

軟體專利權之境外效力

軟體業界的巨人微軟前一陣子翻了個跟斗，在與通訊業界的大老AT&T就其新版微軟視窗中語音編碼技術對簿公堂時，打輸了場專利官司。官司輸了事小，令人頭痛的是微軟因此必須重新思考其視窗軟體於全球製造販賣的佈局與策略，而本案令人爭議的部分，尤其在於法庭的判決中所引起美國專利權境外效力的問題¹。

元勤科技 楊仲榮

專利法中所伴隨的「排他權」(right to exclude)為一個國家中合法主權行使的一部分，也就是說在這個國家主權所及的疆土內，如果「未經專利權人同意所進行的製造、販賣、使用、允諾銷售或因上述目的而為之進口行為」即視為專利侵權行為，這也就是通常為大眾所理解專利權為屬地主義權利的理由所在。但專利權真的完全是屬地主義性質的權利嗎？換言之，有沒有在任何情形下，專利權之效力可以超出國家主權所及的疆土之外，而對於「海外」的侵權行為有任何阻卻效力？這正是本案欲解決的問題。對於這件於軟體配送與製造的商業決定下所引發起新的法律爭議，美國聯邦巡迴上訴法院的合議庭多數法官的答案為：YES！

壹、訴訟緣起與爭議

為了達成其視窗軟體(Windows)作業系統的全球配送與製造，微軟(Microsoft)將小量經控管的視窗軟體母片由美國提供給國外的電腦製造商與「海外複製者」(foreign replicator)，並根據雙方簽訂的授權合約授權複製產生其他的視窗軟體備份，以便安裝到這些於國外組裝並將銷售至國外的電腦中。而這些母片是在美國產生並經由所謂「黃金母片」(golden master disks)或電子傳送方式送到國外去。

而AT&T則擁有一件美國重發專利第32,580號(Reissue Patent；以下簡稱「580號專利」)，並認為微

軟視窗軟體中的語音編碼方式侵犯了此一專利，因此基於美國專利法第271(f)條控告微軟的視窗軟體作業系統專利侵權。

微軟則提出兩項論點加以反駁：(1)軟體是無形的資訊因此不可能是第271(f)條規定下一項專利發明的「元件」(component)；(2)即使視窗軟體是「元件」，並不真的符合第271(f)條所規定「元件」是自美國「提供」(supply)，這是因為這些安裝在國外組裝的電腦上的視窗軟體備份，全部都是在國外製造的，因此不能說是自美國提供。

紐約南區聯邦地方法院(US District Court for the Southern District of New York)在審理此案後，認為微軟的論點並不具有說服力，主要理由在於：(1)軟體的可專利性早已不再具爭議，專利法並未將「元件」限制一定要是有形的結構物，因此軟體不可能是第271(f)條規定下的「元件」的說法不成立。(2)有鑑於第271(f)條的目的是要防止經由出口的方式規避侵權責任，因此在國外製造的視窗軟體備份不應排除於第271(f)條的侵權規定之外。在專利法第271(f)條的相關先例法理以及立法過程都不支持微軟對於「元件」與「提供」的解釋方式，地方法院認為微軟侵權成立。

在微軟上訴後，聯邦巡迴上訴法院組成合議庭，由三位法官梅耶(Judge Mayer)、勞瑞(Judge Lourie)與瑞德(Judge Rader)共同審理。雖然最後的結果還是同意維持(affirm)地方法院的判決，但是三位法官的想法並不一致。在不同意合議庭多數法官的決定下，瑞德法官寫下了不同意見書(dissenting opinion)。雖然多數的決定才算數，然而不少觀察家認為瑞德法官的不同意見書相當具有說服力，值得思考專利權被擴張而具有境外效力是否合理的問題。

