

美國專利法第271條(g)項「方法專利侵權」之研究

研究生：陳 斌

指導教授：劉尚志 博士

王敏銓 博士

國立交通大學科技法律研究所 碩士班

摘 要

美國專利法在 1988 年增加了第 271 條(g)項，增訂該項的主要原因是為了解決修法前專利法對方法專利權保護不週的缺失。修法前，美國專利法僅對於未經方法專利權人授權而「於美國境內」使用方法專利的行為，認為是侵權行為。至於，「於美國境外利用方法專利製造產品，然後將該產品進口到美國境內的行為，或於美國境內為販賣之要約、銷售或使用該等產品的行為」則不認為是侵權行為，因為使用方法專利的行為是發生在美國境外，且如果利用方法專利所生產的產品本身並不存在任何其他美國物品專利，則此時進口、銷售或使用此等產品等行為，依照舊有的美國專利法，並無相關法條可管。正因為立法的缺漏，才有 1988 年美國專利法第 271 條 (g) 項的增訂，給予方法專利權人對於「於海外利用其方法專利所製造之產品，然後將之進口到美國境內，於美國境內銷售或使用該產品等行為」得主張侵害方法專利權，得請求排除侵害行為之繼續，如受有損害亦得請求損害賠償。

但由於該條款歷時尚短，雖有相關條文文義解釋與判例法之產生，但未見有系統的整理與研究。

在美國方法專利制度中，以美國專利法 271 條 (g) 項對外國廠商影響最鉅。如前所述，由於台灣廠商多以代工為主，且以美國為主要銷售市場，無論是無心侵害美國方法專利或故意剽竊，都有可能該當美國專利法第 271 條 (g) 項規定內容，成為侵權行為而須負損害賠償責任。除了第 271 條 (g) 項外，美國專利法內尚有其他條款涉及方法專利，例如，美國專利法第 101 條明文規定「方法」可為專利之標的；美國專利法第 154 條規定專利權的內容與期間；美國專利法第 287 條規定損害及其他賠償之限制、標示及通知；美國專利法第 295 條規定侵權推定條款；甚至美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條規定專利權人的訴前調查義務。上述有關法條，不僅規範美國方法專利權的實質內容，也旁及程序內容，如欠缺其一，可能會影響到美國方法專利權的執行與效力。

正因美國專利法第 271 條(g)項、有關條款及相關案例法所建構的方法專利制度是如此的複雜，而且該制度的存在對國內廠商卻有如此重要之影響，本文希望能將美國方法專利制度有關的法條規定、學說、法官判斷標準、甚或是判例法做一蒐集、整理與研究，並提出建議，期能提供國內產業參考，以避免因不了解美國方法專利制度所誤生的侵權行為。

同於於本論文文末，對我國專利法目前立法上所可能產生之問題提出討論與建議。期望對於我國方法專利之保護可由法制面去改善。

A Study on 35 U.S.C. § 271(g)- “ the Infringement of the Process Patent”

Student : Pin Chen Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu
Dr. Min-Chiuan Wang

Institute of Technology Law, National Chiao Tung University

ABSTRACT

In 1988, Congress enacted legislation that substantially increased the patent infringement liability of foreign manufacturers who import products made by the U.S. process patent into the United States. This legislation is the Process Patent Amendments Act of 1988. Before Congress enacted the Process Patent Amendments Act of 1988, someone other than the patent-holder or its licensee lawfully could use a patented process outside of the United States to manufacture a product that eventually would be sold within the United States without violating U.S. patent law.

In 1988 the Process Patent Amendments Act of 1988 revised and enacted the U.S. patent law, especially legislated 35 U.S.C. § 271(g). This new section increased the protection of the process patent-holder. Anyone without the authority granted by the process patented-hold uses the process patent oversea to produce the product, and then import the same into the U.S.A. is deemed as an infringer of the process patent under 35 U.S.C. § 271(g).

35 U.S.C. § 271(g) seriously impacts the Taiwanese manufacturers, since most of the products are imported in to American market. Without knowing the process patent system, Taiwanese manufacturers may not avoid the risk of patent infringement liability claimed by the patent owner.

