

網路型發明之專利保護



黃文儀*

壹、前言

目前運用有線或無線網路傳輸的發明（以下簡稱「網路型發明」）層出不窮，此等發明在申請專利時，會面臨申請專利範圍如何撰寫始能有效保護之問題。網路型發明通常會有用戶的終端機，以及經營者的伺服器之構件，彼此透過網路運作特定的電腦程式，產生某一功能。當伺服器與終端機不在同一國家，便會產生複數主體與域外適用之問題。前者在判斷被告行為是否落入申請專利範圍時，牽涉不同行為者時會碰到，後者在國內法院解釋專利屬地主義原則，專利權效力能否及於外國時會碰到。網路型發明申請專利範圍之請求標的，除系統或方法外，有些國家容許以電腦程式為標的。本文檢視若干外國網路型發明專利之侵害訴訟案例概要，並提供專利申請實務對策。

DOI : 10.53106/22184562202510006301

收稿日：2024年12月23日

* 前智慧局專利審查委員。

貳、美國

一、黑莓機案 I¹

【案件概要】

原告X為包含美國專利US 5436960（'960專利）的母申請案及一連串連續申請案專利權的專利權人。本專利將既存的有線電子郵件系統與射頻（RF）無線網路整合，涉及允許行動用戶透過無線網路接收電子郵件的系統。

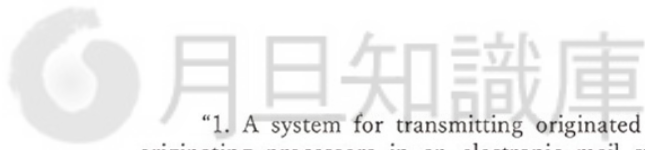
原告X以被告Y為當事人，向維吉尼亞州東區地方法院提起訴訟。被告Y主張，因被告Y系統的中繼裝置之物理位置設在加拿大，故被告Y的行為不適用美國專利法第271條(a)。地方法院否決該主張，作出認定被告Y專利權侵害之略式裁判。陪審團也支持，作出認許約2,300萬美元損害賠償額之評決。損害額之總額最後約為5,370萬美元。被告Y對此不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

【請求項】

在此先確認'960專利的代表請求項²如下。又將相當於設置在加拿大的中繼裝置「at least one interface switch」劃下線。

¹ NTP, Inc. v. Research in Motion, LTD. , 03-1615 (Fed. Cir. Dec. 14, 2004) (Linn, J.) (「Black Berry I」)。

² 雖然「'960」專利的請求項15（系統）、32（方法）及34（方法）為本案之對象，但請求項15（系統）為請求項11（系統）之附屬項，請求項11（系統）為請求項1（系統）的附屬項，故在此僅列出共有的請求項1。



“1. A system for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:

at least one gateway switch in the electronic mail system, one of the at least one gateway switch receiving the originated information and storing the originated information prior to transmission of the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;

a RF information transmission network for transmitting the originated information to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors;

at least one interface switch, one of the at least one interface switch connecting at least one of the at least one gateway switch to the RF information transmission network and transmitting the originated information received from the gateway switch to the RF information transmission network; and wherein

the originated information is transmitted to the one interface switch by the one gateway switch in response to an address of the one interface switch added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the one interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information added at the originating processor, or by either the electronic mail system or the one interface switch; and

the electronic mail system transmits other originated information from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wire line without transmission using the RF information transmission network.”

【判 決】

聯邦巡迴上訴法院判決如下。

「專利權的領域範圍有限制，第271條(a)僅對發生在美國國內的專利侵害能夠訴訟。」「本案(1)專利發明並非單一裝置，為包含複數各別構成要素之系統，或具有複數各別步驟之方法，以及(2)其構成要素之性質，功能及使用之物理位置，容許相互分離，進一步增加複雜性」。「在加拿大的被告中繼裝置相當於請求項之『interface switch』限定中之『interface』的唯一構成要素，被告系統的其他所有構成要素均在美國，且被告系統之管理及有益的使用均發生在美國，故本法庭參照第271條(a)之目的，結論是被告系統的使用（use）之場所為美國」。「本法庭確認了被告顧客之所在以及被告終端機的購入地為美國國內，且系統之管理以及有益的使用為被告，從而結論是，第271條(a)下的屬地主義之要件，充分滿足。」如此一來，考慮被告系統的管理以及有益的使用發生在美國的實情後，將美國專利法第271條(a)之使用（use），作彈性的解釋，解決域外適用的問題。

但在上訴審中，因為對請求項用語作與地方法院不同之解釋，其對陪審評決有何影響，須再審理，故將本案發回地方法院。

二、黑莓機案 II³

【案件概要】

黑莓機案 II 與上述黑莓機案 I 的原告和被告相同，係與同一專利有關，但對象為方法請求項。

【請求項】

首先確認 '960 專利代表請求項⁴。並在相當於加拿大設置的中繼裝置「an interface switch」劃下線。

“A method for transmitting originated information from one of a plurality of originating processors in an electronic mail system to at least one of a plurality of destination processors in the electronic mail system comprising:

transmitting the originated information originating from the one of the plurality of originating processors to a gateway switch within the electronic mail system;

transmitting the originated information from the gateway switch to an interface switch;

transmitting the originated information received from the gateway switch from the interface switch to a RF information transmission network;

transmitting the originated information by using the RF information transmission network to at least one RF receiver which transfers the originated information to the at least one of the plurality of destination processors; and

transmitting other originated information with the electronic mail system from one of the plurality of originating processors in the electronic mail system to at least one of the plurality of destination processors in the electronic mail system through a wire line without transmission using the RF information transmission network; and wherein

the originated information is transmitted to the interface switch by the gateway switch in response to an address of the interface switch which has been added to the originated information at the one of the plurality of originating processors or by the electronic mail system and the originated information is transmitted from the interface switch to the RF information transmission network with an address of the at least one of the plurality of destination processors to receive the originated information which has been added at the originating processor or by either the electronic mail system or the interface switch.”

³ NTP v. Research in Motion, No. 03-1615 (Fed. Cir. 2005) (「Black Berry II」)。

⁴ US5436960 的請求項 18。

**【判 決】**

聯邦巡迴上訴判決如下。

「指出第271條專利侵害之『不法行為』係在從事加害行為之場所發生，不是在感受侵害之場所的概念」。述及「關於『使用（use）』之侵害行為，法院將『使用（use）』一詞作寬廣解釋。聯邦最高法院⁵在舊法下的『使用（use）』係『總括術語，其意味包含發明所有實施的權利』」、「基於第271條(a)的系統專利之使用，係在系統整體實施之場所，即在系統管理並獲得系統有益使用之場所」但是，「被告的主張係與方法有關，故結論不同」、「在第271條(a)之下，方法專利或製程專利之『使用（use）』的概念，和系統專利或裝置專利的使用有根本差異」、「方法或製程專利係由一個以上的處理步驟所構成，當未利用『方法專利或製程專利所請求製程的全部步驟或階段，便不侵害。此事充分確定』」、「製程不過是包含一連串動作，故製程之使用必定伴隨步驟的實行。這並不是各別的構成要素，而是集合地使用，這和系統整體的使用有差異。因此，本法庭認為若製程的各個步驟沒有在美國內執行，則不能評斷為第271條(a)所要求『在美國內之使用』。如此一來，關於本專利之方法請求項，和系統請求項不同，因包含設置在加拿大的中繼裝置之使用，相當於『interface』或『interface switch』的利用之步驟，故判斷被告系統並不侵害方法專利」。

由上述美國兩個黑莓機案來看，系統請求項可以域外適用，而方法專利則不能域外適用。這對後續網路型發明專利請求項之撰寫方式，發生實質影響。目前可確認美國網路平台企業的專利，請求項1為方法專利，其次的獨立項為系統請求項，在企業間此種形式成為主流。美國企業恐是知悉上述兩個黑莓機案，才考慮採用著重在單一主體的方法請求項。

日本IP專家與美國事務所律師討論後，將結果整理如下表⁶。本表顯示無論請求標的為物或事務（方法），本著黑莓機判決之教示，在物的範疇，以裝置單體或系統為請求標的，避免可以由複數主體執行之技術特徵，而在事務（方法）的範疇，則以單純方法為請求標的。

⁵ Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1 (1913).

