

3. Sun Microsystem v. Microsoft 188 F.3d 1115 (1999)

判 決 要 旨

系爭案件究竟屬於「著作權侵權訴訟」抑或「違約訴訟」，端視該案「相容性條款」能否幫助界定其授權之範圍。一般而言，著作權人對其著作權內容進行非專屬授權時，會放棄對於被授權者所得主張之著作權侵權訴訟權，而僅提起違約之訴。然而，若為特定範圍之授權，則被授權人從事授權範圍以外之行為，授權人即可對之進行著作權侵權訴訟。

(Whether this is a copyright or a contract case turns on whether the compatibility provisions help define the scope of the license. Generally, a "copyright owner who grants a nonexclusive license to use his copyrighted material waives his right to sue the licensee for copyright infringement" and can sue only for breach of contract. If, however, a license is limited in scope and the licensee acts outside the scope, the licensor can bring an action for copyright infringement.)

關 鍵 詞

scope of the license(授權範圍); an action for copyright infringement(著作權侵權訴訟); compatibility provisions (相容性條款)

(本案判決由聯邦第九巡迴上訴法院法官 Schroeder 主筆撰寫)

事 實

SUN MICROSYSTEMS, INC.

(以下簡稱 Sun) 為 Java 電腦程式的創作人。1996 年 3 月，MICROSOFT Corporation(以下簡

稱 Microsoft) 與 Sun 考慮簽署 Java 「技術授權與銷售合約」 (Technology License and Distribution Agreement 以下簡稱 TLDA) Java 為一種電腦網路上所使用的語言, 可以使用於任何電腦作業系統中。Microsoft 同意每年支付 375 萬美元給 Sun 以換取該電腦語言的廣泛使用權。而 Sun 授與 Microsoft 「以原始碼 (Source Code form) 型態製造、擷取、使用、複製、檢視、顯示、修改、接受與創造該技術的衍生性著作。」, 以及 「以二位元形式該技術與衍生性著作, , 以產品之一部份製造、使用、進口、重製、授權、租賃、提供銷售、銷售或散佈予其最終使用者。」

因為 Sun 希望 Java 保留跨平台之相容性, TLDA 包括了相容性要求。合約第 2.6(a)(iv) 條款要求 Microsoft 在 Sun 對 Java 創造出「顯著升級」 (significant upgrade) 的六個月內, 將製造出相容性的 Java 執行程式。第 2.6(a)(vi) 條款要求 Microsoft 僅僅能製造具有相容性的執行程式產品。第 2.6(b)(iv) 條款包含相容性執行程式之編輯程序 (compilers)。合約要求 Microsoft 的 Java 編輯程序「應該

包含工具使用者的模組, 可以讓該產品使用而通過由 Sun 所產生任何升級之 Java 語言之測試程序」。為了決定相容性, TLDA 引用一組由 Sun 所研發的幾近全自動之測試

在 1997 年, Sun 開始認為 Microsoft 正在進行由 Microsoft 所修改而與 Sun 標準不相容的版本。Sun 在 1997 年 10 月 7 日在 The United States District Court for the Northern District of California 對 Microsoft (以下簡稱地方法院) 進行侵權訴訟, 包括商標侵權、不公平競爭、違約等。在 1997 年 11 月, Sun 提出暫時禁止令 (preliminary injunction) 之要求以阻止 Microsoft 在無法通過相容性的產品上使用 Sun 的「Java Compatible」之指引。1998 年 3 月 24 日地方法院同意暫時禁止令。¹ Microsoft 並未對禁止令進行上訴。

本案可以顯示出科技快速的進步遠超出合約起草者對於電腦軟體分之發展授權合約的能力。

Sun 提出著作權之侵權, 控訴 Microsoft 因為創造了僅能在 Microsoft 系統上執行的 Java 版本, 未與 Sun 所附加在 Java 上稱為「Java 特有介面」 (Java Native

