利益測試法於分離式 專利侵權之發展

——由Akamai案後之實證研究

楊惠彬*

壹、前言

專利制度之目的在於鼓勵技術發明、促進產業發展¹，凡揭露發明內容予以公眾者，經審查並核准後可於一定期間內享有發明技術之專利權。當專利權遭受侵權行為人之侵害時，專利權人得依法請求侵害排除與損害賠償²，不論該侵權行為人是單一個體或以多方形式。

然而，專利的法條文義與判例解讀，隨著每個世代的科技演進，不斷面臨新產業與新技術所帶來的衝擊與挑戰³，其中，多方參與專利侵權行為所產生的分離式侵權（「divided infringement」，又稱「divided direct infringement」或「joint

DOI：10.53106/221845622022010048003

收稿日：2021年11月24日

* 旺矽科技股份有限公司智慧財產室經理，陽明交通大學科技法律學院在職專班碩士生。

¹ 專利法第1條：「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」

² 專利法第96條第1項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」第2項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

³ 久慈直登，專利戰爭，274-77頁。

infringement」)便是焦點之一，這也是現今萬物皆可連、互動式技術爆發的時代中，不可避免的課題⁴。

美國專利法在1952年曾對分離式專利侵權進行修法，將專利侵權態樣區分為「直接侵權」(direct infringement)與「間接侵權」(indirect infringement)。「直接侵權」規定於35 U.S.C. § 271(a)⁵，在「直接侵權」的判斷上，乃依全要件原則(all-elements rule)，比對被控侵權產品是否落入專利權範圍而構成文義侵權，若未落入，則另須以均等論(doctrine of equivalents)檢視被控侵權產品是否僅為專利權範圍的簡單迴避⁶。而「間接侵權」則可區分為「誘引侵權」(inducing infringement)與「輔助侵權」(contributory infringement)兩種，分別規定於35 U.S.C. § 271(b)⁷和§ 271(c)⁸，前者成立要件為：(1)存在他人的「直接侵權」行為；(2)被告故意誘引侵權行為的發生，並具有鼓勵他人實施「直接侵權」行為的特定意圖(specific intent)⁹；後者成立要件則為：(1)存在他人的「直接侵權」行為；(2)

⁴ W. Keith Robinson & Joshua T. Smith, *Emerging Technologies Challenging Current Legal Paradigms*, 19 MINN. J.L. SCI. & TECH. 355, 369-70 (2018) (“The nature of IoT technology is interactive. Accordingly, a scenario may arise where the activities of more than one party are involved in possibly infringing a patent.”).

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

⁶ 經濟部智慧財產局，美國專利訴訟教戰手冊進階版，2013年，147-148頁。

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

⁸ *Id.* § 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.”).

⁹ *Lone Star Tech. Innovations, LLC v. ASUSTeK Computer Inc.*, No. 6:19-CV-00059-RWS, 2020 WL 6803249 (E.D. Tex. Jan. 14, 2020) at 4 (“Induced infringement under 35 U.S.C. § 271(b) requires: (1) an act of direct infringement by another and (2) that the defendant knowingly induced the infringement with the specific intent to encourage the other’s infringement.”).

被控侵權人知悉專利專利權存在；(3)元件（component）沒有實質上非侵權用途；(4)前項元件是發明的重要部分¹⁰。而兩種「間接侵權」與前述「直接侵權」之間的關係為何，美國最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）近年藉以下案件來匡正歧見。

2014年Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.¹¹案（下稱「Akamai III案」，全案統稱「Akamai案」）中，最高法院重申沒有單一個體實施所有專利步驟，意即沒有「直接侵權」發生，就不存在「誘引侵權」¹²，換言之，縱然是多方參與的分離式侵權情況下，「間接侵權」仍然必須以「直接侵權」為其前提，始可成立，倘多方之中無人須負「直接侵權」之責，則不能逕以「間接侵權」來認定任何一方有侵權責任；我國智慧局於2017年10月30日召開「專利導入輔助侵權制度可行性之產業諮詢會議」中所提出之「從屬說」¹³，即採此相同見解。

2015年，在歷經漫長的爭論以及最高法院的糾正後，美國聯邦巡迴上訴法院（United State Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）以全院聯席（en banc）的方式，在Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.¹⁴案（下稱「Akamai V案」）的判決中，詮釋了分離式專利侵權的兩種新態樣，一為一方指導或控制（direct or control）他方的實施行為，二為多方組成聯合企業（joint enterprise），於任一態樣成立時，一方須為他方實施專利步驟而負 § 271(a)的「直接侵權」責任¹⁵；前者進一步建構出指導或控制理論的二個新要件，(1)一方安排他方參與實施

¹⁰ *Id.* (“the patent owner must show the following elements ... : (1) that there is direct infringement, (2) that the accused infringer had knowledge of the patent, (3) that the component has no substantial noninfringing uses, and (4) that the component is a material part of the invention.”).

¹¹ Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915, 134 S. Ct. 2111, 189 L. Ed. 2d 52 (2014).

¹² *Id.* (“no single entity performed all claimed steps, and thus no direct infringement occurred, precluding inducement claim”).

¹³ 經濟部智慧財產局，106年10月30日專利導入輔助侵權制度可行性之產業諮詢會議，會議資料第7頁：「98年版草案在研議過程中，基於民法共同侵權之原則，採取從屬說，也就是須有『直接侵權』行為存在，才會成立輔助侵權行為。」參見網址：https://www.twpaa.org.tw/files/news/1275_0.pdf，最後瀏覽日：2021年11月1日。

¹⁴ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015).

¹⁵ *Id.* at 1022 (“We will hold an entity responsible for others’ performance of method steps in two sets

專利方法 (patented method) 中一部分步驟的活動，或因他方的實施行為而獲取利益，(2)同時制定上述實施行為的方式或時間點¹⁶，本文將此二要件的檢驗稱為利益測試法 (「the “benefit” test」，又稱「the “conditioned benefit” test」)，並於後續章節提出觀察與評析，由於聯合企業另有相關要件¹⁷但非本文討論重點，故不再細述。

本文共分三個部分。第貳章介紹指導或控制理論運用於分離式侵權的概況，分述Akamai案前之判例法，以及Akamai案的訴訟歷程與CAFC創立的利益測試法。第參章針對Akamai案後迄今，曾引用利益測試法提出專利侵權訴訟的判決進行分析，從中歸納有利與不利於利益測試法的審酌因素，並評析其中出現率較高者，嘗試以實務結果描繪出利益測試法的具體輪廓。第肆章則延續第參章所做的結果，提出個人對利益測試法的觀察心得並推估各要件的滿足條件。

貳、指導或控制理論之概況

一、Pre-Akamai之指導或控制理論

如前所述，為解決分離式侵權所衍生的爭議，法院採用指導或控制理論判斷是否有任何一方足以該當「直接侵權」而須負起共同侵權的責任；但此一理論並非首見於Akamai案，較早之前，CAFC全院聯席已於BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.¹⁸

of circumstances: (1) where that entity directs or controls others' performance, and (2) where the actors form a joint enterprise”).

¹⁶ *Id.* at 1023 (“We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance.”).

¹⁷ *Id.* (“A joint enterprise requires proof of four elements: (1) an agreement, express or implied, among the members of the group; (2) a common purpose to be carried out by the group; (3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members; and (4) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control.”).

¹⁸ *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).

案（下稱「BMC案」）與 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*¹⁹ 案（下稱「Muniauction案」）之中，說明法院對指導或控制理論採取較嚴格標準的理由，以及此嚴格取向可能會導致的法律漏洞：

（一）2007年BMC案

BMC案所涉及的專利是一種不需個人識別碼的現金卡交易處理方法，原告BMC Res., Inc.主張被告Paymentech, L.P.與其客戶和金融機構共同參與，執行了專利方法中的所有步驟。

CAFC基於指導或控制理論的法理，闡述一方無法簡單地將專利程序的步驟外包給另一個實體，來規避侵權的責任；在這一類案件中，行使控制的一方應承擔「直接侵權」責任，而主謀者於此情況下逃避責任確實是不公平的²⁰。同時，判決中亦承認，在某些情況下，以指導或控制作為分離式侵權的判斷基準，是有可能會容許當事人以公平交易協議（arms-length agreement）方式來迴避專利權的侵害。儘管上述容許迴避的情況令人擔憂，但擴大「直接侵權」規則之舉卻更大於斯；例如，將「直接侵權」的規則擴大到多個行為者的獨立行為，會顛覆「間接侵權」的法定方案²¹。最終，本案被告因與金融機構之間無任何合約關係（contractual relationship）²²，故不足以構成「直接侵權」責任。

¹⁹ *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).

