

# 论软件首次销售规则的适用

## ——以欧美案例为启示

瞿昊晖

(中南财经政法大学知识产权学院 湖北武汉 430073)

**内容提要:** 鉴于软件作品的特殊性,软件首次销售规则的适用要求著作权人就软件发行有明示意思表示,以及复制件所有权归属的确定。后者为软件首次销售规则适用的关键,需要分析软件许可合同的内容,确定交易的性质,即是许可还是销售。此外,近年欧洲法院的裁决支持了在网络环境中适用软件首次销售规则。因此,我国软件首次销售规则的构建,可考虑制定一般规则中的特殊规定,并不宜否定其在网络环境中的适用可能。

**关键词:** 软件首次销售规则 软件许可合同 发行权 复制权

作品首次销售规则(the first sale doctrine),亦即发行权穷竭(the exhaustion of the right of distribution)是协调著作权人、作品使用者以及社会公众之间利益关系的重要规则。<sup>①</sup>随着软件网络传播的日益频繁,网络环境中软件发行是否适用首次销售规则也成为亟需探讨的问题。

### 一、非网络环境中软件首次销售规则的适用

就软件适用作品首次销售规则来说,其权利穷竭的对象不仅包括软件复制件的发行权,还涉及软件使用许可的再次许可。因此,在适用该规则时,美国法院对上述适用作品首次销

售规则的参考因素进行了修正,主要表现在如下两方面。

#### (一) 软件使用许可协议的必备

1993年的 *Novell, Inc. v. Weird Stuff, Inc.* 案(以下简称 *Novell* 案)可以说是 1894 年的 *Harrison v. Maynard, Merrill & Co.* 案(以下简称 *Harrison* 案)之现代回应,但是判决结果却大相径庭。*Harrison* 案法院认为,尽管原告要求涉案的受损图书作为废纸出卖,并在书上贴有禁止在市场流通的标签,但版权所有人对于某种图书的控制权在其复制件销售之后就已丧失,无论对图书复制件的使用有着如何的限制协

**作者简介:** 瞿昊晖(1986-),男,汉族,湖南醴陵人,中南财经政法大学知识产权学院博士研究生。

本文为国家社科基金重大项目“中国特色知识产权理论体系研究”(项目编号:11ZD&076)的阶段性成果。

① 吴汉东主编《知识产权法学》(第五版)北京大学出版社 2011 年版 第 97-98 页。

议,以及当事人是否知悉。<sup>②</sup>而在 Novell 案中,原告 Novell 公司与 KAO 公司之间存在协议,要求该公司将载有其软件的废弃磁碟消磁后打孔或分解,并丢弃或者焚烧。但 KAO 公司实际并未执行上述措施,而是将载有原告软件的磁碟直接扔进垃圾箱。这些磁碟被他人拾捡后卖给被告 Weird Stuff 公司使用。法院认为,尽管有关当事人在垃圾箱发现 Novell 公司的废弃磁碟,但基于其与 KAO 公司之间的协议内容可知,不加处理直接抛弃软件磁碟的行为并非基于原告的本意,亦即软件磁碟投放商业渠道时,并未获得著作权人的同意,因此原告有权利要求销毁涉案磁碟,并阻止其进入商业渠道。<sup>③</sup>

从对复制件处分来看,Novell 案与 Harrison 案并无太大区别。两案不同之处在于,占有废弃图书并使用一般不会侵害著作权,<sup>④</sup>而占有软件载体(如磁碟)并进行使用则会直接侵害作者的复制权。虽然文艺作品和软件的复制件在投入商业渠道之时,都需要著作权人的同意,但文艺作品复制件投放商业渠道往往只注重所有权的转让,不考虑著作权人是否明示为发行,而软件复制件的投放商业渠道还需著作权人明示的软件使用许可。换句话说,虽然著作权人在处理软件复制件时抛弃了所有权,但这并不意味着其放弃了软件著作权,当他人通过对被遗弃的软件复制件实施占有而获得所有权时,并没有获得软件的使用权,其如果要使用软件,还需从著作权人处获得使用的许可。Novell 案法院在做出该判决时,实际上对软件首次销售规则的适用进行了限制,即在软件首次进入商业渠道时,首先需要考虑著作权人是否做出软件许

