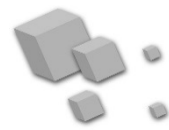




美國專利法直接侵權與 引誘侵權之調和或演化*

——2014年聯邦最高法院Akamai Techs.,
Inc. v. Limelight Networks, Inc.案之評析



陳秉訓**

壹、前言

在美國，專利侵害行為概念上可分為稱為「直接侵權」（direct infringement），即侵權人是直接實施系爭專利之人，以及「間接侵權」（indirect infringement），即侵權人本身不參與直接侵權行為。「直接侵權」（35 U.S.C. § 271(a)）與我國專利法第58條類似而禁止他人未經同意實施專利。「間接侵權」規範為我國所無¹，但對我國廠商尤其重要，因為提供零件給美國公司或供應商品給美國公司銷售等行為可能讓我國廠商陷入「間接侵權」的指控²。

DOI: 10.3966/221845622014100019001

收稿日：2014年6月18日

* 本文章為科技部（原稱「國科會」）補助計畫NSC 101-2410-H-027-001之一部分成果。特此感謝科技部的補助。

** 臺北科技大學人文與社會科學學院智慧財產研究所助理教授。

¹ 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啟示，政大智慧財產評論，2009年10月，7卷2期，4頁。

² 陳秉訓，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，專利師，2014年4月，17期，71頁。

「間接侵權」規定在35 U.S.C. § 271(b)和§ 271(c)等二項³。§ 271(b)稱「引誘侵權」(active inducement)，其規定「任何人其積極地引誘專利侵害行為應與侵權人一樣負責」⁴。§ 271(c)稱「幫助侵權」(contributory infringement)⁵，其規定「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商業上量產物品，則該行為人應負幫助侵權人之責」⁶。

二類「間接侵權」的共同要件為「直接侵權」，亦即必須有「直接侵權」的存在而才有「間接侵權」成立的可能⁷。2012年美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)在Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案⁸(下稱「Akamai II案」)認為§ 271(b)的「直接侵權」要件不同於§ 271(a)的「直接侵權」⁹。

³ 劉國讚，註1文，5頁。

⁴ See 35 U.S.C. § 271(b) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”). 翻譯參閱陳秉訓，註2文，71頁。

⁵ See ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, PRINCIPLES OF PATENT LAW 291-92 (St. Paul, MN, West 2004).

⁶ 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.”). 翻譯參閱陳秉訓，註2文，71頁。

⁷ 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).

⁸ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) [hereinafter, “Akamai II”].

⁹ 陳秉訓，註2文，71頁。

在 Akamai II 案中，原告為 Akamai Technologies 公司和麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)¹⁰，以下合稱「Akamai」。被告為 Limelight Networks 公司 (下稱「Limelight」)¹¹。所涉及的技術為「內容傳遞網路」(content delivery network, CDN) 之技術¹²，而系爭專利為美國專利第 6,108,703 號 (下稱「703 號專利」)¹³。2006 年 6 月間 Akamai 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 侵害專利¹⁴。在地方法院階段，法官裁定侵權不成立¹⁵，因為 Limelight 並未執行系爭請求項內的所有步驟，而有些步驟事實上是 Limelight 的客戶所實施的¹⁶。專利權人不服地方法院的裁判，並上訴至 CAFC¹⁷，稱「Akamai I 案」。在 Akamai I 案中，主筆的 Linn 法官維持地方法院裁判¹⁸。特殊的是 Akamai I 案判決公告於 2010 年 12 月 20 日，而遲自 2011 年 4 月 20 日卻被 CAFC 廢棄¹⁹。CAFC 決定重新審理 Akamai I 案²⁰。

Akamai I 案的法律議題是 § 271(a) 的直接侵權行為，但 Akamai II 案所處理議題卻是 § 271(b) 的「直接侵權」要件²¹。此外，在 Akamai II 案中，CAFC 同時審理一件 2009 年的聯邦地方法院喬治亞州北區分院的案件²²，即 McKesson Info. Solutions LLC

¹⁰ 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).

¹¹ See *id.* at 687.

¹² See *id.*

¹³ See *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 629 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2010) [hereinafter, "*Akamai I*"].

¹⁴ See *id.*

¹⁵ See *id.* at 1314.

¹⁶ See *id.* at 1317.

¹⁷ See *id.* at 1318.

¹⁸ See *id.* at 1314.

¹⁹ See *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 419 F. App'x 989, 989 (Fed. Cir. 2011).

²⁰ See *id.*

²¹ See, e.g., Hayden W. Gregory, *Proving Infringement in Divided Performance Process Claims: Something's Gotta Give*, 5 No. 2 LANDSLIDE 1, 2-3 (2012); Nathaniel Grow, *Joint Patent Infringement Following Akamai*, 51 AM. BUS. L.J. 71, 74 (2014).

²² See *Akamai II*, 692 F.3d at 1305.

v. Epic Sys. Corp.案（下稱「McKesson案」）²³。Akamai I案和McKesson案的差異在於前者是被告親自執行方法請求項的部分步驟，並引誘他人執行了剩下的步驟²⁴；後者是被告引誘數個人一起完成方法請求項的所有步驟，但被告本身未參與²⁵。

Akamai II案判決於2012年8月31日做出²⁶，CAFC認為§ 271(b)的「直接侵權」要件與§ 271(a)不同，而不須要由「單一個體」（single entity）完成直接侵權行為的所有步驟²⁷。被告不服，而上訴至美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）。最高法院在2014年1月10日受理本案²⁸，於2014年4月30日舉行聽證²⁹，而最後於2014年6月2日做出推翻Akamai II案判決的決定，稱「Akamai III案」³⁰。因而，§ 271(a)的直接侵權行為和§ 271(b)的「直接侵權」要件又成為同一的概念。

本文意在評析Akamai III案判決。首先，本文討論Akamai III案判決各項理由。接著，本文針對最高法院所遺漏的法律解釋問題，補充討論Akamai II案判決中多數意見和不同意見的分歧。在Akamai II案判決中，多數意見由Randall Ray Rader法官主筆，而其特別與由Richard Linn法官所執筆的不同意見進行對話。本文特別就文義

²³ McKesson Info. Solutions LLC v. Epic Sys. Corp., No. 1:06-CV-2965-JTC, 2009 WL 2915778 (N.D. Ga. Sept. 08, 2009). 陳秉訓之文「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」中提到 McKesson Automation, Inc. v. Swisslog Italia S.p.A.案為作者誤植，特此致歉，參閱陳秉訓，註2文，80頁。CAFC原本有審理本案上訴而做出判決McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., No. 2010-1291 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011), <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1291.pdf>. 但CAFC於2011年5月26日卻撤銷原判決，See McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., 463 F. App'x. 906, 907-08 (Fed. Cir. 2011).

²⁴ See Akamai II, 692 F.3d at 1305.

²⁵ See id.

²⁶ See id. at 1301.

²⁷ See id. at 1306. 「單一個體」控制（control）或指示（direct）他人執行專利方法的步驟亦構成「直接侵權」，參閱陳秉訓，註2文，81頁。

²⁸ See Limelight Networks Inc. v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 895, 895 (2014).

²⁹ See SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, HEARING LIST FOR THE SESSION BEGINNING APR. 21, 2014, available at http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/hearinglists/HearingList-April 2014.pdf.

³⁰ See Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 2014 WL 2440535, at *2 (U.S. June 2, 2014) [hereinafter, "Akamai III"].

解釋和立法史運用等二方面來評論。最後，本文討論「直接侵權」法理的未來。雖然最高法院對「單一個體」說有所疑慮，並提示CAFC得重新檢視該說的合理性，但由於Akamai II案判決對「單一個體」說是有共識，故本文預測CAFC應不會檢討該說。

貳、聯邦最高法院見解之評析

Akamai III案判決主要可分為四部分，一是CAFC見解的問題，二是35 U.S.C. § 271(f)(1)的立法例，三是幫助侵權的判例，四是專利權人主張的回應。

一、CAFC見解的問題

最高法院首先指出CAFC和專利權人都不否認「直接侵權」是引誘侵權成立的前提³¹，而此前提也有最高法院判例所支持³²。不過，最高法院無奈地表示其無法因此而結案³³，因為CAFC認為「直接侵權」要件可獨立於專利法直接侵權條文之規範，故在無人直接侵害專利之情況下，引誘侵權也能成立³⁴。對CAFC的見解，最高法院一點也不認同，並指責CAFC「根本誤認」（fundamentally misunderstands）侵害方法專利之意義³⁵。

最高法院認為CAFC的見解有二個問題。首先，針對方法專利的侵害，最高法院認為由於方法專利係由數個步驟所構成，侵害行為的成立必須是所有步驟皆被執

³¹ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at *4.

³² See *id.* (“This is for good reason, as our case law leaves no doubt that inducement liability may arise ‘if, but only if, [there is] ... direct infringement.’”) [quoting *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 341 (1961)].

³³ See *id.* (“One might think that this simple truth is enough to dispose of this appeal.”).

³⁴ See *id.* (“But, the Federal Circuit reasoned that a defendant can be liable for inducing infringement under § 271(b) even if no one has committed direct infringement within the terms of § 271(a) (or any other provision of the patent laws), because direct infringement can exist independently of a violation of these statutory provisions.”).

