# 美國國際貿易委員會之專利紛爭與台灣企業因應之道

劉尚志　王俊凱

## 前言

由於美國爲全球產品銷售的主要市場，向來是企業營運的兵家必爭之地，台灣企業也經常在美國成爲專利訴訟之當事人（註 1）。而美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，簡稱 USITC 或 ITC）對於違反美國關稅法第 337 條的專利侵權案件，其審理程序與時間較之於美國法院一般民事訴訟程序要快速且簡易（註 2），加上 ITC 裁定的效果是直接發生作用於進口貨物上，例如排除命令就可針對被控侵權的進口貨物予以禁止進口，此類禁止銷售或進口的效果，對於以美國爲主要銷售市場的外國公司無疑是最爲嚴重的處罰，該公司可能因此退出美國市場。因此，如何對 ITC 的組織與運作有基本之認識，並針對台灣廠商近年來在 ITC 中所涉及之個案進行研究，以加強法律訴訟之風險管理，實有其必要性。本文就具體個案之訴訟事實及爭點、ITC 所做裁定內容及理由、訴訟結果及其影響，並透過實際訪談的資訊蒐集，予以歸納分析，期望可藉由此實際案例之研究，能幫助讀者有效掌握 ITC 於美國關稅法第 337 條之下的實際操作過程及其因應之道。

## 壹、美國國際貿易委員會之簡介

### 一、屬性及功能

ITC 乃一獨立、非政黨、準司法之聯邦行政機關，前身爲美國關稅委員會（U.S. Tariff Commission）（註 3），一九七四年貿易法（the Trade Act of 1974）頒布後，正式被命名爲美國國際貿易委員會。其設立之目的在提供國會或總統有關關稅政策之建議，其後逐漸演變成對特定產業之調查、建議、分析及預測等，對貿易相關事項具有廣泛之調查權力。因此，ITC 並非一決策單位，也非司法法庭，亦不涉及貿易條約之協商（註 4）。

而其中與智慧財產權最爲相關的是其依美國關稅法第 337 條（註 5）之規定，受理進口貿易中涉及專利、商標或著作權侵害等情事或不

註 1：台灣廠商間基於同業競爭因素，所面臨智權侵權訴訟壓力，已由以往清一色來自於國外公司，進而演化成爲也來自於國內競爭公司。由後述聯電對矽統所提的訴訟案件，充分顯示此種趨勢。依據美國 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P 事務所的統計，1980 至 2002 年間，55%的 ITC 調查案件與半導體與電子業有關；而所有 ITC 案件中，包括台灣廠商在內被控侵權的案子，高達 33%。

註 2：ITC 基於美國關稅法第 337 條所賦予的權力，對於此類案件的調查係採較明快的動作與程序，通常會在 12 個月內完成審查工作並做出決定，較複雜的案件則可延長至 18 個月。

註 3：前身的關稅委員會係於 1916 年由國會所創設。

註 4：參見 http://www.usitc.gov/。

註 5：19 U.S.C. § 1337.

公平競爭之申訴案件，亦即依據關稅法第 337 條對於有關特定進口貿易業務，根據起訴狀而啓動，或依職權主動發動調查程序。而其主要職掌是對抗不公平的貿易行爲（Unfair Trade Practices），包括專利、商標、著作權的侵害等，也就是凡進口貨物有侵害美國產業之現有或正在建立過程中的可執行之美國專利、商標、著作權之情形，而將該等侵權產品進口到美國，銷售、或於進口後再銷售，皆屬於違反該條款之違法行爲（註 6）。

簡言之，ITC 決定美國產業是否因低於正常價值或接受補助等產品之進口而受到實質損害，對於侵害專利權、著作權、商標權等態樣的不公平之進口貿易行爲採取救濟措施，例如舉行聽證會，調查涉及不公平之進口貿易，一旦認定違法，ITC 可以對該進口商品核發禁制令。

