

網路雲端服務之多方專利侵權—— 美國系統請求項與方法請求項之判決發展

楊智傑

壹、前言

貳、專利多方侵權

一、美國共同侵權原則

二、方法專利多方侵權：Akamai V 案（2015）

三、系統專利多方侵權：Centillion 案（2011）

參、2023 年方法專利之 Info. Images v. PGA TOUR 案

一、Travel Sentry 案

二、Info. Images v. PGA TOUR 案事實

三、法院判決

肆、2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案

一、事實

二、陪審團與一審判決

三、聯邦巡迴上訴法院判決

伍、比較與結論

作者現為國立雲林科技大學科技法律所教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

本文以美國 2020 年以後之代表性判例為研究對象，進行案例研究，分析美國法院如何處理網路雲端服務情境中的多方專利侵權問題。本文將區分為方法請求項和系統請求項。1、方法請求項的侵權判決，討論在不同主體分別完成方法步驟的情形下，美國法院如何適用「指示或控制」及 Akamai V 案（2015）標準，以判斷是否成立共同侵權。2、系統請求項之侵權判斷，討論法院在近年判決中如何適用 Centillion 案（2011）「使用或使系統投入服務」的判斷標準，並探討在雲端服務架構下，雲端服務提供者是否能因商業客戶或使用者對系統的操作而負直接或替代責任。

關鍵字：網路雲端服務、多方侵權、共同侵權、系統請求項、方法請求項

Internet Cloud Services、Multi-party Infringement、Joint Infringement、
System Claims、Method Claims

壹、前言

相較於傳統由單一實體完成全部專利要件的侵權模式，現代雲端運算與軟體即服務（Software as a Service, SaaS）往往涉及雲端服務提供者、商業客戶，以及終端使用者等不同主體，分別負責系統建置、服務部署與實際操作。此一結構性變化，使美國專利法上關於「誰構成侵權人」的歸責問題，特別是在系統請求項（system claims）與方法請求項（method claims）下，判斷方式有所不同，在實務上產生爭議¹。

本文以美國 2020 年以後之代表性判例為研究對象，進行案例研究，分析美國法院如何處理雲端服務情境中的多方專利侵權問題。本文將區分為方法請求項和系統請求項。1、方法請求項的侵權判決，將討論在不同主體分別完成方法步驟的情形下，美國法院如何適用「指示或控制」及 Akamai V 案（2015）標準，以判斷是否成立共同侵權（divided or joint infringement）。2、系統請求項之侵權判斷，將討論聯邦巡迴上訴法院在近年判決中如何適用 Centillion 案（2011）「使用或使系統投入服務」的判斷標準，並探討在網路雲端服務架構下，雲端服務提供者是否能因商業客戶或使用者對系統的操作而負直接或替代責任。

貳、專利多方侵權

一、美國共同侵權原則

（一）無明文規定與早期見解

美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權（induced infringement）與輔助侵權（contributory infringement），卻沒有規定共同侵權這種類型。美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第 271 條 (a) 的直接侵權的規定。但畢竟第 271 條 (a) 中並沒有寫到共同侵權這個字眼，其規定乃是「任何人……」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到第 271 條 (a)，有其嚴格的限制。

¹ W. Keith Robinson, *Using Interactive Inventions*, 69 DePaul L. Rev. 95 (2019).

早期的法院將共同侵權適用在第 271 條 (a) 時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行為」(participation and combined action) 或「某些連結」(some connection) 標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行為，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第 271 條 (a)。

(二) 單一實體規則之「控制或指示」

2007 年時，美國聯邦巡迴上訴法院於 BMC Resources v. Paymentech, L.P 案²中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」(single-entity rule)。該案中，原告 BMC 的專利是處理不需要 Pin 卡的借貸交易的方法專利，其需要多方的參與。被告 Paymentech 與其他參與者共同完成了方法專利的步驟。在該案中，法院認為，要構成第 271 條 (a) 之直接侵權，需由單一實體完成所有的方法專利³。

該判決也說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行為時，必須這些行為都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第 271 條 (a) 規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，指示或控制 (direct or control) 其他人完成其他的專利之方法步驟。換句話說，若透過契約方式委託第三方完成某些方法專利的步驟，第三方的行為仍可歸咎給主要參與者，而符合單一實體規則。亦即，具有契約關係或本人／代理人的關係時，仍可構成單一實體規則⁴。

二、方法專利多方侵權：Akamai V 案（2015）

聯邦巡迴上訴法院 2015 年的 Akamai v. Limelight Networks 案，涉及電腦軟體方法專利共同侵權問題。被告自己只完成了方法專利的前面幾個步驟，後面的步驟卻指示客戶完成。這種情況下，被告與其客戶，是否構成共同侵權？誰該負侵權責任？該案最終放寬了上述的控制或指示標準。

² BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).

³ *Id.* at 1379.

⁴ *Id.* at 1380-81.

原告 Akamai 的專利，是由麻省理工大學擁有，並專屬授權給 Akamai，其是一個關於有效傳送網頁內容的方法專利，為美國第 6108703 號專利。其方法包含了數個步驟，其將客戶（內容提供者）的網頁內容元素放置在一個複製的伺服器中，通常這些被指定的內容元素，可能是一個較大的檔案，例如影音檔案。然後其將內容提供者的網頁修改，指示網頁瀏覽者從那些其他的複製伺服器中去取得網頁內容，以加快下載速度。被告 Limelight 公司乃經營一個伺服器網路，並將客戶（內容提供者）的網頁部分內容元素，上傳到其伺服器中，但沒有自己修改內容提供者的網頁內容，而是指示並提供技術支援，教導這些內容提供者，如何完成其中「指定上傳內容元素」的步驟。這個步驟又稱為「標籤」（tag）步驟⁵。因此，Limelight 並沒有自己完成所有的系爭方法專利的步驟，部分步驟乃是由其客戶完成。

原本此案在上訴巡迴法院分庭判決中，對共同侵權行為採用過去較嚴格的標準，而認定被告不構成共同侵權行為。但到 2012 年的聯邦巡迴上訴法院全院判決時，認為要適用第 271 條 (a) 的共同侵權有所困難，而改用美國專利法第 271 條 (b) 的「引誘侵權」⁶。該案於 2014 年上訴到最高法院後，最高法院卻認為，要構成引誘侵權，一定要有一個人負直接侵權責任，而在方法專利共同侵權行為中，沒有任何一個人做完所有的步驟，故沒有人負直接侵權責任，當然也沒有人要負引誘侵權責任⁷。

該案發回巡迴上訴法院後，2015 年，聯邦上訴法院小組法庭再次做出判決⁸，認為 Limelight 仍然不負直接侵權責任。其認為，因為被告 Limelight 並沒有指示或控制其客戶執行後續步驟，其客戶也不是 Limelight 的代理人，Limelight 和其客戶並不構成「共同事業」（joint enterprise）⁹。但三個月後，聯邦巡迴上訴法院全院審理（en banc），做出判決，推翻了前面小組法庭的判決¹⁰，放寬第 271 條 (a) 處理共同侵權的嚴格限制。此全院判決一般稱為 Akamai V 案。

⁵ Limelight v. Akamai, 134 S. Ct., 2111, 2115 (2014).

⁶ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012).

⁷ Limelight v. Akamai, 134 S. Ct. at 2119.

⁸ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed. Cir. 2015).

⁹ *Id.* at 914–15.

