從 AT&T 判決看專利法治外法權 —美國專利法第 271 條（f）項

黃本立*

壹、前言

在 2007 年 4 月 30 日，美國最高法院做出兩個有關專利的重要的判決，其中關於進步性的KSR[1]判決，隨之國內已有多篇文章討論[2]，足見該判決對長年與美國有著極為密切關係的台灣，對專利實務界有深遠的影響。另外一個判決，相較於前者在我國就顯得未受重視，主要的原因在於美國專利法系統有別於其它國家，當然也不同於我國專利法，但是，此一判決在美國亦引發熱烈討論，其影響決不亞於前者，之所以能吸引眾人的目光是該判決之當事人為微軟公司（Microsoft Corp.）及美國電話電報公司（American Telephone & Telegraph，以下簡稱AT&T）。本件判決的特點有二：一是與電腦軟體相關發明有關，二是與治外法權有關。

隨著科技日新月異，電腦硬體以及相關軟體無疑扮演著發展的角色。電腦軟體及網路已經深入生活、工作、家庭中，進而取代傳統機械以電子零件，更是成為大眾現代生活中不可缺少的事物，隨之而來就是龐大的市場與商機。在這同時，企業也都轉進至美國境

收稿日：97 年 2 月 15 日

*作者現為經濟部智慧財產局專利三組二科專利助理審查官；本文感謝專利三組劉組長國讚不吝指導。

[1] KSR案為美國最高法院對於專利專責機關，在審查專利、或判斷專利侵害案件是否為「顯而易見」，所依循「教示、建議及動機」（TSM，teaching, suggestion, or motivation）測試方法重新給了定義，引發為專利相關領域人士熱烈討論。

[2] 顏吉承，「美國KSR案判決對我國進步性審查之啟示」及廖承威，「美國Leapfrog案判決研析與習用技術組合之探討—KSR案判決之後」，智慧財產權月刊第 105 期，96 年 9 月。

外製造商品，以降低成本，以及集資在全球市場上，使得多數在美國本土所開發的軟體以各種不同的形式移往國外，並整合至美國境外製造商品，逐漸開啟專利法第 271 條（f）項治外法權的侵權責任的大門。

通常在一個國家境內發生的侵權行為是比較容易理解的。就美國發明專利而言，不論是產品、系統、組合等，物品的生產、或製程是在美國境內製造、使用、提供販售或販賣，以及進口至美國，未經專利權人同意進行上述行為，視為該專利權遭受侵害。如果上述行為發生在美國境外，那就不構成侵害美國專利權，有可能藉由引誘侵害行為或參加侵害行為構成美國專利權非直接性侵害。美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱 CAFC）近年曾判決數個有關美國專利法該如何應用在美國境內、外極為活躍之軟體以及電腦相關專利發明之判決，展現美國專利法治外法權的無限擴張。

本文將以 AT&T 判決為中心，探討電腦軟體相關發明在治外法權的相關問題，雖然治外法權是美國獨特的規定，但在網路普及化，商品銷售全球化的時代，對我國亦有重要啟示。

貳、美國專利法第 271 條（f）項之古往今來

一、美國專利法第 271 條（f）項之誕生

美國專利法第 271 條第（f）項規定之條文內容：

(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，皆為侵害該專利權，應視為侵權者而負其責任。

有關直接專利侵害明文規定在第 271 條（a）項，專利權人在所規定之專利權期間內，非經同意排除任何人對其取得專利發明之製造、使用、銷售、販賣或進口。與其它國家專利法規定是一樣的，其權利之主張是屬地範圍。第 271 條（f）項規定，侵權行為可能發生在可歸責於侵權者供應或使供應所有或部分具有專利權的元件，以便將具有專利權各零件運出美國或已知可在美國境外完成組合，仍會對專利權構成侵害。

