

二、受任專利、商標、著作權顧問。
三、商標設計。
四、專利買賣介紹。

簡介美國專利救濟(訴訟)途徑

魏天立

近年來因世界經濟景氣大不如前，美國企業空洞化現象產生，產品競爭力減弱，研發能力不如從前，再加上日本為首的亞洲企業，如中華民國、韓國等國家挾產品優勢，大舉入侵美國市場，使美國本土企業面臨競爭上困境，故美國政府採貿易政策，將矛頭轉向智慧財產權之保護，企圖以保護智慧財產權為名，達到貿易保護之效果。

國內廠商產品輸美時，最常遇到的智慧財產權糾紛多為專利侵害案件。而一般美國企業最常使用之救濟途徑有二種，其一就司法途徑而言，可依據專利法循民事訴訟程序，提起專利訴訟，以司法判決懲罰侵權者，另一途徑為運用關稅法三三七條，透過行政程序，將競爭者擋在美國海關之外，對侵害專利權之貨物，加以制裁，而二者中尤以關稅法三三七條之威力最強，亦為美國企業所樂於利用之手段，國內業者應有最基礎之了解，以維權益。

以下僅將就筆者所知，以上二種方式之異同，作簡單概念之比較說明，希望对業者有所助益。

一、依據專利法向法院提出專利訴訟，其重點說明如下：

(一) 訴訟之對象為「人」，即為「企業」，原告不限於本國人或外國人，惟因對象為「人」，涉及司法管轄權問題，故通常原告僅能對美國國內之進口商告訴，對國外之製造商而言，因在美國多無營業所，使法院

無法對之行使「對人管轄權」，故國外製造者可輕易變更進口商及進口地之方式進口侵權物品，對原告而言，不勝其擾，使得訴訟效果大打折扣。

(二) 訴訟之第一審管轄法院為聯邦地方法院，各州法院並無管轄權，對於聯邦地方法院之判決不服者，可向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，再不服者，尚可向最高法院提起上訴，惟實務上，上訴至最高法院之案件甚少。

(三) 訴訟勝訴之一方，一般均可要求敗訴之一方負擔律師費用及損害賠償，損害賠償部份除實質損害外，尚可要求商譽損失之賠償，其一般案例賠償金額均相當高，且被告被證明有故意侵權時，法院尚可裁定損害額三倍以下之賠償金。而不論就原告或被告方面而言，律師之訴訟費用均相當高昂，一場官司打下來，數十萬美金之律師費用相當常見，不是一般企業所能負擔。

(四) 由於美國法院訴訟程序中所特有之「發現程序」非常複雜，再加上專利訴訟多涉及特殊專業知識運用，使得專利訴訟多需費時二年半以上，費時三至五年之案件亦不罕見，非一般企業時間、人力所能承受，故實務上，專利訴訟使外國專利權人或外國被告面臨因訴訟程序複雜、時間冗長、費用高昂，結果不可

預知，故多以和解結束，達到商業競爭目的。

因此，原告在考慮是否對被告提出專利訴訟時，乃多直接傾向引用關稅法三三七條向美國貿易委員會指出控訴；不過，亦可能同時向聯邦地方法院提起侵害訴訟，以迫使被告雙面作戰，不得不接受其條件而和解。

二、向美國國際貿易委員會提起關稅法三三七條不公平競爭行為訴訟，其重點說明如下：

(一) 訴訟之對象為「物」，即進口到美國之侵權產品，若原告勝訴，國際貿易委員會將交由總統裁決發出永久禁止令保護措施，由海關執行，禁止侵權產品進口美國，此相較於依專利法向聯邦法院提出專利訴訟時，因法院對「人」之管轄權之限制，較有效率。而為保護美國本土產業可提起訴訟之原告，原則上限制於美國本土之廠商，而被告則可能為本國或外國企業。

(二) 關稅法三三七條之初審主管機關為美國國際貿易委員會，並非聯邦地方法院，該委員會具有準行政司法權，設有六位委員，以多數決議決之，可對被告發出暫時禁止令及永久禁止令，以保護美國企業，若對委員會之裁定不服，可循向聯邦巡迴上訴法院上訴之方式救濟之，再不服亦可向最高法院尋求上訴，此部份救濟程序與依專利法向法院提出訴訟相同。

(三) 訴訟因屬行政救濟方式，故勝訴之一方，多不得要求律師費用，僅能要求禁止侵權產品進入美國，惟國際貿易委員會對違反其命令者，可

科處民事處罰，其權利不可小覷。惟此點就原告廠商而言，能夠獨占市場即已足夠補償其損失，已可達到需求，惟因訴訟時所花費之律師費用亦相當可觀，非一般中小企業所能支付，故於訴訟中達成和解之情況多有所聞。

(四) 依關稅法三三七條提起之訴訟，依其作業流程，通常一年左右即可結案，複雜案件可能延長，與依專利法向法院提出訴訟，一般需費時二年半以上，在時間上比較節省許多。而即因結案快速且在訴訟當中，原告尚可向國際貿易委員會提出暫時禁止令之要求，若被接受，可以迅速有效的暫時禁止競爭產品進入美國，對原告佔有市場之目的可以達到，且被告提出答辯之期限甚短，若對美國訴訟審理法令不熟悉，或無財力聘請律師，被告則常居於劣勢地位。故多為目前美國企業打擊競爭產品進入美國所樂於運用之手段。

專利侵權訴訟，已為美國企業打擊競爭對手樂於運用之手段，而國內多為中小企業，對於美國企業提出的專利侵權訴訟，不論係依專利法向聯邦法院或依關稅法三三七條向美國國際貿易委員會提起訴訟，首先面臨的即為應訴或不應訴的問題，若決定應訴，則將面臨是否負擔得起龐大的律師費用及所需的時間是否可以承擔，及結果不可預知之壓力，且在訴訟期間，對於涉訟產品是否繼續投入資金進行研發行銷，進口商是否願投入廣告費及銷售人力，以免敗訴時血本無歸，都是問題。若不應訴將使美國企業輕而易舉勝訴，則只有拱手讓出美國市場以及擔心訴訟敗訴後，若需

負擔賠償責任，而在國內是否可被執行的風險，實考驗經營者之實力與智慧，不可不慎。

參考資料：

一、八十四年十二月十三日，電子連接器產業升級促進會研討會，連接器之專利侵權，美國三三七條款，台灣廠商應對之道。

二、八十四年八月，資訊法務透析，美國專利訴訟制度與程序要件。

三、八十四年十月十九日，美國貿易法對智慧財產權之保護及專利訴訟之故意侵害問題研討會。

(文接自一版)

註十三：參廿一年六月七日院字第七三五號解釋。

註十四：參廿九年七月廿四日院字第二〇三七號解釋。

註十五：參卅二年上字第三四〇九號判例。

註十六：參卅二年五月十五日院字第八九八號解釋。

註十七：參卅四年二月廿三日院字第二八二四號解釋。

註十八：參七二年台上字第四五一六號判決。

註十九：繼承人之特留分(民法第一二二三條)：

1. 直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。
2. 父母之特留分，為其應繼分二分之一。
3. 配偶之特留分，為其應繼分二分之一。
4. 兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。
5. 祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

(全文完)

TAI

台乙行百貨股份有限公司
專營各種百貨雜項

⑤字標記申請、品管輔導及內銷檢驗登記、
UL、FCC、BS、CSA、VDE、AS