貳、合議庭多數法官決定與意見

在2票對1票的決定下，合議庭多數法官認為微軟侵權成立。微軟上訴的主要立場還是延續其在地方法院的論點：(1)軟體不是「元件」；(2)國外製造的視窗軟體備份不是「自美國提供」。針對微軟第一項論點，合議庭認為此一問題已經在其他先例案件中有解答了。該院日前於Eolas Tech. Inc. v. Microsoft Corp.一案中認為「毫無疑問地，軟體程式碼本身即夠格成為發

¹ AT&T Corp. v. Microsoft Corp. 414 F.3d 1366, 75 U.S.P.Q.2d 1506 (2005)

明具有可專利性，因此軟體可以是第271(f)條規定下的元件」。針對微軟第二項論點，合議庭認為「這是一個第一次遇到的問題」(That question is one of first impression)，也是一個法律解釋的問題，因此對於地方法院的解釋我們將重新(de novo)審查。

基於下列幾點理由，合議庭多數法官也駁斥了微軟第二項論點：(1)對於美國專利法第271(f)條規定的法律解釋；(2)考量軟體業界配送的實際情況；(3)微軟所依賴並宣稱的先例Pellegrini一案和本案不同，該案決定無法適用於本案；(4)軟體以電子方式傳送和軟體由碟片所運送者於法律上並不構成差異；(5)專利法第271(f)條立法目的與政策考量；以及(6)產業出走的論點並不適合納入為司法考量。詳細之理由及分析說明如下。

一、271(f)法條法律解釋：

美國專利法第271(f)條規定：

(f)(1)未經許可提供或使人提供在美國境內或由美國境內所生產專利產品之全部或主要部分，該全部或主要部分係指尚未組合之狀態下，若於在美國境外將該主要部分加以組合，恰如其在美國境內將該專利加以組合，應視為侵權者而負其責任。

(2)任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或由美國境內核可之專利部分產品，而該產品係特別製造或特別適用於該發明，但非作為主要或屬不具實質侵害作用之商業上物品時，將該類產品於美國境外組合，恰如其在美國境內組合，均為侵害該專利權，應視為侵權者而負其責任。

微軟認為，這些在國外拷備的視窗軟體備份並不是「提供或使人提供在美國境內或由美國境內」(supplies or causes to be supplied in or from the United States)，因此沒有第271(f)條所規定的侵權責任。但是合議庭多數法官並不同意此種說法。

由於這是一個法律解釋的問題，因此自然是從法條本身來出發。由於法條中並沒有明確定義何謂「提供」，因此就必須訴諸其「一般、同時期與普遍的」意義，而這當然也會和要被解釋的字詞所處的上下文環境有關—在本案中是和軟體的配送有關，因此多數法官首先研究的是軟體一般是如何被提供的，並認為

軟體技術本身的特性，使得提供軟體通常免不了和產出備份有關。法官們給了例子作說明：當使用者從網路上自伺服器下載軟體時，伺服器就傳送一個一模一樣的備份以提供該軟體至使用者電腦中。而僅上傳一個單一的軟體也足以使得任何數目一模一樣的備份可被下載，因此被提供。拷備，自然而然就是軟體配送中的一環。因此對於軟體「元件」，拷備的行為是附屬於提供的行為之下，因而，提供單一的備份至國外伴隨著使其被複製的意圖，使得所產生的國外製造備份引發了第271(f)條所規定的侵權責任。

二、軟體業界配送的實際情況：

而實際上，微軟也充分地利用了軟體可重置的特性有效地將視窗軟體進行全球配送，並由此獲利。而關於微軟所稱，只有當安裝在國外組裝電腦上的視窗軟體是載於碟片上並運送至國外者才會引發第271(f)條的侵權責任的說法，多數法官則認為這是未考量軟體業界配送的實際情況。軟體的內在特性使得當提供單一的碟片後就可以進行大量複製，省下了原物料、運送、倉儲的成本，而不用對於每一份欲銷售到國外的軟體都分別提供相對應的碟片，所有這些所產生出的備份本質上都是由美國所提供。多數法官認為，當判定侵權責任成立的法條有兩種同樣可能的解釋時，只有當侵權者會以不合實際的方式來作為，侵權責任才會被判定成立的那種解釋，通常不太可能是正確的解釋。因此，多數法官駁斥微軟此種說法。