早在 1972 年，美國最高法院在 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案所做的判決，在該案中，最高法院裁定在美國境內分開製造具有專利權的機器中各零組件，之後將這些零組件出口至美國境外，並在其他國家完成該具專利權的機器，在美國專利法第 271 條（a）項規定不構成侵害。這是因為當時法律所規定「僅保護整個組裝後機器的運轉，而不是製造該機器的零組件」，認為所謂侵害專利權是必須整體侵害，因此判定已被禁止的生產者允許生產具專利發明的零件，以及出口這些零件至美國境外組裝，在沒有任何「來自國會清楚及明確的訊息」，法院視該具爭議性的爭點為「美國公司與持有美國專利者在外國市場上權力的競賽」，拒絕賦予美國專利法系統治外法權上之效力。該判決也激勵美國公司藉由在美國境

內製造個別非具專利權之零組件，之後再運至國外組裝，以迴避專利侵權責任。簡言之，侵權者被允許收割美國境內經濟、科技等果實，但不必為觸犯美國專利法負起應有責任。十二年之後，1984 年制定美國專利法第 271 條（f）項規定，美國專利法得以擴展來關閉此漏洞，在 1988 年，美國專利法更進一步擴張，使得在美國境外所製造不合法的產品的進口，在方法專利應用上亦為美國專利法所涵蓋。

二、美國專利法第 271 條（f）之發展—CAFC 的見解

美國專利法第 271 條（a）項與第 271 條（f）項規定之間的衝突，進而衍生出專利法第 271 條（a）項規定中所能擴展的境內直接侵害的範圍究竟有多遠，以及「所謂的具專利權零組件之組合」等問題。

在 2005 年的Eolas Technologies v. Microsoft Corp.案，微軟整合Eolas的發明[3]至微軟的IE瀏覽器，Eolas控告微軟侵害專利權，微軟向CAFC提起上訴，該判決文指稱在微軟出口有限數量包含視窗作業系統軟體程式碼中包括IE瀏覽器的金碟（golden master disk）至美國境外代工製造廠，並提供給代工廠得以複製該視窗作業系統軟體的程式碼，安裝至美國境外所銷售電腦硬碟中，地方法院判定該金碟中所含的程式碼符合專利法第 271 條（f）項中的零組件，在美國境外將產品組合之行為已構成專利權的侵害，微軟抗辯稱那些金碟本身並未安裝至任何電腦系統中，不是專利法第 271 條（f）項規

[3] 在 2005 年，Eolas宣稱微軟整合Eolas的發明至微軟的IE瀏覽器，控告微軟專利侵害之上訴判決。微軟出口有限數量包含視窗作業系統軟體程式碼包括IE瀏覽器的金碟至美國境外代工製造廠，提供代工廠複製該程式碼至美國境外販售電腦硬碟中，地方法院判定該金碟中所含的程式碼符合專利法第 271 條（f）項中的零組件，構成美國境外產品組合專利侵害，微軟抗辯那些金碟本身並未安裝至任何電腦系統中，不是專利法第 271 條（f）項中發明專利的零組件。

定所定義之中發明專利的零組件。CAFC擴大定義「零組件」，而不是將「具可專利的發明」中「零組件」限縮至具形體機器中，並認定在光碟片中軟體的程式碼可被載入境外的電腦，可以視為具可專利方法中的「零組件」[4]。CAFC認為專利法第 271 條（f）項所規定是可及於任何種類「具可專利的發明」中的「零組件」，包括有方法步驟，以及所謂「供應」寄往國外軟體的複製品。下一段有關於AT&T案例，CAFC對於專利法第 271 條第（f）項會有更多的解讀與說明。

參、美國電話電報公司（AT&T Corp.）及微軟公司（ Microsoft Corp.）案

一、案情背景：

微軟為銷售視窗（Windows）作業系統軟體至世界各地更有效率，運送及進出口成本之考慮，微軟直接提供視窗軟體核心版本給美國境外電腦製造商，以及授權美國境外「複製者」，使得「複製者」可以複製核心版本的視窗軟體，生產更多的視窗軟體，安裝至這些在美國境外組裝電腦中，直接銷售給美國境外的消費者，惟該核心版本的視窗軟體是在美國境內創造，藉由所謂的金碟或經由電子傳輸寄往國外。微軟銷售視窗軟體中包含語音編解碼[5]的技術，而這技術正是AT&T更正後專利（Reissue Patent No. 32,580）權利範圍，藉由壓縮資訊技術可以降低電腦儲存資訊所需要的記憶體容量，微軟依靠AT&T的專利來管理該視窗軟體中語音檔的容量，使得該作業系統可使用較少的硬碟空間。

