

第二、三版：律師專欄

美國國際貿易委員會(ITC)處理專利爭議之程序

廖正多 律師

1. 前言

台灣、中國大陸、香港、澳門等地之產品，進口到美國時，經常遇到美國廠商持專利權阻礙產品之進口。美國廠商最主要使用之阻礙手段有兩種，一是向國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)提出專利侵權訴訟，一是向聯邦地方法院(Federal District Court)提出專利侵權訴訟。以上二法院的法官均有權發禁制令禁止商品進口。美國廠商經常提出禁制令之聲請，迫使台灣、中國大陸、香港、澳門等地之生產者，與其和解，達成專利授權等商業目的。

由於台灣、中國大陸、香港、澳門等地之產品進軍美國，必須循進口之管道與美國市場產生連結，故面對美國廠商動輒以聲請發禁制令之方式遂行其商業目的，台灣、中國大陸、香港、澳門等地之生產者，即有必要對於美國國際貿易委員會及聯邦地方法院對於處理專利權之制度及程序有一通盤了解，始能掌握將商品進口至美國之專利權風險，減少企業之損害，確保商品進軍美國市場。

美國國際貿易委員會關於專利案件之處理，係源自於 1930 年關稅法案(Tariff Act)，1974 年修訂貿易法案(Trade Act)，1979 年再修訂貿易法案，以及 1988 年修訂之綜合貿易競爭法案(Omnibus Trade and Competitiveness Act)，對於自外國進口至美國之產品，賦予美國廠商向國際貿易委員會提出禁制令之聲請或提出訴訟之權利，國際貿易委員會亦有權自行建立案件，針對特定之廠商，進行調查程序（註一）。

國際貿易委員會處理相關案件，通常係以是否違反公平競爭為原則，而專利權之爭議，亦經常係關涉是否具有公平競爭之要項，故國際貿易委員會裡，亦經常有專利權之爭議。且因國際貿易委員會具有相當程度之政策色彩，故許多決策可能都與政策有關，即曾有過案例顯示，加拿大官方要求美國應允許進口冰淇淋至美國境內，國際貿易委員會應總統之指示，即同意讓加拿大之冰淇淋以最優先進口之權利進口至美國（註二）。因此，外國人，尤其是在台灣、中國大陸、香港、澳門等地之產品，如果有損及美國之利益而想進口，國際貿易委員會之關卡，是高難度的挑戰。

相關法令之條文，其禁止之事項如下：

- (1) (A) Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles (other than articles provided for in subparagraphs (B), (C), and (D)) into the United States, or in the sale of such articles by the owner, importer, or consignee, the threat or effect of which is
 - (i) to destroy or substantially injure an industry in the United States;

- (ii) to prevent the establishment of such an industry; or
- (iii) to restrain or monopolize trade and commerce in the United States.
- (B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that-
 - (i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under Title 17, United States Code; or
 - (ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.
- (C) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that infringe a valid and enforceable United States trademark registered under the Trademark Act of 1946.
- (D) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of a semiconductor chip product in a manner that constitutes infringement of a mask work registered under Chapter 9 of Title 17, United States Code.
- (2) Subparagraphs (B), (C), and (D) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, or mask work concerned, exists or is in the process of being established. (註三、四)

2. 向國際貿易委員會提出訴訟

2.1. 專利權利向國際貿易委員會提訴之條件

2.1.1. 隸屬美國之工業企業

美國廠商向國際貿易委員會提出專利訴訟之首要條件，根據 1988 年的修正案，必須是隸屬於美國之工業或企業(existence of a domestic industry)，即足當之（註五）。

2.1.2. 進口行為、進口後之銷售行為

美國廠商向國際貿易委員會提出專利訴訟之另一條件，是必須侵害之商品(an infringing article)發生進口(import)，或於進口後發生銷售之行為(sale after import)，即足當之（註六、七）。

2.1.3. 在美國境外依侵害專利之程序製造產品或零件

侵害者在美國境外依侵害美國專利權利之程序所製造之產品，或生產產品之部分零件，在進口後可組裝後出售，而侵害在美國取得專利權之專利權利，也是向國際貿易委員會提訴之情形之一（註八）。

2.2. 國際貿易委員會可採證全國各地之證據或證人

國際貿易委員會具有一項獨有之權利，即其可向全國各地發出採證之通知(Nationwide Subpoena Power)，而請全國各地之證人前來作證(註九)，此程序在其他型態之訴訟裡，並不容許，故屬國際貿易委員會特殊之程序制度。

