



論美國專利法引誘侵權 之直接侵權要件

——*Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012)之評析

陳秉訓*

壹、前言

專利制度在鼓勵技術發明，並以授予排他權的方式來換取發明人揭露其發明技術內容¹。揭露給專利審查機關的發明內容會經由公告程序而讓社會大眾知道²。公眾可根據這些發明知識而進一步從事創新活動，而提升了社會整體的技術發展³。

專利侵害行為的成立必須是行為人完成排他權規範內所限制的行為⁴。如果是侵害「物」的請求項，則行為人的侵權物須具有該請求項所包含的所有限制條件。如果是侵害「方法」的請求項，則行為人必須執行請求項內所有的步驟。此類型的專利侵害行為稱為「直接侵權」(direct infringement)⁵。

DOI : 10.3966/221845622014040017004

收稿日：2013年11月19日

* 臺北科技大學智慧財產研究所助理教授。

¹ 林洲富，專利法——案例式，2009年，2頁；楊宏暉，論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護，公平交易季刊，2008年1月，16卷1期，97頁。

² 林洲富，同前註，178-179頁。

³ 林洲富，註1書，12-13頁。

⁴ 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2013年，465-466頁。

⁵ 見楊宏暉，註1文，100頁。

在有些國家，專利侵害的成立可能是行為人做了部分的侵害行為，或是導因於他人從事了侵權行為。這型態的專利侵權行為稱為「間接侵權」（indirect infringement）⁶。一般而言，「間接侵權」的行為人鼓勵或協助他人完成侵害專利的行為或物品。有間接侵權規範的國家包括美國、德國、和日本等⁷。我國在2009年曾想將間接侵權法制引入專利法中⁸，但該修法建議最後並未進入立法院審議⁹。雖然如此，「間接侵權」仍是值得學界關注，特別是美國法制，因為國內廠商常提供零件給美國廠商或是出貨至美國，而有可能被控間接侵害專利權¹⁰。

美國專利法的「間接侵權」規定在35 U.S.C. § 271(b)和§ 271(c)¹¹。§ 271(b)是所謂「引誘侵權」（或稱「誘使侵權」，英文為“active inducement”），而§ 271(c)是所謂「幫助侵權」（英文為“contributory infringement”）¹²。§ 271(b)規定「任何人其積極地引誘專利侵害行為應與侵權人一樣負責」¹³。§ 271(c)規定「任何人於美國境內針對受專利保護的機器、產品、組合物或成分中之組件為販賣之要約或販賣、或進口該組件至美國，或於美國境內對受專利保護之方法所用之材料或裝置為販賣之要約或販賣、或進口該材料或裝置至美國，而該組件或材料或裝置構成該發明之重要部分，在其知道該組件、材料或裝置是特別製作或特別配合來做為侵害專利使用之情況下，以及該組件、材料或裝置非屬適用於實質上非侵權使用之必備物件或

⁶ 同前註。

⁷ 楊宏暉，註1文。

⁸ 陳秉訓，論美國專利法的間接侵權規範體系移植我國的可行性，中律會訊雜誌，12卷1期，2009年，52、66頁；劉國讚，美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啓示，政大智慧財產評論，2009年10月，7卷2期，4頁。

⁹ 趙晉枚、江國慶，專利間接侵權之探討，專利師，2010年10月，3期，50頁。

¹⁰ See, e.g., Lantiq N. Am., Inc. v. Ralink Tech. Corp., 2011 WL 2600747 (N.D. Cal. 2011); Fujitsu Ltd. v. Belkin Int'l, Inc., 782 F. Supp. 2d 868 (N.D. Cal. 2011); LG Display Co. v. AU Optronics Corp., 686 F. Supp. 2d 429 (D. Del. 2010).

¹¹ 劉國讚，註8文，5頁。

¹² See ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, PRINCIPLES OF PATENT LAW 291-92 (West 2004).

¹³ See 35 U.S.C. § 271(b) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”).

商業上量產物品，則該行為人應負幫助侵權人之責」¹⁴。§ 271(b)所針對的間接侵害行為較廣¹⁵。只要幫助或輔助完成直接侵權者都很有可能應負侵害之責任¹⁶。而§ 271(c)所針對的行為比較特定，且屬於一般常見的幫助侵權類型¹⁷。

§ 271(b)和§ 271(c)等成立的前提是有「直接侵權」的發生¹⁸。特別針對方法專利，從35 U.S.C. § 271(a)所規定的「直接侵權」來看，侵權行為主體必須是「單一個體」¹⁹。亦即，必須由同一個侵權人完成所有的侵權步驟²⁰。如果不是同一人侵害方法專利或是透過其他人完成侵害行為，則該主要侵權人必須指導或控制他人完成剩下的或所有的侵權步驟，其「直接侵權」之責才會成立²¹。但2012年美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）卻於*Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*案²²（下稱「*Akamai II*案」）中改變了這樣的見解，重新界定§ 271(b)的「直接侵權」要件。

本文針對*Akamai II*案進行評析。*Akamai II*案是自2006年起發展的案子。原告有二位，一是Akamai Technologies公司（下稱「Akamai」），另是麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）²³。被告為Limelight Networks公司

¹⁴ See 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.”).

¹⁵ See SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 12, at 291.

¹⁶ See *id.*

¹⁷ See *id.*

¹⁸ See Karthik Kumar, Student Note, *Of Deep-Fryers and (Semiconductor) Chips: Why Ignorance of a Patent is no Excuse for its Indirect Infringement*, 40 AIPLA Q.J. 727, 734-35 (2012).

¹⁹ 王碩汶，淺談美國專利分擔侵權理論，智慧財產權月刊，2013年2月，170期，69頁。

²⁰ 同前註。

²¹ 王碩汶，註19文，71-72頁。

²² *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

²³ See Nicole D. Galli & Edward Gecovich, *Cloud Computing and the Doctrine of Joint Infringement: ‘Current Impact’ and Future Possibilities*, 11 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 673, 686-87 (2012).

（下稱「Limelight」）²⁴。所涉及的技術為網路技術²⁵。本案件曾經在CAFC訴訟，並且該法院宣判Limelight並未直接侵害專利權（下稱「Akamai I案」）²⁶。不過，CAFC卻在2011年4月20日廢棄Akamai I案判決²⁷。CAFC決定以全院所有法官共同審理（en banc；下稱「全院審」）之方式來審查一個法律問題：「如果不同的個體分別執行了方法請求項的不同步驟，則何種情況屬於直接侵害該請求項，以及各當事人要負擔何種責任？」（If separate entities each perform separate steps of a method claim, under what circumstances would that claim be directly infringed and to what extent would each of the parties be liable?）²⁸。CAFC在2012年8月31日做出Akamai II案判決，但卻未回答上述法律問題，反而是針對引誘侵權的「直接侵權」要件進行解釋²⁹。CAFC認為「直接侵權」要件與§ 271(a)不同，其不須要由單一行為人完成直接侵權行為³⁰。

本文分為三部分。第貳章介紹引誘侵權之沿革。除了立法史的描述之外，也概述相關的判例法。第參章分析Akamai II案判決。本文主要解析本判決多數意見解釋35 U.S.C. § 271(b)的「直接侵權」要件時所採取的各點理由。多數意見是由CAFC院長Randall Ray Rader法官撰寫，並有其他五位法官所連署。本案有二件不同意見書。一件是Pauline Newman法官一人撰寫的，而另一件是Richard Linn法官所寫並有其他三位共同署名。第肆章則分析Akamai II案之影響，並從「直接侵權」要件的定性、物品請求項、和與「知道」要件之交疊關係等三方面來討論。

²⁴ See *id.* at 687.

²⁵ See *id.*

²⁶ See Damon Gupta, *Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule*, 94 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 61, 71 (2012).

²⁷ See *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 419 F. App'x 989, 989 (Fed. Cir. 2011).

²⁸ See *id.*

²⁹ See W. Keith Robinson, *No "Direction" Home: An Alternative Approach to Joint Infringement*, 62 AM. U. L. REV. 59, 68 (2012), available at <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1679&context=aulr> (last visited Mar. 18, 2014).

³⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1306.

貳、引誘侵權之沿革

一、法典化

美國是非常重視專利權保護的國家³¹。其有相對完善的專利法和訴訟法制度以降低專利權人行使權利的困難度，例如專利推定有效原則、證據調查（discovery）制度等等。關於保護專利權人免於「間接侵權」的侵害，在35 U.S.C. §§ 271(b)和(c)未成為成文法之前，主要是法院的判例法在主導³²。

1871年康乃狄克州（Connecticut）法院的 *Wallace v. Holmes* 案³³（下稱「*Wallace*案」）是司法判例的首部曲³⁴。*Wallace*案的系爭專利為一種具有鍋爐和煙囪之組合物，而鍋爐是主要技術特徵³⁵。該案被告銷售鍋爐給客戶，但卻要求客戶自行購買煙囪來組裝³⁶。*Wallace*案的法院認為，如果生產鍋爐者和生產煙囪者不是同一人，而雙方有把所生產的鍋爐和煙囪組合成專利物之合意，且鍋爐和煙囪是必須要互相搭配，否則無法使用，則生產鍋爐者和生產煙囪者可視為共同侵權人³⁷。不能因為專利物的各部分是由不同人生產，則生產者不需要負擔當生產物品組合時侵害專利權之責任³⁸。

³¹ See Kumar, *supra* note 18, at 731-32.

³² See *id.* at 735; W. Keith Robinson, *No "Direction" Home: An Alternative Approach to Joint Infringement*, 62 AM. U. L. REV. 59, 69-70 (2012). 另見楊宏暉，註1文，104-105頁。

³³ *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).

³⁴ See Kumar, *supra* note 18, at 735; See also Odin B. Roberts, *Contributory Infringement of Patent Rights*, 12 HARV. L. REV. 35, 36-37 (1898).

³⁵ See *Wallace*, 29 F. Cas. at 79.

³⁶ See *id.* at 79-80.

³⁷ See *id.* at 80 (“If, in actual concert with a third party, with a view to the actual production of the patented improvement in lamps, and the sale and use thereof, they consented to manufacture the burner, and such other party to make the chimney, and, in such concert, they actually make and sell the burner, and he the chimney, each utterly useless without the other, and each intended to be used, and actually sold to be used, with the other, it cannot be doubtful, that they must be deemed to be joint infringers of the complainants’ patent.”).

