

※ 本期報導標題：

由 HTC 律師費案看美國專利訴訟律師費的轉嫁與裁罰 以及專利律師的訴前調查工作

在美國進行專利訴訟通常需要付出極為高昂的律師費，所以律師費也成為原告考慮為何及對誰提起訴訟，或被告衡量要選擇戰爭或和平時的因素之一。而高額的律師費是否能成功轉嫁至對造，甚至及於對造的律師，也值得探討。不久前一則新聞報導指出，智慧手機大廠宏達電在一件由專利授權公司 Intellect Wireless, Inc.(下稱 IW)於 2012 年對宏達電提告的美國專利訴訟中，由於 IW 主張的專利在審查過程為取得專利曾對美國專利局作出不實陳述，因此不只 IW 所提的專利訴訟被駁回，另外今年 7 月法院作出裁定 IW 及其委任的律師，另須支付宏達電該訴訟所產生的律師費用 410 萬美元(約 1.3 億台幣)。

由於 2014 年 4 月美國聯邦最高法院作出了 Octane 與 Highmark 二案關於專利法第 285 條律師費的判決，以下會先作個簡單回顧。而 28 U.S.C. §1927(或稱 Section 1927)規定為何？除此之外美國還有那些重要關於律師費轉嫁(fee-shifting)或裁罰(sanction)的法源？本文將簡單介紹。最後以美國聯邦民事訴訟程序規則 Rule 11 規定延伸，探討美國專利律師的起訴前調查準備工作，以及對於律師費用較之美國微不足道的台灣，帶來有什麼樣的啟發。----- 2

論多人共同參與實施方法專利之「直接侵害」問題

--以 CAFC 就 Akamai 案之全院聯席判決為中心--

方法專利，係指記載了多個步驟的方法請求項所對應的專利權。以涉及網路通訊之專利技術而言，完整執行該技術可能牽涉到用戶端、雲端伺服器、電信業者，甚至其他提供軟/硬體協助的第三方資源等等，這整體技術當中的多個步驟由單一角色執行或由多角色分工執行，而多角色如何分工，存在著多種可能性。

Akamai 案主要爭議在於：多人共同參與實施方法專利，就美國專利法之架構下能否成立直接侵害(direct infringement)？亦或能以誘引侵害(induced infringement)論之？本案自 2012 年 CAFC en banc 合併審理 McKesson 案、2014 年最高法院受理 Limelight 上訴，乃至今日 CAFC en banc 重新審理之判決，皆沸沸揚揚引起科技業、專利及司法各界高度關注。本刊於 2014 年 7 月「論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題—美國聯邦最高法院 Limelight v. Akamai 案介紹」一文(註 1)中，就 Akamai 在地院對 Limelight 提起 703 專利侵害訴訟、幾經波折直至最高法院 2014 年作出判決之過程及爭議，以及對於美國專利法第 271(a)條直接侵害、第 271(b)條間接侵害之法理，乃至直接侵害之單一實體原則皆有相當詳盡之分析及評述。本文擬針對今年 CAFC en banc 對 Akamai 案重新審理之判決進行接續報導，供方法專利權人以及科技相關業者作為參考。----- 9

由 HTC 律師費案看美國專利訴訟律師費的轉嫁與裁罰 以及專利律師的訴前調查工作

■賴 蘇 民 律 師

一、前言

在美國進行專利訴訟通常需要付出極為高昂的律師費，所以律師費也成為原告考慮為何及對誰提起訴訟，或被告衡量要選擇戰爭或和平時的因素之一。而高額的律師費是否能成功轉嫁至對造，甚至及於對造的律師，也值得探討。不久前一則新聞報導指出，智慧手機大廠宏達電在一件由專利授權公司 Intellect Wireless, Inc.(下稱 IW)於 2012 年對宏達電提告的美國專利訴訟中，由於 IW 主張的專利在審查過程為取得專利曾對美國專利局作出不實陳述，因此不只 IW 所提的專利訴訟被駁回，另外今年 7 月法院作出裁定 IW 及其委任的律師，另須支付宏達電該訴訟所產生的律師費用 410 萬美元(約 1.3 億台幣)(註 1)。

本件專利訴訟部分涉及兩件專利 US Patent Nos. 7,266,186 及 7,310,416，主要關於自一訊息中心透過無線網路將來電者的 ID 資訊提供至手機，以及將來電者的 ID 資訊顯示在手機螢幕上的技術。在地方法院及 CAFC 階段，兩件專利都被認定由於對美國專利局有不正行為(inequitable conduct)而不可執行(註 2)，原因是專利發明人也是 IW 的負責人 Daniel Henderson 在申請過程為克服審查引用日期較前的前案，依美國專利法施行細則 37 C.F.R. §1.131 規定提交了一份關於先發明的宣誓書，宣稱所請發明已實際付諸實施(actually reduced to practice)且曾在某個會議中展示等等不實陳述。而法院認定該發明事實上根本從未被付諸實施。隨後宏達電對原告 IW 及原告訴訟律師(註 3)提出律師費的請求，並於今年 1 月獲得法院裁准依專利法 35 U.S.C. §285 原告 IW 需賠償宏達電律師費，且依 28 U.S.C. §1927 原告訴訟律師亦需連帶負責(註 4)，再於今年 7 月裁定金額為美金\$4,090,030.53 元(上合稱 HTC 律師費案)。