²⁰ *BMC Res.*, 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. It would be unfair indeed for the mastermind in such situations to escape liability.”).

²¹ *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. Nonetheless, this concern does not outweigh concerns over expanding the rules governing direct infringement. For example, expanding the rules governing direct infringement to reach independent conduct of multiple actors would subvert the statutory scheme for indirect infringement.”).

²² *Id.* at 1382 (“As the district court observed, the record contained no evidence even of a contractual relationship between Paymentech and the financial institutions.”).

(二) 2008年Muniauction案

專利權人Muniauction, Inc.對其競爭對手Thomson Corp.提起訴訟，指控其使用網路瀏覽器來拍賣市政債券的行為，侵害其一件「透過網路進行拍賣的程序和裝置」之專利。CAFC沿用BMC案之見解，再次詮釋指導或控制理論也呼應了單純的「公平合作」（arms-length cooperation）不會導致任何人的「直接侵權」²³。

判決中CAFC強調，依BMC案見解，在滿足指導或控制標準的情況，法律傳統上認為被控直接侵權人須對他方實施專利方法的行為負起替代性責任（vicariously liable）²⁴。因此本案同樣以較高的法律標準，認為不能將投標人與被告的行為合併進而裁定「直接侵權」的存在²⁵。

由以上兩案的背景與判決可知，指導或控制理論並非不可降低標準以求其適用範圍的擴展，只是屬於嚴格責任的「直接侵權」一旦降低標準，將導致無辜複數行為人的複數行為被合併入罪，而「間接侵權」的法條與要件也將形同虛設，這也是Akamai案之前，法院立場較為嚴格的主因。然而，新產業與新技術的衝擊並未停歇！

二、Akamai案的出現及其新基準

(一) Akamai案之背景與訴訟歷程

2006年6月22日，在雙方收購計畫無果的氛圍中，原告Akamai Technologies, Inc.與The Massachusetts Institute of Technology（下合稱「Akamai」）對被告Limelight Networks, Inc.（下稱「Limelight」）提出專利侵權訴訟，本案涉及內容分發網路（Content Delivery Network, CDN）服務的相關技術，該技術可以讓網路終端用戶更

²³ *Muniauction, Inc.*, 532 F.3d at 1329 (“At the other end of this multi-party spectrum, mere ‘arms-length cooperation’ will not give rise to direct infringement by any party.”).

²⁴ *Id.* at 1330 (“Under BMC Resources, the control or direction standard is satisfied in situations where the law would traditionally hold the accused direct infringer vicariously liable for the acts committed by another party that are required to complete performance of a claimed method.”).

²⁵ *Id.* (“[A]ctions of bidder and auctioneer could not be combined so as to give rise to finding of direct infringement.”).

快速地下載網路資料，同時降低內容提供商伺服器（Content Provider Server）的負擔。本案所面對的問題是，被告Limelight並未實施專利權之所有步驟，亦即專利侵權的全要件原則表面看來是不成立的。以其中一涉案專利US 6,108,703之方法獨立請求項第34項為例，該請求項中之提供內容（severing content）與標記（tagging）兩步驟，是由被告Limelight客戶（即內容提供商）所執行，而兩造也都同意此一事實。最終，陪審團認定被告Limelight必須為其客戶之侵權行為負責，因為被告Limelight指導或控制其客戶的侵權行為而導致原告專利權受到侵害。

然而，CAFC於2008年2月11日Muniauction案判決的結果，讓面臨敗訴的Limelight獲得一絲轉機，Limelight以新判例的出現為由，提出重新審議（reconsideration）聲請並得到法院的同意。2009年4月24日，法院轉而同意被告Limelight的主張，認為Limelight與客戶之互動關係，與Muniauction案中Thompson與客戶的互動非常相似，在此一比附下，Limelight雖指導客戶如何使用其系統但仍不足以構成指導或控制²⁶。原告Akamai不服此一逆轉結果，提起上訴。

本案纏訟多年，為求清楚扼要，本文先援引CAFC於Travel Sentry, Inc. v. Tropp²⁷（下稱「Travel Sentry案」）判決文之代號，將後續Akamai I～V案及其摘要匯整於下表供讀者參考，並針對Akamai V案重點說明：

日期	案號與其代號	判決法院	判決摘要
2009/4/24	614 F.Supp.2d 90	聯邦地方法院	裁定被告不侵權
2010/12/20	629 F.3d 1311 (Akamai I)	CAFC 合議庭	維持被告不侵權判決
2012/8/31	692 F.3d 1301 (Akamai II)	CAFC 全院聯席	建構誘引侵權的新見解 推翻Akamai I判決
2014/6/2	134 S. Ct. 2111 (Akamai III)	最高法院	推翻Akamai II判決 發回更審

²⁶ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F. Supp. 2d 90, 122 (D. Mass. 2009) (“Under Muniauction, this is insufficient to establish the requisite direction or control by Limelight of its customers necessary to find it liable for direct infringement.”).

²⁷ Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

日期	案號與其代號	判決法院	判決摘要
2015/5/13	786 F.3d 899 (Akamai IV)	CAFC第2次 合議庭	維持被告不侵權判決
2015/8/13	797 F.3d 1020 (Akamai V ²⁸)	CAFC第2次 全院聯席	推翻Akamai IV判決 被告直接侵權成立

(二) Akamai V案之新基準

2015年8月13日CAFC第2次全院聯席推翻5月份Akamai IV案才作出的判決，並承認過去在BMC案中使用替代責任（vicarious liability）一詞是不恰當的²⁹。在分離式專利侵權的情況下，CAFC認識到替代責任雖然不是一個完美的類比，但指導或控制理論無疑是從替代責任法中所得出³⁰。而CAFC進一步解釋，在分離式專利侵權的情境下，被控侵權人是為第三方所執行的方法步驟（method steps）負責而非對第三方的犯罪行為（commission）負責³¹。

於本案中，因證據顯示被告與其客戶之間有簽署標準契約（standard contract），而契約內容描述了客戶在使用被告服務時必須執行的步驟，這些步驟也包括提供內容與標記兩個步驟³²，再者被告於交易後會發送歡迎信並指導客戶如何使用其服務³³、安排工程師持續參與客戶的活動³⁴。據此，被告因構成指導或控制

²⁸ 亦有稱「Akamai IV」者，例如：Finjan, Inc. v. Sophos, Inc., 244 F. Supp. 3d 1016 (N.D. Cal. 2017)，因此各法院之間的代號略有出入。

²⁹ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1023 (Fed. Cir. 2015) (“We note that previous cases’ use of the term ‘vicarious liability’ is a misnomer.”).

³⁰ *Id.* (“Accordingly, we recognize that vicarious liability is not a perfect analog. Nevertheless, as both vicarious liability and joint patent infringement discern when the activities of one entity are attributable to another, we derive our direction or control standard from vicarious liability law.”).

³¹ *Id.* (“In the context of joint patent infringement, an alleged infringer is not liable for a third party’s commission of infringement – rather, an alleged infringer is responsible for method steps performed by a third party.”).

³² *Id.* at 1024 (“The contract delineates the steps customers must perform if they use the Limelight service. These steps include tagging and serving content.”).

³³ *Id.* (“Upon completing a deal with Limelight, Limelight sends its customer a welcome letter instructing the customer how to use Limelight’s service.”).

而必須為客戶所實施的兩個專利步驟負責，對其「直接侵權」之指控成立。

於CAFC摒棄替代責任之採用後，一如前言所介紹，取而代之的是指導或控制理論下的利益測試法與聯合企業，而利益測試法則是相對較廣泛地被運用³⁵，於後續引用此測試法的案件中，某些判決³⁶將其兩要件合稱為「雙分支測試」（two prongs test），而第一分支測試（the first-prong test）即為檢驗是否有一方安排他方參與實施專利方法中一部分步驟的活動，或因他方的實施行為而獲取利益，第二分支測試（the second-prong test）則是檢驗有無同時制定實施行為的方式或時間點。

三、指導或控制理論的新篇章

自Akamai V案修正BMC案與Muniauction案因權衡而設的高標準後，Post-Akamai時代的新篇章開啓，指導或控制與聯合企業理論成為分離式專利侵權責任的兩大主軸，指導或控制理論部分更區分出傳統合約關係下的代理測試法（the “agency test”）以及利益測試法兩種判斷基準³⁷。

此後，有學者以十年磨一劍³⁸來描述Akamai V案的「創舉」，其認為利益測試法是較能兼顧各方權益的新基準，有效打破了自2007年以來保守而不合理的見解，

³⁴ *Id.* at 1025 (“Lastly, the jury heard evidence that Limelight’s engineers continuously engage with customers’ activities.”).

