

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

方法專利分離式侵權行為之規範與實證分析：  
以美國 Akamai 案判決為中心

**Normative and Empirical Analysis of Divided Method  
Patent Infringement: Akamai as a Focus**

研究生：呂書瑋

指導教授：王立達 博士

中華民國一百零三年七月

方法專利分離式侵權行為之規範與實證分析：

以美國 Akamai 案判決為中心

**Normative and Empirical Analysis of Divided Method Patent**

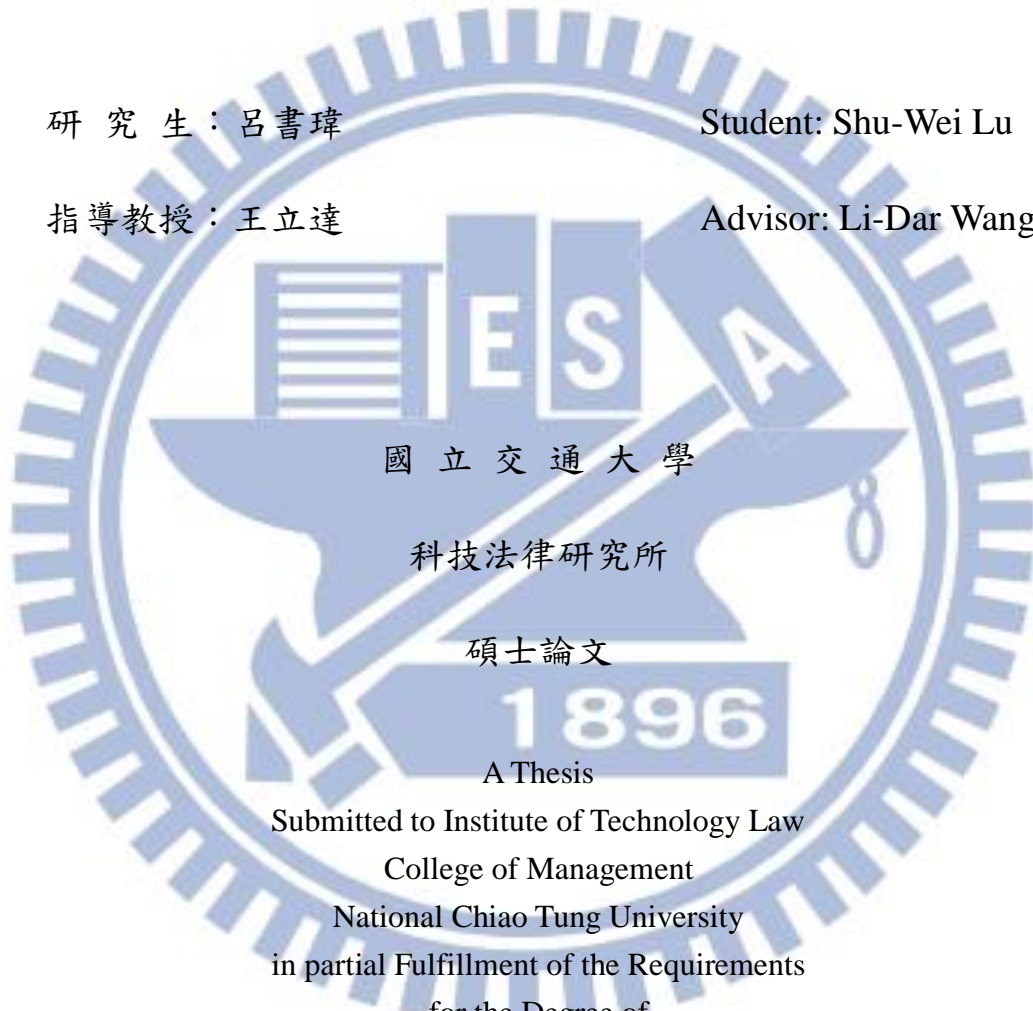
**Infringement: Akamai as a Focus**

研究生：呂書瑋

Student: Shu-Wei Lu

指導教授：王立達

Advisor: Li-Dar Wang



國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology Law

July 2014

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零三年七月

# 方法專利分離式侵權行為之規範與實證分析： 以美國 Akamai 案判決為中心

學生：呂書瑋

指導教授：王立達 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 摘要

分離式侵權行為係指複數行為人在未經專利權人的同意下共同實施專利，但無人獨自實施完整的專利發明，而各行為人實施之結果加總後落入該專利範圍。這樣的侵權行為規範爭議主要發生在方法專利。

本文藉由分析聯邦最高法院以及聯邦巡迴上訴法院相關判決，以探討方法專利分離式侵權之內涵及發展。2014 年聯邦最高法院推翻聯邦巡迴上訴法院擴張誘引侵權範圍之見解，主張間接侵權仍須以單一行為人構成直接侵權為前提。然而，最高法院並未對於方法專利分離式侵權的判斷方式提出看法，因此仍待更多法院判決的詮釋。

本文將以 Akamai 案判決為中心，首先介紹方法專利分離式侵權的發展，接著詳細評析聯邦巡迴上訴法院全院聯席及最高法院判決，最後提出本文對於此種侵權態樣的規範建議。本文認為，面對方法專利分離式侵權案件，仍應以 *BMC Resources, Inc. v. Paymentech* 案所建立的「指示或控制」為判斷原則，惟須做適度的放寬，使其包含共同侵權及聯營侵權之侵權態樣。此外，專利申請人在撰寫專利時，應以單一行為主體之角度進行專利撰寫，以避免造成舉證不易的結果。

關鍵字：分離式侵權、共同侵權、誘引侵權、指示或控制、單一行為主體

# Normative and Empirical Analysis of Divided Method Patent Infringement: *Akamai* as a Focus

Student: Shu-Wei Lu

Advisor: Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

Divided infringement is a term used to describe a situation where multiple actors, working in concert, infringe a patent claim. This type of infringement usually happens in method patents, which involve multiple steps of a process.

By looking into decisions made by United States Supreme Court and Court of Appeals for the Federal Circuit, this article explores the nature and evolution of divided infringement. In *Akamai*, the Supreme Court has rejected the Federal Circuit's expansion of the inducement infringement, holding instead that inducement must be premised on underlying direct infringement. However, the Court did not review the rule for divided direct infringement under § 271 (a).

This article therefore engages a critical analysis of the CAFC's en banc decision in *Akamai* by first examining the historical development of divided infringement and relevant court rulings, and second scrutinizing the Federal Circuit's majority opinion and Supreme Court's decision in *Akamai*. Finally, this article argues that we should return to "direct or control" doctrine established in *BMC* and expand to embrace joint enterprises and collaborative scenarios. Besides, when drafting patent claims, patent applicants should have their core claims targeted toward a single practicing party. This technique could largely avoid divided infringement of method claims.

Keywords : Divided infringement, joint infringement, inducement, direct or control, single entity



## 誌謝

從科技學門轉入法律學門，經過漫長的求學歷程，終於即將完成科法所的學業，歷經多年的修課、準備國家考試到最後產出論文，要感謝的人非常多。

首先要感謝科法所老師的教導與提攜，老師們深入淺出的教學讓我們可以快速掌握各科的學習要領，此外，除了學業上的指導，老師們也非常關心學生在學期間的生活及未來的職涯規劃，讓我們在求學過程對於未來不會感到徬徨。其中尤其感謝我的指導教授王立達老師，在面對國家考試與論文的抉擇時給予學生極大的選擇空間，在論文產出期間即使老師自己授課及研究繁忙，仍抽出時間耐心指導學生論文的寫作，老師對學生的指導，學生銘記在心。

此外，在學習及產出論文的過程中，非常感謝一起奮鬥夥伴，宗穎、珮珍、昱婷、宛菁、樗寧、靜雅、俊雯、郁之、曉涵以及國考的戰友翊展、敏超、羽珊、惠雅、政雄。除了一起學習外，也與你們分享生活中的點滴，真的很高興在這裡結交了一群好朋友。

最後，最為感謝的還是默默在背後支持我的家人，對於我的選擇跨領域學習給予我極大的尊重與支持，同時也給予完全的金援，使我無後顧之憂，得以在陌生的學門中全力衝刺。論文的完成才代表真正的畢業，現在終於可以宣布，我畢業了。



# 目錄

中文摘要 .....	I
英文摘要 .....	II
誌謝 .....	III
目錄 .....	IV
第一章 緒論 .....	1
1.1 研究動機與目的 .....	1
1.2 研究方法與本文架構 .....	2
第二章 方法專利分離式侵權行為 .....	3
2.1 分離式侵權行為之定義 .....	3
2.2 美國專利法對於分離式侵權行為的規範 .....	3
2.2.1 普通法下的共同侵權 .....	3
2.2.2 直接侵權 (Direct Infringement) .....	3
2.2.3 間接侵權 (Indirect Infringement) .....	4
2.3 方法專利分離式侵權行為規範困境 .....	4
第三章 方法專利分離式侵權之發展 .....	6
3.1 BMC 案前，法院對於方法專利分離式侵權之態度 .....	6
3.1.1 代理理論 (agency theory) : Crowell v. Baker Oil Tools, Inc. ....	6
3.1.2 特定連結原則 (some connection) : Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc. ....	6
3.1.3 參加與結合原則 (participation and combined action) : On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc. ....	7
3.2 BMC 案：建立「指示或控制」原則 .....	7
3.2.1 背景事實 .....	7
3.2.2 地方法院判決 .....	8
3.2.3 聯邦巡迴上訴法院判決 .....	9
3.2.4 小結 .....	9
3.2.5 BMC 案所遺留的疑問 .....	10
第四章 AKAMAI 案法院判決分析 .....	11
4.1 Akamai I 判決 .....	11
4.1.1 背景事實 .....	11
4.1.2 聯邦巡迴上訴法院判決 .....	11
4.2 McKesson 判決 .....	11
4.2.1 背景事實 .....	11
4.2.2 聯邦巡迴上訴法院判決 .....	12
4.3 Akamai II 上訴法院全院聯席審理判決 .....	12
4.3.1 本案未討論複數行為人之直接侵權 .....	12
4.3.2 以誘引侵權處理複數行為人實施方法專利 .....	12
4.3.3 引用美國專利法第 271 條立法歷史 .....	14
4.3.4 規範模式同樣存在於其他法律 .....	14

4.3.5 BMC 案造成的漏洞與本案判決見解 .....	15
4.4 不同意見書 .....	16
4.4.1 Newman 法官不同意見書 .....	16
4.4.2 Linn 法官不同意見書 .....	18
4.5 相關各界對本案判決之看法 .....	19
4.5.1 美國政府 .....	19
4.5.2 科技產業 .....	19
4.6 Akamai II 判決所留下的疑問 .....	20
4.6.1 方法專利訴訟案件將大量增加 .....	20
4.6.2 損害賠償計算的問題 .....	21
4.6.3 誘引侵權與直接侵權的關係 .....	21
第五章 AKAMAI 案最高法院判決與本案評析 .....	22
5.1 最高法院判決 .....	22
5.2 最高法院判決之遺留問題 .....	23
5.3 實務及學界規範建議與本文評析 .....	23
5.3.1 「指示或控制」原則的鬆綁——納入共同侵權及聯合經營侵權類型 .....	23
5.3.2 依個案適用「誘引唯一」原則或鬆綁後之「指示或控制」原則 ....	24
5.3.3 全面放棄「單一行為人原則」(single entity rule) .....	24
5.3.4 綜合評析與本文見解 .....	25
第六章 質性研究 .....	28
6.1 質性實證研究方法 .....	28
6.1.1 質性研究方法介紹 .....	28
6.1.2 訪談對象 .....	28
6.1.3 訪談題目設計 .....	28
6.2 訪談所得 .....	29
6.2.1 訪談意見整理 .....	29
6.2.2 質性結果分析：受訪者基本上與本文見解一致 .....	33
第七章 結論 .....	34
參考文獻 .....	35
相關判決 .....	37
附件 .....	39
代號 A 受訪者訪談記錄 .....	39
代號 B 受訪者訪談記錄 .....	46



# 第一章 緒論

## 1.1 研究動機與目的

專利制度係對於合於專利要件之發明或創作，給予一段期間排他的權利，藉以保障個人或企業因發明創作所投下的資本風險，以達鼓勵創新、促進產業發展之目的。因此，對於專利權人的保護制度周全與否攸關個人或企業投入研發之意願，為一重要課題。「分離式侵權行為」(divided infringement)並非美國近期才有的侵權行為，但隨著科技發展，商業方法專利及電子商務的盛行，此種侵權態樣出現頻率明顯提高。早期法院對此侵權態樣並無一致見解。直到 2007 年美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) 在 *BMC Resources, Inc. v. Paymentech*<sup>1</sup> (以下簡稱 *BMC*) 一案中，才正式對此問題詳細表示看法。但是法院於該案所揭示之「指示或控制」(direct or control) 原則，對於專利權人舉證責任要求過於嚴苛，且讓侵權人可藉此原則之漏洞規避侵權責任，引起美國實務及學界諸多討論。

面對眾多的反對聲浪，2011 年 4 月 20 日美國聯邦巡迴上訴法院決定對於 *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.* (以下簡稱為 *Akamai I*) 及 *McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Co.* (以下簡稱為 *McKesson*) 兩案進行全院聯席再審 (rehearing en banc) (以下合併簡稱 *Akamai II* 案)<sup>2</sup>，實務及學界皆期待法院會於本案重新檢視「指示或控制」的妥適性。令人意外的是，法院於 2012 年 8 月 31 日所作出的判決，並未重新檢視該原則，而是以「誘引侵權」(induced infringement) 處理分離式侵權行為問題。惟「誘引侵權」是否更能解決分離式侵權問題？還是製造了更多的不確定性？另外，在以「誘引侵權」處理本議題時，案件中可能僅有間接侵權人，而無直接侵權人，這是否與美國專利法傳統上「無直接侵權即無間接侵權」的從屬性立場相牴觸？聯邦最高法院於 2014 年初決定受理本案上訴，並且在同年 6 月作成實體判決，仍然堅持誘引侵權必須以直接侵權為其責任前提條件之基本原則。然而最高法院在判決之中，並未處理方法專利分離式之實施行為，其侵權責任究竟應該如何認定的問題，而僅將本案發回更審，由聯邦巡迴上訴法院接續處理本問題<sup>3</sup>。方法專利分離式實施，其侵權責任究應如何加以認定，對於專利權人以及網際網路技術之運用均有可能產生極大的影響。惟 *Akamai* 案發展至今，各級法院所表示之見解甚為分歧，實有必要深入分析探討。

方法專利分離式侵權的規範，涉及專利權人個人利益及公共利益之衡平。除了實務判決外，亦有學者對此議題提出規範建議。本文藉由探究實務判決及文獻分析，嘗試提出筆者認為最能衡平專利權人個人利益及公共利益之規範方法，並輔以質性實證研究，加強本文見解之論證。

<sup>1</sup> *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).

<sup>2</sup> *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).

<sup>3</sup> *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.*, No. 12-786, slip op. at 4-11 (U.S. Jun. 2 2014), [http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786\\_664d.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf).



## 1.2 研究方法與本文架構

本文主要採案例研究法、文獻分析及質性研究法，透過對於美國專利法對於方法專利分離式侵權判例法發展的詳細研討，試圖究明其目前之真實面貌與潛藏問題。在鋪陳架構方面，除了本章緒論外，第二章首先說明方法專利分離式侵權於現行美國專利法下所遇到的規範困境，點出研究重點。第三章介紹 Akamai 案以前法院對於方法專利分離式侵權的所建立的規範原則，並指出這些原則所產生的規範問題。第四章介紹聯邦巡迴上訴法院於 Akamai II 案所建立的「誘引唯一」原則（inducement-only）原則，並分析此原則對於專利侵權規範及產業發展可能造成之影響。第五章分析 Akamai 案最高法院判決，並且整理分析實務及學說對此議題所提出之解決方法。第六章則以質性實證研究，藉由對我國實際處理美國專利案件之實務界人士進行深度訪談，借助這些實務專家對於美國專利訴訟之長期觀察，以及對於產業界與專利制度之精深理解，印證本文對於方法專利分離式侵權的研究結果。最後一部分為結論。

另外，分離式侵權可再細分為「涉及複數行為人」問題及「涉及多管轄地」問題，對於涉及多管轄地之議題，已有文獻討論<sup>4</sup>，本文將把重點擺在「涉及複數行為人」侵權態樣的討論。



---

<sup>4</sup> 江倚豪，從美國法探討專利之「分離式侵權行為」—以方法專利為中心，國立東華大學財經法律研究所碩士論文（2011）。

## 第二章 方法專利分離式侵權行為

### 2.1 分離式侵權行為之定義

對於「分離式侵權行為」，美國法院一般又稱之共同侵權行為（joint infringement），係指複數行為人在未經專利權人的同意下，分別實施專利之一部分，但無人獨自實施完整的專利發明，而各行為人實施之結果加總後落入該專利範圍。舉例說明，假設某一方法專利含 A、B、C 三個步驟，某甲實施 A、B 兩步驟，C 步驟則由乙實施，此時不論甲或乙皆未獨自實施該專利之所有步驟，但兩人的實施行為組合起來確實落入專利範圍。

### 2.2 美國專利法對於分離式侵權行為的規範

#### 2.2.1 普通法下的共同侵權

在專利法制定以前，專利侵權是由普通法原則所規範。依照傳統侵權法，法院會將未經專利權人同意實施他人發明者視為侵害（trespass）財產者。法院在判決中亦指出侵權者必須侵占（expropriate）專利之所有要件始須負侵權責任<sup>5</sup>。此外，法院也漸漸發展出輔助侵權原則來規範非親自侵害專利但導致或幫助他人侵害專利權之問題。在 *Wallace v. Holmes*<sup>6</sup> 一案中，原告擁一改進煤油燈效能裝置之專利，專利範圍包括一個燃燒器及一個玻璃罩，燃燒器為該發明專利之特徵。法院認為本案被告雖僅製造並販售燃燒器，但被告知道其顧客最終會將燃燒器與玻璃罩結合使用，被告實質上構成侵權。另外，在 *Saxe v. Hammond*<sup>7</sup> 一案中，複數行為人雖各自實施本案專利之要件，但法院認為必須要有未經專利授權之單一行為人將這些要件組合後才構成直接侵權，而在無直接侵權的情況下，當然無輔助侵權之適用。整理上述法院見解可得，普通法法院建立了專利權人欲主張輔助侵權之前，需先證明直接侵權；而直接侵權要求單一行為人單獨完成<sup>8</sup>。

早期部分法院在處理涉及複數被告侵害專利權的案件中，雖有提及「共同侵權」的概念，但這些案件大部分特徵為複數行為人的直接侵權。在 *Dowagiac Manufacturing Co. v. Deere & Webber Co.*<sup>9</sup> 一案，一位未經專利授權之被告製造受專利權保護之鑽頭，另一位被告則販賣前開被告所製造之鑽頭，法院於本案終將兩位被告視為「共同侵權者」（joint infringer）。另外，有極少數案件並沒有單一行為人構成直接侵權，而是複數行為人各自實施專利的一部分。此類案件普通法法院認為複數行為人之間必須具備代理關係始有討論直接侵權的可能<sup>10</sup>。

#### 2.2.2 直接侵權（Direct Infringement）

美國專利法第 271 條（a）項規定「直接侵權」類型，條文內容為：「任何人未經專利權人同意，於專利期間製造、使用、販賣之要約、販賣、進口專利發明，

<sup>5</sup> See Kristin E. Gerdelman, Comment, *Subsequent Performance of Process Steps by Different Entities: Time to Close Another Loophole in U.S. Patent Law*, 53 EMORY L.J. 1987, 1994 (2004).

<sup>6</sup> *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.D. Conn. 1871).

<sup>7</sup> *Saxe v. Hammond*, 21 F. Cas. 593 (C.D. Mass. 1875).

<sup>8</sup> Nathaniel Grow, *Joiny Patent Infringement Following Akamai*, 51 AM. BUS. L.J. 71, 77 (2014).

<sup>9</sup> *Manufacturing Co. v. Deere & Webber Co.*, 284 F. 331, 333 (8th Cir. 1922).

<sup>10</sup> See *Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.*, 142 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).



構成侵權行為<sup>11</sup>。」

美國對於直接侵權採嚴格責任 (Strict-Liability)，亦即，專利權人不必證明被控侵權人主觀有侵權意圖，只要被控侵權人行為落入專利範圍即構成直接侵權<sup>12</sup>。而在直接侵權的架構下，針對方法專利分離式侵權之行為，實務利用在 *Hilton Davis Chemilal Co. v. Warner-Jenkinson*<sup>13</sup>案中，法院所揭示的「行為人必須實施專利之所有要件始構成侵權」，搭配第 271 條 (a) 項條文“whoever...”，得出「單一行為人親自實施所有專利要件始構成直接侵權」之結論<sup>14</sup>，並為之後法院所採<sup>15</sup>。

### 2.2.3 間接侵權 (Indirect Infringement)

第 271 條 (b)、(c) 兩項規定「間接侵權」類型，將侵權責任延伸至教唆或幫助侵權之行為態樣。其中 (b) 項規定「誘引侵權」(induced infringement) 行為，條文內容為：「積極教唆他人侵害專利權者，負侵權責任<sup>16</sup>。」；(c) 項則規定「輔助侵權」(contributory infringement) 行為，條文內容為：「在美國境內為販賣之要約、販賣或進口專利機器、製品、組合物、化合物或用以實施方法專利的材料或裝置，且明知該項物品系特別製作或專門用以作為侵害該專利權，非屬實質上非侵害用途使用之商業通用物品者，應負輔助侵權之責任<sup>17</sup>。」

相較於直接侵權不要求「主觀意圖」(intent) 作為判斷標準，輔助侵權於條文明定其需具備侵權故意要件，且最高法院於 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*<sup>18</sup>案解釋第 271 條 (c) 項時，亦提及行為人需有侵權之主觀意圖始成立輔助侵權。第 271 (b) 項法條雖未明訂誘引侵權是否要求主觀意圖，但最高法院在 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*<sup>19</sup>一案中表示，誘引侵權之主觀要件與輔助侵權相似，故可知誘引侵權亦須具備侵權故意。另外，法院於多個案件中均表示，構成間接侵權之前提為直接侵權存在<sup>20</sup>。

## 2.3 方法專利分離式侵權行為規範困境

分離式侵權行為在物品專利並不會造成規範上的問題。即使物品專利的各組件可由多行為人分別製造，但終須有一人完成最後組裝；在全要件原則之下，該

<sup>11</sup> 35 U.S.C § 271 (a) : " Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent."

<sup>12</sup> *BMC*, at 498 F.3d 1375.

<sup>13</sup> *Hilton Davis Chemilal Co. v. Warner-Jenkinson*, 520 U.S. 17 (1997).

<sup>14</sup> *BMC*, 498 F.3d 1380.

<sup>15</sup> 惟學者有認“whoever”亦可解釋為複數行為人。Damon Gupta, *Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule*, 94 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 61, 65 (2012).

<sup>16</sup> 35 U.S.C § 271 (b) : " Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer."

<sup>17</sup> 35 U.S.C § 271 (c) : " Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer."

<sup>18</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961).

<sup>19</sup> *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S.Ct. 2060 (2011).

<sup>20</sup> *Aro*, 365 U.S. at 340 ; *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 363 F.3d 1263,1272 (Fed. Cir. 2004).



