

8. *Tasini v. New York Times*

206 F.3d 161 (1999)

判 決 要 旨

1. 電子資料庫並不屬原編輯作品之改作或數位化版本，其與法律有關一般著作所確立之解釋規則並不相符。(1)若電子資料庫之內容僅屬特定「彙集式作品」之改作，則容許個別受有著作權保障之作品，作為「其後同系列之彙集式作品」之部分予以複製或供銷，將屬異常累贅；(2)被許可使用本屬對「著作權賦予原始著作人個別供銷之權利」這一原則之例外，若將「彙集式作品之改作」如被上訴人之所辯作擴張解釋，無異以例外吞噬原則。

(That the electronic databases are revised, digital copies of collective works cannot be squared with basic canons of statutory construction. First, if the contents of an electronic database are merely a "revision" of a particular "collective work," then permitting the reproduction and distribution of an individually copyrighted work as part of "a later collective work in the same series" would be superfluous. Second, the permitted uses are an exception to the general rule that copyright vests initially in the author of the individual contribution. Reading "revision of that collective work" as broadly as appellees suggest would cause the exception to swallow the rule.)

2. 本案爭點厥為，於欠缺著作權或其相關權利之移轉下，能否就其原不擁有著作權之個別作品為再授權。關於此點，可由出版人與作者間於法律架構下簽訂契約謀求解決。

(The only issue.....is whether, in the absence of a transfer of copyright or any rights thereunder, collective-work authors may re-license individual works in which they own no rights.....Publishers and authors are free to contract around the statutory framework.)

關 鍵 詞

electronic database (電子資料庫); revision (改作); derivative works (衍生著作); compilation or collective work (編輯或彙整著作)

(本案判決由聯邦第二巡迴上訴法院首席法官 Winter 主筆撰寫)

事 實

本案第一審原告(亦即本上訴案的上訴人)是六位自由投稿作家(freelance writers),而本案的被告(亦為被上訴人)則是六家新聞出版與電子資料庫公司。原告主張彼等在一九九〇年至一九九三年所撰寫供被告首次發行的若干文章未經彼等事先同意或授權即被被告擅自納入到其中兩名被告的電子資料庫中,從而對原告的個別著作構成了侵權。原告與被告間既無僱傭的關係,原告等所撰寫的文稿亦非根據任何職務創作契約(work-for-hire)而創作。原告並已將本案訟爭的每一篇文稿分別登記了著作權保護。

被告之中的紐約時報(New York Times)等四家新聞紙和新聞

期刊公司與另二被告 Mead Data Central 公司與 University Microfilms International 公司分別訂有授權協定,將各新聞媒體的全文資料轉化收錄到 Mead Data Central 公司屬下的 Nexis/Lexis 大型電子資料庫中,以供該資料庫的訂戶得隨時進行線上查閱、檢索,或是交由 University Microfilms International 製作成光碟片(compact disks),亦可供買者進行數位式的全文檢索。被告對於原告就其個別著作物的權利並未提出任何爭論,但卻主張彼等(即出版商)擁有對其出版品的編輯著作權(copyright in the “collective works”),也從而享有依著作權法第 201 條(C)項所定,在對該編輯著作物進行改作時,得重製或散佈其中之個別著作之權。¹

¹ 美國著作權法第 201 條(C)項規定:「編輯著作物中個別著作之著作權係區別於編輯著作權外,並首先歸屬於該個別創作之著作人。如〔當事人〕對著作權或其屬下權利之移轉無明示之意思表示時,編輯著作權人僅推定獲得對該特定編輯著作物、該特定編輯著作物之改作,以及其後在同一系列著作之重製及散佈權。」參見 17 U.S.C. 201(C)(1994, Supp. I)。

主審本案的紐約南區聯邦地方法院認為將原告的著作提供到線上資料庫構成了對個別著作的改作，因此被告彼此間的授權協定應受著作權法第 201 條(C)項的保護。² 地方法院亦據此以簡易判決 (summary judgment) 方式判決原告敗訴；之後原告聲請地方法院續審(reconsideration)，但仍遭駁回，原告遂提出上訴。³