2.3. 國際貿易委員會之立案與調查

2.3.1. 立案 (Institution)

國際貿易委員會之立案程序，通常由原告提出請求書面或由委員會主動發起，並須經委員會多數決決定是否立案(註十、十一)，若決定立案，則成立調查程序進行調查，即會分派行政法官(ALJ)指揮調查，調查若有違反保護專利權之規定，則決定處置措施，再交由委員會發布處置措施。由於國際貿易委員會之立案程序必須考慮立案之必要性，通常立於被告地位的台灣廠商，應在此時提出有力之證據文件，希能阻止委員會之立案。此證據文件，通常應在進口到美國之前即應有所意識並加以準備，以免遭美國境內之其他競爭公司惡意提出調查之請求，而延宕了進口銷售的時機。

February 26, 2007

News Release 07-023

Inv. No. 337-TA-595

Contact: Peg O'Laughlin, 202-205-1819

ITC INSTITUTES SECTION 337 INVESTIGATION ON CERTAIN DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY DEVICES AND PRODUCTS CONTAINING SAME

The U.S. International Trade Commission (ITC) has voted to institute an investigation of certain dynamic random access memory devices and products containing same. The products at issue in this investigation are high speed memory devices characterized by low power consumption.

The investigation is based on a complaint filed by Renesas Technology Corp. of Tokyo, Japan, on January 29, 2007. The complaint alleges violations of section 337 of the Tariff Act of 1930 in the importation and sale of certain dynamic random access memory devices and products containing same that infringe patents owned by Renesas. The complainant requests that the ITC issue a permanent exclusion order and a permanent cease and desist order.

The ITC has identified the following as respondents in the investigation:

Samsung Electronics Co., Ltd., of Korea; and
Samsung Electronics America, Inc.

By instituting this investigation (337-TA-595), the ITC has not yet made any decision on the merits of the case. The case will be referred to the Honorable Paul J. Luckern, an ITC administrative law judge, who will schedule and hold an evidentiary

hearing. Judge Luckern will make an initial determination as to whether there is a violation of section 337; that initial determination is subject to review by the Commission.

The ITC will make a final determination in the investigation at the earliest practicable time. Within 45 days after institution of the investigation, the ITC will set a target date for completing the investigation. ITC remedial orders in section 337 cases are effective when issued and become final 60 days after issuance unless disapproved for policy reasons by the U.S. Trade Representative within that 60-day period.

Resource: www.usitc.gov

2.3.2. 證據揭示 (Discovery)

國際貿易委員會之證據揭示程序，同樣遵循聯邦民事訴訟程序法之證據揭示程序(註十二)，但由於國際貿易委員會之調查具有時間限制，因此，相關提問與回覆、文件提出與回覆、專家證人或一般證人之採證詰問等流程，均比聯邦地方法院的證據揭示程序要來得快速許多，也亟須主持國際貿易委員會調查流程的法官與雙方律師能盡其所能在最迅速的時程內完成證據揭示程序。對美國境內的廠商而言，要取得外國的侵害者的文件或回覆並不容易，國際貿易委員會被賦予發布罰則的權利，針對不從證據揭示程序時所為之詢答或採證等，發布懲罰命令之權利(註十三)。美國境內的專利權人好整以暇，準備好幾個月之資料再向國際貿易委員會提出請求，對於位於台灣的廠商而言，這樣的證據揭示程序是一個可怕的夢魘，在如此短的時程內，必須面對數量龐大的文件轉譯或了解，又必須與美國律師研究探討提出之文件與內容，更必須斟酌全世界相關的文件及可以使用之專家證人或一般證人，足供提出以證實對己有利之主張，這一段程序具有非常驚人的工作量(註十四)。因此，台灣的廠商懼怕國際貿易委員會的調查及證據揭示程序，比聯邦地方法院的程序，有過之而無不及。比較適當的解決之道，當然是在進口到美國之前，即預先準備若有遭美國專利權人提出調查請求時應準備的資料，並與律師商討因應之道，及早作準備，以免措手不及。

2.3.3. 聽審 (Hearing)

繼證據揭示程序之後，國際貿易委員會將進行聽審程序，由行政法官主持類似聯邦地方法院審理程序之聽審程序(註十五)。由雙方律師陳辭、訊問詰問專家證人或一般證人、提出文件資料、結辯陳辭等。較快的聽審可能一天完成，但也有長達數週的聽審，端視案件的複雜度及雙方提出訊問請求及文件之多寡而定。