⁶ 高橋弘史，AI・IoT時代に対応した特許の「実施」について，パテント，2023年，Vol. 76 No. 2。

請求項範疇之整理	
物	裝置單體（物的請求項）
	裝置單體（方法請求項）
	包含複數裝置的系統（系統請求項）
	包含複數裝置的系統（方法請求項）
事務（AI、IoT關連發明）	單純方法（方法請求項）
	單純方法（系統請求項）

參、德 國

一、電話預付卡案⁷

【案件概要】

原告X為歐洲專利EP 0 572 991之專利權人。本專利涉及預付卡電話之處理方法，當人們購入印有代碼的電話卡時，購買者輸入前述代碼，在一定有效期間便能夠通話。原告X以被告Y侵害其方法專利提起訴訟，地方法院認許原告之請求。被告Y不服，提起上訴，即為本案件。適用條文為德國專利法第9條第2段第2款規定，未獲專利權人同意的第三人，在專利發明為方法之場合，禁止使用（anwenden）該方法的行為。依據我國專利法第58條第3項第1款關於方法發明，專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法，此與上述德國專利法相當。爭點是，請求項中之交換機（PABX）不在德國國內，而是在德國領域外時，能否適用本條。

高等法院認定，在一定的條件下，即使被告的PABX設置在域外。被告Y的行為，也適用德國專利法第9條第2段第2款。

⁷ OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009-2U 51/08.



【請求項】

“A method of processing prepaid telephone calls, particularly for use in connection with public telephones, comprising the steps of –

(a) programming a respective Public Automatic Branch exchange (PABX) to become toll-free accessible for incoming calls through dialling any one out of a series of predetermined numbers stored in a data-bank of the PABX that differ from the number of applicable subscriber numbers;

(b) enabling a calling party to complete a connection with a called party;

(c) cutting-off the said connection after a prefixed time/counter pulses interval;

(d) erasing from the data-bank any number that had once been dialled;

(e) marking the said series of numbers, each on a vendible carrier member in an invisible -however readily exposable -manner; and

mark series of numbers, each on sales carriers in the form of a card or a ticket in an invisible -however readily exposable -manner, in which the number is printed and covered with a layer of removable, opaque coating;

(f) offering the vendible carrier members for sale to the general public,

so that purchasers of the carrier members, after exposing the respective number, are enabled to place a call for the duration of the said interval.”

請求項中劃下線部分為在專利無效訴訟中修正之地方，原文為德文，在此提出的為英文譯本。

由於被告的PABX在德國領域外，請求項中的構成要素(c)、(d)、(e)主要在領域外實施。又以方法範疇撰寫請求項，沒有複數主體問題應注意。

【判 決】

判決如下所述。

「專利原則上僅在賦予專利的國家之領域內有效」、「因此，某一行為被評斷為權利侵害，必須該行為與該空間的適用範圍有充分關係」、「例如，當在國外發生的發明之實施，視同在國內之行為時，在國內開始使用（anwenden）就夠了」。但是「因應過度迴避責任，而考慮經濟規範（wirtschaftlich-normative Betrachtung），適切地調整措施確實有必要。……據此對問題行為之界定，必須在評價的關係上，結合對國內市場的影響來調整」。

亦即，當專利發明為方法發明時，關於「使用（anwenden）」之評價，雖然在德國域外實行請求項中的一部分步驟，但當考慮經濟規範，若為德國域內實現專利

方法者所引起的話，便已充分⁸。就這樣方法發明的實施行爲之「使用」，如上述那樣彈性解釋，來因應域外適用之問題。再者，因係以方法範疇撰寫請求項和系統請求項相比，也減輕複數主體的風險，這點在實務上可供參考。

二、出生前診斷方法案⁹

【案件概要】

原告X為歐洲專利EP 0 994 963的專利權人。本專利涉及使用從孕婦血液採取的非細胞性DNA檢查胎兒染色體異常等的非侵入性之出生前診斷方法。檢測孕婦所沒有的父本基因序列，驗出胎兒來源。

原告X對以E測試（暫稱）為名販賣的非侵入性產前檢測之被告Y，申請禁止之假處分。地方法院於2016年10月26日，對被請求人發出禁止「使用（anwenden）」本專利方法的禁制令。

在德國由婦科醫生對孕婦採取檢體，然後將該檢體送往美國之研究所，檢體檢查係在美國進行。檢體檢查結果送返在德國之婦科醫生，並基於檢查結果判斷該孕婦之胎兒的繼承來源。

被告Y不服禁制令決定提出抗告，於2016年12月20日地方法院將2016年10月26日之決定撤銷，廢棄禁止假處分之申請。地方法院判斷，當方法專利僅在域內實施完成前之步驟，其後在域外由第三人完成該方法時，不能評斷為侵害。

權利人再度請求禁止，提起上訴即為本案件。高等法院廢棄請求。

本案例雖然表面上與網路無關，但由於其中資訊經由網路傳送而達成發明目的，是否侵害，值得一併探討。

⁸ Thomas Kühnen法官在其著作《Patent Litigation Proceeding in Germany》中說明「If the method is used partly within Germany and partly outside Germany, a property right infringement has been committed overall in Germany if the method steps carried out outside Germany can be attributed to the person who realized the other method steps within Germany.」。

⁹ OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), Urteil vom 23.03.2017-I-2 U 5/17.

**【請求項】**

“A detection method performed on a maternal serum or plasma sample from a pregnant female, which method comprises
detecting the presence of a nucleic acid of foetal origin in the sample,
wherein said nucleic acid is a paternally inherited sequence which is not possessed by said pregnant female.”

（一種對孕婦母體血清或血漿樣本進行檢測的方法，該方法包括：
檢測樣本中是否存在源自胎兒的核酸；其中前述核酸是不屬於孕婦所有，而是從某人繼承的序列。）

【判決】

判決如下。

高等法院支持地方法院上述判斷，即對最初之步驟（從孕婦採取檢體）係在德國進行，但與診斷相關的後面步驟，係在美國的研究所中完成，縱使考慮經濟規範，在專利發明為方法發明之場合，並不違反第三人未經專利權人同意禁止使用該方法行為的德國專利法第9條第2段第2款規定。

另一方面，高等法院認為，若專利請求項包含將檢查結果送還的追加步驟，則判斷會不同，這點重要。

「在專利請求項除了診斷外，還包含向患者通知的場合。（在專利侵害責任上）事情有異。在此狀況下，方法的最初與最後之步驟，係在國內實施，國外的中間行為不僅是基於國內的前處理（取樣），且透過最後在國內之行為（診斷結果之通知），其結果物係為了實施發明而被利用。有如中間步驟本身好像在國內實施那樣，視為國內人的行為是合理的。國內步驟（取樣）、診斷結果通知，和技術上不是呈現發明本質的從屬行為，沒有關係。」

因此，此種專利請求項，很可能被判斷為德國專利法第9條第2段第2款規定的「使用」。這時，在德國國內實施的最後步驟，縱使技術上不是發明本質而是從屬行為也可以，這點對專利申請實務有重要參考意義。

資訊處理技術的「輸入」、「處理」、「輸出」三要素中，與專利要件進步性有關的以「處理」較重要，相當於「處理」的要素即使在域外實施，侵害認定不成問題。於獨立項中，若未加上相當於「輸出」的要素，於附屬項中似有檢討必要。

三、視力檢測案¹⁰

【案件概要】

本專利為歐洲專利EP 1 296 588，涉及人類視覺能力之檢測。此一檢測，進行(a)對象圖形之調整，(b)對象圖形之顯示，(c)記錄被檢測者的反應動作之各步驟，然後(d)將被檢測者的視覺能力數值化，(e)變換計算為矯正鏡片的處方箋。

【請求項】

“A method for testing vision of a human subject, said method comprising the steps of:

(a) calibrating at least one physical characteristic of a video display device such that a sequence of graphic objects displayed by said video display device conforms to a pre-defined appearance;

(b) displaying said sequence of graphic objects with said video display device to perform a series of tests of the visual functioning of the human subject;

(c) recording actions of the human subject performed in response to the display of said sequence of graphic objects;

(d) calculating from said recorded actions at least one aspect of the visual functioning of the subject; and

(e) calculating at least one corrective lens prescription for the human subject from said at least one of the calculated aspects of the visual functioning of the subject.”

在德國的原告X為本專利的獨占實施權人，另一方面，被告Y雖然實施請求項的所有步驟，但被告Y的伺服器設置在域外愛爾蘭。檢查資料被送往愛爾蘭的伺服器，被告Y的居住在荷蘭之僱員取用在伺服器上的資料，記載球、軸、圓柱、瞳孔距離之值，而製作眼鏡通行證，從荷蘭送給被檢測者。製作眼鏡通行證時，計算矯正鏡片處方箋。亦即，將計算被檢測者視覺能力之值變換為矯正鏡片處方箋之計算，係在域外進行。在此，本專利請求項並未包含將矯正鏡片之處方箋送回德國域內的步驟。

【判決】

判決如下所述。

「某一行為在國內被評斷為權利侵害，必須該行為和國內有充分關係。於一部

¹⁰ LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020-4a O53/19.