³⁵ 按2021年10月1日前公開資料，Westlaw法學資料庫中引用利益測試法者共60件、引用聯合企業者共10件。

³⁶ *See Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017); *see also Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc.*, 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).

³⁷ *See Int’l Bus. Machines Corp. v. Booking Holdings Inc.*, 775 F. App’x 674, 678-79 (Fed. Cir. 2019) (“We have articulated two general principles to determine if a single entity directs or controls the acts of another. First, ‘an actor is liable for infringement ... if it acts through an agent (applying traditional agency principles) or contracts with another to perform one or more steps of a claimed method’ (the ‘agency test’). Second, ‘liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner and timing of that performance’ (the ‘benefit test’).”).

³⁸ 魯定中，打開潘朵拉的盒子——十年磨一劍，由Akamai案開始堵住方法專利侵權的漏洞！，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2017年7月。

但也有提出質疑並呼籲修法者，因為新基準能否適用於Akamai V案背景以外的技術領域？法院於此表現了靈活性（flexibility）卻也可能失去可預測性（predictability）？在互動式技術蓬勃的現況下，國會仍須儘速立法、提出解決方案³⁹。確實，Akamai案的紛擾是否得到了根本性的解決，還是另一場爭戰的開始？本文嘗試透過爾後案件的發展一窺究竟。

參、Akamai案後各級法院之審酌因素

一、樣本蒐集與分類

時至今日，利益測試法於實務判決的適用狀況如何？本文選用Westlaw法學資料庫的判決為樣本來源，完成蒐集、瀏覽篩選及編號等步驟後，將有效案件擬定為樣本進行分析。蒐集步驟中，利用該資料庫的註解（Headnote）功能，於Akamai V案判決至2021年10月1日期間的判決中，取得60件涉及利益測試法之待篩選樣本，接續完成瀏覽篩選步驟後，得出43件⁴⁰地方法院與4件⁴¹CAFC，合計47件判決作為分析樣本。

分析樣本進一步依利益測試法之結果區分出23件成立與24件不成立兩類型。須說明的是，成立類型僅是裁定有利於利益測試法主張的統合歸類，其包含的結果有拒絕被告駁回原告聲請（deny defendant's motion of dismiss the complaint）、拒絕被告不侵權的即決判決聲請（deny defendant's motion for summary judgment of non-infringement）、被告於指導或控制之指控成立。反之，不成立類型除了不滿足利益測試法要件的判決外，更包括結果不利於利益測試法之主張者，例如同意被告駁回

³⁹ See Jingyuan Luo, *Concluding the Akamai Chapter of Divided Infringement: Is the Liability Loophole Closed?*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 467 (2016) (“But as the difficulty with establishing a divided infringement rule that protects both patent owners and innocent third parties stems from limitations in the current statutory framework, it may be time for Congress to consider a more permanent statutory solution, ensuring that patent law can keep up with the increasingly interactive nature of modern technology.”).

⁴⁰ 依判決日期之先後排序，予以編號為DC01~DC43。

⁴¹ 依判決日期之先後排序，予以編號為FC01~FC04。

原告侵權主張之聲請（agree defendant's motion of dismiss the complaint）、拒絕原告侵權的即決判決聲請（deny plaintiff's motion for summary judgment of infringement）。

二、利益測試法成立與否之審酌因素

法院之判決皆依據相關事實之佐證而得出其心證，因此本文細究各案件之中決定結果的審酌因素，並以人事時地物的概念，將之區分為「行為人之間」、「事實性質」以及「司法階段」等三大類；關於呈現出的數據與分布，有兩點需要特別強調，其一，由於事實的複雜程度、程序階段不同等原因，各案件的審酌因素數目不盡相同，且各審酌因素之間亦無權重關係；再者，判決必然是個案中有利與不利證據整體考量後的結果，審酌因素之意涵係指能左右法院心證的關鍵證據，所以出現率高是無關於測試法成立與否的機率，舉例而言，行為人之間存在合約關係的案件雖為常見但並非有較高的勝率，若有一不成立因素的關鍵證據被提出，將使該些合約相關的事實顯得毫無用處，而本分析之重點亦落於該一不成立的審酌因素，而非其他相關或對立的因素。

（一）利益測試法成立之審酌因素及其統計

圖一為有利於利益測試法成立之審酌因素及其涉案件數，若為CAFC於判決所採之審酌因素，則另以「（CAFC）」加註之，由於篇幅有限，細節部分讀者可參考附錄一之成立類型案件列表及其事實摘要。

圖1 利益測試法成立審酌因素之編號與統計

由圖1可知，前三大審酌因素分別為A21、A11與C1，其中審酌因素A21源自於CAFC對指導或控制的一段詮釋：「第三方若希望獲取某利益時，僅能在被告指示的時間點，以實施被告所安排的某些步驟來獲取之」⁴²，倘若事實情況如此，則第三方侵權步驟之實施行為將可歸咎於被告；琢磨此一CAFC見解有兩層意義，其一是「獲取某利益的希望」為第三方願意為被告所指導或控制、遵循其指示的主觀動機，其二為第三方處於別無選擇（can only do so）的客觀情況下，又加深被告滿足指導或控制條件的認定，無怪乎，23分之8的成立類型案件皆牽涉此因素。例舉以下2件CAFC判決，說明有關此因素的事實情況：

1. 案件編號FC02⁴³（下稱「Eli Lilly案」）：原告Eli Lilly and Company（下稱「Eli Lilly」）是專利US 7,772,209（下稱「系爭專利」）的專利權人，系爭專利是關於使用癌症化療藥物Pemetrexed（下稱「Pemetrexed」）之前，必須先以兩種常

⁴² Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370, 1380 (Fed. Cir. 2017) (“[E]vidence that a third party hoping to obtain access to certain benefits can only do so if it performs certain steps identified by the defendant, and does so under the terms prescribed by the defendant.”).

⁴³ Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).

見維他命——葉酸和維他命B12——進行治療的方法。Pemetrexed是一種葉酸阻斷劑，可藉由抑制葉酸而阻絕癌細胞的再生，但同時也對人體造成毒性；上述兩種常見維他命的預先服用，便是為了降低Pemetrexed對病患的毒性。

被告為Teva Parenteral Medicines公司等多家學名藥製造商（下合稱「Teva等公司」），Teva等公司於2008年通知Eli Lilly：他們已為其學名藥提交簡化新藥申請（Abbreviated New Drug Applications, ANDAs）並尋求食品藥物管理局的核准。系爭專利於2010年公告後，Teva等公司又根據21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV)⁴⁴對Eli Lilly提出聲明，主張系爭專利無效、無法執行專利權或不為被告所侵害；隨後，Eli Lilly依35 U.S.C. § 271(e)(2)⁴⁵對Teva等公司提起專利侵權的訴訟。

最初，地方法院裁定醫生的「直接侵權」行為可歸責於被告，被告因其產品之仿單（labeling）誘引醫生實施專利步驟而該當「間接侵權」⁴⁶。上訴後CAFC維持地方法院的判決，所持理由之一便是降低Pemetrexed毒性僅於Pemetrexed治療的管理下相關，這也是醫生安排葉酸給藥的理由，換言之，獲取Pemetrexed治療之利益，僅能以實施葉酸給藥、降低Pemetrexed毒性的方式來獲取⁴⁷。

2.案件編號FC03⁴⁸：David A. Tropp（下稱「Tropp」）是專利US 7,021,537和US 7,036,728（下合稱「系爭專利」）的所有權人，主要專利權範圍是一種以行李檢查實體（luggage screening entity）改善航空行李檢查的方法，該方法可區分為四個步驟：(1)提供消費者一具有組合鎖與萬用鑰匙鎖的特殊鎖（special lock），該特殊鎖

⁴⁴ 21 U.S.C. § 355(j)(2)(A)(vii)(IV) (“[T]hat such patent is invalid or will not be infringed by the manufacture, use, or sale of the new drug for which the application is submitted.”).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 271(e)(2) (“It shall be an act of infringement to submit – (A)an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, ...”).

