

著作權優先於合約：著作權優先適用在軟體許可中的作用

在 *Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc.*, No.17-2748 (2d Cir. May 8, 2019) 案中，美國第二巡迴上訴法院的判決闡述了合約條款可能與《美國著作權法》發生衝突的微妙界限。與專利和商標不同，《著作權法》規定了明確的優先適用條款，規定了州法律下的合法權利主張被《著作權法》排除的情況。在 *Universal Instruments* 案中，法庭認為《著作權法》所授權的根據 17 U.S.C. § 117 (a) 對電腦程式的修改優先於軟體許可協議中對違反合約的權利主張。

著作權優先於合約：著作權優先適用在軟體許可中的作用

全文

《著作權法》為確定州法律下的合法權利主張是否被《著作權法》取代提供了明確的優先適用標準。具體而言，明確的優先適用標準被編纂在 17 U.S.C. § 301 (a)，規定如下：

固定在有形的表現媒介上並且屬於著作權客體範圍以內的作者作品中的……與著作權總範圍內任何專有權利等同的一切法定權利或衡平法上的權利……不管作品在該日期以前或以後創作，也不管出版與否，受到本法的專門約束。此後，任何人都不得依任何州的普通法或成文法享有任何此類作品的任何此類權利或等同的權利。

根據 § 301 (a) 的標準，認定著作權優先適用有兩個要件。參見 *Briarpatch Ltd. v. Phoenix Pictures, Inc.*, 373 F. 3d 296, 305 (2d Cir. 2004) 案。第一個要件是主題要求，用於確定涉及州法律的合法權利主張的特定作品是否屬於受《著作權法》保護的作品類型。在第一個要件中，法院審查作品類型是否固定在有形的表現媒介上，並且是否屬於 17 U.S.C. § 102 中列舉的受保護作品之一，如文學作品、音樂作品、戲劇作品等。此外，第二個要件被稱為一般範圍要求，該要件“只有當州賦予的權利可能被侵犯聯邦著作權法提供的專有權之一的行為本身所限制的情況下才能滿足”。參見 *Briarpatch* 案判決，第 305 頁。因此，“州法律的權利主張必須涉及複製、改編、演出、分發或展示行為。” 參見 *Briarpatch* 案判決。

然而最近，美國第二巡迴上訴法院在 *Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc.*, No. 17-2748 (2d Cir. May 8, 2019) 案（以下稱“*Universal Instruments* 案”）中，將著作權優先適用分析應用於有關服務器和各種產品測試站的軟體源代碼開發的許可協議。¹ *Universal Instruments* 案的法庭認為，雖然許可協議沒有明確規定被許可人有權修改軟件源代碼，但是對該權利的行使，《著作權法》的 17 U.S.C. § 117(a) 優先於州法律的權利主張。

談到 *Universal Instruments* 案的事實，*Micro Systems Engineering* 公司（MSEI）發起開發測試處理系統（THS）的競標。*Universal Instruments* 公司（UIC）贏得了 THS 開發第一階段的競標，卻在 THS 第二和第三階段的競標輸給了 *Missouri Tooling & Automation* 公司（MTA）。在第一階段中標後，UIC 和 MSEI 於 2007 年 6 月簽署了購買協議。該購買協議的第 8.2 (d) 節如下所示：

如果 UIC 使用與本協議相關的任何現有知識產權，UIC 特此授予 MSEI、MSEI 的分包商或供應商非獨占、免許可費、全球範圍且永久的許可來使用、複製、展示僅供 MSEI 內部使用的現有知識產權。

¹ 雖然在 *Universal Instruments* 案中服務器和產品測試站的源代碼使用都被爭論，但 MTA 只修改了服務器源代碼。因此，本文主要針對服務器源代碼的法律問題，因為這些問題與著作權優先適用有關。地區法院和上訴法院都沒有發現在產品測試站使用源代碼方面有違反合約。

如上述購買協議摘錄所示，MSEI 的分包商和供應商獲得了“使用、複製和展示”UIC 現有知識產權的非獨占許可。但是，THS 開發的第二和第三階段要求 MTA 改編服務器源代碼使其適應這些階段的設計規範。2010 年 4 月，MSEI 將 THS 第二階段的競標授予了 UIC 競爭對手之一 MTA，而不是 UIC。因此，利用 UIC 為第一階段提供的服務器源代碼，MTA 能夠完成第二階段和第三階段的 THS。

2013 年 7 月，UIC 對 MSEI 和 MTA 提起訴訟，指控其侵犯著作權、盜用商業機密、違反合約、不正當競爭、不當得利、以及允諾禁反言。地區法院基於對訴訟請求的判斷，駁回了對 MSEI 的允諾禁反言、不正當競爭和不當得利的指控。然後，地區法院就針對 MTA 的侵犯著作權、盜用商業機密、違反合約以及不當得利的其他指控進行了審判。在審判之後，地區法院做出法律問題認定，認為 UIC（1）在服務器源代碼上擁有受保護的知識產權權益，（2）已將該知識產權的副本轉移給 MSEI，並且（3）沒有提供任何證據證明 MSEI 向 MTA 提供服務器源代碼超出了購買協議的許可範圍。關於盜用商業機密的問題，地區法院認為這些權利主張已錯過時效。

