

## 7. Quality King Distributors v. L'anza Research International

523 U.S. 135 (1998)

### 判 決 要 旨

1. 第一次銷售原則之基本要義厥為，一旦著作權人以銷售方式將其著作物置於「商業物流」之中，其對該特定著作物後續行銷之排他權利即告耗盡。

( The whole point of the first sale doctrine is that once the copyright owner places a copyrighted item in the stream of commerce by selling it, he has exhausted his exclusive statutory right to control its distribution. )

2. 著作權物一經依法第一次銷售，則任何其後之買受人，不問是否經由國內或國外買入，即為該物之所有權人。

( After the first sale of a copyrighted item "lawfully made under this title," any subsequent purchaser, whether from a domestic or a foreign reseller, is obviously an "owner" of that item. )

### 關 鍵 詞

right exhausted ( 權利耗盡 ); first sale doctrine ( 第一次銷售原則 ); parallel importation ( 平行輸入 ); international exhaustion ( 國際耗盡 ); doctrine of territoriality ( 屬地主義 )

( 本案判決由大法官 Stevens 主筆撰寫 )

## 事 實

本案原告 L'anza 國際研發公司是位於加州從事製造和直銷洗髮與護髮產品的一家廠商。為了突顯其品牌的「高級」形象，原告採用了祇與個別的「專業髮廊」或「護髮中心」訂立授權契約，讓它們在各自特定的地理範圍內直銷其產品的行銷策略。此外，L'anza 公司也投注了相當的資金來從事護髮專業人員的培訓與在美國境內市場的開拓。相對來看，該公司僅投入了少數的資金於國際市場的開發。證據顯示，原告在英國的代理人曾與一個位於馬爾他（Malta）的經銷商訂約，允許後者在當地推銷數噸原告的產品，而且這些產品上均附有含美國著作權的標籤或指引。在經歷了一番輾轉迂迴後，被告基本上是從該馬爾他的經銷商處購得了原告的產品，然後再將之輸回到美國境內出售，並且是透過原告既有的行銷網路以外的管道（其中泰半是平價商店）以較低價格促銷。結果 L'anza 公司遂以被告侵害了其產品標籤 指引上依著作權法第 106 條定所享有的重

製權和散佈權為由向法院起訴。而被告則以原告的標籤 指引著作權業經第一次銷售而告耗盡為由，以著作權法第 109 條做為抗辯。<sup>1</sup>

本案在聯邦地方法院和聯邦巡迴上訴法院第九巡迴的階段皆是原告勝訴。法院基本上認為，如果被告的主張成立，亦即如果原告的著作權在世界任何地區的第一次銷售都足以讓其著作權耗盡，則著作權法第 602 條賦予著作權人得排除未經授權進口的規定便形同具文。但是此一見解顯然與聯邦巡迴上訴法院第三巡迴庭在西元一九八八年的一項判例產生了衝突，因此聯最高法院遂決定受理本案，裨可統一對此問題的解釋。<sup>2</sup>

## 判 決

原判決廢棄。

## 理 由

本案標的 - 即附著於產品標籤或指引上的著作權 - 其實並不具備太多的實用價值。原告的真正目的乃是冀圖藉由侵害著作侵之

<sup>1</sup> 參見 L'Anza Research International, Inc. v. Quality King Distributors, Inc., 98 F.3d 1109 (9<sup>th</sup> Cir. 1996)。

<sup>2</sup> 參見 Sebastian International, Inc. v. Consumer Contacts (Pty) Ltd., 847 F.2d 1093 (3<sup>rd</sup> Cir. 1988)。