⁴⁶ Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 126 F. Supp. 3d 1037, 1043 (S.D. Ind. 2015), aff’d, 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017) (“Therefore, the Court finds that Defendants’ ANDA Products indirectly infringe the Asserted Claims of the ‘209 patent, and finds in favor of Lilly and against Defendants.”).

⁴⁷ Eli Lilly, 845 F.3d at 1365 (“A reduction in pemetrexed toxicities is relevant only if pemetrexed treatment is administered, and it provides a reason why physicians would condition the receipt of pemetrexed treatment on folic acid administration.”).

⁴⁸ Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

更有一與其相關連的標示結構，(2)銷售該特殊鎖給消費者，(3)行李箱之該標示結構發送訊息給行李檢查實體，用以進行一特殊程序，行李檢查實體同時擁有萬用鑰匙可以開啓特殊鎖，(4)行李檢查實體尋找該標示結構，必要時，可以萬用鑰匙開啓行李箱上的特殊鎖。

被告Travel Sentry, Inc. (下稱「Travel Sentry」)是Tropp的市場競爭者，亦與運輸安全管理局 (Transportation Security Administration, TSA) 於2003年10月簽署備忘錄 (Memorandum of Understanding, MOU) 進行合作，Tropp主張TSA實施系爭專利方法(3)與(4)步驟之行爲，均可歸責於Travel Sentry，因此對其提出侵權主張。

地方法院階段引用BMC案之傳統指導或控制理論，認為MOU中不存在法律義務故不同於合約關係、且TSA不用承擔任何特殊鎖損害的後果，因此被告Travel Sentry不是主謀者更不須爲「直接侵權」負責⁴⁹。原告Tropp提出上訴後，本案各階段結果緊隨Akamai案的發展而改變，最終Akamai V案建立了利益測試法，CAFC立即依此新基準，判決被告Travel Sentry對TSA的指導或控制成立，其中CAFC比較本案、Akamai V案與Eli Lilly案三者之間共同點，得出三案都具備審酌因素A21相關的事實證據；而本案的事實是TSA將會爲了獲取某利益，進而實施被告所安排的兩項侵權步驟⁵⁰，故被告須爲此負起「直接侵權」的責任。

綜合以上兩案之介紹，審酌因素A21可謂利益測試法成立的重要態樣之一，建議專利權人可以善用此因素，盤點自身案件是否符合審酌因素A21之事實情境，藉以論述指導或控制行爲的存在。

⁴⁹ Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 192 F. Supp. 3d 332, 336 (E.D.N.Y. 2016), vacated and remanded, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017) (“The TSA was under no obligation to use the keys, was absolved of any liability should the locks be damaged, and would suffer no consequences for failure to comply. There is no genuine material dispute about these facts; there is simply no evidence that Travel Sentry had any influence whatsoever on the third and fourth steps of the method carried out by the TSA, let alone ‘masterminded’ the entire patented process.”).

⁵⁰ Travel Sentry, 877 F.3d at 1380 (“Although the partnership-like relationship between Travel Sentry and TSA differs in several respects from the service provider-customer and physician-patient relationships in Akamai V and Eli Lilly, a common thread connects all three cases: evidence that a third party hoping to obtain access to certain benefits can only do so if it performs certain steps identified by the defendant, and does so under the terms prescribed by the defendant.”).

其次，審酌因素A11泛指行為人之間存在某種法律義務的合約關係，不論合約形式為何，均可能是行使指導或控制的可信事實而獲法院認可，對比Akamai案中有標準契約的簽署、Travel Sentry案中亦有MOU，故以上符合因素A11之事實是常見的有利情況；另須注意的是，縱有合約關係亦非百分之百有利於專利權人，合約的實質內容才是決定指導或控制的關鍵而非空有合約關係的形式。另一觀察是於「司法階段」類型，審酌因素C1與C2同屬於一程序性的因素，且C1較為多數，因為行使指導或控制行為與否是事實問題，這通常需要陪審團與法院檢驗雙方證據後，得出結論，所以在事實證據未充分、明確之前，法院會以此因素為由，留給陪審團或法官做最後之決定。

其餘審酌因素，均有對應之事實摘要於附錄1，請讀者自行參酌。

(二) 利益測試法不成立之審酌因素及其統計

圖2為導致利益測試法不成立之審酌因素及其涉案件數，同樣有CAFC之加註，細節部分讀者可再行參考附錄2之不成立案件列表及其事實摘要。

圖2 利益測試法不成立審酌因素之編號與統計

在不成立的審酌因素中，因素B24之占比明顯最多，主要發生情境是手機應用程式或電腦軟體的供應商，藉由用戶端設備的使用，為用戶提供某些服務時，專利權人往往以指導或控制用戶為由，主張該供應商直接侵害其專利。然而，僅僅是提供指令或軟體卻不足以構成對用戶的指導或控制，如果沒有更多的事實證據，將難以滿足利益測試法所建構之門檻，本文於附錄2列表中挑選2個代表性案件，補充說明此重要審酌因素：

1. 案件編號DC27⁵¹

原告Synchronoss Technologies, Inc.擁有數據傳輸和同步的相關專利，被告Dropbox Inc.因為提供網路數據備份之軟體，供用戶安裝於個人設備，而遭原告以指導或控制用戶為由，主張其「直接侵權」。最終，地方法院同意被告的即決判決動議，裁定被告並未構成「直接侵權」，理由是提供軟體的事實，最多只能支持「誘引侵權」理論，無法證明被告控制其用戶⁵²。

2. 案件編號DC34⁵³

原告Sentius International, LLC擁有檢查拼字錯誤的專利，其主張某些被告Apple Inc.產品（例如iPhone和MacBook）以及應用程式（例如Pages和Keynote），於用戶選擇拼寫錯誤的單詞以查看拼寫建議時，實施部分專利步驟⁵⁴。因此，被告Apple Inc.基於對用戶的指導和控制，直接侵害其專利。地方法院最終駁回原告主張，認為過去的每一件判例中，均涉及離線（offline）或真實世界（real world）的控制與

⁵¹ Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox Inc., 389 F. Supp. 3d 703 (N.D. Cal. 2019), *aff'd*, 987 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2021).

⁵² *Id.* at 712 (“Instead, Synchronoss merely relies on Dropbox’s provision of instructions for using its software to demonstrate Dropbox’s control. But those facts, at most, might support a theory of induced infringement, a theory of liability Synchronoss does not advance in this case.”).

⁵³ Sentius Int’l, LLC v. Apple Inc., No. 4:20-CV-00477-YGR, 2020 WL 6081775 (N.D. Cal. Oct. 15, 2020).

⁵⁴ *Id.* at 4 (“Sentius accuses certain Apple products (such as iPhones and MacBooks) as well as Apple online applications (Pages and Keynote) through their spellcheck functionality. Specifically, Sentius alleges that these products and applications practice the claimed methods when a user selects a misspelled word to see spelling suggestions.”).

安排行爲，而非只是透過設備控制用戶⁵⁵。

所以審酌因素B24絕對是軟體專利權人主張分離式侵權時不可忽略的潛在短處，單純提供軟體的行爲，必須配合更多有關指導或控制的事實，才能滿足利益測試法的要件。

其次，第二多數的審酌因素爲B21，其含意是判斷獲取利益的方式是否另有他法，若有，將不利於專利權人之主張，其重要性在於本質上與上述成立審酌因素A21相互呼應，亦即利益測試法中所稱利益，必須與專利步驟之間存有相當的關連性，倘專利步驟是獲取利益的必由之路，此一高度的關連性將能輕易跨越指導或控制的門檻、滿足利益測試法，反之則不然，亦可能落於審酌因素B21所意味的窘境。以其中一CAFC之判決FC01⁵⁶爲例，被告製造並銷售各種整合式糖尿病管理方案的系統，患者可自由選擇是否上傳其量測的數據（如血糖值）到此系統之遠端伺服器，若患者沒有執行該上傳的專利步驟也不會被系統拒絕，量測數據依然可以透過列印、電子信件交給醫生後⁵⁷，讓患者繼續獲取使用被告系統的利益。故基於此審酌因素，專利權人於提告時，應先自我檢視起訴狀所稱利益的獲取途徑爲何？以避免審酌因素B21所揭示的風險。

其餘審酌因素，雖然出現之數量較低，但適用利益測試法時，亦值得專利權人一一查察、參酌，因爲一旦有一項不利因素相關之事實出現，通常會導致侵權主張全盤皆墨。

肆、利益測試法之實務觀察

經過第三章的樣本分析，可瞭解目前利益測試法於實務的適用狀況以及爭執、檢驗的重點爲何，對於整體審酌因素的統計結果，本章再提出幾點觀察與評析：

⁵⁵ *Id.* (“Each of these cases involved offline or ‘real world’ control and conditioning – not control through a device.”).