³⁵ See *id.*

行³⁶。CAFC見解的問題在於其將提供超過專利權範圍應有的保護。對此，最高法院重申專利權的範圍僅僅是請求項內所有要件的組合³⁷。

既然請求項內所有步驟要件必須被執行才會構成侵害方法專利，CAFC卻認為在引誘侵權的情境下直接侵權行為人不須為「單一個體」。對此，最高法院引CAFC的2008年Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案（下稱「Muniauction案」）³⁸判決而指出CAFC亦認為除非步驟的執行皆歸因於同一位被告（無論是親自實施所有步驟，或是指示或控制他人實施），否則方法請求項的步驟即未全部實施³⁹。其次，由於Muniauction案判決涉及§ 271(a)而非Akamai III案判決所處理的爭點⁴⁰，最高法院在「假設」Muniauction案判決是正確的情況下，進一步指出在Akamai III案中權利人的專利方法並無被侵害，因為專利方法內所有步驟之實施並非歸因於任何一個人⁴¹。因此，既然無直接侵權發生，引誘侵權當然也不成立⁴²。

CAFC見解的第二個問題是§ 271(b)的適用將有不確定性的問題⁴³。最高法院指出如果引誘侵權的成立並非導因於直接侵權之行爲，法院將無法確認何時權利人受

³⁶ See *id.* (“A method patent claims a number of steps; under this Court’s case law, the patent is not infringed unless all the steps are carried out.”).

³⁷ See *id.* (“This principle follows ineluctably from what a patent is: the conferral of rights in a particular claimed set of elements. ... [A] patentee’s rights extend only to the claimed combination of elements, and no further.”).

³⁸ *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

³⁹ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at *4 (“The Federal Circuit held in *Muniauction* that a method’s steps have not all been performed as claimed by the patent unless they are all attributable to the same defendant, either because the defendant actually performed those steps or because he directed or controlled others who performed them.”).

⁴⁰ See *id.* at *7 (“Respondents ask us to review the merits of the Federal Circuit’s *Muniauction* rule for direct infringement under § 271(a). We decline to do so today.”).

⁴¹ See *id.* at *4 (“[T]here has simply been no infringement of the method in which respondents have staked out an interest, because the performance of all the patent’s steps is not attributable to any one person.”).

⁴² See *id.*

⁴³ See *id.* at *5 (“The Federal Circuit’s contrary view would deprive § 271(b) of ascertainable standards.”).

有引誘侵權之害⁴⁴。例如對一個有12個步驟的方法專利，被告僅付錢請他人執行其中一個最重要的步驟，但其他步驟則無人實施⁴⁵。在這例子中，最高法院認為被告並無鼓勵直接侵權之情勢（亦即被告並非鼓勵他人執行所有步驟），但按照CAFC的Akamai II案判決，該名被告仍會負引誘侵權之責⁴⁶。亦即，根據Akamai II案判決，只要專利方法的某些步驟被實施，則被告即應負引誘侵權之責⁴⁷。最高法院擔憂此將導致法院必須發展二種判例法來分別處理「直接侵權」以及「引誘侵權」的「直接侵權」要件⁴⁸。

二、35 U.S.C. § 271(f)(1)的立法例

除了指責CAFC見解的錯誤，最高法院接著舉35 U.S.C. § 271(f)(1)為例而佐證其觀點。§ 271(f)(1)是美國專利法具「域外」（extraterritorial）效力的規範，亦即發生在美國境外的行為是構成專利侵權行為之主因⁴⁹。§ 271(f)(1)規定類似§ 271(b)的「引誘侵權」，其規定「未經同意，就專利發明的零件，在美國境內或從美國境內提供或造成提供所有或實質部分的該些零件，而就全部或部分還未組合的該些零件，以積極地引誘在美國境外組合該些零件，且如果該組合在美國境內發生，則該組合會構成侵害專利時，該行為應負侵權人之責」⁵⁰。最高法院特別點出「如果該

⁴⁴ See *id.* (“If a defendant can be held liable under § 271(b) for inducing conduct that does not constitute infringement, then how can a court assess when a patent holder’s rights have been invaded?”).

⁴⁵ See *id.*

⁴⁶ See *id.*

⁴⁷ See *id.* (“[T]he Federal Circuit’s reasoning ... permits inducement liability when fewer than all of a method’s steps have been performed within the meaning of the patent.”).

⁴⁸ See *id.*

⁴⁹ See Irma Jacobson, *Contrary to the Courts, U.S. Patent Law Does Have Extra-Territorial Effect in Keeping with Congressional Intent*, 13 HOUS. BUS. & TAX L.J. 26, 29 (2013).

⁵⁰ 35 U.S.C. § 271(f)(1) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).

組合在美國境內發生」，來說明國會能清楚辨別侵權行為與非侵權行為⁵¹，而因當國會認為引誘侵權的要件不包括直接侵權，則其會透過立法來表示⁵²。

三、幫助侵權的判例

最後，最高法院引用其判例1972年的Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案⁵³（下稱「Deepsouth案」）判決以支持其見解⁵⁴。Deepsouth案係關於「幫助侵權」⁵⁵。被告Deepsouth Packing公司生產的物品被認定為侵害專利權，但被告請求地方法院准予其將零件送到美國境外組裝以規避系爭專利權的境內效力⁵⁶。地方法院引述判例而做出有利於被告的決定，但該案經專利權人上訴後被上訴法院推翻⁵⁷。不過，最高法院不同意上訴法院的見解⁵⁸。Deepsouth案判決認為無直接侵權即無幫助侵權，而在美國境外製造或使用專利物品不屬於直接侵權，故被告的請求不是幫助侵權行為⁵⁹。

為推翻Deepsouth案判決之見解，國會特別制訂35 U.S.C. § 271(f)，將Deepsouth案被告之行為納入侵權類型之一⁶⁰。但Deepsouth案判決內的所有見解並非完全被國會否定⁶¹。例如CAFC在2000年Rotec Indus., Inc. v. Mitsubishi Corp.案中指出

⁵¹ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at *5.

⁵² See *id.* (“[W]hen Congress wishes to impose liability for inducing activity that does not itself constitute direct infringement, it knows precisely how to do so.”).

⁵³ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972).

⁵⁴ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at *5.

⁵⁵ See *Deepsouth Packing Co.*, 406 U.S. at 526.

⁵⁶ See *id.* at 523-24.

⁵⁷ See *id.* at 525.

⁵⁸ See *id.* at 525-26.

⁵⁹ See *id.* at 526-27.

⁶⁰ See Melissa Feeney Wasserman, Notes, *Divided Infringement: Expanding the Extraterritorial Scope of Patent Law*, 82 N.Y.U. L. REV. 281, 286 (2007).

⁶¹ See Timothy R. Holbrook, *Territoriality and Tangibility After Transocean*, 61 EMORY L.J. 1087, 1107 n.95 (2012) (“Congress adopted 35 U.S.C. § 271(f) to overrule *Deepsouth* to a certain extent, but other aspects of the decision remain binding precedent.”); see also Richard T. Ruzich, *Government Patent and Copyright Infringement Overseas under 28 U.S.C. § 1498 (In the Shadow of the RIM Decisions)*, 15 FED. CIRCUIT B.J. 401, 423 n.160 (2006).

Deepsouth案判決在直接侵權的議題中仍是有效的判例⁶²；而在2000年Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.案中CAFC討論直接侵權爭點時有引Deepsouth案判決做為法源⁶³。甚至，最高法院在2007年Microsoft Corp. v. AT&T Corp.案中表示國會就§ 271(f)的立法只是在處理境外組裝的漏洞，但對於Deepsouth案判決的其他議題則是未處理的⁶⁴。因為Deepsouth案判決仍是有效的判例法，且又涉及幫助侵權，故最高法院依往例而援引為法理基礎⁶⁵。

根據Deepsouth案判決，最高法院表示其一直以來都不認同「幫助侵權的成立可基於經扭曲的情境而變成侵權之行爲」⁶⁶。在Deepsouth案中，「經扭曲的情境」(altered circumstances)係指組裝零件的行爲若發生在美國境內⁶⁷。在Akamai II案中，「扭曲的情境」指請求項內所有步驟的實施若歸咎於同一人⁶⁸。最高法院認為既然在Deepsouth案中其不採「扭曲的情境」以認定有幫助侵權，則在本案中也不應認定有引誘侵權的成立⁶⁹。因此，在Akamai II案中，因專利方法的所有步驟並未由單一個人實施，故並無直接侵權情勢，因而無引誘侵權的成立⁷⁰。

⁶² See *Rotec Indus., Inc. v. Mitsubishi Corp.*, 215 F.3d 1246, 1253 n.2 (Fed. Cir. 2000) (“[A]s to claims brought under § 271(a), Deepsouth remains good law: one may not be held liable under § 271(a) for ‘making’ or ‘selling’ less than a complete invention.”).

⁶³ See *Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.*, 245 F.3d 1364, 1367 (Fed. Cir. 2001).

⁶⁴ See *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437, 439-40 (2007) [“Section 271(f) was a direct response to a gap in U.S. patent law revealed by *Deepsouth* ... , where the items exported were kits containing all the physical, readily assemblable parts of a machine (not an intangible set of instructions), and those parts themselves (not foreign-made copies of them) would be combined abroad by foreign buyers. Having attended to that gap, Congress did not address other arguable gaps, such as the loophole AT&T describes.”].

⁶⁵ See, e.g., *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011).

⁶⁶ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at *5 (“But we have already rejected the notion that conduct which would be infringing in altered circumstances can form the basis for contributory infringement, and we see no reason to apply a different rule for inducement.”).