¹⁰ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

全院判決認為，1、如果雙方可構成共同事業，當然可以適用第 271 條 (a) 直接侵權¹¹。2、對過去要求的指示或控制放寬，採取代位責任 (vicarious liability) 的一般原則，若 (1) 被控侵權人以他人執行專利方法之一個或數個步驟，作為其參與某項活動或取得某項利益之條件，且 (2) 進一步設立該等步驟執行之方式或時間 (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)，亦可構成第 271 條 (a) 之責任¹²。此即為 Akamai V 案之兩步測試 (two-prong test)，包括第一項要件 (以執行步驟作為參與活動或取得利益之條件) 及第二項要件 (設定該步驟執行之方式或時間)。

套用在本案事實上。法院認為，Akamai 提出了充分證據，證明 Limelight 係以其客戶執行標記 (tagging) 與提供 (serving) 步驟，作為其客戶使用其內容傳遞網路之條件，且 Limelight 亦確立其客戶執行該等步驟之方式與時間。法院以下分別審查支持「以使用內容傳遞網路為條件」以及「確立執行之方式或時間」之證據¹³。

證據顯示，Limelight 要求其所有客戶簽署一份標準契約。該契約界定客戶在使用 Limelight 服務時必須執行之步驟。這些步驟包括標記與提供內容。就「標記」步驟而言，Limelight 的定型化契約規定：「客戶應負責依照當時有效之 Limelight 流程，識別客戶內容之所有 URL，以使該等客戶內容得由 Limelight 網路傳遞。」此外，該契約並要求 Limelight 之客戶「向 Limelight 提供一切為 Limelight 實施內容傳遞服務所合理必要之合作與資訊。」至於「提供」步驟，定型化契約載明，如 Limelight 之內容傳遞網路發生故障係因客戶未提供內容所致，Limelight 不負責任。若客戶之伺服器停機，Limelight 的內容傳遞網路即無從運作。因此，如 Limelight 之客戶欲使用 Limelight 之產品，即必須完成內容之標記與提供。據此，已有充分證據顯示，Limelight 係以其客戶執行標記與提供這兩個方法步驟，作為客戶使用其內容傳遞網路之條件¹⁴。

¹¹ *Id.* at 1023.

¹² *Id.* at 1023.

¹³ *Id.* at 1024.

¹⁴ *Id.* at 1024.

證據亦支持，Limelight 已確立其客戶執行相關步驟之方式或時間。當與 Limelight 完成交易後，Limelight 會寄送一封歡迎函予客戶，指示客戶如何使用 Limelight 的服務。特別是，該歡迎函告知客戶，將由 Limelight 所雇用之一名技術帳戶經理主導 Limelight 服務之部署。該歡迎函亦載有由 Limelight 指派之一組主機名稱，客戶須將其「整合至其網頁中」。此一整合程序即包含標記步驟。此外，如客戶欲作為內容之來源端，Limelight 亦向其客戶提供逐步操作指示，說明如何將 Limelight 的主機名稱整合至其網頁中。若 Limelight 之客戶未依照這些精確步驟操作，Limelight 的服務即無法提供。Limelight 的安裝指南亦向其客戶提供有關內容標記之進一步資訊。最後，陪審團亦聽取證據，顯示 Limelight 之工程師持續參與客戶之相關活動。於初始階段，Limelight 之工程師協助安裝並進行品質保證測試。如客戶遭遇任何問題，該等工程師亦持續提供協助。總言之，Limelight 之客戶並非僅是接受 Limelight 的指引後即獨立自行行動。相反地，Limelight 確立其客戶執行該等步驟之方式與時間，使客戶唯有於完成該等方法步驟後，始得使用其服務¹⁵。

雖然判決還說：「未來若出現其他情形，可認為其他人對方法步驟的執行，可歸諸於某一人的責任時，亦可適用第 271 條 (a)。¹⁶」亦即，是否可將其他人的行為歸諸於某一人，要視不同事實而定。但 Akamai V 案之標準其實沒有推翻「指示或控制」標準，只是用「被控侵權人以他人執行專利方法之一個或數個步驟，作為其參與某項活動或取得某項利益之條件，且其並進一步確立該等步驟執行之方式或時間」，來認定是否算是一種「指示或控制」。因此後來法院在其他案件事實下對此標準的操作，仍然偏向嚴格。

三、系統專利多方侵權：Centillion 案（2011）

由於網路服務系統常常包含服務者所提供的伺服器和軟體服務，也包括客戶的終端設備，故系統專利的各個元件可能由不同人持有。而在沒有共同侵權的前提下，誰才是系統專利的侵權者？聯邦巡迴上訴法院認為只有控制整個系統並從中獲利者，才是侵權者。

¹⁵ *Id.* at 1024-25.

¹⁶ *Id.* at 1023.

此種包含網路服務的系統專利有多元件，令人聯想到聯邦巡迴上訴法院 2005 年的 *NTP v. Research In Motion* 案¹⁷。該案的手機通訊系統部分在加拿大、部分在美國，但都是由同一家被告 *Research in Motion* (RIM) 所擁有。實際上該案認定的直接侵權是用該系統的美國客戶，是美國客戶被認為屬於使用，被告 RIM 是引誘侵權和輔助侵權¹⁸。該案討論的其實是在哪個地點使用，其採取的標準是，看在哪個地點「將系統投入服務，亦即控制系統並從使用該系統獲利」(put the invention into service, i.e., control the system as a whole and obtain benefit from it.)¹⁹。故其討論的是地點的認定，而非侵權使用的認定。

實際上美國聯邦巡迴上訴法院第一次處理此種含網路系統中，系統元件由服務提供者和客戶分別持有案例，是在 2011 年 *Centillion* 案²⁰。雖然上述 *NTP v. Research In Motion* 案的使用概念是判斷系統專利於哪一地點被有益使用，但法院認為將該定義用於系統專利為誰所使用的標準也很適當，故採取當一方「控制整體系統，並自其中獲得利益」時，即構成為侵權目的而對系統的「使用」²¹。此處所稱之控制，並非指對系統中每一個個別元件均有直接或物理上的控制，而是指有能力使該等系統元件「為其專利目的而運作」，亦即藉由「將系統的每一個元件集體投入使用」，從而使用該系統的每一項元件²²。

Centillion 案所涉請求項，係關於一種向終端使用者呈現資訊的系統，該資訊與交易紀錄及由該等紀錄所產生之摘要報告有關²³。該系統請求項同時包含：一個由服務提供者維護的後端系統，以及一個由終端使用者維護、含有個人電腦的前端系統²⁴。被控系統亦包括兩個部分：(1) 被告 *Qwest* 的後台系統，用以處理資料；以及 (2) *Qwest* 客戶端的前端應用程式及其個人電腦，用以管理帳單資訊²⁵。

¹⁷ *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir., 2005).

¹⁸ *Id.* at 1314.

¹⁹ *Id.* at 1317.

²⁰ *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc.*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

²¹ *Id.* at 1283-84.

²² *Id.* at 1284.