組裝者的組裝行為製造出落入申請專利範圍之物品，構成直接侵權，其餘組件製造者則需負擔間接侵權之責<sup>21</sup>。

然而，方法專利與物品專利在性質上有著相當之差異<sup>22</sup>。試舉一般常見網路廣告的商業方法為例，申請專利範圍包含以下請求項：

1. 指定一可置入廣告的網路位址；
2. 當網路使用者登入網頁時，選擇特定廣告於指定網路位址撥放；
3. 追蹤並計算特定廣告撥放的次數；及
4. 依計算出之每月撥放次數向廣告商收費

由上述舉例可知，方法專利是由許多步驟組成，因此在專利侵權案件中，並非如同物品專利必然有一「將各組件組裝完整的最終行為」而可輕易找到直接侵權人。相反地，行為人必須親自實施申請專利範圍所列舉之所有步驟始構成直接侵權。若依照全要件原則，堅持要求單一行為人親自實施所有步驟才構成直接侵權，則行為人可能藉由不親自實施所有步驟，巧妙地與他行為人以分工方式實施系爭專利。此時由於實施主體並非「單一行為人」，複數行為人無法構成直接侵權，而在美國法上無直接侵權即無間接侵權的從屬性原則下，行為人也不可能構成間接侵權<sup>23</sup>。此一無人須為專利侵權負責的結果，對於專利權人而言保護有欠周全，有可能削弱其投入研發之誘因，不利於創新。

另一方面，倘若我們全面揚棄實施主體必須為「單一行為人」之要求，認為只要複數行為人實施方法專利落入專利範圍即構成直接侵權，則又可能使無辜行為人僅因實施專利之一小步驟而構成直接侵權，讓專利權人的法律保護過度擴張。以我們最熟悉的 Facebook 按讚功能為例，假設 A 在 Facebook 提供此功能前即擁有「按讚」之方法專利，該專利分為兩步驟，第一步驟為「行為人點擊『讚』」，第二步驟為「經過資料處理後，被點擊『讚』之資訊將會傳遞至點擊人之朋友」。假設 Facebook 後來在其平台提供此功能，則 A 可對 Facebook 提起直接侵權之訴並無問題，但是如果接受「複數行為人實施方法專利落入專利範圍，即構成直接侵權」之立場，結果將是坐在電腦前的我們，也可能因為按個讚，就面臨吃上專利侵權官司的可能。

綜上所述，若堅持專利直接侵權主體為單一行為人，則行為人可藉由巧妙分工規避直接侵權，對專利權人保護有欠周全，可能抑制創新及研發；若全面揚棄該原則，將使無辜之行為人遭到專利權人追訴，對專利權又有太過擴張之嫌。如何在這之間取得平衡，即為本文所欲探討之重點。

<sup>21</sup> *BMC*, 498 F.3d at 1377.

<sup>22</sup> 劉國讚，專利實務論，頁 382 (2009)。

<sup>23</sup> 以前述網路廣告為例，網路設計者（潛在侵權者）可能將選擇廣告、追蹤及計算功能交由第三人實施，自己實施本例中的第一、第二及第四步驟來規避單一行為人原則，進而規避直接侵權。

### 第三章 方法專利分離式侵權之發展

在 BMC 案以前，法院對於應如何處理方法專利分離式侵權行為並無一致的見解，BMC 案法院雖建立「指示或控制」原則，仍然產生了許多問題。以下本章將分為兩部分：第一部分介紹在 BMC 案前，美國法院對於方法專利分離式侵權見解之發展；第二部分詳細分析 BMC 案，並提出 BMC 案所遺留下的疑問。

#### 3.1 BMC 案前，法院對於方法專利分離式侵權之態度

##### 3.1.1 代理理論 (agency theory) : *Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.*

代理理論於 1944 年 *Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.*<sup>24</sup>一案被提出，法院認為「當行為人雇用他人之目的為侵權，或藉由獨立締約人製造侵權物品，則該行為人明顯可能構成侵權行為<sup>25</sup>」。而在 *Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co.*<sup>26</sup>案，法院進一步擴張了代理原則的適用。本案被告實施系爭專利除了最後步驟外的所有步驟，並將實施後之產品賣給消費者，意圖使消費者實施最後一步驟。法院於本案認為「被告意圖使消費者代理被告完成專利侵權行為，且明知消費者會迅速且完整的實施侵權步驟<sup>27</sup>」，因此被告構成直接侵權。

觀察上開兩案件，法院對於代理理論認定之標準寬鬆不一。在 *Crowell* 案，必須被控侵權人與他行為人間存有雇傭或契約關係，始有代理理論的適用；而在 *Mobil* 案中，消費者在購買產品後，並無任何契約義務實行專利之最後一步驟，但法院依然認定兩者間存在代理關係。

##### 3.1.2 特定連結原則 (some connection) : *Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.*

另有法院以被控侵權人與行為人間是否存有特定連結認定被控侵權人是否須負侵權責任。在 *Faroudja Laboratories, Inc. v. Dwin Electronics, Inc.*<sup>28</sup>一案中，原告擁有之方法專利被複數行為人所實施，法院認為此類案件，仍需找出主要侵權人負直接侵權責任，若主要侵權人僅實施之部分步驟，其餘步驟由他行為人實施，則主要侵權人與他行為人間若存有「特定連結」關係時，主要侵權人負直接侵權責任<sup>29</sup>，他行為人負間接侵權責任。而在考慮行為人間是否存在特定連結時，須把複數行為人是否「共同去完成 (work in concert) 所有方法專利步驟<sup>30</sup>」、各主體間是否具有「直接接觸」(direct contact) 等因素納入考量。

本案後亦有多案件採此判斷方式<sup>31</sup>，惟法院皆未詳細說明必須達到何種連結才

<sup>24</sup> *Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.*, 143 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).

<sup>25</sup> *Id.* at 1004. “it is obvious that one may infringe a patent if he employ an agent for that purpose or have the offending articles manufactured for him by an independent contractor.”

<sup>26</sup> *Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co.*, 367 F.Supp. 207(D. Conn. 1973).

<sup>27</sup> *Id.* at 253. “In this respect, defendant, in effect, made each of its customers its agent in completing the infringement step, knowing full well that the infringement step would in fact be promptly and fully completed by those customers.”

<sup>28</sup> *Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc.*, No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788 (N.D. Cal. 1999).

<sup>29</sup> *Id.* at 5.

<sup>30</sup> *Id.* at 5-6.

<sup>31</sup> *See. Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc.*, 339 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003). ; *Hill v. Amazon.com, Inc.*, No Civ. A. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911 (E. D. Tex 2006).



會成立直接侵權，造成解釋空間過大，使得法院在詮釋該原則時寬鬆不一，無確切的準則<sup>32</sup>。

### 3.1.3 參加與結合原則 (participation and combined action) : On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc.

在 On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc.<sup>33</sup>案中聯邦巡迴上訴法院首度對此議題表示看法，法院認為在複數行為人參與實施方法專利之部分步驟，經結合後落入專利範圍，則各行為人皆須負共同侵權責任<sup>34</sup>。

本原則可說是「特定連結」原則之具體展現，相較於特定連結須考慮許多因素而有標準不一之疑慮，「參加與結合」原則僅需考慮行為人「是否參加實施部分專利」及「實施步驟之行為經組合後是否落入專利範圍」兩項客觀要件，簡單且明確許多。此外，該原則與美國專利法所規範的間接侵權客觀要件頗為相似，差別僅在本原則似乎不要求侵權人主觀上需具侵權意圖。

惟有論者認為「參加與結合」原則判斷標準過於寬鬆<sup>35</sup>，若將此原則適用於本文 2.3 所示之 Facebook 案例，由於僅需考慮行為人「是否參加實施部分專利」及「實施步驟之行為經組合後是否落入專利範圍」兩項客觀要件，將造成無辜按讚之行為人與有意侵權者共負侵權責任，對無辜的行為人並不公平。此外，「參加與結合」原則僅為聯邦巡迴上訴法院所提之附隨意見，並未將該原則適用於案件中，較難從本案例中得知法院對此議題之確切態度。

## 3.2 BMC 案：建立「指示或控制」原則

聯邦巡迴上訴法院於 BMC 案首度對於方法專利之分離式侵權行為明確建立判斷標準，筆者認為有詳加說明之必要，以下將先介紹本案事實背景，接著評介各級法院判決，最後提出法院判決所遺留下之疑問。

### 3.2.1 背景事實

本案原告 BMC Resources (以下簡稱 BMC) 擁有兩方法專利，分別為美國專利第 5,718,298 號專利及第 5,870,456 號專利。專利內容主要為一「不須個人認證碼之借記交易方法<sup>36</sup>」(PIN-less Debit Bill Payment, PDBP)，該方法專利提供一介面連結電話按鍵及借記卡網絡，消費者可藉由電話按鍵在該介面上進行即時交易。此外，該發明還包含互動式語音系統，可幫助消費者依指示輸入驗證碼、帳號密碼及借記卡號碼等資訊。該專利技術之實施步驟依序為：消費者撥打電話給業者並利用互動式語音系統進行身分驗證，驗證完畢後輸入付款金額，付款資訊經彙整後藉由借記網絡傳輸至銀行或金融機構確認客戶帳戶內是否有足夠金額，若足夠則進行扣款等動作，最後將交易結果回報消費者，完成整個交易動作<sup>37</sup>。

<sup>32</sup> Reza Dokhanchy, *Cooperative Infringement: I Get by (Infringement Laws) with a Little Help from My Friends*, 26 BERKELY TECH. L.J. 135,148 (2011).

<sup>33</sup> On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc., 442 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2006).

<sup>34</sup> *Id.* at 1344

<sup>35</sup> Alice Juwon Ahn, *Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The "Control or Direction" Standard for Joint Infringement*, 24 BERKELY TECH. L.J. 149,157 (2009). See also Long Truong, *After BMC resources, inc. V. paymentech, L.p.: Conspiratorial infringement as a means of holding joint infringers liable*, 103 Nw. U. L. Rev. 1910, 1913 (2009).

<sup>36</sup> 借記卡 (debit card) 交易為一先存款後消費，無透支、授信功能的卡片交易方式。

<sup>37</sup> BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1375-77 (Fed. Cir. 2007).



被告 Paymentech 在 2002 年開始將 PDBP 服務引進市場，但其僅實施系爭專利中「彙整資訊並把資訊傳遞給借記網路業者」之步驟，將資訊傳遞給金融機構及扣款等步驟則由借記網路、金融機構等其他業者實施。BMC 在發現 Paymentech 提供 PDBP 服務給消費者後，要求 Paymentech 需取得授權才可繼續提供該服務。Paymentech 拒絕 BMC 之要求，並向聯邦地方法院提起確認不侵權之訴；BMC 則提起侵權之反訴。法院考量當事人之最終權益地位後，將 BMC 調整為原告，Paymentech 調整為被告。在本案之中，BMC 主張 Paymentech 的行為已違反美國專利法第 271 條 (a) 項及第 271 條 (b) 項之規定，直接侵害其專利權及誘引他人侵害專利。

### 3.2.2 地方法院判決

#### 3.2.2.1 建立「指示或控制」原則

地方法院首先重申 *Roberts Dairy Co. v. United States*<sup>38</sup> 所表示之見解「在全要件原則下，單一行為人必須親自實施專利之所有步驟才構成直接侵權<sup>39</sup>」。但法院亦注意到侵權人可能巧妙地利用複數行為人分別實施方法專利之一部分來規避直接侵權責任，此種分離式侵權態樣，必須予以規範<sup>40</sup>。因此，本案法院所面對的議題是，假若被控侵權者實施系爭專利之部分步驟，他行為人實施該專利之剩餘步驟，則被控侵權者與他行為人之間應該存有如何之關連，方才構成直接侵權？

對於此一議題，在本案出現之前並無統一的判斷標準<sup>41</sup>，地方法院審視了多個判決先例後，認為在複數行為人實施專利時，被控侵權者與他行為人間必須存有緊密的關係或聯結，亦即被控侵權者與其他行為人之間必須有代理關係 (agency)，或其他行為人必須在被控侵權者的「指示或控制」之下實施方法專利之其他步驟，被控侵權者才構成直接侵權<sup>42</sup>。本案由於被告 Paymentech 並未親自實施專利之所有步驟，原告 BMC 亦無法證明借記網路業者及金融機構是在 Paymentech 的指揮或控制之下實施專利之其他步驟，因此地方法院判決被告不構成直接侵權<sup>43</sup>。

#### 3.2.2.2 不採「參與與結合」原則的理由

原告 BMC 主張依聯邦巡迴上訴法院於 *On Demand Machine Corp. v. Ingram Indus., Inc.* 一案對於共同侵權行為的說明，可知法院已改變以往「單一行為人實施專利之所有步驟始構成直接侵權」之見解，對共同侵權改採「參與與結合原則」，只要專利侵害由二以上行為人共同參與，而行為結果經組合後落入專利範圍，則各該行為人即須為該侵權行為連帶負責<sup>44</sup>。

地方法院認為 BMC 所引用該案文句僅為法官的附帶意見，聯邦巡迴上訴法院於該案中並未利用該見解判斷侵權，對本案並無拘束力，駁回 BMC 的主張<sup>45</sup>。

<sup>38</sup> *Roberts Dairy Co. v. United States*, 208 Ct.Cl. 830, 530 F.2d 1342, 1354 (Ct.Cl.1976).

<sup>39</sup> *Id.*

<sup>40</sup> *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, Not Reported in F.Supp.2d, 2006 WL 1450480, at 3(N.D. Tex. 2006).

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Id.* at 4.

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Id.* at 3.

<sup>45</sup> *Id.* at 5.

### 3.2.2.3 即使採「特定連結原則」，原告亦未侵權

退步言之，縱使採 BMC 所主張之特定連結原則，本案原告 BMC 僅能證明被告 Paymantech 藉由借記網路傳遞資訊給金融機構，並不能證明金融機構利用接收到的資訊而進行扣款，被告與金融機構並未共同（work jointly or in concert）侵害系爭專利，因此。縱採此原則，被告亦不構成侵權<sup>46</sup>。

### 3.2.3 聯邦巡迴上訴法院判決

原告 BMC 不服地方法院之判決，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。聯邦巡迴上訴法院認為，美國專利法第 271 條 (a) 項之直接侵權為嚴格責任 (strict liability)，若過度擴張複數行為人間之關係，可能造成無辜行為人需負直接侵權之不合理結果。地方法院所建立的「指示或控制」原則，乃源自於傳統侵權法上的「代位責任」(vicarious liability)；若欲主張代位責任，必須證明被控侵權者有「控制」他行為人之行為<sup>47</sup>。代位責任適用於專利法的結果，專利權人必須證明複數行為人間具有「指示或控制」關係，始構成直接侵權<sup>48</sup>。據此，適用「指示或控制」原則於方法專利分離式侵權，並不會過度擴張複數行為人之範圍，又可規範巧妙分工以規避侵權責任之複數行為人，故仍維持地方法院的判決，判決被告敗訴。

此外，聯邦巡迴上訴法院亦注意到，在「指示或控制」原則之適用下，可能造成行為人間利用類似本案中 Paymentech 與借記網路業者、金融機構之間的獨立主體協議 (arms-length agreement) 來規避侵權責任。但法院認為專利權人透過良好的專利請求項撰寫，即可成功避免之<sup>49</sup>。法院並以本案為例，BMC 在撰寫專利請求項時，各步驟之行為主體包括消費者、借記網路業者、金融機構及提供商業交易服務之人（即本案被告）等數位之多，惟系爭專利其實可寫成僅由單一行為人實施之步驟集合體。法院認為良好的專利撰寫為專利權人應負擔之責任，在撰寫時應更為小心謹慎，以減少分離式侵權的出現可能性<sup>50</sup>。

### 3.2.4 小結

觀察歷年來之判決，對於複數行為人實施方法專利的侵權態樣，法院先前雖然曾經提出代理理論、特定連結原則、參加與結合原則等標準，試圖解決此種爭議，惟或有標準不一、或有僅為附隨意見等情形，判斷標準一直並不明確。直到 BMC 案，法院首度正面處理此類侵權行為，並建立「指示或控制」原則，明白揭示其對於方法專利侵權行為之基本立場，原則上必須單一行為人實施系爭專利之所有步驟，方才構成直接侵權。而在複數行為人共同侵權的情形，法院認為此類案件中都有一首謀之人 (mastermind) 實施方法專利之部分步驟，並安排他行為人實施剩餘之部分步驟。若他行為人是在首謀之「指揮或控制」之下實施，則他行為人的行為應視為首謀的行為，首謀之人因此被視為親自實施專利之所有步驟而構成直接侵權。其他行為人則有可能成立間接侵權。

<sup>46</sup> BMC, Not Reported in F.Supp.2d, 2006 WL 1450480, at 6 (2006).

<sup>47</sup> BMC, 498 F.3d at 1379. 有關代位責任原則之進一步說明，請見本文 5.3.1。

<sup>48</sup> Id. at 80.

<sup>49</sup> Id. at 1381.

<sup>50</sup> Id.



### 3.2.5 BMC 案所遺留的疑問

#### 3.2.5.1 「指示或控制」原則是否過於嚴苛？

本案中，法院考量直接侵權為嚴格責任，為避免侵權責任過度擴張至無辜行為人，故以較嚴格的「指示或控制」原則判斷複數行為人間的關係。然而，此項嚴格的認定標準亦同時增加專利權人主張直接侵權的難度。尤其在 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*<sup>51</sup>一案中，聯邦巡迴上訴法院將「指示或控制」解釋為「行為人代表被控侵權人實施方法專利之剩餘步驟<sup>52</sup>」，其認定程度相當接近於傳統上代理理論（agency theory）。而在代理理論下，專利權人必須證明實施方法專利之複數行為人間具類似僱傭或締約關係，使專利權人舉證之困難度大增，也大幅降低專利權人勝訴可能性<sup>53</sup>。

#### 3.2.5.2 適用「指示或控制」原則產生之規範漏洞：

本案法院似乎漏未考量當事人「合作」實施專利步驟之情形<sup>54</sup>。若複數當事人間不具「指示或控制」關係，而是共謀合作實施專利，則在目前法院所建立的原則下，行為人不構成直接侵權，也不可能成立間接侵權。

#### 3.2.5.3 良好的專利撰寫技巧可避免分離式侵權？

聯邦巡迴上訴法院以及部分學者皆提及，良好的撰寫請求項可以避免多人實施的問題<sup>55</sup>。然而有論者認為<sup>56</sup>，隨著科技的發展，有些發明即使以再良好的專利撰寫技巧，仍然無法寫成由單一行為人實施。舉例而言，互動式方法專利之特徵，即在於專利實施者與他人間的互動。在撰寫此類專利時很可能必然涉及二以上之實施者，此時即不可能由單一行為人實施<sup>57</sup>。

<sup>51</sup> *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

<sup>52</sup> *Id.* at 1330. (.....had another party perform steps on its behalf.....)

<sup>53</sup> 對於該原則之批評，請參 Ben Morgan, *Joint Infringement and the Impact of BMC Resources, Inc. v. Paymentech*, 12 SMU SCI. & TECH. L. REV. 173, 190 (2009).

<sup>54</sup> Damon Gupta, *Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule*, 94 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 61, 62 (2012).

<sup>55</sup> Mark A. Lemley, David O'Brien, Ryan M. Kent, Ashok Ramani & Robert Van Nest, *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q. J. 255, 256 (2005).

<sup>56</sup> W. Keith Robinson, *No "Direction" Home: an Alternative Approach to Joint Infringement*, 62 AM. U. L. REV. 59, 105 (2012).

<sup>57</sup> *Id.* at 64.



## 第四章 AKAMAI 案法院判決分析

### 4.1 Akamai I 判決

#### 4.1.1 背景事實

本案原告 Akamai Technologies, Inc 及麻省理工學院(以下合併簡稱為”Akamai”)於 2006 年 6 月聯合向麻州地方法院對於 Limelight Networks, Inc (以下簡稱”Limlight”)提起侵害專利權之訴。Akamai 為網路內容傳遞服務提供者，擁有三個關於「網路內容傳遞服務」(Content Delivery Network, CDN)之方法專利。該專利技術提供更快的網路資料傳遞方法，該方法專利可簡單整理為三個步驟：第一、將網頁內容放置在複製的伺服器中，第二、修改網頁內容提供者的網頁指令，第三、指示網頁瀏覽從複製的伺服器中取得網頁內容<sup>58</sup>。本案被告 Limlight 亦為網路內容傳遞服務提供者，其實施了方法專利的第一及第三步驟，但第二步驟則由網頁內容提供者自行進行網頁指令的修改<sup>59</sup>。原告 Akamai 發現被告的行為後，對被告提起直接侵權之訴。

#### 4.1.2 聯邦巡迴上訴法院判決

在本案中，由於被告並未親自實施專利之所有步驟，必須判斷被告與網頁內容提供者間是否存有「指示或控制」關係。在解釋「指示或控制」時，法院援用美國上有關「代理」(agency)之規範做為其立論基礎，認為在分離式侵權行為下，假若：(1)被控權人與其他行為人間存有代理關係<sup>60</sup>；或(2)行為人具契約義務實施方法專利之剩餘步驟時，被控侵權人才構成直接侵權<sup>61</sup>。法院調查後發現，被告與網頁內容提供者雖具有契約關係，惟後者並無實施方法專利剩餘步驟之義務；相反地，網頁內容提供者可以自由選擇是否實施之。由此可以推論，被控侵權人與他行為人之間並不存在「代理」關係，被控侵權人並未指示或控制網頁內容提供者實施專利之剩餘步驟，聯邦巡迴上訴法院因此認為被告行為不構成直接侵權<sup>62</sup>。

### 4.2 McKesson 判決

#### 4.2.1 背景事實

本案原告 McKesson Technologies, Inc.(以下簡稱”McKesson”)擁一方法專利，內容涉及一種健康照護提供者與其病患間的電子通訊方法，藉由提供個人化網頁的服務方式，使醫生與病人間可輕易的透過網路進行通訊。原告所擁之方法專利可簡單分為兩步驟：第一、先由病患登入網頁，第二、由健康照護提供者開始進行相關電子通訊。本案被告 Epic Systems Co. (以下簡稱”Epic”)公司是一家私人軟體開發公司，其中一種產品就是被控侵權的 MyChart 軟體，該軟體可供健康照護提供者以電子通訊的方式與其病患聯繫。本案被告未親自實施原告方法專利的任何步驟，相反地，其將系爭軟體授權給健康照護提供者使用。原告認為健康照

<sup>58</sup> Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, 629 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2010).

<sup>59</sup> *Id.* at 1317.

<sup>60</sup> *Id.* at 1320.

<sup>61</sup> *Id.* at 1320-21.

<sup>62</sup> *Id.* at 1322.

護提供者使用 MyChart 軟體直接侵害其專利權，而被告授權的行為構成誘引侵權<sup>63</sup>。

#### 4.2.2 聯邦巡迴上訴法院判決

本案爭議焦點在於，系爭專利需使用者先登入網頁，而健康照護提供者並未實施此步驟，則此時健康照護提供者是否「指示或控制」使用者實施登入網頁步驟，而構成直接侵權？原告主張 MyChart 使用者為健康照護提供者之病患，在「醫生說了算」之醫病關係下，即使病患與健康照護提供者不具代理關係，病患仍會在後者之「指示或控制」下實施開始通訊之步驟。聯邦巡迴上訴法院並不接受原告上述主張。法院依照 Akamai I 之見解，認定健康照護提供者與病患之間不具代理關係，病患亦未負有實施專利剩餘步驟之契約義務，故健康照護提供者不成立直接侵權，本案被告因而未構成間接侵權。

#### 4.3 Akamai II 上訴法院全院聯席審理判決

2011 年 4 月 20 日聯邦巡迴上訴法院核准對於該 Akamai 案進行全院聯席重新審理的請求，並把 McKesson 案一併納入。實務界及學者皆一致期待法院會在本案中重新檢視「指示或控制」原則的妥適性。可惜的是，法院最後並未就上述問題提出任何看法。相反地，法院認為本案應適用美國專利法第 271 條 (b) 項之誘引侵權。

##### 4.3.1 本案未討論複數行為人之直接侵權

全院聯席判決首先提到，依照以往法院判決見解，行為人必須親自或由他人代位 (vicariously) 實行侵害專利的所有要件，始負美國專利法第 271 條 (a) 項的直接侵權責任<sup>64</sup>。而在方法專利中，這意謂著被控侵權人必須親自或藉由指示或控制他人實施方法專利之所有步驟，才構成專利直接侵權。一直以來，美國法院並未把直接侵權責任擴張至複數獨立行為人實施方法專利步驟的態樣。其理由在於，直接侵權為嚴格責任，若複數行為人實施方法專利可構成直接侵權，則可能使僅實施非技術特徵之方法專利之人，在不知其行為與他行為人結合後會落入專利範圍之情況下，負擔直接侵權責任，此種情況對該行為人要求過於嚴苛。為避免前述情形發生，針對複數行為人實施方法專利的態樣，法院認為其間必須具有代理或相當於代理關係，始得以直接侵權規範之。本案被告之間並無代理或等同於代理之關係，因此法院不討論美國專利法第 271 條 (a) 項直接侵權責任適用於分離式侵權之情形<sup>65</sup>。

##### 4.3.2 以誘引侵權處理複數行為人實施方法專利

依美國專利法 35 U.S.C. 第 271 條 (b) 項規定：「積極教唆他人侵害專利權者，負侵權責任<sup>66</sup>」，由於第 271 條 (b) 項將責任擴張至建議、鼓勵、或其他誘引他人進行侵權行為之人，因此法院認為本項規定足資適用於本案所欲解決的問題。因

<sup>63</sup> Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).

