

从 Akamai 案和 McKesson 案 看美国方法专利保护的新变化

李晓蕾

摘要 :方法权利要求是由一系列的活动组成,当多个行为人分别实施了方法权利要求中的各个步骤时,如何认定是否存在直接侵权或间接侵权,就成了需要考虑的问题。2012年8月31日,美国联邦巡回上诉法院就 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. 以及 McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp. 两案做出全体法官共同再审,在再审判决中,法院认为对于方法专利的引诱侵权不需要证据证明存在单一主体直接侵犯专利权。这一新标准不仅减少了对方法权利要求撰写的限制,也减轻了专利权人证明引诱侵权的负担,将对专利诉讼产生重大影响。

关键词 :方法专利 间接侵权 引诱侵权 直接侵权 单一主体

在美国联邦巡回上诉法院 2012 年 8 月 31 日就 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. 以及 McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp. 两案的全体法官共同再审做出的判决中,认为对于方法专利的引诱侵权不需要证据证明存在单一主体直接侵犯专利权。这一规则减轻了专利权人证明引诱侵权的负担,将对专利的撰写和诉讼产生重大影响。

一、引言

专利的权利要求一般分为产品权利要求和方法权利要求。对于产品权利要求,通常会有至少一个主体利用具有全部技术特征的产品,可以较容易地判断是否存在直接侵权。而方法权利要求是由一系列的活动组成,有些情况下,这些活动并非必须由单一主体完成。而且,随着技术的发展,通过分工配合的方式,可以越来越容易地通过多个主体间分工配合的方式完成方法权利要求中的各个步骤。当多

个行为人分别实施了方法权利要求中的步骤时,如何认定是否存在直接侵权或间接侵权,就成了需要考虑的问题。

美国专利法第 271 条 (a) ~ (c) 分别规定了直接侵权、引诱侵权和辅助侵权的定义及判定方法,但对于方法权利要求,采用上述任何一种侵权形式进行判定,来实现对方法专利的保护都存在的问题。

首先,根据全面覆盖原则进行侵权判定时,专利的保护范围是由权利要求中的每一个技术特征共同限定的,不论是在字面侵权还是等同侵权,被控侵权的产品或方法都应该具有与权利要求中所有技术特征相同或等同的特征。这是因为直接侵权是严格责任,在判定侵权时不需要考虑行为人的主观因素,因此,要对行为进行严格限定,避免让无辜的行为人承担侵权责任。在这一原则的基础上,以往的判例¹认为,在判定直接侵权时,第 271 条 (a) 所说的实施了所有技术特征的“任何人”(whoever)指的是单一的主体,也就是“单一主体”原则。但是,

¹ BMC, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).

对于方法权利要求，如果实施各步骤的有多个主体，在哪些情况下可以根据第 271 条 (a) 的规定认定直接侵权就成了讨论的焦点。

间接侵权是对侵权责任的延伸，目的是为了防止侵权人规避侵权责任。但是，认定间接侵权的条件比直接侵权更加严格。在 BMC 案中，法院认为间接侵权（引诱侵权和辅助侵权）要求在被控侵权的行为人中存在一个主体，实施了构成直接侵权的全部行为。但是，如果某一方法在商业上存在多方主体参与完成，在没有一方主体构成直接侵权的情况下，也很难通过间接侵权追究行为人的责任。因此，在现有的法律框架下，方法权利要求的保护遇到了困难。

二、方法专利保护的发展

在美国，由多个主体分别实施方法专利中的步骤而引起的侵权诉讼，主要有 BMC Resource v. Paymentech、Muniauction v. Thomson、和 Akamai Tech v. Limelight Network 和 McKesson Tech. v. Epic System 几个典型案例。

1. BMC Resource v. Paymentech

2007 年 9 月判决的 BMC 案，是联邦巡回上诉法院探索多方主体分别实施多步骤方法专利的情况下侵权判断的最初判例，首次确立了“控制或指挥 (control or direction)”标准。

BMC Resources 公司拥有专利号为 5,870,456 的美国专利，权利要求要求保护的是不使用个人识别码而进行交易的方法。该案中，联邦巡回上诉法院认为那些 Paymentech 自己没有实施而是由金融机构实施的步骤，仅仅在能证明 Paymentech 指挥或控制了金融机构的行为时，才构成侵权；由于本案中没有证据证明存指挥或控制，因此不构成侵权。同时，法院认为，构成间接侵权要求在所有被控侵权的行为人中至少有一个主体实施了构成直接侵权的全部行为；如果一方没有控制或指挥专利方法中的每一个步骤时，

不应当承担侵权责任。如果第三方是在一个“策划者 (mastermind)”的控制下实施了权利要求中的一个或多个步骤，控制的那一方应当承担直接侵权的责任。在本案中，尽管 Paymentech 和借记网络运营者之间存在一些关系，但不能证明 Paymentech 控制或指挥了借记网络运用者的行为，他们之间也不存在契约关系，因此，Paymentech 不构成直接侵权。由于没有构成直接侵权，间接侵权也不成立。

