



培訓科技背景跨領域高級人才計畫 海外培訓成果發表會

由美國關稅法 337 條款之專利控訴 看台灣廠商的因應策略

指導教授：馮震宇博士（政治大學法律系教授）

報告撰寫者：楊仲榮（元勤科技專利部協理）

鄧璜福（明碁電通專利工程師）

周裕華（旺宏電子策略行銷部經理）

李大元（明碁電通專利工程師）

大綱

一、 報告題目：由美國關稅法 337 條款之專利控訴看
台灣廠商的因應策略

二、 小組成員：楊仲榮、鄧璜福、周裕華、李大元

三、 報告撰寫分工：

- 1 . 關稅法 337 條、國際貿易委員會(ITC)介紹
主要撰寫人：元勤科技專利部 楊仲榮協理
- 2 . ITC 案例統計及台灣廠商案件分析研究
主要撰寫人：明碁電通股份有限公司 鄧璜福
- 3 . ITC 案例介紹 - 旺宏(華邦)ITC 案例
主要撰寫人：旺宏電子股份有限公司 周裕華經理
- 4 . ITC 專利案件之因應策略選擇、分析與建議
主要撰寫人：明碁電通股份有限公司 李大元

目 錄

摘要.....	2-3
壹、緒論.....	2-4
貳、關稅法 337 條.....	2-5
一、立法.....	2-5
二、法條修正.....	2-6
三、三三七條款之調查程序及地方法院訴訟程序之比較.....	2-8
參、國際貿易委員會(ITC)	2-10
一、設立宗旨、組織任務與歷史沿革.....	2-10
二、組織架構.....	2-11
三、進行政序.....	2-12
肆、ITC 案例研究	2-16
一、ITC 案例類型	2-16
二、ITC 案例統計分析	2-17
三、台灣廠商 ITC 案例統計分析	2-21
伍、案例介紹 - 旺宏(華邦)ITC 案例	2-24
一、背景資訊: 4,451,903 專利 "矽簽章"	2-24
二、1997 年原告 Atmel 提起訴訟	2-25
三、1998 年原告 Atmel 增加發明人	2-25
四、美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)判決	2-26
五、ITC 重新調查後判決:旺宏勝訴	2-27
六、2000/2001 年被告回應	2-27
陸、策略選擇、分析與建議.....	2-30
一、訴訟策略建議.....	2-30
二、平時策略建議.....	2-31
柒、結論.....	2-33
參考資料.....	2-35
表一 台灣廠商列名 ITC337 之專利侵權調查案件表列	2-35

摘要

在外商來台進行專利追索的過程當中，專利侵權訴訟以及美國關稅法的 337 條款控訴，一直是外商所採取追索模式，尤其是後者，其立法目的原本就在於賦予主管機關 - 美國國際貿易委員會(ITC) 可提供快速而有效率的救濟程序，因此為美國專利權人所常用來執行智慧財產權之邊境保護的方式。例如：「英代爾 v.s. 倫飛」、「英代爾 v.s. 聯電」、「SGS Thompson v.s. 聯電」、「Oak v. 聯發」、「英代爾 v.s. 威盛」、「美光 v.s. 台灣 SRAM、DRAM 廠商」等等，都是援此管道來進行，甚至台灣廠商間也有利用此種行政救濟方式來相互對抗者，例如：「聯電 v.s. 矽統」案。值此國際間智慧財產保護聲浪高張之際，相信在 ITC 依據 337 條款提起控訴的案件只會益形增多與益趨複雜，實有必要對此類案件的因應之道作一深入了解。

因此，本報告首先針對國際商業中的新戰場 - 專利戰爭與專利侵權的概況作一介紹；其次，針對美國關稅法 337 條之立法目的與法條修正作一摘要，並詳述主管機關 ITC 的設立宗旨、任務、歷史沿革、組織架構以及其間依據關稅法 337 條所進行的程序；之後，針對 ITC 案例類型作介紹、對於歷來案例作一統計分析，特別是和台灣廠商相關案例的分析，並且對於近來全球第四大快閃記憶體廠商 Atmel 控告台灣半導體廠商旺宏與華邦的侵權案件作一深入剖析，希望能提供讀者實例探索；最後，則對於台灣廠商將來若面臨 ITC 類似訴訟案件應如何因應，甚至早在訴訟尚未發生的平時要如何做好準備，作一策略性的分析與建議。

壹、緒論

台灣經濟蓬勃發展，而今在美國市場上已逐漸成為強勢競爭者，造成對美國商業的威脅，致使美國業者除打擊來自歐洲、日、韓之競爭外，如今亦面臨須有效因應來自台灣之競爭，最常為美國專利權人採用的做法，就是想辦法找到機會即「控告」台灣廠商，簡單而言，就是提起「專利控訴」。「專利控訴」的提起在美國可分為兩大管道：一是循各州的聯邦地方法院(Federal District Court)的管道來提出專利侵權或是專利無效的控訴，目的是遏止侵權、尋求損害賠償或是釜底抽薪地將專利權連跟拔除；另一則是循美國貿易委員會(International Trade Commission, 即 ITC)的管道來提出，目的是將疑似侵權的產品在邊境處的海關即予以阻擋，以保護美國智慧財產權人的權益。由於根據美國關稅法三三七條款之規定走美國貿易委員會的管道，相較於聯邦地方法院的管道而言，具有判決速度快、易於建立對被告物品的管轄權、原告準備時間長、被告答辯時間短、減少風險與成本等好處，對於美國專利權人而言可盡佔天時、地利、人和之便，因此近幾年來尤其為美國專利權人所樂於採用。

為此，本報告之目的擬在介紹台商於面臨被告至「美國貿易委員會」時，在法條與程序應注意的相關事項，並且對其歷來案例作一統計分析，特別是和台灣廠商相關案例的分析，並以 Atmel v. 旺宏與華邦的案件作一綜合論述與深入剖析，期望台商藉此能正確思考對 ITC 案件之妥善因應之道。

貳、關稅法 337 條

在知識經濟的時代，由於科技的快速進步及國際間的交通發達，促使了智慧財產權之商品在國際間迅速及大量流通。高科技產業研發的投資越來越大及生命週期越來越短。美國高科技產品執世界牛耳之地位，惟相關權利的主張卻因國境的不同而遭受不同的待遇，美國政府對智慧財產權有需要採取邊境保護措。

一、立法

現行美國關稅法三三七條之規定，定於一九三〇年(Section 337 unfair practices in import trade of Tariff Act of 1930)，但是該規定多年來幾乎從未使用，直到一九七四年貿易法修訂時提出修正案，賦予該法案較緊湊的時效，將國際貿易委員會的建議改為具拘束力的裁決，除非美國總統基於公共政策的考量而加否決，否則該裁決便具準司法權之效力，由美國海關逕為執行。由是該法漸為美國業者多次援引，成為保護智慧財產權（尤其是專利權）的利器。

美國關稅法第三三七條立法之用意，在防止以不公平競爭(不公平貿易)方式進口及銷售外國產品，若此行為有會對美國產業造成傷害或妨害，亦或將會產生抑制或獨佔商業情形時，即違反第三三七條規定。而凡有 IPR 侵權行為，則屬此條所稱之不公平競爭情事，故可向 ITC 提出申訴、要求保護。由於 ITC 程序比起一般法院要有效率，可以迅速有效的暫時禁止疑似侵權物品進入美國本土，且一方面原告可以有備而來，另一方面被告答辯期限亦較短，當然成為美國智慧財產權人所樂於使用之救濟途徑。

關稅法三三七條的立法目的，在防止美國產業遭受進口產品的不公平的競爭而遭受損害。雖然產業的存在與否、和損害之認定即為三三七條款發動之指標為三三七之訴訟案中尚未曾認定係爭產業不存在而敗訴者。根據一九九〇年五月所召開「第八屆美國聯邦上訴法院年度司法會議」之報告顯示，在三百餘件三三七調查案中，百分之九十五均係侵害智慧財產權之案件，其中最多為侵害專利案。因此可顯見其原因大概係三三七條藉規範「公平貿易」之手段以保障產業時，對於侵犯智慧財產權之案件只須證明仿冒事實存在，毋須再行證明產業之存在與傷害之發生。

一般而言，三三七條款只是美國智慧財產權人可資運用藉以保護其權利避免受到侵害的二項訴訟工具之一（另一種訴訟工具則為聯邦地方法院）。然而，由於三三七條款提供迅速、廣泛的救濟措

施使得一般告訴人較喜歡利用三三七條款來尋求救濟而較不偏好聯邦地方法院之訴訟程序。

二、法條修正

三三七條款先後經歷三次較大大修正，分別是一九七四年、一九八八年及一九九四年。一九七四年貿易（TRADE ACT OF 1974）修正之三三七條款開始賦與美國國際貿易委員會（UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION，簡稱 I T C）就違反三三七條款之行為簽發（1）「禁止進口令」（EXCLUSION ORDER）命令涉案之產品禁止進口到美國（註二）及（2）停止及禁止銷售令（CEASE AND DESIST ORDER）命令違反者停止從事不公平之競爭方法或不公平之行為。並規定 I T C 在公告開始調查之後十二個月內（對較複雜之案件則於十八個月之內）完成調查作成決定。一九七四年之後三三七條款再經二次重要修正：一為一九八八年綜合貿易暨競爭法，另一為一九九四年配合烏拉圭回合談判協議加以修正。

（一）、一九八八年修正

一九八八年綜合貿易暨競爭法（THE OMNIBUS TRADE AND COMPETITIVENESS ACT OF 1988）修正之三三七條款要點有二：

1. 刪除美國廠商必須提出遭受損害之證明：

在一九八八年修正三三七條款前，遭受損害的美國廠商向 I T C 提出控訴必須提出大致如下的證明：客戶減少、產量下跌、銷售量減少、利潤遽減、市場佔有率下跌、國外涉嫌從事不公平競爭、相關廠商逐漸及企圖滲透該產品市場以及外國廠商大量增產並有計劃地向美國市場銷售之企圖。美國廠商如無法提出上述佐證，則大抵將遭敗訴之噩運。而一九八八年修正後三三七條款重要之處，即在於對某些基於智慧財產權侵害而提出之三三七條款控訴案件、免除損害之要件，原告對於（1）侵害美國專利權或（2）侵害在美註冊之著作權或（3）侵害在聯邦註冊商標權之產品時，均無須證明損害之存在。

