

9. Sony v. Connectix 203 F.3d 596 (2000)

判 決 要 旨

著作權法僅保護「表達」，不及軟體程式之「概念」或「功能」。本院肯認 在電腦軟體控訴中，這項「概念/表達」的區分方式會遭遇「獨特的問題」。蓋電腦程式「在本質上是為了完成工作的功利主義商品，包含許多邏輯性、結構性、視覺性的顯示元素，以便支配各項功能、考慮效率、或是其他外部因素，例如相容性及產業要求」。因此，合理使用原則在有著作權電腦軟體程式中之概念與功能性元素保留了公眾使用的可能性。這種看法與著作權法的「終極目標」是一致的，藉以「為公共利益促進技藝創造力」。

(the Copyright Act protects expression only, not ideas or the functional aspects of a software program. We also recognized that, in the case of computer programs, this idea/expression distinction poses "unique problems" because computer programs are "in essence, utilitarian articles - articles that accomplish tasks. As such, they contain many logical, structural, and visual display elements that are dictated by the function to be performed, by considerations of efficiency, or by external factors such as compatibility requirements and industry demands." Thus, the fair use doctrine preserves public access to the ideas and functional elements embedded in copyrighted computer software programs. This approach is consistent with the "ultimate aim [of the Copyright Act], to stimulate artistic creativity for the general public good.")

關 鍵 詞

fair use (合理使用); reverse engineering (還原工程)

(本案判決由聯邦第九巡迴上訴法院法官 Canby 主筆撰寫)

事 實

(一) 產品

本案系爭之焦點與還原工程有關，因此略述美國法院對於本案所涉及還原工程之見解。

被上訴人 Sony COMPUTER ENTERTAINMENT, INC 與 Sony Computer Entertainment America, Inc. (以下合稱為 Sony) 是「Sony PlayStation」及「Sony PlayStation 遊戲」之開發者、製造商與銷售商。Sony 也授權其他公司製造可以在 PlayStation 上執行的遊戲。PlayStation 系統包括一個操作台 (基本上就是一個迷你電腦)、控制器，可以產生三度空間感而可以在電視機上進行的的遊戲。PlayStation 遊戲是儲存在 CDs 中，而安裝在操作裝置之上方。PlayStation 操作台包含硬體原件，與儲存在唯獨韌體(firmware)中的軟體。韌體為 Sony BIOS (基本數輸出入標準)，Sony 有該 BIOS 的著作權。本案並未有涉及任何元件中與專利有關的控訴。PlayStation 為 Sony 的註冊商標。

上訴人 Connectix Corporation (以下簡稱為 Connectix) 的 Virtual Game Station 為一套與 PlayStation 操作台在功能上相容的軟體。對此，消費者可以將 Virtual Game Station 軟體安裝於電腦中，儲存 PlayStation 遊戲於電腦的 CD-ROM 光碟機中而遊玩 PlayStation 的遊戲。因此，Virtual Game Station 軟體與 Sony 操作台之軟硬體元件相互競爭。Virtual Game Station 與 Sony 的 PlayStation 一樣，不執行 PlayStation 遊戲。在本案系爭的禁止令頒佈的時刻 (在 The United States District Court for the Northern District of California, 以下簡稱地方法院審理時¹)，Connectix 已經將可在 Macintosh 作業系統版本的 Virtual Game Station 上市，在 Windows 版本尚未完成。

(二) 還原工程

有著作權之軟體通常包含有著作權保護與不被保護或功能性的元素。² 軟體工程師在設計必須與某有著作權相容之產品時，通常對該著作權物產品進行還原工程

¹ 地方法院之判決書編號為 48 F.Supp.2d 1212。

² 請參考 *Sega Enters. Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510, 1520 (9th Cir.1992) 一案，著作權法第 102(b) 條款，著作權保護不及於任何存在於著作權物中之概念、程序、製程、系統、操作方式、觀念、原則或發現。

以獲得其中功能性元素。³

還原工程包括許多獲取某一軟體程式中功能性元素的方法：第一、閱讀程式；第二、觀察程式在電腦中運作的情況；第三、執行包含程式之個別電腦說明的靜態檢查；第四、執行包含程式之個別電腦運作中的動態檢查。