分在域內，其他部分在域外使用的方法中，杜塞多夫上訴法院適切地導出，關於對域內使用帶來侵害效果的行為者課以責任之場合，在域外實施的一部分之行為產生責任。」¹¹、「方法的最後步驟不是在域內實施，也得以肯認責任。如杜塞多夫高等法院所示的那樣，域內發明之完成，能夠於所請求方法是否在域內完成，或由發明收取的利益是否在域內獲得中見到。基於專利方法的利益，係從在域內實施的方法之步驟產生，再者其效果在域內展開時，即使該方法僅在域外完成，也可以肯認係在域內達成發明，並進一步可以肯定其責任。當在域內實施的方法之最後步驟，參照技術水準對本發明的利益不是十分有貢獻時特別該當。」

亦即法院將德國之專利侵害做積極地評斷。本專利方法僅在德國國內為商業利用，結果是基於經濟規範（*wirtschaftlich normative Betrachtung*）的考慮，認定被告的侵害責任。在此，和上述出生前診斷方法案之差異如下。亦即，出生前診斷之分析程序，檢體被送往域外後進行，專利方法在那裡已結束。專利方法之利益相關的方法之步驟專門在域外進行，故不侵害德國專利。

綜觀上述3個德國杜塞爾多夫高等地區法院裁判例，於方法請求項中，縱然請求項形式上沒有包含對德國域內將處理的結果送返的步驟，若考慮經濟規範，實質可見藉該專利方法收取的利益在德國域內獲得，則可以判斷該當德國專利法第9條第2段第2款的「使用」。

於德國累積一連串的裁判例，方法發明的實施行為的「使用」如上述那樣彈性解釋，來因應域外適用之問題，再者，因為方法請求項的各步驟技術特徵有可能在不同領域內執行，於侵權認定時產生爭執，故若聚焦於單一主體來撰寫方法範疇的請求項，能夠減輕複數主體的風險，實務上得以確認。

¹¹ 原文：「Damit eine Handlung als Verletzung eines inländischen Schutzrechts in Betracht kommt, muss sie eine hinreichende Beziehung zum Inland aufweisen (vgl. Kraßer/Ann, PatR, 7. Aufl. 2016, § 33 Rn. 43–S. 786). Zutreffend geht das OLG Düsseldorf davon aus, dass bei einem Verfahren, das teilweise im Inland, teilweise im Ausland angewendet wird, eine Zurechnung der im Ausland begangenen Teilakte des geschützten Verfahrens erfolgen kann, wenn der Täter sie sich für einen im Inland eintretenden Verletzungserfolg zu Eigen macht (OLG Düsseldorf, InstGE 11, 203-Prepaid-Telefonkarte; Busse/ Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. 2016, § 9 Rn. 138 m.w.N. auch zu anderen Ansichten) 」。

賭場遊戲系統案¹²：

【案件概要】

原告為歐洲專利EP 0 625 760的獨占實施權人。本專利涉及一種遠端控制互動式電腦賭場遊戲系統。被告經營讓擁有電腦的顧客能夠利用的賭場遊戲系統。透過被告之主電腦（在英國域外）與互聯網，向顧客提供用於通訊之程式CD。原告對該被告提供的CD，主張英國專利法第60條第2項規定的間接侵害，提起訴訟。對此，被告辯稱因主電腦在英國域外的安提瓜（Antigua），不該當侵害。

【請求項】

首先確認關連請求項1，並在主電腦處劃下線。

“A gaming system (10) for playing an interactive casino game, comprising a host computer (12), at least one terminal computer (18) forming a player station, communication means (14, 16, 20, 28, 38) for connecting the terminal computer (18) to the host computer (12), and program means for operating the terminal computer (18), the host computer (12) and the communication means (14, 16, 20, 28, 38), wherein:

- a. the terminal computer (18) has a processor and connected to the processor a video display unit (32) and a data entry means (36);
- b. the terminal computer (18) has terminal program means for:
 - establishing a secure communication with the host computer (12);
 - generating simulation output appropriate to a game including an account status of a player playing the game; and
 - generating a terminal data packet representative of a valid user response generated by activation of the data entry means (36), and sending the data packet to the host computer (12);
- c. the host computer (12) has program means for:
 - generating a random number for a game being played on a terminal computer (18) within preset criteria for that game in response to a valid terminal data packet received from said computer terminal (18); and
 - storing an account status for a player playing the game;

characterised in that:

- the terminal computer (18) is sited at a location remote from the host computer (12);
- the communication means (14, 16, 20, 28, 38) is operable to connect the terminal computer (18) to the host computer (12) via a public telecommunication link (14, 16, 20);
- the host computer (12) has program means for generating host control data packets for controlling the simulation output of the terminal computer (18);
- processing is distributed between the host computer (12) and the terminal computer (18) such that a game result and an account status are processed at the host computer (12) and the simulation output is processed at the terminal computer (18) so that only the minimum relevant information is transmitted between the host and terminal computers (18); and
- the simulation output is generated in response to host control data packets received by the terminal computer (18) from the host computer (12).”

¹² Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v William Hill Organization Ltd. [2002] EWCA Civ 1702 w.



被告請求衡平法部（Chancery Division）對前提問題先作判斷，原告也同意。在衡平法部探討如下問題：「主電腦以及請求專利的裝置之通訊手段的一部分，不存在於英國國內，它們和前述裝置的殘餘部分相連接時，只要沒有特別理由，是否可以對根據第60條第2項的主張抗辯」。

衡平法部的判斷為否定，原告不服提起上訴。

【判 決】

上訴法院之判決如下所述。

權利者側主張「所請求發明必須要有主電腦。在我們生活的時代，主電腦在哪裡不是問題，可以是在英國也好，衛星上也好，兩國邊境也好。該場所對本發明之用戶與所請求的遊戲系統，並不重要。這點所請求的遊戲系統和一般機器實際上不同。我相信本案所討論的這種發明，適用古老的場所概念是錯誤的。在英國的人，於英國取得CD，使用自己的終端機，指定主電腦的場合，不在乎主電腦在哪裡。是否在聯合王國，該物和使用或專利權人沒有關係。當主電腦在安提瓜，終端機在英國的場合，詢問誰在使用該主電腦，回答一定是顧客。他在何處使用，毫無疑問一定是在英國使用他的終端機。他使用的是英國的終端機，若說他使用的是英國的主機也不是用詞不當。對客戶來說重要的是主機的輸入／輸出。儘管它位於安提瓜，並在安提瓜運作，但客戶實際上是在英國使用主機。在這種情況下，可以合理地得出結論，英國客戶將在英國使用（use）所請求的遊戲系統，即使主機位於安提瓜等地。因此，在英國向英國客戶供應CD意味著該發明打算在英國實施」。

上訴法院判示支持「顧客使用（use）被告系統有如系統在英國聯合王國的系統整體地使用。顧客實質地使用在英國聯合王國的主電腦，對顧客而言，主電腦在哪裡並不重要」¹³，駁回上訴。如此被告所主張伺服器在域外，並不能避免侵害。

上述英國判決為在二十幾年前的2002年，那時候已經將今日課題的「使用」做彈性解釋，來處理域外適用之問題。又考慮本專利為系統請求項，優先權日為1993年5月19日的互聯網黎明期之申請案，當時大都撰寫以「物」為基礎的請求項。隨著司法審判實務的變化，現今首先是撰寫方法範疇，聚焦於單一主體的請求項。此

¹³ 原文：「A punter who uses the William Hill system will be using the whole system as if it was in the United Kingdom. He will in substance use the host computer in the United Kingdom, it being irrelevant to the punter where it is situated.」。

外，接下來的獨立項為系統請求項，提出包含德國等展開國際申請權利保護，在實務上比較有效率。

伍、日 本

一、德旺戈案II第一審判決¹⁴

本件涉及發明名稱為「評論分發系統」的發明專利第6526304號，專利權人原告X主張，被告Y所經營的在互聯網上附帶評論的影片分發服務的「被告服務」有關之「被告系統」落入本專利的發明技術範圍，被告從「被告伺服器」向日本國內的用戶終端機發送「被告文件」，為對「被告系統」的「生產」，相當於侵害本專利權之行爲，請求禁止「被告文件」向日本國內用戶終端機發送等，以及損害賠償。