2. 增加對美國「產業」之定義：

一九八八年修正後之三三七條款對所謂美國「產業」之定義如下：

對工廠及設備有重要投資；或

資本有重大僱用勞工及投下資金。

對智慧財產權之開發利用有相當程度之投資，包括設計、研究

開發或授權使用。

(二)、一九九四年修正

一九九四年為配合執行烏拉圭回合協議修正之三三七條款，就整體適用範圍而言，三三七條款賦與 I T C 調查案件所涉及者，絕大部分均係關於智慧財產權之侵害案件，包括：侵害專利權、商標權、著作權、積體電路佈局、擅用營業秘密等，另就進口高附加價值產品或高科技產品之進口商而言，三三七條款之調查也有愈來愈多以上述產品為對象之趨勢，蓋因為美國競爭廠商認為，利用三三七條款向 I T C 提出控訴尋求救濟有其快速性及有效性（此點容後再述），相反地，非美國廠商也因此常常認為美國三三七條款對其產品在美國行銷造成了其莫大的威脅；不僅如此，加拿大及歐聯均曾指控美國三三七條款違反 G A T T 國民待遇原則。據此，一九九四年美國亦配合烏拉圭回合之立法施行修正其三三七條款，修正要點如下：

1. 取消 I T C 調查期限之限制：

原三三七條規定之調查期限，一般案件為一年、複雜案件為十八個月。修正後之規定已消除調查期間之限制，其目的在於給予願意配合調查之外國廠商較長調查期間。惟新修正條文規定 I T C 儘速在可預期之時間（AT THE EARLIEST PRACTICABLE TIME）內完成調查。此外，為加速案件之裁定，I T C 應在調查開始後四十五天內設定一達成最終裁定之目標日期（TARGET DATE）。

2. 全面排除令（GENERAL EXCLUSION ORDER）使用時機限制較多：

原三三七條款規定，美國海關得依據 I T C 調查結果，對發現有不公平貿易行為之某特定國產品得採取全面排除令，此舉過去經常被其他國家認為不符 G A T T 原則（即違反非歧視性原則）。修正後之規定則對於動用全面排除令有較多之限制，下列三項為修正後使用一般禁止進口令之原則：

多數外國同類產品有違反三三七之嫌時；或
不容易辨認產品之生產國時；或
多數國家及多家廠商其產品有侵害美國智慧財產權之嫌時。

3. 繳納保證金（BOND）之規定：

三三七條款新規定要求提出控訴之美國廠商（原告）需繳納保證金，保證金繳納規定係由財政部訂之，惟繳納保證金之金額大小則由 I T C 決定，且保證金之繳納金額應足以保護被告免於傷害。若 I T C 最後裁定被告確有違反本條款，則該保證金應還予原告，否則該保證金應沒收給予被告。在被告方面，三三七條款給予被告其產品在 I T C 做成最終裁定前仍可進入美國，惟亦必須繳納保證金，其繳納金額由 I T C 決定，且該金額亦應足以保證原告免於傷害（若經裁定後的確違反三三七條款，則該筆保證金將沒收給予原告）。

4. 暫停地方法院之訴訟：

由於三三七條款修正前被告可能面臨 I T C 之調查及法院訴訟，常使被告處於不利地位，修正後之三三七條款規定如原告已在 I T C 提起訴訟，則被告可提出暫停地方法院訴訟之請求。

被告可以向 I T C 提出反訴（COUNTER CLAIM）（例如向 I T C 反控原告智慧財產權無效（註四）或並無執行力（訴五）等）要求將案件移至地方法院審理。

三、三三七條款之調查程序及地方法院訴訟程序之比較

（一）、判決速度：

1. 三三七條款：運用三三七條款，I T C 大都在一定期間內完成調查、裁定因此處理時間上較法院判決快。
2. 地方法院：如訴諸地方法院審理，可能會拖三至五年，因此處理時間上較慢。

（二）、管轄範圍：

1. 三三七條款：管轄範圍祇針對進口案件，I T C 發布之排除令屬對物的管轄（也可對人），可針對某類進口物直接在各港口禁止侵權物進入美國。
2. 地方法院：為對人的管轄，需在各地方法院管轄範圍內分別提起訴訟，不但增加成本、風險、耗時，且法院發布之禁制令是屬對「人」之禁制令，只能用於受到地方法院管轄之特定侵權物品之進口商及再銷售者（事實上，若被告為外國人，原告常不容易在地方法院建

立起對外國被告之管轄權，即使判決對原告有利，判決也不易執行）。

(三)、認定調查事實：

1. 三三七條款：由行政法官及委員會審核案件，並無陪審團。
2. 地方法院：由陪審團或法官（每一造均有權利要求有無陪審團）。

(四)、救濟措施：

1. 三三七條款：藉由（1）向海關發布部分或全面禁止進口令禁止侵害權物品進入。（2）對被告發布停止及禁止銷售令禁止其進口及銷售侵權物品，並不能獲得金錢上的損害賠償。
2. 地方法院：獲得侵害賠償，命被告停止侵權行為。

(五)、總統再議：

1. 三三七條款：ITC 裁定被告有仿冒行為違反三三七條款時，總統應有六十日之再議期間。
2. 地方法院：無總統再議之可能。

(六)、上訴程序：

相同，皆為聯邦巡迴上訴法院。

參、國際貿易委員會(ITC)

一、設立宗旨、組織任務與歷史沿革

(一) 設立宗旨

為執行三三七條款之程序，美國參議院特別通過設立一「國際貿易委員會」(UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, "USITC" OR "ITC"，以下簡稱 ITC)，ITC 的宗旨有二：一是確保美國貿易救濟法律條文能被公正客觀的執行；於國際貿易與國家競爭力相關議題上提供獨立且具品質的建言與資訊給總統、美國貿易代表署(USTR)以及國會。因此，ITC 對於將美國貿易政策的確實執行與規劃發展具有重大貢獻。

(二) 組織任務

ITC 乃為一獨立且具准司法功能的行政機關，其主要任務是：

- 1.進口侵害調查(Import Injury Investigations)；
- 2.智慧財產權相關進口調查(Intellectual Property-Based Import Investigations)；
- 3.研究計畫(Research Program)；
- 4.貿易資訊服務(Trade Information Services)；
- 5.貿易政策提供(Trade Policy Support)。

(三) 歷史沿革

ITC 之前身是美國關稅委員會，設立目的在提供國會或總統有關關稅政策之建議，爾後演變成對特定產業之調查、建議，貿易分析、預測等。隨著自由貿易之觀念漸為世人所認同，高關稅遂成為國際貿易開倒車之舉，故美國在 1974 年貿易法頒佈後，將「美國關稅委員會」正式更名為「美國國際貿易委員會」(International Trade Commission，簡稱 ITC)，成為美國聯邦政府中，最主要負責貿易之機構。

二、組織架構

ITC 委員會內設有委員六人，由總統提名，經參議院同意後任命之；每一黨派最多三人，一任九年，通常不得連任。且為保持 ITC 之政治中立，其主席必須每兩年由不同黨派登任，現任主席共和黨之 Stephen Koplan 係柯林頓總統於一九九八年三月三日提名，一九九八年七月三十日參議院同意任命，任期至二〇〇五年六月十六日。

ITC 委員會內除設六名委員外，另設有兩個獨立行使職權的單位：「行政法官室」（OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW JUDGE），依個案負責提名三位行政法官，經委員任命其中一位進行初審，包括調查、審理及作出初步裁定（INITIAL DETERMINATION）；另有「不公平進口調查室」（OFFICE OF UNFAIR IMPORT INVESTIGATIONS），配有公設調查人（INVESTIGATIVE ATTORNEY），負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控，並於受理調查後，依職權獨立進行相關調查，並依議題之不同而同時或分別支持原告或被告。ITC 組織詳如圖一所示。



圖一 美國國際貿易委員會組織圖

(資料來源：www.usitc.gov)

三、進行政程序

ITC 受理的專利侵害控訴案件來說，美國專利之所有權人或其唯一授權人只要敘明事實證據以及所希望之救濟方式就可向 ITC 提出訴狀，所提出之訴狀及證據中可包括一些控訴人認為是機密之商業資訊，而這些機密商業資訊可向 ITC 要求保密，亦即送到 ITC 祕書處之訴狀會有二個版本，一部份是以機密商業資訊處理之文件，另一部份則是供公眾審查之版本。

ITC 祕書處收到控訴人之訴狀就會將機密商業資訊處理之版本以及公眾審查之版本一齊送至各主任委員(共六位)，總法律顧問辦公室以及不公平輸入調查處。六位主任委員需在 30 天之內決定是否起訴，通常在這段期內主任委員會審查控訴之合法性及是否合乎 ITC 之規定，亦時常要求控訴人補充資料與證據，也就是說如果程序上並無瑕疵，則 ITC 會正式開始進行調查。依照統計，大部份的案件都起訴，但是有時主任委員會等調查後才決定是否起訴。

一旦六位主任委員依投票決定起訴後就會準備一調查通知並公佈在聯邦公報上。此調查通知中會記載審判之事件以及答辯人(或稱被控訴人)。另外，此調查通知書及控訴人之訴狀不但會送至被控訴人，還會送至被控訴人所屬國家之大使館或相當單位以及美國政府相關部門。被控訴人在收到調查通知書之 20 天之內就必須提出答辯，但是若被控訴人係在美國國境以外，則提出答辯的期限為 30 天。答辯書中需要詳細敘明被控訴人對每項事實及法律指控之立場以及確定之答辯理由。

被控訴人提出答辯書後此案件就被移送 ITC 的行政法官，行政法官督導所有審判前程序，解決義務揭露(discovery)之爭端及流程，作審判及初步裁決。

通常，行政法官接案後最先作的事是發出基本原則(ground rules)及保護命令。基本原則規定了往後所有法律程序之進行。而保護命令則規定控訴者所提訴狀及證據中屬於“機密商業資訊(CBI)”之資料應如何處理。通常，保護命令中會限定只有特定的人(如外部律師、專家)等可以取得閱讀該些“機密商業資訊”，亦會限定這些 CBI 之用途以及在案子進行及結束後 CBI 之處理等。