方法一最沒效率，因為個別軟體手冊通常不描述真實的產品。在本案中特別沒有效率，因為 Sony 在 PlayStation 中沒有可用的資訊。第二、三、四種方法需要個人將目標程式安裝在電腦中，在運作時有必要將有著作權之程式複製在 RAM 中。⁴

方法二觀察程式有許多形式。例如文書處理、試算表、電視遊戲程式之類軟體程式的功能性元素，或許可以在電腦螢幕上藉由觀察而可有所區分。當然在此種情況下還原工程師無法觀察目的碼（object code）的本身，⁵ 只能藉由這些碼在電腦運作後之外在可視性表徵觀察。在本案，每次電腦開機時便複製軟體程式，電腦將程

式複製於 RAM 中。

其他觀察方式更直接。作業系統、系統介面程序及類似於 Sony 之 BIOS 的程式，在使用者操作中是無法看到的。

一種觀察此類程式的方法是將程式置入相仿地環境中運作。在本案中 Sony 的 BIOS，這意味著在電腦中與軟體同時執行 BIOS，是模擬 PlayStation 硬體之操作。與其他程式執行（像是除錯程式）這些程式，可以讓工程師觀察 BIOS 與其他程式在電腦中執行時所傳送出的訊號。後面的這種方法需要複製 Sony 的 BIOS 從 PlayStation 的晶片上到電腦上。當電腦每次開機時，Sony 之 BIOS 電腦就將程式複製到 RAM 一次。所有這些複製都是中介產物，也就是說，沒有任何 Sony 有著作權之內容被複製或表現在 Connectix 之最終產品中（Virtual Game Station）。

方法三與四構成將目的碼拆解為原始碼（source code）

在各種情狀中，工程師使用像是分解者的程式將 0 與 1 所組成的

³ 相關文獻請參考 Johnson-Laird, *Software Reverse Engineering in the Real World*, 19 U. Dayton L.Rev. 843, 845-46 (1994)。

⁴ 因為程式的任何運用，任何有著作權之程式的購買者必須將程式複製於電腦的記憶體中。因為此故，著作權法第 117(a)(1) 條款規定一位軟體所有者因為創造使用該程式時必須採用的步驟所從事之複製行為不構成侵權。Connectix 辯稱他的複製行為受到第 117 條款的保護，但是以合理使用議題處理時，上訴法院認為沒有必要在此點上爭論。

⁵ 目的碼是二進位碼，包一連串的 0 與 1，僅有電腦可閱讀。

二進位機器可閱讀物目的碼轉譯成原始碼的數學符號與文字。⁶ 這種被轉譯的原始碼與原本創造目的碼的原始碼很相似，⁷ 但缺原作者對解釋程式功能所草擬的電腦註解（annotations）。方法三為電腦說明的靜態檢查，工程師分解程式所有部份的目的碼，程式通常需要被複製一次或更多以執行分解。方法四為程式運作時的動態檢查，也需要複製程式，複製的份數視執行的情況而定，可以需要在每次開機後就複製一份到 RAM 中。

（三）Connectix 對於 Sony BIOS 的還原工程

Connectix 於 1998 年 7 月 1 日開始發展在 Macintosh 上之 Virtual Game Station。為了開發 PlayStation 模仿機，Connectix 需要同時模仿 PlayStation 的硬體與韌體（Sony BIOS）。

Connectix 先模仿 PlayStation 的硬體，因此，Connectix 的工程師購買了一台 Sony PlayStation 的控制台並將儲存在控制台晶片中 Sony 的 BIOS 取出。Connectix 在複製了該 BIOS 於其電腦中的 RAM 中，並觀察 Sony BIOS 在與

其所發展 Virtual Game Station 硬體模擬軟體（hardware emulation software）整合後的功能。工程藉由除錯程式可以讓工程師觀察 BIOS 與其硬體模擬軟體之間所傳送之訊號，而瞭解 BIOS 之運作。在此過程中，Connectix 工程師複製了額外的備份，並在每次開機時將 Sony BIOS 複製到 RAM 中。