³⁸ See *id.* (“It cannot be, that, where a useful machine is patented as a combination of parts, two or more can engage in its construction and sale, and protect themselves by showing, that, though

在Wallace案後，法院開始採用Wallace案判決的法理³⁹。「間接侵權」裁判漸漸增加，並後來為美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）所認可⁴⁰。然而漸漸開始有專利權人濫用「間接侵權」制度而造成阻礙市場競爭之狀況⁴¹。法院也產生了制衡「間接侵權」主張之法理⁴²。

1952年的專利法修正改變了以往專利侵權行為無法律明文規定的狀況⁴³。除了直接侵權行為，國會亦將判例法的「幫助侵權」（contributory infringement）法典化，而制訂35 U.S.C. § 271(b)和§ 271(c)⁴⁴。§ 271(c)明訂一般性的幫助侵權，即侵權者知道其行為會造成他人侵害專利，而不問侵權者是否有促使他人侵害專利的意圖⁴⁵。§ 271(b)則涵蓋其他類型的、在修法前已存在的「幫助侵權」概念⁴⁶。之後，美國專利法雖歷經多次修正，但§ 271(b)和§ 271(c)等條文並未修改⁴⁷。

united in an effort to produce the same machine, and sell it, and bring it into extensive use, each makes and sells one part only, which is useless without the others, and still another person, in precise conformity with the purpose in view, puts them together for use.”).

³⁹ See Kumar, *supra* note 18, at 736-37.

⁴⁰ See *id.* at 738. 另見楊宏暉，註1文，104-105頁。

⁴¹ See Samuel Ewer Eastman, *Contributory Infringement and the Combination Patent: A Recognition of Monopoly in Unpatented Elements Created by Combination Patent Enforcement*, 48 MICH. L. REV. 183, 187-93 (1949).

⁴² See John B. Waite, *Has the Doctrine of Contributory Infringement Been Repudiated?*, 42 MICH. L. REV. 915, 915-17 (1944).

⁴³ See *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1468-69 (Fed. Cir. 1990) (“Prior to the enactment of the Patent Act of 1952, there was no statute which defined what constituted infringement.”); See also, Rigel Menard, *A Survey of the Legal Landscape Facing Entities with Patents Reciting a Method of Using a Medical Device*, 4 CYBARIS®, AN INTELL. PROP. L. REV. 129, 138 (2013), available at <http://web.wmitchell.edu/cybaris/wp-content/uploads/2013/03/Menard-Patents-Reciting-a-Method-of-Using-a-Medical-Device.pdf>. (last visited Mar. 18, 2014).

⁴⁴ See *id.* (“However, the single concept of ‘contributory infringement’ was divided between §§ 271(b) and 271(c) into ‘active inducement’ (a type of direct infringement) and ‘contributory infringement,’ respectively.”).

⁴⁵ See *id.* (“Section 271(c) codified the prohibition against the common type of contributory infringement referred to above, and made clear that only proof of a defendant’s *knowledge*, not *intent*, that his activity cause infringement was necessary to establish contributory infringement.”).

此外，在1952年的立法中，「專利濫用」(patent misuse)是與「幫助侵權」有關的問題⁴⁸。修法前，傳統的「幫助侵權」法理讓專利權人於專利物品和非專利保護的零組件等二個市場取得獨佔地位⁴⁹。而最高法院逐漸以「專利濫用」為由而限制或駁回「幫助侵權」的救濟主張⁵⁰。為回應最高法院的見解，國會制訂了35 U.S.C. § 271(d)以明訂「專利濫用」理論之例外⁵¹。當時，§ 271(d)有三種例外：(一)從幫助侵權的行為中獲得營利、(二)授權或允許他人從事幫助侵權的行為、和(三)試著在法院主張他人的侵權行為或幫助侵權行為⁵²。1988年的修法時又增加二類例外，不過與幫助侵權無關係⁵³。

二、CAFC之判例法

根據CAFC判例法，「引誘侵權」有二個要件：(一)直接侵權⁵⁴；(二)被告具有「特定的意圖」(specific intent)以鼓勵他人的侵權行為⁵⁵。關於第二個要件，專利權人必須證明直接侵權行為是被告的行為所引發，且被告「知道」(knew)或「應該要知道」(should have known)其行為會引發實際的侵權行為⁵⁶。

⁴⁶ See *id.* (“Section 271(b) codified the prohibition against all other types of activity which, prior to 1952, had constituted ‘contributory infringement.’”).

⁴⁷ 見陳秉訓，從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來——補充王碩汶先生文章的觀察，專利師，2012年4月，9期，21頁。

⁴⁸ See Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 524-25 (1953).

⁴⁹ See *id.* at 528-29.

⁵⁰ See *id.* at 531-35.

⁵¹ See *id.* at 536.

⁵² See Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369, 385 (2006).

⁵³ See Tom Arnold & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271 and its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 357, 380-81 (1994).

⁵⁴ See *Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325, 1341 (Fed. Cir. 2008) (“Initially, we note that a finding of inducement requires a threshold finding of direct infringement—either a finding of specific instances of direct infringement or a finding that the accused products necessarily infringe.”).

⁵⁵ See *id.* at 1342 (“It must be established that the defendant possessed specific intent to encourage another’s infringement.”).

⁵⁶ See *id.*

CAFC在2006年的*DSU Med. Corp. v. JMS Co.*案⁵⁷（下稱「DSU案」）才確定「知道」（knowledge）的程度要求⁵⁸。CAFC以全院審來審查「引誘侵權」爭點⁵⁹，所以該部份的見解具有較高的拘束力。這之前，在1990年起，有所謂*Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*案⁶⁰（下稱「Hewlett-Packard案」）的低標準和*Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.*案⁶¹（下稱「Manville Sales案」）的高標準⁶²。*Manville Sales*案判決所提出的「知道」要件即現行判例法⁶³，而*Hewlett-Packard*案只要求證明被告具有造成「直接侵權行為」本身的實際意圖即可，而不問其是否知道該行為屬「直接侵權」⁶⁴。

至於「知道」之舉證，除了以「直接證據」（direct evidence）證明之外，專利權人亦可以「情境式證據」（circumstantial evidence）（亦即以行為的整體情境來做為證據）來證明⁶⁵。

三、最高法院的介入

在2011年，最高法院於*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*案⁶⁶（下稱「Global-Tech案」）正式解釋35 U.S.C. § 271(b)。最高法院首先解釋35 U.S.C. § 271(b)的要件是否包括“intent”（意圖）。在該條款中有“induce”（引誘）一字，而對該字，最高法院引用字典的解釋而認為「引誘侵權」的要件應包含「意圖」⁶⁷。

⁵⁷ *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

⁵⁸ See, e.g., Vivian Lei, *Is the Doctrine of Inducement Dead?*, 50 IDEA 875, 876 (2010); David W. Roadcap, *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. and the Creation of a Flexible Blindness Standard for Induced Patent Infringement*, 13 N.C. J.L. & TECH. ON. 117, 122 (2011).

⁵⁹ See *DSU Med. Corp.*, 471 F.3d at 1304.

⁶⁰ *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).

⁶¹ *Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.*, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).

⁶² See Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 238-40 (2005).

⁶³ See Lei, *supra* note 58, at 881-83.

⁶⁴ See *Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1469.

⁶⁵ See *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988).

⁶⁶ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011).

⁶⁷ See *id.* at 2065.

而該條款中的“actively”（積極地）其做為「引誘」的副詞，此使得「引誘侵權」行為人必須要採取主動的步驟以造成所預期的結果⁶⁸。

此外，最高法院認為§ 271(b)規定引誘者知道他所引誘的行為是專利侵權行為⁶⁹，此所謂「知道」要件。最高法院對「知道」要件的法理和CAFC是一致的。不過，對於如何認定「知道」，最高法院在*Global-Tech*案中借用刑法的法理而創造了一個新的判斷基準，「惡意的漠視」（willful blindness）基準⁷⁰。「惡意的漠視」是指被告做了有其意識的行為以避免確認錯誤行為發生之高度可能性，因而可視作被告事實上知道與侵權行為相關的關鍵事實⁷¹。此外，「惡意的漠視」基準有二個基本要件：（一）被告主觀上必須相信事實的發生是有非常可能的⁷²；（二）被告必須以有意識的行為來避免知悉該類事實⁷³。

參、Akamai II案

一、事實背景

Akamai和Limelight屬於競爭關係的廠商，其提供「內容傳遞網路」（content delivery network, CDN）的服務⁷⁴。二公司的客戶是所謂「內容提供者」（content provider），而內容提供者經營網站並提供內容資訊給網站遊覽者閱讀⁷⁵。

當遊覽網站時，使用者的電腦會從遠端下載網頁內容。若網頁內容的架構採用「超文件標示語言」（hypertext markup language, HTML），則網頁的組成會包括網

⁶⁸ See *id.* (“[T]he inducement must involve the taking of affirmative steps to bring about the desired result.”).

⁶⁹ See *id.* at 2068.

⁷⁰ See *id.*

⁷¹ See *id.* at 2070-71 (“[A] willfully blind defendant is one who takes deliberate actions to avoid confirming a high probability of wrongdoing and who can almost be said to have actually known the critical facts.”).

⁷² See *id.* (“[T]he defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists.”).

⁷³ See *id.* (“[T]he defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.”).

⁷⁴ See *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 614 F. Supp. 2d 90, 96 (D. Mass. 2009).

⁷⁵ See *id.*

頁的文本 (text) 和網頁的附件 (object)⁷⁶。附件的種類有圖像、影片、聲音等⁷⁷。如果網頁內容的下載是利用CDN來達成，則網頁的文本會由內容提供者的伺服器 (server) 傳至網頁遊覽者的電腦，而附件則是從CDN業者的伺服器傳輸⁷⁸。透過CDN，可減少過多使用者同時遊覽同一網頁所造成下載速度變慢之問題發生⁷⁹。

Akamai和MIT於2006年6月23日在美國聯邦地方法院麻州分院 (United States District Court for the District of Massachusetts) 控告Limelight侵害其三件專利，美國專利第6,108,703號 (下稱「703號專利」)、第7,103,645號、及第6,553,413號等⁸⁰。在地方法院階段，雖陪審團認定Limelight所提供的CDN服務侵害了703號專利的請求項19至21和34，但法官最後裁定侵權不成立⁸¹。系爭請求項是方法請求項，而請求項19和請求項34分別為不同標的的獨立項，前者是內容傳遞服務 (content delivery service) 而後者是內容傳遞方法 (content delivery method)⁸²。地方法院法官認為Limelight沒有執行系爭請求項內的所有步驟，而有些步驟事實上是Limelight的客戶所完成⁸³。

核心的法律爭點在於Limelight是否行使其控制或指導之權而讓不同個體與其一起完成方法請求項的所有步驟⁸⁴。此議題與直接侵權概念下之「共同侵害」 (joint infringement) 有關⁸⁵。共同侵害一般發生在方法請求項的情境，並由數個人一起完成請求項的所有步驟⁸⁶。在本案中，地方法院所依據的CAFC判例法有二個：2007年

⁷⁶ See Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311, 1314 (Fed. Cir. 2010) [hereinafter, “Akamai I”].