在基本原則及保護命令發出後行政法官會召開初步討論會與雙方討論所定之基本原則及保護命令。在初步討論會中最重要的是確

定一目標日期，亦即行政法官作出初步裁決(initial determination)之日期，此日期通常是 ITC 接受該控訴案件之一年之內，非常短。

初步討論會之後，雙方(控訴人及被控訴人)就進行審判前之義務揭露程序(discovery)。ITC 之義務揭露程序類似於民事訴訟聯邦法規所規定之義務揭露程序。這些程序包括書面審問記錄(Interrogatories)：以書面回答對方提出之問題；口頭審訊(deposition)：在法庭外口頭詢問證人並由法庭記錄員在場記錄；文件及事物的提出以供作檢驗及複製(request for documents and things for inspect and copying)：雙方均可向對方要求提出各種文件、實物供檢驗、測試、照片拷貝，甚至可至對方工廠、公司實地調查；以及請求承認聲明書(request for admission)：要求對方承認所揭露之文件事物之真實性。如果雙方在義務揭露程序中有所爭議則行政法官會迅速解決，因而通常此審判前之義務揭露程序會在 4-5 個月內結束。

義務揭露一結束，雙方就需將審判前文件呈送行政法官，這些呈送行政法官之文件通常包括了審判時要被傳喚之證人名單，審判時之文件、證據，雙方希望在審判時證明之事實以及對一些法律上爭執點之意見。

ITC 之審判在位於華盛頓特區之美國國際貿易委員會之大樓內舉行。審判之程序乃依照 ITC 程序進行，其程序大體類似於地方法院無陪審團之程序進行。然而行政法官對於如何進行審判程序有相當的自主權。ITC 審判與一般地方法院審判不同之處有二點，一是審判中行政法官可命令所有不能知悉機密商業資訊之相關人員離開現場只留下法官及法院人員、雙方律師及證人；而且即使審判後律師們亦不能將其間之資訊透漏給當事人。另一點是不公平調查委員會之調查律師亦會參加此審判。調查律師代表大眾為公眾之利益加入審判程序，例如詢問證人，提出問題等。

審判後雙方就需依照審判之記錄將事實與法律上之結論呈送法官並回答對方提出之事實問題。法官先作出初步之裁決，在專利之 ITC 訴訟中法官之初步裁決中會包括專利是否有效，是否可對抗答辯人，專利是否受侵害以及是否符合違反 337 條款之要件等。法官之最初裁決通常亦有二種版本，一版本包括了機密商業資訊，另一版本是供公眾審閱。

在作出最初裁決之兩週後，行政法官如果認為答辯人確實有違反 337 條款之規定就會發出一建議之裁決其中包括了 ITC 應給予控訴人之救濟方法。

建議之裁決接著被送至 ITC 作審核。如果控訴人及答辯人發現有事實證據明顯錯誤或法律結論錯誤，權利濫用及違反 ITC 政策之情事下亦可請求 ITC 審核。而如果 ITC 之主任委員拒絕控訴人或答辯人之審核請求，就依照行政法官之裁決就作成最後裁決。而如果 ITC 主任委員同意控訴人或答辯人審核請求則會通知雙方呈送理由書。但是 ITC 委員仍必需在目標日期前作出最後裁決。

最後裁決中控訴人可得到之救濟有三種：

1. 排除命令（**GEO：General Exclusion Order**）：ITC 根據調查結果如認定有違反 337 條款之情事時，則頒發此命令，禁止任何侵害之產品進入美國，違反之產品將面臨被扣押或沒收之處分。
2. 暫時排除命令（**TEO：Temporary Exclusion Order**）：在 ITC 的調查程序終結之前，如果行政法官發現足夠的證據證明被控訴人違反 337 條情事確實存在，若不給與此種救濟，將使控訴人遭到『立即的』重大損失，或『公共利益』將遭致損害時，行政法官可以提議發佈暫時排除命令，暫時禁止被扣產品進入美國，以避免控訴人因調查程序之延誤而導致更大的損失。然而 ITC 委員會必須於 20 天內作出是否頒發暫時排除命令的決定（複雜的案子，則可以在 60 天內作成決定）：通常伴隨暫時排除命令的頒發，ITC 會要求原告繳納保證金(bond)，或者被告也可以於繳納保證金後，免除暫時排除命令之處分。
3. 停止及禁止命令（**CDO：Cease & Desist Order**）：於 ITC 完成調查程序後，對於已經輸入美國國境的侵權產品，ITC 得禁止其繼續銷售，並要求被告更正其侵權行為，例如：強迫特定廠商停止在美國相關商業活動，或命令被告禁止繼續仿冒或者停止經銷行為及其他不法之不正當競爭行為，例如：販賣已在美國境內之侵權產品。

ITC 作出之最後裁決在 60 天內需再送至美國總統作審核，總統依據公共利益之觀點在 60 天內決定是否同意 ITC 之最後裁決，總統對於 ITC 的最後裁決可以行使同意或否定權，但是關於 ITC 作成的決定卻不能加以修改。倘若總統批准 ITC 之決定或未做出任何反應，則 ITC 的決定即被確認，如果答辯人不服則可在 60 天內向聯邦巡迴上訴法庭上訴。倘若總統否決 ITC 之決定者，全案即告結束，ITC 不得上訴。根據以往的記錄顯示，美國總統的確曾以 ITC 的決定違反 GATT 的規定，及 ITC 的決定涉及傾銷與補貼等不公平行為，踰越 ITC 本身的權限為由，否定 ITC 的決定。

由以上之 ITC 程序可知捲入 ITC 訴訟不但答辯人之侵權產品可能無法輸入美國亦有可能使其他非答辯人之侵權產品亦一起遭到封殺，而且 ITC 程序進行迅速非常不利於答辯人。另外，337 條款所保護之國內產業乃指所尋求保護之相關產品在美國境內有相當的工廠及設備投資，或在美國境內雇用了勞工並投資或在研究開發上有相當投資之產業。當然外國企業在美國境內具有專利、商標權而符合上述條件之一者亦可經由 ITC 途徑提出 ITC 控訴。

被以 ITC 程序控告之輸入廠商或販賣廠商最大之危險是以後可能不能再輸入該項產品至美國，而已輸入之產品之行銷活動亦可能受到限制。另一項對被控 ITC 之廠商不利之處是 ITC 程序進行非常迅速，通常在一年之內會定案，因而被控 ITC 之廠商通常沒有足夠的時間事先準備如何應對。

肆、ITC 案例研究

一、ITC 案例類型

ITC 的案件類型有以下三種，分別為經濟性案件、傾銷案件及關稅法第 337 條之案件，以下分別作一介紹。

(一)經濟性案件 (Economic)

當美國產業受到來自他國（如日、韓、台灣）進口增加之競爭傷害，但事實上進口商是完全遵守規定並未犯有任何錯誤，亦不論公平與否，此時 ITC 仍可爰用關稅法第 201 條之「防禦性條款」，採取必要保護產業的措施。其要件應符合：

1、 有與美國市場上產品同類之進口品；

2、 進口量大量增加；

3、 因進口量之增加，而使美國國內業者受有嚴重損害(serious injury) 或嚴重損害之虞(a threat of serious injury)。

ITC 將「進口量之增加」視作一主要要件；其次判斷美國國內業者是否有嚴重損害或嚴重損害之虞間，是否有因果關係，須二者間有因果關係，方有第 201 條之適用。

目前爰用第 201 條處理的案件，成功率僅有十分之一，主要原因在於要證明上述「因果關係」一環，誠屬不易；且將招致貿易夥伴之不悅，甚至可能遭到報復；況現今於 WTO 機制下，如 ITC 再輕易爰引第 201 條對貿易夥伴採取暫時性提高關稅措施，則雖國內業者得到保護，但美國政府卻可能須對貿易對手國給予相當之補償，故對美國整體而言，已難謂為處理貿易問題之良策。

(二)傾銷案件 (Dumping)

所謂傾銷，是指任何國家（公司）之產品進口入美國市場，該產品在美國市場之售價低於在進口國內市場之售價而言。如：台灣鋼鐵進口至美國，在美國市場上之售價低於該鋼鐵在台灣市場上之售價，即可能被認定為傾銷。嚴格而言，具備下列二個要件，是為「傾銷」：

1、 外國廠商將商品進口入美國市場，該產品在美國市場之售價低於在進口國內市場之售價。

2、對美國國內產業造成「實質損害」，或有「實質損害之虞（威脅性）」。

舉發者任何人均可，惟通常是透過「工會」向 ITC 與 ITA(美國商業部國際貿易行政處, International Trade Administration)舉發傾銷案件。一個疑似傾銷案，經舉發後，由 ITA 初步決定 (Preliminary determination) 有無傾銷，即判斷此一外國商品(進口品)是否有在美國市場上售價低於進口國內市場售價之事實。另外亦由 ITC 初步決定是否對(美國)國內產業造成實質損害（或有實質損害之虞）。如上述初步判斷均成立，則美國商業部長可能對進口商採下列「措施」：禁止(拒絕)該進口商該產品再通關；且對於過去 90 日內，該進口商已進口/在美國倉庫內的商品，禁止其在美國市場上銷售。如最後判定為傾銷，美國政府可就該進口品於「美國市場上售價」與「進口國市場售價」之差額，課徵「平衡稅」(countervailing Duties)。

(三)關稅法第 337 條案件 (Section 337)