[4] 399 F.3d 1325, 1339（Fed. Cir. 2005）.
[5] 語音編解碼技術是一種可以將人類的聲音及可聽見的聲音轉換成壓縮形式，之後可使壓縮形式解碼還原成說話者原來可聽得見聲音的軟體，例如現今大眾多使用的MP3 及MP4。

二、訴訟過程

紐約南區地方法院（S.D.N.Y.）做出判決，認定微軟必須為它在海外所安裝每片視窗（Windows）作業系統軟體負起侵害AT&T 32,580 專利權的責任[6]。也就是微軟必須為它的商品在國內及美國境外販售負起賠償責任，微軟向CAFC提起上訴，稱該出口至美國境外的視窗軟體核心版本是不具有形體的物件，不符合專利法第 271 條（f）項規定中「零組件」構成要件之規定，抗辯地方法院依據專利法第 271 條（f）項規定而為侵權成立是錯誤判決，認為專利法第 271 條（f）項所規定的侵權責任不應該應用在美國境外所製造的視窗軟體複製品，因為那些複製品不是從美國境內所「供應」。經CAFC不採微軟的上訴理由並維持地院判決[7]後，微軟繼而上訴至最高法院，最高法院即執行調卷令，正式受理全案。

三、CAFC 判決見解

訴訟過程中第一個爭點就是關於軟體是否符合專利法第 271 條（f）項所規定「零組件」構成要件。為確定軟體是符合專利法第 271 條（f）項規定之零組件的目的，CAFC 解讀及分析專利法第 271 條（f）項規定，結論指出專利法第 271 條（f）項規定並不受限在「具可專利機器」或「具可專利形體結構」，或「機器」零組件或「結構性或形體性」的零組件等之文義解釋，因此，軟體程式碼的專利權結合外在的具有形體結構，例如像是光碟片，已具符合至少兩個在專利法上可賦予「專利發明」技術領域的主題，CAFC 解釋「以任一種形式皆可使其在法律上具有可專利性，都應將落入專利法第 271 條（f）項規定的保護」，「以任何形式表現該發明任何零組

[6] AT&T Corp. v. Microsoft Corp., No. 01-CV-4872 at *8-9(S.D.N.Y. Mar. 5, 2004), aff'd, 414 F.3d 1366(Fed. Cir. 2005).
[7] AT&T Corp. v. Microsoft Corp., No. 01-CV-4872 at *8-9(S.D.N.Y. Mar. 5, 2004), aff'd, 414 F.3d 1366(Fed. Cir. 2005).

件也都應得到專利法第 271 條（f）項規定下的保護」。

有了這個結論之後，專利法第 271 條（f）項規定便以「發明的任何形式」以及「該發明任一零組件以任何形式」來界定該構成要件，暫且不論在金碟中軟體程式是否為「零組件」，CAFC 認定軟體既具有製程形態及產品形態，而具可專利性的資格，CAFC 解釋：「製程發明『零組件』包含有方法步驟或動作，製造發明的『零組件』包含部分構造體，因為電腦程式產品是帶有專利法所規定具可專利的發明之方法，所以『電腦可讀程式碼』的專利權當然歸屬該發明專利的一部分或零組件」。

CAFC 指明對於所有形式的發明，以相同方式處置，在沒有所謂的基準來處理製程發明不同於結構發明的產品，在軟體變換它的功能碼至硬體以及其它平台，所以，電腦轉換在光碟中的程式碼進入操作機器零組件，依照特定形式零件的考量，看起來政策性的決策針對「發明專利的零組件」的定義而變，特別是在該發明操作是當軟體程式碼存在期間改變那些零件的形式。