⁷⁷ See *id.*

⁷⁸ See *id.* at 1315.

⁷⁹ See *id.*

⁸⁰ See *id.* at 1314, 1316.

⁸¹ See *id.* at 1314.

⁸² See *id.* at 1316.

⁸³ See *id.* at 1317.

⁸⁴ See *id.* at 1318.

⁸⁵ See *id.*

⁸⁶ See Robinson, *supra* note 29, at 77.

的 *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.* 案⁸⁷ 和 2008 年的 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 案⁸⁸，並裁定直接侵權不成立，因為 *Limelight* 與其客戶間並無互動⁸⁹。專利權人不服地方法院的裁判，並上訴至 CAFC⁹⁰，此即為「*Akamai I* 案」。 *Akamai I* 案判決之主筆法官為 Linn 法官⁹¹。在 *Akamai I* 案中，CAFC 維持了地方法院的裁定，因為 *Limelight* 並未控制客戶的行為⁹²。

Akamai I 案判決於 2010 年 12 月 20 日做出，但卻在 2011 年 4 月 20 日被 CAFC 廢棄⁹³。CAFC 決定重新審理 *Akamai I* 案⁹⁴。然而原本 CAFC 問當事人的法律議題是關於直接侵權行為，但其最後提出的法律見解卻是關於引誘侵權行為中的「直接侵權」要件⁹⁵。

此外，CAFC 不單只看 *Akamai I* 案的案例事實，其還考慮另一件 2012 年的聯邦地方法院德拉瓦州分院的案件⁹⁶，即 *McKesson Automation, Inc. v. Swisslog Italia S.p.A.* 案（下稱「*McKesson* 案」）⁹⁷。根據 CAFC 的詮釋，*Akamai I* 案的被告自己執行了方法請求項的部分步驟，並引誘他人執行了剩下的步驟⁹⁸。至於 *McKesson* 案的被告則是引誘他人共同完成方法請求項的所有步驟，但執行者並非「單一個體」（single

⁸⁷ *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007), *overruled by Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012).

⁸⁸ *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

⁸⁹ *See Akamai I*, 629 F.3d at 1318.

⁹⁰ *See id.*

⁹¹ *See id.* at 1314.

⁹² *See id.*

⁹³ *See Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 419 F. App'x 989, 989 (Fed. Cir. 2011).

⁹⁴ *See id.*

⁹⁵ *See Hayden W. Gregory, Proving Infringement in Divided Performance Process Claims: Something's Gotta Give*, 5(2) *LANDSLIDE* 1, 2-3 (2012).

⁹⁶ *See Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1305 (Fed. Cir. 2012) [hereinafter, "*Akamai II*"].

⁹⁷ *McKesson Automation, Inc. v. Swisslog Italia S.p.A.*, 840 F. Supp. 2d 801 (D. Del. 2012); *see also* H. Wayne Porter, *Federal Circuit Partially Revises Divided Infringement Law*, 59-DEC *FED. LAW.* 10, 10-11 (2012).

⁹⁸ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1305.

entity)⁹⁹。亦即，CAFC所考慮的引誘侵權行為人類型有二個，一是共同參與方法請求項的侵害（*Akamai I*案），二是未參與他人的共同侵害（*McKesson*案）。

二、多數意見

在*Akamai II*案中，以Rader法官為首的六位法官形成了具有判決先例的多數意見¹⁰⁰。該多數意見即為CAFC的見解。根據該見解的主要內容，引誘侵權行為的成立必須是系爭方法請求項的所有步驟都必須執行，但執行者不必要為「單一個體」（single entity）¹⁰¹。應注意的是該見解針對「方法請求項」而非「物的請求項」。此外，多數意見也推翻2007年的*BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*案判決（下稱「*BMC*案」）¹⁰²。

（一）直接侵權

多數意見的論證分為五個部分。第一部分主要在分析於直接侵權行為情境下共同侵害方法請求項之法理¹⁰³。首先，多數意見指出直接侵害方法請求項是指侵害方法請求項的行為人必須親自或透過指示（direction）或控制（control）他人¹⁰⁴。此外，多數意見提到直接侵權行為從未涵蓋數個獨立的當事人完成方法請求項的所有步驟之情況¹⁰⁵。其原因在於直接侵權是「無過失責任」（strict liability），即不問行為人之主觀意思，故若將直接侵權責任擴張，此會造成之窘境是行為人雖未完成

⁹⁹ See *id.*

¹⁰⁰ See *id.* at 1305; see also Todd Vare & Michael Wever, *A Divided Federal Circuit Resolves Divided Induced Infringement of Method Claims*, 9 NANOTECHNOLOGY L. & BUS. 309, 310 (2012).

¹⁰¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1306 (“[A]ll the steps of a claimed method must be performed in order to find induced infringement, but that it is not necessary to prove that all the steps were committed by a single entity.”).

¹⁰² See *id.*

¹⁰³ See *id.* at 1307.

¹⁰⁴ See *id.* (“In the context of a method claim, that means the accused infringer must perform all the steps of the claimed method, either personally or through another acting under his direction or control.”).

¹⁰⁵ See *id.* (“Direct infringement has not been extended to cases in which multiple independent parties perform the steps of the method claim.”).

所有侵權步驟，但又無法知悉他人與自己的行為一起來看是否構成侵權¹⁰⁶。因此，多數意見重申儘管多數人所從事的行为整體來說是構成直接侵權，但該多數人仍不用負直接侵權之責¹⁰⁷。

雖多數意見最後強調「代理關係」(agency relationship)的存在是被控侵權人為數人行為負直接侵權之責之必要條件¹⁰⁸，但其卻明確指出本案的主題和直接侵權理論無關而其無意處理與「分段式侵權」(divided infringement)有關的法律原則¹⁰⁹。故第一部分的目的應是宣告本案判決不會影響直接侵權行為之判例法。換句話說，透過第一部分讓「直接侵權」與「間接侵權」等二概念有所切割，多數意見才得於後文發展特別針對引誘侵權行為的「直接侵權」要件。

(二)文義解釋

在第二部分，多數意見意在解釋35 U.S.C. § 271(b)的文義。多數意見似乎把自己界定為初次處理本案的議題。其認為因為§ 271(b)將損害賠償責任延伸至建議、鼓勵或誘使他人從事侵權行為之人，故本案讓其有機會能討論是否§ 271(b)的損害賠償責任應延伸至引誘他人執行侵權行為之人，而引誘行為之情況不是誘使單一的個體來執行侵權行為，而是使侵權行為分別由不同的個體來執行¹¹⁰。

¹⁰⁶ See *id.* (“[I]t has been thought that extending liability in that manner would ensnare actors who did not themselves commit all the acts necessary to constitute infringement and who had no way of knowing that others were acting in a way that rendered their collective conduct infringing.”).

¹⁰⁷ See *id.* (“For that reason, this court has rejected claims of liability for direct infringement of method claims in cases in which several parties have collectively committed the acts necessary to constitute direct infringement, but no single party has committed all of the required acts.”).

¹⁰⁸ See *id.* (“Absent an agency relationship between the actors or some equivalent, however, a party that does not commit all the acts necessary to constitute infringement has not been held liable for direct infringement even if the parties have arranged to ‘divide’ their acts of infringing conduct for the specific purpose of avoiding infringement liability.”).

¹⁰⁹ See *id.* (“Because the reasoning of our decision today is not predicated on the doctrine of direct infringement, we have no occasion at this time to revisit any of those principles regarding the law of divided infringement as it applies to liability for direct infringement under 35 U.S.C. § 271(a).”).

¹¹⁰ See *id.* at 1307-08.

從解釋策略的角度，多數意見是將「引誘侵權」與「直接侵權」間差異化，因而使其有理由在引誘侵權概念下論述不同的「直接侵權」概念。多數意見認為「引誘侵權」的責任範圍在某些情況下是比「直接侵權」還窄，但在某些時候卻又比較廣¹¹¹。其舉出二個差異。首先，「直接侵權」是「絕對責任」（strict liability）的侵權行為—亦即行為人無論是否有故意或過失皆須負擔損害賠償責任，但「引誘侵權」卻要求引誘者必須知道其引誘的行為是專利侵權行為，並且引誘者須具有特定的意圖（specific intent）以鼓勵他人侵害系爭專利¹¹²。第二，「引誘侵權」的判斷並不問受引誘之行為人是否為引誘者之代理人，也不問被引誘者是否受到引誘者的指示或控制而達到必須歸咎於引誘者之程度並且讓引誘者負直接侵權人之責¹¹³。

從語意上來看，多數意見似乎想透過「差異化」來隱藏其意圖擴張「引誘侵權」的想法。但是多數意見又指出「引誘侵權」的重要限制是「引誘侵權」的成立必須有實際的侵權行為（actual infringement）發生¹¹⁴。儘管如此，多數意見批評BMC案判決增加更多的限制。多數意見雖然認為BMC案所基於的二個法理（即1.引誘侵權的損害賠償責任必須要證明直接侵權行為，及2.直接侵權的損害賠償責任必須是同一個體執行了所有可構成侵權行為的行為）是有判例法所支持，但是BMC案法院從該二個法理中竟然得到錯誤的結論—即引誘侵權的「直接侵權」要件其成立是由單一個體執行直接侵權行為¹¹⁵。

多數意見的觀點是「要求證明曾經有直接侵權的發生以做為引誘侵權的必要條件」並不同於「要求證明單一個體要負直接侵權者之損害賠償責任」¹¹⁶。如果行為人有意地（knowingly）引誘他人侵害系爭專利而他人也執行了構成侵權的動作，

¹¹¹ See *id.* at 1308 (“Induced infringement is in some ways narrower than direct infringement and in some ways broader.”).

¹¹² See *id.*

¹¹³ See *id.*

¹¹⁴ See *id.* (“An important limitation on the scope of induced infringement is that inducement gives rise to liability only if the inducement leads to actual infringement.”).

