

※ 本期報導標題：

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

最近在美國的專利爭訟問題隨著知名高科技企業間連綿不絕的專利戰火以及國會針對抑制 NPE 濫行起訴研擬法案等等議題而熱潮不退，美國聯邦最高法院(下稱最高法院)也未置身事外，包括本文介紹的 **Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., et al.** 案(下稱 **Limelight** 案)在內，最高法院今年(2014 年)已陸續完成了在 2013 年 10 月會期受理審查的 6 個案件並作出判決，顯現出來對專利案件青睞有加的程度也如同夏天氣溫的上升，創下最高法院數十年以來的紀錄。----- 2

美國 ITC 訴訟實例與判斷可專利性之固有性原則---由 **Motorola v. ITC and Microsoft** 案談起

近年來，微軟與摩托羅拉這兩家科技大廠之間的專利訴訟戰火持續延燒，其中涉及手機、遊戲機、平板電腦等相關產品，相關的技術則包含行動裝置之同步技術、無線傳輸技術、影像解碼等等，以下表格即簡要列出兩家公司在美國的專利訴訟案。而在這一系列的專利訴訟案中，微軟於 2010 年 10 月 1 日提起的侵權訴訟，是同時向美國國際貿易委員會(International Trade Commission，以下簡稱 ITC)與華盛頓州西區地方法院(Washington Western District Court)提起的。其中在 ITC 的訴訟後來又上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC)，CAFC 則於 2013 年 12 月 16 日作出判決。

有鑑於國內申請人對於 ITC 訴訟程序較為陌生，故在此嘗試藉由介紹 CAFC 上述之 **Motorola v. ITC and Microsoft** 案來幫助了解 ITC 訴訟程序。在本案中，摩托羅拉曾試圖以微軟專利無效來抗辯，其無效理由包含微軟專利為先前技術所預見而無效，一般來說，可預見性在判斷上通常較為單純，但其中若涉及固有性原則(Doctrine of Inherency)時，則在判斷與適用上會增添變數，故本文亦針對固有性原則作一討論。----- 11

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

■賴蘇民 律師

壹、前言

最近在美國的專利爭訟問題隨著知名高科技企業間連綿不絕的專利戰火以及國會針對抑制 NPE 濫行起訴研擬法案等等議題而熱潮不退，美國聯邦最高法院(下稱最高法院)也未置身事外，包括本文介紹的 *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., et al.* 案(下稱 *Limelight* 案)在內，最高法院今年(2014 年)已陸續完成了在 2013 年 10 月會期受理審查的 6 個案件並作出判決(註 1)，顯現出來對專利案件青睞有加的程度也如同夏天氣溫的上升，創下最高法院數十年以來的紀錄。

與氣候熱度不相上下的，是這波全球經濟景氣在金融危機後的顯著回溫，特別是代表美國科技公司的 NASDAQ 指數創下自 2000 年網路科技泡沫以來的新高，科技持續的快速發展充分表現在幾年來一直是舞台聚光焦點的行動通訊技術與智慧手機、平板電腦，此外也不乏有新商機或商業模式如雲端運算、物聯網與第三方支付等，成為新的話題。在此同時，本件最高法院所作的 *Limelight* 案判決關於網路資訊傳送方法的專利侵害事件也就別具意義，最高法院係廢棄了美國聯邦巡迴上訴法院(下稱 CAFC)在 2012 年 8 月 31 日所作的全院聯席審理(en banc)判決(註 2)。而 *Limelight* 案的爭點牽涉到方法專利技術被多個行為人分工實施(divided or split infringement)或共同參與實施(joint infringement)時如何方屬構成專利侵害？以及究竟成立何種侵害，是直接侵害(direct infringement)或是誘引侵害(induced infringement)？等等問題。本件最高法院的判決對於當前科技發展特別是分工細微且極為活絡的資訊網路科技方面有一定的重要性，故為文介紹。

貳、案件背景

首先簡介本文案件所涉問題：美國專利法及判例對於專利侵害的態樣有明白的定義—當單一行為人實施所有侵害要件時，該行為人需負美國專利法(下同)第 271(a)條的直接侵害責任；當行為人(誘引人)誘使單一之他人(被誘引人，即直接侵害人)實施所有侵害要件時，該誘引人則需負第 271(b)條的誘引侵害責任。然而，問題常發生在於，當直接侵害的行為並非只有一人、而是由多人共同參與完成時，若是其中並無任何一人實施全部的專利構成要件，則應如何判斷有無專利侵害？若有侵害，是直接侵害或是誘引侵害？兩者要件有何不同？在本件案例事實中，被控侵權者自己有實施了一部分方法專利請求項的步驟，並誘使其他人完成剩餘步驟，如此並無任一人曾完成所有步驟，有否專利侵害？另外一種類似的案例類型(即 *McKesson* 案，如後述)，被控侵權者自己並未親自實施任何方法專利步驟，而是誘使多人共同分工完成所有步驟，但被誘引人中亦無任一人有實施所有步驟，則應如何判斷專利侵害的成立？

一、系爭專利－US Patent No. 6,108,703 (’703 專利)

系爭’703 專利的專利權人是麻省理工學院，該專利約是在 2000 年網際網路經歷蓬勃發展之後泡沫化時代前後的產物，技術內容係關於使用一種「內容傳送網路(content delivery network, or CDN)」來傳送電子資料或數位內容的方法，特別是關於如何提高企業網站在網際網路終端使用者瀏覽或存取網頁內容時的網路資料傳輸效能。被上訴人 Akamai Technologies, Inc.(下稱 Akamai)是系爭專利的專屬被授權人，Akamai 的商業模式主要是在各個不同地點分散設置許多伺服器，而擁有或經營網站的內容提供者會與 Akamai 簽約而將網頁內容的一部分透過 Akamai 分散伺服器的協助而傳送至網路終端使用者。依’703 專利技術，可對內容提供者網站網頁中的某些內容成分進行指定(通常是針對較大的檔案如影像或音樂檔等)，並將之儲存在 Akamai 伺服器上供使用者存取。本案爭議步驟在於指定網站網頁中的某些元件儲存在 Akamai 的伺服器上(即所謂 tagging，貼標) (註 3)的動作，’703 專利揭示，藉由分析許多內容提供者不同的網頁內容資料尖峰流量模式，配合使用者在地緣上嘗試存取網頁的需求量分佈，加上配設分散於不同位置的多個資料儲存備份伺服器，Akamai 就可以幫助網站經營者或企業網站客戶大幅提昇其網路使用者存取或瀏覽網站的速度。

