .....	112
表格 6 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款適用範圍之差異 .....	160
圖表 1 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款「提供技術行為」之檢驗流程.....	141



# 詳目

摘要 .....	I
ABSTRACT .....	III
目錄 .....	VII
圖表目錄 .....	IX
第一章 緒論 .....	1
壹、研究動機與目的 .....	1
貳、研究範圍與方法 .....	3
參、論文架構 .....	4
第二章 美國專利法之間接侵權責任 .....	7
第一節 直接侵權與間接侵權責任之概述 .....	7
壹、直接侵權責任 (Direct Infringement) .....	7
貳、間接侵權責任 (Indirect Infringement) .....	7
第二節 美國專利法間接侵權責任之發展 .....	8
壹、背景 .....	8
貳、最高法院對於搭售契約與授權契約之見解 .....	12
第三節 美國專利法間接責任之類型 .....	18
第一項 輔助侵權責任 .....	18
壹、客體須為構成發明專利實質重要部分之非通用元件 .....	19
貳、直接侵權行為存在 .....	20
參、知悉 .....	22
第二項 美國專利誘引侵權責任 .....	24
壹、引誘行為存在 .....	24
貳、直接侵權存在 .....	25
參、知悉與意圖 .....	26
第四節 小結 .....	37
第三章 美國著作權法之間接侵權責任 .....	39
第一節 概說 .....	39
第一項 美國著作權法之直接侵權責任 .....	39
第一目 美國著作權法直接侵權之規範 .....	40
第二目 美著作權法直接侵權之要件 .....	40
壹、有效之著作權 .....	41
貳、被告不當重製原告著作中之原創性元素 .....	42

第二項 美國專利法與著作權法之間的關連.....	50
壹、美國最高法院於 Sony 案移植專利法規範於著作權法中.....	51
貳、援引著作權輔助侵權及誘引侵權原則之專利案件.....	53
第三項 著作權法間接侵權制度發展與理論基礎.....	55
壹、美國著作權法間接侵權制度之發展.....	55
貳、美國著作權法間接侵權責任制度之理論基礎.....	57
第二節 美國著作權法間接責任之類型.....	61
第一項 代位侵權責任.....	61
壹、有監督管理他人之權能.....	62
貳、與直接侵權行為有因果關係之經濟利益.....	63
第二項 輔助侵權責任.....	64
壹、要件.....	64
貳、Sony 原則之提出.....	68
第三項 誘引侵權責任.....	71
壹、散布行為.....	71
貳、意圖.....	74
參、因果關係.....	76
第三節 網路傳輸服務提供者與間接侵權責任.....	77
壹、A & M Records, Inc. v. Napster, Inc. 案.....	77
貳、In re Aimster Copyright Litig. 案.....	79
參、Napster 案與 Aimster 案之比較.....	81
肆、MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 案.....	85
第四節 從 GROKSTER 案反思 SONY 原則適用範圍.....	87
壹、Ginsburg 大法官採取肯定說，應限縮解釋 Sony 原則.....	91
貳、Breyer 大法官採取否定說，應維持 Sony 原則之適用標準.....	94
參、Ginsburg 大法官與 Breyer 大法官見解之相同及相異點.....	99
肆、非侵權用途之「實質」性判斷.....	102
第五節 小結.....	110
第四章 我國著作權法與間接侵權責任.....	115
第一節 概說.....	115
第一項 著作權法直接侵權責任之概述.....	116
第二項 間接侵權責任之概述.....	117
第二節 民法與著作權法 87 條 1 項 7 款及 8 款.....	118
壹、與民法第 185 條第 1 項前段狹義共同侵權行為責任之關係.....	119
貳、與民法第 185 條第 1 項後段共同危險行為責任之關係.....	119
參、與民法第 185 條第 2 項造意與幫助之共同行為責任之關係.....	120

第三節我國民法和著作權法與間接侵權責任 .....	124
第四節 87 條 1 項 7 款及 8 款規定之要件評析 .....	127
第一項 引誘追劇還是追劇幫手 .....	128
壹、提供附有 P2P 傳輸軟體之機上盒 .....	128
貳、提供內建連結境外網站應用程式之機上盒 .....	130
第二項 著作權法第 87 條第 1 項 7 第款規定 .....	132
壹、提供可非法公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術 .....	133
貳、因提供行為獲取經濟利益 .....	142
參、意圖供公眾於網路非法公開傳輸或重製他人著作 .....	142
肆、本款規定與美國著作權法之誘引侵權責任近似 .....	144
第三項 著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定 .....	144
壹、法定侵權行為態樣 .....	145
貳、客觀要件 .....	146
參、主觀要件 .....	149
肆、本款規定近似於美國著作權法之輔助侵權責任 .....	151
伍、著作權法第 87 條第 1 項第 8 款三類侵權行為態樣之關係 .....	154
第四項 著作權法第 87 條 1 項 7 款及 8 款之關係 .....	156
壹、第 87 條 1 項 7 款「電腦程式或其他技術」兼指軟體及硬體 .....	156
貳、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款之適用關係 .....	157
第五項 著作權法修法之建議 .....	161
壹、建議修正著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定 .....	161
貳、建議修正著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定 .....	162
參、建議增訂輔助侵權規範及 Sony 原則 .....	164
第五章 結論 .....	167
壹、Sony 原則之適用應以「實質」非侵權用途為要件 .....	167
貳、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及 8 款規定與間接侵權責任 .....	169
參、修法建議 .....	171
參考文獻 .....	173
壹、中文參考資料 .....	173
一、中文書籍 .....	173
二、博、碩士論文 .....	174
三、中文期刊 .....	174
四、中文官方文件 .....	176
五、研究報告 .....	176
六、中文判決 .....	176
七、函令解釋 .....	177

八、中文網站.....	177
貳、英文參考資料.....	178
一、外文書籍.....	178
二、外文期刊論文.....	179
三、外文官方文件.....	181
四、外文網站.....	181



# 第一章 緒論

## 壹、研究動機與目的

於修習著作權法專題研究時，胡心蘭老師於課堂中以 *Sony* 案作為開端，說明美國著作權法間接侵權之發展與脈絡，並提及對美國專利法及著作權法具有劃時代意義的 *Grokster* 案，正是促使我國著作權法第 87 條 1 項 7 款及第 93 條規定增修之緣由，故對於 *Grokster* 案之發展與影響深感興趣。另外美國著作權法並未制訂間接侵權之相關規範，尤其在涉及輔助侵權及誘引侵權之案例中，不論於 *Grokster* 案或是前述之 *Sony* 案，美國最高法院引用專利法規範為著作權案件之判決依據，此後，亦多有專利案件援引著作權法間接侵權制度之判斷標準，作為專利案件之裁判理由，使得美國專利法與著作權法間密切地交互影響。因此本文藉由美國專利法間接侵權規範之適用及相關之判決先例，觀察美國著作權間接侵權制度之適用範圍及限制。同時於 *Grokster* 案中，Ginsburg 及 Breyer 大法官針對 *Sony* 原則適用範圍之論證，呼應第七巡迴法院指謫第九上訴法院錯誤解讀 *Sony* 原則之適用標準，本文認為對此爭議，似得參照美國聯邦法院認定涉及實質非侵權用途之專利案件，以判斷 *Sony* 原則之適用標準。因此本文嘗試依 Ginsburg 及 Breyer 大法官之見解，提出相應之專利案件，藉由分析各案件之裁判理由，提出本文之論點。

另外，我國立法者參考美國著作權法之「誘引侵權理論」，於民國 96 年 7 月 11 日增訂著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，並修正同條第 2 項及同法第 93 條第 4 款規定，分析本款規範之成立要件並參考立法理由援引美國最高法院於 *Grokster* 案之裁判，該款規定於性質上與美國著作權法之「誘引侵權理論」相似。我國立法者於民國 108 年 5 月 1 日增訂著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，修正同條第 2 項及同法第 93 條第 4 款規定，觀諸本款規定之立法理由，立法者似專為規範近年興起之機上盒產業業者所制



訂，細究本款規範之要件，本款規定於性質上及規範對象與同條項第 7 款規定不同，對照美國著作權法之間接侵權責任，性質上與輔助侵權責任相近，然而，本款之適用範圍相對窄小，恐無法因應行為人提供機上盒行為以外，科技日新月異之發展。因此認為我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，既然與美國著作權法間接侵權制度相近，則得以美國著作權法相關之判決先例為參考基礎，觀察我國著作權法間接侵權制度之架構。

雖然美國著作權之間接侵權制度至今尚未明文於制訂法中，惟該制度於美國司法實務上歷經長期發展，不論「誘引侵權責任」、「輔助侵權責任」或「代位侵權責任」，業經美國各級法院適用，已累積大量之判決先例。尤其以「輔助侵權責任」及「代位侵權責任」由來已久，係法院透過習慣法之原理原則為裁判基準，逐漸發展並形成著作權法中完善且成熟之法制度。相較於其他二種間接侵權責任之類型，「誘引侵權責任」屬於美國著作權法中，相對新穎之間接侵權責任型態，由美國最高法院於數十年前之 *Grokster* 案，移植美國專利法 271 條 b 項規定至著作權法中，至今亦已累積相當數量之裁判，使得誘引侵權責任之適用範圍較為清晰及明確。我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係參照相對新穎之誘引侵權責任型態，又本款規定及同條項第 8 款規定，皆以規範主體受有經濟利益為要件，因此本文認為我國法之制訂上，無須引入美國法之代位侵權責任。惟不妨參照美國著作權法之輔助侵權責任，於我國增訂「一般性」之輔助侵權責任規定，以因應科技技術之高速發展及革新，妥善及有效地維護著作權人創作之誘因，同時亦得參酌美國著作權法輔助侵權責任中「通用商品原則」之適用，以期我國著作權法於未來立法者就新型態之科技利用行為進行價值取捨前，尚有一般性之衡量基準以為判斷。

## 貳、研究範圍與方法

### 一、研究範圍

美國最高法院移植專利法 271 條 c 項之通用商品原則於著作權法中，作為著作權法輔助侵權責任成立與否之判斷基準，另外著作權法之誘引侵權責任亦係由專利法 271 條 b 項規定所導入，成為著作權法間接侵權責任之第三種侵權類型，因此本文以美國專利法及著作權法之間接侵權責任為基礎，分別依判決先例說明二者所須具備之要件及判斷標準，探究美國司法實務上於認定著作權法及專利法間接侵權責任之案件時，如何相互藉引不同法制之判斷基準為本案裁判依據，並藉由各級聯邦法院於專利案件之裁判理由，觀察著作權輔助侵權責任之適用範圍。另外，藉由分析我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定及同條項第 8 款規定之要件，評析我國著作權法間接侵權制度之妥適性，透過參照美國著作權法輔助侵權責任及誘引侵權責任之成立要件及適用標準，提出本文之觀點及修法建議。因此，本文以美國專利法及著作權法之間接侵權責任為研究基礎，探討美國著作權間接侵權責任之適用範圍，據以評析我國著作權法間接侵權責任制度之建構，作為本文之研究範圍。

### 二、研究方法

本文主要以內容分析為研究方法，對於涉及間接侵權責任認定之美國專利案件及著作權案件與我國著作權法相關案件，進行案例研究及文獻分析。梳理美國專利法間接侵權制度及美國著作權法間接侵權理論之發展與適用，並對照我國著作權法間接侵權責任之規範。本文首先瀏覽美國專利法及著作權法之教科書與案例說明書籍，確認研究主題之基礎內涵，透過各作者依書籍主題與段落選取之案例事實，及其引用之期刊、文獻及相關資料，分別依 Lexis Advance 法學檢索系統及 Google 學術搜尋功能，查詢相關之裁判及學術意見，依月旦知識庫查詢我國學者對於美國著作權間接侵權制度之介紹與評析，

並摘選美國相關之專利案件及著作權案件進行案例研究。次依各主題之關鍵字詞，透過前述之檢索系統及搜尋功能，查詢美國司法實務近期之裁判及相關之學術意見，輔參照我國碩博士論文網查詢系統搜尋相關之研究成果，進一步歸納並確認美國專利法及著作權法於間接侵權責任之判斷標準。

於我國著作權法制之評析，以我國司法院法學資料檢索系統查詢相關之裁判為本為之論述依據，並依我國經濟部智慧財產局之解釋資料檢索系統，查詢經濟部作成之相關函令解釋，歸納並說明我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之要件及判斷標準。再而，透過月旦知識庫查詢我國學者對著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定提出之相關見解，以及依經濟部智慧財產局之委託研究案，觀察及歸納學者對於本款規定適用之意見。最後以立法院之法律系統與議事及發言系統，查詢我國著作權法之立法沿革、立法理由及相關之議案關係文書，再參照依前述方法取得之學者意見，用以研析我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之性質及範圍，最後提出本文之意見作結。

故本文以書籍與學術期刊、Lexis Advance 法學檢索系統及 Google 學術搜尋功能，與月旦知識庫及我國碩博士論文網之查詢系統，作為美國著作權法及專利法間接侵權責任之研究方法。另依我國司法院法學資料檢索系統、我國經濟部智慧財產局之解釋資料檢索系統及立法院之法律系統與議事及發言系統，並透過月旦知識庫及經濟部智慧財產局之委託研究案搜尋及匯整學者之意見，作為研析我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之方法。

## 參、 論文架構

本文之論文架構共分為五章。第一章為緒論，說明本文之研究動機與目的、研究範圍與方法以及整體架構。第二章專論美國專利法之間接侵權制度。先以間接侵權理論之發展進程，分別依時間脈絡，由理論形成之背景與過程、專利權人如何擴張間接侵權理論之適用範圍，終至最高法院發展專利濫用原則予以制衡，各依早期之判決先例，逐一

論述。再者，對於間接侵權理論明文化以後，法規適用之疑慮及分歧之實務見解，依美國專利間接侵權規範之相關案例，進行歸納與整理。

第三章以論述美國著作權法間接侵權制度為主，說明美國著作權法之間接侵權理論與美國專利法間接侵權規範之關係，以及著作權法間接侵權理論之發展歷史與進程。並依美國著作權法間接侵權行為類型，分別就涉及代位侵權、輔助侵權及誘引侵權責任之判決先例，歸納其適用要件及範圍。

第四章研析我國著作權法間接侵權之規範。首先討論者係我國著作權法於民國 96 年增訂第 87 條第 1 項第 7 款及同條第 2 項規定，係參照美國最高法院於 *Grokster* 案中之裁判所訂定，又該案之裁判依據係藉引自美國專利法規，故本章節除分析我國著作權法誘引侵權規範之要件外，並比較我國法與美國著作權法間接侵權責任之差異。其次，分析於民國 108 年 5 月三讀通過之著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規範之行為主體及行為態樣，並比較其與同條項第 7 款規定之異同。最後檢視我國有無引進美國著作權法之代理侵權及輔助侵權理論之必要性。第五章統整第二至第四章之研究重點並提出建議，作為本文之總結。



## 第二章 美國專利法之間接侵權責任

### 第一節 直接侵權與間接侵權責任之概述

侵害專利權之行為類型可分為直接侵權及間接侵權二種態樣。直接侵權之規範對象為完全實施發明專利或方法專利之請求項者，其行為完成即生專利權侵害結果。間接侵權之規範對象係參與或鼓勵侵害專利權者，行為人未完全實施專利之各請求項，惟其行為促成他人實施專利致專利侵權結果發生，該促成行為即為間接侵權行為，並依行為人主觀上對侵權行為之認識程度及目的，再區分為誘引侵權及輔助侵權。

#### 壹、直接侵權責任 (Direct Infringement)

美國專利法 271 條 a 項規定，除本法另有規定外，未經授權之人，在美國境內，製造、使用、為銷售而提出要約或銷售任何受專利法保護之發明，或進口任何受專利法保護之發明至美國境內，係侵害該專利權<sup>1</sup>。依本法之規定，專利之直接侵權為嚴格責任，無庸認定行為人主觀之意圖 (intent) 及認知 (knowledge)，於客觀構成要件該當時，即須負擔侵權責任。倘係惡意侵權者 (willful infringement)，依同法 284 條規定，則可能需支付損害額之三倍金額為懲罰性賠償金，並支付權利人之律師費用<sup>2</sup>，以儆效尤。

#### 貳、間接侵權責任 (Indirect Infringement)

間接侵權依行為人主觀之認識度及目的，分為誘引侵權及輔助侵權，分別於美國專利法 271 條 b 及 c 項定有明文。

<sup>1</sup> 35 U.S.C § 271(a) (“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”).

<sup>2</sup> 35 U.S.C § 284 (“..When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”)

## 一、誘引侵權責任 (Induces Infringement)

任何人積極地誘使專利權之侵害發生，須為其行為負侵權責任<sup>3</sup>。

## 二、輔助侵權責任 (Contributory Infringement)

任何人在美國境內為銷售而提出要約或銷售構成發明物的重要元件，或將受專利法保護之機械、製造物、結合物、組成物之重要元件，或實施方法專利的重要材料或裝置進口至美國境內，知悉前揭重要元件將以特定的製造或改造作為侵權之用，且無主要產品或通用商品之實質非侵權使用者，須為其輔助侵權行為負責<sup>4</sup>。

# 第二節 美國專利法間接侵權責任之發展

## 壹、背景

專利法之誘引侵權與輔助侵權原則源自於 19 世紀一連串的案例發展而來。對於單一或少數得以特定之侵權行為人侵害專利權時，專利權人得一一控告各該侵權行為人，然而面對為數眾多、廣泛散布於各處之侵權行為人利用相同之物或方法侵害特定之專利權時，專利權人實際上無法對每一位直接侵權之行為人提出訴訟，僅得透過對該提供特定產品之行為人提出訴訟，方能有效防阻侵害再次發生或擴大<sup>5</sup>。於 1952 年專利法增訂 271 條 b 項及 c 項規定前，專利法間接侵權制度之發展可分為三個時期。第一時期，美國法院以解釋普通法中第三人責任規定之方式，使間接侵權行為人負擔侵權責任。此後

<sup>3</sup> 35 U.S.C § 271(b) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”).

<sup>4</sup> 35 U.S.C § 271(c) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”).

<sup>5</sup> Hearings before Subcommittee on Patents, Trade-marks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H.R. 5988, 80th Cong., 2nd Sess. 3-9 (1948).

數十年間，隨著時空推移逐漸形成輔助侵權規定之雛形，同時也興起專利權人大肆主張輔助侵權原則，恣意擴張其專利權範圍，為因應此現象，法院發展出專利濫用理論予以制衡，此即為間接侵權制度發展之第二時期。第三時期，專利濫用理論經各級法院大幅度且寬泛地適用，破壞了與輔助侵權原則間之平衡關係，最高法院之裁判亦近乎排除輔助侵權原則之適用餘地，抹煞了輔助侵權原則發展之初衷，反倒使得原已填補之漏洞再次出現。有鑑於此，諸位有識之士推動 1952 年專利法之修正，於美國專利法新增 271 條 B 及 C 規定，分別將誘引侵權及輔助侵權規定予以明文。

### 一、第一時期：以普通法為法律續造之基礎，填補漏洞

1871 年由美國康乃狄克州州地區巡迴法院審理之 *Wallace v. Holmes* 案<sup>6</sup>，於當時專利法僅有直接侵權規定之際，法院透過類推適用普通法之幫助（aids）與教唆（abets）規定<sup>7</sup>，使提供僅能用於侵權一途的物品或方法之行為人負擔侵權責任。本案法院指出，若原告僅得向直接侵權之終端消費者請求損害賠償，則考量每一個燈具之微小價值及廣布於各處之消費者產生提起訴訟之困難與花費，將使原告無法獲得救濟以請求相當之損害賠償<sup>8</sup>，同時認為被告促使侵權發生之行為對專利權已生實質侵害，因此將未實施完整請求項之行為人一同納入負擔侵權責任之行列中，構築了嗣後專利法制訂間接侵權規定之雛形<sup>9</sup>，因而本案被認為係專利法中輔助侵權原則發展之先河<sup>10</sup>。

<sup>6</sup> *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100). 本案之專利客體係由燃燒器（由緊繫於儲存器蓋子上的燈芯管和儲存燃料之器具所構成）及燈罩所組成之裝置。被告因僅製造銷售該燃燒器未及於燈罩，未實施完整專利之請求項，因此不構成直接侵權行為。惟被告所產銷之物品僅能用於原告之專利組合，且被告對此知之甚然（certain knowledge），另外法院認為其與消費者間的每一個銷售行為，皆相當於被告向消費者提議添購燈罩、消費者也同意被告之提議，法院因而認為被告與消費者間有共同之侵權目的，並透過此一致的行為構成最終的侵權結果發生，依普通法之共同侵權原則判處被告須負擔侵權責任。

<sup>7</sup> 5 DONALDS. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, § 17.02 [1], 17-3 (2001).

<sup>8</sup> “..a consequence which, considering the small value of each separate lamp, and the trouble and expense of prosecution, would make the complainants helpless and remediless.” *Wallace* 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100), at 77, 80.

<sup>9</sup> Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 369, 370-72 (2005).

<sup>10</sup> See CHISUM, *supra* note 7, at §17.02 [1], 17-3.



## 二、第二時期：輔助侵權原則與恣意擴張之專利範圍

### (一) 輔助侵權原則之適用起源

1886 年之 *Snyder v. Bunnell* 案<sup>11</sup>，係第一個使用「輔助侵權」用語之案例<sup>12</sup>，並於 1894 年美國最高法院在 *Morgan Envelope Co. v. Albany Paper Co.* 案中<sup>13</sup>，首次引用輔助侵權原則並以此作為司法原則<sup>14</sup>。最高法院於本案認為「在以結合物為專利標的之案件中，行為人製造並銷售發明專利之單一元件，意圖使該元件與其他元件組合成受專利保護之結合物者，構成侵權行為<sup>15</sup>。」在法院發展輔助侵權原則方興未艾之際，些許專利權人利用此原則，將其權利擴張至未受專利權保護之範圍，安排其發明專利與其他非專利產品互相搭配併予銷售，使消費者必須向專利權人購買此受專利保護以及未受專利保護之產品組合。倘若他人製造銷售該非專利之搭售產品，專利權人即得主張該行為人應負擔輔助侵權責任，造成未受專利法保護之搭售產品同時也具有排他效力，形成除了發明專利外，該非專利之產品也取得壟斷市場之效果。

<sup>11</sup> *Snyder v. Bunnell*, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886). 本案原告有改良式之電子防盜警鈴裝置，此裝置可以持續發出警示聲，就算促發警鈴之原因終止後仍可以繼續發出聲響。被告製造並且銷售當時為人所知之「automatic drop」裝置，惟此裝置可被用於侵權或非侵權用途，且無法證明被告知悉其消費者欲將該裝置用於侵權用途一事，此亦為紐約巡迴上訴法院認為本案與 *Wallace v. Holmes* 案不同之處，因而未課與被告負擔輔助侵權責任。

<sup>12</sup> Charles W. Adams, *supra* note 9, at 372 n. 8.

<sup>13</sup> *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894). 本案原告享有置放滾筒式衛生紙架之組合專利，範圍包含置放紙巾之裝置與滾筒式衛生紙，原告主張被告提供其消費者可用於此裝置上的滾筒式衛生紙巾構成輔助侵權。雖然最高法院首次於本案例中引用輔助侵權原則，惟法院認為該滾筒式紙巾就整個裝置而言，性質上是可以被補充且有允許替換之含意，故認為該紙巾非有效之專利客體，因此被告之行為不構成輔助侵權，無庸負擔侵權責任。

<sup>14</sup> 楊宏暉，「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 105 (2008)。

<sup>15</sup> *Morgan Envelope Co.* 152 U.S. 425, at 423.

## (二) 搭售契約與輔助侵權原則之適用

1896年 *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.* 案為搭售非專利商品所生訴訟之開端<sup>16</sup>，自此案例之後<sup>17</sup>，專利權人得透過制訂私人間之銷售契約，限制消費者必須使用其提供之非專利物品，以此為提供發明專利或方法專利之前提，如違反此條件，專利權人即得向消費者主張輔助侵權責任，請求損害賠償<sup>18</sup>。因此，專利權人得依其意思，毫無限制地以契約限制發明專利或方法專利搭配使用之非專利物品，使該非專利物品如同受專利法保護一般，具有排他效果。他人若製造或銷售該非專利物品將構成輔助侵權行為，形成專利權人以搭售契約之名，行壟斷市場之實之風潮<sup>19</sup>。

於1912年 *Henry v. A. B. Dick Co.* 案中<sup>20</sup>，最高法院依 *Button-Fastener* 案，再次確認專利權人得以契約限制與專利客體一同使用之物品來源<sup>21</sup>，並認為逾越專利權人授權範圍即構成侵權行為。又本案涉及專利權人授權消費者「使用」該發明專利，最高法院認為使用權與所有權分離係專利權壟斷之本質，因此專利權人可以對該授權完全不加以限制，亦得限制使用者須同意特定之使用條件方能取得授權，故專利權人得保留並加以控制該發明專利之後續使用方式<sup>22</sup>，若消費者違反此項限制即構成侵權，專利權人得選擇

---

<sup>16</sup> *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (6th Cir. 1896). 本案原告有數項關於固定金屬鈕釦機器之發明專利，專利權人出售該機器時以契約約定，該機器僅能與其製造銷售之鈕釦一起使用，如違反此條件，原告得立即回復該機器之產權。被告因自行製作可用於該機器之鈕釦，並積極地說服擁有該機器之人向其購買並使用其製造之鈕釦，原告因而主張被告應負擔輔助侵權責任。第六巡迴法院推翻下級法院之判決，認為專利權人得依契約自由原則，限制消費者僅得使用特定之非專利物品，作為使用該發明專利之條件，法院並認為該非專利商品具有壟斷市場效果是基於專利權人行使其發明專利之排他權所帶來之合法附隨效果。

<sup>17</sup> See *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 514-516 (1917). 最高法院在 *Motion Picture* 案中援引 *Button-Fastener* 案，認為該案係權利人以搭售契約控制非專利物品之起源。

<sup>18</sup> See Chiusm, *supra* note 8, at §17.02 [4], 17-18.

<sup>19</sup> Charles W. Adams, *supra* note 9, at 377 n.29.

<sup>20</sup> *Henry v. A. B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912). 本案原告對於其製造並銷售之油印機取得專利權，該專利範圍不及於模版、墨水及紙張等複印機之周邊物品。原告主張僅使用其研發之特製墨水，油印機才能順利復印於蠟紙上而不致造成損壞，且其已清楚明確地在機體明顯處標示此油印機只能與原告製造之蠟紙、墨水等物品一起使用之限制。被告知悉此使用限制卻仍銷售該油印機之替代墨水予原告之消費者，意圖誘使該消費者違反原告之授權限制，原告因而主張被告應負擔輔助侵權責任並請求損害賠償。

<sup>21</sup> *Id.*, at 32, 49.

<sup>22</sup> *Id.*, at 24-25.

依契約或是依專利法之規定請求損害賠償<sup>23</sup>。另外，最高法院認為專利權人所搭售之非專利物品並非專利客體，故他人仍可以製造，惟不得對已購買該專利裝置之消費者銷售其製造之替代性商品，倘出賣人知悉該授權限制卻仍期待其所製造之商品將使用於該專利客體，即構成輔助侵權<sup>24</sup>。

可知當時之專利權人以契約限制消費者之使用方式，其用意並非對違約之消費者究責，意在透過輔助侵權原則對抗其他提供非專利物品之製造商<sup>25</sup>，使專利權人得於該非專利物品市場取得近乎獨佔之地位。

### 三、第三時期：輔助侵權原則之適用大幅銳減

此時期係法院為抑制專利權人利用搭售契約和限制約定擴張其權利之現象，以專利濫用理論平衡輔助侵權原則之適用，惟法院未就專利濫用理論提出明確的適用標準，此理論又經各級法院寬泛地適用，使得輔助侵權原則幾無適用空間。法院如何因應專利權人之擴權行為，本文分別依專利濫用理論之發展，於本節「最高法院對於搭售契約與授權契約之見解」進行說明。

#### 貳、最高法院對於搭售契約與授權契約之見解

*Henry* 案使得輔助侵權原則之適用範圍極大化並涉及非專利物品之壟斷行為，促使立法者於 1914 年制訂「克萊頓反托拉斯法」(The Clayton Antitrust Act) 禁止權利人此種排他和搭售協議之擴權行為。最高法院因而於後案作出相應之解釋<sup>26</sup>，透過衡平法之「不潔之手原則」(The Doctrine of Unclean Hands) 並解釋專利法之立法精神與目的<sup>27</sup>，逐漸架構專利濫用原則適用之雛形，藉以減緩專利權人透過輔助侵權原則擴張其權利之現象。

---

<sup>23</sup> *Id.*, at 31.

<sup>24</sup> *Id.*, at 32.

<sup>25</sup> Charles W. Adams, *Indirect Infringement from a Tort Law Perspective*, 42 U. Rich. L. Rev. 635, 654 (2008).

<sup>26</sup> Daniel J. Gifford, *The Antitrust/Intellectual Property Interface: An Emerging Solution to an Intractable Problem*, 31 Hofstra L. Rev. 363, 367-68 (2002).

<sup>27</sup> 轉引自蔡岳勳、胡心蘭，「論美國數位千禧年著作權法中反規避濫用原則之發展」，科技法學評論，第 4 卷第 1 期，頁 119 (2007)。

最高法院於後續之案件中，大量地引用專利濫用原則，最終使得專利濫用原則發展至極，近乎架空輔助侵權原則適用餘地，使得專利法之保護範圍再次出現漏洞，因而促生間接侵權原則之明文化。於 1952 年之專利法修正案，將間接侵權分為誘引侵權與輔助侵權二種態樣，分別規範於美國專利法 271 條 b 及 c 規定。

## 一、專利濫用原則之開端

儘管最高法院於 1917 年 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.* 案未適用相關競爭法之規定<sup>28</sup>，然其認為 Clayton 法案係立法者對於法院過往見解之回應<sup>29</sup>，故以此作為架構專利濫用理論之方針<sup>30</sup>，並透過專利法之立法政策與目的作為解釋及裁判基礎<sup>31</sup>。法院認為專利權人以授權契約限制非專利物品之使用來源，已逾越專利法之保護範圍<sup>32</sup>，且其自非專利物品取得之利益並非專利法賦予之權利<sup>33</sup>，又專利法之立法目的並非為創造私人財富，係在實現憲法第 8 條「促進科學與實用藝術之進步」<sup>34</sup>，故承認此種專利物品使用方式約定之有效性，已嚴重地侵害公共利益，法院因此認為此種約定無效<sup>35</sup>，從而推翻 *Henry* 案及 *Button* 案所確立之原則。本案中未明確地使用「專

---

<sup>28</sup> *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502, 518 (1917). 本案原告擁有電影放映機之發明專利，授權 Precision Machine 公司得實施該發明專利，並以授權契約要求 Precision Machine 公司在其所製造銷售之每一台電影放映機上附加使用者限制之條款，限制購買電影放映機之消費者僅能播放經原告授權同意之影片。法院認為此限制無效，原告主張被告應負擔之輔助侵權責任不成立。

<sup>29</sup> Kenneth J. Burchfiel, *Patent Misuse and Antitrust Reform: "Blessed Be the Tie?"*, 4 HARV. J.L. & TECH. 1, 2 n.10 (1991) "The decision in *Motion Picture Patents* was based on the express prohibition of tying contracts by Congress in § 3 of the Clayton Act of 1914, Pub. L. No. 63-212, eh. 723."

<sup>30</sup> Mark A. Lemley, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 California L. Rev. 1599, 1611 (1990).

<sup>31</sup> Herbert Hovenkamp, *Antitrust and the Patent System A Reexamination*, 76 OHIO ST. L.J 468, 561 (2015).

<sup>32</sup> *Motion Picture Patents*, 243 U.S. at 510.

<sup>33</sup> *Id.*, at 514.

<sup>34</sup> *Id.*, at 511, 519. 轉引自蔡岳勳、胡心蘭，前註 27，頁 128-29。

<sup>35</sup> *Id.*, at 518-519.

利濫用（misuse）」一詞，惟將專利法之立法目的作為專利濫用理論之根基，藉由創設此理論因應過去判決造成專利權人之排他權範圍極度擴張之現象<sup>36</sup>，本案因此成為專利濫用原則之起源<sup>37</sup>。

時至 1931 年之 *Carbice Corp. of Am. v. American Patents Dev. Corp.* 案<sup>38</sup>，最高法院首次以專利濫用原則作為駁回原告主張輔助侵權之依據<sup>39</sup>。最高法院於本案中援引 *Motion* 案，認為專利權人對於發明專利之製造、使用及銷售等壟斷範圍，不能擴及該須與發明專利一同操作之非專利物品<sup>40</sup>。因此，專利法之保護範圍未及於該無特定性能或使用方式之非專利物品，且其僅為操作該發明專利所需使用之物品，非發明專利之要素<sup>41</sup>，故本案之終端消費者向被告購買該非專利物品不構成直接侵權行為，原告之專利權未受侵害，因此被告亦無從成立輔助侵權責任<sup>42</sup>。

## 二、專利濫用原則之確立

最高法院於 1942 年在 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Company* 案中<sup>43</sup>，認為專利

---

<sup>36</sup> “The Motion Picture Patents case, not only established the misuse doctrine as rooted in patent policy, but it also set the stage for the doctrine’s preoccupation with ‘extension’ of the patent monopoly in general and tying in particular.” Herbert Hovenkamp Et Al., *Ip And Antitrust: An Analysis Of Antitrust Principles Applied To Intellectual Property Law*, §3.02A, at 4-6 (2018).

<sup>37</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 30, at 1609.

<sup>38</sup> *Carbice Corp. of Am. v. American Patents Dev. Corp.*, 283 U.S. 27 (1931). 本案原告為乾冰之製造商，利用乾冰低溫且遇熱即汽化之特性取代冰塊作為冷凍劑，發明能儲存數塊乾冰之輸送用保冷裝置，並取得該裝置之發明專利。原告於出售乾冰時，在發貨清單載明消費者僅能使用其提供或允許之設備裝載原告製造之乾冰；原告提供或允許使用之設備，亦僅能與其製造之乾冰併同使用。被告同為乾冰之製造業者，因其出售乾冰予使用原告保冷專利之消費者，遭原告指控應為其構成輔助侵權。最高法院認為乾冰非該發明專利之要素，縱使被告之行為影響原告之獲利，惟原告之專利權未受侵害，本案無從成立直接侵權，故亦無輔助侵權存在之餘地。

<sup>39</sup> Hearings before Subcommittee on Patents, Trade-marks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H.R. 5988, 80th Cong., 2nd Sess. 3-9 (1948). 推動 1952 年專利法案之領頭羊—Giles Sutherland Rich 律師（後成為法官）在聽證會上說明，1912 年之 *Dick* 案係最高法院初次以輔助侵權原則作為裁判基礎，而專利濫用原則直至 1931 年之 *Carbice* 案首次為最高法院所採用。See also Charles W. Adams, *supra* note 9, at 379.

<sup>40</sup> *Carbice Corp. of Am.*, 283 U.S. 27, at 30-31.

<sup>41</sup> *Id.*, at 33, 35.

<sup>42</sup> 另外，原告之行為顯示其欲利用已取得之專利權為手段用以限制商業活動，違反 Clayton 法案第 3 條之規定，最高法院因此否定原告之搭售行為之有效性。See Mark A. Lemley, *supra* note 30, at 1609.

<sup>43</sup> *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488. 專利權人 *G. S. Suppiger Co.* 公司發明一種於罐頭加工過程中填充鹽巴之機器並取得專利權，同時製造及銷售具特殊結構之鹽塊，適用於該發明專利。本案原告 *G. S. Suppiger Co.* 允許承租者使用該發明專利，惟限制被授權人僅能於加工過程中使用該特製鹽塊作為授

權人以侵權訴訟限制他人對非專利物品之競爭手段，意在維持其對該非專利物品銷售市場之地位，構成專利濫用，逾越專利法之保護範圍，且原告此種追獵行為阻礙了同為專利法政策下所欲達成之公共政策<sup>44</sup>，允許被告提出之專利濫用抗辯。同時，最高法院強調，無論專利權人之行為是否違反競爭法<sup>45</sup>，倘其行使權利逾越專利範圍，即對公共利益產生負面影響，不論該侵權訴訟之被告是否為此濫用行為之受害人，原告均喪失主張專利侵權訴訟之資格，直至該濫用情形排除為止<sup>46</sup>。

最高法院於本案中強化專利濫用抗辯之裁決係以專利法之公共政策為基礎<sup>47</sup>，清楚地說明專利濫用係為防止專利權人不當擴張其權利範圍為目的。最高法院於本案更進一步認定，縱使被告直接侵害專利權，倘原告之行為同時構成濫用，基於衡平法之不潔之手原則，原告亦不能對被告提起訴訟<sup>48</sup>。故自本案之後，專利濫用原則之適用更加明確，於專利權人不當擴展專利法所賦予之權利，造成限制競爭等危害公共利益之結果時<sup>49</sup>，被控侵權者得主張原告之行為構成專利濫用，以此作為積極抗辯<sup>50</sup> (Affirmative Defense)。

---

權條件，即原告以專利之授權搭售專利範圍以外之鹽塊。被告 *Morton Salt Co.* 未取得專利而產製相同功能之機器，原告因而主張被告侵害其專利權。地方法院認為原告之搭售行為已限制鹽塊市場之競爭，若法院允許原告之主張，將助長此種違法行為存續，故裁定駁回原告聲請之禁制令。案件上訴至美國第七巡迴法院，法院認為專利權人之契約對鹽塊買賣市場幾乎毫無影響，故地方法院不能決定該契約所延伸之壟斷影響。然而最高法院肯定地方法院之裁定，認為原告不當延伸其專利獨占權至非專利物品之市場上，因此拒絕於本案實施原告之專利權。

<sup>44</sup> 最高法院認為專利法基於公共政策考量，僅賦予權利人於專利範圍內享有排他權，不當然包含與該發明專利一同操作之其他物品，未經專利局列入專利範圍者，即不受專利法保護，權利人對此即無排他權。故權利人不得利用其已取得之排他權為手段，確保其對專利範圍以外之物品亦享有排他權或限制競爭，否則即違背公共利益之考量。 *Id.* at 492-494.

<sup>45</sup> 最高法院認為本案沒有證據顯示專利權人意欲縮減競爭或壟斷該非專利物品（鹽塊）之製造市場，故無須判斷原告是否違反 Clayton 法案。 *Id.*, at 494.

<sup>46</sup> *Id.*, at 493.

<sup>47</sup> JANICE M. MUELLER, PATENT LAW, at 445 n. 183. (citing Richard Calkins, *Patent Law: The Impact to the 1988 Patent Misuse reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse defenses and Antitrust Counterclaims*, 38 Drake L. Rev. 183 (1988/1989).

<sup>48</sup> *Morton Salt Co.*, 314 U.S. 488, at 493-494.

<sup>49</sup> 最高法院於 *Morton Salt Co.* 案以衡平法作為專利濫用之理論基礎，使專利權人須於限制範圍內請求救濟，係法院為了避免成為專利濫用之幫助者，非為了制裁專利權人之濫用行為。故專利濫用原則僅係被控侵權者之抗辯方法，而非賦予被控侵權者一獨立之請求權，避免任意之第三人假借為大眾利益之名義，任意對專利權人提出訴訟。 Mark A. Lemley, *supra* note 30, at 1610 n.78. See also Daryl Lim, *Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?* 20 Mich. Telecomm. & Tech. L. REV. 299, 384.

<sup>50</sup> 積極抗辯係被控侵權人向權利人提出其無庸負擔侵權責任之抗辯方法，非被控侵權人之請求權基礎，故不得據此向法院請求禁止權利人之濫用行為。 *E-Z Dock, Inc. v. Shoremaster, Inc.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 28305 at 3. (W.D. Mo. 2006). 美國密蘇里西區聯邦地區法院說明，專利濫用原則係被控侵權者使「專利權人無法實施其專利權，直至濫用行為解消為止」之抗辯而非請求權基礎。 *B. Braun Medical v. Abbott Lab.*,

### 三、專利濫用原則與輔助侵權原則之明文化

1944 年最高法院就專利權人 *Mercoid* 提出之二上訴案中，再次確認專利濫用原則，並承認判決先例係為限制輔助侵權之適用，方以專利濫用原則作為駁回權利人主張之裁判基礎<sup>51</sup>，藉此抑制權利人大肆利用輔助侵權原則延伸其專利權之現象。然而，最高法院於 *Mercoid* 二案中未就專利濫用原則提出明確的適用標準，造成輔助侵權原則幾乎無適用餘地，因而促成間接侵權制度與專利濫用原則之明文化。

#### (一) *Mercoid* 案之裁判

法院於 *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.* 案中認為 (*Mercoid I* 案)<sup>52</sup>，縱使各組合元件僅能與其他元件一同使用而無其他實質非侵權用途<sup>53</sup>，專利權人對各該元件仍不因此取得排他權，專利權人之專利範圍僅以組合專利之整體為限<sup>54</sup>，同時依 *Motion* 案進一步指出，專利權人不能以搭售契約將應用於發明專利之非專利材料納入其專利排他權之範圍<sup>55</sup>，不論所搭售者係與專利客體一同使用之材料或為構成專利整體之一部，縱

---

124 F.3d at 1428 (Fed. Cir.1997).被指控侵權者對於專利權人依專利濫用原則，提起反訴請求專利權人應負損害賠償之主張應被駁回。因為專利濫用之性質為積極抗辯，不因被控侵權人提起反訴而改變其性質成為損害賠償之請求權基礎。See also *Virginia Panel Corp. v. Mac Panel Co.*, 133 F.3d 860, 868 (Fed. Cir. 1997). 參見蔡岳勳、胡心蘭，前註 27，頁 123。

<sup>51</sup> CHISUM, *supra* note 7, at 17.02[4], 17-23.

<sup>52</sup> *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 661 (1944). 專利權人 *Mid-Continent Inv. Co.* 就家庭式暖氣系統取得發明專利，當暖氣系統啟動後，即由電動供煤機添加燃料，以控制閥之運轉確保爐火繼續燃燒，維持室內空氣之溫度。專利權人將此組合專利專屬授權予 *Minneapolis-Honeywell*，使其得製造、銷售、使用或再授權他人利用該暖氣系統。然而不論係專利權人或專屬被授權人皆未產銷該組合專利之整體，僅由被專屬授權人銷售電動供煤機之控制閥此一元件，用以搭售組合專利之授權予其消費者，被專屬授權人則依控制閥之銷售數量支付授權金予專利權人。被控侵權行為人 *Mercoid* 明知其未取得授權而製造並銷售僅適用於系爭組合專利之控制閥，其消費者因此無法取得使用授權而構成直接侵權行為。專利權人因而訴請法院主張輔助侵權之損害賠償，*Mercoid* 則以專利濫用作為抗辯並作為上訴基礎，同時依反托拉斯法提出反訴並請求損害賠償。地方法院認為專利權人違反反托拉斯法而駁回原告之訴，另外法院雖駁回被告反訴損害賠償之請求但仍核發禁止令予被告，第七巡迴上訴法院依判決先例，認為 *Mercoid* 構成輔助侵權，僅維持反訴請求損害賠償之判決，撤銷地方法院之其他判決。最高法院則認為本案專利權人以私人之搭售契約，延伸其專利範圍至非專利組合元件，藉此控制該非專利物品於市場上競爭之行為違反反托拉斯法，故被控侵權者無庸對其銷售組合元件之行為負擔輔助侵權責任，故撤銷上訴巡迴法院之判決。

<sup>53</sup> Charles W. Adams, *supra* note 9, at 382.

<sup>54</sup> *Mercoid Corp.*, 320 U.S. 661, at 666-67.

<sup>55</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 30, at 1609.

使其為「發明核心」或為「工藝提升」之展現，皆適用搭售禁止原則<sup>56</sup>。因此，縱使對於 *Mercoid* 產銷僅能適用於特定組合專利之裝置之行為，法院得以假定 *Mercoid* 知悉其行為不適法<sup>57</sup>，並於客觀上 *Mercoid* 之行為亦或已構成輔助侵權，然而，因專利權人企圖對該非專利物品取得市場上之控制能力，最高法院為避免法院成為專利濫用行為之幫助者，認為不論專利權人係主張直接或間接侵權，皆應予以駁回。

最高法院於 *Mercoid v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.* 案（*Mercoid II* 案）中亦作出相似之判決<sup>58</sup>，最高法院認為，組合專利係以各元件構成之整體為專利客體，非專利元件未被賦予專利之排他權，與其他非專利裝置無異，不因其為組合專利之元件即成為專利客體。專利權人致力於控制非專利裝置在市場上之競爭，顯然違反反托拉斯法，衡平法院基於專利法下之公共政策，不能允許專利權人直接或間接侵權之主張<sup>59</sup>。

## （二）*Mercoid* 案之影響

*Mercoid I* 案並未直接以專利濫用原則排除輔助侵權之適用，然而法院允許被告主張專利濫用抗辯之要件過於寬泛，被控侵權者無須證明其因專利濫用行為所受之損害或影響即得主張此項抗辯<sup>60</sup>，恐使被控侵權者得僥倖利用專利權人之濫用行為，規避其已構成專利侵權之責任<sup>61</sup>，造成專利權人之權利受侵害卻幾乎無從救濟之結果<sup>62</sup>。

並自 *Mercoid II* 之後，部分下級審法院僅以專利權人構成濫用行為，逕排除其主張之輔助侵權之損害賠償請求<sup>63</sup>。另亦有部分下級審法院援引本案之裁判理由，重申組合專利之範圍僅限於組合專利之整體外，並以被告明知且意圖使該裝置用於組合專利中作

<sup>56</sup> *Mercoid Corp.*, 320 U.S. 661, at 665-670.

<sup>57</sup> *Id.* at 664, 668.

<sup>58</sup> *Id.* at 670.

<sup>59</sup> *Id.*, at 684.

<sup>60</sup> Janice Mueller, *Patent Misuse Through the Capture of Industry Standards*, 17 BERKELEY TECH. L.J. 623, 674 (2002).

<sup>61</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 446 n. 187.

<sup>62</sup> See CHRISTINA BOHANNAN & HERBERT HOVENKAMP, CREATION WITHOUT RESTRAINT: PROMOTING LIBERTY AND RIVALRY IN INNOVATION, at 264.

<sup>63</sup> CHISUM, *supra* note 7, at § 17.02 [4], 17-25.



為輔助侵權責任成立之要件<sup>64</sup>，更甚者，有下級審法院僅以原告主張輔助侵權訴訟，即認定其已構成專利濫用<sup>65</sup>。

是以，輔助侵權原則幾乎無法適用，專利權之保護如同返回至 19 世紀中葉前，專利權人僅能一一向市場上之直接侵權人請求損害賠償，更甚者專利權人需要考量其自身是否構成專利濫用此一不確定之法律概念，提高其訴請救濟之門檻。為因應此種過度限縮專利權之判決先例，1952 年之專利法修正案，將間接侵權分為誘引侵權與輔助侵權二種態樣，分別規範於美國專利法 271 條 b 及 c 規定，並於 d 規定以負面表列之方式，界定專利濫用以外之行為，使專利權之保護更臻完備。

### 第三節 美國專利法間接責任之類型

#### 第一項 輔助侵權責任

依美國 271 條 c 項規定可知，輔助侵權行為係行為人提供發明專利請求項之非通用元件予他人，該他人未取得授權用以製造、使用或銷售發明專利致專利侵權結果發生，提供非通用元件者須為其提供行為負擔侵權責任<sup>66</sup>。故當某元件為發明專利之實質重要部分，且輔助侵權行為人知悉該元件為非通用物品而僅能用於侵權一途，卻仍促使直接侵權行為發生時，專利權人得提出輔助侵權訴訟維護其權利。因此於專利法制定 271 條 c 項規定後，專利權人得控制專用於其專利客體之實質重要的非專利元件<sup>67</sup>，使專利之排他權產生延伸之現象。以下就輔助侵權責任之要件，依相關的判決先例進行說明與介紹。

---

<sup>64</sup> *Id.*, at 17-28.

<sup>65</sup> Janice Mueller, *supra* note 60, 675.

<sup>66</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 387.

<sup>67</sup> JAY DRATLER, JR., STEPHEN M. MCJOHN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW: COMMERCIAL, CREATIVE AND INDUSTRIAL PROPERTYV, §2A.04[1], 2A-169-170 (2018).

## 壹、客體須為構成發明專利實質重要部分之非通用元件

### 一、非通用元件

非通用元件（non-staple article）係發明專利請求項之一部份，僅能用於實施專利，除此之外別無其他實質用途<sup>68</sup>，因此法院得以此判斷銷售者是否具有侵害他人專利之意圖。系爭元件究竟屬於通用或非通用物品，係行為人是否構成輔助侵權之關鍵，271 條 c 項規定，僅允許專利權人之排他權範圍涵蓋至非通用物品<sup>69</sup>，故專利權人不得控制通用物品之銷售，因此倘係爭元件被認定屬於通用物品，則行為人不構成輔助侵權責任<sup>70</sup>。惟所謂「非侵權」使用，不得僅以牽強而不切實際之使用方式或僅能用於實驗一途，即得認為系爭物品符合實質非侵權用途商品之要件<sup>71</sup>，應依一般社會經驗所需耗費之金錢、勞力、時間及效率等因素判斷，系爭物品於實際上是否具有合理可行、符合經濟效益之非侵權用途<sup>72</sup>。

如在 *Fromberg, Inc. v. Thornhill* 案<sup>73</sup>，專利權人 Fromberg, Inc.（下稱 Fromberg）擁有能修補無內胎之輪胎的組合專利，Thornhill 製造特定大小及形狀之橡皮塞子，使其得用於 Fromberg 專利組合之金屬管內。第五巡迴法院認為輔助侵權責任是否成立，爭點在於該橡皮塞子是否為通用商品，有無用於系爭專利裝置以外之用途<sup>74</sup>。經調查，該橡皮塞子確如被告所言得用於其他修復裝置，然而依此使用方式所需支出之成本為侵權使

---

<sup>68</sup> See *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 184 (1980) “..a ‘nonstaple’ article, that is, one that has no commercial use except in connection with respondent's patented invention.”

<sup>69</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 387.

<sup>70</sup> *Id.*, at 388 n. 253.

<sup>71</sup> See Chiusm, *supra* note 8, at §17.03 [3], 17-62.

<sup>72</sup> *Fromberg, Inc. v. Thornhill*, 315 F.2d 407, at 409, 415 (1963). (stating that: “If and when it is determined that it was Defendant’s intention to sell the Miracle Plug as ‘a component of a patented combination for ‘use in practicing a patented process,’ he would have to show that suitability for such noninfringing use was actual and substantial.”)

<sup>73</sup> *Fromberg, Inc. v. Thornhill* 案中，專利權人 Fromberg 所擁有之組合專利主要由橡皮塞子和金屬管此二非專利元件所組成，得在不移除輪胎的情況下修補無內胎輪胎之破洞。Thornhill 特製得用於 Fromberg 專利組合之橡皮塞子，並將該塞子銷售予不特定大眾，Fromberg 因此對其提出誘引侵權及輔助侵權訴訟。

<sup>74</sup> *Id.*, at 410.

用之三倍<sup>75</sup>，實際上難以應用於其他使用用途 (slight indeed)。另外，該橡皮塞子係多次與專利裝置一同實驗、測試所製成<sup>76</sup>，且多數證人直至開庭後方知該橡皮塞子有此非侵權用途。因此法院認為被告之抗辯僅為事後捏造之詞 (afterthought)，該橡皮塞子實際上並無實質非侵權用途<sup>77</sup>。

## 二、屬於發明專利之實質重要部分

所謂實質重要部分 (material part) 不以該元件佔專利客體整體之相當比例為限，無須為發明專利之核心部分，也無須為「發明之新穎特徵或必要特徵」<sup>78</sup>。該元件若為發明專利之一部分並符合 271 條 c 項規定之其他要件，尤其符合「僅能用於侵權用途之非通用元件」之要件者，即構成實質重要部分<sup>79</sup>。

## 貳、直接侵權行為存在

輔助侵權責任性質上為第三人責任，輔助侵權人本身未實施專利，未構成直接侵權，係因其幫助之行為促使侵權結果發生而須為他人之行為負責。故倘欠缺他人之直接侵權行為，輔助侵權責任無從成立<sup>80</sup>。然而需區分該他人之行為究竟係合法之修復行為 (permissible repair) 抑或非法之再造行為 (impermissible reconstruction)<sup>81</sup>。如僅修復專利客體損壞或消耗部分，以維持該產品之使用狀態，此為消費者回復其財產權之固有權利<sup>82</sup>，縱使修復材料之來源與專利物品不同，亦不影響該修復物品與原購買物品之同一

---

<sup>75</sup> *Id.*, at 414 n19.

<sup>76</sup> *Id.*, at 414.

<sup>77</sup> *Id.*, at 415.

<sup>78</sup> 轉引自趙晉枚、江國慶，「專利間接侵權之探討」，專利師，第 3 期，頁 55 (2010)。

<sup>79</sup> CHISUM, *supra* note 7, at § 17.03 [4], 17-68.

<sup>80</sup> *Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684, 687. (Fed. Cir. 1986).

<sup>81</sup> Sarnoff, Joshua D., *White Paper on Protecting the Consumer Patent Law Right of Repair and the Aftermarket for Exterior Motor Vehicle Repair Parts: The PARTS Act, S. 812; H.R. 1879, 115th Congress* 18 (November 1, 2017). Available at [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3082289](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3082289). 購買者之修復權利以「權利耗盡」原則為基礎，購買者第一次買入 (first sale) 專利物品時，專利權人對該專利產品之權利即耗盡，不得再以其專利權限制購買者後續如何使用該專利商品。購買者因此對該產品享有所有人之權利，於該產品損壞或消耗時，其得選擇修復或轉售予他人。

<sup>82</sup> “..the right of a purchaser to repair ..to keep it up to the performance of its original use.” *Wilson v. Simpson*, 50

性<sup>83</sup>。故修復行為係以原專利客體為基礎，未獨立建構之新的重製物，因此修復行為不會構成直接侵權，更無從建立輔助侵權行為<sup>84</sup>。然而當整個專利產品無法運作（spent）時，再以修復為目的使其恢復原本功能，此種修復程度將完整地重現專利產品，相當於未取得授權「製造」（make）另一獨立之專利產品<sup>85</sup>。故此「再造」（reconstruction）行為<sup>86</sup>，依 271 條 a 項規定，即構成直接侵權行為<sup>87</sup>。

如 1961 年之 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*（Aro I 案）<sup>88</sup>，本案權利人 Convertible Top Replacement 公司擁有敞篷車篷蓋裝置之發明專利，授權訴外人 General Motors Corp.（通用汽車公司）將該裝置應用於其產銷之汽車<sup>89</sup>。系爭組合專利元件中，篷布因使用所致之磨損程度遠大於其他元件，需由車主定期更換<sup>90</sup>。權利人認為車主更換篷布之行為構成直接侵權行為，因此提供可替換篷布之 Aro 公司構成輔助侵權行為。然而，最高法院認為車主既已購買經合法使用系爭專利裝置之汽車，可認為權利人已默示授權使車主取得該裝置之使用權<sup>91</sup>，自有權修復其（repair）其財產，又更替（replace）磨損元件之行為自包含於其中<sup>92</sup>。本案爭點在於，更替篷布之行為究屬於修復行為抑或是再造行為。最高法院認為，該專利裝置尚能發揮其功能，車主僅替換專利

---

U.S. 109, 123 (1850). See also “Patented implements or machines sold to be used.. become the private individual property of the purchasers, and are no longer specifically protected by the patent laws of the State..” *Mitchell v. Hawley*, 83 U.S. (16 Wall.) 544, 548 (1872).