## 二、組織與程序

該委員會係由六位經總統提名，參議院通過，任期九年之委員組成審理專庭（Reviewing Tribunal），並由行政法官（Administrative Law Judge，簡稱 ALJ）協助該委員會，行政法官指揮該等訴訟程序的職權法源是行政程序法（Administrative Procedure Act），目前共有四位行政法官指派給 ITC，專門負責辦理 337 條款之調查程序（註 7）。而當 ITC 受理申訴案件後，爲了啓動第 337 條款調查程序，正式委員會（Full Commission）需審查該起訴狀是否符合 ITC 規則，由過半數委員或經記名投票，若經審查會決定該起訴狀是經適當提起，並應展開調查程序者，則委員會會依關稅法第 337 條發布展開調查程序之通知，並將該案分派行政法官審理，該行政法官負責發現爭點及主持聽證會。

美國關稅法第 337 條案件之調查必須經過正式的證據調查程序，由行政法官進行聽證調查程序，案件的當事人包含聲請人、相對人，ITC 公設的調查律師（Investigative Attorney，簡稱“IA”）則代表公益。聲請人必須在聲請狀中就競爭對手以輸入侵權商品之方式，構成不公平競爭之行爲或從事不公平競爭之方法盡舉證責任；聲請人也必須證明該不公平競爭已實質地侵害或摧毀國內之產業，但當侵害已被認定時，並無需證明損害已經發生。

ITC 接受聲請人關於相對人違反關稅法第 337 條之聲請後，ITC 必須先就形式上調查 UMC 之程序是否符合委員會的規定，再就實質事項展開調查，決定是否違反關稅法第 337 條規定（註 8）。亦即首先由案件當事人（提起調查人及被調查人）與代表公共利益之 ITC 公設的調查律師在關稅法第 337 條的調查程序中，提出主張及答辯相對主張；接著，交由行政法官經由主持前面所敘述之提交論點的交互攻防過程，在聽證之後，行政法官就與是否違反美國關稅法第 337 條的所有有關之爭點作出初步裁決（Initial Determination），並且就經調查所發現之事實與法律結論向委員會提出建議；而該建議提供給委員會參考後，依據 19 C.F.R. § 210.42（h）規定，訴訟中之任一方若未依 19 C.F.R. § 210.43（a）向委員會提起覆審請求，則行政法官所做成之初步的裁決將成爲 ITC 的最終判決。最後由六位委員所組成之委員會進行審理而做出委員會決定。換言之，委員會有權審查上開裁決，以決定是否採用或修正，抑

註 6：王本耀編譯，美國國際貿易委員會訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，第 1 頁，2004。
註 7：同前註，第 3 頁。
註 8：ITC 必須在開始調查的 45 日內決定作出最終裁決的日期。

或廢棄行政法官之裁決；而除了有一位或一位以上委員認爲有必要再審查外，假使委員會不予審查，行政法官之裁決即成爲 ITC 之最終裁決（Final Determination），或經委員會審理後作成最終裁決（註 9）。

若 ITC 認定相對人違反關稅法第 337 條之決定作成後，美國總統在六十日內得以政策上之理由否決（註 10），亦即在委員會據其覆審調查結果，裁定 SIS 確有違反關稅法第 337 條規定時，則會將其最終裁決刊登在聯邦公報上，並將其裁定內文一份轉呈美國總統，總統得依政策之考量，得在六十天的再議期限內，否決委員會的裁定。若總統未在六十天的再議期間內做出否決的決定，則在該再議期間屆滿的翌日，委員會的最後的決定即告確定。倘若當事人對於 ITC 之決定不服，亦得向美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC）提起上訴（註 11）。假使 ITC 認定相對人並未違反美國關稅法第 337 條之規定，上訴期間不需要等待總統六十日之否決期間即已開始，尤其在國際委員會所作成的決定是一部勝訴一部敗訴的情形，上訴期間應分別計算。