上訴人 Limelight Networks, Inc.(下稱 Limelight)也經營上述的內容傳送網路 CDN 業務，並確實有執行了’703 專利中部分的數個步驟，但是，Limelight 並未自行將其客戶網站上欲儲存在 Limelight 伺服器上的內容成分予以 tagging，而是要客戶自行處理 tagging。雖然本件被上訴人 Akamai 主張事實上 Limelight 對客戶就如何 tagging 有「提供指示及提供技術協助」等行為，但可以肯定的是，Limelight 並未自己執行 tagging 步驟。

二、案件過程與爭議

Akamai 於 2006 年在美國麻州聯邦地方法院對 Limelight 提起’703 專利侵權訴訟，案件進入陪審團審理，陪審團原本已裁決 Limelight 成立侵害而需給付 4 千萬美元損害賠償，然而，就在地院判決之前 CAFC 作成了 Muniauction 乙案(註 4)認定被告所為關於使用電腦系統購買金融商品的方法，並未直接侵害原告的專利，因為被告只執行原告專利請求項中一部分的步驟，其餘步驟則由被告的客戶來完成，而被告確實有提供其客戶使用指示以便存取被告的系統。之所以不成立侵害，CAFC 係由「方法專利直接侵權需要一單一行為人執行了全部的方法步驟」此一命題出發，並將所謂單一行為人(single party or single entity，下稱單一實體)解釋為：「雖然實際上是有多個實體執行，但存在一單一實體之被告對該整體程序有**控制或指揮(control or direction)**，使得每一個專利步驟之實施皆可歸因於(attributable to)該單一控制方之被告」，則如此亦符所謂單一實體原則，被告成立了方法專利的直接侵權。CAFC 此種非侷限於形式意義的單一行為人實施所有專利步驟構成直接侵害，筆者姑且稱之為**實質單一實體原則**，本文中除非另有指明，否則所提到的單一實體原則皆應理解為實質的單一實體原則。在 Muniauction 案中因為被告對自己並未實施而由其客戶來完成執行之相關步驟部分被認定為並不具備控制或指揮關係，因此 CAFC 認定無直接侵害。

在地院原本即將面臨敗訴的 Limelight 立刻以 Muniauction 案為由向地院提出 JMOL，地院予以接受並作出專利不侵害的決定，因為 Muniauction 案見解排除了原先成立侵害的認定，理由在於'703 專利的 tagging 步驟係由網站內容提供者所實施，而 Limelight 就此並不具備控制或指揮關係，進而判決 Akamai 敗訴。Akamai 不服上訴，受理的 CAFC 合議庭(panel)基於判例的單一實體原則意旨，認為除非「有**雙方代理關係(agency relationship)**存在」，否則不得將所有步驟實施歸因於被告一方。CAFC 合議庭認為，Limelight 雖有透過契約指示客戶去 tag 要儲存在 Limelight 伺服器的網頁內容成分，但因為該契約並未賦予 Limelight 可控制其客戶，所以客戶的 tagging 並不可歸因於 Limelight，判決 Limelight 並未構成**直接侵害**。

同時期另外有一類似爭議存在的 McKesson 案，CAFC 合議庭也如同判例以及 Limelight 案，依單一實體原則判斷無直接侵害。後續 CAFC 便核准了全院聯席(en banc，下稱 CAFC en banc 法院)合併審理 Limelight 案及 McKesson 案，並以 6 比 5(註 5)多數決議推翻上開二案的合議庭判決，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。CAFC en banc 法院這次決定捨棄專利法第 271(a)條的**直接侵害**判例法的途徑(因為有單一實體則要求控制、指揮或代理等可歸因要件)，而透過第 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。

CAFC en banc 法院認為第 271(b)條誘引侵害責任的成立，在方法專利請求項時只需被告執行了一部分步驟，並鼓勵其他人去執行其餘步驟，即便在不存在任何一人基於單一實體原則而可被認為是直接侵權人的情形下(即行為人之間不需存有控制、指揮或代理關係)，也可成立誘引侵害。CAFC en banc 法院表示並不爭執「若無直接侵害則無間接侵害」的前提，但認為「證明有直接侵害，與證明有單一實體之直接侵權人係不同二事」。簡單講，在方法專利的多人共同參與的侵害判斷上，CAFC en banc 法院係透過誘引侵害以便與直接侵害的單一實體原則脫鉤，認定誘引侵害並不適用單一實體原則。CAFC en banc 法院某種程度推翻了 Muniauction 案等判例所建立的法則，並創設了新的誘引侵害理論，所以不只院內有不少不同意見，最高法院也決定受理此一爭議的上訴。

參、多人共同參與實施方法專利的直接侵害與誘引侵害

最高法院認為本案所呈現的法律問題在於：**當沒有任何人成立第 271(a)條或其他法規下的直接侵害時，是否被告仍需負第 271(b)條的誘引侵害責任？**最高法院衡酌法條文字結構以及判例法後，給了否定的答案，並以全體一致決議廢棄了 CAFC en banc 法院的判決。本文整理說明相關議題如下：

一、直接侵害與誘引侵害－兼論 CAFC en banc 法院的見解

所謂直接侵害的內涵為，當單一行為人實施所有專利請求項要件時所構成專利法第 271(a)條(註 6)的侵害。雖然直接侵害用語本身法律並無明文規定，但判例法與學說對此概念的內涵並無歧見。在侵害態樣分類上相對於直接侵害的是間接侵害，包括專利法第 271(b)條的誘引侵害及第 271(c)條的幫助侵害。與本案相關的第 271(b)條規定誘引侵害為「Whoever actively

induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」用語極為精簡。CAFC en banc 法院是如何透過誘引侵害來論述多人共同實施方法專利的侵害？