⁶⁷ See *id.*

⁶⁸ See *id.*

⁶⁹ See *id.*

⁷⁰ See *id.*

四、對專利權人Akamai之回應

最高法院進一步對專利權人的主張有四點回應，而相關議題包括侵權行為法、聯邦刑法、引誘侵權立法前的專利法原理、和政策考量等。最高法院的核心論點是環繞在CAFC的2008年Muniauction案判決⁷¹。

(一)侵權行為法

專利權人主張侵權行為法規定被告對其透過第三人所造成原告的損害應負責，而儘管該第三人本身並無責任，但該被告仍應負責⁷²。對此，最高法院認為重點不在於該第三人是否應負責，而是根本沒有「直接侵權」的觸犯⁷³，因為Muniauction案判決指出唯有方法專利的所有步驟的實施可歸咎於單一個人，侵害方法專利才得成立⁷⁴。

專利權人另主張根據侵權行為法，二個人以上的聯合行為若造成損害，則儘管個別行動者的行為不會構成侵權，但該些行為者仍有責任⁷⁵。對此，最高法院認為該法律原則的前提是數個被告集體侵害原告所受保護之權益（protected interests），但在Akamai II案中，根據Muniauction案判決意旨，專利權人的權益並無侵害之事實⁷⁶。

因此，最高法院關注的是「權益」有無侵害。一旦無權益侵害，則行為的責任有無則不須論斷，而也無「間接責任」的問題。

⁷¹ See *id.* at *6-*7.

⁷² See *id.* at *6.

⁷³ See *id.* (“But the reason Limelight could not have induced infringement under § 271(b) is not that no third party is *liable* for direct infringement; the problem, instead, is that no direct infringement was *committed*.”).

⁷⁴ See *id.*

⁷⁵ See *id.*

⁷⁶ See *id.*

(二)聯邦刑法

專利權人主張聯邦刑法第2條（18 U.S.C. § 2）關於引誘或幫助他人犯罪亦負主犯之責的規範應適用於專利法引誘侵權的思考⁷⁷。對此，最高法院認為雖其近期曾將刑法法理引進引誘侵權的認定，但國會在專利法修訂時應無考慮聯邦刑法第2條的原則，因為專利法限定權利範圍為請求項內的要件，而該刑法原則是與專利法原則相衝突⁷⁸。

在18 U.S.C. § 2立法前，普通法對於得否起訴幫助犯之問題是採主犯是否被起訴為準，因而當無法起訴主犯或主犯被判無罪時，幫助犯即無法追訴；為改變此現況，國會制訂18 U.S.C. § 2以讓幫助犯的追訴獨立於主犯，並讓參與犯罪行為者皆負擔與主犯相當的責任⁷⁹。此規範很類似專利法將間接侵權列為獨立的請求權基礎。在刑法部分，無論是主犯或幫助犯，是有犯罪事實發生的；但在Akamai II案中，因為無直接侵權發生，理應無侵權責任的產生。另一方面，從主犯責任而言，幫助犯所對應的主犯可能無罪，而幫助犯之罪即獨立於從犯定罪之有無；此觀點似乎支持引誘侵權的成立可獨立於直接侵權的成立，也是CAFC在Akamai II案判決的觀點⁸⁰，並由專利權人在致最高法院的訴狀中陳明⁸¹。不過，最高法院並未對此回應。

(三)引誘侵權立法前的專利法原理

專利權人主張根據引誘侵權立法前（1952年）的專利法原理，若被告實施專利方法的部分步驟而意圖讓其客戶實施其餘步驟，則該被告應負引誘侵權之責⁸²。專利權人所參考的判例為1937年美國聯邦第七巡迴上訴法院的Peerless Equip. Co. v.

⁷⁷ See *id.*; see also 18 U.S.C. § 2(a) (“Whoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal.”).

⁷⁸ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at 6.

⁷⁹ See *Standefer v. United States*, 447 U.S. 10, 20 (1980).

⁸⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1311-12.

⁸¹ See Brief in Opposition, 2013 WL 1366420, at *26-*27, *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 2014 WL 2440535 (U.S. June 2, 2014) (No. 12-786) [hereinafter, “Opp. Brief”].

⁸² See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at 6.

W.H. Miner, Inc.案⁸³（下稱「Peerless案」）⁸⁴，該案在CAFC的Akamai II案判決中亦有討論⁸⁵。在Peerless案涉及的方法請求項中，被告執行大部分的步驟，但把最後一步驟留給購買者實施⁸⁶。因此，第七巡迴上訴法院認為該被告行為構成「幫助侵權」⁸⁷。

對此，最高法院認為專利權人的主張與Muniauction案判決相衝突，亦即Muniauction案判決間接地阻止國會所欲規範的引誘侵權責任⁸⁸。進一步，最高法院指出如果CAFC在Muniauction案判決中錯誤地限制「直接侵權」的意義，其更不應該犯第二次錯而認為在無直接侵權下亦可成立引誘侵權⁸⁹。

(四)政策考量

專利權人主張若採反Akamai II案判決之解釋，則將使潛在的侵權者可透過與他人分工實施方法專利步驟的方式，在不指示或不控制他人的情況下，來規避責任⁹⁰。對此，最高法院表示其瞭解這個問題⁹¹，但問題的根源是CAFC的Muniauction案判決對「直接侵權」（35 U.S.C. § 271(a)）的解釋⁹²。最高法院認為不應為了避開Muniauction案判決的限制而扭曲引誘侵權的根本原則，而且該扭曲法律的方式將導致嚴重問題，亦即，若採Akamai II案判決的見解，§ 271(b)的「直接侵權」要件將是浮動的概念，除了偏離法律文字外，亦會對下級法院造成適用法律的困擾⁹³。

⁸³ Peerless Equip. Co. v. W.H. Miner, Inc., 93 F.2d 98 (7th Cir.1937).

⁸⁴ See Opp. Brief, 2013 WL 1366420, at *22.

⁸⁵ See Akamai II, 692 F.3d at 1317-18.

⁸⁶ See Peerless Equip. Co., 93 F.2d at 105.

⁸⁷ See id.

⁸⁸ See Akamai III, 2014 WL 2440535, at 6.

⁸⁹ See id.

⁹⁰ See id. at *7.

⁹¹ See id.

⁹² See id.

⁹³ See id.

參、Akamai III案判決所未解的問題——法律解釋方法

Akamai II案判決涉及CAFC對35 U.S.C. § 271(b)的解釋，包括文義解釋、立法史、和與普通法比擬（侵權行為法和聯邦刑法）等解釋方法論⁹⁴。但在Akamai III案判決中，最高法院僅討論「與普通法比擬」的議題，而未處理「文義解釋」和「立法史」的爭議。

Akamai II案判決多數意見是由已卸任的院長Rader法官所撰寫，而主要不同意見是由Linn法官所提出⁹⁵。二者間在Akamai II案判決書內有相當多的辯論。以下，本文再檢視Akamai II案判決的多數意見與Linn法官的不同意見，而以「文義解釋」和「立法史」為討論主軸。

一、文義解釋

在Akamai II案判決中，多數意見認為35 U.S.C. § 271(b)條文使用“infringement”，而該用語並未限定由「單一個體」（single entity）完成侵權行為⁹⁶。多數意見進一步認為“infringement”指造成專利侵害的行為，而不論該行為使否由單一個體或數個個體所完成⁹⁷。

對於多數意見的文義解釋，Linn法官主張國會對§ 271(a)的“infringe”（動詞）和§ 271(b)與§ 271(c)的“infringement”（名詞）等二字並未賦予不同的定義，而“infringe”在§ 271(a)中僅是做動詞用而已⁹⁸。Linn法官引述四件最高法院的判例來支持其主張⁹⁹，分別為2012年的Taniguchi v. Kan Pac. Saipan, Ltd.案¹⁰⁰（下稱

⁹⁴ 陳秉訓，註2文，82-89頁。

⁹⁵ 同前註，73頁。

⁹⁶ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1309 (“Nothing in the text indicates that the term ‘infringement’ in section 271(b) is limited to ‘infringement’ by a single entity.”).

⁹⁷ See *id.* (“Rather, ‘infringement’ in this context appears to refer most naturally to the acts necessary to infringe a patent, not to whether those acts are performed by one entity or several.”).

⁹⁸ See *id.* at 1339-40 (Linn J., dissenting).

⁹⁹ See *id.* at 1340 (Linn J., dissenting).

¹⁰⁰ *Taniguchi v. Kan Pac. Saipan, Ltd.*, 132 S. Ct. 1997 (2012).