可使用的意思表示,才能够适用首次销售规则。

## (二) 软件复制件所有权的归属

2009 年的 Venor v. Autodesk, Inc. 一案就是一个典型示例。本案原告 Venor 从 CTA 公司购买了被告 Autodesk 公司的 AutoCAD 软件,该软件的点击许可协议要求用户在软件进行升级之后,必须销毁以前的版本。CTA 公司在安装了 AutoCAD 软件新版本后,并未销毁原有版本,而是将其以折扣价卖给了原告。原告将软件在 eBay 网上销售。被告得知后向 eBay 发出通知,告知其原告的行为侵犯其版权。eBay 网终止原告的销售,并关闭其网店。故原告请求法院确认其转售行为受到首次销售规则的保护。<sup>⑤</sup>

地区法院认为,尽管被告对于软件的使用以及转让做出了种种限制,并且要求 CTA 公司在购买软件的新版本后销毁旧版本,但是这只是合同的约定条款,被告既没有对原版本软件复制件的权利提出保留,也没有要求 CTA 公司在安装新版本后返还旧的版本。因此地区法院沿用 1977 年判决的 United States v. Wise 一案(以下简称 Wise 案)的规则,判决该案可以适用首次销售规则。<sup>⑥</sup>不过在上诉审中,第九巡回法院推翻了地区法院的判决,并且提出了判断交易是许可的标准,即著作权人首先明确表示用户被授予了许可,其次在相当程度上限制用户转让软件的权利,最后对使用施加了明显的限制,满足这三个条件即可认定交易为许可。法院认为,Autodesk 公司与 CAT 公司之间的软件许可协议符合上述三个要件,因此 CAT 并非

② Harrison v. Maynard, Merrill & Co., 61 F. 689(2d Cir. 1894).

③ Novell, Inc. v. Weird Stuff, Inc., No. C92-20467, 0094 WL 16458729, (N. D. Cal. Aug. 2, 1993).

④ 在对作品朗读权做出规定的国家,对社会公众朗读作品则可能侵犯著作权,参见《德国著作权法》第 19 条、《法国知识产权法典》L. 122-2 条。

⑤ Venor v. Autodesk, Inc., 555 F. Supp. 2d 1164, 1170-1171(W. D. Wash. 2008).

⑥ 同注释⑤。

软件所有权人,故该案不适用首次销售原则。<sup>⑦</sup>

该案地区法院和巡回法院的不同判决实际上表现了21世纪以来,美国法院就软件首次销售规则司法政策的两大趋势,合同决定说(the agreement control approach)以及永久占有说(the perpetual possession approach)。<sup>⑧</sup>这两种司法政策围绕着软件许可合同的性质进行讨论,试图通过对合同内容的分析,确定软件复制件所有权的归属,进而认定是否适用软件首次销售规则。

其一,合同决定说。当软件点击合同中言明或者能够推定为许可而非销售的,则认定不适用首次销售原则。在MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.案中,法院认为,既然MAI公司仅是许可其软件被使用,那么Peak公司的客户就不能被视为软件复制件的所有权人。<sup>⑨</sup>不过,该案的司法观点因过于倾向著作权人而受到广泛的批判。在其后的Wall Data Inc. v. L. A. County Sheriff's Department案中,法院采取了较为缓和的观点,认为如果当事人仅被约定为软件复制件的被许可使用者,以及其转让该复制件的权利受到明确的限制,那么该当事人则应被视为被许可人,而非所有权人。<sup>⑩</sup>Novell, Inc. v. Unicom Sales, Inc.案(以下简称Unicom案)相比前两案更为缓和,法院认为,在合同中,如有条款限制了软件的使用者,要求支付一定的软件使用年费以及在合同终止后归还软件的义务,则该合同应该视为许可合同,而非