首先，CAFC en banc 法院認為，因為第 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(註 7)，本質上具備了誘引人與被誘引人等多人參與分工的特性，而與本件爭議核心即多人共同參與實施方法專利相似。筆者在此補充一下，為何另外一種間接侵害態樣即第 271(c)條的幫助侵害不會被拿來這裡探討？要知道幫助侵害不只限於物品專利，於方法專利亦有適用，但因幫助侵害在方法專利所強調的仍是販賣用以實施方法專利的主要專利元件、該元件無實質非侵害用途等，與本文案例的分工實施不同方法專利步驟尚屬有間。

CAFC en banc 法院認為某種程度上誘引侵害可說是有時比直接侵害窄一點，有時比直接侵害寬一點。直接侵害是一種絕對侵權責任(strict liability tort)，但誘引侵害並不是，誘引侵害要求誘引人要知悉被誘引的行為會構成專利侵害。然而，誘引侵害並不要求被誘引人必需是誘引人的代理人或是出於誘引人的指揮控制而為侵害行為，而是如前述只需誘引人以建議、鼓勵或其他方式誘使從事侵害行為即足。CAFC en banc 法院接著表示，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。故在主張誘引侵害時，權利人要證明有直接侵害，與要證明有單一實體實現直接侵害係屬不同二事。若誘引人明知地誘使多人來共同實施侵害專利(即 McKesson 案)，而該多個被誘引人也做了相關行為，則並無理由只因單一實體原則無法符合，誘引人就不需負誘引侵害責任。同樣的，如果誘引人自己實施了一部分步驟，另外誘使他人實施其餘步驟(即 Limelight 案)，硬套單一實體原則會導出不侵害的結論，如此對照若誘引人自己完全不實施任何步驟而僅誘使他人實施全部步驟，反而應成立誘引侵害的結果，顯然輕重有所失衡。另外，CAFC en banc 法院也引用 1952 年美國專利法、侵權行為法以及聯邦刑事法的幫助教唆規定，來支持自己變更判例並創設理論的決定。

二、間接侵害成立需以有直接侵害成立為前提

如前所述，成立間接侵害需以有直接侵害成立為前提(即所謂間接侵害從屬於直接侵害之「從屬說」)，CAFC en banc 法院表示並不爭執，此外，即便是被上訴人對此也不爭執。最高法院表示基於判例法這個前提當然是毫無疑問的(註 8)，然而，最高法院認為 CAFC en banc 法院的問題是出在根本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(註 9)。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) (註 10)，而專利權所涵蓋者乃請求項要件的整體組合，而無其他。」因此，最高法院或許認為 CAFC en banc 法院雖然名義上不爭執有直接侵害方有誘引侵害這個前提，然而依 CAFC en banc 法院判決見解，可能會發生在無直接侵權或直接侵權人存在的情形下，仍可成立誘引侵害，如此無異實際上已

違反了此一重要前提。

三、多人共同參與實施方法專利應否適用單一實體原則的爭論

(一) CAFC 向來判例：不論直接侵害或誘引侵害，皆需符合單一實體原則

前已述及，所謂實質單一實體原則是美國判例法針對專利的多人共同參與侵害態樣，要求需有一單一實體控制或指揮其他參與人，或其他參與人係代理而為侵害行為，而使得每一個專利步驟的實施皆可歸因於該單一實體，而可被認定為實際上實施了所有侵害要件而需負**直接侵害**的責任。至於在間接侵害的情形，因為間接侵害需以直接侵害成立為前提，既然直接侵害需符合單一實體原則，自然在邏輯上**間接侵害**(含誘引侵害及幫助侵害)之成立也因有直接侵害前提之故而需符單一實體原則。本件案例之所以在地院以及 CAFC 合議庭被認定不侵害理由即在此。

這些觀點對於被告在不侵害的抗辯上極為有利，除了前述的 Muniauction 案以外，CAFC 有幾個判例也採取這樣的立場，例如在 2007 年的 BMC 案(註 11)即明揭，因為被告並未執行所有方法專利步驟，且並無基礎可以說被告是以其他行為人代理執行其餘被告所未親自執行的步驟、而需為之負責，判決被告不侵。BMC 案法院這樣的立場明顯是**把敗訴責任歸之於未能撰寫出「單一實體即可實施所有步驟」方法專利請求項的原告一方**。

接續 BMC 案之後還有前述的 Muniauction 案，以及 Golden Hour 案(註 12)，都提到在共同參與分工侵害行為的情況下，必需有一人對方法專利請求項所有步驟的執行有所「控制與指揮」。CAFC 在 Golden Hour 案中提到，案件證據顯示在**二個軟體商之間存有的策略性夥伴關係**，仍不足該當單一實體原則所要求的控制與指揮關係。此外，在 CAFC en banc 法院審理前的 Limelight 案及 McKesson 兩案 CAFC 合議庭，係認為在 Limelight 案中 Limelight 與客戶間契約關係，或 McKesson 案中的醫生病患關係，皆不足以該當單一實體原則所要求的代理關係。

(二) CAFC en banc 法院變更見解：誘引侵害不需符合單一實體原則

CAFC en banc 法院在多人共同參與侵害方法專利的判斷上，係透過誘引侵害以便與向來判例之直接侵害單一實體原則脫鉤已如前述，在結果上算是推翻了判例見解。然而，或許認知到此舉茲事體大，CAFC en banc 法院在判決中明言不針對第 271(a)條直接侵害的判例法進行討論或審查，因為目前的案件並不需探討直接侵害的問題，而只需透過第 271(b)條的誘引侵害即足以解決，進而廢棄並發回 Limelight 及 McKesson 兩案(其中 McKesson 案隨後因兩造和解而未再上訴最高法院)，而就 Limelight 案表示共同參與要成立第 271(b)條誘引侵害的證明要件為：(1)Limelight 知悉 Akamai 的專利；(2)Limelight 執行專利中大部分的步驟；(3)Limelight 誘使網路內容提供者執行所餘步驟(即 tagging)；及(4)網路內容提供者有執行所餘步驟。