三、Pellegrini一案並不適用：

而微軟認為根據Pellegrini v. Analog Devices, Inc.一案的原則，本案應該判定為有利於他們的結果才是。不過根據多數法官的看法，Pellegrini案所代表的法律是：只有當元件本身是在美國或自美國提供或是造成其被提供，第271(f)條的侵權責任才會存在，而如果只有如何製造該元件的指示或是一般性的管理監督的指示是不夠的。而本案中所被提供至國外的就是一個實際的元件—視窗軟體作業系統，一個可以直接安裝到電腦上以形成侵權產品的元件，而不是像Pellegrini案中只是告訴國外軟體工程師如何設計與撰寫視窗

軟體的指示。因此，多數法官認為Pellegrini一案和本案不同，不能適用於本家中。

四、電子傳送與碟片運送並無法律上差異：

此外，微軟還認為在認定第271(f)條的侵權責任時，軟體是由電子方式傳送者應該被認為和軟體是由碟片所運送者不同。但多數法官也不認同這種說法，認為這是將形式凌駕於實質之上。由於碟片就像是一個裝水的容器或是裝氣體的高壓罐裝瓶，是用來便於軟體及實際上的運送處理，第271(f)條的侵權責任並不因出口所用的媒介物不同就有不同差異，而是要看是否有出口的事實。

五、271(f)法條立法目的與政策考量：

接下來多數法官從第271(f)條的立法目的與政策考量來分析本案應如何處理。專利法第271(f)條係於1984年由國會立法通過，其目的在於因應聯邦最高法院1972年Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案對於當時專利法解釋所暴露出的法條漏洞。在Deepsouth案中，法院認為如果在美國境內製造專利物品的各個零組件而運送至國外組裝的行為，並非在當時專利法第271(f)條下的侵權行為。如此的法條解釋下，使得意圖侵權者可以利用此種出口各個零組件而運送至國外組裝的方式規避侵權責任。而依據國會當時的立法記錄，專利法第271(f)條即扮演了此法條「守護取向」(housekeeping-oriented)的措施，否則專利系統將無法因應全球快速變化的挑戰，而天才創意的火花也將漸減而使得社會大眾無法獲益。再加上為了填補漏洞而立法的第271(f)條具有「彌補救濟」(remedial)的性質，依聯邦最高法院1967年Tcherepnin v. Knight一案的意旨「應給予寬廣的解釋以達成其立法目的」。而對於在美國國內的行為所促成的出口行為，國會顯然也意圖使該法條在這一部分具有境外效力，本案的行為即源自於美國國內，因而可被理解為和法條精神相似。

如果要維持專利法第271(f)條的有效性，則必須以合於系爭技術本質的方式加以解釋。也由於這個原因，多數法官認為微軟所提出的「鎖與鑰匙」的假設性問題並不具說服力，也和本案無關。鎖與鑰匙之組

合和軟體是截然不同的技術、不同的使用方式，軟體製造者之所以會想要數百萬個一模一樣的備份在國外製造並配送的理由很容易就可以想見，但是當需要鎖與鑰匙之組合的原因不過就是在於給少數鑰匙持有者可以出入時，鎖與鑰匙之製造商為什麼會想要數百萬個一模一樣的鑰匙備份則很難想像。多數法官表示「可以顯示出實際產業界現況的解釋是我們較願意接受的第271(f)條解釋，而不是和爭議中發明的技術現況毫無關聯性的假設情況」。

六、產業出走並非司法應予考量者：

最後，微軟訴諸於產業出走的論點，認為如果法院將第271(f)條的侵權責任作如此擴大性的解釋，將會使得製造工廠重新尋找廠址而落腳國外等的不利後果。然而，多數法官認為這並不足以說服他們應對本案作出不同的決定。畢竟當初在第271(f)條立法之時，國內工作機會會流失等的不利後果同樣可以被想見，然而國會仍然決定進行立法，此外，國內工作機會流失的可能性並不足以將法條作錯誤的解釋而允許專利侵權的發生。最後，多數法官表示「如果對於案件解釋的結果表示不滿，國會始終有權立法加以補救更正，這個權力並不在於本院中」，並對於地方法院的決定表示同意予以維持(affirm)。