此一部分即為本文所討論之重點，以下就關稅法第 337 條案件作一統計。

二、ITC 案例統計分析

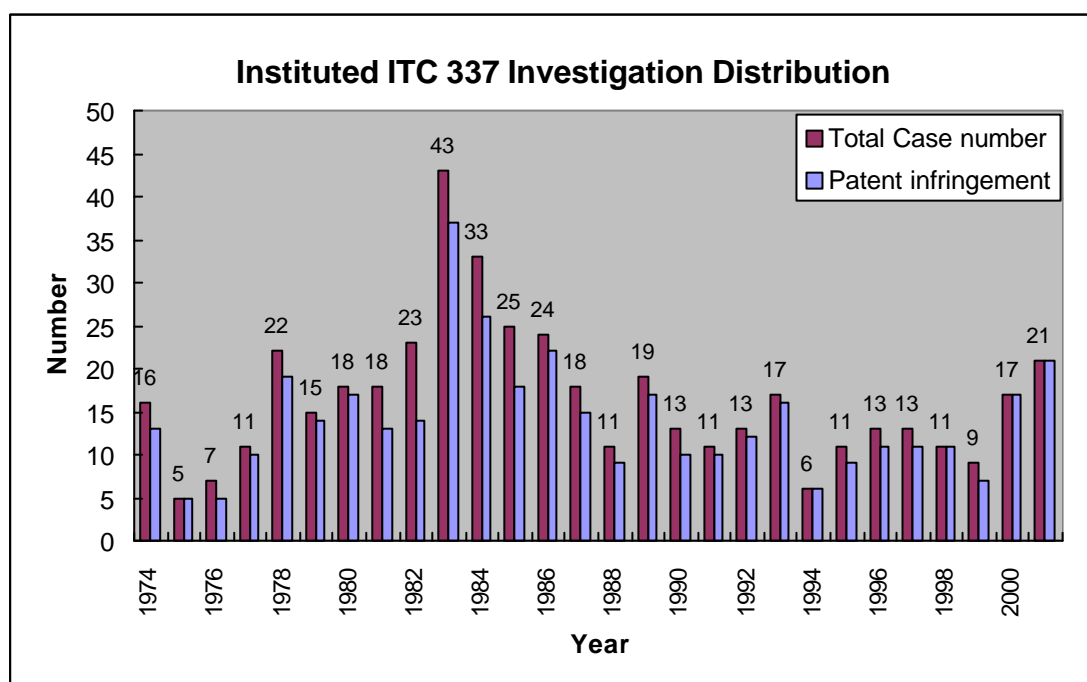
如前面章節所述，美國關稅法三三七條之立法用意，在於防止外國廠商以不公平競爭方法之貿易行為(unfair practices in import trade)進口或在美國銷售外國產品，該條文旨在保護美國產業，避免某種美國產業遭受損害亦或遭受抑制或獨佔壟斷之商業貿易情形發生。而關稅法三三七條所稱的某種美國業，則備的重大投資、大量增加資本或勞工的雇傭，或在專利、商標、著作權或品的開發利用上有大量投資要求。

關稅法第三三七條款中所稱之不公平競爭情事，舉凡包括侵害專利權、著作權或商標權等智慧財產權之侵權行為，其他如擅用營業秘密、違反反托拉斯法(antitrust law)或不實廣告等之不公平商業競爭行為亦屬此不公平競爭之範圍。

當美國廠商或智慧財產權所有人發現有上述之不公平競爭情事發生時，可針對不公平競爭之進口產品，向 ITC 提出申訴、尋求協助並要求保護。與美國特別三一條款中美國政府積極出擊與外國政府談判，以保護美國之智慧財產權人不同的是，在關稅法三三七

條款中，美國國際貿易委員會只扮演中立仲裁者的角色，旨在解決爭議。

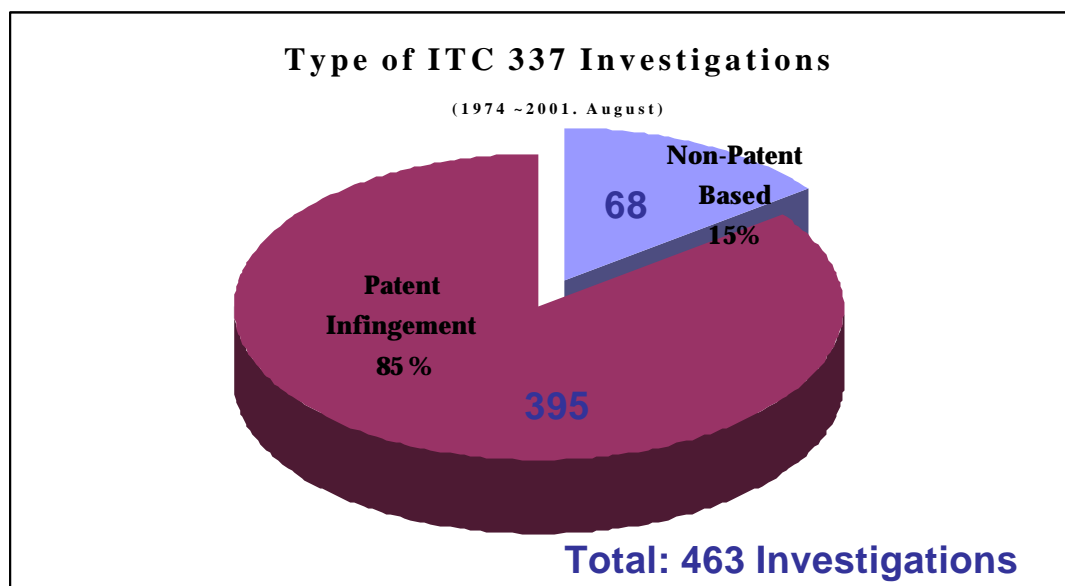
根據 ITC 的資料^{註 1}顯示，自 ITC 成為具拘束力的裁決單位的 1974 年起，截至西元 2001 年 8 月為止，在所有聯邦公報 (Federal Register) 所公布之調查通知 (Notice of Investigation) 中，登記有案之 ITC 337 條款調查紀錄共有 463 件，其中有 29 件因正在進行義務揭露 (discovery) 等其他調查程序而尚未定案。此 463 件依照其調查通知時間之年別統計，如圖二所示。由統計結果可發現：ITC 337 條款控訴案件自其立法之 1974 年後持續增加，至 1983 年達到第一次高峰；此後數量漸減，在 1990 ~ 1999 年間，維持平均每年約 12 件的數量；但 2000 年以後，數量開始再度遽增，2001 年迄 8 月止，該年已累計有 21 件，成長迅速。



圖二 ITC 337 條款調查紀錄依該案調查通知時間之年別統計

(資料來源 <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

由於 ITC 337 條款之案件調查絕大部分係專門受理有關於智慧財產權之侵害案件，圖二亦分別統計各年度中，專利侵權案件與該年度 ITC 控訴案件總數之關係。由圖二中可發現，專利侵權案件在 ITC 控訴案件中，一直占有很高之比例；統計所有 463 件 ITC 控訴案件中，與專利侵權相關之案件即有 395 件，佔全部之 85%，如圖三所示。



圖三 歷來之 ITC 控訴案件中，與專利侵權相關之案件佔全部之 85%
(資料來源<http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

若把時間軸再拉到最近來看，Sheldon R. Meyer¹ 等人於 1993 年所作之統計^{註 2}發現：在 1988 到 1992 年間，在所有五十三件 ITC 337 條款之調查案件中，與專利侵權相關者即有四十三件，佔全部之 81%；另一項 Larry L. Shatzer^{註 3}的研究統計亦發現，在 1993 到 1999 年底，專利侵權相關之控訴案件佔該期間全部 ITC 337 條款之調查案件之比例，更攀高至 91%，可見美國專利權人已相當習慣以關稅法 337 條來阻止非法侵權物品的輸入。因此，國內廠商對該法更應有進一步之認識，並積極尋求其因應之道。

美國智慧財產權人樂於使用關稅法 337 條款做為其專利權受到侵害的訴訟工具，主要在於美國競爭廠商認為向 ITC 程序提供迅速、廣泛有效的救濟措施。究其原因如下：

1. 控訴案件提出要件簡化，控訴成功之機率增加：

為充分保護智慧財產權人，三三七條款在一九八八年第二次修正後重要之處，即在於對某些基於智慧財產權侵害而提出之三三七條款控訴案件，免除損害之要件；遭受侵害的美國廠商向 I T C 提出控訴，不再必須提出相關證明之規定，例如客戶減少、銷售量減少、利潤遽減、市場佔有率下跌、或是國外之競爭對手涉嫌從事不公平競爭、企圖滲透該產品市場或大量增產並有計劃地向美國市場銷售之企圖。在此次修正之前，美國廠商如無法提出上述佐證，則大抵將遭敗訴之

噩運；修改後之三三七條款對於原告提出之侵害美國專利權、著作權或商標權之控訴，均無須提出證明其美國國內的產業受到損害之佐證資料，即可請求調查，以期對侵害智慧財產權的貨品申請擋關之處分，大幅提高控訴成功之機率。

2. 裁定迅速

雖然一九九四年修正後之三三七條款規定，已消除原先之調查期間不超過一年，複雜案件延長至十八個月之限制，給予了願意配合調查之外國廠商較長調查期間，但仍規定 ITC 需儘速在可預期之一定時間（Target Date）內完成調查以加速案件之裁定，如此之程序比起一般法院往往需要三、五年要有效率。