對此一 en banc 決議，持不同意見的 Judge Linn 及其他三名參加大法官認為，法院並無權限更動第 271(b)條的要件，因為修法是國會的權限。另一位單獨不同意見的 Judge

Newman 則認為多數意見形同創設法律來允許割裂適用直接侵害以及誘引侵害。而這些不同意見論點，之後有被最高法院所採納。

四、最高法院的見解

最高法院認為，CAFC en banc 法院的見解會使得第 271(b)條誘引侵害適用標準變得不確定，如果被告必需對所誘使而未構成侵害的行為負誘引侵害責任，則法院將如何衡量專利權人的權利究竟有無被侵害？例如，假設被告誘使他人執行了含有 12 個步驟的方法專利中的一個步驟，且其他 11 個步驟都無任何人執行，而該執行步驟是方法專利中最重要的一個步驟，則情況會如何？因為依照 CAFC en banc 法院的見解，只要被告有鼓勵侵害，且有一部分的步驟被執行，是有可能構成誘引侵害的。如此形同法院必需平行發展出兩套侵權法體系，一套用於直接侵害，另一套用於誘引侵害。

最高法院接著引用第 271(f)(1)條規定來說明，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，用以主動誘引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，來規定應負侵害責任(換言之，若無本條特別規定，此一行為原本是不構成侵害專利的)。最高法院表示，如同第 271(f)(1)條，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(也就是立法論)。法院不該從解釋論上去創設一個無侵害行為的誘引侵害，特別是在國會已經在立法上有所選擇不去任意擴張誘引侵害的範圍。

最高法院認為，CAFC en banc 法院似乎採取一種理論，認為 Limelight 及其客戶所執行的'703 專利相關步驟，只要將所有執行步驟視為由相同人來執行若會成立侵害，即可成立誘引侵害。對此，最高法院引用一個幫助侵害判例 Deepsouth 案(註 13)，表示與幫助侵害同屬間接侵害類型的誘引侵害也有相同道理。Deepsouth 案是上述第 271(f)(1)條規定制定前的案例，在當時與本案情況一樣同屬無法可管而成為爭議，Deepsouth 案的被告在美國境內製造了專利機器的所有零件並將零件出口至美國境外由其外國客戶自行組裝，依屬地原則該外國客戶的組裝行為並不構成美國法律的違反，然而不論在 Deepsouth 案或本案，若依照本案 CAFC en banc 法院的理論，被告所誘引或幫助的行為將被認定為侵害——在 Deepsouth 案只要該機器視為在美國境內組裝，對比於本案則只要將所有執行步驟歸為由相同人來執行，將會成立侵害。然而當年在 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。

前述 CAFC en banc 法院固然引用了侵權行為法理，即侵權行為法中有所謂共同行為分擔的侵權行為責任，即使個別參與人的行為獨自看來都不會造成侵害(例如有多個行為人，每個人都對河川投入微量污染物，而總合累積後的污染量卻可以導致傷害)。最高法院認為這樣的侵權行為法理是無法比附援引於本案的，因為這種分擔的侵權行為確實有一個原告利益受到傷害的結果產生，對比本案，則'703 專利有否受到侵害，卻成問題。

CAFC en banc 法院表明不針對第 271(a)條直接侵害於 Muniauction 案等案件中所建立的單一實體原則進行審查，最高法院也採取同樣立場，而表示了在本件發回後 CAFC 可自行決定是否以及如何檢討 Muniauction 案等案件所建立的標準。然而最高法院還是強調，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 法院為了檢討單一實體原則適用結果妥當性的要求，並無法正當化其對第 271(b)條誘引侵害的錯誤解釋與適用，以及此舉所致使專利侵害標準變得浮動而難以預測的可能後果。

肆、 結論

首先，本文所討論到多人共同參與實施侵害專利的爭議通常只會出現在**方法專利**上，因為在**物品專利**的情形，由於必定會產生一個最終侵害完成品，所以直接侵害一定會發生，而至少最終產品的完成者將會是直接侵害者。這樣的認知對於要尋求美國專利保護的人提供了一個專利撰寫時的指導方針——在專利技術有可能會被多人共同參與實施時，為避免因為實質單一實體原則而被法院否定有直接侵權，若專利無法以裝置請求項保護而只能主張方法項時，儘可能將方法項寫成所有步驟必定會由單一實體來完全執行。

其次，從專利權行使的角度來看，本案涉及美國有關方法專利由多人共同參與是否成立專利侵害的問題，由上述案件背景介紹可知，本案在各審級的決定可說是翻來覆去，即在 CAFC en banc 法院也無法形成大多數共識，且全院聯席決議也立刻被最高法院所廢棄，由此我們應該可以看出，**有關方法專利多人共同參與侵害的問題在專利制度裡確實是個極富爭議性的問題**，並非想當然爾就可任意將他人所執行的步驟歸因給被告一人。筆者認為，背後原因之一是專利權這個無體財產權不易掌握的特性使然，如同筆者過去為文探討專利損害賠償額難以精確計算的道理，這樣的不確定性在某些狀況下會發生在連是否成立侵害都有疑問。然而，前者(損害賠償額)的不確定僅是量的差異問題，後者(是否成立侵害)的不確定性卻是**有無違法而應負侵權責任的是非問題，更需慎重以對**。在專利制度如此發達的美國，最高法院所採取的也是比較審慎的立場，不會輕率的歸因至被告以便跳到侵害的結論(註 14)。

