

## 联邦最高法院对出口软件专利侵权条款进行狭义解释

如果一种受美国专利保护的产品在美国之外被制造和出售，一般来说此种行为不构成专利侵权。国会特别制定了美国专利法第271条(f)款，作为这种一般规则的一个例外，按该条款之规定，向国外出口侵犯美国发明专利的配件，利用此配件在国外组装也是属于专利侵权。在*微软公司诉美国电话电报公司*一案中（案号 No. 05-1056，2007年4月30日），美国最高法院对271条（f）款进行了狭义解释。最高法院认为，某软件如安装在位于美国国内的电脑上会构成专利侵权，该软件的出口及在境外电脑上的安装则没有违反美国专利法第271条，不构成对该软件专利的侵权，前提是境外安装使用的是该软件的复制盘。

美国电话电报公司拥有一项数字语音编码和压缩的专利。

微软的Windows操作系统，包含了一种软件原代码，如果将该软件安装在美国国内的计算机上，将侵犯美国电话电报公司的专利权。美国电话电报公司主张，如果一张包含Windows操作系统的母盘出口给国外制造商，这张母盘就成了法律上所定义的侵犯专利权的‘配件’，微软公司就违反了美国专利法第271条（f）款的规定而构成侵权。

微软公司辩称，外国电脑上安装的是出口的母盘的复制版本，而不是出口的母盘本身。联邦地方法院判决确认微软公司的行为违反了美国专利法第271条（f）款的规定。这一判决也为联邦巡回法院所确认（审理法官意见并不完全一致）。

最高法院法官以7：1结果判决支持微软公司的上诉并推翻了先前的判决。法院认为，在国外电脑上安装的Windows软件是在外国根据母盘制造的复制版，因而不构成第271条意义下的‘配件’。

首先，最高法院认为相对于抽象的Windows操作系统，实际用于安装的Windows的拷贝可以是法规第271条（f）款所规定的‘配件’。最高法院认为软件成为一个发明的“配件”的前提是当软件以一种有形的，计算机可读的拷贝的形式出现，例如光盘等。最高法院将抽象的软件代码比作一张蓝图，虽然一张蓝图可能含有对一项专利装置安装、组装的明确指示，但是其自身却不是可组装的一部分。法院进一步指出，将该软件复制到一个可以被计算

## 顺德伦

机识别的媒介上的步骤是十分重要的，这使得软件可以成为计算机可用、可组装的一部分。

其二，最高法院认定微软公司所出口的母盘并没有用于安装到国外制造的计算机上。法院认为只有微软公司的出口的母盘，而不是外国制造的复制版本组装到侵权的电脑上才可以构成第271条(f)款所规定的侵权。

第三，最高法院认为国外的行为一般属于域外法所管辖的范围，最高法院认为对法律的解释应尽可能地限制其在域外的适用。最高法院认为侵犯专利发明的配件在外国国家的生产和销售应受该外国法管辖而不是美国法。对于美国电话电报公司合理的补偿则有赖在外国获取专利，并根据该专利取得保护。

最后，最高法院提到软件很容易复制，也意识到，如美国电话电报公司所言，这项裁定会给软件制造商留下‘漏洞’。但是，法院认为这个问题是一个立法问题，国会可选择在将来的立法过程中解决。

在另外两名大法官发表的赞同意见中，Alito大法官认为一台机器的组成部分，必定是实物。并且因为刻在一张光盘上的信息在复制后其形式并没有改变，所以没有任何迹象表明软件光盘上的任何部分已经成为任何一台外国制造计算机上的组成部分。因此，该赞同意见似乎暗示如果在一台外国制造的计算机上直接用母盘安装Windows系统，也不会因此被认定为侵权。但是多数派的意见明确拒绝对此问题进行评论。

如果您有兴趣更多地了解这些事态发展，

请联络以下任何美国顺德伦国际律师事务所知识产权团队的律师。

William F. Long	404.853.8347	<a href="mailto:bill.long@sutherland.com">bill.long@sutherland.com</a>
Malvern U. Griffin, III	404.853.8233	<a href="mailto:griff.griffin@sutherland.com">griff.griffin@sutherland.com</a>
Blair M. Jacobs	202.383.0773	<a href="mailto:blair.jacobs@sutherland.com">blair.jacobs@sutherland.com</a>
Rhett S. White	404.853.8037	<a href="mailto:rhett.white@sutherland.com">rhett.white@sutherland.com</a>

## 顺德伦

© 美国顺德伦国际律师事务所版权所有 2007

本讯息作为一般资料仅供参考，任何情况下均不构成法律意见或诉讼建议。本讯息并不旨在或不应当作为接受者依据本讯息所讨论的问题对具有法律性质方面问题的决策。鼓励本讯息的接受者在作任何决策或提起诉讼时咨询独立的法律顾问。本讯息不意味着在接受者同美国顺德伦国际律师事务所之间建立律师委托人关系。

© 美国顺德伦国际律师事务所版权所有 2007

本文仅供资料参考之用，并不旨在构成任何法律意见。