「Taniguchi案」)和Hall v. United States案¹⁰¹(下稱「Hall案」)、2007年的Powerex Corp. v. Reliant Energy Servs., Inc.案¹⁰²(下稱「Powerex案」)、和1996年的Comm'r of Internal Revenue v. Lundy案¹⁰³(下稱「Lundy案」)。以下將一一以這四判例來評估多數意見的法律解釋之妥當性，以補充相關的觀察。

(一)Taniguchi案

本文認為Taniguchi案不適合用來反駁多數意見，因為該案中最高法院所解釋的詞彙與“infringe”或“infringement”一詞是有本質上的差異。

在Taniguchi案中，最高法院解釋的字為“interpreter”(口譯員)¹⁰⁴。所涉法律為「法院口譯者法」(Court Interpreters Act)，其讓法院可決定是否勝訴當事人的「口譯員費用」(compensation of interpreters)可由輸的那一方支付¹⁰⁵。Taniguchi案涉及侵權行為爭議，而被告勝訴¹⁰⁶。原告是日本人，而被告為了此訴訟花了翻譯費用以瞭解原告的說詞¹⁰⁷。地方法院裁定原告須支付被告的翻譯費用¹⁰⁸。原告不服並上訴至上訴法院，但該上訴法院仍維持地方法院之裁定¹⁰⁹。

關鍵的爭議在於“interpreter”是否包括“document translation”(文件翻譯)，而最高法院認為「不包括」¹¹⁰。從最高法院的解釋方法觀察，其注重“interpreter”的「原始意義」(ordinary meaning)¹¹¹。最高法院首先花很多篇幅討論字典中對“interpreter”的定義¹¹²，並表示“interpreter”為「以口語方式把一語言翻譯成另一語言

¹⁰¹ Hall v. United States, 132 S. Ct. 1882 (2012).

¹⁰² Powerex Corp. v. Reliant Energy Servs., Inc., 551 U.S. 224 (2007).

¹⁰³ Comm'r of Internal Revenue v. Lundy, 516 U.S. 235 (1996).

¹⁰⁴ See *Taniguchi*, 132 S. Ct. at 2000.

¹⁰⁵ See *id.* at 1999-2000.

¹⁰⁶ See *id.* at 2000.

¹⁰⁷ See *id.*

¹⁰⁸ See *id.*

¹⁰⁹ See *id.*

¹¹⁰ See *id.*

¹¹¹ See *id.* at 2002.

¹¹² See *id.* at 2002-03.

之人士」(one who translates orally from one language to another)¹¹³。至於Linn法官所依賴的法理是出現在Taniguchi案判決中「法院口譯者法」法條文字比較之處¹¹⁴，但從最高法院的語意而言，該法條文字比較的功能在於探究法條文字的使用情境是否改變“interpreter”的「原始意義」¹¹⁵。而最高法院的結論是「沒有」¹¹⁶。

Taniguchi案的“interpreter”和Akamai II案的“infringement”等用詞的根本差異在於前者是一般用語但後者是由法律所定義¹¹⁷。美國專利法所規範的侵權行為既然有諸多型式，則使用“infringement”一詞在語意上而言即無法一定指哪一類型。此不像“interpreter”，而“interpreter”有字典可瞭解其意義，並不會因法律的特殊定義來改變其一般的意涵。

雖最高法院所面對的法律的確有“interpretation”與“interpreter”的相關用語，但涉及“interpretation”的條文僅在規範口譯的型式，而非定義誰是「口譯員」¹¹⁸。此外，“interpretation”和“interpreter”同屬名詞，也和“infringement”與“infringe”的名詞

¹¹³ See *id.* at 2004.

¹¹⁴ See *id.* at 2004-05.

¹¹⁵ See *id.* at 2004 (“If anything, the statutory context suggests the opposite: that the word ‘interpreter’ applies only to those who translate orally.”).

¹¹⁶ See *id.* at 2004-05.

¹¹⁷ See, e.g., O. Lee Reed, *Nationbuilding 101: Reductionism in Property, Liberty, and Corporate Governance*, 36 VAND. J. TRANSNAT’L L. 673, 716 (2003) (“That what constitutes an infringement on one’s ownership of air and water has to be defined by law.”); Lori A. Morea, *The Future of Music in a Digital Age: The Ongoing Conflict between Copyright Law and Peer-to-Peer Technology*, 28 CAMPBELL L. REV. 195, 212-13 (2006) (“Moran’s defense argued his conduct did not constitute copyright infringement as defined by law because he lacked the requisite willfulness to violate the law.”).

¹¹⁸ See *Taniguchi*, 132 S. Ct. at 2004 (quoting current 28 U.S.C. § 1827(k)); 28 U.S.C. § 1827(k) (West 2013) (“The interpretation provided by certified or otherwise qualified interpreters pursuant to this section shall be in the simultaneous mode for any party to a judicial proceeding instituted by the United States and in the consecutive mode for witnesses, except that the presiding judicial officer, sua sponte or on the motion of a party, may authorize a simultaneous, or consecutive interpretation when such officer determines after a hearing on the record that such interpretation will aid in the efficient administration of justice.”).

與動詞之狀況不同。因此，Taniguchi案與Akamai II案的“infringement”與“infringe”的情況是有別的，而不適合做為反對多數意見之基礎。

(二)Hall案

本文認為Hall案亦不適合用來反駁多數意見，因為該案中最高法院所解釋的詞句在同一法律中以同一型態出現在不同的部分，而與Akamai II案的“infringement”與“infringe”的詞性變化狀況不同。

Hall案涉及的法律是聯邦破產法（Bankruptcy Code）¹¹⁹。最高法院解釋的法律用語為“incurred by the estate”（由資產所產生），而該用語出現在破產法第12章的免課稅項目中¹²⁰。從解釋方法角度，最高法院首先以字典為工具來解釋該用語¹²¹，且特別針對“incur”一字（“incurred”的原形）而解釋¹²²。在完成法條的文義解釋後，最高法院亦從破產法其他條文中與稅法有關部分來佐證其解釋¹²³。接著，因為破產法第13章也有相當的規範且亦使用“incurred by the estate”用語，在考慮破產法知名著作和下級法院的實務上都認為第12章的規範架構是比照第13章之情況下，最高法院認為可使用第13章的條文解釋來看第12章的相似條文¹²⁴。在解讀第13章的“incurred by the estate”用語後，最高法院認為該用語之相關解釋亦支持其對第12章相同用語之解釋¹²⁵。

Linn法官所依賴的法理是Hall案最高法院在源引第13章討論時所提出的法理，即「在同一法律中，相同的文字與片語正常來說應給予相同的意思」（*identical words and phrases within the same statute should normally be given the same meaning*）¹²⁶。在Hall案中，系爭法律用語的確在該法律中的不同處出現。但是Hall案的狀況和

¹¹⁹ See *Hall*, 132 S. Ct. at 1885.

¹²⁰ See *id.* at 1885-86; see also Douglas O. Tice, Jr., K. Elizabeth Sieg, & David W. Gaffey, *Bankruptcy Law*, 47 U. RICH. L. REV. 51, 105 (2012).

¹²¹ See *id.* at 106.

¹²² See *Hall*, 132 S. Ct. at 1887.

¹²³ See *id.* at 1887-89; see also Tice, *supra* note 120, at 106.

¹²⁴ See *Hall*, 132 S. Ct. at 1889-90.

¹²⁵ See *id.* at 1890-91.

¹²⁶ See *id.* at 1891 [quoting *Powerex Corp. v. Reliant Energy Servs., Inc.*, 551 U.S. 224, 232 (2007)].

Akamai II案不同，因為在Akamai II案35 U.S.C. § 271(a)使用動詞“infringe”，而§ 271(b)使用名詞“infringement”，二者是不同的用語。

再者，Hall案最高法院處理的是片語（phrase），而Akamai II案遇到的是二類型文法結構。“infringe”是§ 271(a)做為一個完整句子所不能缺的動詞。“infringement”在§ 271(b)內是名詞子句（noun clause）的受詞（object）¹²⁷。Akamai II案的個案應不符合所謂「相同的文字與片語」。因此，以Hall案來駁斥多數意見的見解，其合理性是有疑問的。

(三)Powerex案

本文認為Powerex案也不適合做為反對多數意見之法理基礎，因為Powerex案所涉法律用語有固定的法律定義且不是法律解釋的重點，而與Akamai II案者則由專利法給予特定意涵之狀況不同。

Powerex案所涉法律（28 U.S.C. §§ 1447(c)&(d)）屬於訴訟法議題，而最高法院必須決定上訴法院得否管轄地方法院的移轉管轄裁定之抗告案件¹²⁸。28 U.S.C. § 1447規定聯邦地方法院如何處理從地方法院移轉來的案件¹²⁹。§ 1447(c)規定地方法院在審判前如果發現其對該案件無管轄權時，應（shall）將案件移轉回州地方法院¹³⁰。關於聯邦地方法院的移轉管轄裁定，§ 1447(d)規定聯邦上訴法院無抗告的管轄權¹³¹。

移轉管轄裁定的理由包括該聯邦地方法院無「對事管轄權」（subject matter jurisdiction）¹³²。雖觸及§ 1447(c)中“subject matter jurisdiction”（對事管轄權）的用

¹²⁷ See David Megginson, *Using Clauses as Nouns, Adjectives, and Adverbs*, available at <http://www.writingcentre.uottawa.ca/hypergrammar/claustyp.html> (last visited July 2, 2013).

¹²⁸ See *Powerex Corp.*, 551 U.S. at 226, 229; see also Deborah J. Challener & John B. Howell, III, *Remand and Appellate Review Issues Facing the Supreme Court in Carlsbad Technology, Inc. v. HIF Bio, Inc.*, 103 NW. U. L. REV. COLLOQUY 418, 426 (2009).

¹²⁹ See ERWIN CHEREMINSKY, *FEDERAL JURISDICTION* 359-61 (New York, NY, Aspen Publishers 2007).

¹³⁰ See *id.* at 360.

¹³¹ See *id.* at 361; see also Adam N. Steinman, *Reinventing Appellate Jurisdiction*, 48 B.C. L. REV. 1237, 1261 (2007).

¹³² See *id.* at 1261.