CAFC en banc 法院迴避了直接侵害的成立問題，另闢蹊徑企圖由誘引侵害處理此一爭議，顯然是採取有利方法專利權人主張權利的立場，惟此舉不只最高法院無法認同，民間亦有許多反對聲浪，許多重量級資訊網路公司及高科技企業，包括 Google, Cisco, 及我國的 HTC 都提出法庭之友狀反對 CAFC en banc 法院的見解，表示如此將對科技業造成無法估計之負擔，因為現今科技業者所提供之產品(如一支智慧手機)或服務(如各式各樣的線上服務)，使用者有太多可能的利用方式，業者也會盡量的加強其產品與其他平台間的相容性，以增加效能達到更好的使用者體驗。想像有個智慧手機用戶下載一個 APP 軟體執行了某些程序，背後的參與者包括手機製造商提供硬體裝置、軟體業者開發作業系統或應用程式、及電信業者提供通訊傳輸。當中許多主體參與而都只執行了一部分的程序，硬要說是誰在誘引誰侵害，也是剪不斷，理還亂。所以不只民間業界，連美國政府行政體系機構 USPTO 以及司法部也都提出法庭之友狀反對這樣的誘引侵害理論。

大家都知道專利制度目的是國家鼓勵發明人公開研發成果，賦予專利排他權保護作為交換，以促進產業發展。而所謂發明的公開以及專利排他權的保護，則以專利說明書特別是申請專利範圍為核心。在方法項申請專利範圍已明確界定必須執行多個步驟時，公眾必然會認為只執行其中一部分步驟，不會構成侵權。如此公眾信賴基礎若有本質上的變更，依本案美國最高法院見解，非國會立法明文規範其態樣不可。本件 CAFC en banc 法院自創誘引侵害理論，但基於法院作為司法機關不宜過度混淆「立法」與「司法」界限的權力分立理念，美國最高法院所作本案維護法安定性的判決，堪稱妥當。

※ 註釋

1. 最高法院於 2014 年 6 月 2 日除判決本件 LIMELIGHT 案外，同日亦對一有關專利揭示要件即申請專利範圍應多明確記載發明才夠明確的 NAUTILUS, INC. v. BIOSIG INSTRUMENTS, INC. 案件作出判決。在 6 月 19 日判決的 ALICE CORPORATION PTY. LTD. v. CLS BANK INTERNATIONAL ET AL. 案則是處理軟體商業方法專利可專利標的問題。另外於 4 月 29 日作出兩件判決則是與 NPE 議題相關而在探討敗訴方何時需負擔律師費問題，即 HIGHMARK INC. v. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM, INC. 及 OCTANE FITNESS, LLC v. ICON HEALTH & FITNESS, INC. 兩案。而年初 1 月 22 日所判的 MEDTRONIC, INC. v. MIROWSKI FAMILY VENTURES, LLC 案則認為確認之訴 DJ 中專利權人雖是訴訟被告，但仍需負專利侵害的舉證責任。
2. CAFC en banc 判決為：Akamai Technologies, Inc. and MIT v. Limelight Networks, Inc. 2009-1372, -1380, -1416, -1417 AND McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corporation 2010-1290 (Fed. Cir. 2012)。
3. 系爭‘730 專利請求項 34. A content delivery method, comprising: distributing a set of page objects across a network of content servers managed by a domain other than a content provider domain, wherein the network of content servers are organized into a set of regions; for a given page normally served from the content provider domain, **tagging** at least some of the embedded objects of the page so that requests for the objects resolve to the domain instead of the content provider domain; in response to a client request for an embedded object of the page: resolving the client request as a function of a location of the client machine making the request and current Internet traffic conditions to identify a given region; and returning to the client an IP address of a given one of the content servers within the given region that is likely to host the embedded object and that is not overloaded.
4. Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (2008)。
5. 持不同意見的 5 位法官，分別為 Judge Linn (Judges Dyk、Prost 及 O’Malley 參加)，以及 Judge Newman。
6. 第 271(a)條：「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.」

7. 參見 Arris Grp., Inc. v. British Tele-comms. PLC, 639 F.3d 1368, 1379 n.13 (Fed. Cir. 2011); 及 Tegal Corp. v. Tokyo Electron Co., 248 F.3d 1376, 1379 (Fed. Cir. 2001); 或 Nat'l Presto Indus., Inc. v. West Bend Co., 76 F.3d 1185, 1196 (Fed. Cir. 1996)等案。
8. 參照 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S 336, 341 (1961)案。另可參照美國最高法最近一個誘引侵害案例 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A., 131 S. Ct. 2060. 2068 (2011)。
9. Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S 336, 341 (1961)。
10. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U. S. 17, 29 (1997)。
11. BMC Resources Inc. v. Paymentech LLP, 498 F.3d 1373, 1375 (Fed. Cir. 2007)。
12. Golden Hour Data Sys. Inc. v. emsCharts Inc., 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010)。
13. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518 (1972)。
14. 在我國多人共同參與侵害專利，還會涉及民法第 185 條共同侵權行為的解釋適用，以及間接侵害的立法政策問題，頗為複雜，限於篇幅，不在本文討論。

美國 ITC 訴訟實例與判斷可專利性之固有性原則

---由 Motorola v. ITC and Microsoft 案談起

■林俊安

壹、前言

近年來，微軟與摩托羅拉這兩家科技大廠之間的專利訴訟戰火持續延燒，其中涉及手機、遊戲機、平板電腦等相關產品，相關的技術則包含行動裝置之同步技術、無線傳輸技術、影像解碼等等，以下表格即簡要列出兩家公司在美國的專利訴訟案。而在這一系列的專利訴訟案中，微軟於 2010 年 10 月 1 日提起的侵權訴訟，是同時向美國國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱 ITC）與華盛頓州西區地方法院（Washington Western District Court）提起的。其中在 ITC 的訴訟後來又上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱為 CAFC），CAFC 則於 2013 年 12 月 16 日作出判決。

有鑑於國內申請人對於 ITC 訴訟程序較為陌生，故在此嘗試藉由介紹 CAFC 上述之 Motorola v. ITC and Microsoft 案來幫助了解 ITC 訴訟程序。在本案中，摩托羅拉曾試圖以微軟專利無效來抗辯，其無效理由包含微軟專利為先前技術所預見而無效，一般來說，可預見性在判斷上通常較為單純，但其中若涉及固有性原則（Doctrine of Inherency）（註 1）時，則在判斷與適用上會增添變數，故本文亦針對固有性原則作一討論。