买卖合同。<sup>⑪</sup>从前述案例来看,合同决定论主要依靠的判定因素为以下几种:是否存在一定的授权使用期;是否要求归还软件复制件;使用费是否一次性或是分期支付;当作品复制件灭失时,由哪一方承担风险。<sup>⑫</sup>总而言之,只要具有前述部分要素,法院就倾向于认定交易的性质为许可,软件复制件所有权属于著作权人。

其二,永久占有说。永久占有说起源于Wise案。在对涉案电影拷贝及其合同进行了分析后,该案上诉法院认为,存在许可人对于所有印刷品、录像带保留所有权的条款的许可都不能视为销售。如果在合同中约定了无期限占有并且不需要返还,该许可可视为销售,即可以考虑适用首次销售规则。<sup>⑬</sup>自Wise案后,在2008年的UMG Recordings, Inc. v. Augusto案(以下简称UMG案)中,关于认定永久占有的要素被进一步简化。该案上诉法院认为,地区法院确定了认定所有权的两个重要因素:占有和价款。具体而言,即占有的永久性和所支付价款与占有期间的不相关性。<sup>⑭</sup>基于这两点就可认定对作品复制件所有权的归属。

就文艺作品原件或复制件的所有权归属的判定,永久占有论已成为美国法院通行的司法政策,并对软件首次销售规则的判定也产生了影响。一般而言,即为在应当结合交易的具体情形,而不仅仅依靠外包装的标签等商业惯例。<sup>⑮</sup>如果有关交易赋予购买者以无期限的占

⑦ Venor v. Autodesk, Inc. 621 F. 3d 1102, 1111(9th Cir. 2010).

⑧ Brian W. Carver, Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First sales and Essential Copies, 25 Berkeley Tech. L. J. 1887, 1888-1923(2010).

⑨ MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F. 2d 511(9th Cir. 1993).

⑩ Wall Data Inc. v. L. A. County Sheriff's Department, 447 F 3d 769, 785 (9th Cir. 2006). t

⑪ Novell, Inc. v. Unicom Sales, Inc. No. 03-2785, 2004 U. S. Dist. LEXIS at 13.

⑫ 同注释⑬, at 1913.

⑬ United States v. Wise, 550 F. 2d 1180, 1192(9th Cir. 1977).

⑭ UMG Recordings, Inc. v. Augusto 628 F. 3d 1175 (9th Cir. 2011).

⑮ Raymond T. Nimmer, The Law of Computer Technology: Rights, Licenses, Liabilities(Third Edition), Thompson West Group(2005), pp. 1-197.

有,那么就应当认为是购买,而非被许可。<sup>①⑥</sup> Microsoft Corp. v. DAK Industries 案即为典型一例。

该案中,法院通过以下几个事实来确定合同的性质:首先,被告的债务是一次付清,而非分期付款;其次,被告的付款是基于软件的数量而非使用的期间;再次,被告所获得的权利始自合同生效,即便合同约定分期付款;又次,合同债务的履行时间与被告的销售并不关联;复次,涉案合同赋予被告的是销售的权利,而非使用的许可;最后,在协议生效之后,原告没有再要求被告支付其他费用。除了以上事实,法院还考虑到,依照合同约定,即使被告的销售数量没有达到预期,原告也不会退还保证金等因素表明,软件在滞销的情况下也不能退货,则损失的风险从原告转移到被告。综合上述因素,法院认为,该交易应为销售,而非许可。<sup>①⑦</sup>

从前述判例可知,美国软件首次销售规则与文艺作品首次销售规则的适用标准从内容而言,没有太多区别,但在实际应用上却存在差异。软件首次销售规则适用的前提在于,软件复制件投放商业渠道时,需有著作权人就软件使用许可的意思表示。软件首次销售规则的关键在于,软件复制件投放商业渠道后,需要参考软件许可协议的约定判断软件作品复制件所有权的归属。

当前用于判断软件复制件所有权是否属于使用者的参考因素有如下几条:软件著作权人是否明示为许可;使用者是否能够无期限地占有软件复制件;合同是否规定软件著作权人对软件复制件的所有权保留,或合同期限届满后使用者有返还或销毁软件复制件的义务;合同