⁵⁶ *Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc.*, 843 F.3d 942 (Fed. Cir. 2016).

⁵⁷ *Id.* at 948 (“Patients can freely choose to bring their devices to their physician’s office and have their data extracted locally there. Patients also can print or email reports and bring them to their medical practitioner.”).

一、審酌因素B12：若僅有單一行為人完成所有步驟，不適用利益測試法

前已述及，利益測試法之創立是爲了處理多方參與所產生的分離式專利侵權問題，如果專利權人主張的是被告指導或控制某單一行為人完成了專利方法的所有步驟，則基於此一法理，該主張是不被法院所允許；於DC10⁵⁸與DC14⁵⁹2案中，原告均出現此一根本上的錯誤認知，在2案被告均未參與任何侵權行爲且單一個體的第三方實施了所有專利步驟的情況下，逕以被告指導或控制該第三方並獲有利益等云云，認其應負「直接侵權」之責，最終法院皆以此類主張僅屬於間接侵權的範疇而糾正、否決之^{60、61}。是以，單一個體的實施所有專利步驟的情境，是明確地被排除於分離式侵權的法理之外，亦即利益測試法必須以至少二人共同實施所有專利步驟爲一大前提。

二、審酌因素A27與B25：指導或控制理論下的利益測試法，是否僅適用於方法專利？

於樣本中存在另一實務爭端，即利益測試法的適用範圍是否限於方法專利、對於系統專利請求項⁶²能否同樣採用此基準？意即利益測試法，乃至於指導或控制理論是否僅限於方法請求項之分離式侵害態樣？於本文附錄編號DC29⁶³一案中，Schroeder法官於法律標準（legal standard）一節，針對§ 271(a)之「直接侵權」有這

⁵⁸ Finjan, Inc. v. Sophos, Inc., 244 F. Supp. 3d 1016 (N.D. Cal. 2017).

⁵⁹ Rearden LLC v. Walt Disney Co., 293 F. Supp. 3d 963 (N.D. Cal. 2018).

⁶⁰ See Finjan, Inc., 244 F. Supp. 3d at 1044 (“Finjan is attempting to show direct infringement by demonstrating that Sophos’s customers perform all of the steps of the method claims: this is an indirect infringement claim, not a divided direct infringement claim, and Akamai IV does not apply to these facts.”).

⁶¹ See Rearden LLC, 293 F. Supp. 3d at 973 (“Rearden has not adequately alleged direct infringement under Akamai.”).

⁶² 稱system claim或apparatus claim.

⁶³ Lone Star Tech. Innovations, LLC v. ASUSTeK Computer Inc., No. 6:19-CV-00059-RWS, 2020 WL 6803249 (E.D. Tex. Jan. 14, 2020).

樣的詮釋⁶⁴：「對於系統專利請求項（system claim），被告必須結合所有專利請求項要件來製作專利系統（patented system）⁶⁵。對於方法專利請求項（method claim），「直接侵權」發生在請求項方法（claimed method）的所有步驟由單一實體完全實施或有可歸責於單一實體的情況下被完全實施⁶⁶。於後者的情境中，專利方法中所有步驟之實施有可歸責於單一個實體時，被稱為分離式侵權。」

就Schroeder法官之見解，系統與方法請求項似乎分屬不同之判斷基準，而且分離式侵權更是方法請求項所獨有的態樣。

（一）歧異見解依然存在

另由其他判決卻可發現相左之處，附錄編號為DC11⁶⁷與DC23⁶⁸兩案之被告，均遭系統專利⁶⁹之專利權人，以指導或控制理論為由，主張被告直接侵害其專利權。於DC11案中被告Apple, Inc.曾反駁利益測試法只能適用於方法請求項⁷⁰，然而判決中雖然承認系統和方法請求項之間可能存在重要區別，但法院仍駁回被告聲稱

⁶⁴ *Id.* at 3 (“For systems claims, a defendant must ‘combine all of the claim elements’ to make the patented system. For method claims, ‘[d]irect infringement under § 271(a) occurs where all steps of a claimed method are performed by or attributable to a single entity.’ The latter circumstance, when all steps of a claimed method are merely attributable to a single entity, is often referred to as divided infringement.”).

⁶⁵ Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011). (下稱「Centillion案」)

⁶⁶ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015).

⁶⁷ Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple, Inc., 261 F. Supp. 3d 900 (W.D. Wis. 2017), *aff’d in part, rev’d in part*, 905 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2018).

⁶⁸ FO2GO LLC v. KeepItSafe, Inc., No. CV 18-807-RGA, 2019 WL 1615398 (D. Del. Apr. 16, 2019).

⁶⁹ DC11為US 5,781,752, DC23為US 9,935,998。

⁷⁰ *See* Wisconsin Alumni Research Foundation, v. Apple Inc., 2015 WL 13623676 (W.D.Wis.) (“Perhaps sensing this fact, Apple next contends that the Federal Circuit’s ‘control or direction’ standard articulated in Akamai and preceding cases applies only where the underlying patent claims at issue are ‘method claims,’ and that ‘[w]here, as here, the patentee alleges infringement of an apparatus claim, ... an agency relationship must be established.’”).

Akamai案僅適用於方法請求項的說法，並引用Centillion⁷¹一案說明，該案同樣地聚焦於對他方的指導或控制行為來決定非方法請求項的代理責任，而且CAFC已經明確地擴大控制和指導理論的見解⁷²；本案被告雖於上訴時，再次強調分離式侵權態樣僅限於方法請求項⁷³，但最終CAFC的上訴判決⁷⁴並未對此一爭議進行說明或回應。

反觀於DC23一案，專利權人FO2GO LLC主張被告KeepItSafe Inc.在Akamai案的法理下直接侵害其專利⁷⁵，Andrews法官則反駁專利權人，認為原告誤解了Akamai案的見解，因為Akamai案並沒有將「直接侵權」的適用範圍擴大到系統請求項，Centillion案才是系統請求項的判例法⁷⁶。而且，Akamai案判決後，法院仍持續正面

⁷¹ Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

⁷² *Wisconsin*, 261 F. Supp. 3d at 912 (“While recognizing that there may be important distinctions between apparatus and method claims, the court rejects Apple’s attempt to distinguish Akamai on the basis that its holding is limited to method claims. (quoting *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc.*, 631 F.3d 1279, 1282 (Fed. Cir. 2011)) (similarly focusing on ‘control or direct’ actions of another in determining whether there was vicarious liability for non method claim). As the court explained in its opinion and order on Apple’s Rule 50(a) motion, ‘the Federal Circuit is certainly moving in the direction of a more expansive view of what satisfies control and direction in order to bring a third party’s actions within the purview of the alleged infringer.’”).

⁷³ *Wisconsin Alumni Research Foundation, v. Apple Inc.*, 2018 WL 1308487 (C.A. Fed.) at 19 (“Akamai, however, governs only divided infringement – a problem specific to method claims.”).

⁷⁴ *See Wisconsin Alumni Rsch. Found. v. Apple Inc.*, 905 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2018).

⁷⁵ *FO2GO LLC v. KeepItSafe, Inc.*, No. CV 18-807-RGA, 2019 WL 1615398 (D. Del. Apr. 16, 2019) (“FO2GO argues that it has adequately pled direct infringement both under *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) (*en banc*) and under the ‘use’ prong of § 271(a) because it alleges that KeepItSafe employees use the entire SugarSync system on cameras provided by KeepItSafe.”).

⁷⁶ *Id.* at 2 (“However, FO2GO misunderstands the Akamai opinion. The Federal Circuit there held that direct infringement may be found ‘when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance.’ Akamai does not broaden the scope of direct infringement for system claims. *Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc.*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011) is the controlling case.”).