CAFC接續引用在Pellegrini[8]所為判決，認為專利法第 271 條（f）項規定不是強加於具可專利發明中任何零組件應為「具體」的必要性。CAFC拒絕區分不具形體之軟體與電腦可讀媒體的軟體記錄器之間的不同，而是強調以任何形式具可專利性的發明，例如製程步驟，那軟體當然亦可成為具可專利性發明的零組件。

[8] Pellegrini案是該公司將其在美國境內所設計的晶片電路的製作說明書提供給海外的公司，該行為CAFC在判決中判定不符合專利法第 271 條第（f）項規定而應負起侵權責任。在AT&T案中，微軟曾以此判決為抗辯，但是CAFC不認為Pellegrini案之判決可以控制這一切，並認定專利法第 271 條第（f）項規定需要只是該零組件是具形體的從美國提供，而不是強加專利法第 271 條（f）項規定中未出現在該項文字任何地方所謂的具體必要性。

CAFC 採速戰速決，再一次肯認在 Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp.案之判決的意旨（在 AT&T v. Microsoft 上訴案尚未審定時，Eolas 案判決已確定），再次釋明在 Eolas 案所做的陳述：「『毫無疑問，軟體程式碼有具可專利的資格』，以及『專利法並未限制第 271 條（f）項規定條文中所稱專利應為「機器」或「具形體結構」』，簡言之，基於專利法第 271 條（f）項規定之目的，軟體程式碼當然符合發明專利中『零組件』」。

另一爭點則側重於微軟把該核心版本軟體藉由光碟片或電子傳送等方式從境內出口至境外，使該軟體得以在美國境外為代工廠輕易的複製，CAFC 決議將專利法第 271 條（f）項條文規定應用在軟體領域，所以依據立法目的，上述行為符合專利法第 271 條（f）項中「供應」構成要件。為了架構出適法的「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」之必要性，CAFC 認為這種方式即視為軟體典型「供應」，就軟體一般性而言，已知該技術的本質後，包含該軟體的複製品即應視為「供應」。CAFC 解釋所謂的「複製」，是部分以及分批銷售軟體。根據這個複製行為並歸納為「供應」行為，諸如蓄意寄送單一複製品至美國境外，使其可於境外重製，軟體當可視為「零組件」，並為那些美國境外製造複製品負起專利法第 271 條（f）項規定之責任，因此，微軟必須負起每一片在美國境外複製核心碟片行為之責任。CAFC 所論述「供應」之模式，意即不論船運該軟體核心碟片或經由電子傳送至美國境外，依據專利法第 271 條（f）項規定所該負擔侵權責任目的，其間並無不同的差別。

「專利法第 271 條（f）項規定的侵權責任不是以出口行為為前

提，而是出口的事實。」，CAFC 以公眾政策所支持專利法第 271 條（f）項規定強加在判決中：「鼓勵科技提升的立法意旨，以允許促使諸多科技發展的方法而關閉法律漏洞，如此不正確的解讀，只會導到最初的立法意旨遭受破壞，如果仍為使具有法律效力，則必須以適合爭論中技術的本質來解讀。」

CAFC擴大Eolas案判決，認為供應模式無關乎專利法第 271 條（f）項規定的目的，有效的關閉Eolas案中「傳送模式」的漏洞。從美國境內提供單片，而複製品全部在美國境外製造，分別看來都應視為專利侵權，等同專利侵權動作以潛藏多樣化的復甦同時，判決意旨對專利法第 271 條（f）項解讀上有著重要的發展。在AT&T案，CAFC毫不遲疑駁回專利法第 271 條（f）項應用在Standard Havens[9]案例中製程專利中的裝置出口之判決。事實上，CAFC的判決是確信該法規必須包含考慮新科技，正如同軟體是容易被複製的事實。最後，CAFC仍維持地方法院的判決。