本專利涉及一種評論分發系統，允許用戶間分享同一影片，並利用評論進行交流，此一分發系統，將從伺服器分發的影片對視聽中用戶發送附有評論的影片，終端裝置對於播放的影片從伺服器接收輸入的評論，當與影片一起顯示的評論的顯示位置與另一評論的顯示位置重疊時，將各評論顯示在不重疊的位置。「被告伺服器」係存在於美國。

「被告系統」如下所述。

「被告系統」具有顯示安裝網頁瀏覽器外掛的「FLASH版本」瀏覽器，與顯示對應HTML版本的一個HTML5瀏覽器的「HTML5版本」。在FLASH版本中，來自被告伺服器的網頁資料和SWF文件（在FLASH中可執行的程式檔案）暫時儲存在用戶終端機瀏覽器的快取中。另一方面，在HTML5版本中，來自被告伺服器的網頁資料和JS文件〔基於可以在瀏覽器中執行的JavaScript（註冊商標）的程式檔案〕會暫時儲存在瀏覽器中用戶終端機的快取中。

SWF文件和JS文件包含i)請求瀏覽器取得有關影片和評論資訊的指令，ii)在評論顯示位置和時間關係上是否重疊的計算公式，以及iii)如果確定它們重疊，則描述將顯示位置改變為另一顯示位置時，要使用的顯示位置。此處理方法和條件由使用

¹⁴ 東京地裁令和4年3月24日判決，令和元年（ワ）第25152號。

者安裝在使用者終端機上的FLASH或瀏覽器解釋，並索取影片文件和評論文件，且如果確定評論重疊，則變更顯示位置。

請求項1翻譯如下所示。為方便僅取請求項1，並在有關「伺服器」之構成要件劃下線。

[請求項1]

一種具備伺服器和透過網路連接到多個終端裝置的評論分發系統，

前述伺服器包含

接收從伺服器發送的正在觀看影片的用戶針對影片給出的第1評論和第2評論，並對前述終端裝置發送影片和評論訊息，

前述評論訊息包含前述第1評論及前述的第2評論，與對應前述第1評論、第2評論各別賦予的時點，顯示以影片開頭為基準的影片播放時間之評論添加時間；

基於前述影片和前述評論訊息，將前述第1評論和前述第2評論賦予時間對應的影片播放時間中，與前述影片的至少一部分重疊，並沿水平方向移動的第1評論與第2評論，於前述終端裝置顯示的顯示手段；

當前述第2評論在前述1影片上顯示之際，判定顯示位置和前述第1評論顯示位置是否重疊的判定部與，

當判定為重疊時，將前述第1評論顯示位置調整為與前述第2評論顯示位置不會重疊之顯示位置的控制部；

其中前述伺服器，將前述影片與前述評論資訊發送到前述終端裝置，在前述終端裝置的顯示裝置，於前述影片與前述評論賦予時間相對應的影片播放時間中，前述影片至少一部分重疊，往水平方向移動的前述第1評論與前述第2評論，做前述第1評論和第2評論不會重疊地顯示。

【判 決】

判決之概要如下。

(1)關於「被告系統」是否落入本專利發明（本案發明1）之技術範圍

僅引述結論，即「被告系統被認定為落入本件發明1之技術範圍」。

(2)關於被告等的被告系統「生產」之有無

「物的發明的『實施』之『生產』（特許法第2條第1項第3款）應理解為重新作出『物』的行為。再者，從專利權效力僅於該國領域內被認許的意味的屬地主義

原則¹⁵，上述『生產』相當於須理解為限定於日本國內」。被告服務中，將附評論的影片向日本國內用戶的終端機顯示的順序如上所說明，「被告服務1藉該順序之功能，為全部滿足上述本件專利發明之構成要件的分發系統，被告系統1可以說是重新作出」。另一方面，於「本件發明1中，『伺服器』……具有接收從視聽中的用戶來的評論之功能，……同時、具有對終端裝置發送『影片』與『評論訊息』的功能，……經認定和此相當的被告管理的……影片發送用的伺服器以及評論發送用的伺服器，……令和元年5月17日以後時期，均存在於美國，於日本國內並未存在」。如此一來，藉被告服務1向日本國內用戶終端機顯示附評論的影片時，被告服務1由上述順序之功能，判示「本件發明1之構成要件完全滿足的評論分發系統重新做出，但它是在美國的影片分發用伺服器以及評論分發用伺服器，和日本國內從在地用戶終端機為構成要素的評論分發系統（被告系統1）所做出的。因此，所完成的被告系統1中，日本國內之構成要素僅為用戶終端機，並未完全滿足本件發明1之構成要件，不能馬上認定，在日本國內生產本件發明1之對象『物』的『評論分發系統』」。再者謂，「伺服器」應為實現本發明目的之「負擔重要任務」的構成。

如此判示，在和本專利關係上，於被告服務（FLASH版及HTML5版）中，不能認定由被告Y的被告系統的日本國內的「生產」，將原告請求廢棄。

二、德旺戈案Ⅱ第一審判決檢討

首先，區分為客體技術於請求項中過度或不足的表現，即被告對象是否落入專利發明的技術範圍之客體的探討，以及誰的行為，或實施者的哪一個實施行為該當侵權來探討。前者實務上為請求項撰寫之問題。資訊處理技術可以分為「輸入」、「處理」、「輸出」的三個要素。基於網路型技術之服務，解決方案之專利，容易產生複數主體及域外適用之問題。因此，集中於單一主體，壓縮相當於「處理」的構成要素，再者，設法避免解釋上容易產生疑義的「伺服器」等之用語。關於後者，牢記實施行為是否該當「生產」，並藉此一實施行為，來撰寫請求項。

¹⁵ 最高裁平成7年（才）第1988号同9年7月1日第三小法廷判決・民集51卷6号2299頁、最高裁平成1年（受）第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56卷7号1551頁參照。

智慧財產之客體在觀念上為無體物，因此，不像不動產那樣和土地連結，其保護不限於日本，而尋求國際化的保護。再者，網路技術是跨國連接世界。因此，若因應某一國固有制度或固有之解釋，在尋求國際保護時會發生壁障。以某一國申請案為基礎向外國申請，為符合各國標準，若每次都必須修正請求項，為實務上的大負擔。再者，涉及優先權的發明同一性，雖然和請求項的撰寫方式關聯不大，但當向嚴格解釋的國家申請時，是否得到優先權之利益也不確定。

在此，以「生產」為前提再檢討其妥當性。

圖1為本發明專利之「用戶終端機」之流程圖。

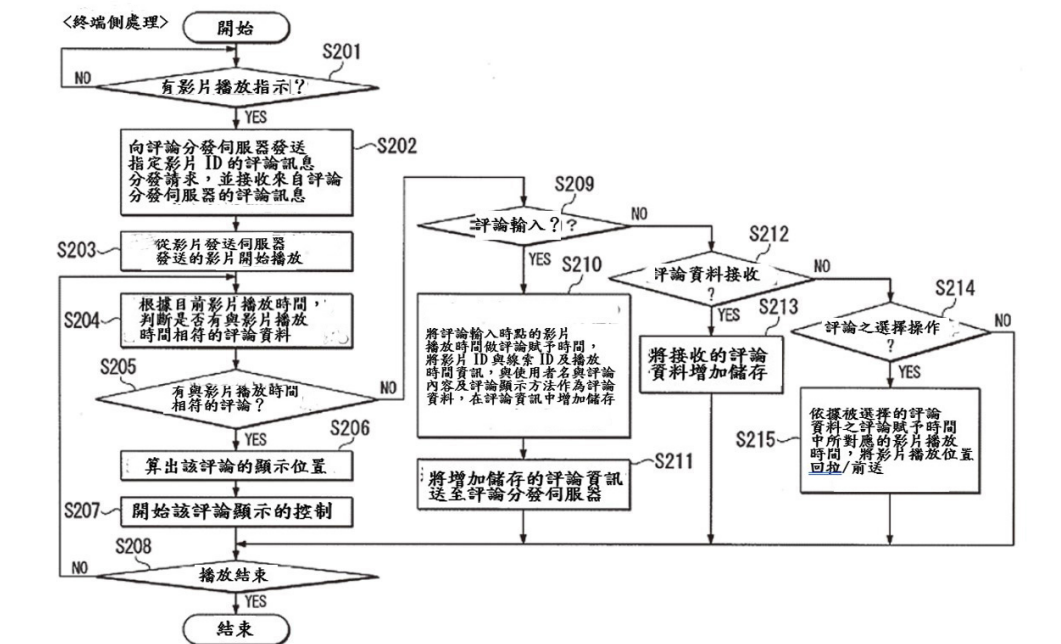


圖1

於本判決中，沿著圖1來考慮「將附有評論的影片向日本國內之用戶終端機顯示之順序」。當「有影片播放指示？」（S201）為YES→對應「向評論分發伺服器發送指定影片ID的評論訊息分發請求，並接收來自評論分發伺服器的評論訊息（S202）」→「從影片發送伺服器發送的影片開始播放（S203）」→「根據目前影片播放時間，判斷是否有與影片播放時間相符的評論資料（S204）」→「有無與影