地引用Centillion案⁷⁷。

弔詭的是，以上2位法官引用了相同判例卻得出迥異之結論！經確認，誠如Andrews法官所言，Akamai案後仍有10件⁷⁸CAFC判決繼續引用Centillion案，更有部分案件強調系統專利與方法專利之間存在差異性⁷⁹。

回顧Centillion一案，其判決中曾援引4件判例⁸⁰作為被告無須擔負替代責任的判斷基礎⁸¹，但其中的BMC案、Muniauction案以及Akami I案之見解已於Akamai V案判決中被徹底推翻；沿用替代責任的Centillion案與否定替代責任的Akamai V案，究竟孰先孰後、孰是孰非，恐怕是日後處理分離式侵權案件，終須面對的一大難題！

(二)如何辨別系統與方法請求項

倘若Centillion案與Akamai V案分屬於平行軌道的一側，齊頭並進地各自引領系統與方法請求項的侵害判斷標準。那麼下一則衍生問題便是系統與方法請求項之間的分隔線，是否如此清晰可辨？

回顧利益測試法之要件，關於適用範圍之定義實為「patented method」（被專利的方法）而非「method patent」（方法專利），因此，此一要件以方法專利簡單地解釋、區分之恐過於草率，倘一系統請求項除了物的元件（element）組合外，還附加描述了元件之間的運作方法，則該運作方法當屬一種被專利的方法（patented

⁷⁷ *Id.* (“The Federal Circuit has continued to positively cite Centillion post-Akamai.”).

⁷⁸ 查閱日期2021年11月1日。

⁷⁹ *See* § 10:3.25. Joint infringement by using or making a claimed system, 2 Annotated Patent Digest § 10:3.25 (“In fact, the Federal Circuit has cited to Centillion at least three times since Akamai was decided, and in each case indicated that system claims are different from method claims and are still treated under the Centillion standard for infringement.”).

⁸⁰ *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc.*, 631 F.3d 1279, 1286 (Fed. Cir. 2011) (“Our precedents on vicarious liability, *BMC*, *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318, 1328-29 (Fed.Cir.2008), *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 629 F.3d 1311 (Fed.Cir.2010), and *Cross Medical*, analyze the circumstances in which the actions of one party ought to be attributed to a second party for purposes of direct infringement – vicarious liability.”).

⁸¹ *Id.* at 1287 (“Following our vicarious liability precedents, we conclude, as a matter of law, that Qwest is not vicariously liable for the actions of its customers. Qwest in no way directs its customers to perform nor do its customers act as its agents.”).

method of a system claim），本文以為不應因其隱含於系統請求項而改變其屬於方法的本質。典型的情況如同2016年Lyda v. CBS Corp.⁸²一案，專利權人主張其專利US 7,434,243（下稱「專利’243」）之第8、9請求項與US 7,730,506之第1、7請求項（下稱「專利’506」）受到侵害；其中，專利’243之第8項與專利’506之第1項是方法獨立請求項，而專利’243之第9項與專利’506之第7項則是系統獨立請求項⁸³，Stoll法官於判決中認為前述兩系統獨立請求項雖然在前言（preamble）定義為系統（system），但其內容都是引用專利’506的第1項，因此，必須將該兩系統請求項「視為」（treated as）方法請求項⁸⁴，基於此一理由，法院裁定訴狀中聲稱因指導或控制行為而產生的分離式侵權是存在的⁸⁵。顯然，此一CAFC判決亦說明系統請求項有視為方法請求項之可能，內容雖未更深入論及劃分之標準，但無論如何，僅以前言內容來區分方法或系統請求項實有不周。

綜上所述，本文認為倘若一系統請求項包括方法性質的要件時，利益測試法應可同樣適用於該系統請求項，以避免同樣是國家賦予的專利權，在同一套專利法的保護下，卻被區分成不同侵權標準，特別是對嚴格責任的「直接侵權」而言。究竟Akamai案讓控制和指導理論擴大至何種程度、是否能涵蓋系統專利？如DC25⁸⁶案中法官所論述，答案並非不證自明（self-evident）的⁸⁷，期望日後利益測試法的實務

⁸² Lyda v. CBS Corp., 838 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2016).

⁸³ *Id.* at 1335 (“The Amended Complaint asserts four independent claims: method claim 8 and system claim 9 of the ’243 patent, and method claim 1 and system claim 7 of the ’506 patent.”).

⁸⁴ *Id.* (“Claim 9 of the ’243 patent and claim 7 of the ’506 patent, while identified as ‘system’ claims in their preambles, recite the same method steps as claim 1. In effect then, the system claims should be treated as method claims.”).

⁸⁵ *Id.* at 1339-40 (“As we discussed above, the purported system claims asserted in this case are, in fact, method claims because the body of the claims require the performance of particular method steps. Moreover, the Amended Complaint pleads the system claims like the method claims, alleging direction or control over the independent contractors, who in turn direct or control the unnamed third parties. Therefore, we conclude that each count of the Amended Complaint implicates joint infringement.”).

⁸⁶ Free Stream Media Corp. v. Alphonso Inc., No. 17-CV-02107-RS, 2019 WL 4645725 (N.D. Cal. June 3, 2019).

⁸⁷ *See id.* at 1 (“The Order noted it is not self-evident that precedent and analysis in the context of method claims necessarily apply without modification to the system claims at issue here.”).

發展，能令大眾有進一步瞭解、避免一法兩制⁸⁸的情況。

三、審酌因素A22：毫無所依的「利益」界限

「利益」此一要件可謂整個利益測試法的主軸，如本文針對審酌因素A21所介紹，某利益的存在與對於它的渴求，將造成第三方願意配合被告安排而實施侵權步驟的動機與理由。然而，在Akamai案後之判決，似乎讓利益一詞落入毫無所依的困境之中，主要原因是以下2件CAFC的判決對利益的詮釋：

(一)案件編號FC02⁸⁹

本案背景如前所述，故予以省略，須另做說明的是被告於上訴中主張利益應限於醫生能夠提供或抑制者（provide or withhold）⁹⁰，系爭專利之功效為「降低Pemetrexed毒性」，但是此一功效是醫生無法控制的。然而CAFC認為即便是這樣，醫生確實以實施專利步驟從而降低Pemetrexed毒性的方式，安排病患的葉酸給藥進而間接地獲取了「Pemetrexed治療」的利益⁹¹，因而醫生仍須負「直接侵權」之責。

(二)案件編號FC03⁹²

本案背景亦如前所述，有關審酌因素A22在利益定義的方面，CAFC於判決中所持的見解是：「第三方TSA所能獲取的有形（tangible）利益是減少受害旅客提出賠

⁸⁸ 一套專利法，面對分離式侵權態樣卻有兩套「直接侵權」的判斷標準。

⁸⁹ Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017).

⁹⁰ See Eli Lilly and Company, v. Teva Parenteral Medicines, Inc., APP Pharmaceuticals LLC, Pliva Hrvatska D.O.O., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., and Barr Laboratories, Inc., 2016 WL 211729 (C.A.Fed.) at 2 (“But under Akamai, the benefit must be something that the physician can provide or withhold. The district court should have required Eli Lilly to prove that physicians would withhold medical treatment or some other benefit within their control unless their patients performed the method step.”).

⁹¹ Eli Lilly, 845 F.3d at 1365 (“We agree that a reduction in toxicities is not a benefit that physicians can condition (as it follows from folic acid pretreatment) and that the relevant benefit that may be conditioned on folic acid administration is pemetrexed treatment.”).

⁹² Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

償的數量或改善其員工的健康狀況，而無形（intangible）的利益則是提升公眾對TSA的看法⁹³。」

如前一章節之分類，本文將2件CAFC對利益的見解歸類於審酌因素A22（即「利益包括有形與無形、直接與間接」），至此，在CAFC全新定義下，所謂利益可為有形與無形、可被行使指導或控制之人直接或間接地提供或抑制。

以劉基《郁離子·捕鼠》⁹⁴一文為鑑，故事中的趙國人選擇留下貓來捉鼠或不留都有其不同角度的好處，關鍵在於兩利相權取其重者。事實上，現實世界的每一件事同時都有利弊可言，相信CAFC對利益的此番詮釋將導致專利權人不乏「利益」可據以控訴侵權，亦如Apple Inc.於DC31⁹⁵一案所爭執的：與軟體互動之使用者，皆可從其使用中，推測地衍生出某些利益⁹⁶。「利益」一詞是否毫無界限可言？成為空泛的要件而任由專利權人以推想、揣摩等方式不當誇大之，實為本測試法待解之疑點。

伍、結 論

對於利益測試法在分離式侵權態樣的適用情況，經由Akamai案後之判決研究，可以進一步瞭解其中各要件的大致輪廓。關於滿足「安排」（condition）的要求程度，約略是介於合約關係與「誘引侵權」的特定意圖之間，僅單純提供指令或軟體是明顯不足的，較有利情況是具有離線活動的事實證據，例如提供教育訓練、廣告、利誘或專員服務，但相對地，要求程度也無須達到事後重複確認（double-

⁹³ *Id.* at 1382 (“The fact that TSA entered into the MOU with Travel Sentry implies that TSA believed it would receive some benefit from the arrangement, be it tangible (e.g., a reduction in the number of claims submitted by aggrieved travelers or an improvement in the health of its employees) or intangible (e.g., promotion of the public’s perception of the agency).”).