²³ *Id.* at 1281.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.*

雙方爭執的問題在於：就直接侵權而言，究竟是被告 Qwest 還是其客戶「使用」了該請求項系統。法院認為，依法應認定為使用該請求項系統者，是 Qwest 的客戶，而非 Qwest²⁶。由於客戶可自行決定何時將該系統投入使用，方式包括：1、提出查詢，而此舉進而導致 Qwest 進行後端處理；或 2、訂閱接收來自 Qwest 後台系統的每月電子帳單資訊，因此聯邦巡迴上訴法院認定，係由客戶控制該系統。其理由為，如果客戶未提出請求或未進行訂閱，則後端處理便不會被投入使用²⁷。法院指出，這構成「使用」，因為「若非客戶的行為，整個系統根本不會被投入使用」，而且「客戶顯然從此功能中受益」²⁸。

接著，法院進一步討論，Qwest 是否因其客戶之行為而負有代位責任，以致客戶的使用行為可歸責於 Qwest。法院參考了聯邦巡迴上訴法院先前關於方法請求項與系統請求項之代位責任判例²⁹，並適用這些先例而認為，由於 Qwest 「完全沒有指示其客戶去實施該行為，其客戶也不是作為其代理人行事」，因此 Qwest 不對其客戶之行為負代位責任³⁰。

參、2023 年方法專利之 Info. Images v. PGA TOUR 案

對於網路服務涉及多元件與多行為人的案件，在 2020 年後有一個有趣案例為德州西區地方法院之 Information Images v. PGA TOUR 案。該案涉及一套用於高爾夫球賽之資料蒐集與傳送系統，其核心技術在於透過現場人員輸入擊球資訊，經由後端伺服器處理後，再即時傳送至觀眾所使用之行動裝置。該案原告專利權人同時有方法專利和系統專利，本文僅討論其對方法專利侵權如何適用 Akamai V 案之標準。由於 Akamai V 案後聯邦巡迴上訴法院有一 Travel Sentry 案³¹乃適用 Akamai V 案標準，在這兩案的具體情境下，會讓下級法院對何謂「以執行步驟為獲得利益之條件」、「設立執行之時間與方式」等，產生較嚴格之認知，故以下先簡短介紹 Travel Sentry 案，然後才介紹 Info. Images v. PGA TOUR 案。

²⁶ *Id.* at 1285.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.* at 1286-87.

³⁰ *Id.* at 1287.

³¹ *Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 877 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2017).

一、Travel Sentry 案

在 Travel Sentry 案中，被控侵權人 Travel Sentry 設計並授權一種行李鎖，該鎖可由所有人輸入密碼開啟，亦可由安檢機關使用萬能鑰匙（master key）開啟。Travel Sentry 提議向美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA）提供 1,500 支「萬能鑰匙」，供安檢時使用。此一安排係由一份「合作備忘錄」（Memorandum of Understanding, MOU）所規範³²。

該案中與共同侵權有關的爭點是：在 TSA 於機場安檢過程中，以侵權方式完成該方法請求項最後兩個步驟的情況下，Travel Sentry 是否仍可能被認定構成方法請求項的直接侵權。聯邦巡迴上訴法院認定成立。具體而言，法院在適用 Akamai V 案第一項要件（以執行步驟作為參與活動或取得利益之條件）時，認為 TSA 透過使用 Travel Sentry 的技術來辨識、開啟及檢查托運行李，而獲得具體可感知的「利益」（benefit）。法院並在第一項要件分析中，援引 TSA 表示其將以「善意努力」（good faith efforts）使用該鎖具之聲明，認為此一聲明可能已足以構成取得利益所需的「條件」（condition）³³。

就第二項要件（設定該步驟執行之方式或時間），聯邦巡迴上訴法院強調，Akamai V 案第二項要件已不再要求第一方必須是支配第二方的「主謀者」（mastermind）。法院認為，Travel Sentry 已具有足以滿足第二項要件的控制程度，因為 TSA 必須使用 Travel Sentry 所提供的通用鑰匙，始能開啟被控侵權的鎖具³⁴。

Akamai V 案中，被告與客戶有正式的契約關係。因此問題在於，Akamai V 案標準下，是否都必須與客戶間有正式契約存在，才會符合該標準。在 Travel Sentry 案中，聯邦巡迴上訴法院認為，被控侵權之一方，不能僅因其未對另一方課予「法律上義務或技術上前提條件」，即當然免責。Travel Sentry 案中所涉及的文件，是一份 MOU，也就是比傳統正式契約更為非正式的安排。儘管如此，聯邦巡迴上訴法院仍認為 Akamai 測試已獲滿足。因此，似可認為，兩造之間只

³² *Id.* at 1373-74.

³³ *Id.* at 1381-83.

³⁴ *Id.* at 1383-85.

要有一份書面文件，其中一方表達其願以善意執行某項行為，以換取某項產品或服務，即可符合此標準，而不論規範雙方關係之文件是否屬於傳統契約、正式契約，甚至是否根本不屬於此類典型契約。但值得注意的是，法院顯然更著重於 Travel Sentry 與 TSA 之間關係的實質內容，而非兩實體之間技術性、形式上的法律關係³⁵。

二、Info. Images v. PGA TOUR 案事實

接著進入德州西區地方法院之 Info. Images v. PGA TOUR 案。

（一）系爭專利

原告 Information Images 主張美國第 9,806,832 號專利（下稱「'832 專利」）及其延續第 10,270,552 號專利（下稱「'552 專利」）。該等專利所欲解決之問題，被描述為：在高爾夫球賽中，觀眾難以即時取得球員狀態資訊，特別是當球員距離觀眾觀賽位置甚遠，或根本無法被觀察到時。為解決此一問題，該等專利揭示了一種「系統與方法，用以蒐集、處理並廣播運動賽事之即時資訊至觀眾所攜帶之可攜裝置」。因此，所有被主張之四項獨立請求項（即 '832 專利第 1 項與第 5 項，以及 '552 專利第 1 項與第 13 項）之前言，均記載為一種「透過無線網路蒐集、處理並傳送高爾夫球賽資訊之系統或方法」³⁶。

該等所稱發明之三項重要構成要素如下：

- 1、一種由經授權之「場地觀察員」（spotter）使用之可攜裝置，用以在擊球後輸入關於高爾夫球之資料（即資訊之「蒐集」）。請求項中稱此裝置為「第一可攜裝置」。

³⁵ David K. Mroz & Alexander E. Harding, *The Federal Circuit's Travel Sentry Case Broadens Divided Infringement Standard in a Way that Makes Method Claims More Viable in Litigation*, Finnegan (July/Aug. 2018), <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/the-federal-circuits-travel-sentry-case-broadens-divided-infringement-standard-in-a-way-that-makes-method-claims-more-viable-in-litigation.html> (last visited June 24, 2026).

³⁶ Info. Images, LLC v. PGA TOUR, Inc., 686 F. Supp. 3d 549, 552 (W.D. Tex. 2023).

- 2、一種由賽事觀眾使用之可攜裝置，用以透過無線網路向製作模組（production module）請求並接收輸入資料（即資訊之「傳送」）。請求項中稱此裝置為「第二可攜裝置」。
- 3、一個「製作模組」（實質上為後端電腦伺服器，其內包含一「處理模組」），用以透過無線網路接收來自第一可攜裝置之輸入資料，並依據查詢加以分送（即資訊之「處理」）³⁷。

