

## 著作权优先于合同：著作权优先适用在软件许可中的作用

在 *Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc.*, No.17-2748 (2d Cir. May 8, 2019) 案中，美国第二巡回上诉法院的判决阐述了合同条款可能与《美国著作权法》发生冲突的微妙界限。与专利和商标不同，《著作权法》规定了明确的优先适用条款，规定了州法律下的合法权利主张被《著作权法》排除的情况。在 *Universal Instruments* 案中，法庭认为《著作权法》所授权的根据 17 U.S.C. §117 (a) 对计算机程序的修改优先于软件许可协议中对违反合同的权利主张。

### 著作权优先于合同：著作权优先适用在软件许可中的作用

全文

《著作权法》为确定州法律下的合法权利主张是否被《著作权法》取代提供了明确的优先适用标准。具体而言，明确的优先适用标准被编纂在 17 U.S.C. §301 (a)，规定如下：

固定在有形的表现媒介上并且属于著作权客体范围以内的作者作品中的……与著作权总范围内任何专有权利等同的一切法定权利或衡平法上的权利……不管作品在该日期以前或以后创作，也不管出版与否，受到本法的专门约束。此后，任何人都不得依任何州的普通法或成文法享有任何此类作品的任何此类权利或等同的权利。

根据§301 (a) 的标准，认定著作权优先适用有两个要件。参见 *Briarpatch Ltd. v. Phoenix Pictures, Inc.*, 373 F. 3d 296, 305 (2d Cir. 2004) 案。第一个要件是主题要求，用于确定涉及州法律的合法权利主张的特定作品是否属于受《著作权法》保护的作品类型。在第一个要件中，法院审查作品类型是否固定在有形的表现媒介上，并且是否属于 17 U.S.C. § 102 中列举的受保护作品之一，如文学作品、音乐作品、戏剧作品等。此外，第二个要件被称为一般范围要求，该要件“只有当州赋予的权利可能被侵犯联邦著作权法提供的专有权之一的行为本身所限制的情况下才能满足”。参见 *Briarpatch* 案判决，第 305 页。因此，“州法律的权利主张必须涉及复制、改编、演出、分发或展示行为。”参见 *Briarpatch* 案判决。

然而最近，美国第二巡回上诉法院在 *Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc.*, No. 17-2748 (2d Cir. May 8, 2019) 案（以下称“*Universal Instruments* 案”）中，将著作权优先适用分析应用于有关服务器和各种产品测试站的软件源代码开发的许可协议。<sup>1</sup> *Universal Instruments* 案的法庭认为，虽然许可协议没有明确规定被许可人有权修改软件源代码，但是对该权利的行使，《著作权法》的 17 U.S.C. § 117(a) 优先于州法律的权利主张。

谈到 *Universal Instruments* 案的事实，*Micro Systems Engineering* 公司（MSEI）发起开发测试处理系统（THS）的竞标。*Universal Instruments* 公司（UIC）赢得了 THS 开发第一阶段的竞标，却在 THS 第二和第三阶段的竞标输给了 *Missouri Tooling & Automation* 公司（MTA）。在第一阶段中标后，UIC 和 MSEI 于 2007 年 6 月签署了购买协议。该购买协议的第 8.2 (d) 节如下所示：

---

<sup>1</sup> 当然在 *Universal Instruments* 案中服务器和测试站的源代码使用都被争辩，但 MTA 只修改了服务器源代码。因此，本文主要讨论服务器源代码的法律问题，因这些问题与著作权优先适用有关。地区法院和上诉法院都没有在测试站使用源代码方面有违反合同。

如果 UIC 使用与本协议相关的任何现有知识产权，UIC 特此授予 MSEI、MSEI 的分包商或供应商非独占、免许可费、全球范围且永久的许可来使用、复制、展示仅供 MSEI 内部使用的现有知识产权。

如上述购买协议摘录所示，MSEI 的分包商和供应商获得了“使用、复制和展示”UIC 现有知识产权的非独占许可。但是，THS 开发的第二和第三阶段要求 MTA 改编服务器源代码使其适应这些阶段的设计规范。2010 年 4 月，MSEI 将 THS 第二阶段的竞标授予了 UIC 竞争对手之一 MTA，而不是 UIC。因此，利用 UIC 为第一阶段提供的服务器源代码，MTA 能够完成第二阶段和第三阶段的 THS。

2013 年 7 月，UIC 对 MSEI 和 MTA 提起诉讼，指控其侵犯著作权、盗用商业机密、违反合同、不正当竞争、不当得利、以及允诺禁反言。地区法院基于对诉讼请求的判断，驳回了对 MSEI 的允诺禁反言、不正当竞争和不当得利的指控。然后，地区法院就针对 MTA 的侵犯著作权、盗用商业机密、违反合同以及不当得利的其他指控进行了审判。在审判之后，地区法院做出法律问题认定，认为 UIC (1) 在服务器源代码上拥有受保护的知识产权权益，(2) 已将该知识产权的副本转移给 MSEI，并且 (3) 没有提供任何证据证明 MSEI 向 MTA 提供服务器源代码超出了购买协议的许可范围。关于盗用商业机密的问题，地区法院认为这些权利主张已错过时效。