⁹⁴ 讀古詩詞網，網址：https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/72051，最後瀏覽日：2021年11月1日。

⁹⁵ *Sentius Int’l, LLC v. Apple Inc.*, No. 4:20-CV-00477-YGR, 2020 WL 2850286 (N.D. Cal. June 2, 2020).

⁹⁶ *Id.* at 5 (“As Apple argues, any user interaction with software creates joint infringement under Sentius’ theory because users presumably derive some benefit from using the software.”).

checking) 或威脅第三方務必遂行安排的嚴苛條件，個案中存在「漏網之魚」的情況是被允許的，典型狀況為少數病患未按安排服藥時，醫生無須重複確認其服藥情況或威脅病患務必遵守，僅係安排服藥之行爲已足以符合此一要件；而「活動」(activity) 的要求上，必須與專利方法之步驟、利益三者之間具備一定的關連性，若有任何不相關或可替代性的情況，則不利於利益測試法的主張，較佳條件是專利方法中存在「非常活動」⁹⁷ (very activity) 或「關鍵步驟」⁹⁸ (critical step)，當第三方完成該一活動或步驟後可直接獲取利益；至於「利益」雖為核心要件，卻存在模糊地帶亦無程度之別，尤其在CAFC認可了健康、聲譽等有形與無形的利益後，讓此要件的定義略顯廣泛；最後，利益測試法能否兼用於系統請求項的「直接侵權」主張，是另一個重要、待釐清的問題，有賴日後相關案件的判決揭示之。

無疑地，利益測試法於未來仍將持續出現於分離式侵權的案件中，因為僅實施一部分專利步驟的被控侵權人，能以「直接侵權」就責之，絕對是任何一位專利權人的首要之選，而互動式技術的發展，更將助長此一現象。如同耳熟能詳的全要件原則、均等論，吾人可預見利益測試法將成為 § 271(a) 「直接侵權」法規下的另一基礎原則，相信在時間的淬煉下，此一測試法必將日趨完善，亦值得專利事務工作者繼續予以關注！

⁹⁷ *Travel Sentry*, 877 F.3d at 1384 (“Here, by contrast, the benefits TSA allegedly seeks flow directly from its performance of the final two claim steps. This is because the very activity in which TSA seeks to participate is the very activity identified in the claim steps.”).

⁹⁸ *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc.*, 126 F. Supp. 3d 1037, 1042 (S.D. Ind. 2015), *aff’d*, 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017) (“One of the key steps set forth in the ’209 patent is the administration of folic acid to the patient prior to the administration of pemetrexed. This is not merely a suggestion or recommendation, but a critical step in the patented method that has a specific purpose and direct impact on the outcome of the patented method.”).

附錄1 利益測試法成立案件列表及其事實摘要

編號	案件	審酌因素及其事實摘要
DC01	Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (126 F. Supp. 3d 1037)	A21：病患只有依據醫生指示服藥，才能獲取治療的利益， A26：病患有可能未依指示服藥，但此例外情事不影響侵權認定， A23：醫生指示病患葉酸服用是專利方法的關鍵步驟（critical step）。
DC02	Boston Heart Diagnostics Corp. v. Harmonyx Diagnostics, Inc. (2015 WL 11118107)	A25：被告提供基因檢測結果給藥劑師並附上測試指南，建議如何進行病患服藥的劑量管理。
DC04	TeleSign Corp. v. Twilio, Inc. (2015 WL 12765482)	A11：被告與其客戶簽訂合約，同意其設備在99.95%以上的運轉時間會提供身分驗證服務，而該服務是一侵權步驟。
DC05	Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc. (2015 WL 6453842)	A11：第三方三星公司依據與被告的製造合約，執行晶片的製造與測試。
DC07	Reagent Chemical & Research, Inc. v. Eurotarget S.R.L. (2016 WL 8200435)	A14：被告是名雇主，可間接地停止雇員的侵權行為卻任其發生， A21：為了獲取收益，被告販售飛靶給客戶，客戶使用後完成侵權步驟之實施。
FC02	Eli Lilly and Company v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (845 F.3d 1357)	A13：病患雖可能未按指示服用，但醫生安排病患的葉酸給藥仍滿足指導或控制要件， A21：獲取Pemetrexed治療之利益，僅能以實施葉酸給藥來獲取， A22：專利功效是降低Pemetrexed毒性，醫生藉此功效間接所獲取的Pemetrexed治療是真正利益。
DC11	Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple, Inc. (261 F. Supp. 3d 900)	A11：第三方三星公司依據與被告的製造合約，執行晶片的製造與測試， A27：指導或控制理論亦適於非方法請求項的代理責任判斷。

編號	案件	審酌因素及其事實摘要
DC12	Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc. (2017 WL 3723934)	A28：被告產品預設自動下載程式之功能，用戶無權更改。而且開啟程式之後，立即自動實施侵權步驟。
DC13	Valinge Innovation AB v. Halstead New England Corp. (2017 WL 5196379)	A12：被告製作拼裝地板的安裝影片，屬於指導或控制行為，導致客戶實施了侵權步驟。
FC03	Travel Sentry, Inc. v. Tropp (877 F.3d 1370)	A11：被告與第三方TSA簽署MOU， A21：TSA將會為了獲取某利益，而實施Travel Sentry所安排的兩項侵權步驟， A22：有形利益是減少受害旅客提出賠償的數量或改善其員工的健康狀況，而無形利益則是提升公眾對TSA的看法， A23：TSA參與的專利步驟屬於非常活動（very activity），實施後可讓TSA直接獲取利益。
FC04	Nalco Company v. Chem-Mod, LLC (883 F.3d 1337)	A24：參與測試的場所，都是為了獲取金錢上的利益，而依被告的指導進行試驗， C2：不論小規模或全面的試驗，測試的場所參與了一部分，而讓每一專利步驟均被執行。
DC15	Techno View IP, Inc. v. Sony Interactive Entertainment LLC (2018 WL 3031518)	A12：被告提供指示和宣傳廣告，鼓勵用戶實施侵權步驟， A21：用戶僅能透過侵權步驟之實施，獲取3D視頻遊戲之使用。
DC18	Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd. (323 F. Supp. 3d 566)	A13：醫生對病患的指導或控制，不需要達到事後重複確認（double-checking）或威脅病患的程度， A26：醫生可能例外地原諒病患違反指示而繼續予以治療，但這不影響醫生控制的事實。
DC19	Baxter International, Inc. v. Becton, Dickinson and Company (2018 WL 11189349)	A21：被告的用戶必須執行實施侵權步驟才能享受被告產品（PhaSeal系統）的兩項好處， A25：遵循產品說明書內的指示，對於獲得兩項好處至關重要。
DC20	IOENGINE, LLC v. PayPal Holdings, Inc. (2019 WL 330515)	A12：被告在Youtube的十多個視頻與官網的指南，為其客戶演示了侵權步驟的實施， A21：客戶只有遵循被告的指示才能獲得被告產品（PayPal）的好處。