當其完成硬體模擬軟體後，Connectix 工程師使用 Sony BIOS 偵測模擬軟體的錯誤。為此，其重複地複製並分解 Sony BIOS 的各部份。

Connectix 也利用 Sony BIOS 開始研發 Windows 版本的 Virtual Game Station。特別是每天都將 Sony BIOS 複製於 RAM 中，並使用 Sony BIOS 開發可在 Windows 特殊系統所使用的 Virtual Game Station for Windows。雖然 Connectix 一直擁有自己的 BIOS，Connectix 工程師還是使用 Sony BIOS，因為其中包含 CD-ROM 模組，這是 Connectix BIOS 所沒有的。

在早期的開發過程中，Connectix 的工程師 Aaron Giles 曾從網路下載 Sony BIOS 而進行分

⁶ 原始碼可以被軟體工程師閱讀，但電腦不行。

⁷ 程式設計者通常撰寫原始碼（以及其他概念性的形式）然後在轉譯為目的碼。

解工作。Connectix 工程師開始利用 Sony BIOS 的複製本進行還原工程的程序，但在瞭解其為日本隔的版本後便棄之不用。

在 Virtual Game Station 的開發過程中，Connectix 與 Sony 接觸，並尋求技術上的協助以便完成 Virtual Game Station。雙方的代表在 1998 年會面，但 Sony 回絕了 Connectix 之要求。

Connectix 在 1998 年 12 月底或是 1999 年 1 月初完成 Macintosh 版本的 Virtual Game Station。Connectix 在 1999 年 5 月的 MacWorld Expo 商展中公佈了他的新產品。在 MacWorld 中，Connectix 以 PlayStation 模仿器銷售 Virtual Game Station，其宣稱就算是沒有 Sony PlayStation 控制台，Virtual Game Station 允許使用者在電腦上執行其所喜愛的 Playstation 遊戲。

(四) 訴訟程序經過

1999 年 1 月 27 日，Sony 以著作權侵權及其他原因控訴 Connectix。Sony 隨即提出暫時禁止令的要求，原因是著作權與商標侵權。地方法院同意該項提議，

禁止 Connectix：第一、在開發 Windows 版本的 Virtual Game Station 時，禁止複製 Sony BIOS；第二、銷售 Macintosh 版本或是 Windows 版本的 Virtual Game Station。地方法院也扣押了 Connectix 所有的 Sony BIOS 複製本，以及基於或包含 Sony BIOS 的著作物。Connectix 就此上訴。

本案爭點為：在從事 Virtual Game Station 之開發過程中，Connectix 重複地複製了 Sony BIOS，這種複製屬於中介產物，在最終產品 Virtual Game Station 並沒有上述的 BIOS 存在，這種因還原工程所需而進行的複製行為是否是受到合理使用的保護？

判 決

原判決廢棄，發回原審法院。

理 由

要獲得禁止令 (injunction) 的救濟，Sony 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 Sony 有利。⁸

⁸ 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。

上訴法院僅能在「地方法院濫用裁量權或適用了錯誤地法律標準或在事實發現上有明顯地錯誤時」可以撤銷暫時禁止令。⁹ 上訴法院因而審理暫時禁止令救濟的範圍是否為濫用裁量權。

Connectix 坦承在開發 Virtual Game Station 時，複製了 Sony 有著作權的 BIOS 軟體，但其行為受到著作權法第 107 條合理使用的保護。

合理使用之議題在本案中發生，因為電腦軟體具有特別的特性。程式的目的碼可能因表達而受著作權保護，但他也包含了不被保護的概念及執行功能。¹⁰

目的碼不能被人所閱讀。目的碼中不受到保護的概念與功能在缺乏調查與轉譯時（可能需要複製有著作權的內容）通常不會被發現。

上訴法院認為在本案之事實與先前判例下，Connectix 中介複製（intermediate copying）與使用 Sony 有著作權的 BIOS 為合理使用，因為其目的是在獲得 Sony 軟體中不被保護的元素。

著作權法第 17 條款建立了分析合理使用的架構，上訴法院運用該法規與 Sega 案中電腦軟體分解之合理使用原則。¹¹ 合理使用之判斷原則為：第一、使用的目的與特性；第二、有著作權之著作之性質；第三、使用部份對於有著作權之著作整體之份量與重要性；第四、使用之結果對於有著作權之著作之潛在市場與價值的影響。