### 三、救濟形式

ITC 所能作成之救濟僅限於禁制令型式之救濟（Injunctive-type Remedial Orders），當事人無從由此得到金錢之損害賠償；換言之，一旦經由調查程序認定有侵權之不法情事，ITC 可能作出之處分包括排除命令（Exclusion Order）、停止命令（Cease and Desist Order）及扣押或沒收（Seizure or Forfeiture）。其中排除命令又分爲一般排除命令（General Exclusion Orders）與有限排除命令（Limited Exclusion Orders），前者乃要求美國海關禁止所有侵權物品之入關，無論其是否爲被申訴人所生產；後者則僅要求禁止被申訴人所生產侵權物品之入關。而停止命令係強制相對人停止對其侵權產品在美國境內的一切商業活動，諸如銷售或推廣等。亦即倘若確認已違反關稅法第 337 條，例如被控的商品經認定爲侵害美國專利、著作權、註冊商標等智慧財產權時，ITC 可以直接對美國海關核發部分或全面禁止進口的排除命令，禁止侵害智慧財產權之特定商品輸入美國；ITC 也可以發出停止令以命相對人停止及禁止在美國境內的某些特定行爲，以防止未來有可能之侵權行爲。對於 ITC 裁決不服的當事人，可以向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起上訴。此外，由於 ITC 並不具備損害賠償的審判權，因此當事人對於專利侵權必須另向聯邦地方法院提起訴訟始能求償。聯邦地方法院有關專利侵害訴訟的上訴法院亦爲 CAFC。

## 貳、聯華電子控告矽統科技案

### 一、基本事實

聯華電子股份有限公司（以下簡稱“聯電” 或 “UMC”）指稱其美國第 6,117,345 號專利（以下簡稱’345 專利）-「高密度等離子體化學氣化沈積製程專利」及美國第 5,559,352 號專利（以下簡稱‘352 專利）-「靜電放電裝置」受到被調查人矽統科技股份有限公司（“SIS” 或 “SIS-US”，以下簡稱“矽統”）的侵害。遂於 2001 年 1 月 26 日在 ITC 對矽統提起違反美國關稅法第 337 條的調查案

註 9：19 U.S.C. § 1337(a).

註 10：實務上發生美國總統否決 ITC 決定之案例非常罕見，絕大多數之情形總統均尊重 ITC 專業的決定。

註 11：Tao, Louis 主講、汪惠美整理，專利侵權談判訴訟策略國際研討會會議整理－－談國際貿易委員會(ITC)，智慧財產權管理，90 年 12 月，頁 7-8。

（註 12）。

## 二、兩造之爭點與攻防

聲請調查人UMC指稱SIS於美國境外製造並進口之晶片（Chipset），該晶片經 UMC 以還原工程（Reserve Engineering）分析後，證實該晶片包含 UMC 前述的兩件製程專利技術內容。UMC 並於訴訟中提出專利權與被控侵權產品之比對表（Claim Charts ），除界定‘352 專利及‘345 專利的專利權範圍（the Scope of Patent）及其組成元件（Elements）外，更針對 UMC 所主張的專利權的獨立項或附屬項是否涵蓋（Read on）被控侵權產品，一一比對分析。另外爲增加 UMC 所提文件之證據力與可信度，UMC 並提出專家證人所做成的證言（Declaration），藉以支持 UMC 所提出之比對表及其侵權分析理由。

同時爲了符合美國關稅法第 337 條有關損害「國內產業」的要求，UMC 必須明確指出「現存或正在建立中的產業」。爲符合此一要求，UMC 提出美國境內現存一個使用‘352 專利的靜電放電裝置，及使用‘345 專利的製程方法專利的產業存在。而該產業是由 UMC 及其顧客對於‘352 專利與‘345 專利之實際投資與研究活動，UMC 與其被授權人之授權與交互授權活動，以及 UMC 分公司之研發與投資活動所組成。基於上述理由，UMC 做出如下請求：

1.請求 ITC 依據關稅法第 337 條，對 SIS 之不公平競爭，不公平進口或於美國境內銷售該整合晶片，展開調查。

2.請求 ITC 依據關稅法第 337 條，對 SIS 發出永久排除命令（Permanent Exclusion Order），將 SIS 之侵權整合晶片，排除於美國境外。