¹¹⁵ See *id.*

¹¹⁶ *Id.* at 1308-09 (“Requiring proof that there *has been* direct infringement as a predicate for induced infringement is not the same as requiring proof that a single party would be *liable* as a direct infringer”).

則實在沒有理由因為行為人僅規劃了其行動但卻沒有讓單一個體執行了所有侵權動作，而讓引誘者免除責任¹¹⁷。從此觀點，引誘者可有二類，第一類引誘者其有意地誘使他人以集體行動的方式來實施系爭方法請求項的步驟，而第二類引誘者其誘使單一直接侵權人做相同的侵權行為¹¹⁸。而多數意見認為無論從法律文本或立法政策方面來看，實在沒有理由對這二類引誘者採取不同的態度¹¹⁹。特別是針對引誘者其自己執行方法請求項的部分步驟並誘使他人實施其他步驟，多數意見認為其造成的侵害效果和誘使他人執行所有步驟是一樣的¹²⁰。因此，如果判定後者應負引誘侵權之責但前者的行為卻認定為無損害的（harmless），多數意見認為這樣是很詭異的（bizarre）¹²¹。此外，多數意見更指出參與侵害方法請求項的引誘者其惡性比未參與者更大¹²²。

為強化上述的論點，在第二部分的結尾，多數意見再引述§ 271(b)的文字並強調法條並未要求「侵權行為」（infringement）是指「由單一個體完成的侵權行為」（infringement by a single entity）¹²³。這樣的解釋法類似英文文法分析。多數意見認為「直接侵權」（規定在35 U.S.C. § 271(a)）的句型為行為者「侵害專利」，但是§ 271(b)的句型則為「積極引誘侵害專利者應負侵權人之責」，故二者規範意涵不同¹²⁴。因此，§ 271(b)所使用的「侵權行為」自然應指侵害專利所必要的行為，而不問該行為是否是單一個體或多數人所為¹²⁵。

(三)立法史

在解釋法條文義後，多數意見進一步從§ 271(b)的立法過程找到解釋支持。在其論證的第三部分中，多數意見首先指出1952年專利法的立法歷史可支持其

¹¹⁷ See *id.* at 1309.

¹¹⁸ See *id.*

¹¹⁹ See *id.*

¹²⁰ See *id.*

¹²¹ See *id.*

¹²² See *id.*

¹²³ See *id.*

¹²⁴ See *id.*

¹²⁵ See *id.*

對§ 271(b)的解釋¹²⁶。多數意見的立法史分析環繞在Giles S. Rich法官的參與經驗和證詞¹²⁷。Rich法官是1952年專利法修正的主要草擬者，並多次在國會聽證會中作證。多數意見意圖從Rich法官的證詞中找到依據。

多數意見首先檢視「間接侵權」的立法動機，而認為§ 271(b)意在涵蓋「幫助與輔助侵權之行為人」(one who aids and abets an infringement)，以讓其負侵權人之責¹²⁸。其也指出§ 271(c)的法典化在於重建「幫助侵權的法理」(doctrine of contributory infringement)，並限制最高法院的「專利濫用」判例的效力¹²⁹。接著，多數意見認為Rich法官的證詞顯示「間接侵權」的修法原本就期望涵蓋「分段式侵權」的行為¹³⁰。在多數意見特別引述的證詞中，Rich法官指出如果有一涉及傳輸和接收的專利方法或一包括傳輸器和接收器的專利組合物，而傳輸器及接受器分別由不同的行為人操作，則按照當時的最高法院判決，權利人是無法主張專利權受到侵害¹³¹。Rich法官也說雖然很明顯地有侵權行為的發生，但卻沒有直接侵權人，而是二個「幫助侵權人」(contributory infringer)¹³²。從Rich法官的舉例與陳述，多數意見衍生其意而指出Rich法官認為針對引誘侵權，儘管無直接侵權人，但只要明顯的侵權行為發生，則引誘者仍應侵權之責¹³³。最後，多數意見引用Rich法官對於「共同侵權責任」(joint tortfeasor)——即二個行為人的整體行為構成侵權，但個別單獨來看是不構成侵害——與間接侵權間關連性的陳述，而認為儘管沒有單獨的直接侵權者，引誘侵權仍是主張的救濟手段¹³⁴。

¹²⁶ See *id.*

¹²⁷ See *id.* at 1309-11.

¹²⁸ See *id.* at 1309.

¹²⁹ See *id.* at 1310.

¹³⁰ See *id.*

¹³¹ See *id.*

¹³² See *id.*

¹³³ See *id.* at 1311.

¹³⁴ See *id.*

(四)與普通法的比擬

法條文義解釋和立法史佐證似乎無法讓多數意見很肯定其見解。在第四部分，多數意見從聯邦刑法法典（Federal Criminal Code）和普通法的侵權行為法（Torts）的比擬來支持其法律解釋¹³⁵。此與最高法院近年來不斷調和專利法和一般法律規範的趨勢相當符合¹³⁶。

針對聯邦刑法法典，多數意見所用來比擬的犯罪類型分別規範於18 U.S.C. § 2(a)和§ 2(b)¹³⁷。§ 2(a)是類似我國的從犯，而從犯的刑事責任視為正犯¹³⁸。§ 2(b)是類似我國的間接正犯但該項要求行為人須有「惡意」（willfully），而其亦視為正犯而處罰¹³⁹。根據判例法，多數意見認為§ 2(a)和§ 2(b)的成立不限於正犯是否有罪¹⁴⁰。特別是，只要被誘使的犯罪行為已經展開，則引誘者的責任是不問該中間人（intermediary）是否事實上有罪或具備犯罪的行為能力¹⁴¹。另外，多數意見指出被告無法因把犯罪行為的某部分給他人執行而免於刑責¹⁴²。從多數意見的論述脈

¹³⁵ See *id.* at 1311-14.

¹³⁶ See *e.g.*, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) (holding that “the traditional four-factor framework that governs the award of injunctive relief” against patent infringement); *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 458 (2010) (applying a criminal law standard to the determination of knowledge of an infringer inducing patent infringement).

¹³⁷ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1311. 18 U.S.C. § 2(a) provides, “Whoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal.” 18 U.S.C. § 2(b) provides, “Whoever 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.”

¹³⁸ See Adam Harris Kurland, *To “Aid, Abet, Counsel, Command, Induce, or Procure the Commission of an Offense”: A Critique of Federal Aiding and Abetting Principles*, 57 S.C. L. REV. 85, 87, 89-90 (2005). 關於我國刑法的「從犯」概念，請見蔡墩銘，*刑法概要*，1999年，58-59頁。

¹³⁹ See Baruch Weiss, *What Were They Thinking?: The Mental States of the Aider and Abettor and the Causer under Federal Law*, 70 FORDHAM L. REV. 1341, 1356, 1361-62 (2002). 關於我國刑法的「間接正犯」概念，請參閱蔡墩銘，同前註，60頁。

¹⁴⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1311.

¹⁴¹ See *id.* at 1311-12.

¹⁴² See *id.* at 1312.

絡，其引用聯邦刑法法典的用意應很明顯。首先，因為正犯罪責是否成立不是構成要件，此可比擬「引誘侵權」的成立不問直接侵權是否由一人完成。其次，因為§ 2(a)和§ 2(b)的成立不因主導者分散了犯罪行為的執行方式而使其免責，此對應多數意見對「引誘侵權」成立的想法，即不因引誘者把方法請求項的部分步驟交由他人執行而免於引誘侵權之責。

針對侵權行為法，多數意見主要依賴的法理事實上不是成文法或判例法，而是類似學說論點的「侵權行為法之重述」(Restatement of Torts)第一版和第二版¹⁴³。第一版是1938年版，而第二版是1979年版¹⁴⁴。多數意見首先引用的是第二版的規定，而該規定指出如果行為人命令(order)或引誘他人為一行為，且若其知道或應該要知道該引誘之行為是自己執行時將構成侵權行為，則該下令者或引誘者應對侵權行為負責¹⁴⁵。不過，第二版似乎不能給予多數意見很強的信心。此原因或許是CAFC的判例法曾將35 U.S.C. § 271(b)與侵權行為法的「共同侵權」(joint tortfeasance)為比擬¹⁴⁶，而並非比擬「侵權行為法之重述」中關於引誘他人從事侵權行為之規範。在「共同侵權」的概念下，數個人若需共同負擔侵權行為的責任，則該數個人必須「一同」(in concert)進行侵權行為¹⁴⁷。每個共同侵權行為人都應負擔所有的責任，而非部分責任¹⁴⁸。此類侵權行為模式和引誘侵權仍有差異，因為引誘侵權本身可能不是直接侵權行為的一部分。

¹⁴³ See *id.* at 1312-14. 有關「侵權行為法之重述」之法源地位，可參閱AMY E. SLOAN, BASIC LEGAL RESEARCH 39, 42 (2003).

¹⁴⁴ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1312-13. 有關「侵權行為法之重述」之演進，可參閱Geoffrey Christopher Rapp, *Torts 2.0: The Restatement 3rd and the Architecture of Participation in American Tort Law*, 37 WILLIAM MITCHELL L. REV. 1582, 1583-84, 1588-95 (2011), available at <http://www.wmitchell.edu/lawreview/Volume37/documents/Rapp.pdf>. (last visited Mar. 18, 2014).

¹⁴⁵ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1312 [quoting Restatement (Second) of Torts § 877(a) (1979)].

¹⁴⁶ See *id.*

¹⁴⁷ See Brian G. Brooks, *Phantoms, Empty Chairs, and Diminished Recoveries: Why the "Empty Chair" Provision of Act 649 Violates the Arkansas Constitution*, 44-WTR ARK. LAW. 14, 15 (2009).