分解是獲取著作權之電腦軟體的概念與功能元素之唯一方法，也可以找到其在法律上的理由，在法的觀念下，分解是一種合理使用。

在 Sega 案中，上訴法院認知到中介複製可能構成著作權侵權，就算在最終產品內並未包含有著作權之內容。但這種複製仍然可以受到合理使用的保護，如其為獲得軟體本身功能元素之必要活動。上訴法院要區分清楚，因為著作權法僅保護表達，而不是軟體程式的概念或是功能。上訴法院也瞭解在電腦軟體的控訴中，這項「概念/表達」之區分造成獨特的問題，因為電腦程式在「本質上是功

⁹ 請參考 *Roe v. Anderson*, 134 F.3d 1400, 1402 n. 1 (9th Cir.1998)、*Saenz v. Roe*, 526 U.S. 489, 119 S.Ct. 1518, 143 L.Ed.2d 689 (1999)、*SEC v. Interlink Data Network of L.A., Inc.*, 77 F.3d 1201, 1204 (9th Cir.1996)等判例。

¹⁰ 請參考著作權法第 102(a)(b)條款。

¹¹ 請參考 *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir.1992)一案。

利主義的商品,為了是完成工作。」於此,電腦程式包含許多邏輯性的、結構性的、視覺性顯示的元素,以便支配各項功能、考慮效率、或是其他外部因素,例如相容性及產業要求。因此,合理使用原則保留了公開取得在著作物電腦軟體程式中概念與功能性元素的行為。這種方式與「著作權法之終極目標」是一致的,促進作家對公開產品的創造力。¹²

接下來分析合理使用的法規,並參考 Sega 案。

1. 有著作權作品的特性

該項因素分析新著作與意圖以著作權保護之核心是否更為接近。¹³ Sony 的 BIOS 與核心有些距離,因為他包含了不被保護的一面,缺乏複製行為就無法審理。上訴法院認為與傳統文學著作比較,其保護的程度較低。運用此觀點,Connectix 對於 Sony BIOS 之複製行為是必須的,視為合理使用。

毫無疑問地, Sony BIOS 包含了不受保護的功能性元素,也無爭

議地, Connectix 在不複製 Sony BIOS 的情況下便無法取得這些不受保護的功能性元素。Sony 承認 Sony BIOS 中功能性的微小技術資訊是可公開取得的。Sony BIOS 是一種內部操作系統,無法重製於顯示器上以反映出他的功能。總之, Connectix 想要藉由還原工程的形式取得 Sony BIOS 的功能性元素,必須將 Sony BIOS 複製於電腦之中。Sony 對此假定並無爭議。

系爭的問題變成 Connectix 用來進行 Sony BIOS 之還原工程的方式是否為獲得程式中不被保護之功能性元素所必須的。上訴法院認為就是如此。Connectix 使用了多種的還原工程方式,每一種方法 Connectix 都需要複製有著作權內容之中介複製本。沒有任何一種方式會使得合理使用不得引用。上訴法院認為沒有理由去區分這些觀察的方式,其都需要複製著作權物之被保護與不被保護的元素。Connectix 提出證據證實其在仿效的環境下觀察 Sony BIOS 中功能的部份。由於還原工程並不成功,

¹² 並請參考 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 432, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)、Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156, 95 S.Ct. 2040, 45 L.Ed.2d 84 (1975))等判例。

¹³ 可參考 Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 586, 114 S.Ct. 1164, 127 L.Ed.2d 500 (1994)一案。

所以 Connectix 工程師將 Sony BIOS 分解為數個部份，並直接檢視其中的觀念。上訴法院認為中介複製行為在 Sega 案的見解下是有必要的。

上訴法院認為地方法院並未對上述問題詳加分析，反而認為 Connectix 的複製行為是為了發展自己的軟體而逾越了 Sega 案的範圍，因為地方法院 Connectix 行為不僅僅是研究其中的概念，而且將那些碼去發展他們的產品。在 Sega 案中提到「研究或檢視有著作權電腦程式中不受保護的一面」。但在 Sega 案中，被告 Accolade 對於 Sega 遊戲卡匣的複製、觀察與分解是一種合理使用，縱使 Accolade 將被分解的碼安裝回電腦，並實驗性的藉由程式修改與研究結果而發覺 Genesis 控制台的介面規格。再者，還原工程通常都是技術上複雜，且需要反覆進行的過程。對於中介侵權的控訴在來龍去脈上，上訴法院裁定「研究」與「使用」在此語意上的區分是不真實的，在此因素下可裁定為合理使用。