3.請求 ITC 依據關稅法第 337 條，對 SIS 發出要求其停止（Cease and Desist）進口、或停止於美國境內銷售侵害 UMC 專利之整合晶片之商業活動。

4.請求 ITC 依據其他有關法令，頒布合適的裁決。

ITC 於 2001 年 3 月 6 日決定對 SIS 展開是否有侵害 UMC 前述兩篇專利之調查。這是美國政府行政機構爲禁止侵權產品輸入美國所採取的第一步動作。ITC 此項決定表示該委員會初步認爲 UMC 對 SIS 的控訴有理，因此值得美方政府採取全面調查。

SIS 於 2001 年 3 月 23 日針對 UMC 所提之控訴內容提出答辯理由，否認 UMC 所有控訴，並主張依據美國專利法 102 條（新穎性）、103 條（非顯而易知性）、及 112 條（書面說明與充分揭露）之規定，辯稱 UMC 所擁有之‘352 專利的靜電放電裝置專利，以及‘345 的製程方法專利，因欠缺可專利性，應被宣告無效（註 13）。基於上述理由，SIS 請求：

1.請求 ITC 委員會判定 SIS 未違反美國關稅法 337 條規定。

2.請求 ITC 委員會依據關稅法第 337 條，判定 SIS 未侵害美國‘352 號專利。

3.請求 ITC 委員會依據關稅法第 337 條，判定美國‘345 號專利無效。

4.請求ITC委員會駁回UMC請求永久排除命令、永久暫停和停止銷售命令（Permanent Cease and Desist Order） 並終止繼續調查。

## 三、行政法官之初步裁決與建議

行政法官於 2002 年 5 月 6 日完成其調查報告，並做成最終初步裁決（Final Initial Determination and Order），該裁定指出 SIS 未違

註 12：參見聯電 2001 年 2 月 28 日新聞稿 http://www.umc.com/chinese/news/20010228.asp
註 13：被調查人 SiS，答辯理由、USITC Doc ID: 60784，2001.03.23，第 13 頁。

反美國關稅法第 337 條款規定，並無違法進口、銷售、爲銷售而進口、或於美國境內銷售侵害 UMC 專利之侵權產品（註 14）。

行政法官做出最終初步裁決的理由如下：

1.UMC 並未在美國境內建立國內產業。

2.SIS 之被控產品經專利侵權分析，無論是全要件（Literally Infringement）或均等論（the Doctrine of Equivalents）皆未侵害 UMC 美國‘352 專利。同時 UMC 之美國‘352 專利之獨立項第 1 項及第 2 項因不具「新穎性」（35 USC §102）宣判無效，第 8 項因不具「進步性」（35 USC §103），因而宣判無效。

3.SIS 之被控產品經專利侵權分析，無論是全要件或均等論皆無侵害 UMC 美國‘345 專利。UMC 之‘345 專利第 1 項、3-16 項、19-20 項及第 21 項因不具新穎性，或不具進步性，因此宣判無效（註 15）。

2002 年 5 月 13 日，行政法官做出決定，建議委員會如果發現 SIS 有違反關稅法第 337 條：

1.依據關稅法第 337 條（d）項規定針對 SIS 的侵權產品做出有限排除命令。該有限排除命令應包含任何第三人爲 SIS 所製造的產品，同時應包含任何下游產品（the Downstream Products），尤其指主機板包含 SIS 所製造的晶片，但不應包含電腦。同時建議委員會不應做出暫停和停止銷售的命令。

2.建議在總統審視的六十天期間內（the 60-day Presidential Review Period），應對 SIS 之進口產品課以相當於進口產品價值 100%的擔保金。