由於 2014 年 4 月美國聯邦最高法院作出了 Octane 與 Highmark 二案關於專利法第 285 條律師費的判決，以下會先作個簡單回顧。而 28 U.S.C. §1927(或稱 Section 1927)規定為何？除此之外美國還有那些重要關於律師費轉嫁(fee-shifting)或裁罰(sanction)的法源？本文將簡單介紹。最後以美國聯邦民事訴訟程序規則 Rule 11 規定延伸，探討美國專利律師的起訴前調查準備工作，以及對於律師費用較之美國微不足道的台灣，帶來有什麼樣的啟發。

二、美國專利訴訟案件的律師費轉嫁及相關裁罰的法源依據

HTC 律師費案中，除了前述法院裁准的專利法第 285 條以及 Section 1927 外，針對原告律師的行為，宏達電尚且主張(但並未被法院准許)美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(Rule 11, the Federal Rules of Civil Procedure，下稱 Rule 11)，以及法院的固有權限(the court's inherent power)來請求律師費，分別說明如下：

(一) 專利法第 285 條及聯邦最高法院 Octane 與 Highmark 案

美國專利法第 285 條規定的專利訴訟案件律師費轉嫁為，法院在例外的案件可准予合理

律師費給勝訴的當事人(“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”)。傳統的美國法則(American rule)係要求訴訟當事人各自承擔包括律師費在內的訴訟費用，除非法律另有規定或當事人有不同約定。此乃相對於所謂的英國法則(English rule)係由敗訴一方支付勝訴一方律師費。在美國法則下，其實不論在聯邦法或各州法都不乏有勝訴方可以請求合理律師費的法律規定或判例法，專利法第 285 條即屬其一。該法始於 1946 年專利法修正訂定的 35 U.S.C. §70，本來設計目的是為避免敗訴的侵權人會認為輸掉專利官司的代價不過是等同於付一筆專利權利金而已，然而立法者也同時明白表示並不想讓律師費的轉嫁成為專利訴訟的常態。於是之後在 1952 年專利法修正就加入要件「in exceptional cases」而移列為 35 U.S.C. §285 迄今(註 5)。

在後述 Octane 判例以前，專利法第 285 條的適用主要以 CAFC 在 Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc., 393 F. 3d 1378 (2005) 中的見解為代表，認為成立 exceptional 的情況只有兩種可能：(一)關於訴訟事件有重大不當行為，例如被告故意侵害，或原告取得專利有詐欺或 inequitable conduct(如 HTC 律師費案(註 6))，訴訟上不當行為，濫訴或毫無根據的訴訟，及違反 Rule 11 等情。若無(一)的情事，針對原告專利權人若有(二)：當(1)主觀上提起訴訟係出於惡意；而且(2)客觀上該訴訟並無根據，二者主客觀要件都具備時亦可成立 exceptional。至於所謂客觀上無根據(objectively baseless)則以「如此不合理到沒有合理的訴訟當事人會相信可能成功(註 7)」為條件。最後，Brooks Furniture 案認為可以推定主張一被妥當核准的專利被侵害應是出於善意，所以要成立不正行為或論據案件確屬例外情況時自須證明到明白確信程度(clear and convincing evidence)。

上開嚴格標準果然使得律師費的請求成為例外中的例外，在日益增加的 NPE 訴訟以及修法改革要求聲浪的同時，美國聯邦最高法院適時於 2014 年 8 月 29 日就第 285 條作出 Octane 及 Highmark 二個判決(註 8)。在 Octane 案中最高法院廢棄了前述 CAFC 在 Brooks Furniture 案的許多過於僵化的標準，而認為標準僵化會妨礙到專利法第 285 條所授予地方法院的裁量權。最高法院從解釋第 285 條文出發，認為法條極清楚的就地方法院准許專利訴訟律師費的裁量權就只有一個限制要件——該權限係保留給「exceptional」案件。最高法院說文解字，認為「exceptional」只不過是「uncommon, rare, not ordinary, unusual, special...」等等，進而認定所謂例外狀況只要是關於當事人訴訟立場的實質強度上，可以突出不同於其他人(考慮案件的法律及事實)，或該案件是以不合理的方式來進行訴訟。而地方法院可以自行依個案衡諸整體情狀，以認定一個案件是否為 exceptional。另外，最高法院也否定了 CAFC 原來要求證明要到明確程度的見解，最高法院表示該院在其他律師費用轉嫁規定上並未設定如此高的證明門檻，且第 285 條本身也找不到任何可以正當化高證明標準的內涵，故就像其他民事訴訟或專利案件所採用的通常標準一般，採用優勢證據的標準即可。

至於最高法院在 Highmark 案則是處理 CAFC 對第 285 條案件審理對象的問題。傳統上，上訴法院對於法律問題(questions of law)的決定是重新審查(reviewable de novo)，對於事實問題(questions of fact)的決定則是審查明顯錯誤(reviewable for clear error)，至於裁量事項(matters

of discretion)則採裁量濫用審查(reviewable for abuse of discretion) (註 9)。在上述 Octane 案中，最高法院認為由於決定是否案件構成第 285 條的 exceptional 是屬於地院的裁量，因此上訴法院應只審理有無裁量濫用即可。