在上訴時，上訴法院確認了使用和複製服務器源代碼未違反購買協議，並且州法律關於修改服務器源代碼的任何權利主張均根據《著作權法》17 U.S.C. § 117(a)被取代。關於違反合約的權利主張，Universal Instrument 案的法庭認為 MTA 是供應商，這是根據購買協議 § 8.2(d) 的規定，“‘供應商’的明確含義清楚地包括像 MTA 這樣的部件製造商”。作為供應商，購買協議授權 MTA 使用、複製和顯示僅限 MSEI 內部使用的知識產權。法院將“僅限內部使用”解釋為“現有的知識產權可以被 MSEI 的現有業務使用或用於 MSEI 的現有業務——不得用於轉售或給他人使用或使他人得利”。法院隨後發現“因為記錄中沒有任何內容表明服務器源代碼用於除了 MSEI 的 THS 後續階段外的其他任何項目，所以 MSEI 為 MTA 提供服務器源代碼和 MTA 為了 MSEI 的利益使用服務器源代碼並未超出許可範圍。”因此，上訴法院認為 MSEI 對服務器源代碼的複製和 MTA 對服務器源代碼的使用符合購買協議下的“內部使用”，也因此屬於《著作權法》規定的非侵權使用。

談到對改編服務器源代碼的合約違約主張，《著作權法》的 17 U.S.C. § 117 (a) 規定：

由副本所有者製作其他副本或改編——本條優於第 106 條的規定，電腦程式副本的所有者製作或授權製作該電腦程式的另一份副本或對該電腦程式進行改編不是侵權行為……前提是該新的副本或改編版本是作為電腦程式與機器一起使用的必要步驟而創建的，並且沒有以其他方式使用……

在 Universal Instruments 案的判決書中，上訴法院認為雖然 MSEI 對服務器源代碼沒有正式權利，但 MSEI 是 § 117 (a) 規定的服務器源代碼副本的所有者。基於 MSEI 支付 UIC “超過 100 萬美元購買組合硬體和軟體的解決方案”，UIC 提供了一份副本，“唯一條件是 MSEI 承擔保證無效的風險……”，以及 UIC 授予對該軟體“永久性、全球範圍的許可”，上訴法院作出了上述判決。

此外，上訴法院隨後分析了 MTA 的行為，以確定 MTA 的修改是否符合 § 117 (a) 規定的“必要步驟”。特別地，上訴法院認為 MTA 對服務器源代碼的改編（1）“幫助提高 THS 流程的效率”，（2）“使服務器軟體能夠‘支持……與所有新站進行通信’”，並且（3）“旨在改善服務器源代碼服務於其創立初衷的業務的功能”。因此，法庭認為 MTA 的改編也是“電腦程式與機器一起使用的必要步驟”。

最後，上訴法院分析了 MTA 的改編，以確定服務器源代碼是否除了作為 § 117 (a) 規定的“必要步驟”外沒有“以其他方式”使用。UIC 認為 MSEI 修改服務器軟體以在新機器而不是 UIC 創建的現有機器上使用，這使得 MSEI 不能主張受 § 117 (a) 的保護。上訴法院不認同並進一步作為法律問題指出，“記錄中沒有任何內容表明服務器源代碼用於除了使系統適應處理用於 MSEI 內部使用的新測試站以外的任何其他目的。”此外，上訴法院強調“Universal 為 MSEI 定制的服務器軟體是 MSEI 多階段測試處理系統項目第一階段的一部分”，並且 UIC “知道該項目還有其他階段……並且無法保證其會被選為後期階段的供應商。”

因此，根據《著作權法》，作為服務器源代碼副本的所有者，MSEI 授權 MTA 以 MTA 所做的方式修改服務器源代碼是在其權利範圍內的。

總結而言，著作權所有者應注意訂立合約的能力會受到特定限制，正如 *Universal Instruments* 案所顯示的。如果合約條款與《著作權法》授予的權利類似，則著作權所有者在有關其協議對價是否真正受到保護方面應格外小心。軟體的著作權所有者應特別注意合約權益與合理使用原則、首次銷售原則和 DMCA 關於“逆向工程”的規定相衝突的許可後果。

關於知識產權的其他領域，在聯邦《專利法》和《商標法》下也可能出現類似的優先適用問題，即使知識產權的這些分支缺乏明確的優先適用法規。根據美國憲法的優先條款，在相應的州法律與聯邦法規體系的目標相衝突的情況下，州法律將被取代。因此，我們建議針對聯邦法院判例和美國法典的變更來分析許可協議條款。特別地，應警告知識產權所有者，對方律師可能基於聯邦法律阻止你實行特定權利的知識，而可能在許可談判期間迫使你放棄這些權利。