

## 15. Matthew Bender v. West

158 F.3d 693 (1998)

### 判 決 要 旨

1. 依 Feist 案所確立之原則，著作權侵害成立之要件有二：即 (1) 合法著作權之所有及 (2) 原著作構成要素之抄襲或複製。而「原創性」要求包括兩項要件，即 (1) 該著作須為獨立之創作 (2) 該著作至少必具有一定程度創造性。上訴人於本案中並未就原則性為主張。  
(Under Feist, two elements must be proven to establish infringement: "(1) ownership of a valid copyright, and (2) copying of constituent elements of the work that are original.".....The "originality" requirement encompasses requirements both "that the work was independently created ....., and that it possesses at least some minimal degree of creativity.".....West does not seriously claim that there is anything original or creative in that process.)
2. 經由機器閱讀光碟，讀到其上錄有受著作權保障之編排資料 (或實質相似之編排資料) 者，該片光碟即構成對著作權之侵害。法院於判斷兩項著作是否在編排上實質相似時，應比較兩者之排列程序，僅於兩者於編輯方式與程序上呈現出極為相似，始為侵害之裁決。  
(A CD-ROM disc infringes a copyrighted arrangement when a machine or device that reads it perceives the embedded material in the copyrighted arrangement or in a substantially similar arrangement..... To determine whether two works contain a substantially similar arrangement, courts compare the ordering of material in the two works, finding infringement only when both compilations have featured a very similar literal ordering or format.)

## 關 鍵 詞

contributory infringement ( 輔助侵權 ); compilations ( 編輯著作 ); originality ( 原創性 ); substantial similarity ( 實質相似 )。

( 本案判決由聯邦第二巡迴上訴法院法官 Jacobs 主筆撰寫 )

### 事 實

本案上訴人 West Publishing Co. 與 West Publishing Corp. ( 以下統稱 West ) 係從事印製並編輯發行美國聯邦與各州司法見解之公司。本案被上訴人 Matthew Bender & Company, Inc. ( 以下簡稱 Bender ) 與參加被上訴人 HyperLaw, Inc. ( 以下簡稱 HyperLaw, Bender 和 HyperLaw 以下統稱被上訴人 ) 則係將司法見解則嵌入 ( 或意圖嵌入 ) 所謂的星標頁數 ( star pagination )<sup>1</sup>，再燒錄於唯讀光碟片 ( CD-ROM ) 上並加以銷售之公司。

被上訴人於原審請求判決聲

明星標頁數並未侵害 West 關於編輯司法見解的著作權。West 對於紐約州南區地方法院認定 Bender 並無侵害行為的簡易判決與 HyperLaw 無侵害行為之部分簡易判決提出上訴<sup>2</sup>。其主張約略如下：

(一) 某些獨立的開創特徵，例如摘要 ( 一般見解的總結 )，眉批 ( 每個被列舉的特殊法律見解之總結 )，和關鍵數字 ( 將法律見解分類為不同的法律主題或副主題 )，均應享有著作權。

(二) West 增加律師相關的資訊或其他使用者相對引用關於正文或各種不同的見解，然後出

<sup>1</sup> 星標頁數乃標示 West 關於該特殊見解的之頁數，係一種交互參照的方式，因為把星號與引用或者頁碼嵌入在司法見解的正文上，當不同版本的案例頁數錯亂時，有標示該見解的作用，此即所謂「星標頁數」。

<sup>2</sup> 地方法院同意 HyperLaw 關於星標頁數爭點之簡易判決，但 HyperLaw 另外請求法院附帶聲明其複製 West 版本的司法見解之標題和正文並未侵權之請求，則遭地方法院駁回。West 就法院前項判決提出上訴，上訴法院則維持原判決。詳見 Matthew Bender & Co. v. West Publ'g Co., 158 F.3d 674 (2d Cir.1998). 案。

版這些案例報告( 首先用紙面的新書樣本, 之後就用精裝分冊) 成為了許多系列的「案例書記員 ( case reporters )<sup>3</sup>」。這些案例書記員即是眾所皆知的“ 國家書記員制度”, 例如, 最高法院書記員( Supreme Court Reporter )<sup>4</sup>, 包含了全最高法院的見解和備忘錄的決定; 聯邦書記員 ( Federal Reporter )<sup>5</sup>, 包含了全部聯邦上訴法院指定出版的見解, 以及非正式出版的案例; 聯邦判決和聯邦補遺 ( Federal