3. 強制有效的救濟措施

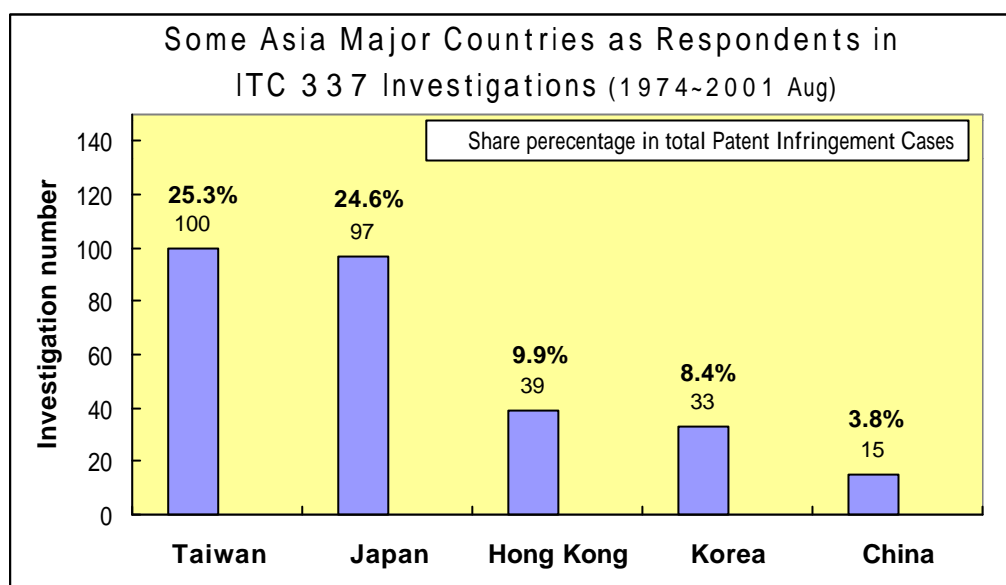
在救濟措施方面，一旦 ITC 判定美業者勝訴，海關必須主動執行限制進口措施，不待權利人主張其權利，可以迅速有效的禁止侵權物品進入美國本土，因此裁決容易執行，成為多數業者選擇三三七條款之主要理由。

4. 以逸待勞，壓迫對手使其沒有喘息的機會

當原告之美國廠商具狀向 ITC「提起告訴」後，ITC 將先審閱告訴狀內容是否有足夠之法律依據，以決定是否受理本案。值得注意的是，事實上原告在正式向 ITC 提起告訴前，將有機會先與 ITC 幕僚接觸，故一旦正式提起告訴時，可能正意味著 ITC 之幕僚已「認可」該份訴狀之內容，對被告相當不利；而且 ITC 337 條款之調查案件需在一定時間內完成調查，因此被告答辯期限亦較短，特別是對於案情複雜之 ITC 案件（例如涉及數項專利）而言，時間非常短促，被控之廠商通常沒有足夠的時間事先準備應對，相較於原告之充分準備，十分不利於被告，若稍有不慎，可能因此得到不利之判定結果。

由於亞洲幾個新興工業國家經濟之蓬勃發展，已逐漸成為現今美國市場上的強勢競爭者，並造成對美國產業的嚴重威脅。由資料來看，與專利侵權相關之 ITC337 控訴案件中，台灣、日本、韓國、香港及中國大陸已是列名調查名單中的常客。由於一個專利侵權之 ITC 337 調查案件中，列名之調查進口廠商可能不只一個，因此在一個調查案件中，可能會有數個涉嫌專利侵權之進口國家列名其上。

分析 463 件與專利侵權相關之 ITC337 控訴案件中，其中台灣廠商列名 100 件，占有 395 件 ITC 337 專利侵權案件中之 25.3 %；日本廠商列名 97 件，占 24.6 %；香港有 39 件，占 9.9 %；韓國有 33 件，占 8.4 %；中國大陸則有 15 件，占 3.8 %，如圖四所示。



圖四 台灣、日本、韓國、香港及中國大陸列名 ITC 337 專利侵權調查案件之數量統計及所佔之百分比

(資料來源<http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

三、台灣廠商 ITC 案例統計分析

近年來國內高科技廠商的科技研發成果不僅令人刮目相看，更對歐美等先進國家的同業競爭者造成震撼，並在市場上逐漸成為強勢競爭者，致使美國業者除打擊來自歐洲、日、韓之競爭外，如今亦面臨須有效因應來自台灣之競爭；其中，美國廠商因應此情勢之最常見的做法，即是找到機會即「控告」台灣廠商，其手法即利用司法或準司法(如 ITC)的制度，以專利侵權的訴訟程序對國內廠商的商業競爭力造成牽制。附表一為台灣廠商列名 ITC337 之專利侵權調查案件表列。

如前述統計結果所示，台灣廠商列名之專利侵權調查案件占有 ITC337 專利侵權專利案件之 25.3 %，換言之，平均每四個 ITC337 專利侵權控訴案件中，就有一個台灣廠商被列名其上。

以時間分布來分析，自 ITC 改為具拘束力的裁決單位的隔年 1975 年起，至 2001 年八月底止，每年皆有台灣廠商名列 ITC337 之

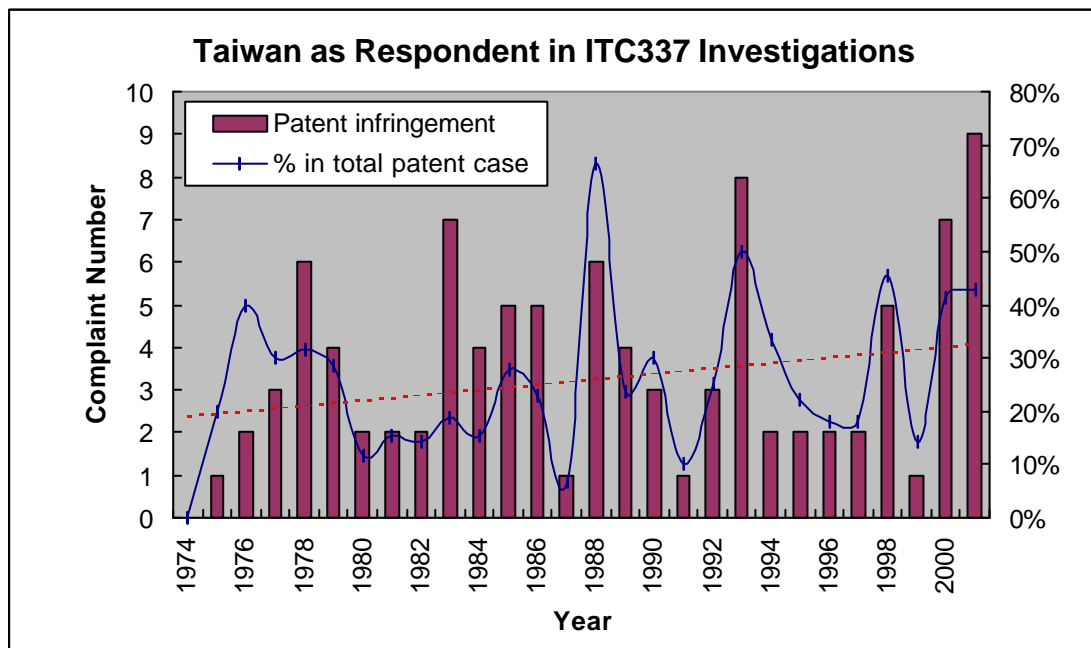
專利侵權控訴案件中，特別是自 2000 年起，台灣廠商被控 ITC337 專利案件更是大幅增加，如表一所示。

表一 台灣廠商列名 ITC337 專利侵權控訴案之數量分布

年度	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1975~1984
件數	1	2	3	6	4	2	2	2	7	4	33
年度	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1985~1994
件數	5	5	1	6	4	3	1	3	8	2	38
年度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*				1995~2001 July
件數	2	2	2	5	1	7	10				29
										總數	100

* 統計至 2001 年 8 月止 (資料來源 <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

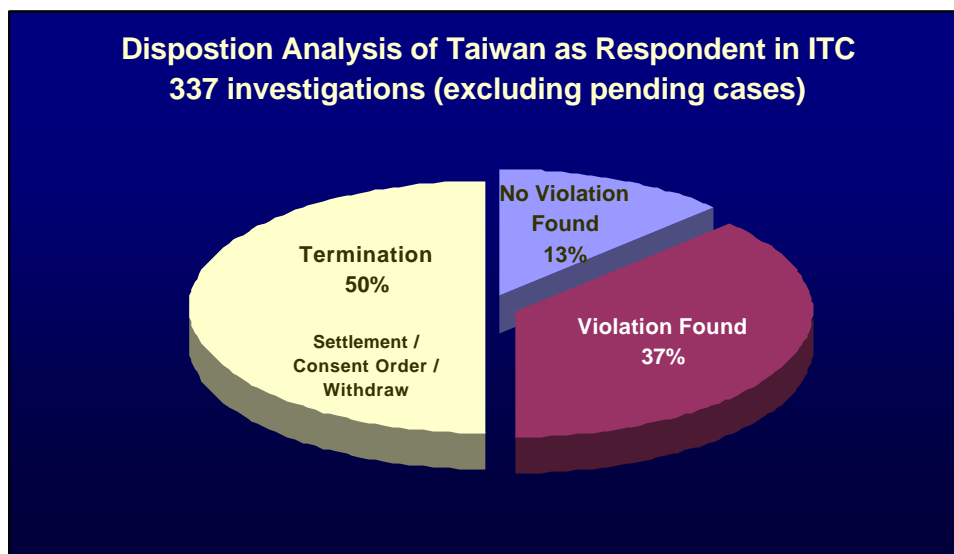
若進一步以台灣廠商每年占 ITC337 專利案件之百分比，圖五顯示歷年來台灣廠商列名 ITC 專利案件之數量與佔所有專利案件之百分比。平均而言，台灣廠商列名之專利案件數量仍持續增加，且在所有專利案件中所佔之百分比，如圖五中所繪仍呈現上升之趨勢。



圖五 歷年來台灣廠商列名 ITC 專利案件之數量與佔所有專利案件百分比 (資料來源 <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

若以 ITC 裁決結果分析，如圖六所示，此 100 件台商列名 ITC337 專利侵權控訴案中，除 14 件未裁決定案外，其餘 86 件中，有 43 件

終止調查程序，11 件判定未侵害專利權，32 件被判定侵害專利權，而且其中 31 件並確定已遭到排除命令的處分。



圖六 台商列名之ITC337專利侵權控訴案件之處分結果分析
(資料來源<http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>)

上述之 43 件終止調查程序，包含 33 件因當事人間已簽署授權合約而達成和解(Settlement)，5 件撤銷告訴(Complaint Withdrawn)，及 5 件因被告接受國際貿易調查委員會所發給之命令(Consent Order)同意停止其行為而告終止之調查程序。