本案之爭點為：究竟與本案相關的電子資料庫是否構成對於其中所涵蓋之每一個別著作物的「改作」(“revision”)，從而得受著作權法之保障？

判 決

原判決廢棄，發回原審法院，並依本判決意旨改判本案上訴人勝訴。

理 由

本院在本案首先須釐清，在一個編輯著作中，屬於該編輯著作的

權利與構成該編輯著作的每一個別著作物的權利間的關係。相應於著作權法第 201 條(C)項，第 103 條也規定：「編輯或衍生著作之著作權僅延伸於提供成為該[編輯或衍生]著作之材料，而不及於在此之前被納入該著作之既存材料，亦不得對原著作物之材料行使任何專屬權利。」第 101 條復將「編輯著作」定義為：「將若干個別及獨立之著作予以匯集成為一集體之著作，如期刊、文選(anthology)或百科全書等。」⁴ 有鑒於此，被告方面遂主張其將原告文稿置入於每一資料庫(無論是線上檢索系統或是光碟版)及係對原始編輯創作的「改作」，從而得享有重製與散佈權。但本院並不採納此一主張。

本院在解釋第 201 條(C)項之涵意時，特別指出其中所謂「對該特定編輯著作物之改作」(“revision” of “that collective work”)僅及於對特定期刊中的特定期別的后續版本給予保護，例如某日報紙的最終版(或絕版)。此一規定

² 參見 *Tasini v. New York Times Co.*, 972 F.Supp. 804 (S.D.N.Y. 1997)(即 “*Tasini I*”)。

³ 參見 *Tasini v. New York Times Co.*, 981 F.Supp. 841 (S.D.N.Y. 1997)(即 “*Tasini II*”)。

⁴ 編輯著作與我國著作權法第八條所規定的「共同著作」並不相同，但與第七條之「編輯著作」相同。第八條規定，「二人以上共同完成之著作，其各人之創作不能分離利用者，為共同著作。」另我國著作權法第二十八條規定：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。但表演不適之。」第七條則規定：「編輯著作之保護，對其所收編著作之著作權不生影響。」

乃是鑒於後續版本的內容未必與前版的內容完全一致，而對於同一個別著作物再度被援引使用到後續版本的編輯著作之中又未必可受到本條前二項規定的保護之故。而至於本條項規定所的「其後同一系列著作」（“later collective work in the same series”），本院引據國會的立法理由報告書，亦採取狹義解釋，指出編輯著作權人的權利不及於將其中的個別自由創作或著作物再列入到全新的文選 完全不同的雜誌期刊或其他的編輯著作。⁵

有鑒於此，本院無法接受被告的電子資料庫乃是對原編輯著作物的改作、數位化版本（或重製）的主張。這是因為（1）電子資料庫中包含了無數的期刊版本與文稿篇章，而且也包括了不同的文選與百科全書，如果可將之全視為「改作」，則勢將使得「其後同一系列著作」的規定變成毫無意義；（2）關於編輯著作權的規定本來就是對著作權歸屬於原始著作人的原則所開設的例外。如果再對此一例外做擴張解釋，則無異於將原則本身摧毀。

此外，對於被告方面退而求其次，主張縱使其無權將個別著作物置於電子資料庫之內，但鑒於資料庫的使用者亦可從中分別擷取與編輯著作物相同的篇章或個別著作，因此亦不構成侵權的說法，本院亦未予接受。本院指出，雖然被告可以出售該編輯著作，但這並不表示其亦可同時分別出售原告所創作的個別單一著作。同理也適用到被告的電子資料庫上。

本院在本案亦對被告方面的兩個性質略為不同的電子資料庫判決編輯著作權並不因其資料庫的來源係來自不同的或單一的出版商而有所不同。亦即無論如何電子資料庫均不得視為係對編輯著作物的「改作」。

本院在本案判決書中亦強調，本案乃係對於在當事人事前沒有明文約定，而必須完全依據法定權益來判認編輯著作權人得否就其中的個別著作物予以重新授權他人使用。本院採取了否定見解。不過，本院也特別指出當事人間自得另訂契約以明文排除此一法則的適用。⁶