編號	案件	審酌因素及其事實摘要
DC22	Acceleration Bay LLC v. Electronic Arts Inc. (2019 WL 1376036)	C1：儘管被告沒有實際執行任何專利方法的步驟，但依 Akamai V 案新標準，仍可能是直接侵權人，故法院拒絕不侵權的即決判決動議。
DC24	freal foods, LLC v. Hamilton Beach Brands, Inc. (2019 WL 1747554)	C1：原告指控零售商提供奶昔攪拌機給消費者使用而完成侵權步驟，該零售商之行為是否構成指導或控制是事實問題，故法院拒絕不侵權的即決判決動議。
DC26	Frac Shack Inc. v. AFD Petroleum (Texas) Inc. (2019 WL 3818049)	C2：書狀階段只要證明整個專利範圍被侵害即可，法院可將多數行為人簡單稱為「第三方」，而不去細究何者執行了哪些步驟。
DC28	NexStep, Inc. v. Comcast Cable Communications, LLC (2019 WL 5626647)	A12：被告提供廣告、產品說明書和用戶指南來指導或控制其客戶，使之以侵權方式使用服務和產品， A21：客戶只有遵循被告的指示才能獲得被告產品（Comcast）的好處， C1：最終確定原告所稱事實是否足以構成指導或控制，是訴訟後期階段需要解決的問題。
DC39	Sprint Communications Company, L.P. v. Atlantic Broadband Finance, LLC (2021 WL 1121114)	A11：被告以侵權服務為目的的合約，將第三方的N2P設備承包下來，補足侵權方法中所缺少的步驟。
DC41	Rideshare Displays, Inc. v. Lyft, Inc. (2021 WL 2915076)	C2：被告利用其手機應用軟體（App）控制了司機和乘客，使其實施專利方法的所有步驟。
DC42	INFOGATION CORPORATION, Plaintiff, v. GOOGLE LLC, Defendant. (2021 WL 4311009)	C1：被告是否控制用戶下載最佳路線信息是一個事實問題，可於陪審團審理時檢視實質證據。
DC43	INAG, Inc. v. Richar, Inc. (2021 WL 4509165)	C1：被告是否指導或控制了第三方（賭場運營商和其客人），致使第三方實施了專利步驟，這是陪審團的事實問題。

附錄2 利益測試法不成立案件列表及其事實摘要

編號	案件	審酌因素及其事實摘要
DC03	Nalco Company v. Chem-Mod, LLC (2015 WL 6122811)	B21：沒有於煤煙排放管道注入物質或進行處理，一樣可以獲得減稅的資格， B23：遵循節能減稅的法規，不足以證明被告指導或控制專利的侵害。
DC06	Nalco Company v. Chem-Mod, LLC (2016 WL 1594966)	B24：提供發電廠如何使用被告產品（Chen-Mod方案）的指示，並不構成對實施侵權步驟的控制， B23：以低價促銷煤炭的要約不能充分證明對發電廠的控制。
DC08	Travel Sentry, Inc. v. Tropp (192 F. Supp. 3d 332)	B13：被告雖與TSA簽署MOU，但TSA有獨立選擇性，沒有義務必須使用萬用鑰匙， B14：倘TSA沒有使用萬用鑰匙而損壞特殊鎖，也無任何責任、不會因不遵守而承擔任何後果。
DC09	Perdiemco, LLC v. Industrack LLC (2016 WL 8135379)	B24：被告軟體可於用戶輸入數據後取得追蹤服務的功能，用戶因軟體使用中獲得利益，不是CAFC所定義的「安排參與」。
FC01	Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc. (843 F.3d 942)	B21：患者若沒上傳數據也不會被被告產品（CareLink系統）拒絕，患者依然可以透過列印、電子郵件將數據交給醫生，且系爭專利限制每次量測後必須確保患者與設備分開，該限制條件與利益的獲取並無關係。
DC10	Finjan, Inc. v. Sophos, Inc. (244 F. Supp. 3d 1016)	B12：單一用戶可藉由操作被告的UTM和Endpoint產品來完成專利方法的所有步驟，此屬間接侵權，不是分離式專利侵權。
DC14	Rearden LLC v. Walt Disney Company (293 F. Supp. 3d 963)	B12：被告以合約控制第三方，但第三方是單獨完成專利之所有步驟，此情況不適用Akamai案的標準。
DC16	Pernix Ireland Pain DAC v. Alvogen Malta Operations Ltd. (2018 WL 2225113)	C1：由原告證據雖可支持醫生指導或控制了病患的服藥，但未達令人信服的程度，因此不能以即決判決被告侵權。
DC17	Confident Technologies, Inc. v. Fandango Media, LLC (2018 WL 6430539)	B11：原告的訴狀未說明被告與第三方之關係、或第三方執行了哪些步驟而可歸責於被告。

編號	案 件	審酌因素及其事實摘要
DC21	Ni-Q, LLC v. Prolacta Bioscience, Inc. (367 F. Supp. 3d 1221)	B11：被告以合約委任第三方進行捐贈母乳之測試，但內容未指示或規定第三方必須實施專利方法中的「標記」步驟。
DC23	FO2GO LLC v. KeepItSafe, Inc. (2019 WL 1615398)	B25：原告誤解Akamai V案的見解，其主張被侵害的系統專利是不適用於利益測試法。
DC25	Free Stream Media Corp. v. Alphonso Inc. (2019 WL 4645725)	B21：被告以合約向第三方購買用戶觀看電視習慣的數據，但該數據的蒐集方式與系爭專利步驟並非一定相同。
DC27	Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox Inc. (389 F. Supp. 3d 703)	B24：原告不能僅以被告提供指令給用戶的事實來證明被告對客戶實施控制行為，原告聲稱之事實僅能支持誘引侵權。
DC29	Lone Star Technological Innovations, LLC v. ASUSTeK Computer Inc. (2020 WL 6803249)	B24：除了被告提供給用戶產品手冊的事實，原告沒有提出任何充分的事實。
DC30	F'real Foods, LLC v. Hamilton Beach Brands, Inc. (457 F. Supp. 3d 434)	B13：零售商可以自由選擇是否使用奶昔攪拌機，被告沒有建立零售商使用該機器的時間點， B24：被告提供奶昔攪拌機給零售商和消費者，並附上操作手冊教導如何使用，但指令本身不足以滿足指導或控制的標準。
DC31	Sentius International, LLC v. Apple Inc. (2020 WL 2850286)	B24：原告稱被告軟體允許用戶選擇拼錯字，但允許（allow）不是控制，而是用戶有自由選擇的意思， B22：原告所稱利益是被告的軟體用戶選擇拼錯字而得到文法或拼字的建議，但「用戶選擇拼錯字」並非系爭專利的步驟之一。
DC32	AlexSam, Inc. v. Aetna, Inc. (2020 WL 5502323)	B11：原告主張被告控制各種金融機構，卻無法確認第三人或其執行哪些專利步驟， B26：第二次修改訴狀缺乏清晰的細節，僅依賴廣泛的、推測性的綜合歸納。

編號	案件	審酌因素及其事實摘要
DC33	NeuroGrafix v. Brainlab, Inc. (2020 WL 5642946)	B21：原告無法證明用戶建構DTI影像僅能透過侵權步驟之實施而獲取， B22：原告只是證明被告訓練用戶如何使用其影像建構軟體，但訓練中沒有教導如何執行專利方法之步驟。
DC34	Sentius International, LLC v. Apple Inc. (2020 WL 6081775)	B24：缺少詳細的指導下，被告單純提供軟體給用戶不構成控制， B21：原告證據表明用戶還有其他方式可以執行拼字檢查。
DC35	Sapphire Crossing LLC v. Abbyy USA Software House, Inc. (2020 WL 6318716)	B24：僅以提供軟體給用戶裝置的事實，原告不足以充分主張被告構成指導或控制而須為直接侵權負責。
DC36	Pure Parlay, LLC v. Stadium Technology Group, Inc. (2021 WL 94478)	B24：被告僅在投注機螢幕上顯示投注選項，讓投注者進行選擇，此舉不足以構成對投注者的控制，原告需提出更多事實證據。
DC37	Sapphire Crossing LLC v. Robinhood Markets, Inc. (2021 WL 149023)	B24：被告提供用戶名片圖像的處理軟體，不控制手機也沒有提供手機，因此被告沒有控制侵權步驟的進行。
DC38	ESW Holdings, Inc. v. Roku, Inc. (2021 WL 1069047)	B24：被告提供用戶電視播放器的指南，內容同時指導用戶開啓或移除侵權步驟的功能，此情況係不構成對用戶的控制， B21：用戶不需執行侵權步驟，也能享受被告產品的好處。
DC40	SAPPHIRE CROSSING, LLC., v. SANSAN CORP. (2021 WL 1299506)	B24：被告提供用戶名片圖像的處理軟體，不控制手機也沒有提供手機，因此被告沒有控制侵權步驟的進行。