參、合議庭少數法官意見

故事還未完結，瑞德法官(Judge Rader)不同意多數法官的決定與看法，寫下了不同意見書(dissenting opinion)。雖然多數的決定才算數，然而不少觀察家認為瑞德法官的不同意見書相當具有說服力，值得思考專利權被擴張而具有境外效力是否合理的問題。

瑞德法官(Judge Rader)不同意多數法官的決定與看法，寫下了不同意見書(dissenting opinion)。他認為多數法官的意見將導致自美國提供一專利發明中的單一元件，即使產品是完全在海外製造的，也會在美國引發無止境的侵權責任。而這是一種對現有國際專利法架構的不尊重與漠視。因此，雖然他同意(1)軟體可以是第271(f)條規定下一項專利發明的「元件」(component)，(2)在認定第271(f)條的侵權責任時，軟體

是由電子方式傳送者應該被認為和軟體是由碟片所運送者相同；但是，他不同意在海外製造僅僅專利產品中的一項元件，就會在美國引發第271(f)條的法律責任。

他不同意的主要論點根基於下列不同面向的考量：(1)「提供」二字的意義；(2)軟體業實際情況和Pellegrini一案；(3)國會立法意旨與政策考量；(4)微軟所提「鎖與鑰匙」的假設；(5)其他可預見的困難。以下就這些論點詳述於下。

一、「提供」的意義：

今日多數法官代表本院的決定繫於對「提供」二字的意義解釋。本院向來以一般的、當代的、普遍的意義來對於一字詞加以建構，然而「提供」的一般意義並不包含拷備(copying)、重製(replicating)或再生產(reproducing)－簡而言之「製造」(manufacturing)。提供的行為和拷備、再生產或製造是截然不同的。如此一來，本院以美國法懲罰海外的拷備行為，因而擴張了美國法之適用於境外。雖然在杜塞道夫與東京的拷備行為有可能確是侵權行為，然而其救濟措施必須要訴諸德國法或是日本法。這種將美國法效力擴張至完全於境外實施行為，和本院以及最高法院的先例有所抵觸。

多數法官認為「科技的性質」(nature of the technology)提供了足夠的正當性，使得其決定可以採用對於「提供」該詞非一般、不尋常的建構方式。詳言之，多數法官以「軟體技術本身的特性，使得提供軟體通常免不了和產出備份有關」之理由，來區別無形的軟體元件以及有形的元件。然而，拷備與提供是相互獨立的行為並有其不同的後果，特別是當提供的行為發生在美國而拷備的行為發生在杜塞道夫或東京。邏輯上來說，不管想要提供的元件是有形的零件或是無形的軟體，如果不先製造一百份專利發明的元件，就不可能提供一百份該元件。因此，拷備與提供根本是不同的行為，單一次的提供行為不應該引發之後多次拷備行為所伴隨的法律責任。

「軟體技術本身的特性，使得提供軟體通常免不了和產出備份有關」之理由，無法真正區別無形的軟體元件與其他專利發明的有形元件。製造和提供軟體

元件與硬體元件的真正區別在於：軟體元件的拷備較易製造與運送。然而一專利元件拷備的容易程度並非在第271(f)條下作為兩者區別的合適基礎。

也許是因為意識到了其推理上的瑕疵，多數法官將這種對於「提供」的新奇解釋方式限制於軟體專利的元件，「因為在軟體發明中，拷備的行為是提供行為中的一部分」。這種對於軟體發明的特殊待遇，和先例所建立下來－不應因技術所屬領域之不同而在專利法上給予不同的差別待遇－的原則又造成進一步的牴觸。專利法第271(f)條的文字並沒有基於不同技術領域而有差別待遇，然而多數法官今日的決定卻創造出此一差別。