兩家公司間互相指控侵權訴訟回顧如下：

2010 年 10 月 1 日 (本文介紹之案例)	微軟向摩托羅拉提出侵權訴訟，指出摩托羅拉侵犯其 9 項專利，這 9 項專利皆屬於手機軟體應用端。
	後續：美國 ITC 初判微軟勝訴，摩托羅拉侵權。摩托羅拉上訴至 CAFC，並維持 ITC 之決定（2013 年 12 月 16 日）。
2010 年 11 月 9 日	微軟再度向摩托羅拉提出第二波侵權告訴，授權合約焦點都集中在微軟所推出的遊戲機 Xbox 上。
	後續：微軟勝訴，在美國取得初步禁制令（preliminary injunction）（2012 年 4 月 10 日）。
2010 年 11 月 10 日	摩托羅拉在美國南佛羅里達地方法院以及西威斯康辛地方法院，一口氣提出了 16 項的專利侵權控訴，控訴的專利也擴及電腦與遊戲技術。
2010 年 11 月 22 日	摩托羅拉聯合 General Instrument Corporation 公司在美國 ITC 提出 ITC 337 申訴，要求調查微軟的非法使用專利與不公平行為。
	後續：美國 ITC 初步裁定摩托羅拉勝訴，微軟 Xbox 侵權（2012 年 4 月 24 日）。
2010 年 12 月 23 日	摩托羅拉再次發動攻擊，針對微軟之遊戲機 Xbox 360 系列產品與其配件 Kinect 遊戲系統（Kinect Gaming System）提起侵權訴訟。
資料來源：見（註 2）	

貳、案情介紹

一、背景介紹

(一) 訴訟背景

2010 年 10 月 1 日，微軟向 ITC 提起專利侵權訴訟，主張摩托羅拉進口和販賣的部分行動裝置侵犯微軟的 9 項專利，其中包含 US6,370,566 專利（下稱 '566 專利），而摩托羅拉提出抗辯，主要主張微軟專利無效以及微軟專利未能滿足國內產業要件(Domestic Industry Requirement)。經 ITC 初步裁定(Initial Determination)與複審(Review)後，認為微軟專利有效並且滿足國內產業要件。摩托羅拉不服 ITC 決定，遂上訴至 CAFC。雖然 ITC 的調查涉及微軟的多個專利，但上訴至 CAFC 時僅涉及 '566 專利。

(二) 簡介依美國關稅法 337 條款向 ITC 提起訴訟(註 3)

由於本案涉及在 ITC 中的訴訟過程，故先針對此作一簡單介紹。美國專利權人在提出侵權訴訟時，可向法院或 ITC 提出，而由於向 ITC 提起訴訟相對於向法院具有一些經濟上與時效性之優點，因此有越來越多的美國專利權人選擇於 ITC 訴訟，又或者也可以同時向 ITC 與法院提起訴訟。ITC 訴訟主要是根據美國關稅法第 1337 條之規定(簡稱 337 條款)，其賦予 ITC 可就專利權人所提出之被告進口或販賣侵害專利權物品至美國之行為進行調查。但 ITC 要受理調查必須滿足一些特定條件，其中一條件為，原告必須證明系爭權利在美國境內有產業存在或正在建立產業，此即稱為「國內產業要件」。而國內產業要件又包含兩個子要件，分別為經濟要件(Economic Prong)與技術要件(Technical Prong)。其中經濟要件包含：(A)對工廠及設備有重要投資；(B)雇用大量勞工或投入大量資金；(C)對該等物品之開發利用行為有實質投資，該行為包括工程設計、研發或授權等。當符合經濟要件後，表示原告已於國內建立產業，接著還要證明該產業使用了系爭權利之技術，如此方能符合技術要件。而本案判決中的其中一議題即涉及微軟之系爭專利權是否符合國內產業要件而能使 ITC 啟動調查。

二、系爭專利介紹

'566 專利請求一種包含一個人資訊管理 (Personal Information Manager, 簡稱 PIM) 的行動裝置，所述 PIM 典型地是用來管理行程、通訊及類似任務的應用程式，微軟 Outlook 就是 PIM 的一個例子。在 ITC 調查過程中，微軟最終以請求項 1、2、5 及 6 項來控訴摩托羅拉。其中，請求項 1 為 '566 專利之唯一獨立請求項，請求項 2、5、6 為其附屬項。請求項 1 之內容如下(註 4)：

一種行動裝置，包含：

- 一物件儲存器；
- 一應用程式，其組配來維護該物件儲存器中的物件；
- 一使用者輸入機制，其組配來接收使用者輸入資訊；
- 一同步元件，其組配來將儲存在物件儲存器中的各個物件與儲存在一遠端物件儲存

器中的遠端物件同步；

一通訊元件，其組配來與一包含該遠端物件儲存器的遠端裝置通訊；以及

其中，該應用程式更組配來，基於該使用者輸入資訊，產生一個會議物件以及一個電子郵件行事曆請求物件。

簡言之，'566 專利之請求項 1 之主要技術內容為一種用於產生會議物件與電子郵件行事曆，並可進一步和電腦進行行事曆同步的行動裝置。

參、ITC 之決定

在 ITC 調查過程中，摩托羅拉最初對 '566 專利的侵權提出抗辯。摩托羅拉主張，對應於系爭請求項之同步元件(synchronization component)的被控侵權特徵是位於一個伺服器，而非如系爭請求項所請求是在摩托羅拉的被控侵權行動裝置上。摩托羅拉還主張：「基於伺服器之同步方式相較於基於客戶端之同步方式，在根本上是以不同的方式來同步」。然而，摩托羅拉隨後放棄上述不侵權之抗辯，並予以讓步而不再提出爭執，而改以「系爭請求項因不符美國專利法第 102 條(可預見性)、103 條(非顯而易見性)規定而無效」，以及「微軟未能滿足美國關稅法 337 條款之國內產業要件的經濟要件」這兩點來抗辯。ITC 之行政法官於 2011 年 12 月 20 日作出初步裁定，以下爰分點說明初步裁定之意見：