語，最高法院的解釋事實上是針對「對事管轄權」之爭議時點是否限於發生在州地方法院裁定移轉管轄時¹³³。Powerex案上訴人主張應限定於州地方法院裁定移轉管轄時，故上訴法院有抗告管轄權¹³⁴。但最高法院不同意¹³⁵。其解釋方法是透過同條其他項之比對來佐證其結論¹³⁶。

根據§ 1447(e)，最高法院指出州地方法院移轉來的案件可能是符合移轉管轄的條件，但最後仍可能應受理的聯邦地方法院無「對事管轄權」而必須要發回原法院¹³⁷。因為§ 1447(e)和§ 1447(c)使用相同的“subject matter jurisdiction”用語，而該用語在同次修法時分別寫入§ 1447(c)和§ 1447(e)¹³⁸。最高法院認為「在同一法律中，相同的文字與片語正常來說應給予相同的意思」，故§ 1447(c)所指之因無「對事管轄權」而發回之案件，其並無限制「對事管轄權」爭議的發生時點¹³⁹。

¹³³ See *Powerex Corp.*, 551 U.S. at 229-30, 231 [quoting § 1447(c) (1988 ed.) providing, “A motion to remand the case on the basis of any defect in removal procedure must be made within 30 days after the filing of the notice of removal under section 1446(a). If at any time before final judgment it appears that the district court lacks subject matter jurisdiction, the case shall be remanded.”]. § 1447(c)現行條文為“A motion to remand the case on the basis of any defect other than lack of subject matter jurisdiction must be made within 30 days after the filing of the notice of removal under section 1446(a). *If at any time before final judgment it appears that the district court lacks subject matter jurisdiction, the case shall be remanded.* An order remanding the case may require payment of just costs and any actual expenses, including attorney fees, incurred as a result of the removal. A certified copy of the order of remand shall be mailed by the clerk to the clerk of the State court. The State court may thereupon proceed with such case.” 28 U.S.C. § 1447(c) (West 2013) (emphasis added).

¹³⁴ See *Powerex Corp.*, 551 U.S. at 230.

¹³⁵ See *id.* at 231.

¹³⁶ See *id.* at 231-32.

¹³⁷ See *id.* at 231-32 (“ This unambiguously demonstrates that a case can be properly removed and yet suffer from a failing in *subject-matter jurisdiction* that requires remand.”). § 1447(e)現行條文為” If after removal the plaintiff seeks to join additional defendants whose joinder would destroy subject matter jurisdiction, the court may deny joinder, or permit joinder and remand the action to the State court.” 28 U.S.C. § 1447(e) (West 2013).

¹³⁸ See *Powerex Corp.*, 551 U.S. at 232.

¹³⁹ See *id.*

對於Powerex案判決，Linn法官特別舉出該案特徵為「相關用語在同時寫入法律條文內」¹⁴⁰。不過，“subject matter jurisdiction”用詞本身為複合名詞，和Akamai II案的名詞與動詞之狀況不同。此外，最高法院實際上並不是解釋“subject matter jurisdiction”，而是解釋抗告管轄權的範圍。再者，「對事管轄權」有特定意義的法律概念，基本是上有二種類別：「聯邦問題管轄權」（federal question jurisdiction）和「多元性管轄權」（diversity jurisdiction）¹⁴¹。「聯邦問題管轄權」指案件的法律爭點源自於聯邦憲法、聯邦法律、或條約，例如專利法案件¹⁴²。「多元性管轄權」指案件當事人雙方是來自不同州的州民¹⁴³。「對事管轄權」和“infringe”或“infringement”須由特定的法律定義侵權行為是不同的。因此，Powerex案判決不適合做為反駁Akamai II案多數意見的法理基礎。

(四)Lundy案

本文認為Lundy案同樣不適合做為反對多數意見之法理基礎，因為從法律解釋角度觀察，最高法院只針對法條的整體來解釋，而非就特定用語進行解釋¹⁴⁴。

Lundy案所涉法律為26 U.S.C. § 6512(b)(3)(B)¹⁴⁵，而最高法院主要處理稅務法院（Tax Court）有無職權針對特定的溢繳稅金裁定退款給納稅人¹⁴⁶。根據當時美國聯邦稅法，主管機關發現納稅人有缺繳（deficiency）狀況時，得通知納稅人補繳，而同時納稅人也可於稅務法院提出異議（petition）¹⁴⁷。稅務法院會審理缺繳爭議，而如果發現納稅人有多繳的狀況時，在一定條件下其可裁定退款（refund）¹⁴⁸。不

¹⁴⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1340 (Linn J., dissenting).

¹⁴¹ See CHEMERINSKY, *supra* note 129, at 270.

¹⁴² See *id.* at 272-73.

¹⁴³ See *id.* at 295-96.

¹⁴⁴ See *Lundy*, 516 U.S. at 243 (“In this case, we must determine which of these two look-back periods to apply when the taxpayer fails to file a tax return when it is due, and the Commissioner mails the taxpayer a notice of deficiency before the taxpayer gets around to filing a late return.”).

¹⁴⁵ See *id.* at 237.

¹⁴⁶ See Lawrence J. Ross & Glenn P. Schwartz, *Tax Court Refund Jurisdiction: Section 6512-A “Trap for the Unwary”*, 50 TAX LAW. 771, 773-74 (1997).

¹⁴⁷ See *id.* at 776-77.

¹⁴⁸ See *id.* at 777.

過，退款的金額大小還受到期間限制¹⁴⁹。針對「多繳」部分發生超過繳稅起兩年內，納稅人必須在一定期間內於稅務法院提出「退款主張」，而一定期限有二種：(1)退稅（return）申請起三年；(2)繳稅起二年¹⁵⁰。超過此期限時，稅務法院則無權裁定退款¹⁵¹。在缺繳異議的程序中，稅務法院視「缺繳通知書」（notice of deficiency）的發出日為「退款主張」之提出日¹⁵²。

在Lundy案中，納稅人沒有在缺繳通知發出日前申請退稅¹⁵³。此導致「退款主張」的期限計算適用「二年期」，因而稅務法院無權裁定退款¹⁵⁴。不過，上訴法院卻不同意，而認為應採用「三年期」，因為「多繳」部分應以「退款主張」之提出日為期限計算的基準日¹⁵⁵。此見解為最高法院所否定¹⁵⁶。

從語意而言，最高法院主要在「闡述」如何正確適用§ 6512(b)(3)(B)¹⁵⁷。相關的法條包括§ 6511，其規定納稅人如何向稅務機關提出「退款主張」（claim for refund）及期限問題¹⁵⁸。§ 6511提供納稅人一種申請退款的管道，而另一種管道即是§ 6512(b)(3)(B)的規定¹⁵⁹。在正常的情況下，納稅人會在期限內提出「退稅」申請，而根據稅法要求，「缺繳通知書」會在退稅申請日起三年內寄出，故在多數的案件中，「退款主張」提出日時已有「退稅」的情況¹⁶⁰。透過§ 6511與§ 6512(b)(3)(B)的分析，最高法院釐清了系爭繳稅紛爭的制度上問題¹⁶¹。

¹⁴⁹ See Arnold J. Gould & Akshay K. Talwar, *Nonfiler Refund Period*, 56 TAX'N FOR ACCT. 260, 260 (1996).

¹⁵⁰ See L. Paige Marvel, *Refund Claims and Forum Selection after Lundy-Delinquent Taxpayers Beware!*, 84 J. TAX'N 303, 304-05 (1996).

¹⁵¹ See *id.* at 305.

¹⁵² See *id.* at 305.

¹⁵³ See *id.* at 304-05.

¹⁵⁴ See *Lundy*, 516 U.S. at 237-38.

¹⁵⁵ See *id.* at 246.

¹⁵⁶ See *id.* at 239.

¹⁵⁷ See *id.* at 239-45.

¹⁵⁸ See *id.* at 239-40.

¹⁵⁹ See *id.* at 240-42.

¹⁶⁰ See *id.* at 244.

¹⁶¹ See *id.* at 244-45.

對於Lundy案判決，Linn法官所引述的法理是來自最高法院對納稅人法律論證之回應內容¹⁶²。納稅人的主張是§ 6512(b)(3)(B)的「退款主張」應視為「退稅上的主張」(claim filed on a return)，因而可視為「退稅」(return)¹⁶³。不過，最高法院認為§ 6512(b)(3)(B)原本就區分「退款主張」和「退稅」之不同¹⁶⁴。此外，最高法院引述同樣屬於稅法的條文26 U.S.C. § 6696而指出「退款主張」和「退稅」原本有不同的定義¹⁶⁵。因此，最高法院認為國會不可能讓「退款主張」在§ 6512(b)(3)(B)和§ 6696等二條文中表示不同的意思¹⁶⁶。對此結論，最高法院表示「這些法律條文間的交互關係和鄰近狀態代表法律解釋之正常原則適用時之經典案例，即相同的文字使用於同一法律中的不同部分時，意味著該相同的文字應具有相同的意思」¹⁶⁷，而此即Linn法官所引述的法理¹⁶⁸。但是，該法理陳述事實上是延續著最高法院對§ 6696之認知，即該條對「退款主張」和「退稅」是採取不同定義¹⁶⁹。這情境和Akamai II案中國會未於專法定義“infringement”或“infringe”的狀況不同。

由於Lundy案判決的法律解釋是針對條文整體而非各別的單字，故不同於Akamai II案對35 U.S.C. § 271(b)的“infringement”文字進行解釋。因此，以該法理做為反駁Akamai II案多數意見的解釋是有問題的。

¹⁶² See e.g., *Akamai II*, 692 F.3d at 1340 (Linn J., dissenting); *Lundy*, 516 U.S. at 248-50.