## 四、委員會之覆審及最終裁決

2002 年 5 月 17 號，UMC 及 SIS 分別針對行政法官所做成之最終初步裁決提出覆審之請求。委員會於接獲 UMC 覆審之請求後，於 2002 年 6 月 21 日決定覆審行政法官所做成的最終初步裁決，並展開調查 SIS 侵犯 UMC 美國專利權相關事證。經覆審調查後，ITC 在 2002 年 10 月 7 日做出「最終裁決」的通知（the Notice of Final Determination），並以「有限排除命令」，裁定 SIS 違反美國關稅法第 337 條款的規定。以下爲貿易委員會的裁決內容：

**（一）最終裁決：**

1.本委員會基於覆審調查時所獲得資料，本委員會撤銷行政法官對美國‘345 號專利之第 13 項無效之裁定，改判其爲有效。本委員會裁定 SIS 違法進口及銷售「未經授權而利用 UMC 美國‘345 號製程專利之第 13 項所製造而成的整合晶片及結合該晶片之其他產品」，由於 SIS 產品侵害 UMC‘345 專利之第 13 項，因此 SIS 違反美國專利法 337 條之規定。

2.本委員會維持行政法官之裁決，認爲 SIS 並未違反‘345 專利之獨立項第 1 項、第 3-5 項、第 9 項、第 11-12 項、第 21 項及第 22 項。

3.本委員會也認爲 SIS 並未侵害 UMC 之‘352 專利之獨立項第 1 項、第 2 項及第 8 項。

**（二）有限排除命令**

委員會同時做出「有限排除命令」，裁定 SIS 應負擔的救濟方式（Remedy），公衆利益（Public Interest）及擔保金（Bonding）（註 16）。委員會的理由如下：

由覆審調查程序中所獲得之紀錄，包含行政法官所做出的建議性裁定內容，及雙方當事人所提出之書面資料，本委員會決定接受行政法官所做出的建議性裁決中，有關救濟方式，

註 14：ALJ Sidney Harris, Initial Determination, USITC Doc ID: 146913, 2005.05.06, page 278.
註 15：Secretary to the Commission, Notice of Final Determination and Issuance of Limited Exclusive Order, USITC Doc. ID: 146911, 2002.10.07, p. 2.
註 16：見前揭註 15，pp. 3-4

公衆利益及擔保金的決定。

1.救濟方式:本委員會決定做出有限排除命令，禁止 SIS 侵害美國‘345 號製程專利之第 13 項所製作而成的整合晶片進口；該有限排除命令應包含任何第三人爲 SIS 所製造的產品，亦應包含任何下游產品，尤其指主機板中包含 SIS 所製造的晶片。

2.擔保金:在美國總統收到委員會的最終裁決內容日起，到總統表示同意或不同意本委員會之最終裁決內容的六十天再議期間內，SIS 如欲繼續進口侵害美國‘345 號製程專利之第 13 項所製造而成的整合晶片，則應給付等同進口產品總價等值的擔保金（100%），或給付包含該整合晶片的主機板價值之 39%的擔保金以進口該主機板（註 17）。

3.公衆利益：依據關稅法第 337 條款（d）項規定，本委員會在做出有限排除命令時，應考量該命令對公衆利益的影響。本委員會認爲本案中並無涉及公衆利益，因此可做出上述的有限排除命令。

依據委員會的裁定內容，從裁定確定日起到 2017 年以前，所有 SIS 上述侵權產品不得輸入美國，不得在美國銷售。

## 肆、本文看法

### 【聯華電子控告矽統科技案】

聯華電子與矽統科技在美國進行專利訴訟的同時，在國內的文宣攻防也未曾停歇。雙方公司的網站上對於訴訟進展都有即時的新聞發布。隨著訴訟程序進行中，行政法官或美國貿易委員會所做出的判決或裁定，也直接影響公司在國內股價的波動，可以看出市場對於訴訟的反應，是非常直接而且相當敏銳的。