訴來達到能夠實際地控制其產品的全球行銷網。不過既然原告是以侵害著作權為由起訴，法院仍需對於相關法規適用競合時所產生的問題予以釐清。

著作權法第 602 條(a)項所賦予給著作人的進口權並不適用於已經依合法方式取得該著作物的所有權人(著作人之外的他人)再進口該著作物的情形，不論該所有權人係在國內或國外取得者皆然。<sup>3</sup> 這是因為著作權法並未容許著作人得禁止「一切」關於其著作物的進口，而祇是把得禁止的範圍界定在「依第 106 條」所賦予的專屬權利之內。<sup>4</sup> 而由於第 106 條所訂的各項著作財產權復行受到第 107 條到 120 條所定之各項例外的

限制(如合理使用)，其中也就自然包含了第 109 條(a)項所定的「第一次銷售」原則(first sale doctrine)。<sup>5</sup> 據此，一旦「依第 106 條」所產生的著作權經過了第一次的銷售，以後任何的其他買受人亦得任意處置該著作物(不論該所有權人係在國內或國外取得者皆然)，完全不受著作權法第 602 條對進口的限制。適用此一法理到本案，L'anza 公司產品的合法所有人，無論是在美國的境內或境外購得該產品，均得自由進口至美國並在美國境內自由轉讓。

縱然如此，原告方面仍然提出了三項主張：(1) 著作權法第 602 條(a)項所給予著作人對其著作物的進口保護，尤其是其中的三項

<sup>3</sup> 美國著作權法第 602 條(a)項規定：「凡未依本法所定之著作權授權，係自美國以外獲得著作物而後進口至美國境內者，違反本法第 106 條所定(或賦予)著作人對其著作物[所享有]之專屬散佈權，並得依本法第 501 條之規定被訴。…」但本項定也開示了三項例外情形，不構成侵權。即(1)政府基於公務之使用(例如存檔)、(2)私人之小額使用(即無害使用)以及(3)基於學術、宗教或教育等公益使用而從事進口，均不視為侵權行為。

<sup>4</sup> 著作權法第 106 條明示列舉了著作人所享有的專屬權利。其中包括了(1)重製權(right of reproduction)、(2)衍生著作製作權、(3)散佈權(right of distribution)、(4)對文藝著作的公開表演權(right of public performance)、(5)展示權(right of display)及(6)對視聽著作的數位傳輸權(right of digital audio transmission)等，但須受第 107 條至第 120 條的限制。

<sup>5</sup> 著作權法第 109 條(a)項規定：「凡依本法所定之特定著作物所有人或其授權人，得不經著作人之同意(或授權)出售或以其他方式處置其所持有之著作物，不受第 106 條第三項規定之限制。」參見 17 U.S.C. 109(1994ed., Supp. I)。按此一法則最早係由聯邦最高法院在西元一九〇八年的 *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908)案所正式認可。

例外，如仍受第一次銷售原則的限制，則勢將完全失去意義<sup>6</sup>；(2) 著作權法第 501 條所定義的「侵權人」應是分別包括了違反第 106 條和第 602 條的情形在內；以及(3) 第 602 條所定之「進口」應是指第 109 條(a)項所授權或允許範圍以外之行為而言。<sup>7</sup>

針對這三點主張，本院分別予以分析並予以駁斥。本院認為：

第 602 條與第 109 條所涵蓋的範圍並不一致，而是以前者更為廣泛。這是因為將附有在其他國家產生的著作權之著作物進口仍需受第 602 條的限制之故，從而第 602 條規定也自不會因受第 109 條的使用限制而完全失去意義。

雖然對第 602 條和第 109 條的違反在性質上略有不同，但著作權法已明文規定對進口的侵權仍是視為對 106 條所規定專屬權利的侵害，並應依第 105 條之規定起訴。反之，第 106 條之 A(關於美術著作人的姓名表彰與著作內容的同一等人格權規定)纔是獨立於