¹⁴⁸ See *id.*

多數意見對於「侵權行為法之重述」第二版引述的重點在於「主事者」(principal)或「主控者」(master)與事實上之行為人間的責任是分開的¹⁴⁹。此意味著引誘侵權人之責任和受引誘者的責任也是可分開，故引誘侵權的「直接侵權」當然不須要由同一人執行以構成專利法上的直接侵權責任。為延續這樣的語意，多數意見進一步引述「侵權行為法之重述」第一版¹⁵⁰。第一版在35 U.S.C. § 271(b)立法當時即出版，而Rich法官也曾為文指出「引誘侵權」立法所法典化之判例法是根據普通法的「共同侵權」概念¹⁵¹，據此多數意見找到引用第一版的正當性。

針對「侵權行為法之重述」第一版的規範，多數意見指出其區分「代位侵權責任」(vicarious liability)和「引誘侵權責任」之不同¹⁵²。前者指行為人有指示(direct)或准許(permit)他人的行為¹⁵³。後者則有二類型態。第一類為行為人命令或引誘侵害行為，而且該行為人知道在何種情況下侵害行動會完成，或有意讓侵害的結果發生¹⁵⁴。第二類為行為人知道受引誘者的行為構成違反義務，且該行為人給予他人基本的協助或鼓勵以完成侵害行為¹⁵⁵。

根據第一版中關於「引誘者」責任之規範，讓多數意見得到一個重要結論，即儘管受誘使之人不知其從事損害他人之行為而因此不用負責，但引誘者仍負侵權行為之責¹⁵⁶。再根據該項結論，多數意見認為此意味在分段式侵權行為的情境下，儘管受引誘的個體單獨來說其行為不會構成侵權行為，引誘者仍然應為其誘使的侵權行為負直接侵權人之責¹⁵⁷。

從多數意見對侵權行為法的論證方式，可理解多數意見意在推導出「引誘侵權成立但不必然直接侵權亦要成立」之看法。與其對35 U.S.C. § 271(b)的解釋相比較，該看法可佐證「直接侵權要件」與35 U.S.C. § 271(a)的「直接侵權」脫鉤的正

¹⁴⁹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1312.

¹⁵⁰ See *id.* at 1312-13.

¹⁵¹ See *id.* at 1312.

¹⁵² See *id.*

¹⁵³ See *id.* [quoting Restatement of Torts § 877 (1938)].

¹⁵⁴ See *id.* at 1313 [quoting Restatement of Torts § 876 (1938)].

¹⁵⁵ See *id.*

¹⁵⁶ See *id.*

¹⁵⁷ See *id.*

當性。亦即，儘管在§ 271(a)的概念下受引誘的行為不會構成直接侵權，但仍不妨礙引誘者應負§ 271(b)的侵權責任。

在侵權行為法討論的最後，多數意見回應Linn法官的不同意見書¹⁵⁸。雙方的差異在於對多數意見所引用判決的法律爭議的認知。Linn法官認為該些判決是因違反直接義務而侵權之案件，但多數意見認為該些判決所涉及的情境是中間人直接造成損害但未有責任，而最後負責之人為誘使侵害行為發生之人¹⁵⁹。對於Linn法官的挑戰，多數意見並未仔細分析判決。反而，其指出根據該些判決，儘管直接侵害的造成者不用負責，侵權行為的引誘者仍有義務不讓構成侵權行為之行動發生¹⁶⁰。進一步言之，多數意見指出判例法經常對引誘無辜的第三者從事造成傷害行為之人課予義務¹⁶¹。

(五)回應不同意見書與侵權人

從侵權行為法討論的結尾，多數意見開始回應Linn法官。其更進一步開啓第五部分來正式回應Linn法官的看法，也同時回應侵權人的主張¹⁶²。回應的內容有二個主軸，一是法條文義解釋，另是對判例法的解讀。

1. 法條文義解釋

在法條文義解釋部分，多數意見指出Linn法官批評其將「侵權」(infringement)一詞在35 U.S.C. § 271(a)和§ 271(b)等二項中給予不同定義，但Linn法官所批評的觀點並非如此¹⁶³。多數意見認為§ 271(a)不過是定義一種類型的「侵權」，而非定義「侵權」一詞本身¹⁶⁴。法條文字並未暗示§ 271(b)的「侵權」必須符合§ 271(a)之規範¹⁶⁵。

¹⁵⁸ See *id.*

¹⁵⁹ See *id.*

¹⁶⁰ See *id.*

¹⁶¹ See *id.* at 1313-14.

¹⁶² See *id.* at 1314-18.

¹⁶³ See *id.* at 1314.

¹⁶⁴ See *id.*

¹⁶⁵ See *id.*

多數意見更藉由§ 271同條的其他項來補強此觀點，而其所依據的項次為§ 271(e)(2)、§ 271(f)和§ 271(g)¹⁶⁶。§ 271(e)(2)是Hatch-Waxman法的相關法條，意在讓原藥廠能以學名藥廠提出新藥申請為由向法院提出專利侵權訴訟¹⁶⁷。§ 271(f)是針對從美國輸出零件以供國外生產侵權物之行為人給予專利侵害之責¹⁶⁸。§ 271(g)是讓在外國利用專利方法製造產品而輸入美國之行為人負侵權之責¹⁶⁹。

針對§ 271(e)(2)，多數意見認為該項以「侵權之行爲」(act of infringement)來定義新藥申請的行爲，因而「侵權」(infringement)一詞的意義即不同於§ 271(a)所用的「侵權」(infringes)¹⁷⁰。針對§ 271(f)，多數意見表示儘管並非所有零件都在外國完成組裝，該輸出零件的行為人仍被視為「侵權人」(infringer)，故「侵權人」一詞必然與§ 271(a)的要求不同¹⁷¹。針對§ 271(g)，多數意見認為該條所指之侵權方法基本上也和§ 271(a)的規範不同¹⁷²。透過§ 271內不同項對於侵權行爲的定義，多數意見佐證其切割§ 271(b)與§ 271(a)的直接侵權的內涵。

除了§ 271，多數意見還與Linn法官爭執35 U.S.C. § 281與解釋「侵權」(infringement)一詞間之關連¹⁷³。§ 281規定專利權人對「侵權行爲」(infringement)應有權以民事訴訟而為救濟¹⁷⁴。不過，從Linn法官的陳述¹⁷⁵，很難

¹⁶⁶ See *id.*

¹⁶⁷ See 35 U.S.C. § 271(e)(2) (“It shall be an act of infringement to submit ...”); see also, Quincy (Ping-Hsun) Chen, *Destroying a Pharmaceutical Patent for Saving Lives?: A Case Study of Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc.*, 21 ALB. L.J. SCI. & TECH. 125, 136-42 (2011).

¹⁶⁸ See 35 U.S.C. § 271(f); see also Viki Economides, Note, *Tianrui Group Co. v. International Trade Commission: The Dubious Status of Extraterritoriality and the Domestic Industry Requirement of Section 337*, 61 AM. U. L. REV. 1235, 1245-46 (2012).

¹⁶⁹ See 35 U.S.C. § 271(g) (“Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer ...”); see also, Timothy R. Holbrook, *Should Foreign Patent Law Matter?*, 34 CAMPBELL L. REV. 581, 585 (2012).

¹⁷⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1314.

¹⁷¹ See *id.*

¹⁷² See *id.*

¹⁷³ See *id.* at 1314-15.

¹⁷⁴ See 35 U.S.C. § 281 (“A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.”).

瞭解雙方對話的重點。Linn法官認為多數意見對§ 271(b)的解釋是違反了§ 281，但其並未有多些陳述¹⁷⁶。另在多數意見部分，其分析§ 281的立法過程而指出§ 281並未限制§ 271(b)的「直接侵權」要件必須由單一個體¹⁷⁷。事實上，§ 281之解釋爭議來自於McKesson案被告Epic Systems Corp.（下稱「Epic」）的主張¹⁷⁸。Epic企圖將美國專利法內的「侵權」（infringement）解釋為僅僅是指§ 271(a)的類型¹⁷⁹。§ 281只是Epic佐證其說詞時所引用的其他條文¹⁸⁰。從本案判決整體來看，本文推測§ 281議題和「直接侵權」要件是「責任（liability）說」或「侵權行爲（infringement）說」有關，將於本文後面「肆、Akamai II案之影響分析」一節進一步解釋。

2. 判例法的爭辯

在判例法的爭辯中，多數意見聚焦在聯邦最高法院在1961年的*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*案¹⁸¹（下稱「Aro案」）以及上訴法院關於§ 271(b)的判決¹⁸²。多數意見首先批評BMC案判決中對以往判決的不當詮釋¹⁸³。BMC案的主筆法官是Rader法官¹⁸⁴，而多數意見也是以Rader法官為首¹⁸⁵。此似乎產生Rader法官否定Rader法官的印象。

¹⁷⁵ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1341-42 (Linn J., dissenting).

¹⁷⁶ See *id.* at 1341 (Linn J., dissenting).

¹⁷⁷ See *id.* at 1314-15.

¹⁷⁸ See Defendant-Appellee's Response to Plaintiff-Appellant's Opening En Banc Brief, 2011 WL 3796780, at *17, *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (No. 2010-1291) ("Furthermore, other provisions of the Patent Act support the notion that 'infringement' means liability. For example, 35 U.S.C. § 281 states that '[a] patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.'").

¹⁷⁹ See *id.*

¹⁸⁰ See *id.*

¹⁸¹ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961).

¹⁸² See *Akamai II*, 692 F.3d at 1315-18.

¹⁸³ See *id.* at 1315.

¹⁸⁴ See *BMC Res., Inc.*, 498 F.3d at 1375.

¹⁸⁵ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1305.

多數意見認為BMC案判決對2004年*Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*案¹⁸⁶（下稱「*Dynacore*案」）的法理做了不當地延伸¹⁸⁷。在BMC案中，被告Paymentech, L.P.（下稱「Paymentech」）被指控直接侵害並且引誘他人侵害系爭方法專利¹⁸⁸。因為Paymentech只有執行系爭方法專利的部分步驟，且也未指示或控制他人執行剩下的步驟，故BMC案法院認為無直接侵權之成立¹⁸⁹。因為直接侵權不存在，則引誘侵權也不成立¹⁹⁰。

在BMC案中，法院對「引誘侵權」之「直接侵權」要件的陳述為「在被控行為人中，某個當事人已經執行了直接侵權的全部行為」¹⁹¹。「某個當事人」（some party）之用語似乎是導致「直接侵權是由單一個體所為」的法律見解之主因。對此，多數意見表示BMC案法院的法律見解是來自*Dynacore*案判決內的法律見解，即「間接侵權『唯有在直接侵權的存在時才会有此爭議』」¹⁹²。多數意見認為*Dynacore*案法院的法律見解基本上是與BMC案法院不同的，因為*Dynacore*案法院並未說「間接侵權」的「直接侵權」必須由「單一個體」所為¹⁹³。

在*Dynacore*案中，系爭專利是一種「區域網路」（local area network, LAN）¹⁹⁴。LAN基本上是一定地理範圍內的網路架構，而二台連線的電腦也可視為一種LAN¹⁹⁵。*Dynacore*案的原告是*Dynacore Holdings Corp.*（下稱「*Dynacore*」），應屬於「專利蟑螂」（patent troll），即擁有專利但不從事生產的事業體¹⁹⁶。*Dynacore*告

¹⁸⁶ *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004).