上述三項構成要素及其透過無線網路進行資料傳輸之方式，於'832專利之圖 32 所示之實施例中有所呈現：

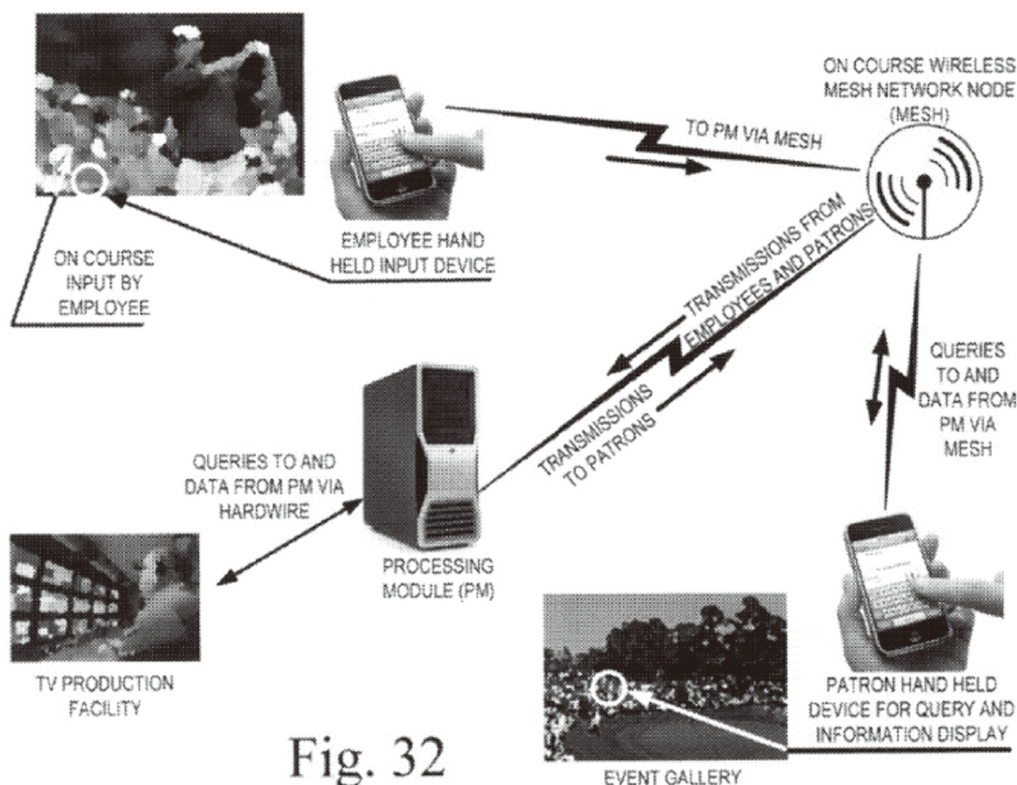


Fig. 32

圖 1 美國第 9,806,832 號專利之圖 32

³⁷ *Id.* at 553.

Information Images 主張兩項獨立之方法請求項：即 '832 專利之請求項第 5 項及 '552 專利之請求項第 13 項。例如，'832 專利之請求項第 5 項內容如下：「5. 一種透過無線網路蒐集、處理及傳送高爾夫球賽資訊之方法，其包括：（略）……依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示所傳送資料之圖形化表示³⁸。」

（二）被告服務

Information Images 指控 PGA TOUR 之 ShotLink 系統侵害上述兩項專利。ShotLink 為 PGA TOUR 用於在高爾夫球賽期間蒐集並判定擊球相關資訊之系統。該系統透過多種設備與人員，蒐集並計算包括球在空中飛行之軌跡、飛行速度，以及落地後位置等資料。該等資料經彙整後，供 PGA TOUR 之數位營運團隊（Digital Operations team）使用，亦提供予取得授權之第三方使用。依 PGA TOUR 所述，其數位營運團隊負責建立高爾夫球迷可與 PGA TOUR 進行電子互動之數位平台。該等平台包括 PGA TOUR 官方網站（www.pgatour.com）以及其 iPhone 與 Android 行動應用程式³⁹。一般公眾並無法直接存取 ShotLink 系統。然而，其中一項數位營運平台稱為 TOURCast，可於 pgatour.com 網站及 PGA TOUR 行動應用程式中使用。公眾透過電腦或手機存取 TOURCast 時，可檢視源自 ShotLink 系統之資料，例如透過顯示擊球軌跡來觀察球的飛行路徑⁴⁰。

PGA TOUR 與一家位於歐洲之公司 IMG Arena 簽訂合約，該合約包含對部分 ShotLink 資料之授權。依該合約，PGA TOUR 於高爾夫球賽期間將 ShotLink 系統所產生之資料傳送予 IMG Arena。IMG Arena 得基於其自身業務目的使用該等資料，而其業務與運動博彩相關⁴¹。

Information Images 主張 PGA TOUR 之侵權行為有兩種形式。第一，透過使用 ShotLink 系統於高爾夫球賽中蒐集資料，並將該等資料授權及

³⁸ 美國專利第 9,806,832 號，請求項第 5 項。

³⁹ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 555.

⁴⁰ *Id.* at 555.

⁴¹ *Id.* at 555.

傳送予 IMG Arena；第二，透過 ShotLink 系統與公眾使用其電腦及手機存取 PGA TOUR 官方網站或行動應用程式以檢視 ShotLink 資料之結合使用行為⁴²。

三、法院判決

原告專利有系統請求項與方法請求項。以下僅介紹方法請求項部分。

如上所述，’832 專利之請求項第 5 項係針對一種「蒐集、處理及傳送資訊」之方法，其最後有一步驟為「依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示所傳送資料之圖形化表示」。’552 專利之請求項第 13 項大致亦要求相同步驟⁴³。

PGA TOUR 主張其不構成侵權，理由在於其並未執行「依據觀眾之查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」之步驟。PGA TOUR 則主張，執行該「選擇性顯示」步驟者並非 PGA TOUR，而是「觀眾」，即擁有並操作該第二可攜裝置（智慧型手機、筆記型電腦或其他可攜裝置）之公眾成員。因此，PGA TOUR 認為其既未執行該步驟，即不構成侵權。雖然 Information Images 並未主張 PGA TOUR 親自執行該步驟，但其主張該步驟仍得歸責於 PGA TOUR⁴⁴。

本案中，原告並未以代理關係或 PGA TOUR 與觀眾間之契約義務為基礎，說明為何可將該「選擇性顯示」步驟歸責於 PGA TOUR。而是依賴前述 Akamai V 案的兩步測試⁴⁵。法院依序討論是否有該標準的第一項要件「利益」、「取得利益之條件」、和第二項要件的設定時間和方式。

（一）取得利益之條件

在第一項要件下，Information Images 必須證明 PGA TOUR 向其使用者提供某項利益或活動之存取機會，且將該利益或存取之取得，設為須執行「選擇性顯示」步驟之條件。依 Travel Sentry 案所提供之分析架構⁴⁶，

⁴² *Id.* at 555-556.

⁴³ *Id.* at 558.

⁴⁴ *Id.* at 558.

⁴⁵ *Id.* at 558.

⁴⁶ Travel Sentry, 877 F.3d at 1372, 1381.

法院須先界定 PGA TOUR 向觀眾提供之相關利益或活動，始得進一步判斷 PGA TOUR 是否將該活動或利益之取得，設為須執行該方法步驟之條件。

1、活動／利益之界定

Information Images 主張，此處之相關活動為「依據觀眾查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」。其次，Information Images 主張，PGA TOUR 係將「免費取得即時互動式高爾夫球賽相關資訊、狀態及結果」之利益，設為須由觀眾依 PGA TOUR 所指定之方式（例如透過 TOURCast 平台按鈕）輸入查詢之條件⁴⁷。

法院認為，本案之關鍵難題在於如何界定「相關活動」。在 Travel Sentry 案中，聯邦巡迴上訴法院即指出，地方法院若將相關活動界定過於廣泛，將構成錯誤。因此，須避免過度廣泛或欠缺說明之界定⁴⁸。法院認為，雙方對活動之界定均不完全恰當。PGA TOUR 所提出之「取得高爾夫球賽資料」雖屬合理，但過於廣泛；Information Images 則直接援引請求項語言。參照 Akamai V 案與 Travel Sentry 案之分析，法院認為較適當之界定為：「在可攜裝置上顯示 ShotLink 資料之圖形化表示」⁴⁹。

至於「利益」部分，Information Images 主張為「免費取得即時互動式賽事資訊」，PGA TOUR 則主張為「無須觀賽即可取得資訊之能力」。法院認為兩者皆不正確：並無證據顯示該利益必然為免費，亦無證據顯示其本質為免於觀賽。法院認為本案之主要利益應為：於可攜裝置上存取 ShotLink 資料之能力。此外，該資料並不必然為即時資訊，亦可能為歷史資料⁵⁰。

⁴⁷ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 559.

⁴⁸ *Id.* at 560.