(二) Rule 11—美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條

另外一個重要的律師費主張裁罰依據為聯邦民事訴訟程序規則第 11 條，Rule 11 條文頗長，由其標題 Signing Pleadings, Motions, and Other Papers; Representations to the Court; Sanctions 可略知規範對象係僅針對訴訟行為中提出簽名的訴狀、聲請狀及其他文書部分，對法院的聲明以及處罰規定。Rule 11 條文要點為：(a)簽名—律師(或當事人未委任律師者，以下概稱律師)需在每一提出的書狀上簽名；(b)對法院的聲明—律師提出書狀係經過合理調查後保證以下事項：(1)提出並非為不當目的(如騷擾，導致不必要的延滯，或無益的增加訴訟成本)、(2)法律主張有其基礎、(3)事實主張現有或將有證據支持且(4)對事實主張之否認有證據支持或合理基於相信或缺乏資訊(註 10)。(c)處罰—若違反 Rule 11(b)，法院可以對律師或事務所課以適當的裁罰，由於 Rule 11 處罰的性質及主要目的在遏止(deter)相同或相類的情事發生，其中一個罰則選項是法院可以令違反規定者付給對造因違反本條而直接導致之律師費及其他費用(註 11)。

Rule 11 自 1938 年制定後雖然陸續有些修正，但皆未偏離原本制定初衷是要遏止輕率的(frivolous)訴訟，該規定成功使得律師在向法院提出書狀之前可以稍微停看聽一下多多調查。也正因 Rule 11 主要的目的在遏止而非補償，因此，若法院認定有 Rule 11 違反時，會衡量以適當的制裁手段而足以遏止該行為或類似行為的重覆為著眼(註 12)。由條文可知，Rule 11 的發動係由律師簽名向法院呈送書狀開始，因此 Rule 11 明白的只與提出書狀的不正行為有關。相較之下，以下所述的 28 U.S.C. §1927 或法院的固有權限打擊層面更廣，還及於其他的行為。但由於 Rule 11 顯然不以惡意為要件，且書狀包括起訴狀，所以 Rule 11 對專利律師在提起訴訟前的準備工作上扮演極為重要的角色，容後再述。

(三) Section 1927—聯邦法第 28 項中關於律師就過度成本的相關責任

其次亦屬重要的律師費裁罰依據為 28 U.S.C. §1927，聯邦法第 28 項係有關司法機構與程序(Judiciary and Judicial Procedure)的規定，而 Section 1927 則規範了律師就過度成本的相關責任(Counsel's liability for excessive costs)，主要規定律師若以不合理或濫訴的方式(unreasonably and vexatiously)來增加案件程序(multiplies the proceedings)，則法院可以要求其負擔因而超出的成本及合理的律師費(註 13)。

Section 1927 也存在已久，本來制定目的是避免重複或延宕訴訟程序，若是單一訴訟或程序即已足夠則不應刻意不當增加。本條在 1980 年修正如現行規定，明定可以包括律師費。Section 1927 是一個罰則規定，主要目的乃透過要求律師若違反本規定時處以因其訴訟不正行為而致的律師費或不必要的多餘負擔，來遏止不必要的訴訟延滯。因此本條明白的是以控制司法程序被濫用為其目的。本條與 Rule 11 裁罰係針對書狀提出有所不同，Section 1927 較為

廣義而與其他訴訟行為皆可能關聯，其構成要件只要：(1)律師的重複行為延宕程序，且(2)律師的行為係不合理且是濫訴。至於主觀上要有惡意或只是過失即已足夠法院實務則有不同看法，意見未趨一致(註 14)。然而，由可以制裁的行為範疇或不正行為的態樣來看 Section 1927 是比 Rule 11 要廣得多。雖是個案判斷，但如同 HTC 律師費案一般，法院雖未認可 Rule 11，但不妨礙 Section 1927 的成立(註 15)。

(四) The Court's Inherent Power—法院的固有權限

法院一般的固有權限是美國聯邦法院自 19 世紀以來即長期所支持者。該權限並非由特定法規所規範，而以藉由授予法院必要的控制或指揮權以管理其事項而達成案件的有秩序及快速的處置為其出發點。因此，基於固有權限的制裁，一般被認為是有必要保護使司法程序免於被濫用或阻礙，以確保法院命令的遵守，進而保全法院的權威及尊嚴。法院固有權限目的可能包括多種：遏止，補償以及處罰，但主要目的應是為了司法程序的改善(註 16)。因此，法院固有權限制裁只能適用於惡意濫用訴訟程序的狀況，此不同於前述 Section 1927(惡意與否法院見解不一)，也比不以惡意為要件的 Rule 11 來得嚴格。但在行為態樣上則可說比 Rule 11 或 Section 1927 來得廣，可說是無邊無際而包括所有可能的訴訟濫用，甚至法院外的不正行為亦有可能成立。但由於此一法院固有權限並無直接的立法控制，故法院通常會以較為嚴謹的裁量來行使。