¹⁸⁷ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1315.

¹⁸⁸ *See BMC Res., Inc.*, 498 F.3d at 1376.

¹⁸⁹ *See id.* at 1381-82.

¹⁹⁰ *See id.* at 1382.

¹⁹¹ *Id.* at 1379 (“Indirect infringement requires, as a predicate, a finding that some party amongst the accused actors has committed the entire act of direct infringement.”).

¹⁹² *See Akamai II*, 692 F.3d at 1315.

¹⁹³ *See id.*

¹⁹⁴ *See id.* at 1315 n.6.

¹⁹⁵ *See Dynacore Holdings Corp.*, 363 F.3d at 1268.

¹⁹⁶ 見張郁齡，專利制度之博奕分析——以軟體專利為利，財產法暨經濟法，2010年6月，22期，121-122頁。

了與該區域網路專利有關的電腦裝置的製造商¹⁹⁷，但最後CAFC認為無直接侵權且也無間接侵權之成立¹⁹⁸。針對間接侵權爭點，*Dynacore*案法院認為原告未能證明「直接侵權」，而仔細分析直接侵權不成立之原因在於侵權分析的結果是侵權物未落入系爭請求項¹⁹⁹。因此，該案件與「單一個體」爭議無關。

從多數意見的論述策略可知，其透過判例法的再檢討，而推翻*BMC*案判決的「單一個體說」。因為*Dynacore*案與方法專利無關，且*Dynacore*案法院基本上沒有進入「間接侵權」爭點的實際討論，故其對「間接侵權」相關法理的闡述並未涉及多個當事人共同侵害專利的問題。進一步，因為*BMC*案判決的法理基礎被推翻，「引誘侵權」之「直接侵權」要件即不再受「單一個體說」之牽絆。

在破除*BMC*案判決的「單一個體說」後，多數意見透過重新詮釋最高法院的*Aro*案來否定「單一個體說」。 *Aro*案判決其實是關於35 U.S.C. § 271(c)或「幫助侵權」之最高法院判例²⁰⁰。*Akamai I*案和*McKesson*案的被告和Linn法官皆引述*Aro*案判決而主張「單一個體說」，但多數意見認為*Aro*案判決並不支持「單一個體說」²⁰¹。

「引誘侵權」和「幫助侵權」雖屬於不同的請求權基礎，但因為構成要件相似，二類判決的法理是有互通的現象²⁰²。無怪多數意見必須要回應基於*Aro*案判決的法理主張。多數意見採取的論述策略是美國法學寫作中處理意見相左的判決先例（precedent）的手法²⁰³。為了讓法理論述有說服力，必須要調和意見相左的判決先例，而讓該類判決與本體的法理陳述是有一致性²⁰⁴。另一種對意見相反的判決先例

¹⁹⁷ See *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 243 F. Supp. 2d 31, 32 (S.D.N.Y. 2003).

¹⁹⁸ See *Dynacore Holdings Corp.*, 363 F.3d at 1266.

¹⁹⁹ See *id.* at 1275-78.

²⁰⁰ See *Aro Mfg. Co.*, 365 U.S. at 601-02. 另見楊宏暉，註1文，112頁。

²⁰¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1315-16.

²⁰² See *e.g.*, *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011). 另參閱陳秉訓，註47文，32-33頁。

²⁰³ See NANCY L. SCHULTZ & LOUIS J. SIRICO, JR., *LEGAL WRITING AND OTHER LAWYERING SKILLS* 280-81 (4th ed. 2004).

²⁰⁴ See *id.* at 280-81.

之處理方式為限縮該判決先例的適用²⁰⁵。針對Aro案判決，多數意見採取限縮判決適用性的策略。

在Aro案中，系爭專利是有關汽車敞篷機構²⁰⁶。被告賣敞篷機構所用的篷布給車主更換，因而被控訴為幫助侵權²⁰⁷。多數意見將Aro案判決的法律爭點界定為「當車主在未經專利權人同意下而更換耗損的篷布，其是否『直接』侵害（以及供貨商是否幫助侵害）系爭組合物專利」²⁰⁸。Aro案判決認為車主只是「修理」（repair）而非「重建」（reconstruct）系爭汽車敞篷機構，故車主行為未構成直接侵權，因而被告行為不構成「幫助侵權」²⁰⁹。對此，多數意見認為Aro案判決僅是處理「修理」或「重建」之爭議，故該判決並無明示或暗示「如果有事實上侵權行為之存在，但卻是由多於一位當事人才得完成足以構成侵權行為之行動，則引誘侵權是不成立的」²¹⁰。

此外，多數意見認為Aro案所涉及的專利為物品專利，故與本案的方法專利不同²¹¹。Aro案判決也未處理「分段式侵權」的議題²¹²。因此，多數意見表示Aro案判決不能做為「單一個體說」之基礎²¹³。

最後，考慮諸多與「引誘侵權」有關的CAFC判決後，多數意見認為這些判決都無決議「做為引誘侵權的前提，方法請求項內的所有步驟都必須是單一個體所執

²⁰⁵ See *id.* at 281.

²⁰⁶ 楊宏暉，註1文，112頁。

²⁰⁷ 同前註。

²⁰⁸ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1315-16 (“The specific question addressed by the Court was ‘does the car owner [directly] infringe (and the supplier contributorily infringe) the combination patent when he replaces the spent fabric without the patentee’s consent?’”).

²⁰⁹ See *id.* at 1316.

²¹⁰ See *id.* (“[Aro] therefore does not stand, expressly or implicitly, for the proposition that there can be no induced infringement if there is actual infringing conduct but the acts necessary to constitute the infringement are committed by more than one party.”).

²¹¹ See *id.*

²¹² See *id.*

²¹³ See *id.*

行」²¹⁴。此外，多數意見認為這些判決對「直接侵權」要件的法源皆來自於Aro案判決和其他最高法院的以往判決，並認定這些最高法院判決也未要求所有侵權步驟必須由「單一行爲人」(single actor)完成²¹⁵。

基本上，多數意見對於Aro案判決的根本否定基本上是從最高法院判決到CAFC判決而一網打盡。然而，多數意見事實上並未明確指出哪些最高法院判決。或許是為了補強在Aro案判決討論中所缺少的相關判例分析，多數意見特別挑選發生在Aro案判決前的上訴法院判決，以支持無「單一個體說」之觀點²¹⁶。這些上訴法院判決的共同特徵是發生在1952年之前²¹⁷。此外，多數意見認為Aro案以前的上訴法院判決多涉及物品請求項，且未觸及「分段式侵權」的爭點²¹⁸。

雖多數意見對Aro案以前的法院判決下了總結的評論，但其實際上只討論三件判決。第一個是1897年美國聯邦第六巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Sixth Circuit)的Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.案²¹⁹(下稱「Thomson-Houston案」)²²⁰。Thomson-Houston案雖是處理「幫助侵權」爭議，但其可視為35 U.S.C. § 271(b)或「引誘侵權」案件，因為在當時的判例法中並無明確的「引誘侵權」概念，而僅是論斷被告是否有具有「主動的意圖」(affirmative intent)，此乃「引誘侵權」事件的重要特徵²²¹。

不過，Thomson-Houston案的系爭專利是物品專利²²²。但這不影響多數意見的引用，因為Thomson-Houston案法院認為「以意圖使用於系爭組合物專利，而製造並銷售該組合物專利之一零件，該行爲人應負幫助侵權之責，而此爲無爭議

²¹⁴ See *id.* at 1317 (“But in none of those cases did the court hold that, as a predicate for a finding of indirect infringement, all the steps of a method claim must be performed by the same entity.”).

²¹⁵ See *id.*

²¹⁶ See *id.* at 1317-18.

²¹⁷ See *id.* at 1317-18.

²¹⁸ See *id.* at 1317.

²¹⁹ Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712 (6th Cir. 1897).

²²⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²²¹ See Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 227, 227 n.7 (2005).

²²² See *Thomson-Houston Elec. Co.*, 80 F. at 717-19.

的」²²³。多數意見更強調*Thomson–Houston*案類型的判決在「直接侵權」要件部分所斟酌的是侵權行為本身而非「單一行為人」是否應負直接侵權之責²²⁴。

第二個判決是1918年美國聯邦第七巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Seventh Circuit）的*Solva Waterproof Glue Co. v. Perkins Glue Co.*案²²⁵（下稱「*Solva*案」）²²⁶。*Solva*案的系爭專利是製程專利²²⁷，故也屬方法專利²²⁸。*Solva*案也視為「引誘侵權」案件²²⁹。多數意見表示在*Solva*案中，被告執行製程專利的一部分，並把剩下的部分讓其客戶實施²³⁰。事實上，*Solva*案的被告是製作原料物，而後交給客戶去混料²³¹。*Solva*案法院發現被告特別製作該原料物來侵入專利權人的市場，此有被告的商業宣傳資料為佐證²³²。因此，*Solva*案法院認為被告行為構成「幫助侵權」²³³。

*Solva*案法院所依據的法理來自*Thomson–Houston*案，是多數意見在討論*Thomson–Houston*案時所引述的、同樣的法理²³⁴。透過*Solva*案和*Thomson–Houston*案，多數意見想傳達在「引誘侵權」的情境下，「直接侵權」要件不必然由單一個體完成，而在判例法中是有二個個體共同完成的案例。

²²³ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317 (“[I]t was ‘well settled that where one makes and sells one element of a combination covered by a patent with the intention and for the purpose of bringing about its use in such a combination he is guilty of contributory infringement.’”) (quoting *Thomson–Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721 (6th Cir. 1897)).

²²⁴ See *id.*

²²⁵ *Solva Waterproof Glue Co. v. Perkins Glue Co.*, 251 F. 64 (7th Cir.1918).

²²⁶ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²²⁷ See *Solva Waterproof Glue Co.*, 251 F. at 65-66.

²²⁸ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²²⁹ See Andrew Beckerman-Rodau, *MGM v. Grokster: Judicial Activism or a Good Decision?*, 74 UMKC L. REV. 921, 938-39, 939 n.133 (2006).

²³⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²³¹ See *Solva Waterproof Glue Co.*, 251 F. at 73.