¹ 該判決請參考 Sun Microsystems v. Microsoft Corp., 999 F.Supp. 1301 (N.D.Cal.1998)。

Interface，以下簡稱 JNI) 之元件進行相容性的程式執行，而逾越授權的範圍。但在後續的訴訟中，Sun 曾修正了控訴事項而加上著作權侵權，並以著作權法第 502 條款之著作權侵權與加州商業與專業法規第 17200 條款之不公平競爭而要求頒佈暫時禁止令。Sun 以禁止令尋求阻止 Microsoft 在其產品中包含不具相容性的 Java 技術。地方法院同意了 Sun 的禁止令要求，Microsoft 旋即上訴。²

著作權侵權之提案尋求立即禁止 Microsoft 銷售 Java 程式師的開發套件，並禁止其銷售 Internet Explorer 或 Windows98，除非他在 90 天內這些產品可以通過 Sun 的相容性測試。不公平競爭的提案尋求禁止 Microsoft 濫用其在市場中的優勢地位而搭售 Microsoft 版本的 Java。

在地方法院審理時，雙方對於授權合約條款之適當解釋產生尖銳的爭執。Microsoft 認為 Sun 已經完全授權其從事系爭的侵權行為。而 Sun 則進行相反的爭辯。在仔細分析雙方之爭論後，地方法

院認為 Sun 所主張的事實似乎具有說服力，Microsoft 已經違反了授權合約。

1998 年 11 月 17 日地方法院同意兩項提案，其禁止範圍所及包括以下事項：第一、銷售任何包括 Java 技術的作業系統與網路瀏覽器，除非可以支援 JNI；第二、銷售任何 Java 開發工具，除非可以支援 JNI 並包含一個隱含值設定為關閉 Microsoft 不相容修正程式的編輯程序；第三、在其 Java 軟體開發工具中混合任何額外的 Microsoft 為擴充 html 格式的關鍵字或編輯程序的衍生著作；搭售 Microsoft 產品或是在 Microsoft 之 Java 虛擬機器與 Microsoft 特有電腦碼介面上使用「Designed for Windows」指引的專屬權利。

在本案爭點方面，上訴審時，雙方曾爭辯 Sun 的控訴是否適當地被視為一樁著作權侵權，正如 Sun 所提出的主張，抑或為 Microsoft 所主張的違約。就此爭論，上訴法院認為應該是一樁侵權訴訟，因此允許做無法彌補損害的推定。³ 地方法院並未詳細說明為

² 相關的細部詳情需要參考原先判決書 Sun Microsystems v. Microsoft Corp., 21 F.Supp.2d 1109 (N.D.Cal.1998)。

³ 請參考 Cadence Design Systems v. Avant! Corp., 125 F.3d 824, 826-27 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)一案，著作權原告顯示出似可成功的法律依據時，就可以允許做無法彌補損害的推定。

何本案是著作權侵權案,而非合約解釋的糾紛,此點為 Microsoft 在上訴中非常爭論的議題。其爭論授權合約中系爭之可相容性要求是一種肯定的約定,而非授權範圍的限制,如果有任何的違約,以「合約性」解釋比「著作權補償」更為恰當。地方法院在此議題上並未做出明確的解釋。

判 決

原判決核發之暫時禁止令撤銷 (vacated), 發回原審法院。

理 由

(一) 著作權侵權之控訴

暫時禁止令的準則需要權衡比較原告控訴之成功可能性與雙方當事人相對的困難。為了要獲准暫時禁止令, Sun 被要求顯示出在事實上成功的可能性與不可彌補損害之機率,或是對事實之重要問題亦經提出且權衡困難時明顯地對 Sun 有利。⁴

在聯邦著作權法之下,原告需要在著作權侵權控訴之事實上顯示出成功的可能性,才有資格進行不可彌補損害之推定。⁵ 推定意旨「權衡困難之議題不能根據『如果有任何』影響而決定法院是否頒佈暫時性禁止令以阻止侵權內容的使用,原告必須強有力地顯示出在事實上成功的可能性。」地方法院已發現 Sun 似乎成功的指證 Microsoft 違反 TLDA, 因為其衍生的 Java 語言與修改過的編輯程序無法支援 JNI。以此 Sun 有資格進行不可彌補損害的推定。