上訴法院補充道，其無法找到地方法院裁定 Connectix 逐步將 Sony 碼轉入自己碼的記錄，果真如此，表示 Connectix 工程師創造新著作是失敗的。Connectix 承認將 Sony BIOS 與 Virtual Game Station 硬體模擬軟體結合用以測試與發展該軟體。但是在撰寫 Connectix BIOS 時，Connectix 工程師從未承認除了自行撰寫外還做了其他的事情，縱使他們曾經使用、觀察、分析 Sony BIOS。Sony 目前尚無法提出反駁的證據，也無法指認 Connectix 最終產品含有侵權的內容。

上訴法院駁斥了 Sony 另一項的主張，Connectix 藉由重複地在模仿的環境中觀察 Sony BIOS 而有侵權的行為，因為製作了多份的 Sony BIOS。Sony 爭論道，這種中介複製本在 Sega 案中並非必要的，因為 Connectix 工程師可以先分解 Sony BIOS，在撰寫自己的 Connectix BIOS，再使用 Connectix BIOS 去發展 Virtual Game Station 硬體模擬軟體。上訴法院任為 Sony 之言可以採信，但無助於 Sony。¹⁴

¹⁴ Connectix 工程師 Aaron Giles 與 Eric Traut 在其宣示做證書中指出，其他的工程方式還是有可能成功的。在模擬環境觀察 Sony BIOS 時，Traut 承認先使用 Sony BIOS 發展該軟體比先發展 Connectix 自己的 BIOS 更容易。在分解與觀察 Sony BIOS 碼時 Traut 發現了一個錯誤，如果沒有分解 Sony BIOS 其中一部份時，該項錯誤將無法矯正，分解釋作有效率的作法。關於此項問題，他承認分解並非唯一修補錯誤的方法，但為最快的方法。關於 Connectix 在發展 Windows 版本之 Virtual Game Station 對於 Sony BIOS 的觀察，是有一些可能。當 Sony 詢問 Connectix 工程師 Giles 是否有可能在建構模仿器之前就撰寫 CD-ROM 碼時，其回答是「不知道」。

Sony 爭論，Connectix 決定分解程式，並在模仿的環境中複製多份的中介複製本以觀察 Sony BIOS，這對於 Connectix 的還原工程可以被視為不必要的，在此種邏輯下，依照 Sega 案的見解，至少有一些複製本是不需要的。上訴法院認為這種解釋已偏離了 Sega 案。所謂的「必要性」是指在方法上的必要性，就是指分解，而非指在那種方法之複製數量的必要性。大多數的複製是還原工程進行中，Connectix 工程師開機後將 Sony BIOS 的中介複製本複製於電腦的 RAM 上，如果在研究期間，工程師不關閉電腦就可以大量減少複製的次數。就算是上訴法院傾向於分分秒秒地監督軟體公司的工程問題解決方式，而我國的著作權法也不會對此有所區分。這種方式很容易被人為所操控。更重要的是，依照 Sony 的主張，如果軟體工程師有兩種工程方法，每一種都牽涉到受保護與不受保護內容之中介複製，則工程師要去選擇比較不具效率的一種。（但如果有一種方式可以兼顧使用最少的複

製，而又具有最高的效率，則不屬這種推論下的結果。）這種方式會產生公眾獲取有著作權之軟體程式中觀念在方法上的人為障礙，這是在國會制訂著作權保護時明確要摒除的觀點。上訴法院認為如果 Sony 要獲得概念上功能性之獨佔，其所依靠的應該是專利法。但 Sony 並未如此作。¹⁵

2. 使用部份的數量與比例

此項因素的判斷是將使用部份的數量與比例與整體著作比較，Connectix 分解了 Sony BIOS 的部份，並多次完全複製 Sony BIOS。這項因此對 Connectix 不利。正如同本上訴法院在 Sega 案中的判決，在中介侵權而其最終產品並未包含侵權內容時，這項因素的權重很低。¹⁶