第 106 條以外的權利。

鑒於第一次銷售原則(第 109 條(a)項)只適用於「依本法所定」之著作權，而此一原則的精神便是，一旦著作人以銷售的方式將其著作物置於「商業物流」(stream of commerce)之中，其對該特定著作物的後續行銷控制權利即告耗盡。而政府方面卻企圖將「進口」再做區分，強指第 602 條所指的「進口」既非第 109 條(a)項所稱的「出售」(sale)，亦非同條項所指的「處置」(disposal)乃是於法無據。

有鑒於此，本院遂推翻了下級法院的判決，判認原告敗訴。

#### 譯者註

從最高法院對本案的裁判可以明顯看出，此一結果(也就是准許平行輸入)，只是限於在美國境內出版，先銷售到美國境外，然後再銷售回美國境內的情形。如果著作權的發生和第一次銷售均在美國之外，或是對著作物的第一次處置是以銷售以外的方式來達成，就

<sup>6</sup> 這三項例外是指著作權人對其進口權的行使不及於(1)聯邦州府或其附屬單位對於著作物的使用、(2)私人使用，且其數量不超過一份、(3)供學術、教育或宗教目的的使用，且在存檔數量上不超過一份對錄音或錄影作品的重製，或對其他類別的著作物不超過五份重製。

<sup>7</sup> 這點主張事實上乃是由美國政府在支持原告的立場後所提出者。其目的乃是要將「進口」區分為會受到第一次銷售原則限制和不受其限制(例如仿冒品)的兩類，但未被法院採納。值得注意的是，鑒於本案的重要性，美國政府也出面參加了本案訴訟，並向法院遞交了「法院之友」書狀(amicus curiae briefs)，以陳明其立場。

都不適用本案的判決。也因此美國政府（行政部門）依然採取要求其他國家採取禁止平行輸入（亦即國內耗盡）的立場，甚至特別以紐西蘭（New Zealand）片面將著作權改採「國際耗盡」為例，將其置於一九九八的年度「特別 301」條款（Special 301）所謂「不定期審查」（out-of-cycle review）名單之上，以示儆效。<sup>8</sup>

此外，如同最高法院在本案的判決書中指明，本案的事實雖然僅及於附著於商品標籤或指引上的著作權，但本案判決卻是適用到一切的著作物上。換言之，凡是涉及到「第一次銷售」或平行輸入問題之時，著作客體的形態或是其中的科技內涵則是根本無關。法院的著眼點乃是涉案產品的交易方式（是否為買賣）與交易流向（是否構成「回銷」）。

又，本案所牽涉到的乃是著作權問題。鑒於專利權與商標權的保護性質和考量因素與著作權並不相同，而且相關的法規也不一致，因此本案的判決理由應不適用到其他類型的智慧財產權。<sup>9</sup>也就是在美國的現行法下，專利平行輸入是予以禁止；而商標平行輸入只有在來源同一且無造成混淆之餘（商譽及品質）時，才得准許。換言之，美

國基本上仍舊是採取「屬地主義」（doctrine of territoriality），從而適用「國內耗盡」原則。不過在未來的電子環境裡，透過網路從事並完成交易勢將愈為普及，此種交易型態可以預期的是必然會對現行的法則（尤其是在著作權的領域）帶來相當大的挑戰。而目前也顯然沒有一套相應的完整機制來處理此一問題。

#### 相關法律因應措施

##### (一) 邊境防護

美國的關稅系統設有一套對著作權保護的邊防措施。凡是在著作權局登錄的著作物均可向財政部海關總署（Customs Services）登記，並繳交美金一百九十元的註冊費（單一著作權），即可享有二十年的保障期間，並且可以不斷更新延長，直至著作權消滅時為止。<sup>10</sup>不過海關所執行的對象乃是以「非法製造」（illegally produced）的著作物為限，因此對於真品平行輸入的情形基本上便無從執行。這乃是因為現行法規僅授權海關得對「侵權物」進行查扣，而所謂的「侵權物」則是指「仿冒品」（piratical articles）而言，亦即非法製造或出版的商品或標的物。<sup>11</sup>因此，除