上訴法院輪流應付在事實上成功的可能性與進行不可彌補損害推定之可運用性。關於成功的可能性,所重視的議題為是否有充分的證據可以支持地方法院之判決,其認定 Sun 似乎以證實 Microsoft 之行為違反 TLDA 之條款。上訴法院認定這種證據是存在的。關於進行不可彌補損害推定之可運用性,上訴法院同意 Microsoft 之主張,其被認為違反的條款是否為授權範圍的限制,意

⁴ 該見解請參考請參考 *Sega Enters. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1517 (9th Cir. 1992)。另可參考 *Benda v. Grand Lodge of Int'l Ass'n of Machinists & Aerospace Workers*, 584 F.2d 308, 315 (9th Cir.1978)一案中的見解,雙方之主張表示單一連續帶上的兩個意見,並非獨立的測試。*National Ctr. for Immigrants Rights v. INS*, 743 F.2d 1365, 1369 (9th Cir.1984)一案中,對於提議一方需要顯示出相對上愈大的困難與月少的成功機率。

⁵ 請參見 *Cadence Design Systems v. Avant! Corp.*, 125 F.3d 824, 826-27 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)一案。

味 Microsoft 因從事授權以外的活動而侵犯著作權；抑或，該些條款僅僅是獨立之契約性條款，而使得因著作權所引發之不可彌補損害之推定不可運用。上訴法院認定地方法院必須在往後的審理中對此議題做出定奪，再決定 Sun 是否有資格進行不可彌補損害的推定。

A. 成功的可能性

地方法院主張 Sun 已經顯示了似乎可以證明 Microsoft 侵犯 TLDA 的兩種途徑：第一、加上新的功能在編輯序列中，而導致無法通過 Sun 在 TLDA 中特別強調的可相容性測試，因為無法支援一種整合特定作業平台的 JNI。

有明顯的證據支持地方法院主張 Sun 合理地似乎可以成功證明 Microsoft 之 Java 編輯程序違反 TLDA 可相同性條約的事實。TLDA 允許 Microsoft 修改編輯程序，第 2.1(a) 條款允許 Microsoft 修改 Java 技術，第 1.25 條款定義 Java 「技術」包含「Java 編輯程序」。

Microsoft 在修改 Java 編輯程序時，加上了一個延伸的模組，其中包含兩個關鍵字的擴充功能，與三個編輯程序指令而讓程序撰寫者可以使用一些 Windows 的功能並在 Windows 環境中更有效率。

地方法院發現使用了 Microsoft 所加上的編輯程序指令與關鍵字擴充功能將會使其無法通過 Sun 的相容性測試。

然而，Microsoft 的編輯程序包含了一個模組可以關閉編輯程序指令與關鍵字擴充功，當該模組被使用後就沒有不相容的問題。Microsoft 主張由於該模組的存在，TLDA 的第 2.6(b)(iv) 條款允許編輯程序之修改。該條款約定在有明顯升級時，任何 Microsoft 在商業上銷售的新 Java 編輯程序應該加上可讓工具使用者使用而使產品通過 Java 語言測試的模組。第 2.6(b)(iv) 條款僅說明編輯程序必須有這樣的模組，並未說任何的編輯程序所具有的模組都是被允許的。本案所系爭的議題，Microsoft 編輯程序的衍生模組是否違反 TLDA。

相當多的證據支持地方法院判定 Microsoft 之衍生編輯程序不被允許的。在其文件中說明，使用者必須執行與其 Java 相容性套裝軟體相同版本之 JavaSoft 虛擬機器而可以執行 Java 編輯程序。

再者，Java 語言規格暗示了禁止以「自訂的關鍵字完整清單而其後僅只兩個關鍵字的方式」加入關鍵字。在規格的說明中就提出了這些支持：任何語言的行為都是被指

定的，以至於所有 Java 之執行都可以接受相同的程式。

相關證據支持了地方法院主張 Sun 已經有合理可能性可以證明 Microsoft 有義務支持 TLDA 中之 JNI。

在地方法院中，雙方爭論 JNI 視為為一種小型附加應用程式語言之介面的一部份（Applet Application Programming Interface，以下簡稱 AAPI）就此 Microsoft 的產品必須遵從 TLDA 之第 1.15 與 2.6(a)(vi)條款 TLDA 之第 1.1(a)條款定義 AAPI 所相關的部份為對於 Java 小型附加程式環境之公開應用程式撰寫介面。地方法院所要面對的議題是 JNI 視為為一種公開應用程式撰寫介面，這是在 TLDA 未加以定義的名詞，以及它就是否為 Java 小型附加程式環境。雖然 Microsoft 的專家證人有相反的證實，但記錄中有 Sun 專家證人之充分證據顯示 JNI 是一種公開應用程式撰寫介面。

根據 TLDA 之第 2.9(e)條款，像是 JNI 的特有碼介面，是指 Java 參考執行虛擬機器（Java Reference Implementation virtual machine）的介面。因為 TLDA 之第 1.25 描述到，虛擬機器屬於 Java 小型附加程式環境的一部份，JNI 看起來像是 Java 小型附加程式環

境的一種介面。因此，JNI 落在 Microsoft 應順從的義務中。

Microsoft 仍然強調地方法院錯誤地主張 TLDA 要求 Microsoft 支持 JNI，因為 JNI 在雙方簽署 TLDA 時 JNI 並未存在。地方法院認定 JNI 的加入是 TLDA 第 1.1(a)條款所被許允的升級。在 AAPI 定義的條款中，據此 JNI 視為以下的一部份：第(a)條款中、Java 小型附加程式環境之公開應用程式撰寫介面；第(d)條款中，Java 之 API 規格的代工，就如果 Sun 在合約期間內的修訂。地方法院並在文法之閱讀上沒有錯誤採用被修正的語言，不僅僅可源引第 1.1(d)條款，且可同時引用第 1.1(a)條款，而使得被修改的 AAPI 要包含 JNI。上訴法院認為充分的證據支持地方法院判定 Sun 已顯示出其對 Microsoft 修改 Java 而違反 TLDA 事實之成功可能性的主張。

B.不可彌補之推定

根據聯邦著作權法，在認定著作權侵權後就推論不可彌補之損害。地方法院主張本案為一著作權侵權案件而非違約案件，因而推定不可彌補之損害。上訴法院不清楚地方法院如何分析並認定本案為著作權侵權之準則。Microsoft 之主張認為地方法院不能因為拒絕

了其所主張，而採信 Sun 主張本案為著作權侵權而非違約，就讓其享有不可彌補之推定。上訴法院認為其無法在口頭辯論中獲知當事人雙方在地方法院中的記錄。

本案是否為著作權或是違約訴訟，端視本案中相容性條款是否能幫助界定授權的範圍。一般而言，著作權人對其有著作權內容進行非專屬授權時，會放棄其對被授權者的著作權侵權訴訟權利。⁶然而，若為特定範圍之授權，則被授權人從事範圍之外的行為，授權人可以進行著作權侵權之訴訟。⁷

Microsoft 在上訴中更強烈的主張，Sun 所依據的相容性條款為一獨立性的合約，並非限制授權的範圍。Microsoft 宣稱 TLDA 之第 2.2 條款廣泛的授與不受限制的權利去修改 Sun 的原始碼並可創造衍生著作，而在另一單獨的第 2.6 條款實踐相容性要求。Sun 主張第 2.2 條款的授權語言與第 2.6 條款的相容性要求必須一起解釋，而成為僅授與 Microsoft 從事可相容之修改與衍生著作的權利。地方法院之見解並未滿足這些主張。在此並

不清楚，地方法院是否同意 Sun 所主張之相容性條款之問題為一授權範圍的限制，抑或其信念中認為區分積極性約定（affirmative covenants）與範圍限制是不重要的。

因著作權授權實施，而在著作權與契約法之間所產生的議題至今尚未成熟的發展。在概念上，上訴法院所要決定的一項議題為：在負有豐富經驗的雙方當事人已協定著作權授權並爭論其範圍時，著作權人是否顯示出似乎可以成功的舉證事實而有資格進行不可彌補損害之推定。上訴法院主張，在 Sun 可以因著作權實施而獲益時，他終需要讓著作權之主張成立。

要達到此判決，上訴法院在第二巡迴庭之先前判例 Video Trip 案可茲參考，⁸ 其主張如果著作權所有權之暫時性合約議題，必須在著作權不可彌補損害推定之前先行解決。在 Video Trip 案中，一家公司生產有著作權之旅遊錄影帶，其專屬授權於 Lightning Video 以進行促銷與銷售錄影帶。當準備工作失當，雙方修正合約以要求

⁶ 相關見解請參考 *Graham v. James*, 144 F.3d 229, 236 (2d Cir.1998, citing *Peer Int'l Corp. v. Pausa Records, Inc.*, 909 F.2d 1332, 1338-39 (9th Cir.1990))一案。

⁷ 請參考 *S.O.S., Inc. v. Payday, Inc.*, 886 F.2d 1081, 1087 (9th Cir.1989)一案。

⁸ 請參考 *Video Trip Corp. v. Lightning Video, Inc.*, 866 F.2d 50 (2d Cir.1989)一案。

Lightning 銷毀剩餘存貨，並給 Video Trip 一個帳單。著作權歸回 Video Trip，除非 Video Trip 積欠帳單的金錢並無法支付。雙方在數量上無法達成協議，Lightning 拒絕歸回錄影帶。Video Trip 控告著作權侵權並要求禁止令，其主張這項合約不再有效，而 Lightning 主張其仍然有效因為 Video Trip 積欠金錢。

雙方當事人爭論暫時禁止令應使用什麼標準，第二巡迴上訴法院曾經認為：為何一方要求著作權保護而忽略合約爭議，並認定著作權之所有權是有效的，此項主張是可以被理解的。獲得暫時禁止令採用此種主張比其他狀況較為不複雜。法院主張因為著作權所有權之議題尚有爭議，需要回顧法院之裁定而終止暫時禁止令之頒佈，並彰顯法規在任何合約訴訟中的適用。

TLDA 中相容性條款是否為約定或是授權範圍之限制的判決，他比較像是約定的議題，上訴法院對此分析了授權合約。上訴法院參考了 S.O.S.案，⁹ 原告擁有電腦程式之著作權，而授權給被告使用軟體，並明確地保留了其他所有的權利。原告主張被告因修改了軟體而逾越授權的範圍，因此侵犯了

著作權。地方法院引用加州契約法解釋授權，合約應該被解釋為對抗起草人，而主張授權允許任何沒有被明白禁止的使用。在上訴法院，法官自認為應該依據州法進行合約解釋，這種作法並未違反聯邦著作權法或政策。

Video Trip 與 S.O.S.所展示的原則指出，本案系爭之問題（也就是 TLDA 中相容性條款是否為授權限制抑或獨立合約）是一項禁止性合約議題，必須在 Sun 獲准進入著作權不可彌補損害推定之前做出決定。地方法院並未對此議題做出決議，雖然雙方要求上訴法院對此做出判決，但上訴法院認定應該將第一次機會給予地方法院比較恰當，特別是雙方當事人在地方法院尚未強調的議題上。

因此，上訴法院撤銷了暫時禁止令，並發回更審。上訴法院讓地方法院再考慮 Microsoft 所主張，地方法院在解釋 TLDA 而頒佈禁止令，可能僅僅是 Microsoft 意圖與蓄意違反 TLDA 相容性之要求。