三、由 Rule 11 看專利律師的訴前調查工作

前述 Rule 11 形塑了美國專利律師的訴前調查工作。提起專利訴訟當然在策略面上有些一般考慮事項：先瞭解並建立訴訟目標，進行成本(或風險)—效益(或報酬)的分析，要明瞭對手以及市場競爭環境，並預估實際訴訟成本或經費等。接下來基於 Rule 11 要求，具體而言，專利律師至少有以下起訴前的準備或確認事項(註 17)：

(一) 解析專利，解釋專利範圍

原告律師(含專利師)必須解析專利，即閱讀專利說明書與申請專利範圍，以及相關檔案歷史(含申請、維護，甚至相關國內外專利家族)，與發明人會談，與專利技術領域技藝人士討論，以分析相關技術直到律師能夠充分了解發明技術。

依 Rule 11，律師在向法院提出專利訴訟起訴狀前要先解釋相關所欲主張專利的申請專利範圍。在此律師要留意解釋時的立場，必須是在審視完相關資料後所提出的合理而非輕率的解釋，不能因客戶指示或要求而違背其專業或喪失獨立自主性。

(二) 進行專利侵害的調查與分析

關於被控侵權產品的調查蒐證，律師在合理所允許的情況下，有必要親自查看或檢查侵權品。若無正當理由原告完全不去嘗試蒐證取得侵權品，美國法院是可能會認定有違反 Rule 11(註 18)，因為該律師「無法提出所指控直接侵害的任何事實基礎」且「並未進行充分的合理訴前查詢」。只有在特殊狀況時，包括實在無法取得侵權品或當時間急迫例如有起訴時效壓

力時，律師方可能被免除此種訴前檢查義務。在檢視分析侵權品後，利用前述解釋專利範圍的結果，律師應該可以進行專利侵害分析，並作出有否侵害以及是文義侵害或均等侵害的判斷。

需再次強調的是，雖然律師要與其客戶緊密合作，且不排除向客戶徵求意見，但 Rule 11 所要求者乃律師獨立進行分析作業。

(三) 有效性分析

本件 Intellectual Wireless, Inc. V. HTC Corp. 乙案涉及美國舊專利法先發明主義案件所特有、需建立構思概念(Conception)及付諸實施(Reduction to Practice)的時點。當然美國專利法修正 AIA 的一個重大變革是將先發明主義接軌國際成為先申請主義，但對較老的專利，律師要留意二個發明有關的日期：(1)專利發明被構思出來的日期，以及(2)專利發明被 constructively 或實際(actually)付諸實施的日期。這二個日期攸關專利效力新穎性或進步性時得否作為適格前案證據時間點的問題，對被告而言尤其重要，因為此乃於訴訟發展中有效性抗辯的關鍵。其他的有效性分析如可能的前案檢索等，由於專利推定有效之故，或許在要求上不應比前列第(一)及(二)點來得多。

(四) Rule 11 的考慮點

由於專利訴訟通常會涉及許多事實及法律爭執，所以基於 Rule 11 所要求的起訴前調查事項當然也不會少。除了前述專利的解釋、侵害及有效性外，律師也可能有些其他的事項要調查，包括原告有無起訴適格，是否當事人有專利授權，是否有主張專利不可執行的可能等(例如 Intellectual Wireless, Inc. V. HTC Corp. 案是於取得專利的過程對專利局有詐欺行為)。是故起訴前，律師必須進行合理且稱職的調查，且律師的主張必須不可以有由客觀的觀點來看，毫無根據的法律或事實。若是進行侵害分析時是基於一個輕率的專利範圍解釋，而該解釋明顯與所主張專利範圍，說明書及圖示相扞格，而無其他支持時，是有可能會導致 Rule 11 的裁罰。

最後，充分的訴前調查除了可以符合 Rule 11 的要求外，也可能隱涵可能避免其他律師費轉嫁機制或裁罰的可能性。例如包括 Rule 11 違反在內的不當行為，極可能可以成立專利法第 285 條中的 exceptional。所以，律師進行充足的訴前調查，不只是為了符合 Rule 11，也可降低被認為有上揭 285 例外情況，或構成其他如 Section 1927 或法院固有權限裁罰的發生。

四、 結論

本文透過 HTC 律師費案簡單介紹美國專利訴訟案件的律師費轉嫁及相關制裁的法源。在我國，勝訴的一方可否向敗訴一方請求律師費？我國民事訴訟法只規定上訴第三審的案件必須委任律師為訴訟代理人(註 19)，而律師費作為訴訟費用之一部，依法只有第三審的律師費勝訴當事人必然可以向敗訴當事人主張(註 20)，實務上最高法院所核算專利訴訟第三審的律師費一件約只在新台幣 3 到 6 萬元左右。在此並非斷言第一、二審律師費完全無法取回，因為訴訟兩造可能在訴前、訴訟中的契約或和解等合意就會處理到，而若可以證明訴訟當事人

係濫用訴訟程序等行為而符合民法侵權行為相關要件，並非絕對不可能加以求償。另民事訴訟法第 249 條第 2、3 項規定，基於防杜原告濫訴，保障被告之權益，並合理分配司法資源(註 21)，亦針對原告在法律上顯無理由、法院得不經言詞辯論而逕以判決駁回的濫訴，規定得處以新台幣 6 萬元以下的罰鍰。然而，讀者可以清楚理解到，相關規定或實務，或者主張困難，或者金額不大，遏止原告濫訴的實效並不大(註 22)。