2.3.4. 初步判決 (Initial Determination)

國際貿易委員會的初步判決，是由一般稱之為行政法官(Administrative law judge)(註十六、十七)所作成，並未有陪審團之設置。國際貿易委員會所設置之行政法官一職，通常遴選自各法院對專利權爭議特別有研究之法官，其對於專利權內容之爭議，通常涉

獵亦較一般法官為深，故其所作成之專利判斷，較趨近於專利權之保護。行政法官作出判決後，當事人若無向委員會提出再審查之要求，本判決即成為終局判決（註十八）。

2.3.5. 再審查 (Commission Review)

再審查之制度，是國際貿易委員會為強化行政法官判決之力度，並滿足美國境內廠商希望快速判決之需求，而修正以前自動由委員會作成終局判決(Final Determination)之制度。再審查之制度，原則上以行政法官作成之判決為判決，除非當事人要求委員會作再審查，否則委員會並不自動作再審查之動作。且即使同意再審查，其否決原行政法官判決之條件亦極嚴格（註十九）。此對於加速案件之判決確定，有極大助益。

2.3.6. 專利有效性判決無既判力之對世效

國際貿易委員會所作成之專利有效無效等判決，並無一般大陸法系所稱之既判力對世效(Res Judicata Effect)（註二十），亦即，國際貿易委員會所作成之專利有效無效判決，僅對該個案發生效力，並不阻止另外再行訴訟聲請或請求判決，於他案中，亦無持判決主張一事不再理之權利。在其他的案件中，是否具有專利無效之原因，應由該他案透過訴訟程序再行確認。

2.4. 國際貿易委員會之處置措施

專利權人向國際貿易委員會提出禁制令之聲請或提出專利訴訟後，經過國際貿易委員會專利行政法官之審查認定後，將作出一定之處置措施，以下就該處置措施逐一作簡略之介紹：

2.4.1. 暫時排除令(Temporary Exclusion Order—TEO)

國際貿易委員會接受聲請人之聲請，經過調查，產品具有侵害專利權利之危害，可發暫時排除令，使該產品不得進口至美國（註二十一）。暫時排除令之聲請及取得，近來採取較為嚴格的舉證責任，即聲請人應提出相當確實的證據讓國際貿易委員會相信侵害人的產品或製程涉及侵害專利。且暫時排除令通常帶有提供擔保金之程序，即國際貿易委員會通常會命聲請人提出金額之擔保，始准發暫時排除令，若日後證明被告並無侵害專利權的行為，則該擔保金可能會遭沒收而移交到被告手裡（註二十二）。也因此種暫時排除令舉證責任之升高及擔保金之負擔，近年來有減少聲請暫時排除令之情形（註二十三）。

2.4.2. 命令侵害人提出擔保(Payment of a Bond)

國際貿易委員會可以命令侵害人或侵害產品所有權人提出擔保，以擔保賠償日後專利權人因專利權受侵害所受之損害（註二十四、二十五）。

2.4.3. 終局排除令(Permanent Exclusion Order)

終局排除令通常使用在經過調查審理，確定專利權受侵害，而欲排除侵害產品之進口時，終局排除令發出，除非經過上訴而上訴審級認為上訴有理由，始有可能停止終局排除令之效力。

2.4.3.1. 排除進口(Exclusion of articles from entry into the U.S.A.)

若有廠商違反規定而欲進口至美國，而進口行為仍在持續中，國際貿易委員會最常發出之終局排除令，即是排除進口之排除令，使該廠商不得進口至美國（註二十六），此種排除令對於賴進口維生的進口商而言，具有極強之影響力，也是美國專利所有權人最樂見之排除令。

2.4.4. 停止令(Cease and Desist Order)

國際貿易委員會最主要的限制，係在其不得命侵害人以金錢賠償專利權人，而僅能發停止令，藉以強迫侵害人停止販賣或停止經銷，以及停止陳列等等（註二十七）。此種停止令發出的時機，通常是侵害者之產品已經不再進口，國際貿易委員會認為被告之販賣行為、經銷行為等具有違反法規之情形，也就是已不需要實施排除之舉動，而係命令停止之舉動，此與排除令並不相同（註二十八）。國際貿易委員會對於違反停止令者，可直接處以按日計算之罰鍰，依最新修正的法令，單日可處罰高達十萬美金之額度（註二十九）。