片播放時間相符的評論？」(S205)」→「算出該評論的顯示位置(S206)」→「開始該評論顯示的控制(S207)」→「播放結束(S208)」→S208之判斷為「NO」，返回S204。依據本判決之解釋，SWF文件或JS文件暫時保存於快取中，當處理循環運行，就成為「生產」。在這樣解釋的場合，使用該評論分發系統的用戶，每次指示播放影片，第一台、第二台，第n台，為對前述系統重複再生產。並且，使用該系統的用戶A，將寫入評論的同一影片，每次對新的用戶B、C指示播放，意指該系統的再生產，有違和感。再者，對用戶終端機預先儲存的泛用瀏覽器，基於將SWF文件或JS文件暫時保存的動作，本發明專利有關分發系統構成要件的最後一塊已滿足，可評斷為「生產」，但這樣一來，藉由用戶的儲存以及被告的文件之分發，共同構成「生產」那樣，則難以擬制為被告的單獨之生產行為。

在此可見網路型發明的「生產」行為之認定，和普通物品不同，因涉及資訊（影片、評論）的分發、儲存，在虛擬空間進行，發明功效是否完成易流於主觀見仁見智。

三、德旺戈案 II 上訴審大合議判決¹⁶

本件為原告X不服上述伍、一、的德旺戈案 II 第一審判決提起上訴。判決概要如下。

(一)網路型系統「生產」之意義

「本案發明1為具備透過伺服器與網路，連接複數終端裝置，分發評論的系統之發明，發明的種類為物的發明，其實施行為的物之生產（特許法第2條第3項第1款），可解釋為將落入發明的技術範圍之物，重新作出的行為。

接著，如本件發明1那樣，透過互聯網等的網路，將伺服器和終端機連接，為發揮整體功能的系統（網路型系統）之發明，就生產而言，雖然單獨來看，並不滿足該發明的全部構成要件的複數要素，但藉透過網路連接，相互具有有機的關係，整體來看，具有滿足該發明整體的構成要件之功能，可解釋為重新做出的行為」。

¹⁶ 知財高裁令和5年5月26日判決，令和4年（ネ）第10046号。

(二)依屬地主義原則，本件生產是否該當日本特許法第2條第3項第1款之「生產」

「於網路型系統中，現在一般將伺服器設置於日本國外（國外），再者，伺服器設置在哪國，對網路型系統之利用，並不會構成障礙，被疑侵害物件即使將構成網路型系統的伺服器存在國外，將構成該系統的終端機存在日本國內（國內），藉此能夠在國內利用該系統，該利用得以影響專利權人在國內實施該發明所能得到的經濟利益。

如此一來，關於網路型系統之發明，若嚴格解釋屬地主義原則，以該系統的構成要素的一部分之伺服器存在國外為理由，解釋為一律不該當日本特許法第2條第3項之實施，則只要將伺服器設置在國外，便得以容易迴避專利，就不能充分保護該系統發明之專利權，並不妥當。

另一方面，若以構成該系統要素一部分的終端機存在國內為理由，一律解釋為該當特許法第2條第3項的實施，則又成為過剩地保護，會發生阻礙經濟活動的情事，也不妥當。

因此，從適切保護涉及網路型系統發明的專利權之觀點，關於網路型系統重新作出的行為，是否該當特許法第2條第3項第1款之生產，即使該系統構成要素的一部分之伺服器存在國外，綜合考慮該行為的具體態樣，構成該系統的要素中存在國內者，對該發明所發揮功能、角色，藉該系統之利用，獲得該發明之效果的場所，該利用對該發明的專利權人經濟利益所給予之影響等，該行為可視為於日本領域內所為時，就該當於特許法第2條第3項第1款的生產」。

(三)被告系統的「生產」主體

「由用戶終端機接收各文件，用戶無需使用別的操作，依照被上訴人於伺服器中上傳的程式敘述，自動地進行的話，則『生產』被告系統的主體，應該說是被上訴人」。

如以上判示那樣，智財高院大合議認為，被上訴人Y因本案之行為，而「生產」（特許法第2條第3項第1款）被告各系統，侵害本案專利權。結論是為預防被上訴人Y以設計變更，變更其規格再度提供侵害本件專利權有關的服務，而認許禁止，同時對上訴人X的10億日元的損害賠償請求，肯認1,000萬日元限度內的損害賠

四、德旺戈案 I 第一審判決¹⁷

在此回到德旺戈案 I。德旺戈案 I 和上述說明的德旺戈案 II 的原告 X 及被告 Y 相同，但為涉及不同專利的案件。

(一) 案件概要

本案為擁有發明名稱「顯示裝置、評論顯示方法及程式」的日本發明專利第 4734471 號等專利權的原告 X 主張，被告 Y 所提供的使用於被告服務，在顯示影片資訊處理終端機中分發的顯示評論用的程式之「被告程式」，落入本案專利的請求項 9 等的發明之技術範圍，安裝被告程式的資訊處理終端機（以下簡稱「被告裝置」），落入專利請求項 1 等的發明技術範圍。被告 Y 的「被告裝置」之生產及使用，以及「被告程式」的生產、轉讓等之要約，侵害本專利權等。因「被告裝置」的生產及使用，以及「被告程式」的生產、轉讓等與轉讓等要約一起，對被告 Y 請求損害賠償的案件。

本案判決對於境外的被告主張適用美國專利法，不予採用。謂基於專利權的禁制令或銷毀請求的準據法應為專利權註冊地國的法律（最高裁平成 12 年（受）第 580 号同 14 年 9 月 26 日第一小法廷判決・民集 56 卷 7 号 1551 頁），因此，基於日本專利的禁制令或銷毀，係以日本專利法為準據法。

本專利涉及影片與評論共同顯示的顯示裝置及程式，在顯示前述影片的「第 1 顯示欄」的一部分在不會和其他部分重疊的顯示領域之「第 2 顯示欄」中，前述「第 1 顯示欄」的外側，前述「第 2 顯示欄」的內側，將和前述影片一起顯示的評論的一部分予以顯示。

上述「被告裝置」構成伍、一說明的「被告系統」的「用戶終端機」。

(二) 請求項

請求項如下所述。為了方便，僅翻譯發明專利第 4734471 號有關的請求項 1 及請

¹⁷ 東京地裁平成 30 年 9 月 19 日判決，平成 28 年（ワ）第 38565 号。



求項9。

「[請求項1]

一種於播放影片同時在前述影片上顯示評論的顯示裝置，其特徵為
包含記憶前述評論在該評論賦予時點，將影片之最初為基準的顯示影片經過時間的影片播放時間的評論資訊之評論記憶部與，

在顯示前述影片領域的第1顯示欄顯示的播放的影片播放部與，

基於前述播放影片的影片播放時間，在前述評論資訊記憶部記憶的評論資訊中，對應前述影片的影片播放時間之評論賦予時間所對應的評論，從前述評論資訊記憶部讀出，將讀出的評論在顯示前述評論的顯示領域的第2顯示欄顯示的評論顯示部，其中

前述第2顯示欄中，一部分領域與前述第1顯示欄至少部分重疊，其他領域在前述顯示欄之外側，

前述評論顯示部，將前述讀出的評論至少部分，在前述第2顯示欄中，於前述第1顯示欄外側的前述第2顯示欄之內側顯示。」

「[請求項9]