Supplement and Federal Rules Decisions )<sup>6</sup>, 包含了被挑選出的聯邦地方法院之見解; 以及紐約補遺 ( New York Supplement )<sup>7</sup>, 包含了紐約州被挑選出的案例報告。

在 West 的案例書記員系列叢書出現的案例, 均以普遍的冊數與頁碼來指引, 其引用的原則多係配合聯邦上訴和審判法院的判決以及紐約州法院的判決, 但亦有因幾個法院需要之引用<sup>8</sup>。

Bender 銷售一系列叫做 Matthew Bender 著作 ( Authority

<sup>3</sup> West 案例書記員的一般約定係以每個隨後的種類在先前的種類之範圍內指定案例的程序。

<sup>4</sup> 最高法院書記員組織案例的方式為: (1) 以見解的類型 ( 充分的見解, 然後命令與備忘錄的判決 ); (2) 藉著是以文件歸檔的日期的程序; (3) 然後是以編寫見解法官的年資 ( 每地區元老院見解接在個別法官編寫的見解之後 ); 及 (4) 最後是以判決記錄的數字。

<sup>5</sup> 聯邦書記員組織案例的方式為: (1) 以法院為分類的方式: 首先是美國聯邦政府所在地巡迴審判法庭, 接著是編號巡迴審判法庭, 而最後是聯邦巡迴審判法庭; 然後是 (2) 以見解的類型為分類: 首先是見解與被封套的備忘錄, 接著是備忘錄; 以表格記述的案例在新書樣本的末端是被放一起; 最後則是 (3) 按時間先後分類: 兩個或者三個新書樣本是在固定的分冊裡聯合的。

<sup>6</sup> 聯邦補遺和聯邦規定的判決, 組織案例的方式為: (1) 依巡迴審判法庭來區分; (2) 接著是以州區按照字母順序排列; (3) 然後若該州區具有許多部分組成的行政區就用下述的程序: 北方, 中心, 中部, 東方, 西方和南方; 而 (4) 最後是按時間先後排列。

<sup>7</sup> 紐約補遺組織案例的方式為: (1) 以形式, 例如充分眉批的見解和備忘錄的判決; (2) 接著以法院的水準程度; (3) 然後以行政部; 而 (4) 最後是按時間先後的。

<sup>8</sup> 詳見藍皮書 A Uniform System of Citation at 165-67, 200-\*697 01 (16th ed.1996). 例如 Third Cir. R. 28.3(a); Eleventh Cir. R. 28-2 (k); 另外, The University of Chicago Manual of Legal Citation 15 (1989). 之見解為對於州案例做引用時, 無論是公務上及商業上之報告, 均應指出案例在哪一冊及該書的起始頁。

from Matthew Bender) 的光碟<sup>9</sup>，該系列中有一項產品叫做紐約產品 (the "New York product")，包含了三個要素，即：(1) 紐約的法令與論文資料之紐約法律與實務；(2) 第二巡迴法院和紐約聯邦地方法院從一七八九年至今的紐約聯邦案例彙編；及 (3) 紐約州從一九一二年至今的司法見解之紐約州案例彙編<sup>10</sup>，這些光碟收錄已發表或未發表的見解以及這些法院所發佈的命令。

Bender 係經由 LEXIS<sup>11</sup> 的授權而取得司法見解的原文，並按照法院和日期編排燒錄該見解和命令，對於在 West 的案例書記員裡出現的每個案例，Bender 計畫在 West 案例書記員見解的開端插入相對應的引用（例如，100 F.3d 101），並在 West 分冊裡有出現連續頁數但意見轉折的地方插入引用（例如，\*104 或者 100 F.3d 104）此外，其又使用 FOLIO 檔案檢索程式（FOLIO file-retrieval program），使其使用者能夠以幾

個方式來查詢見解，包括直接查詢收錄在光碟的命令中的見解，以期間查詢，或者以 West 或 LEXIS 相對應的引用。此外，在司法見解中出現的引用是直接連結（hot linked），故使用者在案例上按滑鼠就可以直接連結到被引用的案例。West 主張 FOLIO 檔案檢索系統讓 Bender 產品的使用者得以 West 書中所示之相同的程序查詢或列印司法見解，因此該系統實已侵害其著作權。