²³² See *id.*

²³³ See *id.*

²³⁴ See *id.* at 73-74; see also *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

最後一件判決是1937年第七巡迴上訴法院的*Peerless Equip. Co. v. W.H. Miner, Inc.*案²³⁵（下稱「Peerless案」），而多數意見認為Peerless案的事實更接近*Akamai I*案的案例²³⁶。Peerless案的特徵是被控幫助侵權的被告本身參與了直接侵權行為²³⁷。Peerless案所涉專利包括物品請求項和方法請求項²³⁸，而多數意見的重點在於方法請求項部分²³⁹。Peerless案的被告執行了方法請求項的大部分步驟，但把最後一步驟留給購買者來執行²⁴⁰。因此，Peerless案法院認為該被告行為構成「幫助侵權」²⁴¹。

從法學寫作角度，多數意見操作了「比擬」（analogy）的技巧²⁴²。透過具相類似事實之前判決，並與本案事實比較，而持前判決的法律結論來佐證本案也應採相同的結論²⁴³。但多數意見並未以Peerless案判決來合理化其「直接侵權」要件的見解，而似乎是想用Peerless案判決來重新肯定1983年*Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*案²⁴⁴（下稱「Fromson案」）的法律見解²⁴⁵。

不過，*Fromson*案事實上是關於「幫助侵權」（35 U.S.C. § 271(c)）的案件²⁴⁶，而且該案法院是以請求項解釋錯誤為由而廢棄地方法院判決並發回更審²⁴⁷。*Fromson*案判決其實並未處理「幫助侵權」爭議，此問題亦為Linn法官所明指²⁴⁸。頂多是*Fromson*案判決在敘述系爭侵權物時曾提到被告可能（could）因製造並銷售

²³⁵ *Peerless Equip. Co. v. W.H. Miner, Inc.*, 93 F.2d 98 (7th Cir.1937).

²³⁶ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²³⁷ *See* Stacie L. Greskowiak, Note, *Joint Infringement after BMC: The Demise of Process Patents*, 41 LOY. U. CHI. L.J. 351, 386, 386 n.268 (2010).

²³⁸ *See Peerless Equip. Co.*, 93 F.2d at 102.

²³⁹ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²⁴⁰ *See Peerless Equip. Co.*, 93 F.2d at 105.

²⁴¹ *See id.*

²⁴² *See* Bruce Ching, *Argument, Analogy, and Audience: Using Persuasive Comparisons While Avoiding Unintended Effects*, 7 J. ASS'N LEGAL WRITING DIRECTORS 311, 311-12 (2010).

²⁴³ *See id.* at 312.

²⁴⁴ *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).

²⁴⁵ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1317-18.

²⁴⁶ *See Fromson*, 720 F.2d at 1566.

²⁴⁷ *See id.* at 1571.

²⁴⁸ *See Akamai II*, 692 F.3d at 1342 (Linn J., dissenting).

該侵權物而有幫助侵權的責任²⁴⁹。因此，*Fromson*案判決並未提供適當的事實和法律適用等資訊來與*Peerless*案判決相比擬。

*Fromson*案的系爭專利有物品請求項和方法請求項，一同為原告主張²⁵⁰。如同Linn法官所批評²⁵¹，*Fromson*案判決在提出「幫助侵權」之可能性意見前，並未具體指出是幫助侵害物品請求項或方法請求項²⁵²。不過，從多數意見的角度，*Fromson*案的被告也是執行了大部分的步驟，但卻把最後一步驟讓客戶來執行²⁵³，而此觀點也有論者認同²⁵⁴。因此，或許*Fromson*案法院的確在指方法請求項。

將*Peerless*案判決與*Fromson*案判決比擬的結果，多數意見進一步推論出二個法律見解：(1)關於直接侵權的責任，其要件為某個行為人親自或由他人代位（vicariously）而執行了所有的限制條件（包括製程請求項的步驟）²⁵⁵；(2)「就算沒有單一個體應為直接侵權負責任，引誘侵權也可成立」²⁵⁶。第一個法律見解來自*Fromson*案判決中對方法請求項未全由被告執行之事實，法院認定為不構成「直接侵權」²⁵⁷。第二個法律見解則是基於*Fromson*案判決對「幫助侵權」的陳述。第一個法律見解是符合直接侵權的原則²⁵⁸，但第二個法律見解其依據則很薄弱²⁵⁹。由於*Fromson*案判決的法律爭點不是「幫助侵權」，其內容關於「幫助侵權」部分是屬

²⁴⁹ See *Fromson*, 720 F.2d at 1567-68 (“Advance cannot be liable for direct infringement with respect to those plates but could be liable for contributory infringement.”).

²⁵⁰ See *Fromson*, 720 F.2d at 1567.

²⁵¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1342 (Linn J., dissenting).

²⁵² See *Fromson*, 720 F.2d at 1568.

²⁵³ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317.

²⁵⁴ 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, 2004-05 (2004).

²⁵⁵ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1317 “[L]iability for direct infringement requires that some actor perform all of the limitations (including the steps of a process claim), either personally or vicariously.”]

²⁵⁶ See *id.* at 1317-18 (“[I]nduced infringement can be found even if there is no single party who would be liable for direct infringement.”).

²⁵⁷ See *id.* at 1317.

²⁵⁸ See *id.* at 1307.

²⁵⁹ See *id.* at 1342 (Linn J., dissenting).

於「訴外意見」(dictum, or dicta)²⁶⁰。原則上，這類「訴外意見」不能視為法律原則²⁶¹，是對法院不具拘束力的²⁶²。因此，以*Fromson*案判決做為「直接侵權」要件的法理基礎是很薄弱的。

3. 綜合回應

從法條文義解釋到判例法的檢討，多數意見表示了其對Linn法官見解的「不同意見」。對Linn法官批評多數意見取代了國會而成為專利政策的制訂者，多數意見認為關鍵在於是哪一方對於判例法的理解是正確的²⁶³。顯然，多數意見認為其理解為正確。多數意見表示根據立法史、侵權行為法的一般原則、與過去的判例法（包括*Fromson*案判決），*BMC*案判決才是偏離判例法的判決²⁶⁴。

此外，多數意見認為其責任在詮釋1952年國會創設「引誘侵權」條文之意圖，而其不認為國會准許侵權者以分段執行方法專利的方式來規避侵權責任²⁶⁵。對此詮釋，多數意見強調其合理性，但不是對於政策偏好的選擇²⁶⁶。多數意見認為從法律解釋之角度，其必須考慮國會所鼓勵的是什麼，而解釋的結果是否符合該目的²⁶⁷。因此，綜合多項資訊，多數意見認為國會的 policy 不可能會支持「單一個體說」²⁶⁸。

三、對*Akamai I*案和*McKesson*案的評價

在確立了「直接侵權」要件的法理後，多數意見決議廢棄*Akamai I*案和*McKesson*案等二案的地方法院判決，並發回針對「引誘侵權」爭議為重審²⁶⁹。

²⁶⁰ See Dolly Wu, *Joint Infringement and Internet Software Patents: An Uncertain Future?*, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 439, 450-51, 451 n.69 (2009).

²⁶¹ See Pierre N. Leval, *Judging under the Constitution: Dicta about Dicta*, 81 N.Y.U. L. REV. 1249, 1250 (2006).

²⁶² See *id.* at 1255, 1257-58.

²⁶³ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1318.

²⁶⁴ See *id.*

²⁶⁵ See *id.*

²⁶⁶ See *id.*

²⁶⁷ See *id.*

²⁶⁸ See *id.*

²⁶⁹ See *id.* at 1318-19.

針對 *Akamai I* 案，多數意見認為被告 *Limelight* 的引誘侵權行為其成立之要件有四個：(一) *Limelight* 知道系爭專利；(二) 針對系爭方法請求項的步驟，除了一個步驟之外，*Limelight* 實施了其他所有的步驟；(三) *Limelight* 引誘內容提供者去實施最後一個步驟；(四) 內容提供者事實上實施了該最後的步驟²⁷⁰。

針對 *McKesson* 案，為證明被告 *Epic* 的引誘侵權行為，多數意見認為原告應舉證三個要件：(一) *Epic* 知道系爭專利；(二) 對於系爭方法請求項，其所有步驟的實施是 *Epic* 所引誘；(三) 該些步驟已被執行²⁷¹。

肆、*Akamai II* 案之影響分析

一、「直接侵權」要件的定性

Akamai II 案確立「直接侵權」要件是以「行為」為觀點而非以「行為人」出發。多數意見的觀點是「要求證明曾經有直接侵權的發生以做為引誘侵權的必要條件」([r]equiring proof that there *has been* direct infringement as a predicate for induced infringement) 並不同於「要求證明單一個體要負直接侵權者之損害賠償責任」(requiring proof that a single party would be *liable* as a direct infringer)²⁷²。前者強調「行為」，亦即分析的焦點為方法請求項的所有步驟是否皆完成，本文稱為「侵權行為說」。後者則重視是否有行為者應負 35 U.S.C. § 271(a) 的直接侵權之責，本文稱為「責任說」。

多數意見在判決主文中有多處以否定「責任說」之模式來處理 § 271(b) 的解釋。在文義解釋部分，多數意見點出 § 271(b) 的“infringement”用詞之「名詞」特性，並陳述該詞彙並無「單一個體執行」之限定²⁷³。其次，在普通法的討論部分，

²⁷⁰ See *id.* at 1318.

²⁷¹ See *id.*

²⁷² See *Akamai II*, 692 F.3d at 1308-09 (original emphasis).

²⁷³ See *id.* at 1309.

多數意見指出聯邦刑法中從犯的罪責是不論主犯的定罪與否²⁷⁴。另對侵權行為法的詮釋，多數意見認為引誘者的責任是獨立於「主事者」(principal)或「主控者」(master)之責任²⁷⁵。其又指出就算受引誘者不須負責任，但引誘侵權者亦仍有責任²⁷⁶。最後，在回應Linn法官的部分，針對最高法院Aro案判決，多數意見認為該案爭點並非直接侵權是否由「單一個體」完成²⁷⁷，並指出該案判決並無確認「直接侵權」要件採「單一個體說」²⁷⁸。另在Aro案前之上訴法院判決的討論部分，多數意見也強調「單一個體說」並非這些判決所肯定的法理²⁷⁹。

因此，引誘侵權的「直接侵權」要件其性質是以「行為」為準，而不問是否有人應負「直接侵權」之責。對於「物品專利」，「直接侵權」要件的成立必須有直接侵權物品出現（即系爭請求項所涵蓋的物品）才可。而對於「方法專利」，只要系爭請求項的所有步驟都被執行即可。也因此，Rich法官在國會陳述「引誘侵權」的前提是「直接侵權」，此對於多數意見來說並不矛盾，因為「直接侵權」一詞是採「侵權行為說」，故不論直接侵權者的單複數。

不過，多數意見忽視了一個問題。如果§ 271(b)的「直接侵權」要件不再是§ 271(a)的「直接侵權」，則引誘侵權的適用是否將涵蓋§ 271的其他項。亦即，如果行為人引誘他人犯§ 271(e)(2)、§ 271(f)和§ 271(g)等侵權行為，該行為人是否應負引誘侵權之責，此為多數意見所忽略的。未來值得觀察引誘侵權的訴訟實務中是否有權利人以Akamai II案判決來擴張傳統對於引誘侵權之概念。

²⁷⁴ See *id.* at 1309 [“That statute has been construed to permit the conviction of an accessory who induces or causes a criminal offense even when the principal is found not *liable* for the unlawful conduct.” (emphasis added)].