2. Muniauction v. Thomson²

2008 年，在 Muniauction v. Thomson 案中，法院进一步澄清了在 BMC 案中确立的“控制或指挥”标准，对承担责任的情况做了非常严格的限制，将其修正为“代表 (on behalf of)”标准。

涉案的专利号为 6,161,099 的美国专利涉及一种金融机构使用网络浏览器通过网络进行拍卖的方法。本案中，虽然没有任何一方单独实施了涉案方法专利的全部步骤，但专利权人认为被告基于共同侵权理论而侵犯了其专利权。一审中陪审团认为被告构成故意侵权，但是联邦巡回上诉法院澄清了投标人和拍卖人的行为是否可以结合在一起使拍卖人构成直接侵权这一问题。

在判断是否构成侵权时，联邦巡回上诉法院的法官认为，当多个主体共同实施了方法权利要求中的步骤时，只有一个主体对整个过程施加了“控制或指挥”，每一个步骤都可归因于控制方即“策划者”时，才构成直接侵权。相反的，如果多方主体之间仅仅是存在一定距离的合作关系 (arms-length cooperation)，任何一方都没有直接侵犯该产品权利要求。

法官还进一步解释，在实践中，如果被控直接侵权的人对第三方的行为负代理责任，而且第三方的行为是实现权利要求保护的方法中必须的步骤，就满足了“控制或指挥”标准。因为 Thomson 并没有让其他主体代表他实施该方法权利要求中的步骤，因此不构成侵权。法院进一步认为，虽然证据证明 Thomson 控

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

制系统入口并指导投标人使用该系统，但并不足以导致 Thomson 承担直接侵权责任。

在 BMC 和 Muniauction 之后的大部分案件中，都不能满足“指挥或控制”原则的要求，例如，仅仅是指导或说明（guidance or instruction）就不能满足“控制或指挥”原则；根据一些法院的解释，合同本身也不足以满足“指挥或控制”原则³。

三、方法专利保护的最新判例

2012 年 8 月 31 日，针对 Akamai Tech v. Limelight Network 和 McKesson Tech. v. Epic System 两个案件，美国联邦巡回上诉法院作出的判决，推翻了之前美国两家地区法院的判决，这将对方法专利间接侵权的认定条件将产生重大影响。

在 Akamai Tech. 诉 Limelight Network 案中，Akamai 公司拥有一件用于高效地传输网络内容的方法专利。Limelight 并没有实施权利要求中所强调的“标记”步骤，相反，Limelight 为他的客户提供了足够的信息，使他们可以自己实施标记的步骤。对于这一点，双方都没有异议，但 Akamai 认为，Limelight 指挥或控制了消费者实施权利要求中的“标记”步骤。

联邦巡回上诉法院在针对本案一审判决⁴（Akamai I）中认为“指挥或控制”的含义应当根据传统的代理法（agency law）解读，如果一方仅为另一方提供了指导，不管多详尽都不应当被认为产生代理关系。此外，法院还认为，不能证明 Limelight 的客户与 Limelight 之间存在合同义务，即 Limelight 的客户没有义务实施方法中的任何一个步骤。因此，由于 Limelight 没有实施被控侵权的方法中的“标记”这一步骤，也没有控制他的消费者“标记”内容，因此，联邦巡回上诉法院认为被告不构成侵权。

McKesson Tech. 诉 Epic 系统公司案中，涉案专利涉及一种在患者和医疗服务提供者之间通过网络分享

信息的技术。Epic 系统公司是一家软件开发公司，将一种名为“ MyChart ”的软件许可给医疗服务提供者使用，而这些医疗服务提供者会将 MyChart 软件提供给他们患者。MyChart 允许医疗服务提供者将医疗记录与患者的网页关联，而患者可以使用 MyChart 与医疗服务提供者进行在线交流。为了使用 MyChart 的软件，患者必须“发起通信（initiate a communication）”，登陆到医疗服务提供者的 MyChart 页面上。

最初，联邦巡回上诉法院认为争议的焦点在于，Epic 的客户即 MyChart 的提供者与 MyChart 的使用者之间的关系是否足以使使用者的“发起通信”的行为归因于 MyChart 的提供者。法院认为，由于医生和患者之间不存在代理关系，也不存在合同义务，因此 MyChart 的使用者的行为不能归因于 Epic 的客户，即医疗服务提供者，因此，没有任何一方直接侵犯了 McKesson 的专利。

然而，在上述两个判决之后，联邦巡回上诉法院针对本案进行了全体法官的再审⁵，并推翻了上述 Akamai Tech. v. Limelight Network 和 McKesson Tech. v. Epic 系统公司的两个判决。再审判决中（Akamai II），法院认为两案的焦点是，如果被告自己实施了方法权利要求中的若干步骤并引诱其他人实施了其他的步骤；或者被告引诱其他人共同实施了方法权利要求中的所有步骤，但没有一个单一的主体实施所有这些步骤，被告是否应当承担引诱侵权的责任。对此，联邦巡回上诉法院认为，引诱侵权的重要限制是，只有在引诱导致了实际侵权（infringement）时，引诱才需要承担责任。这是因为专利侵权不存在未遂的情况，如果没有侵权，也就不存在对于侵权的间接责任。