2.4.5. 扣押令(Seizure Order)

國際貿易委員會可發扣押令，將侵害人之產品，或依專利權人之專利內容所發展出之製造流程之機具等，予以扣押，使侵害人無法再行製造侵害專利之產品（註三十）。

2.4.6. 沒收令(Forfeiture Order)

沒收侵害人之產品或依專利權人之專利內容所發展出之製造流程之機具等，係特殊之處置，國際貿易委員會若認為沒收侵害人之產品等，係有助於實現專利權人之專利權，則可發出沒收令為之（註三十一）。

2.5. 國際貿易委員會之審理時限(Expiry of Determination)

國際貿易委員會對於專利案件有效或無效之判斷，有其自我要求之設定期限，期能於最快之時限內完成專利有效或無效之判斷。一般的專利案件，委員會要求應於 12 個月內完成審理及判決（註三十二），除非有非常特殊之情形，案件形成非常複雜之狀況，始能延長 6 個月，亦應完成審理及判決（註三十三）。這一點頗受許多專利權人及被認為侵害他人專利之侵害人好評，可使權利義務及早確定，而免延宕。

2.6. 總統具有否決國際貿易委員會決定之權利

國際貿易委員會之最終決定，美國總統，基於政策上之理由，得具有否決權。美國總統透過貿易代表辦公室(U.S. Trade Representative Office—USTR)行使指示，若總統不支持國際貿易委員會之決定，則此決定將失其效力（註三十四、三十五）。

2.7. 國際貿易委員會判決之上訴

不服國際貿易委員會判決之上訴，係向聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC.)（註三十六、三十七），亦即，於美國對於專利權爭議之案件，上訴審的管轄均係由聯邦巡回上訴法院來負責審理，於國際貿易委員會裡，並不另設上訴審級。

附註：

- 註一、William Kitchell Ince, 2001, Manual for the Practice of U.S. International Trade Law. Published by Kluwer Law International. P. 13.
- 註二、James Bovard, 1992, The Fair Trade Fraud, P. 66.
- 註三、William Kitchell Ince, 2001, Manual for the Practice of U.S. International Trade Law. Published by Kluwer Law International. P. 7-8.
- 註四、19 U.S.C. §1337(a), including amendments in the Omnibus Trade and competitiveness Act of 1988, Pub. Law No. 100-418, 102 Stat. 1941 and the Uruguay Round Agreement Act, Pub. Law 103-465, §321, 108 Stat 4709, 4943-7 (1994).
- 註五、Richard T. Holzmann, 1995, Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 206.
- 註六、Ibid, P. 206.
- 註七、Ibid, P. 206.
- 註八、Ibid, P. 206.
- 註九、Ibid, P. 207.
- 註十、William Kitchell Ince, 2001, Manual for the Practice of U.S. International Trade Law. Published by Kluwer Law International. P. 13.
- 註十一、Ibid, P. 15.
- 註十二、William Kitchell Ince, 2001, Manual for the Practice of U.S. International Trade Law. Published by Kluwer Law International. P. 16.
- 註十三、Ibid, P. 16.
- 註十四、Ibid, P. 17.
- 註十五、Ibid, P. 17.
- 註十六、Richard T. Holzmann, 1995, Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys. Published by Quorum Books, 88 Post Road West,

- Westport, CT 06881. P. 207.
- 註十七、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 207.
- 註十八、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 18, 19.
- 註十九、Ibid, P. 18.
- 註二十、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 207.
- 註二十一、Ibid, P. 207.
- 註二十二、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 10.
- 註二十三、Ibid, P. 10.
- 註二十四、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 207.
- 註二十五、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 11.
- 註二十六、Ibid, P. 8.
- 註二十七、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 208.
- 註二十八、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 10.
- 註二十九、Ibid, P. 10, 11.
- 註三十、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 208.
- 註三十一、Ibid, P. 208.
- 註三十二、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 13.
- 註三十三、Richard T. Holzmann, 1995, *Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys*. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 207.
- 註三十四、William Kitchell Ince, 2001, *Manual for the Practice of U.S. International Trade Law*. Published by Kluwer Law International. P. 5.
- 註三十五、Ibid, P. 12.

註三十六、Richard T. Holzmann, 1995, Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys. Published by Quorum Books, 88 Post Road West, Westport, CT 06881. P. 207.

註三十七、William Kitchell Ince, 2001, Manual for the Practice of U.S. International Trade Law. Published by Kluwer Law International. P. 11.