⁴⁹ *Id.* at 560.

⁵⁰ *Id.* at 560.

2、未以執行該請求項步驟為條件

法院進而認為，須討論 PGA TOUR 是否將某項活動或利益之取得，設為以第三人執行該專利方法之某一步驟（即於可攜裝置上提出資料查詢）為條件？法院認為答案為否定。理由為，公眾有多種方式可以參與相關活動並取得相關利益，而無須執行該等請求項所述之方法步驟⁵¹。

PGA TOUR 指出，公眾可透過觀看電視轉播取得 PGA TOUR 賽事資料，而該等轉播亦會顯示即時之圖形化賽事資訊、狀態與結果，且無須進行任何查詢。更重要的是，使用者只需開啟 PGA TOUR 網站或行動應用程式，即可在首頁直接取得即時賽事資訊、狀態與結果，而無須提交任何查詢。安裝 PGA TOUR 行動應用程式之使用者，亦可自動接收包含賽事資訊之即時通知，同樣無須進行查詢⁵²。

法院認為，本案中第三人得在未執行專利方法步驟之情況下，即可取得 PGA TOUR 所提供之賽事資訊及相關利益，此一事實與 Travel Sentry 案有本質上的區別。在 Travel Sentry 案中，「TSA 從辨識具備雙重鎖具之行李並使用 Travel Sentry 所提供之萬用鑰匙開啟該鎖具所獲得之利益，僅於 TSA 執行該請求項最後兩個步驟時方能實現」⁵³。同樣地，在 Akamai V 案中，客戶僅於執行專利請求項所要求之標記與傳送步驟時，方得使用 Akamai 所提供之內容傳遞網路⁵⁴。於上述各案中，若第三人未執行該等由被告以外之人負責之方法步驟，即無法取得被告所提供之產品或服務及其相關利益⁵⁵。

相較之下，本案中之公眾使用者，即使未執行該方法步驟，仍可取得 PGA TOUR 所提供之高爾夫球賽資料，因為該專利方法要求公眾於第二可攜裝置上進行資料查詢，而 PGA TOUR 並未將參與該活動或

⁵¹ *Id.* at 561.

⁵² *Id.* at 561-62.

⁵³ Travel Sentry, 877 F.3d at 1382-83.

⁵⁴ Akamai Techs., 797 F.3d at 1025.

⁵⁵ Info. Images, 686 F. Supp. 3d at 562.

取得該利益，設為以進行該等查詢為條件。除上述方式外，公眾尚可透過 pgatour.com 或於可攜裝置上觀看即時轉播等方式取得資訊⁵⁶。

（二）未控制執行方式與時間

儘管法院已認定未符合 Akamai V 案兩步測試之第一項要件，仍進一步檢視：若採納 Information Images 對於相關活動與利益之界定，並認定 PGA TOUR 已將該等活動或利益之取得設為須執行方法步驟之條件，則是否滿足第二項要件⁵⁷。

Information Images 參照 Travel Sentry 案中 Travel Sentry 與 TSA 間之備忘錄，主張 PGA TOUR 行動應用程式與網站之使用者亦係透過終端使用者授權契約（End User License Agreement, EULA），並「必須依 EULA、服務條款及隱私政策之規範方式使用與操作 PGA TOUR 應用程式及 TOURCast 平台」⁵⁸。

法院認為，Information Images 並未提出任何事實或法律依據，以支持其主張網站使用者亦須締結該協議。Information Images 亦未指出 EULA 中任何條款，能證明使用者執行該方法步驟之方式或時間係由 PGA TOUR 所設定。法院認為，通讀該 EULA 可確認，其並未要求或指示使用者執行專利請求項所需之任何行為，亦未說明應如何或何時執行之。與此形成鮮明對比者為 Travel Sentry 案中之 MOU，其明確規範 TSA 應如何使用萬用鑰匙並開啟鎖具⁵⁹。

此外，使用者得自由決定何時提出資料查詢，不論係於高爾夫球擊球後立即進行，或於多年之後進行皆可。因此，「依據觀眾查詢，在第二可攜裝置上選擇性顯示圖形化資料」之執行方式與時間，完全由使用者自行決定，並非由 PGA TOUR 所支配。Information Images 亦未提出任何證據以產生相反之重大事實爭議。基於上述理由，即使採納 Information

⁵⁶ *Id.* at 562.

⁵⁷ *Id.* at 562-63.

⁵⁸ *Id.* at 563.

⁵⁹ *Id.* at 563.

Images 於第一項要件之主張，法院仍認為，合理之陪審團亦無從認定 PGA TOUR 對該等步驟之執行方式或時間具有控制⁶⁰。

（三）評析

本案判決後，原告向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，但由雙方共同提出自願撤回上訴之合意聲請，聯邦巡迴上訴法院也同意其撤回而終結⁶¹。雙方極可能已於庭外解決爭議。

由於 Akamai V 案和 Travel Sentry 案的服務提供者和客戶間，都有正式契約或合作備忘錄，且該服務或利益之取得，表面上看確實只有在配合服務提供者的前提下才能取得，滿足了 Akamai V 案標準之「執行專利方法之步驟為取得某項利益之條件」及「被告設立該步驟執行之方式或時間」。但到 Info. Images v. PGA TOUR 案，被告 PGA TOUR 乃對廣大網路使用者提供的網路資訊服務，德州地方法院卻對 Akamai V 案標準採取嚴格的適用，認為「公眾不一定要上網也可以看到相關資訊」，或者「上網站後不一定要選擇也可以看到相關資訊」等理由，認為被告並未以此作為條件。也沒有限制公眾何時上網取得資訊，也未對公眾設定方式或時間。

本文認為，上述說法其實是德州地方法院對 Akamai V 案標準的誤解。尤其就第一項要件，就算在其他地方也可取得資訊，或者上網後不點選也可取得資訊，但本案的利益是「公眾可自由查詢資訊」，這一點才是系爭專利中的利益，前二者所得資訊並非可自由查詢，因此本案被告提供之服務應該滿足 Akamai V 案第一項要件。至於 Akamai V 案第二項要件所謂「設立方式或時間」，若採寬鬆解釋，筆者認為也可符合，因為系爭專利請求項本身已經設定必須要用連網功能的第二可攜裝置，也就是請求項本身的內容就是所設立之方式或時間，而非外求契約、MOU 或 EULA。但因 Akamai V 案和 Travel Sentry 案在論述上都有討論契約或

⁶⁰ *Id.* at 563.

⁶¹ Info. Images, LLC v. PGA Tour, Inc., No. 2023-2362, 2023 WL 6784362 (Fed. Cir. Oct. 13, 2023).

MOU，才導致本案法院也討論 EULA 是否有限制，例如是否有約定要付費等。

但整體來看可知，因為 Akamai V 案標準其實是說明對「指示或控制」的一種可能性，原則上還是必須是指示或控制，所以德州地院才會如此嚴格解釋。但如此嚴格解釋結果導致，網路服務之方法專利若在請求項寫法上提到有使用者須配合執行之步驟，但又因可能是免費或隨時可上網使用的網路服務，而可能無法認定提供服務之被告構成第 271 條 (a) 對方法專利之直接侵權。

肆、2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案

網路服務專利可能以方法請求項撰寫，亦可能以系統請求項撰寫。而在侵權問題發生時，儘管 Akamai V 案判決時間晚於 Centillion 案，且係由聯邦巡迴上訴法院全院所作成，但聯邦巡迴上訴法院在後來的案件中，仍然適用 Centillion 案標準⁶²。

在 2021 年 Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc. 案⁶³中，聯邦巡迴上訴法院明確指出，就系統請求項而言，應適用 Centillion 案，而非 Akamai V 案標準。法院並認為，被告並未構成侵權，因為係由客戶提供硬體並安裝軟體以完成整體系統，而非由被告完成。同年的 Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc. 案⁶⁴中，法院亦在不同事實背景下作成類似判斷，認為仍應適用 Centillion 案。該案中，法院認定被告未侵害該專利，因為其並未向客戶提供構成完整發明所需之硬體。

以下以 2024 年系統專利之 CloudofChange v. NCR 案的討論，介紹聯邦巡迴上訴法院對此種系統專利之侵權採取的標準。

⁶² Hunter Keeton & Susmita Gadre, *Considerations in Divided Infringement Based on Recent Case Law*, IPWatchdog (Dec. 2, 2022), <https://ipwatchdog.com/2022/12/02/considerations-divided-infringement-based-recent-case-law/> (last visited June 24, 2026).