當筆者在法院上碰到沒有先作足功課的對造時，除了無奈以外內心難免浮現出美國 Rule 11 對律師訴前調查準備的要求或制裁的內容，當然台灣美國國情不同，律師收費更是天差地別，在此介紹美國 Rule 11 及相關律師費轉嫁或裁罰等規定的目的，除了作為專業律師永無止境的自我期許外，也藉此提供一般當事人選擇專利律師時的一個判斷高標準，最終的希望是我國專利權執行層面從參與者到裁判品質的改善，以及包括專利申請案在內的整體大環境與競爭力皆能有所提昇，與讀者諸君共勉之！

※ 註釋

1. 可參見 <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20150801/36698027/> 瀏覽日期 2015/11/23。
2. 參見 *Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.*, 910 F. Supp. 2d 1056 (N.D. Ill. 2012), affirmed, 732 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2013)。
3. 本件被裁罰的原告訴訟律師為 Raymond Niro, Paul Vickrey, Paul Gibbons 與 David Mahalek 等 4 人。至於專利申請時的代理人 Robert K. Tendler 亦因申請的不正行為被美國專利局處以 4 年停職處分。
4. 參見 *Intellectual Wireless, Inc. V. HTC Corp.*, 2015 WL 136142 (N.D. Ill. Jan. 8, 2015)。
5. 參見 *Patent Law and Practice*, 4th ed., Herbert F. Schwartz (2003), pp 224-228。
6. HTC 律師費案中，就是否成立專利法第 285 條的 exceptional，IW 本來有所爭執但後來放棄不爭，而只爭執費用的額度部分。而關於計算核給多少律師費才算合理，法院採用 “lodestar method” 的算法，即以按時收費法計算該訴訟合理地耗費時數乘上合理的小時費率作為基礎值，之後再加上一些調整因素，有興趣者可參見 HTC 律師費案判決。
7. 參見 *iLOR, LLC v. Google, Inc.*, 631 F. 3d 1372, 1378 (2011)。
8. *Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc.*, No. 12-1184，及 *Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt Sys. Inc.*, No. 12-1163。
9. 參見 *Pierce v. Underwood*, 487 U. S. 552, 558 (1988)。
10. Rule 11(a) (b) : (a) Signature. Every pleading, written motion, and other paper must be signed by at least one attorney of record in the attorney's name—or by a party personally if the party is unrepresented. (b) Representations to the Court. By presenting to the court a pleading, written motion, or other paper—whether by signing, filing, submitting, or later advocating it—an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances: (1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the cost of litigation; (2) the claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for extending, modifying, or reversing existing law or for establishing new law; (3) the factual contentions have evidentiary support or, if

- specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and (4) the denials of factual contentions are warranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on belief or a lack of information.
11. Rule 11(c) : Sanctions. (1) In General. If, after notice and a reasonable opportunity to respond, the court determines that Rule 11(b) has been violated, the court may impose an appropriate sanction on any attorney, law firm, or party that violated the rule or is responsible for the violation. Absent exceptional circumstances, a law firm must be held jointly responsible for a violation committed by its partner, associate, or employee. (2) Motion for Sanctions. A motion for sanctions must be made separately from any other motion and must describe the specific conduct that allegedly violates Rule 11(b). The motion must be served under Rule 5, but it must not be filed or be presented to the court if the challenged paper, claim, defense, contention, or denial is withdrawn or appropriately corrected within 21 days after service or within another time the court sets. If warranted, the court may award to the prevailing party the reasonable expenses, including attorney's fees, incurred for the motion. (3) On the Court's Initiative. On its own, the court may order an attorney, law firm, or party to show cause why conduct specifically described in the order has not violated Rule 11(b). (4) Nature of a Sanction. A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation.
 12. 參見 *And the Chill Goes on – Federal Civil Rights Plaintiffs Beware: Rule 11 Vis-a-vis 28 U.S.C. 1927 and the Court's Inherent Power*, Loyola of Los Angeles Law Review, Danielle Kie Hart (2004), pp 649-655。
 13. 28 U.S.C. §1927 : Any attorney or other person admitted to conduct cases in any court of the United States or any Territory thereof who so multiplies the proceedings in any case unreasonably and vexatiously may be required by the court to satisfy personally the excess costs, expenses, and attorneys' fees reasonably incurred because of such conduct.
 14. 前揭註 12。
 15. HTC 律師費案中，原告訴訟律師因為無法對被指控已知悉宣誓書有不實陳述乙事提出辯駁，而被法院作不利認定。
 16. 前揭註 12。
 17. 參照 *Patent Litigation 2015: Understanding the IP Monetization Problem*, Robins Kaplan LLP (2015), pp 4-9。
 18. 參見 *Pellegrini v. Analog Devices*, Fed. Cir. 2008。
 19. 參照我國民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項。
 20. 參照我國民事訴訟法第 466 條之 3 第 1 項、第 77 條之 25 第 2 項及第 78 條。
 21. 民事訴訟法新論，王甲乙、楊建華、鄭健才著，民國 94 年 10 月版，頁 287-288。
 22. 筆者所碰到最為不屈不撓的對造，該君在智慧財產法院一共提起數十件訴訟，三審敗訴確定後亦對筆者所代表的被告當事人提起數度再審之訴及再審上訴三審，每件三審敗訴後皆被核定數萬元不等的律師費，然而事實證明如此金額並不足以遏阻該君持續訴訟的決心。