但在CAFC判決中，Rader法官提出不同意見[10]，Rader法官認為「供應」一般性的涵義，不應包括「複製或重製」而等效於「製造」，「供應」這個行為是單獨且不同於「複製或重製」、「製造」。因此，將美國專利法的治外法權擴張，藉以處罰這些發生在美國境外所發生的「複製」行為，然而，這些「複製」行為發生在杜塞朵夫或是東京可能的構成侵權，而這些侵權行為必需是在德國或日本的專利法負擔起賠償責任。

[9] Standard Havens案，在國外所販售的機器使用具有專利的柏油，但這並不意指該柏油製程違反專利法第 271 條（f）項之規定，因為沒有包含任何成份。
[10] See AT&T Corp.,414 F.3d at 1372-76（Rader, J., dissenting）.

微軟「供應」母碟至紐約、杜塞朵夫及東京等地，地方法院基於專利法第 271 條（a）項的規定，對於微軟在紐約每次複製母碟製造的行為應負侵權之損害賠償的判決是合宜正確。同樣地，將未完成發明物的零組件個別出口至美國境外並在境外進行組裝的行為，基於專利法第 271 條（f）項的規定也應負侵權之損害賠償。為了德國及日本市場，而在杜塞朵夫及東京複製母碟製造的行為，只能依照德國或日本的專利法負擔該責任，而今 CAFC 擴張專利法第 271 條（f）項的規定涵蓋至美國境外在杜塞朵夫及東京的複製行為，如此擴張美國專利法的治外法權是抵觸 CAFC 及最高法院所要表示授予專利法境內權的判例。

CAFC 以「技術的本質（nature of the technology）」捍衛質不同、異常且非一般性的解釋，進而擴大解釋「供應」，因此 CAFC 區別法條規定具形體及不具形體的軟體零組件，而將軟體的「供應」包含複製。相反地，複製及供應是不連續且為個別獨立的行為，尤其是當「供應」行為發生在美國，而「複製」行為發生在杜塞朵夫及東京時，就邏輯而言，在沒有一百個零組件的供應，是不能由單一個零組件而可複製得到一百個零組件，無需端視是否其所供應的零組件是具有形體的零件，或是不具形體的軟體，因此，複製及供應是不同的行為，也就是多個複製行為不應該被當作一個所謂的「供應」行為而負擔侵權責任。

四、最高法院判決見解

微軟不服繼續上訴，最高法院認為軟體僅是自媒體上分離出的指令，如同貝多芬第九號交響曲的音符，而具體上軟體的「複製本」應為一種編入一些指令的媒體，如同貝多芬第九號交響曲的曲譜般

的光碟片。最高法院同時也認為軟體如同工程藍圖「圖形、樣版或原形等設計資訊」，包含架構及組合元件的說明及指示，但藍圖本身並不是元件組合的零組件，所以只有當軟體被壓縮為電腦可讀取之複製本時，即符合專利法第 271 條（f）項規定的零組件。另有關於微軟是否「自美國境內供應」電腦之零組件的爭點，在 CAFC 已認定複製行為涵攝至供應行為。Rader 法官反對，就一般的瞭解，複製是極為容易，「供應」與其任何後續複製是屬於個別且不同的動作。最高法院同意 Rader 法官的反對意見，認為只有當來自美國境內供應的真實的零組件，而不是複製本在美國境外組合時，才會構成第 271 條（f）項侵害，因此，原版光碟在美國並未安裝在美國境外製造的電腦上，最高法院認定上述情況不符合第 271 條（f）項中「供應」之規定。

最高法院對於第 271 條（f）項為專利法效力不及美國境外的例外規定，任何關於解讀第 271 條（f）項所引發的問題應以「反對境外治外法權之推定」的方式予以解決。在「傳統的見解認為專利法僅適用於國內，是不及於在境外的活動……，就專利法本身係在於賦予專利的發明在美國境內具有排他權」，因此最高法院指出AT&T為避免產品在美國境外被仿冒，唯有在其他國家取得專利權。最後，最高法院指出CAFC對於第 271 條（f）項的擴大解釋表示反對，認為法官不該自行推測國會可能會如何處置及應用在軟體領域，而超越第 271 條（f）項本身所規定之範圍，綜上論結，最高法院廢棄CAFC的判決[11]。

[11] Microsoft Corp. v. AT&T Corp.,United States Supreme Court No. 05-1056, April 30, 2007.