一種具有如下功能之程式，

將和播放影片一起在前述影片上顯示的顯示裝置之電腦，在顯示前述影片的領域的第1顯示欄顯示該影片播放之影片播放手段，

評論與在該評論賦予的時點，參照包含以影片最初為基準，顯示影片經過時間的影片播放時間的評論賦予時間記憶之評論資訊記憶部所記憶的資訊，基於前述播放影片的影片播放時間，在前述評論資訊記憶部記憶的評論資訊中，對應前述影片的影片播放時間，將對應評論賦予時間的評論從評論資訊記憶部讀出，將被讀出的評論的一部分，顯示前述評論的領域之部分領域至少和前述第1顯示欄部分重疊，其他領域在前述第1顯示欄的外側的第2顯示欄中，在前述第1顯示欄的外側，前述第2顯示欄的內側顯示的評論顯示手段。」

(三)判 決

判決之概要如下。

判示「第1顯示欄在確保顯示影片的領域（能夠顯示影片的領域），第2顯示欄

係爲了確保顯示評論的領域（能夠顯示評論的領域），第2顯示欄比第1顯示欄大，兩者都可解釋爲固定的領域，被告於各裝置中，能夠顯示影片的領域與能夠顯示評論的領域爲相同大小，故被告各裝置不被認爲該當第1顯示欄與第2顯示欄。因此，本案被告的各裝置，不被認爲滿足本件專利發明1-1的第1顯示欄……與第2顯示欄……，未落入本案專利發明1-1技術範圍。」。

此一判示，以「被告裝置」及「被告程式」不被認爲落入本件發明之技術範圍，將原告請求廢棄。

五、德旺戈案 I 上訴審判決¹⁸

本件於德旺戈案 I 中，原告X不服第1審判決提出上訴。判決概要如下。

（一）關於被上訴人程式以及被上訴人裝置是否落入本專利發明之技術範圍

認定「被上訴人的各裝置，都落入本件發明1-1、1-2、1-5及1-6之技術範圍，被上訴人等的各程式，都落入本件發明的1-9及1-10的技術範圍」，這時「被上訴人等主張是否該當本件發明所稱第1顯示欄及第2顯示欄，應以爲確保顯示影片位置、領域及爲確保評論之顯示位置及領域，爲基準來判斷。然而，關於是否產生本件發明1之上述作用效果，影片與評論，並不是理論上怎樣顯示都可以，而是應該重視影片與評論實際上如何顯示，如何讓視聽用戶認識這點。故被上訴人上述之主張無法採用。」駁回被上訴人Y的主張。

（二）關於被上訴人等是否構成不法行為

1. 關於被上訴人等透過電訊線路提供各程式

被上訴人Y等對住在日本國內的用戶，分發被上訴人等各程式。

判示「本件發明1-9及10那種透過網路分發的發明，爲了成立專利權侵害，問題中的提供行爲必須形式上在日本國領域內完結，實施該發明的人，容易將伺服器的一部分設備移轉國外，以避免侵害專利權之責任，在有用的網路關連發明存在的現代數位化社會中，容許類似的潛脫行爲，顯然應屬違反正義。另外，專利發明的

¹⁸ 知財高裁令和4年7月20日判決，知財高裁平成30年（ネ）第10077号。

實施行為，形式上其全部要素並不是在日本領域內完結，但實質整體來看，得以評斷為在日本國內所進行，就為日本國內專利權效力所及，可理解為並不違反前述的屬地主義。因此，關於問題中的提供行為，該提供在日本國的領域外的部分，與日本國領域內所進行的部分，是否能夠明確且容易區別，該提供之控制是否在日本國內所進行，該提供是否針對位在日本領域內的顧客等，藉該提供所獲得的專利發明之效果是否能夠在日本國的領域內發現等，考慮諸情事，當該提供實質且整體來看，得以評斷為在日本國的領域內所進行時，將其理解為日本國專利發所稱的『提供』為適當的。」

2.關於被上訴人等各裝置之生產

判示「被上訴人等在提供各服務之際，透過互聯網對在日本國內的用戶之終端機分發被上訴人等各程式，再者，被上訴人等的各程式，藉用戶造訪被上訴人等各服務之網站，在用戶的終端裝置安裝，……。可認為生產被上訴人等的各裝置……。如此一來，被上訴人等的本案分發以及用戶上述之安裝，可認定為被上訴人等各裝置……之生產。接著，被上訴人的各服務，被上訴人各程式以及被上訴人各裝置之內容以及參照辯論的全意旨，被上訴人等各程式，相當於得認定為僅用於生產被上訴人等各裝置之物。再者，被上訴人等明顯在營業上從事本案分發，故被上訴人等的本案分發依特許法第101條第1款，視為侵害本案專利權1。」

如此，智財高院判斷，被上訴人Y藉本案分發，而提供被上訴人Y等各程式（特許法第2條第3項第1款），被上訴人Y又藉本案分發，依特許法第101條第1款，視為侵害本案專利權1。

六、德旺戈案II 智財高院大合議判決之檢討

（一）關於「生產」之定義

首先關於「生產」之定義。依據吉藤幸朔「特許法概說」，定義「生產」為「一般係指『製造』，作出物的行為」。

德旺戈案II 原審判示謂「為了該當『生產』，應解釋為必須在日本國內，將滿足專利發明的全部構成要件之物，重新做出」。

在「墨水罐事件」的日本最高院判決¹⁹。判示「專利權人等在我國內轉讓的專利製品，因被加工或零件更換，從而喪失與該專利製品的同一性，被認為是專利製品重新製造時，專利權人關於該製品，應不容許行使專利權」。

在德國²⁰係解釋「與生產有關的侵害行為，包括產品從生產開始的整個過程，並不僅限於完成前的最後一步。依據屬地原則，侵害專利之製品（亦即基本具備請求項的全部特徵之對象物），當然必須是在德國國內」。如果該方法部分在德國境內使用，部分在德國境外使用，並且在德國境外執行的方法步驟可歸因於在德國境內實現其他方法步驟的人，則總體上在德國構成了財產權侵害²¹。

和上述「生產」之定義比較，德旺戈事件 II 的智財高院大合議判決，對網路型系統之「於發明中之『生產』，單獨上看為不能滿足該發明的全部構成要件的複數要素，但藉透過網路連接，相互具備有機關係，整體而言，便具有滿足該發明的全部構成要件的功能，可理解為重新作出該系統之行為」，為「生產」的傳統概念，係將涉及網路型系統發明在物的功能上再構築。此有如物之生產，除了將該物構造地重新作出外，當涉及網路型發明時，包含物的功能重新做出，這很像法律修正。

「生產」之定義為傳統的，若不僅「生產」之概念為構造地做出，也包含功能的再構築，實質上與「使用」的概念境界模糊。再者，如此「生產」之定義為日本所特有的。

(二)關於域外適用之要件

於德旺戈案 I 的智財高院判決所示的域外適用之考慮要件，附以a)至d)的記號，整理如下。

「關於問題中的提供行為，考慮

a)該提供在日本國領域外進行部分與領域內進行部分，能否明確且容易區別；

¹⁹ 平成19年11月8日，平成18年（受）第826号，インク・カートリッジ事件。

²⁰ Thomas Kühnen, “Patent Litigation Proceeding in Germany”. 為Kühnen法官德文著作“Handbuch der Patentverletzung”之英文翻譯。

²¹ 原文：「If the method is used partly within Germany and partly outside Germany, a property right infringement has been committed overall in Germany if the method steps carried out outside Germany can be attributed to the person who realized the other method steps within Germany.」見前揭註20。



- b) 該提供之控制是否在日本國領域內進行；
- c) 該提供是否針對位在日本領域內的顧客等；
- d) 藉該提供所得到的發明效果是否在日本國領域內發現等；

考慮諸情事。當該提供實質地整體來看，得以評價為在日本國領域內進行時，則可以解釋為該當日本國特許法的『提供』。」

在此指出，並不是各考慮要件內容的是非，而是從a)至d)主詞均為「該提供」之點。

於德旺戈事件 II 的智財高院大合議判決，域外適用的考慮要件，附以i)至iv)之記號，整理如下。

「基於這些，從適切保護網路型系統發明有關專利權的觀點，網路型系統之重新作出行為，關於是否該當特許法第2條第3項第1款之生產，即使構成該系統要素的一部分存在國外的場合，綜合考慮：

- i) 該行為之具體態樣；
- ii) 構成該系統之構成中，國內存在的物於該發明中所達成的功能、角色；
- iii) 藉利用該系統，獲得該發明效果之場所；
- iv) 該利用對該發明的專利權人經濟利益所給予之影響；

當該行為能夠被視為在日本領域內進行時，要解釋為該當特許法第2條第3項第1款的生產。」

在此須指出，不是各考慮要件內容的是非，iii)及iv)的主詞不是「生產」，而是生產物的「利用」之點。亦即，域外適用的考慮要件之iii)及iv)，和「生產」的關係並不是以傳統物的生產直接評價，而是以網路型發明的「利用」關係來評價。並有區別「利用」與「使用」之意圖，放在此一要件的上下文中，和美國黑莓機案²²、英國賭場遊戲統統案²³、德國電話預付卡案²⁴的域外適用之判例同樣見到實質同義的「使用（use）」。

日本著作權法第35條第1項的「供課堂的過程中使用為目的」，是有關使用著

²² NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd. (Fed. Cir. 2004)

²³ Menashe vs. William Hill by the British Court of Appeal on 28 November 2002.