論多人共同參與實施方法專利之「直接侵害」問題 --以 CAFC 就 Akamai 案之全院聯席判決為中心--

■黃詩芳 專利師

一、前言

方法專利，係指記載了多個步驟的方法請求項所對應的專利權。以涉及網路通訊之專利技術而言，完整執行該技術可能牽涉到用戶端、雲端伺服器、電信業者，甚至其他提供軟/硬體協助的第三方資源等等，這整體技術當中的多個步驟由單一角色執行或由多角色分工執行，而多角色如何分工，存在著多種可能性。

Akamai Technologies, Inc. and MIT v. Limelight Networks, Inc. 案件(下稱 Akamai 案)即涉及方法專利中的多個步驟係由多人共同參與實施(divided infringement)之問題。繼美國聯邦最高法院受理 Limelight Networks, Inc. (下稱 Limelight)之上訴而於 2014 年 6 月 2 日作出廢棄聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)在 2012 年 8 月 31 日所作的全院聯席審理(en banc)的判決並發回重審後，CAFC 依循最高法院指示重新審視美國專利法第 271(a)條的直接侵害問題，並於 2015 年 8 月 13 日再次以全院聯席作出判決。

Akamai 案主要爭議在於：多人共同參與實施方法專利，就美國專利法之架構下能否成立直接侵害(direct infringement)？亦或能以誘引侵害(induced infringement)論之？本案自 2012 年 CAFC en banc 合併審理 McKesson 案、2014 年最高法院受理 Limelight 上訴，乃至今日 CAFC en banc 重新審理之判決，皆沸沸揚揚引起科技業、專利及司法各界高度關注。本刊於 2014 年 7 月「論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題—美國聯邦最高法院 Limelight v. Akamai 案介紹」一文(註 1)中，就 Akamai 在地院對 Limelight 提起 703 專利侵害訴訟、幾經波折直至最高法院 2014 年作出判決之過程及爭議，以及對於美國專利法第 271(a)條直接侵害、第 271(b)條間接侵害之法理，乃至直接侵害之**單一實體原則**皆有相當詳盡之分析及評述。本文擬針對今年 CAFC en banc 對 Akamai 案重新審理之判決進行接續報導，供方法專利權人以及科技相關業者作為參考。

二、先前 CAFC en banc 及最高法院之見解(註 2)

在了解本次 CAFC en banc 重新審理之判決前，本文首先針對先前 CAFC en banc 之判決，以及最高法院廢棄該判決之理由摘要整理如下。

先前 CAFC en banc 合併審理 Limelight 案及 McKesson 案，並以富爭議的 6 比 5 多數決議推翻 CAFC 合議庭「依單一實體(single party or single entity)原則判斷無直接侵害」的判決，捨棄了專利法第 271(a)條的**直接侵害**判例法的途徑，改以第 271(b)條間接侵害的**誘引侵害**理論，適用在案件現有事證上並作成被告成立誘引侵害的認定。該判決創造出一個誘引侵害在多人共同參與實施的態樣下如何成立侵害的新理論。其判決揭示，第 271(b)條將侵害專利責任擴張至誘引人以**建議、鼓勵或其他方式誘使他人從事侵害行為**，本質上具備了誘引人與被誘引人等多人參與分工的特性，與本件爭議核心即多人共同參與實施方法專利相似。該判決

亦表示，固然完全同意「誘引侵害必需以有直接侵害成立」的前提，但**誘引侵害中的直接侵害並不限於需以單一實體來實現直接侵害**。

最高法院受理 Limelight 之上訴，並在 2014 年 6 月全體一致決議廢棄了 CAFC en banc 的判決，其中理由主要如下：

(一) CAFC en banc 判決實際上違反「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」

最高法院明白表示 CAFC en banc 在前述判決中誤解了方法專利侵害的意義。方法專利請求項的要件為數個步驟所構成，在判例法下，**除非所有的步驟都被執行，否則不會成立侵害**。而專利係包含請求項中所有元件之整體，請求項中的一部分元件，分開觀之，並非專利權所授予之範圍。故專利請求項中所有的元件在定義專利發明的範圍上都被視為重要(material)，而專利權所涵蓋者乃請求項要件的整體組合。

基於上述方法專利侵害的意義，因此「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」之從屬理論一向是毫無疑問的，且在本案訴訟過程中無任一方對此爭執。

然而依 CAFC en banc 判決見解，可能會發生在無直接侵害或直接侵害人存在的情形下，仍可成立誘引侵害，被告必需對所誘使而並未構成侵害的行為負誘引侵害責任，如此無異實際上已違反了此一重要前提，法院要如何衡量專利權人的權利究竟有無被侵害？也就是說，依此理論，法院必需平行發展出兩套侵害法體系，一套用於直接侵害，另一套用於誘引侵害。

(二) 當國會希望讓誘引行為在不構成直接侵害下仍應負侵害責任時，國會很清楚知道該怎麼作(立法論)