肆、案例評析

CAFC認為在AT&T案例中所謂的「零組件」不只包括了所謂「金碟」，也包含藉由電子傳送軟體複製本，CAFC同時認為「從美國供應」係包括在美國境外所生產在電腦上視窗作業系統複製本銷售至美國境外其他國家的消費者。微軟抗辯該軟體複製本並不是從「美國供應」，而是藉由已編碼的視窗軟體在國外「實際製造完成」，但CAFC並不同意此一說法，推論「對於軟體『零組件』複製的動作是歸入『供應』，諸如寄送單一複製本至美國境外，使該軟體能被複製，對這些在美國境外製造的複製本已構成需負擔專利法第 271 條（f）項的侵權責任」。不同於Pellegrini[12]案中CAFC所認定供應至美國境外是真實的元件，意即，視窗作業系統是準備安裝至電腦中而形成侵權裝置，而不是為外國軟體工程師所設計的說明書，以及視窗的程式碼。CAFC所指出真實傳送模式或「供應」並不恰當，就專利法第 271 條（f）項規定的目的，美國境外所複製的「零組件」視同從美國供應的零組件，顯然CAFC實質擴大專利法第 271 條（f）項解釋範圍，不只應用在電腦軟體專利上，也出現在製程專利[13]。

根據Rader法官在他不同意見所陳述，開啟軟體複製及美國境外安裝與美國專利法治外法權延伸的推定為對立的潘朵拉寶盒[14]之責任，這將是造成危險開始的判例。微軟警告一旦開啟這個盒子，

[12] Pellegrini v. Analog Devices, Inc.,375 F.3d 1113（2004）.
[13] Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co.,425 F.3d 1366（Fed. Cir. 2005）.
[14] 據希臘神話，她是世界上的第一個女人。在普羅八修斯從天上竊取火種給人類之後，主神宙斯就決定設法抵銷這一福祉，因此他委託赫菲斯托斯用泥創造出一個女人，諸神把他們精選的禮物送給她。在嫁給普羅八修斯的哥哥以後，潘朵拉打開一個裝有各種禍害的盒子，結果各種禍患飛向整個世界。

隨之將至的會是導致該公司從這個國家出口的業務到避免其所應承擔之責任。欠缺國會在其責任所留下明確的訊息，對於將其運用於軟體在國外複製，CAFC應該用心注意這些警告，基於法律規定所做的解讀，應有所限制。事實上，對於電腦部分零組件，軟體是一組指令以及被用來驅動機器，CAFC在早先的案例肯認此一前提，並判定「程式化創造新機器，因為一旦藉由軟體程式的指令，將電腦為具有一定功能程式化後，一般電腦的效用變成為特殊目的的電腦」[15]，推論軟體是指令而非零組件。

Rader 法官意有所指地表示在擴張解釋專利法第 271 條（f）項規定的保護下，受有利益的業者們不會出走至美國境外設廠，因為他們受到等同於在其他國家取得專利後所應有的保護。確實，主流的趨勢擴大軟體專利在美國境外受到專利法的保護，因而將使得國內專利轉變成為具有治外法權效力的超級專利，結果卻造成不需要為取得該其他國家專利權，等同於個別到其他國家取得專利權。然而這聽起來未免太過於一廂情願，它必然會遭受來自於其他國家之抵抗，更糟的是，可能招致這些國家藉以要求取得專利治外法權上互惠，來補足其國內的業者得以在美國境內所發生的活動受到同等保護。

當判決的結果維持，隨之而來的不僅是專利法上的治外法權的危險，即使微軟指出這個結果將會造成他們別無選擇地離開美國到其他國家，以避免面臨專利法第 271 條（f）項所規定侵權責任下所應負擔龐大賠償之損失[16]。CAFC這種不相當的解讀時，使得美國境

[15] In re Alappat,33 F.3d 1526, 1545（Fed. Cir. 1994）.
[16] AT&T Corp. v. Microsoft Corp., No. 01 Civ.4872(WHP), 2004WL 406640, at *8(S.D.N.Y. Mar. 5, 2004).