以 ITC 裁決結果來看台商列名 ITC337 之專利侵權控訴案中，有一半在調查期間即因當事人間已達成和解而停止調查程序，此現象在近年來更是明顯。分析其原因，不外乎貨物在外國被擋關無法交貨，甚至成被告，一直是從事對一；此外，涉及 ITC 337 條款的專利侵權案件，往往會同時面臨美國廠商同時在美國法院提起專利侵權訴訟的威脅，使得國內廠商在美國面臨兩面作戰的風險，對廠商十分不利。為避免被原告指控專利侵權成立，降低遭受禁止進口令之損害程度，尋求原告授權或尋求授權而尋求和解往往較符合成本效益的考量。

值得一提的是，美國國際貿易委員會逐步將 337 條款的執行重點轉移到知識權的保護方面。因此知識權人的專利、商標、著作權、半 337 條款規定之嫌，隨著全球高科技產業之勃興，可預見美國業者援引三三七條款對外國指控案數量也會日益增加。

伍、案例介紹 - 旺宏(華邦)ITC 案例

一、背景資訊: 4,451,903 專利 "矽簽章"

SEEQ 公司，1981 初成立為半導體晶片製造廠商，是美國第 4,451,903 號專利(以下簡稱 903 專利)的原始受讓人。約旦先生(Larry T. Jordan)身為 SEEQ 公司的行銷主任，決定在每一個 SEEQ 記憶體晶片內放入自己的身分識別資訊，例如，包括製造廠商，元件和程式資訊。約旦先生給這個想法取了"矽簽章"(Silicon Signature)的命名。

簡要地說，903專利宣稱發明一個半導體元件和在一個晶片上放入識別資訊的一個方法。使用這個專利的發明，使用者能夠在沒有影響晶片的主要功能下極容易獲得關於晶片產品的識別資訊。

SEEQ 公司的初始計畫產品是一個可消除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)，它的產品編號為5133。Perlegos 先生(George Perlegos)為 SEEQ 公司的工程經理，和 Smarandoiu 先生(George Smarandoiu)，一個 SEEQ 工程師，約在1981年3月開始這顆5133可消除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)的設計工作。同樣在1981年，Gupta 先生(Anil Gupta)，另一位 SEEQ 工程師，在一個電子式可清除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)的設計上開始了設計工作，它的產品編號為5213。在1981年8月左右兩個晶片的設計完成了。

於1981同時，在共同電子學裝置委員會(Joint Electronics Device Council, JEDEC)中，一個電子工業協會內部專門訂定電子工業標準的委員會，SEEQ提議接受矽簽章為一個工業標準。JEDEC2對SEEQ公司的提議研究了六個月。在JEDEC評估期間，SEEQ陳述如果JEDEC接受了矽簽章作為一個工業標準，它同意對任何製造商給予只收取一次權利金的專利授權。雖然JEDEC推薦採納矽簽章為標準，但是JEDEC並未實際上訂定矽簽章成為一個工業標準。

SEEQ 於1981年九月14日把矽簽章申請註冊專利，並把約旦(Jordan)先生列作為唯一發明人。SEEQ在1984年5月29日獲得此美國第4,451,903號專利許可證。Atmel (美商愛特梅爾)公司並於1994年購買了903專利的所有權。

二、1997 年原告 Atmel 提起訴訟

由於 1997 年三月 Atmel 公司的控訴，及根據美國關稅法三三七條之規定，ITC 開始對旺宏(Macronix)，華邦 (Winbond)和三洋(Sanyo)的調查。Atmel 公司宣稱上述公司違犯了包括 903 在內的三個 Atmel 公司專利及違反了第 337 條之規定經由進口美國，於美國銷售違犯專利權的半導體晶片美商矽碟公司 (Silicon Storage Technology, SST)，因輸入三洋和華邦的晶片，介入了調查。

ITC在1998年3月19日的原始判決書中，這行政法官裁定發明人的不正確表列阻止了903專利的執行，令一個原因是SEEQ在共同電子學裝置委員會(JEDEC)的討論期間，放棄了矽簽章的排他權利。

三、1998 年原告 Atmel 增加發明人

於1998年八月，根據ITC委員會的意見，Atmel公司向美國專利和商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO) 申訴加入Gupta先生為一個903專利的發明人，USPTO允許了Atmel公司的修正書，承認Gupta 先生和約旦先生為903專利的共同的發明人。

於1998年九月8日，因發明人修正，Atmel公司向ITC委員會申請覆審，委員會送到行政法庭評定這發明人和修正的證明書，於行政法庭的第二的初判中，又判定903註冊專利無法執行，行政法官認為發明人不正確和Atmel公司用不當的行為從USPTO獲得發明人修正的證明書。

行政法官發現 Gupta 先生不可能的是的共同發明人，因為 SEEQ 公司在先前 5133 可消除可程式化唯讀記憶體(EEPROM)上已安裝矽簽章的電路設計，Guptadid 先生未曾參與。行政法官更進一步發現 Atmel 公司故意地保留 903 專利發明人的相關資訊存心欺騙 USPTO 快速發行專利發明人修正的證明書。於再考慮的過程進行中，行政法官發布命令，要 Atmel 公司提供涉及 903 專利的發明人之律師 - 當事人保密特權(attorney-client privileged)和工作產品保護文件(work product protected documents)。

應 Atmel 公司之請求，ITC 委員會舉辦另一次的審訊，檢閱探討行政法官的第二次初始決定。在它 2000 年 10 月 16 日意見中，委員會決定有關於 903 專利發明人的適當性並不阻礙專利排他權利的施行。委員會發現 Atmel 公司在修正發明人的證明書期間，在 USPTO 並無不正當行為，從 USPTO 獲得修正的證明書上的發明人是正確的。鑒於申請覆審主要依據的是專利發明人修正的證明書，委員會也決定 Atmel 公司放棄涉及 903 專利發明人修正證明書的發明人之律師 - 當事人保密特權 (attorney-client privileged) 和工作產品保護文件 (work product protected documents)。

最後，ITC 委員會對第 337 部分的違反作為進行糾正，這委員會發行一個有限的禁制令 (limited exclusion order)，命令禁止被告的半導體晶片及包含那些晶片的電路板進口美國。

四、美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)判決

在 2000 年十二月，被告和美商矽碟公司 (SST) 在美國聯邦巡迴審判法庭 (CAFC) 申請延緩 ITC 委員會的有限的禁制令 (limited exclusion order) 由於 903 專利即將到期，聯邦巡迴審判法庭否絕了延緩申請對，取而代之命令加速 903 專利的審查。聯邦巡迴審判法庭於 2001 年 1 月 16 日舉辦了口頭論證 (oral argument)，並史無前例於 2001 年 1 月 30 日快速公佈判決命令。

美國聯邦巡迴審判法庭最後宣判同意 ITC 委員會的決定和 Atmel 公司放棄涉及 903 專利的發明人之律師 - 當事人保密特權 (attorney-client privileged) 及工作產品保護文件 (work product protected documents.)，關於旺宏 903 專利侵權部分，美國聯邦巡迴上訴法院裁定發回 ITC 更審。

在上訴期間上，Atmel 公司自己承認它放棄了律師 - 當事人保密特權和工作產品保護文件。然而，Atmel 公司爭議的是它所放棄者的時間範圍。美國聯邦巡迴審判法庭宣判專利權的所有權人在專利侵權違訴訟中漫不經心的放棄律師 - 當事人保密特權的者是所謂一般放棄者故 "可為所有用途 (for all purposes)"。

五、ITC 重新調查後判決:旺宏勝訴

經ITC重新調查後仍於2001年6月1日判決旺宏勝訴。Atmel嗣後請求再審，旺宏業相對提出有力答辯。旺宏並沒使用到903專利權所主張得去關閉記憶體解碼器(address decoder)，而用其他的電子電路暫時停止了記憶體資料的輸出去取得矽簽章的資料。

美國國際貿易委員會(ITC)於2001年7月26日駁回Atmel公司就903專利提出之再審請求，全案訴訟程序全部終結。本項判決並明確裁示，旺宏產品未有類似903專利權之存取裝置(access means)功能及結構，並無侵權情事，亦未違反美國關稅法第337條或其他任何法令。旺宏的EPROM、Flash等各項產品仍可繼續合法自由輸入美國市場。而此一903專利之專利權期間也於2001年9月14日到期而正式失效。

Atmel並於2001年7月24日發函聲明，其就ITC所做有關旺宏之判決，不再提出上訴。本案訴訟繫屬長達四年餘，旺宏係唯一經歷審判決未侵權的公司。本案是我國廠商歷年與外商專利權訴訟案中罕見的勝訴案件，旺宏特別舉辦智權周，並將這項專利官司訴訟的經驗分享國內科技廠商，希望同業自此案例中，得到智權防衛方面的啟發，也讓員工更重視智權管理。

整個訴訟過程長達四年餘，案件於ITC與美國聯邦巡迴上訴法院之間數度往返，歷經ITC三個回合之詳細調查，旺宏是唯一在三個回合均判定勝訴的公司。Atmel的903號專利權業已在2001年9月14日屆滿失效，另三家公司相關產品禁制令也獲得解除，但旺宏是唯一自始自終，都獲判不侵權的廠商。旺宏勝訴的關鍵是「不侵權」。旺宏自始強調創新研發，目前申請專利數達1,096件，獲准數為256件，旺宏每年投資研發經費占營收總額的10%，研發團隊人員占總人數20%，且從決策層到基層員工，上下一心，貫徹執行。

六、2000/2001 年被告回應

關於美商 Atmel 控告華邦侵權案，2000 年 10 月 18 日經美國國際貿易委員會（ITC）終判華邦侵權，華邦表示，該公司並未侵犯到 Atmel 控告的低密度快閃記憶體專利權，對此終判深表不滿，近日內將委請律師上訴。

Atmel 是去年全球第四大快閃記憶體廠商，三年前向 ITC 指控華邦、日本三洋、美商 SST 侵犯快閃記憶體等多項非揮發性記憶體製造專利權，今年初 ITC 初判 Atmel 控告不成立，但昨天終判卻宣判華邦、三洋及 SST 侵權，並下令海關禁止被判廠商進口控告侵權產品銷售到美國。