<sup>8</sup> 參見 USTR Barshefsky Announces Initiation of Special 301 “Out-of-Cycle” Review of New Zealand, USTR Press Release No. 98-52 (May 27, 1998)。此外，美國政府也已與南非政府進行雙邊磋商，冀圖勸阻南非採取類似的行動，開放對著作權的平行輸入。參見 White House Background Briefing on Gore-Ubeki Commission, The White House Press Release (July 28, 1997)。又，南非已於一九九八年五月一日被列於「特別 301」的「觀察名單」（watch list）之上。

<sup>9</sup> 參見譯者著，美國現行法對商標平行輸入問題之研究，中國國際法與國際事務年報第八卷，頁一二三下（1994）。

<sup>10</sup> 參見 19 C.F.R. 133, subpart D (1997)。

<sup>11</sup> 參見 19 C.F.R. 133.33, 133.34 (b) (1997)。

非著作權人能事先取得法院的禁制令 (injunction) 或國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 的「排除令」(exclusion order), 其在現行的法制體系下對真品的平行輸入事實上已面臨了無法執行邊境防護的困局。

#### (二) 侵權法規

另一個可能讓著作權人受到保障的方式是援引或運用各州的侵權行為法規, 特別是關於「故意干擾契約履行」(intentional interference with contract) 的條款來達成。<sup>12</sup> 不過原告(著作權人)在此仍須負相當的舉證責任來證明「故意」以及「使其履行更為昂貴或負擔加劇」等要件; 這在現實的情形下往往非常困難。<sup>13</sup>

#### (三) 契約法則

在現行法規顯然對智慧財產(著作)權人執行平行輸入較為不利的情形下, 權利人自然會更為依賴授權契約來處理此一問題。通常在契約中限制被授

權人的行銷範圍不得超逾一國的國界應無違反「反壟斷法」的問題。一旦被授權人有所違反, 自得依契約所定相關法規論處。然而當被授權人並未違約, 而是向其購買著作物的第三人將該物以平行輸入方式轉售回美國時(即如「藍澤案」的情形), 固然被授權人可能以明知或應知該第三人意圖將標的物售回原產地而負一定的損害賠償責任, 但權利人(原告)基本上也要負如同運用侵權法規一般相當大的舉證責任。<sup>14</sup> 此外如授權契約中載有懲罰性條款(punitive damage), 這是否可以通過法院的考驗而獲得履行也有待分曉。

#### (四) 消費者保護法

在美國目前已有許多州通過立法要求零售商明確指引其商品來源為平行輸入品(亦即所謂的「灰色產品」gray goods), 以保障消費者的權益。<sup>15</sup> 而對於權利人而言, 其至多只能由此間接獲益, 其中的關鍵厥在於消費者是否仍願犧牲一些服務而只付出低價來獲取同樣的商品。

<sup>12</sup> 參見 Restatement (Second) of Torts, 766A (1979)。本條規定,「凡故意、不當干擾他人與第三人間...契約之履行、阻止他人履行契約或使其履行契約更為昂貴或負擔更劇者, 應對該他人所造成之金錢損失負損害賠償責任。」

<sup>13</sup> 例如在 Railway Express Agency, Inc. v. Super Scale Models, Ltd., 934 F.2d 135 (7<sup>th</sup> Cir. 1991)一案, 法院即以原告未能證明被告的平行輸入品侵害到其商譽或使其銷售更為困難而判決原告敗訴。

<sup>14</sup> 參見 Johnson and Johnson Products v. DAL International Trading Co., 798 F.2d 10 0(3d Cir. 1986)。

<sup>15</sup> 例如加州及紐約州均有類似法規, 如此則消費者可以知悉其所購得之產品是否受到「售後服務」的保障(warranty) 是否可以獲得回扣(rebate)等。參見 California Civil Code 1797.86 (west 1997); New York General Business Law 218-aa( Mckrnnsy 1997)。