最後，上訴法院認為 Sun 是否有資格進行不可彌補損害推定之決定，可能不是一項終結，如果 Sun 未獲此項資格，其可能尋求傳統的準則要求暫時禁止令，法院需

⁹ 請參考 S.O.S., Inc. v. Payday, Inc., 886 F.2d 1081 (9th Cir.1989)一案。

要權衡成功的可能性與 Sun 和 Microsoft 相對上的困難。

(二) 不公平競爭之控訴

上訴法院撤銷了地方法院基於加州不公平商業實務法 (the California Unfair Business Practices Act) 所頒佈的禁止令。

Sun 宣稱 Microsoft 因不公平競爭違法加州法規,¹⁰ 因為強迫其商業伙伴使用不具相容性的 Java 版本, 以及允許開發者在僅能專使用於虛擬機器上使用 Microsoft 「Designed for Windows95/NT」的指引。地方法院同意 Microsoft 之 Java 銷售與廣告實務違反了數項加州法律。其禁止 Microsoft 在任何 Microsoft 產品上搭售任何 Microsoft 專屬使用或銷售的 Java 虛擬機器, 以及禁止簽訂任何合約限制或約定第三者在僅使用 Microsoft 介面。

Microsoft 對此禁止令提出反對。首先, 其爭議對於「允許開發者在僅能專使用於虛擬機器上使用 Microsoft 「Designed for

Windows95/NT」的指引」之認定上, 地方法院濫用裁量權。Microsoft 正確的主張合約中文字上的條款僅僅要求其授權者使用他的虛擬機器, 並未禁止他們使用 Sun 的。但上訴法院同意 Sun 的一些論點, 因為 Microsoft 的虛擬機器與 Sun 的標準不相容, 沒有一位被授權者可以同時使用兩者, 所以 Microsoft 的政策相當於要求專屬使用。

Microsoft 強烈地主張地方法院濫用裁量權禁止 Microsoft 對於虛擬機器的專屬性條款與特定碼介面, 縱使 Microsoft 宣稱他們已經終止了這項舉動, 而 Sun 也為顯示出這些行為還會再發生。地方法院似乎有以讓 Microsoft 舉證他們不會在有這種行為, 根據 Polo Fashions 一案,¹¹ Sun 的不公平競爭控訴, 並非在聯邦商標法之下, 而是加州的法律, 原告將不會應為過去的行為獲准禁止令, 除非顯示出未來行為還可能發生。¹² 上訴法院認為地方法院在未發現這種事實之前錯誤地同意了暫時禁止令。

¹⁰ 請參考 Cal. Bus. & Prof.Code §§ 17200 et seq.

¹¹ 請參考 Polo Fashions, Inc. v. Dick Bruhn, Inc., 793 F.2d 1132 (9th Cir.1986)有關商標侵權之判例的主張, 被告已經終止非法行為, 禁止令仍會頒佈除非被告的改正行為是不可質疑地。

¹² 相關見解請參考 People v. Toomey, 157 Cal.App.3d 1, 20, 203 Cal.Rptr. 642 (1984)。

譯者註

本案之系爭焦點在於 Microsoft 之行為是否適用於著作權侵權。雙方當事人都是授權經驗豐富的大公司，對於著作權的概念應有清楚的認知，但仍有侵權行為的發生。

著作權之侵權行為已經逐漸由傳統的書面、錄音帶、錄影帶、光碟等媒介，轉變為網路與相關軟體上的侵權。正如本案所發生的事實，Microsoft 由 Sun 授與 Java 廣泛性的使用，但修改其中部份的內容而無法達到相容性的要求。上訴法院很清楚地認定 Microsoft 之行為違法，但其違法之行為是著作權之侵權，抑或合約之違約，上訴法院並

未做進一步的判決。

有關與此，上訴法院仍提出了兩個重要的要點：第一、通常在著作權人授與被授權人著作權時，已經放棄了相關侵權行為訴訟的權利。如果依此原則，Sun 根本沒有對 Microsoft 進行著作權侵權行為控訴之權利。但上訴法院有提出了另一項要點，如果著作權授權合約對於權利之行使有限定範圍，而被授權人行為已超出該範圍時，仍然有被判定為著作權之侵權行為，這是 Sun 在上訴法院中極力爭取的主張。

在地方法院無法確認 Microsoft 之侵權係屬著作權侵權而頒佈之禁止令當屬無效，因此，上訴法院撤銷了暫時禁止令的頒佈。