⁶³ Acceleration Bay LLC v. 2K Sports, Inc., 15 F.4th 1069 (Fed. Cir. 2021).

⁶⁴ Synchronoss Techs., Inc. v. Dropbox, Inc., 987 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2021).

一、事實

（一）系爭專利

CloudofChange 公司（下稱 CloudofChange）起訴 NCR，主張其侵害美國第 9,400,640 號專利（簡稱 '640 號專利）及第 10,083,012 號專利（簡稱 '012 號專利）（合稱「系爭專利」）⁶⁵。

系爭二專利共用同一份說明書，且其優先權日為 2008 年 2 月 5 日。該說明書揭露一種線上網頁式銷售點建置系統（online web-based point-of-sale-builder system），使非專業的商業經營者也能用來組裝一套用於管理其商業營運的銷售點（point of sale, POS）系統⁶⁶。該說明書指出，依照傳統方式組裝 POS 系統時，必須以人工編碼各種資訊，例如菜單選項，並且還要定義觸控螢幕按鍵的位置、操作方式，以及其與資料庫之間的對應關係。這樣的流程耗時且容易出錯，而且只有受過特殊訓練的人員才能建置或修改 POS 畫面；因此，店家所有人往往會為了避免編輯程序，而持續沿用過時的 POS 畫面⁶⁷。

系爭專利所揭露之發明目的，在於「提供一種線上、網頁式的銷售點建置系統」（to provide an online, web-based point of sale builder system），使非專業的商業經營者也能利用該系統組裝一套 POS 系統，並進而用來管理其事業⁶⁸。

⁶⁵ CloudofChange, LLC v. NCR Corp., 123 F.4th 1333, 1335 (Fed. Cir. 2024).

⁶⁶ *Id.* at 1335.

⁶⁷ *Id.* at 1335.

⁶⁸ *Id.* at 1335.

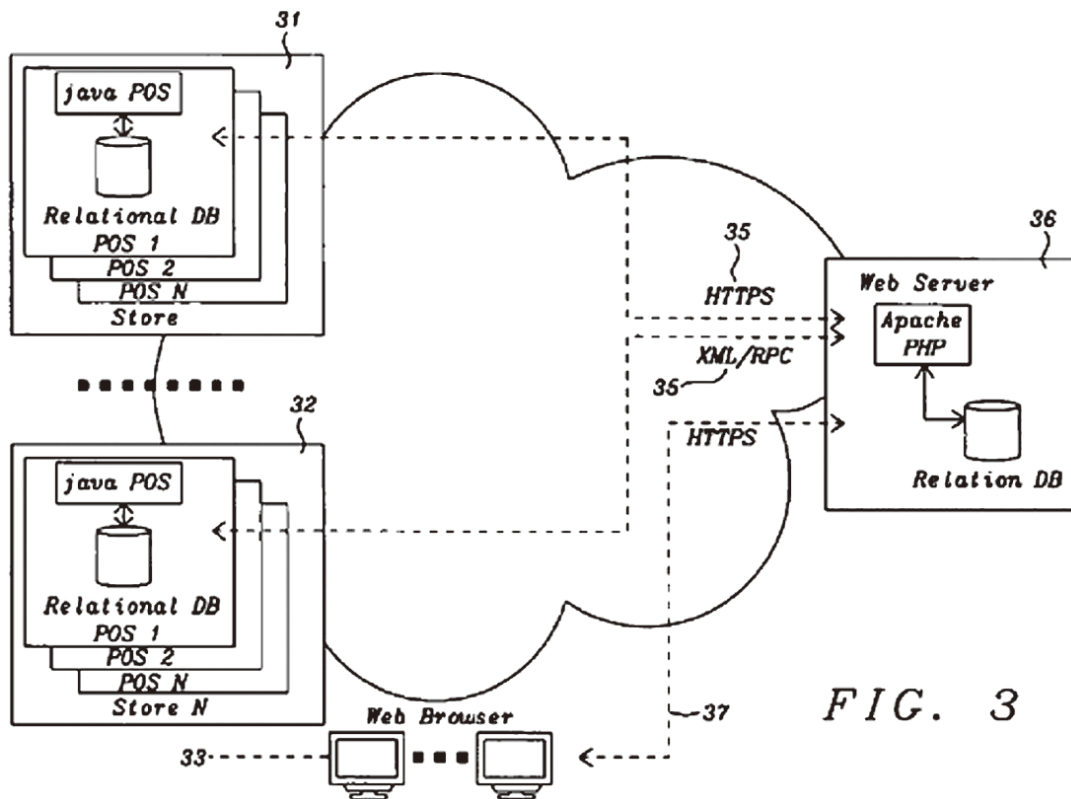


圖 2 美國第 9,400,640 號專利之圖 3

系爭專利圖 3，說明該網頁式 POS 系統之一實施例。如圖所示，「商店（31）」及「商店（32）」中各設有 N 個 POS 終端機（POS 1、POS 2、……POS N）。「每一個 POS 均包含個人電腦硬體與軟體」，且「每一個 POS 均藉由一個硬體／軟體連線（35）與網際網路連接而運作」。連線（35）使每一個 POS 都能透過超文本傳輸協定（Hypertext Transfer Protocol, HTTP），與建置於網頁伺服器（36）上的後台辦公室（Back-Office, BO）軟體進行通訊。此外，任何具有網際網路連線（37）且持有密碼的商店員工，都可以在任一台個人電腦（33）上檢視該 BO 軟體及其資料⁶⁹。

⁶⁹ *Id.* at 1335.

’640 號專利的請求項 1 作為系爭請求項的代表，其內容如下：

「1. 一種網頁式銷售點（POS）建置系統，其包含：

一個或多個顯示 POS 畫面的銷售點終端機；

自該一個或多個銷售點終端機連接至網頁伺服器的網際網路連線；

一個或多個本地或遠端的 POS 工作站；以及

運行於該網頁伺服器上的銷售點建置軟體，其中，該本地或遠端工作站被用來即時地建置或編輯該 POS 終端機，且可自世界上任何地方透過全球資訊網進行；

其中，該等網頁伺服器係以供應商訂閱服務的方式提供，而網頁伺服器軟體係設置並託管於該供應商的遠端伺服器上；且訂閱公司的 POS 終端機可透過網路存取並反覆與設置於該供應商遠端伺服器上的網頁伺服器軟體互動，以執行訂閱者所期望的終端機功能；其中，該網路包含網際網路。⁷⁰」

此請求項明確要求存在兩個實體：即供應商（vendor）與訂閱者（subscriber）。請求項要求由供應商的遠端伺服器託管網頁伺服器軟體，而由訂閱者持有可存取該網頁伺服器軟體的 POS 終端機⁷¹。

（二）被告服務

原告 CloudofChange 主張，NCR 的產品 NCR Silver 侵害其系爭專利中的多個請求項。NCR Silver 是一種以網頁為基礎的 POS 解決方案，其設計係供小型及獨立商業經營者使用。NCR Silver 允許商家（merchants）編輯 POS 選單、執行交易，並建立其自有的 POS 畫面。與本案相關的是，商家使用 NCR Silver 時，必須具備應用程式軟體、POS 硬體（例如平板電腦或個人電腦），以及一條連接至 NCR 後端伺服器的網際網路連線⁷²。

⁷⁰ 美國第 9,400,640 號專利，請求項 1。

⁷¹ CloudofChange, 123 F.4th at 1336.