二、軟體業實際情況與Pellegrini一案：

至於多數法官不同意將軟體與其他發明作同樣的處理，所根據理由在於：因為如果直接按照第271(f)條的法條文字適用於本案，「這是未考量軟體業界配送的實際情況」；在一個訴訟個案中，本院不能無視於「相關科技的特性以及該業界的實務狀況」。

然而在Pellegrini v. Analog Devices, Inc.案中，美國公司提供一般性的管理監督的指示，「致使專利發明的元件被提供」。不過被指控侵權的專利產品中沒有任何零組件進口或出口美國，因此，發生於美國的行為促使了在Pellegrini案中侵權產品的製造。即使會對於原告所造成經濟損失與對於被告所造成經濟利益都產生於美國，本院還是堅持嚴格解釋第271(f)條的法條文字，只有當專利發明的元件實際出現於美國而後銷售或出口，第271(f)條才適用。多數法官應該將Pellegrini案中相同的節制作法運用於此，拒絕將第271(f)條作擴大性的解釋去迎合「相關科技的特性以及該業界的實務狀況」。

實際上，「軟體業界配送的實際情況」與「相關科技的特性以及該業界的實務狀況」兩個理由說穿了代表下列的立場：如果本院認為在海外重製專利元件的成本比起從美國運送更低廉且更方便之時，第271(f)條的法律責任則會被引發。但是，這些理由沒有任何法條上的基礎可加以支持，甚至不是基於對軟體業界特性的正確認識。

此外，多數法官認為Pellegrini案不適用的原因，

是因為微軟提供了專利發明的一個實際元件，而並非如Pellegrini案僅僅是指示而已。但是，Pellegrini案所建立下來的原則還是無法和今日案件的決定相互調和：法條文字清楚地體現出必須有居間的銷售或是出口行為，第271(f)條的法律責任才會被引發；除非，元件是自美國運送以進行組裝，否則不會有第271(f)條的法律責任。

如果將這些原則運用在本案中，微軟並沒有第271(f)條法律責任的問題：杜塞道夫以及東京的軟體配送人員拷備了自美國提供的元件，並將這些拷備備份安裝至侵權產品中。他們並未安裝真正自美國提供的元件(黃金母片)，相反地，他們安裝的是在杜塞道夫或東京所拷備的備份。因此依據Pellegrini案所建立下來的原則，並沒有第271(f)條法律責任，因為真正安裝至侵權產品中的元件嚴格上而言並非自美國運送來。今日案件的決定偏離了Pellegrini案所建立下來的原則。

三、國會立法意旨與政策考量：

多數法官認為其今日對於第271(f)條法律建構合於國會訂定第271(f)條的動機。但是，脫離了法條文字，想要臆測國會立法意旨是不可能的事；此外，其思維推理也未抓住第271(f)條背後的政策考量。

專利法第271(f)條係由國會立法通過，以因應聯邦最高法院Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案對於當時專利法解釋所暴露出的法條漏洞。在Deepsouth案中，最高法院認為如果在美國境內製造專利物品的各個零組件而運送至國外組裝的行為，並非在當時專利法第271(f)條下的侵權行為，國會因此通過專利法第271(f)條以填補此一法律漏洞。然而第271(f)條以及相關的立法文件並未顯示出對於完全發生於海外的製造行為，國會也有可以法律責任的意圖。多數法官今日所為的決定卻正是如此：對於微軟於海外的製造商所進行的專利元件備份活動，苛以其法律責任。

第271(f)條僅保護「自美國提供或是提供到美國」的元件。此一法條文字限制了第271(f)條的侵權責任的認定範圍，確保其不至於涵蓋到海外發生的製造或備份活動。如果法律有意圖要規範發生於杜塞道夫或東京的活動，此一法條文字不但會顯得完全沒有必要，