中,软件使用费的支付是一次性还是分期支付;分期支付的使用费是否和软件能否使用直接相关等;软件复制件的再次销售是否被禁止或需要得到著作权人的许可。<sup>①⑧</sup>

## 二、网络环境中软件首次销售规则的适用可能性探讨

网络发行与传统发行的最大不同在于,其不会导致作品的物质复制件在物理空间中的转移。网络传播作品并不涉及物质复制件占有或所有权的变更,其涉及作品本身的使用或复制。

### (一) 网络环境中软件首次销售规则的适用: UsedSoft 案

UsedSoft GmbH 是一家销售二手软件许可的公司,其从 Oracle 公司的客户处购买用户许可或者可以由一定数量的用户使用的用户许可。UsedSoft 的客户在购买此种许可之后可以直接从 Oracle 的网站上下载相应的软件,而已有相应软件又购买其他许可的客户,可以在其他用户的服务器中下载相关软件。<sup>①⑨</sup> 就该案,德国联邦最高法院向欧洲法院就相关法律适用问题申请作出初步裁决。

对于该案是否适用作品首次销售规则,欧洲法院采取了如下的论证步骤:首先,欧洲法院对“销售”进行定义,即“一方基于报酬的支付将其所有的一项有形或无形的财产的所有权转让给另一方的协议”。经过对本案所涉及交易性质进行分析,由于 Oracle 公司在获得相应的报酬后,通过许可协议赋予用户永久使用相关软件复制件的权利,这就使得用户能够对软件复制件实现永久的占有,因此相关交易应该视为销售,发生了所有权的转移。<sup>②⑩</sup> 其次,对于欧

<sup>①⑥</sup> 参见 Krause v. Titleserv, Inc., 402 F. 3d 119, 124 (2d Cir. 2005)。

<sup>①⑦</sup> 参见 Microsoft Corp. v. DAK Industries, 66 F. 3d. 1091, 1095 (9th Cir. 1995)。

<sup>①⑧</sup> 参见 Robert P. Merges, et al., Intellectual Property in New Technological Age (fifth edition), Aspen Publisher (2010), p. 569.

<sup>①⑨</sup> 参见 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp Judgment of the Court (Case C-128/11), at 20-24.

<sup>②⑩</sup> 同注释<sup>①⑨</sup>, at 41-49.

洲信息社会版权指令(2001/29)对于公众传播权不能被穷竭的规定,欧洲法院认为,尽管本案涉及上述情形,该规定不能排除作为特别法的欧洲计算机软件保护指令(2009/24)的运用,并且有关所有权的转移使得涉案交易的性质从公共传播行为转向发行行为;<sup>①</sup>最后,对于 Oracle 公司提出的欧洲计算机软件保护指令所规定的首次销售规则并不适用于无形复制件的理由,欧洲法院表示不予采纳,因为欧洲计算机软件保护指令(2009/24)第4(2)条中并未就程序复制件的定义做出有形或者无形的区分,此外,从经济因素上而言,从网络上获取程序复制件与从 CD-ROM 或者 DVD 等物质复制件中获取的功能是一致的。<sup>②</sup>欧洲法院采取和美国 UMG 案基本一致的判断因素,即无期限的使用权和与使用期限无关的价款支付,并认为,当著作权人授权他人从网络上下载软件,授权他人无期限使用软件并从中收取相应的报酬时,软件复制件的发行权即被穷竭。<sup>③</sup>欧洲法院的裁决将首次销售规则适用的客体从软件有形复制件拓展到无形复制件,从而使得网络环境中适用软件首次销售规则成为现实。

(二)网络环境中软件首次销售规则的适用可能性分析:许可的类型区分

UsedSoft 案反映了当前软件商业模式的法律背景、经济现实和未来趋势:首先,许可合同的格式性与普遍性在事实上改变了合同的相对性。通过格式化点击合同,软件许可的缔约成本几近为零,其效力实质接近了物权法的对世效力。<sup>④</sup>;其次,个人使用的大众市场许可(mass-market license)与企业使用的个性化许可存