HyperLaw 銷售的光碟為逐年發行的司法見解彙編，包含美國最高法院從一九九一年以來的見解，以及每年四期，包含從一九九三年一月以來至最近，聯邦上訴法院公佈或未公佈見解的光碟。HyperLaw 大部份係直接從法院獲得見解的原文，並依年代順序燒錄於光碟中，並對 West 案例書記員所收錄的最高法院書記員及聯邦書記員之全部案例，嵌入相對應之引用，以及加入星標頁數<sup>12</sup>。

<sup>9</sup> 依照當事人的陳述，以光碟出版具有些過於書本的優勢，例如包括下列能力：(1) 在小型的空間能夠貯存多量的資料；(2) 能夠用搜查單字的方式找出在正文裡的條款；和 (3) 能夠把正文的部分列印出來或者把它下載到光碟裡。此外，線上查詢服務亦有相同的便利性，但使用光碟卻可以省下連線的時間。

<sup>10</sup> 紐約州法院的上訴案例是在 1884 年開始的。

<sup>11</sup> LEXIS 是一個網路即時連線的資料庫，包含了法律與非法律的資料。

<sup>12</sup> HyperLaw 主張其產品不會讓使用者看到與 West 案例書記員相同順序案例，然而，地方法院並未區別 Bender 和 HyperLaw 的顯示畫面與檢索能力，因為未做區別並不會影響判決結果，故上訴法院乃假設 HyperLaw 的產品與 Bender 的產品有相同的檢索能力。

Bender 提出控訴尋求法院判決其對 West 案例書記員所做的星標頁數並非複製 West 的編排或侵害 West 的著作權, HyperLaw 參加訴訟亦為相同之目的。

上訴法院在星標頁數的爭點上採取被上訴人的見解, 認為在 West 的書中嵌入星標頁數然後燒成光碟, 並非重製任何 West 所主張的可保護要素, 法院並表示, 該保護僅可擴張至將原創作編譯具體化的主張, 而指引司法見解原文出現在哪一個位置與在哪一特殊頁數上並未將原創作編譯具體化, 故不受法律保護。法院進一步認定, 縱使 West 的標頁數係可著作權之標的, 星標頁數亦屬合理使用的範圍而應予准許, 因此駁回 West 之上訴, 維持原判決結果。

本案之爭點在於: West 的編冊與頁碼遍及被上訴人出版的司法見解當中, 是否仍屬於合理使用之範圍。蓋 West 承認其分冊的標頁數(例如插入分頁符號及頁碼的配置)係由電腦程式隨機決定, 而 West 並未主張該程序有任何原創性, 就如 Martin 法官所述, 於法院見解原文之處顯示特殊的頁碼, 並未使編纂者將原創性具體化, 因為 West 案例書記員並不必

然具備創造力, 亦即編冊和頁碼並非 West 編輯著作的原始內容, West 主張該部份應受著作權保護, 援引起被上訴人於原審提起確認 West 著作權不存在之訴。

## 判 決

上訴駁回。

## 理 由

West 案例書記員係屬司法見解的編輯著作 (compilation), 著作權法規定編輯著作係既存資料的收集或組合或是被挑選、協調或以此種方式編排的資料, 整體上看來就是作者的原著(美國法第 101 條參照, 17 U.S.C. § 101 (1994))。

編輯作品為著作權保護之標的尚無疑義, 但即使擴張解釋此種著作權, 仍僅及於該作品的作者所提出的資料, 先前已經存在的資料則不屬之(第 103 條參照, 17 U.S.C. § 103 (1994))。此外, 著作權法亦規定存在於編輯著作當中的聯邦政府之著作不受著作權保護的限制(第 105 條參照, 17 U.S.C. § 105 (1994))。

Feist<sup>13</sup> 案係最高法院關於編

<sup>13</sup> 詳見 *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991).