²⁴ OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2009-2 U 51/08, LG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2020-4a O 53/19.

作的有體物（複製物）之限制規定，係採「使用」之用語，但對於權利限制對象，不限於複製，還擴大至公開傳輸、公開通訊，設想無體物的利用。故現行法第35條第1項將「以供上課期間使用為目的」的「使用」修改為「利用」。²⁵

德國專利法第9條²⁶，物的發明之「使用（gebrauchen）」與方法發明之「使用（anwenden）」係採用不同的用語。依據Langenscheidt公司的德英辭典，gebrauchen意指use。例如use your head。另外anwenden也有use的意味，但目的語為

²⁵ 2018年修正，2020年4月18日施行，日本著作權法第35條原文。

学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

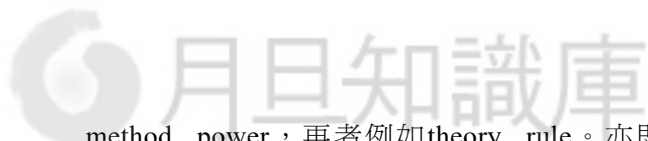
前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

²⁶ 德國專利法第9條原文。§ 9 PatG – Wirkungen des Patents

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder entweder dieses Erzeugnis zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, oder
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten,
3. das durch ein patentgeschütztes Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder entweder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.



method, power，再者例如theory, rule。亦即gebrauchen係以具體物為目的語，而anwenden則以抽象物為目的語。依據Thomas Kühnen的「Patent Litigation Proceeding in Germany」，關於物的發明之「使用（gebrauchen）」，解說「使用，對專利製品的所有可能使用，可理解為意圖之使用」。再者，「理論上必須，（於德國的）使用要求製品的物理存在（physical presence）」。另外關於方法發明的「使用（anwenden）」，解說「方法的保護不限於權利可能指定的任何目的（如果指定了此類目的）」。亦即，方法發明的「使用（anwenden）」由於係以抽象物為對象，在所有具體的事物上的適用、應用都有可能，並不限定於意圖的用途。這點gebrauchen和anwenden有實質的不同。從而和日本著作權法中的「使用」和「利用」之區分異曲同工。

如此一來，在日本不是「生產」專利發明本身，而是以與生產物的「利用（使用）」之關係，將部分域外適用的利用也列入侵權判斷，可說是緩和了與「生產」相關的適用要件。

如上所述，將「生產」定義為功能地再構築，且將域外適用的考慮要件，放置於「利用（使用）」的重點來評價，不是以「生產」認定直接侵害。亦即，不是傳統的「生產」，而是接近於實質的「使用」之概念，來判斷是否該當「生產」。

（三）關於認定直接侵害的妥當性

上述在伍、五、（二）、2.德旺戈事件 I 的智財高院判決中，在與「顯示裝置」有關的請求項1中記載的發明，依特許法第101條第1款認定間接侵害。

一般，請求項增加構成要件の場合，按其程度縮減權利範圍。因此，對顯示裝置（終端裝置）單純形式上增加伺服器的構成要件的「系統」請求項之場合，「系統」的權利範圍比「顯示裝置」更為限定。但是，在上述伍、三、德旺戈事件 II 的智財高院大合議判決中，解釋該當特許法第2條第3項第1款的「生產」，認定直接侵害。亦即，提升了權利保護。

如此一來，該伺服器單僅形式上增加終端裝置構成系統請求項，就被肯認域外適用，該系統請求項的一部分的伺服器於海外實施的場合，得以被認定為直接侵害，從實務的立場來看，涉及實質地擴張權利範圍，視其程度，有增加第三人的監視負擔之虞。本案可理解為該伺服器單純只是資訊（動畫、評論資訊）的分發、接

收，作為該專利發明之資訊處理的特徵部分僅在終端裝置中進行。假定，於本件專利審查中，修正請求項為「顯示裝置」的話，就不是直接侵害，而僅能得到間接侵害的救濟。

(四)關於被告系統的主體

在上述伍、三、(三)將「生產」的概念功能性地再構築，其再構築的定義，於本案認定「在用戶終端機接收上述各檔案的時點，可以說滿足具備本件發明1的所有構成要件的被告系統1重新做出。」以此為前提，判斷「藉用戶終端機接收各文件，用戶不需別的操作，依照被上訴人於伺服器上傳的程式之敘述，自動進行的話，被告系統『生產』的主體應該說是被上訴人。」

的確用戶從終端機接收被告文件以後，用戶無需使用別的操作，依照被上訴人於伺服器上傳的程式之敘述，自動進行。另一方面，為了接收該被告文件，在其前階段，於用戶的終端機中，必須由用戶觸發指定所要的影片之頁數，該用戶行為可評價為透過被上訴人Y管理的網頁之閱覽來進行。在此生產被告系統的主體，為被上訴人Y。

和此關連，有美國Centillion對Qwest案²⁷，聯邦上訴法院之判決。和本案同樣，於伺服器用戶終端機的系統中，判斷是否該當生產之段落，在此引用如下。

「Qwest僅生產所請求系統的一部分。依據美國專利法第271條(a)，所謂生產，必須Qwest組合所請求的全部要素，但Qwest並未如此。是用戶，而不是Quest提供個人電腦的資料處理手段，安裝顧客軟體而完成系統。」亦即，在美國判斷生產的主體，不是被告Qwest，而是用戶。

如上述那樣，在生產概念功能性再構築上，將「生產」的主體認定為經營者的考慮方式，未必是全球通用，這點須注意。

再者，上述伍、五、(二)、2.德旺戈事件 I 的智財高院判決，關於請求項1中的顯示裝置的專利權，以與生產的關係認定間接侵害。述及「本案中，應認定被上訴人的各裝置是透過本案中被上訴人的分發以及上述使用者的安裝而生產的。」亦即，在涉及顯示裝置的用戶終端機為對象的請求項，行使專利權的場合，由被告Y

²⁷ Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communications. Int'l, 631 F. 3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

的分發行爲及用戶事前安裝的行爲之雙方一起構成被告裝置的生產。德旺戈事件 I 與德旺戈事件 II 並未整合。又一般用戶的共同行爲是否構成共同不法行爲，因未檢討，不清楚是採間接侵害和直接侵害無關，而得以成立的獨立說之立場，或間接侵害從屬於直接侵害的從屬說之立場。這樣，涉及根據以用戶終端機爲對象的請求項專利權之權利行使，與前述包含用戶終端機的系統爲對象的請求項有關專利權的權利行使，不同的做法未能整合，實務上有顧慮。日本特許法第101條有視爲侵害的行爲（間接侵害）之規定，而德旺戈案並未一致且深入地探討。

陸、申請專利實務對策

由前述美國、英國、德國、日本法院諸案例，可以了解網路型發明於專利侵害訴訟中的概況，爲增加保護可能性，在申請專利時提供兩個可行之方案。

一、改寫請求項

關於網路型發明之客體，撰寫請求項之問題，首先將資訊處理技術區分爲「輸入」、「處理」、「輸出」的三個要素。將相當於「處理」的構成要素壓縮，再者，設法避免解釋上產生疑義的伺服器等之用語，就不會產生複數主體以及域外適用之問題。另外，關於行爲上之侵權，基於諸外國關連之判例，應該選取「使用」的實施行爲來撰寫。

例如針對伍、一中[請求項1]，在維持內容同一性下，將請求項的請求標的範疇從系統變更爲方法，且不會出現伺服器解釋上容易產生疑義的用語，並嘗試集中在單一主體來撰寫方法請求項。