華邦電發言人張致遠表示，該公司對於 ITC 終判結果非常不滿，將委請律師繼續上訴，他說，初判沒有侵權，終判卻又裁定侵權，這是很不可思議的事，由於 ITC 終判六十天可提出上訴，公司近日內將委請律師上訴，且粗估短期內銷貨成本將略增，營收約短少五千萬元，影響雖不大，但公司昨天已緊急會商應變之道。

華邦目前生產快閃記憶體以應用電腦產品的一、二、四 M 的低密度儲存程式（Code）功能為主，公司統計，去年總營收約新台幣四十一億元，佔全球市場佔有率約二%，排名全球第十二大供應廠商，比前年市場佔有率成長六成七，侵權案一旦確定，影響性是否如華邦預估樂觀或造成與競爭者的市場佔有率消長關係，將有待觀察。

國內另一家被列為被告之一的旺宏電子，被 ITC 告知沒有侵犯到 Atmel 的專利權，旺宏聲明指出，非常欣慰 ITC 法庭同意旺宏的主張，旺宏以平均十%的營收投入產品研發，致力創新，透過不斷的創新才擁有自己的專利，提供最好的客戶服務，決勝於 IA 時代，預計今年有機會超越原訂營收三百二十一億元與獲利一百零一億元財測目標。

而在 CAFC 發回 ITC 判決之發佈訊息後，旺宏對 Atmel 於 2001 年 2 月 1 日發佈的新聞稿作出回應，反駁 Atmel 暗示美國海關可能停止旺宏產品通關或旺宏未來可能無法順利將產品送達客戶的新聞稿。並重申旺宏從未受到來自美國國際貿易委員會(ITC)或其他政府進出口限制之事實。

Atmel 前曾向 ITC 控訴旺宏、華邦、三洋電機和 Silicon Storage 等廠商，侵害其美國專利第 4,451,903 號並違反關稅法第 337 條。ITC 從 1997 年 3 月開始進行調查程序，歷審經詳細調查後，均判定旺宏並未構成侵害，並在 2000 年 10 月作出旺宏並未侵害的終審決定。在該項決定中，旺宏是唯一被判定未侵害第 903 號專利的公司，亦

未違反關稅法第 337 條或任何其他法律，因此旺宏可繼續合法自由輸入產品至美國市場。

Atmel 嗣向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上訴，經 CAFC 在 2001 年 1 月 30 日裁定將案件發回 ITC 重審。但 CAFC 的裁定僅要求 ITC 重新檢視本案，並未對旺宏產品輸入美國市場造成任何影響。旺宏對於 CAFC 的裁定將延長訴訟期間雖感到遺憾，但有信心絕未侵害第'903 號專利(該專利即將於 2001 年 9 月 18 日專利權屆滿)。旺宏並將本其一貫經營理念繼續服務客戶及循法律途徑保護客戶及其本身之權益。

陸、策略選擇、分析與建議

一、訴訟策略建議

當對手發動專利訴訟，特別是關稅法三三七專利侵權控訴時，我們應有如何的準備，以及有哪些應注意的事項，以下將提供一些建議，有以下步驟必須立即進行，以擬定整體進行的策略：

(一)、聘請專業律師：

需特別注意，關稅法三三七條款係為一特別的行政程序，與一般的專利訴訟程序有所不同，因此我們應立即聘請外部熟悉三三七條款之美國律師來控制整個程序的進行，處理相關事宜；通常專利訴訟需有多位律師加入而且相關工作，例如發現事實等，具有複雜及急迫性，因此聘請律師時，該事務所最好為具有一定規模者。

(二)、專業人員的預備：

立即指派公司內部對產品相關領域最瞭解之專業人員，來與美國律師互相配合，取得相關資訊，著手準備答辯資料。並指派公司內專門負責人員，開始進行相關證據文件的收集，以免於發現事實程序時，短時間內無法找到相關的證據文件，更甚至提供了錯誤或不當的證據文件；所需提供文件的量，通常是超出我們預期的，並且大部分有翻譯成英文的需要。

(三)、分析侵權之可能性：

將原告指控之處與被控產品作一仔細比較研究，若研究後發現可能對原告較為有利，則應考慮是否有迴避設計之可能性，而採取迴避設計之時間及成本亦必須加入考量，根據分析結果擬定可能訴訟策略。

(四)、分析其他三三七條款爭論處是否對我方有利：

包括原告是否符合國內產業之定義，是否涉及公共利益等。（例如：遊說該產品在美消費者，並告知 I T C 若一旦發布禁止進口令時，可能反而造成依賴此進口零件進行組裝之美國產業因缺乏此零件之進口造成產業受損及工人失業）。

(五)、考慮訴訟因素：

包括訴訟預算，可能審理此案之法官（其偏好或審判記錄），判

決結果對我方有利之情況有多大，及是否提出反訟（COUNTERCLAIMS），找出對方之弱點，控告對方侵犯我方所擁有之智慧財產權。

(六)、準備訴訟中可提出之實質答辯：

通常可以提出的實質答辯有以下

1. 專利無效(Invalidity)，
2. 未侵權(Non-infringement)，
3. 不正行為(Inequitable conduct)，
4. 禁反言(Estoppel)，
5. 默示之授權(Implied licenses)，
6. 怠忽(Laches)，
7. 專利權濫用(Patent misuse)。

由於 ITC 具有速審速決、時程緊迫的特色，一但廠商接獲告知遭到三三七條款調查時，一般僅有短短三十日的時間，即須提出答辯；因此廠商於面對三三七專利侵權控訴時，必須一定要有儘早開始準備的基本認知，時間因素往往是我們的壓力，因此我國廠商應於平時就開始加強對三三七的了解，積極培養公司內專業人員，並蒐集外部適當律師的資訊，以避免措手不及的情形發生。

二、平時策略建議

就更積極面而言，我國廠商除了在面對訴訟時被動因應之外，為能增加戰時的戰力，在平時就應做好專利的管理工作，以積蓄廠商自己的專利實力，因此以下提供一些基本的建議：

(一)、積極準備自有專利權：

1. 解析自己產品的專利風險：廠商首先必須對，亦及透過專利與技術人員的協力合作，以自己產品的相關技術為主題，對在可能製造及輸出的國家地區的專利作詳密的專利檢索分析，而將稱為專利地圖的工作完成，透過此，廠商可清楚明白自己公司的產品可能可發展的特點未來產品的趨勢及可能的侵權風險；
2. 對自有技術提出專利申請：經過第一步驟的分析，廠商應在自己公司廠品可能可發展的特點及未來產品的趨勢上，積極的發展自有技術並提出專利申請；
3. 迴避設計積極規避風險：對於發現有可能侵害他人權利的地方，透過專利與技術人員的合作，積極作迴避設計，若迴避設計

成功，則進一步提出專利申請；

(二)、尋求授權以及交互授權：相對於國際級大廠而言，我國廠商大都屬於中小型企業居多，公司產品上市亦均具有急迫之時效性，因此應分析對手是否屬於積極主張權利的廠商，分析結果對手若是屬於積極主張權利的類型者，則應嚴陣以待，甚至於分析在自有條件並非完全不利的情况之下，研擬妥善的談判策略，積極主動出擊，尋求對方的授權；甚至在自有條件更佳的情形之下，更可以冀望得到交互授權的最佳談判結果；

(三)、迴避直接市場：一但發現對方要求之權利金過高，使得我們的產品銷售根本無利可圖，或者對方根本完全是希望獨佔市場者，或者對方已完成嚴密之專利佈局，我們根本無法在此領域佔有一席之地等等情況時，採取迴避直接市場的方式仍為可以考慮進行的方法之一，亦即分析對手專利佈局的國家分佈情形，一但發現有沒有佈局，或是佈局較弱的國家時，即為我們能夠有所發揮的區域；也就是我們避開和對手於專利地雷區直接交鋒，而在對手沒有武器，或是佈防較弱的區域發揮。

柒、結論

我們必須了解，美國的許多大企業，不但設置有規模龐大的智慧財產權部門，並分官設職專責於智慧財產權的開發、授權、維護及其他相關工作，因此多來美國大企業均已擁有數量及強度可觀的智慧財產權。近幾年來美國企業更將其所擁有的智慧財產權，特別是專利權，當作是一種資本財，智慧財產權部門進而獨立為一利潤中心來運作，將其本身擁有的專利權或是專利組合(patent portfolio)，積極的轉為公司經營與獲利的種種策略性工具，對外授權收取高額權利金，或用以打擊阻擾競爭對手。因此專利控訴儼然已成為一種商業競爭手段，成為用以迫使對手就範繳交權利金，或排除甚至消滅競爭對手的一種利器，因此專利訴訟的問題只會日益激烈，我國廠商決不能心存僥倖期望置身事外。

根據本文的統計分析，所有 ITC337 專利侵權案件中，平均每四件就有一件和台灣廠商有關；而以時間分布來看，近年來(特別是自 2000 年起)，台灣廠商被控 ITC337 專利侵權案件更有大幅增加的趨勢，可以說台灣已經是美國 ITC 案件中鎖定的頭號疑似侵權者，此一趨勢與事實尤其值得以外銷為導向的所有台灣廠商深自警惕。尤其是走 ITC 管道的專利控訴對於美國專利權人十分有利，而相對被控廠商的準備時間短、所處地位艱鉅與因交貨期延誤所可能產生巨大商業利益損失，都在在使得我國廠商平時便必須有所警覺積極準備，做好因應措施。

因此，本文特別於介紹完美國關稅法 337 條以及 ITC 組織架構與進程序之餘，以 Atmel 控告台灣半導體廠商旺宏與華邦的侵權案件為實例探討，提供讀者一個 ITC337 專利侵權案件進行的全貌，並且對於旺宏贏的策略作一深入剖析，並歸納出台灣廠商在平常期間與與訴訟期間的準備與因應策略。

簡言之，走 ITC 管道的專利控訴已經是台灣廠商常遇到的模式，未來只怕是有增無減，再加上其專業性相當高，處理起來的訴訟成本相對也增高，但為了避免投入了相當的人力、物力、財力與時間還落得侵權的悲慘下場，絕對有必要聘請熟悉 337 條款之美國律師來控制整個程序的進行，並在極短的準備時間內給予充分的支援。對於公司而言，這種被控 ITC337 專利侵權的事件絕對是一個影響公司營運的重大事件，必須以危機處理的程序正視之，危機處理的好與壞結果很清楚，而如何處理危機則完全有賴於平時是否有充

分的警覺與準備，該如何作、何時作？想必在讀完本報告後，答案應該是很清楚了。

最後，以「未雨綢繆，有備無患」的策略來作為全篇報告的結尾語，唯有「專業」與「準備」方為最佳致勝之道。

參考資料

一、注釋：

註 1：詳見 <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/>

註 2：Sheldon R. Meyer¹, Mark E. Miller, Fliesler, Dubb, Meyer & Lovejoy, 1993, “PATENT LITIGATION BEFORE THE INTERNATIONAL TRADE COMMISSION AND ITS EFFECTIVENESS (1988-1992)”

註 3：Larry Shatzer, “Statistical Analysis of Section 337 Investigations 1993-Present 12/9/99”, 1999 Annual Meeting of ITC Trial Lawyers Association, <http://www.foleylardner.com/LNU/ICT/itcppt.htm>

二、附圖：

圖一 美國國際貿易委員會組織圖

圖二 ITC 337 條款調查紀錄依該案調查通知時間之年別統計

圖三 歷來之 ITC 控訴案件中，與專利侵權相關之案件佔全部之 85%

圖四 台灣、日本、韓國、香港及中國大陸列名 ITC 337 專利侵權調查案件之數量統計及所佔之百分比

圖五 歷年來台灣廠商列名 ITC 專利案件之數量與佔所有專利案件百分比

圖六 台商列名之 ITC337 專利侵權控訴案件之處分結果分析

三、附表：

表一 台灣廠商列名 ITC337 之專利侵權調查案件表列

#	Inv. No.	Investigation Title	DISPOSITION
1	<u>2</u>	Convertible Game Tables	Violation Found
2	<u>22</u>	Reclosable Plastic Bags	Violation Found
3	<u>24</u>	Exercising Devices	Violation Found
4	<u>35</u>	Molded Golf Balls	Violation Found
5	<u>37</u>	Skateboards and Platforms Therefor	Violation Found
6	<u>39</u>	Luggage Products	Violation Found
7	<u>44</u>	Roller Units	Violation Found

8	<u>45</u>	Combination Locks	No Violation Found
9	<u>47</u>	Flexible Foam Sandals	Violation Found
10	<u>49</u>	Attache Cases	No Violation Found
11	<u>51</u>	Cigarette Holders	No Violation Found
12	<u>54</u>	Multicellular Plastic Film	Violation Found
13	<u>59</u>	Pump Top Insulated Containers	Settlement
14	<u>62</u>	Rotary Scraping Tools	Violation Found
15	<u>70</u>	Coat Hanger Rings	Settlement
16	<u>76</u>	Food Slicers and Components Thereof	No Violation Found
17	<u>83</u>	Adjustable Window Shades and Components Thereof	Violation Found
18	<u>92</u>	Airtight Wood Stoves ("Stoves II")	Consent Order
19	<u>110</u>	Methods for Extruding Plastic Tubing (Plastic Bags)	Violation Found
20	<u>111</u>	Vacuum Cleaner Brush Rollers	Settlement
21	<u>113</u>	Log Splitting Pivoted Lever Axes	Settlement
22	<u>114</u>	Minature Plug-In Blade Fuses	Pending
23	<u>136</u>	Marine Hardware and Accessories	Settlement
24	<u>139</u>	Caulking Guns	Settlement
25	<u>140</u>	Personal Computers and Components Thereof	Violation Found
26	<u>146</u>	Canape Makers	Violation Found
27	<u>150</u>	Self-Stripping Electrical Tap Connectors	Violation Found
28	<u>157</u>	Office Desk Accessories and Related Products	Consent Order
29	<u>174</u>	Woodworking Machines	Violation Found
30	<u>185</u>	Rotary Wheel Printing Systems	Settlement
31	<u>190</u>	Softballs and Polyurethane Cores Thereof	Violation Found
32	<u>193</u>	Rowing Machines and Components Thereof	Settlement
33	<u>204</u>	Pull-Type Golf Carts and Wheels Thereof	Settlement; Complaint Withdrawn
34	<u>212</u>	Convertible Rowing Exercisers	No Violation Found
35	<u>214</u>	Frozen Beverage Dispensing Machines	Settlement
36	<u>220</u>	Spring Retainers for Garage Door Hardware	Settlement
37	<u>225</u>	Multi-Level Touch Control Lighting Switches	Violation Found
38	<u>235</u>	Human-Powered Vehicles with Combination Steering , Braking and	Settlement
39	<u>237</u>	Miniature Hacksaws	Violation Found
40	<u>241</u>	Prefabricated Bow Forms	Settlement
41	<u>244</u>	Insulated Security Chests	Settlement; Complaint Withdrawn
42	<u>254</u>	Small Aluminum Flashlights and Components Thereof	Violation Found
43	<u>255</u>	Garment Hangers	No Violation Found
44	<u>266</u>	Reclosable Plastic Bags and Tubing	Violation Found
45	<u>279</u>	Plastic Light Duty Screw Anchors	Settlement
46	<u>282</u>	Venetian Blind Components	Settlement;
47	<u>283</u>	Electronic Dart Games	Settlement;
48	<u>287</u>	Strip Lights	Violation Found
49	<u>288</u>	Straight Knife Cloth Cutting Machines	Consent Order
50	<u>289</u>	Concealed Cabinet Hinges and Mounting Plates	No Violation Found
51	<u>291</u>	Insulated Security Chests	No Violation Found
52	<u>298</u>	Low Friction Drawer Supports , Components Thereof , and Products	Consent Order
53	<u>302</u>	Self-Inflating Mattresses	Complaint Withdrawn
54	<u>306</u>	Bath Accessories and Component Parts Thereof	Consent Order
55	<u>314</u>	Battery -Powered Ride-On Toy Vehicles and Components Thereof	Violation Found
56	<u>315</u>	Plastic Encapsulated Integrated Circuits	Settlement

57	<u>319</u>	Automotive Fuel Caps and Radiator Caps and Related Packaging and	Settlement
58	<u>324</u>	Acid-Washed Denim Garments and Accessories	Settlement
59	<u>333</u>	Woodworking Accessories	Violation Found
60	<u>337</u>	Integrated Circuit Telecommunication Chips and Products	Settlement
61	<u>341</u>	Static Random Access Memories , Components Thereof and Products	Settlement; Complaint Withdrawn
62	<u>344</u>	Cutting Tools For Flexible Plastic Conduit and Components Thereof	Violation Found
63	<u>348</u>	In-Line Roller Skates With Ventilated Boots And In-Line Roller	Settlement; Complaint Withdrawn
64	<u>350</u>	Sputtered Carbon Coated Computer Disks and Products Containing	Settlement
65	<u>352</u>	Personal Computers With Memory Management Information (incl.	Settlement; Other
66	<u>353</u>	Lens Panels For Lighting Fixtures , Kits Containing Same , and	Complaint Withdrawn
67	<u>354</u>	Tape Dispensers	Violation Found
68	<u>355</u>	Vehicle Security Systems and Components Thereof	Settlement
69	<u>360</u>	Devices For Connecting Computers Via Telephone Lines	Settlement
70	<u>365</u>	Audible Alarm Devices for Divers	Violation Found
71	<u>366</u>	Microsphere Adhesives , Process For Making Same , and Products	Violation Found
72	<u>374</u>	Electrical Connectors and Products Containing Same	Settlement
73	<u>379</u>	Starter Kill Vehicle Security Systems	Complaint Withdrawn
74	<u>388</u>	Dynamic Random Access Memory Controllers and Certain Multi-Layer	Settlement
75	<u>391</u>	Toothbrushes and the Packaging Thereof	Violation Found
76	<u>395</u>	EPROM , EEPROM , Flash Memory , and Flash Microcontroller	No Violation Found
77	<u>401</u>	CD-ROM Controllers and Products Containing Same	Settlement; Complaint Withdrawn
78	<u>409</u>	CD-ROM Controllers and Products Containing Same - II	No Violation Found
79	<u>411</u>	Organic Photoconductor Drums and Products Containing the Same	Complaint Withdrawn
80	<u>413</u>	Rare-Earth Magnets and Magnetic Materials and Articles Containing	Violation Found
81	<u>414</u>	Semiconductor Memory Devices and Products Containing Same	Settlement
82	<u>416</u>	Compact Multipurpose Tools	Violation Found
83	<u>422</u>	Two-Handle Centerset Faucets and Escutcheons , and Components	Violation Found
84	<u>426</u>	Spiral Grilled Products Including Ducted Fans and Components	Complaint Withdrawn
85	<u>428</u>	Integrated Circuit Chipsets , Components Thereof and Products	Settlement
86	<u>430</u>	Integrated Repeaters and Products Containing the Same	Pending
87	<u>433</u>	Safety Eyewear and Components Thereof	Settlement
88	<u>435</u>	Integrated Repeaters , Switches , Transceivers , and Products	Pending
89	<u>439</u>	HSP Modems , Software and Hardware Components Thereof , and	Pending
90	<u>442</u>	Closet Flange Rings	No Violation Found
91	<u>446</u>	Ink Jet Print Cartridges and Components Thereof	Pending
92	<u>448</u>	Oscillating Sprinklers , Sprinkler Components , and Nozzles	Pending
93	<u>449</u>	Abrasive Products Made Using a Process for Making Powder	Pending
94	<u>450</u>	Integrated Circuits , Processes For Making Same , And Products	Pending
95	<u>451</u>	CMOS Active Pixel Image Sensors and Products Containing Same	Pending
96	<u>453</u>	Programmable Logic Devices And Products Containing Same	Pending
97	<u>455</u>	Network Interface Cards and Access Points for Use in Direct	Pending
98	<u>456</u>	Gel-filled Wrist Rests and Products Containing Same	Pending
99	<u>459</u>	Certain Garage Door Operators Including Components Thereof	Pending
100	<u>463</u>	Power Saving Integrated Circuits and Products Containing Same	Pending