輯著作是否享有著作權的重要判決，在該案中，電話簿的出版商控告競爭者抄襲其電話簿中刊載私人電話的編輯，故侵害其編輯著作權，承審法院乃於判決中闡述編輯著作之範圍：「事實的編輯著作若能凸顯原本所選擇的或編排的事實，即屬著作權適格，但著作權應限於該特殊的選擇或編排。」因此，著作權不能擴張解釋及於事實的本身，基於此保護的限縮，編輯著作的保護實在相當微弱，儘管是合法有效的著作權，只要該具有競爭性的著作並未以相同的選擇與編排為其特色，將來編纂者仍然能夠自由地使用包含在其他出版品裡的事實。該法院明確地否定血汗論（sweat of the brow doctrine），該原則係將著作權保護擴張至「事實」以及「其他獲得或組織非編輯著作的原始要素」為正當。

Feist 案確立了構成侵害須證明兩項要素，即（1）合法著作權之所有權歸屬，與（2）有抄襲原著作構成要素之行為。Bender 和 HyperLaw 坦承 West 已經證明了第一項要素，即 West 對其案例書記員均擁有合法的著作權。然而，依據 Feist 案的第二個要素，在編輯著作的保護僅能擴張至原

著作之構成要素，因此，West 所編纂之司法見解顯然未包括原創性（Originality）要件所包含「著作須獨立創作」以及「至少具備些微創作力的程度」兩種<sup>14</sup>要素。

基於分冊（volume）和頁碼並非 West 的編輯程序中所保護的特徵，故重製並不會侵害 West 的著作權，West 提出被上訴人將要或已經將其分冊或頁碼插入某些案例書記員的主張，尚無法成為勝訴之理由。

West 又主張間接侵害理論：因為（1）被上訴人係在唯讀光碟片裡的嵌入未受法律保護的分冊和頁數（即所謂「編輯記號」或「標籤」）；（2）被上訴人讓使用者透過機器的幫助而能夠理解 West 案例的編排方式，（3）此符合第 101 條所規定之「重製」編輯物之定義。然 West 對於其所理解之法律過度自信，例如，當使用者或機器能理解編排時，就產生了編排上重製之見解並不為本案法院所採，因此，嵌入星標頁數並不算重製行為的結果即很明顯。

West 承認對於其案例書記員在被上訴人產品裡嵌入平行引用，在合理使用原則之下是被允許

<sup>14</sup> 詳見 *Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publ'g Enters., Inc.*, 945 F.2d 509, 512-13 (2d Cir.1991). 案。

的<sup>15</sup>，其亦承認口頭爭辯中，這些平行引用已經使被上訴人光碟片的使用者理解 West 的編排方式，而被上訴人的光碟也因而創造了合法的複製品。不過，儘管可能需要某些嘗試或錯誤才能找出 West 下一個案例開始的頁數，被上訴人光碟產品之使用者仍可很容易地利用相同之方法重新列出 West 的編排，因此，被上訴人之行為已嚴重影響 West 的著作權。

然本案法院認為，分頁不是因 West 的任何原本創造品而被造成的，故其位置可能以合法的方式而被複製的，因此斷定星標頁數的分冊和頁數只是表達不受保護的訊息，其複製品並沒有侵害 West 的著作權。

West 又提出地方法院曾有相反結論之判決<sup>16</sup>，Oasis 案認為在合理使用原則下的複製是不會進行額外的使用，因此，在總量外之複製可能造成侵害的額外部份。不過本案法院認為，編輯之可保護性應受限制，亦即只有編輯的原始要素（例如，其選擇，編排，和協調）才是受保護的標的，因此，星標頁數不能認為係創造相同編排的其

他複製品，若禁止星標頁數簡直就是允許 West 保護其編輯中之非原始要素，故縱使上訴法院同意 West 關於著作權法令的闡述，仍然未發現被被上訴人有任何侵害行為。

此外，如果從頭到尾瀏覽一遍過被上訴人的光碟，並且用電腦程式將其讀取並分類，即可發現 West 的編排對於案例的排序沒有任何貢獻。West 主張系爭光碟是侵權的複製品，本案法院則基於以下三項理由做出結論認為，當供讀取資料的機器或設備，嵌入於享有著作權的編排或實質相似的編排，並能理解時，該光碟始屬侵害享有著作權的編排。

#### 1. 第 101 條關於「複製」的定義

著作權法第 101 條關於「複製」之定義如下：「複製」係有形的物體，與附著於目前已知或即將發展出之著作上之錄音有所不同，亦即該著作可以直接或藉由機器設備的幫助加以解讀、重製或呈現。也就是著作的複製係以附著於實體上之方式來表達，須有充分的時間或穩定性能夠被加以解讀、重