但是法院认为，BMC 案中“直接侵权必须由单一的行为人完成”这一额外的限制是不合理的。法院认为，一方故意引诱多人共同实施专利方法，或者一方自己实施了方法中的一些步骤并引诱其他人实施方

3 Emtel, Inc. v. Lipidlabs, Inc., 583 F. Supp. 2d, 811, (S.D. Tex. 2008).

4 Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc. (Akamai I), 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010).

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

法专利的剩余步骤，与一方引诱一个直接侵权人实施侵权对专利权人的影响相同，因此也不应该对不同引诱者区别对待。

因此，法院认为，将直接侵权作为间接侵权的前提，并不要求证明存在单一主体实施了方法专利的所有步骤，作为直接侵权人承担责任，只要证明每一个步骤都被实施了。

四、讨论

虽然在联邦法院对 Akamai 案和 McKesson 案再审之前，美国法院也承认，在特定情况下，即使由第三方实施了方法权利要求中的某些步骤，被控侵权人也可能要承担侵权的责任。但是，单一主体直接侵权的原则，以及严格的“控制或指挥”标准，使得只有在很少的情况下，才可能构成侵权。但这样严格的标准对方法专利的权利人是不利的。因为“控制或指挥”标准很难被满足，侵权人可以比较容易地规避专利侵权的责任。不论是单独实施还是由多个主体实施其中若干步骤，专利方法一旦被完成，对专利权人可能就产生了实际损害，并使得行为人获益。特别是对于那些本质就在于交互性的方法来说，如果方法从本质上就不能获得专利的保护，就失去了对其授予专利权的意义。

在上述 BMC 案中，法院认为，方法专利在保护方面的困境可以通过更好的撰写方式来避免。例如，尽可能地从单一主体的角度出发进行撰写，“基站向用户单元发送信号”可以写成“用户单元收到基站发送的信号”，从而将方法中的各步骤描写成单一主体实施的步骤。但是，这种撰写方式对撰写提出了较高的要求。而且，即使在撰写时是从一个主体的角度描写的，方法专利也有可能通过将原本由一个主体实施的方法分别由不同主体完成而规避。并且，有些技术本质上就是交互的，本身就需要多方的参与，在这种情况下，权利要求在保护上产生的困难也很难通过撰写而完全避免。Akamai 案的再审判决，不仅降低了对撰写的要求，更有望加强对方法专利特别是交互技术的保护。

虽然 Akamai 再审判决中强调没有对直接侵权的标准做出改变，但事实上可能使更多的权利人选择间接侵权的理由。Akamai 再审判决将直接侵权行为和直接侵权责任相区分，由于不需要证明一方应承担直接侵权的责任，也就不需要证明一方对行为人实施了“控制或指挥”，只要证明存在引诱。因此，通过 Akamai 再审判决，侵权的标准在一定程度上被降低，被控侵权人被判侵权的可能性增加了。

虽然 Akamai 的再审判决为方法权利要求的保护排除了一定障碍，但是，在多人实施的情况下，仍然有很多问题需要继续讨论。

首先，在判断引诱侵权时，对于“引诱”的标准仍然尚不明确。特别是，判决中引用了美国专利法第 271(b) 条的规定，但在实际情况中，实施行为的主体之间可能没有联系，实施这些行为可能是受到同一个人诱导，也有可能双方达成某种合意，共同完成的。如果是多方协作的行为，对于什么行为可以构成对其他人的引诱，从而在不构成直接侵权的情况下，为其他人的行为承担引诱侵权责任，这一问题仍未解决。

此外，方法权利要求本身也存在多种情况，对于不同的方法权利要求，是否应区别对待，也值得仔细研究。例如，有可能专利方法本身是单方主体实施的，由多个主体实施不同的步骤时并不是简单的拆分，而需要付出一定创造性的劳动。还有一种可能的情况，即专利方法的本质就是多个主体实施的，例如在云计算中，方法的特点就在于交互，实施专利方法必然涉及多个主体。在前后两种不同的情况下，由多个主体实施方法专利时认定侵权的标准应当有所区别。

综上，虽然通常情况下，直接侵权是诉讼的首选策略，但是在多人实施方法专利的情况下，Akamai 放宽了引诱侵权的标准，为方法专利的保护提供了新的途径。（作者单位：北京润平知识产权代理有限公司）

参考文献：

- [1] Nicole D. Galli, Edward Gecovich. Cloud computing and the doctrine of joint infringement: current impact and future possibilities[J]. J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2012 (11) :673.

责任编辑 | 马晓慧