¹⁶³ See *Lundy*, 516 U.S. at 249.

¹⁶⁴ See *id.*

¹⁶⁵ See *id.*; see also 26 U.S.C. §§ 6696(e)(1) (“The term “return” means any return of any tax imposed by this title.”), 6696(e)(2) (“The term ‘claim for refund’ means a claim for refund of, or credit against, any tax imposed by this title.”).

¹⁶⁶ See *Lundy*, 516 U.S. at 249-50.

¹⁶⁷ See *id.* at 250 [“The interrelationship and close proximity of these provisions of the statute presents a classic case for application of the normal rule of statutory construction that identical words used in different parts of the same act are intended to have the same meaning.” (internal quotation marks omitted)].

¹⁶⁸ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1340 (Linn J., dissenting).

¹⁶⁹ See *Lundy*, 516 U.S. at 249-50.

二、立法史

在Akamai II案判決中，多數意見對35 U.S.C. § 271(b)的解釋非常依賴Giles S. Rich法官在國會的證詞¹⁷⁰。多數意見認為Rich法官的證詞顯示1952年國會修法增訂「間接侵權」時，其原本就涵蓋「分段式侵權」(divided infringement)的行為¹⁷¹。Rich法官曾作證指出根據當時的判例法，對於包括傳輸和接收的專利方法或包括傳輸器和接收器的專利組合物，如果傳輸器及接受器分別由不同的行為人操作，則權利人是無法主張專利侵權¹⁷²。對此案例，Rich法官認為雖有明顯的侵權行為，但卻無直接侵權人而是二個「幫助侵權人」(contributory infringer)¹⁷³。根據Rich法官的證詞，多數意見指出Rich法官認為只要有明顯的侵權行為發生，儘管無直接侵權人，引誘侵權者仍應負責¹⁷⁴。

對此，Linn法官持非常質疑的態度¹⁷⁵。Linn法官甚至指出Rich法官在國會的證詞有時會採「不同立場」(different position)¹⁷⁶，例如Rich法官於其中一場聽證會中指出構成幫助侵權的狀況必然會包含直接侵權(direct infringement)的發生¹⁷⁷。不過，此證詞對多數意見而言並非「不同立場」¹⁷⁸。

¹⁷⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1309-11. Rich法官是1952年專利法的起草者。參閱陳秉訓，註2文，85頁。

¹⁷¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1310.

¹⁷² See *id.*

¹⁷³ See *id.*

¹⁷⁴ See *id.* at 1311.

¹⁷⁵ See *id.* at 1339-41 (Linn J., dissenting).

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

¹⁷⁷ See *id.* (Linn J., dissenting) [“Judge Rich later took a seemingly different position before Congress at the 1951 hearings, stating: ‘I should state at the outset that wherever there is contributory infringement there is somewhere something called direct infringement, and to that direct infringement someone has contributed. It is a very different thing from a concept like contributory negligence.’” (citation omitted)].

¹⁷⁸ 這或許多數意見就「直接侵權」要件是採「侵權行為說」而非「責任說」有關。參閱陳秉訓，註2文，100-101頁。

Linn法官根據二件最高法院的判例——1986年的Kelly v. Robinson案¹⁷⁹（下稱「Kelly案」）和1931年的McCaughn v. Hershey Chocolate Co.案¹⁸⁰（下稱「McCaughn案」）——而認為最高法院就國會聽證證詞而言，如非出自於議員口中，則於法律解釋時，該證詞是不予考慮或不應給予重視¹⁸¹。但此法理似乎是超過Kelly案判決或McCaughn案判決的意涵。

（一）Kelly案

Kelly案涉及州刑法和聯邦破產法之交疊問題¹⁸²。系爭州法規定法院對緩刑者可裁定於緩刑期間內繳納補償金（用於補償受害人）¹⁸³。Kelly案緩刑者在受繳納補償金裁定後向聯邦破產法院申請破產，並將補償金列為一項借貸¹⁸⁴。根據破產法，破產法院裁定解除該緩刑者對借貸的償還義務¹⁸⁵。不過，破產法院未解除補償金的繳納義務，因為該補償金不屬於可免除償還義務的借貸¹⁸⁶。此裁定為上訴法院所否定，因為其認為該補償金為11 U.S.C. § 523(a)(7)¹⁸⁷定義下的「實質上金錢損失之補償」（compensation for actual pecuniary loss）¹⁸⁸對上訴法院的判決，最高法院裁示廢棄¹⁸⁹。

¹⁷⁹ Kelly v. Robinson, 479 U.S. 36 (1986).

¹⁸⁰ McCaughn v. Hershey Chocolate Co., 283 U.S. 488 (1931).

¹⁸¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1341 (Linn J., dissenting).

¹⁸² See *Kelly*, 479 U.S. at 38-40.

¹⁸³ See *id.* at 39 n.1.

¹⁸⁴ See *id.* at 39-40.

¹⁸⁵ See *id.* at 40.

¹⁸⁶ See *id.* at 41-42.

¹⁸⁷ 11 U.S.C. § 523(a)(7) (“A discharge under section ... of this title does not discharge an individual debtor from any debt-(7) to the extent such debt is for a fine, penalty, or forfeiture payable to and for the benefit of a governmental unit, and is not compensation for actual pecuniary loss, other than a tax penalty”).

¹⁸⁸ See *Kelly*, 479 U.S. at 41-42.

¹⁸⁹ See *id.* at 43.

最高法院並非從「借貸」的破產法定義來處理此議題，而是從§ 523(a)(7)的解讀來認定法院刑事裁定的內容是否應被保留，而不因破產宣告而解除¹⁹⁰。此切入點將法律解釋的議題轉變成國會立的法權與州的刑事懲罰權之衝突議題¹⁹¹。因而，最高法院的關注點在於國會是否有意以破產法來限制州的刑事懲罰制度¹⁹²。其認為由§ 523(a)(7)來看，國會並無此意圖¹⁹³。

在分析國會的立法目的時，最高法院所依賴的工具是立法史¹⁹⁴。其認為沒有相關的國會報告指出破產法欲限制州刑事懲罰的執行¹⁹⁵。由此觀點，最高法院進一步在註釋13中闡述其對於立法歷史的觀察¹⁹⁶。註釋13的法理陳述即為Linn法官所引用的法理，來反對Akamai II案多數意見過於依賴Rich法官國會證詞¹⁹⁷。在註釋13中，最高法院僅指出其注意到在聽證會記錄和破產法委員會報告中有一些意見是採取上訴法院的觀點，而其並未發現任何國會議員提出相似的陳述，而該類陳述也未於國會報告中出現¹⁹⁸。因而，最高法院不願意給予該類陳述某種「重視」(significance)¹⁹⁹。

Kelly案和Akamai II案間最重要的差異在於前者涉及聯邦與州的權限議題²⁰⁰，而後者是屬於聯邦事務的專利法。聯邦與州的權限議題是高度敏感的議題，因為其涉

¹⁹⁰ See *id.* at 50.

¹⁹¹ See *id.* at 47 (“This Court has emphasized repeatedly ‘the fundamental policy against federal interference with state criminal prosecutions.’”).

¹⁹² See *id.* at 50-51.

¹⁹³ See *id.* at 50.

¹⁹⁴ See *id.* at 50-51.

¹⁹⁵ See *id.* at 50.

¹⁹⁶ See *id.* at 50 n.13.

¹⁹⁷ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1341 (Linn J., dissenting).

¹⁹⁸ See *Kelly*, 479 U.S. at 50 n.13 (“We acknowledge that a few comments in the hearings and the Bankruptcy Laws Commission Report may suggest that the language bears the interpretation adopted by the Second Circuit. But none of those statements was made by a Member of Congress, nor were they included in the official Senate and House Reports.”).

¹⁹⁹ See *id.* (“We decline to accord any significance to these statements.”).

²⁰⁰ See *id.* at 49 (“This reflection of our federalism also must influence our interpretation of the Bankruptcy Code in this case.”).

及「聯邦主義」(federalism)的立國精神²⁰¹。因而最高法院特別重視國會議員的意見是可預期的²⁰²。至於涉及專利法的爭議，或許立法過程的各方意見都是可參考的²⁰³。事實上，採用「非國會議員」的立法意見本身就是最高法院的法律解釋方法²⁰⁴。因此，以Kelly案判決來否定多數意見所引述的Rich法官證詞是有疑問的。

(二)McCaughn案

McCaughn案涉及美國聯邦稅法，特別關於特定課稅商品內容的解釋²⁰⁵。法律解釋的爭點在於“candy”(糖果)是否包含“sweet chocolate”(甜巧克力)和“sweet milk chocolate”(甜牛奶巧克力)²⁰⁶。納稅人向地方法院起訴主張「甜巧克力」和「甜牛奶巧克力」不屬於「糖果」的範疇，以期望將「甜巧克力」和「甜牛奶巧克力」等部分的納稅退回²⁰⁷。地方法院未准許納稅人的請求，但上訴法院推翻地方法院的見解²⁰⁸。最高法院不同意上訴法院的看法，並在參酌字典的定義和法律演進後認為「糖果」包括「甜巧克力」和「甜牛奶巧克力」²⁰⁹。

McCaughn案的“candy”定義在稅務機關的行政規則中先後有不同的版本²¹⁰。第一個版本規定「糖果」包括「甜巧克力」和「甜牛奶巧克力」²¹¹。第二個版本規定

²⁰¹ See Edward L. Rubin & Malcolm Feeley, *Federalism: Some Notes on a National Neurosis*, 41 UCLA L. REV. 903, 906-07 (1994).