<sup>15</sup> 詳見 *West Publ'g Co. v. Mead Data Central, Inc.*, 799 F.2d 1219, 1222 (8th Cir.1986) 案，在該案中，West 承認對其書記員第一頁之引用，基於第 107 條之規定，應屬非侵害行為之合理使用。

<sup>16</sup> 詳見 *Oasis Publishing Co. v. West Publishing Co.*, 924 F.Supp. 918 (D.Minn.1996) 案。

製或呈現，而不僅止於短暫的期間。

著作權法分別將原始著作和附著於實體物之著作加以區別，101 條定義「複製」及「附著」之唯一目的，即是要闡述附著之要件，此即解釋可能將著作權和侵害著作具體化的有形物體，以及描述著作必須附著於實體物之本質<sup>17</sup>。

又，「複製」的定義即是意圖包含著作權標的可能附著的全部有形物體，基於第 101 條關於「複製」的定義，當著作附著於有形物體而可直接或藉由機器的幫助而被解讀時，即已滿足了固定性之要件。

最高法院在 White-Smith 案<sup>18</sup>中認為，鋼琴的滾動並未侵害其演奏之享有著作權的音樂，因為眼睛無法看到無形之物，故不構成音樂的「複製」。該案關於被鋼琴滾動具體化的著作重製作者的原著(例如音樂的部分)之觀點並無錯誤，

唯一的問題是該重製是否符合「固定性」的要件。因此，「複製」的定義即是意圖擴大「固定性」之要件，因而可以包含藉由機器而能被解讀的有形物體，也就是著作重製物須包含符合著作權法固定性要件的磁碟片、硬碟、磁帶等媒體。

基於 West 無法找到可以支持其認定第 101 條所規定「複製」之定義之案例，而本案法院作為裁判基礎之案例<sup>19</sup>，依照其定義係為了查明著作是否已經符合固定性的要件，而非為了確定著作是否固定在有形物體的編排或再編排<sup>20</sup>。

## 2. 實質相似

West 受保護的著作成分是否經複製而被重製，在比較原著和系爭光碟後即可獲得答案，基於本案之事實，被上訴人之光碟片中所編輯之著作，即是可藉由光碟機讀取資訊而呈現之案例編排，也就是以實體呈現或附著於光碟上，蓋並非

<sup>17</sup> 詳見 1 William F. Patry, Copyright Law and Practice 168 (1994) 案，該案認為著作權法規的兩個主要準則是原創性及固定性。

<sup>18</sup> White-Smith Publishing Co. v. Apollo Co., 209 U.S. 1 [1, 28 S.Ct. 319, 52 L.Ed. 655] (1908)。

<sup>19</sup> 即 Tasini v. New York Times Co., 972 F.Supp. 804 (S.D.N.Y.1997) 案，該案關於第 101 條「複製」的解釋與本案法院一致。

<sup>20</sup> 詳見 Stenograph L.L.C. v. Bossard Assocs., Inc., 144 F.3d 96, 100 (D.C.Cir.1998) 案，該案認為將軟體安裝到電腦裡符合著作權法第 101 條所定義之複製。Stern Elecs., Inc. v. Kaufman, 669 F.2d 852, 856 (2d Cir.1982) 案認為，應該以第 101 條所定義之「複製」來決定視聽著作是否符合「固定性」要件。

所有可能的編排,均可透過第三人以機器操作和重編具體資料即可被理解。

最高法院在 Feist 案中強調,事實編輯的著作權保護是很微弱的,而且包含相同事實或非著作權要素之編輯將不會受侵害,除非其凸顯與原著編輯相同的精華及編排<sup>21</sup>,決定兩著作是否包含編排上的實質相似,法院應該要比較兩者的資料,只有在兩編輯呈現極相似字面意義或格式,侵害行為始足成立<sup>22</sup>。

如果相似之處只與著作中的非著作權適格之要素有關,或者沒有合理的事實可以發現著作間有實質相似,則地方法院的簡易判決是適當的,因此上訴法院同意本案被上訴人主張 West 未證明系爭著作間必要的實質相似,West 的案例書記員所收藏之案例比原告的光碟之內容少,且依照法院、日期、類型等分類來編排,不若被上訴人的光碟以法院及日期編排來得簡單。