⁷² *Id.* at 1336-1337.

但 NCR 並未提供被控侵權系統所需的全部組成元件。1、NCR 於契約上要求使用者自行負責提供並維護網際網路連線，而此連線是使用 NCR Silver 所必需；以及 2、大多數使用者係自行提供其 POS 硬體。雖然多數商家自行提供 POS 硬體，但仍有少數商家係向 NCR 取得該硬體。NCR 可提供的硬體產品包括平板電腦、顯示螢幕、付款處理裝置，以及收銀抽屜。商家則自應用程式商店下載 NCR Silver 軟體，並安裝至其 POS 硬體上⁷³。

二、陪審團與一審判決

在地方法院中，原告 CloudfChange 僅主張單一的侵權理論，其依據聯邦巡迴上訴法院在 2011 年 Centillion 案中的先例⁷⁴，認為 NCR 係因將系爭系統「投入有益使用」而構成對該請求項系統的直接使用侵權。CloudfChange 主張，NCR 對於系爭請求項所載之各個組成元件均具有控制並從中受益（controls and benefits from），因此依 Centillion 案標準，NCR 構成對該系統之「使用」⁷⁵。

CloudfChange 並放棄其他一切侵權理論，包括引誘侵權、輔助侵權，以及因進口、製造或銷售系爭系統所構成的直接侵權。地方法院指出，CloudfChange 的「舉證責任特別困難」，因為 CloudfChange「僅對 NCR 主張一項以『使用』為基礎的直接侵權理論」，並且「放棄了所有其他理論」。依 CloudfChange 的主張，「是被告 NCR 將網際網路連線作為該系統之一部分加以使用」，因此 NCR 對該系統具有「依 Centillion 案所稱的控制與有益使用」⁷⁶。

一審之陪審團認定 NCR 直接侵害所有系爭請求項，包括 '640 號專利的請求項 1、3、4、5、6、11、12、13，以及 '012 號專利的請求項 1 至 4（合稱「系爭請求項」）。陪審團並認定 NCR 未能證明系爭請求項無效。最後，陪審團認定 NCR 的侵權為蓄意（willful），判給 CloudfChange 1,320 萬美元一次性損害賠償⁷⁷。

⁷³ *Id.* at 1337.

⁷⁴ Centillion Data Sys., 631 F.3d 1279.

⁷⁵ CloudfChange, 123 F.4th at 1337.

⁷⁶ Cloudfchange, LLC v. NCR Corp., No. W-19-cv-00513-ADA, 2022 WL 15527756, at *5 (W.D. Tex. Oct. 27, 2022).

⁷⁷ CloudfChange, 123 F.4th at 1338.

其後，NCR 請求一審法院依據法律自為判決（judgment as a matter of law, JMOL）。最關鍵的主張在於，NCR 認為 CloudofChange 並未提出充分證據，證明 NCR（而非其商家客戶）如 Centillion 案所要求者，對請求項系統的每一項元件皆具有控制並從中受益。NCR 主張：「與 Centillion 案中的被控侵權人 Qwest 類似，NCR 並未侵害系爭系統請求項，因為『只有當客戶將軟體載入其個人電腦並處理資料時，整個系統才會被使用。』」。NCR 並指出，CloudofChange 的專家已承認：是 NCR 的商家，而非 NCR，自行將 NCR Silver 投入使用、控制其對 NCR Silver 的使用，並從 NCR Silver 的使用中獲益⁷⁸。

地方法院駁回 NCR 的 JMOL 聲請。法院指出，純就法理而言，確實不是 NCR 控制該系統並自其中獲益，故不構成直接侵權⁷⁹。然而地方法院認為應參考聯邦巡迴上訴法院 2015 年 Akamai V 案⁸⁰之法理，認定 NCR 係透過要求其商家取得並維持網際網路連線而「指示其客戶實施」，故仍應負主要責任⁸¹。NCR 隨後提起上訴，主張地方法院駁回其不侵權 JMOL 之聲請係屬錯誤判決⁸²。

三、聯邦巡迴上訴法院判決

（一）使用者

上訴法院認為，使用系爭系統者是 NCR 的商家，而非 NCR 本身。如地方法院所說，NCR 雖然擁有並操作後台系統，但並非由其將被控系統投入使用。如同 Centillion 案中的客戶一樣，NCR 的商家之所以將該系統投入使用，是因為他們在 POS 終端機端發起對服務的需求（例如建置或編輯 POS），並且從後端提供該服務中獲得利益。因此，NCR 的商家才是「控制整體系統並自其中獲益」之人。換言之，是商家使該系統各部分「為其專利目的而運作」，因此藉由「將每一個元件集體投入使用」而使用了「系統的每一項元件」⁸³。

⁷⁸ *Id.* at 1338.

⁷⁹ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at *5-7.

⁸⁰ Akamai Technologies, 797 F.3d 1020.

⁸¹ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at *8.

⁸² CloudofChange, 123 F.4th at 1339.

⁸³ *Id.* at 1340.

法院指出，雖然 NCR 偶爾也會提供商家所使用的 POS 硬體，但這一點並不改變結論。CloudofChange 亦承認，在大多數情況下，NCR 的商家是自行提供硬體。而且，CloudofChange 並未對 NCR 僅提供軟體或同時提供 POS 硬體與軟體，而提出不同的侵權論述。由於在大多數情況下，NCR 僅向商家提供軟體，而 CloudofChange 也已喪失就少數 NCR 另提供 POS 硬體之情況提出論點的機會，法院認為本案與 Centillion 案之間幾乎沒有實質差別。再者，連 CloudofChange 自己的專家也承認，是 NCR 的商家將 NCR Silver 投入使用、控制其自身對 NCR Silver 的使用，並從 NCR Silver 的使用中獲益⁸⁴。

CloudofChange 另一個說法是，NCR 會從整個 NCR Silver 系統中「獲益」，例如來自每月訂閱費、透過測試與評估所獲得的產品改良、產品構想、交易資料、第三方產品與服務的收入、與商家使用相關的行銷權利，以及廣告收益。但法院認為，這些並不是 Centillion 案所關注的那種「利益」。Centillion 案所問的是：某一方是否藉由將整個請求項系統投入使用，並獲得該使用所帶來的利益（亦即請求項所記載的目的或結果），而構成對該整體系統的使用。在本案中，法院同意地方法院的看法，是 NCR 的商家，而非 NCR，在 POS 終端機端發起 NCR Silver 使用、並從網頁伺服器上的 POS builder 軟體對 POS 終端機進行建置或編輯中，而獲得利益⁸⁵。

（二）代位責任

上訴法院進一步討論，NCR 是否應就其商家客戶對系爭系統之使用負代位責任。

法院指出，Centillion 案的分析並不是在認定 Qwest 的客戶使用了系爭發明後即結束。法院當時還進一步檢討「Qwest 是否因其客戶之行為而負代位責任，以致客戶的『使用』可歸責於 Qwest。⁸⁶」當時法院認為，由於 Qwest「完全沒有指示其客戶去實施，也不存在其客戶作為 Qwest 代

⁸⁴ *Id.* at 1340.

⁸⁵ *Id.* at 1340-1341.