<sup>64</sup> *Id.* at 1307.

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> 35 U.S.C § 271 (b) : "Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer."



此本案例中法院所處理的議題即轉變為，當複數行為人分別實施專利之一部分，但無人獨自實施完整的專利技術，而各行為人實施之結果總和落入該專利範圍時，此時誘引者是否應該負擔間接侵權責任<sup>67</sup>。

在處理此問題前，法院首先分析直接侵權與誘引侵權不同之處。直接侵權採嚴格責任，只要行為人的行為落入專利範圍中，即構成直接侵權。相反地，間接侵權除了誘引行為外，誘引者必須對於被誘引者構成直接侵權的行為具有主觀的認識，始足當之<sup>68</sup>。但另一方面，誘引侵權並不要求被誘引者與誘引者間具備「代理」或「指示或控制」關係，只要誘引者「導致」(cause)、「勸使」(urge)、「鼓勵」(encourage)或「幫助」(aid)實際侵權行為，誘引者即構成誘引侵權<sup>69</sup>。誘引侵權有一重要範圍限制，只有在誘引行為導致實際侵權行為發生時，始有誘引責任<sup>70</sup>。這樣的見解在許多判決先例中皆已明白揭示，其理由非常簡單，在專利法之中並無「意圖侵權」之觀念存在，因此若無直接侵權，間接侵權責任無所附麗，自然無法出現。然而，本案法院認為 BMC 案的法官誤解了「若無直接侵權，則無間接侵權責任產生」的概念。

在 BMC 案中，法院認為若欲認定誘引侵權責任，除了誘引行為導致直接侵權外，直接侵權必須由單一行為人完成。BMC 案的此種見解，主要來自於兩個前提：

- (1) 欲認定誘引侵權，需先證明直接侵權存在
- (2) 單一行為人必須親自實施專利之所有步驟始構成直接侵權

上述兩個前提並無錯誤，並有判決先例予以支持。但本案法院認為 BMC 案法院結合兩個前提所做出之結論是錯誤的<sup>71</sup>。欲證明間接侵權必須以構成直接侵權為前提，但這並不代表必須先證明單一行為人須為直接侵權負責。若誘引者知道其誘引行為會導致複數行為人藉由分工侵害專利權，則該誘引者不能僅因其刻意安排致使無單一行為人須負直接侵權責任，而免除誘引者的間接侵權責任<sup>72</sup>。如果誘引者明知且故意誘引複數行為人共同實施專利，則與誘引單一行為人單獨實施專利所造成的影響是相同的，同樣侵害他人合法之專利權，法院認為不能僅因被誘引者為複數行為人即免除誘引者的責任。同樣的，若誘引者本身實施部分專利步驟後，誘引他人實施專利之剩餘步驟，則與誘引單一行為人單獨實施專利所造成的影響是相同的。簡而言之，沒有理由要求誘引單一行為人為直接侵權之人需負誘引侵權責任，但誘引複數行為人實施專利，或誘引者親自實施部分步驟後誘引他人實施專利之剩餘步驟，卻不用為此負擔間接侵權責任。

本案法院也認為，美國專利法關於誘引侵權的規範完全符合上述分析。美國專利法第 271 條 (a) 項所規定的直接侵權，必須由單一行為人實施系爭專利之所有步驟，始該當之。然而由第 271 條 (b) 項的法條文字觀之，該條文所要求之「侵權」(infringement) 要件，並未明文限制行為人必須為「單一主體」。複數行為人的行為整體若係落入系爭之申請專利範圍，亦可認定屬於本項所稱之「侵權」(infringement) 範圍<sup>73</sup>。在本案情況下，並不需要有第 271 條 (a) 項所規定的直接侵權存在，作為誘引侵權的成立前提。法院在本案建立的此一案例法上新見解，被稱為「誘引唯一」(inducement-only) 原則。

<sup>67</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1308 (2012).

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> *Id.*

<sup>70</sup> *Id.*

<sup>71</sup> *Id.*

<sup>72</sup> *Id.* at 1309.

<sup>73</sup> *Id.*



### 4.3.3 引用美國專利法第 271 條立法歷史

法院接著提出西元 1952 年美國專利法之修法過程紀錄支持「誘引侵權的要件並不要求單一行為人實施專利所有請求項為前提」之論點：

在 1952 年前，誘引侵權及輔助侵權皆規範於輔助侵權的架構下，1952 年專利法修法，才將誘引侵權獨立出來。在這次修法過程中，雖然並未對於誘引侵權著墨太多，但由該法條主要起草人 Giles Rich 在立法聽證會的陳述，可知即使在沒有單一行為人需為直接侵權負責的情況下，仍得討論間接侵權。在該次聽證會中，Rich 法官提及「組合式專利」(combination patents) 的問題並陳述如下：

「由於無線通訊及電視等技術的進步，這類技術有時會包含新的組合式元件，而這些元件的正常使用上會由不同人所擁有。因此，一個新的無線通訊技術可能包含一發射器方面的交換及相對應的接收器交換。在描述這些發明的專利請求項，必須具體說明是一種包含發射器及接收器的新方法，或是一個結合發射器及接收器元件的新組合物。而觀察最高法院的最近的判決，像這類發射器及接收器由不同人所擁有及運作的專利，將使專利權人無法執行這樣的專利權。當有明顯的專利侵權時，並沒有直接侵權人，僅有兩個輔助侵權人。<sup>74</sup>」

由 Rich 法官的上述陳述可知，即使沒有直接侵權者，在有明顯侵害專利權的情況下，間接侵權人仍須負間接侵權責任。在 Rich 法官上述假設的例子中，明白表示在有「明顯侵權」的情況下，即使沒有直接侵權者，仍應該獲得賠償。這樣的描述正好符合法院今日所面對的兩個案子。Rich 法官亦提到，專利法中的輔助侵權為「共同侵權行為人法則」(law of joint tortfeasor) 的特別適用，當兩行為人的行為基於某種原因或某種方法結合後產生侵權結果，即使並未有單一行為人單獨為之，仍構成共同侵權。此處再次清楚顯示 Rich 法官認為即使在缺乏直接侵權人的情況下，間接侵權仍為可能的救濟管道。

### 4.3.4 規範模式同樣存在於其他法律

法院接著指出這樣的規範模式並不僅存於專利法中，也存在其他法律規範中，並舉美國聯邦刑法典及美國侵權法為例，以下分述之。

#### 4.3.4.1 美國聯邦刑法典

聯邦刑法典對於幫助犯及教唆犯的的規範模式也類似於專利法第 271 條 (b) 項之誘引侵權。依聯邦刑法典 18 U.S.C 第 2 條 (a) 項之規定「任何人犯下對美國不利之罪刑或幫助、教唆、商議、建議、誘引或導致該犯罪行為，應依正犯處罰。<sup>75</sup>」；及聯邦刑法典 18 U.S.C 第 2 條 (b) 項之規定「任何人惡意的引起一行為的完成，二該行為若由該行為人或他人直接實施，應依正犯處罰。<sup>76</sup>」。該二項法條可被詮釋為即使主要行為人不須為違法行為負責，任何誘引或導致違反刑法規範行為發生之從犯，仍需被懲罰。在此規範下，安排他人從事部分犯罪行為之被告雖未親自參與犯罪行為，仍不可避免其刑事責任<sup>77</sup>。

<sup>74</sup> *Id.* at 1310.

<sup>75</sup> 18 U.S.C § 2 (a) : "[w]hoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission is punishable as a principal."

<sup>76</sup> 18 U.S.C § 2 (b) : "[w]hoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would be an offense against the United States, is punishable as a principal."

<sup>77</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1312 (2012).

#### 4.3.4.1 美國侵權法

此外，對於誘引無辜行為人從事侵權行為者，美國侵權法亦有要求誘引者負責之規定<sup>78</sup>。美國侵權法整編第二版第 877 條 (a) 項規定，「若行為人指示或誘引侵權行為發生，且行為人了解或應了解其指示或誘引行為將導致侵權行為發生，則指示或誘引者應為此侵權行為負責。<sup>79</sup>」。這種責任是基於被告為主犯或主謀而獨立存在的。

由於美國專利法第 271 條 (b) 項誘引侵權是由普通法原則中之共同侵權而來，因此分析共同侵權原則有助於誘引侵權之了解。在 1952 年專利法修法前，法院適用間接侵權於「命令、指示、建議、鼓勵、促成、教唆、推動、控制、幫助及唆使」他人直接侵權之情況。Rich 法官基於傳統共同侵權人 (joint tortfeasors) 原則將誘引侵權法典化於美國專利法第 271 條 (b) 項。據此，必須證明被告知道誘引侵權且具鼓勵他人侵權之意圖始需負誘引侵權之責。

美國侵權法整編第一版為 1952 年美國專利法修訂時具效力的版本，此版侵權法在侵權行為之代位責任及誘引侵權責任間，畫了一條較侵權法整編第二版更為鮮明的界線<sup>80</sup>。美國侵權法整編第一版第 877 條闡述了「行為人指示或允許他人行為」的代位責任原則，第 876 條則闡述誘引侵權責任的要件，包含行為人主觀需具故意，亦即，在以下兩種情況，行為人必須負責。第一、行為人命令或誘引他人從事侵權行為，且行為人主觀上知道該行為完成後之狀況，或在其意圖下接著發生之結果<sup>81</sup>；第二、若行為人知道他人行為構成義務違反，卻給予實質幫助或鼓勵其行為<sup>82</sup>。

此外，侵權法整編第一版清楚表示，即使被誘引者不知道其行為是有害的而不須為此負責，誘引者仍須為其誘引行為負責<sup>83</sup>。將前述原則運用於分離式侵權可得，即使並無個別被誘引者之行為構成侵權而須負侵權責任，誘引者仍須為其誘引行為誘引侵權責任<sup>84</sup>。

#### 4.3.5 BMC 案造成的漏洞與本案判決見解

最後，法院認為 BMC 案的見解在以下兩種情況可能讓侵權人以分工的方式規避侵權責任<sup>85</sup>：

- (1) 誘引者誘使複數行為人共同分工實施專利之所有步驟；
- (2) 誘引者實施專利之部分步驟，並誘使他行為人實施剩餘步驟。

比較上述情況一與「誘引者誘使單一行為人實施專利之所有步驟」，後者因行為主體為單一行為人，該行為人構成直接侵權，誘引人成立誘引侵權；前者則因行為主體為複數，行為人間若不具指示或控制關係，則不構成直接侵權，誘引人則不成立間接侵權。誘引單一行為人侵權與誘引複數行為人分工侵權，兩者皆對於專利權人造成損害，僅因誘引者狡猾地規避「單一主體」要件而不需負侵權責任，不僅令人難以理解，對專利權人的保護亦有不周之處。而情況二與「誘引者

<sup>78</sup> *Id.*

<sup>79</sup> “a person is liable for tortious conduct if he orders or induces the conduct, if he knows or should know of circumstances that would make the conduct tortious if it were his own.”

<sup>80</sup> *Id.*

<sup>81</sup> *Id.* at 1313.

<sup>82</sup> *Id.*

<sup>83</sup> *Id.*

<sup>84</sup> *Id.*

<sup>85</sup> *Id.*



未親自實施專利，誘使單一行為實施專利之所有步驟」比較後，亦可得到同樣的價值判斷<sup>86</sup>。

綜合以上論述，法院認為在判斷是否構成誘引侵權時，並不需考慮直接侵權行為主體為單數或複數，只要行為人實施行為之整體落入申請專利範圍，而誘引者確有誘使行為，且對行為人之行為構成專利侵權具有主觀上的認識，誘引人即成立誘引侵權<sup>87</sup>。因此在 *McKesson* 一案，若原告可證明以下三要件，則被告須負誘引侵權責任<sup>88</sup>：

- (1) 被告知道 *McKesson* 專利存在
- (2) 誘引他人實施系爭專利步驟
- (3) 專利步驟確實被實施

同樣的，在 *Akamai I* 案，若原告可證明以下四個要件，則被告須負誘引侵權責任<sup>89</sup>：

- (1) 被告知道 *Akamai* 專利存在
- (2) 被告實施專利權除了修改網頁指令外的所有步驟
- (3) 被告誘引網頁內容提供者實施修改網頁指令步驟
- (4) 網頁內容提供者確實實施修改網頁指令的步驟

## 4.4 不同意見書

### 4.4.1 Newman 法官不同意見書

本案多數意見認為本案的爭點在於是否該把責任延伸至誘引侵權者的身上，然 *Newman* 法官認為多數意見並沒有清楚了解問題意識，誘引侵權的責任已明訂於美國專利法第 271 條 (b) 項。因此，本案的爭點應在於當複數人共同實施方法專利之所有步驟是否構成侵權。此外針對多數意見所提出的「誘引唯一」原則，*Newman* 法官認為基於以下理由，建立「誘引唯一」原則有所不當。

#### 4.4.1.1 本案錯誤引用刑法法典

本案全院聯席判決利用「誘引唯一」原則處理本案的理由之一為參考美國刑法典第 2 條原則解釋而得。但 *Newman* 法官認為，刑法中的共犯責任與輔助侵權責任（包含誘引侵權）並不相同，並輔以學者文章<sup>90</sup>說明，共犯責任與輔助侵權所要求的「故意」強度並不相同，輔助侵權的「故意」可由情況證據推論<sup>91</sup>，亦即，當被告的行為對於整個專利侵權來說是實質且重要的，那我們可由此推論被告具有侵權故意；相反的，刑法中的共犯責任則並不把太多重點擺在被告的犯罪行為（*actus reus*），而是去探求被告之真意<sup>92</sup>。*Newman* 法官認為本案法院並未區分兩者不同逕自引用刑法法條，有所不當。

<sup>86</sup> *Id.*

<sup>87</sup> *Id.* at 1308.

<sup>88</sup> *Id.*

<sup>89</sup> *Id.*

<sup>90</sup> Mark Bartholomew, *Cops, Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine*, 2009 *BYU L. REV.* 783, 786 (2008).

<sup>91</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1327 (2012).

<sup>92</sup> *Id.*



#### 4.4.1.2 欲主張直接侵權，仍應以直接侵權成立為前提

在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*<sup>93</sup>一案中，Rich 法官提到當行為人意圖導致、協助或幫助侵權行為的發生，該行為人應與主要侵權人（primary tortfeasor）共同或個別承擔侵權責任<sup>94</sup>。輔助侵權（包含誘引侵權）責任為共同侵權下之子原則，將共同侵權責任適用到誘引行為的前提，仍需主要侵權人存在，亦即，專利法第 271 條（b）項誘引侵權之成立，應以直接侵權存在為前提。據此，Newman 法官認為，不論任何理由，只要直接侵權不成立，實施請求項的各步驟就不應被限制。當實施請求項步驟非不合法，不論引用專利法、侵權法甚至刑法，皆不成立誘引侵權<sup>95</sup>。

Newman 法官接著引用判決先例加強「欲主張間接侵權，應以直接侵權存在為前提」之主張。在 *Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*<sup>96</sup>一案，法院認為販賣使用於專利權人機器之設備不構成誘引侵權，理由為購買者擁有實施發明專利之默示授權。簡而言之，雖然購買者實施專利權人之發明專利，由於其實施行為不構成直接侵權，販賣者自然不構成誘引侵權<sup>97</sup>。在 *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*<sup>98</sup>一案，由於購買者有部分方法專利步驟不在美國實施，不構成直接侵權，販售系統者自不構成誘引侵權<sup>99</sup>。

#### 4.4.1.3 救濟不明確

依多數意見，當方法專利之所有步驟被複數行為人實施時，專利權人無法主張直接侵權，僅能依「誘引唯一」原則主張誘引侵權，Newman 法官認為會造成救濟不明確的情況<sup>100</sup>。舉例來說，對於未親自實施專利，僅誘引他人侵權之誘引者，專利權人應如何主張損害賠償？由於直接實施專利步驟者並不構成直接侵權，法院對其並不具管轄權，或許誘引者需為侵權行為負責，但這是否會因直接侵權者的行為而受影響？如果誘引者需為違反「不誘引」義務負責，那誘引者是否需為所造成的損害賠償負責？可否要求其負擔懲罰性損害賠償？這些問題都將造成救濟不明確的結果<sup>101</sup>。

#### 4.4.1.4 新規則有濫用危機

多數意見主張專利法第 271 條（a）項及（b）項法條文字都沒有規定需有行為人為（a）項的直接侵權負責才能成立（b）項的誘引侵權，並認為誘引人有「建議」侵權的行為就有可能構成誘引侵權。Newman 法官認為這種不需證明直接侵權，只要提供意見、使他人侵權能力或建議即要為侵權行為負責的見解過度擴張誘引侵權的範圍，可能會被專利權人濫用<sup>102</sup>。此外許多法庭之友亦認為此見解可能造成方法專利權人濫用，阻礙創新的商業行為。雖然許多產業皆表達分離式侵權議

<sup>93</sup> *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).

<sup>94</sup> *Id.* at 1469.

<sup>95</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1328 (2012).

<sup>96</sup> *Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).

<sup>97</sup> *Id.* at 687.

<sup>98</sup> *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F. 3d 1282 (Fed. Cir. 2005).

<sup>99</sup> *Id.* at 1318.

<sup>100</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1330 (2012).

<sup>101</sup> *Id.* at 1331.

<sup>102</sup> *Id.* at 1333.

題對其企業產生影響，但沒有任何法庭之友贊同全院聯席判決的見解<sup>103</sup>。

#### 4.4.2 Linn 法官不同意見書

由 Linn 法官主筆的不同意見書，亦認為本案判決忽略全院聯席問題。本案判決認為本案的先決問題並不在於直接侵權，因此法院於本案不以直接侵權原則處理分離式侵權問題，但 Linn 法官則認為，美國專利法第 271 條 (a) 項直接侵權之規定正是處理分離式侵權態樣的核心，將專利法第 271 條 (b) 項從 (a) 項中抽離，是不符合法條規定、破壞法律體系且忽略最高法院的判決先例<sup>104</sup>。對於本案所建立的「誘引唯一」原則，亦有下列批評，以下分述之。

##### 4.4.2.1 專利法第 271 條 (a) 項及 (b) 項「侵權」應做同樣的解釋

依照法條架構，專利法第 271 條 (b) 項「侵權」的定義應與 (a) 項做相同的解釋。專利法第 271 條 (a) 項定義「侵權」(infringement)；相對的，第 271 條 (b) 項及 (c) 項則在行為人「主動誘引侵權」或「販售特別用於侵權的元件」時，建立間接侵權責任。(a) 項 (b) 項的正面論述是簡單且明確的：若單一行為人實施發明專利之所有請求項，應依第 271 條 (a) 項負直接侵權責任；若單一行為人主動誘引前述侵權行為，構成誘引侵權，依第 271 條 (b) 項負誘引侵權責任<sup>105</sup>。反面論述也是簡單明確的：若單一行為人未親自實施發明專利之所有請求項，不需依第 271 條 (a) 項負直接侵權責任；若單一行為人主動誘引前述部分實施行為，則不需依第 271 條 (b) 項負誘引侵權責任。本案判決所建立的「誘引唯一」原則符合法條正面論述，但不符合反面論述。法院之所以會建立此原則主要是避免在缺乏直接侵權者下（如本案所涉之專利）無法主張專利權之情況。據此，本案法院對於第 271 條 (b) 項的解讀為：任何人主動誘引侵權或誘引 2 或 2 以上獨立行為人實施專利之所有步驟，應負誘引侵權責任<sup>106</sup>。這樣的解讀可避免專利權人技術上擁有有效的方法專利，但卻因無法主張而沒價值。

多數意見這樣的解讀理由主要為專利法第 271 條 (a) 項並未定義法條中「侵權」之意，因此，(a) 項與 (b) 項的「侵權」可做不同解釋。然而，不同意見認為這樣的解讀不僅不符合條文架構，亦不被判決先例所支持<sup>107</sup>。更重要的是，參議院與眾議院的法條正式報告確認了專利法第 271 條 (a) 項事實上為一「現行法條中怎樣的行為構成侵權」之聲明<sup>108</sup>。由此可知，國會意圖將第 271 條 (b) 項與 (c) 項中的「侵權」作與 (a) 項相同的解釋，只是在 (a) 項以動詞的形式定義。

##### 4.4.2.2 Rich 法官於國會之陳述不足以支持「誘引唯一」原則之建立

全院聯席判決中也引用了 Rich 法官於國會中對於專利法第 271 條之解釋，加強法院之論證。然而，Linn 法官認為 Rich 法官於國會的證詞不僅不具決定性，且製造了不少問題。雖然本案判決有引用 Rich 法官於國會關於「沒有直接侵權卻有輔助侵權」之陳述，但 Rich 法官其後在 1951 年聽證會變更其見解，認為欲成立輔助侵權，必須先證明直接侵權存在<sup>109</sup>。惟，不論 Rich 法官於聽證會之陳述應如何

<sup>103</sup> *Id.* at.

<sup>104</sup> *Id.* at 1337.

<sup>105</sup> *Id.* at 1339.

<sup>106</sup> *Id.*

<sup>107</sup> *Id.*

<sup>108</sup> *Id.*

<sup>109</sup> *Id.* at 1341.



解讀，最高法院已一再表示，國會聽證會之陳述若非來自於國會成員，則在法條解釋上並不具任何效力<sup>110</sup>。因此，Rich 法官之陳述不應引為本案判決論證之基礎。

#### 4.4.2.3 間接侵權仍應以直接侵權成立為前提

除了對於「誘引唯一」原則的批判，Linn 法官於不同意見書中再度重申「專利直接侵權必須以單一行為人實施專利所有請求項為要件」，理由為直接侵權責任乃嚴格責任，「單一主體」原則可使無辜且僅實施部分步驟之行為人免於直接侵權責任。或有論者主張專利法第 271 條 (a) 項法條用語“whoever”代表侵權人不限於「單一主體」。但不同意見則基於兩個理由認為這樣的主張是錯誤的，第一、如果“whoever”包含複數行為人的話，法條應會明確寫明。第二、依照法條結構，第 271 條 (b) 項及 (c) 項將責任延伸至複數行為人非獨立侵權的態樣，代表 271 條 (a) 項應被排除在共同侵權範圍之外<sup>111</sup>。綜合以上理由，以 Linn 法官主筆的不同意見認為間接侵權仍須以單一行為人構成直接侵權為前提。

### 4.5 相關各界對本案判決之看法

#### 4.5.1 美國政府

本案被告不服聯邦巡迴上訴法院判決，向最高法院提起上訴。美國政府亦提出法庭之友書狀，參與表示意見。其反對聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決所建立的「誘引唯一」原則，理由有二：第一、以現行的「指示或控制」原則處理分離式侵權的議題，較符合法體系解釋，也符合美國侵權法上代位責任的概念<sup>112</sup>。相反地，在 Akamai II 案所建立的原則之下，案件中僅有誘引侵權人，而無直接侵權人，違反原本美國專利法上誘引侵權從屬於直接侵權之基本立場。縱使認為「指示或控制」原則有許多規範漏洞，對專利權人保護不周，美國政府認為仍應以具民意基礎的國會針對第 271 條作修正，而不是以職司法律解釋的法院來制定新規定。第二、美國政府也考慮到「誘引唯一」原則對於產業的衝擊。無論資訊、金融服務、生技及無線網路等產業，原本均信賴 BMC 案所建立的「指示或控制」原則。業者深信只要沒有親自實施方法專利之所有步驟或沒有指示或控制他人實施專利步驟，即不致引發專利侵權責任，並且以之作為大量投資該產業之信賴基礎。然而，在 Akamai II 案之後，這些廠商卻突然可能在一夜之間成為誘引侵權人，不無侵害其信賴保護之嫌<sup>113</sup>。

#### 4.5.2 科技產業

GOOGLE、CISCO、HTC 等大廠同樣反對 Akamai II 案法院的見解。除了美國政府的反對理由外，這些科技廠商更擔心「誘引唯一」原則造成誘引侵權範圍的擴張，使自己成為追訴的對象<sup>114</sup>。在科技不斷進步及整合下，為了在競爭市場生存，科技業者會盡量讓其產品或提供的服務保持極大的彈性，使其提供的產品或

<sup>110</sup> *Id.*

<sup>111</sup> *Id.* at 1347.

<sup>112</sup> Brief for the United State as amicus curiae, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786 and 12-960).

<sup>113</sup> *Id.*

<sup>114</sup> Brief of amici curiae Alter corporation, HTC corporation, HTC America, Inc., Smugmug, Inc., and Weatherford international in support of petitioners, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786, 12-800).



服務能與他公司的產品或服務結合使用。以智慧型手機為例，委託代工廠（**original equipment manufacturer, OEM**）製造手機硬體或面板，另有業者專門負責檔案連接，還有數以千計的軟體業者提供網頁平台或特定應用程式供消費者使用。此種多樣化的結合，使得智慧型手機不僅提供通話功能，並可與網頁瀏覽器、衛星定位、電子商務等數以萬計的應用程式相容。然而，在 **Akamai II** 所建立的「誘引唯一」原則下，這些提供部分產品或服務的廠商有可能僅實施部分之方法專利請求項，但由於消費者或其他業者等無法預測及控制之他人實施剩餘步驟，結合後落入專利範圍，即被認定促使、幫助侵權而構成誘引侵權。舉例來說，在智慧型手機所提供的平台上，常有使用者會提供其所撰寫的應用程式供終端使用者使用，而終端使用者可獨立自由選擇要下載怎樣的應用程式到手機中，假若應用程式提供者及終端使用者的行為構成專利法第 271 條（a）項的直接侵權，則手機製造商可能構成誘引侵權。這樣的問題除了智慧型手機外，在積體電路、雲端運算、化學製程等領域也有可能發生<sup>115</sup>。

或有論者認為，專利法第 271 條（b）項並非嚴格責任，必須誘引者知道專利存在且具備誘引的故意，始足當之。換言之，專利權人必須證明誘引者確實意識到其誘引行為構成專利侵害。此種規範方式應可避免無辜業者遭訴。但是無侵權故意的廠商，通常在收到警告函或訴訟通知之前並不知悉其行為有誘引侵權之可能。在收到警告函之後，由於立刻停止製造、販售或實施等行為損失過劇，通常也不會馬上停止被警告的行為，而是去尋求律師協助，找尋抗辯的可能。但在實務上，業者若收到警告函或訴訟通知，法院很有可能因此認定其知道專利權與專利侵害存在。此時若未能立即停止製造、販售或實施等行為，可能會被法院認定為主觀上知悉誘引行為構成專利侵害，而必須負擔誘引侵權責任<sup>116</sup>。

## 4.6 Akamai II 判決所留下的疑問

除了上述相關各界對於以誘引侵權處理分離式侵權行為的批評外，聯邦巡迴上訴法院所建立的誘引唯一原則仍然遺留下不少疑問，分述如下：

### 4.6.1 方法專利訴訟案件將大量增加

在「間接侵權須以直接侵權為前提」的原則下，欲主張誘引侵權，通常需先找出直接侵權人為直接侵權負責。而依據 **BMC** 案所建立的「指示或控制」原則，若實施者間沒有代理或契約關係，專利權人通常很難成功主張直接侵權，也因此無法主張誘引侵權。惟在 **Akamai II** 案之後，面對複數行為人共同實施方法專利時，專利權人只要能夠證明其專利之步驟確實被複數行為人所實施，即有成功主張誘引侵權的機會。據此，誘引侵權的實際射程範圍將大幅增加，其結果可能造成方法專利訴訟的大幅增加<sup>117</sup>，亦增加濫訴的風險。

<sup>115</sup> Brief of Google, Inc., Cisco systems, Inc., Oracle Corp., Red Hat, Inc., Sap America, Inc. Symantec Corp., Xilinx, Inc. as amici curiae in support of petitioner, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786, 12-800).

<sup>116</sup> See *In re* Bill of Lading Transmission and Processing System Patent Litigation, 681 F.3d 1323, 1342 (Fed. Cir. 2012).

<sup>117</sup> 經筆者統計，關於方法專利分離式侵權案件，在全院聯席判決之後短短數月間，已有許多法院變更原本對於誘引侵權部分的判決。筆者認為，**Akamai II** 的判決見解可能鼓勵並助長專利權人興訟。See *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology*, 709 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013); *Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd.*, 709 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2013); *Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 497 Fed. Appx. 958 (Fed. Cir. 2012); *Civix-DDI, LLC v. Hotels.Com, LP*, 904 F. Supp. 2d

#### 4.6.2 損害賠償計算的問題

損害賠償之計算一直都是專利侵權中之重要議題，本案中，法院建立了以「誘引唯一」原則規範方法專利分離式侵權，但並未進一步說明損害賠償的計算方式<sup>118</sup>。或許法院認為在本案中的被誘引者皆為無辜之行為人，因此兩位被告 **Limelight** 及 **Epic** 需負完全的賠償責任，損害賠償的分配並無太大的問題。但試想下面一個情況：若專利權人擁有一個包含 6 項步驟的方法專利，誘引侵權者僅實施方法專利之一個步驟，並誘引他行為人實施剩餘 5 個步驟，被誘引者後來知道專利權人之專利存在，仍實施剩餘之 5 步驟。此時，若仍要誘引侵權者負完全的損害賠償責任，並不公平。

#### 4.6.3 誘引侵權與直接侵權的關係

在本案判決中，法院認為專利法第 271 條 (a) 項與 (b) 項對於「侵權」(infringement) 的定義並不相同，此種界定方式與長久以來的判決先例並不相同。在 **BMC** 案以前，美國許多專利判決都已明白揭示「欲主張間接侵權，須先證明直接侵權」的原則。就 1952 年專利法修法過程而言，從國會聽證會的紀錄中，亦可窺知國會議員對於該原則已有共識存在<sup>119</sup>。而由第 271 條的法條架構觀之，國會之所以會將「侵權」之用語首先規定於 (a) 項，似有定義該用語在同條文中意涵之用意。因此在同條之中只要出現「侵權」一詞，似乎都應作與 (a) 項相同的解釋。據此，第 271 條 (b) 項與 (c) 項所規定的誘引侵權及輔助侵權，其法條用語中的「侵權」一詞，若重新定義為一具有相當差異的新侵權型態，可能有過度擴大法條之中細微差異的危險。遵循歷來法院將之與 (a) 項直接侵權中的「侵權」做同樣解釋之見解，應屬較為平實可靠的法律解釋。

---

864 (N.D. Ill. 2012); *Transunion Intelligence LLC v. Search America, Inc.*, 2013 WL 656616 (D. Minn. 2013); *Prism Technologies, LLC v. McAfee, Inc.*, 2012 WL 5385210 (D. Neb. 2012).

<sup>118</sup> 李森堙，共同侵權與誘使侵權：談 **Akamai** 案聯席判決及其後發展，科技法律透析，第 25 卷第 5 期，頁 24 (2013)。

<sup>119</sup> *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1333 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).



## 第五章 AKAMAI 案最高法院判決與本案評析

本案被告 **Limelight** 與 **Epic** 不服上訴法院全院聯席判決所建立的「誘引唯一」原則，認為法院於判決中所揭示「在專利侵權的案件中，若無單一行為人構成專利法第 271 條 (a) 項的直接侵權，仍得成立第 271 條 (b) 項誘引侵權責任」之見解有誤，並以此為理由，向最高法院提起上訴<sup>120</sup>。最高法院不僅受理被告上訴，並且認定被告上訴有理由，撤銷上訴法院全院聯席判決，發回重審<sup>121</sup>。

### 5.1 最高法院判決

聯邦最高法院首先重申判決先例所揭示的「直接侵權為誘引侵權前提」之原則，接著指出聯邦巡迴上訴法院誤解了「侵害一方法專利」(infringe a method patent) 的意思<sup>122</sup>。方法專利是由多個步驟所組成，這些步驟結合之後才構成申請專利範圍。也就是說，方法專利的每一個步驟都必須由單一行為人實施，才構成專利權直接侵害。本案原告及聯邦巡迴上訴法院皆承認被告 **Limelight** 並未親自實施方法專利之所有步驟，並無直接侵權存在，故亦不應成立誘引侵權責任<sup>123</sup>。蓋如果依照聯邦巡迴上訴法院對於專利法第 271 條 (b) 項的解釋，將迫使法院發展兩套不同的專利侵權法 (infringement law)，一為直接侵權責任，一為誘引侵權責任，此將嚴重破壞專利法之既有體系架構，毀棄該條原本已經確立的運作原則<sup>124</sup>。

此外，最高法院認為依照專利法第 271 條 (f) 項第一款的規定文字，可知國會並無意在 271 條 (b) 項建立「在無人構成直接侵權的情況下可成立誘引侵權」的概念<sup>125</sup>。專利法第 271 條 (f) 項第一款規定：「未經許可在美國境內或由美國境內，在尚未組合之狀態下提供或使人提供專利產品之全部或主要部分，並且積極誘引 (actively induce) 他人在美國境外加以組合。倘若該組合行為發生於美國境內將構成專利侵害，則前述之誘引行為人亦應負擔專利侵權責任。」由此規定可看出，假若國會有意在無人構成直接侵權的情況下，課予誘引行為人間接侵權責任時，將會在法條中清楚指出直接侵權無須同時存在之意旨。然而專利法第 271 條 (b) 項並未有類似的規定，因此法院不應忽視國會之規定文意，創造國會無意建立的侵權責任<sup>126</sup>。

針對全院聯席判決中所提及，誘引無辜行為人從事侵權行為者，即使無辜行為人不需為侵權行為負責，美國侵權法亦有要求誘引者負責之規定。最高法院認為該侵權法原則不適用於本案，理由為本案的問題並非在於無無辜行為人需為直接侵權負責，相反的，本案的問題在於根本沒有直接侵權發生<sup>127</sup>。本案被告 **Limelight** 並未親自實施原告專利之所有步驟，原告的專利權根本沒有被侵害，故無討論誘引侵權之必要<sup>128</sup>。

<sup>120</sup> **Epic** 後與本案原告 **McKesson** 和解，撤回上訴。

<sup>121</sup> **Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.**, No. 12-786, slip op. at 4-11 (U.S. Jun. 2, 2014), [http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786\\_664d.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf).

<sup>122</sup> *Id.* at 5.

<sup>123</sup> *Id.* at 6.

<sup>124</sup> *Id.*

<sup>125</sup> *Id.*

<sup>126</sup> *Id.* at 7.

<sup>127</sup> *Id.* at 8.

<sup>128</sup> *Id.*

或有主張，在侵權法下，當複數行為人間單獨的行為並不構成侵害，但經組合後對於他人造成侵害，此時複數行為人仍須負侵權責任。但最高法院認為在此情況下複數行為人之所以要負侵權責任是因這些行為人的共同行為侵害了原告受法律保障的權益。而依 *Muniauction* 法院所揭示「直接侵權」的定義，係指單一行為人親自實施專利之所有步驟。在此定義下，本案原告的受法律保障的權益並未被侵害，因此不得要求實施部分步驟之被告負責<sup>129</sup>。

最後，針對原告 *Akamai* 請求法院重新審視聯邦巡迴上訴法院於 *Muniauction* 一案有關「單一行為人原則」(single entity rule) 之見解，最高法院表示本案乃係針對專利法第 271 條 (b) 項提出上訴，並未涉及同條 (a) 項<sup>130</sup>。本案最高法院受理審理的上訴議題為「在無單一行為人構成直接侵權的情況下，得否成立誘引侵權責任」，此已預先假設被告 *Limelight* 並不構成直接侵權，故不應重新審視第 271 條 (a) 項相關爭點。最高法院認為本案發回聯邦巡迴上訴法院更審時，法院即有機會重新審視第 271 條 (a) 項之相關爭點，故拒絕原告此項請求<sup>131</sup>。

## 5.2 最高法院判決之遺留問題

聯邦最高法院雖然廢棄了「誘引唯一」原則，但是仍然沒有處理方法專利分離式侵權如何認定的問題。連續兩個審級擱置不討論專利法第 271 條 (a) 項直接侵權的結果，導致「指示或控制」原則過於嚴格，專利權人難以主張其權利的問題，仍然無法獲得解決。*Linn* 法官在 *Akamai II* 不同意見書也提到，若不放鬆對於「指示或控制」原則的認定標準，將無法規制複數行為人合作侵權或聯合經營 (joint enterprise) 的侵權行為<sup>132</sup>。他舉出 *Golden Hour Data systems v. emsCharts, Inc.* 一案作為例證。在該案中複數被告成立策略聯盟，使他們的軟體可以共同作業，並且以單一商品型態對外銷售。該案法院認為複數被告之間屬於聯合經營，並無指示或控制關係，因此適用 *BMC* 案判決先例的結果，尚未構成直接侵權。為了填補最高法院與巡迴上訴法院全院聯席審理留下的此一規範漏洞，我們不可避免地必須回歸美國專利法第 271 條 (a) 項，並且重新思考「指示或控制」原則鬆綁的可能。以下筆者將歸納分析目前學界及實務對於此一問題的看法，並且提出可能之解決方案。

## 5.3 實務及學界規範建議與本文評析

### 5.3.1 「指示或控制」原則的鬆綁——納入共同侵權及聯合經營侵權類型

如同筆者於 5.2 所提到，*Linn* 法官認為若不放鬆對於「指示或控制」原則的標準，將無法規制複數行為人間合作侵權或聯合經營 (joint enterprise) 的侵權行為。但是他認為，「指示或控制」的鬆綁仍不能逸脫於侵權法上代位責任之基本原則。事實上，*BMC* 案以來的分離式侵權案例法，即植基於傳統的代位責任 (vicarious liability) 原則。代位責任的主要精神在於，當行為人之行為可被合法歸咎於他人，如同單一行為主體實施了專利請求項中每一個構成要素，則該單一主體應負如直接侵權人之責任<sup>133</sup>。行為人之行為之所以可歸咎於他人，乃是因為被歸咎者對於

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> *Id.* at 10.

<sup>131</sup> *Id.*

<sup>132</sup> *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1349 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).

<sup>133</sup> *Id.*



該他人之行為具備控制力。BMC 案法院所採取之「指示或控制」原則，即係以代位責任原則為其規範基礎，故即使欲調整「指示或控制」原則，仍應在代位責任原則下進行。

綜前所述，代位責任原則的重點在於主要行為人對於他行為人是否具備控制能力。據此，依照 Linn 法官的看法，在共同侵權或聯合經營符合以下條件時，複數行為人或企業間需負代位責任：(1)彼此間具有協議存在，不論明示或暗示；(2)具備共同目的；(3)共同利益關係；(4)彼此間擁平等發言權，亦即對彼此具對等的控制權<sup>134</sup>。在此種情況下，由於共同侵權及聯合經營彼此間有對等的控制關係及共同目的，符合侵權法上一般性代位責任之要求，應該共同擔負系爭專利之直接侵權責任。

### 5.3.2 依個案適用「誘引唯一」原則或鬆綁後之「指示或控制」原則

另有論者原則同意 Linn 法官鬆綁「指示或控制」原則的看法，但認為面對方法專利分離式侵權的問題，應依實際個案中是否存在無辜行為人，而採取不同之規範方式<sup>135</sup>：

- (1) 個案中若無無辜行為人，則適用鬆綁後之「指示或控制」原則，亦即在共同侵權或聯合經營符合前述 Linn 法官所提出的 4 個條件時，應認符合「指示或控制」原則。
- (2) 個案若有無辜之直接行為人，適用第 271 條 (b) 項，採用 Akamai II 案所採取之「誘引唯一」原則。如此一方面可避免無辜的被誘引者被訴，另一方面又可讓專利權人對誘引者主張權利，以達專利法保護創新之效。

### 5.3.3 全面放棄「單一行為人原則」(single entity rule)

此為 Newman 法官於不同意見書所採之見解<sup>136</sup>，其認為美國專利法第 271 條 (a) 項條文中的“whoever”用語並不支持單一行為人理論原則。按美國聯邦法典第一編第一條即明白揭示，該法典內之單數名詞，包含及適用於多數同一名詞。而“person”或“whoever”亦不僅限於單一個人或其他主體<sup>137</sup>。據此，第 271 條 (a) 項中之“whoever”應同時包含單數及複數，是以直接侵權應不以「單一主體」為要件。欲主張方法專利直接侵權者，必須證明該專利之每一個步驟皆被實施，因此即使所有步驟由不同人實施，應仍無礙於直接侵權的成立。故直接侵權的重點不在於誰構成直接侵權，而在後續責任的分配。

Newman 法官認為不需要去改變既存的法律來設計公平的侵權法。本案判決誤解了「嚴格責任」的意義，誤以為嚴格責任係指每一個參與互動式專利或共同合

<sup>134</sup> *Id.*

<sup>135</sup> Brett M. Jackson, *Bridging the (Liability) Gap: The Shift Toward §271(b) Inducement in Akamai Represents a Partial Solution to Divided Infringement*, 54 B.C. L. Rev. 2127, 2156-2159 (2013).

<sup>136</sup> 亦有學者贊同此看法。See Lickteig, Spencer K., *A Madness to the Method: Fixing the Joint Infringement System for Method Patents after Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.* (November 5, 2013), available at <http://ssrn.com/abstract=2400106>.

<sup>137</sup> 1 U.S.C. § 1: In determining the meaning of any Act of Congress, unless the context indicates otherwise— words importing the singular include and apply to several persons, parties, or things; ... the words ‘person’ and ‘whoever’ include corporations, companies, associations, firms, partnerships, societies, and joint stock companies, as well as individuals....

作實施方法專利之人皆須為侵權行為所造成的損害負責，但法院在 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A* 一案中並不這樣認為。侵權法原則中的嚴格責任是適用在損害發生於固有的冒險的或危險的活動上，並非專利侵權。在 *Black's Law Dictionary* 也提到：責任並不依附於過失或意圖傷害，而是違反讓某件事安全的義務。嚴格責任常發生於極度危險活動或產品責任<sup>138</sup>。

Newman 法官舉出 *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*<sup>139</sup> 案及 *Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States*<sup>140</sup> 案的最高法院見解，認為當企業或複數行為人共同侵害專利權時，損害賠償的計算可依傳統侵權法原則做適當的分配，而此種原則即可解決本案這些分裂的法則及判決先例的爭議<sup>141</sup>。申言之，在面對專利侵權的損害賠償計算，應該考量行為人行為對於專利權人所受傷害的貢獻程度、因侵權行為所獲利益之多寡、行為人對侵害行為的認識以及可歸責性。這些考量因素整理於侵權法整編第 8 條，依照該條的規定，考量因素包含：(a) 行為人創造風險的行為本質，包含任何有關於行為創造之風險的意識或不重視，及任何期待造成傷害行為的意圖；(b) 行為人創造風險行為與造成損害結果間的因果關係。侵權法整編對於本條的評論 c，更進一步認為對於複數行為人或企業間對於責任歸屬之分配，應該考量各自行為創造風險行為的本質，包含從事行為的理由、行為人的能力、心智狀態及意圖等<sup>142</sup>。依照 Newman 法官的看法，面對方法專利分離式侵權行為時，法院應將參與實施專利請求項之行為人均一概認定為直接侵權人，惟在後續的責任歸屬分配時剔除無辜之行為人，在判決中不將之納入損害賠償範圍。

### 5.3.4 綜合評析與本文見解

針對前述實務及學者所提出之規範方法，筆者認為應以 Linn 法官所提出「指示或控制」原則之鬆綁，較為可採。理由如下：

#### 5.3.4.1 針對依個案分別適用「誘引唯一」原則或鬆綁後之「指示或控制」原則的回應

採此見解之論者，應是以保護專利權人為出發點而給予雙重保護，當專利權

<sup>138</sup> *Akamai II*, 692 F.3d at 1330 .

<sup>139</sup> *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27, 33 (1931).

<sup>140</sup> *Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States*, 556 U.S. 599, 614 (2009)

<sup>141</sup> *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1331 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).

<sup>142</sup> § 8. Factors for Assigning Shares of Responsibility

Factors for assigning percentages of responsibility to each person whose legal responsibility has been established include

(a) the nature of the person's risk-creating conduct, including any awareness or indifference with respect to the risks created by the conduct and any intent with respect to the harm created by the conduct; and  
(b) the strength of the causal connection between the person's risk-creating conduct and the harm.

Comment c to § 8 of the Restatement further elaborates on the factors for assigning shares of responsibility:

c. Factors in assigning shares of responsibility.... The nature of each person's risk-creating conduct includes such things as how unreasonable the conduct was under the circumstances, the extent to which the conduct failed to meet the applicable legal standard, the circumstances surrounding the conduct, each person's abilities and disabilities, and each person's awareness, intent, or indifference with respect to risks. The comparative strength of the causal connection between the conduct and the harm depends on how attenuated the causal connection is, the timing of each person's conduct in causing the harm, and a comparison of the risks created by the conduct and the actual harm suffered by the plaintiff.



人無法舉證複數行為人間具指示或控制關係時，仍可以誘引侵權為第二道防護，對專利權人之保護可謂非常周全。

惟筆者認為，以誘引侵權處分離式侵權的議題除了可能產生前述包括濫訴、產業的信賴利益保護及損害賠償計算困難等問題外，分離式侵權屬直接侵權下的一種侵權態樣，故不應以間接侵權體系予以規範。

#### 5.3.4.2 針對全面放棄「單一行為人原則」之回應

依 Newman 法官提供的規範方法，不論是否有侵權意圖，只要複數行為人的行為落入專利權範圍，即可認定這些人都構成直接侵權，之後再依傳統侵權法去分配責任歸屬。如此一來，在討論專利法第 271 條 (a) 項直接侵權的適用時，不必再去考慮行為人間之關係，讓實施部分步驟之行為人都構成直接侵權，由於成立直接侵權，亦可討論間接侵權，至於無辜的行為人，則可排除責任歸屬之分配。

Newman 法官提供了一有創意的規範方法，也重新詮釋了「嚴格責任」。惟這樣的規範方式有違判決先例所建立的「單一行為人必須親自實施專利之所有步驟始構成侵權」。此外，在這樣的規範方式下，原本應由間接侵權所規範的行為人都可能因為實施了專利的任一步驟或要件而構成直接侵權，這將架空間接侵權制度。

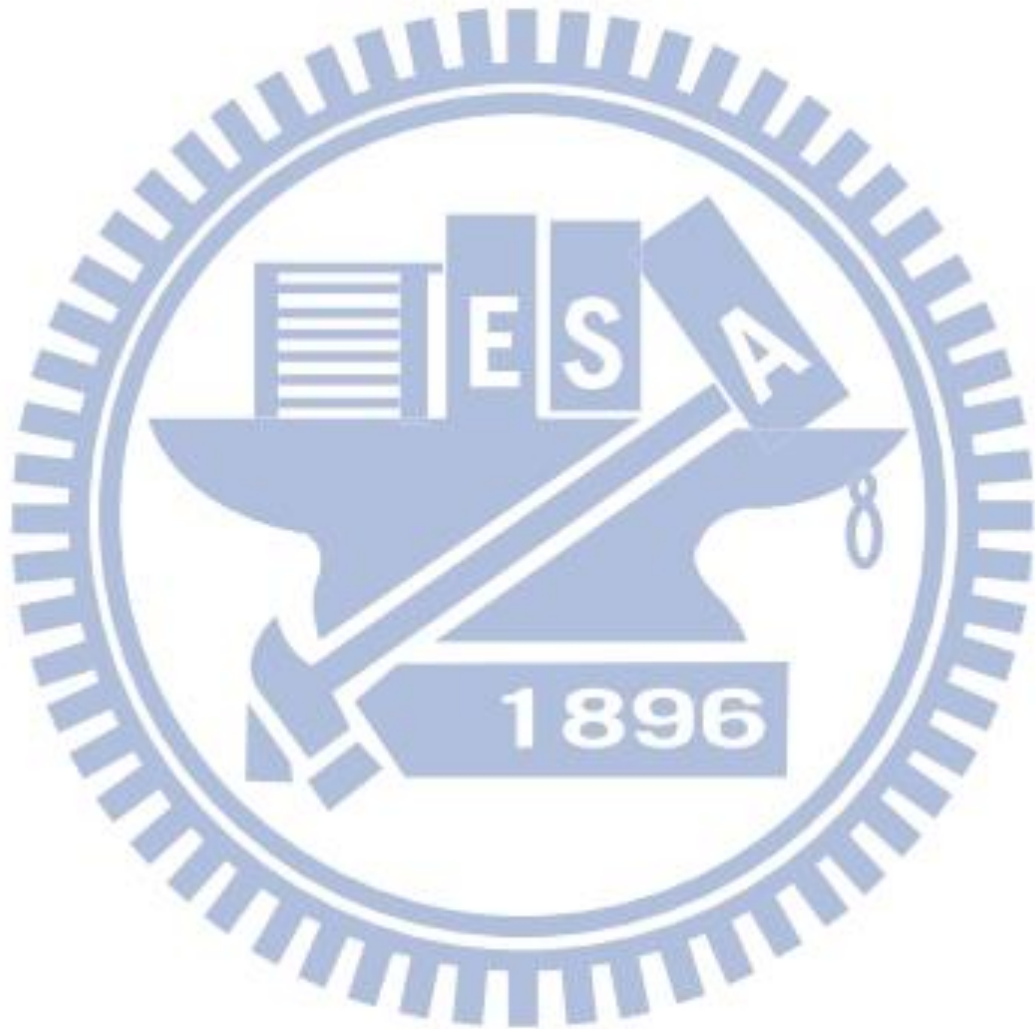
#### 5.3.4.3 贊成以鬆綁後之「指示或控制」原則規範方法專利分離式侵權之理由

首先，分離式侵權屬直接侵權行為下的一種侵權態樣，不應另起爐灶，全部或部分以間接侵權予以規範，仍應回歸直接侵權之架構下加以解決，方不致於治絲益綯。第二，以直接侵權規範分離式侵權行為，在損害賠償的計算上較誘引侵權來得容易。第三、鬆綁後之「指示或控制」原則，將直接侵權責任範圍擴及合作侵權和聯營侵權態樣，已經包含行為人各種有意進行之共同直接侵權行為態樣，對於專利權人所提供的法律保護應該已經足夠。Newman 法官完全拋棄「單一行為人」原則的主張，對於現行專利法基本架構變動過大，無辜之直接行為人有可能因此被迫涉入專利侵權訴訟之中。原本應由誘引侵權或輔助侵權所規範的間接行為人，也有可能因為實施了專利的任一步驟，或者因為提供系爭專利之重要構件，而成立直接侵權。事實上，採取前述放鬆擴大「控制或指示」原則之途徑，已經足以將主要之分離式侵權行為類型納入專利侵權責任範圍，應無必要採取 Newman 法官所建議如此激進之規範途徑。

或有反對者認為「指示或控制」原則要求複數行為人之間必須具備代理、契約義務等代位責任關係，造成專利權人舉證不易，導致對於專利權人保護不周。筆者認為，在全要件原則之下，單一行為人親自實施專利之所有步驟始構成直接侵權，此為長久以來已被法院確立之專利法原則。是故專利申請人在撰寫專利時，應以單一行為主體之角度進行專利撰寫，避免在請求項中撰寫多個行為主體，以免去複數行為人共同實施系爭專利，造成分離式侵權舉證不易的結果<sup>143</sup>。倘若專利權人並未盡到此一責任，則不應由專利制度或法院在後端窮盡一切可能以提供權利救濟。即使是互動式專利，仍得撰寫為單一主體實施之請求項，在技術上並無困難。舉例而言，若一發明包含傳送檔案及接收資料，若專利申請人認為潛在侵權者在傳送端，則該方法專利之請求項可寫為「傳送資料給接收者」，並省略「接

<sup>143</sup> 李森堦，從美日共同侵權責任認定之實務發展談創新服務方法發明之專利布局策略，科技法律透析，第 24 卷第 8 期，頁 60（2012）。

收資料」這個步驟，以避免分離式侵權所引發的權利行使困難。相反地，假若潛在侵權者係位處於接收端，則該請求項可改寫為「接收傳送端的資料」，並且省略「傳送資料」的步驟。這樣的撰寫方式可讓專利權人單獨面對個別潛在侵權者，省去複數行為人分離式實施方法專利所可能造成的爭議。





## 第六章 質性研究

### 6.1 質性實證研究方法

#### 6.1.1 質性研究方法介紹

以訪談作為質性研究方法時，有三大類型訪談進行模式<sup>144</sup>，分別為結構式訪談（structured interview）、半結構式訪談（semi-structured interview）以及非結構式訪談（unstandardized interview）。其中，結構式訪談較僵化固定，於研究授權實務時恐不夠靈活，不足因應實務個案差異或使研究者進一步深入探討相關條款背後考量；非結構式訪談則有過於鬆散、難以完整掌握研究脈絡之疑慮，據此，本文選擇採取半結構式訪談進行研究，在訪談之前先依據研究的問題與目的，設計訪談的大綱，作為訪談指引。惟訪談進行過程中，不需嚴守訪談大綱而是依當下實際狀況，對訪談問題做彈性調整。

#### 6.1.2 訪談對象

由於本文研究主題為探究分析目前實務及學者針對方法專利分離式侵權所提之規範方式，並嘗試提出筆者認為最適當之規範建議，訪談對象設定為在美國實務界中實際處理專利訴訟案件之律師。以期藉由訪談者實際處理訴訟或申請專利之經驗，以及對於美國專利訴訟案件之觀察和體認，獲得訪談者對於方法專利分離式侵權規範方式之見解。以下為訪談對象之個人資料表

表格 1 訪談對象資料

編號	代碼	現職
1	A	美國律師事務所合夥律師
2	B	外國法事務所律師事務所主持律師

#### 6.1.3 訪談題目設計

訪談之前依據研究目的擬訂訪談大綱，內容主要為請訪談者針對目前現有之規範方式及學者的規範建議提出意見。訪談大綱並先行提供訪談對象參考，訪談過程中再依不同訪談對象所分享之經驗內容各別延伸，或是加以請益討論，以下為訪談大綱：

- (1) 在 *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.* (en banc) 一案，法院建立「誘引唯一」原則來規範方法專利分離式侵權態樣，身為美國律師，請問您對此原則之看法？
- (2) 有論者認為，「誘引唯一」原則可能造成只有誘引侵權者，卻沒有直接侵權者，造成損害賠償、懲罰性損害賠償認定的困難，甚至造成濫訴的可能，請問您對此之看法為何？
- (3) 有論者認為，縱採「誘引唯一」原則，仍無法規範共同侵權或聯營侵權的情形，請問您對此看法為何？
- (4) 有論者認為，「誘引唯一」原則會使專利權範圍大於實際申請範圍，就您

<sup>144</sup> Uwe Flick 著，李政賢等譯，質性研究導論，頁 121，五南（2007）。

所知，是否真有此情形發生?可否適舉一例?

- (5) 在本案之前，聯邦巡迴上訴法院曾於 *BMC Resources, Inc. v. Paymentech* 一案建立，「指示或控制」(direct or control) 原則，請問您對於這樣的規範模式的看法為何?是否有對專利權人保護不周的情形?如果標準過嚴，是否有鬆綁的必要?鬆綁的範圍為何?
- (6) Newman 法官在 *Akmai* 全院聯席判決的不同意見書中提到可全面揚棄「單一主體」(single entity rule) 原則，只要實施專利任一請求項，都構成直接侵權，責任歸屬之分配再由傳統侵權法去分配，請問您對此之看法為何?
- (7) 另有論者認為，目前專利法第 271 條所列的侵權規範已不足以規範新興科技下的分離式侵權，應修法納入「共同侵權」態樣，請問您對此之看法為何?

由於本研究係採半結構式訪談方式，因而在進行訪談時，可能會因受訪者的回答不同，而對問題有不同的延伸詢問。然而整體而言訪談仍以前述的訪談指引之架構進行。

## 6.2 訪談所得

### 6.2.1 訪談意見整理

綜合質性研究之半結構式訪談所得，整理實務工作者對於方法專利分離式侵權行為的各種規範方式看法如下：

#### 6.2.1.1 「誘引唯一」原則未必對於專利權人較有利

在 *Akamai II* 案中，聯邦巡迴上訴法院全院聯席判決建立「誘引唯一」原則，一般認為這樣的原則讓專利權人更容易主張權利<sup>145</sup>。然本文經過訪談有經驗之實務工作者後發現，由於間接侵權要求主觀要件，亦即須具備侵權「故意」。而主觀要件在訴訟實務中並不容易證明，據此，利用「誘引唯一」原則處理方法專利分離式侵權對於專利權人未必較有利。

「實質上面來講，其實他只是把共同侵權改成間接侵權。那這個我覺得有兩個問題，第一個就是說，對專利權來講不會更有利，因為如果你有看那個間接侵權的案件的的話，最近這幾年案例最高法院有一個案子叫 *Global-Tech*，基本上把間接侵權的標準改的非常高，就是說『故意』的要求很高，那一般來講就專利權人，你幾乎沒有辦法證明<sup>146</sup>。」

「其實美國の間接侵權，在那個時間點是降低了非常多。那降低的原因是因為大家發現間接侵權非常難證明，你多了一個『故意』。而且你又說你必須要『知情專利』。那多了這兩個要素的情況之下，大家就會覺得說，我幹麻那麼麻煩。而且你還要先證明直接侵權。所以就多了這兩個要素變成說你就比平常要證明來得困難，那你多了這兩個要素，而且你必須要把這兩個要素，因為美國侵權與否要交給陪審團做決定，所以很多時候你就要說明給陪審團，有的時候陪審團就覺得

<sup>145</sup> 陳士仁，美國專利法誘引侵權之研究-兼論分離式侵權行為，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，頁 170 (2011)。

<sup>146</sup> A 受訪者訪談資料。



說，他們搞不太清楚這麼複雜的東西<sup>147</sup>。」

### 6.2.1.2 「誘引唯一」原則可能造成的問題

#### (1) 引發濫訴

筆者曾於 Akamai II 案後觀察聯邦巡迴上訴法院及下級法院判決，發現在全院聯席判決後短短數月間，已有許多法院變更原本對於誘引侵權部分的判決，並提出「誘引唯一」原則可能引發濫訴之疑慮<sup>148</sup>。受訪者亦認為「誘引唯一」將使間接侵權的射程範圍大幅增加，在專利流氓盛行情況下，有極大的可能會引起許多不必要的訴訟。縱使被告最後不構成侵權，然在訴訟過程中亦已付出大筆訴訟費用，對被告仍產生損失。

「你會發覺有共同侵權的案子大部分是，大部分是小公司，因為他沒有很好的資源，所以他自己的不管是專利檢索或是撰寫都不是特別周到。所以寫出來的請求項就會，本來應該譬如說本來應該寫成 90 分或 100 分，他可能就寫到 60 或者 70 分，那這些專利最後都到哪些人手上？最後都到 troll 手上，就是所謂的專利流氓。那這些 troll 專利最後會拿來打有錢的大公司，所以他們大公司來講，放寬共同侵權只會開放很多對他們的訴訟。那『指示或控制』原則對於他們自己(大公司)的權利當然沒有影響，因為他們本來寫專利就很專業不會有這樣的問題。他會覺得說，法律已經規定得很清楚，只要我的專利寫好，就不會受影響，因為我的專利權本來就很 solid。今天如果我是 unclear 或是放的很寬的話，就像你剛剛問的問題，今天如果 open the door to more litigation，那這些訴訟事實上對於公司來講，就花費不必要的訴訟費用。<sup>149</sup>」

「假如說，我們就摒棄掉『指示或控制』好了，我們摒棄掉必須單一行為人親自實施專利之所有步驟。我們只單單用『誘引唯一』，讓專利權人比較好主張。…我覺得那個等於算是，好像那個防護線蠻低的。所以我是覺得，尤其現在美國那麼濫訴的狀況，以聯邦巡迴上訴法院全院聯席這樣子的一個判決，是很有可能造成濫訴<sup>150</sup>。」

「你等於說要推到開庭，你才有辦法解決這個問題。專利權人他想濫訴的時候，他很容易就是說，我就是看到 ABC 加在一起一起做，有沒有意圖，我要看 discovery，有沒有『知情專利』，現在網路這麼發達，你去 google 就可以找到專利，USPTO 所有專利也都在網上。我們同一個業界裡面你難道不知道這個專利嗎？等於那兩個很容易就過了門檻。然後你就開始訴訟，然後美國專利訴訟費用這麼高的一個情況之下，我覺得就是強迫大家去打訴訟，花了幾百萬美金。之後好不容易到了陪審團前面，你才有一點點機會平反，那

<sup>147</sup> B 受訪者訪談資料。

<sup>148</sup> 詳參本文 4.6.1

<sup>149</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>150</sup> B 受訪者訪談資料。

我會覺得比較像遲來的正義不是正義<sup>151</sup>。」

## (2) 損害賠償計算問題

聯邦巡迴上訴法院於 Akamai II 案雖然建立「誘引唯一」原則，但並未對於損害賠償計算問題詳細闡述。故此原則可能造成的損害賠償計算問題，筆者已於 4.6.2 說明。受訪者亦提出若將「誘引唯一」原則適用到具實體的物質世界，可能造成侵害基準認定不同，將使侵權人付出與侵權所得顯不相當之合理權利金。

「一般來說，假如我是米其林，我做輪胎，我頂多侵害別人輪子的專利，賠償基準就是輪子，那我賠你 1% 甚至 10% 合理權利金都 OK。但如果採『誘引唯一』原則，不需要單一行為人實施專利之所有步驟就可以主張誘引侵權。假如我今天是跑車被侵權，但專利權人就只找米其林，主張米其林誘引侵權，那賠償基準變成跑車，那說不定跟我要 1% 合理權利金我米其林就倒了。<sup>152</sup>」

### 6.2.1.3 針對全面放棄「單一主體」原則之回應

Newman 法官於 Akamai II 案不同意見書中提出不論是否有侵權意圖，只要複數行為人的行為落入專利權範圍，即可認定這些人都構成直接侵權，之後再依傳統侵權法去分配責任歸屬。如此一來，在討論專利法第 271 條 (a) 項直接侵權的適用時，不必再去考慮行為人間之關係，讓實施部分步驟之行為人都構成直接侵權，由於成立直接侵權，亦可討論間接侵權，至於無辜的行為人，則可排除責任歸屬之分配。然受訪者人認為全面放棄單一主體原則對於專利法變動過大，且讓無辜之直接行為人有可能因此被迫涉入專利侵權訴訟之中。另有受訪者認為在訴訟實務中，是否「無辜」很難判斷，依目前科技廠商分工之特性，有可能會讓無辜行為人負起直接侵權責任，對無辜行為人並不公平。

「你的訴訟就變成說，任何公司他只要做其中 3 步驟就可以被告，那假設請求項是 12 步驟的話，那不就會產生 12 個被告。這樣的法律是不具衡平性的，對於社會來說是沒有明確性的，只會引發更多訴訟<sup>153</sup>。」

「但是我會覺得那個風險非常的大。就是說，你很難去判斷什麼叫做無辜行為人跟他是到底是怎麼做，因為就是說從，尤其是從臺灣廠商的角度來看。我們很多時候就只是代工，然後我們可能就是上游中游下游然後再送到美國去，那你說上游，你說做 chips，你知不知道他最後被用到電腦，你一定知道，那他到底是不是無辜行為。那 chips 現在他今天被放到主機板，主機板廠商是不是全部中獎？主機板再放到電腦裡，電腦是不是再中一次，然後很可怕，我覺得那個，然後再來到 HP，到 Dell，他們就會說我們只是無辜行為人，因為我們只是叫他們幫我們貼了品牌標籤，然後全部中獎。所以我會覺得，那個其實很難，而且我覺得在做那麼多年的訴訟，我覺得在訴訟裡面，什麼奇奇怪怪的東西都可以被拿出來講，那被拿出來講的時候，沒有任何人看起來是無辜行為<sup>154</sup>。」

<sup>151</sup> B 受訪者訪談資料。

<sup>152</sup> B 受訪者訪談資料。

<sup>153</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>154</sup> B 受訪者訪談資料。



#### 6.2.1.4 對於在專利法中引進「共同侵權」概念的看法

有論者認為應在專利法引進共同侵權的概念<sup>155</sup>，讓具有蓄意侵權的複數行為人負共同侵權責任。受訪者同意引進，但必須以專利權人已盡專利撰寫義務為前提。

「可以有這樣的一個例外。但是我覺得它不應該是一個 norm，所謂不應該是一個 norm 就是說，不應該任何案例都可以共同侵權，而是說專利權人必須要盡到專利撰寫義務<sup>156</sup>。」

#### 6.2.1.5 對於「指示或控制」原則的看法

本文提出應以鬆綁後之「指示或控制」原則規範方法專利分離式侵權，並主張專利權人在撰寫專利請求項時即寫成單一主體實施。或有論者認為，隨著科技不斷發展，新興科技產品不斷出現，要求所有方法專利皆撰寫為由單一行為人實施有相當難度。然經由受訪者之案例分享，發現至少以目前的科技發展來說，即使是互動式專利，仍得撰寫為單一主體實施，並不會有寫作上的困難。

「依照我的經驗，至少你可以講說 80%的個案，甚至我覺得超過 80%的個案，如果請求項寫的更好其實就不會有問題產生<sup>157</sup>。」

「譬如說你打電話給我，那你可以把它切成說所有的動作都由同一人實施，你撥號，你發出去，你的手機跟基地在溝通。這個你可以寫成單一行為人的請求項，不需要任何第二人或者第三人來幫助實施。可是如果你寫得不好，你說你撥號然後要通過基地台，基地台再發訊號給我，然後我收話，這樣的話就 involve 至少 3 個行為人<sup>158</sup>。」

「比如說你上拍賣網，給我一個 search term，然後你會覺得是互動就是說你輸入之後 他把結果給你，那你根據這個結果再進行其他指令。譬如說你要買手機好了，你先搜尋手機，網站給你搜尋結果，然後你這邊有說我要臺北市取貨，他再作後續動作。那這是一個 interactive 那你可以說它是互動，可是如果寫成請求項的話，你如果從拍賣網的角度來說，他第一步是接收你的搜尋指令，第二步是產生搜尋結果，第三步是接收台北市取貨的指令，然後第四步是產生結果。這樣根本不需要第二人啊<sup>159</sup>。」

兩位受訪者都較為贊同以「指示或控制」原則作為方法專利分離式侵權的判斷標準，雖然「指示或控制」原則被批評過於嚴苛，專利權人難以主張權利，但受訪者認為如果問題點在於判斷標準過於嚴苛，則應該想辦法做適度放寬或加入例外情況，而不應該把直接侵權行為納入間接侵權的規範體系。

「所以這時候你要解決這個問題，應該是去看說『指示或控制』原則是不是太嚴格，當你被迴避的時候，這時候應該會有一個 rule，不需要一方做完所有的事情就可以證明侵害了，而不是我要改成間接侵權去規範<sup>160</sup>。」

「我覺得就是 key issue 在這裡，就是說大家對於原來的法律並沒有太大的問題，最大的問題來自於就是說原來的法律有一個漏洞，導致讓它說那我只要把它切開就沒有所謂的代理。既然它不是我的代理人，我對它也沒有控制，我對它也

<sup>155</sup> 王碩汶，「淺談美國專利分擔侵權理論」，智慧財產權月刊，第 170 卷，頁 92（2013）。

<sup>156</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>157</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>158</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>159</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>160</sup> A 受訪者訪談資料。

沒有責任。<sup>161</sup>。」

關於應如何放寬「指示或控制」原則，有受訪者認為必須由法院在案件中依照個案判斷，很難事先訂定一個放寬的標準。另一位受訪者則認為若專利權人已盡撰寫義務，卻被複數行為人蓄意以共同實施的方式規避，此時應將這樣的侵權態樣納入規範。

「我覺得可以放寬，但是怎麼放呢，怎麼放寬我覺得是一個會變成 case by case，今天有一個案子，然後這個法官看說好，在這種狀況下，合不合理，要不要放寬到這個地步怎麼樣，因為很難就是用立法或者是用法院就說好，那這下面十種方式我們放寬，然後其他不放寬，我覺得很難這樣做，我覺得那個是感覺比較需要用 case law 的方式來說，通常這種狀況他可以放寬，遇到這種狀況那就不行，不能放寬。<sup>162</sup>」

「例如說我覺得某一種，第一個就是蓄意規避，我今天原來是有侵權行為，這有一點像法律逃漏稅，你知道在台灣稅金很重，所以你把工資放到英屬維京群島，這也是合法逃漏稅，因為法律是容許你這樣。那基本上我覺得，目前『指示或控制』原則就在允許這樣的事情，就是我讓你合法侵害只要你把行為人分開，那我覺得這樣的狀況是有待商榷的。那所以我覺得，例外就是故意規避發生時。那這時候我覺得應該是要有一個規範<sup>163</sup>。」

### 6.2.2 質性結果分析：受訪者基本上與本文見解一致

藉由質性實證研究，可觀察以及了解實務界人士對於美國法上方法專利分離式侵權之見解。本文主張分離式侵權屬直接侵權行為下的一種侵權態樣，不應以間接侵權予以規範，仍應回歸直接侵權之架構下加以解決。受訪者亦認為直接侵權及間接侵權所規範的侵權型態並不相同，不能僅因「指示或控制」原則過於嚴苛即另起爐灶，用不符法體系解釋的間接侵權予以規範。同時，受訪者也認同目前「指示或控制」原則的射程範圍被法院詮釋得過於狹窄，對於專利人保護不足。針對此問題，訪談者 B 並未給出明確的放寬範圍，認為仍必須回歸法院依個案判斷。訪談者 A 則認為「指示或控制」原則應該設有例外，讓「蓄意規避」之行為人負直接侵權責任。訪談者 A 所提及之「蓄意規避」與本文鬆綁條件中的主觀條件「彼此間具有協議存在，不論明示或暗示<sup>164</sup>」類似，雖然受訪者 A 並未提到本文所主張之其餘 3 個鬆綁條件，惟亦可得知受訪者的意見與本文核心主張彼此一致。

此外，兩位受訪者不約而同提到，大部分方法專利分離式侵權的案例都可藉由請求項的撰寫獲得解決。亦即，假若專利權人或專利代理人在申請階段即以「單一主體」為原則撰寫請求項，即可避免後續爭議問題產生。而針對論者提出互動式專利無法以單一主體進行撰寫之疑慮，受訪者亦在訪談過程中實際舉出互動式專利並說明如何撰寫成單一主體的請求項。據此，要求專利權人以單一主體進行請求項撰寫並不困難。若專利權人在申請階段並未盡此妥善撰寫請求項之責任，則不應由法院或法律在後端窮盡一切辦法讓專利權人得到侵害救濟。綜上所述，受訪者的意見基本上與本文見解一致。

<sup>161</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>162</sup> B 受訪者訪談資料。

<sup>163</sup> A 受訪者訪談資料。

<sup>164</sup> 詳參 5.3.1



## 第七章 結論

在聯邦巡迴上訴法院 *Akamai II* 全院聯席判決所建立的「誘引唯一」原則下，專利權人只需主張誘引者有「導致」、「勸使」、「鼓勵」或「幫助」侵權行為，誘引者即構成誘引侵權，不必再舉證複數行為人間具「指示或控制」關係，即可獲得賠償。另一方面，欲主張專利法第 271 條 (b) 項之誘引侵權，必須證明行為人具備「知悉」之主觀要件，無辜行為人可因此免除誘引侵權責任，表面上看來似乎是相當理想之規範方式。然而，這樣的規範模式除有濫訴風除，可能損及科技產業的信賴利益，以及造成損害賠償計算困難等問題外，也與美國法院判決先例及專利法原本原則有所牴觸。

面對諸多對於 *Akamai II* 判決的批評及質疑，聯邦最高法院於 2014 年年初決定受理本案上訴，並於同年 6 月做成撤銷原判、發回更審之決定。至此，誘引侵權必須以單一行為人構成直接侵權為其課責前提，此一原則已成定論。然而，最高法院在本案中，並未重新審視方法專利分離式實施行為，究應如何認定其侵權責任方屬適法。*Akamai* 案訴訟進行至今，已經經歷四個實體判決，但是仍未解決本類型實施行為之侵權責任認定問題。在最高法院否定僅以誘引侵權建構其侵權責任的背景下，聯邦巡迴上訴法院之更審判決，勢必回頭審視專利法第 271 條 (a) 項應如何適用於方法專利分離式侵權行為，方屬適法得當，其判決結果仍然值得持續關注。

在觀察法院歷來判決、參考學者文獻及質性實證研究後，本文擬對專利權人、專利代理人及方法專利分離式侵權原則之發展提出以下建議：

(1) 撰寫方法專利應以「單一主體」進行撰寫

為了避免專利被其他複數行為人共同實施而陷入難以主張權利之困境，專利權人或專利代理人在撰寫方法專利請求項時，宜多加思考語法上的運用，務必確認請求項的每一步驟皆僅能由單一行為人實施。此外，在撰寫方法專利時，也應多加思考可能的潛在侵權者及各種可能的侵權類型，若能對於侵權者主張直接侵權，在舉證上會較為容易。

(2) 認定是否構成方法專利分離式侵權，應以鬆綁後之「指示或控制」原則作為判斷標準

以「指示或控制」原則作為方法專利分離式侵權的判斷標準符合法體系解釋，也具明確性。惟為避免複數行為人利用合作侵權或聯合經營侵權規避現行法之規定，應將此二種侵權態樣之共同直接侵權納入。本文認為，就方法專利權人之保護，以及目前分離式侵權之實施實況而言，此應屬較為妥當之規範方式。

## 參考文獻

### 中文書籍

1. 劉國讚，《專利實務論》，元照出版，台北（2009）。
2. Uwe Flick 著，李政賢等譯，《質性研究導論》，五南，台北（2007）。

### 中文期刊

1. 王碩汶，〈淺談美國專利分擔侵權理論〉，智慧財產權月刊，第 170 卷，頁 67-93（2013）。
2. 李森堙，〈共同侵權與誘使侵權：談 Akamai 案聯席判決及其後發展〉，科技法律透析，第 25 卷第 5 期，頁 19-24（2013）。
3. 李森堙，〈從美日共同侵權責任認定之實務發展談創新服務方法發明之專利布局策略〉，第 24 卷第 8 期，頁 43-61（2012）。

### 中文學位論文

1. 江倚豪，《從美國法探討專利之「分離式侵權行為」－以方法專利為中心》，國立東華大學財經法律研究所，
2. 陳士仁，《美國專利法誘引侵權之研究-兼論分離式侵權行為》，世新大學智慧財產權研究所碩士論文，2011 年 12 月。

### 英文期刊

1. Ahn, Alice Juwon, *Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The "Control or Direction" Standard for Joint Infringement*, 24 BERKELY TECH. L.J. 149 (2009).
2. Bartholomew, Mark, *Cops, Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine*, 2009 BYU L. REV. 783 (2008).
3. Dokhanchy, Reza, *Cooperative Infringement: I Get by (Infringement Laws) with a Little Help from My Friends*, 26 BERKELY TECH. L.J. 135 (2011).
4. Gerdelman, Kristin E., *Subsequent Performance of Process Steps by Different Entities: Time to Close Another Loophole in U.S. Patent Law*, 53 EMORY L.J. 1987 (2004).
5. Grow, Nathaniel, *Joiny Patent Infringement Following Akamai*, 51 AM. BUS. L.J. 71 (2014).



6. Gupta, Damon, *Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule*, 94 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 61 (2012).
7. Jackson, Brett M., *Bridging the (Liability) Gap: The Shift Toward §271(b) Inducement in Akamai Represents a Partial Solution to Divided Infringement*, 54 B.C. L. Rev. 2127 (2013).
8. Lemley, Mark A., David O'Brien, Ryan M. Kent, Ashok Ramani & Robert Van Nest, *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q. J. 255 (2005).
9. Morgan, Ben, *Joint Infringement and the Impact of BMC Resources, Inc. v. Paymentech*, 12 SMU SCI. & TECH. L. REV. 173 (2009).
10. Robinson, W. Keith, *No "Direction" Home: an Alternative Approach to Joint Infringement*, 62 AM. U. L. REV. 59 (2012).
11. Truong, Long, *After BMC resources, inc. V. paymentech, L.p.: Conspiratorial infringement as a means of holding joint infringers liable*, 103 Nw. U. L. Rev. 1910 (2009).

#### 其他英文參考資料

1. Brief for the United State as amicus curiae, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786 and 12-960).
2. Brief of amici curiae Alter corporation, HTC corporation, HTC America, Inc., Smugmug, Inc., and Weatherford international in support of petitioners, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786, 12-800).
3. Brief of Google, Inc., Cisco systems, Inc., Oracle Corp., Red Hat, Inc., Sap America, Inc. Symantec Corp., Xilinx, Inc. as amici curiae in support of petitioner, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (Nos. 12-786, 12-800).
4. Lickteig, Spencer K., *A Madness to the Method: Fixing the Joint Infringement System for Method Patents after Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.* (November 5, 2013), available at <http://ssrn.com/abstract=2400106>.

## 相關判決

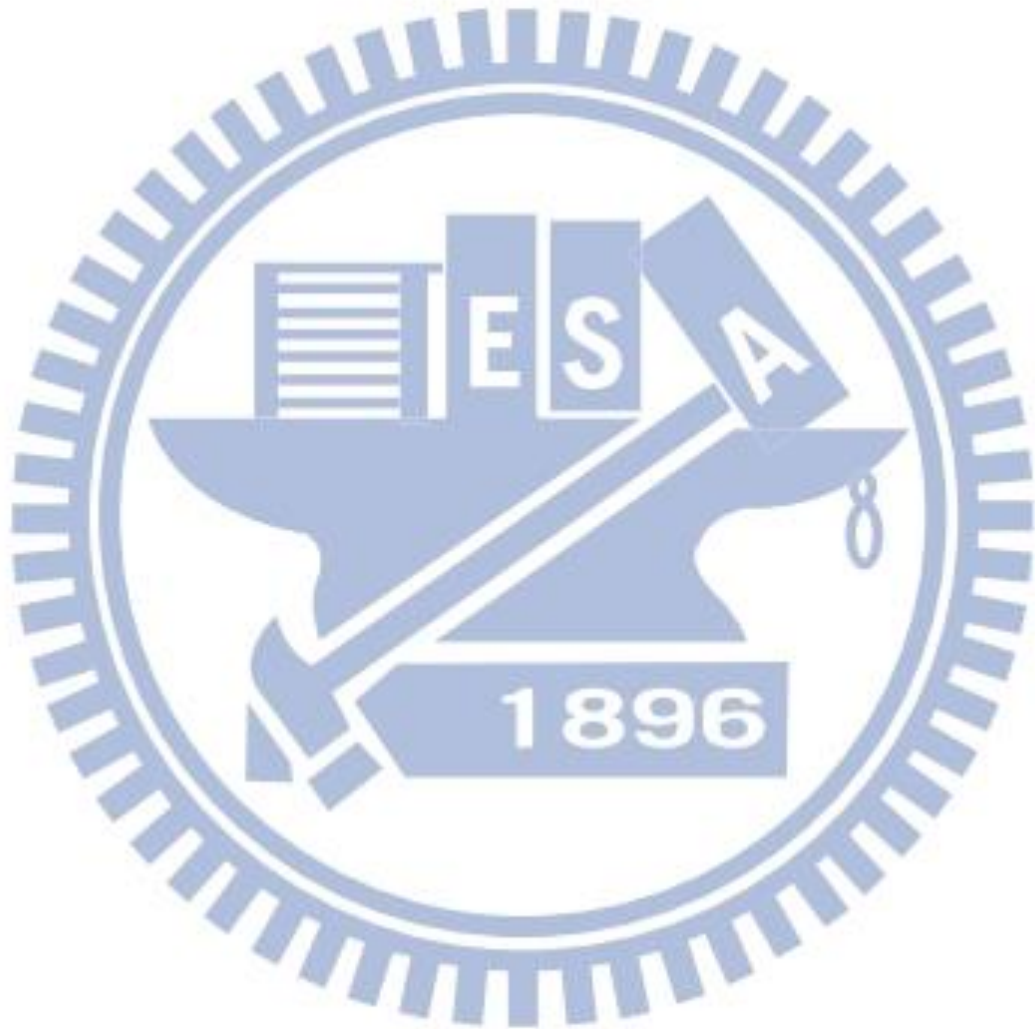
1. Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010).
2. Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc) (per curiam).
3. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology, 709 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013).
4. Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961).
5. BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., Not Reported in F.Supp.2d, 2006 WL 1450480 (N.D. Tex. 2006).
6. BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).
7. Burlington Northern & Santa Fe Railway Co. v. United States, 556 U.S. 599 (2009).
8. Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931).
9. Civix-DDI, LLC v. Hotels.Com, LP, 904 F. Supp. 2d 864 (N.D. Ill. 2012).
10. Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 339 F.3d 135 (Fed. Cir. 2003).
11. Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 142 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).
12. Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004).
13. Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788 (N.D. Cal. 1999).
14. Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011).
15. Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).
16. Hill v. Amazon.com, Inc., No Civ. A. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911 (E. D. Tex 2006).
17. Hilton Davis Chemilal Co. v. Warner-Jenkinson, 520 U.S. 17 (1997).
18. *In re* Bill of Lading Transmission and Processing System Patent Litigation, 681 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2012) .
19. Manufacturing Co. v. Deere & Webber Co., 284 F. 331 (8th Cir. 1922).
20. Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684 (Fed. Cir. 1986).
21. Mobil Oil Corp. v. W. R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207(D. Conn. 1973).
22. Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd., 709 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2013).
23. Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2008).
24. NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F. 3d 1282 (Fed. Cir. 2005).
25. On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries, Inc., 442 F.3d 1331 ( Fed. Cir. 2006).
26. Roberts Dairy Co. v. United States, 530 F.2d 1342 (Ct.Cl.1976).
27. Saxe v. Hammond, 21 F. Cas. 593 (C.D. Mass. 1875).
28. Transunion Intelligence LLC v. Search America, Inc., 2013 WL 656616 (D. Minn.



2013).

29. Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 497 Fed. Appx. 958 (Fed. Cir. 2012).

30. Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.D. Conn. 1871).



## 附件

### 代號 A 受訪者訪談記錄

訪談者：老師不好意思，今天要佔用您一點時間跟您請教一下關於方法專利分離式侵權行為的一些規範問題。

受訪者：OK。

訪談者：老師我想先請問您對於Akamai案法院建立的「誘引唯一」原則，他跟以往的見解有一些不同，那可以先請教您對於這個見解的看法嗎？

受訪者：就是說後來他們en banc之後改判的標準嗎？

訪談者：對。

受訪者：我覺得其實，嗯...法院有一點在...就是他們一開始就已經走錯方向，所以在做調整。但是實質上面來講，其實他只是把共同侵權改成間接侵權。那這個我覺得有兩個問題，第一個就是說，對專利權來講不會更有利，因為如果你有看那個間接侵權的案子的話，最近這幾年案例最高法院有一個案子叫Global-Tech，基本上他把間接侵權的標準改的非常高，就是說「蓄意」的要求很高，那一般來講就專利權人，你幾乎沒有辦法證明。所以，原本共同侵權的問題就是說，如果請求項寫壞了他基本上有可能不能主張。所以就Akamai新改的標準的話，第一個、對專利權人並不會更有利，因為，我們知道專利在美國法可以回朔六年，間接侵權除非你有notice給被告，要不然你回朔基本上幾乎是不可能，這是第一個。那第二個就是說，這個間接侵權就像我講的，Global-Tech的標準非常高，所以就算你可以回朔那個個案，回到六年，可是你實際上還要拿到這個infringement的可能性，就是拿到liability的品質是不高的。所以我覺得，至少，這是個人看法啦，第一個沒有比較有利，那第二個就是說，我覺得共同侵權核心的問題還是在請求項，專利權可以把請求項寫得更好，那基本上你去救它，有救跟沒救沒有什麼太大的意義，因為差別不大。聯邦巡迴上訴法院把「指示或控制」原則改成「誘引唯一」，唯一能夠說的就是說，沒有救的案子可以把它成變成有一點救，有一點救到底對專利權人有多大的幫助我是蠻懷疑的。

訪談者：是，那老師我想請問一下您剛才提到說，如果請求項一開始就寫壞的話，您認為他就沒有辦法主張權利？

受訪者：依照我的經驗，至少你可以講說80%的個案，甚至我覺得超過80%的個案，如果請求項寫的更好其實就不會有問題產生。如果寫得好可以完全避掉這樣問題的。那可惜的就是說，當初沒寫好，那最後你要怎麼補救，這難度本來就很高，那所以我想法院其實最初的看法是說，你就是專利權人，你有責任要把請求項寫好，那你寫壞了，法院也不會去救，這是最開始的出發點，所以最開始的出發點被視為有一點嚴格，因為你會發覺一個共同侵權的判例，或是甚至有一些狀況是被告，明明知道會有專利侵害的風險，那他們利用把這個就是一些set切開為兩家或三家公司就可以規避掉侵害的問題。那所以你們會覺得說，就這個判例來講，其實並不是那麼公平，這個就是之後來看。可是我個人覺得就是說，公平不公



平這個如果當初專利權人請求項就寫好的話，就沒有公平不公平的問題。因為身為專利權人，大概知道說，如果我有五個步驟，這五個步驟都是同一家公司去實施，還是說有可能在某些狀況有好幾家，譬如說你打電話給我，那你可以把它切成說所有的動作都由同一人實施，你撥號，你發出去，你的手機跟基地在溝通。這個你可以寫成單一行為人的請求項，不需要任何第二人或者第三人來幫助實施。

訪談者：是。

受訪者：可是如果你寫得不好，你說你撥號然後要通過基地台，基地台再發訊號給我，然後我收話，這樣的話就involve至少3個行為人，那這樣你有可能沒辦法證明直接侵害，可是如果你當初請求項有寫好的話自然不會有這樣的問題產生。

訪談者：老師，這個部分大概是如果是寫壞的請求項的處理方式，那有些學者提到說，有一些interactive的請求項，臺灣稱為互動式專利，它的特性是專利特徵就是由複數行為人實施，就是兩個人以上的行為人實施。那如果我們如果仍堅持用「指示或控制」的話，是不是沒有辦法去處理這樣子的侵權態樣？

受訪者：互動式我覺得是一個很主觀的認定，譬如說，我不知道，你可以舉一些互動的例子給我，但是有80%的機會我可以把它改成只需要單一行為人。譬如說，我想說你上網好了，你上網比如說你上拍賣網，給我一個search term，然後你會覺得是互動就是說你輸入之後 他把結果給你，那你根據這個結果再進行其他指令。譬如說你要買手機好了，你先搜尋手機，網站給你搜尋結果，然後你這邊有說我要臺北市取貨，他再作後續動作。那這是一個interactive那你可以說它是互動，可是如果寫成請求項的話，你如果從拍賣網的角度來說，他第一部是接收你的搜尋指令，第二步是產生搜尋結果，第三步是接收台北市取貨的指令，然後第四步是產生結果。這樣根本不需要第二人啊，不需要。

訪談者：對。

受訪者：你同意嗎？

訪談者：我同意，我同意。

受訪者：對呀，那這樣我會覺得說，其實目前為止沒有看過請求項是沒辦法寫成單方動作的。

訪談者：是，那老師我想請問一下，有沒有一種可能是我在寫請求項時已盡到寫作義務，就是寫成由單一行為人去實施的，但是因為科技的發展，我如果是一個潛在的侵權者的話，我利用分工的方式把這個原本是屬於單一行為人去實施的方法專利讓複數人去實施，那這時候是不是就沒有辦法處理？

受訪者：會，但是或許啦，或許，我覺得，這樣講好了。或許真的有那樣的發明是你當初寫的時候已經寫成單一行為人，可是因為最後被告去規避，才導致你沒有辦法證明侵害。或許真的有這樣的請求項，但是在目前看到的案例，至少我知道的案例，這些請求項都可以被改寫，就是當初如果申請人已經把請求項做的完備的話，事後這個問題是不存在的。那所以可能你真的要遇到那樣一個案子，才會決定說，那如果真的有這樣子的狀況的時候，法律要怎麼規範。不過至少我不同意，我不同意把「指示或控制」改成間接侵權因為我覺得這是兩回事。

訪談者：是。

受訪者：因為間接侵權是說我誘導別人去做，那基本上共同侵權要解決的問題是說，這個不是誘導的問題，這個是如果就你剛剛舉的那個例子，應該是專利權人基本上他已經做了所有專利侵權規定上需要做的事，只是侵權者他剛好利用請求項裡面的漏洞或者利用法律的漏洞把它規避掉。

訪談者：恩。

受訪者：對，所以這時候你要解決這個問題，應該是去看說「指示或控制」原則是不是太嚴格，當你被迴避的時候，這時候應該會有一個rule就是不需要，不需要一方做完所有的事情就可以證明侵害了，而不是我要改成間接侵權去規範。因為間接侵權要解決的問題是說，今天我去找別人做這件事情，我不應該沒有責任，那這個跟去迴避侵權，就是技術上去避開，我覺得這是兩個不同的問題。

訪談者：好，瞭解。那老師不好意思我想再請問一下，就是在誘引唯一原則出來後，就您在實務上的工作經驗來講，因為我看了一下判決，我發現蠻多法院去重新去審理間接侵權的部分。那就您來說，依照您的經驗，您覺得這個原則如果出來以後，會不會增加訴訟的數量？

受訪者：會增加，因為，因為如果你在比較的是，「指示或控制」跟現在的一個間接侵權一定會open the door to more cases。

訪談者：是。

受訪者：因為為什麼當初要改，就是發覺他們的判例「指示或控制」已經發展到非常嚴格，嚴格到說必須要證明第2個行為人跟第1個行為人之間要具備代理關係。那後來發展的非常嚴格，可是這麼嚴格的法律之下，基本上如果你的請求項是由複數行為人實施，然後你的被告是兩家分開做的話，基本上你就不能，如果你是原告你就會發覺很難舉證。

訪談者：是。

受訪者：那所以這樣會kill掉很多cases，所以當你放寬成間接侵權之後，案件就會變多，因為你原來kill掉的cases現在可以告。可是原來你這樣看，如果是「指示或控制」是因為這個法律太嚴格，你把它放寬，放寬就是說今天你不一定要證明，這家公司完全是另外一家公司的代理。而是說A公司基本上明明知道這個專利存在，他也知道他自己的行為會有可能侵害，他用技術上把他變成了兩個公司在做這個事，那這時候要怎麼做才不會讓他逃避掉這個責任。

訪談者：瞭解，好。那老師那還有一個問題我很好奇，因為我原本覺得像Google、Cisco或者HTC這種擁有非常多專利權的公司，他們應該會比較贊成「誘引唯一」，因為可以增加他們勝訴的機會。但是後來我看了法庭之友的意見，發現這些廠商他們其實還是比較支持早期的那個，比較早期的「指示或控制」，所以想請問一下老師這個原因是什麼？

受訪者：有兩個原因啊，就是你會發覺有共同侵權的案子大部分是，大部分是小公司，因為他沒有很好的資源，所以他自己的不管是專利檢索或是撰寫都不是特別周到。所以寫出來的請求項就會，本來應該譬如說本來應該寫成90分或100分，他可能就寫到60或者70分，那這些專利最後都到哪些人手上？最後都到troll手上，就是所謂的專利流氓。那這些troll專利最後會拿來打有錢的大公司，所以他們大公司來講，放寬共同侵權只會開放很多對他們的訴訟。對，那「指示或控制」原則對於他們自己(大公司)的權



利當然沒有影響，因為他們本來寫專利就很專業不會有這樣的問題，他會覺得說，法律已經規定得很清楚，只要我的專利寫好，就不會受影響，因為我的專利權本來就很solid。今天如果我是unclear或是放的很寬的話，就像你剛剛問的問題。今天如果open the door to more litigation，那這些litigation，事實上對於公司來講，就花費不必要的訴訟費用。就像我說的，法律已經規定得很清楚，如果你的專利寫壞了，你就是不能找我主張，這樣比較簡單且明確。且可以避免不必要的訴訟。

訪談者：好，好，謝謝老師。那老師我接下來想要請問一下，在Akamai的全院聯席判決裡，Linn法官他在不同意見書有提到說，就是「誘引唯一」這個原則沒有辦理處理共同侵權或者是聯合經營侵權的問題。那我想要請問一下老師，共同侵權的這個問題，在「誘引唯一」原則下，可以把它視為兩個人互相誘引嗎？

受訪者：我覺得兩個人互相誘引，這個是很weak的case。因為基本上就你剛剛問我的，有一個，有兩個東西說，第一個你一定可以A誘導B或者B誘導A，因為就你去看間接侵權的法律，很明確的要求是說，一個人誘導另外一個人。所以你一定要有一個直接侵權者才會有一個誘導者，可是你如果兩邊互相誘導就是第一個在邏輯上說不通，第二個就是說我覺得雖然這樣放寬可是還是有一個問題就是說，因為就像我講間接侵權這個法律並不適用在共同侵權的狀況，因為依照法條來看，你就會發覺間接侵權必須以直接侵權存在為前提才會成立。那所以就變成說，一定把一個圓的東西放到一個方的東西裡，是不會work的。

訪談者：是。

受訪者：但是當然就是說，就目前聯邦巡迴上訴法院的講法是說，當你這樣應用的時候，你就可以不需要找到一個直接侵權者。就是說，這兩個加起來應該是說做成一件事情。所以somehow就可以宣稱跟公司的或者是公司，這兩家全部都induce，成立誘引侵害。可是我覺得就是對於我來講，maybe我miss掉，就是說你剛剛講的，可是對我來講，互相要把這件事情，好像有一點奇怪。因為如果我們其中沒有一個人完成所有的動作的話，那就是你剛剛舉的例子，你可以說你給我打電話，然後我就打電話給你嗎？

訪談者：就是有一點像類似共謀的感覺，就像共同正犯，彼此都知道這個專利存在，然後兩個都有意識的去分配這樣的工作？

受訪者：對，那這個就，對呀，我覺得你講的是很對呀。那如果這個是你希望建立的法律的話。這個法律跟間接侵權一點關係都沒有。

訪談者：是。

受訪者：對，間接侵權是說，間接侵權人知道我，我會去看，那所以用盡各種方式去幫助我，協助我。最後你也變成有點像共犯，因為我是犯人你是共犯，可是剛剛舉的例子是說，沒有一個犯人，而是說兩個人一起做，就是共謀才達成這個。那共謀這樣的行為，跟間接侵權，我覺得在邏輯上是說不通的。

訪談者：是，恩好。另外，想請問您對於在專利法中引進共同侵權概念的看法為何？

受訪者：我比較prefer是說，專利權人還是有這個義務。他如果寫得夠好的話，事實上就沒有所謂共同侵權這個問題，這是第一個。第二個就是說，如果真的有一天，有那麼一個case，確實專利權有盡到他的責任，他寫的請求

項 perfect。本來就是單一行為人的請求項，但被侵權者有意規避掉的話，那這時候，我覺得你應該可以用類似willfulness的方式去解決，他知道這個就是說他知道他有專利的問題，willfully把這個行為變成把兩家公司或者三家公司，這個如果你能夠證明他的意圖的話，那你才有辦法satisfy infringement。我覺得這是一個可能可行的方法，當然你可以有很多種解法，不過我覺得關鍵問題還是在專利權人上，如果專利權已經盡這個責任的話，如果是被告刻意的行為去產生這樣不公平的狀況的話，那我覺得其實你可以做一個例外，而不是去用間接侵權來規範。「指示或控制」原則我覺得有明確性，那我覺得，我覺得，就是他，他沒有一個所謂的例外規定，那所以我覺得問題就在這邊。

訪談者：瞭解，所以老師依照您剛才說的，您目前覺得共同侵權的概念暫時不用引進來專利法裡面是嗎？

受訪者：對，我覺得，應該說我沒有完全不同意，可以有這樣的一個例外。但是我覺得它不應該是一個norm，所謂不應該是一個norm就是說，不應該任何案例都可以共同侵權，而是說專利權人必須要盡到專利撰寫義務。

訪談者：是。

受訪者：我講就是說你可以有這個法律，但是這個法律是說當專利權人已經盡到義務，被告故意迴避，那就可以說你講的的這種方式，但是我覺得它不應該是說今天我，因為你看嘛，如果你訂一個共同侵權的法律的話，你有一個問題就是說，google最擔心的事情，當初寫壞了的5000個專利，這些專利全部都可以被拿出來告，然後他每次告他就是說Google加上中華電信加上HTC，就是又有軟體又有硬體又有設備供應商，這樣就只是在引起不必要的訴訟。因為共同侵權最要擔心的就是說，這三家彼此之間沒有任何關聯的公司，最後因為他連起來是一個動作somehow掉到你的請求項裡面，這三家都有liability。那這個對公司來講也是非常不公平的，也是增加社會成本。

訪談者：瞭解，那老師我想再請問一下。Newman法官他有提的一個很有趣的觀點，就是他認為可以全面放棄「單一主體」原則，只要實施專利任何一個請求項就構成直接侵權，然後再去看他們之間的責任歸屬，然後再去分配，不知道您對於這樣的方式的看法？

受訪者：應該是這樣，您剛剛講的，也是一個很廣義的解釋，剛才討論的那個問題，就是你的訴訟就變成說，任何公司他只要做其中三步驟就可以被告，那假設請求項是12步驟的話，那不就會產生12個被告。這樣的法律是不具衡平性的，對於社會來說是沒有明確性的，只會引發更多訴訟。

訪談者：老師最後想要再請問一下，所以您目前的看法就會覺得說「指示或控制」原則比較有確定性，只是它目前的解釋有點太過嚴格，可能要做適度的放寬，所以老師您的看法是，我的解讀這樣子正確嗎？

受訪者：對，我覺得就是key issue在這裡，就是說大家對於原來的法律並沒有太大的問題，最大的問題來自於就是說原來的法律有一個漏洞，導致讓它說那我只要把它切開就沒有所謂的代理。既然它不是我的代理人，我對它也沒有控制，我對它也沒有責任。可是我覺得應該有一些例外。對呀，就是舉例來說今天如果我為了規避法律責任，然後結果我把一家公司變成兩家公司，結果我把兩家公司當成一家公司在經營，這時候法院會說，你不能因為拆成兩家或三家公司，變成只有一家公司有責任，另外兩家



沒有。所以，所以我才會覺得說，今天就是並不一定每個人的solution都完美，但我願意為「指示或控制」原則辯護是因為，你沒有辦法，你不應該因為請求項寫壞了就open the door，然後對一個所謂的就是不完整的solution。因為其實就像我剛才講，為什麼間接侵權是一個不完整的solution，就是說他在尋求一個妥協，這個妥協就是說你請求項寫壞本來是0，但是現在我給你四分之一，但是你還是沒有拿到全部的權利。那如果法律是這樣定的話，你就會有一個所謂法律的模糊地帶，就是說今天如果專利權所有的問題法院都開始願意幫你處理。那這時候以後是不是要，不要有請求項的要求，因為即使請求項寫壞法院還是會給你適度的救濟，那這個就沒有確定性，那所以我才會覺得說，為什麼我會願意defense這個solution，就是說今天你的請求項，你已經盡你法律的責任，就是寫成單一行為人，你從來沒有要求複數行為人，可是這個單一行為人在收到你的信之後，他馬上說我最後兩部我請另外一家公司找我做。那這家公司既不是我的agent，我也沒有control，因為我並沒有control他所做的事情，而是說他幫大家提供這種服務，我對他沒有直接control。那這時候，你遇到一個狀況是故意侵權，我本來做的事就是侵權，結果我蓄意把她分開。那這時候我應該要，應該這時候你的指示或控制原則就應該要放寬。你在Akamai看到的狀況就有一點像這樣，當然你可以說Akamai的請求項本來可以寫得再好一點點。

訪談者：好。

受訪者：那你看BMC或是比較早一點的案子，其實那些請求項都寫得很不好。

訪談者：我想請問一下老師剛有提到，「指示或控制」原則可以建立一些例外，請問老師是否有建議歸納在例外的例子？

受訪者：例如說我覺得某一種，第一個就是蓄意規避，我今天原來是有侵權行為，這有一點像法律逃漏稅，你知道在台灣稅金很重，所以你把工資放到英屬維京群島，這也是合法逃漏稅，因為法律是容許你這樣。那基本上我覺得，目前「指示或控制」原則就在允許這樣的事情，就是我讓你合法侵害只要你把行為人分開，那我覺得這樣的狀況是有待商榷的。那所以我覺得，例外就是故意規避發生時。那這時候我覺得應該是要有一個規範。那這時候，或許，或許你說當初改寫成間接侵權是不是就是因為關注到這個問題。你或許可以這樣解釋，但是我覺得就是你把間接侵權的法律用在這樣狀況不是一個solution。

訪談者：恩。

受訪者：對，但我覺得把間接侵權拿出來，我覺得並沒有解決最基本的問題。這個就是說，有點像說，我不給你完整的救濟，但我給你一點救濟。

訪談者：好，那那個老師我想請問一下剛才您提到這個例外要把intent考慮進去，那某種程度上是不是對於嚴格責任有一點鬆綁呢？

受訪者：對，可是今天，嚴格責任是說，你跟意圖沒有關係，那我剛剛討論的意圖並不是說，有沒有意圖侵害，他已經有意圖，他已經有侵害了，所以你的嚴格責任並沒有改變。你原來的行為是有侵害的，所以一點關係都沒有。可是你故意的把她轉換成一個技術上不侵害的活動，可是你知道你做的每一件事情，再加上其他公司做的每一件事情，事實上是侵害的，所以我並不覺得這樣有改寫嚴格責任。因為他原來的行為在嚴格責任下就是侵權，只是他知道這個法律的漏洞而規避掉責任。導致很多人去批

評指示或控制原則是錯誤的，是個漏洞。

訪談者：是。好。那我瞭解，那那個老師不好意思最後一個問題，就是我之前面臨一些paper然後我沒有讀懂這個部分，就是有蠻多人會認為說，用間接侵權來判斷方法專利分離式侵權的話，它會使專利權的範圍大於實際申請的範圍，那可是比較沒有例子，不知道老師對於這一段的它的解讀是怎麼樣？

受訪者：有兩種解讀。

訪談者：是。

受訪者：一種是如果他要求單一行人的話，他就沒有放大，因為你原本要求12個步驟，你還是要證明最後某一家公司有做這12個步驟。那但是我覺得他放大的問題在哪裡，在於說原來不能告的人，現在都可以告了。所以Google為什麼會反對，因為你原本5000個爛專利原本不行告的現在都可以拿出來告了。

訪談者：是。

受訪者：對，而且我每次告的時候我就說，比如說，我告Google，Google是寫軟體的，然後我再告三星，三星是賣手機的，然後我再告AT&T，因為AT&T是經營基地台的。你有很多的專利本來是寫壞了，結果因為把它變成誘引侵權，他範圍會擴及原來沒有辦法擴及的東西，所以就是就這個部分來講他是放寬，但是我不同意他有放寬，因為請求項還是請求項，他並沒有說這些請求項的要求可以拿掉，對。

訪談者：是。

受訪者：但是他放寬的是說，法律的放寬是說單一行為人改為複數行為人，這時候你可以告。那你，你可以說這個rule是不是好的rule，你就想說今天如果一個請求項是12個步驟，結果以前都不能告今天我可以一次告12家公司，剛好一家做一步。在這種極端的例子，你覺得這個法律難道還是對的嗎？還是這已經在製造一個新的問題，就是說事實上沒有侵害沒有任何關係的12家公司也可以被弄到一個訴訟。

訪談者：好，那這樣我大概對於這一個議題更進一步的瞭解，謝謝老師。



## 代號 B 受訪者訪談記錄

訪談者：老師您好，今天很高興能訪談老師關於方法專利分離式侵權相關議題。好，老師，那我想先從第一個問題開始請教您，關於美國聯邦巡迴上訴法院最近於判決中建立的利用「誘引唯一」來處理分離式侵權這樣侵權態樣，身為一個有經驗美國的律師。請問老師對於這個原則看法，老師是贊同還是反對這樣的見解？贊成或反對主要的原因是什麼？

受訪者：其實我覺得沒有所謂的贊同或者是反對，我覺得單一就從一個我覺得有可能造成的影響這樣子看，因為身為律師我也沒辦法說贊同或者反對，也是要看法官，而且也要看到我的當事人是怎麼樣。

訪談者：是。

受訪者：但是我覺得就是說，其實這個案子那時候在地院的時候，大概在2011年，還是更早的時候，那個時候，那個時候就在交大演講的時候，我就說這一個案子會影響臺灣非常大，因為會，其實誘引侵權有很長的一段時間，在美國幾乎可以算是銷聲匿跡。應該是說間接侵權，前幾年不是臺灣那時候就說要修法「間接侵權」這一塊要加進來，然後臺灣不就很緊張嗎，說這會擴大。然後那個時候我就，這個不用擔心，因為其實美國的間接侵權，在那個時間點是降低了非常多。那降低的原因是因為，大家發現間接侵權非常難證明，你多了一個故意。

訪談者：對，

受訪者：而且你又說你必須要「知情專利」。

訪談者：是。

受訪者：那多了這兩個要素的情況之下，你其實，大家就會覺得說，我幹麻那麼麻煩。而且你還要先證明直接侵權。

訪談者：對。

受訪者：所以就多了這兩個要素變成說你，然後在證明上面，你就比平常要證明來得困難，那你多了這兩個要素，而且你必須要把這兩個要素，美國侵權與否要交給陪審團做決定，所以很多時候你就要說明給陪審團，有的時候陪審團就覺得說，他們搞不太清楚這麼複雜的東西。那所以很長的一段時間，大家就把間接侵權這一塊都用寫專利的方式來把他cover掉，就是你寫專利請求項的時候，你直接就把間接侵權，教唆侵權其實都放進去了。就是用，利用改請求項的方式，你把會侵權的人。假如說他原本是間接侵權，就是教唆侵權或者輔助侵權，就把他寫成第一人稱的方式來侵權。

訪談者：是。

受訪者：那其實那個是在寫請求項的方式上面很容易就解決了。

訪談者：老師抱歉，我打斷一下，老師您這樣的意思是說，就把他寫成由單一行為人來實施？

受訪者：對，所以舉例來說，今天假如說是，我說當你使用這個電腦的時候，好，那你就侵權，那你原本請求項是這樣寫，那這是誰侵權，會變成終端使用者。那這樣我賣腦的人，變成我不是直接侵權，我變成是教唆或者是輔助侵權。後來大家就忽然發現這很難證明，我變成我是不是要先抓一個使用者到法院裡面。給陪審團說，真的有人這樣使用。那我不抓進來的話，陪審團就覺得那沒有一個實際侵權的人，那就沒有一個，就沒有

一個直接侵權。所以後來他們就用寫請求項就改了，就是說，我可以改成是說，有一個侵權方式。有一個使用電腦的方式，那這個方式是叫人家怎麼樣使用這個電腦。然後這個電腦，然後就把那個侵權的方式寫出來。那這樣變成是誰是直接侵權者？是原本教唆的那個人是直接侵權人。

訪談者：對。

受訪者：你懂嗎？因為其實請求項的內容沒變化，發明的內容還是一樣，只是說當你寫的時候，你多加了一層，變成教唆的人是直接侵權的。

訪談者：是。

受訪者：那其實我可以寫說，假如說我侵權的是螢幕。對不對？那你說，那可是我原本寫的方式，我用了一個電腦，電腦有一個螢幕，然後這個螢幕裡面，什麼什麼東西怎麼樣，那我可能是輔助侵權，那你換一個寫法，你就說我有一個螢幕。受訪者：那這個螢幕他是怎麼樣怎麼樣，然後他有什麼，他可以跟鍵盤跟電腦怎麼樣去運用。就等於像你主詞換掉的時候，其實就變直接侵權。

訪談者：對。

受訪者：那所以也是為什麼很長的一段時間，美國の間接侵權降低非常多，就是大家去主張間接侵權降低非常多，因為大家就覺得說，我不要在訴訟上冒這個風險，讓陪審團去決定說，到底我有沒有證明到所有這多出來的三個要件，我直接把請求項在寫的時候，我就把他寫成了直接侵權的方式，就解決了這個問題。

訪談者：恩恩。

受訪者：那這個是在老一輩的專利律師大家都知道怎麼這樣做，但是後來就跑來了，大概在2000年那個State Street Bank那個案子出來以後。大家就開始發現說，商業方法也可以或的專利。好，那我什麼商業方法統統都要寫專利。那時候開始，美國的專利市場上面大家就開始銷價競爭，就一窩蜂去申請專利，很多人統統就變成專利律師，因為大家就覺得，那這一塊很好賺，那我就是用最便宜的價格來。那這些人他們可能就沒有一些訴訟經驗，或者是沒有一些比較之前的這一些專利的概念的時候，他們就很容易寫出來，還是需要間接侵權，還是要教唆侵權這種的專利的請求項。

訪談者：是。

受訪者：所以現在又開始看到像那個Akamai這樣類型的間接侵權案子出來。那所以我會覺得是說從，就是等於說是歷史背景來看。為什麼現在又一波這個，也是因為2000年的那些造成的。新的一波的這些專利。好，那新的這一些出來了以後，就變成說，法院必須想辦法來解決這些侵權問題。

訪談者：是。

受訪者：那以前解決的方式是因為，那專利律師發現，我法院裡面很難訴訟。我很難訴訟的話，我一定就是回到前頭這一端去處理。怎麼樣去在寫的時候，就可以解決讓我不要那麼難訴訟。但是我覺得現在複雜度又增加了，第一，一些律師他沒有那個經驗的話，他不知道說可以回到那一塊去解決，像這一次最高法院的辯論裡面，其中一個最高法院的法官，他就說，你說要叫人家到申請專利的那一端去解決，這怎麼解決？他就不知道，因為他不是專利律師，那所以就變成說，就好像是你內行的人知道怎麼做，但是你假如是門外漢的時候，你會覺得說這怎麼做得到，那所以就會有



變成這樣子，所以他們變成說反而是想說，那我是不是在法律面可以怎麼樣解決。對，那其實這幾年聯邦巡迴上訴法院一直就很保護專利權人主義，所聯邦巡迴上訴法院就想出來了這一個什麼，「誘引唯一」的這個方式。

訪談者：是。

受訪者：但是我覺得，這個不太是聯邦巡迴上訴法院有權利做的東西。當然啦，聯邦巡迴上訴法院很強調他沒有去改掉法律。他只是針對於「侵權」這個字眼去做了一個定義。

訪談者：對。

受訪者：但是你在不同的法條裡面，你說在第271條(a)項直接侵權你說「侵權」一定要一個人。然後在第271條(b)項你就說「侵權」可以多人，感覺就怪怪的。

訪談者：是。

受訪者：那而且我覺得其實應該是回歸到，比如說一九九幾年，或是一九八幾年，那個時候的專利案子，其實就是，大家就覺得說，你就是要一個行為人，你就是應該在請求項變通，你自己其實可以寫請求項去避掉的東西。

訪談者：是。

受訪者：對。

訪談者：所以老師比較同意之前BMC案件所建立的「指示或控制」原則?

受訪者：BMC案子又有點不太一樣，BMC案子其實他在講「指示或控制」的時候，他是回到第271條(a)項，第271條(a)項裡面有一個線索就是說，他只有一個人做這些行為的時候，才有侵權，除非是他，其他的行為人是他的代理人。所以他等於算是把那個概念帶進來，所以我是覺得說，他這樣比較沒有去抵觸到第271條(a)。

受訪者：那我覺得是說，因為其實這一次最高法院的辯論裡面。最高法院的法官也有擔憂一個東西是說，假如說，我們就摒棄掉「指示或控制」好了，我們摒棄掉必須單一行為人親自實施專利之所有步驟。我們只單單用「誘引唯一」，讓專利權人比較好主張。因為你只要說，在同一個行業裡面競爭，你說你不知道我的專利，那你不是鴛鴦是什麼，那「知情專利」就有了。然後你說，他有沒有「侵權意圖」，也有可能會被認定說，你都知道專利權人的專利了，很有可能有侵權意圖，我覺得那個等於算是，好像那個防護線蠻低的。所以我是覺得，尤其現在美國那麼濫訴的狀況，以聯邦巡迴上訴法院全院聯席這樣子的一個判決。是很有可能造成濫訴。

訪談者：是。

受訪者：對，因為你想想看，你這個東西，你等於說要推到開庭，你才有辦法解決這個問題。專利權人，他說今天講真的，這個專利權人他想濫訴的時候，他很容易就是說，我就是看到ABC加在一起一起做，有沒有意圖，我要看discovery，有沒有知情專利，現在網路這麼發達，你去google就可以找到專利。USPTO所有專利也都在網上。我們同一個業界裡面你難道不知道這個專利嗎？等於那兩個很容易就過了門檻。

訪談者：是。

受訪者：然後你就開始訴訟，然後美國專利訴訟費用這麼高的一個情況之下，我覺得就是強迫大家去打訴訟，花了幾百萬美金。之後好不容易到了陪審

團前面，你才有一點點機會平反，那我會覺得比較像遲來的正義不是正義。

訪談者：是。我有一個問題就是之前看了這個判決之後，被告有上訴，很多法庭之友對本案表示意見，然後我很意外的是像Google、HTC、Cisco這種專利大廠，他們都比較支持傳統的「指示或控制」原則。我有疑問的是說，這些大廠，他應該是擁有最多專利權，那如果採「誘引唯一」原則，等於是放寬他們訴訟的門檻，等於他們更有機會可以拿他們自己的專利去告其他侵權者，那他們為什麼會反對？

受訪者：要是我，我是他們也會反對。因為他們其實你去看，他們不常做原告，他們最常做被告，每一個案子裡面，因為他們通常都是最靠近終端使用者，他們最靠近後面那一端。

訪談者：是。

受訪者：他們最容易就被拉進訴訟。

訪談者：恩。

受訪者：那所有他們的動作就很容易就是，不管上游的訴訟，他們也會被拉進去，因為他們也會用到上游的東西。下游的訴訟他們也被拉進去，因為他們是下游的上游，所以雖然他們自己很多專利，但是對他們來講，他們反而是很多時候做被告，做原告的機會反而少。

受訪者：反而就是說。

訪談者：相較之下。

受訪者：而且你去看大部分這一些市占率，現在其實沒有幾個領域裡面像akamai這樣占70%、80%的市占率，你說google好了，他雖然那麼多專利，但是他的市占跟別人比起來，他可能就幾%而已，就是跟其他很多公司一起分。

訪談者：是。

受訪者：那這種狀況之下很容易比其他任何一家要當被告的機率更多。

訪談者：是。

受訪者：那只有像Akamai這種在他們市場裡面，他佔有很高比例的這個市占率的公司，他才會比較想要是這樣的一個間接侵權的方法。因為別人動到他的機會不太大。但是他只要合理懷疑他就可以動。

訪談者：是，那如果我們回到那個「指示或控制」原則，這個原則後來經過下級法院的詮釋，他們其實對於那個「指示或控制」原則的標準設得非常嚴格，比如說要有代理，或者是契約義務才能構成，請問老師對於此原則的看法？

受訪者：我是覺得，我個人是覺得還好，因為我是覺得說，回到就是說專利的寫法。因為我自己是覺得專利的請求項是可以改過來的，就是說你的寫法是可以不同的寫法來寫，就減掉間接侵權的這個問題。

訪談者：是。

受訪者：那既然你可以用，在撰寫方面你就可以解決這個問題，那為什麼要在後端去發展。那我覺得這個當然現在變數更多，一個是說，你現在美國的專利變成first to file，所以這就會影響到說好，當你是first to file，你沒有像以前你可以把日期往前移還是什麼的，那你的continuation，以前當然你說美國專利是first to invent。你去file很多continuation的時候你的權利還是可以推到非常早。



訪談者：對。

受訪者：現在你是first to file的時候你的權利就縮限在那20年的狀態下，其實你說，那我再去做一個請求項的修改的寫法什麼的，當然也會有他的，當然就局限掉專利權的這個權利。那我不知道說，聯邦巡迴上訴法院到底他在做這個決定的時候，或者是說地方法院，他們在縮限那個「控制」的這一塊的時候，他有沒有想到這一些。

訪談者：是。

受訪者：因為畢竟他們不是每天處理專利案子，那假如有，也許是一個原因為什麼他們會想說，那我怎麼樣去保護專利權。因為其實first to file這樣子的一個狀況會讓他們後續continuation去修改請求項，他的權利其實是會受到影響的

訪談者：那想請問您，您自己比較認同以「指示或控制」原則還是「誘引唯一」原則來規範這樣的侵權方式？

受訪者：我個人會是覺得說，我會覺得「指示或控制」，就BMC那個案子出來的時候，其實那時候我就覺得有點緊張。因為在那個案子裡面，他當然還是說要「指示或控制」這樣的字眼，但是他同時也提出來一個joint infringement這樣的字眼。

訪談者：對。

受訪者：那joint infringement這樣的字眼，我記得大概在美國歷史上好像60年還是80年沒出現。那上一次出現的時候，是非常非常保護專利權的案件。那所以BMC那時候出來雖然那個時候被認定說沒有侵權什麼的，但是出現那樣的字眼，就讓我有那種聯邦巡迴上訴法院已經想盡辦法想要保護專利權人，居然翻出那麼古老的一個專利判例跟名詞出來，那雖然最終沒有判專利權人贏，但是好像留了一個尾巴讓joint infringement後面還可以再復活，那果然從那個時候到現在沒幾年而已，Akamai聯邦巡迴上訴法院就讓他翻了。所以我覺得那個是，其實最高法院一直，其實最高法院這次接這個，願意同意審理大家也覺得蠻怪的。因為那個上訴的狀態其實沒寫很好，然後所以在開庭的時候最高法院也覺得說，我們是不是做錯決定，不應該做這個上訴，不該同意這個上訴。那但是他不同意這個上訴的話，聯邦巡迴上訴法院那個判例就變成是法律。