<sup>83</sup> *Wilson*, 50 U.S. 109, 126 (1850).

<sup>84</sup> See JAY DRATLER, JR., STEPHEN M. MCJOHN, *supra* note 67, at 12A.04[1], 2A-171 (2018).

<sup>85</sup> See Sarnoff, Joshua D., *supra* note 81, at 18.

<sup>86</sup> 「一個由非專利保護元件所構成的專利產品，只有在整體產品壽命耗盡後，實質上重新製造一個新的產品，再次授予產品新的壽命，才會構成真正的再造」參照葉雪美，解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則（下），智慧財產權月刊，第 113 期，2008 年 5 月，頁 43。

<sup>87</sup> See Sarnoff, Joshua D., *supra* note 81, at 3 n.3.

<sup>88</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961). (Abbreviated as Aro I).

<sup>89</sup> 本案 *Convertible Top Replacement Co.* 具有敞篷車活動篷蓋裝置之發明專利，該頂篷係使用後可使車體密閉亦可收起折疊於車後之組合專利，由彈性頂篷布料、支撐骨架以及使該頂篷嚴密貼合車體之機械結構所組成。專利權人 *Convertible Top Replacement* 公司將該組合專利授權予訴外人 *General Motors Corp.*（通用汽車公司），使通用公司得將該活動篷蓋裝置用於其所產銷之汽車上。通用汽車之車主為替換已磨損之篷布，向 *Aro* 購買能適用於該車款之篷布布料，專利權人認為 *Aro* 製造並銷售特別切合其專利裝置之篷布構成輔助侵權行為。地方法院及第一巡迴法院皆認為專利有效，且行為人構成輔助侵權。最高法院則認為本案無直接侵權存在，故輔助侵權無從成立。See *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964) 478-98.

<sup>90</sup> *Id.*, at 337-38.

<sup>91</sup> *Id.*, at 483-84.

<sup>92</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 388-389. See also Sarnoff, Joshua D., *supra* note 81, at 18.

組合中之篷布，未達重現該專利組合之程度<sup>93</sup>，故該更替行為僅屬修復行為<sup>94</sup>，車主不構成直接侵權行為，Aro 公司之輔助侵權行為自無從成立。

## 參、知悉

專利法 271 條 c 項規定，以行為人知悉（knowing）其提供之非通用物品僅能用於實施他人專利，且以直接侵權行為發生為要件<sup>95</sup>。然而本條所謂之「知悉」，究竟係以行為人知悉其提供之物品無實質非侵權用途已足，抑或以行為人對消費者使用該物品所致之直接侵權行為有所認識為要件<sup>96</sup>，於美國司法實務上曾有不同見解。最高法院於 1964 年之 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案（Aro II 案）<sup>97</sup>，採取與判決先例不同之標準，擴張解釋 271 條 c 項之主觀要件。本案專利權人 Convertible Top Replacement 公司未授權訴外人 Ford Motor Co.（福特公司），並於發現福特汽車車主向 Aro 購買專用篷布時，發信予 Aro 通知其消費者構成侵權行為。本案之爭點主要有二，於客觀要件上，如同 Aro I 案，仍須認定本案福特汽車車主之行為是否構成直接侵權行為<sup>98</sup>；於主觀要件上，最高法院之法官就 Aro 須否認其消費者構成侵權，產生嚴重分歧，分述如下。

---

<sup>93</sup> *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. 336, at 344.

<sup>94</sup> “When the wearing or injury is partial, then repair is restoration, and not reconstruction. . . . And it is no more than that, though it shall be a replacement of an essential part of a combination.” *Id.*, at 345. (citing *Wilson v. Simpson*, 50 U.S. 109 at 120, 126 (1850)).

<sup>95</sup> See *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944); *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961)..

<sup>96</sup> See Chiusum, *supra* note 8, at §17.03 [2], 17-58. See also JEROME ROSENSTOCK, THE LAW OF CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INVENTION: PATENT AND NONPATENT PROTECTION, 12.04[B]12-49 (4th ed 2013).

<sup>97</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964). (Abbreviated as Aro II).

<sup>98</sup> 本案與 Aro I 案不同之處在於，專利權人 *Convertible Top Replacement* 僅授權通用汽車公司，並未授權福特公司。前案中，Aro 之消費者因購買已取得專利授權之通用汽車，因此取得使用該專利之默示授權，並因其更換行為未達重現程度，故該消費者並未構成直接侵權行為。於本案中，Aro 之消費者所購買之汽車係未取得專利授權之福特汽車，故未因其購買行為取得使用授權，其更換篷布之行為即以使用方式實施系爭專利權，構成直接侵權。惟 Black 大法官認為，專利權人未單獨就系爭組合專利元件取得專利權，如依多數意見允許其主張，將破壞憲法為保護發明所賦予之排他權及競爭自由之宗旨。See *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. 476-478. See also CHISUM, *supra* note 7, at §17.02 [7], 17-32 n.8; HOLZMANN, RICHARD T., INFRINGEMENT OF THE UNITED STATES PATENT RIGHT: A GUIDE FOR EXECUTIVES AND ATTORNEYS, at 37 (1995); Irving Faber, *Contributory Infringement – A Limited Tort*, 42 Chicago-Kent L. Rev. 1, 10 (1965). 參見陳師敏，專利間接侵權之法律分析與實證研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 19-20 (2013)。

採取寬鬆見解者之主要理由在於依制訂法及判決先例，認為輔助侵權行為人僅須認知其提供之物品無實質非侵權用途，即滿足本條「知悉」之要件。於制訂法層面而言，自 1952 年專利法案 271 條 c 項規定，僅須以行為人知悉其提供之物品無實質非侵權用途為要件，並未擴大知悉範圍。又依 271 條 a 項規定，直接侵權責任僅以行為人重現專利即已足，行為人主觀上是否知悉其構成侵權行為在所不問。因此 271 條 c 項之「知悉」要件，亦無要求輔助侵權行為人須知悉直接侵權行為是否存在。故輔助侵權行為人僅須認知其提供物品無實質非侵權用途即該當本條規定之主觀要件。

另外於判決先例層面而言，1944 年之 *Mercoid* 案幾乎已認定行為人構成輔助侵權行為<sup>99</sup>，僅因法院認為專利權人同時構成專利濫用行為，因此推翻 *Leeds* 規則並拒絕專利權人之主張<sup>100</sup>。又 1952 年專利法案係為消弭專利濫用與輔助侵權適用之衝突，因此 *Mercoid* 案之判決未完全遭到推翻<sup>101</sup>，本案亦無涉專利濫用部分，自得援用 *Mercoid* 案對輔助侵權之認定標準，即輔助侵權行為人僅須知悉其提供之物品無實質非侵權用途即足。故依 *Mercoid* 案，輔助侵權行為人之責任係建立於其認知所提供者係無實質非侵權用途之元件，並未以行為人知悉其使用者構成侵權為要件。退步萬言，縱使認為 *Mercoid* 案已遭推翻，依 1952 年修法結論，*Leeds* 案亦已復活<sup>102</sup>，依 *Leeds* 案及過往之判決先例，輔助侵權原則並未以行為人知悉侵權發生為要件。

然而最高法院之多數意見認為在專利權人之通知到達前，Aro 僅知悉其提供之物品無實質非侵權用途，但不知其消費者利用該物品之行為已構成侵權，因此不具備 271 條 c 規範之「知悉」要件。惟自該侵權通知到達後，Aro 即知悉直接侵權行為存在，須為其提供行為負擔輔助侵權責任。故最高法院認為 271 條 c 所謂之知悉，應以行為人知悉專利權存在，同時知悉向其購買非通用物品之消費者構成直接侵權行為，方能論以輔助侵

---

<sup>99</sup> *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661, 668 (1944).

<sup>100</sup> *Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.*, 213 U.S. 325 (1909).

<sup>101</sup> See HOLZMANN, RICHARD T., *supra* note 98, 38. See also DARYL LIM, PATENT MISUSE AND ANTITRUST LAW: EMPIRICAL, DOCTRINAL AND POLICY PERSPECTIVES, at 47-53 (2013).

<sup>102</sup> See Stefan A. Riesenfeld, *The New United States Patent Act in the Light of Comparative Law I*, 102 U. Pa. L. Rev. 291, 320 (1954).

權責任<sup>103</sup>。有論者認為，最高法院擴張 271 條 c 項「知悉」之要件，限縮輔助侵權規定之適用，與 1952 年特將輔助侵權原則明文之立法原意相悖<sup>104</sup>。然而本案之多數法官認為不應過度擴張輔助侵權規定之適用<sup>105</sup>，且此項見解為日後多數法院所援用<sup>106</sup>，形成 271 條 c 項規定之不成文要件。故行為人須認識其提供之物品除侵權外別無他用，尚須知悉其消費者將該物品用於侵權之用，方滿足本條規定之主觀要件。

## 第二項 美國專利誘引侵權責任

美國專利法 271 條 b 項規定，誘引侵權責任係行為人積極地提供指示或資訊，使第三人知悉如何實施他人專利，引誘第三人侵害專利權之行為<sup>107</sup>。本條規定與前述 271 條 c 項輔助侵權規定皆為專利法間接侵權規定。二者皆以直接侵權存在及知悉專利權存在為要件，惟誘引侵權未限定侵權之行為態樣，故被認為係輔助侵權之概括規定。然而引誘行為與民法上之幫助及教唆行為有相似性<sup>108</sup>，故行為人除知悉他人之直接侵權行為外，尚須具備使侵權結果發生之故意，以下分述誘引侵權之要件。

### 壹、引誘行為存在

1988 年之 *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.* 案中<sup>109</sup>，Gartner 為被告 Calco 公司

<sup>103</sup> *Aro II*, at 488, 491 n8.

<sup>104</sup> Irving Faber, *supra* note 98, at 11-12.

<sup>105</sup> 王立達，陳師敏，「專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議」，科技法學評論，第 11 卷第 2 期，頁 51-52 (2014)。

<sup>106</sup> See *Husky Injection Molding Sys. v. R&D Tool & Eng'g Co.*, 291 F.3d 780. (stating that: "Thus, a seller of a 'material part' of a patented item may be a contributory infringer if he makes a non-staple article that he knows was 'especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent.'") See also *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 219 (1980); *Trell v. Marlee Elecs. Corp.*, 912 F.2d 1443, 16 U.S.P.Q. 2d (BNA)1056 ( Fed. Cir. 1990).

<sup>107</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 383.

<sup>108</sup> *Id.*, at 385. See also Tal Kedem, *Secondary Liability for Actively Inducing Patent Infringement: Which Intentions Pave the Road?*, 48 Wm. & Mary L. Rev. 1465, at 1468 (2007).

<sup>109</sup> *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988). 本案 Water Technologies 經授權取得殺菌用之改良式樹脂之專利權，該樹脂得作為淨化水源之消毒媒介，Water Technologies 將之與儲水容器或其他相關物品結合，使其得用於室外之飲水裝置或個人使用之隨行杯。被告 Calco 公司使用顧問 Gartner

之顧問，未經授權取得製造本案專利樹脂之公式及產品成分中之化學計算比率，卻將所有資訊提供予 Calco，使其得製造專利樹脂並將之應用於飲用吸管以供販售，同時 Gartner 亦為 Calco 撰寫該吸管之使用說明書予其消費者<sup>110</sup>。另外，依其二者間之契約，Calco 之產品須使用 Gartner 所擁有之商標，故 Gartner 有權主控該淨水吸管之製造過程，聯邦法院因此認為該侵權產品係 Gartner 為 Calco 所設計<sup>111</sup>。不論是教導行為抑或是設計行為，聯邦法院認為 Gartner 之積極行為皆足以構成引誘行為，因此在認定其具備 271 條 b 項規定之主觀要件後<sup>112</sup>，判決 Gartner 應負擔誘引侵權責任。

## 貳、直接侵權存在

誘引侵權責任與輔助侵權責任性質上皆為第三人責任，1964 年之 Aro I 案認為直接侵權行為係輔助侵權責任成立之基礎，又輔助侵權及誘引侵權責任係源於相同之原理原則<sup>113</sup>，故誘引侵權責任建立於引誘行為所致之直接侵權行為<sup>114</sup>，若無直接侵權行為存在，誘引侵權責任無從成立<sup>115</sup>。

在 1986 年之 *Met-Coil Sys. Corp. v. Korner Unlimited, Inc.* 案中<sup>116</sup>，Korner Unlimited

---

提供未經授權之製造資料及產品使用說明書，製造並銷售與系爭專利樹脂結合之淨水吸管。原告 Water Technologies 因此對 Calco 提起直接侵權之訴，並對 Gartner 提起誘引侵權之訴。

<sup>110</sup> *Id.*, at 663-664.

<sup>111</sup> *Id.*, at 668.

<sup>112</sup> 本案 Gartner 已修改該未經授權取得之數據資料，開發出另一改良性樹脂並取得專利權。但法院認為 Gartner 並未確認其改良行為是否避免侵權（如徵詢律師之意見等），另外取得專利權並不完全排除侵權之可能，故聯邦法院仍認定 Gartner 主觀上具有侵權意圖。

<sup>113</sup> See *Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc.*, 1967 U.S. Dist. LEXIS 7968, 17-18.(153 USPQ 777(N.D.Ill.1967)) See also *Tal Kedem*, *supra* note 108, at 1468.

<sup>114</sup> CHISUM, *supra* note 8, at §17.04 [1], 17-69.

<sup>115</sup> *Stukenborg v. Teledyne, Inc.*, 441 F.2d 1069.

<sup>116</sup> *Met-Coil Sys. Corp. v. Korner Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986). Met-Coil Systems 公司對於空調系統中用於加熱空氣之金屬導管，經授權取得物品專利及方法專利。除製造並銷售該金屬導管外，Met-Coil Systems 尚產銷非專利客體之滾壓式成型機（roll-forming machines），及僅能與彎曲金屬導管扣接用之角片（corner pieces）。以便其消費者得利用滾壓式成型機將該金屬導管彎曲至特定角度，使金屬導管與角片得相互扣接，實施系爭方法專利。Korner Unlimited 公司銷售該扣接用之角片，Met-Coil Systems 因此對其提起誘引侵權訴訟。Korner Unlimited 公司則以 Met-Coil Systems 公司在銷售滾壓式成型機時，已構成默示授權其消費者為由，抗辯本案無直接侵權行為存在。地方法院判決認為本案構成默示授權，駁回 Met-Coil Systems 之主張，Met-Coil Systems 不服因此提起上訴至聯邦巡迴上訴法院。參蘇三榮，默示授權在專利權上的適用及案例，聖島智慧財產權實務報導，16 卷 5 期，2014 年 5 月，[http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge\\_Info.aspx?IT=Know\\_0\\_1&CID=446&ID=1002](http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=446&ID=1002)。同參楊德嬌，合同



被指控實施引誘侵權行為，然其以 Met-Coil Systems 公司在銷售滾壓式成型機時已構成默示授權，消費者得自他處購買替代用之角片，故主張本案無直接侵權行為存在，自無誘引侵權責任成立之可能。權利人 Met-Coil Systems 指出其於消費者購買系爭機器後，以書面通知消費者僅得使用經授權之機器與角片，方能繼續享有專利授權<sup>117</sup>，故權利人主張該限制消費者之通知，已阻斷系爭角片成立默示授權之可能。然而法院認為是否構成默示授權應以「銷售」時點為判斷基準，權利人係於消費者「購買後」方以書面限制其授權範圍，故該書面通知自不得作為判斷專利權人是否構成默示授權之因素<sup>118</sup>。又法院認為依銷售之過程及情況觀察，足以認定專利權人允為授權，故專利權人於銷售系爭機器時已為默示授權，因此消費者向第三人購買可替換之元件不構成直接侵權行為。又無直接侵權行為存在，被告無從成立誘引侵權責任<sup>119</sup>。

## 參、知悉與意圖

### 一、知悉

271 條 b 項規定並未限制行為人之侵權態樣，文義上亦未明定誘引侵權之主觀構成要件，惟依立法過程及依長期累積之判決先例，行為人是否構成誘引侵權行為，須以其是否認識且積極地促使第三人為直接侵權行為為準<sup>120</sup>。然而，行為人所須「認識」之事實為何、行為人主觀上「認識」之程度為何，以及所謂「積極地促使第三人侵權」之程度為何，皆無從由制訂法中得出相應之標準。自 1952 年專利法之間接侵權規範明文之後，不論上、下級法院之間抑或是同級法院之間，對於誘引侵權之主觀要件及應採取之認定標準，經歷多次衝突且處於長期分裂狀態。近年，透過最高法院及聯邦法院之全院

---

視角下的專利默示許可研究，中國法學網，<https://www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=58195>。（最後瀏覽日：2019 年 4 月 16 日）

<sup>117</sup> *Id.*, at 686, n.4.

<sup>118</sup> *Id.*, at 686.

<sup>119</sup> *Id.*, at 687. (“Absent direct infringement of the patent claims, there can be neither contributory infringement nor inducement of infringement.” (citation omitted))

<sup>120</sup> CHISUM, *supra* note 7, at § 17.04.

庭審，依普通法之原理原則以及專利法之立法目的等，再次確認過往之判決先例，逐漸統一實務上分歧之見解，並使得誘引侵權規範之適用漸趨明確。

### (一) 知悉專利權存在

#### 1. 明知 (actual knowledge)

參照同為間接侵權之輔助侵權規範，行為人應具備何種程度之「知悉」，方足以構成 271 條 c 項之責任，於 1964 年 Aro II 案之裁判引起巨大之爭論。最終多數意見以一票之差，以輔助侵權行為人須知悉「他人之專利權存在」且知悉「其行為將致侵權發生」，作為輔助侵權之主觀構成要件要素。雖然於判決時產生極大之爭議，惟歷經數年之後，Aro II 案之裁判結果為多數法院所援用<sup>121</sup>，成為主流意見<sup>122</sup>，因此不論係輔助侵權責任或是誘引侵權責任之適用，皆以行為人具備雙重知悉為要件。近年，最高法院亦依 271 條 b 項之文義，說明立法者使用「引誘」(induces) 一詞於 271 條 b 項規定之中，係以行為人採取積極的行動，說服他人實施直接侵權行為為要件，故由此推斷，行為人勢必已知悉其行為將促使侵權行為發生<sup>123</sup>。

#### 2. 故意眼盲 (willful blind)

最高法院於 Aro II 中，認為輔助侵權責任以「知悉」專利權存在為要件。惟所謂「知悉」是否僅以行為人實際上認識 (actual knowledge) 系爭專利權存在為限，抑或以其具備可得認識 (constructive knowledge) 之程度已足，茲有疑義。如行為人係「忽視」該專

---

<sup>121</sup> See *Instituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc.*, 161 F.3d 688, 695 (Fed. Cir. 1998) (“A crucial element of induced infringement is that the inducer must have actual or constructive knowledge of the patent.”) See also *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Elecs., Ltd.*, 130 F. Supp. 2d 1152, 1165-66 (C.D. Cal. 2001) (“A finding of actual knowledge of the patent is clearly a prerequisite to finding that an accused infringer ‘actively induced’ infringement of that same patent.”) (Charles W. Adams, *supra* note 12, at 394 n. 98.)

<sup>122</sup> See *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2006); *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S.Ct. 2067 (2011).

<sup>123</sup> *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S.Ct. 2060, 2065 (2011).

利權可能存在之風險，是否該當誘引侵權之「知悉」要件，最高法院於 2011 年之 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 案<sup>124</sup>，提出了明確的標準。

(1) 證明行為人知悉專利權存在之方式

於 *Global-Tech* 案中，被告 Pentalpha 公司是否構成誘引侵權，關鍵在於其是否「知悉」SEB 公司之專利權存在<sup>125</sup>。「知悉」他人專利權存在，為誘引侵權之主觀構成要件要素之一，惟事實上，行為人如係有意地避免知情者，原告根本無從證明被告是否「明知」系爭專利權存在。故法院允許原告得以證明被告係「有意地避免知悉專利事實」，作為證明被告主觀上「知悉」他人專利權存在之方式<sup>126</sup>。對於 Pentalpha 公司是否構成「有意地避免知悉他人專利存在」，聯邦法院採取「刻意忽視」(deliberate indifference) 標準<sup>127</sup>，即以行為人認識其行為或不行為將致侵害發生之風險，卻選擇忽視風險而繼續實施該風險行為或維持不行為之狀態<sup>128</sup>，作為本案裁判基礎<sup>129</sup>。最高法院則以「故意眼盲」

<sup>124</sup> 本案法國家電製造商 SEB 公司產銷已取得美國專利之封閉式家用電子油炸鍋，香港家電製造商 Pentalpha Enterprises 公司（下稱 Pentalpha 公司）經其客戶請求製作與 SEB 公司油炸鍋類似之鍋具，使其能將該鍋具銷售於美國市場。為此 Pentalpha 公司於香港市場取得未標註美國專利字號之鍋具，透過拆解還原 SEB 之專利油炸鍋，仿造一款僅外觀上與系爭油炸鍋不同之產品。Pentalpha 公司另於銷售該鍋具之前，委請律師檢索該仿造鍋具是否構成專利侵權，惟隱匿其係直接使用 SEB 公司油炸鍋之設計一事，該律師因此未發現仿造鍋具已侵害 SEB 公司擁有之專利權，並提出 Pentalpha 公司未構成專利侵害之意見書。嗣後 SEB 公司提起本案侵權訴訟，主張美國百貨零售商 Montgomery Ward & Co. 公司構成直接侵權；Pentalpha 公司及其母公司 Global-Tech Appliances 公司（以下合稱 Pentalpha 公司）構成誘引侵權。

<sup>125</sup> 本案專利客體之結構及相關說明，詳見王碩汶，「美國最高法院判斷誘使侵權標準之轉變」，專利師，第 7 期，頁 8（2011）。

<sup>126</sup> 聯邦法院與最高法院於本案中，皆認同原告得證明被告「有意地避免知悉專利事實」，用以代替被告主觀上「知悉他人專利權存在」之證明。二者僅就行為人「避免知悉」之程度，採不同之標準。See *SEB S.A.*, 594 F.3d 1360, at 1377 (stating that “We note that a party’s knowledge of a disputed fact may also be proved through evidence that he consciously avoided knowledge of what would otherwise have been obvious to him.”)(citing *Woodman v. WWOR-TV, Inc.*, 411 F.3d 69, 84 n.14 (2d Cir. 2005)). See also *Global-Tech Appliances*, 131 S.Ct., at 2069.( stating that “The traditional rationale for the doctrine is that defendants who behave in this manner are just as culpable as those who have actual knowledge.”)

<sup>127</sup> 轉譯自王碩汶，前註 131，頁 10，註 36。

<sup>128</sup> *Farmer v. Brennan*, 511 U.S. 825, 836 (1994)(stating that “It is, indeed, fair to say that acting or failing to act with deliberate indifference to a substantial risk of serious harm to a prisoner is the equivalent of recklessly disregarding that risk.”)

<sup>129</sup> 聯邦法院認為 Pentalpha 公司之隱匿行為，高度顯示其主觀上已認識他人之專利權可能存在，卻仍刻意地忽視其行為將致專利權受侵害之風險。又 Pentalpha 公司與 SEB 公司過去曾有專利業務上之往來，且 Pentalpha 公司之負責人對美國專利制度相當嫻熟，皆說明 Pentalpha 公司就系爭專利存在有認識可能。另外，縱使 Pentalpha 公司於香港購置之油炸鍋未欠缺美國專利標示，但仍有標註 SEB 之商標，聯邦法院認為除非 Pentalpha 公司能說明其何以認為於美國境外銷售之產品須具備美國專利標示，並證明其未認識系爭專利存在之風險外，否則依前述之事實，得以推論 Pentalpha 公司係刻意地忽略其行為將導致侵害 SEB

(willful blind) 理論，以行為人主觀上有高度蓋然率認識特定事實存在，客觀上採取特定行為避免知悉該特定事實存在，為判斷標準。

## (2) 最高法院認為 Pentalpha 公司對於系爭專利之存在有高度認識可能

基於「故意眼盲」理論為普通法之原理原則<sup>130</sup>，長期經各級法院援用，業經立法者明文制訂於美國模範刑法典 2.02(7)條中<sup>131</sup>，因此最高法院認為得援引該條文作為民事案件之判斷標準<sup>132</sup>，藉以判斷被控侵權人有無滿足「知悉」之要素。再而，最高法院認為，既然權利人證明「行為人有意避免知悉專利存在之事實」係為替代其無法證明「行為人『明知』權利存在」之構成要件要素<sup>133</sup>，則應採取對事實存否認識程度較高之「故意眼

---

公司專利之風險。聯邦法院認為，此種「刻意忽視風險之決定」與「明知專利權存在」相當，僅係證明行為人主觀上知悉他人權利存在之另一種形式而已。SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., 594 F.3d 1360, 1376-78.

<sup>130</sup>於刑事案件中，故意眼盲理論以行為人主觀上有高度蓋然率認識特定事實存在，客觀上有採取特定之作為或不作為行為避免其知悉該特定事實為要件。客觀行為可分為「外顯之作為行為」及「隱含其故意阻絕知悉之不作為行為」，前者係行為人精心地採取積極之隔絕行為，避免其接觸特定事實存否之資訊，如 *United States v. Carrillo* 案 (435 F.3d 767 (7th Cir. 2006))。後者，依行為人之智識經驗，通常應實施調查或通知，然其為避免知悉特定事實存在，拒絕實施該作為義務，如 *United States v. St. Michael's Credit Union* 案 (880 F.2d 579, 585 (1st Cir. 1989))。惟於本案中，美國最高法院認為故意眼盲理論，除主觀上以行為人具有高度蓋然率認識特定事實存在外，客觀上以其採取特定之「作為行為」為要件，似限縮故意眼盲理論之適用範圍。See Yvonne Lee, *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.: Discovering Willfully Blind Territory in Induced Patent Infringement*, 27 Berkeley Tech. L.J. 325, 332-347. (2012). 參照陳秉訓，「從美國聯邦最高法院 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.* 案看誘引侵權的未來—補充王碩汶先生文章的觀察」，專利師，第 9 期，頁 35-36 (2012)。

<sup>131</sup>「除行為人確信該特定事實不存在外，如行為人對於特定事實之存否，有高度蓋然率認識其存在，則可認為行為人主觀上已知悉該特定事實存在。」See Model Penal Code § 2.02(7). [https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/NF747F2F0025B11DD8320AE42787FBF1D/View/FullText.html?transitionType=UniqueDocItem&contextData=\(sc.Default\)&userEnteredCitation=MODEL+PENAL+CODE+s2.02\(7\)](https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/NF747F2F0025B11DD8320AE42787FBF1D/View/FullText.html?transitionType=UniqueDocItem&contextData=(sc.Default)&userEnteredCitation=MODEL+PENAL+CODE+s2.02(7))

<sup>132</sup>最高法院似認為，美國模範法典第 2.02(7)條與故意眼盲理論係相同之標準，惟有學者提出二者並不相當之理由。首先，後者指出其係以行為人主觀上「高度認識特定行為事實」為評價對象；前者，各法院間有不同之認定。有認為其係評價行為人為避免知悉特定事實，主觀上所為之「有意識的決定」，另有認為故意眼盲理論係為評價行為人為避免知悉特定事實採取「特定行為顯露其主觀上知悉之狀態」。其次，於 §2.02(7)條制訂前，陪審團未必能以行為人「故意地避免知悉特定事實」作為替代其「明知」之定罪基礎，且事實上行為人是否有意地避免知悉特定事實，難以舉證。最後，故意眼盲理論除主觀要件外，尚以行為人採取特定作為或不作為之行為為構成要件，§2.02(7)條則未有相同之要求。另外，實務上仍有數法院，於適用故意眼盲理論時，未援引 §2.02(7)條規範。故認為 §2.02(7)條與故意眼盲理論並非相同之判斷標準。See Jonathan L. Marcus, *Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness*, 102 YALE L.J. 2231, 2237-39.

<sup>133</sup> *Global-Tech Appliances*, 131 S.Ct., at 2069-71 (“It is also said that persons who know enough to blind themselves to direct proof of critical facts in effect have actual knowledge of those facts.” (citing *United States v. Jewell*, 532 F.2d 697, 700 (CA9 1976) (en banc)..and stating that “A court can properly find willful blindness only where it can almost be said that the defendant actually knew”).

盲」為判斷標準為宜<sup>134</sup>，因而拒絕採用聯邦法院採取相對寬鬆之「刻意忽視」標準，避免使誘引侵權之涵蓋範圍過廣。

是故，無法證明被告「明知」他人專利權存在時，原告得依「故意眼盲」標準<sup>135</sup>，證明被告主觀上有高度認識系爭專利存在之可能<sup>136</sup>，客觀上採取積極措施防阻其認識該事實之存在<sup>137</sup>，用以證明被告主觀上「知悉」系爭專利之存在。本案 Pentalpha 公司於仿製前，曾廣泛地調查市面上之油炸鍋具，並完全地仿製 SEB 公司油炸鍋之設計，最高法院因此認為 Pentalpha 公司知悉 SEB 公司之油炸鍋有相當之創新技術。另外，Pentalpha 公司之負責人擁有多項美國專利且熟悉美國專利制度，自然知悉海外產品無須註記美國專利標示，綜合以上因素<sup>138</sup>，皆顯示 Pentalpha 公司有高度認識 SEB 公司專利存在之可能<sup>139</sup>。故最高法院認為 Pentalpha 公司知悉系爭專利存在，並應負擔誘引侵權責任<sup>140</sup>。

---

<sup>134</sup> 此外，行為人故意阻絕其知悉特定事實，係為了取得其於被訴訟中之抗辯事由，可非難程度與「明知」相近，故相較於聯邦法院所採之刻意忽視標準，最高法院所採取之標準似更為適宜。See Yvonne Lee, *supra* note 130, at 340. 參見楊智傑，美國專利法與重要判決，頁 158（2015）。

<sup>135</sup> 美國模範刑法典 2.02.7 條規定、應用於刑事案件中之故意眼盲理論及本案最高法院所界定之故意眼盲理論，三者間之構成要件並不一致。為免疑慮，以下所稱之故意眼盲理論，專指應用於本案之故意眼盲理論。

<sup>136</sup> 有學者認為，所謂「高度認識」，係指行為人主觀上認為該特定事實存在之機率超過 51%。See Marcus, *supra* note 132, at 2240.

<sup>137</sup> *Global-Tech Appliances*, 131 S.Ct., at 2070.

<sup>138</sup> 依判決先例，於刑事案件中檢驗行為人是否對特定事實具有「高度認識可能」，主要有以下三個判斷因素，即（一）行為人與特定關係人是否有緊密關係；（二）是否須具備特殊專業或特定情報，方能認識該特定事實存在；（三）被告是否為具備特定智識之專業人士，此三要素無需全部具足，互可補充。有學者認為，雖然本案具備專業智識之律師，無法成功檢索系爭專利之存在，惟此係基於被告故意隱匿特定訊息，故不得以專業律師無法知悉系爭專利存在而認為被告更不具備認識事實存在之能力。其認為 Pentalpha 公司應負擔誘引侵權責任之原因在於，Pentalpha 公司能還原並仿製系爭油炸鍋，足見其具備製造特定電器之專業能力，另外該公司之負責人擁有多項專利，且對於美國專利制度相當嫻熟，故認為 Pentalpha 公司係具備相當智識之專家，自對於 SEB 公司具有系爭專利之事實有高度認識可能。See Yvonne Lee, *supra* note 132, at 332-39.

<sup>139</sup> 對於行為人是否具有「認識特定事實存在之可能」，聯邦法院考量之因素與應用於刑事案件之「故意眼盲」理論相距無幾。僅前者所謂判斷行為人是否「能認識或得認識」特定事實之存否，後者則為判斷行為人是否就特定事實具有「高度認識可能性」。故最高法院與聯邦法院雖然採不同之判斷標準，惟此二判決所依據之事實大致相同。See Yvonne Lee, *supra* note 130, at 332-347.

<sup>140</sup> 惟有部分學者認為，本案 Pentalpha 公司並未採取積極地阻絕行動，因為故意不告知律師特定資訊及其未主動調查 SEB 公司之專利之不行為，皆非屬積極地作為行為。故究應以最高法院界定「以行為人採取積極之作為行為」為要件，抑或如同應用於刑事案件之標準，包含「外顯之作為行為」及「隱含其故意阻絕知悉之不作为行為」，應以何者為標準，尚非明確。See Yvonne Lee, *supra* note 130, at 345-47. See also Kristin M. Hagen, *Eyes Wide Shut: Induced Patent Infringement and the Willful Blindness Standard*, 17 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 305, 313-18 (2013).

### (3) 誘引侵權責任以故意眼盲理論為判斷標準

本案例中，聯邦法院採取之「刻意忽視標準」，僅以行為人就特定事實存在之風險有「一般認識」即足<sup>141</sup>，不以其另外採取阻絕行為為限，類似過失標準<sup>142</sup>。最高法院採取之「故意眼盲標準」，則要求行為人主觀上有「高度認識可能性」，且客觀上以行為人「有意識地以採取積極行為避免其知悉特定事實存在」<sup>143</sup>，似有意限縮誘引侵權之適用範圍。否則依目前之工業水準，多數領域之先進科技皆已取得專利權，被告幾乎能認識系爭專利存在，如依聯邦法院所採之「刻意忽視」標準，則相當於課與被告幾乎不可能實現之注意義務。因為在特定領域中，登記在案之專利數量多如牛毛時，被告幾乎無從確信其主觀上無認識侵權之可能，因此是否有侵害專利權之虞，將成為被告遠永已知之風險<sup>144</sup>，如此「知悉專利權存在」此一構成要件要素，幾乎無從過濾具有可非難性之潛在行為人。是故，最高法院以「故意眼盲」標準限縮誘引侵權之適用，避免其之打擊範圍過於寬泛。

### (二) 知悉引誘行為構成專利侵害

在前述 *Global-Tech* 案中，最高法院認為誘引侵權責任須建立於行為人知悉專利權存在並知悉其行為促使侵權發生<sup>145</sup>，惟該判決主要討論行為人對於「專利存在」之認識程度<sup>146</sup>。直至 2015 年之 *Commil* 案，最高法院再次確認並強調行為人必須認識其行為「將」導致他人為侵權行為，而非僅僅認識其行為「可能」導致侵權行為發生。另外，行為人之引誘行為係出於其「善意相信專利無效」抑或出於「善意相信其行為不構成侵

---

<sup>141</sup> 相較於故意，過失 (Recklessness) 係意識到某些事實存在之可能，但未達確信其存在或高度認識其存在之可能。DAVID LUBAN ET AL., *INTERNATIONAL AND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW*, at 136, 818 (2010). See also Marcus, *supra* note 132, at 2239-40 (discussing the difference between recklessness and willful blindness).

<sup>142</sup> Jason A. Rantanen, *An Objective View of Fault in Patent Infringement*, 60 *AM. U. L. REV.* 1575, 1617 n.29 (2011). See also Kristin M. Hagen, *supra* note 140, 313-14.

<sup>143</sup> *Global-Tech Appliances*, 131 S.Ct., at 2070.

<sup>144</sup> See Yvonne Lee, *supra* note 130, at 330-31.

<sup>145</sup> *Global-Tech Appliances*, 131 S.Ct., at 1177.

<sup>146</sup> 參見楊智傑，前註 134，頁 162。

權」是否影響誘引侵權責任之成立，亦即「善意相信專利無效」得否作為行為人抗辯其未該當誘引侵權責任，或作為阻卻誘引侵權責任成立之事由。

於 *Commil USA, LLC. v. Cisco Sys. Inc.* 案中<sup>147</sup>，聯邦法院及最高法院除了再一次確認誘引侵權責任以行為人「『知悉』其行為將致他人侵權」為要件外<sup>148</sup>，聯邦法院認為被告主張其「善意相信專利無效」之抗辯有理由，係以無效的專利無法被侵害，則可認定行為人無從建立「知悉其行為將致他人實施侵權行為」之主觀心態，另外此善意亦使得行為人無以具備「鼓勵他人侵權」之特定故意<sup>149</sup>。惟然，最高法院認為專利之有效性與侵權與否係為二事，二者間之舉證內容和舉證程度皆不相同<sup>150</sup>，聯邦法院未區分行為人究竟係「善意相信專利無效」抑或「善意相信其行為不致生侵權行為」之主觀認識，將破壞專利推定有效制度，反使得發現真實之勞力費用大幅提升。故被控誘引侵權之行為人所得主張之抗辯，應為「善意相信其行為不構成侵權」，用以作為其不具「鼓勵第三人侵害他人專利權之意圖」<sup>151</sup>。

<sup>147</sup> *Commil USA, LLC. v. Cisco Sys. Inc.*, 135 S. Ct. 1920 (2015). 本案涉及區域無線網路之連線切換技術，當人們移動範圍超出某基地台涵蓋區域時，可攜式行動裝置需與另一基地台再次進行連結，本案專利權人 Commil USA 公司（下稱 Commil 公司）擁有使行動裝置快速切換連結之方法專利，手機持有人得在自由移動的同時，保持順暢之網路連線。Commil 公司認為 Cisco Systems 公司（下稱 Cisco 公司）於其產銷之無線網路裝置中，使用 Commil 公司之專利方法，並引誘消費者利用該裝置侵害 Commil 公司之專利權，因而主張 Cisco 公司應負擔直接侵權及誘引侵權責任。Cisco 公司則主張其善意相信系爭專利無效，故無庸負責。本案經最高法院審理後發回聯邦法院審判，最終聯邦法院以 Cisco 公司並非實施 Commil 公司之方法專利為由，駁回 Commil 公司之主張。

<sup>148</sup> 雖然 *Global-Tech* 案已援引 *Aro* 案並明確地以此作為誘引侵權之主觀構成要件要素，然而本案之地方法院卻以過失標準，即行為人「知悉或應知悉」其行為可能使他人侵權，作為誘引侵權之標準（同 *Aro II* 案中之少數意見），因此行為人僅須知悉其行為有致生他人侵權之「可能」即足。Commil 公司於上訴審時，亦嘗試推翻 *Global-Tech* 案之標準，認為誘引侵權無需以行為人該案所採取之標準過於嚴苛。於此爭議中，聯邦法院及最高法院一致支持 *Global-Tech* 案標準，拒絕採用 Commil 公司主張之標準。因為除非行為人確信其商品完全無侵害他人專利之可能，否則縱使行為人合理判斷其產品未落入他人之專利範圍，仍因其有認識他人專利受該產品侵害之「可能」而須負擔誘引侵權責任，如此將使得研發者深陷動輒得咎之難題。故 *Aro II* 案及 *Global-Tech* 案之標準再次被確認，權利人必須證明被指控之行為人知悉其行為「將」構成侵權為必要。*Commil USA, LLC*, at 1927-28.

<sup>149</sup> *Commil USA, LLC.*, 720 F.3d 1367 (vacated).

<sup>150</sup> *Commil USA, LLC.*, 135 S. Ct., at 1929 (quoting *Commil USA, LLC*, 720 F.3d 1361, 1374 (Judge Newman's dissenting opinions)).

<sup>151</sup> Sidney C. Eberhart, *The Road to Hell was Paved with A Good Faith Belief: Why the Supreme Court Correctly Rejected the Good Faith Belief in the Invalidity of a Patent Defense for Dangerously Narrowing Induced Infringement Liability*, 23 J. Intell. Prop. L. 113, 124-125 (2015).

## 二、一般故意與特定故意

271 條 b 項誘引侵權規定之主觀要件，除了前述知悉 (knowledge) 之要件以外，尚以引誘行為人主觀上有「致生他人侵權」之故意 (intent) 為要件<sup>152</sup>。然而行為人應具備何種程度之故意為必要，係以具備「將致生他人為侵權行為」之故意已足<sup>153</sup>，抑或以行為人具備「鼓勵他人侵害專利權」之特定故意為要件<sup>154</sup>，於 1990 年之數月間，聯邦法院即出現全然不一之標準<sup>155</sup>，然而二種見解均受各級法院分別適用，亦有法院結合該二種見解形成第三類型之標準，抑或乾脆不適用<sup>156</sup>，造成本條規範適用上之疑慮<sup>157</sup>。終至 2006 年聯邦法院以全院庭審方式作出統一解釋，以行為人具備引誘他人侵權之「特定故意」(specific intent) 為 271 條 b 項責任成立之構成要件要素之一。

### (一) 寬鬆見解

在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*<sup>158</sup>案中，被告 Bausch & Lomb 公司（下稱 B & L 公司）將其下一製造侵權商品之部門出售予第三人，並訂立免責擔保契約 (indemnification agreement)<sup>159</sup>，作為支付買受人負擔專利責任之補償依據。Hewlett-

<sup>152</sup> “the evidence must establish active inducement and that involves intent.” Giles S. Rich, *Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521, 537 (1953) (citing from Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 UC DAVIS L. REV. 225, 238 n.63.)

<sup>153</sup> *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1365 (Fed. Cir. 2004), and *Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc.*, 325 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2003) (“The only intent required.. is the intent to cause the acts that constitute infringement.”) (citing from Tal Kedem, *supra* note 108, at 1470 n. 22.)

<sup>154</sup> *Ferguson Beauregard/ Logic Controls v. Mega Sys., LLC*, 350 F.3d 1327, 1342 (Fed. Cir. 2003) (“It must be established that the defendant possessed specific intent to encourage another’s infringement and not merely that the defendant had knowledge of the acts alleged to constitute infringement.”) (citing from *Id.*) See also *Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp.*, 316 F.3d 1348, 1364 (Fed. Cir. 2003) (“Mere knowledge of possible infringement by others does not amount to inducement; specific intent and action to induce infringement must be proven.”) (citing from Jeremy Adler, *See No Evil: How the Supreme Court’s Decision in Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. Further Muddles the Intent Element of Induced Infringement*, 11 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 559, 561 n.18 (2013).

<sup>155</sup> Charles W. Adams, *supra* note 9, at 391-2.

<sup>156</sup> *Id.*, at 392-93.

<sup>157</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 240 n.71.

<sup>158</sup> *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).

<sup>159</sup> 「擔保行為係『賣方銷售某一物品給買方，並對買方因使用該物品而可能侵害他人專利之情形，提供免責函 (letter of indemnification) 或簽訂擔保契約，承諾將賠償買方之損失者，通常不構成教唆侵害之意圖 (intent)，但若該契約之主要目的係為消除專利法對於潛在侵害專利的遏阻效果時，使買方可毫無忌憚的



Packard（下稱 HP 公司）認為 B&L 公司引誘購買人繼續利用該部門為侵權行為，主張 B&L 公司應負擔誘引侵權責任<sup>160</sup>。聯邦法院認為 HP 公司須證明被告「事實上有導致侵權行為發生之故意」<sup>161</sup>，否則被告無需負擔誘引侵權責任。然而，法院依被告與買受者間之契約認為，被告主觀上僅在乎是否以最高價格出售該部門，不問購買者是否藉以繼續製造侵權產品，更無意控制或介入該部門後續之營運及人事管理計畫<sup>162</sup>，同時，該免責擔保契約僅係被告為取得相當之對價所簽立，並未以此作為引誘買受人侵權之手段<sup>163</sup>。因此認為被告不具有引誘他人侵權之意圖，駁回原告之主張。

有學者認為，本案對於引誘故意之認定標準過於寬鬆<sup>164</sup>。被告似無需知悉專利權是否存在，更遑論需以侵害他人專利為目的，原告僅須證明被告係故意使他人作出一個本將發生之侵權行為<sup>165</sup>，即盡其舉證責任。故依此判斷標準，行為人僅須認識其行為可能致他人為直接侵權行為且意欲為之<sup>166</sup>，即該當誘引侵權規範之「故意」要件<sup>167</sup>。

---

為侵害專利者，則可能構成教唆侵害。」參見楊宏暉，前註 14，頁 101-102。

<sup>160</sup> *Hewlett-Packard*, 909 F.2d 1464 at 1467. (citing from, Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 238-239.)

<sup>161</sup> “..we are of the opinion that proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.” *Id.*, at 1469-1470.

<sup>162</sup> *Id.*, at 1469-1470.

<sup>163</sup> “While overcoming the deterrent of the patent laws might have been the ultimate effect of the indemnification agreement in the present case, we cannot say that that was its purpose.” *Id.*, at 1470. Lemley 教授認為，該擔保契約通常為一種分散商業交易風險之方式而已，故支持本案法院拒絕以該擔保契約作為被告具有誘引侵權故意之證據。See Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 239 n.67.

<sup>164</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 239. See also Lynda J. Oswald, *The Intent Element Of “Inducement to Infringe” Under Patent Law: Reflections on Grokster*, 13 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 225, 231 (2006).

<sup>165</sup> “..since most people do intend the natural consequences of their acts. The Hewlett-Packard court did not require ..but simply that it intend to encourage the conduct that ultimately turned out to be infringing.” Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 239 n.67.

<sup>166</sup> Lemley 教授認為，雖然 Hewlett-Packard 標準未提及誘引侵權是否須以「知悉」專利權存在為前提，惟本案之被告已知悉專利權存在一事，並參酌 Aro II 案係以此作為輔助侵權之主觀構成要件要素，故於解讀 Hewlett-Packard 標準時，仍應將之作為誘引侵權主觀構成要件要素為宜。

<sup>167</sup> 本案 B&L 公司已認識 HP 公司之專利權存在，且起所出售之部門係用於侵害 HP 公司之專利權，故其已滿足誘引侵權中「知悉」之構成要件要素。然其對於 Paramount 公司是否將該部門用於侵權毫不在意，類似於我國刑法第 13 條 2 項規定，「預見其發生而其發生並不違背其本意」之未必故意。又本案中 B&L 公司既然毫不關心 Paramount 公司後續之利用行為，則 B&L 公司顯然欠缺「鼓勵 Paramount 公司侵害 HP 公司之專利權」之意圖，故國內有學者將本案所採之標準譯為「侵害行為故意說」，值得參照。參見陳師敏，前註 98，頁 24。

## （二）嚴格見解

*Hewlett-Packard* 案判決不久後，聯邦法院在 *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.* 案中<sup>168</sup>，對誘引侵權責任之主觀要件提出了截然不同的標準。本案中，聯邦法院認為依 271 條 b 項規定，行為人不僅須具備致使第三人為侵權行為之故意，尚須有事實上侵害他人專利權之「特定故意」(specific intent)，方滿足誘引侵權規範之主觀要件，蓋引誘行為人之責任應建立於「出於鼓勵他人侵權」之主觀特定目的<sup>169</sup>。因此原告除須證明其指控之引誘行為人知悉專利存在，卻意圖誘使他人實施侵權行為之外<sup>170</sup>，尚須證明被告「知悉或應知悉」侵害結果發生<sup>171</sup>。依此標準判斷，在 *Manville Sale* 公司提起訴訟之前，該員工及董事長未認識系爭專利存在，無從知悉 *Paramount* 公司構成直接侵權；於訴訟提起後，員工及董事長基於律師之意見書，善意相信 *Paramount* 公司並未構成侵權行為<sup>172</sup>，故法院認為被告未該當誘引侵權之主觀要件，無須負擔誘引侵權責任。

---

<sup>168</sup> *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990). 原告 *Manville Sales* 公司對於可垂直移動之大型燈具設備有專利權。一位隸屬於被告 *Paramount* 公司之員工，取得該設備之草圖並將之交予董事長，使得 *Paramount* 公司最終製成一侵權產品。*Manville Sales* 公司主張 *Paramount* 公司之員工及董事長構成直接侵權行為與誘引侵權行為，並主張 *Paramount* 公司構成直接侵權行為。聯邦上訴巡迴法院認為 *Paramount* 公司應負擔直接侵權責任。員工及董事長並未濫用公司獨立法人格地位，故無需適用揭穿公司面紗原則，該直接侵權行為係由公司所為，因此員工及董事長無須負擔直接侵權責任。於誘引侵權責任之認定，法院認為員工與董事長欠缺誘引侵權之主觀要件，故亦無庸負擔誘引侵權責任，詳述如本文。*Id.*, at 549-553.

<sup>169</sup> “It must be established that the defendant possessed specific intent to encourage another’s infringement and not merely that the defendant had knowledge of the acts alleged to constitute inducement.” *Id.*, at 553.

<sup>170</sup> 本案法院認為，既然輔助侵權須以行為人知悉其行為將致生侵權為要件，故援引 *Aro II* 案，以類推適用於誘引侵權規範，作為主觀要件要素之一。*Id.*, at 553. *See also Kedem, supra* note 117, at 1476; *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Elecs., Ltd.*, 130 F. Supp. 2d 1152, 1165-66 (C.D. Cal. 2001) (“A finding of actual knowledge of the patent is clearly a prerequisite to finding that an accused infringer ‘actively induced’ infringement of that same patent.”) 據此，原告須證明其指控之引誘行為人知悉專利存在，卻意圖誘使他人違反專利法，致使他人為直接侵權行為。*Mark A. Lemley, supra* note 152, at 240.

<sup>171</sup> *Lemely* 教授認為，既然法院認為誘引侵權係以行為人知悉系爭專利存在，且非善意相信其行為不構成侵權行為為要件，那麼行為人主觀上即具備「明知」且「意欲」該侵權發生之「故意」，惟聯邦法院對於行為人就「侵害結果」之認識卻採過失標準，似有失當。*Id.*, at 240 n.70.

<sup>172</sup> 有學者認為應將「故意」區分為一般故意（引誘他人利用其提供物品之故意）與特定故意（鼓勵他人侵權之故意，類似於我國刑法中以損害他人專利權為目的之意圖），方能更明確地適用 271B 條規定。而於本案中被指控誘引侵權者，不論是員工提交該草稿之行為，抑是董事長指派設計部門製作侵權產品之行為，二者於行為時，皆具有使 *Paramount* 公司利用該草稿之引誘故意，僅因其善意信賴該公司製造之產品不構成侵權，因此欠缺鼓勵他人侵權之故意而無須負擔誘引侵權責任。*Mark A. Lemley, supra* note 152, at 240 n.70. (citing *Michael N. Rader, Toward a Coherent Law of Inducement to Infringe: Why the Federal Circuit Should Adopt the Hewlett-Packard Standard for Intent Under § 271(b)*, 10 Fed. Cir. B.J. 299, 331 (2000).

綜觀此二標準，主要差異在於行為人所應具備之「引誘故意」程度為何。較寬鬆之 *Hewlett-Packard* 案標準，僅以行為人故意致第三人實施侵權行為為要件，不問行為人主觀上是否相信第三人將因此實際侵害他人之專利權。*Manville* 案之嚴格標準，除了故意致第三人為侵權行為外，尚以行為人主觀上認識或能認識其行為將使直接侵權結果發生，具有使直接侵害發生之特定故意為要件。

### （三）統一見解

於 *Manville* 案判決後，行為人應具備何種程度之「故意」，並未形成統一標準。不論係寬鬆之 *Hewlett-Packard* 標準抑或嚴格之 *Manville* 標準，實務及學界均各有所採<sup>173</sup>，甚至發展出其他認定標準<sup>174</sup>。聯邦法院曾試圖消弭前述關於引誘「故意」標準之歧見，惟收效甚微。終至 2006 年於 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 案中<sup>175</sup>，聯邦法院以全院庭審採取 *Manville* 標準，統一了誘引侵權行為之主觀要件標準<sup>176</sup>。

聯邦法院於 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 案中，認為 ITL 公司製造且為關閉狀態之防護殼與 JMS 之針具結合後，無實質非侵權用途，然而組合及銷售地點均於美國境外，因此無法成立輔助侵權責任。誘引侵權責任之成立與否，主要爭執於 ITL 公司主觀上應具備何種程度之故意，始須負擔 271 條 b 項規定之誘引侵權責任。聯邦法院之全體法官說

<sup>173</sup> 實務上，採 *Hewlett-Packard* 標準者，如 2003 年之 *Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc.* 案及 2004 年之 *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings* 案等；採 *Manville* 標準者，如 2003 年之 *Ferguson Beauregard/ Logic Controls v. Mega Sys.* 案及同年之 *Warner-Lambert Co. v. Apotex Corp.* 案。

<sup>174</sup> Soonbok Lee, *Induced Infringement as a Strict Liability Claim: Abolishment of the Specific Intent Requirement*, 4 HASTINGS SCI. & TECH. L.J. 381, 387-88 (2012).

<sup>175</sup> *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293, 1297-1302 (Fed. Cir. 2006). 原告 DSU 公司就安全針具之防護裝置取得專利權，該專利主要由設有溝槽之鎖定防護器及安裝於翼狀針具之可滑動隔絕護套組成。醫護人員於移除針具時，該防護裝置得完全將針頭隔絕於護套之中，避免醫護人員直接接觸針頭，以降低其遭意外刺傷之風險。ITL 公司為本案之共同被告，其在馬來西亞和新加坡生產名為 *Platypus* 之針頭防護殼。*Platypus* 為僅具有卡榫之塑膠防護殼套，實際操作時另需將其他翼狀針具置入 *Platypus* 並緊扣防護殼，以隔絕針頭外露之風險。DSU 公司之競爭者 JMS 公司同為醫療器材之供應商，其自美國境外向 ITL 公司購買開啟狀態之 *Platypus* 防護殼。JMS 公司將 *Platypus* 與針具組裝後即扣緊防護殼套，並將該防護針具組件輸入美國境內。DSU 公司認為 ITL 及 JMS 公司二者間互相輔助並引誘對方為直接侵權行為，因此主張二者皆須負擔輔助侵權責任及誘引侵權責任。地方法院認為 JMS 公司構成直接侵權與輔助侵權行為，然而認為 ITL 公司並未構成任何間接侵權行為。DSU 公司因此上訴至聯邦法院主張 ITL 公司應負擔間接侵權責任。

<sup>176</sup> Soonbok Lee, *supra* note 174, at 385.

明誘引侵權之「故意」，正如 *Manville* 案之判決，原告須證明被告之行為係在誘使他人侵害其專利權，同時須證明該被告知悉或應知悉其行為將致使實際侵害發生。本案法院引用最高法院審理之 *Grokster* 案<sup>177</sup>，作為其對誘引故意採取嚴格見解之依據。依最高法院對於誘引侵權責任之界定，係以行為人主觀上為了促使第三人侵害他人之著作權而提供產品，並輔以其他積極的行動致使侵權發生，則該行為人主觀目的與客觀行為皆具可非難性，故其應為第三人之侵權行為負責<sup>178</sup>。據此，聯邦法院認為，本案 DSU 公司應證明 ITL 公司主觀上「知悉」JSM 公司實施直接侵權行為，並證明 ITL 公司所為之積極引誘行為係出於「鼓勵 JSM 公司侵權之故意」<sup>179</sup>。然而，ITL 公司及 JMS 公司皆得取得律師之意見書，認為 ITL 公司所製造之 *Platypus* 未侵害他人專利權，是故 ITL 公司欠缺鼓勵他人侵權之特定故意，不構成誘引侵權行為。

#### 第四節 小結

美國著作權法輔助侵權責任和引誘侵權責任，與美國專利法間接侵權規範有相當程度之關連。前者，經最高法院移植專利法 271 條 c 項規定之通用商品原則，作為此類侵權責任成立與否之要件之一；後者係最高法院導入專利法 271 條 b 項規定，形成著作權法間接侵權責任之第三種侵權類型。然而，美國司法實務，對於著作權法輔助侵權責任中通用商品原則之認定標準，有不同見解，因此本章透過涉及間接侵權責任認定之專利案件，藉由整理美國專利法間接侵權規範之要件及相關判決先例之裁判理由，並於下一章透過美國著作權法間接侵權責任之介紹，對於前述著作權法輔助侵權責任適用之爭議，提出本文論點。

---

<sup>177</sup> *Grokster* 案雖為涉及著作權法之間接侵權爭議，惟著作權法之間接侵權原則多借用自專利法規範，且最高法院於該案件引用 *Watertech* 之專利案件，故本案法院認為得援用最高法院於 *Grokster* 案所採之標準，作為專利法 271B 條規範之判斷依據。

<sup>178</sup> *DSU Med. Corp.*, at 1305.

<sup>179</sup> *Id.*, at 1306.



# 第三章 美國著作權法之間接侵權責任

## 第一節 概說

美國著作權法之間接侵權責任為第三人責任，因與第三人間之身分關係或其有意識之特定行為，使其須對該第三人所為之直接侵權行為負責，故本節首先說明著作權法之直接侵權規範。又於美國專利法及著作權法中，間接侵權理論之起源及發展係以判例法累積而成，1952 年立法者將誘引侵權及輔助侵權理論，明文制訂於專利法 271 條 b 項及 c 項規定之中。惟自 1976 年形成近代著作權法架構之法案制定後<sup>180</sup>，著作權法歷經數次修正，間接侵權理論迄今仍尚未明文，因此適用上以判決先例為裁判依據，輔以普通法之原理原則為參考。

然而專利法與著作權法有歷史上之同源關係，因此最高法院曾於著作權案件中，援引專利法及相關之判決先例為裁判基準，同時，最高法院於涉及間接侵權責任認定之著作權案件之裁判亦影響專利法間接侵權規範之適用標準。與專利法間接侵權行為類型不同者在於，著作權法之間接侵權理論，除了輔助侵權責任及誘引侵權責任外，尚有代位侵權責任之適用，以下依各理論發展之時間順序，分別論述於本章各節次之中。

### 第一項 美國著作權法之直接侵權責任

直接侵權責任為間接侵權責任之相對概念，又美國著作權間接侵權責任，不論係輔助侵權責任、誘引侵權責任或代位侵權責任，皆以直接侵權行為發生為要件。因此於本節第一項中，分別說明美國著作權法直接侵權責任之要件及其判斷準則，並介紹美國學者對於直接侵權行為認定之判斷流程。

---

<sup>180</sup> 美國法典第 17 編之前言。U.S. Copyright Office, “Copyright Law of the United States of America”, <https://www.copyright.gov/title17/92preface.html> (最後瀏覽日 2019/05/13)。

## 第一目 美國著作權法直接侵權之規範

依美國著作權法第 106 條規定，除第 107 條至第 122 條之權利限制規定外，著作權人就重製、改作、散布、對特定類型之著作公開演出、公開展示及公開表演，享有行使或授權之排他權<sup>181</sup>。並依同法第 501 條 a 項規定，違反本法第 106 條至第 122 條、侵害著作人依第 106 條 a 項規定所享有之排他權，或違反第 602 條輸入重製物或影音著作進入美國規定者，為侵害著作權之侵權行為人<sup>182</sup>。

## 第二目 美著作權法直接侵權之要件

原告如欲主張被告應負擔直接侵權責任，應證明其為有效著作之著作權人或權利人（ownership of a valid copyright）及被告不當重製其著作之原創性元素（copying of constituent elements of the work that are original）<sup>183</sup>。又依著作權法第 107 條至第 122 條及第 501 條規定可知，直接侵權責任係嚴格責任（strict liability）<sup>184</sup>，故無須證明被告主觀上是否認識並意欲侵害他人之著作權。又被告主觀上是否出於故意而為侵權行為，依同法第 504 條 c 項規定，所影響者為損害賠償金之認定，惟與直接侵權責任之成立無涉。

---

<sup>181</sup> 除第 107 條至第 122 條另有規定外，著作權人依本法享有行使或授權下列事項之排他權：(1)重製有著作權之著作為重製物或影音著作；(2)基於其有著作權之著作，改作為衍生著作；(3)以銷售或其他所有權之移轉、或出租、出借等方式，對公眾散布其有著作權之著作之重製物或影音著作；(4)於文學、音樂、戲劇、舞蹈著作、默劇、電影及其他視聽著作之情形，公開演出其有著作權之著作；(5)於文學、音樂、戲劇、舞蹈著作、默劇、及圖畫、圖形或雕塑著作、包括電影或其他視聽著作之個別影像之情形，公開展示其有著作權之著作；以及(6)在影音著作之情形，利用數位聲音傳輸之方式公開表演有著作權之著作。參譯自我國經濟部智慧財產局，世界主要國家著作權法規美國著作權法之翻譯。  
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=332837&ctNode=7015&mp=1>（最後瀏覽日 2019/05/13）

<sup>182</sup> 17 U.S.C. §501(a) “Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be.” 參照我國經濟部智慧財產局，同前註。

<sup>183</sup> “To establish infringement, two elements must be proven: (1) ownership of a valid copyright, and (2) copying of constituent elements of the work that are original.” *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991)(Citing from *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S. 539, at 548.) See JAMES BOYLE AND JENNIFER JENKINS, *INTELLECTUAL PROPERTY: LAW & THE INFORMATION SOCIETY CASES & MATERIALS* (3d ed 2016), at 347.

<sup>184</sup> Robin Cooper Feldman, *The Role of the Subconscious in Intellectual Property Law*, 2 *Hastings Sci. & Tech. L.J.* 1, 7 (2010).

## 壹、有效之著作權

### 一、原創性 (Original Works)

依著作權法 102 條 a 項規定，受著作權保護之客體須具有原創性，以著作權人獨立創作，具備最小程度之創造性已足<sup>185</sup>。

### 二、為著作保護之客體 (Copyrightable Subject Matter)

依著作權法 102 條 a 項及 b 項規定，得以現在或將來可能發展之實體媒介，直接或經由機械或裝置之輔助，使該原創作品能以被感知、重製或播送之方式展現者，即為著作保護之客體<sup>186</sup>。惟任何觀念、程序、過程、制度、操作方法、概念、原理或發現等<sup>187</sup>，非美國著作權法所保護之範圍。

### 三、登記為訴訟成立要件 (Compliance with Statutory Formalities)

依著作權法第 411 條 a 項規定，除著作人依第 106A 條 a 項規定提起訴訟，及依同條 b 項另有規定外，非依本法註冊或預先登記者，不得對任何美國著作之侵權行為提起民事訴訟<sup>188</sup>。並依同法第 410 條 c 項規定，於該著作首次發行前或首次發行後五年內作成著作權證書者，該著作權之有效性及證書所載之事實，得作為表象證據

---

<sup>185</sup> *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 361 (1991), at 345.

<sup>186</sup> 17 U.S.C. §102(a) “Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device..” 參照我國經濟部智慧財產局，同前註二。

<sup>187</sup> 17 U.S.C. §102(b) “In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.” 參照我國經濟部智慧財產局，同前註。

<sup>188</sup> 17 U.S.C. §411(a) “Except for an action brought for a violation of the rights of the author under section 106A(a), and subject to the provisions of subsection (b), no civil action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until preregistration or registration of the copyright claim has been made in accordance with this title.”



(*prima facie evidence*)。如證書係於上述期間之後作成者，則該證書之證據力由法院裁量之。

為提起著作侵權訴訟，原告尚須經形式審查<sup>189</sup>，取得著作權證書，方能合法提起著作權之侵權訴訟<sup>190</sup>。同時，該證書得作為其擁有著作權之證據，使舉證責任移轉至被告，由其負擔原告著作權無效之證明<sup>191</sup>。

## 貳、被告不當重製原告著作中之原創性元素

### 一、被告抄襲原告著作 (Actual Copying)

依著作權法第 501 條 a 項規定，直接侵權不以侵權行為人之「知悉」為要件，原告僅須證明被告之行為侵害其依 106A 條享有之排他權<sup>192</sup>。因此除非被告係獨立創作外<sup>193</sup>，縱使其不知所使用者為他人之著作物，甚或未認識其行為正係侵權行為者，仍不得以此抗辯作為免責事由<sup>194</sup>。故被告事實上有無抄襲原告著作之行為，係其是否負擔直接侵權行為責任之關鍵，然而，原告難以直接證據證明被告之抄襲行為，故原告得以間接證據推定被告之抄襲行為存在<sup>195</sup>。

<sup>189</sup> 依 408A 條規定可知，美國仍採創作保護主義，著作權登記僅為訴訟成立要件，而非「權利保護要件」。權利人須依 409 條齊備申請文件，向著作權局申請著作權登記，著作權局經形式審查後，依 410(a)條發給著作權證書。參照章忠信，「美國著作權登記制度研究」，著作權筆記，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2288> (最後瀏覽日 2019/05/13)

<sup>190</sup> “To show ownership of a valid copyright and therefore satisfy Feist’s first prong, a plaintiff must prove that the work as a whole is original and that the plaintiff complied with applicable statutory formalities.” JAMES BOYLE AND JENNIFER JENKINS, *supra* note 183, at 347.

<sup>191</sup> See *Saenger Org. v. Nationwide Ins. Licensing Assocs.*, 119 F.3d 55, 59 (1st Cir. 1997)(stating that “A certificate of copyright registration constitutes prima facie evidence of copyrightability and shifts the burden to the defendant to demonstrate why the copyright is not valid.”); *Folio Impressions, Inc. v. Byer California*, 937 F.2d 759, 763 (2d Cir.1991) (stating that “presumption of validity may be rebutted”).

<sup>192</sup> “Proof of actual copying is necessary as independent creation negates a claim of copyright infringement.” Kevin J. Hickey, *Reframing Similarity Analysis in Copyright*, 93 Wash. U. L. Rev. 681, 689 n.33 (2016).

<sup>193</sup> 被告受指控抄襲時，得以其係獨立創作為抗辯。惟此時法院應探究「被告於創造其作品時，主觀上是否已建構系爭作品之初步雛形。」 See *Meshwerks, Inc. v. Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.* 528 F.3d 1258, 1262 (10th Cir. 2008).

<sup>194</sup> *Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd.*, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976), *aff’d sub nom. ABKCO Music Inc. v. Harrisongs Music, Ltd.*, 722 F.2d 988 (2d Cir.1983).

<sup>195</sup> MARSHALL LEAFFER, *UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW*, § 9.04, at 420-21 (5th ed. 2010).

## （一）不以被告主觀認識為要件

依著作權法第 501 條 a 項規定可知，直接侵權責任係嚴格責任，不以被告主觀上有故意或過失為要件，僅被告之行為構成侵權行為即足。著作權法於 1924 年之 *Fred Fisher, Inc. v. Dillingham* 案<sup>196</sup>，首先發展了「潛意識模仿理論」<sup>197</sup>，法院認為著作權人擁有排除他人使用其著作之絕對權，不因被告善意與否影響其權利主張<sup>198</sup>。本案中，法院認為被告之作品本質上與原告之著作相同，藉此推論被告之作品係抄襲自原告之著作，縱使被告宣誓其未認識自身有任何抄襲行為，法院認為潛意識之抄襲亦得建構直接侵權責任，被告不得以其「不知」為抗辯<sup>199</sup>，故被告仍須負擔侵權責任。是故，被告縱使未意識其行為正係抄襲行為，仍須為侵權結果負責<sup>200</sup>。

## （二）證明被告抄襲原告著作之方式

原告得以直接證據（direct evidence）或間接證據（circumstantial evidence）證明被告抄襲其著作，直接證據如被告承認或存有攝影紀錄等，惟直接證據取得不易，通常以間接證據證明被告曾接觸過原告之著作，且二者之作品構成近似，以作為被告實際上係抄襲原告著作之證明<sup>201</sup>。

### 1. 接觸（Access）

被告是否有接觸原告之著作，端視其有無合理之機會直接或間接地感知或審視系爭著作<sup>202</sup>。如原被告與第三方曾有合作關係、可接近原告著作檔案之員工以及原告之著作

<sup>196</sup> *Fred Fisher, Inc. v. Dillingham*, 298 F. 145, 147 (S.D.N.Y. 1924).

<sup>197</sup> Robin Cooper Feldman, *supra* note 184, at 6-7 (2010). 轉譯自張懿云、李治安、吳宗樺，著作權侵害認定要件之研究-接觸與實質近似，經濟部智慧財產局，頁 11（2014）。

<sup>198</sup> *Fred Fisher*, 298 F. at 148.

<sup>199</sup> *Id.*

<sup>200</sup> See *Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd.*, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976); *Three Boys Music Corp. v. Bolton*, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000).

<sup>201</sup> *Simmons v. Western Publishing Co. Inc.*, 834 F Supp 393, 395 ,USPQ2d 1143 (ND Ga 1993).

<sup>202</sup> DEBORAH E. BOUCHOUX, *INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF TRADEMARKS, COPYRIGHTS, PATENTS, AND TRADE SECRETS*, at 269 (2000).

廣為流傳等<sup>203</sup>。1976年之 *Bright Tunes Music v. Harrisongs Music, Ltd* 案<sup>204</sup>，法院認為原告之音樂著作廣受大眾喜愛，不論在美國還是在被告家鄉，均為極熱門之單曲<sup>205</sup>，因此認為被告曾接觸原告之著作。又該二作品除了些微差異外，幾近相同，縱使被告堅稱其無抄襲原告之著作，惟依「潛意識模仿理論」，被告即使無意抄襲亦已侵害原告之著作權，因此認定被告應負擔侵權責任<sup>206</sup>。

## 2. 近似 (Probative similarity)

藉由觀察原告著作與被告作品間是否近似，用以推論被告是否抄襲原告之著作<sup>207</sup>。在此階段之觀察，無庸排除不受著作權保護之部分，係廣泛地觀察二者間是否相似<sup>208</sup>，其中尤以二作品間是否有相同之常識性錯誤為判斷方法之一<sup>209</sup>。如二作品間之近似性極高 (striking similarity)，則被告獨立創作之偶發性過低，因此無需判斷被告有無接觸原告之著作，即得論斷被告之抄襲行為存在。又如原告證明被告抄襲其著作，則由被告證明其係獨立創作或已取得授權<sup>210</sup>。

## 二、被告是否不當重製原告著作中受保護之元素

被告作品若係抄襲自原告之著作，仍須判斷該抄襲是否構成侵權行為，如被告抄襲之內容不具原創性、屬於得自由近用之元素、非著作權保護之客體或係原告著作中零細瑣碎者<sup>211</sup>，則該抄襲不構成不當使用 (improper appropriation)，因此不構成侵權行為<sup>212</sup>。

<sup>203</sup> 轉譯自張懿云、李治安、吳宗樺，前註 197，頁 9-10 (2014)。

<sup>204</sup> See *Bright Tunes*, 420 F. Supp. 177, at 180-81 (S.D.N.Y. 1976).

<sup>205</sup> *Id.*, at 179.

<sup>206</sup> *Id.*, at 180-81.

<sup>207</sup> ROBERT P. MERGES ET AL., *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* : 2016, VOL. II, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND STATE IP PROTECTIONS, at IV134 (2016).

<sup>208</sup> JAMES BOYLE AND JENNIFER JENKINS, *supra* note 183, at 414.

<sup>209</sup> *Eckes v. Card Prices Update*, 736 F.2d 859, 863-64 (2d Cir. 1984). See MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 422 n.18 (5th ed. 2010).

<sup>210</sup> *Id.*, § 9.04, at 424.

<sup>211</sup> 「諸如保護期限屆滿、抄襲思想而非表達或抄襲不重要的元素。」Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 690 n.39.

<sup>212</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 420.

惟若被告重製原告著作中受保護之元素後，使二作品間具有實質相似性（substantially similar）<sup>213</sup>，則行為人構成不當使用，亦將構成直接侵權責任<sup>214</sup>。

實質相似性與近似（probative similarity）不同<sup>215</sup>，「近似」係證明被告事實上有無抄襲行為存在之間接證據方法；「實質相似性」則係在評價被告重製原告著作中受保護之元素，於數量與質量上是否足以達成侵害原告著作權之程度<sup>216</sup>。故若有其他方式得以證明抄襲事實存在，則無庸檢驗系爭作品間是否近似，惟仍須判斷抄襲之行為是否構成不當使用，故仍須評價該二作品是否具有實質相似性<sup>217</sup>。

### （一）逐字相似及判斷標準（Verbatim Similarity）

評價二作品間是否具有實質相似性，依被告之抄襲態樣，有不同之判斷標準。如被告係逐一地重製被告著作之一部分，則依原告著作之創作性高低，判斷被告抄襲之數量是否達到不當使用。若系爭作品係小說或詩詞等創作性極高之著作，則被告縱使抄襲少量部分，仍會構成不當使用；若系爭作品多由公共領域元素組成之創作性較低之著作，如辭典、地圖或相類之編輯著作<sup>218</sup>，則需要相當程度之抄襲數量方構成不當使用<sup>219</sup>。

<sup>213</sup> 有認為「實質相似性」僅為評價之結果，並非判斷行為人是否構成侵害著作權之標準。Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 681.

<sup>214</sup> 參見陳豐年、廖威智，「論著作權法之實質相似性（substantial similarity）：以美國聯邦第二巡迴上訴法院判決為中心」，智慧財產權月刊，第 219 期，頁 43-44（2017）。

<sup>215</sup> See *Ringgold v. Black Entm't Television, Inc.*, 126 F.3d 70, 74-75 (2d Cir. 1997). See Alan Latman, "Probative Similarity" as Proof of Copying: Toward Dispelling Some Myths in Copyright Infringement, 90 COLUM. L. REV. 1187, 1204-1214 (1990). See also ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note 207, at IV 134 (2016). 參見葉又華，美國著作權法間接侵害責任之研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 12（2015）。

<sup>216</sup> "...subjective evaluation of the different parts of the two works and of their relative contributions to the overall significance of the work, both as a quantitative and qualitative matter" (Shyamkrishna Balganes, *The Normativity of Copying in Copyright Law*, 62 DUKE L.J. 203, 205-208 (2012) (citing from Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 690 n40).

<sup>217</sup> Alan Latman, *supra* note 215, at 1214.

<sup>218</sup> 有將此判斷標準稱為「Thin and Thick Protection」，如係需要忠實呈現地貌、方向之地圖，則因創作性較低，觀察原被告二者作品差異之實效性，僅得依細節、顏色組合及陰影等原告選擇之表達方式，判斷被告是否構成不當重製。惟若係單純忠實原物之等比例模型或是攝影作品等，並未加入最小創意，非著作保護之客體，與此處所指之「thin protection」不同。

<sup>219</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 425 (5th ed. 2010).

## (二) 型態相似及判斷標準 (Pattern Similarity)

被告抄襲之結果未必與原告著作全然地一致，被告得以不同之媒介或機巧地改變原告之表述，矯飾其抄襲行為<sup>220</sup>。然而相較於「逐字相似」之侵害類型，「型態相似」之判斷涉及表達與觀念之區分，惟實際上難以具體定義可適用於各著作類型之統合標準<sup>221</sup>，因此實務上發展諸多準則<sup>222</sup>，試圖作為指引原被告作品間是否具實質相似性之判斷標準。

### 1. 精確的普通觀察標準

此標準係以一般大眾作為觀察主體 (The Ordinary Observer Test)<sup>223</sup>，如其未仔細地比較原被告之作品，即認為二作品間相距無幾<sup>224</sup>，則應認為二作品間具有實質相似性，被告構成不當使用。又實質相似性之判斷係用以決定被告是否構成侵權，因此法院認為應排除原告著作中非受著作權保護之元素<sup>225</sup>，僅以著作權保護之客體為比較對象<sup>226</sup>，稱為更精確之普通觀察標準 ( “more discerning observer” test )<sup>227</sup>。

### 2. 外部與內部之觀察標準 (The Extrinsic/ Intrinsic Test)

首先就客觀上整體地觀察原被告作品間有無相似性，如著作之類型、材質、主題及

<sup>220</sup> “.an infringement is not confined to literal and exact repetition or reproduction; it includes also the various modes in which the matter of any work may be adopted, imitated, transferred, or reproduced, with more or less colorable alterations to disguise the piracy.” *Universal Pictures Co., Inc. v. Harold Lloyd Corp.*, 162 F.2d 354, 360 (9th Cir. 1947)(citing from *Marshall Leaffer*, *supra* note 195, at 426.)

<sup>221</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 695.

<sup>222</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 425-26.

<sup>223</sup> See *Arnstein v. Porter*, 154 F.2d 473 (2d Cir. 1946). 本案認為原告之應受保護之利益，並非其作為音樂家之聲譽，而在於被一般大眾認同所帶來之潛在商業利益。同時提及，得參酌專家證人之意見判斷是否構成「近似」，惟被告之作品是否構成非法重製物，關鍵仍在於一般大眾是否認為被告不當使用原告著作中之重要元素。See also *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 308 (2d Cir. 1992)，本案認為法官或陪審團為一般理性之人即得判斷原被告作品間是否具有「實質近似性」，未受過藝術訓練無礙其判斷之資格。

<sup>224</sup> *Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp.*, 274 F.2d 487, 489 (2d Cir. 1960). “..whether ‘the ordinary observer, unless he set out to detect the disparities, would be disposed to overlook them, and regard their aesthetic appeal as the same.’” (citing from *Rogers*, 960 F.2d 307-8).

<sup>225</sup> DEBORAH E. BOUCHOUX, *supra* note 202, at 270 (2000).

<sup>226</sup> *Bisson v. Banian, Ltd.*, 273 F.3d 262, 272 (2nd Cir. 2001). 本案認為，若著作中包含了受保護及未受保護之元素，原告之原創性僅及於該受保護之元素，故僅得就被保護之元素主張權利侵害，因此於判斷「實質相似性」時，應排除不受保護之要素。See also *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 308 (2d Cir. 1992).

<sup>227</sup> *Bisson*, 273 F.3d, at 272.

設定等，得以專家證人和解析著作物之方式作為判斷基礎。再而判斷該二作品之表現，主觀上是否給予觀察者相同之感受<sup>228</sup>，綜合二項觀察結論，用以判斷原被告之作品間是否具有實質相似性<sup>229</sup>。

### 3. 整體觀察之標準 (Total Concept and Feel)

此標準係以被告之作品，與原告著作之整體意象及予人之感受相比較，如認為被告之作品所表達者，亦為相同之意象與情境，則二作品間具有實質相似性。此標準係比較原被告作品間，整體呈現之意象及氛圍是否相同，如二作品皆使觀察者有相同之感受<sup>230</sup>，則二作品間具有實質相似性。此項標準過於抽象且浮動，將因觀察者之主觀感受而有不同之認定結果，且「整體呈現之意象及氛圍」所指涉之範圍如何、與著作權不保護之「思想」應如何區辨，皆使得判決結果難以預測<sup>231</sup>。另外依此標準，原告恐亦無法指出其著作中之何項元素遭受侵害，判決範圍將因此難以確認<sup>232</sup>。

### 4. 抽象過濾及比較之標準 (The Abstraction/ Filtration/ Comparison Test)

電腦程式著作之獨特性在於，「不同之程式碼得依相同之電腦程式結構，創造相似之使用者介面」<sup>233</sup>，又「電腦程式著作之保護範圍包含所編寫之程式碼、程式結構、使用者介面，以及非目的性或功能性所必要之整體架構、排序及組織」<sup>234</sup>。相較於得以感官判斷實質相似性之美學作品，電腦程式著作更加複雜，因此允許以專家證人之意見作為判斷實質相似性之依據<sup>235</sup>。

<sup>228</sup> See *Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157, 1163-64 (9th Cir. 1977), as recognized in *Segal v. Rogue Pictures*, 544 F. App'x 769, 770 (9th Cir. 2013) (citing from *Id.*, n.51).

<sup>229</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 692.

<sup>230</sup> *Roth Greeting Cards v. United Card Co.*, 429 F.2d 1106, 1110 (9th Cir. 1970), as recognized in *Cosmetic Ideas, Inc. v. IAC/InteractiveCorp.*, 606 F.3d 612 (9th Cir. 2010) (citing from *Id.*, at 693 n. 60). 本案認為，被告對於角色的塑造、情境之描繪、文字之編排，及以藝術作品搭配特定文字所營造之氛圍，使得原被告之賀卡整體呈現相同之意象及氛圍，因此認為二者間有實質相似性。See also *Warner Bros. v. American Broadcasting Companies*, 720 F.2d 231 (1983).

<sup>231</sup> *Roth Greeting Cards*, 429 F.2d, at 1111-12 (Kilkenny, J., dissenting).

<sup>232</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 693-94.

<sup>233</sup> 張懿云、李治安、吳宗樺，前註 197，頁 18 (2014)。

<sup>234</sup> 同前註。

<sup>235</sup> *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.*, 982 F.2d 693, 713-14 (2d Cir. 1992).

此項標準之適用，係先分離原告著作中之概念、非原創性元素、功能性元素等，排除此些概念與元素後，進行原被告電腦程式之比較<sup>236</sup>，為因應電腦程式之獨特性，法院延伸必要場景原則，增加諸如二者之相容性、實效性及功能性等細節性判斷標準，藉以判斷原被告之電腦程式間是否具有實質相似性<sup>237</sup>。

### （三）實質相似性之判斷流程

綜合前述之標準可知，欲判斷實質相似性，多先將原告著作中之概念與表達分離，並排除非受著作權法保護之元素，最後再將原被告之作品進行比對，判斷被告重製系爭著作之原創性元素是否構成不當使用，藉以決定被告須否負擔侵權責任。因此以下簡要介紹實質相似性之判斷流程<sup>238</sup>。

#### 1. 依抽象測試法分離概念與表達(Abstractions Test)

此項測試法係 Learned Hand 法官，於 1930 年之 *Nichols v. Universal Pictures Corp.* 案中，藉由思想及表達之區別作為原被告之作品是否構成實質相似性之判斷基準。適用上先行觀察原被告之作品間有何共同之處，再而就共同部分，判斷被告所使用者是否為原告已充分具體實現之表達<sup>239</sup>，如戲劇著作中之場景、人物間之對話、事件發展之順序、角色之性格與互動等<sup>240</sup>。若被告並未使用該具體特定之表達，僅係使用原告著作中抽象之概念<sup>241</sup>，例如普遍適用於其他作品之戲劇模式等<sup>242</sup>，則被告之使用行為並未侵害原告之著作權<sup>243</sup>。

<sup>236</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 694-695. *See also* ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note 207, IV 156-173. 詳參張懿云、李治安、吳宗樺，前註 197，頁 18-21（2014）。

<sup>237</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 697. *See also* JAMES BOYLE AND JENNIFER JENKINS, *supra* note 183, at 400 (3rd ed. 2016). 電腦程式著作之實質相似性之判斷，詳參鄧迺騰，「從比較法上觀察法官應如何在審判中審理電腦程式著作間具有“實質相似”之證據資料」，智慧財產權月刊，第 64 期，頁 65-87(2004)。

<sup>238</sup> Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 695-98. *See also* JAMES BOYLE AND JENNIFER JENKINS, *supra* note 183, at 385-424.

<sup>239</sup> *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930).

<sup>240</sup> 張懿云、李治安、吳宗樺，前註 197，頁 17（2014）。

<sup>241</sup> *Nichols*, 45 F.2d at 121,122.

<sup>242</sup> *Id.*, at 121. °

<sup>243</sup> H.R.Rep. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 61(1976)( *citing from* ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note

## 2. 排除非著作保護之元素及被告微量重製之行為

當某一「觀念」之「表達」有其極限性，僅得以相同之表達傳達特定觀念，如產品說明書等，則為避免構成「觀念」壟斷，該「表達」不受著作權之保護，是「觀念與表達合併原則」(The Merger Doctrine of Idea and Expression)之謂<sup>244</sup>。「必要場景原則」(Scenes a Faire)則係為了創作具有固定元素和約定俗成情節之特定題材<sup>245</sup>，所須使用之事件、角色、布局、設定、場景或情節等元素，縱與他人之表達相似，亦未侵害他人之著作權<sup>246</sup>。故於實質相似性判斷之階段，得藉由前述之「觀念與表達合併原則」、「必要場景原則」及其他方式<sup>247</sup>，排除非受著作保護之元素，僅以具有原創性之元素為比較對象<sup>248</sup>。微量重製(de minimus copying)係指該重製微不足道，不足以使行為人負擔著作權侵權責任之行為<sup>249</sup>。原被告之作品是否具有實質相似性，係在評價被告之重製行為是否不當，如被告之重製行為僅係零碎而無礙著作權人之權利，則無庸使被告負擔侵權責任<sup>250</sup>。

## 3. 選擇合適之標準進行實質相似性之判斷

美國實務多肯定抽象測試法此一判斷標準<sup>251</sup>，惟此標準無法精確地說明被告不當使用之「數量」與「質量」之程度，因此綜合美國學說上之標準，於判斷是否構成實質相似性時，應先以抽象測試法則，將原告著作中之概念及想法分離，再檢驗必要場景理論

---

207, IV147 (2016).

<sup>244</sup> *Erickson v. Blake*, 839 F. Supp. 2d 1132 (D. Or. 2012)(citing from Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 696.)

<sup>245</sup> *Schwarz v. Universal Pictures Co.*, 85 F. Supp. 270, 275 (S.D. Cal. 1945). Kevin J. Hickey, *supra* note 192, at 697 n. 90.

<sup>246</sup> 章忠信，「著作權侵害之鑑定」，月旦法學雜誌，第190期，頁47-52(2011)。

<sup>247</sup> 例如，若原告著作中含有功能性元素，該功能性元素亦不得作為實質相似性之比較對象。參見陳豐年、廖威智，前註214，頁52(2017)。

<sup>248</sup> *Bisson v. Banian, Ltd.*, 273 F.3d 262, 272 (2nd Cir. 2001)，本案認為，若著作中包含了受保護及未受保護之元素，原告之原創性僅及於該受保護之元素，故僅得就被保護之元素主張權利侵害，因此於判斷「實質相似性」時，應排除不受保護之要素。See also *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 308 (2d Cir. 1992).

<sup>249</sup> 張懿云、李治安、吳宗樺，前註197，頁21(2014)。

<sup>250</sup> *Ringgold v. Black Entm't Television, Inc.*, 126 F.3d 70, 74-76 (2d Cir. 1997). See also ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note 207, IV148-150.

<sup>251</sup> *Durham Indus. v. Tomy Corp.*, 630 F.2d 905 907,911(2d Cir. 1980).



及微量重製等理論，將不受著作權法保護之元素排除，最後由法院依個案及不同類型之著作選取合適之觀察及判斷標準，進行實質相似性之比較。

## 第二項 美國專利法與著作權法之間的關連

美國最高法院於 1984 年之 *Sony* 案中，以著作權法與專利法間有「歷史上同源關係」(historic kinship)，借用專利 271 條 c 項輔助侵權規範之「通用商品原則」(the staple article of commerce doctrine)，作為判斷本案被告是否須為其提供之商品負擔輔助侵權責任之依據<sup>252</sup>。此後涉及認定輔助侵權責任之著作權案件，各級法院皆以本案導出之「Sony 原則」<sup>253</sup>，認定被告提供之商品有無實質非侵權用途之能力，用以判定被告須否承擔輔助侵權責任。2005 年美國最高法院於 *Grokster* 案中，基於與 *Sony* 案之相同理由<sup>254</sup>，引入專利法 271 條 b 項誘引侵權規範，成為著作權間接侵權原則之第三種態樣<sup>255</sup>，使著作權人除得依傳統之輔助侵權原則及代位侵權原則主張權利外，亦得以誘引侵權原則作為對抗惡意間接侵權行為人之工具<sup>256</sup>。基此，著作權法之間接侵權責任中，不乏專利法之色彩，同時自 *Grokster* 案之後，數涉及認定輔助侵權及誘引侵權規範之專利案件，亦援

---

<sup>252</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

<sup>253</sup> 由 *Sony* 案引入專利法 271 條 c 項規定之通用商品原則，名稱上有稱之為 Sony 原則 (Sony Rule)，亦有稱之為 Sony 安全港原則 (Sony Safe Harbor Rule) 等，觀察美國司法實務以「Sony Rule」指稱 *Sony* 案借用專利法規所形成之原則，故本文以下統一使用「Sony 原則」一詞指稱之。“The parties and many of the amici in this case think the key to resolving it is the Sony rule and, in particular, what it means for a product to be ‘capable of commercially significant noninfringing uses.’” *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 933 (2005). See also “..rejecting Google’s claim that Sony barred contributory liability because the plaintiff had not based its claim of infringement on the design of Google’s search engine and the Sony rule does not immunize Google from other sources of contributory liability”” *BMG Rights Management (US) LLC v. Cox Communications, Inc.*, 199 F.Supp.3d 958 (E.D. Va. 2016) ( citing from *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 975 (9th Cir. 2007)).

<sup>254</sup> “For the same reasons that Sony took the staple-article doctrine of patent law as a model for its copyright safe-harbor rule, the inducement rule, too, is a sensible one for copyright.” *MGM Studios, Inc.*, 545 U.S. 913, at 936 .

<sup>255</sup> 有學者認為，誘引侵權原則非一獨立存在之間接侵權型態，而係為補充輔助侵權原則之不足，於輔助侵權原則項下之一種判斷準則，故於實體上係屬於同一請求權，於訴訟上屬於同一訴訟標的。詳見姚信安，「從美國法角度探討我國著作權民事間接侵權責任相類制度」，*中正財經法學*，第 2 期，頁 161-164 (2011)。

<sup>256</sup> “..copyright holders at least potentially have other tools available to reduce piracy and to abate whatever threat it poses to creative production.. a copyright holder may proceed against a technology provider where a provable specific intent to infringe (of the kind the Court describes) is present”. *MGM Studios, Inc.*, 545 U.S. 913, at 962-63 ( Breyer, J., concurring).

引 *Sony* 案及 *Grokster* 案之判斷標準為裁判依據。是故，專利法與著作權法於間接侵權責任之認定上，有相當緊密之連結。

## 壹、美國最高法院於 *Sony* 案移植專利法規範於著作權法中

### 一、著作權法與專利法有歷史上同源關係

最高法院於 *Sony* 案中，指出著作權法與專利法間有「歷史上同源關係」，惟並未具體說明該「歷史上同源關係」之內容。依判決理由觀之，最高法院似援引美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款及著作權法之立法目的，作為本案援引專利法規範之依據，本文分別說明如下。

#### (一) 美國憲法

最高法院認為，憲法第 1 條第 8 項第 8 款「國會為了促進科技與實用技藝之發展，得制定法律，以保障作者或發明人在一定期間內對其著作或發明所享有之專屬權利。」<sup>257</sup>，賦予著作權人和發明人於有限之時間內享有專屬權利，作為激勵其創作和發明之誘因，於期間屆滿後，公眾即得接近該精神產物或研究成果，故本法意旨在於透過賦予權利人有期間限制之專屬權利，作為實現公共利益之重要手段<sup>258</sup>。是以，所謂「歷史上相同淵源」應係指憲法賦予著作權法與專利壟斷權能之目的，意在激勵創作或發明，使著作權人或發明人通過自身努力獲取一定之成果之謂<sup>259</sup>，藉以達成「促進科學及實用藝術進步」之目的<sup>260</sup>。

同時，法院明確地指出著作權法與商標法並無此「歷史上同源關係」，似因商標法無如著作權法及專利法，有「促進科學及實用藝術進步」之目的，因此未以涉及間接侵

<sup>257</sup> 轉譯自姚信安，前註 255，頁 189。

<sup>258</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 429.

<sup>259</sup> “..Chief Justice Hughes spoke as follows respecting the copyright monopoly granted by Congress, ‘The sole interest of the United States and the primary object in conferring the monopoly lie in the general benefits derived by the public from the labors of authors.’ It is said that reward to the author or artist serves to induce release to the public of the products of his creative genius.” *Sony Corp. of Am.*, 464 U.S. 417, at 429 (quoting *United States v. Paramount Pictures, Inc.*, 334 U.S. 131, 158 (1948)).

<sup>260</sup> 蔡岳勳、胡心蘭，前註 27，頁 128-29，註 123。

權認定之商標法案件為本案之裁判依據<sup>261</sup>。故所謂「歷史上同源關係」非指著作權法與專利法之間接侵權理論，係源於普通法中相同之原理原則，否則源自相同原理原則之商標法間接侵權理論，並無受最高法院排除之理<sup>262</sup>。又著作權法間接侵權理論之代位侵權原則，與專利法之間接侵權規範並非源於普通法相同之原理原則<sup>263</sup>，故認為著作權法與專利法，基於憲法第 1 條第 8 項第 8 款規定，皆以「促進科學及實用藝術之進步」為立法目的，係最高法院所指之「歷史上同源關係」。

## （二）著作權法立法理由

最高法院援引著作權法之立法理由，認為國會所得制定之專利法及著作權法之壟斷權能（monopoly privileges）並非毫無限制，亦非以創設私人利益為主要目的<sup>264</sup>。憲法賦予國會之任務，係於著作權人和發明人控制及利用其創造成果之利益，與公眾得享有自由流通之觀念、資訊和商業利益，二者間達成平衡狀態。因此國會於制定專利法與著作權法時，需要考量立法對於著作權人或發明人創造成果多寡之影響程度，又相比權利人所應獲得之暫時性利益，立法者更應著重於公眾因此所獲得之利益。

## 二、援引專利法規範「通用商品原則」之目的及基礎

專利法之輔助侵權規定，係為規範行為人明知且銷售僅能適用於某發明專利或方法專利的元件提供行為，故規範範圍未及於提供有其他合法用途元件之行為，因此專利權

---

<sup>261</sup> *Sony Corp. of Am*, 464 U.S. 417, at 439 n.19.

<sup>262</sup> “This quotation confirms the observation in the previous paragraph that the Supreme Court was referring to the underlying rights-limiting rationale for patent and copyright law rather than the historic roots of secondary liability rules because trademark law shares those torts roots with patent and copyright law.” David W. Barnes, *Abuse of Supreme Court Precedent: The “Historic Kinship”*, 16 Chi. -Kent J. Intell. Prop. 85, 89 n.8 (2016). See also Mark Batholomew and John Tehranian, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 Berkeley Tech. L.J. 1363, 1367 n.15 (2006).

<sup>263</sup> “..which concludes that vicarious liability rules in patent and copyright have their historical roots in tort law, but come from different tort principles..” *Id.* (citing Peter S. Mennell and David Nimmer, *Unwinding Sony*, 95 CAL. L. REV. 941 (2007)).

<sup>264</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 419, 429 n. 10 (1984) (quoting H. R. Rep. No. 2222, 60th Cong., 2d Sess., 7 (1909)).

人之排他權僅及於別無其他合法用途之非通用元件<sup>265</sup>。若系爭元件有實際上合理可行且符合經濟效益之其他非侵權用途者，則非專利權人之排他權範圍所及<sup>266</sup>。因此一裝置是否為「通用商品」，係專利權人行使其排他權範圍之界線，以達專利權人之權利保護及公眾接近通用商品利益之平衡。

最高法院認為，專利法之輔助侵權規範及著作權之輔助侵權原則，皆須由法院判斷該裝置是否僅能用於實施他人權利，或公眾是否將該裝置用於侵權使用一途，以確認權利人之排他權是否受到充分保護。通用商品原則，係為有效地保護著作權人依制定法享有之壟斷權能，同時使公眾得自由開展與該壟斷權能無關之商業活動，因此銷售得廣泛用於合法且無爭議用途之裝置，如同銷售其他商業領域之物品，銷售者無須負擔輔助侵權責任<sup>267</sup>。依此，最高法院基於相同之立法意旨移植專利法規之通用商品原則至著作權法間接侵權理論中<sup>268</sup>，使行為人不因其提供之服務或裝置有實質非侵權用途，即須負擔輔助侵權責任，使科技之提出及發展不至因著作權人主張權利而受影響或限制。

## 貳、援引著作權輔助侵權及誘引侵權原則之專利案件

最高法院於 *Sony* 案，移植專利法 271 條 c 項通用商品原則至著作權法中，影響輔助侵權原則適用上之判斷；於 *Grokster* 案，移植專利法 271 條 b 項誘引侵權規定，使得著作權人之權利得受更完整之保護。最高法院此種藉引專利法規範，作為著作權法案件之裁判依據，立論上是否充分，或有爭議。惟觀察專利案件及著作權案件中，涉及輔助侵權及誘引侵權責任之認定時，各有相互參照相關判決先例所採取之裁判標準，並以此作為本案裁判依據之案件<sup>269</sup>，以下茲舉數案件為例。

自 *Grokster* 案之後，涉及誘引侵權原則之專利案件，有援引 *Grokster* 案之認定標準

<sup>265</sup> JANICE M. MUELLER, *supra* note 47, at 387.

<sup>266</sup> *Id.*, at 388 n.253.

<sup>267</sup> *Sony Corp. of Am.*, 464 U.S. 417 at 442.

<sup>268</sup> 有學者認為最高法院於 *Sony* 案中，係經謹慎地引用判決先例，說明專利法與著作權法間之「歷史上同源關係」，以作為本案之裁判依據。David W. Barnes, *supra* note 262, at, 98 (2016).

<sup>269</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 235.

為專利案件之裁判依據，如由全院審理之 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 案即為是例。於此案判決以前，專利法 271 條 b 項規定之「故意」(intent)，係以具備「將致生他人為侵權行為」之故意即足，抑或以行為人具備「鼓勵他人侵害專利權」之特定故意為要件，茲有疑義，聯邦法院於 *Hewlett-Packard* 案及 *Manville* 案中分別採取不同意見，使得誘引侵權責任之認定產生分歧。直至 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 案，聯邦法院援引 *Grokster* 案界定誘引侵權原則之標準，即誘引侵權責任之成立，須以行為人出於使第三人利用裝置侵害他人權利之「意圖」(specific intent) 而散布該裝置者為要件，使著作權誘引侵權原則成為聯邦法院於專利案件之裁判理由，同時，*Grokster* 案亦成為聯邦法院統一專利法 271 條 b 項適用爭議之依據。

於 *Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.* 案，雖然本案係於其他硬體設備中裝載一獨立可分離之非通用元件，該裝置於整體使用上具有實質非侵權用途，惟該實質非侵權用途僅存在於其他硬體設備上，系爭獨立可分離之非通用元件僅得用於實施他人專利。雖然 *Sony* 案及 *Grokster* 案係為涉及著作權之案件，惟法院認為著作權法之輔助侵權原則與專利法之輔助侵權規範，二者之基礎原則相同<sup>270</sup>，故仍援引此二著作權案件，藉輔助侵權原則為判斷標準，一一審視系爭裝置有無構成實質非侵權用途。僅於事實上，此種可分離之非通用元件結合其他設備之情形，與著作權案件以提供一整體性的服務或裝置者不同，故本案之結合裝置無法依著作權法之輔助侵權原則為判斷而已。故法院認為專利法之輔助侵權規範與著作權法之輔助侵權原則，二者有相同之基本原則，故於涉及專利法 271 條 c 項規定之判斷上，得以著作權法之輔助侵權原則為參考依據。

綜合前述，依最高法院移植專利法規於著作權法之結果，使得著作權法之間接侵權制度帶有專利法規之色彩，於涉及認定間接侵權責任之專利案件，法院亦援引著作權法之 *Sony* 案及 *Grokster* 案為判斷標準。因此可認為專利法與著作權法間，尤於間接侵權責任之認定上，有相當密切甚可相互流通判斷標準之緊密關係。

---

<sup>270</sup> “.Grokster or Sony ..both of those cases involved contributory infringement under copyright rather than patent law, the principles are generally the same.” *Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 1327, 1388 (Fed. Cir. 2008).

### 第三項 著作權法間接侵權制度發展與理論基礎

#### 壹、美國著作權法間接侵權制度之發展

1790年國會通過第一部著作權法案，「未經著作人或所有人之同意和許可，任何人或任何印製或出版他人手稿者，..應對著作人或所有人致生之損害，負擔損害賠償責任。」直至1909年，著作權法之修正草案僅說明「侵害任何著作權法保護之著作物者..須就權利人因此所生之損害，負擔賠償責任。著作權法直至1976年之修正案，方明確規範直接侵權行為之定義<sup>271</sup>，並明文規定著作權人享有之權利，係以其得自行使用並授權他人使用其創造之著作為權利內涵<sup>272</sup>。雖然於1976年國會方對著作權之直接侵權行為進行界定，惟美國司法實務早於1886年之*Harper v. Shoppell*案中<sup>273</sup>，即提出輔助侵權責任之概念<sup>274</sup>，最高法院於1911年之*Kalem Co. v. Harper Bros.*案中<sup>275</sup>，以被告知悉第三人將利用其行為進一步實施侵權行為，且被告之行為係侵害著作權之必要條件，因此認為被告應負擔輔助侵權責任<sup>276</sup>。

<sup>271</sup> 17 U.S.C. §501(a) “Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by sections 106 through 122 or of the author as provided in section 106A(a), or who imports copies or phonorecords into the United States in violation of section 602, is an infringer of the copyright or right of the author, as the case may be.”

<sup>272</sup> 17 U.S.C. §106 “Subject to sections 107 through 118, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following..” BENEDICT ATKINSON, BRIAN FITZGERALD, *A SHORT HISTORY OF COPYRIGHT: THE GENIE OF INFORMATION*, 60 (2014).

<sup>273</sup> *Harper v. Shoppell*, 28 F. 613 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

<sup>274</sup> 本案被告將他人之著作製造成金屬印刷模型，並將該印刷模型銷售予報紙出版商。法院認為被告知悉其購買者將利用該印刷模型重製他人著作，並將之刊載於其出版之報紙上，且被告之提供行為參與其購買者所實施侵害著作權之行為，故依普通法共同侵權原則，認定被告須負擔侵權責任。學者依法院於本案之裁判理由觀察，認為法院認定本案被告所應負擔者，是為輔助侵權責任，因此認為本案係著作權法中，首次適用輔助侵權理論之案件。David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 Berkeley Tech. L.J. 405, 411 (2008).

<sup>275</sup> *Kalem Co. v. Harper Bros.*, 222 U.S. 55 (1911). 被告將原告出版之小說改編為電影，又因為當時著作權法所保護之客體僅及於戲劇改作(dramatize)未包含拍攝影片，原告僅能對於公開上映之電影經銷商提起訴訟。被告雖然沒有親自實施侵權行為，但法院認為，被告將電影劇本銷售給電影經銷商，目的在於製作影片，且被告對電影之宣傳行為亦促成侵權行為發生，若欠缺被告此等行為，則第三人之侵權行為不可能發生，因此被告應負擔輔助侵權責任。David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 Berkeley Tech. L.J. 405, 412 (2008). 蔡惠如，著作權合理使用之價值創新與未來展望，國立交通大學科技管理研究所博士論文，頁75-76(2006)。

<sup>276</sup> *Kalem Co. v. Harper Bros.*, at 62-63.

代位侵權責任於 1909 年著作權法下<sup>277</sup>，依侵權行為人與因此獲取經濟利益者之身分關係，分別依「舞廳案類型」(the dance-hall line)及「租賃關係類型」(the landlord-tenant line)所發展而來<sup>278</sup>。前者，最高法院於 *Herbert v. Shanley Co.* 案中<sup>279</sup>，認為餐廳經營者應為其雇用之樂隊，於其營業場所中，表演未經他人授權之音樂著作之侵權行為負責，此後不論係舞廳、電影院或賽馬場等各營業場所，各級法院皆有以此原則為裁判基礎，使經營業者為其雇用之表演者所實施的侵權行為負責<sup>280</sup>。後者，法院於 *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.* 案中<sup>281</sup>，認為具有控制監督關係並因他人侵權行為獲取直接經濟利益者，縱使不知侵害著作權之行為發生，仍須為受其監督管理者之侵權行為負責<sup>282</sup>。此後，各級法院參考普通法之原理原則，認為應負擔著作權侵權責任者，除直接實施侵權行為者以外，協助侵權行為發生之行為人以及對於侵權行為人有控制管理關係並受有利益之監督者，亦須為第三人之直接侵權行為負擔損害賠償責任<sup>283</sup>。

至 1976 年著作權人對 Sony 公司提起訴訟開始<sup>284</sup>，最高法院更進一步闡釋輔助侵權原則之適用，透過援引專利法 271 條 c 項規定中之通用商品原則，以作為輔助侵權責任之判斷標準。自本案以後，涉及認定輔助侵權責任之案件，各級法院即依此形成之 Sony 原則，審視行為人提供之商品或服務有無實質非侵權用途，以此判斷行為人須否負擔輔助侵權責任。於 21 世紀後，為因應檔案傳輸技術之發展，法院調整判決先例就輔助侵權責任及代位侵權責任認定之標準，最高法院並自 2005 年之 *Grokster* 案中，導引專利

<sup>277</sup> 代位侵權責任之發展，詳參葉又華，前註 215，頁 32-38 (2015)。

<sup>278</sup> David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 Berkeley Tech. L.J. 405, 410 (2008).

<sup>279</sup> *Herbert v. Shanley Co.*, 242 U.S. 591 (1917).

<sup>280</sup> David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 Berkeley Tech. L.J. 405, 410 (2008).

<sup>281</sup> *Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963). 本案被告為連鎖百貨公司，原告認為被告應為其音樂部門之經銷商銷售盜版唱片之行為負責，法院認為被告對於該經銷商及其員工有監督控制管理權限，並因該經銷商實施侵權行為獲得直接經濟利益，因此被告須為經銷商之侵權行為，負擔代位侵權責任。

<sup>282</sup> David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 Berkeley Tech. L.J. 405, 410 (2008).

<sup>283</sup> ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note 207, IV237 (2016).

<sup>284</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

法 271 條 b 項之誘引侵權規範，使得著作權人除依普通法發展而來之輔助侵權原則及代位侵權原則主張權利之外，尚得依誘引侵權原則，對抗以引誘他人侵權為目的之裝置或服務提供行為人<sup>285</sup>，自此確立著作權法間接侵權責任制度之侵權行為類型及其適用範圍。

## 貳、美國著作權法間接侵權責任制度之理論基礎

間接侵權責任制度之目的在於，透過課與得防阻侵權行為發生及擴大之監督者、提供協助者或引誘他人侵權者負擔間接侵權責任，以更有效率地（cost-effective）促進監督者防免他人實施直接侵權行為<sup>286</sup>，或遏止提供協助者及引誘行為者<sup>287</sup>，以其行為觸發他人直接侵權行為之可能<sup>288</sup>。同時，於直接侵權行為人非主要應苛責之對象時，或著作權人無法逐一追訴利用相同裝置或服務侵害著作權之大量直接侵權行為人時<sup>289</sup>，著作權人得依間接侵權責任制度，對該監督者或提供協助者及引誘行為者提出訴訟，以有效防阻侵害發生或擴大<sup>290</sup>。

至 1976 年著作權法大幅修正以後，立法者明文規範著作權之權利內涵，並於 501 條 a 項規定直接侵權行為之態樣，惟迄今間接侵權責任制度尚未明文。著作權法之間接侵權責任之態樣，依前述可分為「代位侵權責任」、「輔助侵權責任」及「誘引侵權責任」，其中誘引侵權責任係自 2005 年之 *Grokster* 案，由最高法院移植專利法 271 條 b 項規定而來；代位侵權責任及輔助侵權責任係法院參照普通法之原理原則，長期經各級法院適用累積而成。本文以下就間接侵權責任之法源，進行概略說明。

---

<sup>285</sup> BENEDICT ATKINSON ET AL, *supra* note 272.

<sup>286</sup> “explaining that at early common law, masters were strictly liable for their servants’ torts because ‘the master was in the best position to prevent his servants’ wrongdoing by proper supervision, training, and discipline’). Mark Batholomew and John Tehranian, *supra* note 262, at 1366 n.5 (2006)( citing from Thomas H. Koenig & Michael L. Rustad, In Defense Of Tort Law 22 (2001)).

<sup>287</sup> “describing a theory of general deterrence, whereby potential tortfeasors factor in the cost of their accident-producing behavior when choosing which activities to undertake” *Id.* (citing from Guido Calabresi, The Cost Of Accidents: A Legal And Economic Analysis (1970)).

<sup>288</sup> Benjamin H. Glatstein, Comment, *Tertiary Copyright Liability*, 71 U. CHI. L. REV. 1605, 1625 (2004).

<sup>289</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 918, 929-30 (2005).

<sup>290</sup> 參見馮震宇、胡心蘭，「從間接侵權責任論著作權法 P2P 責任立法之商榷」，月旦法學雜誌，第 151 期，頁 204（2007）。



## 一、代位侵權責任之法源基礎

代位侵權責任 (Vicarious Liability) 源自於係習慣法之「僱主責任原則 (Respondeat Superior Liability)」<sup>291</sup>，一般而言，係指僱主對於員工於僱傭範圍內所為之侵權行為，須負擔損害賠償責任<sup>292</sup>。惟著作權法之代位侵權責任，僅須以規範主體對於第三人有監督管理之權利及能力即足，二者間無需有實際上僱傭關係者為限<sup>293</sup>。此責任之成立，不以規範主體，即監督管理者，是否知悉他人侵權行為存在<sup>294</sup>，亦不以其有無參與直接侵權行為為限<sup>295</sup>。因監督管理者所取得者，係來自受其監督者剝奪他人著作專屬權利所應獲得之利益，故監督管理者須為受監督者之直接侵權行為負擔代位侵權責任，以賠償著作財產權人因此所受之損害<sup>296</sup>。

## 二、輔助侵權責任之法源基礎

參照 1952 年專利法制定前，專利法 271 條 b 項誘引侵權規定與 271 條 c 項輔助侵權規定，二者統稱為輔助侵權原則，源於習慣法之幫助與教唆原則 (aiding and abetting)<sup>297</sup>，依行為態樣可分為行為人提供大眾無實質非侵權用途之物品，以及行為人致力於引

<sup>291</sup> “The concept of vicarious copyright liability was developed in the Second Circuit as an outgrowth of the agency principles of respondeat superior.” *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 261-62 (9th Cir. 1996) See also “Vicarious copyright liability is an ‘outgrowth’ of respondeat superior.” *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1022 (9th Cir. 2001).

<sup>292</sup> Section 219(1) “a master is subject to liability for the torts of his servants committed while acting in the scope of their employment.” RESTATEMENT (SECOND) OF AGENCY § 219(1) (1958).

<sup>293</sup> “Vicarious copyright liability stems from the common law doctrine of respondeat superior.. it does not depend on the existence of a master servant or employer-employee relationship. Vicarious copyright liability extends more broadly.” *Lowry’s Reports, Inc. v. Legg Mason, Inc.*, 271 F. Supp. 2d 737, 745 (D. Md. 2003).

<sup>294</sup> “When the right and ability to supervise coalesce with an obvious and direct financial interest in the exploitation of copyrighted materials — even in the absence of actual knowledge that the copyright monopoly is being impaired — the purposes of copyright law may be best effectuated by the imposition of liability upon the beneficiary of that exploitation.” *Shapiro v. H. L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 307(2d Cir. 1963).

<sup>295</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 445.

<sup>296</sup> “.it is proper to impose liability on a third party because the third party is benefitting from the exploitation.” “The purpose of imposing vicarious liability is to punish one who unfairly reaps the benefits of another’s infringing behavior.” *Artists Music, Inc. v. Reed Publishing (USA), Inc.*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 6395 at \*11-12 (S.D.N.Y. May 17, 1994).

<sup>297</sup> JANICE M. MUELLER, MUELLER ON PATENT LAW: PATENTABILITY AND VALIDITY, 17.03[A], 17-47 (2012).

誘大眾實施侵權行為之二種類型<sup>298</sup>。其中，若行為人銷售無實質非侵權用途之物品以幫助或鼓勵他人實施侵權行為，因該物品僅能用於侵權用途，故行為人知悉他人將藉以實施侵權行為，因此行為人須為第三人之直接侵權行為負擔損害賠償責任，係專利法輔助侵權原則之第一種行為態樣，與現今專利法 271 條 c 項規定之「輔助侵權責任」相同<sup>299</sup>。學者認為，依 1979 年美國法律整編第二版侵權行為法第 876 條 b 項規定<sup>300</sup>，「行為人知悉第三人違反其法律上義務構成侵權行為者，並對其實施之侵權行為給予實質協助或鼓勵，致他人受損害者，應同負責任」，係以行為人主觀上明知且客觀上給予侵權行為人協助或鼓勵為要件，是為專利法輔助侵權原則中，第一種行為態樣之行為人為第三人之侵權行為負責之基礎<sup>301</sup>。

相互對照之下，著作權法之輔助侵權責任並未以行為人「明知」侵權事實存在為限，與專利法輔助侵權責任之範圍不盡相同。惟多數學者認為，著作權法之輔助侵權責任亦源於美國法律整編第二版侵權行為法第 876 條 b 項規定之幫助與教唆原則<sup>302</sup>。又本項責任之成立，須證明行為人之幫助和教唆行為，係導致第三人實施侵權行為之重要原因，方足以使行為人負擔第三人責任<sup>303</sup>。因此有學者認為，著作權法之輔助侵權責任與美國法律整編第二版侵權行為法第 876 條 b 項規定類似<sup>304</sup>，惟本條規定以行為人「明知」為要件<sup>305</sup>，著作權法之輔助侵權責任，則以行為人明知或可得而知他人之侵權行為存在已足<sup>306</sup>。故學者認為，

<sup>298</sup> Mark A. Lemley, *supra* note 152, at 227.

<sup>299</sup> *Id.*

<sup>300</sup> Section 876 (b) “For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he.. knows that the other’s conduct constitutes a breach of duty and gives substantial assistance or encouragement to the other so to conduct himself..” RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 876 (1979).

<sup>301</sup> A. S. Oddi, *Contributory Copyright Infringement: The Tort and Technological Tensions*, 64 Notre Dame L. Rev. 47, 67 (1989).

<sup>302</sup> Mark Bartholomew & Patrick F. McArdle, *Causing Infringement*, 64 VAND. L. REV. 675, 694 n.109 (2011).

<sup>303</sup> “A defendant should not be liable for aiding and abetting until it can be shown that its actions are a ‘substantial factor in causing the resulting tort.’ *Id.*, n. 110.

<sup>304</sup> Charles W. Adams, *supra* note 25, at 670. *See also Demetriades v. Kaufmann*, 690 F. Supp. 289 290, 294 (S.D.N.Y. 1988).

<sup>305</sup> A. S. Oddi, *supra* note 301, at 67 n.143.

<sup>306</sup> “..on which the Gershwin court relied, the court held that liability could be imposed on a shipper of unauthorized ‘bootleg’ records.. provided they knew or should have known that the records were infringing. The court concluded that the records’ low price and the manner in which the records were marketed could support a

著作權法輔助侵權原則之適用範圍大於美國法律整編第二版侵權行為法第 876 條 b 項之規定<sup>307</sup>。

### 三、誘引侵權責任之法源基礎

著作權法之誘引侵權責任係最高法院於 2005 年之 *Grokster* 案導引專利法 271 條 b 項規定而來，因此對於著作權法誘引侵權責任之法源依據，本文依專利法誘引侵權規範之法源基礎說明之。承前述 1952 年專利法制定前之，專利法 271 條 b 項誘引侵權規定與 271 條 c 項輔助侵權規定，二者統稱為輔助侵權原則。其中，行為人致力於引誘他人實施侵權行為者，係專利法輔助侵權原則之第二種行為態樣，以行為人明知他人之專利權將因其引誘行為受有損害，而仍為引誘行為為要件。學者認為 1979 年美國法律整編第二版侵權行為法第 877 條 a 項規定<sup>308</sup>，「行為人知悉或應知悉其命令或引誘行為，將致第三人實施侵權行為，對他人因此所受之損害，應同負責任。」以行為人引誘第三人實施侵權行為為構成要件行為之一，是為專利法輔助侵權原則中，第二種行為態樣之行為人為第三人之侵權行為負責之基礎<sup>309</sup>。惟美國法律整編第二版侵權行為法第 877 條 a 項規定，以行為人「明知或應知悉」第三人之侵權行為為要件，與專利法誘引侵權責任以行為人「明知」者不同。是以，著作權法間接侵權責任中之誘引侵權責任，既然係導引自專利法 271 條 b 項規定，則於適用上亦應與專利法規相同，以行為人「明知」第三人之侵權行為為誘引侵權責任成立之要件<sup>310</sup>。

綜合以上論述可知，代位侵權責任係源自於雇主責任原則，以被告未能阻止或控制

---

finding of 'constructive knowledge' even if actual knowledge were not shown." *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 419, 487-88 n.38(1984).

<sup>307</sup> A. S. Oddi, *supra* note 301, at 72 .

<sup>308</sup> Section 877 (a) "For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he a person to liability if he.. orders or induces the conduct, if he knows or should know of circumstances that would make the conduct tortious if it were his own.." RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 877 (1979).

<sup>309</sup> A. S. Oddi, *supra* note 301, at 73-74 (1989).

<sup>310</sup> 惟有學者認為，依美國法律整編第二版侵權行為法第 877 條 a 項規定觀之，著作權法之誘引侵權責任，僅以行為人知悉或應知悉直接侵權行為發生者已足，無須以「明知」為責任成立之要件。Charles W. Adams, *supra* note 25, at 643.

第三人侵害他人權利之不作為行為，為第三人之侵權行為負責；輔助侵權責任及誘引侵權責任係基於教唆與幫助法理而來，所規範者係被告未能停止自己促進第三人實施侵權之行為，因此須為第三人之侵權行為負責<sup>311</sup>。惟觀諸著作權法間接侵權理論所規範之主體，皆未直接實施侵權行為，係基於與直接侵權行為人身份上之關係，或基於其促成第三人侵害他人權利之行為，而須為該直接侵權行為負責，因此不論係何種間接侵權責任類型，須以直接侵權行為發生為要件。

## 第二節 美國著作權法間接責任之類型

### 第一項 代位侵權責任

代位侵權責任 (Vicarious Liability) 係普通法之「雇主責任原則 (Respondeat Superior Liability)」自然發展之結果<sup>312</sup>，以有權利及有能力監督管理他人，且自該他人侵害著作財產權之行為獲取明顯且直接之經濟利益者<sup>313</sup>，為受其監督者之直接侵權行為負責。縱使該有權能管理他人者，不知侵權行為之存否或有無直接參與直接侵權行為<sup>314</sup>，因其取得者係自他人實施侵權行為所得之不正利益<sup>315</sup>，故須為他人之直接侵權行為負代位侵權責任，以賠償著作財產權人因此所受之損害<sup>316</sup>。故可知代位侵權責任之成立，應以他人之直接侵權行為發生、代位侵權人有權利及有能力監督管理他人以及因該他人之直接侵

---

<sup>311</sup> “one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer,” *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1171(9th Cir. 2007).

<sup>312</sup> 參見馮震宇、胡心蘭，前註 290，頁 206，註 50。

<sup>313</sup> “When the right and ability to supervise coalesce with an obvious and direct financial interest in the exploitation of copyrighted materials— even in the absence of actual knowledge that the copyright monopoly is being impaired.” *Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304, 307 (2d Cir. 1963).

<sup>314</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 445.

<sup>315</sup> “..it is proper to impose liability on a third party because the third party is benefitting from the exploitation.” “The purpose of imposing vicarious liability is to punish one who unfairly reaps the benefits of another's infringing behavior.” *Artists Music, Inc. v. Reed Publishing (USA), Inc.*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 6395 1623, 1626 (S.D.N.Y. May 17, 1994).

<sup>316</sup> MARSHALL LEAFFER, *supra* note 195, at 445.

權行為獲取直接經濟上利益為要件<sup>317</sup>。以下分別就代位侵權人有無監督管理權能及其取得之經濟利益是否直接源自於侵權行為論述之。

## 壹、有監督管理他人之權能

代位侵權責任雖源自於普通法「雇主責任原則」，惟代位侵權責任之成立，不以監督者與直接侵權行為人間有僱傭關係為限，如監督者與直接侵權行為人間有監督管理關係，且自該侵權行為獲取直接經濟利益者，即應負擔代位侵權責任<sup>318</sup>。

在 *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.* 案<sup>319</sup>，法院認為，販售二手物品之攤位係設置於被告得控制和巡視之場地內，被告有權以任合理理由終止與攤商之租賃關係<sup>320</sup>，又被告宣傳並促使買賣雙方於市集內交易二手物品，並能管理消費者是否進入該二手市集集中<sup>321</sup>，因此認為被告對直接侵權行為之攤商有監督管理之權利及能力。

另於 *Perfect 10 v. Google, Inc.* 案中<sup>322</sup>，法院認為縱使 Google 得刪除索引旁之連結，使公眾無法藉由 Google 之圖片搜尋功能進入具有非法影像之網站，公眾仍得藉由其他管道連結並接觸該未經授權之著作。又 Google 無法一一分析比對存取於網路之所有圖像是否構成侵權，亦無法關閉或阻絕提供非法影像予公眾之網站，因此法院認為 Google 對於直接侵權行為人並無監督管理權能。另外，於 Google AdSense 廣告計畫中，Google 保有終止與直接侵權行為人繼續合作之權限，然而儘管 Google 終止該合作計畫，亦不影響該侵權行為繼續發生，因此法院認為 Google 於廣告計畫保留之終止權限，不足以作為 Google 監督控制直接侵權行為之依據<sup>323</sup>。因此，代位侵權責任是否成立，應以被告對於直接侵權行為人有無「實質」之監督管理權能判斷之。

---

<sup>317</sup> “a plaintiff must allege: (1) direct copyright infringement by a third party; (2) an obvious and direct financial interest in the exploitation of the copyrighted materials; and (3) the right and ability to supervise the infringing activity.” *Arista Records LLC v. Myxer Inc.*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 109668 at \*140-41 (C.D. Cal. Apr. 1, 2011).

<sup>318</sup> *Gershwin Publ. Corp. v. Columbia Artists Mgmt.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

<sup>319</sup> *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).

<sup>320</sup> *Id.*, at 262.

<sup>321</sup> *Id.*, at 263.

<sup>322</sup> *Perfect 10 v. Google, Inc.*, 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006).

<sup>323</sup> *Id.*, at 857-58.

## 貳、與直接侵權行為有因果關係之經濟利益

於前述之 *Fonovisa* 案中，法院認為被告向攤商收取之場地使用費、向消費者收取之入場費及停車費等費用，係被告所獲取之經濟利益，又該經濟利益係被告藉由攤商提供違法音樂著作，吸引消費者進入二手市集所取得。因此該經濟利益與攤商之直接侵權行為間有因果關係，被告須負擔代位侵權責任<sup>324</sup>。是以，於監督管理權人因不特定大眾進入特定空間獲取經濟利益之案件類型中，不特定大眾若受監督者實施之侵權行為「吸引」，因此進入該特定空間者，則因監督管理權人之收益高低依進入特定空間人數之多寡為計算，故該直接侵權行為與監督管理權人取得之收益有因果關係。

於網路數位時代，行為人藉由銷售網站之廣告空間獲取經濟利益，其收益之高低建立於使用者之多寡，如行為人供大眾於該網站取得可用於侵權之技術，「吸引」不特定人進入該網站，則被告之經濟利益與直接侵權行為間具有因果關係<sup>325</sup>。惟如該網站附有或提供某種得用於侵權使用之技術或功能，不必然構成「吸引」使用者之原因，若該技術或功能於使用者而言，僅係一額外便於使用的附加利益（**added benefit**）<sup>326</sup>，則該附加的侵權用途並非「吸引」使用者進入被告經營網站之原因，與被告因此獲得之廣告收益即無因果關係。

於 *Arista Records LLC v. Myxer Inc.* 案中<sup>327</sup>，被告主張其經營之網站及提供之技術得用於大量非侵權用途，例如使用者於自行上傳影音資訊並下載鈴聲後，得允許其他使用者預覽及下載該影音資訊之不同部分，又經驗證之使用者得供他人有償或無償地利用其

<sup>324</sup> *Fonovisa, Inc.*, 76 F.3d 259, 263-64.

<sup>325</sup> *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1023 (9th Cir. 2001).

<sup>326</sup> *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1079 (9th Cir. 2004). 轉譯自葉又華，前註 215，頁 53（2015）。

<sup>327</sup> *Arista Records LLC v. Myxer Inc.*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 109668 (C.D. Cal. Apr. 1, 2011). 本案被告於其經營之網站中，免費提供音樂家或樂團便於管理及移轉影音資訊之技術，透過銷售廣告空間獲取利益。於以手機號碼註冊並同意被告之使用約款後，即得透過其提供之技術及網站，有效地將影音資訊轉換成手機鈴聲，無需再進行格式化等程序，即得存取並於其行動裝置中使用該鈴聲。原告取得經合法授權之音樂著作，認為被告提供之技術使公眾無需向其支付權利金即得下載手機鈴聲，且被告知侵權行為存在，同時對直接侵權行為有監督管理權能，並因廣告獲得經濟利益，故應負擔輔助侵權及代位侵權責任。於輔助侵權責任之部分，法院認為被告知悉特定侵權事實存在，惟符合 DMCA 之通知取下程序，被告無需負擔輔助侵權責任。本文以下，僅以被告是否成立代位侵權責任，進行說明。

上傳之音樂著作，且使用者亦得於該網站免費下載或存取合法之音樂著作等用途。另外，縱使該技術得用於實施侵權行為，亦非吸引使用者進入該網站之原因，故其獲取之廣告利益與直接侵權行為間無因果關係。法院認為，被告或許因使用者之直接侵權行為獲取微量之經濟利益，然而本案中，使用者利用被告提供之技術實施侵權行為之比例相當微小，法院認為該侵權用途僅係一額外之附加利益，不能認定該侵權用途為吸引使用者進入被告網站之原因，因此無法認定被告獲取之經濟利益係源自使用者之直接侵權行為<sup>328</sup>。又儘管被告有阻絕上傳非法影音使用者之權能，惟不論影音資訊之上傳或下載皆為自動化過程，因此被告對使用者之侵權行為無監督管理權能<sup>329</sup>，故法院認為被告無須負擔代位侵權責任。

由本案可知，若某種得用於侵權用途之技術，係吸引消費者進入或使用監督者提供場地或服務之原因，則監督者因此取得之經濟利益與直接侵權行為即有因果關係。如使用者或消費者將該技術用於實施侵權行為之數量，僅佔整體使用數量之微小比例者，則該侵權使用僅為系爭技術之附加用途，與被告因此獲得之經濟利益無因果關係。

## 第二項 輔助侵權責任

### 壹、要件

於 1971 年之 *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management* 案中<sup>330</sup>，法院為輔助侵權原則界定了經典的內涵<sup>331</sup>，以行為人知悉侵權行為發生，卻引誘、引發或實質協助他人之直接侵權行為者<sup>332</sup>，為輔助侵權行為人。因此，本文依輔助侵權責

---

<sup>328</sup> *Id.*, at\*96-98.

<sup>329</sup> *Id.*, at\*107-109.

<sup>330</sup> *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management*, 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971).

<sup>331</sup> *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 264 (9th Cir. 1996).

<sup>332</sup> *Gershwin Publishing Corp.*, 443 F.2d 1159, at 1162. 參譯自姚信安，前註 255，頁 144。

成立之要件，以行為人主觀上對於他人侵權行為之認識程度，與行為人所實施之引誘、引發或實質協助他人之行為，說明如下。

## 一、知悉

輔助侵權責任之成立，以行為人「知悉」他人藉其輔助行為實施直接侵權行為為要件<sup>333</sup>，以行為人明知或可得而知已足<sup>334</sup>，不以明知為限。判斷上，得以輔助行為人之客觀行為推斷其是否「知悉」該直接侵權行為存在<sup>335</sup>。如於在 *Sega Enterprises Ltd. v. Maphia* *Sega* 案中<sup>336</sup>，被告承認用戶得透過其提供的系統上傳並下載 *Sega* 研發之遊戲，另外該系統亦顯示使用者上傳和下載之統計數據，被告至少可以追蹤或有能力追蹤其用戶之傳輸行為，法院由此認為，被告知悉用戶透過其提供之系統實施直接侵權行為<sup>337</sup>。

## 二、引誘、引發或實質協助他人之直接侵權行為

於 *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n* 案中<sup>338</sup>，法院認為輔助侵權責任之成立，須證明（一）被告知悉他人之直接侵權行為者存在，並證明（二）被告實質協助該直接侵權行為之實施，或是被告誘發他人實施該直接侵權行為者為限<sup>339</sup>，將輔助侵權責任區

<sup>333</sup> “Black’s Law Dictionary defines constructive knowledge as ‘knowledge that one using reasonable care or diligence should have, and therefore that is attributed by law to a given person.’ *Hecht v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 710 Fed. Appx. 794 796, 801-02( 11 Cir. 2017).”

<sup>334</sup> “Contributory liability requires that the secondary infringer ‘know or have reason to know’ of the direct infringement.” (quoting *Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc.*, 902 F.2d 829, 845 & 846 n. 29 (11th Cir. 1990)) *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004,1020 (9th Cir. 2001). See also “In the context of contributory copyright infringement, the ‘knew or should have known’ standard is often couched in terms of actual or constructive knowledge. *Fonovisa, Inc. v. Napster Inc.*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 4270 2, 15 (N.D. Cal. Jan. 28, 2002).

<sup>335</sup> *Sega Enterprises Ltd. v. Maphia*, 948 F. Supp. 923 (N.D. Cal. 1996).

<sup>336</sup> *Id.*, at 926. *Sega* 公司研發數款電腦遊戲軟體，製造設有防拷措施之裝置以附載遊戲軟體，並將該裝置銷售予大眾。Sherman 為 BBS 站 *Maphia* 系統之操作者，於該 BBS 站提供付費用戶下載 *Sega* 研發之遊戲軟體，*Sega* 認為 Sherman 應負擔直接侵權、輔助侵權及代位侵權責任。法院認為不足以認定 Sherman 直接侵權行為存在，惟其應負擔輔助侵權責任，因此未就代位侵權行為進行裁判。轉譯自胡心蘭，論科技發展對合理使用與著作財產權限制之影響，中原大學財經法律學系碩士論文，頁 168（2001）。

<sup>337</sup> *Sega Enterprises Ltd.*, 948 F. Supp., at 933.

<sup>338</sup> *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n*, 494 F.3d 788 (9th Cir.2007).

<sup>339</sup> “..one contributorily infringes when he (1) has knowledge of another’s infringement and (2) either (a) materially contributes to or (b) induces that infringement.” *Id.*, at 795. See also “..one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held



分為「實質協助」責任(material contribution liability)及「誘發責任」(inducement liability)二種類型<sup>340</sup>。

#### (一) 引誘及引發他人之直接侵權行為

於 *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n* 案中，法院認為得透過被告具體之行為 (specific acts) 推斷其有無積極地鼓勵或引誘他人實施直接侵權行為，用以判斷被告須否負擔輔助侵權責任。另外，如被告明知特定之侵權著作存在並得供第三人使用，且被告得簡單地防止損害擴大而未為防止之行為，除可以作為被告有實質協助他人侵權之依據外，亦得作為判斷被告是否構成輔助侵權原則中誘發行為之標準<sup>341</sup>。於本案中，被告無具體可推斷其故意地鼓勵或誘發他人侵權之行為，又本案之信用卡支付系統無供第三人使用系爭未授權著作之可能，故被告之信用卡支付系統未促進其用戶接近侵權網站，用戶亦無從藉該支付系統為直接侵權行為，即用戶無法透過該支付系統瀏覽、存取或下載未經授權之著作，因此法院認為本案被告並無促使侵權發生之故意，不構成誘發責任。

#### (二) 實質上協助他人之直接侵權行為

若提供裝置或服務之行為形成第三人一部或全部之侵權活動，且第三人係以該裝置或服務實施直接侵權行為者，則行為人應負擔輔助侵權責任<sup>342</sup>。因此，第三人實施直接侵權行為須以行為人提供之裝置或服務為必要，始得實施直接侵權行為時，行為人方構成實質幫助行為<sup>343</sup>。

---

liable as a 'contributory' infringer.. Put differently, liability exists if the defendant engages in 'personal conduct that encourages or assists the infringement.'" *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004,1019 (9th Cir. 2001)( cited omitted).

<sup>340</sup> *Id.*, at 801.

<sup>341</sup> *Id.*

<sup>342</sup> "Contributory infringement itself is of two types-- personal conduct that forms part of or furthers the infringement and contribution of machinery or goods that provide the means to infringe." *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004,1022 (9th Cir. 2001)( citing from 3 MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT, §§ 12.04[A][2] & [A][2][b] (2000)).

<sup>343</sup> *Id.*

## 1. 被告之行為對他人之直接侵權行為有實質上協助

於 *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n* 案中<sup>344</sup>，原告認為信用卡公司之用戶藉由信用卡支付系統，更容易實施直接侵權行為，且若無該支付系統存在，用戶即無從對未經授權之著作物進行交易，因此認為信用卡公司應為其提供信用卡服務之行為，負擔輔助侵權責任<sup>345</sup>。法院認為直接侵害原告著作之重製、改作、展示（*displaying*）和散布之行為，與信用卡公司並無直接關連，即第三人無法透過被告之支付系統或網絡實施直接侵權行為，亦無法透過被告之支付系統搜尋或存取系爭著作物，最後縱使被告未提供信用卡支付系統服務，第三人仍得以其他方式進行交易<sup>346</sup>。故儘管一行為使他人得以較有效率的方式實施直接侵權行為，例如本案被告提供更有效率的付費方式，然而若被告之行為與他人之直接侵權行為間缺乏直接關連性<sup>347</sup>，則被告無從實質地協助他人實施直接侵權行為，因此無庸負擔輔助侵權責任。

## 2. 被告明知特定侵權事實存在，得簡單地防免損害擴大卻未為防免者

電腦程式提供者明知其系統中存有未經授權之著作，得供其使用者存取及利用，且其僅需實施簡單之步驟或行為即能防止損害之發生或擴大，卻未為防止者，構成輔助侵權行為<sup>348</sup>。於 *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.* 案中<sup>349</sup>，法院基於網路無遠弗屆及得快大量重製之特性，電腦系統之營運者所提供之服務或產品，將顯著地放大侵權行為之影響，著作權人無法藉由直接侵權訴訟實施其權利，僅得主張電腦系統營運者應負擔間

<sup>344</sup> *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n*, 494 F.3d 788 (9th Cir.2007).

<sup>345</sup> *Id.*, at 796.

<sup>346</sup> *Id.*, at 797-800.

<sup>347</sup> “Material contribution turns on whether the activity in question ‘substantially assists’ direct infringement. *Amazon.com*, 487 F.3d at 729. *Louis Vuitton Malletier; S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936 939, 943 (9th Cir. 2011).

<sup>348</sup> *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004,1021 (9th Cir. 2001).

<sup>349</sup> *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007). 本案 Perfect10 公司（下稱 Perfect10）刊登攝影著作於其經營之收費網站上，他人未經授權使用並轉貼該圖片於其他公開之網站上，經 Google 圖片搜尋功能檢索並編為索引，公眾得透過該功能搜尋並連結至含有該非法著作之網站。本案被告 Amazon 公司使用 Google 之搜尋功能，Perfect 10 因此亦認為 Amazon 公司應負擔輔助及代位侵權責任。前審判決 *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.* 487 F.3d 701(9th Cir. 2007)，詳見楊智傑，「搜尋引擎與合理使用—美國案例與 Google 圖書館計畫」，智慧財產權月刊，第 125 期，頁 43-44。(2009)。

接侵權責任，方得有效地保護其權利<sup>350</sup>。法院因此認為，若電腦系統營運者明知他人得藉由其系統使用未經授權之著作，且其得採取有效的防阻措施避免損害擴大，卻未實施防阻行為，繼續任由他人利用其系統接近系爭著作，須負擔輔助侵權責任<sup>351</sup>。

## 貳、Sony 原則之提出

### 一、本案事實

於 *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.* 案中<sup>352</sup>，被告 Sony 電器製造商製造並販售名為“Betamax”之家用錄放影機（VTRs），供消費者自行錄製電視頻道所播放之電視節目及影片。原告環球影城電影公司（Universal City Studios）及華德迪士尼電影公司（Walter Disney Productions）認為錄放影機之購買者從事之大量錄製行為，構成直接侵權行為，並認為 Sony 公司及販售該錄放影機之經銷商應負擔輔助侵權責任<sup>353</sup>。

加州中區聯邦地方法院認為，Sony 公司之消費者基於個人利用目的之錄製行為，構成合理使用，故該消費者無需負擔直接侵權責任，Sony 公司亦無從成立輔助侵權責任。本案經原告上訴至聯邦第九上訴法院，法院認為該消費者之重製行為「無社會積極目的」不構成合理使用<sup>354</sup>，又認為消費者購買錄放影機之目的在於錄製電視節目，且絕大多數之電視節目皆有著作權，故該錄放影機不符合「主要商品原則」，因此推定 Sony 公司知悉其消費者有利用該錄放影機進行侵權活動之風險，故認為 Sony 公司應負擔輔助侵權責任。

最高法院認為輔助侵權責任之適用，不論於專利法或著作權法，目的皆在於提供權利人有效保護其權利之方式，同時皆有平衡科技技術發展之需求，故於著作權案件中，當行為人銷售一具有重製功能之產品，亦應如專利法之輔助侵權規範一般，檢驗該產品

---

<sup>350</sup> *Id.*, at 1172.

<sup>351</sup> *Id.*

<sup>352</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

<sup>353</sup> 轉譯自胡心蘭，前註 336，頁 95。

<sup>354</sup> 轉譯自胡心蘭，前註 336，頁 96。

是否有「實質非侵權使用」(substantial noninfringing use)之能力，以判斷行為人須否負擔輔助侵權責任，藉以限制輔助侵權責任之適用，平衡科技創新及權利保護<sup>355</sup>。最高法院於本案中認為，消費者得合法使用 Betamax 錄製不受著作權保護或權利人放棄行使著作權之節目；消費者將 Betamax 應用於錄製受著作權保護之電視節目，係時間移轉(time-shifting)之行為，構成合理使用，最高法院因此認為 Sony 公司銷售之商品具有實質非侵權用途。於主觀要件之認定上，不得僅以 Sony 公司知悉其消費者有利用 Betamax 違法重製他人著作之「可能」，即推定 Sony 公司知悉侵權行為存在，最高法院因此認定 Sony 公司無庸負擔輔助侵權責任。又 Sony 公司與消費者之接觸行為，僅發生於銷售 Betamax 之瞬間，Sony 公司無法監督或控制消費者後續利用該裝置之行為，因此最高法院認為本案無代位侵權原則之適用，Sony 公司無須負擔代位侵權責任<sup>356</sup>。

## 二、通用商品原則

雖然著作權法中，無如專利法有間接侵權責任之明文規範，然而依著作權法之輔助侵權原則及代位侵權原則，有監督管理權能者因受其監督者之侵權行為獲取利益，或行為人之特定行為促成侵權行為發生者，皆須為第三人之直接侵權行為負責。又雖然專利法與著作權法二規範間有所不同，惟於輔助侵權責任之適用上，二者均以有效維護權利人之權利與科技技術提出與發展之平衡為目的，並保障他人得自由開展與系爭權利無實質關連之商業活動。因此 1984 年最高法院於 Sony 案中，移植專利法 271 條 c 項規定之通用商品原則(Staple Article of Commerce Doctrine)後，法院除了認定行為人是否構成輔助侵權行為外，尚須檢視用於直接侵權行為之器材或設備，是否具有「實質非侵權使用」(substantial noninfringing use)之能力。如具有重製功能之器材或設備得廣泛地以合法方式使用<sup>357</sup>，則提供器材或設備之行為人無須負擔輔助侵權責任，以保障科技提供者

---

<sup>355</sup> *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 442 (1984).

<sup>356</sup> *Id.*, at 439.

<sup>357</sup> “..it need merely be capable of substantial noninfringing uses.” *Id.*, at 442.

不因其使用者之利用行為方式，隨時面臨負擔間接侵權責任之風險<sup>358</sup>。

專利法 271 條 c 項輔助侵權規定之「通用商品原則」，係指於專利客體中，未受專利保護之元件有實質非侵權用途，則提供該元件之行為人，不因此構成輔助侵權行為<sup>359</sup>；如該元件無實質非侵權用途，則推定行為人主觀上本欲將該元件用於他人之專利組合中，故應使其負擔輔助侵權責任。於 *Sony* 案中，法院認為 *Betamax* 有商業上重要之非侵權用途，不能僅因提供行為人潛在地知悉該裝置有侵權用途可能，即使其負擔輔助侵權責任，因此援用前揭專利法規定，限制輔助侵權原則之適用，以達科技創新及權利保護之平衡。

自美國最高法院移植「通用商品原則」於著作權法後，當代諸多新興科技之發展即受惠於此原則，公眾得以使用更多元便捷之科技技術，如錄影帶、影印機、光碟燒錄機、光碟擷取軟體及隨身聽等。直至今日，如電腦程式還原工程、外掛程式之發展、數位圖書館及 Google 搜尋圖片及書籍功能等科技技術，甚至是網路服務業者責任限制規範之制定，皆建立於 *Sony* 案以通用商品原則維持科技創新發展與保護著作權人權利平衡之基礎<sup>360</sup>。惟對於近代涉及 P2P 傳輸技術之案件，各法院似有推翻或限縮 *Sony* 原則之適用，尤以最高法院於 *Grokster* 案中引用專利法之誘引侵權規範為裁判依據，似大幅地限縮 *Sony* 原則之適用範圍，然而細究 *Grokster* 案之裁判理由，法院認為行為人提供該傳輸技術之目的在於使大眾將之用於「侵權或類似侵權」一途，因此認為本案與 *Sony* 原則無涉，是以，最高法院並無推翻或限縮 *Sony* 原則之適用<sup>361</sup>。

---

<sup>358</sup> Mark A. Lemley & R. Anthony Reese, *Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation*, 56 *Stan. L. Rev.* 1345, 1354-56 (2004).

<sup>359</sup> “Sales of staple articles of commerce, that is, technologies that are ‘suitable for substantial non-infringing use,’ are exempt from contributory liability in patent law.” Pamela Samuelson, *The Generativity of Sony v. Universal: The Intellectual Property Legacy of Justice Stevens*, 74 *Fordham L. Rev.* 1831, 1845 (2006).

<sup>360</sup> *Id.*, at 1850-51.

<sup>361</sup> *Id.*, at 1850.

## 第三項 誘引侵權責任

最高法院於 *Grokster* 案導引專利法 271 條 b 項誘引侵權規範，認為行為人以供第三人侵害他人著作財產權為目的而提供裝置，透過明確的言語或積極的行為促使侵權行為發生者，須為第三人之直接侵權行為負擔誘引侵權責任<sup>362</sup>。第九上訴法院於 *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung* 案中<sup>363</sup>，依 *Grokster* 案所界定之誘引侵權原則，認為誘引侵權責任之成立，須滿足以下四個要件：1.行為人有散布產品或裝置之行為；2.直接侵權行為發生；3.行為人以促進他人利用其裝置或產品實施侵權行為為目的；4.引誘行為與侵權行為間有因果關係。本文依行為人之散布行為、有無具備供他人侵權使用之意圖以及二行為間是否具備因果關係，透過 *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung* 案及其他判決先例，將誘引侵權責任成立之要件，分述如下。

### 壹、散布行為

#### 一、散布產品或服務行為

於 *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung* 案中<sup>364</sup>，本案被告未研發亦未提供大眾下載任何程式，因此被告主張其無散布裝置或產品之行為存在，依 *Grokster* 案界定之誘引侵權原則，被告無須負擔引誘侵權責任。法院認為著作權法所保護者係為

<sup>362</sup> “..one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.” *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 919 (2005).

<sup>363</sup> “This inducement principle, as enunciated in *Grokster III*, has four elements: (1) the distribution of a device or product, (2) acts of infringement, (3) an object of promoting its use to infringe copyright, and (4) causation.” *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung*, 710 F.3d 1020, 1032 (9th Cir. 2013).

<sup>364</sup> *Id.*, at 1023-24, 1028-29.本案 Gary Fung (下稱 Fung) 利用 BitTorrent 技術，提供匯集並組織 torrent 檔案之網路平台，使用者得以關鍵字搜尋或透過瀏覽目錄之方式下載各 torrent 檔案，原告 Columbia Pictures Industries 等數家電影公司，認為 Fung 提供之服務係在引誘他人為直接侵權行為，故對其提起誘引侵權訴訟，地方法院認為誘引侵權責任成立，第九巡迴上訴法院予以支持。本案另涉及網路服務業者得否主張免責條款之判斷，詳參張懿云、陳思廷、姚信安，「國際著作權立法新思潮之研究-美國及歐盟」，經濟部智慧財產局，頁 39-41 (2015)。

「表達」，非如專利法以專利「產品或裝置」為保護對象<sup>365</sup>，如一行為人未製造或銷售任何裝置或產品，卻大肆宣傳並藉由他人之裝置或產品提供重製服務，係以具有可責性之表達促使第三人非法重現他人之著作，自應負擔引誘侵權責任。因此著作權法誘引侵權責任之成立，不以散布特定「產品」為限，本案被告以供第三人重製他人著作為目的所提供之「服務」，亦得構成誘引侵權行為<sup>366</sup>，被告須為第三人之直接侵權行為負責。

## 二、須實質影響其使用者之侵權活動

聯邦第九上訴法院在 *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC* 案中<sup>367</sup>，支持第二上訴法院於 *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.* 案中提出之見解，認為若網路服務提供者實質地影響其使用者活動時<sup>368</sup>，著作權人無需對其通知或頻繁地通知特定侵權活動存在<sup>369</sup>，即得請求網路服務提供者為其使用者之侵權活動負責。又網路服務提供者對其使用者有無實質影響力，得以其是否高度控制使用者之活動<sup>370</sup>，或其行為是否展現具可責性之目的為判斷標準<sup>371</sup>。於 *Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC* 案中<sup>372</sup>，因

<sup>365</sup> *Columbia Pictures Industries, Inc., et al.*, 710 F.3d 1020, at 1033.

<sup>366</sup> *Id.*

<sup>367</sup> *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1006, 1010 (9th Cir. 2013). See PAUL GOLDSTEIN, *GOLDSTEIN ON COPYRIGHT*, § 8.1.2, p. 8:46-1 (3d ed. 2005).

<sup>368</sup> “The service provider must ‘exert substantial influence on the activities of users.’ inducement by way of the exertion of substantial influence on the activities of users” *Id.*, at 1010, 1030.

<sup>369</sup> *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 38 (2d Cir. 2012). 本案法院指出，網路服務提供者對於使用者有監督控制權能之 *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.* 案，以及於 *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 案中，網路服務提供者出於可責目的之表達及行為，此二案中，被告對於使用者之侵權活動，足已構成 512 條 c 項 1B 規定之實質影響力，因此著作權人即無須或頻繁地通知網路服務業者特定之侵權活動。

<sup>370</sup> *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 167 F. Supp. 2d 1114, 1117-18 (C.D. Cal. 2001). 被告 Cybernet Ventures 公司（下稱 Cybernet Ventures）對成年人提供經其管控內容與質量之數色情網站，使用者通過年齡驗證機制並繳費後，無庸再支付額外費用即得進入各色情網站，由 Cybernet Ventures 將此收益分配予色情網站之經營者。原告 Perfect10 公司（下稱 Perfect10）主張部分色情網站未經授權載有其攝影著作，部分色情網站侵害其商標權，且 Cybernet Ventures 除知悉侵權行為以外，更積極地鼓勵他人實施侵權行為，因此認為 Cybernet Ventures 違反著作權、商標權並構成不公平競爭行為。第二巡迴法院於 *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.* 案說明，Cybernet Ventures 透過其建置之監督軟體，使各色情網站得接收 Cybernet Ventures 對於網站應刊登之內容、外觀及企劃等詳細指示，又 Cybernet Ventures 得禁止各網站刊載特定內容，同時得阻絕使用者接觸違反其指示之色情網站，因此第二巡迴法院認為 Cybernet Ventures 高度控制其使用者之活動，對使用者具有實質影響力，該當 512(c)(1)(B)條規定之控制要件。See also *UMG Recordings, Inc. v. Shelter Capital Partners LLC*, 718 F.3d 1006, 1030 (9th Cir. 2013).

<sup>371</sup> *Id.*

<sup>372</sup> *Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC*, 972 F. Supp. 2d 500 (S.D.N.Y. Sep. 2013). 本案被告經營視頻傳播平

被告依著作權法第 512 條 c 項 1 款規定主張免責，法院分別依前述二項標準判斷被告之行為有無構成「實質影響其使用者活動」之程度，並以此作為被告須否負擔誘引侵權責任之依據。本文依原告主張被告員工之不當行為、被告提供之技術指導行為、網站設置技術行為及被告採取之商業政策行為，於誘引侵權責任之認定範圍內，說明如下。

#### （一）Vimeo 員工之不當行為不構成引誘行為

原告主張，Vimeo 員工不時上傳其非法使用他人著作所創作之影片行為、曾告知用戶得上傳其創作含有非法內容影片之行為，以及對原告請求阻止侵害繼續發生之草率的回應行為，皆顯示被告之目的在於推廣第三人非法使用他人之音樂著作創造視頻，並藉由提供該網路平台使其用戶侵害原告之著作權，故被告應負擔引誘侵權責任。惟法院認為，上述之行為僅係一般商業行為或具有潛在合法或非法用途之行為，不足以構成引誘行為<sup>373</sup>。

#### （二）Vimeo 對用戶提供技術支援行為非引誘行為

原告主張，被告指導用戶將他人之音樂著作用於其創作影片之行為，構成誘引侵權行為。法院指出，若行為人指導他人進行侵權行為，且他人亦因此實施侵權行為者，則行為人須負擔誘引侵權責任。惟本案被告對使用者提出之指導內容，係在協助用戶為影片添加音樂，該操作方式得用於任何合法或非法取得之音樂著作，與原告主張之引誘行為有別，且法院認為如使被告為此種普通指導技術行為負責，將有害一般商業發展及科技創新之保護<sup>374</sup>。

---

台，使用戶得上傳及分享其自行創作之影片。音樂著作財產權人 Capitol Records 公司，認為部分上傳至 Vimeo 平台之視頻侵害其著作權，因此對 Vimeo 公司提出誘引侵權訴訟。詳參張懿云、陳思廷、姚信安，前註 364，頁 42-43。

<sup>373</sup> *Id.*, at 531-34.

<sup>374</sup> *Id.*, at 533-534.



### (三) Viemo 平台之使用設置及未採取過濾技術之行為對其使用者無實質影響力

原告主張 Viemo 平台所採用之隱私設置，使其用戶得隱密地上傳未經授權之著作，且被告未採取過濾侵權影片之技術，認為被告應負擔誘引侵權責任。法院認為，被告「得」採取過濾技術並非意謂其「必須」採取某項過濾技術，方能主張免責<sup>375</sup>。又被告採用之隱私設置或其他使用架構之設計，未顯示被告意在使其用戶非法上傳他人著作，亦非為防止著作權人知悉其系統中是否存有未經授權之著作，因此，被告採用之隱私設置行為及未採取過濾技術之行為，對於用戶之使用方式並無重大影響<sup>376</sup>。

### (四) Viemo 採取寬容政策之行為未顯示其具有引誘意圖

原告主張，被告採取寬容政策 (permissive policy)，允許非法使用他人著作之其他視頻用戶進入並使用其平台，目的在於吸引其他視頻用戶利用 Viemo 平台實施侵權行為。法院認為，本案被告未鎖定專以侵權為目的之他視頻用戶為政策對象，亦未將其自身定位為侵權專用平台，原告僅以被告未採取過濾技術和部分使用 Viemo 用戶之行為，不足以證明被告有引誘他人侵權之意圖<sup>377</sup>。

是以，法院認為被告非以提供用戶傳輸及存取大量未經授權之著作，吸引公眾使用其平台為目的，被告前揭之行為對用戶不具實質影響力，因此法院認為原告主張無理由，被告無須負擔誘引侵權責任<sup>378</sup>。

## 貳、意圖

如行為人明確地使用引誘他人侵權之用語或採取積極的行動，可認為行為人已顯現其具有引誘第三人實施侵權活動之意圖<sup>379</sup>。於 *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v.*

<sup>375</sup> 本案同時涉及 512 條 m 項規定之判斷，法院認為不得因被告未實施過濾技術，即認定其不該當 512 條規定之要件。詳見張懿云、陳思廷、姚信安，前註 364，頁 43。

<sup>376</sup> *Capitol Records, LLC*, 972 F. Supp. 2d 500, at 534.

<sup>377</sup> *Id.*, at 535.

<sup>378</sup> *Id.*

<sup>379</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 919 (2005).

*Gary Fung* 案中<sup>380</sup>，被告提供列有多部在美國影院播放之影片清單，當使用者點擊下載特定影片時，將同時被要求上傳該影音檔案，一旦經他使用者下載，該他使用者亦將取得系爭著作內容<sup>381</sup>。另外，被告不時請求使用者上傳特定影視之 torrent 檔案，並協助使用者處理影視檔案之存取疑問<sup>382</sup>，亦提供可連結至附有特定影視 torrent 檔案之網址予使用者<sup>383</sup>，促使他人一同非法下載該影視內容。法院認為，被告提供之服務顯然係促使他人違反著作權法之行為，且相較於 *Grokster* 案，本案被告明確地顯露其具有引誘他人為侵權行為之意圖<sup>384</sup>，故被告應負擔誘引侵權責任。

由於最高法院在 *Grokster* 案中，未明確地界定「意圖」之判斷標準，僅依被告採取之廣告內容、內部文件及軟體之相容性等<sup>385</sup>，認定被告已顯露其促使大眾實施侵權之意圖，故為避免科技提供者輕易地滿足誘引侵權責任之要件<sup>386</sup>，第九巡迴法院於本案中，提出意圖之判斷標準，即以：一、不得僅以被告知悉其提供之裝置或產品得用於侵權行為，即認定被告具有鼓勵他人實施侵權行為之意圖<sup>387</sup>；二、須依傳統法律原則所定義之意圖為判斷標準；三、僅得以被告提供產品或服務之行為時點為判斷基準<sup>388</sup>。由此可知，法院透過限縮「意圖」要件之認定，降低科技提供者動輒面臨誘引侵權責任成立之風險，以平衡著作權人之權利保護、新創科技之提出及發展，以及公眾得合法使用他人著作並享受更多元之科技服務<sup>389</sup>。

---

<sup>380</sup> *Columbia Pictures Indus. v. Gary Fung*, 710 F.3d 1020, 1034-37 (9th Cir. 2013).

<sup>381</sup> *Id.*, at 1036.

<sup>382</sup> *Id.*, at 1043.

<sup>383</sup> *Id.*, at 1036.

<sup>384</sup> *Id.*

<sup>385</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 939 (2005).

<sup>386</sup> Tiffany A. Parcher, *Comment, The Fact and Fiction of Grokster and Sony: Using Factual Comparisons to Uncover the Legal Rule*, 54 UCLA L. REV. 509, 521-522 (2006).

<sup>387</sup> 曾有學者認為，最高法院於 *Grokster* 案中，未如專利法之判決先例，區分行為人主觀上究竟係具有誘引侵權之「意圖」，還是僅具有促進其提供之產品或服務之「故意」，因此認為於著作權法中，誘引侵權責任之主觀要件似有不明。*Id.*, at 519-520. 惟參考 2006 年 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.* 案，藉引 *Grokster* 案對於誘引侵權責任之界定，認為專利法 271 條 b 項規定，亦應以行為人具有「意圖」為要件。並依第九巡迴法院於本案中，就誘引侵權責任之主觀要件提出之判斷標準可知，著作權法之誘引侵權責任，以行為人「意圖」促使第三人實施侵權行為為要件。

<sup>388</sup> *Columbia Pictures Indus.*, 710 F.3d 1020, at 1038-39.

<sup>389</sup> *Id.*, at 1037-38.

### 參、因果關係

最高法院於 *Grokster* 案中，以行為人須為其引誘行為致第三人實施之直接侵權行為負責<sup>390</sup>，說明誘引侵權責任之成立，以行為人之提供行為與第三人之直接侵權間有因果關係為要件。於 *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung* 案中<sup>391</sup>，被告主張，誘引侵權責任之成立，應以行為人意圖促使他人侵權之不正行為與第三人之直接侵權行為間有因果關係為限；原告則認為，僅須證明行為人之提供行為與直接侵權行為間有因果關係已足。法院認為原告對於誘引侵權責任之因果關係的解讀較為可採，依 *Grokster* 案之裁判理由觀之，單純鼓勵他人實施侵權行為不足已構成誘引侵權責任；誘引侵權責任之成立，係以行為人鼓勵並基於引誘他人侵權之意圖提供產品或裝置，使他人得藉此實施侵權行為為要件，故行為人應為其鼓勵他人侵權之行為以及散布行為負責<sup>392</sup>。故如行為人提供之產品或服務係用於侵害他人著作權者，既已顯現行為人具有引誘他人實施侵權行為之意圖，即應為其使用者之直接侵權行為負責，因此，法院認為以原告之解讀為當<sup>393</sup>。然而，法院認為僅以「行為人提供之產品或服務引起他人之直接侵權行為」，作為因果關係有無之標準過於寬鬆，因此對於誘引侵權責任中「意圖」之判斷，採取較嚴格之認定標準<sup>394</sup>，避免著作權人得輕易地依誘引侵權原則提起訴訟，藉以達成延伸其著作排他權之目的。

---

<sup>390</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 919 (2005).

<sup>391</sup> *Columbia Pictures Indus.*, 710 F.3d 1020, at 1037-39 (9th Cir. 2013).

<sup>392</sup> “Inducement liability.. the distribution of a product can itself give rise to liability where evidence shows that the distributor intended and encouraged the product to be used to infringe.. the culpable act is not merely the encouragement of infringement but also the distribution of the tool intended for infringing use.”*Id.*, at 1037. (citing from *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 940 n.13 (2005)).

<sup>393</sup> *Id.*

<sup>394</sup> *Id.*, at 1037-38.

### 第三節 網路傳輸服務提供者與間接侵權責任

隨著科技技術之進步與發展，網路頻寬之擴展及個人電腦的運算功能大幅提升，點對點傳輸技術（Peer-to-peer architecture）成為數位資訊交換之重要模型之一。採用 P2P 架構者，無需建立具有強大運算功能之中央伺服器，所有之資訊將分散儲存於每個參與資訊交換之節點（peer）中<sup>395</sup>，透過相同之 P2P 軟體串接各節點，即得以各用戶之個人電腦作為網路中心，供其他用戶直接存取資訊<sup>396</sup>。又 P2P 傳輸技術依有無建置中央伺服器，可區分為集中式及分散式二種類型，集中式傳輸技術（Hybrid Peer-to-Peer Architecture）係於伺服器中建立檔案搜尋索引，用以迅速媒介特定資訊之供需端點，如 Napster 提供之檔案傳輸服務即為是例。分散式傳輸技術（Pure Peer-to-Peer Architecture）則未建立固定之伺服器，藉由各節點間接續聯繫，直至尋求持有特定資訊之用戶為止<sup>397</sup>，Grokster 之檔案傳輸服務即採用此類傳輸技術為基礎。

然而如此便捷、有效之傳輸方式，除了使大眾以更有效率、更低成本的方式取得資訊，同時也使得非法重製及非法散布行為更迅速地遍及於網路世界中，使得著作權人難以一一地向直接侵權行為人主張權利，從而依間接侵權制度，請求提供檔案傳輸軟體之網路服務業者負擔間接侵權責任，以填補其損害。

#### 壹、A & M Records, Inc. v. Napster, Inc. 案

本案中<sup>398</sup>，Napster 採用集中式系統建置 MP3 格式檔案之分享平台，將其擁有之 Music Share 軟體供不特定大眾下載。使用者下載軟體並註冊帳號即成為 Napster 之用戶，於其登入帳號與 Napster 主機連線時，Music Share 軟體將用戶電腦中 MP3 格式之檔案

<sup>395</sup> 參見吳政達，*虛擬通路商之商業模式在數位內容產業應用之研究—以點對點數為基礎架構*，國立政治大學科技管理研究所碩士論文，頁 55-56（2003）。

<sup>396</sup> 羅明通，「P2P 之傳輸技術、產業價值暨美台相關判決評析」，*科技法學評論*，第 3 卷第 1 期，頁 6（2006）。

<sup>397</sup> 參見吳政達，前註 395，頁 56-57。同參楊朝凱，「P2P，網路的大同之路？」  
<http://www.lins.fju.edu.tw/~mao/internet/p2p.htm>

<sup>398</sup> *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001).

列表至 Napster 之服務平台供其他用戶搜尋，並透過 Napster 平台媒合二用戶間之聯繫，於持有檔案者同意他人下載該檔案後，該他人即得自檔案持有人之電腦下載所需之檔案。音樂著作權人認為 Napster 之用戶利用其提供之服務，大量重製及傳輸其音樂著作，構成直接侵權行為，Napster 應負擔代位侵權責任與輔助侵權責任<sup>399</sup>。

### 一、輔助侵權責任之認定

輔助侵權責任以行為人「知悉」直接侵權行為存在為要件，聯邦第九上訴法院認為，以行為人「明知」或「可得而知」該侵權行為存在已足<sup>400</sup>。於本案中，法院認為應區分「Napster 之技術系統」與「Napster 操作系統之能力」<sup>401</sup>。法院認為，或可討論 Napster 提供之檔案傳輸技術系統於商業上之實質非侵權用途<sup>402</sup>，惟不論該技術於侵權與非侵權用途之比例為何，依 Napster 公司共同創辦人簽署之文件，可推斷 Napster 知悉其用戶利用其提供之服務交換未經授權之音樂檔案，且於美國唱片業協會通知 Napster 超過 12,000 件之侵權檔案中，有些侵權檔案仍得以下載，故認為 Napster 知悉他人利用其技術系統侵害著作權<sup>403</sup>。

又 Napster 既已認識特定侵權行為存在於其技術系統卻未移除，卻繼續提供用戶實施侵權行為所必要之檔案傳輸服務，故法院認為其對用戶之侵權行為提供實質重要之協助，並且參與用戶之直接侵權行為，故認 Napster 應負擔輔助侵權責任<sup>404</sup>。

---

<sup>399</sup> *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 6243, 54 U.S.P.Q.2d 1746 (N.D.Cal. 2000).

<sup>400</sup> “Contributory liability requires that the secondary infringer ‘know or have reason to know’ of the direct infringement.” (quoting *Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc.*, 902 F.2d 829, 845 & 846 n. 29 (11th Cir. 1990)) *A & M Records, Inc.*, 239 F.3d 1004, at 1020 .

<sup>401</sup> *Id.*

<sup>402</sup> *Id.*, at 1021.

<sup>403</sup> *Id.*, at 1020 n. 5.

<sup>404</sup> *Id.*, at 1021-1022.

## 二、代位侵權責任之認定

Napster 之未來收益來自使用者增加之基數，又其使用者是否增加來自其提供得用於實施侵權行為技術之吸引力，故法院認為 Napster 所獲取之經濟利益與用戶之直接侵權行為間有因果關係<sup>405</sup>。又為了有效搜尋並取得特定之音樂檔案，用戶多以與著作物相關之文字內容作為檔案名稱，因此 Napster 雖然無法於其系統中讀取用戶之檔案內容，惟其得檢視搜尋清單是否含有侵權檔案之名稱，又 Napster 於其網站上表示其有權拒絕提供服務並得終止使用者帳號，故認為其有權利及能力監督控制用戶之侵權行為<sup>406</sup>。因此法院認為 Napster 應負擔代位侵權責任。

## 貳、In re Aimster Copyright Litig. 案

本案中<sup>407</sup>，被告 Aimster 免費提供傳輸各種檔案格式之加密軟體予不特定大眾，於其註冊並登入後即成為 Aimster 之使用者，得依 Aimster 系統中之操作導引服務(Guardian Tutorial)，指定任何 Aimster 之使用者為好友，透過即時訊息如 AOL、ICQ 和雅虎<sup>408</sup>，即得將檔案傳送予在線之好友，亦得指定用戶檢索並存取其個人電腦中之特定檔案，故其無需另為檔案傳輸行為。同時提供名為「Club Aimster」之服務平台，付費用戶得自該平台取得 Aimster 提供之熱門下載清單<sup>409</sup>。隨後，美國唱片業協會及其他著作權人請求法院禁止 Aimster 繼續提供系爭服務，地方法院准予裁定，第七上訴法院確認地方法院之裁定。

---

<sup>405</sup> *Id.*, at 1023.

<sup>406</sup> *Id.*, at 1024.

<sup>407</sup> *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643 (7th Cir. 2003).

<sup>408</sup> *In re Aimster Copyright Litig.*, 252 F. Supp. 2d 634, 640 (N.D.Ill.2002).

<sup>409</sup> *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643, at 646.

## 一、輔助侵權責任之認定

### （一）實質非侵權用途

法院強調，Sony 原則之適用目的在於，避免一服務或裝置有實質大量之非侵權用途時，提供服務或裝置之行為人卻須為部分侵權用途之使用行為負擔輔助侵權責任，如此將剝奪消費者透過該服務或裝置實施非侵權用途之利益，亦使得著作權之保護成為科技發展之阻礙<sup>410</sup>。法院同時強調，如系爭服務或裝置確實有實質非侵權用途，惟實際上僅得以侵權方式使用者，則該服務或裝置之提供者不因此而免責<sup>411</sup>。故應以系爭服務或裝置有「相當比例」之非侵權用途，且該非侵權用途有可行性，方足以構成「實質」非侵權用途之要件<sup>412</sup>，因此法院認為，應量化實質非侵權「使用」之比例<sup>413</sup>，非以僅以系爭服務或裝置得用於非侵權用途，即得主張 Sony 原則之適用。

於本案中，法院認為 Aimster 僅抗辯其提供之服務有實質非侵權用途，卻未舉證該服務於實際上實質非侵權用途何在、佔系爭服務之使用總量為何，因此認為 Aimster 提供之服務未該當「實質非侵權使用」<sup>414</sup>，故不適用 Sony 原則。

### （二）知悉

本案中，用戶傳輸之檔案無須經由 Aimster 之主機傳送，且用戶之身分及其相互間傳輸之檔案及訊息皆經加密技術保護，故 Aimster 無法得知用戶有無侵權行為存在。惟著作權人已發信通知 Aimster 其用戶侵害其權利，且其操作導引服務係以未經授權之音

---

<sup>410</sup> *Id.*, at 649.

<sup>411</sup> *Id.*, at 651.

<sup>412</sup> “If a product is capable of a noninfringing use, but it is unlikely that it will ever be put to that use, then the use is not substantial.” Jesse M. Feder, *Is Betamax Obsolete? Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster*, 37 CREIGHTON L. REV. 859, 897-98 (2004). 參見王詩銘，網路科技之刑事幫助犯責任，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 50，註 132（2007）。

<sup>413</sup> *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643, at 648.

<sup>414</sup> *Id.*, at 653.

樂著作為範本，可認為其係在引導用戶如何以侵權方式使用系爭軟體<sup>415</sup>，又 Aimster 每月提供之熱門下載清單上，皆為受保護之音樂著作<sup>416</sup>，因此法院認為 Aimster 為規避輔助侵權責任之成立，利用該軟體之加密功能，阻絕其認識用戶侵權事實之存在，因此依故意眼盲理論（willful blindness）<sup>417</sup>，認定 Aimster 已知悉其用戶藉其提供之服務實施之直接侵權行為<sup>418</sup>。

## 二、代位侵權責任之認定

Aimster 按月收取會費，於「Club Aimster」服務平台對其付費使用者提供每月熱門下載之音樂清單，又該服務平台需與 Aimster 提供之軟體一同使用，因此 Aimster 獲取之經濟利益與直接侵權行為間有因果關係。惟 Aimster 提供加密設計軟體，且用戶傳輸之檔案未經 Aimster 之主機傳送或留存，法院認為 Aimster 僅有媒介各用戶交換檔案之功能<sup>419</sup>，又法院提及若欲使 Aimster 負擔偵測及預防其用戶之侵權行為，可能造成其過重之負擔<sup>420</sup>，認為 Aimster 對其用戶不具監督管理能力<sup>421</sup>。然而，法院亦認為 Aimster 得以更適合的方式減少侵權行為發生，惟 Aimster 卻故意阻絕其察知用戶之侵權行為，是以，此自我阻絕之行為得作為 Aimster 應負擔輔助侵權責任之依據<sup>422</sup>。

## 參、Napster 案與 Aimster 案之比較

觀察 Napster 案與 Aimster 案於事實背景上極為相似，雖然無法認知 Aimster 案係採集中式或分散式之 P2P 傳輸架構<sup>423</sup>，惟二者皆提供檔案傳輸軟體予不特定大眾，並建置

---

<sup>415</sup> *Id.*, at 651.

<sup>416</sup> *Id.*, at 652.

<sup>417</sup> *Id.*, at 650-653.

<sup>418</sup> 參譯自羅明通，前註 396，頁 12-13。

<sup>419</sup> *Id.*, at 647.

<sup>420</sup> *Id.*, at 648.

<sup>421</sup> *Id.*, at 655.

<sup>422</sup> *Id.*, at 654-55. 參譯自邱奕賢，「專利權與著作權之交會—後 Grokster 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發」，興大法學，第 10 期，頁 59（2011）。

<sup>423</sup> *In re Aimster Copyright Litigation*, 252 F. Supp. 2d 634, 641 n.6 (N.D.Ill. 2002). 有學者認為如採分散式 P2P 傳輸技術，則判決結果或有不同。羅明通，前註 396，頁 12，註 12。



平台供使用者瀏覽搜尋相關檔案，又皆以使用者註冊及登入帳號為使用條件，僅 Aimster 所提供者係得傳輸各種檔案格式之加密軟體，Napster 則係提供得傳輸 MP3 格式且無加密功能之傳輸軟體。於判決結果上，二判決均認為 Napster 與 Aimster 應負擔輔助侵權責任。惟第七巡迴法院於 *Aimster* 案指出，第九巡迴法院於 *Napster* 案錯誤解讀 Sony 原則之適用，因此本文以下於輔助侵權責任之認定範圍中，對於此二案件進行比較及分析。

### 一、輔助侵權責任「知悉」要件之認定

第九巡迴法院肯認 Sony 原則不以行為人知悉其提供之服務或裝置有潛在的侵權使用用途，即該當輔助侵權責任之「知悉或可得而知」之要件<sup>424</sup>，惟倘若電腦系統之經營者知悉「特定侵權著作」得被存取於其提供之系統中，卻未將其移除，則第九巡迴法院認為該經營者「知悉」直接侵權行為存在。相反地，若電腦系統經營者不知其系統內存有「特定侵權著作」，則不得僅因該電腦系統允許使用者交換以他人著作為內容之檔案，即使其負擔輔助侵權責任<sup>425</sup>。

第七巡迴法院亦肯認 *Sony* 案提出之標準，不以行為人知悉其提供之服務或裝置有潛在的侵權使用用途，即滿足「可得而知」之要件<sup>426</sup>，惟第七巡迴法院認為第九巡迴法院於 *Napster* 案中，以行為人知悉「特定侵權行為」存在為輔助侵權責任之要件，過度限縮輔助侵權原則之適用。第七巡迴法院認為，應以行為人知悉或可得知悉 (should have known) 第三人利用其行為致侵權行為發生已足，且如行為人知悉或強烈地懷疑其行為違反法律，卻採取一定措施確保其無法完整或確切地知悉某特定事實存在，以取得於嗣後訴訟上之抗辯，則依故意眼盲理論，得以該行為人努力隔絕自身知悉特定事實之行為，認定其已該當主觀構成要件<sup>427</sup>。

---

<sup>424</sup> *A & M Records, Inc.*, 239 F.3d 1004, at 1020-21.

<sup>425</sup> “We agree that if a computer system operator learns of specific infringing material available on his system and fails to purge such material from the system, the operator knows of and contributes to direct infringement.” (quoting *Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication Servs., Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1373-74 (N. D. Cal. 1995)) *Id.*, at 1021.

<sup>426</sup> *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d, at 646.

<sup>427</sup> *Id.*, at 649.

## 二、實質非侵權用途之判斷

第九巡迴法院認為 *Napster* 提供之傳輸系統是否構成實質非侵權使用，非本案重點，又其認為電腦系統經營者僅須於知悉「特定侵權檔案」存在而未移除時，輔助侵權責任方得以成立。因此，第九巡迴法院未區分行為人提供之裝置或服務須否達成「實質」非侵權用途，似僅以該裝置或服務於實際上有非侵權用途者，即得主張 *Sony* 原則。

第七上訴法院認為行為人提供之產品或服務是否構成實質非侵權用途，須判斷侵權使用及非侵權使用用途之比例<sup>428</sup>，亦須判斷該實質非侵權用途於實際上之可能性為何<sup>429</sup>，以此作為行為人應否負擔輔助侵權責任之標準。並認為 *Sony* 案已顯示被告之裝置有相當非侵權用途之比例，非僅以該服務或裝置於實際上有非侵權用途即得主張 *Sony* 原則，因此認為第九巡迴法院採取之標準過於寬鬆<sup>430</sup>。

第九上訴法院及第七上訴法院，對於輔助侵權責任之「知悉」要件及 *Sony* 原則之「實質非侵權」要件解讀不同。最高法院亦未於 *Grokster* 案統一見解，直至今日，二法院間之歧見猶仍存在，*Jinsburg* 大法官及 *Breyer* 大法官對此爭議，於 *Grokster* 案之協同意見書中展開詳細之論證與說明。本文依 *Napster* 案與 *Aimster* 案之事實背景及法院之判決結果，整理如下方表格 1，並於本章第四節對 *Jinsburg* 大法官及 *Breyer* 大法官之協同意見書進行整理與介紹。

---

<sup>428</sup> *Id*

<sup>429</sup> *Id.*, at 653.

<sup>430</sup> “We therefore agree with Professor Goldstein that the Ninth Circuit erred in *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1020 (9th Cir. 2001), in suggesting that actual knowledge of specific infringing uses is a sufficient condition for deeming a facilitator a contributory infringer.”(quoting 2 PAUL GOLDSTEIN, COPYRIGHT, § 6.1.2, p. 6:12-1 (2d ed. 2003)) *In re Aimster Copyright Litig.*, 334 F.3d 643, at 649.

表格 1 Napster 案與 Aimster 案之比較表

		Napster 案 (9th Cir)	Aimster 案 (7th Cir)
事實背景	提供之產品	集中式點對點傳輸軟體	點對點傳輸軟體
	軟體加密技術	X	V
	產品使用方法	須註冊及登錄帳號	須註冊及登錄帳號
	侵權使用比例	87%	被告未舉證
輔助侵權責任	實質非侵權用途	V	X 未達「實質」要件
	Sony 原則之適用	X	X
	直接侵權行為存在	V	V
	知悉侵權行為存在	V 明知特定侵權使用	V 故意眼盲理論
	幫助行為	V	V
	輔助侵權責任成立	V	V
	排除適用 Sony 原則之原因	明知用戶之侵權行為存在	系爭服務未達「實質」非侵權使用用途
	實質非侵權用途之認定	實際上有非侵權用途即可	須有相當比例且可行之非侵權使用用途
	Sony 原則之解讀	重在有無非侵權用途	重在非侵權使用比例是否相當
	代位責任	監督管理權能	V
經濟利益		侵權用途所生潛在吸引力	會員收費制
代位侵權責任成立		V	X

## 肆、MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 案

本文中<sup>431</sup>，被告 Grokster 和 StreamCast（其下簡稱為 Grokster）於網路上免費散布檔案傳輸軟體，透過分散式系統供不特定大眾相互分享數位音樂和動畫等檔案。於安裝該軟體後，使用者即得透過網路與其他使用者分享其持有之檔案，並得透過該軟體搜尋其他用戶選定分享之檔案。使用者下載並取得與原資料持有者相同之檔案後，得再將該檔案分享與其他使用者<sup>432</sup>。著作權人主張，Grokster 明知並有意地散布檔案傳輸軟體應負擔輔助侵權責任及代位侵權責任。第九聯邦法院支持地方法院之判決，認為 Grokster 未該當輔助侵權原則及代位侵權原則之要件，駁回原告之訴訟<sup>433</sup>。惟最高法院藉引專利法 271 條 b 項之規定，認為 Grokster 應負擔誘引侵權責任。

### 一、第九聯邦法院之見解

#### （一）輔助侵權責任之認定

法院首先說明 *Sony* 案係以系爭裝置是否具有實質非侵權用途，作為其決定行為人所應具備「知悉」程度的標準。若某產品無實質上或商業上之非侵權用途者，則原告僅須證明被告知悉或應知侵權事實存在（*constructive knowledge*）；若某產品已顯露其於實質上或商業上有實質非侵權用途者，則原告須證明被告知悉或合理地知悉「特定侵權事實」存在，卻未防免侵權行為發生為要件<sup>434</sup>，方足以使被告負擔輔助侵權責任。

著作權人主張，系爭軟體之實質非侵權用途僅佔軟體全部使用數量之少部分，並未達「實質」非侵權使用程度。惟本案法院認為著作權人錯誤地解讀 *Napster* 案所適用之

<sup>431</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

<sup>432</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 259 F. Supp. 2d 1029, 1032 (C.D. Cal. 2003).

<sup>433</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 380 F.3d 1154 (9th Cir. 2004).

<sup>434</sup> “..if the product at issue is capable of substantial or commercially significant noninfringing uses, then the copyright owner must demonstrate that the defendant had reasonable knowledge of specific infringing files and failed to act on that knowledge to prevent infringement.” *Id.*, at 1161.

Sony 原則，法院認為 Grokster 已經證明其提供之軟體有實質上非侵權使用，且具有商業價值，因此認為系爭軟體具有「實質」非侵權使用用途，Grokster 自得適用 Sony 原則，故不得推定被告知悉或可得知悉該侵權行為存在，原告須證明被告「知悉特定侵權行為」存在，否則 Grokster 無須負擔輔助侵權責任。又行為人是否知悉「特定侵權行為事實」存在，法院認為應以侵權行為發生時為判斷基準，且須以行為人未採取任何防免措施為要件<sup>435</sup>，是以，原告應證明侵權通知到達時，其仍能自被告之系統中存取該侵權檔案，Grokster 方須負責。另外，法院認為 Grokster 未提供其用戶檔案分享平台，亦未建置中央索引技術系統，僅由使用者自行透過網路接近並聯繫持有檔案之他使用者，因此，被告無法於收受侵權通知時，移除或阻絕他人存取侵權檔案，故認為被告未參與直接侵權人之侵權行為，不構成輔助侵權責任<sup>436</sup>。

## （二）代位侵權責任之認定

本案 Grokster 提供之檔案傳輸技術，係由軟體之使用者透過網路接近並聯繫持有檔案之其他使用者，侵權檔案並未經被告之主機傳送，且被告缺少註冊和登入程序，無法實際終止或阻斷特定使用者繼續利用檔案之傳輸功能，故認被告無監督管能力，法院因此認為 Grokster 無庸負擔代位侵權責任<sup>437</sup>。

## 二、最高法院之見解

### （一）第九上訴法院誤用 Sony 原則

最高法院對 Sony 原則之適用前提進行說明<sup>438</sup>，當某一商品或服務有實質非侵權用途時，不得僅因行為人認識其產品或服務有被用於侵權用途之可能，即推定行為人有輔助侵權之故意，係為避免僅以行為人主觀上得預測侵權之風險，即草率推定其有侵害他

---

<sup>435</sup> *Id.*, at 1162.

<sup>436</sup> *Id.*, at 1163-64.

<sup>437</sup> *Id.*, at 1164-66.

<sup>438</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

人權利之故意，然而 Sony 原則並未忽視行為人是否具有侵權故意，亦未排除普通法之適用<sup>439</sup>，故當商品或服務有實質非侵權用途時，仍須判斷行為人主觀上是否具有侵權之故意。然而，上訴法院僅因系爭服務有實質非侵權用途存在，即未認定行為人主觀上是否有侵害他人著作權之故意，逕自適用 Sony 原則，故最高法院認為上訴法院錯誤地解釋並適用 Sony 原則<sup>440</sup>，是以，不得僅依產品或服務具有實質非侵權用途，即忽視行為人主觀上是否有侵害他人之故意。

## (二) 引入專利法之誘引侵權規範

最高法院認為，行為人透過廣告積極地「引誘」或「說服」他人侵權，顯示其提供產品或服務之目的在於侵害他人權利，如此對其課與間接侵權責任不違反公平原則，亦不因此阻礙科技進步或商業之發展。最高法院依被告之廣告內容、內部文件及軟體相容性等<sup>441</sup>，認為被告係以取代 Napster 為目標而提供潛在侵權者相類似之軟體及服務<sup>442</sup>，且未積極排除或減少侵權使用之發生，並隨使用者之人數增加獲得更多收益，因此認為被告侵害他人著作權之意圖甚明。綜合以上，最高法院認為 Grokster 提供軟體及服務之行為符合專利法 271 條 b 項誘引侵權規定之要件，故依專利法之法理，使被告負擔誘引侵權責任。

## 第四節 從 Grokster 案反思 Sony 原則適用範圍

承前述，聯邦第七上訴法院於 *Aimster* 案指出，第九上訴法院在 *Napster* 案中，錯誤

<sup>439</sup> *Id.*, at 934-35. 「責任法則」(fault-based liability) 一詞，轉譯自陳家駿，「從我國訴訟實務觀點評 P2P 網路科技利用型態之著作權侵權議題」，智慧財產權月刊，第 104 期，頁 89，註 27 (2007)。

<sup>440</sup> *Id.*

<sup>441</sup> *Id.*, at 939.

<sup>442</sup> “Because the criteria for making such a showing of intent are broad and open-ended, it is impossible to predict what products or services could be the targets of new lawsuits under the Supreme Court’s new standard.” Denise M. Howell et al., *Grokking Grokster: Staying Out of Court and in Business in the Wake of the Supreme Court’s Decision*, Aug. 23, 2005, <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/34061/trials+appeals+compensation/Grokking+Grokster+Staying+Out+of+Court+and+in+Business+in+the+Wake+of+the+Supreme+Courts+Decision> (最後瀏覽日 2019/05/26)

理解 Sony 原則之適用，其認為所謂「實質非侵權用途」並非以系爭服務或商品實際上有侵權外之合法用途即得適用，應以合法使用之用途佔全部使用總量之比量為基準，判斷非侵權用途是否已達「實質」之程度。自本案以後，Sony 原則之適用範圍即生疑義，是否應如第九巡迴法院於 *Napster* 案中，採取較寬鬆之見解維，抑或應隨時代變遷，依第七巡迴法院於 *Aimster* 案限縮解釋 Sony 原則適用之見解，二法院之歧見懸而未決。

終至同為利用點對點傳輸模式之 *Grokster* 案，第九巡迴法院再次對 Sony 原則之適用範圍作出回應。對於著作權人主張類似於第七上訴法院於 *Aimster* 案之判決理由，即以 *Grokster* 提供之技術服務未達「實質」非侵權用途之主張，第九上訴法院明確地指出原告之主張係錯誤地認識 Sony 原則之適用標準，明顯地表現第七巡迴法院與第九巡迴法院間對於 Sony 原則適用之歧異。第九巡迴法院認為 Sony 原則之適用，如同 *Napster* 案之解釋，若系爭服務或物品實際上具有侵權用途以外之合法用途，即得適用 Sony 原則，無庸考量「非侵權用途」於實際上是否達到相當之比例，否則將無法達到 Sony 原則欲平衡權利及公共利益保護之目的，故其認為應維持 *Napster* 案之標準。是以，第九巡迴法院於 *Grokster* 案中，認為第七上訴法院於 *Aimster* 案之標準並不足採。

*Grokster* 案業經上訴至最高法院，眾人期待最高法院對 Sony 原則之適用範圍作出統一性之標準，惟觀察最高法院之判決理由，對於 Sony 原則之適用範圍，僅以第九巡迴法院漏未審酌 *Grokster* 有無侵權故意，認為其錯誤解釋 Sony 原則之適用而已。然而，對於第九巡迴法院以 Sony 原則「無須達相當比例之非侵權用途」之見解，最高法院並未表示支持或反對，對於 *Aimster* 案及 *Napster* 案於「實質非侵權用途」之歧見，最高法院亦未作出任何回應，僅以本案 *Grokster* 具有侵害他人之意圖，認為本案不適用 Sony 原則作結。是以，對於 Sony 原則之適用範圍，最高法院未肯定第七上訴法院於 *Aimster* 案所採之標準，亦未否定第九巡迴法院於 *Napster* 案及 *Grokster* 案之見解，因此直至今日，第七巡迴法院及第九上訴法院於 Sony 原則適用範圍之歧異，猶仍存在<sup>443</sup>。本文將 *Sony* 案、*Napster* 案、*Aimster* 案及第九巡迴法院與最高法院於 *Grokster* 案

---

<sup>443</sup> Tiffany A. Parcher, *Comment*, *supra* note 386, 519.

之見解，分別依事實背景、Sony 原則之適用要件、輔助侵權責任及代位侵權責任之認定，整理如下方表格 2。





表格 2 Sony 案、Napster 案、Aimster 案及 Grokster 案之比較表

		Sony 案 (最高法院)	Napster 案 (9th Cir)	Aimster 案 (7th Cir)	Grokster 案 (9th Cir)	Grokster 案 (最高法院)
事實 背景	提供產品	VCR	集中式點對點 傳輸軟體	加密之點對點 傳輸軟體	分散式點對點傳輸軟體	
	使用方法	直接使用	須註冊及登 錄帳號	須註冊及登錄 帳號	下載後直接使用	
	侵權比例	推算約 91%	將近 87%	未舉證	將近 90%	
	非侵權比例	約 9%	推算約 13%	未舉證	約 10%	
輔助 侵權 責任	實質非侵權 用途	V	X	X	V	未討論
	Sony 原則之 適用	V	X	X	V	X
	直接侵權行 為存在	V	V	V	V	V
	知悉侵權存 在之程度	可預見有侵 權風險	明知	故意眼盲	未評斷	有侵權意圖
	幫助行為	V	V	V	V	V
	輔助侵權責 任之成立	不成立	成立	成立	不成立	成立誘引侵權 責任
	排除 Sony 原則之原因	X	明知直接侵 權行為存在	未達「實質」非侵 權用途	X	有侵害他人權 利之故意
	實質非侵權 用途之認定	廣泛用於合法 目的之用途	實際上有非 侵權用途	有相當比例且可 行之合法用途	實際上有非侵 權用途即足	X
	Sony 原則 之解讀	有實質非侵 權用途者	以有無非侵 權用途為斷	非侵權使用比 例是否相當	有實質非侵權 用途即得適用	須檢視是否有 侵權故意
Grokster 案最高法 院之協同意見書				Ginsburg 大法 官支持： 同負輔助及誘 引侵權責任。	Breyer 大法官 支持： 僅負誘引侵權 責任。	
代 位 侵 權 責 任	監管權能	X	V	X	X	
	經濟利益	買賣對價	侵權所生之 潛在吸引力	會員收費制	廣告	
	代位侵權責 任之成立	不成立	成立	不成立	不成立	

雖然最高法院於判決中，並未回應 Sony 原則之標準應否修正，然而以 Ginsburg 大法官及以 Breyer 大法官為首之協同意見書，對於 Sony 原則之適用標準進行詳細之論述，並分別支持第七巡迴法院及第九巡迴法院之見解。因此對於 Sony 原則之適用標準應否修正，本文臚列二位大法官之協同意見書為肯否二說，並參考涉及輔助侵權責任認定之專利案件，作為 Sony 原則適用標準之參考依據。

## 壹、Ginsburg 大法官採取肯定說，應限縮解釋 Sony 原則

### 一、應限縮解釋 Sony 原則適用之原因

Ginsburg 大法官認為，Sony 案係為平衡保護著作權人之權利及公共利益，因此援引專利法輔助侵權規範之通用商品原則為著作權法輔助侵權責任成立之要件，避免因著作權人之主張妨礙科技進步及發展，同時也避免剝奪以非侵權使用方式利用 Betamax 之消費者的使用利益。惟與 *Grokster* 案不同者在於，最高法院於 Sony 案中已「大量地」檢驗 Betamax 潛在之非侵權用途數量<sup>444</sup>，且被告亦已舉證 Betamax 之非侵權「用途」及「比例」，例如消費者利用 Betamax 錄製經聲明不主張著作權之「體育及宗教節目」佔 Betamax 使用總量將近 9%，故得以確知 Betamax 有「實質」非侵權用途。又於該案中，未經授權錄製之行為基於「時間移轉」構成合理使用，因此 Sony 法院亦無須定義明確之量化標準<sup>445</sup>。故 Ginsburg 大法官認為，當案件事證未如 Sony 案一般充分時，自應以非侵權用途已達相當程度，作為「實質」非侵權用途之判斷標準，故自應限縮解釋 Sony 之適用原則。又 Sony 法院指出利用 Betamax 合法錄製之規模以及未來潛在的合法錄製

---

<sup>444</sup> “a significant number of potential uses of the Betamax were noninfringing.” *MGM Studios*, 545 U.S. 913, at 943. (citing from *Sony*, 464 U.S. 417, at 442.)

<sup>445</sup> *Id.*, at 944-945.

數量多寡，係判斷行為人須否負擔輔助侵權責任之關鍵，因此須要在滿足一定條件下，方足以認定行為人無庸負擔輔助侵權責任<sup>446</sup>，是以，Sony 原則之適用，應以行為人提供之裝置或服務達「實質」非侵權用途之數量及比例為判斷標準。

## 二、須證明達「實質」非侵權用途

Ginsburg 大法官認為，通常一服務或裝置之提出，非專以侵權用途為目的者，皆具有實質及非實質侵權用途，因此不得僅以服務或裝置具有單一或少量之非侵權用途，即得主張 Sony 原則，否則將過度擴大 Sony 原則之適用範圍。又 Ginsburg 大法官認為，不應單以服務或裝置之非侵權「用途」為準，應兼以該服務或裝置之非侵權用途之「使用」方式為判斷，否則該服務或裝置縱有非侵權用途，實際上卻多以侵權方式利用之，將造成行為人得以該服務或裝置有實質非侵權「用途」為由，主張 Sony 原則為抗辯，顯非適當。另外，Ginsburg 大法官認為不得僅以實質「非侵權」用途之數量為判斷對象，蓋縱使系爭服務或裝置確實已大量用於「非侵權使用」，惟如此顯然忽略「侵權使用」數量，故亦不得僅以單一「非侵權」用途之使用數量為判斷標準<sup>447</sup>。故如同第七巡迴法院於 *Aimster* 案提出之標準，Ginsburg 大法官認為，須以系爭服務或裝置之使用總量為基準，評價行為人主張之非侵權用途所佔之「比例」是否相當，如認為該比例已達相當之程度，方能認為系爭服務或裝置之非侵權使用，滿足「實質」之要件。於證明上，被告應證明實質非侵權之「使用用途」以及比例為何，方能認為其已盡舉證責任。

於本案中，Ginsburg 大法官認為 *Grokster* 提供之軟體幾乎（overwhelmingly）以侵權之利用方式使用之，又其僅列舉各種實質非侵權「用途」，卻未舉證該「用途」是否真實存在，亦未證明該用途佔整體使用總量比例為何，最後就未來有無合理之實質非侵權使用用途，亦未提出真實之數據資料<sup>448</sup>。因此認為 *Grokster* 並未盡其舉證責任，不得適

---

<sup>446</sup> *Id.*, at 951.

<sup>447</sup> “Even if the absolute number of noninfringing files copied using the *Grokster* and *StreamCast* software is large, it does not follow that the products are therefore put to substantial noninfringing uses and are thus immune from liability.” *Id.*, at 948.

<sup>448</sup> “the evidence was insufficient to demonstrate, beyond genuine debate, a reasonable prospect that substantial or

用 Sony 原則，又 Grokster 之行為該當輔助侵權責任之其他要件，因此須為其使用者之侵權行為負責<sup>449</sup>。綜合以上論述，本文將 Ginsburg 大法官認為 Sony 原則之判斷基準及證明程度，整理如下。

#### （一）判斷基準

1. 不得僅以服務或裝置之本質，有單一或少量之非侵權用途為標準。
2. 不得僅以實際上有可行之非侵權「用途」為標準，避免行為人利用事物性質之特性，將該服務或裝置大量地「使用」於侵權用途之上。
3. 不得僅以「非侵權」用途及使用「數量」為基準，應視非侵權使用用途之數量，於該服務或裝置之整體使用數量所佔比例為判斷標準。
4. 對於未來有無實質非侵權之使用用途之判斷，以系爭用途於未來有無實質非侵權之合理發展為斷<sup>450</sup>。

#### （二）被告之證明程度

1. 須證明實質非侵權之「用途」為何，僅以聲明或理論上之推測，不足證明其確實有實質非侵權用途存在。
2. 須證明實質非侵權「使用」用途之「比例」。如 Sony 案中，錄製體育節目之比例，經證實達 7.3%。
3. 須提出未來有合理之實質非侵權使用用途及相關之數據資料<sup>451</sup>。如 Sony 案中，用於錄製體育節目之比例達 7.3%且經著作權人聲明不主張其權利，因此認為 Betamax 於未來確實有合理之實質非侵權使用用途。

---

commercially significant noninfringing uses were likely to develop over time.” *Id.*

<sup>449</sup> *Id.*, at 945-47.

<sup>450</sup> “insufficient evidence in this case of both present lawful uses and of a reasonable prospect that substantial noninfringing uses would develop over time.” *Id.*, at 948.

<sup>451</sup> “the evidence was insufficient to demonstrate, beyond genuine debate, a reasonable prospect that substantial or commercially significant noninfringing uses were likely to develop over time.” *Id.*, at 950.

### 三、支持第七巡迴法院於 *Aimster* 案之標準

雖然 Ginsburg 大法官之意見書中，未如 Breyer 大法官明確地支持第九巡迴法院之見解，清楚地說明其是否贊同第七巡迴法院於 *Aimster* 案之裁判，惟觀察其對於 *Sony* 案之解釋、*Sony* 原則之適用標準及判斷方式，均與第七巡迴法院於 *Aimster* 案提出之標準相類似<sup>452</sup>。皆認為應將實質非侵權使用中，所謂「實質」之認定予以量化，以避免 *Sony* 原則之適用範圍過於寬廣。故其認為本案 *Grokster* 不得主張 *Sony* 原則，該當輔助侵權原則之要件，應負擔輔助侵權責任，另外，如最高法院之裁判，*Grokster* 須同負誘引侵權責任。

### 四、Breyer 大法官之回應

Breyer 大法官認為，如「實質」非侵權用途之判斷，須以被告提出具體明確之證據，如商業計畫、營利能力之評估、預計的技術修改，將增加被告舉證上之負擔，亦使被告面臨法院無可預測之「實質非侵權用途」之評價風險，僅使得著作權人更容易舉證而已。Breyer 大法官認為如此將無以保護科技之發展，不足以達成平衡權利保護及公共利益之目的。

## 貳、Breyer 大法官採取否定說，應維持 *Sony* 原則之適用標準

### 一、無需修正 *Sony* 原則適用標準之原因

Breyer 大法官指出本案重點在於，是否須如第七巡迴法院於 *Aimster* 案提出之見解，

---

<sup>452</sup> Ginsburg 大法官於註腳中引用 *Aimster* 案之判決，用以說明 Breyer 大法官對於 *Sony* 適用之見解，並未受判決先例所支持。所援引者係「當服務或產品具有侵權及非侵權用途時，需要估算各使用用途之數量」，以及「於證明系爭服務或裝置於現在或未來『有實質非侵權用途』時，才須要考量權利保護及公共利益間是否平衡之問題」，因此其亦認為須確認系爭服務或產品之非侵權用途已達「實質」時，方有適用 *Sony* 原則之必要。 *Id.*, at 944 n1.

修改 Sony 原則之適用標準<sup>453</sup>，將「實質」非侵權用途修改為「主要」(predominant) 非侵權用途<sup>454</sup>。抑或排除不具合法用途或僅有些微合法使用方式之服務或裝置，其他有實質非侵權用途者，即得適用 Sony 原則<sup>455</sup>。

#### (一) 既有之 Sony 原則具有保護科技發展之功能

Breyer 大法官首先確認 Sony 原則有促進及保護科技發展之功能，使新科技之提供者不會面臨巨額之訴訟費用，亦無庸辨別該科技有無實際侵害著作權之使用方式，同時得防免科技提供者研發侵權專用之工具（如解密器，實際上可廣泛應用於非侵權用途，惟主要以侵權利用方式使用之）。且除了現有的科技技術外，未來之科技發展技術同樣應納入 Sony 原則之保護範圍，故如系爭服務或裝置具有未來實質非侵權使用之「能力」，亦應予以保護，以利各種資訊更有效地溝通交流。

#### (二) 修改 Sony 原則將嚴重削弱其保護新科技發展之能力

如認為 Sony 原則之適用，應將「實質」非侵權用途修改為「主要」(predominant) 非侵權用途者，則須以被告提出具體明確之證據，如商業計畫、營利能力之評估等，將增加被告舉證上之負擔，且被告將無法預測其提供之服務或裝置有無「實質非侵權用途」。故 Breyer 大法官認為，修正後之 Sony 適用標準將大幅消滅其保護科技發展之功能。

#### (三) 修改後之 Sony 原則亦未必足以平衡權利保護及公共利益

如前所述，修改標準後之 Sony 原則，將使被告負擔相當嚴格且無可預測之舉證責任，恐抑制科技之提出及發展，從而無法確保大眾之資訊得否自由、有效地流通。又適用既有之 Sony 原則，並未降低著作權人之創作誘因及創作之數量或質量。另外因科技

---

<sup>453</sup> *Id.*, at 955.

<sup>454</sup> “*In re Aimster Copyright Litigation*, 334 F.3d 643, 653 (CA7 2003) (defendant ‘failed to show that its service is ever used for any purpose other than to infringe’ copyrights.; see *Matthew Bender & Co. v. West Publ. Co.*, 158 F.3d 693, 706-707 (CA2 1998) (court did not require that noninfringing uses be ‘predominant,’ it merely found that they were predominant, and therefore provided no analysis of Sony’s boundaries) *Id.*”

<sup>455</sup> “A person may be liable as a contributory infringer if the product or service it sells has no (or only slight) legal use”. *Id.*, at 956.

進步，著作權人亦得以更低成本之重製方式增加收益，同時以較積極之方式對抗非法重製行為<sup>456</sup>。

是故，依目前之 Sony 原則足以達成著作權人之權利保護及公共利益間之平衡，又依本案最高法院之判決，著作權人得以「誘引侵權原則」對抗非法且故意侵害其權利之科技提供者，故無修改 Sony 原則適用標準之必要。

## 二、本案已符合實質非侵權用途之標準

Breyer 大法官認為除非行為人提供之裝置僅有侵權用途或微量之非侵權用途外，即得適用 Sony 原則。Breyer 大法官提及 Sony 案係為了平衡保護著作權人之權利及公共利益之維繫，因此援引專利法輔助侵權規範之「實質非侵權使用」要件，避免妨礙科技進步及發展，同時也避免剝奪將 Betamax 用於非侵權用途之消費者的使用利益，使他人得以開展系爭著作權以外之商業活動。故 Breyer 大法官引用涉及專利法輔助侵權規範認定之 *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.* 案<sup>457</sup>，認為除非系爭服務或裝置如同 *Dawson* 案中之元件一般，除侵權用途以外，毫無其他實質非侵權用途，否則提供服務或裝置之行為人無需負擔輔助侵權責任<sup>458</sup>。

依 Breyer 大法官之見解，於本案中，Grokster 提供之檔案分享軟體已滿足實質非侵權用途之要件，且與 Sony 案件之非侵權用途比例近似，得主張 Sony 原則之適用。其認為，於 Sony 案中，以非侵權使用方式利用 Betamax 之使用數量佔整體使用總數近 9%，佔其中 7.3% 之體育節目之著作權人已經聲明不主張其著作權，另有多於 1% 之使用者已取得合法授權，Sony 法院即認定該案具有顯著之非侵權使用比例。又因體育節目之著作權人已聲明不主張著作權，故以 Betamax 錄製該體育節目之行為，於未來有繼續獲得

---

<sup>456</sup> *Id.*, at 964-965.

<sup>457</sup> *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 198 (1980). 此案為化學除草劑案件，化學物品-敵稗 (propanil) 並非專利客體，然而於實際使用上，除了與專利權人擁有之方法專利一同使用外，別無其他合法用途，故於該案中，認為被告使用敵稗之行為並無實質非侵權用途，同時該當專利法 271C 條之要件，因此須負擔輔助侵權責任。

<sup>458</sup> *MGM Studios*, 545 U.S. 913, at 950.

授權之潛在可能性，同時，Sony 之消費者亦得將該裝置應用於公共領域之部分，因此 Sony 法院認為，Betamax 得建立非侵權使用用途之市場<sup>459</sup>，足以免除裝置提供者之輔助侵權責任<sup>460</sup>。

於本案中，Grokster 之侵權使用比例將近 75%、疑似侵權使用比例將近 15%，故約有將近 10% 之非侵權使用比例，與 Betamax 之非侵權使用比例約 9% 相近，故 Breyer 大法官認為，依 Sony 案之裁判標準，Grokster 提供之檔案分享軟體具有實質非侵權用途，且具有實質性<sup>461</sup>。對於該檔案傳輸軟體未來實質非侵權用途之潛在可能，Breyer 大法官認為，眾多利用 Grokster 服務取得屬於公共領域之電影、歷史記錄、數位教育資訊、數位照片、共享免費軟體、經授權之音樂及電影、持續累積之廣播資訊、使用者自行創建之影音檔案及所有免費開放之著作等，將依時間推進繼續增加，另外評估 Grokster 及其他 P2P 軟體未來不可預測之使用發展，Breyer 大法官認為本案之檔案分享軟體具有未來潛在之實質非侵權用途之能力<sup>462</sup>。綜合以上論述，本文將 Breyer 大法官認為 Sony 原則之判斷基準及證明程度，整理如下。

### （一）判斷基準

#### 1. 對於現在之實質非侵權用途之判斷

除僅有侵權及微量（slight）合法使用之用途外，依系爭服務或軟體之本質尚有侵權用途以外之使用方法，則該服務或軟體即具有實質非侵權用途<sup>463</sup>，不以有無達到相當比例為必要。

#### 2. 對於未來之實質非侵權用途之判斷

以系爭服務或裝置於未來是否有實質非侵權用途之「能力」為標準，以此解決法院在判決中面臨之難題，例如法院不具有相關之專業智識能力、未來技術之可行性難以評

---

<sup>459</sup> *Id.*, at 951.

<sup>460</sup> *Id.*, at 952.

<sup>461</sup> *Id.*, at 952-953.

<sup>462</sup> *Id.*, at 954-955.

<sup>463</sup> *Dawson* 案之反面解釋 *Id.*, at 950.



估以及潛在商品開發之時間及成本等，不以系爭服務或裝置之實質非侵權使用用途於未來有合理發生可能者為限<sup>464</sup>。

## （二）被告之證明程度

1. 經證明有實質非侵權用途即足，無須證明某實質非侵權使用用途所佔比例為何。
2. 顯示未來具有實質非侵權用途之「能力」(capability)即足<sup>465</sup>，判斷上得以著作權人之聲明、調查數據或是一般常識認定之<sup>466</sup>。不以證明該用途於未來有合理之實質非侵權使用用途及相關之數據資料為必要<sup>467</sup>。

## 三、支持第九巡迴法院之判斷標準

Breyer 大法官認為 *Aimster* 案對於 Sony 原則之適用採取過於嚴格之標準，如依此標準，科技提供行為者幾乎無法適用 Sony 原則，顯與 Sony 原則之設置精神有違，並如前述，其認為既有之 Sony 原則足以平衡權利保護及公共利益之維繫，因此無修改 Sony 標準之必要。又修改 Sony 原則，僅減輕原告之舉證責任而已，反使得被告須負擔更多法律上不確定風險，因此 Breyer 大法官支持第九巡迴法院於 *Grokster* 案之見解，認為其對於 Sony 原則之適用並無違誤，並應維持 Sony 原則既有之適用標準，要求原告須負擔較高之舉證責任，避免阻礙新科技之提出及發展<sup>468</sup>。儘管 Breyer 大法官亦贊同最高法院導引專利法 271 條 b 項規定，使 *Grokster* 須為其積極引誘致他人實施侵權行為負擔誘引侵權責任<sup>469</sup>，惟其認為 *Grokster* 得適用 Sony 原則，又原告未證明 *Grokster* 知悉具體特定之侵權事實，因此無庸負擔輔助侵權責任，併此敘明。

---

<sup>464</sup> *Id.*, at 956.

<sup>465</sup> *Id.*, at 954.

<sup>466</sup> “conclusion as to the likely existence of a substantial market for authorized copying upon general declarations, some survey data, and common sense.” *Id.*, at 956.

<sup>467</sup> “insufficient evidence in this case of both present lawful uses and of a reasonable prospect that substantial noninfringing uses would develop over time.” *Id.*, at 948. *See also* “the evidence was insufficient to demonstrate, beyond genuine debate, a reasonable prospect that substantial or commercially significant noninfringing uses were likely to develop over time.” *Id.*, at 950.

<sup>468</sup> *Id.*, at 960.

<sup>469</sup> *Id.*, at 949.

#### 四、Ginsburg 大法官之回應

Ginsburg 大法官認為，Breyer 大法官提出之標準僅排除專以侵權為目的或「幾乎」僅有侵權使用方式之服務或裝置，於此範圍以外之服務或裝置皆得適用 Sony 原則。惟於涉及責任認定之著作權案件中，除非專以侵權用途為目的而設計者外，通常行為人提出之服務或裝置皆具有侵權及非侵權用途，故依 Breyer 大法官之標準，將使 Sony 原則之適用範圍過於寬泛，將使得輔助侵權責任難以成立<sup>470</sup>。

Ginsburg 大法官亦認為，Breyer 大法官將本案之非侵權使用比例與 Sony 案之非侵權使用比例相提並論，並不妥適。本案確實顯示系爭服務之非侵權用途比例將近 10%，惟自 Sony 案中被告所提出之數據資料，可知悉 Betamax 之非侵權使用「用途」，係消費者用於錄製體育、宗教及教育等節目，又得確定其中高達 7.3% 之使用比例係用於體育節目之錄製，同時該體育節目之代表人已聲明不主張著作權，因此認為 Betamax 確實於現在及未來皆有相當程度之實質非侵權用途。然而本案被告 Grokster 僅依數據調查資料中之侵權使用比例近 90%，反面概括地推論非侵權使用比例將近 10%，並未明確顯示非侵權使用之「用途」及「比例」為何，更無從得知未來是否亦有非侵權使用之可能，因此認為 Breyer 大法官將兩案之數據相互類比，並非適當<sup>471</sup>。

#### 參、Ginsburg 大法官與 Breyer 大法官見解之相同及相異點

##### 一、相同之處

Ginsburg 及 Breyer 大法官皆肯認 Sony 原則之適用，認為著作權法中之輔助侵權責任之認定，與專利法 271 條 c 項規定同為兼顧科技創新及著作權人之權利保護。僅前者

---

<sup>470</sup> *Id.*, at 944 n. 1.

<sup>471</sup> *Id.*, at 947 n. 3.

認為 Sony 原則之適用範圍若過於寬廣，將無法達成上述之目標；後者則認為若適用範圍過於窄小，勢必影響新科技之提出及發展，無助於上述目標之達成。

另外，對於 Sony 案之調查數據顯示，Betamax 之非侵權使用比例約佔整體使用數量之 9%，Ginsburg 大法官未認為該非侵權使用比例過低，僅認為被告未盡其舉證責任，被告應舉證證明該 10% 之非侵權使用中，有何種實質非侵權「用途」及其使用「比例」為何。Breyer 大法官認為 *Grokster* 案之 10% 得類比於 Sony 案近 9% 之非侵權使用比例，故二者皆未反對 Sony 法院以近 9% 之非侵權使用比例，用以作為衡量 Betamax 有無具備實質非侵權用途能力之參素之一。

## 二、相異之處

對於二份協同意見書之相異之處，本文依 Ginsburg 及 Breyer 大法官之論述，就 Sony 原則有無修正之必要、非侵權用途之使用比例須否達相當程度等，並對照第七及第九巡迴法院之判決理由，分別整理如下方表格 3。

表格 3 Ginsburg 及 Breyer 大法官協同意見比較表

		Ginsburg 大法官	Breyer 大法官
Sony 原則 之適 用要 件	非侵權用途之認定	須有達實質	實際上有非侵權用途
	實質之認定	須達相當比例	無需達相當比例
	實質非侵權用途之證明	證明某非侵權「用途」及使用比例	證明有非微量之非侵權用途
	未來實質非侵權用途之判斷	該用途於未來有無實質非侵權使用之合理發展	該用途於未來有無實質非侵權使用之「能力」
	未來實質非侵權用途之證明	須提出相當之數據基礎（未明確指出須證明有相當比例 <sup>472</sup> ）	得依著作人之聲明、調查數據或一般常識認定
	Sony 原則之適用	主要用於非侵權用途者	非主要用於侵權用途者
Sony 原則 是否 妥適	Sony 原則存續必要	有	有
	Sony 原則須否修正	須限縮解釋	應予維持
	10%之非侵權使用比例是否相當	是	10%僅係證明有實質非侵權用途之證明，無所謂相當與否
本案 判斷	本案有無滿足實質非侵權用途	沒有	有
	本案之未來實質非侵權用途之發展性	沒有	有
	本案之舉證程度	皆未具體表明非侵權使用用途及比例	皆已具體明確
	輔助侵權責任	成立	不成立
	誘引侵權責任	成立	成立

<sup>472</sup> Sony 法院認為，不論「未來實質非侵權用途」所佔比例為何，皆不得以此剝奪公眾以非侵權使用方式利用該具有侵權及非侵權用途之物品。Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 444 (1984).因此認為 Ginsburg 大法官僅係指須有相當之數據資料，用以顯現該非侵權用途於未來有合理之發展而已。

## 肆、非侵權用途之「實質」性判斷

### 一、非侵權用途是否具「實質」性之爭執

*Sony* 案發生於 20 世紀末期，當時之網際網路及電腦運算功能的技術水平未如同現今一般，得以高效運作且普及於大眾。依當時之社會背景，最高法院無從想像日後有如 P2P 網路傳輸技術等科技之提出，使大眾得以更低成本、更大量地重製他人著作，且得將該重製物迅速發散於世界各地之新型科技。故於涉及 21 世紀之網路非法傳輸技術之案件時，各法院對於 *Sony* 原則之適用範圍，即產生不同之見解，使得科技提供者須否為其使用者之侵權行為負擔輔助侵權責任或誘引侵權責任有不同之結果。

最高法院於 1984 年之 *Sony* 案，援引專利法 271 條 c 項輔助侵權規範之「實質非侵權要件」作為該案之裁判依據，若某產品「能廣泛地用於合法且無爭議之用途」，則該產品即具「實質非侵權用途」之能力<sup>473</sup>。惟最高法院未說明何謂「廣泛地用於合法用途」，惟正如同 Ginsburg 大法官所述，於 *Sony* 案中之事證明確，故無須定義所謂「廣泛」的標準，即「非侵權用途」之使用比例為何。於 *Sony* 案，調查數據所顯示之非侵權用途佔使用總量之 10%，係法院用以判斷 *Betamax* 有無實質非侵權用途能力之因素之一，並非以某物品之非侵權用途達 10% 即得謂其已具有實質非侵權用途能力。是以，一物品之非侵權使用用途須達何種程度，方得謂「廣泛」，自 *Napster* 案與 *Aimster* 案開始，直至今日，皆無定論。此亦為 Ginsburg 及 Breyer 大法官於 *Grokster* 案之協同意見書中，著墨最多之處。以下先藉由二位大法官就其各自援引之著作權法之判決先例，聚焦於二者如何判斷非侵權用途之實質性。再參考涉及判斷「實質非侵權用途」之專利案件，觀察前述之肯否二說，何者較適用於現今蓬勃發展之傳輸技術水平。

---

<sup>473</sup> “.the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses.” *Sony Corp. of Am.*, 464 U.S. 417, at 442.

## 二、非侵權用途是否具「實質」性之判斷標準

Ginsburg 大法官於其意見書中<sup>474</sup>，援引第七巡迴法院於 *Aimster* 案之見解，認為應依某服務或裝置之侵權及非侵權使用數量，作為判斷非侵權使用用途是否已達「實質」之標準。同時引用 *Matthew Bender & Co. v. West Publ. Co.* 案<sup>475</sup>，認為當行為人提供消費者之產品有實質且具優勢性 (predominant) 之非侵權使用用途時，方得適用 Sony 原則。因此於判斷上，認為 Ginsburg 大法官以系爭服務或裝置「主要以非侵權使用」之利用方式者為限，方足以認為其具有實質性，滿足「實質」非侵權用途之要件。

又雖然 Breyer 大法官提出之標準，以某服務或裝置實際上有非侵權用途者<sup>476</sup>，即具有「實質」非侵權用途能力，惟觀察其援引之案例及說明，Breyer 大法官亦排除僅「理論上」有非侵權用途者以及僅具有「微量」之合法使用用途者，認為此類物品或服務之提供者，亦不得適用 Sony 原則。如 *Cable/Home Commun. Corp. v. Network Prods.* 案<sup>477</sup>，本案涉及破解付費之有線電視頻道之解碼器 (descrambler)，於理論上該解碼器得應用於非侵權用途，惟實際上近乎以侵權之使用方式為之，故此種僅有理論上之非侵權用途即不具實質性。惟其援引之 *Vault Corp. v. Quaid Software, Ltd.* 案<sup>478</sup>，該案被告提供之磁碟

<sup>474</sup> *MGM Studios*, 545 U.S. 913, at 944 n. 1.

<sup>475</sup> *Matthew Bender & Co. v. West Publ. Co.*, 158 F.3d 693, 706-07 (CA2 1998). 本案中，West Publishing Co. 及 West Publishing Corp. (下統稱 West) 編輯出版美國聯邦與各州法院之判決。Matthew Bender & Company, Inc. (下稱 Bender) 與 HyperLaw, Inc. (下稱 HyperLaw)，Bender 和 HyperLaw 將經 West 標示分頁及頁碼之部分判決，製成光碟並銷售予不特定人，並對 West 提出確認著作權不存在之訴，取得勝訴判決。West 上訴至聯邦第二巡迴上訴法院，主張經其標示分頁及頁碼之案例彙編為其編輯著作，並認為 Bender 和 HyperLaw 提供消費者侵害其著作權之光碟，應負擔輔助侵權責任。就輔助侵權責任部分，法院認為 West 就其案例彙編享有較少的著作權保護 (a thin copyright)，欲以此保護其由電腦隨機標示之分頁及頁碼，惟 Bender 和 HyperLaw 錄製之光碟可能偶然地重製了 West 以分頁碼標示所安排之案例，但就光碟錄製之其他內容而言，係具有實質且佔優勢性之非侵權使用用途。

<sup>476</sup> “..patent law’s ‘staple article of commerce’ doctrine, *ibid.*, under which a distributor of a product is not liable for patent infringement by its customers unless that product is ‘unsuited for any’ commercial noninfringing use.” *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 198 (1980).

<sup>477</sup> *Cable/Home Communication Corp. v. Network Productions*, 902 F. 2d 829 (11th Cir. 1990).

<sup>478</sup> *Vault Corp. v. Quaid Software, Ltd.*, 847 F.2d 255 (5th Cir. 1988). 本案涉及用於防止他人未經授權重製軟體之電腦磁碟，被告 Quaid Software 則設計得破解該重製保護機制之電腦磁碟，使 Vault 公司之消費者得重製該磁碟中所有之軟體，Vault 公司因此認為 Quaid Software 公司應負擔輔助侵權責任。

「主要」係用以破解原告磁碟中之保護機制<sup>479</sup>，惟法院認為被告之磁碟具有其他商業上有價值之非侵權用途<sup>480</sup>，故被告無須負擔輔助侵權責任。是以，Breyer 大法官認為縱使系爭服務或裝置「主要」以侵權方式使用，如其非侵權用途具有商業上價值，亦無礙其具備「實質」非侵權用途之能力。

此二判斷標準，應以何者較能適用於現今蓬勃發展之傳輸技術水平，似有討論空間，基於實質非侵權用途係援引自專利法 271 條 c 項規定，本文參考專利案件中就「實質非侵權用途」之判斷，觀察前述之肯否二說何者為當，並提出本文之論點。

### 三、借用專利案件之實質非侵權用途觀察二位大法官之見解

雖然著作權法領域中，行為人提供之服務或裝置，並無如專利物品或方法，係由各種通用及非通用元件所組成，故無服務或裝置是否獨立或得否分離之情形<sup>481</sup>。惟 *Sony* 案援引專利法 271 條 c 項規定，係因二法律規範之目的，皆係為平衡權利人之權利保護及公共利益之維持，避免因權利人之主張而妨礙科技進步及發展。又最高法院於 *Sony* 案判斷 *Betamax* 有無實質非侵權用途時，亦未因 *Betamax* 是一整體的裝置，而受制於 271 條 c 項規範之行為客體一構成專利物品之「元件」，陷入應援用專利法 271 條 b 項或 271 條 c 項規定之難題。故以下所舉之案例中，不免涉及裝置中含有獨立存在且顯然可分之元件，然而依上述理由，本文認為仍得藉各專利案件之判斷，作為著作權法中「實質非侵權用途」之參考依據。故透過專利案件中，涉及「實質非侵權用途」認定之判決先例，觀察前述之肯否二說何者較能達成保護權利及維護公共利益平衡之目的。

---

<sup>479</sup> *MGM Studios*, 545 U.S. 913, at 958.262

<sup>480</sup> *Vault Corp.*, 847 F.2d 255, at 262.

<sup>481</sup> *Id.*, at 1338-39.

(一) 得作為支持 Breyer 大法官見解之專利裁判

1. Dawson 案：系爭服務或裝置於實際上有實質非侵權用途即足

最高法院於 *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.* 案中認為<sup>482</sup>，除了用於實施系爭專利外，非受專利範圍所及之元件 (propanil) 如無其他商業使用性質者，即為非通用物品，不具實質非侵權用途<sup>483</sup>。故依 *Dawson* 案之反面解釋，若某服務或裝置，除侵權以外尚有其他用途者，即有實質非侵權用途，不以非侵權用途達到相當比例為必要。

2. C.R. Bard 案：系爭裝置於事實上確實有非侵權使用用途即足

1990 年之 *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys, Inc.* 案<sup>484</sup>，亦為判斷非專利保護之元件是否具有實質非侵權用途，具有代表性之判決先例<sup>485</sup>。於本案中<sup>486</sup>，涉及 ACS 銷售之手術用導管有無實質非侵權用途，第二巡迴法院認為，ACS 銷售之球囊導管於導管近端依序具有 10 個微孔，使醫生於進行手術時，有以下三種使用方式。(1) 第一種使用方式，係使所有微孔皆位於主動脈之中。惟於發明人 Harvinder Sahota 於申請時，已聲明放棄此項使用方式，故 Bard 嗣後取得之專利範圍，不包含此項使用方式。(2) 第二種使用方式，係使所有微孔皆位於冠狀動脈之內，此種使用方式為 Bard 之專利範圍

<sup>482</sup> *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). 本案涉及名為 propanil 之化合物，具有抑制雜草生長卻無害水稻之特性，原告以特定之方式利用 propanil 作為除草劑並取得方法專利。故法院認為 propanil 除了實施專利之外，無實質非侵權用途。

<sup>483</sup> “.a ‘nonstaple’ article, that is, one that has no commercial use except in connection with respondent's patented invention.” *Id.*, at 184.

<sup>484</sup> *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys, Inc.*, 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).

<sup>485</sup> See CRAIG ALLEN NARD ET AL., *THE LAW OF INTELLECTUAL PROPERTY*, at 302 (2006).

<sup>486</sup> *C.R. Bard, Inc.*, 911 F.2d 670, at 671-72. See also *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, No. SA CV 88-646-JSL, slip op. at 1-7 (C.D. Cal. July 28, 1989). 用於皮冠狀動脈手術 (PTCA) 附導線之導管，由具有充氣、洩氣功能之球囊管線及具有特殊角度之引導管線構成，當引導管線進入主動脈並定位時，球囊管線即得透過引導管線至血管狹窄之處，經加壓使得球囊膨脹，藉以擴張血管通路。在球囊管線中，發明人 Harvinder Sahota 於球囊側邊「緊鄰」管線之近端，開啟數個微小孔洞，使得球囊膨脹時，血液仍得繼續流動，因此使球囊有較長之充氣時間，Harvinder Sahota 就此申請並取得方法專利，後由本案原告 Bard 公司取得此項專利權。ACS 所銷售者，係於導管近端「周邊」依序有 10 個微孔之球囊，且僅能由導管末端開啟管線之球囊導管，該微孔是為了使血液通過導管之二端點，指引血液自球囊膨脹時繼續流動。Bard 認為 ACS 出售導管予醫生時，侵害其方法專利，應負擔輔助侵權及誘引侵權責任。地方法院認為 Bard 之專利有效，ACS 不因增加孔洞而免責，仍應負擔輔助侵權及誘引侵權責任，ACS 提起上訴，地方法院之判決由聯邦第二巡迴上訴法院撤銷並發回。



所涵蓋。(3) 第三種使用方式，係使部分微孔位於主動脈中，部分位於冠狀動脈之中，此種使用方式非為 Bard 之專利範圍所涵蓋，故醫生以此方式使用 ACS 銷售之導管進行手術，並未實施 Bard 擁有之方法專利<sup>487</sup>。於此三種使用方式中，僅有第二種使用方式係用於實施 Bard 之專利，故法院認為系爭導管具有實質非侵權用途，ACS 不構成輔助侵權行為<sup>488</sup>。

於本案中，ACS 未證明第一種及第三種使用方式於事實上之可能性，亦未提出相較於第二種之侵權使用方式，第一及第三種使用方式是否具有相當程度之使用比例，惟法院認為既然 ACS 銷售之導管實際上有非侵權用途，即無須負擔輔助侵權責任。此項見解如同 Breyer 大法官所提出之標準，不問系爭服務或裝置之非侵權用途是否已達「實質」之程度，只須事實上確實有非侵權使用用途即足。因此，本文認為，本案判決得作為支持 Breyer 大法官意見之基礎。

### 3. Fromberg 案：排除「微量」之合法用途之判斷標準

又 Breyer 大法官認為，除僅有侵權及微量 (slight) 合法用途外，若系爭服務尚有其他非侵權用途者，該服務即得適用 Sony 原則。又所謂「微量」，似得依 *Fromberg, Inc. v. Thornhill* 案<sup>489</sup>，以該用途是否為行為人事後捏造且實際上收效甚微者為判斷標準<sup>490</sup>。又本案中，法院排除行為人提出空泛而不切實際之非侵權用途抗辯<sup>491</sup>，惟未以非侵權用途須達總使用量之相當比例為標準。

---

<sup>487</sup> *Id.*, at 674-75.

<sup>488</sup> *Id.*, at 674-75.

<sup>489</sup> *Fromberg, Inc. v. Thornhill*, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963).

<sup>490</sup> *Id.*, at 415.

<sup>491</sup> “.non-infringing uses are substantial when they are not unusual, far-fetched, illusory, impractical, occasional, aberrant, or experimental.” *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*, 581 F.3d 1317 1320, 1327 (Fed. Cir. 2009). *See also* “.occasional and aberrant use of these products, where they are clearly designed to be used in a system specified in the claims of the patent, does not rise to the level of ‘a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use.’” *Preemption Devices v. Minnesota Min. & Mfg. Co.*, 630 F. Supp. 463, 471 n.10 (E.D.Pa 1985)( *aff’d* in part, vacated and remanded on other grounds.)

## (二) 得作為支持 Ginsburg 大法官見解之專利裁判

### 1. Ricoh 案：排除裝置於整體上有實質非侵權用途即得免負責任之情形

法院於 *Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.* 案中認為<sup>492</sup>，一裝置是否具有實質非侵權用途，不得單以該裝置於整體上之使用用途為判斷標準，否則即得於他人之專利客體上加載其他硬體設備，使該裝置之整體具有實質非侵權用途<sup>493</sup>，如此即得迴避輔助侵權責任之成立，使輔助侵權規範無適用餘地，故法院認為應從嚴解釋專利法 271 條 c 項規定中之「實質非侵權用途」要件。本案之裝置係由一獨立元件與被告製造之其他部分所構成，又該裝置之「實質非侵權用途」僅存在於被告所製造之其他部分，該獨立元件並無任何侵權以外之用途，僅得用於實施原告之專利，故法院認為該獨立元件係一非通用元件，被告仍應為其提供該非通用元件予他人之行為，負擔輔助侵權責任<sup>494</sup>。

依本案法院之見解，不得僅單就一裝置於整體上有實質非侵權用途，即認定其免負輔助侵權責任，故應限縮「實質非侵權用途」之適用。因此於著作權法案件中，亦不得僅以某服務或裝置於「實際上」有非侵權用途，即認為行為人得適用 Sony 原則，否則將使輔助侵權原則幾乎無適用之可能。

### 2. Hodosh 案：排除單一元件有實質非侵權用途即免責之情形

*Hodosh v. Block Drug Co.* 案中<sup>495</sup>，被告認為原告於牙膏中添加之硝酸鉀係通用元件，因此被告銷售具有硝酸鉀成分之牙膏，不構成侵權。法院認為，原告所取得者係於牙膏

---

<sup>492</sup> *Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008). 原告 Ricoh 公司（下稱理光公司）擁有使光碟維持相同轉速之方法專利，亦具有依指示暫停資訊寫入光碟之方法專利。被告 Quanta Computer 公司（下稱廣達公司）製造並銷售光碟機之組件予下游廠商組裝，其中裝載於光碟機之微處理器，用於啟動光碟機中控制資料寫入速度及暫停資料寫入光碟之驅動程式，因此理光公司認為，該微處理器及驅動程式僅得用於實施其方法專利，別無其他使用用途，廣達公司應負擔輔助侵權責任。

<sup>493</sup> *Id.*, at 1337-38.

<sup>494</sup> *Id.*, at 1338, 1340.

<sup>495</sup> *Hodosh v. Block Drug Co.*, 833 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1987). 原告 Hodosh 擁有降低牙齒敏感之方法專利，係以添加 1% 至 20% 硝酸鉀之牙膏覆蓋於敏感性牙齒上，用以緩解牙齒敏感程度，同時 Hodosh 授權他人製造並銷售添加特定濃度之硝酸鉀牙膏銷售予大眾。被告 Block Drug 公司於其後亦研發並銷售有硝酸鉀成分之牙膏，Hodosh 認為被告提供該牙膏予大眾侵害其專利權，應負擔輔助侵權責任。

中添加特定濃度之硝酸鉀，作為舒緩敏感牙齒之方法專利。故除非被告得證明該具硝酸鉀成分之牙膏有其他實質非侵權用途外，否則其將硝酸鉀作為牙膏成分並銷售時，該牙膏僅能用於實施原告之專利<sup>496</sup>，因此法院認為不得僅以商品中之成分為通用物品，即認定該商品之整體有實質非侵權用途，如此輔助侵權責任將無從成立<sup>497</sup>。

*Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.*與 *Hodosh v. Block Drug Co.*案之判斷標準看似相互矛盾，惟二者不同之處在於，前者係將可分離之非通用元件嵌入於其他裝置之中，後者則係將不可分離之通用元件與其他產品混合，係此二判決之判斷角度不同之原因，未相互形成歧見。惟二者相同之處在於，法院認為應周詳地判斷系爭裝置或產品有無「實質非侵權用途」，不得僅以某裝置或產品中具有通用元件，即認定該產品有實質非侵權用途，亦得不僅以某裝置或產品於整體上具有實質非侵權用途，即免除提供者之輔助侵權責任，否則將使得輔助侵權規範毫無適用之餘地<sup>498</sup>。因此，本文認為此二案件，得作為支持 Ginsburg 大法官意見之基礎，應限縮 Sony 原則之適用範圍，而非廣泛地認定服務或裝置具有實質非侵權用途，如此將使得 Sony 原則極度擴張，恐使得著作權法之輔助侵權原則無適用餘地。

### （三）意見提出

於前述之專利案件中可知，法院就 271 條 c 項之「實質非侵權用途」要件，皆以相當審慎嚴謹之論證進行認定，例如與 Ginsburg 大法官意見相近之 *Ricoh Co.*案與 *Hodosh* 案，未片面地觀察或寬泛地認定系爭裝置或元件之實質非侵權用途。又法院於 *Dawson* 案及 *Fromberg* 案中，明確界定何為「非通用元件」之標準，尤以 *Fromberg* 案之裁判理由可知，為了排除被告提出事後想像之抗辯，法院具體說明何種「非侵權用途」不足以構成「通用元件」。因此，本文認為，於專利法中之「實質非侵權用途」之判斷，未如

---

<sup>496</sup> *Id.*, at 1579.

<sup>497</sup> *Id.*, at 1579-80.

<sup>498</sup> See *Ricoh Co.*, 550 F.3d 1325, at 1337-38; *Hodosh*, 833 F.2d 1575, at 1580.

Breyer 大法官提出之見解般寬泛，即縱使系爭服務或裝置「主要」用於侵權之使用用途，亦無礙其滿足「實質非侵權用途」之條件。

又於論證上及結論上，與 Breyer 大法官意見較為相近之 *C.R. Bard* 案中，被告未提出「非侵權用途」之事實上可能性或是否已達相當之程度，惟依該案之判決，法院詳實地分析並說明系爭元件確實有其他二種合法且明確的使用方式，且其中一種合法使用用途屬於先前技術<sup>499</sup>，故系爭元件之非侵權使用用途已經證實。因此於 *C.R. Bard* 案中，法院已充分判斷系爭元件之「非侵權用途」於事實上之可能性且已達相當程度。故依前述之說明，法院於專利案件中，皆已充分地考量系爭物品有無「實質」非侵權用途，於判斷上亦不單以系爭元件有「非侵權用途」，即免除行為人之輔助侵權責任。由是可知，Ginsburg 大法官所採之標準，與涉及輔助侵權責任認定之專利案件之裁判標準較為一致。

另依專利法之判決先例以觀，系爭元件是否為通用商品，得以該元件用於非侵權用途時，所使用之數量、質量及效率等因素判斷<sup>500</sup>。故依此判斷標準，本文認為於著作權法中，系爭服務或裝置有無「實質非侵權用途」之判斷，應依該服務或裝置之「非侵權用途」之使用數量及比例，判斷該「非侵權用途」是否具有事實上之可能性以及相當性。是以，本文認為 Ginsburg 大法官之意見較為可採，實質非侵權用途之認定不得過度寬泛，否則即大幅超越 Sony 法院移植專利法「實質非侵權」用途之適用標準，且恐使得 Sony 原則之適用極度擴張，致使輔助侵權原則毫無適用餘地。

---

<sup>499</sup> *C.R. Bard*, 911 F.2d 670, at 674.

<sup>500</sup> “‘In assessing whether a product is a staple article of commerce, the quality, quantity and efficiency of the suggested alternate uses are to be considered.’ *Reynolds Metals Co. v. Aluminum Co. of America*, 457 F. Supp. 482, 509 (N.D. Ind. 1978), cited in *Oxy Metal Indus. Corp. v. Quin-Tec, Inc.*, 216 U.S.P.Q. 318, 324 (E.D. Mich. 1982)” *Haworth, Inc. v. Herman Miller*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 20820 3, 31.

## 第五節 小結

聯邦第七巡迴法院於 *Aimster* 案指出第九巡迴法院在 *Napster* 案中，錯誤解讀 Sony 原則之適用；第九巡迴法院亦於 *Grokster* 案中，似藉由作權人提出之主張，間接地回應第七巡迴法院於 *Aimster* 案之批評，認為 *Aimster* 案過於限縮 Sony 原則之適用，然此紛爭並未因 *Grokster* 案上訴至最高法院而終止。最高法院僅以第九巡迴法院漏未審酌行為人之主觀意圖為由，認為本案未進入 Sony 原則之適用範圍，有意地避免介入第七及第九巡迴法院對於 Sony 原則解讀之爭議<sup>501</sup>，故 Sony 原則之適用範圍之爭議猶存。透過 Ginsburg 與 Breyer 大法官之協同意見書，可知 Sony 原則適用範圍之爭議在於，「實質非侵權用途」之認定應否隨時代變遷，調整 Sony 原則之適用標準，故本文透過整理該二份協同意見書及著作權法之判決先例，並基於著作權法及專利法間具有歷史上之同源關係，藉由涉及輔助侵權責任認定之專利案件中，觀察美國司法實務如何透過「實質非侵權用途之判斷」決定一元件是否為通用商品，並依此得出 Ginsburg 大法官對於 Sony 原則之適用所提出之標準，與數專利法之判決先例一致之結果。是以，對於 Sony 原則之適用爭議，本文承前述之研究結果，提出本文之論點。

如依 Breyer 大法官之見解，寬認「實質非侵權用途」之判斷，將無法有效地保護著作權人。Breyer 大法官主張放寬 Sony 原則之適用範圍，目的在於保護新科技之提出及發展，並認為得藉由誘引侵權原則限制惡意之科技提供者，如此即得兼顧著作權人之權利保護及科技發展之平衡，似認為得以構成要件較為少且較為抽象之誘引侵權責任，取代輔助侵權責任之適用。惟著作權法之誘引侵權責任，與專利法 271 條 b 項規定相同<sup>502</sup>，以行為人具有促使公眾實施侵權行為之「意圖」為要件，且輔助侵權責任之成立，不以

<sup>501</sup> 參見馮震宇、胡心蘭，前註 290，註 50。

<sup>502</sup> 專利法之間接侵權規定，271 條 b 項廣泛地被認為係 271 條 c 項之概括規定，係因 271 條 c 項明文規範了輔助行為之態樣及保護之客體。惟依判決先例之解釋，271 條 b 項須以行為人出於「特定故意」(specific intent) 採取積極的行動促使直接侵權行為發生為要件，係以行為人有損害他人專利權之「意圖」為主觀要件，相較於 271 條 c 項規定，並不以行為人有侵權「意圖」為必要，因此並非所有之輔助侵權行為皆得成立誘引侵權責任。

意圖為要件，因此著作權法中之輔助侵權行為不當然構成誘引侵權責任。對照 Breyer 大法官所言，自最高法院於著作權法中導入誘引侵權責任以後，對於一服務或裝置是否具有「實質非侵權用途」應採取寬鬆見解，因著作權人尚得主張誘引侵權原則以維護其權利。然而，如著作權人無法證明服務或裝置之提供人，主觀上具有更高不法程度之「意圖」時，著作權人之權利將無從保護，恐無法平衡權利保護及公共利益之維持。是以，如依 Breyer 大法官之主張，則 Sony 原則仍否足以平衡著作權人之權利保護及公共利益之維繫，恐茲疑義。又輔助侵權原則源於普通法之原理原則，於著作權法中已經長期適用並累積大量之判決先例，依著作權法發展之歷史脈絡及輔助侵權原則之適用目的而言，認為誘引侵權原則無法取代輔助侵權原則，故不宜過度限縮輔助侵權原則之適用範圍。是以，如依 Breyer 大法官寬認「實質非侵權用途」之判斷，則 Sony 原則之適用範圍將過度地擴張，造成輔助侵權原則幾乎無適用餘地，故本文以為 Ginsburg 大法官之見解較為可採。

於「實質非侵權用途」之判斷，Ginsburg 大法官認為應以系爭服務或裝置之非侵權用途佔使用總量之相當比例為準，故認為其係以服務或裝置有無「主要」非侵權使用用途為判斷標準；Breyer 大法官則認為，縱使系爭服務或裝置「主要以侵權使用」者，如其他非侵權使用具有商業價值，亦肯認其具有實質非侵權用途之能力。因此以下依各案件中之服務、裝置、產品或元件等事物本質，區分為有侵權用途及非侵權用途；依終端利用者之使用方式，區分為僅有侵權使用方式及兼具非侵權使用方式，分別依前文提及之專利法及著作權法之相關案例，整理成表格 4 及表格 5，並依事物本質與使用者利用方式之關係，觀察「實質非侵權用途」之判斷基礎。

表格 4 涉及實質非侵權用途認定之專利案件表

涉及實質非侵權用途認定之專利案件				
	僅有侵權用途		兼有非侵權用途	
僅有侵權 使用方式	1. <i>Fromberg, Inc. v. Thornhill</i> 案 2. <i>Dawson Chem. Co. v. Rohm &amp; Haas Co.</i> 案	X	<i>Hodosh v. Block Drug Co.</i> 案	X
兼有非侵權 使用方式	<i>Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.</i> 案	V	<i>C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys, Inc.</i> 案	V

註：X，法院認定無實質非侵權用途；V，有實質非侵權用途。

表格 5 涉及實質非侵權用途認定之著作權案件表

涉及實質非侵權用途認定之著作權案件					
	僅有侵 權用途	兼有非侵權用途			
		理論上有非侵權用途		實際上有非侵權用途	
主要以侵 權使用		<i>Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc.</i> 案	X	1. <i>Aimster</i> 案 2. <i>Napster</i> 案	X
				<i>Grokster</i> 案	N
				<i>Vault Corporation v Quaid Software Ltd.</i> 案	V
主要以非 侵權使用				1. <i>Sony</i> 案 2. <i>Matthew Bender &amp; Co. v. West Publ. Co.</i> 案	V

註：X，法院認定無實質非侵權用途；V，有實質非侵權用途；N，未討論。

隨著科技迅速發展，社會大眾得以更多元便捷及更有效率之方式，接近甚或取得他人之著作，觀察涉及實質非侵權用途認定之著作權案件，幾乎沒有「僅具侵權用途」之服務或裝置，至少系爭服務或裝置於理論上仍具有非侵權用途，因此利用者之使用方式即成為提供者應否負擔輔助侵權責任之關鍵。依 Breyer 大法官之見解，其認為只要實際上有非侵權用途者，即具有「實質非侵權用途」之能力，如依此見解，則表格 5 右側所列之案件中，行為人提供之服務或裝置均具有「實質非侵權用途」，皆得適用 Sony 原則，因此提供者無庸負擔輔助侵權責任；惟若著作權人另有主張並證明提供行為人具侵害他人權利之「意圖」，則將課與提供者誘引侵權責任。然而，誠如上述，若著作權人無法證

明行為人係出於促使他人實施侵權行為，侵害他人權利為目的之「意圖」者，並依 Breyer 大法官之主張，則著作權人將無法有效地保護其權利。

另外，因 Sony 原則係移植自專利法之輔助侵權規範，故本文依涉及輔助侵權責任認定之專利案件，觀察法院如何認定系爭產品或元件是否具有「實質非侵權用途」。依前述之案例分析及整理，可知法院皆以謹慎縝密之論證<sup>503</sup>，判斷該產品或元件有無該當「實質非侵權用途」要件，未因專利法中尚有 271 條 b 項之誘引侵權規定，即寬認系爭產品或元件屬於通用物品。同時，觀察相關之判決先例，諸多裁判明確地界定「非通用元件」之內涵<sup>504</sup>，亦有提出「實質非侵權用途」之判斷標準<sup>505</sup>。因此，本文認為於著作權法中就「實質非侵權用途」之判斷，不得僅為保護新科技之提出，即廣認各服務或裝置具有「實質非侵權用途之能力」，否則將使得 Sony 原則流於空洞，架空輔助侵權原則之適用，亦將使得誘引侵權責任之適用範圍過度膨脹，不論係著作權人或科技提供者皆難以預測其於訴訟上將面臨之舉證風險。

是以，對於 Sony 原則之適用爭議，本文認為應以 Ginsburg 大法官之意見較為可採，除肯認 Sony 原則有存續之必要性以外，應適度修正「實質非侵權用途」之認定標準。藉由系爭服務或裝置之「非侵權用途」的使用數量及比例，判斷該非侵權用途是否足以顯示其於事實上有可能性以及相當性，作為系爭服務或裝置有無達成「實質」非侵權用途之判斷依據。

---

<sup>503</sup> See *Ricoh Co., Ltd. V. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008); *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys, Inc.*, 911 F.2d 670 (Fed. Cir. 1990).

<sup>504</sup> See *Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980); *Fromberg, Inc. v. Thornhill*, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963); *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*, 581 F.3d 1317, 1327 (Fed. Cir. 2009).

<sup>505</sup> See *Oxy Metal Indus. Corp. v. Quin-Tec, Inc.*, 216 U.S.P.Q. 318, 324 (E.D. Mich. 1982).





## 第四章 我國著作權法與間接侵權責任

我國著作權法之侵權行為態樣，依著作權法規定，可分為一般侵權行為及擬制侵權行為類型<sup>506</sup>。除行為人未經同意實施著作財產權人之專屬排他權者，構成著作權之一般侵權行為外，依著作權法第 87 條第 1 項規定，如行為人構成本項數款行為之一，即視為著作權之侵權行為，是為著作權法之擬制侵權行為類型。

另依行為人侵害著作權之行為方式，可分為直接侵權行為及間接侵權行為<sup>507</sup>。如行為人未經同意或授權，實施著作財產權人排他權之行為，構成著作權之直接侵權行為，須負擔直接侵權責任；如行為人未直接侵害他人之著作財產權，而係鼓勵、煽惑或幫助他人實施侵權行為者，則構成間接侵權行為，我國立法者分別於民國 96 年及 108 年增訂著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，將此種行為類型納入著作權法之規範範圍中，使協助或促成他人實施侵權行為者，亦須負擔侵權責任。

我國著作權法中，此二款規定與美國著作權法之間接侵權責任相類似，因此本文專就著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，進行詳細之分析與說明，同時參考美國著作權法之制度並綜合國內實務見解與學說意見，提出本文觀點與修法意見。

### 第一節 概說

我國著作權法第 87 條第 1 項規定中，第 7 款規定係參照美國著作權誘引侵權責任所制定，同條項第 8 款規定亦與美國著作權之輔助侵權責任相類似，惟對照美國著作權法間接侵權制度，此二款規定未以第三人實施直接侵權行為要件，於行為人踐行此二款規定之構成要件行為時，即須負擔侵權責任。是以，本章首先對於我國著作權法直接侵權行為及其相關規範，進行概略地介紹。再而，本文係以我國著作權法間接侵權責任之

<sup>506</sup> 李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務，收錄於黃銘傑主編，「商標使用」規範之現在與未來論文集，頁 170（2015）。

<sup>507</sup> 馮震宇，「著作權間接侵權之適用—論智財法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決」，月旦裁判時報，第 54 期，頁 36（2016）。

建構為研究對象，因此於擬制侵權行為之類型中，聚焦於與美國著作權法之誘引侵權責任及輔助侵權責任相類似之規範，即著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，因此本章以下，即針對此二款規定進行詳細之分析與說明。

## 第一項 著作權法直接侵權責任之概述

依我國著作財產權之種類，分別規範於著作權法第 22 條至第 29 條及第 87 條第 4 款規定，著作權人得依同法第 36、37 及 39 條規定，對其享有之著作財產權為讓與、授權或設定質權，如他人未經授權使用其著作，著作權人得依同法第 84 條請求排除或防止侵害，依第 88 條規定請求損害賠償，得依第 88 條之一請求銷燬侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，並得依第 89 條請求登載判決書之內容於新聞紙、雜誌。被告應否負擔直接侵權責任，原告應證明其擁有有效之著作權、受侵害之著作類型以及被告不當使用原告著作構成之侵權行為<sup>508</sup>。

原告主張被告侵害其著作財產權者，應以證明被告曾接觸其著作，且二作品間有實質相似性。「認定抄襲之要件有二：即（一）接觸，（二）實質相似。主張他人之著作係抄襲其著作者，應舉證證明該他人曾接觸被抄襲之著作，構成二著作實質相似。」<sup>509</sup> 又依最高法院 99 年台上字第 2314 號民事判決，「所謂接觸，指依社會通常情況，可認為他人有合理機會或可能見聞自己之著作而言。所謂實質相似，則由法院就爭執部分著作之質或量加以觀察，為價值判斷，認為二者相似程度頗高或屬著作之主要部分者，始足當之。」原告得以直接證據或間接證據證明被告接觸其著作，如二作品間具有「明顯近似」者，即得推定被告接觸他人之著作；被告則得以其作品係獨立創作完成，抗辯其未曾接觸原告之著作<sup>510</sup>。

依前揭判決，我國於實質相似之判斷，係由法院以二作品間之質與量是否相似為準。語文著作或得以逐字比對之方式，得出二者相似程度之高低，惟如二作品間「相似程度頗

<sup>508</sup> 林洲富，著作權法：案例式，頁 191-193（2015）。

<sup>509</sup> 最高法院 98 年台上字第 868 號民事判決。

<sup>510</sup> 羅明通，著作權法論 II，頁 301-310（2002）。

高或屬著作之主要成分，縱使僅占著作之小部分，亦構成實質相似」<sup>511</sup>。另外依最高法院 94 年台上字第 6398 號刑事判決，如涉及判斷「圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其困難度或可能失其公平。因此在此為質之考量時，尤應特加注意著作間之『整體觀念與感覺』」。是以，認定具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，不應對二著作以割裂之方式，抽離解構各細節詳予比對<sup>512</sup>，應以整體觀察比較，對二作品所呈現之方式予以判斷<sup>513</sup>。

## 第二項 間接侵權責任之概述

觀諸我國法制，不論於民法或智慧財產權法，皆未使用「間接侵權」一詞，基於我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之立法理由，參照前述美國著作權法間接侵權制度及我國學者意見，對於間接侵權責任為以下之界定。間接侵權行為係由未實施侵權行為構成要件者，「鼓勵、煽惑或幫助」不特定第三人遂行直接侵權活動之行為<sup>514</sup>，間接促成侵害發生之侵權行為類型，由該進行鼓勵、煽惑或幫助第三人之行為人負擔間接侵權責任之謂。

觀察前揭間接侵權行為之界定，與我國民法 185 條第 2 項規定相近，惟我國司法實務曾於專利案件中，明確地指出於我國民法及專利法現行體例下，並無間接侵權責任規範存在<sup>515</sup>，故如行為人「未直接參與或介入第三人之侵權活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任。」<sup>516</sup>因此，本文藉由觀察民法共同侵權制度之造意與幫助行為責任與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之異同，釐清二制度間之關係。

另依我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重

<sup>511</sup> 最高法院 107 年台上字第 1783 號民事判決。

<sup>512</sup> 智慧財產法院 104 年民著訴字第 55 號民事判決參照。

<sup>513</sup> 最高法院 97 年度台上字第 6499 號判決參照。

<sup>514</sup> 馮震宇，前註 507，頁 36。

<sup>515</sup> 智慧財產法院 101 年民專上易字第 1 號民事判決。

<sup>516</sup> 智慧財產法院 101 年民專上字第 22 號民事判決裁判。

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；以及同條項第 8 款規定，明知他人未經授權公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址之行為受有利益者，須負擔擬制侵權責任。此二款規定皆係「鼓勵、煽惑或幫助」第三人實施直接侵權行為，間接促成侵害結果發生之侵權行為類型，故此二款規定所為規範者係間接侵權行為。惟觀諸此二款之文義與立法理由，可知行為人須負擔侵權責任之原因在於其可非難之提供行為，不論第三人是否實施直接侵權行為，皆須為其提供行為負責，是為行為責任，與美國著作權法間接侵權責任，以第三人因行為人之引誘或協助致其實施侵權行為為要件者不同。又我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係參照美國著作權法誘引侵權責任所增訂，故本文以下藉由我國著作權法與美國著作權法間接侵權制度之異同，判斷此二款規定之適用範圍並提出本文對於我國著作權法間接侵權制度之觀點。

## 第二節 民法與著作權法 87 條 1 項 7 款及 8 款

我國民法將複數侵權行為人或由第三人參與之特殊侵權活動，透過民法第 185 條 1 項、第 187 條至第 191-3 條規定及其他特定之不作為侵權責任，將特殊侵權行為規範於我國民法中，並於民法第 185 條第 2 項規定，將其他參與侵權活動之行為類型納入我國民法侵權體系之中，以為補充規定<sup>517</sup>。我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規範，將行為人參與他人侵權活動之行為納入本法規範體系中，此二款規定所規範之構成要件行為並未落入本法之直接侵權行為範疇，除與民法第 185 條規定之共同侵權制度相近外，與民法其他特殊侵權規範無涉。因此以下就著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定與民法第 185 條規定之關係，進行說明。

---

<sup>517</sup> 王怡蘋，「過失造意與不作為侵權—評最高法院 98 年度台上字第 1790 號判決」，月旦法學雜誌，第 282 期，頁 177 (2018)。

## 壹、與民法第 185 條第 1 項前段狹義共同侵權行為責任之關係

民法第 185 條 1 項前段規定，「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。」  
「共同不法侵害」他人權利之行為，是為狹義之共同侵權行為，即共同加害行為，依司法院例變字第一號，將此侵權行為類型分為「主觀共同加害行為」與「客觀行為關連之加害行為」。前者係指數加害人有意思聯絡而為加害行為；後者以數行為人各別之加害行為係致生同一損害之共同原因，惟不論係何種共同加害行為，皆以共同行為人各自該當民法第 184 條侵權行為之要件為前提<sup>518</sup>，因此民法第 185 條第 1 項前段規定，係多數行為人對各自構成之「直接侵權行為」負擔「連帶損害賠償責任」，是為直接侵權責任<sup>519</sup>。相較於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，此二款規定之提供行為人皆未構成著作權之直接侵權行為，故與民法第 185 條第 1 項前段規定並不相同。

## 貳、與民法第 185 條第 1 項後段共同危險行為責任之關係

民法第 185 條 1 項前段規定，數人共同不法侵害他人之權利者，不能知其中孰為加害人者，亦需負擔連帶負損害賠償責任。係以無意思聯絡且各自具備侵權行為要件之數行為人，以非造成同一損害之共同原因參與危險行為為規範對象，依本法規定，推定各危險行為與結果發生之因果關係，以權衡當事人利益<sup>520</sup>。故民法第 185 條第 1 項後段規定，以該數危險行為已該當民法侵權行為之構成要件為前提，是與同條項前段規定相同，皆為直接侵權責任。對照著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款之提供行為人，未構成著作權之直接侵權行為，故認為與民法第 185 條第 1 項後段規定不同。另外，學者認為，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之技術提供行為，係著作財產權人權利受侵害之「條件行為」，非直接致該著作財產權損害之行為，與民法第 185 條第 1 項後段

<sup>518</sup> 王澤鑑，侵權行為法，頁 446；451（2009）。

<sup>519</sup> 李維峻，網路資訊儲存服務提供者著作權侵權免責事由之探討—以美國 Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc. 案為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 94（2012）。

<sup>520</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 459-462。

以減輕被害人就因果關係舉證責任之規定無涉<sup>521</sup>。又依前述，著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之電腦程式提供者，未直接實施著作權之侵權行為，亦非直接致該著作財產權損害之行為，故認為本款規定與民法第 185 條第 1 項後段規定無涉。

## 參、與民法第 185 條第 2 項造意與幫助之共同行為責任之關係

### 一、民法第 185 條第 2 項造意與幫助行為責任之定義與要件

造意行為，係指教唆他人使其產生實施侵權行為決意之行為；幫助行為，係指使他人易於實施侵權行為，給予他人物質或精神上助力之行為<sup>522</sup>。如造意人或幫助人實施本項構成要件行為，且主侵權行為人實施侵權行為<sup>523</sup>，又客觀上該造意或幫助行為對侵權結果之發生有相當因果關係，則造意人或幫助人須依民法第 185 條第 2 項規定，負擔共同侵權責任<sup>524</sup>。

### 二、民法 185 條 2 項規定與著作權法 87 條 1 項 7 款及 8 款規定之異同

#### （一）相同之處

民法第 185 條第 2 項規定與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，皆以未直接實施侵權行為但有參與他人侵權活動之行為人為規範對象。民法第 185 條第 2 項之造意及幫助之行為人，未親自實施侵權之構成要件行為，透過教唆第三人或給予第三人物質或精神上助力之行為，對他人所實施之加害行為有相當之影響，立法者依法制序之

<sup>521</sup> 姚信安，「論我國著作權網路服務提供者責任規範之發展與實踐」，科技法學評論，第 8 卷第 2 期，頁 179（2011）。

<sup>522</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 456。

<sup>523</sup> 「民法第 185 條第 2 項造意或幫助犯之成立，須以有直接侵權行為人為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須出於故意，並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。」智慧財產法院 106 年民專上字第 18 號民事判決參照。

<sup>524</sup> 智慧財產法院 98 年附民字第 1 號刑事判決、智慧財產法院 105 年民專訴字第 66 號民事判決及智慧財產法院 101 年民專上易字第 1 號民事判決參照。

考量<sup>525</sup>，使造意及幫助行為人負擔連帶損害賠償責任。於著作權侵權行為類型中，提供可公開傳輸或重製著作之程式技術或提供各種透過網路接觸未經授權著作之管道者，亦皆未直接實施著作財產權人之排他權，為避免提供行為人藉此行為獲取利益，嚴重侵害著作財產權人之權益，立法者將此種參與使用者侵權活動之行為納入本法之規範範疇，使提供行為人依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，須為其提供行為負擔侵權責任。

## （二）相異之處

### 1. 是否以直接侵權行為發生為必要

#### （1）民法第 185 條第 2 項責任之成立，從屬於直接侵權行為發生

依學說通說見解，「民事責任重在實害」，故須有損害發生，方足以成立侵權責任<sup>526</sup>，因此民法第 185 條第 2 項規定，須以實害發生為要件。另外，造意和幫助行為係加害行為之起因，對於加害行為及損害之發生，於法律上評價為參與行為<sup>527</sup>。是依學說通說之見解，本條規定之造意與幫助責任有從屬性<sup>528</sup>，須以直接侵權行為「發生」為要件<sup>529</sup>。

<sup>525</sup> 造意及幫助須負擔責任之基礎在於「社會正義」，雖然造意及幫助者未自行實施侵權行為，尚須他人實施侵權行為，方足以構成間接侵權行為。然而，教人作惡或助人為虐為正義所不容，因此本法使造意人及幫助人同負連帶損害賠償責任。王伯琦，民法債編總論，頁 82（1997），參見陳聰富，「共同侵權責任之分擔：兼論最高法院 98 年度台上字第 1790 號民事判決」，法令月刊，第 64 卷第 1 期，頁 10，註 30（2013）；鄭玉波著，陳榮隆修訂，民法債編總論，頁 191（2010）。

<sup>526</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 457。

<sup>527</sup> 邱聰智著，姚志明修訂，新訂民法債編通則（上），頁 199（2013）。

<sup>528</sup> 鄭玉波著，陳榮隆，前註 525，頁 191。

<sup>529</sup> 林誠二，「共同危險行為之構成與界限」，台灣本土法學雜誌，第 105 期，頁 150（2008）；姚信安，前註 255，頁 168-170（2011）。惟有學者特別指出，實務見解僅以造意或幫助行為與侵權「結果」有相當因果關係，未以第三人之直接侵權行為「成立」為要件，故似認為民法第 185 條第 2 項規定，係從屬於直接侵權行為之「發生」，並非從屬於直接侵權行為之「成立」。參見黃惠敏，「論專利間接侵權—以我國實務判決為核心」，萬國法律，第 206 期，頁 54（2016）。



## (2) 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款不以直接侵權行為發生為必要

立法者於著作權法中，將提供可公開傳輸或重製著作之程式技術或提供各種透過網路接觸未經授權著作管道之行為，於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定中，擬制為侵害著作權之行為，無須以直接侵權行為發生為要件<sup>530</sup>；又自立法理由觀之，此二款規定所非難者，並非以行為主體致第三人實施侵權行為為對象，係在非難行為主體之提供行為，因此縱無侵權結果發生，亦不影響此二款規範責任之成立。

## 2. 責任性質不同

### (1) 民法第 185 條第 2 項規定之責任類型

依造意與幫助行為之定義以觀，民法第 185 條第 2 項規定，應以造意人或幫助人出於「故意」教唆或提供助力為要件<sup>531</sup>。惟我國實務認為，若數行為人之各過失行為均為被害人受損害之共同原因，亦足以成立共同侵權行為<sup>532</sup>，是為民法第 185 條第 1 項「有行為關連」的共同加害行為<sup>533</sup>，因此肯認同條第 2 項造意與幫助規定之射程範圍，及於過失之造意與過失之幫助行為<sup>534</sup>，部分學說支持此項見解<sup>535</sup>。然而，依學說通說見解，我國民法第 185 條第 2 項造意與幫助行為與刑法上之教唆及幫助行為相當<sup>536</sup>，故行為人之造意或幫助行為均以故意為必要，反對實務承認「過失造意與幫助」之行為責任<sup>537</sup>。

<sup>530</sup> 盧怡伶，網路服務提供者之著作權侵害責任，國立成功大學法律學研究所碩士論文，頁 112（2010）

<sup>531</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 456。

<sup>532</sup> 司法院 66 年 6 月 1 日(66)院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號及最高法院 67 年台上字第 1737 號判例，「民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第一百八十五條第一項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任。」

<sup>533</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 450。

<sup>534</sup> 最高法院 98 年台上字第 1790 號民事判決「民法第一百八十五條第二項所規定造意人，乃教唆為侵權行為之造意，其與刑法不同者，不以故意為必要，亦得有過失之教唆，倘若欠缺注意而過失之造意教唆第三人，該第三人亦因欠缺注意過失不法侵害他人之權利，則造意人之過失附合於行為人之過失，侵害他人之權利，造意人視為共同行為人。」

<sup>535</sup> 孫森炎，新版民法債編總論（上），頁 278-279（2001）。參見陳聰富，前註 525，頁 10，註 30。

<sup>536</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 456。參見陳聰富，前註 525，頁 10，註 29。

<sup>537</sup> 王澤鑑，前註 518，頁 457-458；陳聰富，前註 525，頁 11-12（2013）；劉昭辰，「過失造意行為？！—最高法院九八年度台上字第一七九〇號判決」，台灣法學雜誌，第 153 期，頁 208（2010）；王怡蘋，前註 517，頁 177-178。

另有學者認為，造意或幫助人於實際上有過失或故意行為，直接致侵權行為發生，則構成直接侵權行為，無庸再論以民法第 185 條第 2 項，視為共同侵權行為人，因此承認過失之造意行為並無實益<sup>538</sup>。

### (2) 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之責任類型

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係以行為人「故意」藉由提供電腦程式或其他技術，期望公眾利用其提供行為經網路公開傳輸或重製他人著作，侵害他人著作財產權為要件<sup>539</sup>。著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，以行為人「明知」未經授權公開播送或公開傳輸之著作存在，期望公眾透過其提供行為經網路接觸該著作，因此本款責任之成立，以行為人「故意」為提供行為為要件。

### 3. 行為對象須否具體特定

#### (1) 民法第 185 條第 2 項規定以具體特定之行為對象為要件

雖然實務承認過失造意與過失幫助責任，惟就造意及幫助之行為對象須否特定，觀諸我國司法實務裁判，仍與刑法上之教唆及幫助行為相當，以造意人及幫助人教唆或幫助具體特定之對象為限<sup>540</sup>，如此造意人或幫助人方能使特定之第三人產生行為決意或予以物質或精神上之助力。是以，民法之造意及幫助行為之對象，與刑法之教唆及幫助犯規定相同，以行為人教唆或幫助具體特定之行為對象為要件<sup>541</sup>。

#### (2) 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款未以特定之行為對象為要件

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款之文義觀之，本款規範之行為係以行為

<sup>538</sup> 陳聰富，前註 525，頁 12。

<sup>539</sup> 蔡蕙芳，「P2P 網站經營者之教唆或公然煽惑他人犯罪責任兼評著作權法第九三條第四款誘引侵權罪之立法」，台灣法學雜誌，第 102 期，頁 10（2008）。

<sup>540</sup> 最高法院 83 年台上字第 742 號民事判決、最高法院 99 年度台上字第 1696 號民事裁定、臺灣高等法院臺中分院 98 年度重上更(四)字第 47 號民事判決以及臺灣新竹地方法院 106 年度訴字第 526 號民事判決等。

<sup>541</sup> 甘添貴，「教唆犯之立法原則」，月旦法學雜誌，第 5 期，頁 55（1995）；甘添貴，「教唆、幫助與煽惑之分際」，月旦法學雜誌，第 8 期，頁 53（1995）；同參臺灣高等法院 102 年度矚上訴字第 2 號刑事判決。

人對廣泛不特定之公眾提供技術或接觸管道，未以具體特定之行為對象為限<sup>542</sup>，與造意及幫助行為須以具體特定之行為對象者不同。

### 三、民法第 185 條 2 項規定與著作權法 87 條 1 項 7 款及 8 款規定之關係

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之立法理由，本條規定之技術程式提供者對於使用人之直接侵權行為，是否構成著作權侵權之造意責任或幫助責任，須另行判斷，因此認為二制度並不相同<sup>543</sup>。另外，本文透過對照美國著作權法間接侵權制度，觀察民法第 185 條第 2 項規定與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之關係，並於本章第三節中進行說明。

## 第三節我國民法和著作權法與間接侵權責任

承前述，民法第 185 條第 2 項規定與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，雖然二者皆以未構成直接侵權行為之參與者為規範對象，惟得否以此認定此二制度係間接侵權責任制度，似有疑義。對照美國著作權法間接侵權責任之成立，係以直接侵權發生為要件，且提供服務或裝置之對象不以特定人為限。我國民法第 185 條第 2 項規定，係以直接侵權行為發生為要件，惟造意或幫助之行為對象須具體特定；著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，未以具體特定之行為對象為限，然而此二款規定未以直接侵權行為發生為要件。是以，以下分別論述此二制度與間接侵權制度之關係。

#### （一）我國民法無間接侵權責任制度

我國民法第 185 條第 2 項規定之造意或幫助行為責任，與美國著作權法之間接侵權責任皆以直接侵權行為發生為要件，惟我國司法實務曾明確地指出，於我國現行民法體例下，無間接侵權責任規範存在<sup>544</sup>。仔細觀察民法第 185 條第 2 項規定與美國間

<sup>542</sup> 周煙平，「著作權侵害之認定及相關案例研討」，台灣法學雜誌，第 206 期，頁 107（2012）。

<sup>543</sup> 盧怡伶，前註 530，頁 112，註 343。

<sup>544</sup> 智慧財產法院 101 年民專上易字第 1 號民事判決。

接侵權制度之區別在於，前者以具體特定之行為對象為責任成立之要素；後者則以廣泛散布於各地之不特定大眾為行為對象，使著作財產權人得有效地遏止或對直接侵權行為人提出侵權訴訟。

依民法第 185 條第 2 項規定，造意人或幫助人須以具體特定之第三人為行為對象，方足以使該第三人產生侵權之行為決意或予以實施侵權行為之助力，如僅依本條規定，無法達成如美國著作權法間接侵權制度之目的，著作財產權人無從據以有效地維護其權利。故本文肯認我國實務之見解，於現行民法體例下，無間接侵權責任之規範，是以，我國民法第 185 條第 2 項規定非間接侵權責任之規範。

## （二）著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定係間接侵權責任規範

相對於美國著作權法間接侵權制度，我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，未以直接侵權行為發生為要件。然而，所謂間接侵權制度，係於行為人促使並提升不特定第三人實施侵權行為時，為避免權利人無法逐一追訴廣布於各地之侵權行為人，並為使權利人得有效地防阻侵權行為發生及擴大，依美國著作權法之間接侵權理論，權利人得透過對間接侵權行為人提出訴訟，遏止其繼續觸發不特定人實施直接侵權行為。因此，間接侵權責任制度之目的在於，使權利人得以有效的方式維護其權利，至於一規範是否以直接侵權行為發生為要件，僅為立法政策之選擇問題，不影響其是否屬於間接侵權制度之判斷。

又於外國立法制度，不論於著作權法抑或專利法中，對於提供服務或裝置供大眾用以實施侵權活動之行為規範，亦有採取獨立說<sup>545</sup>，即不以直接侵權行為發生為間接侵權責任成立之要件。因此，本文認為間接侵權制度重在使權利人以有效的方式保護其權利，

---

<sup>545</sup> 日本著作權法對於間接侵權制度應採取獨立說或從屬說有不同見解，惟日本之司法實務以獨立說為主流見解，詳見盧怡伶，前註 530，頁 61-63（2010）。英國、德國與日本專利制度採取獨立說或從屬說之介紹與評析，參見陳師敏，前註 98，頁 39-54（2013）。

故一制度中是否有間接侵權規範存在，應視該制度所規範之參與他人侵權活動之行為，是否以特定行為對象為限，是以，不論該規範是否以直接侵權行為發生為要件，究竟採取從屬說或獨立說，皆不影響其是否為間接侵權規範之性質。

是以，本文認為，有別於民法造意與幫助行為責任制度，我國立法者將行為人對「公眾」提供程式技術行為或提供「公眾」接觸匯集未經授權著作網路位址之行為，透過著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，特將前述以「公眾」為提供對象之非直接侵權行為擬制為著作權之侵權行為。縱使此二款規定未以直接侵權行為發生為要件，惟其目的在於使權利人得以有效的方式維護其權利，使著作權人得透過本法規範，遏阻行為人提供協助或引誘不特定第三人實施侵權活動之行為。因此，本文認為我國立法者將對公眾提供數位侵權方式並受有利益之行為納入本法規範範疇，係有意於著作權法中創設間接侵權制度，使著作權人得有效防阻侵權行為之發生與擴大，藉以達成調和社會公共利益，促進國家文化發展之目的。

## 第四節 87 條 1 項 7 款及 8 款規定之要件評析

以往利用 P2P 傳輸技術，使大眾得藉以交換電腦中之音樂及各類型之檔案，隨著網路傳輸科技之進步，至今出現採用 P2P 或 CDN 等傳輸架構並輔以串流傳輸技術<sup>546</sup>，發展雙向數位多播功能之新型媒體<sup>547</sup>，透過加裝數位視訊轉換器（STB，下稱機上盒）使家中的電視作為資訊接收設備<sup>548</sup>，隨時享有多種數位媒體服務<sup>549</sup>。然而，銷售機上盒之業者為吸引或保留更多用戶，利用軟體擴充功能或提供匯集境外含有侵權著作網址之連結<sup>550</sup>，供其用戶更便捷地接觸未經授權之著作，大幅度地使侵權行為數量增加，從而危害著作權人之權益。於民國 108 年 5 月著作權法修正以前，我國司法實務對於涉及非法機上盒之案件，係以著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定為裁判基礎，立法院則於民國

<sup>546</sup> 串流（Streaming）係將一連串的影像壓縮後，經過網際網路分段傳送資料，在網路上即時傳輸影音的技術，因此用戶端得於觀看同時下載已讀取之影音片段。目前的串流技術依傳輸方式可分為三類，分別是運用網站伺服器（web server）或運用獨立之串流伺服器（streaming server）將影音內容傳送至用戶端之播放器，最後一種串流技術稱為 clientless streaming，用戶端無需內建播放器，播放器軟體將隨同檔案一併傳送至用戶端。機上盒以獨立串流伺服器，遵守 RTP、RTCP 及 RTSP 通訊協定，分別用於即時傳輸資訊、控制傳輸品質及建立用戶端與伺服器端間之連線及指令溝通，控制伺服器之傳輸資訊，建構串流傳輸技術系統。參見石佳相、謝光正、黃耀德，「有線電視數位匯流平台技術發展及規範委託研究案」，國家通訊傳播委員會（PG10206-0054），頁 25-26（2013）；洪徹易，基於 HTTP Live Streaming 技術之實況廣播暨 VOD 系統，國立清華大學資訊工程學系碩士論文，頁 17-18（2012）。另參 <http://livevideo3.blogspot.com/2013/06/stream-media.html>（最後瀏覽日：108 年 5 月 31 日）。

<sup>547</sup> 如 IPTV 與 OTT TV 等互動是多媒體服務。IPTV 係透過專線、纜線、衛星訊號或無線訊號等方式，於封閉式網路（Walled garden）中，將影音訊號傳遞至用戶端，終端設備以電視為主。OTT TV 則不受地域限制，以開放式網路（Open IP Network）將數位影音內容傳送至各式得連網之終端設備。曾俐穎、陳人傑，「眼球經濟新藍海：影音 OTT 平台產業發展模式之研究」，財團法人電信技術中心，頁 10-11（2015）。

<sup>548</sup> 除非購買導入作業系統（OS）的智慧型電視或者電視機內建有線電視機上盒者外，不論係使用 IPTV 或 OTT TV 之用戶，皆需裝載機上盒，將來自於地面無線、有線、衛星或網路等數位訊號，轉換為一般電視所能接收的類比訊號，方能將影音資訊顯示於電視螢幕上，同時得將用戶端之指令回傳於伺服器端，以提供雙向服務。參見莊春發、石世豪、黃銘傑、陳志成，「數位匯流相關產業（電信、有線電視、網際網路、電子商務）整合性競爭規範之研究」，行政院公平交易委員會（FTC-100-G01），頁 88（2011）；呂坤原，「以情境分析法探討台灣 IPTV 產業服務定價策略」，傳播與管理研究，第 11 卷第 2 期，頁 97（2012）；石佳相、謝光正、黃耀德，前註 546，頁 67-68。另參 <https://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=a19b57a0-d71f-4099-9bae-afa95ad513cc>（最後瀏覽日：108 年 5 月 31 日）。

<sup>549</sup> 得用於各種類型之電視節目、隨選視訊（VOD），網路多媒體、互動加值、線上資訊、電子商務、電視商務、家庭金融等網際網路內容與加值應用。參見許超雲、石佳相、黃啟芳、陳建華，「數位新媒體於視訊平台技術發展及應用服務趨勢之研究」，國家通訊傳播委員會（NCCL97021-970418），頁 17（2009）。

<sup>550</sup> 陳耀祥、陳憶寧、陳慧紋、許琦雪、吳劭薇，「出席 2017 年亞洲有線暨衛星廣播電視協會（Cable and Satellite Broadcast Association of Asia, CASBAA）『年會及政策圓桌論壇報告』出國報告」，公務出國報告資訊網，頁 12-14（2017），<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C1060432112>（最後瀏覽日：108 年 5 月 31 日）。

108 年增訂著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，針對非法機上盒制定更進一步之規範。以下首先介紹我國司法實務之判決，再分別就著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，進行要件之分析及評論，最後提出本文之意見。

## 第一項 引誘追劇還是追劇幫手

### 壹、提供附有 P2P 傳輸軟體之機上盒

本案事實如下，A 公司向 B 公司進口附有得直接存取境外影音資訊之軟體及 P2P 軟體之機上盒，使購買機上盒及繳交月費之用戶，得藉由機上盒內建之系統連結至境外伺服器，經伺服器媒介其他持有影音資訊之用戶後，透過 P2P 軟體傳輸並下載該未經授權之影視資訊。經臺南地方法院檢察署以其涉嫌違反著作權法第 92 條，後予以起訴，經臺灣臺南地方法院 102 年智易字第 22 號刑事判決，被告未構成公開傳輸行為，為無罪諭知；智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，依刑事訴訟法 300 條規定變更法條，依著作權法第 93 條第 4 款、第 87 條第 1 項第 7 款規定，諭知被告有罪判決。本案於地方法院之裁判，主要爭執被告有無構成著作權法 92 條規定之公開傳輸行為，並認為被告依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之侵權行為未經起訴，未予審判。因此以下僅就智慧財產法院之判決，進行整理與評析。

智慧財產法院認為<sup>551</sup>，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「提供技術行為」應區辨直接侵權行為所利用之技術來源為何，並應判斷被告對於用戶之公開傳輸行為有無控制權。本案中，法院就 A 公司提供之機上盒的「TV 電視」、「VOD」及「線上影院」功能，分別判斷 A 公司是否該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為。

於「TV 電視」及「VOD」功能，係由特定伺服器媒介影音資訊持有用戶及需求用戶，藉由 P2P 軟體使需求用戶得直接自持有用戶端，下載該影音資訊。因此用戶必須透

---

<sup>551</sup> 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決參照。

過該機上盒，方能連結到特定伺服器，始得請求並下載影音資訊，故法院認為 A 公司提供技術上之協助，使其用戶得藉該機上盒進行非法公開傳輸行為。又該伺服器為封閉網站，僅供購買機上盒且確認已付費之會員使用，非會員者無法接近該伺服器，亦無法利用一般電腦之搜尋及傳輸功能取得該播放服務，故 A 公司對於該非法公開傳輸之過程有控制權，與第三人得經其他網路連結至某含有非法著作物網站之單純轉貼網址行為，顯有不同。故認為 A 公司提供機上盒，係提供用戶非法公開傳輸他人著作之技術協助行為，且 A 公司對於該非法公開傳輸行為具有控制權，因此 A 公司該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之提供行為。

另於「線上影院」功能，係由已預先安裝於機上盒之 Android 作業系統播放應用程式執行，用戶得透過機上盒開啟該應用程式以播放影片，然而，任何擁有 Android 作業系統裝置之公眾，皆得下載該播放應用程式並收看影片，不以使用 A 公司提供之機上盒為必要裝置，故公眾之公開傳輸行為，係經由該播放應用程式所提供之技術進行，與 A 公司提供之技術無涉。又該播放應用程式可由不特定人接近，因此 A 公司對於用戶透過該播放應用程式之非法公開傳輸行為無控制權。故法院認為，A 公司未就「線上影院」功能提供技術協助行為，同時對其用戶之公開傳輸行為無控制權，故不該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為。

於主觀要件上，法院認為，縱使被告不知用戶將連結自何伺服器、是否採用 P2P 軟體等技術內容，被告「明知」其提供之機上盒係一未儲存任何影視節目之硬體設備，用戶若欲收看影視節目須以機上盒進行公開傳輸，又其「知悉」用戶未額外付費，卻得透過該機上盒收看需付費之電視節目，且僅得透過該機上盒收看特定節目之事實。另外，法院認為，被告於公司網頁及文宣廣告上，積極勸誘公眾購買該其提供之機上盒，利用該機上盒為非法公開傳輸行為，故認為被告具有侵害他人著作財產權之「意圖」。

依被告提供機上盒之三種功能，法院認為於「VOD」功能，無法證明被告侵害之對象為何；就「線上影院」功能，被告未該當提供技術行為。惟就「TV 電視」功能，法院認為被告提供技術予用戶，使其得藉以進行非法公開傳輸行為，並獲取銷售機上盒之價



金及按月收取服務費之財產上利益，主觀上知悉其用戶利用該機上盒為侵權行為亦知悉其提供技術之行為，同時具有使用戶侵害他人之意圖，因此構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之擬制侵權行為，並依同法 93 條負擔刑事責任。

## 貳、提供內建連結境外網站應用程式之機上盒

本案「尼索美科技有限公司」(下稱：尼索美公司)，進口大陸地區珠海市華域電子有限公司之數位機上盒，並於於民國 100 年 6 月 1 日，與經營「樂活第五台」數位電視頻道之「優達國際媒體有限公司」(下稱優達公司)簽訂數位機上盒之採購合約書<sup>552</sup>，銷售數台數位機上盒與優達公司，並由尼索美公司提供各項頻道播放及維護服務。優達公司將該數位機上盒出租予其用戶，供用戶收看其傳銷並管控之「樂活第五台」數位電視頻道，惟該機上盒尚有內建之影視應用程式可供其用戶點選<sup>553</sup>，使用戶得連結至境外網站之雲端資料庫，隨時於該網路空間內選取並觀看他人之視聽著作。優達公司向用戶按月收取 450 元之頻道維護費，被告尼索美公司則按客戶數量向優達公司每月收取 125 元之維護費<sup>554</sup>。經台中地方法院檢察署以涉嫌違反著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 93 條第 4 款規定，對尼索美公司及行為時之張姓負責人予以起訴。臺灣臺中地方法 105 年智易字第 53 號刑事判決，被告無罪；業經臺灣臺中地方檢察署檢察官上訴，智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決，認為被告應負擔侵害著作權之刑事責任，撤銷前審判決並予以改判。

台中地方法院認為<sup>555</sup>，本案未該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「提供行為」。依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之增訂理由<sup>556</sup>，並參照智慧財產法院 104 年

<sup>552</sup> 優達公司與其負責人經臺灣臺中地方檢察署檢察官 102 年度偵字第 4336 號、101 年度偵字第 12284 及 15611 號不起訴處分書為不起訴處分確定。

<sup>553</sup> 案件事實參照自臺灣臺中地方法院 102 年智易字第 65 號刑事判決(經智慧財產法院 104 年刑智上易字第 20 號刑事判決確認)及臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決。

<sup>554</sup> 智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

<sup>555</sup> 臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決。

<sup>556</sup> 於智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決中，亦引用著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之立法理由為基礎，所引用範圍亦與本案法院引用者相同，惟二法院對於該款規定之立法理由解釋不同，故就本案之被告有無該當本款之「提供行為」亦有不同之認定。

度刑智上易字第 82 號刑事判決意旨，法院認為本款所謂「提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」，係指該電腦程式或技術由被告直接提供予他人使用，或該電腦程式或技術雖非被告直接提供，但被告對於該電腦程式或技術之接近使用具有控制權限而言。又所謂「電腦程式或其他技術」，依立法歷程及學者見解應限於 P2P 之電腦程式或技術軟體。故法院認為，本案未舉證證明機上盒內有 P2P 之電腦程式或技術，亦無法證明該 P2P 電腦程式或技術係由被告直接提供，或證明該電腦程式或技術雖非被告直接提供，但被告對於該電腦程式或技術之接近使用有控制權限，故法院認為，被告未該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，無須負擔著作權侵權責任。

智慧財產法院認為<sup>557</sup>，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規範之侵權行為態樣，未以點對點傳輸技術為限，依本款之增訂理由，「部分不肖網路平台業者，以免費提供電腦下載程式為號召，並藉口收取手續與網路維修費等營利行為，在網路上直接媒合下載與上傳著作權人之文字與影音著作，卻不願支付權利金給著作權人，嚴重侵害著作權人之合法權益，及故意陷付費良善下載者於民、刑法之追溯恐懼中，上述行為至為不當，有必要明確修法來規範不肖平台業者的行為。…（略）…三、本質上是對於技術提供者於符合相關要件時，課與其對技術之使用者之著作財產權侵害行為負擔法律責任。對於本條增訂第 7 款及第 2 項之規定說明如下：（一）本款對於技術之提供者賦予法律責任，故本條非難之行為為『提供行為』。…（略）…（二）技術提供者必須是出於供他人侵害著作財產權之意圖，提供技術，始屬本款所規範之範圍。」認為本款所謂「提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」，未以點對點傳輸技術為本款非法傳輸之侵權行為態樣。再依著作權法第 3 條第 1 項第 10 款規定，「公開傳輸係指以有線電、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。而所謂『向公眾提供』，不以利用人有實際上之傳輸或接收之行為為必要，只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足。（著作權法 92 年 7 月 9 日修正立法理由參見<sup>558</sup>）」故著作權法第 3 條第 1 項第 10 款規定之公

<sup>557</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

<sup>558</sup> 「增訂第九款『對公眾提供』之定義。按網路傳播之過程中，將著作成為可被傳播之情形，例如將載有著作而不對外公開之伺服器與對外公開之伺服器相連結，使得公眾得以互動式接觸該著作，屬於「對公眾提供」之情形，爰予明訂。」立法院第 5 屆第 1 會期第 22 次會議議案關係文書，頁 42（2007）。

開傳輸行為，未限於以點對點傳輸技術為非法傳輸之侵權行為態樣。因此，於同一部法律中，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之公開傳輸要件，應為相同解釋。

本案被告提供內建數款影音 APP 之機上盒，由用戶選取內建之 APP 應用程式，該應用程式將請求串流伺服器提供影音資料，串流伺服器則將壓縮之影音資料封包後經由網路傳輸至該機上盒中，再轉傳到用戶之電視螢幕上。法院認為，行為人提供可公開傳輸或重製著作之數位串流技術，該當本款之提供行為，且無逸脫本款用以維護著作權人合法權益之立法目的。又被告出售數位機上盒予優達公司，該公司積極勸誘公眾承租該公司之數位機上盒，使用戶得以內建 APP 收視遠端他人著作，並賺取財產上利益，具有侵害他人著作財產權之意圖，該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，法院因此將原判決予以撤銷改判。

## 第二項 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定

前二判決均以著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定為裁判基礎，故以下簡述本款規定之立法理由，並分析本款規定之要件。

我國著作權法於民國 96 年 7 月 11 日修正公布第 87 條第 1 項第 7 款規定，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，視為侵害著作權或製版權。同時，立法者認為，難以判斷行為人主觀上是否具有侵害他人權利之意圖，因此增訂同條 2 項規定<sup>559</sup>，以前項第 7 款提供技術之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，作為其是否具有著作權法第 87 條第 1 項第 7 款意圖之判斷<sup>560</sup>。違反本款規定者，依著作權法第 93 條第 4 款規定，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。

<sup>559</sup> 立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，590 頁（2007）。

<sup>560</sup> 林洲富，前註 508，頁 228。

本法係參考美國最高法院於 *Grokster* 案提出之誘引侵權原則所制定<sup>561</sup>，使未實施直接侵權之裝置或技術提供者，須為其對公眾提供電腦程式技術之行為負擔侵權責任，用以維護著作權人創作之誘因及科技創新發展之平衡。本文依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之構成要件，分析說明如下。

## 壹、提供可非法公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術

### 一、提供公眾得用於未經著作財產權人同意或授權公開傳輸或重製之技術

「未經著作財產權人同意或授權」之要件，係用以排除提供電腦程式或其他技術者本身即為著作權人，亦排除合法利用他人著作等未構成著作權之侵權行為。立法者預設該提供技術行為，將致第三人藉以實施侵害他人著作權之行為，故「同意或授權」之內容，應係指著作權人同意行為人對公眾提供得用於重製或公開傳輸其著作之技術<sup>562</sup>。

### 二、提供公眾得用以公開傳輸或重製之技術

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 2 項之立法說明，「本款對於技術之提供者賦予法律責任，故本條非難之行為為『提供行為』。…」，故以下依提供行為應具備之要素分述之。

#### （一）「提供之技術」須以得公開傳輸或重製他人著作作者為限

若行為人所提供者為超連結，使第三人得追蹤並開啟原始資料，第三人點擊該超連結所顯示者，係由原始出處提供或傳達之著作內容，故行為人並未向公眾提供或傳達著作內容，亦未將他人著作重製於其網站，未構成重製及公開傳輸行為。因此提供超連結之行為，非屬本款之規範對象<sup>563</sup>。

<sup>561</sup> “..one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.” 立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，591 頁（2007）。

<sup>562</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 9-10。

<sup>563</sup> 臺灣屏東地方法院 104 年智易字第 3 號刑事判決；經濟部智慧財產局 102 年 6 月 4 日電子郵件

## （二）提供技術行為須為公眾「公開傳輸或重製之必要條件」

認定被告有無構成「提供行為」，端視使用者於進行非法公開傳輸時，須否以被告提供之電腦程式或其他技術為必要。如使用者僅得經其提供之電腦程式或其他技術，方能為非法公開傳輸或重製者，始得謂被告已構成本款規定之提供行為，如用戶僅得透過被告提供之技術，進入他人於境外架設含有大量非法著作之網站並接觸附屬於該網站之特殊播放程式<sup>564</sup>；又如用戶僅得透過被告提供之機上盒內建之系統，連結至境外伺服器並經其媒介持有特定資訊之其他用戶，方得進行非法之公開傳輸行為<sup>565</sup>。若他人得自行經網際網路連結至其他網路並依一般瀏覽器之功能，進行非法公開傳輸或重製，如被告提供 Android 系統中可由不特定人接近之影音應用程式<sup>566</sup>，則他人實施侵權之行為即不以被告提供之技術為必要，被告不該當本款規定之「提供行為」。

## 三、行為內容不以 P2P 點對點傳輸技術為限

### （一）提供技術之行為內容不以 P2P 點對點傳輸技術為限

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，未以行為人提供「點對點傳輸技術」者為限。主管機關於民國 107 年公告之函釋說明<sup>567</sup>，本款規定之「電腦程式或其他技術」，包含多種中性之網路技術或服務，非專以規範「點對點技術進行非法傳輸」之侵權行為態樣為限。因此不論提供者係採取點對點傳輸技術或是建立伺服器以主從式架構提供傳輸服務者，皆為本款規範之行為態樣。

又依我國實務見解認為<sup>568</sup>，依著作權法第 3 條第 1 項第 10 款規定，公開傳輸係指以有線電、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，

---

1020604b 號函釋。

<sup>564</sup> 臺灣新北地方法院 101 年度智訴字第 25 號判決參照。

<sup>565</sup> 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決參照。

<sup>566</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

<sup>567</sup> 經濟部智慧財產局 107 年 10 月 1 日智著字第 10700064350 號函。

<sup>568</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

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，而所謂「向公眾提供」，不以利用人實際上有傳輸或接收之行為為必要，只要處於可得傳輸或接收之狀態為已足，故本款規定，未以點對點傳輸技術為限。著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，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，自應為相同解釋，是以，本款規範未專以點對點傳輸技術為規範內容。

如行為人利用他人於境外架設含有大量非法著作之網站及附屬於該網站之特殊播放程式，於其經營之網站中，對其收費會員張貼得進入前述境外網站之連結，使其會員得藉由該特殊播放程式，即時觀看並得同時下載各非法視聽著作，依實務見解，此種利用他人侵權之行為及張貼連結之行為，係提供第三人一可重製著作之網路平台技術，因此前揭行為，亦為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規範之「提供行為」<sup>569</sup>。

## （二）「提供行為」是否包含提供附有 P2P 軟體或內建 APP 功能之硬體裝置

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之立法理由，本款所非難者係提供行為<sup>570</sup>，以行為人提供「可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」為規範對象。惟若行為人非於網路上提供「電腦程式」等軟體，而係實際地提供硬體裝置或設備，有無構成本款之行為，茲有疑義。另外，行為人提供所謂之「其他技術」，須否與提供「電腦程式」之技術相當，如前述，若行為人所提供者為硬體裝置或設備，此種技術程度較低之提供行為是否屬於本款所謂之「其他技術」，即有疑義。因此本款所欲規範者，是否以提供前述「電腦程式或相當程度之技術」為限，以下分別依肯定及否定見解論述之。

### 1. 否定說

我國智慧財產法院，認為提供附有可公開傳輸或重製他人著作之電腦程式「裝置」或提供內建數款影音 APP 之「裝置」，亦構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「提供行為」。

<sup>569</sup> 臺灣新北地方法院 101 年度智訴字第 25 號判決參照。

<sup>570</sup> 立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，589 頁（2007）。

提供附有可公開傳輸或重製之電腦程式之「裝置」者，係於裝置中配置 P2P 軟體，使用戶連結至媒介特定資訊供需端點之伺服器，並透過裝置中之 P2P 軟體下載需求之影音資訊。法院認為，若用戶僅能透過該機上盒，連結至特定之伺服器傳輸影音資訊者，則提供裝置之行為人該當本款之提供行為<sup>571</sup>。故提供附有可公開傳輸或重製之電腦程式之機上盒亦構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之提供行為。

又提供內建數款影音 APP 之「裝置」，由用戶選取內建之 APP 應用程式，該應用程式將請求串流伺服器提供影音資料，串流伺服器則將壓縮之影音資料封包後經由網路傳輸至該裝置中，再轉傳到用戶之電視螢幕上<sup>572</sup>。此種提供可公開傳輸或重製著作之數位串流技術，亦經法院認定，屬於本款規範之提供行為<sup>573</sup>。」是以，提供附有 P2P 軟體或內建 APP 功能之硬體裝置，皆屬著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規範之「提供行為」。

## 2. 肯定說

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款修正草案之審查報告，經濟部之代表說明本款增訂理由，「.. 為有效維護著作財產權人之合法權益與保護消費者權益，乃提出著作權法第 87 條修正草案，對 P2P 軟體提供處罰條文。」<sup>574</sup>又自立法理由觀之，本條規範係為遏止不肖之「網路平台業者」免費提供電腦程式，於網路上媒合其使用者下載與上傳他人著作之行為<sup>575</sup>，故認為本條僅以提供 P2P 電腦程式之網路業者，或其他與之相當的技術者為限，否則有逾越立法原意之嫌。

另有實務見解認為<sup>576</sup>，一般網際網路瀏覽器亦具有「可公開傳輸或重製」檔案之功

<sup>571</sup> 智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決參照。

<sup>572</sup> 串流傳輸技術系統之運作，參見誠君，視訊串流系統技術探微，CTIMES, <http://www.hope.com.tw/DispArt/tw/video-streaming/%E5%BD%B1%E5%83%8F%E8%99%95%E7%90%86%E5%99%A8/0512051138KE.shtml> (最後瀏覽日：108 年 5 月 31 日)。

<sup>573</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

<sup>574</sup> 立法院第 6 屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書，頁 44-45 (2006)。

<sup>575</sup> 立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，588 頁 (2007)。

<sup>576</sup> 臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決，惟後經智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決撤銷。

能，如若寬認本款之行為態樣，則該網路瀏覽器之開發者及提供者恐有成立本款罪責之可能。並依本款制定之立法理由，認為所謂「提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術」，係指提供 P2P 之電腦程式或技術之謂。

再依主管機關於民國 99 年公告之函釋，認為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款、第 93 條第 4 款及第 97 條之 1 規定，係為禁止行為人於「網路上」提供電腦程式或技術（例如 P2P 傳輸軟體），供大眾藉以交換違法之檔案，並獲取利益之行為，因此所制定之「P2P 法案」<sup>577</sup>。最後，學說通說見解認為，依本款規定之立法理由，本款之規範對象應僅限於提供 P2P 軟體與技術之「網路平台服務業者」<sup>578</sup>，故於行為態樣上應僅限於提供「P2P 軟體」者，不應任意擴張本款範圍至提供「附有 P2P 軟體裝置」之行為人<sup>579</sup>。

依前述理由觀之，採否定說者係為因應數位科技潮流之發展，擴張解釋著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，以囊括新型態之犯罪類型。惟細究立法理由、提案說明等，並參考我國借引自美國最高法院於 *Grokster* 案之判決，本款原欲規範者應僅及於，行為人於網路平台提供電腦程式等「軟體」，並未包含提供「硬體」裝置之行為，故如認為提供機上盒之行為屬於本款規範之「提供電腦程式」之行為，似有過度擴張適用之嫌。

綜合上述，本文認為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定中，所謂之「其他技術」，應以「網路服務業者」提供之 P2P 軟體或其他相當程度之技術者為限。不得以行為人提供具有「可公開傳輸或重製之電腦程式」之裝置，即認該「間接」提供行為該當本款之「其他技術」，否則似已逾越立法者原為遏止「網路平台業者」不肖行為之目的。另外，如認為提供附有 P2P 軟體「裝置」之行為人亦須負擔責任，似亦逾越提供「電腦程式」之文義，又如認此提供行為係屬「其他技術」，似逾越受規範者所得預測之範圍。因此依

<sup>577</sup> 經濟部智慧財產局 99 年 4 月 13 日電子郵件 931124 函釋。

<sup>578</sup> 「本款是針對網路業者，以未經合法授權之音樂、影音或其他檔案為誘因，在網路上提供電腦程式或技術(例如 P2P)，供網友交換這些違法侵害著作權的檔案，並向網友收取費用或坐收利益的行為..」章忠信，著作權法逐條釋義(2014)，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=11&aid=145> (最後瀏覽日：108 年 5 月 31 日)；同參蔡蕙芳，前註 539，頁 2，註 3。

<sup>579</sup> 參見馮震宇，前註 507，頁 42。



法明確性原則及罪刑法定原則，認為本款之規範對象應限於「網路服務業者」，且以提供可公開傳輸或重製之「電腦程式」或其他「相當程度之技術」為規範行為。

#### 四、行為態樣

參照臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決及智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決意旨，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「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」，係被告直接提供他人使用該電腦程式或技術，或雖非被告直接提供，但被告對該電腦程式或技術之接近使用具有控制權限。故不論被告係直接提供行為人或被告「對他人接近使用該電腦程式或技術有控制權限」者，皆為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定所規範之行為態樣。

認定被告有無構成「提供行為」，端視他人進行非法公開傳輸時，須否以被告提供之電腦程式或其他技術為必要。如僅得經其提供之電腦程式或其他技術，方能為非法公開傳輸者，始得謂被告已構成本款規定之提供行為，例如用戶僅得透過被告提供技術，進入他人於境外架設含有大量非法著作之網站並接觸附屬於該網站之特殊播放程式<sup>580</sup>；又如用戶僅得透過被告提供之機上盒內建之系統，連結至境外伺服器並經其媒介持有特定資訊之其他用戶，方得進行非法之公開傳輸行為<sup>581</sup>。若他人得自行經網際網路連結至其他網路並依一般瀏覽器之功能，進行非法公開傳輸或重製，如被告提供 Android 系統中可由不特定人接近之影音應用程式<sup>582</sup>，則他人實施之侵權行為即不以被告提供之技術為必要，因此被告不該當本款規定之「提供行為」。

又所謂「對他人接近使用該電腦程式或技術有控制權限」，係指被告雖非直接提供傳輸技術之行為人，惟其對於採用封閉式系統、無法以網際網路及一般瀏覽器功能取代之技術，擁有使符合特定資格者接近使用該系統之能力，並具有驗證他人是否符合該特

<sup>580</sup> 臺灣新北地方法院 101 年度智訴字第 25 號判決參照。

<sup>581</sup> 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決參照。

<sup>582</sup> 智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

定資格之能力者，得以開放或封閉他人接近使用其提供技術為手段，影響他人得否藉其提供之技術進行公開傳輸。如被告僅開放向其購買特定系統並按時繳納會費之用戶，非其購買者或未按時繳交會費則無法接近或無法繼續利用其提供之技術<sup>583</sup>。

然而，值得討論者在於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之提供技術行為，是否確如臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決之解釋，可區分並涵蓋被告直接提供技術行為，或非被告直接提供，但對他人接近使用該技術有控制權限，似有討論空間。本案判決業經智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決撤銷並予以改判，觀察該二判決，係臺灣臺中地方法院就本款規定提供技術行為之「內容」與智慧財產法院之解讀不同而遭撤銷。惟就臺灣臺中地方法院，區分並界定提供技術行為「態樣」之見解，智慧財產法院未予以回應。因此就著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之行為態樣，可否如臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決，將「非被告直接提供，但被告對該電腦程式或技術之接近使用具有控制權限」之行為態樣，納入本款規範之範圍，容有討論餘地。

觀察臺灣臺中地方法院於本案中，所參照之智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，似未區分被告係直接提供行為人，抑或係具有控制他人接近使用系爭傳輸技術之非直接提供行為人。詳究該案判決，智慧財產法院分別就系爭機上盒之三種功能，判斷用戶須否以系爭機上盒為非法公開傳輸行為之必要裝置，再檢視被告得否控制他人接近使用該具有媒介功能之伺服器。於系爭機上盒之「線上影院」功能，用戶得藉由其他採用 Android 作業系統之裝置下載並使用該影音應用程式，非以系爭機上盒為必要之裝置；故再檢視被告是否有控制他人接近使用該應用程式之權限，又因使用 Android 作業系統之大眾皆得利用該播放應用程式，故認為被告就機上盒之「線上影院」功能，不具有控制權限，因而無須負擔著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之責任。是故，依此判斷方式之反面解釋，若系爭機上盒或其內建之軟體非用戶進行公開傳輸之必要裝置，惟被

---

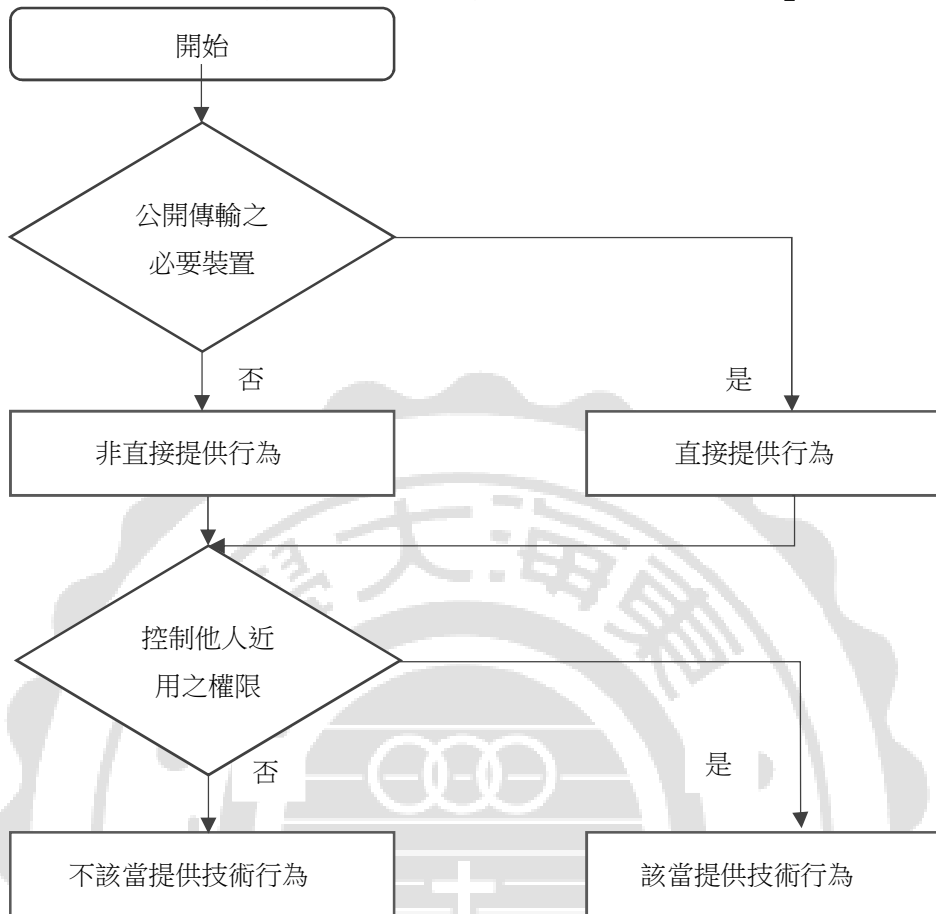
<sup>583</sup> 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決參照。

告具有權限控制他人使用接近公開傳輸所必須之特定伺服器或特定資訊儲存空間，則被告仍構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供技術行為。因此，如用戶得以其他裝置或軟體下載某影音應用程式或連結其他網站，惟尚須經被告驗證後，方得利用特定伺服器或特定資訊存取空間者，被告仍該當本款之提供技術行為。

對照臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決，認為如用戶須以該裝置為公開傳輸之必要者，則被告係「直接對用戶提供電腦程式或技術」之行為人。若用戶非以該裝置為公開傳輸之必要者，則屬於「被告未直接提供電腦程式或技術予用戶」，因此尚須判斷被告對他人接近使用該電腦程式或技術是否具有控制權限，如被告具有控制權限者，方得認為被告該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為；相反地，如若被告不具有控制權限，則被告提供裝置之行為，非本款欲非難之提供技術行為。

由上述之分析可知，臺灣臺中地方法院之本案判決，依智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決意旨，將著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「提供技術行為」，區分為「被告直接提供他人使用該電腦程式或技術」，以及「被告對該電腦程式或技術之接近使用具有控制權限」，固有所本，肯認臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決區分並界定本款提供技術行為「態樣」之見解。以下參照此二判決，依用戶須否以被告提供之軟硬體為必要條件，及被告有無控制用戶接近使用特定伺服器或特定資訊存取空間之能力，將被告是否該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之行為態樣，依檢驗流程整理如以下圖表 1。

圖表 1 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款「提供技術行為」之檢驗流程



## 貳、因提供行為獲取經濟利益

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係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並「受有利益者」為規範對象，因此行為人取得利益須與提供技術行為間有因果關係為要件。另外，「受有利益」係本款規範之客觀不法構成要件，提供者須實際取得利益，方得構成本款規定，並依著作權法第 93 條第 4 款規定加以處罰<sup>584</sup>。

又所謂「受有利益」，可包含直接及間接利益。如行為人提供電腦程式或其他技術，因此自使用者所得之直接利益，例如收取會費之經濟利益；又如行為人藉其提供之技術吸引使用者，創造大量點擊率，以提升銷售廣告空間之收益，或藉其提供之技術，收取手續費或維修費等間接利益，皆屬本款規定之「受有利益」。

## 參、意圖供公眾於網路非法公開傳輸或重製他人著作

### 一、意圖

「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」，依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，視為侵害著作權或製版權。又同法第 2 項規定，如提供行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾，利用其提供之電腦程式或其他技術，公開傳輸或重製他人著作，侵害他人著作財產權者，提供行為人具備本款之意圖。又依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及同法第 2 項規定之立法理由，「(二) 技術提供者必須是出於供他人侵害著作財產權之意圖，提供技術，始屬本款所規範之範圍。..」，故提供行為人於主觀上，須具備供他人利用提供之技術進行非法公開傳輸或重製之意圖，方得該當本款之主觀構成要件<sup>585</sup>。

<sup>584</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 9。

<sup>585</sup> 經濟部智慧財產局 107 年 10 月 1 日智著字第 10700064350 號函。

刑法規定中之「意圖」，係指行為人為達特定目的，致力謀求其預定之結果實現，以滿足其行為目的之主觀心態<sup>586</sup>。又「故意」之對象係客觀構成要件規範之行為事實，「意圖」之對象則係緊隨於構成要件行為發生後所實現之行為，故本款係以行為人故意藉由提供電腦程式或其他技術，期望公眾利用其提供之行為經網路公開傳輸或重製他人著作，侵害他人著作財產權為要件<sup>587</sup>。因此本款須以行為人「故意」提供得用於公開傳輸或重製之電腦程式或其他技術，且係基於供第三人用以侵害他人著作財產權之意圖，提供行為人方該當本款規定之主觀構成要件。

## 二、意圖之判斷

提供行為人若採取「廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾」，則將構成本款之意圖要件，參考著作權法第 87 條第 1 項第 7 款增訂之立法理由，依美國最高法院於 *Grokster* 案提出之裁判理由<sup>588</sup>，應就行為人是否使用明確的用語、有無採取積極的行動，判斷行為人於客觀上已否顯現其具有引誘第三人藉其提供行為實施侵權之意圖。我國學者依此認為，應以行為人有無「明確對外訴求其所提供軟體或其他技術可供侵權使用」為判斷標準<sup>589</sup>，檢視行為人以言語或行動之表達，是否已呈現其具有本款之意圖。

觀察著作權法第 87 條第 2 項規定，「前項第七款、第八款之行為人，採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，為具備該款之意圖。」係以「行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用其提供之電腦程式或其他技術」推定行為人具有「供公眾重製或公開傳輸未經著作財產權人授權之意圖」<sup>590</sup>。惟實務上對於廣告之

<sup>586</sup> 張麗卿，刑法總則理論與運用，頁 164（2011）。

<sup>587</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 10。

<sup>588</sup> “.one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.” *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, at 919 (2005).

<sup>589</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 11（2008）。

<sup>590</sup> 參廣于雲，「評析 P2P 業者之著作權法責任—以 92 年度訴字第 2146 號 Kuro 案判決為中心」，法務部司法官訓練所 48 期學員法學研究報告，頁 1754（2009），<http://ja.lawbank.com.tw/treatise2.aspx?id=376>；蔡蕙芳、潘宜伶，「網路時代之新型態侵權責任—著作權法第 87 條第 1 項第 7 款誘引侵權」，2007 年「網際空間：資安、犯罪與法律社會」學術研究暨實務研討會，[http://law.nchu.edu.tw/people/writing\\_seminar.php?Sn=6](http://law.nchu.edu.tw/people/writing_seminar.php?Sn=6)。（最後瀏覽日 2019/05/26）

認定似有過度寬鬆之嫌，如被告曾採取廣告宣傳其服務或裝置，即足以「教唆、誘使、煽惑、說服」公眾實施侵權行為，並因此認為被告有使他人透過網路為直接侵權之意圖。故有學者認為，應區分廣告之內容係為宣傳產品之效能抑或是在於鼓勵侵權<sup>591</sup>。

#### 肆、本款規定與美國著作權法之誘引侵權責任近似

依著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之立法理由，本款規範所非難者係提供行為，立法者擬制該技術提供行為為著作權之侵權行為，因此本款規定不以直接侵權行為發生為要件。此外，與美國著作權誘引侵權責任不同者，在於本款規範以「受有利益」為責任成立要件<sup>592</sup>。惟本款規範之增訂係參考美國最高法院於 *Grokster* 案之裁判，二者皆以「意圖」侵害他人著作財產權為要件，規範目的亦皆在於使惡意提供侵權媒介之行為人負擔侵權責任，使著作財產權人獲得有效之救濟管道，藉以達成科技發展與著作權人權利保障之平衡，因此認為本款規範近似於美國著作權法之誘引侵權責任。

### 第三項 著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定

民國 108 年 5 月 1 日修正公布著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，將提供公眾管道接觸及使用他人非法公開傳播或公開傳輸網站之行為，明文規範於著作權法中，以落實智慧財產權之保護。著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，「明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者，視為侵害著作權或製版權。(一) 提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。(二) 指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。(三) 製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。」提供公眾接觸非法公開傳播或公開傳輸著作網址之管道者，如採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，依著作權法第 87 條第 2 項，具備本款之意圖。又違反著

<sup>591</sup> 參見馮震宇，前註 507，頁 40-41。

<sup>592</sup> GRAEME B. DINWOODIE, SECONDARY LIABILITY OF INTERNET SERVICE PROVIDERS 25ed, at 345-46(2017).

作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定者，依著作權法第 93 條 4 款規定，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。

依立法理由可知，本款之制訂主要係為因應近年蓬勃發展且已產生諸多侵權疑慮之機上盒產業，同時規範藏身於網路平台之應用程式提供者，遏止提供行為者藉由提供公眾更便捷快速的管道，大量地接觸及使用未經授權之著作，獲取直接及間接經濟上利益之行為，以維護影視產業之發展。以下就本款之要件，進行分析。

## 壹、法定侵權行為態樣

相較於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，所規範者係提供用於非法公開傳輸及重製之「電腦程式或其他技術」，同條項 8 款規定，規範者係提供匯集他人非法公開播送及非法公開傳輸著作網站之「管道」，故使用者無法直接透過該管道進行非法公開傳輸或重製，係利用該管道接觸並使用非法影視之內容。立法者明訂以下三種提供行為，作為本款之規範對象。

### 一、提供公眾使用匯集侵權著作網址之電腦程式。

依本款規定之立法理由及議案關係文書可知，行為人於網路平台或網站，提供電腦程式用以連結或進入各含有侵權著作之網路位址。例如，將匯集非法影音網路連結的 APP 應用程式，上架到應用程式商店之網路平臺，供公眾下載使用。

### 二、指導、協助或預設路徑供公眾使用匯集侵權著作網址之電腦程式。

依立法理由及議案關係文書，此類侵權行為態樣並未直接提供電腦程式，如行為人提供之機上盒，未內建連結該匯集侵權著作網址之電腦程式，另以指導或協助公眾安裝上述之電腦程式，或於機上盒預設路徑供公眾自行下載使用該電腦程式。



### 三、製造、輸入或銷售載有可以連結侵權著作電腦程式之設備或器材。

此類侵權行為態樣，如法條文義所載，係指製造、輸入或銷售載有連結該匯集侵權著作網址之電腦程式的設備或器材，惟似僅單指載有電腦程式之設備或器材等硬體裝置，與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款所指涉之客體不同，詳參本章節向次標題伍之說明。

## 貳、客觀要件

### 一、提供行為

#### (一) 提供行為須為他人「接觸」匯集侵權著作網址之必要條件

著作權法於第 87 條第 1 項第 8 款明文規定，電腦程式提供者之行為態樣，惟本款之「提供行為」須否與同條項 7 款規定之「提供技術行為」為相同之解釋，即使用者接觸匯集侵權著作之網址，須否以被告提供之電腦程式或載有該電腦程式之設備或器材為必要者，方得構成本款各目之「提供行為」。以下分列肯否二見解，茲為敘明。

#### 1. 否定意見

本款與著作權法於第 87 條第 1 項第 7 款規定不同之處在於，本款僅規範提供他人「接觸」匯集侵權著作之網址之行為，並未如同條項 7 款規定，係以規範他人「未經著作權人授權之「公開傳輸或重製」之較高侵害程度之行為，因此本款較低程度之「接觸」行為，無需以被告提供之電腦程式或載有該電腦程式之設備或器材為必要。另外，本款已詳係規範電腦程式提供者之侵權行為態樣，與同條項第 7 款規定，僅概略地以提供「電腦程式或其他技術」之要件不同，因此本款規定與同條項第 7 款規定，並無相同解釋之必要。

## 2. 肯定意見

依本款第 2 目規定可知，未提供電腦軟體者，須以指導、協助或預設路徑使公眾得接觸匯集侵權著作網址之電腦程式，則若欠缺被告之指導、協助或預設路徑之行為，其無從接觸該匯集侵權著作之網址。並依同款第 3 目規定可知，立法者以製造、輸入或銷售載有匯集侵權著作網址之電腦程式的設備或器材作為規範行為之一，若欠缺該製造、輸入或銷售行為，則使用者根本無從接觸該匯集侵權著作之網址。

本文以為，採肯定見解較為妥適。使用者自得透過網路及一般瀏覽器零散地接觸他人提供之侵權著作，惟多數使用者幾乎無法自行接觸「匯集」大量侵權著作之網址，故本文認為，應以被告提供之電腦程式或載有該電腦程式之設備或器材為使用者接觸匯集侵權著作之必要條件，方得構成本款各目之「提供行為」。

### (二)「匯集」侵權著作之網路位址

行為人所提供者為匯集侵權著作「網址」之管道，故「匯集」非指某網站匯集大量侵權著作之謂，而係指「匯集」含有侵權著作網址之連結。觀諸著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之立法理由，審查會特別界定本款第 1 目規定之「匯集」要件，「..係指將侵害著作財產權著作內容的連結集中於該等電腦程式。」因此本款所謂「匯集」者，應係指含有侵權著作網站之「連結」，而非指某網站「匯集」大量未經著作權人授權之侵權「著作」。

惟所謂「集中」侵害著作財產權著作內容之連結，係以該電腦程式有二種以上連結侵害著作之連結即足，或須相當數量之連結數目方滿足「集中」之條件。又連結之網站，須否以提供非法公開播送或公開傳輸著作為目的，須否以該網站提供之侵權著作達相當數量，方得謂「侵害著作財產權著作內容的連結」，不無疑問。又如該連結網址中，參雜大量經著作財產權人授權之合法之影視著作，得否謂其為「侵害著作財產權著作內容的連結」亦有疑義。惟此疑義須待日後實務運作進行補充解釋，抑或待日後立法者再行修法，界定明確之標準。另外本款規定亦涉及轉貼超連結之行為責任，本文依轉貼之行為態樣，分述如下。

## 1. 轉貼單一侵權著作網址之超連結

新法實行後，若行為人「轉貼」侵權著作網址之超連結，使第三人得進入該含有侵權著作之網路空間，行為人可能有違反著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之虞。於民國 108 年 5 月 1 日前，此種「轉貼」超連結之行為，因其未向公眾提供或傳達著作內容，亦未將他人著作重製於其網站，故未構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之重製及公開傳輸行為。

於民國 108 年 5 月 1 日以後，行為人提供可接觸侵權著作之超連結，尚須判斷其行為有無該當著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目之行為。假如行為人販售其自行經營網站之廣告空間，並轉貼匯集侵權著作網址之超連結於該網站，且採取廣告或積極的行動提供公眾接觸之，似符合本款規定之構成要件。惟依本款規定之立法理由觀之，所謂「匯集」須以「集中數連結侵權著作網站」於該等電腦程式中，故提供單一連結侵權著作網站者，不該當本款規範之提供行為。

## 2. 轉貼經壓縮匯集侵權著作網址之超連結

惟若行為人於其經營之網站所張貼者，係匯整數連結侵權著作網站之單一載點、以同一檔案或其他方式，將含有數侵權著作網址包含於同一電腦程式，抑或是轉貼包含侵權著作之影音清單（例如轉貼收藏侵權著作之 Youtube 清單），即該當本款之提供行為。如此對照前述「單純轉貼侵權著作網址之超連結」之行為，將因行為人採取不同之提供方式，即得避免構成著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目規定，且基於網路易於存取、接觸及其無遠弗屆之特性，個別單一地轉貼侵權著作網址之超連結，使得不特定人得接觸或存取未經著作財產權人授權之著作，亦造成著作財產權人之權利損害。因此是否僅得因行為人有無「匯集」接觸侵權著作網址之行為而異其責任，恐值得深思。

## 二、因提供行為獲取經濟利益

著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，係以意圖供公眾透過網路接觸匯集侵權著作

網址之管道，所為特定之提供行為，並因此受有利益者為規範對象。故以因提供行為獲得經濟上利益者為本款之規範主體，又「受有利益」亦為本款規範之客觀不法構成要件，提供者須實際取得利益，方得構成本款規定。另外，所謂「受有利益」，與同條項第 7 款規定相同，亦包含直接及間接利益。如行為人出售機上盒之對價及按月收取之服務費用，即為直接利益；因提供行為所吸引使用者，而提升之廣告收益，即為間接利益<sup>593</sup>。

## 參、主觀要件

「明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者..」依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，視為侵害著作權或製版權。又同法第 2 項規定，如提供行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用其提供行為接觸未經著作權人授權之著作，為具備該款之意圖。

又依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之立法理由，「..該提供者必須是出於供他人透過網路接觸侵害著作財產權內容之意圖，提供電腦程式，始屬本款規範之範圍..」。故依本款規定，提供行為人於主觀上，須「明知」他人公開播送或公開傳輸未經著作財產權人授權之著作，同時須「意圖」使公眾利用其提供之電腦程式、載有前述電腦程式之軟體，或其指導、協助或預設路徑供前述之電腦程式，供公眾透過網路接觸該侵權著作，方該當本款規定之主觀構成要件。

### 一、明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權

依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之立法理由可知，本款之增訂係為因應實務現況，將「惡意」提供公眾便捷管道，收視非法影音內容之電腦程式行為，納入本法規範範疇，因此自應以提供行為人「明知」其提供管道所聯繫者，係包含大量他人未經著作財產權人同意公開播送或公開傳輸著作之網址。

<sup>593</sup> 立法院第 9 屆第 7 會期第 9 次會議議案關係文書，頁 51 (2019)。

又本款係以「明知」為主觀構成要件，故倘若提供行為者不知或僅可得而知，其提供之電腦程式、指導或協助等服務或載有該電腦程式之設備或器材，係供公眾接觸未經著作財產權人同意公開播送或公開傳輸之著作，則無須負擔本款之罪責。

## 二、意圖供公眾透過網路接觸匯集非法公開播送或公開傳輸之網路位址

「明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者，視為侵害著作權或製版權。」為著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之規定。對照於同條項第 7 款規定，「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」，係以行為人意圖供公眾透過網路非法「公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權」為要件。本款未以行為人需具備侵害他人著作財產權之意圖為要件，僅以行為人意圖供公眾透過網路「接觸」未經著作財產權人授權公開播送或公開傳輸之「著作」為要件。因此可知，本款僅以行為人期望因其提供行為使公眾得透過網路接觸該等侵權著作為意圖內容，故若行為人主觀目的在於使公眾「接觸」該侵權著作，則即得滿足「意圖」之構成要件。

## 三、意圖之判斷

對於著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之意圖，立法者採取與同條項 7 款規定相同之判斷標準，增訂本款之行為人同為著作權法第 87 條第 2 項規定之主體，即提供行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用其提供行為接觸未經著作權人授權之著作，則推定行為人為具備該款之意圖<sup>594</sup>。故於判斷上應參考同條項第 7 款規定之解釋，以行為人有無「明確對外訴求其所提供之電腦程式、指導或協助等服務或

<sup>594</sup> 同參廣于震，前註 590，頁 1754；蔡蕙芳、潘宜伶，「網路時代之新型態侵權責任-著作權法第 87 條第 1 項第 7 款誘引侵權」，2007 年「網際空間：資安、犯罪與法律社會」學術研究暨實務研討會，[http://law.nchu.edu.tw/people/writing\\_seminar.php?Sn=6](http://law.nchu.edu.tw/people/writing_seminar.php?Sn=6)。（最後瀏覽日 2019/05/26）

器材或設備，可供接觸他人非法公開傳播及非法公開傳輸之著作」為判斷標準<sup>595</sup>。惟於認定上，仍應區分廣告內容係為宣傳產品之效能抑或是鼓勵侵權<sup>596</sup>，不得僅以行為人曾採取廣告行為，即認定其具有本款規定之意圖。

#### 肆、本款規定近似於美國著作權法之輔助侵權責任

我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，以行為人意圖供公眾透過網路「接觸」匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址為規範對象，並於同條第 2 項規定，如行為人採取廣告或其他積極措施，教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者，推定其具備本款意圖。本款規範之行為人並未實施侵權行為，而係提供他人更便捷之侵權行為管道，故行為人應負責之對象係其提供行為，並依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，行為人應負擔侵權責任。又既然本款非在規範直接侵權行為之實施，另依立法理由說明，本款所非難者係「提供行為」，未以直接侵權行為發生為必要，因此行為人違反本款所負擔之責任，並非為第三人因此實施之直接侵權行為負責，而係為自己之提供行為負責<sup>597</sup>，與美國著作權法輔助侵權責任，以直接侵權行為發生為要件者不同。儘管本款之構成要件與美國著作權法輔助侵權責任成立之要件略有不同，惟本款規定與美國法皆係為規範「間接」導致直接侵害著作財產權行為發生之「提供行為」，因此仍有相互對照及比較之必要。本文以下首先分析本款規範之「意圖」內涵，再對照美國著作權法之間接侵權制度，判斷本款規範與美國著作權法何種間接侵權責任較為相似。

如依文義觀之，本款以行為人具備「意圖」為主觀要件，並於著作權法第 87 條第 2 項規定，同以行為人是否使用明確的用語、有無採取積極的行動，推定行為人是否具有本款規定之「意圖」，似與我國著作權法 87 條第 1 項第 7 款規定類同，故或可認為本款亦為誘引侵權責任之規範。惟本款所規範之「意圖」，係以行為人意圖供公眾「接觸」

<sup>595</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 11。

<sup>596</sup> 參見馮震宇，前註 507，頁 40-41。

<sup>597</sup> 姚信安，前註 255，頁 195-196（2011）。

侵權著作，與同條項第 7 款規定以行為人「意圖」侵害他人著作財產權為要件者不同，又觀察著作權法第 1 項第 8 款所規範之「提供行為」，本款規範與美國著作權法之輔助侵權責任較為類同。惟本款規範究屬於誘引侵權責任抑或輔助侵權責任類型，應審視本款之「意圖」所指為何，以下對照本款與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之「意圖」內容，並參照立法理由及議案關係文書，提出本文意見。

「意圖」係指行為人出於特定目的，致力謀求其希望之結果實現，又「意圖」之對象係緊隨於構成要件行為發生後所實現之行為<sup>598</sup>。著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定以「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..視為侵害著作權或製版權。」本款所規範之主體係故意藉由提供電腦程式或其他技術，期望公眾利用其提供之行為經網路公開傳輸或重製他人著作，侵害他人著作財產權為要件<sup>599</sup>。由是可知，本款意圖之對象，係提供電腦程式或其他技術發生後所實現者，即侵害他人著作財產權，因此本款行為人須「出於供他人侵害著作財產權之意圖」<sup>600</sup>，方能該當本款之主觀構成要件。另依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定以「明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，有下列情形之一而受有利益者..視為侵害著作權或製版權。」故本款係意圖供公眾透過網路「接觸」「該等著作」，即他人未經著作財產權人授權，而公開播送或公開傳之著作<sup>601</sup>。因此，本款意圖之對象，係提供行為發生後，行為人期待公眾藉此「接觸」侵權著作，故本款規範並未以行為人具有侵害他人著作財產權之意圖為要件，與同條項第 7 款規定之意圖內涵並不相同<sup>602</sup>。是故，不得因立法者同將著作權法第 87

<sup>598</sup> 蔡蕙芳，前註 539，頁 10。

<sup>599</sup> 同前註。

<sup>600</sup> 「技術提供者必須是出於供他人侵害著作財產權之意圖，提供技術，始屬本款所規範之範圍。」立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，頁 591（2007）。

<sup>601</sup> 如立法者欲使本款「意圖」之內涵與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款相同，似得以「明知他人公開播送或公開傳輸未經著作財產權人授權之著作，意圖供公眾透過網路接觸該著作『侵害他人權利』，有下列情形之一並因此受有利益，致他人之著作財產權受有損害者..」為著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之規範，惟不論自本款規範文義或立法理由觀之，皆認為立法者有意區分本款規範與同條項第 7 款規範「意圖」之內涵。

<sup>602</sup> 台一國際專利法律事務所法務部副理楊世安先生，亦採相同見解。其認為「..第 7 款規定為意圖供公眾有『公開傳輸或重製』他人著作之行為，而第 8 款係明知是侵權著作而意圖使公眾『接觸』時即構成，

條第 1 項第 7 及第 8 款規範之意圖判斷方式，規範於同條第 2 項規定，即認為此二規範之「意圖」內涵相同。立法者僅對於此二款規定之「意圖」，於判斷上採取相同之推定方式而已。

對照美國著作權法間接侵權責任類型，依前述，著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，不以行為人具有侵害他人著作財產權之意圖為必要，則本款規定即與美國法之誘引侵權責任不相當<sup>603</sup>。另外，本款雖然以「受有利益」為限，與代位侵權責任以有因果關係之經濟利益為要件者相同，惟本款規範之行為人係「明知」其提供之電腦程式係匯集侵權著作之網址而仍為提供行為，性質上係屬於故意責任，與性質上為嚴格責任之代位侵權責任不同，故本款與美國著作權法之代位侵權責任亦不相同<sup>604</sup>。另外，本款規定以行為人「明知」其提供之電腦程式係匯集侵權著作之網址為要件，又如行為人構成本款規範之提供行為，即使得他人更易於為直接侵權，故本款所規範者係對他人直接侵權行為有實質助益之提供行為。故本款規定與美國著作權法之輔助侵權原則相類似，皆以知悉直接侵權行為存在，並以行為人對該直接侵權行為給予實質上協助為要件<sup>605</sup>，因此認為本款規定與美國輔助侵權原則規範類同。僅因我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定以「明知」為要件，對照美國輔助侵權責任以「明知」或「可得而知」為要件者不同<sup>606</sup>，故我國規範之主觀構成要件較為嚴格。於客觀構成要件上，我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，亦僅限於提供「透過網路接觸侵權著作網址」之三種明確具體行為。是以，我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之適用範圍相對狹窄。惟以上差異所影

---

因此第 8 款之犯罪行為態樣與第 7 款規定並不相同。若業者已明知所連結是侵權之影音內容，卻仍銷售給消費者使用觀看時即符合『接觸』要件，均會構成該罪。」楊世安，機上盒與著作權法之修法，台一國際專利法律事務所，民國 108 年 5 月 28 日，[https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article\\_code=03&article\\_classify\\_sn=66&sn=1347](https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=66&sn=1347)（最後瀏覽日：2019/06/06）

<sup>603</sup> *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Funk*, 710 F.3d 1020, 1032 (2013).

<sup>604</sup> “Unlike contributory infringement, knowledge is not an element of vicarious liability.” (quoting 3 *NIMMER ON COPYRIGHT* § 12.04[A][1], at 12-70.” *Religious Tech. Ctr. v. Netcom OnLine Communication Servs., Inc.*, 907 F. Supp. 1361, 1369.

<sup>605</sup> “a defendant is a contributory infringer if it (1) has knowledge of a third party’s infringing activity, and (2) induces, causes, or materially contributes to the infringing conduct.” *Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n*, 494 F.3d 788, 802 (9th Cir. 2007).

<sup>606</sup> “Contributory liability requires that the secondary infringer ‘know or have reason to know’ of the direct infringement.” (quoting *Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc.*, 902 F.2d 829, 845 & 846 n. 29 (11th Cir. 1990)) *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1020 (9th Cir. 2001).



響者係二者之適用範圍，無礙我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定責任類型之界定，故可認為本款係相對嚴格之輔助侵權規範。

## 伍、著作權法第 87 條第 1 項第 8 款三類侵權行為態樣之關係

依本款規定之立法理由可知，108 年 5 月 1 日增訂電腦程式提供者之侵權行為態樣，為（一）提供公眾使用匯集侵權著作網址之電腦程式。（二）指導、協助或預設路徑供公眾使用匯集侵權著作網址之電腦程式。（三）製造、輸入或銷售載有可連結侵權著作網址之電腦程式的設備或器材。

第二目之提供行為與其他二類之提供行為不同，未直接提供使公眾得接觸匯集非法公開傳輸或公開播送網路位址之電腦程式，係以指導或協助公眾自行裝載得連結該網址之電腦程式。惟對照第三目明確規範提供之內容為「設備或器材」，第一目所指涉者是否僅限於提供「電腦程式」，而未及於載有該電腦程式之「裝置」，容有疑義，涉及著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目及第 3 目之適用範圍，因此以下分別依立法理由及議案關係文書，觀察著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目及第 3 目規定之關係，釐清本款規範之適用範圍。

### 一、本款第 1 目「電腦程式」與第 3 目「器材或設備」之關係

觀察著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目及第 3 目之規定，前者係以提供公眾使用匯集侵權著作網址之「電腦程式」為行為客體；後者則以製造、輸入或銷售載有可連結侵權著作網址之電腦程式的「設備或器材」為規範內容。此二行為態樣之間，有無重疊之可能，端視第一目所指之行為是否限於提供「電腦程式」，而未及於提供載有該電腦程式之「器材或設備」為準。如第一目之侵權行為態樣，僅限於提供「電腦程式」，則提供載有可連結侵權著作網址之電腦程式的「設備或器材」者，即非本款第 1 目所規範之主體，除非提供該「設備或器材」者係本款第 3 目所規範之製造、輸入或銷售業者，方有構成本款適用之虞地，因此第 1 目與第 3 目間相互補充。如第 1 目之侵權行為態樣，

包含提供載有該電腦程式之設備或器材」，則需探究此二種規範之適用範圍為何。故以下就立法理由及議案關係文書，整理本款之規範行為內容，判斷著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目規範之「電腦程式」範圍如何，並藉此觀察其與同法第 3 目規定之關係。

## 二、本款第 1 目之「電腦程式」不包含載有電腦程式之硬體

依本款增訂之理由，立法者係對惡意「提供電腦程式」並因此受有利益者課與刑事責任，並說明目前著作財產權嚴重受侵害之原因，係「部分機上盒透過內建或預設的『電腦程式專』門提供使用者可連結至侵權網站，收視非法影音內容..」。似可認為著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目，所謂提供公眾使用匯集侵權著作網址之「電腦程式」，包含載有該電腦程式之機上盒。然而，細究立法理由及議案關係文書之說明，可知本款第 1 目所指之「電腦程式」不包含載有電腦程式之器材或設備。

首先，依立法理由及議案關係文書對於此類侵權行為態樣之說明，「提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式，例如：將具有匯集侵害著作財產權著作網路位址之電腦程式上架於網路平臺或網站供公眾使用。」「第一種情形為提供公眾使用匯集侵權著作網路位址的電腦程式，例如：將匯集非法影音網路連結的 APP 應用程式（俗稱追劇神器）上架到 Google Play 商店或 Apple Store 等『網路平臺』給民眾下載使用。」以上所舉之例子，均係以該匯集侵權著作網址之電腦程式「上架於網路平台」或「網站」為此類侵權行為之態樣，故認為本款第 1 目之「提供行為」，並未包含提供載有匯集侵權著作網址之電腦程式的設備或器材。

再而，依第 2 目規定之立法理由及議案關係文書，「第二目規定規定指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式，例如：製造或銷售之機上盒雖未內建匯集侵害著作財產權著作之網路位址的電腦程式，但有指導或協助公眾安裝上述的電腦程式；製造或銷售之機上盒預設路徑供公眾自行使用該電腦程式。」「第二種情形為沒有直接提供電腦程式，而是行為人另以指導、協助或預設路徑供公眾下載使用電腦程式，例如：製造或銷售的機上盒雖然沒有內建上述的追劇神器，但卻提供指導或協助民眾安裝。」可知機上盒非屬於「電腦程式」之一部分，提供者得提供未裝載電腦程式之機上盒，於嗣後再行指導或協助或以預設路徑之方式，由公眾自行使用該電腦程式，因此所

謂提供「電腦程式」之行為未兼指提供「機上盒」之行為，是故第 1 目之提供行為應僅限於提供「電腦程式」而已。

最後，依立法理由之提示，「機上盒未內建、未預設程式連結或未指導使用者安裝可連結非法影音內容的電腦程式，基於科技中立，非屬本款適用之範圍。」故機上盒係獨立於「電腦程式」之外，本款所欲非難者係提供公眾得接觸匯集侵權著作網址之「電腦程式」，僅係於事實上該「電腦程式」可能附載於「器材或設備」。因此本款之增訂，特別於第 3 目明定僅以製造、輸入或銷售之方式，提供載有前述之電腦程式之「設備或器材」者，方須負擔本款之罪責。故本款第 1 目與第 3 目規定並無矛盾，亦無重複規範之疑慮，二規範間得相互補充。

#### 第四項 著作權法第 87 條 1 項 7 款及 8 款之關係

對應於著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為須否限於提供「電腦程式或其他技術」之軟體，抑或包含載有前述軟體之「硬體裝置」之爭執，涉及行為規範主體須否以「網路服務業者」為限之爭議。立法者是否有意藉由著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 及第 3 目之規定，解決前述之爭議，尚非明確。以下依民國 108 年增訂著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，檢視並觀察此二款規定之適用範圍。

##### 壹、第 87 條 1 項 7 款「電腦程式或其他技術」兼指軟體及硬體

於臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決及智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決，可知著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為須否以提供「電腦程式或其他技術」之軟體為限，抑或提供載有前述電腦程式或其他技術之「硬體裝置」亦為本款規範之行為，涉及規範主體須否以「網路服務業者」為限之爭議。立法者於同法第 8 款第 1 目及第 3 目，明確將「電腦程式」與裝載有該電腦程式之「設備或器材」分別規範，是否有意藉由新法修正，解決同法第 7 款規定前述之爭議，尚非明確。以下

以分別藉由過去涉及「機上盒」案件之裁判，觀察著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款所所謂「電腦程式」之範圍是否相同。

若依智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，尤以智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決，可知法院認為使用機上盒係為透過內建之電腦程式連結其他伺服器，方得達成使用者收視影音之目的，故認為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之提供行為，包含提供載有傳輸軟體之「硬體裝置」，將適用範圍擴及至非網路業者之機上盒業者。

故依此二判決之解釋及依本章節第三項標題伍之說明，可知著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款，所謂「電腦程式」之範圍並不相同，前者兼指「電腦程式」及載有該電腦程式之「器材或設備」；後者則僅指「電腦程式」，未包含電腦程式依附之「器材或設備」。

## 貳、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款之適用關係

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，分別以行為人提供第三人實施侵權行為或接觸他人提供之侵權著作為規範對象，均以非難行為人之提供行為為要件，目的同在避免行為人提供更簡易有效的侵權行為方式，使公眾得利用其提供行為大量地進行直接侵權行為。又此二款規定之部分構成要件，採用相似之立法文字，惟依前述，二者所指涉之內容似有不同。因此，本文對照著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之要件，觀察此二款規定之異同，進而判斷此二規範有無競合之可能。

### 一、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之異同

#### (一) 相同之處

由前述可知，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之行為人，皆未構成著作權之侵權行為，係以大眾為行為對象，故意提供得透過網路公開傳輸或重製他人著作

之程式技術，或提供得透過網路接觸經非法公開播送或公開傳輸他人著作網路位址之電腦程式或裝置等行為，間接地促成並提高著作權侵權行為之發生。於適用上，二規範皆未以直接侵權行為發生為要件，惟此二款責任之成立，皆以該提供行為係第三人實施侵權行為之必要條件，且以行為人因第三人之侵權行為受有經濟上利益為限。對於二款規定之「意圖」要件之判斷上，立法者皆以著作權法第 87 條第 2 項規定之標準進行認定，是以，此二款規定有相當程度之相似性。惟此二款規定中，部分採用相同文字之要件所指涉者卻為不同之內涵，故應為不同之解釋，本文將此部分之論述與此二規範之相異之處，於下一段落中，一併進行說明。

## （二）相異之處

### 1. 行為主體不同

參考著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之立法理由，本款所規範之行為主體係網路服務業者，惟依近期之實務見解，似亦包括電腦程式提供者。依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定之立法理由，立法者明確地指出本款規範之對象係電腦程式提供者，且依本款規定之行為態樣觀之，不論係提供電腦程式軟體或提供裝載相關電腦程式之硬體或相關指導協助服務者，皆為本款所規範之行為主體。

### 2. 客觀構成要件行為不同

#### （1）「電腦程式」一詞所指涉之內涵不同

承如本章節項次標題壹之說明，依智慧財產法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決及智慧財產法院 107 年度刑智上易字第 7 號刑事判決，法院認為使用機上盒係為透過內建之電腦程式連結其他伺服器以達成收視目的，因此認為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款提供之「電腦程式或其他技術」，包含提供載有傳輸軟體之「硬體裝置」。另如本本章節第三項標題伍之說明，依著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之立法理由及議案關係

文書可知，本款規範之「電腦程式」僅指匯集非法公開播送或公開傳輸著作網路位址之程式軟體，並不包含載有該程式軟體之硬體裝置。

### (2) 行為內容不同

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係以供公眾進行非法公開傳輸或重製他人著作為規範行為內容。著作權法第 87 條第 1 項第 8 款則係以供公眾接觸匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址，為規範對象。

### (3) 行為態樣不完全相同

立法者於著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，明定三種提供接觸匯集非法著作管道之特定行為，擬制為著作權之侵權行為。相形之下，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規範之構成要件行為，於適用上更加廣泛，倘行為人提供可透過網路非法公開傳輸或重製他人著作之電腦程式或其他技術，即構成本款所規範之行為。是以，除著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 2 目之指導、協助或預設路徑之行為外，第 1 目及第 3 目與著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之規範範圍即有重疊之處。

### 3. 主觀構成要件不同

著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係以行為人主觀上明知使用者將利用其提供之技術程式實施非法公開傳輸或重製行為，卻仍故意提供該技術程式，期望公眾利用其提供之行為經網路公開傳輸或重製他人著作，侵害他人著作財產權。著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，以提供行為人明知特定網路位址匯集非法公開播送或公開傳輸之著作，卻仍提供接觸該網路位址之管道予大眾，期望公眾利用該管道接近未經著作財產權人授權之著作。此二款規範之行為內容及行為態樣不同，因此故意之內容自有所不同。另就「意圖」之對象及程度觀之，誠如本章節第二項標題參及本章節第三項標題肆之說明，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，以行為人謀求公眾利用其提供之程式技術，透過網路公開傳輸或重製他人著作，「侵害」他人之著作財產權；著作權法第 87 條第 1

項第 8 款規定，則以行為人期望大眾「接觸」匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址，故二款規定所規範之意圖對象不同且程度有別。綜合以上說明，本文將著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之異同，整理如表格 6。並基於以上論述，判斷此二規範有無競合之可能。

表格 6 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款適用範圍之差異

		著作權法第 87 條第 1 項第 7 款	著作權法第 87 條第 1 項第 8 款
規範主體		網路服務業者兼及提供電腦程式提供者	電腦程式提供者
主觀要件	明知	明知使用者將利用其提供技術行為，非法公開傳輸或重製	明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權
	故意	故意提供	故意提供
	意圖	意圖供公眾透過網路非法公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權	意圖供公眾透過網路接觸已明知為侵權著作
	判斷意圖	採取廣告或其他積極措施	採取廣告或其他積極措施
客觀要件	行為態樣	提供可透過網路公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術	(一) 提供公眾使用匯集違法公開播送或公開傳輸他人著作網路位址之電腦程式 (二) 指導、協助或預設路徑供公眾使用匯集侵權著作網址之電腦程式 (三) 製造、輸入或銷售載有匯集侵權著作網址之電腦程式的設備或器材
	行為內容	供公眾進行非法公開傳輸或重製。	供公眾接觸匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址
	親自實施侵權行為	提供行為未構成著作權侵權行為	提供行為未構成著作權侵權行為
	與直接侵權之關係	不以直接侵權行為發生為必要	不以直接侵權行為發生為必要
	必要性	提供行為須為必要條件	提供行為須為必要條件
	電腦程式	程式軟體及載有電腦程式之硬體	僅指電腦程式
	受有利益	有因果關係之經濟上利益	有因果關係之經濟上利益

## 二、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款有競合之可能

依前述可知，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，皆有以電腦程式提供

者為行為主體，又著作權法第 87 條第 1 項第 8 款供公眾「接觸」匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址之行為，可為同條項第 7 款規定供公眾「公開傳輸或重製」之行為內容所涵蓋。又依我國實務見解<sup>607</sup>，第 7 款規定所指涉之「電腦程式」包含電腦程式軟體以及載有該電腦程式之「硬體裝置」，因此第 7 款規定與同條項第 8 款第 1 目及第 3 目之行為態樣有重疊之可能。於主觀構成要件上，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規範之行為主體，所須具備之意圖程度較高，因此如本款規範之程式技術提供行為人，具有使第三人侵害他人著作權之意圖，同時有同條項第 8 款第 1 目或第 3 目規定之構成要件行為，則行為人亦該當第 8 款規定之主觀構成要件，將同時成立著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之侵權責任，故二款規定有競合之可能。

## 第五項 著作權法修法之建議

### 壹、建議修正著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定

我國於民國 96 年 7 月 11 日修正公布著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係參考美國最高法院於 *Grokster* 案提出之誘引侵權原則所制定，觀諸立法理由引用該判決之文字係「出於使第三人藉由某一裝置侵害他人著作權為目的而散布該裝置者，若以明確地表達或採取確切的步驟促使侵權行為發生，則須為第三人之侵權行為負責。」<sup>608</sup>可知美國著作權法之誘引侵權責任，以提供行為與第三人之直接侵權行為間有因果關係為要件<sup>609</sup>，惟我國本款規範並未以提供行為「導致」侵權行為發生為要件，此是否為立法刻意疏漏，不無疑義。由立法說明可知，本款所非難者在於「提供行為」，而非因提供行

<sup>607</sup> 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決及智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決參照。

<sup>608</sup> 「..one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.」立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，591 頁（2007）。

<sup>609</sup> “This inducement principle, as enunciated in *Grokster III*, has four elements: (1) the distribution of a device or product, (2) acts of infringement, (3) an object of promoting its use to infringe copyright, and (4) causation.” *Columbia Pictures Industries, Inc., et al. v. Gary Fung*, 710 F.3d 1020, 1032 (2013).



為所致生之「加害行為」<sup>610</sup>，僅須行為人確實對於直接侵權行為給予實質幫助即足，實際上有無致生直接侵權行為非本款責任成立之要件<sup>611</sup>。

然而，觀諸本款規定之立法理由及議案關係文書，本款之增訂係為考量平衡科技創新及保護著作權人有足夠誘因創作，故以行為人提供之技術致直接侵權發生為要件，似較能兼顧前揭目的之平衡。又所謂「惡意」提供行為之認定，依現行著作權法第 87 條第 2 項規定，並依現行司法實務運作，似未詳細區分廣告究係為宣傳產品效能抑或在於鼓勵侵權<sup>612</sup>，故就此「惡意」提供行為之認定似過於寬鬆<sup>613</sup>。如以此寬鬆認定「惡意」提供行為為本款責任成立之要件，似失之過苛，故本文認為應以該提供行為與第三人直接侵權行為有因果關係為要件，較為妥適。因此本文支持學者提出之修正意見，將著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定修正為「意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製未經著作財產權人授權之著作，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，致他人因公開傳輸或重製之行為而著作財產權受有損害者。」<sup>614</sup>，似較能達成科技創新及著作權人創作誘因保護之平衡。

## 貳、建議修正著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定

本款規定雖未如同條項 7 款規定，參照美國著作權法之誘引侵權原則，又立法者說明本款所欲非難者亦為「提供行為」，而非因提供行為使公眾接觸所生之加害行為，因此本款規範未以直接侵權行為發生為要件。惟參諸本款立法理由，「近年來出現各式新興之數位侵權型態，提供民眾便捷管道至網站收視非法影音內容，已嚴重損害著作財產權人之合法權益，進而影響影音產業與相關內容產業之健全發展，應視同惡性重大之侵權行為而予以約束規範。」可知本款

<sup>610</sup> 姚信安，前註 255，頁 192。

<sup>611</sup> 同前註，頁 184-185。

<sup>612</sup> 如智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決，似未加以區分本案廣告究係在宣傳產品效能抑或在於鼓勵侵權。

<sup>613</sup> 馮震宇，前註 507，頁 41。

<sup>614</sup> 姚信安，前註 255，頁 161-196。姚信安副教授以比較法之觀點，認為著作權法第 87 條第 1 項第 7 款有修正之餘地，至於本款「意圖」要件之認定，則為我國立法政策之選擇。

之立法目的係在因應提供行為人以新興之方式提供公眾接觸非法影音之管道，「嚴重損害著作權人之合法權益」，故認為仍應以直接侵權行為發生為要件，似較能貼近此立法目的之達成。又本款僅以行為人意圖供公眾「接觸」其已知為侵權著作之管道，相較於同條項第 7 款之意圖內涵，本款規定之意圖更容易認定，同時亦以實務上認定較為寬鬆之著作權法第 87 條第 2 項規定為判斷標準，故本文認為本款應以提供行為與第三人之直接侵權行為有因果關係者為限，否則有過苛之嫌。因此參照前述學者提出之修法意見，認為著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定或可修正如下：「明知他人公開播送或公開傳輸未經著作財產權人授權之著作，意圖供公眾透過網路接觸該著作，有下列情形之一而受有利益，致他人之著作財產權因公開傳輸或重製之行為受有損害者。」

又目前機上盒之功能除了轉接數位訊號至接收類比訊號之裝置以外，並依各廠牌、等級之機上盒兼具不同之整合功能<sup>615</sup>，未來或可能出現非以轉接數位訊號為主要使用目的之機上盒，基於科技發展之不確定性，認為本款規定似有增訂 Sony 原則之必要。另外，本款規定依立法理由中，審查會特別界定本款第 1 目之「匯集」，係以「集中」侵害著作財產權著作內容連結之電腦程式。惟所謂「集中」侵害著作財產權著作內容之連結，應以該電腦程式含有二種以上連結侵害著作之連結即足，或須相當數量之連結數目為準；又如部分連結或主要連結之網站所載之著作係經合法授權，是否僅以少部分連結網站載有侵權著作即滿足本項構成要件要素，容有疑義。再而，行為人提供匯集侵權著作網址之網站，須否以提供非法公開播送或公開傳輸著作為目的、須否以該網站提供之侵權著作達相當數量，方得謂「侵害著作財產權著作內容的連結」，不無疑問。最後，如行為人提供之電腦程式所含之連結網站，參雜大量經著作財產權人授權之合法影視著作，得否謂其為「侵害著作財產權著作內容的連結」亦有疑義。基於以上之理由，本文認為本款規定有增訂 Sony 原則之必要，惟立法者既以「明知」為本款規範之要件，因此本款無

---

<sup>615</sup> 如得同時作為 Wifi 分享器或同時兼具整合家用電子裝置開關之功能，甚或得作為消費者音控電視之裝置等多樣性之功能。

Sony 原則增訂之餘地，僅得待日後實務運作，觀察其就上開疑義判斷行為人「明知」之程度，以裁判進行補充，抑或待日後立法者再行修法，以界定明確之標準。

### 參、建議增訂輔助侵權規範及 Sony 原則

觀察我國於民國 96 年 7 月 11 日增訂著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定至 108 年 5 月 1 日增訂同條項 8 款規定之間，各類型之科技迅速發展及更迭，尤以通訊技術及資訊傳輸技術之革新，直接地影響公眾接觸及使用他人著作之方式，如以往將 P2P 傳輸技術應用於重製或公開傳輸音樂及各類型之檔案，直至今日，多種資訊傳輸技術使公眾得有效率地接觸或使用影音檔案。然而，行為人透過新型態的數位傳輸技術，提供公眾更方便、更容易接觸侵權著作的管道，使著作權人無法取得合理報酬，為因應此種有害於著作財產權之新興提供行為態樣，立法者方規範著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定。

惟依本文於第三節第三目之論述，我國著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定近似於美國著作權法之輔助侵權原則，不同之處在於，本款規定以「明知」為要件，並僅限於提供「透過網路接觸侵權著作網址」三種明確具體的行為，對應於美國著作權法之輔助侵權原則，本款規定相對嚴格。就客觀要件而言，本款以供公眾「透過網路」接觸者為限，並以立法者明確規範之三種行為態樣為責任成立要件，係立法者有意限縮本款規範之適用範圍。然而，我國增訂著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，係為因應當時利用 P2P 軟體交換音樂檔案之商業風潮湧現所制定；時至今日，我國增訂著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，係為規範利用通訊及傳輸技術使他人接觸未經授權之影視著作，主要亦係針對我國近年蓬勃發展的機上盒產業所制定。然而，採取此種針對性立法，或可能使得我國著作權法僅能隨著每一次科技革新或因應每一種新興的商業浪潮，進行嗣後的法規增訂或修正。

面對科技持續創新所帶來之商業浪潮，科技創新者或業者提供大眾利用他人著作之方式亦隨之變化，倘若大眾藉以實施著作權之侵權行為，卻未該當著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，則著作權人無法即時有效地遏止此類侵權行為。此時，著作

權人或得回歸民法，請求提供行為人負擔侵權責任。然而，依我國民法共同侵權制度，於民法第 185 條第 1 項規定，須以行為人實施侵權行為為要件，惟提供大眾利用他人著作之行為並未該當本條「不法」侵害他人權利之要件，同時亦未親自實施加害行為，故著作權人無法依民法第 185 條第 1 項規定，向提供行為人請求損害賠償。於民法第 185 條第 2 項規定，須以行為人教唆或幫助特定之行為對象為限，惟科技創新者或業者提供服務或裝置之對象係不特定大眾，非可得特定之行為對象，因此亦不能依民法第 185 條第 2 項規定，使提供行為人負擔損害賠償責任。又對照美國著作權法間接侵權理論中之代位侵權責任，我國民法較為相近之規範係民法第 188 條規定，然而提供服務或裝置者之間，並未具備相當之身份關係，故著作權人亦無法依本條規定，維護其權利。因此本文認為，我國著作權法或可參考美國著作權法之輔助侵權原則，制定一般性的輔助侵權規範，作為因應未來科技發展不確定性的最後防線，避免行為人藉由新興科技對他人之直接侵權行為予以實質幫助，同時避免法院於裁判時，為達成本法「保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展」之目的，僅能大幅度地擴張解釋此種針對性法規之難題。

另外，為配合本文前述認為應制定一般性之輔助侵權規範，本文認為有引入美國著作權法輔助侵權原則中「通用商品」原則（*staple article of commerce doctrine*），即 Sony 原則之必要<sup>616</sup>。依本文於第三章第四節之論述，通用商品原則係為平衡科技發展及著作權人之保護，避免僅因行為人提供之服務或裝置具有侵權使用用途即須負責。並採用 Ginsburg 大法官於 *Grokster* 案之協同意見書，判斷一服務或裝置是否符合通用商品原則，應以該服務或裝置實際上有無主要的非侵權使用用途為準，如該服務或裝置有主要的合法使用用途，即得進入 Sony 原則，並參考 *Napster* 案<sup>617</sup>，此時由原告證明被告明知第三人利用其提供之服務或裝置為特定侵權行為事實存在者，方足使被告負擔本法之責任。

<sup>616</sup> 馮震宇，前註 507，頁 41。

<sup>617</sup> “Contributory liability may potentially be imposed only to the extent that Napster: (1) receives reasonable knowledge of specific infringing files with copyrighted musical compositions and sound recordings; (2) knows or should know that such files are available on the Napster system; and (3) fails to act to prevent viral distribution of the works.” *A & M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1027 (9th Cir. 2001).

故認為我國或可於著作權法第 87 條第 1 項規定中，增訂一般性的輔助侵權規定於第 9 款，如下：「明知或可得而知提供可重製、公開傳輸或公開播送著作之服務或裝置，將致生著作財產權人之權利侵害，仍提供公眾該服務或裝置者。但若該服務或設備有主要合法使用用途者，須以行為人明知特定侵權事實存在者為限。」

對照美國著作權法間接侵權責任類型，我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定係參考美國著作權法引誘侵權責任所制訂；同條項第 8 款規定，性質上與美國輔助侵權責任相似，並依前述，本文認為有引進美國著作權輔助侵權責任制度之必要。然而，美國著作權法間接侵權責任類型中，尚有代位侵權責任制度。代位侵權責任之成立，除以直接侵權行為發生為要件外，以代位侵權人有權能監管他人行為，且因該他人之直接侵權行為獲取直接經濟上利益為要件。此類間接侵權責任旨在處罰監督人獲取不正利益之結果，蓋其所取得者，來自受其監督之人剝奪著作權財產權人原應獲得之利益，故監督人應為其獲取不正利益之結果負擔責任。觀諸我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定，以技術程式提供者及提供接觸違法著作管道者，因其提供行為「受有利益」為要件，因此本文認為，此二款規定足以達成美國著作權法代位侵權責任之規範功能，是以，我國著作權法無引入代位侵權責任制度之必要，併此敘明。

## 第五章 結論

### 壹、Sony 原則之適用應以「實質」非侵權用途為要件

#### 一、美國著作權間接侵權理論得因應科技快速革新及發展之潮流

美國著作權法間接侵權理論由來已久，輔助侵權責任之概念於 1886 年即已提出，代位侵權責任亦於 1909 年後經法院廣泛地適用，逐漸形成較為成熟之制度。隨著科技不斷進步，新興科技及技術持續地推陳出新，科技提供者不再侷限於提供一次性之硬體裝置，而係提供繼續性並得重複使用之電腦程式或服務，除了轉變使用者的消費模式，同時改變公眾利用他人著作之型態及方式。自西元 2000 年以來，網際網路之普及與電腦效能之提升，新興之檔案傳輸技術隨之興起，使公眾得更方便、更有效地相互傳遞訊息，科技提供者除了創造新型態之商業模式，同時使得公眾得迅速且大量重製及傳輸他人之著作，一時間侵害著作權之風潮大起，對著作財產權之保護帶來莫大的衝擊，著作權人因此依間接侵權責任制度，對科技提供者展開一連串之訴訟予以反擊。是以，直至今日，美國著作權法間接侵權理論仍得因應科技技術快速發展，不論大眾以何種未經授權利用他人著作之新興侵權方式，著作權人得依間接侵權理論有效地維護其權利。

#### 二、Sony 原則於美國著作權法間接侵權責任制度中有存續之必要

Sony 原則自西元 1984 年由美國最高法院提出至今，歷經三十餘載，Sony 原則當初係對科技提供者銷售一次性且具體有形之硬體裝置，透過判斷該裝置有無實質非侵權用途，以認定科技提供者須否為其使用者負擔輔助侵權責任，用以平衡著作權人之權利保護、科技創新之提出及發展以及公眾享有合法而多元之科技服務。惟於數位侵權風潮興起之同時，著作財產權人質疑 Sony 原則是否仍有存在之必要性，又自 Napster 案及

*Aimster* 案之裁判結果觀之，二法院間對於 Sony 原則之適用產生嚴重的分歧，然而二者最終皆以科技提供者無 Sony 原則之適用為裁判結果，因此司法實務是否有意封鎖 Sony 原則之適用，不無疑問。然而，自 *Grokster* 案中，Ginsburg 及 Breyer 大法官提出之協同意見書可知，司法實務仍肯認 Sony 原則存續之必要性，該原則仍擔負保護著作權人權利及維護創新科技發展之平衡。

### 三、Sony 原則之適用應以「實質」非侵權用途為要件

然而延續 *Napster* 案及 *Aimster* 案對 Sony 原則適用之歧異，二位大法官有截然不同之意見，直至今日此項分歧仍未形成統一見解。對此本文認為，Sony 原則既然係源自於專利法 271 條 c 項輔助侵權規範而來，則 Sony 原則適用之疑義，或得藉由涉及「實質非侵權使用」之專利案件輔以判斷，以此界定 Sony 原則之適用標準。探究美國著作權法及專利法具有歷史上同源關係，且觀察美國司法實務上，聯邦法院於專利案件之裁判中，不乏以涉及認定間接侵權責任之著作權案件作為本案之裁判依據，肯認於間接侵權責任之判定上，專利法與著作權法所採用之標準得相互參照。因此本文大膽地透過專利案件之研析及解讀，分別就 Ginsburg 及 Breyer 大法官之見解提出相應之專利案件，分列肯否二說，以此作為本文之論述基礎。

依涉及認定專利法 271 條 c 項規定之數案件，得知聯邦法院就輔助侵權責任之「實質非侵權用途」要件，係以相當審慎嚴謹之論證為裁判，未因專利法同有誘引侵權責任規範，而寬認「實質非侵權用途」抗辯之成立，且法院亦曾說明「實質非侵權用途」之判斷，得考量該元件用於「非侵權用途」之使用數量、質量及效率等因素。因此本文認為 Ginsburg 大法官之意見較為可採，於著作權法輔助侵權責任之認定上，須判斷行為人提供之服務或裝置之「非侵權用途」是否具有事實上之可能性以及相當性，不得單以該服務或裝置有實際上卻無從評估之非侵權用途，即得主張該服務或裝置得滿足「實質」非侵權用途之條件，而認為提供行為人得免負責任。

## 貳、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及 8 款規定與間接侵權責任

### 一、間接侵權規範之認定

#### (一) 我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定係間接侵權規範

間接侵權行為人未親自實施直接侵權行為，惟其提供協助或引誘之行為促使並大幅提升不特定第三人為侵權行為，依美國著作權之間接侵權理論，權利人得對間接侵權行為人提出訴訟，遏止其繼續觸發不特定人實施直接侵權行為。因此，間接侵權責任制度之目的，在於使權利人得以有效的方式維護其權利，不論該間接侵權責任之成立是否以直接侵權行為發生為要件，皆不影響一規範間接侵權制度之性質。是以，本文認為，有別於民法造意與幫助行為責任制度，我國立法者有意於著作權法中創設間接侵權制度，使提供不特定大眾數位侵權方式並受有利益之行為人負擔侵權責任，並藉此提供著作權人有效保護其權利之制度。

#### (二) 我國民法第 185 條第 2 項規定不足以替代輔助侵權責任制度

依美國專利法間接侵權責任規範及著作權法間接侵權責任制度之目的，係為避免權利人陷於對廣布於各處之大量直接侵權行為人提起訴訟之難題，使權利人得有效地防阻侵權行為發生及擴大。惟依我國民法第 185 條第 2 項規定，造意人或幫助人須以「具體特定」之第三人為行為對象，方足以使該第三人產生侵權之行為決意或予以侵權行為之助力。然而，僅以具體特定之第三人為行為對象之規範，無法切合間接侵權責任制度之目的及適用範圍，又我國實務見解曾指出於現行民法體例下，無間接侵權責任之規範。因此，本文認為我國民法第 185 條第 2 項規定不足以替代輔助侵權責任制度。



## 二、著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之關係

依智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決及智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決之裁判理由，第 7 款規定所指涉之「電腦程式」包含電腦程式軟體以及載有該電腦程式之「硬體裝置」，因此第 7 款規定與同條項第 8 款第 1 目及第 3 目之行為態樣有重疊之可能。於主觀構成要件上，著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定，以程式技術提供行為人有使第三人侵害他人著作權之意圖為要件；同條項第 8 款規定，則以電腦程式提供者意圖使公眾「接觸」匯集非法公開播送或公開傳輸著作之網路位址為要件。故第 7 款規定之意圖程度較高且意圖對象較為廣泛，若程式技術提供行為人具備本款意圖，亦構成同條項第 8 款第 1 目或第 3 目之規範行為，則行為人亦該當第 8 款規定之構成要件。因此，行為人將同時成立著作權法第 87 條第 1 項第 7 款及第 8 款規定之侵權責任，故此二款規定有競合可能。

## 三、著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定可能面臨之爭議問題

### (一)「匯集」非法公開傳輸或公開播送著作網路位址電腦程式之標準

著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，係以行為人提供公眾接觸「匯集」非法公開傳輸或公開播送著作網路位址之電腦程式及裝載該電腦程式之硬體及相關之指導協助服務為要件。依本款立法理由觀之，「匯集」係指將侵害著作財產權著作內容的連結集中於行為人提供之電腦程式。然而，所謂「集中」侵害著作財產權著作內容之連結，於數量上，係以該電腦程式有二種以上連結侵害著作之連結即足，或須相當數量之連結數目方滿足「集中」之條件。又所連結之網站，須否以提供非法公開播送或公開傳輸著作為目的或以該網站提供之侵權著作達相當數量為限，不無疑問。又如該連結網址中，參雜大量經著作財產權人授權之合法之影視著作，得否謂其為「侵害著作財產權著作內容的連結」亦有疑義。

## （二）超連結轉貼行為責任之認定

如行為人僅轉貼單一侵權著作網址之超連結，不構成本款以「集中數連結侵權著作網站」之「匯集」行為，因此不該當本款規範之提供行為，並依我國司法實務見解，此種「轉貼」超連結之行為，未向公眾提供或傳達著作內容亦未重製他人著作，故未構成著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之重製及公開傳輸行為。然而，若行為人於其經營之網站所張貼者，係匯整數連結侵權著作網站之單一載點，或以同一檔案或其他方式，將含有數侵權著作網址包含於同一電腦程式，抑或是轉貼包含侵權著作之影音清單，似即該當本款之提供行為。惟行為人似得依前述「單純轉貼侵權著作網址之超連結」之行為，大量地分次提供單一侵權著作網址之超連結，即得避免構成著作權法第 87 條第 1 項第 8 款第 1 目規定，且基於網路易於存取、接觸及其無遠弗屆之特性，個別單一地轉貼侵權著作網址之超連結，亦將使著作財產權人之權利遭受侵害。因此是否僅得因行為人有無「匯集」接觸侵權著作網址之行為而異其責任，恐值得深思

## 參、修法建議

觀諸我國著作權法之修正，自民國 96 年 7 月增訂之著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定及民國 108 年 5 月 1 日增訂之同條項第 8 款規定，皆係因應新型態科技之利用模式提出立法，經立法者就特定科技之使用方式為價值衡量，固值得贊同。惟參諸此二款規定增訂之目的，並對照我國與美國著作權法課與技術或裝置提供者責任之輕重，本文認為應以該提供行為人與第三人之直接侵權行為有因果關係為要件，較為妥適。

又於民國 96 年至民國 108 年之間，我國法制似無法因應新創科技之發展及提出，僅得透過司法實務於個案中以擴張解釋之方法，將該新創科技之不正利用行為包含入我國法規之射程範圍，並觀察我國近年因應機上盒產業興起所為之裁判，大幅地擴張解釋我國著作權法第 87 條第 1 項第 7 款之內涵，似有逾越法條文義之嫌，且違反本款規定依本法第 93 條須負擔刑事責任，如以此種擴張解釋之方式，似有違反無罪推定原則及

法明確性原則之疑慮，因此本文認為我國著作權法有引入美國著作權輔助侵權責任制度之必要。

又觀察著作權法第 87 條第 1 項第 8 款規定，立法者限於以公眾「透過網路」接觸本款行為主體提供侵害著作之管道為限，亦以本款規範之三種行為態樣為責任成立要件，因此可知立法者有意限縮本款規範之適用範圍。惟如為因應新創科技之發展及速度，本文認為我國著作權法得借鏡美國著作權法之輔助侵權責任，制定一般性之輔助侵權規範為宜。最後本文認為，如我國著作權法增訂一般性之輔助侵權規範，則應引入美國著作權法之 Sony 原則，以資因應，以維繫著作權人權利保護及科技創新發展之平衡。是以，本文對於著作權法第 87 條第 1 項規定之修正建議如下：

一、著作權法第 87 條 1 項 7 款及 8 款規定，以侵權行為發生為要件。

#### 1. 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之修正建議

「意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製未經著作財產權人授權之著作，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，致他人因公開傳輸或重製之行為而著作財產權受有損害者。」

#### 2. 著作權法第 87 條第 1 項第 7 款規定之修正建議

「明知他人公開播送或公開傳輸未經著作財產權人授權之著作，意圖供公眾透過網路接觸該著作，有下列情形之一而受有利益，致他人之著作財產權因公開傳輸或重製之行為受有損害者。」

二、增訂著作權法 87 條 1 項 9 款規範一般性般輔助侵權責任及 Sony 原則

「明知或可得而知提供可重製、公開傳輸或公開播送著作之服務或裝置，將致生著作財產權人之權利侵害，仍提供公眾該服務或裝置者。但若該服務或設備有主要合法使用用途者，須以行為人明知特定侵權事實存在者為限。」

# 參考文獻

## 壹、中文參考資料

### 一、中文書籍

1. 王澤鑑，侵權行為法，自版，2009年。
2. 林洲富，著作權法：案例式，四版，五南，2017年8月。
3. 邱聰智著，姚志明修訂，新訂民法債編通則（上），新訂二版，輔仁大學法學叢書編輯委員會，2013年9月。
4. 孫森炎，新版民法債編總論（上），自版，2001年2月。
5. 鄭玉波著，陳榮隆修訂，民法債編總論，修訂二版，三民，2010年。
6. 張麗卿，刑法總則理論與運用，四版，五南，2011年9月。
7. 文魯彬，美國著作權法令暨判決之研究，內政部，1996年。
8. 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，二版，元照，2007年6月。
9. 胡心蘭，數位環境著作權法新思維：論數位著作權之本質、耗盡、與歸屬，華藝學術，2014年。
10. 張懿云，著作權法及相關案例介紹，三版，經濟部智慧財產局，2009年1月。
11. 章忠信，著作權法逐條釋義，三版，五南，2010年9月。
12. 曾勝珍，論網路著作權之侵害，元照，2008年。
13. 劉孔中，國際比較下我國著作權法之總檢討，中研院法研所，2014年。
14. 賴文智，數位著作權法，翰蘆，2003年。
15. 謝銘洋，智慧財產權法，七版，元照，2016年。
16. 羅明通，著作權法論 II，四版，三民，2002年1月。
17. 楊崇森，專利法理論與應用：theories & practice，二版，三民，2007年。
18. 楊智傑，美國專利法與重要判決，五南，2015年。
19. 李素華，商標使用與視為侵害之理論與實務，收錄於黃銘傑主編，「商標使用」規範之現在與未來論文集，元照出版，初版，頁170-217，2015年。

## 二、博、碩士論文

1. 胡心蘭，論科技發展對合理使用與著作財產權限制之影響，中原大學財經法律學系碩士論文，2001年6月。
2. 王詩銘，網路科技之刑事幫助犯責任，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2007年6月。
3. 吳政達，虛擬通路商之商業模式在數位內容產業應用之研究—以點對點數為基礎架構，國立政治大學科技管理研究所碩士論文，2003年6月。
4. 李維峻，網路資訊儲存服務提供者著作權侵權免責事由之探討—以美國 Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.案為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2012年7月。
5. 洪徹易，基於 HTTP Live Streaming 技術之實況廣播暨 VOD 系統，國立清華大學資訊工程學系碩士論文，2012年6月。
6. 陳師敏，專利間接侵權之法律分析與實證研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2013年7月。
7. 葉又華，美國著作權法間接侵害責任之研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2015年1月。
8. 盧怡伶，網路服務提供者之著作權侵害責任，國立成功大學法律學研究所碩士論文，2010年8月。
9. 蔡惠如，著作權合理使用之價值創新與未來展望，國立交通大學科技管理研究所博士論文，2006年8月。

## 三、中文期刊

1. 王怡蘋，過失造意與不作為侵權—評最高法院 98 年度台上字第 1790 號判決，月旦法學雜誌，第 282 期，頁 171-178，2018 年 11 月。
2. 林誠二，共同危險行為之構成與界限，台灣本土法學雜誌，第 105 期，頁 149-155，2008 年 4 月。
3. 陳聰富，共同侵權責任之分擔：兼論最高法院 98 年度台上字第 1790 號民事判決，法令月刊，第 64 卷第 1 期，頁 1-24，2013 年 1 月。
4. 劉昭辰，過失造意行為？！—最高法院九八年度台上第一七九〇號判決，台灣法學雜誌，第 153 期，頁 207-211，2010 年 6 月。
5. 甘添貴，教唆、幫助與煽惑之分際，月旦法學雜誌，第 8 期，頁 52-53，1995 年 12 月。
6. 甘添貴，教唆犯之立法原則，月旦法學雜誌，第 5 期，頁 54-55，1995 年 9 月。
7. 周煙平，著作權侵害之認定及相關案例研討，台灣法學雜誌，第 206 期，頁 89-103，

2012年8月。

8. 邱奕賢，專利權與著作權之交會—後 Grokster 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發，興大法學，第 10 期，頁 127-183，年 11 月。
9. 姚信安，從美國法角度探討我國著作權民事間接侵權責任相類制度，中正財經法學，第 2 期，頁 139-201，2011 年 1 月。
10. 姚信安，論我國著作權網路服務提供者責任規範之發展與實踐，科技法學評論，第 8 卷第 2 期，頁 167-218，2011 年 12 月。
11. 章忠信，著作權侵害之鑑定，月旦法學雜誌，第 190 期，頁 47-60，2011 年 3 月。
12. 陳家駿，從我國訴訟實務觀點評 P2P 網路科技利用型態之著作權侵權議題，智慧財產權月刊，第 104 期，頁 71-105，2007 年 8 月。
13. 馮震宇，著作權間接侵權之適用—論智財法院 104 年度刑智上易字第 82 號刑事判決，月旦裁判時報，第 54 期，頁 35-43，2016 年 12 月。
14. 馮震宇、胡心蘭，從間接侵權責任論著作權法 P2P 責任立法之商榷，月旦法學雜誌，第 151 期，頁 203-218，2007 年 12 月。
15. 蔡岳勳、胡心蘭，論美國數位千禧年著作權法中反規避濫用原則之發展，科技法學評論，第 4 卷第 1 期，頁 103-152，2007 年 4 月。
16. 蔡蕙芳，P2P 網站經營者之教唆或公然煽惑他人犯罪責任兼評著作權法第九三條第四款誘引侵權罪之立，台灣法學雜誌，第 102 期，頁 29-43，2008 年 1 月。
17. 羅明通，P2P 之傳輸技術、產業價值暨美台相關判決評析，科技法學評論，第 3 卷第 1 期，頁 1-44，2006 年 4 月。
18. 陳豐年、廖威智，論著作權法之實質相似性 (substantial similarity)：以美國聯邦第二上訴法院判決為中心，智慧財產權月刊，第 219 期，頁 41-63，2017 年 3 月。
19. 鄧迺騰，從比較法上觀察法官應如何在審判中審理電腦程式著作間具有“實質相似”之證據資料，智慧財產權月刊，第 64 期，頁 65-87，2004 年 4 月。
20. 黃惠敏，論專利間接侵權—以我國實務判決為核心，萬國法律，第 206 期，頁 47-57，2016 年 4 月。
21. 楊智傑，「搜尋引擎與合理使用—美國案例與 Google 圖書館計畫」，智慧財產權月刊，第 125 期，頁 43-44。(2009)
22. 楊宏暉，論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 95-151，2008 年 1 月。
23. 葉雪美，解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則(下)，智慧財產權月刊，第 113 期，頁 43-80，2008 年 5 月。
24. 趙晉枚、江國慶，專利間接侵權之探討，專利師，第 3 期，頁 49-64，2010 年 10 月。
25. 王立達、陳師敏，專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議，科技法學評論，第 11 卷第 2 期，頁 41-86，2014 年 12 月。
26. 王碩汶，美國最高法院判斷誘使侵權標準之轉變，專利師，7 期，頁 1-22，2011 年 10 月。

27. 陳秉訓，從美國聯邦最高法院 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A. 案看誘引侵權的未來—補充王碩汶先生文章的觀察，專利師，第 9 期，頁 17-41，2012 年 4 月。
28. 呂坤原，以情境分析法探討台灣 IPTV 產業服務定價策略，傳播與管理研究，第 11 卷第 2 期，頁 79-125，2012 年 3 月。

## 四、中文官方文件

1. 立法院公報，96 卷 54 期 2 冊，2007 年 6 月。
2. 立法院第 5 屆第 1 會期第 22 次會議議案關係文書，2007 年 6 月。
3. 立法院第 6 屆第 3 會期第 12 次會議議案關係文書，2006 年 4 月。
4. 立法院第 9 屆第 7 會期第 9 次會議議案關係文書，2019 年 4 月。

## 五、研究報告

1. 張懿云、陳思廷、姚信安，國際著作權立法新思潮之研究-美國及歐盟研究報告，經濟部智慧財產局，2015 年 11 月 4 日。
2. 張懿云、李治安、吳宗樺，著作權侵害認定要件之研究-接觸與實質近似，經濟部智慧財產局，2014 年 10 月 20 日。
3. 石佳相、謝光正、黃耀德，「有線電視數位匯流平台技術發展及規範委託研究案」，國家通訊傳播委員會 (PG10206-0054)，2013 年 12 月。
4. 莊春發、石世豪、黃銘傑、陳志成，「數位匯流相關產業(電信、有線電視、網際網路、電子商務)整合性競爭規範之研究」，行政院公平交易委員會 (FTC-100-G01)，2011 年 11 月。
5. 許超雲、石佳相、黃啟芳、陳建華，「數位新媒體於視訊平台技術發展及應用服務趨勢之研究」，國家通訊傳播委員會 (NCCL97021-970418)，2009 年 7 月 13 日。

## 六、中文判決

1. 司法院 66 年 6 月 1 日(66)院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號。
2. 智慧財產法院 101 年民專上易字第 1 號民事判決。
3. 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 20 號刑事判決。
4. 智慧財產法院 104 年刑智上易字第 82 號刑事判決。
5. 智慧財產法院 104 年民著訴字第 55 號民事判決。
6. 智慧財產法院 105 年民專訴字第 66 號民事判決。
7. 智慧財產法院 106 年民專上字第 18 號民事判決。
8. 智慧財產法院 101 年民專上字第 22 號民事判決裁判。
9. 智慧財產法院 107 年刑智上易字第 7 號刑事判決。

10. 智慧財產法院 98 年附民字第 1 號刑事判決。
11. 最高法院 67 年台上字第 1737 號判例。
12. 最高法院 107 年台上字第 1783 號民事判決。
13. 最高法院 83 年台上字第 742 號民事判決。
14. 最高法院 97 年度台上字第 6499 號判決。
15. 最高法院 98 年台上字第 1790 號民事判決。
16. 最高法院 98 年台上字第 868 號民事判決。
17. 最高法院 99 年度台上字第 1696 號民事裁定。
18. 最高法院 99 年台上字第 2314 號民事判決
19. 臺灣屏東地方法院 104 年智易字第 3 號刑事判決。
20. 臺灣高等法院 102 年度矚上訴字第 2 號刑事判決。
21. 臺灣高等法院臺中分院 98 年度重上更(四)字第 47 號民事判決。
22. 臺灣新北地方法院 101 年度智訴字第 25 號判決。
23. 臺灣新竹地方法院 106 年度訴字第 526 號民事判決。
24. 臺灣臺中地方法院 102 年智易字第 65 號刑事判決。
25. 臺灣臺中地方法院 105 年智易字第 53 號刑事判決。

## 七、函令解釋

1. 經濟部智慧財產局 102 年 6 月 4 日電子郵件 1020604b 號函釋。
2. 經濟部智慧財產局 107 年 10 月 1 日智著字第 10700064350 號函。

## 八、中文網站

1. 章忠信，美國著作權登記制度研究，著作權筆記，2012 年 10 月 12 日，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=228>。
2. 章忠信，著作權法逐條釋義，第 87 條，著作權筆記，2014 年 3 月 3 日，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=11&aid=145>。
3. 廣于霽，「評析 P2P 業者之著作權法責任—以 92 年度訴字第 2146 號 Kuro 案判決為中心」，法務部司法官訓練所 48 期學員法學研究報告，2009 年 1 月，<http://ja.lawbank.com.tw/treatise2.aspx?id=376>。
4. 蔡蕙芳、潘宜伶，「網路時代之新型態侵權責任—著作權法第 87 條第 1 項第 7 款誘引侵權」，2007 年「網際空間：資安、犯罪與法律社會」學術研究暨實務研討會，[http://law.nchu.edu.tw/people/writing\\_seminar.php?Sn=6](http://law.nchu.edu.tw/people/writing_seminar.php?Sn=6)。
5. 楊世安，機上盒與著作權法之修法，台一國際專利法律事務所，2019 年 5 月 28 日，[https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article\\_code=03&article\\_classify\\_sn=66&sn=1347](https://www.taie.com.tw/tc/p4-publications-detail.asp?article_code=03&article_classify_sn=66&sn=1347)。
6. 蘇三榮，默示授權在專利權上的適用及案例，聖島智慧財產權實務報導，16 卷 5 期，2014 年 5 月，[http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge\\_Info.aspx?](http://www.saint-island.com.tw/TW/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?)



[IT=Know\\_0\\_1&CID=446&ID=1002。](#)

7. 楊德嬌，合同視角下的專利默示許可研究，中國法學網，<https://www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=58195>。
8. 陳耀祥、陳憶寧、陳慧紋、許琦雪、吳劭薇，出席 2017 年亞洲有線暨衛星廣播電視協會（Cable and Satellite Broadcast Association of Asia, CASBAA）「年會及政策圓桌論壇報告」出國報告，公務出國報告資訊網，2017 年 12 月，<https://report.nat.gov.tw/ReportFront/PageSystem/reportFileDownload/C10604321/001>。
9. 曾俐穎、陳人傑，眼球經濟新藍海：影音 OTT 平台產業發展模式之研究，財團法人電信技術中心，2015 年 8 月 31 日，[https://www.ttc.org.tw/userfiles/file/20150903/20150903055744\\_88013.pdf](https://www.ttc.org.tw/userfiles/file/20150903/20150903055744_88013.pdf)。
10. 楊朝凱，「P2P，網路的大同之路？」，<http://www.lins.fju.edu.tw/~mao/internet/p2p.htm>。
11. 誠君，視訊串流系統技術探微，CTIMES, 2005 年 12 月 5 日，<http://www.hope.com.tw/default-tw.asp>。
12. MoneyDJ 理財網財經知識庫，串流媒體（Stream Media），<http://livevideo3.blogspot.com/2013/06/stream-media.html>。
13. MoneyDJ 理財網財經知識庫，數位視訊轉換器（STB），<https://www.moneydj.com/KMDJ/Wiki/wikiViewer.aspx?keyid=a19b57a0-d71f-4099-9bae-afa95ad513ce>。

## 貳、英文參考資料

### 一、外文書籍

1. Benedict Atkinson, Brian Fitzgerald, A Short History of Copyright: The Genie of Information, Springer Science & Business Media (2014).
2. Christina Bohannon & Herbert Hovenkamp, Creation Without Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation, Oxford University Press (2012).
3. Craig Allen Nard Et Al., The Law Of Intellectual Property, Aspen Publishers (2006).
4. Daryl Lim, Patent misuse and antitrust law: Empirical, doctrinal and policy perspectives, Edward Elgar Pub (2013).
5. David Luban et al., International and Transnational Criminal Law, Aspen Publishers (2010).
6. Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property: The Law Of Trademarks, Copyrights, Patents, And Trade Secrets, Delmar Cengage Learning (2000).
7. Donald S. Chisum, Chisum On Patents, vol. 5, Matthew Bender (2001).
8. Graeme B. Dinwoodie, Secondary Liability of Internet Service Providers 25ed, Springer International Publishing (2017).
9. Holzmann, Richard T., Infringement of the United States Patent Right: A Guide for

- Executives and Attorneys, Greenwood Publishing Group (1995).
10. James Boyle and Jennifer Jenkins., *Intellectual Property: Law & the Information Society Cases & Materials*, Createspace Independent Publishing Platform (3rd ed. 2016).
  11. Janice M. Mueller, *Mueller on Patent Law: Patentability and Validity*, Wolters Kluwer Law and Business (2012).
  12. Janice M. Mueller, *Patent Law*, Wolters Kluwer Law & Business (3rd ed. 2009).
  13. Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property* (Law Journal 2018).
  14. Jerome Rosenstock, *The Law of Chemical and Pharmaceutical Invention: Patent and Nonpatent Protection*, Wolters Kluwer Law & Business (2013).
  15. Marshall Leaffer, *Understanding Copyright Law*, Lexisnexis (5th ed. 2010).
  16. Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer On Copyright vol.3*, LexisNexis Matthew Bender (2015).
  17. Paul Goldstein, *Goldstein on Copyright*, Aspen Publishers (3d ed. 2005).
  18. Robert P. Merges Et Al., *Intellectual Property In The New Technological Age : 2016*, Vol. II, *Copyrights, Trademarks, And State Ip Protections*, Clause 8 Publishing (2016).

## 二、外文期刊論文

1. A. S. Oddi, *Contributory Copyright Infringement: The Tort and Technological Tensions*, 64 *Notre Dame L. Rev.* 47 (1989).
2. Alan Latman, "Probative Similarity" as Proof of Copying: Toward Dispelling Some Myths in Copyright Infringement, 90 *COLUM. L. REV.* 1187 (1990).
3. Benjamin H. Glatstein, *Comment, Tertiary Copyright Liability*, 71 *U. CHI. L. REV.* 1605 (2004).
4. Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 *SANTA CLARA HIGH TECH. L.J.* 369 (2005).
5. Charles W. Adams, *Indirect Infringement From a Tort Law Perspective*, 42 *U. Rich. L. Rev.* 635 (2008).
6. Daniel J. Gifford, *The Antitrust/Intellectual Property Interface: An Emerging Solution to an Intractable Problem*, 31 *Hofstra L. Rev.* 363 (2002).
7. Daryl Lim, *Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?*, 20 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 299 (2014).
8. David Haskel, *A Good Value Chain Gone Bad: Indirect Copyright Liability in Perfect 10 v. Visa*, 23 *Berkeley Tech. L.J.* 405 (2008).
9. David W. Barnes, *Abuse of Supreme Court Precedent: The "Historic Kinship"*, 16 *Chi. - Kent J. Intell. Prop.* 85 (2016).

10. Herbert Hovenkamp, Antitrust and the Patent System A Reexamination, 76 OHIO ST. L.J. 468 (2015).
11. Irving Faber, Contributory Infringement - A Limited Tort, 42 Chi-Kent L. Rev. 1 (1965).
12. Janice M. Mueller, Patent Misuse through the Capture of Industry Standards, 17 Berkeley Tech. L.J. 623 (2002).
13. Jason A. Rantanen, An Objective View of Fault in Patent Infringement, 60 AM. U. L. REV. 1575 (2011).
14. Jeremy Adler, See No Evil: How the Supreme Court's Decision in Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. Further Muddles the Intent Element of Induced Infringement, 11 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 559 (2013).
15. Jesse M. Feder, Is Betamax Obsolete? Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. in the Age of Napster, 37 CREIGHTON L. REV. 859 (2004).
16. Jonathan L. Marcus, Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness, 102 YALE L.J. 2231 (1993).
17. Kenneth J. Burchfiel, Patent Misuse and Antitrust Reform: "Blessed Be the Tie?", 4 HARV. J.L. & TECH. 1 (1991).
18. Kevin J. Hickey, Reframing Similarity Analysis in Copyright, 93 Wash. U. L. Rev. 681 (2016).
19. Kristin M. Hagen, Eyes Wide Shut: Induced Patent Infringement and the Willful Blindness Standard, 17 Intellectual Property L. REV. 305 (2013).
20. Lynda J. Oswald, The Intent Element Of "Inducement to Infringe" Under Patent Law: Reflections on Grokster, 13 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 225 (2006).
21. Mark A. Lemley & R. Anthony Reese, Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation, 56 Stan. L. Rev. 1345 (2004).
22. Mark A. Lemley, Inducing Patent Infringement, 39 UC DAVIS L. REV. 225 (2005).
23. Mark A. Lemley, The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine, 78 California L. Rev. 1599 (1990).
24. Mark Bartholomew & Patrick F. McArdle, Causing Infringement, 64 VAND. L. REV. 675 (2011).
25. Mark Batholomew and John Tehranian, The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law, 21 Berkeley Tech. L.J. 1363 (2006).
26. Pamela Samuelson, The Generativity of Sony v. Universal: The Intellectual Property Legacy of Justice Stevens, 74 Fordham L. Rev. 1831 (2006).
27. Robin Cooper Feldman, The Role of the Subconscious in Intellectual Property Law, 2 Hastings Sci. & Tech. L.J. 1 (2010).
28. Shyamkrishna Balganesh, The Normativity of Copying in Copyright Law, 62 DUKE L.J.

203, 203 (2012).

29. Sidney C. Eberhart, The Road to Hell was Paved with A Good Faith Belief: Why the Supreme Court Correctly Rejected the Good Faith Belief in the Invalidity of a Patent Defense for Dangerously Narrowing Induced Infringement Liability, 23 J. Intell. Prop. L. 113 (2015).
30. Soonbok Lee, Induced Infringement as a Strict Liability Claim: Abolishment of the Specific Intent Requirement, 4 HASTINGS SCI. & TECH. L.J. 381(2012).
31. Stefan A. Riesenfeld, The New United States Patent Act in the Light of Comparative Law I, 102 U. Pa. L. Rev. 291 (1954).
32. Tal Kedem, Secondary Liability for Actively Inducing Patent Infringement: Which Intentions Pave the Road?, 48 Wm. & Mary L. Rev. 1465 (2007).
33. Theresa E. Durante, Commil USA, LLC v. Cisco Systems: Joining Policy and Prose to Foster a Good Faith Analysis, 75 Md. L. Rev. Endnotes 76 (2016).
34. Tiffany A. Parcher, Comment, The Fact and Fiction of Grokster and Sony: Using Factual Comparisons to Uncover the Legal Rule, 54 UCLA L. REV. 509 (2006).
35. Yvonne Lee, Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.: Discovering Willfully Blind Territory in Induced Patent Infringement, 27 Berkeley Tech. L.J. 325 (2012).

### 三、外文官方文件

1. H. R. Rep. No. 2222, 60th Cong., 2d Sess. 7 (1909).
2. H. R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong., 2d Sess. 61(1976).
3. Hearings before Subcomm. on Patents, Trade-marks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary House of Representatives on H.R. 5988, 80th Cong., 2d Sess. 3-9 (1948).
4. Sarnoff, Joshua D., White Paper on Protecting the Consumer Patent Law Right of Repair and the Aftermarket for Exterior Motor Vehicle Repair Parts: The PARTS Act, S. 812; H.R. 1879, 115th Congress 18 (November 1, 2017).
5. U.S. Reports: Wilson v. Simpson et al., 50 U.S. (9 How.) 109 (1850).

### 四、外文網站

1. Denise M. Howell et al., Grokking Grokster: Staying Out of Court and in Business in the Wake of the Supreme Court's Decision Aug. 23, 2005, <http://www.mondaq.com/unitedstates/x/34061/trials+appeals+compensation/Grokking+Grokster+Staying+Out+of+Court+and+in+Business+in+the+Wake+of+the+Supreme+Courts+Decision>.
2. U.S. Copyright Office, Copyright Law of the United States of America, <https://www.copyright.gov/title17/92preface.html>.