3. 使用的目的與特性

本項因素的焦點是在分析新的著作是否僅僅是替代原創作的內容，或是加入了其他的目的或不同的特性，換一句話說，新著作在「變化上的」程度為何？¹⁷

¹⁵ 亦可參考 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 160-61, 109 S.Ct. 971, 103 L.Ed.2d 118 (1989)一案的概念。

¹⁶ 除 Sega 案之外，可參考 *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 449-50, 104 S.Ct. 774, 78 L.Ed.2d 574 (1984)一案之見解，完全複製並不能排除合理使用。

¹⁷ 此項見解可參考 *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579, 114 S.Ct. 1164,

上訴法院認為地方法院引用了錯誤的法律標準。地方法院主張 Connectix 在複製 Sony BIOS 的商業目的上，引發了「不公平的推定，
，應具有特定商業之使用特性而被反駁。」根據 Sega 案，最高法院根據第一與第四項因素否決了這種推定。Connectix 複製 Sony BIOS 的商業目的僅僅是一項單獨因素，以權衡抗衡合理使用的裁決。¹⁸

上訴法院判定 Connectix 的 Virtual Game Station 非常具有變化性。該產品創造了可以在電腦上執行 Sony PlayStation 遊戲的新平台。這項創新提供了在新環境下遊戲執行的機會，特別是在沒有 Sony PlayStation 控制台與電視機而有一台內建 CD-ROM 的電腦時。更重要的是，Virtual Game Station 本身就是一項新產品，不論其與 Sony PlayStation 之間功能多麼相似，軟體之表達元件是依靠目的碼在電腦執行時的組織與結構而呈現可視的表達於電腦螢幕上。根據著作權法第 102(a) 條款，延伸著作原件之著作權保護於可

被直接地或藉由機器與裝置認知的、重製的、或溝通的範圍。Sony 並未控訴 Virtual Game Station 本身所包含的目的碼侵犯 Sony 的著作權。上訴法院認為，且不論在功能上與螢幕輸出上的相似性，Connectix 的 VGS 中全新的目的碼可能不具有變化性。

最後，上訴法院必須權衡 Connectix 之 Virtual Game Station 任何變化的程度以對抗其他因素的顯著性，包括商業主義等，以排除合理使用。¹⁹ Connectix 對於著作權物的商業使用是中介的，因此僅僅是間接的或是衍生的。上訴法院在該項因素上，應該視為合法，對於 Connectix 有利。

地方法院認定在電腦螢幕與電視螢幕是可替代的推論下，Virtual Game Station 不具有變化性，Connectix 產品僅僅是替代 Sony PlayStation 的控制台。地方法院有明顯的錯誤。這如同上述的理由，Virtual Game Station 具有變化性，並非緊緊替代 PlayStation 控制台。在做出此判決時，地方法院明顯地未考慮 Virtual Game

¹⁸ Sony 指出 *Micro Star v. Formgen, Inc.*, 154 F.3d 1107 (9th Cir.1998) 之見解，商業使用則形成了不公平的推定，但上訴法院認為該案的情況與本案不同，因為該案的使用並沒有著作物上的變化。

¹⁹ 請參考 *Acuff-Rose*, 510 U.S. at 579, 114 S.Ct. 1164 一案。

Station 軟體本身表達的特性。Sony 舉出先前判例 *Infinity* 一案，²⁰ 但該案之複製並沒有新的表達，對本案之判決不具影響。

4. 使用對於潛在市場的影響

上訴法院亦發現本項因素有利於 *Connectix*。上訴法院認為不應該僅僅考慮系爭侵權者之特定行為所造成的市場損害程度，也需要考慮被告所涉及廣泛性的行為是否對於潛在市場引發相反的影響。

因此，著作僅僅是代替或是因代替而對原著作之潛在市場具有相反的效果，具有變化性的著作比較不會這樣。²¹

地方法院判定 *Connectix* 之 *Virtual Game Station* 相對於 Sony 之 *PlayStation* 控制台的代替程度已經發生，Sony 將會損失控制台的銷售與利潤。上訴法院認為這種情況可能發生。但因為 *Virtual Game Station* 具有變化性的，並不僅僅是替代 *PlayStation* 控制台，