²⁰² See Abbe R. Gluck, *Federalism from Federal Statutes: Health Reform, Medicaid, and the Old-Fashioned Federalists' Gamble*, 81 FORDHAM L. REV. 1749, 1770-71 (2013).

²⁰³ See Charles Tiefer, *The Reconceptualization of Legislative History in the Supreme Court*, 2000 WIS. L. REV. 205, 232-34 (2000).

²⁰⁴ See Allison C. Giles, Note & Comment, *The Value of Nonlegislators' Contributions to Legislative History*, 79 GEO. L.J. 359, 362-63 (1990).

²⁰⁵ See *McCaughn*, 283 U.S. at 489-90.

²⁰⁶ See *id.* at 490.

²⁰⁷ See *id.*

²⁰⁸ See *id.*

²⁰⁹ See *id.* at 491-94; see also Samuel A. Thumma & Jeffrey L. Kirchmeier, *The Lexicon Has Become a Fortress: The United States Supreme Court's Use of Dictionaries*, 47 BUFF. L. REV. 227, 250 n.176 (1999).

²¹⁰ See *McCaughn*, 283 U.S. at 492.

²¹¹ See *id.*

「糖果」不包括「不具甜份的巧克力」(unsweetened chocolate)²¹²。第三個版本規定「糖果」不包括「所有明顯在販售條件或形式下無法被食用之甜巧克力」(all sweet chocolate which obviously would not be consumed in the condition or form in which sold)²¹³。第三個版本有美國聯邦第一巡迴上訴法院(下稱「第一巡迴上訴法院」)判決的支持²¹⁴。

基本上，行政機關對「糖果」的解釋是包含具甜份的巧克力。對此，因為當時的字典亦有相似的見解，故最高法院並未有不同的解讀²¹⁵。再者，最高法院認為雖稅法有修改，但國會並未在修法內容中回應第一巡迴上訴法院的判決，故表示國會亦同意第三個版本對「糖果」的解釋²¹⁶。

以「國會的不作為」來推論國會肯定行政解釋或司法解釋，此為McCaughn案中最高法院所採取的主要法律解釋方法²¹⁷。而Linn法官所引用的法理是最高法院對稅法修法過程中的國會議員陳述所做的評價²¹⁸。最高法院從稅法修法的立法史中發現有國會議員曾陳述相反的見解，但最高法院認為該意見是不重要的，因為該等國會議員並非參與修法工作的議員²¹⁹。

從McCaughn案判決的結構來說，最高法院對國會議員陳述的評價只是輔助支持其見解的工具。因此，儘管該國會議員的陳述是與修法有關，最高法院仍因該議員的角色而不採其陳述。而如果從發言者的角色為觀點，McCaughn案與Akamai II

²¹² See *id.*

²¹³ See *id.*

²¹⁴ See *id.*

²¹⁵ See *id.* at 491.

²¹⁶ See *id.* at 492-93.

²¹⁷ See William N. Eskridge, Jr., *Interpreting Legislative Inaction*, 87 MICH. L. REV. 67, 78-79, 79 n.72 (1988).

²¹⁸ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1341 (Linn J., dissenting); see also *McCaughn*, 283 U.S. at 493-94.

²¹⁹ See *id.* at 493 (“Nor do we think of significance the fact relied upon here and by the court below that statements inconsistent with the conclusion which we reach were made to committees of Congress or in discussions on the floor of the Senate by senators who were not in charge of the bill.”).

案的重大差異在於Rich法官是1952年專利法修法的起草者²²⁰。因此，Linn法官以McCaughn案判決為法理基礎來否定多數意見的解釋方法，此是有問題的。

(三)Rich法官之重要性

Linn法官認為Rich法官於國會聽證會的發言是不能用於解釋國會立法的目的²²¹。此想法忽略了對最高法院而言Rich法官在專利法立法史的重要角色。在2010年的In re Bilski案²²²中，以John Paul Stevens大法官為首的協同意見書認可Rich法官為1952年專利法的主要起草者²²³。該協同意見書並以Rich法官的文章來解釋專利法的「發明」概念²²⁴。另在2011年的Microsoft Corp. v. i4i Ltd.案²²⁵中，判決主文在分析35 U.S.C. § 282的專利推定有效概念時，也提到Rich法官為1952年專利法的主要起草者²²⁶。

最高法院還未曾引述Rich法官的國會證詞來解釋專利法。但是既然Rich法官為修法起草人且多次參與國會聽證會並發表評論，且最高法院也曾參考「非國會議員者」之發言來解釋法律，如果最高法院在Akamai III案討論此爭點，本文認為其不必然否定Rich法官的證詞。只不過最高法院並未觸及此議題，頗為可惜。

肆、「直接侵權」法理的未來

一、最高法院的態度

Akamai III案判決內的論證一直強調其假設CAFC的2008年Muniauction案判決對直接侵權的法理是正確的，亦即最高法院並不認同Muniauction案判決，否則不會採

²²⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1310.

²²¹ See *id.* at 1341 (Linn J., dissenting).

²²² In re Bilski, 130 S. Ct. 3218 (2010).

²²³ See *id.* at 3248 (Stevens J., concurring).

²²⁴ See *id.*

²²⁵ Microsoft Corp. v. i4i Ltd., 131 S. Ct. 2238 (2011).

²²⁶ See *id.* at 2243.

取「假設」的態度。因而，雖最高法院將Akamai II案發回更審，卻明確指出CAFC得自行決定是否重新檢視Muniauction案判決²²⁷。

原本在地方法院階段，專利侵權的爭點是35 U.S.C. § 271(a)的直接侵權行為²²⁸，故CAFC在上訴審階段理應審理「直接侵權」問題。因而，當本案回到CAFC後，其或許會就「直接侵權」議題審議。問題是CAFC是否會改變§ 271(a)的「直接侵權」法理，即Muniauction案判決。

二、Akamai II案判決與2007年的BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.案判決

在Akamai II案中，CAFC推翻其於2007年的BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.案²²⁹（下稱「BMC案」）判決中所提出關於間接侵權的「直接侵權」要件²³⁰，但卻在討論§ 271(a)的「直接侵權」時繼續引用BMC案中關於直接侵權的法理²³¹。亦即，BMC案判決在§ 271(a)議題上仍是有效的判例法。

BMC案判決提到「分段式侵權」的議題²³²。「分段式侵權」是指數個行為人的集體行為構成方法專利的實施²³³。根據BMC案判決，就方法專利而言，若將步驟委

²²⁷ See *Akamai III*, 2014 WL 2440535, at 7 (“[O]n remand, the Federal Circuit will have the opportunity to revisit the § 271(a) question if it so chooses.”).

²²⁸ See *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 614 F. Supp. 2d 90, 118-23 (D. Mass. 2009).

²²⁹ *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).

²³⁰ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1306 [“In doing so, we reconsider and overrule the 2007 decision of this court in which we held that in order for a party to be liable for induced infringement, some other single entity must be liable for direct infringement. *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed.Cir.2007).”]; see also *id.* at 1321 (Newman J., dissenting).

²³¹ See *id.* at 1307.

²³² See *BMC Res., Inc.*, 498 F.3d at 1380-81.

²³³ See Lynda J. Oswald, *Simplifying Multiactor Patent Infringement Cases Through Proper Application of Common Law Doctrine*, 51 AM. BUS. L.J. 1, 3-4 (2014); see also Michael Liu Su, *A Rock and a Hard Place: Choosing Between § 271(a) and (b) for Divided Infringement in Akamai*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 609, 609 (2013).

託他人執行，則控制委託活動者應負侵權之責²³⁴。當行為人有控制（control）或指示（direction）的行為時，法院即可認定有「共同侵權」（joint infringement）的發生²³⁵。針對「分段式侵權」或「共同侵權」部分，BMC案判決是Muniauction案判決的法理基礎。亦即，假設CAFC決定處理Muniauction案判決，則其將同時面對BMC案判決，甚至與該二案判決有關的判例法等亦須討論，以能完整處理「分段式侵權」在方法專利的問題。。

三、方法專利保護的漏洞

無論是BMC案、Muniauction案、Akamai II案、或McKesson案，其涉及的技術屬「互動式技術」（interactive technology）²³⁶，亦即技術的實施可能涉及多方單位。BMC案的專利技術為使用電話操作轉帳卡（debit card）付款的方法，而整個程序涉及收款單位（使者）、服務提供者、自動匯款網絡、和發卡銀行等等²³⁷。系爭請求項包含使用者輸入銀行帳號和金額、確認帳號有效性、確認帳號存款足夠、執行扣款動作、回報扣款成功等等步驟²³⁸。BMC案被告為服務提供者，而管理付款程序的資訊和確認等事務²³⁹。但被告並未執行專利方法的所有步驟，而在帳號有效性與存款額度的確認等步驟是由自動匯款網絡執行²⁴⁰。CAFC認為被告並未控制自動匯款網絡執行相關步驟，故未有「共同侵權」情勢發生²⁴¹。甚至，CAFC指出因是

²³⁴ See *BMC Res., Inc.*, 498 F.3d at 1381 (“A party cannot avoid infringement, however, simply by contracting out steps of a patented process to another entity. In those cases, the party in control would be liable for direct infringement.”).