甚至是抵觸到法律意旨。如果國會真的有意使美國專利法具有境外效力，她大可以清楚表達於法條中。

四、鎖與鑰匙的假設：

對於微軟所提出的「鎖與鑰匙」的假設性問題，多數法官認為和本案無關而加以駁斥。但是正如同電腦可以輕易拷備出專利電腦產品的軟體元件，鑰匙複製機器也可以輕易複製出專利鎖產品的鑰匙部分。電腦需要一份母片以複製軟體，相似地，鑰匙複製機器也需要一把母鑰以複製出其他子鑰。如果說美國製造商自美國提供專利鎖產品之一單一的母鑰，而國外製造商之後複製這把鑰匙，以作為專利鎖產品之一部分以行銷海外，我懷疑這個提供單一母鑰的美國製造商，是否須為海外製造與銷售的其他侵權鎖負起第271(f)條下的侵權責任。然而，在這兩個無法區分的情境中，多數法官卻認為微軟應負起本案之侵權責任。

五、其他可預見的困難：

其他可預見的情境將加深多數法官今日決定所造成的困難。例如：一個購買AT&T專利軟體的個人，如果知道這個軟體會被複製與銷售於杜塞道夫或東京而還將其運送至海外，則今日決定將使得他須為海外複製的備份負起第271(f)條下的侵權責任。在今日本案決定之前，現有法律會建議AT&T需要尋求德國法律與法院的救濟管道，以決定於杜塞道夫製造與銷售的備份是否為侵權行為。而多數法官今日決定改變專利法的這種基本框架。

多數法官再三強調其今日決定是一個公平的結果，此種強調似乎暗示著，不然的話，對於完全發生於美國境外的侵權行為，AT&T將無侵權之救濟管道。然而，AT&T並非沒有救濟管道。AT&T可以利用取得與主張其國外專利權，保護其國外市場以防止國外競爭對手。至少到今天為止，第271(f)條並未意圖保護國外市場以防止國外競爭對手，多數法官於今日之此種決定將扭曲法條的文字以及其政策考量。對於法條清楚的文字規定與國外專利法的架構，我們應該給予妥適尊重，並將第271(f)條的適用範圍限制於確實自美國運送來的元件。

肆、結論

面對美國對於全世界事務之參與日趨加深，美國法的境外效力也有日益擴大的解釋跡象，本案即是這個趨勢下的一個例子。在本案中美國聯邦巡迴上訴法院合議庭的多數法官認定微軟須為國外組裝的電腦上的視窗軟體備份，負起美國專利法第271(f)條下的侵權責任，即使這些軟體的備份動作與電腦的銷售完全是在國外進行，原因就在於這些軟體是從「由美國提供」的黃金母片上所備份出來的。

多數法官最終決定之基礎在於：(1)對於美國專利法第271(f)條規定的法律解釋；(2)考量軟體業界配送的實際情況；(3)微軟所依賴並宣稱的先例Pellegrini一案和本案不同，該案決定無法適用於本案；(4)軟體以電子方式傳送和軟體由碟片所運送者於法律上並不構成差異；(5)專利法第271(f)條立法目的與政策考量；以及 (6)產業出走的論點並不適合納入為司法考

量。

而瑞德法官在不同意見書中認為：(1)「提供」二字的意義並不應包含拷備；(2)以軟體業實際情況和其他產業特性不同，作為是否引發侵權責任的區分理由，這種區分沒有任何法條上的基礎可加以支持，而且多數法官的決定偏離了Pellegrini案所建立下來的原則；(3)從國會立法意旨與政策考量而言，相關的立法文件並未顯示出對於完全發生於海外的製造行為，國會也有苛以法律責任的意圖；(4)微軟所提「鎖與鑰匙」的假設有其相當說服力，且與本案的情況無法區分；(5) 其他可預見的情境將加深多數法官今日決定所造成的困難。

雖然本案所建立出的案例法適用領域似乎侷限於軟體發明，非軟體發明應該不至於受本案新規定的影響。然而，從最近關於海外侵權行為相關案件之決定看來，美國專利法的境外效力委實有日益擴大的跡象，此一趨勢值得重視與追蹤觀察。