- (1) 行政法官認定摩托羅拉並未證明其所提出的先前技術，個人數位助理--蘋果牛頓 MessagePad，涵蓋系爭專利所請求的同步元件，故行政法官駁回摩托羅拉對系爭請求項之可預見性的抗辯。摩托羅拉爭論，揭露於牛頓連接工具軟體(Newton Connection Utilities software)的使用手冊中的同步功能，證明 MessagePad 滿足此一限制條件(按：該限制條件是指行動裝置包含同步元件)。但事實上，該使用手冊中所提及的該軟體是安裝於桌上型電腦而非行動裝置。雖然行政法官認為同步元件存在於蘋果牛頓 MessagePad 中似乎是合理的，但行政法官認為「假設性推論(inference of a possibility)」並未能達到明確且令人信服的證據層次。
- (2) 關於顯而易見性，行政法官認定摩托羅拉並未指出先前技術的範圍及內容。摩托羅拉爭論，從微軟專家史密斯博士所供稱可證明多種請求項限制是先前技術中已知的，且存有動機去將這些功能實施於行動裝置上。行政法官認定這些結論性和廣義的陳述並無法提升至明確且令人信服的證據。
- (3) 行政法官認定微軟滿足國內產業要件。摩托羅拉爭論，微軟在技術要件是涉及行動裝置，而在經濟要件則涉及被指稱是不同產品的行動裝置之作業系統。根據摩托羅拉之論點，依據不同產品來滿足此兩種要件是不適當的。但行政法官駁回此一論點，並作出「作業系統及運行該作業系統的行動裝置對國內產業要件而言是單一產品」之認定。

據此，摩托羅拉提出上訴，請求訴請 ITC 委員會複審，ITC 則確認了行政法官在相關部分的裁決。委員會同意，蘋果牛頓 MessagePad 沒有滿足同步元件的限制，ITC 並肯認行政法官對於顯而易見性之認定。在國內產業要件上，ITC 也已經確認但採用經修改的理由。ITC

確認微軟符合關稅法 337 條款(a)(3)(同註 3)中的特定小節之規定，並否決摩托羅拉對於微軟在技術和經濟條件上不適當地依賴不同產品之論點。ITC 因此認定作業系統僅僅是整個行動裝置的一部分，而並非是一個獨立的產品。

肆、CAFC 之判決

摩托羅拉不服 ITC 的決定而上訴至 CAFC，並於上訴時提出以下主張：(1)系爭請求項中的同步元件只是一種單純用來協助通訊及同步的軟體，而不具有積極主動管理的能力。(2)為了完成同步化，同步元件必然地必須出現在蘋果牛頓 MessagePad 及桌上型電腦兩者中。以下爰分點說明 CAFC 之意見：

(1) 關於固有性

摩托羅拉的第一個論點顯示了在申請專利範圍解讀上的爭議。但無論是 ITC 或其行政法官均未解讀「同步元件(synchronization component)」之用語。而且儘管先前基於客戶端及基於伺服器端同步的爭議，還有即使是當摩托羅拉承認侵權時，兩造雙方也都沒有提及申請專利範圍解讀之爭議。因此在系爭請求項中，「同步元件組配為用於同步」只留下其通常意義。以行動裝置底下的同步元件做為標的而賦予其在主動及物動詞之使用，其在意義上，需要做到比起任何軟體讓行動裝置可以有任何一點點的運作，或者是讓行動裝置可以完全被另外一個裝置來控制的運作，而要來的更多。在該通常意義之下，摩托羅拉的主張沒有說服力。

如同前述，ITC 之行政法官認定，確實可能推論蘋果牛頓包含了一個同步元件，但這個假設性的推論並無法提升到明確且令人信服的證據層次。而 ITC 亦認為摩托羅拉僅表明「蘋果牛頓可能具有一個同步功能，而沒有指出提供該同步功能的元件在哪裡」。因此，行政法官及 ITC 皆認定，不存在明確且令人信服的證據證明：在蘋果牛頓 MessagePad 中具有同步元件，無論該元件是主動地管理（處理、控制）同步，或者僅協助同步。而摩托羅拉仍聲稱同步元件是固有地(inherently)存在於蘋果牛頓 MessagePad 中。摩托羅拉引用 '566 專利和專家證詞作為支持。

CAFC 在此首先論述 '566 專利，該專利並未描述可實現同步的唯一方法是使用一個設置在行動裝置上的同步元件。'566 專利反而只是簡單地描述其達成同步之手段，碰巧涉及一個設置在行動裝置上的同步元件。'566 專利並未提及其他的可能性。因此，沒有被提及的這個事實，並不能證明達成同步之手段包括：牛頓連接工具手冊中所提到的步驟，一定得由一個設置在行動裝置上的同步元件才能完成。

此外，專家証詞同樣是無用的，而且摩托羅拉沒有解釋即認為同步功能已揭示於牛頓連接工具手冊，該手冊須於蘋果牛頓 MessagePad 上之軟體執行。CAFC 認定行政法官和 ITC 未不合理地認定上述結論無法達到清楚且明確的證據標準。行政法官和 ITC 也沒有不合理地對待微軟專家所坦白承認關於牛頓 MessagePad 滿足同步元件之限制條件的論述。

簡言之，牛頓連接工具手冊僅是說明牛頓連接工具利用 Newton 2.0 作業系統工作，且其同步化也許是利用蘋果牛頓 MessagePad 被初始。然而，手冊未證實其是扮演哪些角色；若有的話，也是蘋果牛頓 MessagePad 的同步化中的作業系統所擁有。雖然作業系統可能地允許 MessagePad 去執行所有的工作，但實質證據支持 ITC 的結論，也就是，摩托羅拉未對作業系統必然需要任何額外可符合作為同步構件容量提出明確且令人信服的證據，而且固有性(inherency)並非僅是「機率(probabilities)」或「可能性(possibilities)」。