基於訴訟策略的考量，當事人會選擇對自己有利之詮釋方式來解釋申請專利範圍的技術特徵之意涵，朝向自己有利的方式做適當的延伸或演繹，也正因此，縱使同爲該案之被調查對象，被控侵權產品之技術特徵亦不同，需要如何對申請專利範圍作解釋的策略亦不同。因此，被調查的當事人應集中火力說明自己的被控侵權產品之技術特徵，盡量朝向不落入專利範圍的方向加以說明，不需要耗費時間與精力與對造就所有的爭議點進行完全的反駁，在不相關的議題上窮於應付，反而將焦點模糊化。特別是在 ITC 的關稅法第 337 條之調查程序在快速且緊湊的時程安排下，如果無法掌握及時且清楚陳述最有利的主張，會讓承審行政法官裁決舉證不足或抗辯無效。

在 2002 年 12 月 8 日，也就是 ITC 作出「最終裁決通知及公布有限排除命令」的六十天後，由於美國總統並未對該判決作出其他的決定，因此該判決確定。矽統股價因爲受到本案訴訟結果的衝擊，股價逆勢下跌，盤中並一度以 24.5 元跌停。

然而矽統於獲知美國貿易委員會所做出對其不利的裁決後，並未繼續上訴至聯邦巡迴法院，亦未提供擔保金以繼續進口或銷售產品於美國。在委員會所作出「最終裁決及公布有限排除命令」確定後的十五天內，矽統就一改先前與聯電對立的態度，雙方於 2002 年 12 月 24 日宣布結盟，由聯電「入股」矽統，歷經兩年專利侵權爭議及訴訟攻防，也在宣布結盟後告一段落，當天早盤矽統股價跳空漲停，成交量也爆出兩週以來最大量四萬張。

然而專利訴訟結果延伸導致聯電接掌矽統。2003 年 1 月 27 日，矽統董事會決定由聯電執行長宣明智接掌董事長一職，聯電董事長曹興誠並擔任矽統董事。受到聯電入主矽統的影

註 17：同前揭註 15。

響，矽統當日股價大漲達 31.5 元，矽統上半場成交量遽增至二萬多張。此一結果反映了專利權的重要性，不但影響企業的競爭力，更凸顯專利權人如能妥善利用專利訴訟，可以由訴訟和解取的「入股」，進而取得「入主」公司的經營權。

## 伍、結語

由台灣廠商在以上 ITC 的關稅法第 337 條之調查程序經驗中，被控侵權廠商應如何與律師及專業團隊配合，是致勝的關鍵。本文建議如下：

一、關稅法第 337 條之調查程序進行相當迅速，時程的掌握非常重要。在挑選律師或專業團隊時，必須考量具有實戰的經驗與配合度，往往選對律師就成功了一半。以往台灣廠商在訴訟過程中發現聘任的美國律師有問題時，陣前換將造成不小的傷害。

二、專利訴訟中最重要的就是專利的有效性與侵害與否的判斷，這些與專利申請時間、權利範圍解讀與要件比對，在法律規範，事實陳述與證據充分上都有密切的關係。這類功力的養成與知識的累積必須有內部科技人員的配合，而專利部門與科技人員的溝通與整合，必須有養兵千日的準備。

三、爲了在最短時間內，讓律師與諮詢團隊瞭解公司的產品與技術特徵，以及其他有助於訴訟攻防之處理，當事人公司內部的參與是十分關鍵的，也必須有效進行系統化及議題導向式的準備工作。調查程序進行時，內部應有相對應於議題反應與處理之編組，將資料整理工作依照技術類別、法律議題與溝通協調等項目，安排專人負責，並與專業團隊保持及時且密切的聯繫管道，隨時向之案件負責人回報相關資訊，做出適時的主張與回應。此外，除了作爲後勤角色之外，公司還需掌握律師所主張之論述重點與在法庭之陳述方式是適時且有效的，避免爲對方製造模糊焦點的機會，也清晰表達己方的攻防論點。♠

**（本文作者劉尚志現為交通大學科技法律研究所所長，王俊凱現為台灣科技法學會秘書長）**

**亞里斯多德**(西元前 384－322)

熱愛真理的人在沒有危險的時候愛著真理，在危險的時候更愛真理。