⁵ 參見 House Report No. 94-1476, pp. 122-23 (1976)。

⁶ 另於本案被告時代雜誌社與原告之一 Witford 間的授權契約爭議討論部分於此從略。法院在該部分亦判決原告勝訴，並將全案發回地院更審。

譯者註

本案的出現，也再度突顯出個別著作人（理論上為弱勢的一方）、編輯著作（強勢的出版商）和社會「知」的權利三者之間的衝突與競合，也讓網際網路的發展再次對傳統的著作權法提出了挑戰：即在當事人未曾事先明定的情形下，一項編輯或編輯著作的出版商是否可以依據其與個別著作人原有的契約關係，或依據著作權法，當然取得將同一編輯著作以電子方式的權利？在此美國聯邦巡迴上訴法院第二巡迴庭顯然已判認著作權法的本身並未賦予編輯著作人此一權利。此一結果自然對電子資料庫的經營者不利，也勢將讓他們更為依賴契約來做為主要的權益保障工具。而至於原來的編輯著作契約是否可以當然適用於電子出版，則尚有待未來的案例視實際情形來逐步釐清。

本案原告的真正目的無非是想藉由電子出版對其著作收取第二次的報酬。如果未來個別著作權人與編輯著作權人對於此點無法達成協議，則個別著作物即不得被收錄於電子資料庫中，否則恐別無他途。如此對電子商務的整體發展以及著作權法的立法宗旨（藉由著作物公開出版來提升社會的文化價值、促進教育與維護社會「知」的權利等）帶來如何的衝擊，則仍待觀察與評定。

隨後，在二〇〇一年六月二十五日時，美國聯邦最高法院對於本案做成了終審判決，以七票對二票維持了巡迴上訴法院的原判，原告遂獲得勝訴。⁷

最高法院發現，被告在其相關的電子資料庫內對於原告的文稿處理事

實上是分別各個項目來進行，這其中涉及了重新組合與重新編頁等，而不是把原始的編輯著作物原封不動地從書面格式搬到電子格式。有鑒於此，法院判認被告（上訴人）的每一個別資料庫事實上已分別構成了一個新的、單獨的編輯著作，其內涵與彼等所享有的原始編輯著作並不相同，因此，被告等主張其資料庫僅係對既存的編輯著作予以「改作」，自不足採。

此外，對於被告所主張，彼等的電子資料庫其實就如同圖書館中的微縮膠捲（microfilm）或微縮影片（microfiche），從而法院無庸計較所附著的媒體性質或技術為何等，最高法院亦不予採納。本院認為此一類比並不妥當，就如同在一個圖書館裡，設想除了所有的藏書之外，館方再將其中每本書內的每個篇章或不同的文稿分別抽印，然後重新組編。其中的關鍵問題並不是這些個別的篇章文稿能否被重新組合成為與原先一模一樣的書籍，而是當這些個別的文稿篇章被拆解出來分別呈現後，是否已脫離了原始編輯著作權的整體意涵？本院贊同「媒體中立」（medium-neutral）的主張，但仍判認被告的做法其實已構成侵權。

值得一提的是，最高法院明白表示在本案中不對於出版商是否有權將其編輯著作物由書面完整地轉換為電子形式（即「整體轉型」），而後再予以重製、改作或散佈的問題進行認定。此外，法院也未對究竟如何的損害賠償方式最為允當予以逕行裁判，而是交由地方法院另行決定。不過，法院顯然是認為在本案的情形「禁制令」（injunction）不宜任意制頒，當事人可以考慮以授權

⁷ New York Times Co. v. Tasini, _U.S._, 121 S. Ct. 2381, 150 L. Ed. 2d 500 (2001).

契約，或由國會或法院對此制定類似強制授權（或特許實施 compulsory license）的規範來達成。這也意含最高法院並不傾向於快速、高額的損害賠償金額。

僅在本案判決作成後的短短數月之間，本案已對美國的出版與資料庫業

界造成了相當大的震撼。據紐約時報自行的估計，目前已有十一萬五千餘件作品將受影響，並威脅將自它的資料庫中全面移除。而在作家協會方面也正在為適當的損害賠償一是進行抗爭，並也已集體起訴控告其他的出版商。⁸

⁸ 參見 James L. Vana, Case Summery: New York Times & Tasini, AMERICA BAR ASSOCIATION INTELLECTUAL PROPERTY LAW COMMITTEE NEWSLETTER, Vol. 20.1, pp.1, 4-5 (2001)。