本案法院亦基於第 101 條駁回 West 之主張,認為被上訴人的編排著作係具體呈現在光碟中,且可讓使用者瀏覽的排序案例,該排序與 West 的案例書記員並無實質相似,且無證據顯示 Bender 和 HyperLaw 的案例檢索系統可讓使用者無須自己建立編排即可瀏覽案例,此外,在編排上有實質相似的著作須係有形的媒體(例如將案例列印出來)始可,且呈現相同的編排須使用檔案檢索程式才能達成,因此,上訴法院不認為被上訴人的產品因嵌入星標頁數到 West 的案例書記員而直接侵害其著作權。

### 3. 輔助侵權

儘管沒有實質相似,如果創造一項可以幫助使用者直接侵害他人著作權的產品時,還是有可能構成輔助侵權,West 假設使用 Bender 和 HyperLaw 產品的人,會利用星標頁數這種具有搜尋功能的光碟產品,檢索並列印像是 West 案例書記員中的案例編排,

<sup>21</sup> 除 Feist 案外, Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publ'g Enters., Inc., 945 F.2d 509, 514 (2d Cir.1991) 案亦有相同之見解,該案法院認為,要成立侵害行為,編輯著作人須證明提供受侵害編輯可著作性的各要素間有實質相似。

<sup>22</sup> 詳見 Lipton v. Nature Co., 71 F.3d 464, 472 (2d Cir.1995) 案,該案認為受保護的著作中所包含的二十五個用語,有相同的二十一個出現在被指控的侵害著作中,編排的侵害行為即已成立。

<sup>23</sup> Cable/Home Communication Corp. v. Network Prods., Inc., 902 F.2d 829, 845 (11th Cir.1990) 案認為,輔助侵權必須找到直接或主要的侵害行為始足當之。

故使用光碟進行複製 West 的編輯之人，就是侵害行為人，然而 West 並未指證出主要的加害人<sup>23</sup>。假如有主要加害人的話，知悉加害行為、引起或有實質貢獻侵害行為之一造，就有可能會被認為須負擔輔助侵權責任<sup>24</sup>。下列兩種行為即有可能導致輔助侵權責任：(1) 鼓勵或幫助侵害發生之個人行為，(2) 提供侵害行為更便利之機器或財物。West 辯稱 Bender 和 HyperLaw 販賣光碟產品之行為，已屬於第(2)點之範疇。

然而，如果該要件係包含於合理使用之範疇，並未牽涉到實質侵害之使用，則該條文之要件與輔助侵權並不相當，要決定是否能主張非實質侵害使用而免責，最高法院在 Sony 案<sup>25</sup>即強調，系爭輔助侵權人並無影響或鼓勵非法複製行為，故與要件不符。

West 的案例書記員關於案例之編排，對於使用該產品之人，僅能提供搜尋及檢索案例的小功

能，法院也認為，使用其分冊和頁碼來找尋正確的引證之目的，至少屬於合理使用之範圍。並無證據顯示被上訴人鼓勵其使用者重製 West 的編排，事實上，要在光碟產品中使用星標頁數去創造實質相似的編排也不是一件容易的事，使用者必須先檢索每個案例，再查該案例出現在 West 的哪一冊，沒有人會白花力氣在無效率的查詢上，所以上訴法院做出結論，認為被上訴人的產品實質上並無侵害，亦無庸負輔助侵權之責。

綜上所述，Bender 和 HyperLaw 嵌入星標頁數於 West 的案例書記員，並製作成光碟之行為並無侵害 West 之著作權，地方法院之判決應予維持，爰駁回上訴人之上訴。

#### 譯者註

本案涉及「編輯著作<sup>26</sup>」之侵害問題，我國著作權法第七條對於編輯著作以獨立之著作保護之<sup>27</sup>，本案之情形如

<sup>24</sup> 詳見 Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir.1971). 案。

<sup>25</sup> 詳見 Sony Corp. of Amer. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 442, 104 S.Ct. 774, 788-89, 78 L.Ed.2d 574 (1984). 案。

<sup>26</sup> 有學者將編輯著作稱為「二次著作」，係指就資料或素材之選擇或編排，具有創作性之編輯而言。參閱羅明通著，著作權法論，台英國際商務法律事務所出版，民國八十九年元月，第三版，第二一六頁以下。