⁸⁶ Centillion, 631 F.3d at 1286.

理人行事的情形」，因此 Qwest 不對其客戶之行為負代位責任⁸⁷。法院在作此認定時特別強調，雖然 Qwest 提供了應用程式軟體與技術協助，但是否要在其個人電腦資料處理裝置上安裝並操作該軟體，完全取決於客戶自己的決定⁸⁸。

本案例中，NCR 並未指示或控制其商家去訂閱 NCR Silver 系統、在其 POS 終端機上下載 NCR Silver 應用程式，或藉由在 POS 終端機端發起操作，使 NCR Silver 軟體對其 POS 終端機進行修改，從而將 NCR Silver 系統投入使用。NCR 的商家係出於其自身意願採取這些行動。NCR 的商家協議雖要求商家自行負責取得並維持網際網路連線，但這並不等於在契約上要求商家去將整個被控的 NCR Silver 系統投入使用。因此，上訴法院認為，NCR 並未指示或控制其商家對系爭系統的使用，其商家也不是 NCR 的代理人⁸⁹。

地方法院之所以得出相反結論，係因錯誤地將其「指示或控制」分析集中於系統的一個元件「網際網路連線」。由於 NCR 的商家協議要求商家負責取得並維持網際網路連線，地方法院因此認為「NCR 與商家訂約，要求其執行一個或多個請求項要件」。並據此進一步認定，NCR 對其商家客戶使用系爭系統之行為具有指示或控制⁹⁰。然而，上訴法院認為，在本案脈絡下，要求商家執行系統請求項中的某一要件，並不是分析系統請求項之使用是否成立代位責任的正確標準⁹¹。

地方法院的分析混淆了方法請求項的使用（Akamai 案所處理者）與系統請求項的使用（Centillion 案所處理者）兩者。聯邦巡迴法院過去指出：「依第 271 條 (a)，對受專利保護之方法或程序的『使用』概念，與對受專利保護之系統或裝置的使用，在本質上是不同的。」「對程序的使用，

⁸⁷ *Id.* at 1287.

⁸⁸ *Id.* at 1287.

⁸⁹ CloudofChange, 123 F.4th at 1341.

⁹⁰ Cloudofchange, 2022 WL 15527756, at 8.

⁹¹ CloudofChange, 123 F.4th at 1341.

必然涉及實施或完成其所記載的每一個步驟；」而「對整體系統的使用」，則是指將整個系統投入使用並從中獲益⁹²。

若將 Akamai V 案的代位責任原則適用到本案，適當的問題應是：NCR 是否指示、控制，或是否應以其他方式就其客戶對系統請求項之使用負代位責任。更具體地說，爭點在於：NCR 是否指示或控制其商家客戶，去採取將整個系爭系統投入使用以建置或編輯 POS 系統的行為。由於契約上要求商家提供網際網路連線，並不足以構成對商家使用系爭系統建置 POS 系統之行為的指示或控制，因此上訴法院認定，NCR 不應就該侵權使用負代位責任⁹³。

（三）評析

在系統專利上，採取 Centillion 案之標準，是問誰是系統之使用者，誰是「控制整體系統，並自其中獲得利益」。法院認為是網路服務／系統的客戶／用戶才是使用者，而非網路服務／系統提供者，因為是客戶／用戶想要獲得該整個服務的實際功能，至於網路服務提供者是想要向客戶收錢，但法院認為向客戶收錢並非該系統服務的利益。

因此，對此種網路系統專利，採取 Centillion 案之標準其實是要建立客戶／用戶須負直接侵權責任，而服務提供者負間接責任的輔助侵權或引誘侵權⁹⁴。在美國，若要告某一被告構成間接侵權，不必須要同時告某一個人直接侵權。但是在 CloudofChange v. NCR 案中，原告一開始的起訴主張中，只有告 NCR 直接侵權，並沒有主張間接侵權，且之後在修正起訴書時也沒有將間接侵權主張放入，導致案件只能就直接侵權論述，因而才導致敗訴。

⁹² *Id.* at 1341-42. 其引述 NTP, Inc. v. Rsch. In Motion, 418 F.3d at 1317-1318.

⁹³ *Id.* at 1342.

⁹⁴ Pinping Sun, *Consumers Liability for Patent Infringement*, 103 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 249, 265 (2023).

伍、比較與結論

美國專利法雖然有間接侵權之規定，卻沒有共同侵權規定，故在雲端網路服務此種涉及多行為人之侵權問題，不論是方法專利與系統專利，必須要藉助其他條文，目前主要就是適用美國專利法第 271 條 (a) 的直接侵權規定。而上訴法院適用直接侵權規定時受限於「單一實體規則」，在涉及網路服務時，只好想辦法找出一個須負責的單一實體。

本文所提出的網路雲端服務此種涉及多元件／多行為人的案例，專利請求項通常同時會有方法專利和系統專利。仔細思索本案所提到的 2011 年 Centillion 案和 2015 年 Akamai V 案可知，二者都仍侷限於，必須在服務提供者和客戶之間，找到一個須負責的單一實體。但是，二者找的對象卻不同。Akamai V 案標準是想要將客戶的行為歸諸於網路服務提供者，由服務提供者負直接侵權責任。而 Centillion 案卻是將客戶／用戶當成主要使用者，由客戶／用戶負直接侵權責任，而服務提供者是負間接侵權責任。此出現了一個矛盾現象，同一個技術，寫成方法專利時，服務提供者是直接侵權者，寫成系統專利時，客戶／用戶是直接侵權者。

對要在美國進行專利訴訟之原告來說，上述區分非常重要。一方面，Akamai V 案標準稍微嚴格不容易符合，故以方法專利提告可能會失敗。但若要以系統專利提告，須注意被告之服務提供者負的是間接侵權責任，在起訴書上就要列出此一主張，否則會喪失權益。不過，在美國提告間接侵權責任，並不需要同時將一個具體的客戶／用戶當直接侵權之被告。

我國專利法中並沒有間接侵權與共同侵權規定，一般認為，或可援引民法第 185 條第 1 項的共同侵權與第 2 項的間接侵權規定。但實際上，我國智慧財產法院判決早期判決對共同侵權、間接侵權的使用得非常保守，通常不願意適用民法第 185 條第 1 項及第 2 項⁹⁵。近年來或有放寬。只要法院承認共同侵權規定，對於網路服務此種涉及多行為人事件，可能會比美國訴訟來得容易。

⁹⁵ 楊智傑，美國與台灣專利侵權態樣與判決比較研究，專利師季刊 22 期，頁 26-49，2015 年 7 月。

不過此種網路服務還有另一特殊問題，就是特別容易出現網路服務的跨域問題，例如伺服器可能不在台灣。而我國智慧財產及商業法院至今為止對於跨域問題卻非常保守，仍堅持屬地主義⁹⁶。美國法院於 2005 年的 NTP v. Research In Motion 案就已經解決此種網路服務跨域問題⁹⁷。日本智財高院 2023 年也突破屬地主義限制解決此種網路服務侵權之跨域問題⁹⁸。期待未來我國智慧財產及商業法院判決可突破上述共同侵權認定與跨域侵權認定。

⁹⁶ 如智慧財產法院 103 年民專訴字第 97 號民事判決、103 年民專訴字第 104 號民事判決、103 年民專訴字第 112 號民事判決。

⁹⁷ 可參考楊智傑，美國專利法與重要判決，頁 259-268，五南，2023 年 8 月 3 版。

⁹⁸ 楊智傑，專利屬地主義的突破：日本智財高院對跨境線上軟體服務侵權做出重要判決，北美智權報，2023 年 7 月 12 日，<https://naipnews.naipo.com/9754/>（最後瀏覽日：2026/06/24）。