在本质区别,前者往往无期限、价款支付与使用不直接相关,后者一般有期限、价款支付与使用直接相关;最后,当前软件发行的模式已经从有形载体销售向网络下载转变,软件能够被公开获取,但却可以为技术措施所控制,当事人需要购买以密钥等为形式的软件授权许可,才能从软件试用版的使用者转变为软件的长期或者永久使用者。由以上三点可知,技术措施能够保证软件成为个人使用的私人财产,而非众人共享的公共物品;无期限的软件使用许可则以其永久性、格式性能够脱离合同相对性的限制,从而成为无形软件复制件的拟制所有权。这是网络环境中软件首次销售规则适用的现实基础,也是对软件使用许可进行“服务”及“产品”类型化区分的事实前提。因此,尽管欧洲在其信息社会版权指令的序言中对网络环境中文艺作品的传播定义为服务,非网络环境中文艺作品复制件的发行定义为销售,后者才适用首次销售规则的保护,<sup>⑤</sup>在前述情况下,该指令中对网络发行和复制件发行所做出的“服务”与“产品”区分,也并不能直接用于软件作品之上。软件作品适用首次销售规则,必须对软件许可协议的性质进行研究。

具体而言,在网络环境中的软件发行,如软件许可协议中赋予软件使用者有限期的使用,且使用期限与使用费的支付直接相关;在期限截止时,使用者无权继续使用软件,并需要删除电脑中的软件,此时软件使用者所获得的许可与租用、借用软件的性质相同,属于服务。与之相反的是,当软件许可赋予了软件使用者无期限的使用,且使用费为一次性支付,或者分期支

① 同注释⑩, at 50-52.

② 同注释⑩, at 53-59, 61.

③ 同注释⑩, at 72.

④ 参见熊琦《著作权激励机制的法律构造》,中国人民大学出版社2011年版,第151页。

⑤ 参见 Directive No. 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, Recitals 29.

付与软件使用无直接关系,则软件使用人获得的是产品。网络环境中软件首次销售规则的判断基础,正是通过对许可合同的判断,着眼于使用者权利的类型、期限和范围,判断无期限软件使用权的是否存在,从而确定软件首次销售规则的可否适用。不过网络环境中软件首次销售规则并不能杜绝合同条款对网络软件首次销售规则的规避,如权利人将软件的使用规定为订阅模式,使用者仅能在规定的时间内使用,且需要定期支付使用费,否则不能继续使用软件,这就通过将软件的许可使用定义为服务而去除了软件首次销售规则的适用基础。值得注意的是,尽管欧洲法院采取了美国UMG案法院基本一致的司法政策,通过裁定在个案中树立了网络环境中软件首次销售规则,将对软件无形复制件视为首次销售规则适用的客体,将对其无期限的占有等同为所有权,但这实际超出了基于文艺作品发行的首次销售规则的立法目的,故该案所总结的适用规则尚不能作为普遍性的司法指导。基于UsedSoft案所提出就软件许可进行产品与服务的类型化区分标准还有待于更多的判例、商业模式对其进行证实。<sup>②6</sup>不过,对网络环境中软件首次销售规则探讨的意义在于避免对如UsedSoft案所涉情形机械适用法律所可能造成的不公,<sup>②7</sup>并为未来类似案件的法律适用提供参考,从而保持著作权人、使用者以及社会公众之间的利益平衡。

### 三、软件首次销售规则的中国构建

鉴于首次销售规则所涉及的文艺作品与软件保护的立法目的存在区别,基于国际立法现状,我们可以参照欧美等国的立法选择,在著作

权法中对作品原件以及复制件的首次销售规则做出规定,如“作品原件以及依本法(著作权法)合法制作的作品复制件经由著作权人同意,以转移所有权的方式向公众发行后,其所有权人可以不经著作权人的同意,转让作品原件或者复制件。”该条适用于所有作品原件以及复制件的发行。在《软件著作权保护条例》等法律法规中,可对软件首次销售规则的适用条件作出特殊规定,例如,“软件复制件投放商业渠道应当获得著作权人的同意,且具有软件使用许可”,并可参照前述对软件许可类型区分的判断因素,对计算机软件的首次销售规则适用中复制件所有权的归属做出规定。对于网络环境中软件首次销售规则,虽然现有理论研究以及案例实践尚不足以在法律法规中做出肯定性规定,但也不宜做出否定性规定,以杜绝该规则因未来技术进步、商业模式发展而产生的普遍适用。