內其他公司對於該判決結論有著同樣的感受，高獲利技術的產業大量外移，微軟也指出這是對美國境內的公司不公平歧視，因為「國外的軟體公司不必面對專利法第 271 條（f）項的責任，以及能夠全世界販售軟體，而不會在美國招致相同的責任」。

伍、結論

在美國最高法院駁回Eolas案調卷令，錯失糾正專利法第 271 條（f）項的機會後，在AT&T案中，CAFC再次擴大專利法第 271 條（f）項解釋並應用在軟體時。最高法院在一開始就把全案焦點拉至專利法第 271 條第（f）項，再次強調美國專利法沒有治外法權的效力，國會沒有也無意將專利法第 271 條第（f）項的限制超越至美國境外。在欠缺國會明確的指示，對於停止製造及販售具專利權發明在美國境外組裝及使用等行為不附帶任何保證[17]，最高法院以上級法院之勢，認為法官不該自行推測國會可能會如何處置及應用在軟體領域，而超越第 271 條（f）項本身所規定之範圍。在判決文中明確指出AT&T為避免產品在美國境外被仿冒，唯有在其他國家取得專利權，不難看出最高法院決意限縮專利法第 271 條（f）項規定之解釋，並將其拉回到屬地主義的本質。

法律屬於社會科學的一種，通常它無法預先洞悉多年後人們生活形態，而能制定出適時的法律。專利法本質上不同一般法律，是與科技發展有關，特別是在這通訊科技發展是如此快速的現在，專利法也必須能夠隨科技的發展而改變，但畢竟修法、立法不是很容易。以 1972 年Deepsouth案為例，經過 12 年的時間，美國國會為了

[17]Microsoft Corp. v. AT&T Corp.,United States Supreme Court No. 05-1056, April 30, 2007, Opinion of the Court Sec. I.

弭平該案例所引發的紛爭，制定專利法第 271 條（f）項規定，但是巴黎公約[18]不是美國國內所制定的法律，專利法第 271 條（f）項的立法目的是與巴黎公約精神相互違背。

美國專利法第 271 條（f）項是美國所特有，或許它只會對登記在美國境內的公司造成牽絆，所以最高法院在駁回Eolas案的調卷令後，面對國內軟體業者們可能出走的壓力下，快速受理AT&T案並做出符合美國社會所期待之判決。或許這樣的結果應該可以暫時平息美國境內軟體的紛爭，會不會訴諸美國國會立法，不得而知，不過，這會使得CAFC將來在處理這類型的專利侵權案時更加謹慎。另在最高法院的判決文中，Stevens法官持不同意見，認為維持CAFC的判決較符合國會制定專利法第 271 條（f）項的意旨[19]，顯然判決文中所出現的另一種聲音，或許在美國案例法體系的制度，最高法院的判決可以約束下級法院，是否意味著專利法第 271 條（f）項的規定之漏洞已不存在呢？筆者認為解鈴還需繫鈴人，當初是由美國國會制定專利法第 271 條（f）項之規定，所以也必需交由國會來重新檢視專利法第 271 條（f）項之存續。

[18]專利申請係為屬地主義，亦即其專利申請案件需逐一向各國提出申請，有鑑於使專利申請人能有充分時間，不因各國申請手續準備不及等原因，或有其他可能喪失新穎性(如實驗發表)之情事發生，按巴黎公約第 4 條第A項第 1 款規定，任何人於任一同盟國家，已依法申請專利，其申請本人或權益繼受人，於法定期限內向另一同盟國申請時，得享有國際優先權主張。

[19] Microsoft Corp. v. AT&T Corp.,United States Supreme Court No. 05-1056, April 30, 2007, JUSTICE STEVENS, dissenting.