最高法院同時指出，如同 Deepsouth 案與其後立法的第 271(f)(1)條，1972 年的 Deepsouth 案在當時與本案情況一樣，同屬無法可管而成為爭議。國會藉由立法而使專利權的行使擴張至「境外組裝行為」，該條文主要針對在美國境內供應專利發明的所有或重要部分的元件並誘引使該元件在美國境外進行組合，而該組合若是發生於美國境內則會構成侵害專利的情況，來規定幫助侵害應負侵害責任，相當於建立了專利屬地主義的例外。

當年在 Deepsouth 案中，最高法院並不認定有幫助侵害，理由是該機器未在美國境內組裝，故直接侵害從未發生過。類似的道理，在本案中，所有方法專利請求項步驟無法歸因於單一個人時，直接侵害就沒有發生，Limelight 自不需對未成立侵害的行為背後之誘引而負責。法院不該從解釋論上去創設一個無侵害行為的誘引侵害，特別是目前國會之立法並未擴張誘引侵害的範圍。

因此，最高法院將本案發回 CAFC 重審，並強調不論是否因為單一實體原則而使得第 271(a)條適用變得狹隘，CAFC en banc 不應為了檢討單一實體原則適用結果不妥當而錯誤解釋與適用第 271(b)條誘引侵害。

三、CAFC en banc 重新審理之判決(註 3)

CAFC 再次以全院聯席審理本案而在 2015 年 8 月 13 作出「被告雖未執行全部步驟但因

為剩餘步驟由被告的客戶執行係可歸因於被告，因此成立**直接侵害**」之判決。全體法官無異議之理由如下：

(一) 美國專利法第 271(a)條下的多人共同參與實施方法專利

當方法專利中的所有步驟係由單一實體執行或可歸因於單一實體，則發生第 271(a)條下的直接侵害。CAFC en banc 在這次判決中闡述所謂「美國專利法第 271(a)條下的多人共同參與實施方法專利」—當有多於一的行為人涉及方法專利步驟的實施，法院必須判斷是否其中一者的行為可歸因於另一行為人，使得有一個單一實體須負起侵害責任。對此，CAFC 在這次判決中明確指出在下述之兩組情況下，法院皆會判定為該實體應為其他人的執行方法專利中之步驟負責：其一、此實體「指導或控制其他人」執行；以及其二、這些行為人「構成一共同事業體(joint enterprise)」。

其中有關判斷「指導或控制其他人」，CAFC 接著考慮轉承責任(vicarious liability)的一般性原則。以往，法院只有當一個行為人透過代理或合約關係而與另一人一起執行方法專利中的步驟，才認定該行為人需負起侵害責任。現在，CAFC 做出結論：當一被控侵害者對於受專利保護之方法中的步驟執行的**動作參與或利益獲取具有重要影響**，且其建立了**執行的方式或時間點**，則同樣也會被判定為須負起第 271(a)條下的侵害責任(註 4)。

另一種情況是，當二個或更多的行為人「構成一共同事業體」，所有行為人皆可承擔其他人的行為，使得每一行為人對其他人執行的步驟負有責任。是否為共同事業體，須證明存在以下四個要件：

1. 群體中各成員表述或所默示的協議。
2. 該群體要實現的共同目標。
3. 在該等成員之間追求該目標之財務群體。
4. 對於事業體方向有相等的發言權利，其賦予相等的控制權。

CAFC en banc 表示，專利法第 271(a)條並非如先前所廢棄合議庭判決(註 5)所述之僅限定於委託代理關係、契約安排以及共同事業體；相反地，要判斷直接侵害，應該是考量是否所有的方法步驟可歸因於一單一實體。上述判斷途徑相信是與第 271(a)條之條文本身、法令上下文、其背後的立法目的以及我們先前的判例法更加地一致。

(二) 適用於本案之重要事證

本案所有細節無須在此判決書中再次重述，然而以下構成基本事證。

2006 年，Akamai 在美國麻州聯邦地方法院對 Limelight 提起專利侵害訴訟，聲稱 Limelight 侵害其數個專利，其中包括有關「用以在網際網路傳送內容的方法」的' 703 專利。兩造在庭審過程中皆同意：Limelight 雖執行了方法請求項中大部分步驟，但是由 Limelight 的客戶執行 tagging 步驟以及 serving 步驟。證據提供完畢後，地院法官對陪審團對進行指示：若 Limelight 指揮或控制其客戶的行為，則 Limelight 須為其客戶所執行 tagging 及 serving 步驟負有侵害責任。陪審團裁定 Limelight 侵害' 703 專利的請求項 19-21 及 34。然而在 CAFC

作出 Muniauction 案判決後，地院同意 Limelight 以 Muniauction 案為由提出的 JMOL 而重新審理，依法律 (as a matter of law) 判決 Limelight 不須負侵害責任。

CAFC en banc 之重審推翻地院判決並維持陪審團之裁定。該陪審團聽取實質證據從而裁決 Limelight 指揮或控制其客戶對於其餘方法步驟的執行，使得所有方法步驟歸因於 Limelight。特別是，Akamai 提出了以下之證據來進行論證：(1) Limelight 以執行 tagging 及 serving 步驟做為其客戶使用其內容傳送網路的條件；(2) Limelight 建立其客戶執行的方式或時間點。