²³⁵ See *id.* (“This court acknowledges that the standard requiring control or direction for a finding of joint infringement may in some circumstances allow parties to enter into arms-length agreements to avoid infringement.”).

²³⁶ See Rochelle C. Dreyfuss, *Percolation, Uniformity, and Coherent Adjudication: The Federal Circuit Experience*, 66 SMU L. REV. 505, 521 (2013).

²³⁷ See *BMC Res., Inc.*, 498 F.3d at 1375.

²³⁸ See *id.* at 1376-77.

²³⁹ See *id.* at 1375-76.

²⁴⁰ See *id.* at 1381.

²⁴¹ See *id.*

專利權人自行將請求項步驟設計由多方單位來執行，而未提供由單一個體執行的專利方法步驟，故才造成侵權行為證明的困境²⁴²。

在Muniauction案中，系爭技術為網路競標的方法，涉及競標主持單位和競標者間的互動²⁴³。系爭專利方法包括輸入資料、計算標金、競標提案、和主持單位接受提案等等步驟²⁴⁴。被告系統僅執行系爭專利方法的部分步驟，而競標者實施輸入資料的步驟²⁴⁵。因為被告對競標者無控制或指示關係，故CAFC認為無直接侵權的發生²⁴⁶。本案類似BMC案，而若請求項以競標主持單位為操作步驟的中心，則或許可成立直接侵權。

面對BMC案和Muniauction案，妥善地撰寫請求項或許是解決方法，但也只適用於有單一控制者的情況²⁴⁷。然而Akamai II案和McKesson案所涉及的專利技術則不再有絕對的單一控制者。在Akamai II案中，系爭技術係關於網頁技術²⁴⁸。系爭請求項包括複製網頁架構、複製網頁內嵌文件、和傳送網頁內容物給讀者等等步驟，而內嵌文件由其他網址（非內容物提供者的網址）讀取至讀者畫面²⁴⁹。被告所經營的網頁系統，其准許內容物提供者自行選擇內嵌文件的來源網址²⁵⁰。因此，被告並未執行專利方法的所有步驟，而CAFC認為被告並無控制或指示網頁內容物提供者客戶使用由其他網址讀取內嵌文件之功能，因為儘管有網頁服務契約，其僅是准許客戶得以使用，而非強制性²⁵¹。

Akamai II案的網路技術可由網頁系統經營者一人執行，也可將系統運作分給不同的個體執行。此類技術的專利權人面臨的問題是若請求項設計為單一個體執行，

²⁴² See *id.*

²⁴³ See *Muniauction, Inc.*, 532 F.3d at 1321-23.

²⁴⁴ See *id.* at 1322.

²⁴⁵ See *id.* at 1328-29.

²⁴⁶ See *id.* at 1329-30.

²⁴⁷ See, e.g., Dolly Wu, *Joint Infringement and Internet Software Patents: An Uncertain Future?*, 91 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 439, 463 (2009); Mher Hartoonian, *Akamai/Mckesson: Divided Patent Infringement in the Inducement Context*, 42-MAR COLO. LAW. 39, 45-46 (2013).

²⁴⁸ See *Akamai I*, 629 F.3d at 1314-15.

²⁴⁹ See *id.* at 1316-17.

²⁵⁰ See *id.* at 1317.

²⁵¹ See *id.* at 1321.

則只要被告將一一步驟分給他人執行即可避免侵權；若請求項設計成多數個體執行，則在無單一個體為控制或指示其他執行者的狀況下，直接侵權也無法成立。因此，請求項寫作是無法拯救專利權人，而若無Akamai II案判決的引誘侵權法理，則以多個體執行的方法發明將難以獲得專利保護²⁵²。

McKesson案的專利方法是比Akamai II案的系爭專利技術更糟的例子，因為系爭技術必然是多個體執行的方法²⁵³。在McKesson案中，系爭技術係關於醫療服務提供者和病患間自動化與電子化的通訊技術²⁵⁴。系爭請求項包括病患端啟動通訊、病患端執行通訊、醫療服務提供者端進行通訊內容分析並產生回應、以及回傳回應內容等步驟²⁵⁵。被告則授權提供軟體給醫療機構以進行與病患間的溝通²⁵⁶。被告軟體涉及醫療機構端和病患端各自的操作，而醫療機構又無強制病患使用該軟體²⁵⁷。在CAFC所撤銷判決中，其認為專利方法步驟的實施並非導因於被告，故直接侵權不成立²⁵⁸。該見解被Akamai II案判決推翻，不過因Akamai II案判決亦被推翻，McKesson案的被告應不須負直接侵權之責。

從BMC案、Muniauction案、Akamai II案、到McKesson案，顯示§ 271(a)的「直接侵權」規範上的漏洞，不利於須複數個體執行才得以運作之方法專利²⁵⁹。CAFC看到了問題，因而想採取「引誘侵權」的方式來解決。「引誘侵權」涉及被告以積極的行為誘使他人從事直接侵權行為，而提供「指引」或「教導」是引誘的行為²⁶⁰。

²⁵² See Hartoonian, *supra* note 247, at 46.

²⁵³ See Brendyn M. Reinecke, Note, *Akamai: Patent Claims Are Now Broader Than the Invention*, 2013 WIS. L. REV. 1231, 1245-46 (2013)

²⁵⁴ See *McKesson Info. Solutions LLC*, 2009 WL 2915778, at *1.

²⁵⁵ See *id.* at *1-*2.

²⁵⁶ See *id.* at *2.

²⁵⁷ See *id.*

²⁵⁸ See *McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291, slip op. at 1 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011).

²⁵⁹ See Nathan R. Deleault, Note, *Reviving Monopoly-Type Patent Misuse as a Defense: Protecting Innovation in the Wake of Akamai v. Limelight*, 38 VT. L. REV. 1073, 1073-74 (2014).

²⁶⁰ See, e.g., *Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004); *MEMC Elec. Materials, Inc. v. Mitsubishi Materials Silicon Corp.*, 420 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005); *Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008).

此與Akamai II案被告與McKesson案被告的行為相近，因為網路技術的操作會涉及執行方式的說明，而說明來自於被告，故被告有某種程度地引導他人從事侵權步驟之行為。可惜的是最高法院不認同CAFC的解決方案。

四、CAFC方向的預測

最高法院建議CAFC可重新檢討「直接侵權」的「單一個體」(single entity)原則，但並未強制CAFC必須改變見解。因此，在本案回到CAFC時，CAFC可選擇依照原本的法則而判定系爭案件的被告為未侵權，但也可選擇重新檢討「單一個體」原則。

在Akamai II案判決中，以Rader法官為首的多數意見（包括Alan David Lourie法官、William Curtis Bryson法官、Kimberly Ann Moore法官、Jimmie V. Reyna法官、和Evan Wallach法官等等）是支持在35 U.S.C. § 271(a)下的「單一個體」原則²⁶¹。提出不同意見的Linn法官、以及參與該不同意見的Timothy B. Dyk法官、Sharon Prost法官、和Kathleen M. O'Malley法官等也是認同「單一個體」原則²⁶²。只有提出不同意見的Pauline Newman法官是反對「單一個體」原則²⁶³。亦即，在當時，多數法官是認同「單一個體」原則。

因此，本文認為CAFC再重新審查本案時，不太可能改變其對§ 271(a)的「單一個體」原則。即使可能有新的法官加入，也難以變動多數。只有透過修法，才能修補因科技發展所產生的專利法保護漏洞。

²⁶¹ See *Akamai II*, 692 F.3d at 1307 (“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. Direct infringement has not been extended to cases in which multiple independent parties perform the steps of the method claim.”).

²⁶² See *id.* at 1347 (Linn J., dissenting) (“Direct infringement liability requires that one actor performs each and every element or step of a claim.”).

²⁶³ See *id.* at 1326 (Newman J., dissenting) (“The court should simply acknowledge that a broad, all-purpose single-entity requirement is flawed, and restore infringement to its status as occurring when all of the claimed steps are performed, whether by a single entity or more than one entity, whether by direction or control, or jointly, or in collaboration or interaction.”).

伍、結 論

2014年美國法的引誘侵權又經歷一次改變。在Akamai II案判決中，CAFC認為針對方法專利之引誘侵權，其「直接侵權」要件不論是否為「單一個體」執行所有專利方法步驟。對此，最高法院於2014年Akamai III案判決否定該見解，並認為引誘侵權的「直接侵權」要件即是§ 271(a)的直接侵權，而須符合CAFC的Muniauction案判決所揭示的「單一個體」原則。亦即，單一行為人必須自行實施專利方法步驟，或是控制或指示他人實施全部或部分的專利方法步驟時，才負擔直接侵權之責。

不過，最高法院對Muniauction案判決意旨採保留的態度，而建議CAFC於重新審理本案時，可思考是否要改變「單一個體」原則。本文認為「單一個體」原則造成專利法保護的漏洞，而讓互動式技術或多單位共同參與的技術等處於難以保護的狀況，但在Akamai II案判決，雖有比例相當的多數意見和不同意見，但雙方對於「單一個體」原則是具有共識的。因此，本文預測CAFC不會變更Muniauction案判決，而讓漏洞留給國會修法以填補。