<sup>27</sup> 著作權法第七條：「就資料選擇及編排具有創作性者為編輯著作，以獨立之著作保護之。編輯著作之保護，對其所收編著作之著作權不生影響。」

發生於我國，當事人對簿公堂之機會甚大，故上訴法院之見解與判決理由，即值得我國法院參考，本案內容之價值更為彰顯。

首先，本案法院援引 Feist 案之見解，認為編輯著作的保護甚為微弱，原則上，除非其凸顯與原著作編輯相同的精華及編排，並且在編排上有實質相似（即呈現極相似的字面意義或格式），否則包含相同事實或非著作權要素之編輯並不會受到侵害。我國法院之見解<sup>28</sup>有認為，編輯著作必須就資料的選取及編排具有原創性，收集的資料為事實，而選取及編排欠缺原創性時，即使投入相當時間，也不受保護。兩者關於編輯著作之基本見解大體上相同，此與我國著作權法第七條係參考美國著作權法第 101 條 第 103 條(b)項而來有很大之關係<sup>29</sup>。

其次，West 於本案的主要論點在於，其案例出現星標頁數令使用被上訴人生產的光碟片之人，能夠「理解」經 West 整理過而受著作權保護之案例，也就是被上訴人的產品（當有附加上星標頁數時）為非法之複製品。此主張與編輯著作乃在保護選擇及編排之創作

性，所編輯之內容，原不以著作為限，似有畫蛇添足之嫌，蓋本案被上訴人所依據之原始資料，無論係已由 West 取得編輯著作之著作，抑或非屬著作權法保護之標的之司法見解<sup>30</sup>，均有適用侵害編輯著作之可能，West 徒舉出無用之攻擊方法，實不足為採。

再者，本案法院依無實質相似之論點，駁回 West 之上訴，此與我國法之規定有相當大之差異，但結果則無二致。蓋我國法以原創性為要件，依內政部著作權委員會<sup>31</sup>函釋之見解，認為無論編輯素材之使用是否有侵害他人之編輯權，只要編輯成果具有原創性，該編輯著作即受著作權保護<sup>32</sup>。故本案若於基於官方之見解，被上訴人於我國仍可能獲得勝訴。

最後，關於八十一年修正著作權法時，第七條之修正理由第二點所述「基此，名錄、百科全書及資料庫等，如合於本條第一項規定者，即受保護。」並未將資料庫列為獨立著作之一，而僅於修正理由有所描述，不若日本著作權法於昭和六十一年五月十六日修正第二條第一項第十之三款，將資料庫單獨列為著作權保護之客體<sup>33</sup>，參

<sup>28</sup> 參閱台灣台中地方法院八十二年訴字第四五三三號刑事判決。

<sup>29</sup> 詳見八十一年著作權法修正草案暨修正理由說明。羅明通主編，著作權法令彙編，台英國際商務法律事務所出版，民國八十六年二月，初版，第一九〇至一九一頁。

<sup>30</sup> 我國著作權法第七條參照。

<sup>31</sup> 著作權法於九十年十月三十一日修正第二條，主管機關改為經濟部，故著作權委員會亦應隨同移轉隸屬於經濟部為是。

<sup>32</sup> 羅明通著，前揭書，第二一九頁。惟著者提出不同意見認為，編輯時所使用之他人著作，如係受我國著作權法保護，編輯者未得原著作權人同意即予編輯，該二次著作實無保護之必要，著作權委員會認為有創作性即予保護之見解，實有失公平。

<sup>33</sup> 詳見蕭雄琳著，新著作權法逐條釋義（一），五南圖書出版有限公司出版，民國八十五年五月，初版，第一一四頁。

酌日本著作權法之修正理由<sup>34</sup>，以及電腦科技日新月異發展之結果，或有將資料庫納入我國法規範之必要。就本案而言，如採資料庫為單獨著作而受保護之立法，或許對於 West 並無太大之實益，

但對於 Bender 和 HyperLaw 而言，其收錄、編輯並燒錄成光碟之司法見解，儼然成為一種資料庫，將受到較完善之保護，故此種立法例，頗值我國參考。

---

<sup>34</sup> 修正理由略為：資料庫係將論文、數值、圖形及其他資訊選定收集，並予以設定體系、選擇關鍵字、統計分析或圖形影像處理，俾便以電腦檢索，其創作方式及著作形成過程均與一般編輯著作迥異，故應獨立保護。參閱羅明通著，前揭書，第二一八頁之註六十一。