²⁷⁵ See *id.* at 1312 [“That basis for *liability* is ‘independent of the existence of *liability*’ based ‘on the ground that [the defendant] was principal or master.’” (emphasis added)].

²⁷⁶ See *id.* at 1313 [“[T]he rule imposing liability for inducement of a tort applies even if the person being induced is unaware that his act is injurious and is not *liable* for that reason.” (emphasis added)].

²⁷⁷ See *id.* at 1315-16.

²⁷⁸ See *id.* at 1316.

²⁷⁹ See *id.* at 1317-18.

二、物品請求項

本文在分析 *Akamai II* 案判決時曾先提到本判決只適用「方法專利」。此是因為多數意見在解釋「直接侵權」要件時特別指出「在引誘侵權的案件中，分段式侵權問題特別是只伴隨著方法專利而生」（The problem of divided infringement in induced infringement cases typically arises only with respect to method patents）²⁸⁰。從語意上而言，多數意見並未明示「分段式侵權」不可能出現在「物品專利」的引誘侵權訴訟中。多數意見使用“typically”（特別是）意味著其只是認為典型的（typical）「分段式侵權」爭議都是發生在「方法專利」的引誘侵權案件中。因此，雖然多數意見明顯將「侵權行為說」的適用侷限在「方法專利」的情境中，此不代表在「物品專利」的情境中「分段式侵權」不可能發生²⁸¹。

事實上，「分段式侵權」可能出現在侵害網路系統專利的情境中²⁸²。侵害方法請求項當然是要執行請求項中的所有步驟。而侵害物品請求項之方法也包括「使用」（use）。網路系統專利可有物品請求項，而物品請求項可包括數個伺服器，並以網際網路方式來串連不同的伺服器以達成系爭網路系統的運作。數個伺服器可由不同的單位營運，因而不會有單一的個體以「使用」的方式侵害網路系統專利的物品請求項。如果 *Akamai II* 案的見解不能適用於「物品請求項」，則上述情境的引誘侵權將不會成立。

因此，本文認為既然在 *Akamai II* 案中 CAFC 對「直接侵權」要件採取「侵權行為說」，則多數個體以「使用」方式侵害「物品請求項」應可符合「直接侵權」要件，而引誘多數個體侵害物品請求項者當然應負引誘侵權之責任。

²⁸⁰ See *id.* at 1305 (emphasis added).

²⁸¹ See Keith Jaasma, *Finding the Patent Infringement “Mastermind”: The “Control or Direction” Standard for “Joint” Infringement*, 26 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 411, 413 n.6 (2010).

²⁸² See, e.g., *Rowe Int’l Corp. v. Ecast, Inc.*, 586 F. Supp. 2d 924, 930-31 (N.D. Ill. 2008); W. Keith Robinson, *Ramifications of Joint Infringement Theory on Emerging Technology Patents*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 335, 349 (2010).

三、與「知道」要件之交疊關係

根據「引誘侵權」的「知道」要件，被告必須知道系爭專利和系爭侵權行為。既然「侵權行為」不再須要由「單一個體」完成，則對系爭侵權行為的「知道」是否也跳脫對§ 271(a)侵權類型之認知，這是有待觀察的後續發展。本文認為引誘侵權者除了有意地誘使不同的行為者，並且其必須知道其所誘使的個別行為從整體來說是侵害了方法請求項。

在*Akamai II*案後至本文完成止，CAFC有三件關於引誘侵權之案件是涉及*Akamai II*案之適用：2012年的*Travel Sentry, Inc. v. Tropp*案²⁸³（下稱「*Travel*案」）和2013年的*Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd.*案²⁸⁴（下稱「*Move*案」）和*Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.*案²⁸⁵（下稱「*Aristocrat*案」）。關於「引誘侵權」爭點，此三件案例涉及的訴訟程序皆為「中間裁判」（summary judgment）²⁸⁶。「中間裁判」指若當事人雙方的事實主張已無關鍵的爭議而須由陪審團來決定事實的真相，則法院得逕行就所涉的法律爭議進行裁定²⁸⁷。

*Travel*案涉及機場行李安全檢查方法之專利²⁸⁸。系爭專利方法有四個步驟：(一)使消費者擁有用於行李箱的特殊鎖；(二)向消費者行銷使其瞭解該特殊鎖是機場安檢單位所認可的；(三)特殊鎖的辨識裝置送訊號至安檢裝置；(四)行李安檢單位根據與特殊鎖有關的合約來解開特殊鎖以進行安檢²⁸⁹。*Travel*案被告執行了第一至第三的步驟，而最後一個步驟由機場安檢單位執行²⁹⁰。被告與機場安檢單位間有簽署備

²⁸³ *Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 497 F. App'x 958 (Fed. Cir. 2012).

²⁸⁴ *Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd.*, 709 F.3d 1117 (Fed. Cir. 2013).

²⁸⁵ *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 709 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2013).

²⁸⁶ See, e.g., *Travel Sentry, Inc.*, 497 F. App'x at 963; *Move, Inc.*, 709 F.3d at 1123; *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd.*, 709 F.3d at 1350.

²⁸⁷ See GENE R. SHREVE & PETER RAVEN-HANSEN, UNDERSTANDING CIVIL PROCEDURE 362-63 (Matthew Bender 3rd ed. 2002).

²⁸⁸ See *Travel Sentry, Inc.*, 497 F. App'x at 960.

²⁸⁹ See *id.*

²⁹⁰ See *id.* at 961.

忘錄 (memorandum of understanding)²⁹¹。該備忘錄雖有陳述解鎖步驟應如何執行，但卻不是可用來約束安檢單位行為之法律文件²⁹²。

*Move*案的專利涉及不動產地理資訊的點閱方法，其能透過電腦與網際網路來執行²⁹³。在系爭專利方法的步驟中，有選擇閱覽區域的步驟（下稱「選擇步驟」）²⁹⁴。*Move*案被告提供一種網路系統讓使用者查閱地理資訊²⁹⁵。在操作過程中，被告的系統並未執行「選擇步驟」，而是使用者主導「選擇」的操作²⁹⁶。

*Aristocrat*案的專利有關於網路賭博遊戲的獎勵方法，包括由中央系統來控制各遊戲機台的運作²⁹⁷。*Aristocrat*案被告為遊戲機的製造商²⁹⁸。系爭專利有二件²⁹⁹，但系爭請求項僅有一個步驟的差別³⁰⁰。在系爭方法請求項中，下注和領獎等步驟必須由玩家執行³⁰¹。

關於引誘侵權部分，對*Aristocrat*案，因為地方法院僅依*BMC*案判決之法理而認定無直接侵權，並因此裁定無侵權，且因為地方法院和專利權人並未區分直接侵權和引誘侵權的議題，故CAFC裁定廢棄原判決，以讓專利權人得以重新精確地主張引誘侵權³⁰²。

另針對*Travel*案和*Move*案，CAFC指出地方法院採用了不正確的法理以認定「直接侵權」要件，故裁定廢棄原判決³⁰³。此外，CAFC亦批評地方法院未分析被告是否知道系爭專利和受引誘者所執行的步驟³⁰⁴。此顯示CAFC僅要求舉證被告是

²⁹¹ See *id.* at 961.

²⁹² See *id.* at 965-66.

²⁹³ See *Move, Inc.*, 709 F.3d at 1119-20.

²⁹⁴ See *id.* at 1119-20.

²⁹⁵ See *id.* at 1120-21.

²⁹⁶ See *id.* at 1122.

²⁹⁷ See *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd.*, 709 F.3d at 1350-51.

²⁹⁸ See *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 491 F. Supp. 2d 916, 918 (2007).

²⁹⁹ See *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd.*, 709 F.3d at 1349.

³⁰⁰ See *id.* at 1352-53.

³⁰¹ See *id.* at 1362.

³⁰² See *id.* at 1363-64.

³⁰³ See, e.g., *Travel Sentry, Inc.*, 497 F. App'x at 967; *Move, Inc.*, 709 F.3d at 1123.

³⁰⁴ See, e.g., *Travel Sentry, Inc.*, 497 F. App'x at 967; *Move, Inc.*, 709 F.3d at 1123.

否知道被誘發的步驟執行，但卻不要求證明被告是否知道該些步驟的整體與侵權行為的關係。不過，由於CAFC於*Travel*案和*Move*案中並未進一步詮釋*Akamai II*案，故「侵權行為說」與「知道」要件之交疊關係仍有待CAFC往後的判決才得知其界限。

伍、結 論

2012年的*Akamai II*案改變了美國專利法「引誘侵權」部分的遊戲規則。對於方法專利，引誘侵權的「直接侵權」要件不再是35 U.S.C. § 271(a)的「直接侵權」。專利權人於證明「直接侵權」要件時不必舉證「單一個體」執行了系爭請求項的所有步驟。專利權人只要舉證系爭方法請求項被執行即可。儘管是由不同的個體一起完成執行，此亦可滿足「直接侵權」的要件。

CAFC透過文義解釋、立法史、普通法、和判例法等工具來解釋35 U.S.C. § 271(b)，並推翻*BMC*案判決。從文義解釋，CAFC以名詞對動詞——即“infringement”對“infringe”——之方式將§ 271(b)的「侵權」意涵與§ 271(a)之規範切割。再者，CAFC透過Rich法官在國會的證詞來佐證其文義解釋。此外，CAFC引述聯邦刑法法典和普通法的侵權行為法，以強調引誘侵權人之責任是獨立於受引誘者之責任。CAFC更透過專利引誘侵權的相關判例法來肯定其解釋。

致 謝

本文章為國科會補助計畫NSC 101-2410-H-027-001之一部分成果。特此感謝國科會的補助。