Virtual Game Station 是在遊玩 Sony 與 Sony 授權遊戲市場中的一家合法競爭者。因為此原因，Sony 在經濟上的損失是因為競爭之故，不能因此判定非合理使用。

Sony 可理解地會尋求在該種遊戲裝置市場上的控制。然而，著作權並非造成獨佔。該項因素對 *Connectix* 有利。

本項因素必須在闡釋著作權之目的後一併權衡。²² 本案中，有三項因素對於 *Connectix* 有利；一項對 Sony 些微有利。當然法規之因素並為唯一，但上訴法院並不知道其他在分析中被遺漏的，請參考 *Harper & Row*, 471 U.S. at 560, 105 S.Ct. 2218 一案之見解。因此，上訴法院判定 *Connectix* 在還原工程過程中對於 Sony BIOS 之中介複製行為，依法為著作權法第 107 條款之合理使用。在此觀點下之著作權侵權行為，Sony 並未建立在事實上成功的可能性，或是權衡困難時對其有利。²³ 因此，上訴法院認為沒有回應被告 *Connectix*

²⁰ 可參考 *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood*, 150 F.3d 104, 108 (2d Cir.1998)，法官認為將收音廣播傳送到電話線上是沒有變化的

²¹ 請參考 *Acuff-Rose*, 510 U.S. at 590, 114 S.Ct. 1164、*Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters., Inc.*, 471 U.S. 539, 567-69, 105 S.Ct. 2218, 85 L.Ed.2d 588 (1985)等案。

²² 請參考 *Acuff-Rose*, 510 U.S. at 578, 114 S.Ct. 1164 一案。

²³ 請參考 *Cadence Design Sys., Inc. v. Avant! Corp.*, 125 F.3d 824, 826 (9th Cir.1997), cert. denied, 523 U.S. 1118, 118 S.Ct. 1795, 140 L.Ed.2d 936 (1998)一案。

依著作權法第 117(a)(1)條款之著作權濫用原則。

Connectix 對於 Sony 所系爭之 BIOS 複製的還原工程受到合理使用的保護。其他中介產物如果有侵犯 Sony 的著作權將無法獲得禁止令的救濟。因此，地方法院的禁止令應被撤銷，並發回地方法院更審。

譯者註

本案之焦點在於還原工程中，被告複製了有著作權之軟體是否有侵權的行為，其所牽涉到合理使用中一般判斷法則的第二項，及著作之性質。上訴法院最終裁定 Connectix 之複製行為受到合理使用的保護，因此撤銷了地方法院所頒佈之暫時禁止令，其主要的判決理由有以下三點：第一、有著作權之著作中包括了受到保護的部份與不受到保護的部份，著作中之概念、觀念、程序等功能性元素即不在保護之列，被告使用原告有著作權物之目的即在瞭解其中的概念；第二、本案中之還原工程必須複製與分解原告有著作權之著作，這種必要性也構成了合理使用的要件；第三、著作權是鼓勵創新活動，如

本案中 Connectix 的複製行為為創新著作之過程，不應該全然的禁止。

而在其他判斷法則之下，皆對於被告有利，總結上訴法院之見解，主要有三點：

第一、因為最終產品中並沒有著作權之內容，因此使用數量與比例並非裁量的關鍵；

第二、Connectix 之 Virtual Game Station 具有變化性，雖然在發展過程中含有若干中介複製的內容，但最終產品是創新著作；

第三、創新產品對於市場的影響是基於競爭的結果，而不是非法侵權行為所造成的損害。

對於軟體廠商而言，本案判決結果的影響是顯而易見的。軟體廠商對於市場上優良產品所進行之還原工程是合法的行為，只要其目的是在於瞭解這些產品的功能性元素，進而開發自己的產品，而最終產品內沒有包含侵權的內容。在還原工程中所進行之複製行為受到合理使用的保護，不被視為侵權行為。相反地，對於原先軟體的創造者，如果採用著作權保護，所得到的保護程度是非常有限的，一套優良軟體應具有功能上的優越性，如果需要在市場中獲得更具有獨佔的地位，其應尋求專利保護。