在上诉时，上诉法院确认了使用和复制服务器源代码未违反购买协议，并且州法律关于修改服务器源代码的任何权利主张均根据《著作权法》17 U.S.C. § 117(a)被取代。关于违反合同的权利主张，Universal Instrument 案的法庭认为 MTA 是供应商，这是根据购买协议 § 8.2(d) 的规定，“‘供应商’的明确含义清楚地包括像 MTA 这样的部件制造商”。作为供应商，购买协议授权 MTA 使用、复制和显示仅限 MSEI 内部使用的的知识产权。法院将“仅限内部使用”解释为“现有的知识产权可以被 MSEI 的现有业务使用或用于 MSEI 的现有业务——不得用于转售或给他人使用或使他人得利”。法院随后发现“因为记录中没有任何内容表明服务器源代码用于除了 MSEI 的 THS 后续阶段外的其他任何项目，所以 MSEI 为 MTA 提供服务器源代码和 MTA 为了 MSEI 的利益使用服务器源代码并未超出许可范围。”因此，上诉法院认为 MSEI 对服务器源代码的复制和 MTA 对服务器源代码的使用符合购买协议下的“内部使用”，也因此属于《著作权法》规定的非侵权使用。

谈到对改编服务器源代码的合同违约主张，《著作权法》的 17 U.S.C. § 117 (a) 规定：

由副本所有者制作其他副本或改编——本条优于第 106 条的规定，计算机程序副本的所有者制作或授权制作该计算机程序的另一份副本或对该计算机程序进行改编不是侵权行为……前提是新的副本或改编版本是作为计算机程序与机器一起使用的必要步骤而创建的，并且没有以其他方式使用……

在 Universal Instruments 案的判决书中，上诉法院认为虽然 MSEI 对服务器源代码没有正式权利，但 MSEI 是 § 117 (a) 规定的服务器源代码副本的所有者。基于 MSEI 支付 UIC “超过 100 万美元购买组合硬件和软件的解决方案”，UIC 提供了一份副本，“唯一条件是 MSEI 承担保证无效的风险……”，以及 UIC 授予对该软件“永久性、全球范围的许可”，上诉法院作出了上述判决。

此外，上诉法院随后分析了 MTA 的行为，以确定 MTA 的修改是否符合 § 117 (a) 规定的“必要步骤”。特别地，上诉法院认为 MTA 对服务器源代码的改编 (1) “帮助提高 THS 流

程的效率”，（2）“使服务器软件能够‘支持..... 与所有新站进行通信’”，并且（3）“旨在改善服务器源代码服务于其创立初衷的业务的功能”。因此，法庭认为 MTA 的改编也是“计算机程序与机器一起使用的必要步骤”。

最后，上诉法院分析了 MTA 的改编，以确定服务器源代码是否除了作为 § 117 (a) 规定的“必要步骤”外没有“以其他方式”使用。UIC 认为 MSEI 修改服务器软件以在新机器而不是 UIC 创建的现有机器上使用，这使得 MSEI 不能主张受 § 117 (a) 的保护。上诉法院不认同并进一步作为法律问题指出，“记录中没有任何内容表明服务器源代码用于除了使系统适应处理用于 MSEI 内部使用的新测试站以外的任何其他目的。”此外，上诉法院强调“Universal 为 MSEI 定制的服务器软件是 MSEI 多阶段测试处理系统项目第一阶段的一部分”，并且 UIC “知道该项目还有其他阶段……并且无法保证其会被选为后期阶段的供应商。”

因此，根据《著作权法》，作为服务器源代码副本的所有者，MSEI 授权 MTA 以 MTA 所做的方式修改服务器源代码是在其权利范围内的。

总而言之，著作权所有者应注意订立合同的能力会受到特定限制，正如 *Universal Instruments* 案所显示的。如果合同条款与《著作权法》授予的权利类似，则著作权所有者在有关其协议对价是否真正受到保护方面应格外小心。软件的著作权所有者应特别注意合同权益与合理使用原则、首次销售原则和 DMCA 关于“逆向工程”的规定相冲突的许可后果。

关于知识产权的其他领域，在联邦《专利法》和《商标法》下也可能出现类似的优先适用问题，即使知识产权的这些分支缺乏明确的优先适用法规。根据美国宪法的优先条款，在相应的州法律与联邦法规体系的目标相冲突的情况下，州法律将被取代。因此，我们建议针对联邦法院判例和美国法典的变更来分析许可协议条款。特别地，应警告知识产权所有者，对方律师可能基于联邦法律阻止你实行特定权利的知识，在许可谈判期间迫使你放弃这些权利。