訪談者：對。

受訪者：所以我覺得最高法院現在也非常掙扎，他們大可以說，好，我們不處理。因為這個不是正確處理的案子。但是就會讓這個判例產生很大的效應。那可是產生很大的效應，到底要等到什麼時候才有下一個又是正確的案子又上來的時候。不知道幾年後，那反而很麻煩。ok，那是不是因為大家都反對，然後所以最高法院覺得有必要要改正，然後所以。其實理論上是最高法院不能這樣接。他不能因為聯邦巡迴上訴法院判錯了，而接案子，就是最高法院他的權限，他不能說，我認為給你判錯了，所以我覺得接審這個案，他不能這樣。她必須要是說下面意見分歧，然後這個爭議又是我們可以決定的爭議。那下面意見的確分，六票對五票，所以的確有分歧。但是上訴的理由，那個Limelight又寫說是到底誘引侵權裡面的「侵權」是不是要那個。那可是最高法院就是說，那我們又沒有決定「侵權」，我們光決定誘引侵權不是很怪嗎？

訪談者：對。

受訪者：所以就有點難斷，那最高法院又沒有權限說那我就自己全部決定。那聯邦巡迴上訴法院又說，我不需要決定直接侵權，我就可以決定誘引侵權，所以就，蠻亂的，就蠻亂的一個狀況。

訪談者：那我想請問一下老師，您剛才說有說很多東西其實可以用專利的撰寫來解決，比如說把他寫成由單一行為人來實施，像Akamai這個案子，這個案子他好像專利撰寫的過程中，他是有寫成由單一行為人來實施。

受訪者：他撰寫的時候是這樣。

訪談者：對，可是他後來是被人家分開來實施，那像這他專利權他申請的時候，或許他已經盡到他撰寫的義務，然後但是在後來被分離實施，那這樣的案子如果不用「誘引唯一」而是回到「指示或控制」原則，似乎沒有辦法解決這樣的問題。

受訪者：我這樣回答你這個好了，從幾個面向來看，當然所有寫請求項的時候，大家都會覺得我是寫了單一人來實施，但是從幾個面向來看，第一個是寫請求項的時候，其實我們都會建議說，你要多從不同的層面來寫，那也是為什麼我每次像在演講還有在交大教的時候我都會說，我們臺灣人其實寫的專利請求項都太狹隘了。因為我們通常，像美國可以寫20個請求項，可是我們臺灣平均寫六個，我們臺灣申請的專利只寫6個請求項，那人家免費給你20個，你寫6個，不是很莫名嗎？

訪談者：對。

受訪者：那回到Akamai這一個案子，Akamai自己都寫實施方式可以拆成兩個部分。那也就是代表說，其實Akamai自己是知道說，要來做這個請求項，要來使用這個請求項，然後來實施這個請求項，他們寫的東西是兩個人。那你既然都已經知道說另外這個是別人來做。那你寫的時候為什麼要還把這個寫進去，那今天假如Akamai你寫的是你自己全部做的。那我覺得合理，那是別人把你的東西拆掉。但是並沒有，你看Akamai自己也是拆開來做。

訪談者：是。

受訪者：也就是說你寫的時候，你並沒有去把他寫成是以單一行為人實施，那我會覺得是說，當然事後諸葛你說，其實你應該拆開來，你應該就這樣寫就好，但是我覺得是，他也許在寫請求項的時候，他可以多幾組變化。他可以寫說，好，那這些綜合在一起是一組的請求項，那另外一個，好，那你自己實施方式是你tagging沒有做，那你是不是應該寫一組沒有tagging這一塊的請求項。那我懷疑了，為什麼Akamai他會沒有這樣寫在一起，有可能有先前技術。有可能就是，你不加這一塊進來，你就碰到先前技術。那可是你說好，那我就加了一堆東西出來，然後我就說好，我就是全世界的東西都加進來，然後我躲掉先前技術，然後我就說，那侵權的時候我只抓你，但是全部要加這些人，我覺得好像，不是那麼合理。

訪談者：是。

受訪者：所以我覺得那個是一個平衡，你懂我的意思嗎？就是為什麼他幹麻你是加一個，他自己都不做的事情進來，我覺得有可能是躲掉先前技術。那今天你躲掉了，說你躲掉了先前技術，然後人家真的沒做這一塊兒，但是你又說是別人做。那我覺得好像不公平。

訪談者：所以其實還是都從撰寫端，從申請的過程來看，會比較瞭解這一個案子。

受訪者：對，因為你說，那我就全部，多加一點東西，我先前技術一定躲得掉，



然後那些其他的你就說，那些東西，一定有人做，然後就算侵權了，那我只抓你做了一部分，這樣我好委屈。所以我還是比較偏向於原本的rule。

訪談者：就是除非證明他們之間代理或者是契約實施義務。

受訪者：對。

訪談者：所以這個案子裡面，如果是用「指示或控制」這個案件應該不會成立。

受訪者：就不會成，我覺得這是大家還蠻同意的，就是由「指示或控制」來處理這個問題。

訪談者：所以老師你認為「指示或控制」不用放寬？

受訪者：我覺得可以放寬，但是怎麼放呢，怎麼放寬我覺得是一個會變成case by case，今天有一個案子，然後這個法官看說好，在這種狀況下，合不合理，要不要放寬到這個地步怎麼樣，因為很難就是用立法或者是用法院就說好，那這下面十種方式我們放寬，然後其他不放寬，我覺得很難這樣做，我覺得那個是感覺比較需要用case law的方式來說，通常這種狀況他可以放寬，遇到這種狀況那就不行，不能放寬。

訪談者：是。

受訪者：那我覺得那個原本就是普通法的一個自然現象，當一個case建立一個規範時，大家一定就會去試不同的方式然後來挑戰，然後就會來看說，那這個到底要放寬到多少。

訪談者：好，這個部份我了解了。老師剛才提到方法專利分離式侵權的問題可從專利撰寫端來處理。但現在因為社交媒體開始發達，比如說像Facebook，像MSN，或者是Line這種網路媒體。那很多的專利他是用，臺灣就是說互動式專利。那這種東西，在網際網路的技術上有可能他需要4個到5個伺服器互相聯絡溝通，然後之間的資料的傳遞。如果只有涉及兩個行為人的專利的話，寫成由單一主體實施其實是蠻容易的，比如說寫成接收檔案再做一些處理。可是四個或五個伺服器之間的工作，在撰寫專利的時候，寫成單一行為人來實施，還是可行的嗎？

受訪者：你要看，要看，可是還是可行。我舉一個最簡單的例子，我們是在上課的時候，我用的例子都是我們臺灣最偉大的發明叫西瓜汁，對不對？你說好，西瓜汁一個發明，西瓜汁發明你寫一個請求項，很簡單，要什麼，西瓜，不然就是不實廣告，你要降成本，加什麼，水。然後加水了以後沒味道，所以加糖，然後越夏天可能有加冰，請求項寫完了。那今天假如說，你要說從一個，我今天就是說我要來抓賣西瓜，賣西瓜是間接侵權，賣糖也是間接侵權。那其實在寫請求項，你說我可不可以用請求項來讓賣西瓜跟賣糖變成直接侵權？可以。我可以寫說，今天請求項主旨不是改成西瓜汁了，我今天就寫說西瓜，這是我的主旨，那是不是你賣西瓜你就是侵權，然後後面怎麼寫，我就說一個西瓜然後comprising然後後面就是說，用在他被打成汁，然後這個汁要外加糖，外加冰，外加水。那你說，我請求項主旨是什麼，西瓜，可是我的內容是什麼，其實是西瓜汁的內容，其實他是可以解決掉的。那只是說那個寫請求項的技巧，大家會不會用，會不會這樣做。那其實1980年代非常流行那樣子寫請求項的那樣的方式。就是我們叫preamble，就是那個轉接詞前面那一句話。

訪談者：是。

受訪者：美國80年代的專利我們去看，轉接詞前面的preamble那一塊，至少都四五

行，五六行，寫得非常長，因為大家不想要把它限縮在下面。所以他就通通都丟掉preamble，然後你的下面的東西很少。所以像當那個你就可以寫說，一個西瓜，這個西瓜可以用來打成汁，然後打成汁的時候加水加糖加冰。然後這個西瓜你下面寫一些限縮後，他是無子的或是什麼的，一個請求項寫完了。那比如說，他侵權的是什麼，一樣，西瓜就侵權，但是你找先前技術的時候，他是限縮說西瓜然後他又加糖加水加冰然後被打成西瓜汁，所以其實你主詞變了，誘引侵權就變了，你就可以變成直接侵權。所以其實還蠻容易做到。

訪談者：那我有一個問題就是說，這樣等於我們賦予專利權的人在寫請求項的時候，有一個把他寫好的義務，可是好像沒有一個法條或者原則去規範撰寫方式？

受訪者：有，在美國有，他們叫做notice，就是回歸到專利法立法的時候，他的規定，專利法立法那時候他就說，因為他是回到那個憲法，憲法不是說我為了要促進科技發展，他說好，你要促進科技發展，交換條件我給你20年的權利，條件是什麼，條件是你必須要notice，你要足夠揭露給社會大眾，讓這個技術真的可以解決。所以美國一般統稱，叫做notice requirement，你要揭露足夠你的發明的內容，告知給社會大眾，我才給你這個20年的，等於算是有點獨佔的一個意思。

訪談者：是。

受訪者：那這個是個交換條件，你給足夠的告知，我就給你獨佔的權利，那你今天你說，要求放在專利權人上，如果我給你20年的獨佔權利，你當然要有一個告知，做到告知的義務。

訪談者：請問老師如何從告知義務推論到專利權人有寫成單一主體實施的義務？

受訪者：他等於算是，我覺得是告知，因為等於算是，你去告知社會大眾說，今天誰來做這件事是可以去變化的。假如說五件事情，我五個element，請求項裡面的五個element，你等於是告知社會，你一開始寫說，單一主體來做這五件事，這是你發明的精神。那你等於是告知社會大眾說，你只要做這些事情，那你就有侵權，對不對？

訪談者：對。

受訪者：但是你今天沒有去告知社會大眾是我假如做改良，我今天假如說兩個人來做這五個element，或者是三個人來做這五個，四個人來做這五個element，到底還是不是在你的範圍裡面，我覺得這個有沒有盡到告知變成是一個問號，可能有的狀況下有，也許你在說明書裡面，你可以去寫說，某一些部分別人來做，那也不違反本發明的精神或者是什麼，也許可以做到告知。但是當你沒有這樣做的時候，到底有沒有盡到告知，我覺得就是一個問題。

訪談者：所以如果有寫成單一主體實施，然後如果被告他自己用比如說兩個行為人或者三個行為人來實施，老師會不會覺得有點像迴避設計？就是說你說你的專利是由一個人實施，那我有兩個人，所以就是閃過原本發明。

受訪者：有可能迴避，要看狀況，當然在Akamai這個狀況裡面，比較不像迴避設計，因為就是，我做一模一樣的東西，只是另外一個人在做，所以感覺比較沒有迴避設計，但是你不能立一個法，或者有一個判決，只為了這一個案子，你要去想到說，那我其他的案子，或者是其他領域，比較不是像網際網路那種虛無的一個狀態下，在物質的世界裡面，這樣的一個



判決會很恐怖。一般來說，假如我是米其林，我做輪胎，我頂多侵害別人輪子的專利，賠償基準就是輪子，那我賠你1%甚至10%合理權利金都OK。但如果採「誘引唯一」原則，不需要單一行為人實施專利之所有步驟就可以主張誘引侵權，假如我今天是跑車被侵權，但專利權人就只找米其林，主張米其林誘引侵權，那賠償基準變成跑車，那說不定跟我要1%合理權利金我米其林就倒了，我覺得這個是衍生出來看。因為我覺得剛好這個案子是涉及網際網路，會牽扯到這樣的一個狀況。但是他的後續影響是，你所有，你總不能說網際網路用這一個，那但是其他的有形的東西用別的，那我覺得這樣很怪。

訪談者：另外有一些實務工作者及學者有提出一些其他的規範方法，比如說像Newman法官，他提出的方式是說，我們還是回歸到第271條（a）項來解決，但是我們不要管說，到底是誰，是誰構成直接侵權不重要，重點是誰要為這個直接侵權負責，所以他會現在變成說，假設一個無辜的行為人，跟一個有意侵權的人兩個人結合在一起，去實施一個專利。那我能讓這兩個人構成直接侵權，那最後我在損害賠償的時候，我再把這個無辜的行為人排除，然後再來讓有意侵權者負責。我覺得還是很有創意的的方法，不知道老師的看法為何？

受訪者：我覺得很難，當然我覺得Newman原本就是很保護專利權。所以他會希望從271條（b）項擴大到271條（a）項。但是我會覺得那個風險非常的大。就是說，你很難去判斷什麼叫做無辜行為人跟他是到底是怎麼做，因為就是說從，尤其是從臺灣廠商的角度來看。我們很多時候就只是代工，然後我們可能就是上游中游下游然後再送到美國去，那你說上游，你說做chips，你知不知道他最後被用到電腦，你一定知道，那他到底是不是無辜行為。那chips現在他今天被放到主機板，主機板廠商是不是全部中獎？主機板再放到電腦裡，電腦是不是再中一次，然後很可怕，我覺得那個，然後再來到HP，到dell，他們就會說我們只是無辜行為人，因為我們只是叫他們幫我們貼了品牌標籤，然後全部中獎。所以我會覺得，那個其實很難，而且我覺得在做那麼多年的訴訟，我覺得在訴訟裡面，什麼奇奇怪怪的東西都可以被拿出來講，那被拿出來講的時候，沒有任何人看起來是無辜行為。

訪談者：是

受訪者：我有在訴訟上，人家就拿我們臺灣最常就是被什麼，被放到什麼什麼，371什麼觀察名單，海關觀察名單還是什麼的，侵權名單，就是那個國際貿易的觀察名單。連這個再訴訟到那邊可以拿出來，說你們臺灣都是侵權人，所以就要全臺灣被放到觀察名單。然後你就會覺得說，所以我們全臺灣，因為臺灣被放到觀察名單，所有全部大家都背上，蒙上一個陰影，那你說是不是大家都變成不是無辜行為，我覺得那個很容易就被作文章。

訪談者：所以老師認為如果用Newman法官的判斷，可能會引起濫訴？

受訪者：我是覺得會是非常可能的，尤其當你說，做決定的人，會是美國陪審團，那美國的陪審團，他們知道的東西到底是什麼，那他根本，你說在臺灣隨便講，項廣達或隨便講是哪一家公司，我們臺灣家喻戶曉，在美國，他們連ASUS都沒聽過，一些我們在臺灣家喻戶曉的東西，他可能都沒有聽過。

訪談者：是。

受訪者：他會覺得說你這個是，真的是無辜嗎？是惡意的還是無辜侵權還是什麼，我覺得這個風險就很大，而且要決定到那一塊，就一定要經過整個訴訟過程，到最後你才有一個機會，在開庭的時候幫自己說一句話，因為那個不可能，不可能法官做決定，法官做的決定只能是針對法律。

訪談者：是。

受訪者：那陪審團做決定的東西是針對事實層面，那你到底是無辜還是不是無辜，不可能是法律問題，他一定是事實問題，所以你一定是拖到最後才做決定，那等於算是你要花了幾百萬律師費，美金的律師費，你才有一點點的機會去說服人家我好無辜，那很可怕，但訴訟費非常高，那絕對會造成濫訴。

訪談者：老師那您贊成把共同侵權納入專利法內嗎？之前一直有一個疑惑就是為什麼專利法裡面沒有共同侵權呢？是因為他是嚴格責任的關係嗎？

受訪者：對。

訪談者：所以他就沒辦法說，不用去證明說兩個人之間有共同的犯意，所以他才沒有進入這邊。

受訪者：對，他就沒有進入這邊，因為他就等於算是說，你只要沾上邊，其實你不知情，你就是進去了。那所以他一直，其實之前就是我說的，我記得80年前吧，他有試著要把他加進來，但是後來大家就覺得說，你這些人講沒有任何關聯性，你就把他們莫名想要綁在一起。

訪談者：是。

受訪者：那這樣綁在一起然後就說，那你侵權，然後又是嚴格責任，他們就覺得他們蠻尷尬的。

訪談者：那如果他有一些factor，比如說共同販賣、共同利益，當做factor去考量的話。

受訪者：就是說，我覺得又回到，就是到底為什麼請求項會那樣寫，你懂，就是。

訪談者：要是寫成單一人，就沒有後面這些問題了。

受訪者：對，而且你是不是，假如說把這些分開來寫，你就拿不到專利，是不是你一定要合在一起寫，才會躲得掉先前技術。

訪談者：是。

受訪者：那你今天把他合在一起，躲掉了先前技術，之後又說分開來這些人有侵權，然後我又只抓其中一個，來叫他負責，付所有的錢，我總覺得，哇，好像好賺喔，就是反正我多寫了，就可以躲掉先前技術，然後之後反正沒關係，我還是就找其中一個最肥的肥羊來開刀，然後他等於要負責全部的，我總覺得那樣好像不太公平。

訪談者：是。

受訪者：對，而且我覺得那個是太容易所有大家就成立侵權，因為什麼東西其實社會所有東西就是大家一個人的東西，加上另外一個人的東西，再加上一個人的東西建構出來。那所有的東西都是這樣建構出來的時候，好像很容易就，大家就互相綁在一起，然後就看誰最肥羊，或者是誰最手無縛雞之力，就找他的麻煩。那我會覺得好像很難去劃出那麼清楚的線說這種狀況其實你是可以的，這邊其實你們是無辜的，對，你會覺得還蠻可怕的。

訪談者：還有一個問題就是Linn法官的意見，他除了反對「誘引唯一」以外，他還



有提出說「指示或控制」原則確實有點太嚴，所以建議把它放寬一點，可以把它放寬到可以讓共同侵權以及聯營侵權都納入，如果他們符合彼此之間有對等的控制關係、有共同的利益條件的話，請問老師對於Lin法官這樣的看法。

受訪者：我會覺得還是要回歸到說，今天畢竟美國是common law，我還是會覺得說，回到每一個案子裡面是什麼狀況，因為每個案子的狀況都不一樣，可能就會有一些改變。

訪談者：是。

受訪者：因為我覺得很難去很清楚地去劃分，就算你說好劃分為二，一定還是有中間的灰色部分，那會跑到訴訟，會跑到最後法官陪審團這些上訴，一定會是落在那些灰色的地帶。Common law也去刺激大家的法規，因為你看到一個案例，你知道說照這個案例，你不能這樣做，我再這樣做就一定就是錯的。但是我假如說怎麼樣去做變通，那變成是你能夠變通得越多，你當然離這個判例越遠，知道你越安全，但是你假如變通得越少，你的風險越大，那對經營一個企業來講，做什麼事情都永遠有風險，就是你去評估說我到底要不要去冒這個風險，值不值得去冒這個風險，那我覺得那樣還蠻合理的。那臺灣，據我所知道的是，我有法條，但是法條之後，因為法條不可能寫得那麼鉅細靡遺。再來就是法官心證，那對我來講比較可怕，因為這個法官的心證，明明之前有這些判例了，但是法官心證不需要照這些判例，因為不是common law，前面的法官那樣覺得是那樣，我的心證是另外一個，我完全180度的想法都可以，我就覺得還蠻，我個人覺得比較，對我來講，也許因為我的訓練，我會覺得比較沒安全感。

訪談者：如果我們在回到誘引唯一來看，因為Linn說誘引唯一還是有規範漏洞，就是共同侵權他沒有辦法處理，那共同侵權不是兩個人知道專利存在，然後一起去實施，那我不知道美國法這樣的概念，就等於是互相誘引。

受訪者：其實就是有，就是我之前講的那個非常古老的那個案例裡面，他就有講，有所謂的joint infringement，就是說，我們大家講好，我們看到這個專利，這個專利好棒，這個一定賺大錢，但是我們又不能照做，然後我們就是大家一起分工。然後你做這一部分，我做這一部分這樣。

訪談者：對。

受訪者：那我覺得有這種狀況，那joint infringement就說這樣是有侵權的，但是就是那個判例是非常老的，然後大家也後來就沒有再照，沒有再發展下去。

訪談者：是。

受訪者：因為就算你真的被抓到說大家都這樣講好了，那你說你要逃脫掉也太那個了。所以我覺得那個其實是對專利權來講，不容易證明的東西，因為大家講好，大家一定是關起門來講，除非你剛好碰到一個告密者還是什麼來跟你講說，其實我們當初講好，或者是我有訴訟案中碰過，就是大家就說，大家講好了，講好了以後，還書面寫下來，然後寫下來以後，就說，記得大家要把書面的這些東西銷毀掉，以免之後被發現。

訪談者：是。

受訪者：然後所有的東西都銷毀了，什麼都找不到，就除了那一封叫大家要銷毀的那一封信沒銷毀，那你就，那你自己笨，你就被抓到，但是我覺得是有這種狀況。不過不容易證明。

訪談者：是，好。我還有一個問題，有些學者他認為說用誘引唯一原則，會讓專利權人的專利範圍大於實際申請範圍，請問老師他這個意思是不是就是指說以前必須要抓到一個直接侵權人才能告他，現在就不用，還是說有其他的原因，他所謂的專利權放大的原因。

受訪者：我覺得要看他是在什麼狀況之下這樣去選，去寫，但是我也會覺得是有放大，是因為像我說的，其實從先前技術的角度來講，你是可以寫很多東西，躲掉先前技術的，然後只抓其中一個人，他可能做了其中某些部分。

訪談者：是。

受訪者：你請求項如果只寫了某些部分，你根本不會得到專利，但是因為你加了其他拉哩拉紮的東西，取得專利了以後，你又叫這一個明明你根本拿不到專利範圍的人去負責，那我會，我就覺得那個是有放大的狀況。我不知道那個人寫的原因是不是這樣，但是我自己是覺得會有這樣放大的一個。

訪談者：所以他是寫一句話，然後我之前有一點不太難理解，所以想說，除了以前不能告，現在就可以告以外，老師剛才說的那個有道理，就是以前不能取得專利的現在可以取得。

受訪者：對，你根本請求項拿不到，你拿不到這個專利，但是你就反正你加一堆東西，那好像加了一堆東西進去，因為我想抓的是這一塊的。反正你加了一堆東西之後，我還是可以抓得到的，我就覺得不太合理。

訪談者：好，我的大概的問題大概都，因為其實就想了其他的規範的方式，不過老師的主軸可能還是在前端可以解決的部分。

受訪者：我會，對，我會覺得其實前端可以解決，而且我覺得你說後端要去想一個很完善的規範不容易，真的不容易，因為你說傳統的產品，也許還好，因為畢竟就是生產製造，怎麼樣去，大家去分割開來，但是碰到網際網路，你說中間有一個動作拉到另外一個server去做，就變成好像是另外一個，那因為這樣的現在的模式，會變成其實很難去說那我用法條來說好，那這個就黑這個就白，所以我還是會覺得後端的規範好像用case law會比較容易。

訪談者：好，那我大概，老師那我想請問，就是老師的核心概念還是專利的撰寫對不對？那對於目前市面上那些已經寫成由非單一主體實施的專利，是否有救濟的方式？

受訪者：他是可以reissue，我就覺得那是可以reissue，然後他又沒擴大範圍。

訪談者：對，所以他就reissue然後再來主張權利。

受訪者：對，我就覺得其實救濟是在，只是大家有沒有去花那麼多時間去做這個動作。但是我覺得今天既然你給專利權那麼大一個權利的時候，相對他得盡他的義務，所以我還是比較覺得，要一個公平的原則，那今天，我覺得去創造誘引唯一這樣的一個法律的時候，好像就放大了權利，然後放大了權利我覺得也ok，只要是同時交換條件，我們也得到更多。社會大眾也得到更多，但是我覺得好像社會大眾沒有得到比較多的東西，反而社會大眾可能因為這樣子而受害，我就會覺得這樣好像沒有那個公平在存在。

訪談者：是，ok，好，老師那我知道了。謝謝老師接受訪談。