就第(1)點，陪審團聽取 Limelight 要求所有客戶簽署一標準契約之證據。該契約描述了當顧客要使用 Limelight 服務所應執行的步驟，包括如何 tagging 及 serving。因此，實質證據指出 Limelight 以執行 tagging 及 serving 步驟做為其客戶使用其內容傳送網路的條件，或 Limelight 規定、決定了其客戶對於其服務的使用。

就第(2)點，一旦客戶與 Limelight 合作，Limelight 會發出一封歡迎信件，內容告訴客戶 Limelight 雇用的技術帳戶管理員會引導他們進行實作。Limelight 還提供逐一步驟指示、提供指導手冊，告訴客戶如何 tagging 內容；Limelight 的工程師會協助安裝及執行確保品質的測試，以及排除客戶遭遇的技術問題。綜而言之，Limelight 的客戶並不是僅僅採用 Limelight 的指導而自行獨立運作，相反地，Limelight 建立了其客戶執行的方式或時間點，使得客戶可從執行這些方法步驟中獲得服務。

因此，CAFC en banc 在此作出結論，Akamai 在庭審中提供的事證使陪審團可作出「Limelight 指揮或控制其客戶執行方法請求項中剩餘步驟」的裁決；本案實質證據支持陪審團之裁決，方法請求項中所有步驟由 Limelight 執行或可歸因於 Limelight，Limelight 應負直接侵害責任。本案上訴所提及的其餘議題發回受理上訴的合議庭審理。

四、 結論

諸如涉及網路通訊之電腦軟體以及醫學診斷治療等領域之方法專利，依據近年來美國各級法院判決趨勢，常有在訴訟過程中遭質疑不具專利適格性而判決專利無效之情事。不僅專利取得屢遭挑戰、有效性維持不易，即便獲准之專利有效，方法專利權人就侵害主張上也存在相當難度，包括方法請求項所描繪技術非具體物而舉證難度高，以及需證明存在單一行為人實施所有請求項所有步驟要件而構成專利法第 271(a)條之直接侵害。又，即便依第 271(b)條容許將侵害責任擴張到建議、鼓勵或其他方式誘使他人從事侵害行為的誘引人，且專利權人真正欲控告之對象確實為背後操控者或協助者，然而「成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提」之大原則絲毫無減主張侵害之難度。

雖理論上在方法專利申請之初應儘可能撰寫出「單一實體即可實施所有步驟」請求項以利主張權利，然而科技日新月異，就今日規劃由特定角色執行之技術，欲預測十年後本質相同之技術的運作模式變遷發展，恐怕需視技術領域及個案而論。即便在申請之初可料想方法步驟切分由不同角色執行，然而是否有必要窮盡列舉所有分工之排列組合、而由單一行為人

執行之步驟能否被認可仍足以彰顯發明特徵，則又是另一涉及成本及審查時程之實務議題。

今日 CAFC 以全院聯席就 Akamai 案重新審理作出之判決，針對美國專利法第 271(a)條下的多人共同參與實施方法專利，在論述單一實體原則方面逐漸走向狹隘之際作出了**較具彈性的教示**，對於方法專利權人而言不啻為一劑強心針。當然，這不代表專利權人對於「所有步驟係由單一實體執行或可歸因於單一實體」之舉證責任或難度，以及專利申請人對於規劃請求項之原則有任何改變，專利權人及專利申請人對於每一程序仍應審慎為之。

相對地，此一較具彈性的直接侵害判斷途徑，對於在美國從事相關技術服務之業者而言則是產生了較大不確定性，**即便規避了方法專利當中部分步驟的實作恐怕仍存在侵害專利之風險**。亦即，例如在美國提供軟體服務之業者，除了避免執行受美國方法專利保護之全部方法步驟之外，尚應考量到其本身是否對於執行其餘步驟的第三人之動作參與或對於利益獲取具有重要影響、是否建立了執行方法，以及考量是否相當於與第三人構成共同事業體，不得不慎。

※ 註釋

1. 賴蘇民律師，「論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題—美國聯邦最高法院 Limelight v. Akamai 案介紹」，聖島智慧財產權實務報導十六卷七期，2014 年 7 月出刊。
2. 詳參聖島智慧財產權實務報導十六卷七期賴蘇民律師大作。
3. CAFC en banc 2015 年之判決為：Akamai Technologies, Inc., and MIT v. Limelight Networks, Inc., 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417 (Fed. Cir. 2015)。
4. 原文：We conclude, ...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.
5. 在地院判決 Limelight 不侵害、Akamai 敗訴之後，Akamai 上訴而由 CAFC 合議庭(panel)審理。摘錄自最高法院判決原文："A panel of the Federal Circuit affirmed, explaining that a defendant that does not itself undertake all of a patent's steps can be liable for direct infringement only "When there is an agency relationship between the parties who perform the method steps or When one party is contractually obligated to the other to perform the steps." 629 F. 3d, at 1820. Since neither of these conditions was met in the present case, the Federal Circuit panel held that Limelight could not be held liable for direct infringement."

總所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台北所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台中所	台中市西區臺灣大道2段220號32樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台南所	台南市東區裕農路375號6樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路505號6樓之1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高雄所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588