35 U.S.C. § 271(g) had been legislated less than 2 decades until now, therefore, the case law related to this section or the interpretation of the same are still little and ambiguous. This thesis collected and introduced recent cases and articles related to 35 U.S.C. § 271(g) and others, hopefully the materials and advices within this thesis may help Taiwanese manufacturers from violating the U. S. Process patent.

At the last paragraph of this thesis, I discussed some issues of the Patent Law of R.O.C regarding to the process patent, meanwhile I provided some suggestions and advices against the Patent Law of R.O.C based on the conclusion of each chapter of this thesis.

誌 謝

本論文能夠在歷時五年後完成，我要衷心感謝指導教授劉尚志博士與王敏銓博士的耐心與寬容。尤其我要感謝劉尚志教授對我論文結構的指導，使此篇論文得以專注於研究主題上；同時，我更要感謝王敏銓教授，沒有他在大綱的擬定、內文的撰寫以及註解的解釋與要求，更重要的是他的不斷鼓勵與指正，這篇論文絕對沒有完成的可能。在論文口試時，蔡明誠教授的指正與建議，使得這篇論文的諸多缺點與疑問得以更正與解決。

謝謝交通大學科技法律研究所，讓我有這個機會再度進修，我在此處所學的知識對於我的工作與生涯產生了重大的影響。我在所有的教授們身上學到的不僅是專業知識，更從他們治學嚴謹與熱誠，充分體會到學者的風采與的熱力。我衷心的感謝交通大學科法所所有教導過我的老師，沒有他們的教誨，我絕無可能順利完成此一論文。

感謝蔡明誠教授於我口試時，對我論文的指正，使我論文諸多地方得以重新考證與修改，並增加最後一章，以對國內專利法提出建議。

由於平日工作繁重，只有晚上或假日時間才可以研讀資料與撰寫論文，因此犧牲了許多與家人相處的時間，我要謝謝父母親對我的關心、鼓勵與體諒。感謝他們對我的苦心與給我最大的自由可以讓我朝著自己的目標前進，我謹將此論文獻給他們，作為對他們這些年辛苦的等待一點微薄的回報。

對於本論文內容，未來如有任何文責，概由本人承擔。



目 錄

中文摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
第壹章、緒論	1
第一節、研究動機	1
第二節、研究目的	2
第三節、研究範圍	3
第四節、研究方法	4
第五節、論文架構	4
第六節、各章節內容提示	5
第貳章、與方法專利有關之訴訟案件舉例	8
第一節、聯電(UMC) vs. 矽統(SIS)一晶圓製造之方法專利爭議	8
第一項、原告聯電(UMC)在美國北加州聯邦地方法院(The Federal District Court of Northern California)對被告(SIS、SIS-US)提出專利侵權訴訟	8
第二項、原告 UMC 在美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)對被告提出起訴狀	10
第三項、專利糾紛及訴訟對於股價之影響	12
第二節、美商 Atmel vs. 旺宏	12
第一項、美國專利 4,451,903 號專利侵權訴訟(專利名稱:於半導體中用以編碼產品及編製程序資訊的方法及裝置)	13
第二項、美國專利 4,149,747 號專利侵權訴訟(專利名稱:於半導體中提供製程及測試資訊的方法及裝置)	14
第三節、小結	14
第參章、美國專利法第 271 條(g)項修法之研究與建議	16
第一節、1988 年增訂第 271 條(g)項之立法沿革	16
第一項、1988 年修法前之美國專利法第 271 條	17
第二項、修法緣由	17
第三項、立法沿革	19
第二節、1996 年再次修訂美國專利法第 271 條(g)項,增加「為販賣之要約」也屬於專利侵權行為之研究	20
第一項、修法緣由	20
第二項、修法經過	21
第三項、1996 年修訂後之美國專利法第 271 條(g)項內容	21
第三節、第 271 條(g)項條文解釋	22

第一項、解釋條文時應使用「國會在立法當時之立法意圖」，以探討第 271 條(g)項文字應有的意義	23
第二項、只要「進口產品」與「方法專利直接製成品」有一點物質上的關聯性，就落入第 271 條(g)項「被製造」(made by)的範圍內，被視為侵權物	23
第三項、三種應該被視為是由方法專利所製成(made by)的產品	25
第一款、若該產品是方法專利的「直接產品」，且非為其他產品的部份零件，則屬於由方法專利所製成之產品	26
第二款、如方法專利是生產某產品的唯一可行方法，此時某產品應該被視為是使用方法專利所製成之產品，不管進口產品與該方法專利產品間的物質上關連性有多少	26
第三款、該產品與方法專利所製成之直接產品比較，並「沒有重大的改變」，此時某產品應該被視為是使用方法專利所製成之產品。是否有重大改變的判斷不在於該產品是否有物質上的改變，而在於跟傳統的方法比較是否有重大改變	27
第四項、國會期望僅有第 271 條(g)項(1)款、(2)款所規定的例外免責情形，才可免除進口產品的侵權責任	28
第一款、如果一產品僅能被某一方法專利製造而成，則此時應排除第 271 條(g)項法定例外免責情形之適用，仍有侵權責任	29
第二款、與方法專利之直接製成物沒有物理上關聯性的產品，非侵權產品	30
第五項、第 271 條(g)項(1)款及(2)款間的連接詞「或」(or)，應解釋成為「和」(and)	31
第六項、小結	33
第四節、新法產生問題	33
第一項、「推定條款」	35
第二項、有限賠償責任條款	36
第三項、知悉侵權條款	36
第四項、請求揭露條款	38
第五節、解決方案	40
第六節、小結	41
第肆章、美國專利法第 271 條(g)項若干爭點與案例發展	44
第一節、第 271 條(g)項條文現況	44
第一項、第 271 條(g)項欲保護的對象是方法專利，但以取締「進口產品」為手段	45
第二項、第 271 條(g)項所規範的侵權行為態樣	45
第三項、第 271 條(g)項的限制	46
第二節、第 271 條(g)項於案例法上發展	47
第一項、第 271 條(g)項的方法專利，僅限於「製造方法專利」(manufacturing process patent)	47
第二項、侵權行為應發生在「美國境內」	48
第三項、「為販賣之要約」(offer to sale)屬侵權行為	48
第四項、第 271 條(g)項除外條款—重大改變(materially changed)的解釋	49

第一款、Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.	49
第二款、Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co.	51
第三款、Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc.	51
第三節、第 271 條(g)項於網際網路上之適用情形	51
第一項、發明專利 (utility patent) 下的「物品」撰寫方式	52
第二項、新式樣專利 (Design Patent) 下的「物品」撰寫方式	52
第三項、為因應電子商務，方法專利說明書撰寫方式	52
第一款、product - by-process claims 請求項書寫方式	52
第二款、Computer-readable-medium claims 請求項書寫方式	53
第三款、Carrier wave claims 請求項書寫方式	53
第四項、美國專利法第 271 條(g)項於網際網路的適用	53
第四節、小結	54
第五章、美國專利法與方法專利有關之其他條文介紹	56
第一節、美國專利法第 101 條—可予專利之發明	56
第二節、第 154 條—專利權之內容及期間	57
第三節、美國專利法第 271 條(g)項有關零售商與非商業性使用之責任免除—充分補 償	58
第四節、美國專利法第 287 條	59
第一項、美國專利法第 287 條解析	59
第一款、美國專利法第 287 條 (a) 項	60
第二項、美國專利法第 287 條(b)項(1)款—善意對於侵權責任之減低	60
第三項、美國專利法第 287 條(b)項(2)款—知悉前的持有或運送，不負侵權責 任	61
第四項、美國專利法第 287 條(b)項(3)款—善意表現	62
第五項、美國專利法第 287 條(b)項(4)款—要求揭露條款	63
第六項、第 287 條(b)項(5)款—知悉侵權的意義	64
第七項、區分第 287 條(b)項(5)款之「知悉侵權條款」與第 287 條(a)項有關 「侵權通知」的規定不同	66
第一款、第 287 條(a)項所規定的侵權通知	66
第二款、第 287 條(b)項(5)款(A)目所規定的知悉侵權	66
第三款、第 287 條(a)項與第 287 條 (b) 項 (5) 款(A)目之比較	67
第五節、美國專利法第 295 條—推定條款	68
第六節、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條—專利權人之訴前調查義務	69
第一項、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(b)項(3)款—條文內容	69
第二項、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條有關案例介紹	69
第一款、Judin v. United States	70
第二款、View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm.	70
第三款、Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed Inc.	71
第四款、由案例所建立的「訴前調查」標準	72
第三項、建議	72
第一款、專利權請求項範圍的解釋	73

第二款、還原工程與測試	73
第三款、外部專家	73
第四款、檢視印刷品或其他文宣品	74
第五款、專利文件	74
第六款、向政府提出之文件	74
第七款、法院記錄	74
第八款、雇用記錄	74
第九款、工廠參觀	75
第十款、展覽會	75
第十一款、顧客	75
第十二款、供應商	75
第十三款、價格降低	75
第十四款、在缺乏可資證明的證據時的替代方案	75
第十五款、直接對被控侵權人進行調查	76
第十六款、美國專利法第 287 條(b)項 (5) 款 (B) 目知悉侵權條款與美國民事訴訟程序規則第 11 條訴前調查義務的關聯性	76
第七節、小結	76
第陸章、美國專利法上之侵權行為類型	78
第一節、美國專利法上的侵權行為類型	78
第二節、直接侵權 (direct infringement)	79
第一項、直接侵權不論侵權行為人的主觀認識	79
第二項、直接侵權行為態樣	80
第三項、生產	80
第四項、使用	81
第五項、為販賣之要約	81
第六項、銷售	81
第七項、共同侵權行為 (joint infringement theories)	82
第三節、間接侵權	82
第一項、誘導侵權	83
第二項、輔助侵權 (contributory infringement)	84
第一款、專利法第 271 條(c)項下侵權物或零件 (component) 之定義	85
第二款、專利法第 271 條(c)項下「明知」的定義	85
第三款、「應知但卻不知」是否應負侵權責任	86
第四款、該侵權產品或零件必須沒有其他非侵權目的之使用方式	86
第五款、該系爭產品在該專利所製成之產品中為重要部分或為方法專利中主要的方法	87
第三項、誘導侵權與輔助侵權之比較	87
第一款、第 271 條(c)項 - 輔助侵權	87
第二款、第 271 條(b)項 - 誘導侵權	88
第四節、美國專利法第 271 條(g)項下有關的間接侵權的適用	88
第一項、誘導侵權在專利法第 271 條(g)項下之適用	89
第二項、輔助侵權在專利法第 271 條(g)項下之適用	89

第五節、小結。	90
第七章、台灣製造商於海外利用方法專利從事生產行為、然後從事銷售行為，該當何種侵權類型？	92
第一節、直接侵權與間接侵權的關係	92
第二節、外國製造商或銷售商於國外「銷售」方法專利製品之侵權責任	93
第一項、外國製造商或銷售商於國外銷售方法專利製品是否應負「直接侵權行為」責任	94
第二項、外國製造商或銷售商於國外銷售方法專利製品是否應負「誘導侵權行為」責任	94
第三項、外國製造商或銷售商於國外銷售侵權產品是否應負「輔助侵權行為」責任	95
第三節、外國製造商或銷售商對於他人之「進口行為」是否應負間接侵權行為責任	96
第一項、外國製造商或銷售商對於他人從事第 271 條(a)項的「進口行為」是否應負間接侵權行為責任	96
第二項、法院如何處理與第 271 條(g)項有關的間接侵權行為	97
第四節、台灣公司有關美國方法專利之侵權行為	97
第八章、代總結-對台灣廠商及對我國專利法之建議	99
第一節、台灣廠商面臨美國方法專利侵權訴訟時可採取的回應與抗辯	99
第一項、主張第 271 條(g)項法定例外免責條款	99
第二項、非商業性使用或零售方法專利所製成之產品	99
第三項、標示與侵權通知	100
第四項、善意對於侵權責任之減低	100
第五項、知悉侵權前之持有或運送，不負侵權賠償責任	100
第六項、知悉條款	101
第七項、請求揭露	102
第八項、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(b)項(3)款一條文內容	102
第九項、改變商業模式	102
第二節、對我國專利法之建議	103
第一項、對我國專利法第 56 條之建議	103
第二項、對我國專利法第 87 條之建議	104
第三項、對我國專利法所未見者，而美國方法專利有關之條款之建議	105
參考文獻	106