[請求項1]²⁸

一種於評論分發系統中的評論分發方法，包含：

於第1終端裝置中，藉影片視聽中的第1用戶所賦予的前述影片的第1評論，從前述第1終端裝置接收，

²⁸ 高橋弘史：AI、IoT時代，に対応した特許の「実施」について，パテント，2023，Vol. 76 No. 2。

於第2終端裝置中，將與前述影片同一之影片，藉第2用戶賦予的前述影片的第2評論，從前述第2終端裝置接受，

在前述第1終端裝置以及前述第2終端裝置，將評論訊息發送，前述評論訊息包含，前述第1評論與第2評論，和對應於前述第1評論及前述第2評論各自賦予的時點，顯示以前述影片之最初為基準的影片經過時間的影片播放時間之評論賦予時間，

基於前述影片以及前述評論訊息，將於前述評論賦予時間對應的播放時間，前述影片至少一部分重疊，往水平方向移動的前述第1評論及第2評論，分別在前述第1終端裝置之第1顯示裝置以及前述第2終端裝置的第2顯示裝置顯示，

於前述第1終端裝置及前述第2終端裝置各自中，將前述第2評論顯示在前述第1影片上之際的顯示位置，判定是否與前述第1評論之顯示位置重疊，在重疊的場合，在和前述第1評論不重疊的位置顯示前述第2評論，

於前述第1顯示位置及前述第2顯示位置中，對應前述影片、將前述評論賦予時間的影片播放時間中，前述影片至少一部分重疊，往水平方向移動的前述第1評論及前述第2評論，讓前述第1評論與前述第2評論不會重疊那樣顯示。」

在此設想「使用（use）」的實施行為，改變了請求項的記載方式。專利客體在觀念上為無體物，不限於母國，具有尋求國際保護的智慧財產之性質，以及考量網路世界的技術為無國界之世界，不是因應某一國固有的制度之創設，或某一國固有之解釋，而是應就共同的「使用（use）」的實施行為來撰寫。

為了減輕複數主體之風險，請求項1採用方法範疇，似乎更為安全，這不僅意味請求項配置方式本身，聚焦於單一主體來撰寫請求項也是重要的。上述請求項之改寫，就是在這樣的想法下撰寫的。

另外，關於「使用」行為採彈性解釋的對應之方向，基於諸外國之裁判例，宜朝國際調和的方向解決。

二、不同範疇獨立項

基於AI、IoT技術服務的網路型發明，可舉出美國專利的一個例子US10,339,367。請求項1為方法請求項，聚焦於單一主體。而且也沒有使用伺服裝置之用語來撰寫請求項。其次之獨立項，是基於方法請求項將範疇變更為系統請求



項。此一配置方式，為現在美國該技術領域的主流。

本專利涉及於臉部影像辨識中，將辨識程序的進度狀態疊加在面部影像的顯示技術。（圖2參照）²⁹

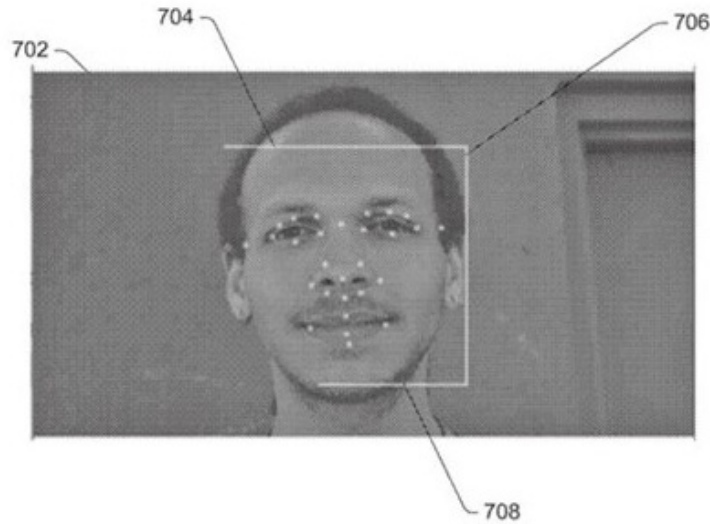


圖2

確認請求項1係以方法範疇來記載。

“1. A method comprising:
obtaining an image of a face;
commencing a face-recognition algorithm that recognizes features of the face;
in conjunction with recognizing the features of the face
displaying an indication of one or more of the features on a rendering of the face; and
displaying, prior to completion of the rendering, a progressive indicator indicating progress for facial recognition processing of the face,
wherein the displaying presents the progressive indicator overlaying a portion of the rendering.”

²⁹ 圖2源自US10,339,367之Fig.7.

在和資訊處理技術有關的「輸入」、「處理」、「輸出」三要素中，“obtaining...”開頭的步驟相當於「輸入」，“commencing...”開頭的步驟相當於「處理」，“display...”開頭的步驟相當於「輸出」。將相當於「處理」的步驟壓縮，將相當於「輸出」的步驟權重增大，較容易取得證據，於牽涉侵害時有利於舉證。再者，不是複數主體而是聚焦於單一主體行為來撰寫，避免出現伺服器裝置等用語。這樣撰寫的請求項，較難發生域外適用以及複數主體之問題，可供實務參考。

本專利確認亦包含系統請求項6如下：

“6. A system comprising:
an image capture device configured to obtain an image of a face of a user of the system;
a face-recognition module including multiple instructions executed to recognize features of the face; and
a display module including multiple instructions executed to display an indication of one or more recognized features of the face on a rendering of the face,
and further configured to display, prior to completion of the rendering, a progressive indicator indicating progress for facial recognition processing of the face,
wherein the display module presents the progressive indicator overlaying a portion of the rendering.”

請求項1和請求項6表現相同的技術，但請求項1以方法範疇來記載，而請求項6則以物的範疇來記載。請求項6係以請求項1為基礎。範疇從方法變換為系統。系統請求項和方法請求項同樣，以單一主體為原則撰寫，雖然未來技術進展，技術特徵有可能由不同主體實行。至少在撰寫當下，應力求迴避產生域外適用和複數主體之問題。

柒、結 語

本文舉出美、英、德、日法院關於網路型發明侵害訴訟之判決例，知悉網路型發明容易產生複數主體及域外適用之問題。為不讓專利保護流於空談，各國法院都有其因應之道。



日本法院對網路型發明的生產，係綜合考慮該行為的具體態樣，構成該系統的要素中存在國內者，對該發明所發揮功能、角色，藉該系統之利用，獲得該發明之效果的場所，該利用對該發明的專利權人經濟利益所給予之影響等，該行為可視為於日本領域內所為時，就該當特許法第2條第3項第1款的生產。將生產以利用之觀點來聯繫。

美國法院對於網路型發明系統的管理以及有益的使用發生在美國的實情後，將美國專利法第271條第(a)項之使用（use），做彈性的解釋，解決域外適用的問題。在德國雖然於域外實行請求項中的一部分步驟，當考慮經濟規範，若為德國域內實現專利方法者所引起的話，便已充分。彈性解釋方法發明的實施行為之使用，來因應域外適用之問題。由於網路型發明並非一般物品，所以在論斷是否侵害時，法院可能以系統或方法的提供或使用所產生的經濟利益考量是否侵權，所以是否影響經濟利益和專利權保護與否有重大相關。英國法院認為主電腦存在何處，在英國國內用戶並不會關心，不能以主電腦存在國外來迴避侵害。

美、英、德，日法院對於網路型發明之請求項，在系統範疇有可能透過彈性解釋，即使有構件存在國外，亦可認定侵害。在方法範疇，若部分步驟在國外執行，於美國有可能無法被認定侵權，在德國若考慮經濟規範，實質可見藉專利方法收取的利益在德國域內獲得，則可以評價該當德國的使用。

美國、英國、德國與日本專利法關於專利侵權，除了直接侵害外還有間接侵害之規定。若網路型發明涉及複數主體，在侵權主體與侵害效果認定上，並不一致。在日本能夠以程式為請求標的，而專用於網路型發明之電腦程式或裝置的提供，可能被視為侵害（間接侵害）。在英國亦有因提供實施專利發明的電腦程式CD而被判為間接侵害。日本智慧財產高等法院關連案件判決也有仍須進一步整合之處。國際上對於網路型發明專利侵害訴訟，大都在注重本國權利人經濟利益、經濟規範考慮下，專利將屬地主義原則就個案彈性解釋法律規定來處理。

網路型發明在專利申請實務上，申請專利範圍第1項可採用方法範疇，並避免複數主體，而以單一主體來撰寫。方法請求項，應避免可以在域外執行之步驟。其次之獨立項，以系統或裝置為範疇，基於前述的1項來改寫。

網路型發明相當於「處理」要素即使在域外實施，侵害認定不成問題。於獨立項中，若未加上相當於「輸出」的要素，於附屬項中似有檢討必要。