此外,软件首次销售规则的设立,还需要考虑修改《计算机软件保护条例》第16条中“软件的合法复制品所有人”的内容,因为该规定实际上没有顾及通过网络合法下载软件的使用者的身份。同时也应当修改《著作权法修订草案送审稿》第44条就“计算机程序的合法授权使用者”的规定,因为通过首次销售规则获得软件使用权的不一定是和软件著作权人签订许可合同的使用者,严格适用该定义甚至将排除非网络环境中软件首次销售规则的适用。因此,在软件使用过程中,复制权的权利人应当定义为合法使用者(lawful acquirer),<sup>②8</sup>其包括软件复制件的所有人,以及经著作权人许可的使

<sup>②6</sup> 参见 Thomas Dreier, Online and Its Effect on the “Goods” Versus “Services” Distinction, 44, Internatinnal Review of Intellectual Property and Competitive Law(2013), Issue 2, p. 138 - 139.

<sup>②7</sup> 即基于同样的许可,拥有软件有形复制件的使用者可以援引首次销售规则,转卖软件许可,而从网络下载无形软件的使用者却不能转卖。

<sup>②8</sup> 参见 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, Article 5.

用者<sup>②</sup>,从而与作品首次销售规则的内容实现逻辑的一致。

中南财经政法大学知识产权研究中心教授、博士生导师吴汉东点评:

首次销售规则是著作权限制的重要组成部分,其目的在于消除著作权专有性对商品流通产生的影响,从而保持作品著作权所有人与作品载体物权所有人之间的利益平衡。尽管我国著作权法没有对该规则作出规定,但既有判例通过对著作权法、物权法等法律法规的解释,实现了首次销售规则的司法适用。不过,作为功能性作品的软件与一般作品具有较大的不同,其不仅对著作权理论造成了冲击,也对相关规则的适用产生了影响。在软件许可合同存在的情况下,二手软件载体的所有权人或者使用者能否基于首次销售规则而享有对软件的使用权;在网络环境中,软件首次销售规则是否仍然

适用。这是产业界、使用者所希望明确的问题,也是著作权法应当回应的问题。

对于第一个问题,本文通过对美国相关判例的判决路径、考量因素以及相关学说的归纳,分析软件发行的性质,提出可以分为仅存在使用许可的软件发行和既存在使用许可又包括产品销售的软件发行两种类型,后者涉及的软件可以适用首次销售规则;对于第二个问题,本文分析欧洲法院最新判例的判决路径和相关法规,通过将软件许可区分为有期限与无期限的两种类型,提出后者在网络环境中首次销售规则的可能性理由。虽然囿于主题,本文未能对作品首次销售规则的适用展开全面的探讨,但借助对欧美案例的研究,结合民法以及知识产权基础理论对许可类型进行分析,材料丰富、论证翔实、观点明确,为我国著作权法以及相应法规的修订提出了有价值的建议。

## On the Application of First Sale Doctrine of Software

Qu Haohui

**Abstract:** Because of the particularity of the software works, the application of first sale doctrine of software need the express intention to the distribution of software from the copyright owner, and the determination to the ownership of software copy. The latter is the crux of this issue, which can be ascertained by the analysis of software license, to confirm the character of transaction, license or sale. In addition, the possibility to the first sale doctrine of software on internet has been confirmed by the recent CJEU's judgment. Consequently, the construction to the first sale doctrine of software should consider developing a special provision in the general rule, and should not deny its application possibility on internet.

**Keywords:** the first sale doctrine of software software license the right of distribution the right of reproduction

(责任编辑:付强)

<sup>②</sup> 参见《美国著作权法》第117条,17 U. S. C. A. § 117。