(2) 關於顯而易見性

而摩托羅拉的顯而易見論點沒有表現更好。首先，摩托羅拉沒有清楚地確定其舉出的先前技術的範圍及內容，或提供任何有關某些先前技術參考文件使一特定請求項顯而易見的論點。摩托羅拉反而依據微軟的專家，史密斯博士，有關'566 專利中所討論的先前基於桌上型電腦的個人資訊管理器之陳述。但是史密斯博士的承認本身不足以負起摩托羅拉證明無效性的責任。摩托羅拉的顯而易見分析描述僅是結論性且一般性的句子。行政法官沒有義務去猜測摩托羅拉主張什麼樣的先前技術組合，及那些參考文件如何使請求項無效，且 ITC 也同意這樣的見解。

CAFC 肯認 ITC 之認定，因為摩托羅拉負有證明系爭請求項在發明時已是顯而易見的責任，包括確定先前技術的範圍及內容，及先前技術與系爭請求項之間的差異。但是摩托羅拉只提供了來自微軟的專家，史密斯博士的供稱，有關先前基於桌上型電腦的個人資訊管理器的通常狀態及將這些先前技術特徵實現在一行動裝置的一般需求。此外，摩托羅拉沒有在其給行政法官的答辯理由書中明確地解釋，基於桌上型電腦的個人資訊管理器如何使任何特定請求項是顯而易見的。由於說服責任總是落在挑戰專利的一方，而行政法官、ITC 及 CAFC 當然都沒有責任需要從檔案資料中去推測無效抗辯理由。在本案中，實質證據支持 ITC 所維持的行政法官的結論，即，摩托羅拉沒有以明確且令人信服的證據證明系爭請求項對該領域中具有通常知識者已是顯而易見的。

(3) 關於國內產業要件

在國內產業要件的認定上，行政法官與 ITC 皆駁回摩托羅拉的主張，即，微軟的技術要件及經濟要件分別仰賴不同產品之主張。於 ITC 之初步裁定中，行政法官認為作業系統是明確地被制定以符合每一個行動裝置的規格及需求，此部分清楚地說明作業系統對行動裝置是重要的。而 ITC 於複審時亦認定作業系統是行動裝置的重要元件的部分。

此外，ITC 提供了微軟在器材與設備的投資、人力與資本的運用，以及研究與發展上的投資之概要說明。ITC 認定「證據顯示微軟在其研發上已經做出重大和/或實質上的投資」，因此它的作業系統滿足 337 條款中的(a)(3)(A)、(B)及(C)的各款規定。CAFC 審理後亦認定實質證據支持 ITC 對於微軟符合國內產業要件之決定。

綜上所述，CAFC 肯認 ITC 對於摩托羅拉無法證明'566 專利所主張的申請專利範圍是無效的，以及微軟之'566 專利滿足國內產業要件之認定，故 CAFC 維持 ITC 之決定。

伍、 結論

由於依據美國關稅法 337 條款規定，只要是侵害美國專利權，且滿足國內產業要件及其他相關條件時，ITC 就可以根據 337 條款進行調查，因此若國內申請人擁有美國專利權，欲在美國提起侵權訴訟時，也可以考量 ITC 訴訟此一路徑。另一方面，綜觀本案判決結果可見，ITC 與 CAFC 皆一再強調固有性並非僅是機率或可能性而已，而且事實上固有性之認定標準，於美國專利審查程序手冊(MPEP)§2112(註 5)亦載明「固有性必須是根本地存在，而非僅是機率或可能性」。而摩托羅拉認為蘋果牛頓 MessagePad 中存有同步元件卻僅是推測而得到的可能性，並非可明確推知的結果，此顯然未達固有性之認定標準，因此當然無法以系爭專利不符合美國專利法第 102 條之規定來證明無效。另一方面，即使無法以固有性來證明微軟專利無效，但摩托羅拉實際上也可以退一步地以同步元件存在於行動裝置中，對熟悉該項技藝者為顯而易見之理由來證明無效，不過摩托羅拉於顯而易見性上的舉證與理由顯然著墨不夠深入，因此也無法在此點獲得 ITC 與 CAFC 之認同。由此看來，實際上摩托羅拉對於系爭專利無效之主張的論點強度與深入程度，顯然有需要加強之處，此亦為各界先進於訴訟時需注意的地方。

※ 註釋

1. 若引用文獻未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵，然而該未明顯揭示之特定技術特徵卻仍可藉由該引用文獻被預期得知，而使得該請求項為可預見的，如此該未明顯揭示之特定技術特徵則是「固有」地存在於該引用文獻，此即為固有性之涵義。
2. (a) 專利訴訟戰觀察 Motorola vs. Microsoft：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=5747>；(b) 摩托羅拉與微軟互控侵權再添一樁，炮火指向遊戲產品：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A006.htm。
3. 參見 19 U.S. C § 1337 (a)部分內容，如下：
 - (a) Unlawful activities; covered industries; definitions
 - (1) Subject to paragraph (2), the following are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section...(以下省略)
 - (2) Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned, exists or is in the process of being established.
 - (3) For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—
 - (A) significant investment in plant and equipment;
 - (B) significant employment of labor or capital; or
 - (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

4. '566 專利的請求項 1 原文為：“A mobile device, comprising: an object store; an application program configured to maintain objects on the object store; a user input mechanism configured to receive user input information; a synchronization component configured to synchronize individual objects stored on the object store with remote objects stored on a remote object store; a communications component configured to communicate with a remote device containing the remote object store; and wherein the application program is further configured to generate a meeting object and an electronic mail scheduling request object based on the user input information.”。
5. MPEP § 2112 IV 的部分原文為：“To establish inherency, the extrinsic evidence ‘must make clear that the missing descriptive matter is necessarily present in the thing described in the reference, and that it would be so recognized by persons of ordinary skill. Inherency, however, may not be established by probabilities or possibilities. The mere fact that a certain thing may result from a given set of circumstances is not sufficient.’ ”In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed. Cir. 1999)...。參見 <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2112.html>，瀏覽日期：2014 年 7 月 18 日。



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

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw