

第壹章、緒論

第一節、研究動機

近年台灣以半導體 (semiconductor manufacture) 製造聞名於世，例如台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC)、聯華電子公司 (UMC) 等企業，其晶圓 (wafer) 代工產能，甚至高居全球第一、第二名，台灣宛如「世界半導體生產中心」。以半導體為中心所發展出的上下游產業也因而蓬勃興盛，就業人口也高居各產業之冠。由於晶圓生產過程極為精密與複雜，所需機器設備不僅單價昂貴，且其製程更為繁複與精細，其間如稍有疏失，則將造成嚴重損失。製造廠商莫不投注大量研發經費與人力，以追求最小製程、最低成本與最大良率的目標。

依據經濟日報報載 2003 年全球半導體公司獲利排名依序如下：英特爾 (美金 270.36 億)、三星電子 (美金 96.75 億)、瑞薩科技 (美金 79.71 億)、德州儀器 (美金 78.50 億)、東芝電子 (美金 75.71 億)、意法半導體 (美金 72.38 億)、英飛凌 (美金 71.09 億)、NEC 電子 (美金 57.05 億)、摩托羅拉 (美金 46.29 億)、飛利浦 (美金 45.12 億)¹。由此可見國內半導體產業所面臨的競爭壓力仍以國外廠商為主。

台灣廠商雖擁有高效率的產能，畢竟國內是近 20 年始發展半導體產業，發展時程上與先進國家落後許多，因此有關半導體的基礎專利 (the fundamental patents)，多半早已被歐美半導體公司註冊取得。尤有甚者，國內半導體產業多半是以代工 (OEM) 為主，不僅許多技術是從委託廠商處取得，甚至簽有專利授權契約 (patent license agreement)。由於委託廠商多半為國際大廠，在授權廠商的專利保護傘庇蔭下，國內廠商多能免於來自其他國際大廠的專利訴訟，甚至在恐怖平衡 (balance of terror) 的制衡下，得以專心於代工業務。在以代工為主的經營方式下，國際大廠將台灣各個代工廠視為合作夥伴 (partnership)，而非競爭對手 (competitor)。在此種產業生態環境下，國內廠商對於專利的取得與佈局尚不積極。

近年隨著國內半導體產業成熟，且躍居全球生產研發重鎮後，國內廠商的商業型態也逐漸由純代工轉向自有品牌行銷或以自有技術為他人生產 (ODM)，甚至發展出以整廠輸出的生產模式 (CMM)。昔日與國際大廠合作關係丕然由「夥伴關係」變成為「競爭對手」、「專利保護傘」也變成「商業競爭武器」。為保護固有的市場佔有率與阻止競爭對手分食利潤，國際大廠對國內廠商的專利侵權訴訟也接踵而至，原以排除他人侵權的專利權，轉身一變成為國際大廠為排除國內廠商進入某產品線或某市場的手段或工具。

經此轉變，台灣廠商始驚覺如無法取得質量俱佳的專利與完整的專利佈局，不僅將影響企業的競爭力甚至可能成為企業能否永續經營的生存關鍵，如果企業無法開發先進

¹ 經濟日報，93 年 3 月 14 日，第 5 版。

技術並將之導入量產中，可能的結果是產品喪失市場競爭力；若無法取得質量俱佳的專利，將無法在專利訴訟中獲取利基，也喪失談判籌碼。縱上所述，重視研發，企業內鼓勵專利提案 (submission)，對外則積極專利申請。

觀諸國內半導體產業生態，上游的積體電路設計公司 (IC design house) 與光罩設計公司 (mask design company)、中游的晶圓製造廠、以及下游的封裝測試廠 (testing and packaging)，形成一緊密相連與高度密集的上中下游供應鍊關係，因此若任何一個環節發生專利侵權紛爭，將極易影響整個產業。尤其以中游的晶圓製造所需人力與資金最多，規模也最為龐大，若生侵權糾紛影響層面也最為深遠。然而，衡諸上、中、下游產業關係中，以中游晶圓製造涉及專利侵權訴訟的可能性也最高，理由無他，因為其規模最大、所用機台設備眾多、製程最為繁複，由於產業特性因此整個晶圓製造過程所涉及的專利眾多，因此侵權機率相對也高。不過，由於晶圓製造過程中用以生產晶圓的機器設備多半從外部購得，縱有侵權糾紛，設備供應商也需負責處理或賠償，國內企業所負風險有限。相反的，有關製造過程 (製程) 則需自行研究發展，通常「先進製程」也是晶圓廠的核心技術 (know-how) 所在，因此各公司無不全力以赴，以期獲得突破性的製程技術，並將該先進技術提出方法專利 (process patent) 申請，以保護研發成果。但也因製程多半是自行研發，如與他人已註冊的製程相同時，此時，廠商需面對專利侵權所可能產生的風險，而無法如機器設備的侵權案般，可將風險移轉給設備供應商。因此，晶圓製造廠如面臨專利侵權訴訟需自行面對風險者，多半屬於方法專利侵權案件。

專利法雖有其地域性 (專利法採屬地主義)，但是由於美國一向是全球最主要消費市場，無論是國內或國外公司幾乎在美國都設有分公司或辦事處，以確保其在美國的競爭力與獲利能力，因此美國專利法效力雖僅以美國境內為限，但是其所可能產生的影響卻深深的牽動國外廠商。為能在美國市場內合法銷售產品，為能保護自己所研發之成果免於被他人剽竊使用，美國境外廠商無不積極在美國專利商標局提出專利申請，或消極的避免其於美國境內所銷售之侵害到他人的專利權，以符合美國專利法的相關要求。「方法專利」為專利之一種類型，如前所述，台灣廠商因以晶圓代工為主，生產過程所需的機器設備多半採購自國外，縱該機器設備有專利侵權糾紛，也有設備供應商負責，風險可適當轉嫁給設備供應商。惟因製程方法多半是代工廠商自行設計發展，如因製程有專利侵權糾紛，則無法轉嫁給他人，因此美國方法專利制度對於國內晶圓製造產業有深遠的影響，其中又以美國專利法第 271 條 (g) 項影響最鉅。

第二節、研究目的

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美國專利法對方法專利權保護不週的缺失，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，或於美國境內為販賣之要約、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

得請求損害賠償。

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來製造產品，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。之所以不生侵權問題，是因為利用方法專利的行為是發生在美國境外，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、為販賣之要約、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，因此並非侵權。

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。但由於該條款歷時尚短，雖有本項或與方法專利有關係文的文義解釋與判例法之產生，但未見有專文做系統化的整理與研究。

在美國方法專利制度中，以美國專利法第 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、上述有關係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、法官對於侵權判斷之認定標準、甚或是案例法做一蒐集、整理與研究，並提出建議，期能提供國內廠商參考，以避免因不了解美國方法專利制度所誤生的侵權行為。

第三節、研究範圍

本論文以「美國專利法第271條(g)項-方法專利侵權之研究」為題，主要在探討「於海外利用美國方法專利所製成之產品，然後進口到美國之相關法律爭議，將研究重心放置於美國專利法第271條(g)項 - 「方法專利侵權」有關法條內容做探討與研究，並將修法後的美國方法專利制度與現況，及其可能對外國廠商所造成的影響與問題，做整理與研究。

另外，對於美國專利法上其他有關方法專利規定之法條，也於本論文中逐一研究與探討，像是美國專利法第 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；以及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。

由於美國法制是以案例法為主，法院對於法條的適用或解釋，往往影響法條的實質內容與效力，因此本論文也針對美國聯邦法院對於方法專利有關侵權案件所作之判決，論理過程及結論，做一整理與研究。

第四節、研究方法

本論文之研究方法是透過下列資料之蒐集、過濾、歸納、分析、整理等方法進行。

一、文獻資料：將蒐集國內外法學期刊、雜誌、報刊、論文、書籍等書面資料，以作為研究對象之一。由於本論文題目相關的文獻資料有限，主要原因在於美國專利法第 271 條(g)項是遲至 1988 年始增訂完成，由於時間尚短，因此有關書面文獻並不多，至於國內有關文獻更是一文難求。

二、網際網路資料：因為書面文獻資料甚少，因此進而尋求網際網路資料，希望藉由網路的便利性與全球性，以取得更多與本論文主題有關的電子資料。主要搜尋資料庫涵蓋 Findlaw, Westlaw, LexisNexis 及 Google，蒐集所得的網路資料幾乎皆以英文撰寫，且作者大部分都是美國籍。網路資料雖然比文獻資料多，但數量仍有限，且以個案研究為主，未見有文章針對美國方法專利制度及相關法條做一整理與深入介紹。

三、案例：美國法制是屬於不成文法系，雖然也有成文法條的制定，如美國專利法，但是法條的實際內容卻是由法官在個案中的論理與判決內容來實踐與完成。隨著案例不斷的產生，法條的實質內容與權利範圍也跟著變動，因此我們也可以說美國法制是案例法體系。美國專利法第 271 條(g)項是 1988 年始增訂而成，雖然該項立法完成的時間尚短，但是美國聯邦法院針對美國專利法第 271 條(g)項有關判決也陸續產生，美國法院針對不同侵權類型案件，甚至對於法條文意或實務操作所產生的問題，所做出的判斷標準與判決內容，其所形成的案例，將影響本條文甚至整個方法專利制度的運作與功能。因此，案例探討與研究則成為本文的重點之一。本文除針對美國專利法第 271 條(g)項所形成的各個不同案例，分析其事實、爭點、理由、法院判斷標準與判決內容，期望藉由案例的分析整理，以掌握方法專利的實際面貌與實務運用情形外，對於美國專利法其他涉及方法專利權的條文及其案例也有研究與討論。

第五節、論文架構

本論文主要探討未經授權之製造商在海外利用美國方法專利製成之產品，然後進口到美國所產生的法律問題與相關法律適用，尤其是以美國專利法第 271 條(g)項「方法專利侵權」規定內容作為本論文之研究重心。

美國專利法第 271 條(g)項是於 1988 年始完成增訂並開始實施，因此截至目前尚未見有關中文文獻針對此一主題作深入探討研究；又本論文是以美國專利法第 271 條(g)項為研究重心，因此本文所參考引用之法規、判決、文獻或其他資料來源，多以英文文獻與美國法規為主。

本論文介紹有關美國專利法第 271 條(g)項之立法沿革、法律規定及學者文獻外，並輔以實際案例及法院判決，期望本論文除了於學理上探討外，更能將美國專利法第 271 條(g)項於 1988 年實施後之實際運作情形，做一整理與歸納，一方面可凸顯本論文所欲討論的幾個爭點外，更能期望藉此方式能將美國專利法第 271 條(g)項「方法專利侵權」制度做較完整的呈現。

本論文除了以美國專利法第 271 條(g)項「方法專利侵權」作為本文主軸外，同時旁及美國專利法中與方法專利有關的其他條文，以及美國民事訴訟程序規則有關條文。之所以會論及這些條文，主要是因為這些條文會影響到美國專利法 271 條(g)項「方法專利」的範圍與效力，因此在研究 271 條(g)項時，必須一併討論相關條文與判決。

於本文最末，另提出研究心得與建議，期盼藉由研究心得使得國內廠商認識美國方法專利制度，而文中建議可減少國內廠商因過失而侵害美國方法專利，以免造成商譽損害與營運危機。

第六節、各章節內容提示



以下簡述各章討論與研究重點：

第一章以研究動機、研究目的、研究範圍與研究方法作為本章主要架構，在此章中特別強調美國方法專利制度的轉變，以往不被視為專利侵權的「於境外利用方法專利製造產品，然後回銷美國的行為」，在 1988 年制定美國專利法第 271 條(g)項「方法專利侵權」後，丕然變為侵權行為態樣之一。影響所及，不僅對全球生產行為產生重大的影響，同時對於一向以美國為主要市場的台灣廠商，更帶來莫大的衝擊。

第二章中提及兩件與台灣廠商有關的美國方法專利實際專利侵權訴訟案例，用以突顯美國方法專利不僅可被美國廠商用來對付競爭對手，甚至是台灣廠商也利用相同的方式排除競爭對手於美國市場之外。

第一件案例是聯華電子(UMC)在西元 2000 年時，向美國聯邦地方法院對矽統科技所提起的方法專利侵權訴訟，聯電在訴狀中指稱矽統科技未經其授權而使用聯電的晶圓製程方法用來生產晶圓，此種未經授權而使用專利權人的方法專利，是侵害聯電的美國製程方法專利。

2001 年時，聯電更在美國國際貿易委員會提出訴狀，請求美國海關禁止矽統科技

利用聯電製程方法專利所生產的產品進入美國市場。此訴訟不僅造成矽統科技當時股價大跌，隨著有利於聯電的美國國際貿易委員會的初判做出，更迫使矽統科技與聯電達成和解，最後甚至接受聯電入主矽統科技。

第二件案例是美商 Atmel 於 1997 年對旺宏電子提起專利侵權訴訟，指控旺宏電子所生產的快閃記憶體侵害 Atmel 的方法專利，同樣的 Atmel 也在美國國際貿易委員會提出訴狀，請求美國海關禁止旺宏電子把利用 Atmel 的方法專利所生產之產品進口到美國市場。在歷經 7 年的纏訟，旺宏終於獲致勝訴判決。

此章所欲突顯的是方法專利權人如何運用其專利以保護研發成果，甚至將方法專利權作為商業競爭的武器。

第三章首先討論 1988 年修法增加美國專利法第 271 條(g)項的立法緣由及立法沿革。所以立法增加第 271 條(g)項，是為彌補專利法的漏洞，此處所說的立法漏洞是指以往專利法對於在海外利用美國方法專利製造產品，然後再將該產品進口美國的行為，並不視之為侵權行為。因而有許多美國境外的製造商不僅未投注任何研發經費於創新製程上，並公然利用美國方法專利於海外大量生產後，然後將該產品回銷到美國，進而造成美國方法專利權人的莫大損害。

為彌補此一漏洞，美國立法機關在 1988 年修法增加美國專利法第 271 條(g)項「方法專利侵權」後，上述行為，即「利用美國方法專利在海外製造產品，然後進口到美國的行為，或於美國境內銷售或使用此等產品」，已明文規定為侵權行為，至此立法上之缺失也因而獲得更正。

其後，在 1996 年時，為符合「烏拉圭協議」有關智慧財產權的規定，美國專利法第 271 條(g)項又再次修訂其內容，將「為販賣之要約」也當作侵權行為的一種態樣。

本章除了針對立法緣由與立法沿革有相當的論述外，另外專利法第 271 條(g)項之條文解釋與新法實施後所產生問題，也是本章討論的重點。藉以突顯條文經過修訂後可能的涵蓋範圍，而新法制定後所產生的問題，也直接影響到美國方法專利權的效力。

第四章介紹美國專利法第 271 條(g)項最新條文內容，並解釋說明本項所欲保護的客體、禁止之侵權行為類型，與例外不屬侵權行為態樣。接著討論美國專利法第 271 條(g)項所可能產生的爭點，這些爭點包含「侵權行為地的認定」、「重大改變」…，並藉由相關案例說明法院對於這些爭點的看法與案例的發展。另外，本章尚論及在網路環境下要如何解釋與適用美國專利法第 271 條(g)項。

第五章論及美國專利法內所有有關方法專利的條文，避免因為本論文以美國專利法第 271 條(g)項為重心，而於論述方法專利制度時失之偏頗，期望藉由相關條文的介紹，能夠對美國專利法上的方法專利制度有一完整的認識。本章除了逐條討論這些條文與美國專利法第 271 條(g)項間的關係，並例舉這些條文的一些重要且具代表性的案例，用以了解法院實務對於這些條文的運用與影響。

這些條文包含有美國專利法第 101 條「可予專利之發明」、美國專利法第 154 條「專利權之內容及期間」、美國專利法 287 條「損害及其他賠償之限制、標示及通知」、美國專利法第 295 條「推定條款：利用獲有專利之製程方法生產侵權產品」以及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」。

第六章特別討論美國專利法上侵權行為的類型與構成要件，此處之所以要特別針對美國專利法上侵權行為的類型研究，是為了區別與釐清其與美國專利法第 271 條(g)項侵權行為態樣的異同。美國專利法上對於侵權行為態樣與構成要件有清楚定義的是美國專利法第 271 條，其條文規定「直接侵權行為態樣」與「間接侵權行為態樣」，而間接侵權行為又可分為「誘導侵權行為」與「輔助侵權行為」。無論是「誘導侵權行為」，或是「輔助侵權行為」，只要是間接侵權行為，其成立的前提要件是直接侵權行為必須先成立。基此規定，則有討論美國專利法第 271 條(g)項侵權行為究竟屬直接侵權行為或間接侵權行為之必要。如果美國專利法第 271 條(g)項的侵權行為屬直接侵權行為，則毋需其他行為的先成立，即可獨立成為侵權行為；反之，如果美國專利法第 271 條(g)項侵權行為屬間接侵權行為，則此時必須先討論何種行為是直接侵權行為，且該行為必須構成侵權後，然後才有討論第 271 條(g)項侵權行為的可能性。

第七章為最後一章，在前述各章討論了所有有關美國專利法第 271 條(g)項的所有爭點、學說與實務看法，以及美國專利方法有關制度與條文做一介紹與研究後，本章試圖針對「台灣製造商利用美國製程專利於海外從事生產行為，該當何種侵權類型」這個議題做一研究與討論，並提出個人心得與建議以代總結。



第貳章、與方法專利有關之訴訟案件舉例

引言、

本章提及兩件與台灣廠商有關的美國方法專利侵權訴訟案例，第一案例，原、被告皆為台灣廠商，突顯台灣廠商利用方法專利侵權訴訟的方式排除競爭對手於美國市場之外；第二案例，則是美國專利權人對台灣廠商提起方法專利侵權訴訟。由此兩件案例的結果來看，不僅充分顯示方法專利的重要性，同時益發彰顯方法專利之運用已經超乎專利權之保護，往往更成為商業競爭的利器。

自從 1988 年美國國會制定專利法第 271 條(g)項後，方法專利權人對於進口到美國，或於美國境內使用、銷售或為販賣之要約「未經授權而利用其方法專利所製成之產品」之行為，得主張專利侵權。此法彌補了以往立法上對於方法專利保護不週嚴的漏洞，擴大了對方法專利權人的保護。自此，美國有關方法專利的專利侵權案件猶如雨後春筍般的產生，專利權人或為保護其專利權，或為排除競爭對手，而以專利侵權訴訟作為競爭手段，有關方法專利權保護的戰火，甚至由美國本土蔓延至國外。

以下針對「聯電(UMC) vs. 矽統(SIS)」與「Atmel vs. 旺宏」兩件與方法專利有關的訴訟案，作為介紹。



第一節、聯電(UMC) vs. 矽統(SIS)－晶圓製造之方法專利爭議

聯華電子股份有限公司(以下簡稱“聯電”)在 2000 年 12 月 4 日在美國北加州聯邦地方法院(The Federal District Court of Northern California)對矽統科技股份有限公司(以下簡稱“矽統”)提起專利侵權訴訟，正式展開國內兩大半導體製造廠商間的專利權保護與商業競爭的戰爭。

聯電在起訴狀(complaint)上指稱，矽統所製造之積體電路，係有系統的侵害聯電之智慧財產權或予以濫用，並指控矽統的侵權行為包括：專利侵害、竊取營業秘密、違反保密約定與從事不公平競爭。聯電請求法院下令禁止矽統繼續從事違法行為，並請求金錢之損害賠償。²

其後，聯電更於 2001 年 1 月 26 日就同一侵權事實在美「國國際貿易委員會」(United States International Trade Commission, 簡稱“ITC”)提出起訴狀。³

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

² 聯電網站新聞中心，2000 年 12 月 14 日，available at <http://www.umc.com/chinese/news/20001204.asp> (last visited Nov. 22, 2004).

³ 聯電網站新聞中心，2001 年 2 月 28 日，available at <http://www.umc.com/chinese/news/20010228.asp> (last visited Nov. 22, 2004).

被告矽統曾是原告聯電的客戶，在雙方有交易往來的期間，被告便利用機會展開有預謀且有系統的接觸原告的營業機密 (trade secret) 和機密資料 (confidential information)，包括：針對原告的重要技術與研發人員展開挖角工作，進而使該等人員揭露其所知悉有關原告的製程與技術給被告、被告利用是原告顧客的身份時，獲取原告的機密資料與營業秘密、被告利用上述手段、方法竊取原告製程技術，進而用於半導體晶圓生產、被告將該等產品銷售於美國本土及全球。⁴

原告 UMC 是美國第 6,117,345 號 (以下簡稱「345 專利」)「高密度等離子體化學氣化澄積製程專利」(High density plasma chemical vapor deposition process patent) 之專利權人⁵。原告認為被告已經或正在進口美國、或於加州或美國其他地區製造、使用、為販賣之要約 (offer to sell) 未經專利權人授權而「利用「345 製程專利所製造之產品」，被告的行為直接侵害、間接侵害、或誘導他人侵害「345 專利」。

原告主張由於被告的侵權行為，已經使原告蒙受無法回復之損失 (irrevocable damages)，且該損失仍在繼續中。同時依據資料顯示，原告相信被告侵害「345 製程專利」是基於故意的意思 (willful intention) 所為的專利侵權行為，原告依據美國專利法第 284 條⁶主張懲罰性之損害賠償 (punitive damages)，及依專利法第 284 條及專利法第 285 條⁷請求判給所失利益 (loss profit) 及原告因本案所支出之律師及訴訟費用。⁸

基於上述侵權事實，原告請求法院作出下列判決：

- 1、請求法院判決被告侵害原告「345 製程專利」
- 2、請求法院依據美國專利法第 283 條⁹發出禁制令 (injunction)，要求被告停止侵權行為。
- 3、請求法院依據美國專利法第 284 條判定被告應賠償原告之損失，並請求因被告有惡意侵權之故意而提高損害賠償之金額。
- 4、請求法院依據美國專利法第 285 條裁定被告應負擔原告因本案所支出之律師及訴訟費用。
- 5、請求法院沒收並銷毀被告所製造之侵權產品。
- 6、請求法院依據美國加州民法第 3294 條¹⁰裁定被告懲罰性之損害賠償。¹¹

⁴ United Microelectronics Corporation v. Silicon Intergrated System Corp., No. CV-00-4522 DJL ADR (Northern District of California, Dec. 4, 2000) at 2, available at <http://www.umc.com/English/news/20001204.asp> (last visited Nov. 22, 2004).

⁵ U.S. Patent No. 6,117,345 (issued Sep. 12, 2000), USPTO Patent Full-Text and Image Database, available at <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netathtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6117345.WKU.&OS=PN/6117345&RS=PN/6117345> (last visited Nov. 24, 2004).

⁶ 35 U.S.C § 284.

⁷ 35 U.S.C § 285.

⁸ United Microelectronics Corporation, No. CV-00-4522 DJL ADR at 17-18.

⁹ 35 U.S.C § 283.

¹⁰ California Civil Code § 3294.

¹¹ United Microelectronics Corporation, No. CV-00-4522 DJL ADR (Northern District of California, Dec. 4, 2000) at 24-25.

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

聯電更於隔年 2001 年 1 月 26 日在美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, 以下簡稱 “ITC”)¹²對矽統提出起訴狀¹³。ITC 是基於美國關稅法第 337 條所賦予的權力而對本案展開調查。對於專利侵權案件的調查, ITC 是一向採取較明快的動作, 通常會在一年內完成審查工作並做出決定。

原告將其所研發之可使金屬電路更薄、更小的製程技術註冊為美國第 6, 117, 345 號 - 「高密度等離子體化學氣化澄積製程專利」(High density plasma chemical vapor deposition process patent), 及將「靜電放電裝置」(ESD protection improvement) 註冊為美國 5, 559, 352 號專利¹⁴。

原告(UMC)主張被告(SIS)依照上述製程技術用來生產積體電路, 並將其進口美國、或於美國境內為販賣之要約、銷售、或使用依前項專利所生產之產品。¹⁵

原告控訴 SIS 及 SIS-US 侵害其專利, 指出被告於美國境外製造, 然後進口之晶片 (chipset), 該晶片經原告施以還原工程分析後, 證實該晶片是利用原告之 ‘345 號製程專利與 ‘352 號 ESD 保護積體電路之方法專利所製造而成。¹⁶

原告更進一步指出與本案侵權物有關之專利獨立項為 ‘345 號 專利之第 1、3-16、19-21 項; ‘352 號專利之第 1- 2、8 項。原告發現被告目前正在製造、進口、銷售、或為販賣之要約整合晶片 (integrated circuit), 而該晶片經分析後證實包含原告 ‘352 號專利的靜電放電裝置, 及 ‘345 號專利的製程方法。¹⁷

基於上述理由, 原告請求:

- 1、請求委員會依據關稅法第 337 條, 對被告之不公平競爭, 不公平進口、或於美國境內銷售該侵權整合晶片, 展開調查。
- 2、依據關稅法第 337 條, 對被告發出永久排除令(permanent exclusion order), 將被告之侵權整合晶片, 排除於美國境外。
- 3、依據關稅法第 337 條, 對被告發出要求其停止(cease and desist)進口、或停止於美國境內銷售侵害原告專利之整合晶片之商業活動。
- 4、依據其他有關法令, 頒布合適的裁定。¹⁸

¹² ITC 是獨立於政黨外的行政組織, 主要職掌是對抗不公平的貿易行為(unfair trade practices), 包括專利、商標、著作權的侵害等。ITC 有六名委員, 由總統任命, 任期九年。

¹³ United Microelectronics Corporation v. Silicon Intergrated System Corp., Inv.No.337-TA-450 (U.S.Ineternational Trade Commissioin, Jan. 26,2001).

¹⁴ U.S. Patent No. 5,559,352 (issued Sep. 24, 1996), USPTO Patent Full-Text and Image Database, available at <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5559352.WKU.&OS=PN/5559352&RS=PN/5559352> (last visited Nov. 24, 2004).

¹⁵ United Microelectronics Corporation, Inv.No.337-TA-450 (U.S.Ineternational Trade Commissioin, Jan. 26,2001), at 2.

¹⁶ United Microelectronics Corporation, Inv.No.337-TA-450 (U.S.Ineternational Trade Commissioin, Jan. 26,2001), at 8.

¹⁷ United Microelectronics Corporation, Inv.No.337-TA-450 (U.S.Ineternational Trade Commissioin, Jan. 26,2001), at 14.

¹⁸ United Microelectronics Corporation, Inv.No.337-TA-450 (U.S.Ineternational Trade Commissioin, Jan. 26,2001), at 30.

美國國際貿易委員會於華盛頓時間 2001 年 2 月 27 日，決定對被告展開調查是否侵害原告前述專利。ITC 展開調查的決定，代表該委員會初步認定原告對被告的控訴有理，值得美方政府採取全面調查，這也是美國政府對侵權產品輸入美國所採取的第一步動作。¹⁹

美國國際貿易委員會所屬行政法官(the administrative judge)於美國時間 2002 年 5 月 6 日完成調查報告，並做成初步決定與命令(initial determination and order)，裁定被告矽統並未違反美國關稅法 337 條規定，也就是並無違法進口到美國、於美國境內銷售、使用或為販賣之要約侵害原告專利之侵權產品。²⁰

行政法官認為被告之被控產品經專利侵權分析，無論是從全要件原則(the literal infringement)或均等論原則(the doctrine of equivalents)，皆未侵害原告之美國第 '352 專利。行政法官同時認為原告美國第 '345 專利第 1, 3-16, 19-20 及第 21 項因不具進步性²¹，不具非顯而易知性²²宣判無效。²³

依據 19 C.F.R. § 210.42(h)，初步判決將成為 ITC 的最終判決，除非任一方依 19 C.F.R. § 210.43(a) 向美國國際貿易委員會提起再審請求。原告於 2002 年 5 月 20 日針對初步判決向委員會提出再審查之請求。

在接獲原告所提起的再審請求後，美國國際貿易委員會 (ITC) 在經過調查矽統科技侵犯聯電美國專利權相關事證後，在 2002 年 10 月 7 日所發出的「最終決定通知及公佈有限限制排除令」(notice of final determination and issuance of limited exclusive order) 中推翻初步判決中的部分內容，並做出聯電勝訴的決定，認為被告矽統違反美國專利法，未經授權而使用聯電的美國半導體製程專利，生產侵權產品。²⁴

同時，美國國際貿易委員會在「最終決定通知及公佈有限限制排除令」中也決定有關損害賠償金額、公眾利益(public interest)、擔保金之金額(bonding)的爭點、並公佈「有限限制之排除令」(limited exclusive order)，禁止被告在未經原告授權前，不得將利用原告方法專利所生產之侵權品進口到美國市場。²⁵

同時，依據美國國際貿易委員會所公佈的「有限限制的排除令」規定，自決定作成日起 60 天內，矽統科技之所有侵權晶片組、繪圖晶片、及主機板必須繳納與晶片組、繪圖晶片產品價值相同的保證金(100%)，以及主機板產品價值 39%的保證金後，方能暫時准許進入美國。依據美國關稅法規定，如果美國總統在美國國際貿易委員會作出最終判決後的 60 天期限內，未作出其他裁示，則該最終判決效力確定。一旦確定效力後，一直到 2017 年以前，所有矽統科技有關侵權產品皆不得輸入到美國市場，亦不得在美國境內製造、為販賣之要約、銷售、或使用。

¹⁹ 聯電網站新聞中心，2001 年 2 月 28 日，available at <http://www.umc.com/chinese/news/20010228.asp> (last visited Nov. 22, 2004).

²⁰ Initial Determination and Order, Inv. No. 337-TA-450, at 278 (May 6, 2002).

²¹ 35 U.S.C § 102.

²² 35 U.S.C § 103.

²³ Notice of Final Determination and Issuance of Limited Exclusive Order, Inv. No. 337-TA-450, at 2 (Otc. 7, 2002).

²⁴ Notice of Final Determination and Issuance of Limited Exclusive Order, Inv. No. 337-TA-450 (Otc. 7, 2002).

²⁵ *Id.* at 1-4.

第三項、專利糾紛及訴訟對於股價之影響

原、被告在美國進行專利訴訟的同時，國內的攻防也未曾停歇，除了於雙方公司的網站上都有即時的新聞發佈，隨著訴訟程序的進行，雙方公司在股價上也隨之波動，而訴訟的結果，更激烈地衝擊敗訴一方的股價表現。以下是雙方公司的股價波動概況，從以下的波動變化，不難看出市場上的反應以及對於敗訴一方的產品或公司前景的不信任，進而反映在股價上。

在2002年12月9日，也就是美國國際貿易委員會作出「最終決定通知及公佈有限制排除令」的六十天後，由於美國總統並未對該判決作出其他的裁定，因此該判決確定，而在判決確定之日後的兩天，矽統股價因為受到侵權事件衝擊，股價逆勢下跌，盤中並一度觸及24.5元跌停價，股價重挫。²⁶

而矽統對於訴訟所抱持的態度也極富戲劇化，在美國國際貿易委員會所作出「最終決定通知及公佈有限制排除令」確定後的十五天內，矽統就一改先前與聯電對立的態度，聯電、矽統於91年12月24日宣布結盟，雙方專利侵權官司爭議也告一段落，當天早盤矽統股價跳空漲停在二四·二元，成交量也爆出兩週以來最大量四萬張。²⁷

而專利訴訟的結果甚至導致聯電入主矽統，此一結果不僅反映了取得專利權重要，更凸顯專利權人如能妥善利用專利訴訟，甚至可以取得他公司的經營權，甚或是讓他公司喪失市場競爭力。在92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響，矽統當日股價跳空大漲，達三一·五元，矽統上半場成交量遽增至二萬多張。²⁸

第二節、美商Atmel vs. 旺宏

美商Atmel Co. 與旺宏電子股份有限公司，於1997年間就兩號美國方法專利(U.S. Patent No. 4,451,903 and U.S. Patent No. 4,149,747)發生侵權糾紛，於是雙方展開攻防激烈的專利侵權訴訟。

專利權人Atmel指控旺宏的可抹除且可程式唯讀記憶體(EPRAM)、快閃記憶體(Flash)等各項產品侵害其方法專利權，除在美國法院提出專利侵權訴訟，同時也在美國國際貿易委員會(ITC)，提出相同控訴，要求禁止前述產品進入美國市場。該訴訟歷時七年，直至2003年結束，旺宏獲致勝訴判決，相關產品得以繼續進口美國，但旺宏也因而花費近1000萬美元的律師費。而原告Atmel的4,149,747號專利，也因為在訴訟中被旺宏主張發明人(inventorship)有誤，而被判決該專利無法執行(unenforceable)。

²⁶ 王治平，中央社，2002年12月9日，at <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/CN/2002/12/09/155346.html> (last visited Nov. 24, 2004)。

²⁷ 余興榮，時報，2002年12月25日，at <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/IT/2002/12/27/157607.html>，(last visited Nov. 24, 2004)。

²⁸ 陳惠美，時報，2003年1月28日，at <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/IT/2003/01/28/161364.html> (last visited Nov. 24, 2004)。

Atmel 嗣後請求再審，美國國際貿易委員會(ITC)於2001年7月26日駁回Atmel公司就美國第4,451,903號專利調查案(以下簡稱‘903專利)提出之再審請求，再度確認旺宏未侵害‘903專利權，亦未違反美國關稅法第337條或其他任何法令，本訴訟案有關旺宏電子部分全部終結³⁷。本項判決業於2001年7月31日公告於美國Federal Register，正式宣告本案訴訟程序全部終結，旺宏確定贏得最終之勝訴判決。³⁸

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)³⁹

Atmel公司於1997年8月8日向美國北加州地方法院(以下簡稱「法院」)控訴旺宏電子的美國子公司Macronix America Inc. 侵害其美國第4,149,747號專利(以下簡稱‘747專利)。旺宏於‘747訴訟中除提出不侵權答辯外，並於1999年12月3日就其發明人瑕疵(inventorship defect)問題，提出即決裁判的聲請(motion for summary judgment)請求判定該專利無效，Atmel相對提出聲請(motion)請求更正‘747專利發明人。⁴⁰法院於2002年1月14日裁定駁回Atmel更正發明人之請求，並於2003年5月14日判決旺宏勝訴，確認‘747專利全部無效，並駁回Atmel的聲請。⁴¹

雖然專利訴訟多以訴訟開始而以和解收場，被控侵權人也多半給付專利權人權利金或賠償其損害，但是也偶有進行到訴訟最後階段，以求得法律上的確定。旺宏與Atmel間的專利侵權訴訟，是國內廠商對抗國際大廠相當有名的一役，不僅歷時將近七年，同時雙方在訴訟中所花費的訴訟與律師費，也是近乎天價。然而不論是從整個訴訟進行中的攻防策略來看，或是從訴訟結果來看，旺宏此番專利訴訟戰役，確也值得參考與學習。

第三節、小結

由上述所舉案例可見，專利權人所以發動專利侵權訴訟，是期望以訴訟的方式保護專利權，甚或進而利用專利訴訟將競爭對手排除在市場外，以達到壟斷市場的目的。在聯電與矽統的案例中，方法專利不僅成為競爭廠商間從事競爭時的武器，甚至成為公司易主的關鍵，專利權對於企業所可能產生的影響，由此可見一斑。

³⁷ Order denying the Petition filed by Atmel, Inv. No. 337-TA-395(July 26, 2001).

³⁸ 旺宏網站新聞中心，2001年8月10日，available at

http://www.mxix.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256D9F00325AD0.nsf/h_5C5E31720546000B48256D9F0032B6CD/8CDDA567F144671F48256DAB002EAA43/?OpenDocument (last visited Nov. 24, 2004)。

³⁹ U.S. Patent No. 4,149,747 (issued April 17, 1979), USPTO Patent Full-Text and Image Database, available at <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4149747.WKU.&OS=PN/4149747&RS=PN/4149747> (last visited Nov. 24, 2004)。

⁴⁰ 旺宏網站新聞中心，2003年5月22日，available at

<http://www.mxix.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256DCA0029D286.nsf/B64AE426CE2F8C0648256DCB0026951B/9FAB9051197DF1E648256DCF0037320B/?OpenDocument> (last visited Nov. 24, 2004)。

⁴¹ 呂柏昇，快閃記憶體專利大戰，旺宏獲勝，元勤科技，at

http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20030716090920 (July 16, 2003) (last visited Nov. 24, 2004)。

同樣的，在 Atmel 與旺宏的案例中，雙方纏訟將近七年，旺宏光是律師費就高達 1000 萬美元⁴²。雙方所以願意耗費如此高昂的費用與時間進行訴訟，而不願以授權的方式達成和解，其背後所隱含的市場競爭意義，遠大過專利權保護的表面意義。

我國半導體產業多以代工 (OEM) 為主，雖然近年也改採推銷自有品牌市場，然因國際化日深，來自國內或國外廠商間的競爭壓力日盛，運用專利權打擊對手，儼然已成為新興商業競爭手段。在美國方法專利相關制度修訂後，方法專利權人針對境外利用其方法所生產之侵權產品，得將之排除於美國境外，並得主張專利侵權之損害賠償。

如國內廠商亦能善加利用此一制度，積極於美國提出專利申請，不僅能保護其研發成果不致被他人剽竊而束手無策，甚或能利用此一權利，將競爭對手排除於美國市場之外。

由於美國專利法第 271 條(g)項增修部份是相當新的法條，因此在美國有關的案例、文獻尚且不多，本論文嘗試蒐集有限資料，並做一歸納整理，期望將增修後的新制度介紹給國內產業，或可做為國內廠商他日面對方法專利侵權訴訟時的參考。



⁴²鄭百評，最搶手的律師新品種－專利律師，就業情報雜誌， *available at* http://mediamcd.career.com.tw/job/job_main.asp?no=321p079&no2=33 (last visited Nov. 24, 2004)。

第參章、美國專利法第 271 條 (g) 項修法之研究與建議

前言、

各國專利法皆採屬地主義，也就是說對於專利權人的保護，或專利權的上的效力(主要是排他效力)，僅限於註冊地國，美國專利法也不例外。因此外國人依照美國方法專利所述的方法，在境外生產該方法專利的製成品，或於美國境外銷售該產品之行為，依照屬地主義原則，美國專利權人並無法到境外主張專利侵權。

在 1980 年代初期，尚未立法增訂美國專利法第 271 條(g)項，因此未經美國方法專利權人授權而「由美國境外進口利用美國方法專利所製造之產品，或於美國境內銷售、使用該項產品」等行為，並不被視為侵權行為。易言之，在方法專利有效期間之內，於美國境外利用該方法專利所製造之產品，隨後將之進口到美國、或於美國境內販賣、銷售此產品，縱使未經該方法專利權人之授權，亦無侵權問題。

但是隨著全球競爭越來越激烈，美國國會為了使國內的方法專利權人在面對來自國外競爭者的商業競爭活動時能有較好的保護，於1988年起修改美國專利法相關之規定，明文禁止未經方法專利權人的授權，而於境外利用美國方法專利所製成之產品，然後進口到美國，或於美國境內販賣、銷售此產品等行為，皆屬於專利侵權行為。1994年時，國會再度修改美國專利法第271條(g)項，增修規定禁止「為販賣之要約」(offer to sell)之行為，以符合烏拉圭談判所達成之協議內容⁴³。

本章以美國專利法第271條(g)項為中心，共有七小節依序研究下列主題：

在第一節討論1988年增訂第271條(g)項的立法沿革；第二節討論1996年再次修訂第271條(g)項之緣由；第三節述及有關第271條(g)項的解釋；第四節探討第271條(g)項制定後所產生的問題；第五節提出個人認為可行的解決方案；第六節為本章的小節。

本章為本論文的重點之一，希望藉由上述各個章節的介紹與探討，可使美國專利法第271條(g)項有一完整與深入的認識。

第一節、1988 年增訂第 271 條(g)項之立法沿革

如前所述，由於美國專利法第 271 條於立法之初未能預見國外競爭者會利用此一立法上之漏洞，合法的於境外利用美國方法專利來製造產品，並將之進口到美國，進而影響該方法專利權人之利益。因此，美國國會於 1988 年制訂「方法專利修正法」(Process

⁴³ David Sulkis, *Patent Infringement by Offer to Sell: Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corporation*, at <http://www.law.uh.edu/Journals/hlr/downloads/38-3%20pdf%20files/HLR38P1099.pdf> (last visited Nov. 25, 2004)。

Patent Amendment Act of 1988)⁴⁴，將上述原本非侵權的進口產品，明文規定其為侵害美國方法專利權之侵權物，同時對於進口、銷售或使用該侵權物之人，課以專利侵權之責。

第一項、1988年修法前的美國專利法第271條

修法前的美國專利法第271條，並未把「於境外利用美國方法專利來製造產品，並將之進口到美國的行為」列為侵權行為之一。

由當時的美國專利法第271條觀之，並未針對「於海外利用方法專利生產之產品然後進口到美國，或販賣、銷售、使用此種產品」的行為作規範，致使方法專利權人對於利用其專利於國外生產後進口之侵權產品，無從依據專利法相關規定，禁止該產品之進口或主張專利侵權之損害賠償請求，造成方法專利權人的專利權保護上的漏洞，也使得方法專利權人必須面對來自國外廠商的不法競爭。

在當時，專利權人對於此等產品在專利法上並無任何救濟的方式，僅得依關稅法第1337條a項之規定⁴⁵，主張該等產品是屬於不正的競爭，如將之進口將會損及國內的產業，以此為理由請求海關禁止侵權產品之進口。⁴⁶

第二項、修法緣由

在1988年，國會制訂「1988年方法專利修正法」(the Process Patent Amendments Act of 1988, PPAA)⁴⁷，此法修正美國專利法並增加了第271條(g)項，針對「於海外利用方法專利製造之產品，然後進口到美國，或於美國境內使用或銷售此等產品的行為，課以專利侵權責任」⁴⁸。

在1988年美國專利法修法前，新方法的發明人得申請成為專利權人，並依據專利法第101條規定享有專利權⁴⁹。方法專利權人依據舊專利法第154條(a)項(1)款的規定，僅得排除未經其授權而於美國境內使用該方法專利⁵⁰；對於「對海外利用方法專利製造之產品，然後進口到美國，銷售或使用此等產品」的行為，並非舊法規範的對象。

依前所述，在國會制訂1988年方法專利修正法前，專利權人以外之人可以在國外使用方法專利生產產品，然後再進口到美國境內銷售，如此的行為並不違法，在 *United States v. Studiengesellschaft Kohle, m. b. H* 一案中，法官的意見書中就清楚指出「銷售方法專利所製造的產品並不侵權，唯有在美國境內『使用方法專利』來製造產品

⁴⁴ 國會所制訂的「1988年方法專利修正法」是散見在 The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988
⁴⁵ 19 U.S.C. § 1337.

⁴⁶ John Richards, *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, available at <http://www.ladas.com/Patents/Biotechnology/USPharmPatentLaw/USPhar28.html> (last visited Nov. 25, 2004).

⁴⁷ PL 100-418, 1988 HR 4848, §§ 9001-9101, 102 Stat. 1107, 1563 (1988).

⁴⁸ *Supra* note 46.

⁴⁹ 35 U.S.C. § 101.

⁵⁰ PL 100-418, 1988 HR 4848, §§ 9002.

時，才算是侵害方法專利的行為」，充分說明此一概念。⁵¹

尤有甚者，在1988年方法專利修正法通過前，獲得美國專利權的專利權人較之於未取得專利權時所受的侵害更為嚴重，究其原因，是因為依照美國專利法第112條內容規定「專利說明書必須包含該發明之書面描述，及用充分且清楚確實的說明製造或使用該發明之方法，以使任何熟悉該產業之人可據此製造或使用及提出其專利之最佳實施例」⁵²。依此規定專利申請人於專利申請時必須於專利說明書中充分揭露該發明之內容為何，以及如何製造或使用該發明，同時必須提出實施該發明之最佳實施例。

美國專利法第11條⁵³甚至明文規定，專利局長得印製下列文件並提供給外國人：局長得自行或交由他人印製下列項目：

1. 專利之說明書、圖示或其影印本，專利商標局為照相印刷之目的，得列印專利圖示之標題。
2. 商標註冊證書，包括說明書與圖示及其影本。
3. 美國專利商標局公報。

同樣的美國專利法第11條與第112條也一樣適用於方法專利之申請人，方法專利申請人須將其所申請的方法有關技術公開，「要求揭露」所造成的結果是，海外製造商得藉由公開的專利說明書內容學會如何使用該方法，並用以製造侵權產品，並進口到美國，由於該方法多半是用於生產製造過程中使用，一旦生產完成後，就難以舉證該產品是使用何種方法來製造，由於舉證的困難，更加造成方法專利權人的損失。⁵⁴

因此如果專利法對於方法專利權人之權利無法提供有效的保障，則方法專利權人苦心研發的成果一旦公開於世人眾知，無疑是將研發成果無條件的揭露給競爭對手知悉與使用，自然對於方法專利權人的危害是十分大的。

國會從1983年到1988年就開始檢討方法專利有關規定之缺失，及該缺失對美國科技發展與國際經濟競爭力的影響與效果。經研究後，國會確實發現專利法對於方法專利的保護是不足夠的，同時認為由於該立法上之缺失將導致美國處於競爭上的劣勢。參院及眾院同時發現透過國際貿易委員會（ITC）主張損害國內產業來阻止侵權產品進口，對於方法專利權的保護也是有限，因為ITC 僅得「扣押」或「沒收」那些利用不公平的方法所生產製造並有可能損害美國國內產業的產品，其所提供的幫助僅限於非金錢的救濟，對於那些已經進入美國市場並對專利權人已造成傷害的侵權產品，並無法讓專利權人對侵權人主張金錢的損害賠償。⁵⁵

由於發明人被要求揭露方法專利內容，因此海外的製造商可藉由美國專利商標局所公告的專利說明書內清楚知悉該專利的技術內容，就有如從食譜書中取得烹調的方法一般簡單，如此對方法專利權人極為不公平，因為他在該方法上花費鉅額研發費用，卻被海外製造商無須做任何的研發投資，就可依據說明書的內容，利用該專利的方法生產侵權物，並將之進口到美國境內銷售。此一缺點不僅違反了專利法當初為促進科技進步而

⁵¹ United States v. Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., 670 F.2d 1122, 1127-28 (D.C. Cir. 1981).

⁵² 35 U.S.C. § 112 (Nov. 14, 1975).

⁵³ 35 U.S.C. § 11 (Nov. 2, 2002).

⁵⁴ Glen Law, *Liability Under the Process Patent Amendments Act of 1988 for the Use of a Patented Process Outside The United States*, 60 GEO. WASH. L. REV. 245, 248 (1991).

⁵⁵ *Id* at 247.

要求專利申請人必須公開其發明要點之用意，甚至此一缺點造成專利權人的鉅額損失，讓發明人裹足不敢申請專利，其結果也影響了科技的進步。

第三項、立法沿革

美國專利法本來就區分有物品專利（product patent）與方法專利（process patent），依照專利法第154條的規定物品專利權人可以排除他人未經其授權而在美國境內製造、使用及銷售該物品專利產品⁵⁶；而方法專利權人則可以排除他人未經其授權而在美國境內使用該方法，此兩種不同的專利權保護著不同的標的，一個保護的是專利產品本身、另一個則是保護生產某產品的專利方法。因此在 *United States v. Studiengesellschaft Kohle, m. b. H* 一案中，法官的意見書中就清楚指出「銷售方法專利所製造出來的產品並不侵權，唯有在美國境內『使用方法專利』來製造產品時，該使用方法專利之行為才算是侵權行為」⁵⁷，因為利用方法專利之方法所生產出來的產品，並不見得該產品另有物品專利於其上，因此使用、販賣、銷售無物品專利於其上之產品並未侵害任何人之專利權；只有當他人未經方法專利權人之授權而使用專利方法來生產產品時，其使用該方法專利之行為來製造產品時，才有侵害方法專利權。⁵⁸

另需一提的是，在1988年方法專利修正法修正美國專利法第154條前，美國專利法第154條對於他人於美國境內使用、販賣、為販賣之要約或進口到美國，於海外利用方法專利所製成之產品等行為，也不認為是侵權行為。

因此，綜觀美國專利法，對於「利用方法專利於海外所製成之產品，然後進口到美國或於美國境內使用、販賣、為販賣之要約此等產品」等行為，在1988年方法專利修正法修正美國專利法第154條與增訂第271條(g)項前，是呈現無法可管的情形，因而產生立法上之漏洞。

因為專利權之保護是採屬地主義原則，當初國會原本也不打算制定法律以防止方法專利之方法在其他國家中被使用。也就是，如果某方法於美國註冊方法專利，只要該方法專利未被他人於美國境內無權使用即可，至於該方法被外國人於外國使用，並非美國專利法所欲規範的行為。但是，由於這樣的想法，因而造成了專利法上的漏洞，實質影響到方法專利權人的權利，因而新增專利法第271條(g)項。而新增專利法第271條(g)項主要的影響對象為在國外所製造的侵權產品本身及其製造商。⁵⁹

為彌補舊法之立法缺漏，以保障美國方法專利權人之專利權，並減少來至外國製造

⁵⁶ 35 U.S.C. § 154 (Nov. 2, 2002) .

⁵⁷ *Studiengesellschaft Kohle, m.b.H.*, 670 F.2d 1122, 1127-28 (D.C. Cir. 1981).

⁵⁸ Law, *supra* note 54 at 246-248.

⁵⁹ 在制定PPAA 之前，國會甚至做出以下的結論，以避免方法專利違反GATT有關貿易歧視的規定：「無論該產品是在國內製造或國外製造，為避免方法專利被不當的用來限制某一產品的使用或銷售，因而違反GATT有關貿易歧視的限制，因此方法專利不應限制進口行為」。眾院報告則特別關心方法專利修正法，可能會與「GATT有關貿易歧視限制」的規定產生衝突，因此委員會甚至有以下的結論：方法專利修正不應限制進口行為。

即使在國會制定PPAA 之前，舊法條271禁止於國內使用或銷售非經授權而生產的產品，由於沒有區分侵權物品是在國內或國外製造，只要有侵權皆須負侵權責任，所以法條的內容，對國外生產然後進口美國的產品也產生影響。因此，PPAA對於國內的合法製造商並未創設任何額外的責任。

商之競爭，美國國會乃著手進行「1988年方法專利修正法」(1988 Process Patent Amendment Act)，並於1988年將該法的內容落實在美國專利法第271條(g)項內。

1988年增訂的美國專利法第271條(g)項，該項條文內容如下：

「在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內銷售或使用該項方法專利產品，視為侵權者而負其責任。在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。

但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。」⁶⁰

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

在「烏拉圭回合談判」(the Uruguay Round Agreements Act)後，美國國會為符合「與貿易有關之智慧財產權協議」中對於「為販賣之要約」(offer to sell)的規定⁶¹，於1994年美國專利法第271條(g)款內明文增訂「為販賣之要約」之行為，亦屬侵權行為⁶²。

至此，美國專利法第271條(g)項在經過歷年之增訂、修改後，其條文內容為：
「在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品、為販賣之要約、於美國境內銷售或使用該方法專利產品，視為侵權者而負其責任，(以下同)」。

第一項、修法緣由

在簽訂「與貿易有關之智慧財產權協議」(TRIPs)之前，美國專利法制度並不同於其他已開發國家之立法，僅規定專利侵權行為必須發生於美國境內，專利權人始得主張侵權。⁶³因此在1994年修法增加「為販賣之要約之行為」也屬於專利侵權行為前，依據1984年的美國專利法第271條(a)款之規定，專利權人僅有排除他人於美國境內「製

⁶⁰ 1988年增訂的專利法271條(g)項，條文內容如下：

"(g) Whoever without authority imports into the United States or sells or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after --

"(1) it is materially changed by subsequent processes; or

"(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product."

⁶¹ The Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809, 4988 (1994).

⁶² Learned Hand, *Patent Infringement by Offer to Sell: Rotec Industries Inc., v. Mitsubishi corporation*, 38 HOUS. L. REV. 1099 1101 (Fall, 2001).

⁶³ *Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp.*, 215 F.3d 1246, 1251 (Fed. Cir. 2000).

造」、「使用」或「銷售」其專利物品之權利⁶⁴。由於法條解釋是採用限縮解釋原則，因此「意圖」或「準備」銷售侵權產品等行為，例如為銷售目的而提供侵權產品，皆不屬專利侵權行為⁶⁵。

相較於美國較為狹隘的立法方式，美國的商業夥伴對於專利侵權行為的範圍認定，則採取較為廣泛的認定原則。英國的案例 *Gerber Garment Tech, Inc. v. Lectra Sys. Ltd*，該案的專利法院於判決中認為「即使為促進銷售而進行的廣告行為，也屬於侵害專利權的侵權行為」⁶⁶。甚至於1994年前，法國與比利時的專利法已將「為販賣之要約」(offer to sell)明文規定為侵權行為，專利權人得據此條文對「為販賣之要約」侵權產品的侵權人，主張專利權上之排他權。

美國在受到與美國貿易國家的強大壓力及 TRIPs 的要求下⁶⁷，要求美國應將「為販賣之要約」明文規定為侵權行為，應受美國專利法的規範，在此等壓力下，美國國會終於在1994年開始修訂美國專利法第271條(g)款，將「為販賣之要約」(offer to sell)加入該條款內，並於1996年開始正式施行，從此以後「為販賣之要約」侵權產品的行為，也屬於侵害專利權的行為，符合國際潮流與 TRIPs 的規定。

第二項、修法經過

於1994年，美國國會修改美國專利法，正式將「為販賣之要約」增訂於第271條(a)項、(g)項內，至此「為販賣之要約」也成為受美國專利法規範的侵權行為之一，並於1996年1月正式生效。擁護增修該法者認為，修正後的法律可增加對美國專利權人的保護，同時也可減少國際專利侵權行為。

因此，在1996年1月1日施行後，於美國境內「為販賣之要約」專利產品，或「為販賣之要約」利用方法專利所製造之產品，將會侵害美國專利權人之專利權。同樣的，於美國境內為販賣之要約「專為某產品而生產之零件」，而某產品除專為侵害方法專利，別無其他的用途時，則為販賣之要約其零件的行為亦構成輔助侵權行為(contributory infringement)⁶⁸。

第三項、1996年修訂後之美國專利法第271條(g)項內容

第271條(g)項 - 專利權之侵害

⁶⁴ 35 U.S.C. § 271(a) (1984). 條文內容如下：

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented inventions, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

⁶⁵ *Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc.*, 915 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1990).

⁶⁶ *Rotec Indus.*, 215 F.3d at 1251.

⁶⁷ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), art. 28(1).

⁶⁸ Karen Tripp and Linda Stokley, *Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay Round Agreements Act—The GATT Implementation Legislation*, 3 TEX. INTELL. PROP. L. J. 315, 321 (1995).

「在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內擅自為販賣之要約、銷售或使用該項方法專利產品，視為侵權者而負其責任。在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、為販賣之要約或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。

但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。⁶⁹」

第三節、第 271 條(g)項條文解釋

由於本條的文字雖然看似清楚，但是於適用法條時卻發現其文意並不如其條文文字般清晰，於適用時會產生疑問。

在271條(g)項內文中出現兩次 made by，第一次出現在條文的前半部，第二次出現在同條中「例外條款」之中。關於「被製造」(made by)應做如何的解釋，將影響到條文適用的範圍，也就是其範圍的寬窄將決定何種行為屬於侵權行為而應負侵權責任。例如，非專利權人於美國境外利用方法專利—「汲取礦物質的方法」，來汲取礦物質，然後再利用被汲取出的礦物質來製造引擎，最後將該引擎組裝於車內並進口到美國。問題是：該車是否可以被視為是利用美國專利方法「汲取礦物質的方法」所製造而成的產品，因而侵害方法專利權？關於此一問題，從法條「被製造」的文意來看，並不是十分清楚，由於文意並不清晰，如果解釋時範圍過廣，將影響到該汽車的進口商，甚至零售商可能也須負侵權責任。

以下將分為六個部份來討論第271條(g)項的相關問題：

第一部分、討論第271條(g)項文意不明確的問題，此處將使用「立法當時之立法意圖」，以探討第271條(g)項應有之意義；

第二部份、將討論第271條(g)項有關被製造(made by)的意義與範圍；

⁶⁹ 35 U.S.C. § 271(g).

原文內容如下：

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

第三部份、將討論國會立法當時的意圖是針對方法專利的「直接」製成品課以侵權責任；

第四部份、將論證當方法專利是生產某產品的唯一可用之方法時，此時就有第271條(g)項的侵權責任，不論該進口產品與方法專利的「直接」製成品間的物理關連性多寡的問題，縱使只有一點點的關連性；

第五部份、將論證雖然對方法專利之直接製成品做非重大的改變(nonmaterial changes)，仍無法免除第271條(g)項的侵權責任，除非該方法專利的製成品經過「重大(essential)或非一般(non-normal)的改變」，否則侵權責任仍然存在；

第六部份、將說明進口產品與方法專利之直接製成品無物質或物理上聯結關係時，則不需負第271條(g)項的侵權責任。

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

當法院遇到一個文意不明的法條時，而且歷史資料中也未曾討論該問題時，法院通常會依據文字通常的意思解釋這個句子。例如，在 *Diamond v. Chakrabarty* 案中，法院依據偉伯斯特字典(Webster's Dictionary)中有關「做」(make)的定義來解釋「做」：「一物件經由形成或改變其外型或改變其物質」或「零件的組合或結合」⁷⁰。

另外，在 *Barbara Blum v. Ellen Stenson* 一案中⁷¹，美國最高法院認為在適用法律解釋條文意義時，法院會先依照法條的表面文字來解釋其內容，唯有當法律條文文意不清時，法院才會轉而探求立法者立法當時的真意。而在 *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.* 一案中⁷²，法院是依賴立法歷史來解釋專利法第271條(c)項有關專利濫用(patent misuse)的問題。

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

由於第271條(g)項是以相當簡單的文字所寫成，因此該項的文意並不清楚。例如，條文當中的「被做成」(made by)，如果採狹義的解釋，可以僅指依方法專利所做成之「直接製成產品」。例如，方法專利是用來萃取礦物質的方法，因此該方法專利的「直接製成物」應該是指依該方法所萃取出來的「礦物質本身」，但是利用該礦物質所鑄成的引擎，則非直接製成物。又例如，如果方法專利是某種織布的方法，因此該法方所織成的布則是該方法專利的直接製成物，但是利用該布所做成的衣服，則不屬於直接製成物。但另一方面，「被做成」也可以採擴張解釋，因此可以將其範圍擴張到包含利用方法專利所製成的「非直接製成品」，或更廣泛的包含「與方法專利製成品無物質上關連的產品」。由於法條過於簡單以致文意不明，使得法條的解釋成為問題。

⁷⁰ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

⁷¹ *Barbara Blum v. Ellen Stenson*, 465 U.S. 886, 896 (1984).

⁷² *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176, 202 (1980).

由於第271條(g)項對於「被製造」(made by)的文意不明，因此美國最高法院及聯邦巡迴區上訴法院(CAFC)轉而探求國會於立法當時的真意，以確定第271條(g)項有關「被做成」應有的意義與範圍。法院在參考方法專利修正法(PPAA)的歷史資料中，尤其是該法案是歷經四年的聽證會(hearings)始完成立法，在這四年當中參院與眾院的報告中多次討論到「被製成」(made by)⁷³，都認為法院必須作出大量的判決，以決定何種情形下產品應被認定是利用方法專利所製造而成。⁷⁴

雖然參院與眾院都認為法院應藉由案例法來界定「被製造」的定義及其範圍，但是兩院仍為法院提供了一個判斷的準則依據，在參院報告與眾院報告中，提出以下的例子說明何時一個產品應該被視為或不該被視為是由方法專利所製成的產品，而應受或不應受第271條(g)項的規範⁷⁵。

由第271條(g)項字面上來看，似乎是採「兩步驟檢驗」(two-step inquiry)來決定一個產品是否落入第271條(g)項的範圍。第一步驟是先決定一個產品是否落入第271條(g)項第一個句子中屬於專利方法「被製成」(made by)產品的範圍中，如果是屬於專利方法的被製成品，然後才進入第二步驟來檢驗是否屬於第271條(g)項所規定不屬侵權行為的例外情形，如果並非屬於例外不侵權行為的情形，那麼該產品就確定有侵權責任。簡言之，如果經第一步驟檢驗，該產品並非屬於專利方法的「被製成」，那麼也就不需要進入第二步驟來檢驗是否屬於第271條(g)項所規定的「例外情形」，來排除侵權責任；如果某產品屬於專利方法所製造之產品，但是依據第271條(g)項所規定的例外情形，屬於例外免責的情形，縱使該產品落入依專利方法所製成之產品的範圍中，也不會產生侵權責任；唯有該產品既屬於專利方法所製造之產品，亦不適用第271條(g)項的例外免責情形，才會產生侵權責任。

雖然由條文字面來看，解釋第271條(g)項第一個句子中「被製成」的意義與範圍應該是決定某一產品是否侵權，首先需被決定的重要問題。但是不論是參院或眾院都未重視此一問題，甚至認為只要進口產品與方法專利直接製成品「有一點點物質上的關連性」，就落入第271條(g)項第一個句子「被製造」的範圍內，而須負侵權行為責任，除非該產品符合第271條(g)項法定例外免責的情形。

在眾院會議報告中提出下列的例子，用以說明第271條(g)項的重點不在檢驗進口產品是否「被專利方法製成」(made by)，因為只要進口產品與方法專利之直接製成品間「有一點點物質上的關連性」，該進口產品就算屬於被專利方法所製成，因此在判斷某進口產品是否有侵權情形，其重點在於該產品是否符合第271條(g)項的「例外免責條款」。

在生物科技領域中大家都知道所有活的有機體內會包含由特別結構所組成的基因序列。某一方法專利是準備某特定DNA分子(DNA molecule)的方法，而該DNA分子是由特別的基因序列(a specific genetic sequence)所組成。某位國外製造商使用該方法專利去準備某DNA分子，因此該DNA分子是該方法專利的製成品。而該外國製造商

⁷³ H.R. Conf. Rep. No. 576, 100th Cong., 2d Sess. 486-90, 1085-91 (1988); S. Rep. No. 83; H.R. Rep. No. 60; S. Rep. No. 663, 98th Cong., 2d Sess. 3-4 (1984).

⁷⁴ S. Rep. No. 83, at 49; H.R. Rep. No. 60, at 13-14.

⁷⁵ H.R. Conf. Rep. No. 100-576, at 1086-87.

將該 DNA 分子植入 (inserts) 一個質體 (plasmid) 或媒介 (vector)，然後再將此載有該DNA的質體或媒介植入有機體宿主 (a host organism) 中—如細菌就是此處所述的有機體宿主。然後再利用該有機體宿主去生產想要的氨基酸化合物 (the desired polypeptide)。如果該方法專利是用以生產想要的氨基酸化合物唯一或商業上的唯一方法，縱使此時用來生產氨基酸化合物的有機體宿主不同，該氨基酸化合物仍被認為是由該方法所製成⁷⁶。

在此例子中，進口物氨基酸化合物與方法專利直接製成物DNA 分子間的關聯性是十分遙遠的，至少中間經過了三個步驟：第一個步驟是將載有特定基因序列的DNA分子植入 (inserts) 一個質體 (plasmid) 或媒介 (vector)；第二步驟是質體或媒介物植入有機體宿主；第三步驟是利用載有特定基因序列的有機體宿主，來生產氨基酸化合物⁷⁷。在兩院聯席會議中的分析報告中，及參院的報告中僅僅直接討論進口產品是否有第271條(g)項法定例外情形，而並沒有先檢討並決定該產品是否有先落入第271條(g)項第一個檢驗標準 made by 的範圍中⁷⁸。由上述的分析報告中可以知道，進口產品是否落入第271條(g)項的第一個檢驗標準，並不是一個重要的問題，即使進口產品與方法專利間的關聯性是如此的細微。

因此，決定一個產品是否落入第271條(g)項的範圍內，所重視的並不是看該「進口產品」與「專利方法之直接製成品」間的物理上關聯性多寡來決定是否屬於第271條(g)項被製造 (made by) 的範圍中，而是討論該進口產品是否滿足第271條(g)項法定例外免責的情形。

第三項、三種應該被視為是由方法專利所製成 (made by) 的產品

雖然前面說到「決定一個產品是否落入第271條(g)項的範圍內，所重視的並不是看該進口產品與專利方法之直接製成品間的物理上關聯性多寡來決定是否屬於第271條(g)項被製造 (made by) 的範圍中，而是討論該進口產品是否滿足第271條(g)項法定例外免責的情形」，但是參院委員會仍明確指出下列三種產品應該被視為是由方法專利所製成 (made by)：

第一種產品：方法專利所製成之「直接產品」，且非為其他產品的部份零件；

第二種產品：該產品「僅能」被某方法專利所製造而成，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，即使只有一點點的關連性，此時該產品仍應該被視為是使用方法專利所製成之產品；

第三種產品：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」。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；

只要任何產品落入上述三種產品類型中，且無第271條(g)項法定例外免責事由時，

⁷⁶ H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1086-87.

⁷⁷ Thomas J. Kowalski and Christian M. Smolizza, *Reach-through Licensing: A U.S. Perspective* (July, 14, 2000), available at http://pharmalicensing.com/features/disp/963567614_396edffe132c5 (last visited Nov. 30, 2004).

⁷⁸ S. Rep. No. 83, at 49-51.

就應被視為依方法專利所製成之產品，因未經專利權人之授權而進口、為販賣之要約、銷售或使用，則屬侵權產品，侵權行為人須負侵權責任。以下依序討論此三種類別的產品。

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

國會認為依方法專利所製成之直接產品（第一類產品），應該被視為是使用方法專利所製成，且該產品不應為其他產品的部分零件。例如：美國方法專利是收割農作物的方法，某進口商進口利用該收割方法所收割的農作物到美國，在此例子下，該農作物是該方法專利的直接製成物，且非為其他產品的部份零件。國會基於下述兩個理由，認為該進口農作物應該被視為由該方法專利所製成之直接產品。

第一、參院希望方法專利的保護範圍與國外其他國家的保護範圍一致，如此可確保美國商業的持續成長⁷⁹。由於國外許多國家的專利法都規定方法專利的直接製成物被視為侵權產品⁸⁰，因此參院希望第271條(g)項的範圍至少包含「直接製成品」。

第二、在國會報告中所提出的例子，贊同依方法專利所製成之直接產品必須不得為其他產品的零件的看法。國會舉例說到：「如果依方法專利生產出直接產品化學物 α ，如果有任何人進口、使用或銷售 α 於美國境內，則將負侵權責任」。同時在參院的報告中敘及另一個情形，如一個方法專利是有關於採礦的方法，如將其所萃取而得的礦物用來製造汽車引擎的零件，其後將該引擎進口到美國，由於利用該礦物製造而成的零件並非專利方法的直接製成物，且該零件已成為其他產品的零件，因此該進口商無須負侵權責任；但是如果是直接將該方法專利所採取的礦物進口美國，由於該礦物是方法專利的直接製成品，且又非其他產品的零件，因此進口商須負271(g)下的侵權責任。因此第271條(g)項的例外免責情形，僅限於該條法律所明定之例外情形。⁸¹

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

國會認為應被視為方法專利所製造的產品，是指那些無法用方法專利以外的方法製造而成的產品；或者雖然有多種方法可以生產該產品，但上專利方法是商業上最符合經濟效益來生產該產品的方法時⁸²。例如，進口產品僅能被某方法專利所製造，則該進口產品應認定是由方法專利所製成，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，即使只有一點點關連性。又例如：國外的製造商使用某方法專利來控制機器手臂，用以組裝微小的電子零件，而該電子零件除了該方法專利外，不能用任何其他已知的技術來組裝。如果製造商將含有上述電子零件的機器設備進口，此時該機器設備就會被視

⁷⁹ *Id* at 31.

⁸⁰ *Id* at 31-36.

⁸¹ *Id* at 51.

⁸² *Id* at 50.

為由該方法專利所製成，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，因為該設備中的零件除了使用該方法專利外，無法利用其他的技術來製造，因此，依據第271條（g）項規定，該進口的設備侵害美國方法專利。

第三款、某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」，此時該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

國會視為是方法專利製成物的產品，是指那些與方法專利直接製成物比較沒有重大的改變的產品。例如：海外製造商利用美國方法專利「一種編織的方法」，於海外製造布料，然後編織成裙子。進口商將裙子進口到美國，由於裙子就該方法專利之直接製成物布料而言，並沒有重大改變，因此，將構成侵權。

了解國會立法時的立法意圖，就成為解釋第271條(g)項「重大改變」(material change)的關鍵。參院報告中提供許多「非重大改變」的例子，這些例子指出-「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」，例如，形成鹽 (salts) 或酯 (esters) 的簡單衍生產品，或移除不純物的方法；眾院報告中指出在方法專利中加入微小與不重要的過程或方法，非屬於重大改變⁸³。參院報告也有同樣的說明，如果只是以傳統的方法 (conventional processes)，例如以加熱的方式來純化金屬物質 (annealing a metal strip)，此種方法並不是重大改變。⁸⁴

在參院與眾院的報告中都指出如果一個產品只是單純的物理形式上的改變，或微小的化學改變，皆非重大的改變。例如，在參院的報告指出一個產品的形式由顆粒狀變成粉末，或由固體變成液體，皆非重大改變。類似的報告，在眾院的報告中也指出，如果生產的步驟只在於改辦外型、大小或者形狀者，皆非重大改變⁸⁵。例如，由聚酯樹脂 (polyester resin) 變成細紗，或移除不純物，皆並非重大改變。將此邏輯用於前述假設狀況，因為布料只是改變其形狀、大小來做成女性服裝，皆非重大改變，因此該女性服裝應被認為由編織方法的方法專利所製成⁸⁶。上述舉例皆驗證如果後續的方法使該物品的改變是微不足道的或傳統的，那麼縱使有改變也不屬於重大的改變。

除了上述不屬重大改變的例子外，參院報告中也提供一個重大改變的例子，就是採集礦物的方法專利。這個例子中，利用方法專利所採集的礦物被用於製造生產汽車零件的原料，然後該零件被組裝在汽車中然後進口到美國市場。這整個過程需將原料轉換成汽車的一部分，因此有「非微小且非傳統」的改變 (not trivial or conventional)。因此，縱使該礦物是利用方法專利所採集而來的，但是經過後續的生產方法，已使該礦物有重大的改變，那麼進口的汽車非屬於侵權物品。

又例如在參院報告中指出一個物品在化學或物理上的改變雖然是微小的，但是如果

⁸³ *Id* at 49-52; *see also* H.R. Rep. No. 60, at 13-14.

⁸⁴ *Id* at 50.

⁸⁵ H.R. Rep. No. 60, at 14.

⁸⁶ *Supra* note 78 at 50; *see also id* at 13.

此微小的改變的地方正是方法專利直接產品的重要特徵時，由於該物品已不具備與方法專利直接產品相同的特徵，則該物品屬於重大改變；眾院報告中指出，如果其後的方法，改變了化學物 X 的結構，並導出完全不同的化學物 Y，此時 X 與 Y 間的關聯性就斷掉了，也屬於重大改變。⁸⁷

但是需注意的是，若進口產品僅能被某方法專利直接製成物所製造，那麼該進口產品就應該被視為是該方法專利的製成物，無論進口產品與方法專利的直接製成物之間，有多麼重大的改變或有多少物質上的關連性，且已成為他產品中的不重要部份。

依照上述邏輯推理方式來分析專利法第271條(g)項的法條解釋及其適用，也就是討論「進口產品」與方法專利之「直接製成品」間之物理關連性強弱。依此分析方法，我們可以得知有下列三種情形，可排除第271條(g)項的適用，而成為非侵權產品或侵權行為：

- (1) 該產品非方法專利之「直接製成品」
- (2) 該方法專利並非唯一可生產該產品的方法
- (3) 該產品必須與方法專利直接製成品比較，有重大的改變。

透過上述邏輯推理方式，可避免行為人因進口、為販賣之要約、銷售、使用方法專利所製成之產品就須負侵權責任，而不討論「進口產品」與方法專利之「直接製成品」間之物理關連性強弱的缺失。⁸⁸

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

依第 271 條(g)項(1)款、(2)款規定：「但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：(1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或 (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件」。

由於「缺乏證據顯示國會期望法院另以案例法來創造第 271 條(g)項(1)款、(2)款以外的其他例外免責情形」，因此第 271 條(g)項的例外免責情形，僅只限於第 271 條(g)項(1)款、(2)款所規定的法定例外免責情形。在國會報告的例子中，那些產品都是滿足法定例外免責情形，才被視為不侵權產品。從這些例子可以看出，國會強烈期望第 271 條(g)項(1)款、(2)款所規定的法定例外情形是第 271 條(g)項唯一的例外情形，也就是唯有當「經由後續的方法生產而使得該產品有顯著改變者；或已經變成其他產品中不重要的零件時」，這時進口人、銷售人或使用人，才能免去侵權責任⁸⁹。

如前所述，因為沒有證據顯示國會在立法之初打算在第271條(g)項法定例外情形以外另開其他例外情形；同時由於另開例外情形將嚴重損及美國合法利益、競爭力、及美國專利權人利益，因此第271條(g)項例外情形應該嚴格限制在法定例外免責情形之內，也就該項第(1)款、(2)款所規定之情形。如果方法專利製成物之進口商、銷售商或

⁸⁷ *Supra* note 78 at 50 ; *see also supra* note 85, at 13.

⁸⁸ *Law, supra* note 54 at 245.

⁸⁹ *Andrus v. Glover Constr. Co.*, 446 U.S. 608, 616-17 (1980).

See also Allied Tube & Conduit Corp. v. United States, 898 F.2d 780, 784 (Fed. Cir. 1990).

使用人期望避免侵權責任，別無他途，只有選擇滿足第271條 (g)項法定例外情形的要件，始足當之。

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

例如，製造零件僅能依某方法專利，縱使該零件成為其他產品中不重要的零件，此時仍有侵權責任而無法適用第 271 條(g)項法定例外條款。依據立法文獻，如果某方法專利是用來製造特定產品，那麼該產品應被視為是該方法專利之製成物，而有第 271 條 (g)項的適用，且無論該製成品與進口品間有多少物質上的關連性。此種解釋，符合專利法僅對於「有意義且不易被迴避」的方法，才提供專利保護的立法精神。如果某方法專利是生產某產品的「必要方法」，那麼該產品就會被認為是依方法專利所製造而成，無論該產品與方法專利直接製成物間是否有重大的改變，是否已成為他產品之不重要部份，或物理上之關聯性之多寡。

兩院聯席會報告，則透過下述舉例來支持此解釋：外國製造商利用方法專利以準備有特定基因排序的DNA分子，然後將該DNA分子植入一個質體中，然後再將此質體植入有機體宿主內 (host organism) 例如像是細菌。由於該細菌內仍然保留上述基因序列，因此可用來生產商業上所需的氨基酸化合物，該製造商然後將氨基酸化合物進口美國 (如前所述)。在此案例中，進口物與該方法專利製成物間，物質上關連性是如此的少，同時也產生重要的改變。然而眾院報告卻指出：「... 如果該有機宿主或產品不可能或商業上不可能使用方法專利以外的其他方式生產，則該產品將會被認為是利用該方法專利所製造而成的」⁹⁰。

參院報告除使用相同的例子說明，同時指出，如果進口產品僅能被某方法專利所製造，則此時不論方法專利直接製成物與進口產品間有多少的物質關連性，都應視為方法專利的製成物，為第271條(g)項所指的侵權物。在該份報告中更說明方法專利在新興產業上的重要性，如生物科技、醫藥產業、或光纖產業。該份報告同時舉出其他的例子，清楚指出如果方法專利是唯一技術上可能或商業上最符合經濟效益的可實行方法，用以生產該最終產品的方法，那麼該產品被視為該方法專利所製造，無論該直接產品與進口產品間物質上關連性有多少⁹¹。

參院報告說明：「一個產品將被視為由方法專利所製成，無關乎該產品是否有任何的改變，只要不可能用其他方法來生產，或該方法專利是商業上最符合經濟效益的方法用以生產該產品」，報告中提及許多其他例子：「第一，如果化學物質Y是從化學物質X所製造產生，同時Y與X間有很大的改變，此時法院應該考慮『不重要的階段測試法』(the nonessentiality phase of the test)」。第二，如果生產Y唯一的方法是利用方法專利所生產中間物 X來生產，則最終產品Y侵權。第三、如果有超過一種方法以上可生產最終產品Y，但是方法專利方法是商業上最符合經濟效益的方法用來生產Y產品，那麼最終

⁹⁰ H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1087.

⁹¹ *Supra* note 78, at 51.

產品就應該被認為是被此方法專利所製造而成。第四，如果某零件對於整個產品的功能居於重要的地位，那麼該零件應有第271條(g)項的適用。也就是如果方法專利所製造的最終產品-零件，從技術上而言，是使該進口產品產生功用的零件，那麼該進口產品將被視為是方法專利的製成物」。⁹²

兩院聯席會委員會總結其立場：「本委員會期望侵權責任在下述情況中存在，如果一個方法專利所生產出的中間物成為進口產品不可或缺、重要或必須的特徵時，該進口產品就有侵權責任」。試想下列情形，如果某公司耗費許多研發費用以發展一個生產某產品(中間物)的方法，某些產品(最終產品)是利用方法專利直接產物所製造而成，雖然這些最終產品與方法專利中間製成品間已有重大改變，但如果沒有利用到該公司方法專利直接製成物，這些新產品就沒有生產的可能，但是由於該中間產品對於最終產品而言，具有重要地位，因此，縱使中間產品與最終產品間已有很大的改變，該最終產品仍屬利用方法專利所製造而成，而有侵權責任。在這種情況下，允許專利權人可排除這些新產品進口的權利，是對於該公司努力研發的公平回饋，同時也符合國會的期望「對方法專利權人的保護」⁹³。

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

若依照第271條(g)項(1)款法定例外免責規定：「經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者」(it is materially changed by subsequent processes)，由其字面意義看出，進口產品因隨後的方法而與方法專利直接製成品間有重大的改變，也就是說雖有重大改變，但兩者間仍有物理上的關聯性；同樣的，在解釋271(g)項(2)款法定例外情形：「該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件」(it becomes a trivial and nonessential component of another product)，條文同時也考量到進口產品與方法專利直接製成物間物理上的關聯性，此可由其字面意義看出，方法專利直接製成物一零件(component)須成為另一個產品一進口產品的不重要部份，雖然前者(零件)已成為後者(引擎)之不重要的部份，但兩者間仍有物理上的關聯性。

但是，由於從第271條(g)項本文(指原則部份)，字面上意義並沒有說明第271條(g)項made by 是否適用在「進口產品與方法專利直接產品間，完全沒有物理上直接關係的情形」，而且在兩院聯席會的報告中，也都未提及該如何處理上述此種沒有物理上關聯性的情形。由於，立法歷史資料中並未指出製成物，當該進口產品的生產涉及到方法專利，但是該產品與方法專利直接製成物間又沒有物理上的關連性時，此時該進口產品是否應該被視為方法專利的製成品？則有待討論。

多數的產品必須滿足第271條(g)項法定例外免責情形，才得以免除侵權責任。但有一類的產品，即使在未滿足第271條(g)項法定例外免責要件下，也不會產生第271條(g)項下的侵權責任。這類產品是指那些雖然製造過程涉及方法專利，但是卻與方法專利沒有物理上關連性的產品。例如：一個外國汽車製造商使用電腦設計系統來設計汽車，該

⁹² *Id.*

⁹³ *Supra* note 85, at 13.

電腦設計系統使用一個方法專利可以產生電腦推算出的結果，用以顯示當發生車禍時汽車各部位所承受的壓力。設計師可依據此結果來改良或強化汽車車體，沒有該方法專利，則工程師就無法設計出相對應的改良。該海外汽車製造商將改良過後的汽車進口到美國並銷售。在此舉例中，由於產生汽車各部承受壓力的專利方法，與汽車本體並無任何的物理上的關聯性，縱使該專利方法所計算出的數值是工程師設計車輛時重要的依據，由於沒有物理上的關聯性，該汽車並非屬於第271條(g)項所指的侵權產品。

因此，決定方法專利與一產品間是否有關聯性，關鍵在於「事實情況」。例如某方法專利是有關於生產電腦過程中的空調方法，由於該空調方法並沒有與電腦中任何一個部份結合，因此空調專利方法與電腦間就沒有任何物理的關聯性存在。然而，如果在生產的過程中間，經過空調的空氣能直接產生作用於電腦的製造過程，且造成某些物理上的改變，例如冷卻焊接錫的方法，則此時該空調方法與電腦間就有物理上的關聯性。

也就是，如果進口產品與方法專利的直接製成品間無任何物理上的關聯性，則不能被視為侵權產品，無論該方法專利是否必須被用於生產該進口產品。依此結論，在前述案例中，利用電腦計算汽車撞擊點抗壓力的計算方法，由於進口汽車與該方法間無任何物理上關聯，因此不會有第271條(g)項的侵權責任，因為汽車並非被方法專利的直接製成物所做成。

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)

在第 271 條(g)項規定兩種法定例外情形：「但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。」⁹⁴

在第 271 條(g)項的條文結構中，我們可看出第一款與第二款法定例外情形是用連接詞「或」(or) 結合在一起，因此依照文意解釋，只要進口產品符合第一款或第二款中的任一例外情形，就可該當第 271 條(g)項法定例外免責規定，而免除侵權責任。

但是，依據立法資料來看，國會立法之初所期望第271條(g)項的例外免責情形與後來法條所呈現的字面意義不同。從立法的歷史清楚指出，國會當初在立法時，是希望第

⁹⁴ 35 U.S.C. § 271(g).

條文內容如下：

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

一款的法定例外情形與第二款的法定例外情形，當兩者皆被滿足時，被控侵權產品始非侵權產品，才可免除侵權責任。亦即，必須第一款與第二款法定例外免責情形被「同時」滿足時，行為人才可免除侵權責任。因此，國會當初的本意是期望第271條(g)項第一款與第二款間的連接詞為【和】(and)，只是誤用成為【或】(or)；並非如第271條(g)項條文字面所顯示的【或】(or)。

相同的情形也見於第271條(g)項第二款法定例外情形的條文中，兩院聯席會議報告指出，眾院版的第271條(g)項第二例外法定情形是「微小或(or)不重要的零件」，而參院期望是「微小和(and)不重要的零件」，最後眾院同意參院的版本。⁹⁵

最高法院就察覺到連接詞 and 與連接詞 or 經常在法條中被誤用，因此在一些案件中法院會將「或」解釋成為「和」，以實現國會立法時的本意。最高法院也肯認在一些法條中有關連接詞「or」，如依字面上意義來解釋或使用，如會產生與立法者當初所期望不同的結果時，此時應以立法者當初的立法意旨為準。例如，在 *Bob Jones Univ. v. United States* 一案中⁹⁶，法院指出「如果倚賴法條的字面意義，會影響該法條制定的目的時，此時法院應探求該法條法律文字以外的真實意義」；在 *Union Ins. Co. v. United States* 一案中⁹⁷，法院判決認為「或」應該被解釋成為「和」，以實現國會立法之初的立法意旨。美國聯邦巡迴區上訴法院也察覺到有關連接詞 and 與非連接詞 or 的誤用。例如，在 *Willis v. United States* 案件中⁹⁸，美國第二巡迴區上訴法院針對聯邦侵權損害賠償請求法第 2401 條(b)項 (28 U.S.C. § 2401 (b))⁹⁹法條中的「或」也解釋成為「和」的意思，以滿足國會立法時的期望¹⁰⁰。

因為由第271條(g)項的立法歷史資料清楚的指出國會立法當時期望第一款與第二款法定例外免責情形之間，應該用連接詞「和」(and)，亦即需兩款皆滿足時，始可免除侵權責任。且基於公平考慮，在第271條(g)項第一款與第二款之間的 or，也該解釋成為and，也就是進口產品與方法專利直接製成品間已有重大改變，「和」成為其他產品微小及不重要零件時，始免除侵權責任，如此對於方法專利權人的保護較為週嚴，避免侵權行為人僅符合該項中任一法定例外免責情形，即可免除侵權責任。且依據法理，對於法條中的例外情形，應採限縮嚴格解釋的方式，以避免因例外免責規定過於寬鬆而使得侵權人得以輕易免除侵權責任。

但是於此處仍需注意的是，若進口產品僅能被某方法專利直接製成物所製造，那麼該進口產品就應該被視為是該方法專利的製成物，無論進口產品與方法專利的直接製成物間，有多麼重大的改變和已成為他產品中的不重要零件。但是如果進口產品與方法專利直接製成物完全無物理上之關聯性，則進口產品就不得視為是侵權產品。

⁹⁵ H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1086.

⁹⁶ *Bob Jones Univ. v. United States*, 461 U.S. 574, 586 (1983).

⁹⁷ *Union Ins. Co. v. United States*, 73 U.S. 759, 763-65 (1867).

⁹⁸ *Willis v. United States*, 719 F.2d 608 (2d Cir. 1983).

⁹⁹ 28 U.S.C. § 2401(b).

條文內容如下：

2401(b) A tort claim against the United States shall be forever barred unless it is presented in writing to the appropriate Federal agency within two years after such claim accrues or unless action is begun within six months after the date of mailing, by certified or registered mail, of notice of final denial of the claim by the agency to which it was presented.

¹⁰⁰ *Union Ins. Co. v. United States*, 73 U.S. 759, 763-65 (1867).

第六項、小結

國會制定方法專利修正法 (PPAA)，其目的為給予方法專利周延的保護。然而對於第271條 (g) 項方法專利的保護範圍，取決於「被做成」(made by) 的意義與第271條 (g)項 (1) 款、(2) 款法定例外免責情形的解釋。當法條字面上的意思不清楚而無法被清楚定義時，此時法院將會從立法歷史資料中探求立法者立法當時的立法目的與意圖，以探求該法條的真義。

從第271條(g)項的立法歷史資料中，可知道出立法者立法當時是希望如果一進口產品與方法專利直接製成品間如有物理上的關聯性，則此時該進口產品，應被視為方法專利之製成品，如未經方法專利權人的授權而擅自進口、銷售或使用該產品，則其行為該當第271條 (g) 項的要件，應負方法專利侵權責任。

如欲避免侵權責任，行為人必須克服下列三個障礙：

- (1) 該產品必須非方法專利的直接製成物；
- (2) 該方法專利非唯一可用以生產該產品的方法；
- (3) 該產品與方法專利直接製成品比較，必須有重大的改變且成為他產品中的微小和不重要部份。而改變是否重大的，須討論其改變是否仍是傳統或一般可知的，而非僅專注於該產品物理上的改變。

第四節、新法產生問題



1982 年的美國專利法第 154 條¹⁰¹規定專利權的排他權範圍，僅禁止他人於美國境內製造、使用或銷售該「發明」；1982 年美國專利第 271 條(a)項，僅禁止未經授權在美國製造、使用、銷售已獲准專之「發明」¹⁰²。依照舊法（指 1988 年修法前的第 154 條與第 271 條），僅排除未經授權而於美國境內從事製造、使用，或銷售發明。此處所指的「發明」與「已專利之發明」，是指產品結構的發明或新式樣之發明而言，非指利用方法專利所製造而成之產品。因此在舊法下，只要製造人、使用人、販賣人並未直接侵害方法專利，就無侵權行為，因此無須負侵權責任。

¹⁰¹ 35 U.S.C § 154 (a)(1).

條文內容如下：

35 U.S.C § 154. Contents and term of patent; provisional rights

(a) In general.--

- (1) Contents.--Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States.

¹⁰² 35 U.S.C § 271(a).

條文內容如下：

35 U.S.C § 271(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

由於上述的缺失，1988年方法專利修正法第9002條¹⁰³修正美國專利法第154條，修改後的規定內容：「…，發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製成之產品」。¹⁰⁴；同法第9003條¹⁰⁵修改專利法271條，增加了271(g)，規定：「在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內銷售或使用該項方法專利產品，視為侵權者而負其責任，(以下同)」。¹⁰⁶修正後的第154條與第271條(g)項，對於上述非直接侵權人—如第154條的使用人、銷售人或進口商；第271條(g)項的進口人、銷售人或使用人也課以侵權人責任。

方法專利所欲保護的是「方法」，例如某方法專利是生產產品的一種方法或程序，一旦生產過程完成，則製成品與生產過程完全脫離，專利權人難以從製成品本身推知其生產過程是利用何種方法或程序為何，也無法從製成品結構或成分中證明該製成品是利用其方法專利所製造，侵害其專利權。此種無法證明的情形，對海外製造的產品尤為嚴重，因為專利權人無法及時到海外製造工廠檢查其生產過程，用以掌握其生產之方法是否與專利方法相同。

如前所述，由於方法專利權人在舉證進口產品侵權上有其困難，為減輕專利權人難以舉證侵權事實的實際困難，因而制定「推定條款」。然而在制定推定條款的同時，也有人對於增訂此條款抱持著反對的意見。¹⁰⁶簡言之，推定條款是為克服專利權人因舉證困難而無法獲得損害賠償之缺失，因此在特定條件下，推定進口商或零售商應負侵權責任。

由於1988年方法專利修正法修訂了第154條內容與新增訂了第271條(g)項，從此對於未經授權之方法專利產品之進口商、銷售人或使用人也課以侵權人之責任；而「推定條款」是為克服專利權人因舉證困難而無法獲得損害賠償之缺失，因此在特定條件下，推定進口商或零售商應負侵權責任。

為平衡因推定條款有利於方法專利權人卻損及零售商或進口商的權利的問題，國會對專利權人可主張的損害賠償請求做了限縮，同時要求專利權人必須履行某些作為，始符合法令規定。這些限縮與需履行的作為包含：

- (1) 對損害賠償責任的限制 (the limitation of damages)、
- (2) 知悉侵權條款 (the notice of infringement)、
- (3) 以及揭露的要求 (request for disclosure)。

然而為平衡雙方利益衝突的企圖，卻也產生了其他新的問題，尤其是對於專利權人而言。此處將先檢視新制定的條款內容，然後再討論這些條款所造成的問題，並提出建議以供解決這些問題。

¹⁰³ H.R. Rep. No. 4884.

¹⁰⁴ 35 U.S.C § 154 : ... and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

¹⁰⁵ H.R. Rep. No. 4884.

¹⁰⁶ 如美國零售商工會 (National Retail Merchants Association) 發言人說明零售商之所以反對的原因，因為依據現有的專利法規定，零售商對於供應商所銷售的產品，如該產品是美國方法專利所製造之產品，依據現有法律並沒有侵權責任。但是，修法後對於零售商課以侵權責任，將會導致零售商用較高的成本來從事交易，而該增加的成本最終將移轉給消費者。尤有甚者，醫藥產業反對增加對方法專利的保護，因為將會使特定的化學原料進口更加困難。

第一項、「推定侵權條款」

由於國會希望能減輕方法專利權人到海外蒐證以證明進口產品侵權的舉證責任負擔，所以立法者制定「推定條款」(presumption provisions)，但是推定侵權條款應於「當專利權人於外國使用證據開示程序(discovery procedures)來發現侵權事實有困難時，方可使用推定條款」。

推定條款規定方法專利權人只需證明進口商或者銷售人所銷售或進口的產品係侵權產品即可，這個條款減輕了專利權人到海外蒐證責任，也減少因舉證不足而敗訴的可能性。

國會知道方法專利權人到海外使用證據開示程序，用以證明侵權人的侵權行為事實，往往失敗。因此，於1988年方法專利修正法第9005條¹⁰⁷，創造了一個假設性的推定侵權條款(Presumption in certain infringement actions)，其規定如下：「方法專利權人主張進口、銷售或使用之產品，是利用其方法專利所製造而成，如果法院發現(1)實質上有可能發生該產品是利用方法專利所製造而成，及(2)原告已盡合理之努力以證明該方法確實被用於製造侵權產品，但卻無法使法院下決定時。此時該產品應被推定是利用該該方法製造，然後應由被告負擔提出未侵權的證據。」¹⁰⁸該條款於1988年時被立法成為專利法第295條¹⁰⁹。

產生問題：此種推定侵權方式，也增加了非直接侵權人—進口商、銷售人或使用人的負擔與風險。因為此假設性條款，要求進口商、銷售商或使用人必須負擔不侵權的舉證責任，如果無法舉證不侵權，則須負擔侵權責任。問題是，由於進口商、銷售商或使用人並非直接從事生產該產品的人，根本無從知悉該侵權產品的製造方法為何，也無從判斷該產品是否有侵害美國方法專利，如果要他們證明該產品的製造方法與專利權人所擁有的方法專利不同，更是困難。推定侵權條款將不侵權的舉證責任轉嫁到進口商、銷

¹⁰⁷ H.R. Rep. No. 4884.

¹⁰⁸ *Id.*

Section 9005 of The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988.

條文內容如下：

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds--

(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and

(2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable so to determine,

the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

¹⁰⁹ 35 U.S.C. § 295.

條文內容如下：

§ 295. Presumption: Product made by patented process

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds--

(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and

(2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine,

the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

售人或使用人身上，將加重他們的負擔與承擔侵權責任的風險。¹¹⁰

第二項、有限賠償責任條款

由於推定條款所產生的問題，國會提議限縮進口商或銷售人的侵權損害賠償責任，以達平衡雙方（指方法專利權人與進口商或銷售人）的利益。有關有限賠償責任的條款是：將侵權損害賠償金額限定為「取得授權之合理授權金」的範圍。有關規定制訂在美國專利法第 284 條。

美國專利法第 284 條規定如下¹¹¹：

根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。

陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金。

產生問題：此種限定損害賠償金額的方式，類似強制授權（compulsory licensing），將無法提供足夠的誘因使得專利權人繼續從事發明與投資，專利權人之所以願意繼續發明與投資的誘因，不在於取得權利金，而在於其權利得以排除競爭對手於市場之外；縱使讓進口商或零售商給付等同於權利金的賠償金額，尚不足以使得進口商或零售商從此免除侵權行為，因為他們通常事前並不知悉該產品侵權。¹¹²

第三項、知悉侵權條款

「知悉侵權條款」（the notice of infringement provision），牽涉到如何構成「知悉」的條件？

1988 年方法專利修正法第 9004 條說明「知悉侵權」包含下述定義：(A) 侵權知悉，意指確實知道該產品侵犯他人專利或從專利權人處收到書面通知知悉該產品侵權，且該書面包含足夠的資訊去說服一位理性的人相信該產品是利用美國方法專利所製成之侵權物。(B) 專利權人之通知信函必須明確的指出方法專利如何被利用，且專利權人應該

¹¹⁰ W. Bradley Haymond, *The Process Patent Amendments Act of 1988: Solving an Old Problem, but Creating New Ones*, 17 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 219, 569 (1989).

¹¹¹ 35 U.S.C. § 284.

條文內容如下：

§ 284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

¹¹² Haymond, *supra* note 110 at 570.

充分的揭露並說明其理由¹¹³。相關的規定，已於1988年增訂於美國專利法第287條(b)項(5)款。

該法案要求侵權人必須從專利權人處獲得足夠的訊息，且該訊息足可說服「一位理性之人相信該產品已侵害方法專利」，始成立知悉的要件。專利權人提供詳細說明的書面通知，主要目的是在於避免日後侵權人以「不知悉侵權」為由來抗辯。

依美國專利法第287條(b)項(5)款規定¹¹⁴，知悉侵權係指：

「287(b)(5)(A)依本款所述，知悉侵害係指確實知曉，或已接獲書面通知，或前兩情況之組合，由所獲得之訊息足夠使任何一個普通人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者。

(B)專利所有權人告知侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。在該通知書內，專利權人應當合理地表達其專利權之意見，惟商業上之機密資料，則無需揭露。

(C)自接獲(B)目所述之書面通知，或第(4)款內所述之對要求揭露所作回覆之書面反應時，視為已接獲該書面通知或書面反應之專利權受侵害之通知，除該人在無減輕責任情況下—

(i)立即將該書面通知或反應傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，其所購買或即將購買產品之有關資料；及

¹¹³ H.R. Rep. No. 4884.

Section 9004 of The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988.

條文內容如下：

the definition of notice of infringement:

(5)(A) For purposes of this subsection, notice of infringement means actual knowledge, or receipt by a person of a written notification, or a combination thereof, of information sufficient to persuade a reasonable person that it is likely that a product was made by a process patented in the United States.

(B) A written notification from the patent holder charging a person with infringement shall specify the patented process alleged to have been used and the reasons for a good faith belief that such process was used. The patent holder shall include in the notification such information as is reasonably necessary to explain fairly the patent holder's belief, except that the patent holder is not required to disclose any trade secret information.

¹¹⁴ 35 U.S.C. § 287(b)(5).

條文內容如下：

(5)(A) For purposes of this subsection, notice of infringement means actual knowledge, or receipt by a person of a written notification, or a combination thereof, of information sufficient to persuade a reasonable person that it is likely that a product was made by a process patented in the United States.

(B) A written notification from the patent holder charging a person with infringement shall specify the patented process alleged to have been used and the reasons for a good faith belief that such process was used. The patent holder shall include in the notification such information as is reasonably necessary to explain fairly the patent holder's belief, except that the patent holder is not required to disclose any trade secret information.

(C) A person who receives a written notification described in subparagraph (B) or a written response to a request for disclosure described in paragraph (4) shall be deemed to have notice of infringement with respect to any patent referred to in such written notification or response unless that person, absent mitigating circumstances--

(i) promptly transmits the written notification or response to the manufacturer or, if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product purchased or to be purchased by that person; and

(ii) receives a written statement from the manufacturer or supplier which on its face sets forth a well grounded factual basis for a belief that the identified patents are not infringed.

(D) For purposes of this subsection, a person who obtains a product made by a process patented in the United States in a quantity which is abnormally large in relation to the volume of business of such person or an efficient inventory level shall be rebuttably presumed to have actual knowledge that the product was made by such patented process.

(ii)接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其所聲稱之專利權並未被侵害之真實基本資料。

(D)依本款內容所述，當持有依方法專利內容所製成之鉅量產品，且該數量遠超過該商人一般營業量，或其一般之有效庫存量，則該情況將被視為知悉該產品係由該方法專利製成之反證資料。」¹¹⁵

產生問題：方法專利權人基於推定侵權條款的要求，必須在侵權通知中說明侵權事實確實發生與合理之理由用以支持其推論。雖然專利權人利用侵權通知的方式，可免除日後專利權人證明侵權人有侵權故意的困難（因為從侵權嫌疑人收到符合規定之侵權通知之日起，就算是知悉該專利權之存在，侵權人如果仍繼續製造、使用、販賣該侵權產品，則成立故意侵權），但是卻也迫使專利權人必須提供充分且詳細的專利資訊給可能的侵權人，更加深了侵權的可能。由於專利權人必須向侵權人充分揭露方法專利相關資料與該專利如何被應用於侵權產品中，當侵權人收到此通知後，很可能會依據所揭露的內容，將製造方法略作修改或改進後，以迴避專利侵權指控，如此不僅未能使侵權人負侵權責任，甚至將導致侵權人的惡意(bad faith)侵權，進一步侵害專利權人的專利權，並從中獲得利益。¹¹⁶

美國專利法第 287 條 (b) 項(5)款將證明「誠信」(good faith) 的責任移轉給專利權人，並要求其於專利訴訟展開前，就須先行分析其專利的範圍與被侵權的可能，如此將加重專利權人的責任，使得專利權的行使更為不易。

第四項、請求揭露條款



1988 年方法專利修正法第 9004 條對「請求揭露」(request for disclosure) 定義如下：

「請求揭露」係指向從事於該項產品之製造者，以書面聲明，明確指出其所擁有之全部方法專利或許可使用之方法專利，依第 271 條(g)項所述，被無授權使用者輸入到美國、於美國境內銷售、為販賣之要約或使用該方法專利產品之情況發生，即可據以主張其專利權遭侵害。要求揭露更被限定於該要求—

(i)係由要求揭露者於美國境內經常地從事於銷售、製造相同產品，或提出要求揭露者試圖於美國境內銷售相同之產品。

(ii)係由於初次進口、使用、為販賣之要約或銷售該產品之前，或該人員知曉其產品侵犯專利前；以及

(iii)係包括由提出要求之人公開陳述，其將迅速地向製造商要求，若不知製造商則向供應商要求，針對其所欲採購之產品，要求廠商以書面聲明在製造該產品時，並未使用該方法專利內所包含之申請專利範圍內容項目。

(B)若要求揭露係由授權使用該專利之廠商所接獲時，該被授權許可廠商可直接指明其專利內容，或立即轉交該要求揭露之訊息給原專利授權人。

¹¹⁵ 陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權-以專利追索為中心，五南圖書出版公司，1999年，第15-16頁。

¹¹⁶ Haymond, *supra* note 110 at 572.

(C)於要求揭露之申請收到前，已於為販賣之要約或銷售於美國之產品，或輸入美國境內之所有產品上，依(a)項之內容規定，標示依該專利方法所製造完成之方法專利號碼者，無需對該要求揭露之行為作出回覆，在上列句子內所述「所有產品」，不包含 1988 年方法專利修正法生效前所製造之產品。¹¹⁷

上述內容已於 1988 年增訂於專利法第 287 條(b)項(4)款(A)目¹¹⁸。

依據國會最初立法時所設計的「請求揭露條款」，是期望達到下述目的：要求揭露之目的是為了給予方法專利製成品之進口商與銷售商充份的訊息，藉此訊息可幫助他們避免侵權。涉嫌侵害方法專利之嫌疑人可要求專利權人揭露該方法專利是如何用於生產侵權產品，如果專利權人無法揭露該產品確實是由方法專利所製造而成，則不應視該產

¹¹⁷ H.R. Rep. No. 4884.

Section 9004 of The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988.

條文內容如下：

the request for disclosure:

(4)(A) For purposes of this subsection, a "request for disclosure" means a written request made to a person then engaged in the manufacture of a product to identify all process patents owned by or licensed to that person, as of the time of the request, that the person then reasonably believes could be asserted to be infringed under section 271(g) if that product were imported into, or sold or used in, the United States by an unauthorized person. A request for disclosure is further limited to a request--

(i) which is made by a person regularly engaged in the United States in the sale of the same type of products as those manufactured by the person to whom the request is directed, or which includes facts showing that the person making the request plans to engage in the sale of such products in the United States;

(ii) which is made by such person before the person's first importation, use, or sale of units of the product produced by an infringing process and before the person had notice of infringement with respect to the product; and

(iii) which includes a representation by the person making the request that such person will promptly submit the patents identified pursuant to the request to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the person making the request, and will request from that manufacturer or supplier a written statement that none of the processes claimed in those patents is used in the manufacturer of the product.

¹¹⁸ 35 U.S.C. § 287(b)(4).

條文內容如下：

287(b)(4)(A) For purposes of this subsection, a "request for disclosure" means a written request made to a person then engaged in the manufacture of a product to identify all process patents owned by or licensed to that person, as of the time of the request, that the person then reasonably believes could be asserted to be infringed under section 271(g) if that product were imported into, or sold, offered for sale, or used in, the United States by an unauthorized person. A request for disclosure is further limited to a request--

(i) which is made by a person regularly engaged in the United States in the sale of the same type of products as those manufactured by the person to whom the request is directed, or which includes facts showing that the person making the request plans to engage in the sale of such products in the United States;

(ii) which is made by such person before the person's first importation, use, offer for sale, or sale of units of the product produced by an infringing process and before the person had notice of infringement with respect to the product; and

(iii) which includes a representation by the person making the request that such person will promptly submit the patents identified pursuant to the request to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the person making the request, and will request from that manufacturer or supplier a written statement that none of the processes claimed in those patents is used in the manufacture of the product.

(B) In the case of a request for disclosure received by a person to whom a patent is licensed, that person shall either identify the patent or promptly notify the licensor of the request for disclosure.

(C) A person who has marked, in the manner prescribed by subsection (a), the number of the process patent on all products made by the patented process which have been offered for sale or sold by that person in the United States, or imported by the person into the United States, before a request for disclosure is received is not required to respond to the request for disclosure. For purposes of the preceding sentence, the term "all products" does not include products made before the effective date of the Process Patent Amendments Act of 1988.

品為侵權產品。

「請求揭露條款」(request for disclosure)，成為闡釋專利權人「出於誠信」(in good faith)的要件，因為專利權人於指控他人侵權時，需能充分揭露其專利權是如何被應用在侵權產品上，而不可隨意解釋。要求專利權人對潛在的侵權人充分揭露，顯然立法者於立法之初是期望藉由揭露的方式，以提醒潛在的侵權人（例如進口商、或銷售商）不應從事侵權行為，以達到防止侵權的目的。

第五節、解決方案

1988年方法專利修正法有關「有限賠償責任條款」是期望保護無知或非故意的侵權人。然而，對於故意侵權的侵權人，該法案則不認為其有「有限賠償責任條款」的適用。

而下列對象應限制或排除其主張「有限賠償責任條款」、亦不得主張「知悉侵權條款」及「請求揭露條款」：

- (1) 實施方法專利之人
- (2) 擁有或有實力控制此等實施方法專利之人
- (3) 在收到專利權人之侵權通知之前就已經知道該方法專利被使用之人。¹¹⁹

上述對象之所以應被排除，其理由為由於該等人是直接下訂單，開出產品規格之人，對於產品使用何種技術應最為知悉，並與海外製造商訂有契約，因此不論從技術上或交易上，皆應有相當之注意義務要求海外製造商不得使用他人的方法專利內容，如其違反上述義務而故意侵權，則屬於前述「擁有或有實力得控制實施該方法專利之人」或「在收到專利權人之侵權通知之前就已經知道該方法專利被使用之人」，基於上述論述理由，因此應排除其主張「有限賠償責任條款」，亦即不得要求專利權人須先履行「知悉侵權條款」與「請求揭露條款」，使其直接負擔侵權責任，不得主張不知悉侵權，不得主張專利權人未揭露，亦不得主張其侵權責任應受到限制。

同時，進口商或銷售商通常會與海外製造商訂有契約，在契約中會訂有「侵權損害賠償條款」(indemnification term)，以保障進口商或銷售商當面對第三人宣稱該產品侵害該第三人之專利權並要求損害賠償時，可由海外製造商處獲得保證或負擔損害賠償。基此，進口商或銷售商以可從契約上獲得相當之保障，因此應使其負擔全部之侵權責任，而排除其適用「限制賠償責任條款」，亦屬公允。

分析1988年方法專利修正法，特別是那些限制「專利侵權責任」的條款，例如「知悉侵權條款」、「請求揭露條款」要求專利權人不僅須告知其專利被侵害，並需提供充分的資訊以證明，如此的要求不僅削弱專利權人之專利權保護，也完全忽略專利申請程序中「公告制度」之功能；而「限制賠償責任條款」，更在特定例外情形下，限制侵權人的賠償責任在合理的授權金範圍內，由於授權金金額往往少於專利權人在專利侵權事件中所受之損害金額，此種限制賠償責任條款使得專利權人無法就其所受損失或所失利益

¹¹⁹ *Id.*

獲得足額補償，無形中增加專利權損失，減損對其專利權之保護。

理想上，為避免新產品有專利侵權的問題，基本上製造商在開始新產品研發或生產前，應盡最大的努力到美國專利商標局網站定期檢索與產品有關的國內或國外專利，以防止可能發生的侵權問題。當然，這樣的檢索並不能保證完全無誤，因為相關的專利可能仍在專利局的實審檢查中，尚未公告，因此無法檢索出來。但是只要製造商如能定期檢索有關專利，只要該專利一旦被公告，就可以透過檢索而發現有相同或相類似的專利，此時製造商可立即停止生產或銷售行為，將侵權損害降至最低。

如前分析，對於上述可能產生的問題，較好之解決方案為：課以進口商或銷售商等同於方法專利侵權人的責任，將此等較重的侵權責任適用於進口商或銷售商時，將可促使其於契約上對於海外製造商要求不得侵權美國之方法專利或嚴格遵守美國專利法相關規定，如此更能達到保護專利權人之利益與維護美國專利法之全面效力。

對於故意侵權之行為人，無論其為進口商或銷售商，應排除其適用「賠償責任限制條款」，並課以直接侵權的責任，以衡平專利權人與故意侵權人間的責任¹²⁰。

第六節、小結

本章第一節討論1988年增訂第271條(g)項的立法沿革，由於在國會制訂1988年方法專利修正法前，方法專利權人以外之人可以在國外使用方法專利來生產產品，然後再進口到美國境內、或在美國境內銷售或使用此等產品，如此的行為並不違法。由於立法之漏洞，使得方法專利權人必須面對來自國際間的不公平競爭，鉅額利益損失，以及對於專利權保護不周等問題。

美國國會於1988年制訂「方法專利修正法」(Process Patent Amendment Act of 1988)，修訂美國專利法相關規定，尤其增訂第271條(g)項，將原本非屬侵害美國方法專利權人的行為—「在專利權有效期間，未經方法專利權人之授權而在國外使用該方法專利生產侵權產品，然後再進口到美國境內、或在美國境內銷售或使用此等產品」等行為，明文規定其為侵害美國方法專利權之行為類型之一，同時對於進口人、銷售人或使用人，課以專利侵權之責。

第二節討論1996年再次修訂第271條(g)項之緣由，為符合烏拉圭協議的內容，美國國會於1996年再次修訂第271條(g)項，增加為販賣之要約侵害美國方法專利之產品也屬於侵權行為，以符合世界潮流與烏拉圭協議之要求。

第三節討論有關第271條(g)項的解釋問題。當法條依照其字面意義來解釋其應有的意義時，發生文意不明確時，則以「立法者在立法當時之意圖」，作為解釋條文應有意

¹²⁰ Haymond, *supra* note 110 at 219.

義之依據；第271條(g)項的重點不在檢驗產品是否「被專利方法製成」(made by)，因為只要進口產品與方法專利之直接製成品間「有一點點物質上的關連性」，該進口產品就算屬於利用專利方法所製成，因此在判斷某產品是否有侵權情形，其重點在於該產品是否符合第271條(g)項(1)款、(2)款的「法定例外條款」；同時參院委員會仍明確指出下列三種產品應該被視為是由方法專利所製成(made by)：

第一種產品：方法專利所製成之「直接產品」，且非為其他產品的部份零件

第二種產品：該產品「僅能」被某方法專利所製造而成，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，此時該產品應該被視為是使用方法專利所製成之產品，

第三種產品：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」。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。

國會期望僅有第271條(g)項但書中所規定的法定例外情形，才可免除進口產品的侵權責任，法院不應利用案例法創設其他的例外免責情形。但是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)項法定例外情形之適用，仍有侵權責任，也就是如果方法專利是生產某產品的「必要方法」，那麼該產品就會被認為是依方法專利所製造而成，無論該產品與方法專利直接製成物間是否有重大的改變，是否已成為他產品之不重要部份，或物理上之關聯性之多寡。

但是，若進口產品與方法專利之直接製成物沒有物理上關聯性的產品，則非侵權產品。

最後說明第271條(g)項(1)款及(2)款間的連接詞「或」(or)，應解釋成為「和」(and)。做這樣解釋是因為針對例外免責情形應採限縮解釋之原則，以符合公平。

第四節探討第271條(g)項制定後所產生的問題。由於1988年方法專利修正法修訂了第154條內容與新增訂了第271條(g)項，從此之後對於未經授權而進口方法專利製成品之進口商、或於美國境內銷售或使用該等產品之銷售人或使用人，也課以侵權人之責任；而「推定條款」是為克服專利權人因舉證困難而無法獲得損害賠償之缺失，因此在特定條件下，推定進口商或零售商應負侵權責任。

但為，為衡平專利權人與進口商或零售商間的利益，國會對專利權人可主張的損害賠償請求做了限縮，同時要求專利權人必須履行某些法定作為，始可主張損害賠償。這些限縮與需履行的作為包含：

- (1) 對損害賠償責任的限制 (the limitation of damages)、
- (2) 專利權人的侵權通知 (the notice of infringement)、
- (3) 以及請求揭露條款 (request for disclosure)。

第五節提出個人認為可行的解決方案。個人認為對下列對象應限制或排除特定的侵權人得主張「有限賠償責任條款」、亦不得主張「知悉侵權條款」及「請求揭露條款」，因為此等人最有能力避免侵權行為的發生。因此對於下述之人，應限制或排除其主張上述條款，以保障專利權人之權利。

- (1) 實施方法專利之人
- (2) 擁有或有實力控制此等實施方法專利之人

(3) 在收到專利權人之侵權通知之前就已經知道該方法專利被使用之人。



第肆章、美國專利法第 271 條 (g) 項若干爭點與案例發展

美國專利法在 1988 年修法後，將侵害「方法專利」之侵權行為態樣規範於專利法第 271 條(g)項，其後更於 1996 年再次修法，將「為販賣之要約」視為侵權行為之一。至此，美國專利法第 271 條(g)項之條文內容不僅擴大了其對專利權人的保護範圍，同時也符合了國際潮流趨勢與烏拉圭協議之要求。

本章第一節說明在歷經多次增修後的第 271 條(g)項條文現況，並依照條文內容，分析條文所欲保護之對象、所規範之侵權行為態樣及非侵權行為類型。

第二節在討論第 271 條(g)項在 1988 年施行後，針對該法條適用時所產生的爭點，以及案例法上對於這些爭點的見解與發展。

第三節則在論述在網際網路下，是否有第 271 條(g)項適用之可能性，以及應如何適用。

第四節則是本章的小節。

第一節、第 271 條(g)項條文現況

在歷經 1988 年增訂美國專利法第 271 條(g)項，以及 1994 年增加「為販賣之要約」在本法條內，截至 2004 年底為止，第 271 條(g)項的條文內如下：

第 271 條(g)項 — 專利權之侵害

在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內為販賣之要約、銷售或使用該方法專利產品，視為侵權者而負其責任。在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、為販賣之要約或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。

但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。¹²¹

¹²¹ 35 U.S.C § 271.

條文內容如下：

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after--
(1) it is materially changed by subsequent processes; or

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

「進口產品」與「方法專利本身」，於本質上而言，兩者有其差異性。第 271 條(g)項以進口產品作為侵權取締的對象，而非以被侵權的方法專利作為取締標的，主要原因是從進口產品本身來觀察，經常無法得知該產品是用何種方法製造（例外情形，於半導體製品，可經由還原工程(reverse engineering)分析出來侵權產品的製程方法，但需經驗與設備，並非每次都可得出製程方法），而進口產品是在美國境外製造，侵權人於海外使用方法專利的時機稍縱即逝，更增加取締的困難，因此如欲將生產過程所使用的方法作為侵權行為之取締對象，有實際的困難。

為克服上述取締與舉證上的困難，因此第 271 條(g)項才以進口產品作為本條規範的對象，甚至在符合美國專利法第 295 條規定下，可推定進口產品是利用方法專利所製成之產品。

第 295 條 推定：以獲有專利之方法製作之產品

依美國所核發之方法專利製作完成之產品，於進口、為販賣之要約、銷售或使用該產品，而主張方法專利受侵害之訴訟中，若法院發現—

- (1)該涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在「相當程度之近似性」，及
- (2)原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，惟仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作，而舉證此產品並非由該專利方法所製作之責任，應由主張該產品並非由此方法專利所製成之一方證明之。¹²²

由於第 271 條(g)項是以進口產品作為侵權取締的對象，且依據第 295 條規定，對於該進口產品是否侵權係以推定方式認定之，因此方法專利權人的專利權可獲得較佳之保護。

第二項、第 271 條(g)項所規範的侵權行為態樣

依本法條規定，方法專利所欲規範的侵權行為態樣如下：

1. 未經專利權人許可而「擅自進口到美國」依方法專利所製造產品、
2. 或於美國境內擅自「為販賣之要約」依方法專利所製造產品、
3. 或於美國境內「銷售」依方法專利所製造產品、

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

¹²² 35 U.S.C. § 195.

條文內容如下：

§ 295. Presumption: Product made by patented process

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds--

- (1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and
- (2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine, the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

4. 或於美國境內「使用」依方法專利所製造產品

因此，未經方法專利權人之同意，而擅自進口到美國、為販賣之要約、銷售或使用依方法專利所製造產品等行為，皆屬於第 271 條 (g) 項所規範的侵權行為態樣。

第三項、第 271 條 (g) 項的限制：

第 271 條(g)項，雖然給予方法專利權人對於上述侵權行為可以主張侵權以保護其專利權，但是其權利仍受到許多的限制。有關對於該項的限制如下：

(1) 同項規定：「在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、為販賣之要約或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。」亦即，唯有當專利權人無法從他處（指進口、其他用途、為販賣之要約或銷售該產品者）獲得充分的補償時，專利權人才得向此等侵權人（指非商業性使用或零售者）主張專利侵權之損害賠償責任，否則不得主張。究其原因，是因為此等侵權人之侵權行為並未造成或僅輕微造成專利權人經濟上的損失。

(2) 第 271 條 (g) 項 (1) 款法定例外免責規定，下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製成者：「經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者」。

(3) 第 271 條 (g) 項第 (2) 款法定例外免責規定，下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製成者該產品：「僅為其他產品之微小及不重要之零件。」

(4) 知悉侵權前之持有或運送，不負侵權責任條款：依第 287 條(b)項(2)款侵權人於知悉其產品侵害專利權前之持有或運送，不負第 271 條(g)項規定之侵權賠償責任。依據此條款，侵權人於知悉其產品侵權前，不負損害賠償責任。必須侵權人於知悉侵權後，才需負侵權責任，而專利權人在侵權人知悉侵權之日之後，才可以主張損害賠償。

(5) 善意條款：

第 287 條 (b) 項(3)款(A)目：

依第 271 條(g)項規定提起侵害訴訟時，法院應斟酌下列情事—

- (i) 要求被告揭露事項時所顯示之善意表現。
- (ii) 要求原告揭露事項時所顯示之善意表現。
- (iii) 為恢復專利權所應享有之專有排他權之需求。

(B)下列乃善意表現之證據：

- (i) 被告提出依請求所揭露之事實。
- (ii) 依請求揭露之事實合理之時間內加以適當之回應者；
- (iii) 由被告提出回覆資料給製造商，(若不知製造商，則提供給經銷商)，向其指明被告所採購之產品，及要求廠商述明，在回覆資料中所述之專利製程方法並非用以製造該產品之書面聲明。

依據上述條款，被告的損害賠償責任可被減輕，只要該被告有該條款規定的善意表現。其中一種善意的表現方式是從製造商或供應商處取得其產品未使用該方法專利之書面聲明。

另一種善意表現是「計畫要進口、銷售、使用或為販賣之要約與方法專利產品相同之產

品之人」向專利權人提出「要求揭露」。該要求揭露可以要求專利權人列出所有可能被侵害的方法專利。如果該要求揭露是對方法專利之被授權人發出，而非對專利權人發出時，該專利被授權人應立即通知專利權人。要求揭露條款的目的是為防止侵權情形的發生。¹²³

第二節、第 271 條 (g) 項於案例法上發展

自從美國專利法於 1988 年增訂第 271 條(g)項明訂「方法專利之侵權行為」類型，於 1996 年修訂第 271 條(g)項增加「為販賣之要約」也屬侵權行為後，美國聯邦法院針對有關方法專利之侵權訴訟案件，做出一些重要判決。由於美國是案例法國家，這些判決內容將影響到方法專利權的範圍與效果，值得於此特別介紹。

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)

在 *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.*¹²⁴ 一案中，Housey 擁有「篩檢方法」的專利 (screening method)，該專利是用來篩檢物質是蛋白質的抗化劑或是催化劑。Housey 指控 Bayer 進口利用其方法專利蒐集相關資訊，然後據以製造藥劑，並於美國境內銷售該藥劑。

Bayer 隨即提起訴訟，請求法院宣告 Housey 的專利無效、不可執行 (unenforceable) 及 Bayer 沒有侵權。

Housey 也立即對 Bayer 提出反訴 (counterclaim)，其理由是 Bayer 違反美國專利法第 271 條 (g) 項，未經其授權而進口到美國利用其方法專利所製造之產品，並銷售之。

本案主要爭點是：篩檢方法並非「生產製造的方法」，是否為第 271 條 (g) 項的方法專利所欲保護的對象？

德拉威州聯邦地方法院同意 Bayer 的請求，並駁回 Housey 所提的專利侵權反訴。其理由為，第 271 條(g)項明定：「任何人未經授權而擅自進口依美國方法專利所製造之產品…」，依據條文文意，「方法專利」必須是「用來生產製造的方法」。法院同時參考有關第 271 條(g)項相關案例法，未曾見到聯邦巡迴區上訴法院將第 271 條(g)項方法專利的意義擴張解釋到「生產製造的方法」以外。

依據上述相關判決，德拉威州聯邦地方法院在 2001 年 10 月 17 日作成其判決，在判決中說到，第 271 條(g)項所指的方法專利應被限定為「生產製造的方法」。而本案系爭專利為「篩檢方法」，篩檢專利的專利權人，對於在國外使用其專利以搜尋抗氧化

¹²³ Sheldon & Mak PC, *A New Regime for Process Patents In The U.S.*, available at <http://www.usip.com/articles/process.htm> (1989) (last visited Dec. 3, 2004).

¹²⁴ *Bayer AG and Bayer Corporation, v. Housey Pharmaceuticals, Inc.*, 228 F.Supp.2d 467, (D.Del.,2002.).

劑之製造商不得主張侵權，理由是該篩檢方法並非用來直接生產醫藥產品，因此非第 271 條(g)項所指的方法專利。縱使 Bayer 於海外雖有利用 Housey 的篩檢方法來蒐集資料，但由於篩檢方法並非生產製造藥劑的方法，因此並不構成第 271 條(g)項的侵權情形。¹²⁵

上述判決確立了唯有方法專利是「製造產品的方法」時，專利權人才得以依據第 271 條(g)項主張排除侵權或請求損害賠償。¹²⁶

無獨有偶的是，日本高等法院在 *Fujimoto v. Nihon Zoki* 案中，也有類似的判決，認為用於藥品的「量測方法」專利 (measuring method patent)，並非用於直接生產藥品的製造方法，因此專利權人 Fujimoto 不得對 Nihon Zoki 主張專利侵權。¹²⁷

第二項、侵權行為應發生在「美國境內」

在 *Waymark Corp. v. Porta Systems Corp.* 一案中¹²⁸，原告擁有可以監控電線內電量的系統方法專利，當電量不足時，該系統會發出警告。原告主張被告在美國境內測試該系統之零件，侵害其專利權；而被告將這些測試後的零件輸出到墨西哥組裝成侵權物，亦屬侵權行為。

上訴法院對第 271 條(g)項的適用範圍，做了解釋並認為侵權行為應該「發生在美國境內」，並認為測試該系統之零件，並非實施其專利，因此無侵害可言；至於將該系統之零件輸往國外，縱使他人將零件組裝而成的完成物確實侵害到係爭專利，但是由於該組裝行為是發生在美國境外，依據專利權屬地主義原則，美國專利權人僅得於註冊地（美國）主張其權利，不得於註冊地以外之區域主張專利權，以避免美國法律效力擴張到境外實施。因此，是否有侵權行為之發生，應以該行為是否發生在美國境內為判斷依據。

在 *Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp.* 案件中¹²⁹，法院對第 271 條(g)項的適用範圍，也認為侵權行為應該發生在美國境內，因此美國法院拒絕原告的請求，認為被告並無侵權行為，因為被告「為販賣之要約」的行為發生在中國境內，而非美國境內。¹³⁰

第三項、「為販賣之要約」(offer to sale) 屬侵權行為

在 1996 年修法前，「為販賣之要約」不屬侵權行為，如 1990 年的 *Eli Lilly & Co.*

¹²⁵ Wiggin and Dana LLP, *Research Tool Patents Opening Loopholes For Offshore Use* (April, 2002), available at http://www.wiggin.com/pubs/advisories_template.asp?GroupName=Biotechnology+%26+Life+Sciences&ID=103824192002 (last visited Dec. 3, 2004)

¹²⁶ Richard Warburg, *Recent Case Law on Enforcement against Foreign Action and Experiments* (2001), available at http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/922/recentCaseLaw.pdf (last visited Dec. 3, 2004).

¹²⁷ Toshiko Takenaka, "Process" in §271(g) is Limited to a Manufacturing Process, CASRIP Newsletter, Autumn 2001, available at <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol8/newsv8i3us2.pdf> (last visited Dec. 3, 2004).

¹²⁸ *Waymark Corporation v. Porta Systems Corporation*, 245 F.3d 1364, (C.A.Fed.,2001).

¹²⁹ *Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp.*, 348 F.3d 1116 (9th Cir. 2003).

¹³⁰ Adam Isaac Hasson, *Domestic Implementation of International Obligations: The Quest for World Patent Law Harmonization*, 25 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 373(Sprint 2002).

*v. Medtronic, Inc.*¹³¹ 案件中，法院僅說到專利法所禁止的侵權行為種類只有「製造」、「使用」、「銷售」三類，並未提及「為販賣之要約」也屬侵權行為。但在1996年修法後，在2003年的 *Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp.* 案件中¹³²，美國巡迴區上訴法院判決中對於「為販賣之要約」已經開始認為是侵權行為，只是因為被告的「為販賣之要約」行為發生在中國境內並非美國境內，因此美國法院判決被告無侵權行為。

至於第271條(g)項「為販賣之要約產品」的意義，應依照其在合約法中的意義來解釋之¹³³。在分析被告的行為是否構成為販賣之要約的行為，取決於雙方是否有討論到售價、數量及交期¹³⁴。在 *3 D Systems, Inc. v. Aarotech Lab., Inc.* 案中¹³⁵，被告將售價，產品規格等資料寄給他人，法院認為屬於為販賣之要約的行為，行為人應負第271條(g)項侵權行為責任¹³⁶。

在 *Halmar Robicon Group v. Texas Instruments* 一案中，被告於美國德州為販賣之要約侵權產品目錄，但侵權產品本身是在日本製造，然後運往加拿大。儘管侵權產品根本未曾進入美國本土，但由於被告於美國境內有從事為販賣之要約侵權產品書面資料，也成立侵權行為。¹³⁷

此處對於法條的解釋，法院採用比契約法更為廣義的解釋，使「為販賣之要約」的侵權產品，從實體產品擴張至載有該侵權產品資料的書面資料。

第四項、第271條(g)項除外條款—重大改變(materially changed)的解釋

第271條(g)項(1)款法定例外免責規定如下：「但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

(1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者。

對於第271條(g)項(1)款法定例外免責規定的解釋，對於第271條(g)項法條的範圍有十分重要的影響。因此美國法院在下述案件中，也針對「重大改變」分別作出判決。

第一款、*Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.*

在 *Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.* 案中¹³⁸，Genentech 擁有

¹³¹ *Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc.*, 915 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1990).

¹³² *Rotec Indus.*, 348 F.3d at 1116.

¹³³ *Ecological Sys. Tech., LP v. Wildlife Ecosystems, LLC*, 142 F. Supp.2d 122, 125 (D. Mass. 2000).

¹³⁴ *Supra* note 126.

¹³⁵ *3 D Systems, Inc. v. Aarotech Lab., Inc.*, 160 F.3d 1373 (Fed. Cir. 1998).

¹³⁶ *Hasson*, *supra* note 130 at 373.

¹³⁷ John Richards, *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, January 2002, available at http://www.naukri.com/lls/seminars/seminar2002/john_r.htm#8.1 (last visited Dec. 6, 2004).

¹³⁸ *Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.*, 80 F.3d 1553, (Fed. Cir. 1996).

兩個關於人類生長荷爾蒙 (human growth hormone) 的專利，用以治療兒童侏儒症 (therapeutic in treatment of hypopituitary dwarfism in children)。第一個專利是利用基因重組 (recombinant DNA)，用以生產「生長荷爾蒙」的方法，該人造賀爾蒙的效果與天然荷爾蒙的功能相同。第二個專利是複製該生長荷爾蒙的載體 (replicable cloning vehicle) 的方法。

Bio-Technology General Corp. 在以色列利用相似的基因重組方式來生產人類生長荷爾蒙，並隨後進口該成品到美國。於1995年一月，Bio-Technology General Corp. 在紐約南區聯邦地方法院對專利權人提出訴訟，請求法院宣判被告 Genentech 的兩號專利 4,601,980 ('980) and 4,348,832 ('832) 無效，同時請求宣判原告 (Bio-Technology General Corp.) 無侵權。被告 Genentech 提起反訴，請求法院認定反訴被告 Bio-Technology General Corp. 有侵權行為並裁定初步禁制令 (preliminary injunction)。

聯邦地方法院調查後發現，(1) 反訴被告 Bio-Technology General Corp. 製造人類生長荷爾蒙的製造方法落入 Genentech 的 '980 專利第 2 請求項的字義範圍內 (the literal scope)；(2) Bio-Technology General Corp. 生產質體 (plasmid) 的方法落入 Genentech 的 '832 專利第 1 請求項的字義範圍內 (the literal scope) (3) Bio-Technology General Corp. 的抗辯無法律上依據。¹³⁹

同時法院依據1988方法專利修正法的立法歷史來看，認為如無可能或沒有其他商業上的方法，可用以生產該專利方法所製成之物品時，他人如製造相同之物品，推定是以該方法專利所製造，因而判定 Bio-Technology General Corp. 侵權。¹⁴⁰

Bio-Technology General Corp. 不服聯邦地方法院的判決，因而提起上訴，並抗辯其行為並未違反美國專利法第271條(g)項，因為其生產方法與方法專利之方法相較，已有重大改變 (materially changed)。

上訴法院不接受其抗辯理由，認為 Bio-Technology General Corp. 在基因重組中添加氨基酸 (additional amino acid) 後，用來生產人類生長荷爾蒙，「該方法所生產的人類生長荷爾蒙」與「方法專利所生產的人類生長荷爾蒙」比較，並沒有重大改變，因此其生產方法侵害專利權人的專利。¹⁴¹

1996年4月8日，聯邦巡迴區上訴法院宣判，維持紐約南區聯邦地方法院當初對本案的判決，認為 Bio-Technology General Corp. 侵權，禁止其進口或於美國境內使用、製造、銷售或為銷售其所生產之人類生長荷爾蒙 (human growth hormone)。

在1996年十月七日，美國最高法院駁回 Bio-Technology General Corp 請求重審的要求，仍維持下級審的判決。¹⁴²

¹³⁹ Thomas J. Kowalski & Christian M. Smolizza, *Reach-Through Licensing: a U.S. Perspective*, July 14, 2000, available at http://pharmalicensing.com/features/disp/963567614_396edffe132c5 (last visited Dec. 6, 2004).

¹⁴⁰ 黃文儀，專利實務，688頁，88年3月初版

¹⁴¹ R. Polk Wagner, *Intellectual Property: Patent Law*, University of Pennsylvania Law School, 523, (2001), available at <http://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/patents/sp2001/students/downloads/part2.pdf> (last visited Dec. 6, 2004)

¹⁴² Kris Ann Betres, *Biotechnology Update*, 15 BU J. SCI. & TECH. L. (April 8, 1997), available at <http://www.bu.edu/law/scitech/volume3/3jstl15.pdf> (last visited Dec. 6, 2004).

第二款、*Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co.*

在 *Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co.* 案中¹⁴³，美國聯邦地方法院判決被告所進口的產品，與依方法專利所製造之產品，已有重大的改變¹⁴⁴。

原告不服，提出上訴，聯邦巡迴區上訴法院認為原告的方法專利是用來生產 cefaclor 的中間物 (intermediate)，而被告進口美國的是 cefaclor；法院同時也注意到，已有其他非侵權且商業上可利用的方法來生產該中間物，因此系爭專利並非生產該中間物 (bottleneck) 唯一的方法；聯邦巡迴區上訴法院在考慮上述中間物與 cefaclor 在功能性 (functional) 上有重大的改變 (materially changed)。基於上述原因，聯邦巡迴法院上訴認定被告無侵權行為，駁回原告預備禁制令 (preliminary injunction) 的請求，判決被告並無侵權。¹⁴⁵

第三款、*Biotec Biologische Naturverpakungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc.*

在 *Biotec Biologische Naturverpakungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc.* 案中¹⁴⁶，法院認為於被告用以吸收水分的方法相對於專利方法利用澱粉的熱處理過程 (a thermoplastically processed starch) 並未產生重大的改變，因此被告有侵權行為；同時法院認為是否有重大改變之認定，是屬於事實認定問題，因此應該由陪審團調查決定。

第三節、第 271 條(g)項於網際網路上之適用情形

由於網路環境是一個虛擬的世界 (virtual world)，不僅無國界之分，甚至所販賣的商品也有些是非實體化。因此，第 271 條(g)項相關規定是否可適用於虛擬國界、非實體商品的網路交易型態，則成為重要的議題。

由於第 271 條(g)項法條內並無明文規範侵權物品應以何種形式出現，始有本條之適用，因此只要是利用方法專利所生產的物品，無論其形式為「有體物」或「無體物」，皆屬於本條所欲規範的產品。本節下列的內容，從網際網路下有關「物品」的角度，切入第 271 條(g)項於網際網路適用的情形。

在探討第 271 條(g)項於網際網路的適用前，應先討論專利權的範圍是否可以涵蓋到新興的網路世界。而專利權可涵蓋的範圍多寡，則取決於專利說明書中之專利權請求項 (獨立項與附屬項) 的撰寫方式與其實質內容。因此在撰寫專利說明書時，應清楚描述物品可能的類型，以避免日後紛爭的產生。尤其是當方法專利所欲生產的物品不限於

¹⁴³ *Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co.*, 82 F.3d 1568, (Fed. Cir. 1996).

¹⁴⁴ Betres, *supra* note 142.

¹⁴⁵ Andrew L. Filler, *The Scope of Process Patent Protection under the Process Patent Amendments Act of 1988*, JOURNAL OF PROPRIETARY RIGHTS (June 1996).

¹⁴⁶ *Biotec Biologische Naturverpakungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc.*, 249 F.3d 1341, (C.A.Fed., 2001).

有體物，甚至擴及無體物時，更應重視專利說明書的撰寫技巧。

以下分別就發明專利 (utility patent)、新式樣專利 (design patent)，此兩種類型的專利說明書，應以何種方式來描述物品，做一說明，期望能在申請專利時，就能考量到在未來執行專利權時，可能面臨的問題，而在撰寫專利說明書時，嘗試減少問題的產生：

第一項、發明專利 (utility patent) 下的「物品」撰寫方式

此處從專利說明書撰寫方式，解釋發明專利下的「物品」應如何描述。在撰寫發明專利說明書時，最好是將「物品的形式」 (form of product) 定義在專利說明書的「前言」 (peramble) 內。而專利說明書中的專利權請求項內，應將「製造或產出虛擬物品的方法」清楚描述。

此種撰寫方式是為了排除日後可能的侵權行為，因此有必要將物品的可能型態清楚寫入專利說明書的前言內，而專利權請求項內則須描寫「製造或產出虛擬物品的方法」，例如在網際網路世界中如何利用電腦創造或產生畫面 (displays) 的方法、圖像 (icon) 的方法、網站介面 (website interfaces) 的方法、電腦可讀媒體 (computer-readable media) 的方法、無線電載波 (carrier waves) 的方法、電腦資料或記憶體 (computer memory or data) 的方法。¹⁴⁷

第二項、新式樣專利 (Design Patent) 下的「物品」撰寫方式

新式樣專利 (Design patent) 所保護的是產品的外型或式樣，在 1996 年，美國專利商標局宣佈電腦圖像 (computer icon) 也可以申請新式樣專利。¹⁴⁸ 通常電腦圖像 (computer icon) 除包含圖像外型之外，同時也包含超連結功能 (hyperlink)。因此，將電腦圖像作為可專利的標的，將可有效防止國外電腦主機 (computer hosts) 侵權行為，因為當國外電腦主機未經授權將已申請美國專利之電腦圖像放置於其網頁內，而於美國境內的終端用戶 (end user) 連結上該外國網站時，在其電腦螢幕上就會出現該電腦圖像，此時就會構成於美國境內侵犯專利權人的電腦圖像專利權。¹⁴⁹

第三項、為因應電子商務，方法專利說明書撰寫方式

專利說明書中的專利權請求項的撰寫方式，如採下述方式撰寫，將有助於防止電子商務所可能造成之問題。

第一款、product - by - process 請求項書寫方式

¹⁴⁷ Stephen B. Parker, *Structuring U.S. Patent Applications to Protect Against the Foreign Activities of Competitors* (Feb. 2002), available at <http://einventors.com/article.pdf> (last visited Dec. 17, 2004).

¹⁴⁸ 61 Fed. Reg. 11,380-03 (March 20, 1996).

¹⁴⁹ Parker, *supra* note 147.

product-by - process 請求項原本是被廣泛的運用在化學領域的專利權請求項撰寫方式，但同時也可運用在電腦軟體或方法專利的說明書內。此類型的專利權請求項是描述「製造該項物品或裝置的方法或步驟」，當然該產品本身也須符合可專利性的要求。此種書寫方式，由於是將方法或步驟作為專利權主張範圍，因此如外國軟體商或網路服務提供商於國外依該方法製造物品，縱使侵權行為發生在外國領域，但只要符合美國民事訴訟程序中的「最小接觸原則」(minimum contact)與「長臂法」(long arm statute)，美國法院對於此外國侵權人仍有管轄權。如果產出物品的方法必須在網路上實施，則可能侵權行為也發生在美國境內，因為美國境內的終端用戶(end user)連結上該外國網站時，在其電腦螢幕上就會執行方法專利的步驟或方法。當然如果方法專利所製造出來的物品經由網際網路進入到美國境內，此時專利權人也得依據第271條(g)項規定提出專利侵權訴訟¹⁵⁰。

第二款、Computer-readable-medium 請求項書寫方式

將電腦程式編碼而成的「電腦可讀媒介」之結構與功能撰寫於說明書中，¹⁵¹此種專利請求項書寫方式，也是一種有效的保護工具，因為外國電子商務侵權人通常會將不同的電腦可讀媒介由境外傳送到美國境內，如果該電腦可讀媒介與 computer-readable-medium claims 請求項內的專利相同時，則專利權人可依據第 271 條(g)項解釋為「進口」，因而對之主張侵權。



第三款、Carrier wave claims 請求項書寫方式

此種書寫方式是指電腦資料與訊號具體呈現在無線電載波(carrier wave)上。美國專利與商標局舉例說明 carrier wave claims 請求項應包含：(1) 壓縮來源碼部分(2) 及一個加密來源碼部分。此請求項書寫方式對國外的伺服器傳輸來源碼或資料進入美國，將被解釋成為「使用」或「進口」，而成為第 271 條(g)項所規範的侵權行為態樣。尤有甚者，如在網站上為販賣之要約此種傳輸資料，也將可能被解釋成為第 271 條(g)項「為販賣之要約」，而有侵權的情形。¹⁵²

第四項、美國專利法第 271 條(g)項於網際網路的適用

當方法專利的專利說明書中的專利權請求項，無論是用 product - by - process claims、computer-readable-medium claims、或 carrier wave claims 的方式來撰寫，只要能充分而清楚的描述「物品的型態」在前言部分；或清楚描述「製造或產生虛擬物

¹⁵⁰ Parker, *supra* note 147.

¹⁵¹ Manual Of Patent Examining Procedure Chapter 2100 Patentability, M.P.E.P. 2106, Revision 2 (May, 2004).

¹⁵² *Supra* note 147.

品的方法」在專利請求項內，此時方法專利權範圍就可有效的涵蓋侵權物品，無論該侵權物品是以有體物型態或無體物型態存在。

依照第 271 條(g)項，方法專利權人得排除他人未經其授權而「進口、銷售、為販賣之要約、或使用」利用其方法專利所生產之物品。雖然方法專利的標的是「方法或步驟」，但是美國專利法第 271 條(g)項所取締的對象卻是「利用方法專利所生產的物品」。因此無論侵權人在美國利用方法專利步驟或方法的部分來生產方法專利製成品的零件，然後輸出到國外，再實施剩下的步驟或方法來產生其他零件，然後將之組合後，再輸入到美國；或侵權人在國外利用方法專利生產侵權物品後，然後輸入到美國，依照美國專利法第 271 條 (g) 項，都屬於進口、銷售、為販賣之要約、或使用方法專利所製造之侵權物品，屬於侵權行為。

因此，只要將「利用方法專利所生產的物品」，無論其為 (1) 進口到美國；或 (2) 在美國境內為販賣之要約、銷售或使用，無論實施方法專利的行為在國內或國外，針對利用方法專利所製造之侵權物，只要進入美國境內，依照美國專利法第 271 條(g)項規定，即為侵權產品，因此進口、為販賣之要約、銷售或使用此等產品之人，皆屬於侵權行為人。

因此，依方法專利所產生的產品是「電腦圖像」或「資訊」時，只要該資訊或電腦圖像藉由網際網路被輸入或散佈於 (distribution) 美國境內時，該侵權產品就如同被進口於美國境內一般，而有第 271 條(g)項的適用，國外電腦主機應負侵權行為責任。¹⁵³

同樣的，如果外國通信公司利用美國方法專利來產生通信訊號，並將該訊號經由網際網路輸入美國，此時美國方法專利權人亦得依據第 271 條(g)項主張直接侵權。¹⁵⁴

第四節、小結

第 271 條 (g) 項所欲保護的對象是方法本身，但由於方法如何被用來生產製造侵權產品難以舉證，當取締有困難或難以舉證侵權時，可採用「推定條款」，所謂推定條款：

- (1) 實質上有可能利用方法專利生產，但原告已盡合理之努力證明產品是利用方法專利所製造，但仍無法使法院做出侵權判決時，此時應推定該產品為侵權產品；
- (2) 或方法專利是生產進口產品惟一或商業上唯一可行的方法時，此時也推定進口產品是利用方法專利生產的侵權產品。進口產品一旦被推定為侵權產品，此時方法專利權人就可主張該產品侵害其方法專利，侵權人應負侵權責任。

方法專利侵權行為態樣有進口、為販賣之要約、銷售及使用等侵權行為，但是經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者或該產品僅為其他產品的非重要組件時，則非侵權產品。如前所述，「經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者」與「該產品僅為其他產品的非重要組件」間，應使用連接詞「和」(and)而非「或」(or)。

¹⁵³ *Supra* note 147.

¹⁵⁴ William K. Wells, Jr., *Statutes May Thwart Foreign Telecom Infringers* (May 20, 1996).

本法條可以適用於網路世界，由於第 271 條 (g) 項的產品並未限定應以何種型態存在，因此無論是「有體物」或「無體物」，都可以是本法條所指的產品。為避免專利說明書在撰寫時對於產品做不當的描述導致侵權時難以主張，此處建議無論是在專利說明書前言部份或者是在請求項內都應將產品可能的型態與產生無體產品的方法，做清楚描述，本章介紹了 product - by - process claims、computer-readable-medium claims 及 carrier wave claims 三種不同撰寫方式。

有關侵權行為發生地，應僅限於美國境內，而不及於境外，因為專利權是屬地主義，專利權的效力僅及於該專利之註冊地，因此如果侵權行為發生在註冊地以外，此時專利權人並不能到註冊地以外之區域主張權利。

最後論及第 271 條 (g) 項相關案例的判決，由於美國是案例法國家，雖法條有明文規定專利法的主要內容，但法官針對個案如何適用法律，及其論理與判決對於後續案件有絕對的影響力，因此需特別注意案例法的發展。

在 *Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.* 法院認為方法專利的「製造方法」，雖然非製造方法亦可獲得專利，但由於未用於生產製造過程中，因此非專利法第 271 條(g)項所欲保護的標的；

在 *Waymark Corp. V. Porta Systems Corp.* 案中，法院對第 271 條(g)項的適用範圍，做了解釋並認為侵權行為應該「發生在美國境內」；

在 1996 年修法後，於 *Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp.* 案件中，聯邦巡迴區上訴法院判決認為「為販賣之要約」的行為是侵權行為，但該行為必須發生在美國境內使足當之；

在 *3 D Systems, Inc. v. Aarotech Lab., Inc.*，案中，被告將售價，產規格等資料寄給他人，屬於為販賣之要約的行為，行為人應負第 271 條(g)項侵權行為責任；

在 *Halmar Robicon Group v. Texas Instruments* 一案中，被告為銷售而在美國境內提供侵權產品目錄，也成立侵權行為；

在 *Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc.* 案中，法院認為被告製造方法與方法專利比較並無重大改變，且該專利方法是唯一或商業上唯一生產的方法，因此判決被告侵權；

在 *Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co.* 案中，法院注意到，已有其他非侵權且商業上可利用的方法來生產該中間物，且中間物與進口產品在功能性 (functional) 上有重大的改變 (materially changed)，聯邦巡迴區上訴法院認定被告無侵權行為；

在 *Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc.* 案中，法院認為於熱處理過程並未產生重大的改變，因此被告侵權。

在歷經 1988 年及 1996 年兩次的增修後，美國方法專利相關規定與制度，逐漸完整，法官在針對各別案件適用與解釋法條，使得條文中文意不清或有爭議的部份，藉由案例法的建立而獲得解決。

第五章、美國專利法與方法專利有關之其他條文介紹

除了美國專利法第 271 條(g)項規定方法專利的侵權行為類型及法定例外免責情形外，有關方法專利的其他規定，尚散見於專利法其他條款或他法之中，本章將針對這些相關的法條逐一介紹。期望藉由本章可將方法專利制度如何在美國運作，及其全貌作一有系統的介紹與討論。

本章共分七節，第一節到第五節是介紹美國專利法上與方法專利有關的條文，第六節介紹美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條的規定，第七節為本章的小結。

第一節、美國專利法第 101 條—可予專利之發明

1952 年的美國專利法第 101 條規定如下：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」¹⁵⁵

「方法」(process) 在 1952 年時才被立法增加在專利法中，成為可專利之標的，但是在 1952 年前，美國專利法中並沒有「方法」(process) 一字，當時對於相類似的發明是如何處理，是本節所欲討論。

雖然「方法」(process) 一字是直到 1952 年才加入專利法第 101 條，然而相類似的觀念早就存在 1952 年前專利法中，只是當時是以較為廣泛的字眼「有用的技藝」(useful arts) 出現。在 1853 年的 *Corning v. Burden* 一案中¹⁵⁶，最高法院解釋：「方法(process) 雖非可專利的標的，但是這個觀念是被『有用的技藝』(useful arts) 所包含。某項技藝可能需要一個或更多的方法或機器用以產生特定的結果或製品。機器包含每一個機械的裝置或其結合物用以執行某些功能何產生某一特定的效果或結果，但是當這結果或效果是某一化學反應所產生時，例如模式、方法或執行時，此時就被稱為方法」。¹⁵⁷

雖然在 1952 年前「方法」尚未明文加入專利法中，但是由於法院的擴張解釋，因此「方法」始終被當作是「技藝」的一種形式，而受到專利法的保護。

直至 1952 年國會才立法以「方法」(process) 來取代較為抽象的「技藝」(art)，而將「方法」加入專利法內。為了瞭解「方法」在專利法中的意義，需依據 1952 年的

¹⁵⁵ 35 U.S.C. § 101.

條文內容如下：

§ 101. Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

¹⁵⁶ *Corning v. Burden*, 56 U.S. 252 (S. Ct. 1853).

¹⁵⁷ *Corning*, 56 U.S. at 267-268.

國會立法報告內容觀之，當初立法者對於法定可專利標的是指「太陽底下任何由人所發明的東西」，因此條文中「方法」(process)可被定義為「方法、技藝(art)或辦法(method)，包含已知方法、機器、製造、物之組合或材料的新使用」¹⁵⁸。

在1972年的 *Gottschalk v. Benson* 一案中¹⁵⁹，法院仍重申1876年 *Cochrane v. Deener*¹⁶⁰ 一案中，該案法院對於方法的定義：「改變一個物品成為另一種態樣或物品的方法」是方法可專利的類型之一。

甚至到1981的 *Diamond v. Diehr* 案件中¹⁶¹，最高法院仍在解釋方法 process 其實早就可專利的標的，說明依據1793年專利法第一條¹⁶²所定義的「法定可專利標的」(statutory subject matter)：為任何「新而有用的技藝(art)、機器，製品貨物之組合，或任何新而有用的改良」。最高法院認為此處的「技藝」(art)就包含了「方法」(process)，只是技藝的觀念更為上位。

在經過1952年前的法院擴充解釋，以及1952年的立法增訂，「方法」(process)始終是專利法上被認可的可專利標的之一，雖然有關方法的定義始終不很明確。在1988年方法專利修正法修正專利法後，專利法第101條的條文內容如下：「任何人發明或發現任何新而有用的方法(process)，…或任何新而有用的改良，可獲得專利權」。¹⁶³

第二節、第154條—專利權之內容及期間

為了防止專利法上的漏洞，1988年方法專利修正法同時修正了第154條(a)項(1)款，將專利侵權行為的範圍，擴大到「發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣、為販賣之要約或進口該方法所製成之產品」，以便與1988年增訂的美國專利法第271條(g)項配合。修正後的第154條對於利用方法專利所製成的產品，如未經方法專利權人的授權而將此等產品進口到美國、或在美國境內銷售、使用、為販賣之要約此等產品，皆屬於侵權行為。¹⁶⁴

2002年美國專利法第154條部份內容如下：

(a)一般原則

(1)內容 — 每一個專利應包含發明之簡稱、專利權人、其繼承人或受讓人，專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、為販賣之要約販賣該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣、為販賣之要約或進口該方法所製成之產品。

(2)經繳納所規定之費用後，專利權期間自發證日開始，截止於該專利之說明書向美國政府提出申請之日起二十年，若其依第120條、121條或365條(c)項內容規定，或該申

¹⁵⁸ S. Rep. No. 82-1979 (June 27, 1952).

¹⁵⁹ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (S. Ct. 1972).

¹⁶⁰ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780 (S. Ct. 1876).

¹⁶¹ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (S. Ct. 1981).

¹⁶² Act of Feb. 21, 1793, ch. 11, §1, 1 Stat. 318.

¹⁶³ Douglas M. Isenberg, *Diamond v. Diehr*, available at

<http://www.gigalaw.com/library/diamond-diehr-1981-03-03-p4.html>, last visited 2004/12/8

¹⁶⁴ Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, *Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process And Method Patents*, 84 JPTOS 5 (January, 2002).

請書含有特定關聯之較早申請案，則依那些較原申請案中該申請所可取得之最早申請日起算二十年屆滿。¹⁶⁵

有關專利權期間的規定，美國依照烏拉圭談判協議的內容來修正專利法，修正案於1996年1月1日生效，因此凡專利申請案在1995年6月8日後所提出者，專利權期間為申請日起20年，但是專利權須自專利公告日後才開始有效；在1966年1月1日以前提出申請者，專利權期間自公告日後起算為17年¹⁶⁶。

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

在美國專利法第 271 條(g)項第 (1) 及第 (2) 款規定法定例外免責條款，侵權產品只要符合此兩款之規定，就可被視為非利用方法專利所製成之產品，行為人可免除侵權責任。

除了第 271 條(g)項第 (1) 及第 (2) 款的法定例外免責條款外，第 271 條(g)項本文中對於「非商業性使用或零售方法專利所製成之產品」等行為，也在特定情形下，可免除行為人的賠償責任。

2003 年美國專利法第 271 條 (g) 項部份內容如下：

(g)「在方法專利之有效期限內，未經許可...。在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、為販賣之要約或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。」¹⁶⁷

¹⁶⁵ 35 U.S.C. § 154 (a)(1)(2)

部分條文內容如下：

§ 154. Contents and term of patent; provisional rights

(a) In general.--

(1) Contents.--Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

(2) Term.--Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365(c) of this title, from the date on which the earliest such application was filed.

¹⁶⁶ Anna M. Budde, *Liability Of A Foreign Manufacturer Using A Patented Process For Indirect Infringement*, 42 Wayne L. Rev. 291 293, fn 7 (1995).

¹⁶⁷ 35 U.S.C. § 271(g).

條文內容如下：

§ 271(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after -

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

雖然 1988 方法專利修正法在專利法第 271 條 (g) 項中，專注於處理未經專利權人授權而進口、為販賣之要約、銷售、或使用「利用專利方法生產的產品」。然而，第 271 條 (g) 項也為持有前述侵權產品的零售商或非商業使用侵權產品的使用人，設立了一個「安全港」(safe harbor)：也就是保護無知的「零售商」與「非商業使用人」免於受到專利侵權訴訟。

依照上述第 271 條 (g) 項本文的規定，唯有當專利權人無法從其他侵權人（進口商、為販賣之要約之人、銷售人或使用人）處獲得適當補償，則此時零售商與非商業性使用之人才需負賠償責任；換言之，如方法專利權人另有適當的賠償方法，則零售商與個人消費者可免除賠償責任與禁制令。

因此，當有更需負責的一方已被起訴時，例如進口商已被起訴時，則第 271 條 (g) 項將減輕零售商與非商業性使用之人的責任。例如，繁殖場主人銷售依美國方法專利所製成的進口殺蟲劑，某園丁如果買了該殺蟲劑並使用它，依專利法規定繁殖場主人與園丁本應負侵權責任。但是，當方法專利權人已對進口商提起告訴並可獲得適當賠償時，則繁殖場主人及園丁，則依據條文規定可免除侵權賠償責任。

第四節、美國專利法第 287 條

美國專利法第 287 條要求專利權人必須在產品上標示專利號碼或在通知侵權人其行為已侵害專利權人的專利權後，才可於專利侵權訴訟中請求損害賠償，此種要求無異是對於專利權人的損害賠償請求權做了限制。

本條中另外規定，侵權行為人的處罰責任會因其具有善意 (good faith) 而降低；法院在決定方法專利侵權案件的賠償金額時，必須考量原、被告的善意表現，然後衡平的決定損害賠償金額；本條建立了一種機制，用以保護方法專利之專利權人與無知的侵權者，該機制就是請求揭露；同時如果侵權人確實已達知悉的程度，則成立侵權的可能性就大幅提高。

最後在本節內討論，第 287 條(a)項的「侵權通知」與第 287 條(b)項(5)款的「知悉侵權條款」的比較與異同。

第一項、美國專利法第 287 條解析

由於本條條文內容過長，且涉及許多觀念或限制權利人的規定，因此將以每項為單元，逐一討論本條內容。本條基本結構如下：

第 287 條(a)項—損害賠償及其他賠償之限制、標示及通知

第 287 條(b)項(1)款—善意對於侵權責任的減低

第 287 條(b)項(2)款—知悉侵權前的持有或運送，不負侵權責任

第 287 條(b)項(3)款—善意表現

第 287 條(b)項(4)款—請求揭露條款

第 287 條(b)項(5)款—知悉侵權條款

第一款、美國專利法第 287 條 (a) 項

1999 年美國專利法第 287 條 (a) 項內容如下：

「(a)專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、為販賣之要約或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat.)之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。」

168

本款要求專利權人需於產品上公示專利證號，或藉由通知的方式，表明該產品受專利法之保護，並藉以告知第三人不應未經授權而利用專利發明，否則即構成侵權行為，其主要目的是為避免侵權人抗辯不知悉產品有侵權問題或該產品受專利法之保護。但是如果專利權人未於產品上公示專利證號，或未藉由通知方式使侵權人知悉該專利權之存在，則不得對不知悉的侵權人請求損害賠償，藉以保護無知的侵權人。在 1936 年的 *Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment* 一案中，最高法院在判決中也有相同表示，認為如果專利權人未於產品上標示專利證號或未通知侵權人，則侵權人對於知悉前或受通知前的侵權行為，無須負侵權之賠償責任。¹⁶⁹

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

美國專利法第 287 條(b)項(1)款藉由侵權人的「知悉程度」、「使用被控方法情形」，以及「專利權人或侵權人於訴訟前的善意表現」(the pre-complaint good faith)，以決定侵權人是否應負侵權賠償責任。第 287 條(b)項(1)款評估侵權責任是依據侵權行為人對被控方法的了解與掌控能力，這意味侵權行為人的處罰責任會因其具有善意(good faith)而降低。

1999 年美國專利法第 287 條 (b) 項(1)款內容如下：

¹⁶⁸ 35 U.S.C. § 287(a).

條文內容如下：

(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

¹⁶⁹ *Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment*, 297 U.S. 387 (Mar. 2 , 1936).

(b)(1)依第 271 條(g)項規定所述之侵權人，應依本法有關損害賠償及禁止命令之規定辦理，除了賠償責任經 1988 年方法專利修正法第 9006 條之規定或本款修改者；在本款下所修改的賠償責任不適用於下列之人—

(A)已先使用該專利之方法；

(B)擁有或控制他人，或受他人所擁有或控制，已先使用該專利之方法；或

(C)在侵權行為發生前已知悉，該專利之方法係專門用以製造某產品，且該產品之輸入、使用、為販賣之要約或銷售者。¹⁷⁰

依照本條項的規定，上述(A)、(B)、(C)目之人仍應依本法有關損害賠償及禁止命令之規定辦理，不得適用賠償責任經1988年方法專利修正法第9006條之規定或本款修改者，這樣的規定是為了確保那些與侵權行為有密切關係之人，也應負本法的侵權責任。尤其，對於那些應該知道潛在侵權可能之人（例如母子公司間），更應課以較高之注意義務與責任，以避免侵權行為的發生。

在第 287 條(a)項，專利權人必須盡到通知義務，無論是以標示的方式或以實際的通知的方式，方可請求損害賠償。然而，在 287 條(b)項(1)款下，即使在專利權人缺乏通知的情形下，海外製造商仍須從侵權行為開始時負侵權責任，即使在沒有收到侵權通知的情形下。¹⁷¹

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

專利法希望保護無知 (innocent) 的侵權人免於經濟上的損失，因此在其知悉所持有的庫存產品有侵權後，對於那些在知悉前就已持有或運送的貨物，可繼續銷售，無須負侵權責任，只是必須對於這些貨物確實是在知悉前所持有或運送，負舉證責任。

1999 年美國專利法第 287 條 (b) 項(2)款內容如下：

「(2)於知悉其產品侵害專利權前之持有或運送，不負第 271 條(g)項規定之侵權賠償責任，但行為人應對其持有，運送負舉證責任。」¹⁷²

美國專利法對於無知 (innocent) 的侵權者，免除侵權責任，以免其受經濟上的損失；專利權人如欲對侵權產品主張損害賠償或請求禁制令前，也要求侵權行為人有知道

¹⁷⁰ 35 U.S.C. § 287(b)(1).

條文內容如下：

(b)(1) An infringer under section 271(g) shall be subject to all the provisions of this title relating to damages and injunctions except to the extent those remedies are modified by this subsection or section 9006 of the Process Patent Amendments Act of 1988. The modifications of remedies provided in this subsection shall not be available to any person who--

(A) practiced the patented process;

(B) owns or controls, or is owned or controlled by, the person who practiced the patented process; or

(C) had knowledge before the infringement that a patented process was used to make the product the importation, use, offer for sale, or sale of which constitutes the infringement.

¹⁷¹ Cody, *supra* note 164 at 6.

¹⁷² 35 U.S.C. § 287(b)(2).

條文內容如下：

(2) No remedies for infringement under section 271(g) of this title shall be available with respect to any product in the possession of, or in transit to, the person subject to liability under such section before that person had notice of infringement with respect to that product. The person subject to liability shall bear the burden of proving any such possession or transit.

其產品有侵權的可能性，始負侵權責任。

因此，在第 287 條(b)項(2)款規定下，任何一個不知悉其產品有侵權可能的持有人，在收到專利權人的通知後，都可自由的銷售其手中已有的庫存產品，儘管該產品很有可能侵權，不過持有人必須針對這些貨物是在知悉前就已持有或運送負舉證責任。但是，一旦在知悉後或收到通知後，持有人就不得另行持有或運送新進的侵權產品，否則將被課以專利侵權的損害賠償責任。

由於第 287 條(b)項(2)款中僅提及「持有」、「運送」，但是未提及「進口」、與「製造」行為，因此僅有「銷售商」的持有或運送行為，可主張不知悉，而免除侵權責任；但是進口商之進口行為或製造商的製造行為，則無法主張不知悉，而免侵權責任¹⁷³。

第四項、美國專利法第 287 條(b)項(3)款—善意表現

在第287條(b)項(3)款規定中，提出了一個法院在決定方法專利侵權案件的賠償金額時，必須考量的標準，也就是法院必須考量原、被告的善意表現，然後衡平的決定適當的損害賠償金額。所謂的善意表現，是訴訟雙方對於請求揭露所採取的行為或反應來決定，至於何種行為始符合善意表現，則在第287條(b)項(4)款(A)目有規定。

1999 年美國專利法第 287 條 (b) 項(3)款內容如下：

「(A)依第 271 條(g)項規定提起侵害訴訟時，法院應斟酌下列情事—

- (i) 關於揭露事項之請求，被告之善意表現。
- (ii) 關於揭露事項之請求，原告之善意表現。
- (iii) 為恢復專利權所應享有之專有排他權之需求。

(B)下列乃善意表現之證據：

- (i)被告提出依請求所揭露之事實。
- (ii)依請求揭露之事實，在合理之時間內加以適當之回應者；
- (iii)由被告提出回覆資料給製造商，(若不知製造商，則提供給經銷商)，向其指明被告所採購之產品，及要求廠商述明，在回覆資料中所述之方法專利並非用以製造該產品之書面聲明。

除有其他減輕責任之反證外，若未顯示上列情形所述之行為者視為缺乏善意表現之例證，前述減輕責任係包括所涉訴訟產品之特性，因該產品之不同來源，以及其他相類似之商業情況，或請求揭露之事實對避免專利侵權係不必要或不實際者。」¹⁷⁴

¹⁷³ Cody, *supra* note 164.

¹⁷⁴ 35 U.S.C. § 287(b)(3).

條文內容如下：

§ 287(b)(3)

(A) In making a determination with respect to the remedy in an action brought for infringement under section 271(g), the court shall consider--

- (i) the good faith demonstrated by the defendant with respect to a request for disclosure,
- (ii) the good faith demonstrated by the plaintiff with respect to a request for disclosure, and
- (iii) the need to restore the exclusive rights secured by the patent.

(B) For purposes of subparagraph (A), the following are evidence of good faith:

- (i) a request for disclosure made by the defendant;

如被告在訴訟中提出回覆資料給被告所採購產品之製造商，(若不知製造商，則提供給經銷商)，及要求製造商或經銷商提出書面述明，說明其產品非利用方法專利之方法來製造該產品之文書，則此時法院可以據被告之善意表現以決定其賠償之金額。例如，銷售商如能證實其曾藉由公開的方式向可能存在的受侵害的專利權人通知，則可展示其具有善意；如被告將可能被侵權的專利證內容提供給其產品供應商或製造商，且又能從供應商或製造商處取得不侵權的保證，則可進一步表現其善意。¹⁷⁵

第五項、美國專利法第 287 條(b)項(4)款—要求揭露條款

本款討論另一個有關第 287 條(b)項的機制，也就是要求揭露條款，此機制是用以保護方法專利之專利權人與無知的侵權者。

1999 年美國專利法第 287 條 (b) 項(4)款內容如下：

(A)本款所指，「要求揭露」係指專利權人或專利權之被授權人以書面要求向當時從事於該項侵權產品之製造者發出，指出其所擁有之全部方法專利或許可使用之方法專利，在其發出書面要求時，依據其合理的相信，發生專利法第 271 條(g)項所述的侵權行為，被無授權者輸入、銷售、為販賣之要約或使用於美國境內之情況發生。一個要求揭露更被限定於該要求—

(i) 係由要求揭露者於美國境內經常地從事於銷售、製造相同產品，或提出要求揭露者試圖於美國境內銷售相同之產品。

(ii)係由於初次進口、使用、為販賣之要約或銷售該產品之前，或該人員知曉其產品侵犯專利前；以及

(iii)係包括由提出要求之人公開陳述，其將迅速地向製造商要求，若不知製造商則向供應商要求，針對其所欲採購之產品，要求廠商以書面聲明在製造該產品時，並未使用該方法專利內所包含之申請專利範圍內容項目。

(B)若要求揭露係由授權使用該專利之廠商所接獲時，該被授權許可廠商可直接指明其專利內容，或立即轉交該要求揭露之訊息給原專利授權人。

(C)於要求揭露之申請收到前，已於為販賣之要約或銷售於美國之產品，或輸入美國境內之所有產品上，依(a)項之內容規定，標示依該專利方法所製造完成之方法專利號碼者，無需對該要求揭露之行為作出回覆，在上列句子內所述「所有產品」，不包含 1988 年方法專利修正法生效前所製造之產品。¹⁷⁶

(ii) a response within a reasonable time by the person receiving the request for disclosure; and

(iii) the submission of the response by the defendant to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the defendant, together with a request for a written statement that the process claimed in any patent disclosed in the response is not used to produce such product.

The failure to perform any acts described in the preceding sentence is evidence of absence of good faith unless there are mitigating circumstances. Mitigating circumstances include the case in which, due to the nature of the product, the number of sources for the product, or like commercial circumstances, a request for disclosure is not necessary or practicable to avoid infringement.

¹⁷⁵ Cody, *supra* note 164.

¹⁷⁶ 35 U.S.C. § 287(b)(4).

條文內容如下：

依上述條文規定，一個書面的要求揭露可向製造人發出，並明確指出製造人所生產的產品如被未經授權的人於美國境內銷售，將會使得專利權人的專利權受到侵害。然而，依照條文規定此種書面的請求揭露僅能被：(1) 銷售與「收到書面請求之製造商所生產的產品」相同產品的銷售人所做成；(2) 該書面請求揭露被做成的時點，應早於未經授權人第一次銷售侵權產品前或知悉其所銷售的產品侵權前。

而第287條(b)項(4)款(A)目(iii)次將一個合格的書面請求限縮到銷售人針對其所欲採購之產品，要求製造商以書面聲明在其製造該產品的過程中，並未使用該方法專利，此種方式使潛在的侵權人可從製造商處獲得充分的資訊或避免侵權。¹⁷⁷

第六項、第 287 條(b)項(5)款—知悉侵權的意義

1999 年美國專利法第 287 條 (b) 項(5)款內容如下：

§ 287(b)(5)

(A) 依本項所述，知悉侵權係指確實知曉，或已接獲書面通知，或前兩情況之組合，由所獲得之訊息足夠使任何一個理性人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者。

(B) 專利所有權人告知侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。在該通知書內，專利權人應當合理地表達其專利權之意見，惟商業上之機密資料，則無需揭露。



§ 287(b)(4)

(A) For purposes of this subsection, a "request for disclosure" means a written request made to a person then engaged in the manufacture of a product to identify all process patents owned by or licensed to that person, as of the time of the request, that the person then reasonably believes could be asserted to be infringed under section 271(g) if that product were imported into, or sold, offered for sale, or used in, the United States by an unauthorized person. A request for disclosure is further limited to a request--

(i) which is made by a person regularly engaged in the United States in the sale of the same type of products as those manufactured by the person to whom the request is directed, or which includes facts showing that the person making the request plans to engage in the sale of such products in the United States;

(ii) which is made by such person before the person's first importation, use, offer for sale, or sale of units of the product produced by an infringing process and before the person had notice of infringement with respect to the product; and

(iii) which includes a representation by the person making the request that such person will promptly submit the patents identified pursuant to the request to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the person making the request, and will request from that manufacturer or supplier a written statement that none of the processes claimed in those patents is used in the manufacture of the product.

(B) In the case of a request for disclosure received by a person to whom a patent is licensed, that person shall either identify the patent or promptly notify the licensor of the request for disclosure.

(C) A person who has marked, in the manner prescribed by subsection (a), the number of the process patent on all products made by the patented process which have been offered for sale or sold by that person in the United States, or imported by the person into the United States, before a request for disclosure is received is not required to respond to the request for disclosure. For purposes of the preceding sentence, the term "all products" does not include products made before the effective date of the Process Patent Amendments Act of 1988.

¹⁷⁷ Cody, *supra* note 164.

(C)自接獲(B)目所述之書面通知，或第(4)款內所述之對要求揭露所作回覆之書面反應時，視為已接獲該書面通知或書面反應之專利權受侵害之通知，除該人在無減輕責任情況下—

(i)立即將該書面通知或反應傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，其所購買或即將購買產品之有關資料；及

(ii)接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其所聲稱之專利權並未被侵害之真實基本資料。

(D)就本項規定而言，當持有依方法專利內容所製成之鉅量產品，且該數量遠超過該商人一般營業量，或其一般之有效庫存量，則該情況將被視為知悉該產品係由該方法專利製成之反證資料。¹⁷⁸

在第 287 條(b)項(5)款(A)目有關知悉侵權的規定，提供了在第 287 條(b)項(2)款下有關「知悉侵權」的標準，在第 287 條(b)項(5)款(A)目規定下知悉侵權可以從下列兩種方式形成：

1. 侵權人確實知曉侵權部分，和/或
2. 或已接獲專利權人的書面通知。

如果一個理性的人可從上述兩種方式所獲知的資訊中，得知被控產品有侵害美國方法專利的可能，那麼該潛在的侵權人在符合上述兩種方式中的一種或兩者組合方式時，就算已經達到知悉侵權的程度。因此，如果侵權人確實已達到知悉的程度，則足夠建立侵權可能性，而須負侵權行為之賠償責任。

專利權人依照第287條(b)項(5)款所發的書面通知所記載的資訊，應該具體指明方法專利之方法，以及專利權人合理的相信認為該方法專利被用於製造產品的原因，這些資訊是用來支持專利權人認為確有侵權的依據。

第287條(b)項(5)款之所以規定專利權人須以書面通知的目的，是為了提供被指控的侵權人有足夠的資訊，用以決定是否要繼續侵權行為或者尋求新的產品，以避免侵

¹⁷⁸ 35 U.S.C. § 287(b)(5).

條文內容如下：

§ 287(b)(5)

(A) For purposes of this subsection, notice of infringement means actual knowledge, or receipt by a person of a written notification, or a combination thereof, of information sufficient to persuade a reasonable person that it is likely that a product was made by a process patented in the United States.

(B) A written notification from the patent holder charging a person with infringement shall specify the patented process alleged to have been used and the reasons for a good faith belief that such process was used. The patent holder shall include in the notification such information as is reasonably necessary to explain fairly the patent holder's belief, except that the patent holder is not required to disclose any trade secret information.

(C) A person who receives a written notification described in subparagraph (B) or a written response to a request for disclosure described in paragraph (4) shall be deemed to have notice of infringement with respect to any patent referred to in such written notification or response unless that person, absent mitigating circumstances--

(i) promptly transmits the written notification or response to the manufacturer or, if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product purchased or to be purchased by that person; and

(ii) receives a written statement from the manufacturer or supplier which on its face sets forth a well grounded factual basis for a belief that the identified patents are not infringed.

(D) For purposes of this subsection, a person who obtains a product made by a process patented in the United States in a quantity which is abnormally large in relation to the volume of business of such person or an efficient inventory level shall be rebuttably presumed to have actual knowledge that the product was made by such patented process.

權行為的繼續。同樣的，侵權通知所揭露事項對於專利權人在決定是否要提起專利侵權訴訟也是有幫助，因為唯有相當的理由，否則輕易發動專利訴訟對於專利權人並不見得有利。

第287條(b)項(5)款同時要求侵權通知應說明第295條的「實質相似性」(substantial likelihood)。例如，當專利權人滿足第287條(b)項(5)款有關侵權通知的有關要求時，可以表示專利權人有提起專利訴訟的可能性。同樣的，在提起專利訴訟前專利權人如能證明第295條所指的實質相似性—方法專利製成品與涉及侵害之產品間相當近似時，也能某種程度的嚇阻侵權人。¹⁷⁹

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

第一款、第287條(a)項所規定的侵權通知

第287條(a)項要求專利權人如欲獲得專利侵權的損害賠償，必須實施下列的行為：(1) 推定通知 (constructive notice)：在專利產品上標示專利號碼，或(2) 實際通知 (actual notice)：實際的通知潛在的專利侵權人。換言之，專利權人如果未依第287條(a)項的要求在產品上標示專利證號，則此時只能利用實際通知的方式通知侵權人，且僅能於通知後，開始計算損害賠償。因此在第287條(a)項規定下，如專利權人未標示專利證號，既使侵權人知悉其行為有可能侵權，但在收到專利權人的實際通知前，都不能視為其已知悉。

除此之外，實際通知內必須包含具體指控的原因，及必須特別指出被控侵權產品。例如專利權人所寄發的實際通知內如此寫到：「我們認為你的產品（產品名稱，商品編號），侵害某某專利（專利號）。據此，我們要求你立刻停止與禁止任何未經授權的生產行為。」

依據第287條(a)項的規定，如果專利權人未在產品上標示專利證號，又未以實際通知的方式通知侵權人，則當專利權人提起專利侵權訴訟時，也視為通知的一種型態。

第二款、第287條(b)項(5)款(A)目所規定的知悉侵權：

第287條(b)項(5)款(A)目所規定的知悉侵權與第287條(a)項所規定的侵權通知不同，依據第287條(b)項(5)款(A)目規定並未特別要求專利權人需為任何的作為，僅規定「知悉侵權意指侵權人確實知悉，或接獲書面通知，或兩者之組合，由所獲得之訊息足夠說服一個理性的人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者」。由條文結構可知，立法者並未要求專利權人需為一定之行為，僅需被告有足夠的認知程度即可，即使專利權人未為實際的通知。

¹⁷⁹ Cody, *supra* note 164.

第三款、第 287 條(a)項與第 287 條 (b) 項 (5) 款(A)目之比較

在第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目要求侵權人知悉侵權的程度要多過第 287 條(a)項下的規定。例如，第 287 條(a)項規定如專利權人提起專利侵權訴訟，也視為實際通知的一種，同樣的情形在第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目的規定下則無法滿足。因此，一個侵權訴訟的主張，如未具體說明的侵權的原因，同樣無法達到第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目所要求的「由所獲得的訊息足夠使一個理性的人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者」。

第 287 條 (b) 項 (5) 款(A)目所規定的知悉侵權的要求，較之於第 287 條(a)項的侵權通知，更不受字面意義的限制。在第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目規定下的知悉侵權更為容易被滿足，因為不論是被告確實知悉或收到書面通知，或兩者之組合，都視為被告知悉侵權 (knowledge of infringement)。反之，在第 287 條(a)項下，被告是否知悉並不重要，因為第 287 條(a)項僅重視專利權人是否有做通知的行為 (包含前述的「推定通知」或「實際通知」)，而不討論被告是否知悉侵權。

在第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目下的知悉侵權要求，專利權人必須證明被告充分知悉某專利及被控侵權產品是運用該專利所生產。如果，僅只是單純的提起專利侵權訴訟，但是未提供充分的資訊使被告了解，此種方式並無法達到第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目所要求的知悉侵權程度，因為第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目下的侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。但是，在 287 條(a)項所規定的通知要求，只須單純的提出訴訟並宣稱專利受侵害，就已滿足通知的要件。

綜上所述，第 287 條(a)項與第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目最大的不同處在於，第 287 條(a)項強調的是專利權人的通知行為，相反的第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目所重視的是侵權人的知悉程度。會有如此不同，主要是因為第 287 條(a)項希望保護無知的侵權人，同時鼓勵專利權人在產品上標示專利證號，或用實際通知的方式通知侵權人，如此可使無知的侵權人知道專利權的存在，並進而決定是否要繼續從事侵權行為。

另一方面，第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目希望保護的是方法專利權人，縱使專利權人未為通知，只要侵權人確實知悉侵權，也就足夠構成侵權的原因。與第 287 條(a)項比較，之所以會有不同的立法 (指第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目有規定侵權人確實知悉侵權，就算是知悉侵權，而在第 287 條(a)項並無相同之規定)，是因為相較於專利權人而言，侵權人更可輕易地從製造商處獲知生產產品的方法，然而此種方法多半製造商會將其當作是商業機密般來保護，因而方法專利權人絕不可能像侵權人般可輕易得從製造商處取得此生產方法。

國會也知道專利權人在展開證據開示程序前 (discovery procedure)，方法專利權人是無從知悉產品的生產方法，因此允許原告僅須證明侵權產品有「實質相似性」 (substantial likelihood) 是利用其方法專利所製成，即可提出專利訴訟。

但是為了防止第 287 條(b)項 (5) 款 (A) 目被濫用，則要求專利權人提出相較於第

287條(a)項而言，更為大量的證據以證明被告確實知悉侵權。¹⁸⁰

第五節、美國專利法第 295 條 — 推定條款

本條將原應由專利權人所負的舉證責任轉給被控侵權人來負擔，若法院發現：(1) 涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在相當程度之近似性，及 (2) 原告業已盡其合理之努力以發現方法專利之方法確實被用來製造侵權產品，但是仍無法完全確定時，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作。

1998 年美國專利法第 295 條內容如下：

「依美國所核發之方法專利製作完成之產品，於進口、為販賣之要約、銷售或使用該產品，而主張方法專利受侵害之訴訟中，若法院發現—

- (1) 該涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在實質相似性，及
- (2) 原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，惟仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作，而舉證此產品並非由該專利方法所製作之責任，應由主張該產品並非由此方法專利所製成之一方證明之。」¹⁸¹

之所以法條會以推定的方式來決定產品是否是由該專利方法所製作，主要是考量到實際的情況，由於專利權人依照美國的民事訴訟程序規定對海外的製造商進行「證據開示程序」(discovery)，但是往往無法取得足資證明侵權的證據。為克服此種實際上的問題，因此法條規定允許專利權人可經由證明被控產品與方法專利製品間有實質相似性，且專利權人已盡其合理努力但因被告的阻撓而其無法發現更多的侵權證據時，此時將推定其所主張的侵權訴訟是有相當程度的法律上依據。

條文中的「實質相似性」(substantial likelihood) 之定義，並未明文規定在法條中，但是在參院報告中曾陳述到「雖然專利權人在實質相似性下所需負的舉證責任，無須像能成功的證明該被控產品確實是利用方法專利製成應提出充分且有說服力的證據那般，但也絕非是僅需提出有一點點的證據即可主張有實質相似性。」

參院報告之所以如此主張是因為被控侵權人較之於專利權人有更好的立場去確定被控侵權產品是否是利用方法專利所製造而成。一旦專利權人藉由「實質相似性」來證明他的主張是有相當程度的法律上依據時，此時就必須由被控侵權人來舉出反證以證明被控產品並非利用方法專利所製成，因為被告較之於專利權人而言，有更多的機會可獲知被控侵權產品的實際生產方法，例如，可詢問製造商該產品之製造方法是否與專利權

¹⁸⁰ Cody, *supra* note 164.

¹⁸¹ 35 U.S.C. § 295.

條文內容如下：

§ 295

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds--

- (1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and
- (2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine, the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

人之專利方法相同，因此將舉證責任轉嫁給被告負擔是較為公平的方式。¹⁸²

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

美國專利法第 287 條(b)項 (5) 款 (B) 目及第 295 條均承認專利權人在證明其所擁有的方法專利是否被侵權，確實有其舉證上的困難，因為被控侵權產品在生產時到底是使用何種方法，並非事後可輕易的被觸及、被看到或者被測試出來，然而此種法律上所承認的困難，並不表示原告或代表原告的律師，在提起專利侵權訴訟前，就無須努力的調查以證明有侵權行為產生。無論是原告或者代理原告之律師應該於法律所容許的範圍內，在提出訴訟前竭盡可能的利用其可得的資源，找出足以證明其方法專利被利用於生產被控產品的證據或訊息。

第一項、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(b)項(3)款一條文內容

依據美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(b)項(3)款規定：「在起訴狀、書面請求、或其他文件提出於法院前，律師或未被代理之一方，經合理的詢問後，以其所獲知之消息及其確信，需努力證明：

(1) […] (略)

(2) […] (略)

(3) 其所控訴之理由及其他事實上之論點是有證據支持，或經合理的調查後，可具體的證明其控訴或論點，應該有證據之支持；¹⁸³

第二項、美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條有關案例介紹

以下的案例充分說明原告或者代理律師應該在法律所容許的範圍內，在提出訴訟前，應竭盡可能的利用其可得的資源，找出足以證明其方法專利被利用於生產被控產品的證據或訊息，否則將違反美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條之訴前調查義務，而受到制裁。

¹⁸² Cody, *supra* note 164.

¹⁸³ FRCP Rule 11 (b)(3).

條文內容如下：

Rule 11. Signing of Pleadings, Motions, and Other Papers; Representations to Court; Sanctions

(b) Representations to Court. By presenting to the court (whether by signing, filing, submitting, or later advocating) a pleading, written motion, or other paper, an attorney or unrepresented party is certifying that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances,--

(1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass or to cause unnecessary delay or needless increase in the cost of litigation;

(2) the claims, defenses, and other legal contentions therein are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for the extension, modification, or reversal of existing law or the establishment of new law;

(3) the allegations and other factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, are likely to have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and

第一款、Judin v. United States¹⁸⁴

在本案中，原告Judin 控告 HP 所生產之光學掃描機 (optical scanners) 侵犯其方法專利，該專利包含一個產生光學影像的方法。另一被告是美國郵政局 (the United States Post Office) 所使用的掃描機就是由 HP 所製造。

在提出專利訴訟前，原告Judin僅針對美國郵政局所使用的被控產品在郵政局檢視，Judin從未向郵政局或製造商HP要求提供該產品之樣品，也未曾嘗試從任何管道去獲得一個。而原告的律師同樣的也未曾從事任何調查，僅只是如同原告般在郵政局檢視被控產品。

原告提出侵權告訴後，HP 依據美國聯邦民事訴訟程序規則第11條之規定，請求法院針對原告及其律師，因未依照該法之規定於提出告訴前應盡其努力調查侵權證據，應給予制裁 (sanctions)。地方法院認為原告及其律師確實未從事還原工程 (reverse engineering)，或尋求同意以檢查任何被控產品，或要求HP提供任何的技術規格說明。然而，法院拒絕對原告及其律師處以懲罰。

HP不服，提起上訴。聯邦巡迴區上訴法院撤銷地方法院的判決，發回重審，其理由如下：原告Judin及其律師在提出侵權訴訟前，未從事法律分析，也未為事實上的分析。Judin 解釋他之所以未從事上訴調查步驟，是因為所指控的掃描器具並無法很快獲得，由於該器材正被美國郵政局所使用。

聯邦巡迴區上訴法院認為其解釋，不僅無說服力，且未經充分調查就提起訴訟，是不適當的行為，法院在理由書中說到：在提出訴訟前，原告Judin或其律師皆未從事合理的努力去查明被控產品是否有「字義侵權」(literal infringement) 或「均等論侵權」(equivalent doctrine infringement)，而落入原告專利請求項範圍內。原告Judin針對為何未自郵政局或製造商處取得被控侵權產品或未曾意圖取得被控侵權產品，以作為分析是否被控產品與專利範圍相同的理由也不適當。在此種情況下，毫無疑問的，原告Judin未滿足美國民事訴訟程序規則第11條所要求之「原告應盡之義務」¹⁸⁵。

第二款、View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm.¹⁸⁶

原告View Engineering 提起確認之訴(declaratory judgment action)，請求法院針對被告Robotic 指稱原告 View Engineering 侵害專利，裁定並未侵權。被告Robotic 對原告 View Engineering 提起專利侵權反訴 (counterclaim)，指控原告侵害被告的數個專利。

原告 View Engineering 向法院提起即決裁判 (summary judgement) 之請求；同時要求法院針對被告所提之反訴，由於未依照民事訴訟程序規則第11條之規定，於提出告訴前盡其努力調查侵權證據，因此請求制裁 (sanctions) 被告之不作為。

¹⁸⁴ Judin v. United States, 110 F.3d 780 (Fed. Cir. 1997).

¹⁸⁵ Cody, *supra* note 164.

¹⁸⁶ View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm, 208 F.3d 981 (Fed. Cir. 2000).

地方法院就原告View Engineering所請求的即決裁判部分，判定認定原告View Engineering並未侵害專利權；就被告Robotic違反民事訴訟程序規則第11條規定部分，未盡訴前調查之義務，因此判決被告應受制裁。

被告就違反第11部分不服，提起上訴，上訴法院於審理後仍維持原判。上訴法院強調被告律師既未從事適當的法律分析（如，專利權請求項解釋 claim construction）、也未從事實上的分析（例如，對原告進行證據開示程序discovery，或針對原告的機器作還原工程，或請專家證人作侵權鑑定該機器是否有使用專利方法）。被告所提出反訴的根據，僅只是被告相信原告的機器可能侵其專利，甚至被告根本未曾檢查過原告的機器。

上訴法院總結其對本案的結論：被告在提出專利侵權反訴前，依據美國民事訴訟程序規則第11條，應該解釋成要求律師事務所應分析被指控的侵權產品是否落入被侵權方法專利的專利範圍中（專利侵權分析），然後依據合理的發現，認為被控產品至少侵害方法專利其中一獨立項範圍。在決定專利權人是否有盡到美國民事訴訟程序規則第11條所要求的「訴前調查義務」，專利侵權分析扮演了一個十分重要的腳色。

由於被告律師未從事適當的法律調查（legal inquiry），也未從事實調查（factual inquiry），因此上訴法院肯認地方法院的判決，也就是被告Robotic違反民事訴訟程序規則第11條規定，未盡訴前調查之義務，因此判決被告應受制裁。¹⁸⁷

第三款、Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed Inc.¹⁸⁸

Syntex (U.S.A.)和 Hoffmann-LaRoche ("Roche")分別是醫藥方法專利（the drug ticlopidine hydrochloride）的專利權人與被授權人，共同對 Invamed and Torpharm提出專利侵權訴訟。原告 Roche 在提起訴訟前向被告提供了專利權人Syntex的專利資料，同時要求Torpharm提供其生產過程的詳細資料，以便原告決定其製程是否有侵害Syntex的專利。Torpharm拒絕了原告的請求，理由是因為該製程受到保密合約的保護，因此不得對外揭露，但是提供了一個產品樣本給原告。

原告Roche針對該產品樣本作檢查，但是從該樣本中無法弄清楚生產的方法，也無法決定該產品是否侵害Syntex的方法專利。由於原告所能取得的資料是如此有限，因此Roche決定提起訴訟，提起訴訟的部分原因是希望藉由專利訴訟中的證據開示程序（the discovery process），以取得更多的侵權資訊。

原告求助於司法程序中的證據開示程序，期望藉以獲得合理的證據，以資證明原告的主張並使法院相信被告至少侵害Syntex專利中的一項獨立項。

原告與被告後來達成協議，只要在雙方簽訂保密合約後，被告准許原告進行生產過程的檢查，同時原告答應被告如過檢查的結果是沒有侵權的話，原告將撤回其訴。

在簽訂了保密合約後，Torpharm提供了生產過程的所有詳細資料給原告。經分析後，原告做出被告並未侵權的決定，同時依據先前協議內容，原告撤回其訴。

¹⁸⁷ Cody, *supra* note 164.

¹⁸⁸ Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed Inc., 213 F.3d 1359 (Fed. Cir. May 2000).

在原告撤回其訴後，被告請求法院針對原告未為訴前調查義務就提出侵權訴訟，違反民事訴訟程序規則第11條的規定，請求對原告判決處以制裁。地方法院駁回了被告此項的請求，理由是「雖然原告所進行的訴前調查並不完整，因為依據原告所進行的訴前調查結果顯示，既無法證明被告有侵權，但是也無法證明被告無侵權。雖然原告可以假設被告無侵權，但是他們選擇提起訴訟並進行證據開示程序，如此的做法並不會使他們遭受違反第11條的制裁」。

聯邦上訴法院也同意地方法院的判決，並指出「很難想像原告還可做什麼來取得被告生產的方法，除了提出訴訟一途外」。法院同時指出當原告一開始時要求被告提出詳細資料時，被告就藉口不提供其生產方法的詳細資料，以拖延訴訟的進行。因此原告確實是有嘗試進行訴前調查活動，只是被被告嚴厲的拒絕了。因此原告提起專利侵權訴訟並無違反民事訴訟程序規則第11條的規定，因此上訴法院駁回被告請求制裁原告的主張。¹⁸⁹

第四款、由案例所建立的「訴前調查」標準

儘管對於如何才會被視為合理的訴前調查程序，並沒清楚的規定，但是經由案例的不斷產生，「合理的訴前調查程序」的輪廓也漸漸清晰，也就是「原告可得的資料量」與「原告在訴前實際所獲得的資料量」相比較。在 *Roche Inc. v. Invamed Inc.* 一案中，法院並沒有因為原告未獲得完整的侵權證據，而要求原告不得提出訴訟，只要原告已採取合理的方法嘗試去獲得那些對他們可得的資料即可。也就是，原告所進行的訴前調查結果，到最後仍無法獲得足夠的證據以證明被告是有侵權或無侵權，此時如果原告選擇提起專利侵權訴訟，藉以利用證據開示程序來發現被告侵權事實時，此時法院不會因為其提起訴訟而使得原告受有制裁。

被告尋求法院以美國民事訴訟程序規則第 11 條的規定對原告處以制裁，必須原告是在有機會可進行訴前調查的情況下，卻未進行或僅進行一部的調查活動，此時原告才違反美國民事訴訟程序規則第 11 條規定，而受有制裁。否則，如果原告已盡其所有的方法仍無法獲得足夠的證據時，此時原告如提起訴訟，是被允許的，如對原告施以制裁，則是不適當的。¹⁹⁰

第三項、建議

以下的建議可用來檢驗是否滿足民事訴訟法第11條所規定的訴前調查，以避免被制裁。同時，以下的建議也可以特別用檢視是否滿足美國專利法第287條（b）項（5）款知悉侵權條款及美國專利法第295條推定條款的要求。

¹⁸⁹ Cody, *supra* note 164.

¹⁹⁰ Cody, *supra* note 164.

第一款、專利權請求項範圍的解釋

決定提起方法專利侵權訴訟時，專利權人應先比較被控侵權產品是否落入專利權請求項範圍內。美國最高法院與聯邦巡迴區上訴法院曾在許多案例中指出（例如，在 *View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm* 案中¹⁹¹ 及 *Judin v. United States* 一案中¹⁹²），專利侵權分析有兩個步驟：第一、專利權請求項範圍應該被適當的解釋與定義出來；第二、在以之比較被控產品是否有字義侵權或均等論侵權。

然而，「訴前調查」是屬於第二個步驟的內容，也就必須先發現被指控侵權產品的製造方法，然後才有可能與方法專利之比較。因此對於原告而言，只要原告盡其合理的努力以取得被控產品的製造方法，即使到最後仍無法取得，也滿足訴前調查的要求。因此，只要原告有努力去取得被控產品的製造方法，就可表徵原告提起專利侵權訴訟是出於善意，則不會違反民事訴訟程序規則第 11 條之規定，而受到制裁。反之，如果原告未做到此種程度的訴前調查，則將會被認定未盡訴前調查的義務，而有違反民事訴訟程序規則第 11 條規定的可能。

雖然訴前調查較為著重於發現被控產品的製造方法，但是事實上，原告在提起專利訴訟前，如能先針對專利權請求項範圍作適當的解釋以確定專利可能涵蓋之範圍，將有助於確認其專利權的寬窄，同時對於後續將進行的訴前調查與專利侵權分析都將有很大的助益。



第二款、還原工程與測試

所謂的「還原工程」(reverse engineering)，是指在被控產品樣本上利用還原工程的分析方法，以分析該產品可能的製造方法或其製程。利用還原工程所得出製程或製造方法，多半可用於化學或物理製品，例如，晶圓可利用還原工程（晶圓切割）來檢視其可能製程。產品樣本可被用來做測試或「還原工程」，而這個利用還原工程所推出的產品生產方法提供了被控產品是否侵害方法專利最重要的指標。

應注意的是，並不是每次利用還原工程就可分析出被控產品的生產方法，但是如果應該利用而未利用還原工程，以求得被控產品生產方法的話，則可能會導致違反「訴前調查」的義務，而受制裁。

在 *Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd.* 一案中¹⁹³，由於原告未針對被告的液晶螢幕的零件進行還原工程，也就是原告未盡合理的調查程序以決定被控產品是否侵害其方法專利，因此法院認為原告所提起的訴狀未說明原告認為侵權的事實，因此違反民事訴訟程序規則第 11 條的規定，裁定原告應受美金一百四十萬的制裁。

第三款、外部專家

¹⁹¹ *View Engineering, Inc.*, 208 F.3d at 981.

¹⁹² *Judin v. United States*, 110 F.3d 780 (Fed. Cir. 1997).

¹⁹³ *Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd.*, 141 F.R.D. 281, 286 (C.D. Cal 1991).

獨立於原告的外部專家所出具的專家意見或調查報告，可增加原告訴前調查報告的可信度，更可免於在前述 Judin 及 View Engineering 兩案中，因為律師所提供的分析報告未盡詳實，而致使原告受到制裁或使其訴獲致不利的判決。如原告在提出訴訟時能提供多種來源的調查報告，將可使原告的主張證據更為充分有力，也可免於違反美國民事訴訟程序規則第 11 條的規定，而受到制裁。

由於外部專家是獨立於原告與律師之外，因此其意見將更具公信力，原告可請外部專家進行還原工程或解釋其所得到的測試果，外部專家甚至可對還原工程所得的結果作出保證。

第四款、檢視印刷品或其他文宣品

針對潛在可能侵權的資訊，通常可從公開的來源取得。例如，許多公司會將新產品的規格或新的生產方法公告在專業期刊、市場期刊或在公司的網站或文宣品上。藉由這些資訊，原告也可以之作為訴前調查的資料。

第五款、專利文件

有些潛在侵權人會試圖將侵權產品或生產方法申請專利保護。因此，原告在進行訴前調查時，不應忘記針對被控侵權人的專利文件做調查，有時可藉由專利文件內容知悉被控產品的製程方法。



第六款、向政府提出之文件

有時被控侵權人需要向政府提供文件或資料以獲得政府的許可或補助。例如，有關環保或有害物質的管理規定，要求產品必須符合規定始可上市，原告為取得政府的許可，必須說明其產品的方法或相關資料。此等政府文件也是原告於提出專利侵權訴訟前應蒐集的資料之一。

第七款、法院記錄

有時有一些先前的訴訟文件中提及與被控侵權產品的生產方法有關資料。

第八款、雇用記錄

原告可以針對被控侵權人的雇用記錄調查。例如，被控侵權人從原告公司挖角其重要的工程師或專利方法的發明人，此種挖角行為都是被告可能侵權的表徵，取得被告的雇用記錄，可說明被告想利用這些雇員的 know how 以快速的將原告之專利方法用於生產之上。

第九款、工廠參觀

此種機會雖然不多，但是工廠參觀卻是獲知被告製造方法的好機會，原告可藉參觀過程或與被告員工交談中取得一手資料，用以決定侵權的可能性。

第十款、展覽會

展覽會也是取得被控侵權產品製造過程的好機會，在展覽會上原告可利用機會詢問製造商產品的製造過程，通常在展覽會上，被控侵權人或其員工為促銷產品因此戒心較小，此場合是取得侵權資訊的好時機。

第十一款、顧客

與目前的客戶，由其是與剛剛喪失交易關係的顧客討論，可知悉哪一家公司在銷售相同或類似的產品，而這些產品很有可能是侵權產品。當競爭對手的產品價格突然下降，或其產品的品質或功能突然提升時，也有可能是侵權的表徵。那些剛剛喪失交易關係的顧客可能願意對你告知潛在的侵權人或侵權產品所使用的方法。

第十二款、供應商

如果原告的供應商所提供的零件，僅能被使用於原告方法專利製成品上，如果另一家公司大量從原告的供應商處購買相同零件，此時就可以合理的懷疑該公司正在進行侵權產品的生產。

又如競爭對手突然改變購買原告平常所購買的原物料或零件，也可能意味著生產方法的改變。

第十三款、價格降低

參院報告指出，如果競爭對手的產品價格突然降低到與方法專利製成品的價額相當或更低，卻沒有合理的理由，此種現象表徵侵權的可能性增加。

第十四款、在缺乏可資證明的證據時的替代方案

在缺乏可資證明的證據時，可建立「實質相似性」(substantial likelihood)，專利權人可以利用證明其專利方法是目前唯一已知的方法或商業上可利用的方法來生產該產品。此處如能取得外部專家(例如，專家證人)在技術上或商業上的證詞，將是十分重要的。

第十五款、直接對被控侵權人進行調查

對潛在的侵權人直接進行調查，可以顯示原告有從事訴前調查的善意¹⁹⁴。此種調查也提供潛在被告有回應任何指控侵權的機會，如此將使得被告未來抗辯原告未為訴前調查的機會減少。

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

一旦合理的訴前調查程序一經展開，接著專利權人的律師就應該考慮美國專利法第 287 條(b)項 (5) 款 (B) 目的要求。如果專利權人及其律師已獲得的法律及事實上的證據「足以說服一個理性之人相信該產品是利用美國方法專利所製成」，那麼專利權人的律師就應該有相當的信心相信其提出訴狀的行為，應該就滿足美國民事訴訟程序規則第 11 條的規定。

雖然滿足美國專利法第 287 條(b)項 (5) 款 (B) 目的要求，並不表示一定滿足美國民事訴訟程序規則第 11 條的要求，但是至少是表徵某種程度的符合第 11 條所規定的訴前調查要求。也就是說，如果專利權人的律師無法滿足美國專利法第 287 條(b)項 (5) 款 (B) 目的規定，那麼此時他必須考量欠缺的資訊是否可透過訴前調查程序取得，如果盡其努力也無法合理的從訴前調查程序中獲得，則縱使欠缺此種資訊下，仍提出專利侵權訴訟，此時並不會構成違反美國民事訴訟程序規則第 11 條之訴前調查義務。¹⁹⁵

第七節、小結

本章首先述及美國專利法第 101 條，該條揭櫫「方法」亦為可專利之類型之一，為發明專利，受美國專利法之保護。

第 154 條規定專利權內容與期間，依該條規定專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、販賣該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製成之產品。專利權期間原則上自發證日開始，截止於該專利之說明書向美國政府提出申請之日起二十年。

除前章對第 271 條(g)項 (1) 款、(2) 款法定例外免責條款已有詳盡介紹外，本章另就第 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」做一介紹與釐清。依第 271 條(g)項規定，原則上零售商與非商業性使用者無須負賠償責任，

¹⁹⁴ Hoffmann-LaRoche, Inc., 213 F.3d at 1359.

¹⁹⁵ Cody, *supra* note 164.

唯有當專利權人無法從他處獲得充分補償時，此時即便是零售商或非商業性使用之使用人，例外的也須負賠償責任。

第 287 條規定損害及其他賠償之限制—標示及通知，專利權人應於產品上標示專利證號；如因產品之性質不能標示前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知之後的續行侵害部分得請求損害賠償。同時本條規定，侵害訴訟之提起，視為侵害通知。

第 295 條是有關推定條款之規定，當法院發現被控侵權產品與方法專利所製造之產品間存在實質相似性時，及原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，但仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作，此時應由被告舉證證明其產品非利用原告之專利方法所製造。

美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條要求原告於提起專利侵權訴訟前應從事訴前調查義務，其調查證據需獲致法律上與事實上之證據支持，證明被告確有侵權之可能；或原告以盡其合理的可能，仍無法於訴訟前獲致可支持之證據時，此時原告提起訴訟才不會招致制裁。

在相關案例中，法院的見解大同小異：

在 *Judin v. United States* 一案中，法院認為原告在提起專利侵權訴訟前，因針對被控產品從事法律上分析與事實上分析，否則就算原告未盡到訴前調查義務；

在 *View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm* 一案中，法院認為在決定專利權人是否有盡到美國民事訴訟程序規則第 11 條所要求的「訴前調查義務」，專利侵權分析扮演了一個十分重要的腳色。

在 *Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed Inc.* 一案中，雖然原告所進行的訴前調查並不完整，但是提起專利訴訟卻是合理的。因為依據原告所進行的訴前調查結果顯示，既無法證明被告有侵權，但是也無法證明被告無侵權。雖然原告可以假設被告無侵權，但是他們選擇提起訴訟並進行證據開示程序，如此的做法並不會使他們遭受違反第 11 條的制裁。

美國專利法有關方法專利的條文，以美國專利法第 271 條(g)項為核心，但是尚有其他條文散見於專利法中，甚至民事訴訟程序規則規定，也影響到專利侵權訴訟之進行與結果。因此於研究美國方法專利制度時，須就所有相關條文整體觀察，方得一窺方法專利制度之全貌。

第陸章、美國專利法上之侵權行為類型

本章在討論美國專利法上的侵權行為類型，美國專利法上有關「專利侵權行為態樣」規定，主要是規定在美國專利法第271條(a)項、(b)項、(c)項、及(g)項。依據該法條內容，專利侵權行為可大分為「直接侵權行為」、「間接侵權行為」兩大類，而間接侵權行為又可細分為「輔助侵權」、「誘導侵權」兩種。

在方法專利的侵權案件上，應如何區分直接侵權行為與間接侵權行為，是本章的重點，因此先介紹何種行為屬於直接侵權行為，何種侵權行為屬於間接侵權行為，以及兩者間的差異。

本章共分五節，第一節至第三節在討論專利法上的侵權行為類型，第四節則論述美國專利法第271條(g)項下之方法專利侵權行為類型的區分。第五節是本章的小結。

第一節、美國專利法上的侵權行為類型

美國專利法第271條(a)項、(b)項、(c)項規定專利侵權行為類型如下：

「(a)除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或銷售已獲准專利之發明，或將該已獲准專利之發明由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。

(b)積極誘導他人侵害專利權者，應負侵權責任。

(c)為販賣之要約或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別改裝乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負輔助侵權者之責任。」¹⁹⁶

依上述條文內容可知，美國專利侵權行為態樣可分兩大類：

(1)、第271條(a)項-直接侵權，

¹⁹⁶ 35 U.S.C. § 271(a),(b),(c).

條文內容如下：

§ 271. Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(2)、第271條(b)項、(c)項-間接侵權。

而間接侵權又可分：

(1) 誘導侵權 (inducement infringement)。

(2) 輔助侵權 (contributory infringement)。

關於誘導侵權與輔助侵權於法條上的定義如下：

誘導侵權：美國專利法第271條 (b) 項規定：「積極誘導 (actively induce) 他人侵害專利者，應負侵權責任。」

輔助侵權：美國專利法第271條 (c) 項規定：「為販賣之要約或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別改裝乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負輔助侵權者之責任。」

由上述條文內容可知，誘導侵權或輔助侵權之侵權行為人，並未直接侵害專利權，本質上係「為他人」之直接侵權行為所負之第二線責任，因此間接侵權行責任之前提要件係該「他人」業已構成專利之直接侵權責任，始有間接侵權責任成立之可能。¹⁹⁷

第二節、直接侵權 (direct infringement)

有關於直接侵權的基本要件，在美國專利法第 271 條(a)項有規定：「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或銷售已獲准專利之發明，或將該已獲准專利之發明由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。」

依照上述條文規定，直接侵權須符合下列成五個要件：(1) 專利法上的發明 (2) 在專利期間中 (3) 於美國境內 (4) 未經授權 (5) 製造、使用、為販賣之要約、銷售或進口到美國。

第一項、直接侵權不論侵權行為人的主觀認識

首先討論的是，在直接侵權的案件中，侵權人是否能以無故意或過失做為抗辯，以免除侵權責任？事實上，在經過判例確定，結論是否定的。亦即，縱使侵權人主觀上沒有侵害的認識，仍無法阻卻侵權責任。

其次須討論的是，行為人為避免侵權而做「專利迴避設計」，是否應視為有侵權的故意？在 *Graver Tank Co. v. Linde Air Prod. Co.* 一案中¹⁹⁸，最高法院在其判決中指出：「為了迴避專利侵害而做的變更設計，並不論究受害者之主觀目的意識，而僅以迴避的結果做為認定是否有侵害的依據。」

其實上述兩個問題關鍵都是在於：「在直接侵權案件中，侵權者之侵權認識是否應成為侵權判斷的要件之一」？如果採肯定見解，則侵權人在無故意或過失的情形下，將不成立侵權行為；反之，在迴避設計的情形下，侵權人存在有主觀的認識（侵害的認

¹⁹⁷ 范曉玲，淺釋美國專利法上的輔助侵害與默示授權，萬國法律雜誌 130 期，available at <http://www.taiwanlaw.com/f.php?no=130&id=2> (last visited Dec. 13, 2004)。

¹⁹⁸ *Graver Tank Co. v. Linde Air Prod. Co.*, 339 U.S. 605(S. Ct. 1950).

識、專利存在之知悉)，則成立侵權行為。

如採肯定說的見解，將造成下列的問題：(1) 專利權人須證明侵權行為人有故意或過失，若無法舉證，則無法獲得賠償(2) 侵權行為人可利用無故意或過失為藉口，免除侵權責任(3) 迴避設計是專利公開制度下的自然產物，針對已公開的發明加以變更，產出不侵害專利權的產品，應與專利制度相符。

依照上述理由觀之，將主觀的認識做為侵權之判斷要素之一並不妥當，因此於判斷直接侵權案件時，行為人主觀的侵害認識不應被列入考慮，而美國判例也採此一見解¹⁹⁹。

第二項、直接侵權行為態樣

若將專利法上之直接侵權行為態樣區分，可分為下列五種：

- (1) 生產
- (2) 使用
- (3) 為販賣之要約
- (4) 銷售
- (5) 進口到美國

上述五種行為態樣之任一種，皆可單獨成為直接侵權行為。

在 *Bloomer v. Gilpin* 一案中²⁰⁰，上訴法院指出「雖然生產機器只有一台，而且並未使用、販賣，倘若該機器被包含在專利範圍內，縱使尚未用於生產，由於該機器本身就屬侵權產品，因此侵害仍將成立」。此一原則，也可應用於其他的侵權行為類型，如「使用」、「為販賣之要約」及「銷售」的行為態樣中。直接侵權行為人的侵權責任在實施侵權行為時就成立。

問題是，尚未到達具體實施階段，仍在準備實施之階段，是否構成侵權？在 *Fehr v. Activated Sludge* 的判例中²⁰¹，上訴法院對於實施準備階段，認為當明顯的證據可顯示，行為人的測試或其他活動，對專利權人的專利權有危害時，即可視為「有侵權之虞」(threaten infringement)而應被制止。相對於「有侵權之虞」的是「實際侵權」(actual infringement)。²⁰²

第三項、生產

生產行為可與使用、銷售、為販賣之要約等行為獨立，本身就可成為直接侵權行為之一。

生產是指利用物理手段製造出有體物而言，生產行為成為直接侵害，僅發生於物的發明。在方法專利中無生產問題，只有使用問題，因為方法專利是被使用。

生產專利物品的整套零件，是否構成侵權？在 *Deepsouth Packing Co. v. Laitram*

¹⁹⁹ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，第 71 頁，黃文儀發行，民國 83 年 2 月初版。

²⁰⁰ *Bloomer v. Gilpin*, 3 F. Cas. 726 (Cir. Ct. 1859).

²⁰¹ *Fehr v. Activated Sludge*, 84 F. 2d 948 (Cir. Ct. 1936).

²⁰² 同前揭註 199，第 71 頁。

Corp. 一案²⁰³，Deepsouth 公司，在美國製造了整套以他人專利發明有關之剝蝦殼機的零件，然後運往國外銷售。而這些零件可以很快的在一小時內組裝完成，從事生產行為。第五巡迴區上訴法院認為，雖然剝殼機上處於組合前的狀態，但是只需以很短的時間就可組合完成，因此可解釋其生產零件的行為，相當於生產專利物品的行為，而有直接侵害。

被告不服提出上訴，最高法院推翻了第五巡迴法院的判決，認為組合前無法動作的零件不等於專利物品之生產。聯邦最高法院認為「侵權物必須處於能夠動作的狀態，始有生產行為之可能。因此，零件在被組合成一整套前，處於不能動作之狀態，尚無法進行生產行為，因此無法成立侵權」的原則。²⁰⁴

第四項、使用

「使用」於專利法上可分為兩種類型：(1) 在物的發明中，使用該物；(2) 在方法發明中，使用該方法。

以下針對實際情形討論：

(1) 商展中的商品展示，是否為使用的型態之一？此問題於判例中並不清楚，但在 *Fehr v. Activated Sludge* 案例中²⁰⁵，法院指出當商展中所展示的產品，如果是為了在美國將營業計劃具體實現的情形下，此時展示商品才會被認為是使用行為²⁰⁶。

(2) 侵權品持有行為，依據傳統的見解，僅只單純的持有，並無使用或販賣情形，則不認為有侵害。但在 *Olsson v. USA* 案件後²⁰⁷，法院將使用的概念擴張，把「享有利益的持有」也解釋成為使用的態樣之一，例如，政府為戰備目的而持有曲射砲，但實際上未使用，由於單純的持有也會為政府帶來利益，因此構成侵權行為。²⁰⁸

(3) 至於為實驗或研究目的而使用他人的專利，則不構成侵權行為。要主張此種抗辯，必須其使用目的僅為實驗或研究目的，而無商業的意圖。²⁰⁹

第五項、為販賣之要約

在 1996 年後，為販賣之要約侵權產品，也屬直接侵權行為之一。

第六項、銷售

銷售行為本身就可構成侵權，僅販賣少量的侵權品，也會構成直接侵權行為。若從

²⁰³ *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (S. Ct. 1972).

²⁰⁴ 同前揭註 199，第 73 頁。

²⁰⁵ *Fehr v. Activated Sludge*, 84 F.2d 948 (C.A.7 1936).

²⁰⁶ 同前揭註 199，第 74 頁。

²⁰⁷ *Olsson v. USA*, 344 S.W.2d 171 (Tex.Civ.App. 1961).

²⁰⁸ 同前揭註 199，第 76 頁。

²⁰⁹ John Richards, *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, available at http://www.naukri.com/lls/seminars/seminar2002/john_r.htm#8.1 (last visited Dec. 14, 2004).

專利權人或被授權人處受讓專利物品後，使用、為販賣之要約或銷售受讓之產品，依據「權利耗盡原則」，並不構成侵權。²¹⁰

第七項、共同侵權行為 (joint infringement theories)

專利權給予專利權人的權利是積極的「排他權」(exclusive right)，對於物品專利的直接侵權必須有製造、使用、為販賣之要約行為或銷售等行為，且專利獨立項內的每一元件皆可讀到侵權產品上，或符合均等論之要求。

如侵權產品可被專利請求範圍內的請求項所有元件全部讀到，則屬直接侵權行為態樣，無論其為「字義侵權」(literal infringement)或為「均等論」(doctrine of equivalent)下的侵權態樣。

但是如果侵權行為是結合二個以上的侵權行為人共同的或接續行為所完成時，是否所有的接續行為作成人皆可當作直接侵權的行為人，而負全部的侵權行為責任？依照 *E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Monsanto* 所建立的判例法²¹¹，教唆人不能因指使第三人實施該專利中一或多個步驟以完成直接侵權行為，抗辯自己未為直接侵權行為，而主張免責，因此教唆人應負直接侵權行為責任。而受到其教唆之第三人雖無須負直接侵權責任，因為該第三人並未完成侵權行為之全部，然而該第三人有可能成為輔助侵權的侵權行為人²¹²。

當方法專利係由複數步驟所構成時，二個以上的當事人將步驟分割實施，結果是實施了所有步驟的情形，此等當事人是否應負侵權責任？以下依不同情形判斷：

(1) 當事人間沒有關聯性：

甲公司擁有以 abc 三個步驟為構成要件的方法專利，乙公司將利用 ab 步驟所得的半成品於市面上銷售，丙公司於購得半成品後再實施步驟 c，生產出與甲公司相同的產品。由於乙、丙兩家公司間沒有支配關係，應認為皆無侵權行為。

(2) 當事人間有關聯性：

承上例，如果乙公司係應丙公司的訂單而生產半成品並交貨，也就是乙公司是丙公司的供應商時，則認為是侵害行為。

(3) 一部分在海外實施：

同第一例，乙公司於外國實施步驟 ab，並將半成品輸入美國，在美國國內實施步驟 c，生產與甲公司相同的產品，科羅拉多法院否定了丙公司之侵害。²¹³

第三節、間接侵權

在 1871 年前，專利侵權案件中有關間接侵權行為，係借用一般司法的不法行為中

²¹⁰ 同前揭註 199，第 77 頁。

²¹¹ *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Monsanto*, 903 F.Supp. 680 (D. Del. 1995).

²¹² Jim Kwak, *Jim Kwak's Patent Outline* (September, 1997).

²¹³ 同前揭註 199，第 82 頁。

之共同不法行為 (joint tortfeasor) 的理論來處理。1871 年後，在 *Wallace v. Holmers* 案件後²¹⁴，才確立專利法自有的間接侵權的觀念。²¹⁵

以下略述 *Wallace* 案件內容，原告 *Wallace* 有煤氣燈專利，該專利是由要件 a (燃燒部) 與要件 b (煙囪部) 所構成。燃燒部除了實施本發明外無其他用途，煙囪部為一般物品。被告僅販賣燃燒部 a，原告主張被告侵權，而被告則抗辯原告發明係由 ab 所組成，被告僅販賣要件 a，不符合全要件原則，因此並無侵權。

判決認為，被告雖只販賣燃燒部 a，但因為該燃燒部 a 並無其他的用途，且購買者可自行取得煙囪部 b，將之組合而成原告之專利產品。因此，被告之行為與購買者之行為共同實施了專利發明，故應解釋為侵權行為。

由此案例所衍生之問題是，販賣有其他用途之零件 (如上述案例之煙囪部 b)，是否侵權？原則上是不侵權，因為該零件除專利產品外，尚有其他用途。另外，如果販賣者引起第三人為直接侵害之積極活動時 (例如，向購買者指導侵害專利方法)，依照美國專利法第 271 條(b)項規定，販賣者有誘導侵權行為責任。

在 1952 年時，美國專利法將間接侵害的觀念條文化，並將間接侵害區分成兩種類型，專利法第 271 條 (b) 項「誘導侵權」(inducement infringement) 及專利法第 271 條 (c) 項「輔助侵權」(contributory infringement)。

第一項、誘導侵權

美國專利法第 271 條(b)項內容：「積極地誘導侵害專利者，應負侵權人責任。」

由於第 271 條(b)項文字過於簡潔，因此範圍並不明確。通說認為「積極地誘導侵害專利者」應解釋為「故意的教唆或幫助他人，而產生專利侵害結果之行為」的意思。

此處尚需考量「故意」或「對侵害認識」的問題，專利法第 271 條(b)項是使用「induce」，而第 271 條(c)項則是使用「knowing」，因此兩者都包含行為者必須對於侵害有認識，此點不同於直接侵權行為並不要求行為人須有主觀認識。

如行為人對他人給予技術指導或宣傳而引起他人為專利侵權的行為，為典型的誘導行為，此為誘導侵權的一種；如以宣傳方式教導他人，也為誘導之典型。此種類型的侵權，多是誘導侵權人給予他人專利產品零件，使該他人生產專利品，或者給予材料讓他人實施專利方法的情形居多。在專利法 271 條(b)項規定下，零件或材料是否專門為了侵害專利而特別製造，並非侵權行為成立要件，因此如果僅為一般性商品，非為專門侵害專利之用，誘導侵權仍成立。這與第 271 條(c)項行為人販賣專為侵害專利製成品的零件不同。

如行為人藉由提供修理之服務，而使他人產生直接侵害的行為，也可認為是幫助，成立誘導侵權。

指示他人依照所訂之規格生產製品，然後購買，因而發生侵權者，應負誘導侵權責任。但是指示人如不知有專利之存在，則不成立間接侵權，因為間接侵權要求間接侵權

²¹⁴ *Wallace v. Holmers*, 29 F. Cas. 74, (Cir. Ct. 1871).

²¹⁵ 同前揭註 199，第 93 頁。

行為人必須有主觀上的認識，始該當侵權行為。

協助他人進行設計因而發生侵權，如對於侵害專利知悉，而仍參與設計者，應負侵權責任。²¹⁶

在 *Manville Sales Corporation v. Paramount Systems, Inc.* 一案中²¹⁷，聯邦巡迴區上訴法院在判決中說明被告需積極的鼓勵他人侵權，始足以成立第 271 條(b)項的誘導侵權。而本案被告的誘導行為足以引起他人侵權，同時誘導人必須知悉或可能知悉他人的專利權。據此，被指控的誘導人必須充分的知悉系爭專利，同時有特定的誘導故意從事誘導行為，始足當之。²¹⁸

在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.* 一案中²¹⁹，聯邦巡迴區上訴法院指出第 271 條(b)項誘導侵權的侵權人的「知悉或故意」的範圍，解釋上要比 271(c)輔助侵權的侵權人「明知」的範圍廣。因此在第 271 條(b)項下，只要侵權人確實有意要引起他人為直接的侵權行為，就能成立第 271 條(b)項的侵權行為責任。²²⁰

在 *Saes Getters S.P.A. v. Ergenics Inc.* 案例中²²¹，法院判決理由指出：如果被告只是銷售方法專利所需用到的原料，並不見得會造成侵權，但是如果同時指示或教導購買人依照方法專利的方法，將所購買的原料用來生產侵權產品時，則有可能構成誘導侵權。²²²

第二項、輔助侵權 (contributory infringement)

美國專利法第 271 條(c)項內容：「為販賣之要約或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別改裝乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負輔助侵權者之責任。」

於此整理第 271 條(c)項要件如下：

- (1) 為販賣之要約或銷售專利發明之零件或於專利發明中使用的材料或裝置。
- (2) 該零件為專利發明的重要部份。
- (3) 知悉該零件係為了實行專利侵害而特別製作。
- (4) 該零件非屬於可用於其他用途使用的一般零件。

同時，值得注意的是，在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 一案中²²³，最高法院判決確立「如果缺少或不成立直接侵權行為，則間接侵權亦無法成立」之原則。

但是，如果直接侵害發生於國外，但間接侵害卻發生在美國；或直接侵害發生在美國，但間接侵害在國外，是否有間接侵權成立的可能？

²¹⁶ 同前揭註 199，第 105 頁。

²¹⁷ *Manville Sales Corporation v. Paramount Systems, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d 1587, 1594 (Fed. Cir. 1990).

²¹⁸ **Kwak**, *supra* note 212.

²¹⁹ *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.* 15 USPQ2d 1525, 1529 (Fed. Cir. 1990).

²²⁰ **Kwak**, *supra* note 212.

²²¹ *Saes Getters S.P.A. v. Ergenics Inc.*, 17 USPQ2d 1581, 1586, footnote 9 (D.N.J. 1990).

²²² **Kwak**, *supra* note 212.

²²³ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 341 (S. Ct. 1961).

在 *Deepsouth* 案件中，被告在知悉專利權存在的情況下，在美國製造該機器全部零件，然後將整套零件輸往國外販賣，他人購買組裝後所生的直接侵權的行為卻是在國外，此時該如何認定間接侵權行為人的責任？在該案例中，最高法院否決了間接侵權責任的成立，因為間接侵權行為責任的前提要件是在美國需有直接侵權行為的存在。

第一款、專利法第 271 條(c)項下侵權物或零件 (component) 之定義

依照本款規定，輔助侵權之侵權行為人所銷售的侵權物或零件 (component)，須符合下列條件：

(1)、被用於該專利的結合物裡

(2)、成為該發明之重要部分

(3)、零件無其他實質上、非侵權的使用目的。也就是，該零件除了使用在該發明中且成為主要部分外，無其他的使用方式。

從第 271 條(c)項字面意義來看，成為輔助侵權的對象之零件、材料及裝置，限於為了實行侵害目的而特別製造之物品。文義雖然清楚，但是實務運用上仍引起許多紛爭，首先需討論的是關於侵害用途之認定基準。依據相關判例整理出若干基準：

(1)雖然具有實行侵害以外之用途，但若其價格超過適當競爭能力之範圍時或其價格超過合理價格甚多，則此時有間接侵害。

(2)雖然具有實行侵害以外之用途，但若因此而效率顯著下降，間接侵害將成立。

(3)雖然具有實行侵害以外之用途，但若其非為一般所可認識者，而是在糾紛發生後為了反駁才設想出來時，間接侵害將成立。

(4)雖然具有實行侵害以外之用途，但單純為觀念上的可能性，或屬實驗上的可能性時，間接侵害將成立。

第二款、專利法第 271 條(c)項下「明知」的定義

美國專利法第 271 條(c)項規定行為人必須「明知」(knowing) 侵害零件是為了進行專利的侵害而特別製造，因此輔助侵權要求行為人對侵害要有認識，作為成立要件。亦即，侵權行為人須明知其所販售的零件係僅為侵害該專利製造物之用，藉以獲取利潤，除此目的之外，並無其他非侵權的目的而製造該零件。²²⁴

在以下的案件中，法院在判決中有對於「明知」的定義，作出下列解釋：

在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*²²⁵ 案中，聯邦巡迴區上訴法院特別指出在專利法第 271 條(c)項「明知」為輔助侵權行為的構成要件，惟有被告明知時，被告的行為始成立侵權。

而在 *Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc* 案件中²²⁶，法院認為只要輔助侵權行為人知悉有專利的存在，且知悉購買者並沒有實施該專利權時，便符合第 271 條(c)項

²²⁴ Kwak, *supra* note 212.

²²⁵ Hewlett-Packard Co., 15 USPQ2d at 1529.

²²⁶ Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc, 153 U.S.P.Q 777 (D. Ct. 1967).

所規定的認識要件。

在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案件²²⁷，法院認為只要專利權人寄發警告信函，使侵權行為人能夠預測可能產生的專利侵害問題時，就視為行為人有侵害之認識。據此，如果侵權行為人在不知悉或未收到專利權人的侵權通知前，即為不知悉所銷售的產品侵害他人之專利，則於知悉前所為的行為，並不成立侵權行為。²²⁸

此處將上述判決中有關「認識要件」整理出較為明確的定義：

- (1) 認識要件的對象為「專利存在」與「侵權發生之可能性」；
- (2) 間接侵害行為人對「專利之存在」與「侵權發生之可能性」並不知情時，間接侵害不成立；
- (3) 認識要件之程度，必須達故意，或至少對侵權發生之可能性有所認識，並且任其發生之程度；
- (4) 當該零件除了侵害以外別無用途時，推定為對侵害有所認識；
- (5) 專利權人以警告信函就可使輔助侵權行為人的「明知」要件滿足。²²⁹

第三款、「應知但卻不知」是否應負侵權責任

在 *Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc.*²³⁰，雖然法院判決被告沒有明知的故意，但是並無法免除被告應知道但卻不知道的責任，此種責任類似刑法裡面的「未必故意」之責任。

但是何謂「應知道而不知道」呢？依照最高法院在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*²³¹ 的判決內容，解釋「應知道而不知道」的意義，就是當專利權人對侵權人發警告信時，就算是知悉，侵權行為人不得嗣後主張不知悉，此即為「應知道而不知道」的門檻。但是專利權人的警告信內容必須明確指出侵權產品與所侵害的專利。²³²

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

在專利法第 271 條(c)項規定，必須該侵權產品或零件沒有其他非侵權目的之使用方式。換言之，該產品必須僅能使用於方法專利產品中，除此以外無其他使用之可能。

在 *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*²³³ 一案中，聯邦巡迴區上訴法院認為系爭產品是否侵權，應視該產品有無其他使用之可能，而非該產品是被設計來侵權之用。²³⁴

²²⁷ *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. at 476.

²²⁸ **Kwak**, *supra* note 212.

²²⁹ 同前揭註 199，第 101 頁。

²³⁰ *Nordberg Mfg. Co.*, 153 U.S.P.Q at 777.

²³¹ *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. at 476.

²³² **Kwak**, *supra* note 212.

²³³ *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.* 911 F.2d 670, 674 (Fed. Cir. 1990).

²³⁴ **Kwak**, *supra* note 212.

在 *Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp.*²³⁵，系爭物是否為侵權產品必需就與其結合的整個產品來判斷，非僅只是就系爭產品是否能實行該專利來判斷。²³⁶

在 *Hodosh v. Block Drug. Co.*²³⁷案中，法院認為系爭產品除可用於該專利所製造之遙控器外，同時也可用於其他非專利權人所製造的遙控器中，因此認為系爭產品是一般商業上使用之產品 (a staple article of commerce)，因此不符合第 271 條(c)項的要求，無侵權行為。²³⁸

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

第 271 條(c)項最後一個要件，「該零件相當於專利發明的主要部分」中，「主要部分」判斷基準為何？在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*一案中²³⁹，法院認為「只要為了侵害而特別製造的話，則該零件必然是相當專利發明的主要部分，因此無需再做特別判斷」。²⁴⁰

在輔助侵權相關規定中，有一個十分重要的例外規定，也就是不允許將專利權擴張到非專利範圍所含蓋的非專利物件上，即使該物件被用在侵權的過程中。同時，應特別注意的是，如果缺少或不成立直接侵權行為，則輔助侵權亦無法成立。

第三項、誘導侵權與輔助侵權之比較

經過上述的說明，我們已經知道有關「誘導侵權」、「輔助侵權」的定義與內容。接著要討論的是此兩種侵權型態的差異：

第一款、第 271 條(c)項 - 輔助侵權

此處首先討論專利法第 271 條(c)項，主要是因為第 271 條(c)項要求輔助侵權人的主觀認識程度較之於第 271 條(b)項對誘導侵權人的主觀認識要高。因此，輔助侵權人即使不符合第 271(C)項輔助侵權的主觀認識要件，行為人也有可能該當第 271 條(b)項誘導侵權的規定。

以下為輔助侵權的重點：

- (1)、直接侵權如不成立，輔助侵權就無成立之可能
- (2)、輔助侵權之侵權人必須明知其所販售的零件係僅為侵害專利製造物之用。在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案中，最高法院判決認為明知的定義應為：「侵權行為人知道他所製造的侵權物是專為該專利的製造物所設計，且侵害該專

²³⁵ *Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp.*, 30 USPQ2d 1853 (D. Ct. 1994).

²³⁶ **Kwak**, *supra* note 212.

²³⁷ *Hodosh v. Block Drug. Co.* 833 F.2d 1575, 1578, (Fed. Cir. 1987), cert. denied, 485 U.S. 1007 (1988).

²³⁸ **Kwak**, *supra* note 212.

²³⁹ *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. at 476.

²⁴⁰ 同前揭註 199，第 102-104 頁。

利」。

(3)、該零件僅可作為侵權目的之用，除此以外無其他非侵權之用途。如侵權人主張有其他非侵權目的而使用該零件的情形，侵權人應負舉證責任，且其主張必須確實與可信。

第二款、第 271 條(b)項 - 誘導侵權

侵權人即使不符合第 271 條(C)項輔助侵權行為，也有可能成立第 271 條(b)項誘導侵權。

以下為誘導侵權的重點：

- (1)、直接侵權如不成立，誘導侵權就無成立之可能
- (2)、侵權人的「故意」的範圍，解釋上要比第 271 條(c)項輔助侵權的「明知」要廣
- (3)、所謂故意是指誘導人於誘導時確實知道該特定專利之存在，知悉他的誘導行為有可能引起被誘導之人侵害專利權。
- (4)、下列行為屬於誘導侵權：侵權損害賠償條款(indemnification term)、保證修理或保證維持、設計侵權產品、廣告或教導。²⁴¹

第四節、美國專利法第 271 條(g)項下有關的間接侵權的適用

當專利權人發現有其方法專利受到他人的侵權時，可採取下列的方式來保護其權利：

美國專利權人可依據美國關稅法 337 條規定，在美國海關阻止侵權產品進口，但必須證明侵權主張與進口產品間之關聯性。換言之，該產品必須能證明確實侵害專利權或者該進口產品是由受保護之方法專利所製造。

而美國專利法第 271 條 (g) 項是藉由排除未經許可而擅自進口方法專利產品，或於美國境內為販賣之要約、銷售或使用該方法專利產品，來達到保護方法專利之目的，因此方法專利權人得依美國專利法提起專利侵權訴訟。

如前所述，第 271 條(g)項提供了「兩部分檢驗法」，用以檢驗進口產品是否直接侵害受方法專利，如果被控產品符合下列兩個要件，則有侵權嫌疑：

第一、除了方法專利方法以外，不可能有其他的方法或商業上無其他的方法來生產侵權產品。

第二、如在生產過程中增加專利方法以外的生產步驟，如果該步驟未改變依方法專利所製造之產品的本質時，也就是，必須方法專利之方法被當作生產時的必要步驟，且於生產過程中未改變該方法專利所製造之產品本質。

唯有當此兩部份皆滿足時，專利權人方得主張侵權。

²⁴¹ Kwak, *supra* note 212.

第一項、誘導侵權在專利法第 271 條(g)項下之適用

如前所述，間接侵權行為責任的前提要件是，在美國需有直接侵權行為的存在。但是如果直接侵權行為發生在美國，但間接侵權行為發生在國外的情形，在 *Engineered Sport Prods v. Brunswick Corp.* 一案中²⁴²，法院判決認為由於專利法第 271 條(b)項並沒有明文規定間接侵權行為必須發生在美國境內，因此，只要直接侵權行為發生在美國境內即可，至於間接侵權行為並不限定發生在美國境內或境外。下表為上述案例的各種情況與結果整理：

事例	情況	間接侵權成立
1.	間接侵權行為-美國國內 直接侵權行為-外國	否
2.	間接侵權行為-外國 直接侵權行為-美國國內	是

243

依據美國專利法第 271 條(b)項的規定，行為人明知其行為正在誘導他人從事直接侵害某特定方法專利權時，則誘導之人，應負間接侵權行為責任。

因此，當間接侵權行為人於國外誘導他人於美國境內從事直接侵權行為時，則該外國間接侵權行為人亦應負間接侵權行為責任。

以下為外國公司可能發生的誘導侵權行為，例如：

外國公司對他人給予技術指導或宣傳而引起該他人於美國境內實施方法專利，即為典型的誘導侵權行為；

如外國公司給予他人材料讓他人於美國境內實施專利方法的情形，亦為誘導侵權行為；

如外國公司誘導他人於美國境內銷售、為販賣之要約、使用或進口利用美國方法專利所製造之產品，該外國公司亦須負誘導侵權行為責任；

如海外設計公司協助他人進行設計，因而發生侵權，如對於侵害專利知悉，而仍參與設計者，應負侵權責任。

第二項、輔助侵權在專利法第 271 條(g)項下之適用

依據美國專利法第 271 條(c)項的規定，為販賣之要約或銷售，或由外國進口，屬已專利機器、製品、組合物或化合物之零件，或用來實施方法專利所使用之材料或裝置，且明知前述的零件、材料或裝置是特別被製作或特別被改裝乃係為了侵犯該項專利權，應負輔助侵權者之責任。

²⁴² *Engineered Sport Prods v. Brunswick Corp.*, 362 F. Supp.722, 727 (D. Ct. 1973).

²⁴³ 同前揭註 199，第 100 頁。

行為人須負間接侵權行為責任的前提要件是，在美國要有直接侵權行為的存在。但是如果直接侵權行為發生在美國，但間接侵權行為發生在國外的情形，其結果與前項之分析相同。因此，如果輔助侵權行為發生在國外，但是直接侵權行為卻發生在美國境內，則輔助侵權人應負侵權責任。

以下為外國公司可能發生的輔助侵權行為，例如：

當外國公司明知其所提供之材料或裝置，將會被他人在美國境內銷售、為販賣之要約、使用或進口到美國；

或外國公司明知其所提供之材料或裝置，會被他人於美國境內或境外，將該材料或裝置利用美國方法專利生產該方法專利所製造之最終產品，然後將此最終產品在美國境內銷售、為販賣之要約、使用或進口到美國；

且該外國公司知道其所製造的材料或裝置是用來實施某方法專利，且是專為該方法專利的製造物所設計，且僅可作為侵權目的之用，除此以外無其他非侵權之用途，且侵害該專利時。

第五節、小結

美國專利法上有關「專利侵權行為態樣」規定，主要是規定在美國專利法第 271 條 (a) 項、(b) 項、(c) 項及(g)項。而專利侵權行為可大分為「直接侵權行為」、「間接侵權行為」兩大類，而間接侵權行為又可細分為「輔助侵權」、「誘導侵權」兩種。

直接侵權行為如：生產、使用、為販賣之要約、銷售、進口及共同侵權行為等。而在直接侵權案件中，行為人的侵害認識不應被列入考慮，亦即，縱使無侵害的認識，也成立侵權責任。此處必須注意的是，如果缺少或不成立直接侵權行為，則間接侵權亦無法成立。

在 1952 年時，美國專利法將間接侵害的侵權行為態樣條文化，並將間接侵害區分成兩種類型，專利法第 271 條 (b) 款「誘導侵權」(inducement infringement) 及專利法第 271 條 (c) 款「輔助侵權」(contributory infringement)。

專利法第 271 條(b)項是使用「induce」一詞，而第 271 條(c)項則是使用「knowing」一詞，因此兩者都包含行為者必須對於侵害有認識，此點不同於直接侵權行為並不要求行為人須有主觀認識。

第 271 條(b)項誘導侵權的侵權人的「知悉或意圖」的範圍，解釋上要比 271(c)輔助侵權的侵權人「明知」的範圍廣，只要侵權人確實故意要引起他人為直接的侵權行為，就能成立第 271 條(b)項的誘導侵權行為責任。也就是，誘導行為須足以引起他人侵權，同時誘導人必須知悉或可能知悉他的誘導行為有可能引起他人侵害專利權。

第 271 條(c)項規定行為人必須「明知」(knowing) 侵害零件是為了進行專利的侵害而特別製造，因此輔助侵權要求行為人對侵害要有認識，作為成立要件。亦即，侵權行為人須明知其所販售的零件係僅為侵害該專利製造物之用，藉以獲取利潤，除此目的

之外，並無其他非侵權的目的而製造該零件。因此，只要輔助侵權行為人知悉有專利的存在，且購買者並沒有實施該專利的權利時，便符合第 271 條(c)項所規定的認識要件。

在 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案件²⁴⁴，法院認為只要專利權人寄發警告信函，使侵權行為人能夠預測可能產生的專利侵害問題時，就視為行為人有侵害之認識。

在專利法第 271 條(c)項規定，必須該侵權產品或零件沒有其他非侵權目的之使用方式。換言之，該產品必須僅能使用於方法專利產品中，除此以外無其他使用之可能。

美國專利法第 271 條(b)項、(c)項下的間接侵權行為類型，於美國專利法第 271 條(g)項下也有適用的可能，其主要是規範海外間接侵權行為人責任，例如海外公司或個人，誘導或輔助他人於美國境內從事第 271 條(g)項的直接侵權行為，則此等間接侵權行為人，亦須負擔間接侵權行為責任。需注意的是，第 271 條(g)項所欲規範的對象是直接侵權行為人，也就是在美國從事銷售、為販賣之要約、使用或進口利用美國專利方法在海外製成侵權品之人。

綜觀本章內容，我們可知 1988 年方法專利修正法修正美國專利法第 154 條後，有關「專利權之內容」規定：「…專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、為販賣之要約、或銷售該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣、為販賣之要約或進口該方法所製成之產品」。

美國專利法第 271 條(a)項規定：「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。」

因此，在專利期間內，任何人未經專利權人的授權，而從事上述行為，將構成直接侵權。

美國專利法第 271 條(b)項、(c)項則規範間接侵權行為，如誘導侵權 (inducement infringement) 與輔助侵權 (contributory infringement)，此法條更進一步的擴張專利權的範圍，將侵權行為的類型擴張到間接侵權行為，而不僅侷限於直接侵權行為。誘導侵權涉及幫助 (aid) 與教唆 (abet) 等間接侵權行為；而輔助侵權則是關於製造、使用、銷售與進口方法專利產品的零件的間接侵權行為。

同時 1988 年方法專利修正法增加專利法第 271 條 (g) 項，對「進口」、或於美國境內「銷售」或「使用」利用美國方法專利於海外製造侵權產品等行為，也課以侵權責任。而 1996 年時，在專利法第 271 條 (g) 項另增訂「為販賣之要約」，也成為侵權行為類型之一。

經由上述條文，修補了以往專利法上對於「利用方法專利於海外製造侵權產品，然後進口美國，或於美國境內為販賣之要約、銷售或使用該等產品之行為」無法可管的漏洞，同時更將侵權行為類型由直接侵權行為，擴張到間接侵權行為。

²⁴⁴ *Aro Mfg. Co.*, 84 S.Ct. at 1540.

第柒章、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？

台灣廠商多以代工生產（OEM）為主，而委託生產者又多為國際大廠，因此在國際大廠的專利保護傘或在專利授權契約下，台灣廠商得以專心從事代工業務，免於專利訴訟之騷擾。

近年來台灣廠商已成為國際大廠之重要合作夥伴，除了專利權人會為了收取授權金而來；其他國際大廠為排除其競爭對手商品進入市場的時機，也會以專利侵權訴訟對國內廠商進行干擾；甚或國內競爭廠商間彼此也會以專利訴訟作為商業競爭的一種手段，因此國內廠商面對專利侵權訴訟的機會，較之以往則大大提昇。

為保護自有技術免於他人的剽竊，為防止專利侵權訴訟，或為增加談判籌碼，智慧財產權的保護與增加專利申請與獲証數量，已成為國內廠商為求自保與打擊競爭對手的重要武器，甚或成為品質與銷售量的保證。台灣廠商近年於美國的專利申請量與獲證量，也有逐年攀高之趨勢。

美國商務部專利暨商標局的最新報告顯示，2000年時台灣發明人取得美國專利數高達五千八百零六件，在全球排名高居第三位，僅次於日本與德國。專利暨商標局的最新年度統計指出，美國去年共核發十七萬六千零八十七件專利，其中五成五由美國人取得，四成五為外國人所取得。外籍人士在2000年取得美國核發的專利中，仍以日本人居第一，共達三萬二千九百二十四件，占美國全年核發專利數的百分之十八點七；其次是德國，達一萬八百二十二件，占總核發數的百分之六點一。台灣高居第三名，在2000年時共取得美國五千八百零六件專利，占美國全年核發總數的百分之三點三。²⁴⁵由此份報告資料中，我們可看出國內廠商早已努力開始從事專利申請與專利佈局，而且成績斐然。

另外，在代工利潤微量化的趨勢下，國內廠商也逐漸走向以自有品牌打入國際市場，以獲取較高的利潤。但是，無論是以代工為經營模式或以自有品牌行銷，台灣廠商皆有可能面對來自競爭廠商的專利侵權訴訟威脅。

由於台灣製品多以美國為主要行銷市場，因此美國專利法相關規定，則變得十分重要。因此，本章將分析美國專利法上的侵權行為態樣，以及討論台灣廠商如於美國境外利用美國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，並嘗試提出建議。

第一節、直接侵權與間接侵權的關係

²⁴⁵ 美核發專利數台灣居第三，國際貿易局即時商情，90年05月24日，available at <http://www.trade.gov.tw/richspeed/speedcontent.asp?bbb=25488&aaa=b031&ccc=96> (last visited Dec. 18, 2004)

依據美國專利法第 271 條(a)項規定，專利權人對於未經其授權在美國境內製造、使用、為販賣之要約、銷售或進口已專利之發明等直接侵權行為，可提起侵權訴訟。專利法第 271 條(a)項是專利權人對於直接侵權行為得提起專利侵權訴訟的法源依據。

在 1988 年時美國專利法第 271 條 (g) 項創立了另一種新的直接侵權的訴因。專利權人對未經其授權而進口到美國，或於美國境內使用、為販賣之要約或銷售於海外利用美國方法專利製成之產品等直接侵權行為，可提出專利侵權訴訟。此處須特別區分注意的是，如果於美國境內未經專利權人授權而「使用方法專利」，則屬於第 271 條(a)項的侵權行為態樣；至於第 271 條(g)項則是專門在處理「方法專利之製品」，兩者不同，應特別區分。

在 1952 年時，「誘導侵權」與「輔助侵權」等間接侵權理論被制定在專利法第 271 條(b)項與(c)項，這兩項都是針對侵權人的間接行為課以侵權責任，也就是間接侵權行為人雖然其本身並未從事直接侵權行為，但是他們的行為卻使他人從事直接侵權行為或使他人較易達成直接侵權行為，因此需負間接侵權行為責任。

輔助侵權行為的成立要件，除了要求間接行為人在銷售或提供零件時，必須明知該零件會被用來侵害專利，更要求該零件除了被用來侵害專利外，並非商業上所使用的一般零件，也就是說，該零件是專為侵害某專利而製造，除了使用在被侵害專利物品外，並無其他的使用。而誘導侵權行為，雖然不如輔助侵權一般，在法條內明文要求被告在行為時須有「明知」(knowing)的主觀意思，但是如果光從「誘導」(induce)這個字的意思來看，其本身就包含行為人本身必須要有主觀認識的意思。

無論是輔助侵權或是誘導侵權，都必須在直接侵權成立後，才有可能負間接侵權責任。因此，如果有輔助侵權或誘導侵權行為使得專利法第 271 條(a)項或(g)項所禁止的直接侵權行為更容易被實施，且該等直接侵權行為也成立的話，則此時就有成立間接侵權行為的可能。因此，間接侵權行為不僅可適用於與第 271 條(a)項有關的直接侵權行為，同時也可適用於與第 271 條(g)項有關的直接侵權行為。²⁴⁶

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

在 1988 年前，在國外利用美國方法專利所製成之產品，然後進口到美國，此種進口行為並非侵權行為。但是在 1988 年方法專利修正法增加美國專利法第 271 條(g)項與修改第 154 條後，此種進口行為也成為侵權行為之一。

由修正後的美國專利法規定來看，在國外製造、銷售、或使用在美國已申請專利之產品或某個專利方法，並不是侵權行為，因為美國法的法效力並不及於美國境外。但是當已專利之產品或利用方法專利所生產的產品被輸入到美國時，此時進口行為就會侵害到美國專利權，而成為侵權行為。²⁴⁷

²⁴⁶ Anna M. Budde, *Liability of a Foreign Manufacturer Using a Patented Process for Indirect Infringement*, 42 Wayne L. Rev. 291, 298 (Fall 1995).

²⁴⁷ Troy Petersen, *U.S. Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products*, 2003 DUKE L. & TECH. REV. 32, ¶ 2 (Dec. 2, 2003).

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

接著要討論的是，外國製造商或銷售商在國外銷售方法專利製品，然後該製品被他人進口到美國，該外國製造商或銷售商是否應為其銷售行為負專利侵權責任？

如前述所述，專利侵權行為可分為直接侵權行為與間接侵權行為，進口侵權產品依照第 271 條(a)項規定，該進口行為也是直接侵權行為之一；至於進口利用方法專利所製造之產品，該進口行為則是依照專利法第 271 條(g)項規定，也是直接侵權行為。因此「進口行為」在此兩項規定下皆屬直接侵權行為。

在下述的案例中我們可以看出法院對於「外國製造商銷售利用專利方法所製成之物品，然後該物品被他人進口到美國，該外國製造商的銷售行為」是否是直接侵權行為的看法。

在 *Pfizer Inc. v. Aceto Corp.* 一案中²⁴⁸，被告是中國的公司，原告主張被告侵害其美國方法專利，用以生產方法專利製品。由於被告並未親自進口這些產品，而是將這些產品賣給另外一家中國公司，而後這家公司再將產品賣給一家美國公司，後來是由這家美國進口到美國。

法院判決認為依照第 271 條(g)項規定，並沒有規定「未從事進口行為的外國製造商，也要負侵權行為人責任」，即使他有預見該產品有可能會被銷售到美國境內。因此只要外國製造商沒有直接從事進口行為，就沒有直接侵權行為責任。²⁴⁹

在 *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics Ltd.* 一案中²⁵⁰，本案法院也依照 *Pfizer Inc. v. Aceto Corp.* 法院的見解，認為其中之一的被告 Smoothline 是無罪，因為他並未從事進口行為，因此無直接侵權行為責任。不過這個案件所涉及的是物品專利，而非方法專利，因此法院是用第 271 條(a)項的規定作為審判的依據，而非用第 271 條(g)項的規定。²⁵¹

如果外國製造商或銷售商，雖未從事進口行為，但是其行為若與買方的直接進口行為，有很深的關連性時，則此時外國製造商或銷售商，也有可能被認為是從事進口行為的直接侵權行為人。²⁵²

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

第 271 條(b)項規範誘導侵權行為，則要求行為人主觀上有「故意」，即可成立間

²⁴⁸ *Pfizer Inc. v. Aceto Corp.*, 853 F.Supp. 104 (S.D.N.Y.,1994)

²⁴⁹ Petersen, *supra* note 247, ¶ 5.

²⁵⁰ *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics Ltd.*, 130 F.Supp.2d 1152 (C. D. Cal. 2001).

²⁵¹ *Cybiotronics, Ltd. v. Golden Source Electronics Ltd.*, 130 F.Supp.2d 1152 1163-1165 (C. D. Cal. 2001). *See also* Petersen *supra* note 247, ¶ 7 (Dec. 2, 2003).

²⁵² Petersen, *supra* note 247, ¶ 8 (Dec. 2, 2003).

接侵權行為責任。

在 1973 的 *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke* 案件中²⁵³，上訴法院判決中明白的說到：「雖然美國專利法並無治外法權的效力，但是如果外國人從事誘導行為，導致他人於美國境內從事直接侵權行為，此時從事誘導行為的外國人仍須負誘導侵權行為」。此判決認為德國製造商（被告）與美國經銷商簽訂合約，將其所生產的圖像暫存記憶體進口到美國市場，且被告知悉原告已註冊之美國專利，但仍故意引他人在美國市場從事直接侵權行為時，則此時被告有誘導他人侵害原告專利行為，應負第 271 條(b)項的誘導侵權行為責任。²⁵⁴

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

第 271 條(c)項規範輔助侵權行為，並要求輔助侵權行為人必須要有「明知」的主觀認識，而非「意圖」的主觀認識，才須對其間接侵權行為負責。

上述案例顯示法院認為海外被告可成為誘導侵權的侵權行為人，但是同樣的判決理由不見得就能適用在輔助侵權的案件中。我們由第 271 條(c)項文字內容可知：「任何人在美國境內為販賣之要約或銷售，或進口到美國…」²⁵⁵，法條內明文限制了輔助侵權行為必須發生在美國境內，因此如果製造商在國外製造零件，並在國外將該零件銷售給他人，然後該他人將侵權產品進口到美國，由於製造商的行為並未發生在美國境內，因此無法使製造商負侵權行為責任，縱使他之前已經知道買方會將該產品進口到美國。然而，縱使該製造商無法負第 271 條(c)項的輔助侵權行為責任，但是仍有可能成立第 271 條(b)項的誘導侵權行為責任，因為該項並沒要求誘導侵權行為必須發生在美國境內，同時對於行為人的主觀的要求也比較低，只要有故意即可。²⁵⁶

依照第 271 條(c)項的規定，雖可做出上述的推論，但是仍有法院認為海外製造商必須對於其海外的銷售行為負輔助侵權行為責任，縱使其銷售行為根本未發生在美國境內。在 *Lucas Aerospace, Ltd. v. Unison Industries, L.P.* 一案中²⁵⁷，外國製造商銷售零件給加拿大公司，加拿大公司隨後將零件組裝到其產品後進口到美國，該國外製造商應為其海外銷售行為負第 271 條(c)項輔助侵權責任。²⁵⁸

在 *Engineered Sports Products v. Brunswick Corp.* 一案中²⁵⁹，法院發現被告在海外所銷售的產品是專為侵害美國方法專利之用，同時被告知到買方在美國市場上銷售其產品，則此時被告對於其海外的銷售行為應負第 271 條(c)項輔助侵權行為責任。²⁶⁰

²⁵³ *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke*, 509 F.2d 1137 (7th Cir.1975).

²⁵⁴ Budde, *supra* note 246, at 302.

²⁵⁵ 35 U.S.C. §271(c).

²⁵⁶ Petersen, *supra* note 247, ¶ 17.

²⁵⁷ *Lucas Aerospace, Ltd. V. Unison Industries, L.P.*, 899 F. Supp. 1268 (D. Del. 1995).

²⁵⁸ See also Petersen, *supra* note 247, ¶ 18 (Dec. 2, 2003).

²⁵⁹ *Engineered Sports Products v. Brunswick Corp.*, 362 F.Supp. 722 (D.Utah 1973).

²⁶⁰ *Engineered Sports Products*, 362 F.Supp. at 727. See also Budde, *supra* note 246, at 302.

美國聯邦法院在 *Endress + Hauser Inc. v. Hawk Measurement Sys.* 案件中²⁶¹，發現一家澳大利亞的外國母公司販賣零件給他的美國子公司，而且被告知悉該零件是專門製造來使用侵害美國方法專利之用，除此以外該零件無其他的用途，且知悉該零件被進口美國，則此時該外國公司有第 271 條(c)項的輔助侵權行為，其行為侵害了美國方法專利。當該產品進口於美國時，進口人（子公司）須負第 271 條(a)項的進口侵權行為責任，而被告（母公司）則須負與該直接侵權行為有關之第 271 條(c)項的輔助侵權行為責任。²⁶²

在 2001 年 *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics International, Inc.* 案件中²⁶³，法院判決中也沿用 *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke* 所建立的原則，認為外國製造商並沒有在美國境內使用方法專利，因此無須負第 271 條(a)項的直接侵權責任，但其銷售侵權產品給經銷商的行為，應被解釋成為第 271 條(c)項的輔助侵權行為。²⁶⁴

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

由上述案件中可看出法院肯認如果「他人之銷售行為」發生在美國境內，而海外製造商或銷售商就其海外銷售行為，應負間接侵權行為責任。基此道理，對於「他人之進口行為」，海外製造商或銷售商就其海外銷售行為，亦應負間接侵權行為責任。²⁶⁵

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

在 1987 年的 *Akzona Inc. v. E. I. du Pont de Nemours & Co.* 案件中²⁶⁶，法院引用 *Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke* 的見解，認為外國製造商或外國銷售人的行為，如能解釋成為誘導他人從事進口行為的誘導行為，縱使該誘導侵權行為發生在國外，但是只要進口行為發生在美國境內，該外國銷售人就需負誘導侵權行為人責任。²⁶⁷

在上述案例中，法院認為與第 271 條(a)項所禁止的進口行為有關的間接侵權行為人，應負間接侵權責任。

基於同樣的理由，間接侵權行為責任也應該可適用在與第 271 條(g)項所禁止的進口行為有關的間接侵權行為上。

第二項、法院如何處理與第 271 條(g)項有關的間接侵權行為

²⁶¹ *Endress + Hauser Inc. v. Hawk Measurement Sys.*, 32 U.S.P.Q.2d 1768 (S.D. Ind. 1994).

²⁶² *Endress + Hauser Inc.*, 32 U.S.P.Q.2d at 1777. See also *supra* note 246, at 302.

²⁶³ *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics International, Inc.*, 246 F.3d 1350 (C.A.Fed., 2001).

²⁶⁴ *Crystal Semiconductor Corp.*, 246 F.3d at 1350. See also Petersen, *supra* note 247, ¶ 15.

²⁶⁵ Petersen, *supra* note 247, ¶ 18 (Dec. 2, 2003).

²⁶⁶ *Akzona Inc. v. E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987).

²⁶⁷ Petersen *supra* note 247, ¶ 14.

由於第 271 條(g)項是於 1988 年所制定的新條款，因此僅有少數的案件中使用到這個條款，在這些案件中法院也討論到第 271 條(g)項與第 271 條其他項間的關係與影響。

首先，在 *Pfizer Inc. v. Aceto Corp.* 案件中²⁶⁸，法院以較為傳統與狹隘的方式解釋第 271 條(g)項的範圍，接受被告之一 Anhui Hefei Flavour Factory 所提出不受理的請求 (motion to dismiss)。

Anhui 是一家中國公司，其公司設立地與主要營業地區都是在中國，該公司製造的是提味佐料，而原告指稱該佐料是利用其美國方法專利所生產的。Anhui 在中國將該佐料賣給 Sinochem，Sinochem 然後再轉賣給美國德拉威州的一家公司 F&S Alloys and Minerals Co.，由該公司將佐料進口到美國境內。原告 Pfizer 主張第 271 條(g)項裡有關「進口」的定義應該以廣泛的定義定之，所以如果外國製造商知道買方會將其所製造之產品輸入美國，則此時該外國製造商也應該屬於與從事第 271 條(g)項「進口行為」之行為人。

但是法院拒絕將第 271 條(g)項有關「進口」的定義做如此的擴張，其主要原因是：第一、美國專利法僅能於境內發生法效力，也就是侵權行為必須發生在美國境內，法院對於境外行為並無管轄權。第二、第 271 條(g)項文字明確限定在從事進口行為之人，製造商如非進口人，則不在第 271 條(g)項所規範的範圍內。第三、立法的歷史資料顯示，並不支持將法條中進口的字義解釋擴張到海外製造商。最後，法院引用 *Bristol-Myers Co. v. Erbmont Inc.* 一案中²⁶⁹所做出的判決內容，表示第 271 條(g)項進口的定義應該僅限定在實際的進口人。²⁷⁰

雖然第 271 條(a)項所禁止的直接侵權行為（製造、銷售、使用、為販賣之要約、進口）必須發生在美國境內，因此不得擴張解釋對於海外的製造、銷售、使用行為、為販賣之要約也應受到該款的禁止。但是，有許多法院始終希望能確認專利權人對於與第 271 條(g)項直接侵權行為有關的間接侵權行為也可成為專利訴訟的訴因。

在 *Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor* 案件中²⁷¹，法院認為誘導他人使他人從事第 271 條(g)項的直接侵權行為，該誘導人也需負間接侵權行為責任。在本案中只是因為被告並無主觀的故意，因此才無須負侵權行為人責任。²⁷²

第四節、台灣公司有關美國方法專利之侵權行為

依照美國專利法上所規範的專利侵權行為類型主要如下：

(1)、第 271 條(a)項的直接侵權行為：在美國境內製造、使用、銷售、為販賣之要約及進口到美國已專利之發明；

²⁶⁸ Pfizer Inc., 853 F.Supp. at 104.

²⁶⁹ Bristol-Myers Co. v. Erbmont Inc., 723 F.Supp. 1038, 1044 (D.Del. 1989).

²⁷⁰ Pfizer Inc., 853 F.Supp. at 106. See also Budde *supra* note 246, at 307.

²⁷¹ Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor, 857 F.Supp. 691 (N.D. Cal. 1994).

²⁷² Hughes Aircraft Co., 857 F.Supp. at 699. See also Budde *supra* note 246, at 308.

(2)、第 271 條(g)項的直接侵權行為：在美國境內銷售、為販賣之要約、使用或進口到美國利用方法專利所製成之物品；

(3)、第 271 條(b)項、(c)項的間接侵權行為：誘導侵權、輔助侵權

由於台灣製造商或銷售商亦屬於外國製造商或銷售商，本章上述各節所討論之外國製造商或銷售商之侵權行為種類，台灣廠商皆有可能發生。同時，依照上述法條規定，台灣代工廠可能發生直接侵權行為歸類如下：

(1)、在美國境內製造、使用、銷售或為販賣之要約、或進口到美國「已專利之物品」；

(2)、在美國境內銷售、為販賣之要約、使用或進口到美國「利用方法專利所生產之物品」。

而台灣代工廠可能發生的間接侵權行為：

(1)、誘導侵權：指導或幫助他人銷售、為販賣之要約、使用或進口專利物品或利用方法專利所生產之物品；

(2)、輔助侵權：在美國境內為販賣之要約或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別改裝乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負輔助侵權者之責任；

(3)、與第 271 條(g)項有關的誘導侵權：在台灣銷售利用方法專利所製成之物品之全部或一部，然後由他人進口到美國、或由他人銷售或為販賣之要約此等物品。²⁷³

²⁷³ Alan J. Kasper, *IPR Strategies in the U.S. for Taiwanese Companies in the 21st Century* (May 6, 1998), available at <http://stlc.iii.org.tw/seminar/870505/TDS/tsld001.htm> (last visited Dec.22,2004).

第捌章、代總結-對台灣廠商及對我國專利法之建議

此處歸納本論文的各章節重點，嘗試建議台灣廠商在面對來自競爭對手所發動的美國專利侵權訴訟時，應如回應與抗辯。

又由於，台灣已成為全球高科技產業之重鎮，除了台灣廠商之總部設立於此地，因此特別重視本國專利之申請，同時國外各大公司也重視台灣專利之申請與註冊，以為日後策略性之運用。因此，如何有效的保護台灣方法專利，避免發生類似於美國專利法當初對方法專利立法不週之問題，也是本章要建議之重點。

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

當台灣廠商面臨來自與美國方法專利權人所發動之專利侵權訴訟時，依據本論文前述各章之研究與分析，此處嘗試建議台灣廠商可採取的回應與抗辯理由，或可免除或減輕侵權行為責任。

第一項、主張第 271 條(g)項法定例外免責條款

台灣廠商在利用美國方法專利生產物品時，應特別注意下列情形，可避免發生方法專利侵權責任：

依第 271 條(g)項法定例外免責條款，下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法所生產而使得該產品有重大改變者；且
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。

因此台灣廠商在利用美國方法專利時，需加入其他的生產方法，使產品有重大的改變，同時該產品在與他物結合後，應該成為微小或不重要的部分。

必須注意的是，第 271 條(g)項所規定的直接侵權行為必須發生在美國境內，因此如果台灣廠商並無第 271 條(g)項所指的直接侵權行為發生在美國的話，那麼台灣廠商當然就無直接侵權行為責任可言。但是，台灣廠商也有可能因其境外銷售或生產行為，誘導或輔助他人在美國從事直接侵權行為，而有可能需負間接侵權行為責任。

第二項、非商業性使用或零售方法專利所製成之產品

第 271 條(g)項規定「非商業性使用或零售方法專利所製成之產品」等行為，也可免除侵權行為人的賠償責任。

雖然專利法第 271 條 (g) 項，專注於處理未經專利權人授權而進口、為販賣之要約、銷售、或使用「利用專利方法生產的產品」。然而，第 271 條 (g) 項也為持有前述

侵權產品的「零售商」或「非商業使用」侵權產品的使用人，設立了一個「安全港」(safe harbor)：也就是保護無知的「零售商」與「非商業使用人」免於受到專利侵權訴訟。

因此，如果台灣廠商在面對專利侵權訴訟時，可提出證據證明僅只是從事「零售」或「非商業使用」方法專利所製成之產品時，就可依據第 271 條(g)項來主張免除責任。

第三項、標示與侵權通知

美國專利法第 287 條 (a) 項內容如下：

(a) 專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、為販賣之要約或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat.)之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明

侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。

本款要求專利權人需於產品上公示專利證號，或藉由通知的方式，表明該產品受專利法之保護，並藉以告知第三人不應未經授權而利用專利發明，否則即構成侵權行為，其主要目的是為避免侵權人抗辯不知悉其產品有侵權問題或該產品受專利法之保護。

但是如果專利權人未於產品上公示專利證號，或未藉由侵權通知的方式使侵權人知悉該專利權之存在，則不得對不知悉的侵權人請求損害賠償，藉以保護無知的侵權人。

因此台灣廠商在面對方法專利侵權訴訟時，應特別注意方法專利權人是否有於產品上有公示專利證號，如果未為標示、或專利權人既無公示也無侵權通知，則此時台灣廠商可主張不知悉有專利權之存在，而主張免除侵權責任。

第四項、善意對於侵權責任之減低

美國專利法第 287 條(b)項(1)款藉由侵權人的「知悉程度」、「使用被控方法情形」，以及侵權人於訴訟前的「善意表現」，以決定侵權人是否應負侵權賠償責任。

第 287 條(b)項(1)款評估侵權責任是依據侵權行為人對方法專利的了解與掌控能力，這意味法院對侵權行為人的處罰，會因其具有善意(good faith)而降低。

如果台灣廠商已先使用該方法專利；或使台灣廠商在美國子公司已先使用該方法專利；或台灣廠商在侵權行為發生前已知悉，該方法專利係專門用以製造某產品，且將該產品之輸入到美國、或在美國境內使用、為販賣之要約或銷售者，則台灣廠商仍需付侵權責任。反言之，如果台灣廠商未先使用，或在侵權行為發生前不知悉該方法專利係專門用以製造某產品，或能主張不負侵權責任。

第五項、知悉侵權前之持有或運送，不負侵權賠償責任

美國專利法第 287 條 (b) 項(2)款內容如下：

「於知悉其產品侵害專利權前之持有或運送，不負第 271 條(g)項規定之侵權賠償責任，但行為人應對其持有，運送負舉證責任。」

美國專利法對於不知悉的無知侵權者，免除侵權責任，以免其受經濟上的損失；如欲對侵權產品主張損害賠償或請求禁制令前，也要求侵權行為人有知道其產品有侵權的可能性。

因此，在第 287 條(b)項(2)款規定下，台灣廠商如不知悉其產品有侵權可能，在收到專利權人的侵權通知後，都可自由的銷售手中已有的庫存產品，儘管該產品很有可能侵權，不過台灣廠商必須針對這些貨物是在知悉前就已持有或運送負舉證責任。但是，一旦在知悉後或收到通知後，持有人就不得另行持有或運送新進的侵權產品，否則將被課以專利侵權的損害賠償責任。利用這個方法，台灣廠商可將損失減少到最低，至少可將庫存品出清。

不過，台灣廠商需特別注意，由於第 287 條(b)項(2)款條文中僅提及「持有」、「運送」，但是未提及「進口」、與「製造」行為，因此僅有「銷售商」的持有或運送行為，可主張不知悉，而免除侵權責任；但是進口商之進口行為或製造商時的製造行為，則無法主張不知悉，而免侵權責任。

第六項、知悉條款



依美國專利法第 287 條 (b) 項(5)款規定，知悉侵權係指：

「287 (5)(A)依本副款所述，知悉侵害係指確實知曉，或已接獲書面通知，或前兩情況之組合，由所獲得之訊息足夠使任何一個普通人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作者。

(B)專利所有權人告知侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。在該通知書內，專利權人應當合理地表達其專利權之意見，惟商業上之機密資料，則無需揭露。

(C)自接獲副款(B)所述之書面通知，或第(4)款內所述之對要求揭露所作回覆之書面反應時，視為已接獲該書面通知或書面反應之專利權受侵害之通知，除該人在無減輕責任情況下—

(i)立即將該書面通知或反應傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，其所購買或即將購買產品之有關資料；及

(ii)接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其所聲稱之專利權並未被侵害之真實基本資料。」

如果一個理性的人可從上述兩種方式所獲知的資訊中，得知被控產品有侵害美國方法專利的可能，那麼該潛在的侵權人在符合上述兩種方式中的一種或兩者組合方式時，就算已經達到知悉侵權的程度。因此，如果侵權人確實已達到知悉的程度，則足夠建立

侵權可能性，而須負侵權行為之賠償責任。

因此，如果台灣廠商在接獲書面通知時，如能將該書面通知或反應立刻傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，其所購買或即將購買產品之有關資料，然後接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其產品並未侵害專利權並提出真實基本資料。此時台灣廠商可以主張不知悉，因而免除侵權責任。

第七項、請求揭露

依據國會最初立法制訂專利法第 287 條(b)項(4)款(A)目的「請求揭露條款」，是期望達到下述目的：要求揭露之目的是為了給進口商與銷售商充份的訊息，藉此訊息可幫助他們避免侵權。涉嫌侵害方法專利之嫌疑人可要求專利權人揭露該方法專利是如何用於生產侵權產品，如果專利權人無法揭露該產品確實是由方法專利所製造而成，則不應視該產品侵權。

台灣廠商可利用請求揭露的規定，要求方法專利權人揭露其認為該產品確實是由方法專利所製造而成的理由，如方法專利權人無法提出說明或理由，則台灣廠商可主張該產品非侵權產品。

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

依據美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條(b)項(3)款規定：「在起訴狀、書面請求、或其他文件提出法院前，律師或未被代理之一方，經合理的詢問後，以其所獲知之消息及其確信，需努力證明：

(1) […] (略)

(2) […] (略)

(3) 其所控訴之理由及其他事實上之論點是有證據支持，或經合理的調查後，可具體的證明其控訴或論點，應該有證據之支持；」

台灣廠商如成為專利侵權訴訟的被告時，可主張原告或者其代理律師應該在法律所容許的範圍內，應在提出訴訟前，竭盡可能的利用其可得的資源，找出足以證明其方法專利被利用於生產被控產品的證據或訊息，否則將違反美國聯邦民事訴訟程序規則第 11 條之訴前調查義務，而受到制裁。

第九項、改變商業模式

上述所建議的方式，雖可減輕或免除台灣廠商的侵權責任、或可增加原告提起訴訟時的負擔，但是如果台灣廠商確實知悉方法專利，並利用該方法專利製造物品，此時侵權責任就難以利用上述所建議的方式來免除。因此最根本的避免侵權責任的方式，還是

必須藉由改變商業模式的方法，例如，不論台灣廠商本身或他人不將方法專利製成品輸入美國市場、或不使用未經授權的方法專利來生產物品、或以迴避設計的方式重新設計生產方法、或從專利權人處取得授權等方式，才是解決專利侵權問題的根本之道。

第二節、對我國專利法之建議

綜觀我國專利法之規定，有關方法專利之相關規定僅有專利法第 56 條²⁷⁴、第 78 條²⁷⁵及第 87 條²⁷⁶。而其中第 78 條涉及「製造方法專利權人與物品專利權人之協議交互授權或申請特許實施」，與本論文討論無關，因此於此處不予討論。

第一項、對我國專利法第 56 條之建議

我國專利法第 56 條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成品之權。發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」

第 56 條有關方法專利之規定類似於美國專利法第 271 條(g)項內容。美國專利法第 271 條(g)項下，係針對方法專利之製成品作為侵權取締的對象，但是在特定情形下，對於「非商業性使用或零售方法專利所製成之產品」等行為，可免除侵權行為人的賠償責任；另外美國專利法第 271 條(g)項(1)款、(2)款規定進口產品在法定例外免責情形下，可不被視為方法專利之製成品，而免除侵權行為責任。

反觀我國專利法第 56 條之規定，僅以「進口該方法直接製成品」作為侵權取締之對象，至於進口產品在何種情形下屬於該方法之「直接製成品」，何種情形下非屬之，

²⁷⁴ 專利法第 56 條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。

方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成品之權。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」

²⁷⁵ 專利法第 78 條：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。」

²⁷⁶ 專利法第 87 條：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。

前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」

條文並不明確，似乎留待法院判決之做出以釐清此一問題。然而，目前國內法院似乎尚無相關之判決或判例做出，以釐清此一問題。

因此，我國專利法與美國專利法 271 條(g) 項不同處為，(1)未規定在特定情形下，對於「非商業性使用或零售方法專利所製成之產品」等行為，可免除侵權行為人的賠償責任；(2)無類似美國專利法第 271 條(g)項(1)款、(2)款所規定進口產品在法定例外免責情形下，可不被視為方法專利之製成品，而免除侵權行為責任。

依據我國專利法第 56 條之規定，進口產品是否要負侵權責任，僅有一個判斷標準，就是「進口產品是否為該方法之直接製成品」。至於該進口產品，是否經由後續之生產方式而有重大的改變及成為他產品中之不重要及微小零件，則在所不問。影響所及，將造成凡是進口產品（如機器設備）中，有任一零件係方法專利之直接製成品，如該零件之生產未經方法專利權人之同意，則該進口產品就屬於侵權產品，應負侵權行為責任，根本不論該方法專利製成品在進口產品中是否重要或是否微小，而可免除侵權責任。我們可以試想，一進口之機器設備所涉及之零件何其多，依照專利法第 56 條規定，凡是進口或使用該機器設備之國內廠商，如果機器設備中任一零件是方法專利之直接製成品且未經授權，那麼國內廠商面臨潛在專利訴訟之可能性即大增，因此本條立法的疏失，是顯而易見且影響嚴重。

基於上述理由，此處建議我國專利法第 56 條內容，可參考美國專利法第 271 條(g) 項第(1)款、(2)款內容，將法定例外免責條款內容加入條文中，以減輕國內廠商所可能面臨的訴訟壓力。畢竟，我國內廠商所使用的機器設備，多半來自國外進口，而非自主生產。



第二項、對我國專利法第 87 條之建議

我國專利法第 87 條：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」

我國專利法第 87 條之規定與美國專利法第 295 條推定條款內容類似。惟美國專利法第 295 條規定，若法院發現(1)該涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在實質相似性，及(2)原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，惟仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作，而舉證此產品並非由該專利方法所製作之責任，應由主張該產品並非由此方法專利所製成之一方證明之。

反觀我國專利法第 87 條規定，則課以方法專利權人極大之舉證責任，專利權人除需舉證以證明其方法專利所製成之物品，在申請專利前為全球所未見，同時還需舉證他人所製造之產品與其方法專利所製成之物品相同，在符合此兩個要件下，始得推定他人是利用相同的方法生產。

凡是熟習專利前案查詢者皆知，所謂之專利查詢，皆以各國之政府所建立之專利資料庫作為檢索之重點，縱使如此，也絕無法做到毫無遺漏之情形。更何況本條規定，專利權人需檢索的對象是「製造方法所製成之物品」，而非方法專利本身，因此專利權人必需到全球各地調查是否有相同之產品，如無，方得推定該產品是利用其方法生產。

另外，本條規定侵權產品必須與製造方法所製成之產品相同，此時才可推定是利用相同之製造方法。但是，一個最終產品的產出，通常需要多個步驟或方法，經由其他的步驟或方法，最終產品與利用該製造方法所製造成的產品間已有重大的改變，本條規定被控產品必須與製造方法所生產之產品相同，始得推定利用相同之方法，此門檻過高，將造成本條無法適用之情形。

此處建議參考美國專利法第 295 條內容以修正我專利法第 87 條規定內容，方法專利權人僅需證明被控侵權之產品與方法專利所製造之產品間存在實質相似性，及原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，惟仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品就應被推定為係由該專利方法所製作，然後再由被告舉證說明被控產品非利用該方法專利所製成之原因與理由。如能做如此的修改，則可免方法專利權人於訴訟中負擔過高之舉證責任，而仍無法推定被控產品是利用其方法專利所製造生產。

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

對於方法專利之保護需賴立法機關制訂良好的法律制度，否則無法給予妥善之保護。如前所述我國專利法對於方法專利之條文僅有三個條文，對於方法專利之保護尚嫌不足。本論文最後建議，可參考美國專利法中有關方法專利之條文，以做為下次修法時的參考依據，期望藉由參考美國較為健全的立法制度，建構出對我國方法專利權人之權利有制度且系統化的保護，以與世界潮流相當。

以下為美國專利法中與方法專利有關條文之列舉，供國內參考：

第 287 條(b)項(1)款—善意對於侵權責任的減低

第 287 條(b)項(2)款—知悉侵權前的持有或運送，不負侵權責任

第 287 條(b)項(3)款—善意表現

第 287 條(b)項(4)款—請求揭露條款

第 287 條(b)項(5)款—知悉侵權條款

由於上述條文已於本論文中介紹與討論過，於此不再贅述。

參考文獻

一、中文書籍

- [1] 陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權-以專利追索為中心，五南圖書出版公司，1999年，第15-16頁。
- [2] 黃文儀，專利實務，688頁，88年3月初版
- [3] 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，第71頁，黃文儀發行，民國83年2月初版。

二、中文文章

- [4] 經濟日報，93年3月14日，第5版。
- [5] 聯電網站新聞中心，2000年12月14日，*available at* <http://www.umc.com/chinese/news/20001204.asp> (last visited Nov. 22, 2004).
- [6] 聯電網站新聞中心，2001年2月28日，*available at* <http://www.umc.com/chinese/news/20010228.asp> (last visited Nov. 22, 2004).
- [7] 聯電網站新聞中心，2001年2月28日，*available at* <http://www.umc.com/chinese/news/20010228.asp> (last visited Nov. 22, 2004).
- [8] 王治平，中央社，2002年12月9日，*at* <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/CN/2002/12/09/155346.html> (last visited Nov. 24, 2004)。
- [9] 余興榮，時報，2002年12月25日，*at* <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/IT/2002/12/27/157607.html>，(last visited Nov. 24, 2004)。
- [10] 陳惠美，時報，2003年1月28日，*at* <http://tw.stock.yahoo.com/n/hist/IT/2003/01/28/161364.html> (last visited Nov. 24, 2004)。
- [11] 旺宏網站新聞中心，2000年10月23日，*available at* <http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256D9F00325AD0.nsf/CEB1F30E31B66EDC48256D9F0032C783/B13CE520802CBF8E48256DAC001EE87C/?OpenDocument> (last visited Nov. 24, 2004).
- [12] 旺宏網站新聞中心，2001年6月5日，*available at* <http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256DCA0029D286.nsf/AA3B85486188007548256DCB002731E3/4A6DF96F540E50A048256DD00008715F/?OpenDocument> (last visited Nov. 24, 2004)。
- [13] 旺宏網站新聞中心，2001年8月10日，*available at* http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256D9F00325AD0.nsf/h_5C5E31720546000B48256D9F0032B6CD/8CDDA567F144671F48256DAB002EAA43/?OpenDocument(last visited Nov. 24, 2004)。
- [14] 旺宏網站新聞中心，2003年5月22日，*available at* <http://www.mxic.com.tw/QuickPlace/hq/PageLibrary48256DCA0029D286.nsf/B64AE426CE2F8C0648256DCB0026951B/9FAB9051197DF1E648256DCF0037320B/?OpenDocument> (last visited Nov. 24, 2004)。
- [15] 呂柏昇，快閃記憶體專利大戰，旺宏獲勝，元勤科技，*at* http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20030716090920 (July 16, 2003) (last visited Nov. 24, 2004)。
- [16] 鄭百評，最搶手的律師新品種—專利律師，就業情報雜誌，*available at* http://mediamncd.career.com.tw/job/job_main.asp?no=321p079&no2=33 (last visited Nov. 24, 2004)。
- [17] 范曉玲，淺釋美國專利法上的輔助侵害與默示授權，萬國法律雜誌130期，*available at* <http://www.taiwanlaw.com/f.php?no=130&id=2> (last visited Dec. 13, 2004)。
- [18] 美核發專利數台灣居第三，國際貿易局即時商情，90年05月24日，*available at* <http://www.trade.gov.tw/richspeed/speedcontent.asp?bbb=25488&aaa=b031&ccc=96> (last visited Dec. 18, 2004)

三、英文論文

- [19] Adam Isaac Hasson, Domestic Implementation of International Obligations: The Quest for World Patent Law Harmonization, 25 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 373(Sprint 2002).
- [20] Andrew L. Filler, The Scope of Process Patent Protection under the Process Patent Amendments Act of

- 1988, *Journal of Proprietary Rights* (June 1996).
- [21] Anna M. Budde, *Liability Of A Foreign Manufacturer Using A Patented Process For Indirect Infringement*, 42 *Wayne L. Rev.* 291 293, fn 7 (1995).
- [22] Anna M. Budde, *Liability of a Foreign Manufacturer Using a Patented Process for Indirect Infringement*, 42 *Wayne L. Rev.* 291, 298 (Fall 1995).
- [23] Alan J. Kasper, *IPR Strategies in the U.S. for Taiwanese Companies in the 21st Century* (May 6, 1998), available at <http://stlc.iii.org.tw/seminar/870505/TDS/tsld001.htm> (last visited Dec.22,2004).
- [24] David Sulkis, *Patent Infringement by Offer to Sell: Rotec Industries, Inc. v. Mitsubishi Corporation*, at <http://www.law.uh.edu/Journals/hlr/downloads/38-3%20pdf%20files/HLR38P1099.pdf> (last visited Nov. 25, 2004) .
- [25] Douglas M. Isenberg, *Diamond v. Diehr* , available at <http://www.gigalaw.com/library/diamond-diehr-1981-03-03-p4.html>, last visited 2004/12/8
- [26] Gleen Law, *Liability Under the Process Patent Amendments Act of 1988 for the Use of a Patented Process Outside The United States*, 60 *Geo. Wash. L. Rev.* 245, 248 (1991).
- [27] Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, *Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process And Method Patents*, 84 *JPTOS* 5 (January, 2002).
- [28] John Richards, *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, available at http://www.naukri.com/lis/seminars/seminar2002/john_r.htm#8.1 (last visited Dec. 14, 2004) .
- [29] Jim Kwak, *Jim Kwak's Patent Outline* (September, 1997).
- [30] John Richards , *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, available at <http://www.ladas.com/Patents/Biotechnology/USPharmPatentLaw/USPhar28.html> (last visited Nov. 25, 2004) .
- [31] John Richards, *United States Patent Law and Practice with Special Reference to the Pharmaceutical and Biotechnology Industries*, January 2002, available at http://www.naukri.com/lis/seminars/seminar2002/john_r.htm#8.1 (last visited Dec. 6, 2004).
- [32] Kris Ann Betres, *Biotechnology Update*, 15 *BU J. Sci. & Tech. L.* (April 8, 1997) , available at <http://www.bu.edu/law/scitech/volume3/3jstl15.pdf> (last visited Dec. 6, 2004).
- [33] Karen Tripp and Linda Stokley, *Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay Round Agreements Act—The GATT Implementation Legislation*, 3 *Tex. Intell. Prop. L. J.* 315 321(1995).
- [34] *Learned Hand* , *Patent Infringement by Offer to Sell: Rotec Industries Inc., v. Mitsubishi corporation*, 38 *Hous. L. Rev.* 1099 1101 (Fall, 2001).
- [35] Richard Warburg, *Recent Case Law on Enforcement against Foreign Action and Experiments* (2001), available at http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/922/recentCaseLaw.pdf (last visited Dec. 3, 2004).
- [36] R. Polk Wagner, *Intellectual Property:Patent Law*, University of Pennsylvania Law School, 523, (2001), available at <http://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/patents/sp2001/students/downloads/part2.pdf> (last visited Dec. 6, 2004)
- [37] Sheldon & Mak PC, *A New Regime for Process Patents In The U.S.*, available at <http://www.usip.com/articles/process.htm> (1989)(last visited Dec. 3, 2004).
- [38] Toshiko Takenaka , "Process" in §271(g) is Limited to a Manufacturing Process, *CASRIP Newsletter*, Autumn 2001, available at <http://www.law.washington.edu/casrip/Newsletter/Vol8/newsv8i3us2.pdf> (last visited Dec. 3, 2004).
- [39] Thomas J. Kowalski & Christian M. Smolizza, *Reach-Through Licensing: a U.S. Perspective*, July 14, 2000, available at http://pharmalicensing.com/features/disp/963567614_396edffe132c5 (last visited Dec. 6, 2004).
- [40] Troy Petersen , *U.S. Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products*, 2003 *Duke L. & Tech. Rev.* 32, ¶ 2 (Dec. 2, 2003) .
- [41] Thomas j. Kowalski and Christian M. Smolizza, *Reach-through Licensing: A U.S.Perspective* (July, 14, 2000), available at http://pharmalicensing.com/features/disp/963567614_396edffe132c5 (last visited Nov. 30, 2004).
- [42] W. Bradley Haymond, *The Process Patent Amendments Act of 1988: Solving an Old Problem, but Creating New Ones*, 17 *J. Marshall J. Computer & Info. L.* 219, 569 (1989).
- [43] Wiggin and Dana LLP, *Research Tool Patents Opening Loopholes For Offshore Use* (April, 2002), available at http://www.wiggin.com/pubs/advisories_template.asp?GroupName=Biotechnology+%26+Life+Sciences&ID=103824192002 (last visited Dec. 3, 2004)
- [44] Stephen B. Parker, *Structuring U.S. Patent Applications to Protect Against the Foreign Activities of Competitors* (Feb. 2002), available at <http://inventors.com/article.pdf> (last visited Dec.17,

2004).

[45] William K. Wells, Jr., Statutes May Thwart Foreign Telecom Infringers (May 20, 1996).

四、其他

(1) 法規

- [46] 19 U.S.C. § 1337.
[47] 28 U.S.C. § 2401(b).
[48] 35 U.S.C. § 11 (Nov. 2, 2002).
[49] 35 U.S.C. § 101.
[50] 35 U.S.C. § 102.
[51] 35 U.S.C. § 103.
[52] 35 U.S.C. § 112 (Nov. 14, 1975).
[53] 35 U.S.C. § 154.
[54] 35 U.S.C. § 154 (a)(1)(2).
[55] 35 U.S.C. § 154 (a)(1).
[56] 35 U.S.C. § 195.
[57] 35 U.S.C. § 271.
[58] 35 U.S.C. § 271(a).
[59] 35 U.S.C. § 271(c).
[60] 35 U.S.C. § 271(a),(b),(c).
[61] 35 U.S.C. § 271(g).
[62] 35 U.S.C. § 283.
[63] 35 U.S.C. § 284.
[64] 35 U.S.C. § 285.
[65] 35 U.S.C. § 287(a).
[66] 35 U.S.C. § 287(b)(1).
[67] 35 U.S.C. § 287(b)(2).
[68] 35 U.S.C. § 287(b)(3).
[69] 35 U.S.C. § 287(b)(4).
[70] 35 U.S.C. § 287(b)(5).
[71] 35 U.S.C. § 295.
[72] Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), art. 28(1).
[73] Act of Feb. 21, 1793, ch. 11, §1, 1 Stat. 318.
[74] California Civil Code § 3294.
[75] FRCP Rule 11 (b)(3).
[76] H.R. Conf. Rep. No. 576, 100th Cong., 2d Sess. 486-90, 1085-91 (1988); S. Rep. No. 83; H.R. Rep. No. 60; S. Rep. No. 663, 98th Cong., 2d Sess. 3-4 (1984).
[77] H.R. Conf. Rep. No. 100-576, at 1086-87.
[78] H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1086-87.
[79] S. Rep. No. 83, at 49-51.
[80] H.R. Rep. No. 60, at 14.
[81] H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1087.
[82] H.R. Conf. Rep. No. 576, at 1086.
[83] H.R. Rep. No. 4884.
[84] Manual Of Patent Examining Procedure Chapter 2100 Patentability, M.P.E.P. 2106, Revision 2 May, 2004).
[85] PL 100-418, 1988 HR 4848, § § 9001-9101, 102 Stat. 1107, 1563 (1988).
[86] The Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809, 4988 (1994)
[87] 61 Fed. Reg. 11,380-03 (March 20, 1996).
[88] S. Rep. No. 82-1979 (June 27, 1952).
[89] S. Rep. No. 83, at 49; H.R. Rep. No. 60, at 13-14.
[90] Section 9005 of The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988.
[91] 專利法第 56 條
[92] 專利法第 78 條
[93] 專利法第 87 條



(2) 專利

- [94] U.S. Patent No. 6,117,345 (issued Sep. 12, 2000), USPTO Patent Full-Text and Image Database, *available at* <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6117345.WKU.&OS=PN/6117345&RS=PN/6117345> (last visited Nov. 24, 2004).
- [95] U.S. Patent No. 5,559,352 (issued Sep. 24, 1996), USPTO Patent Full-Text and Image Database, *available at* <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5559352.WKU.&OS=PN/5559352&RS=PN/5559352> (last visited Nov. 24, 2004).
- [96] U.S. Patent No. 4,451,903 (issued May 29, 1984), USPTO Patent Full-Text and Image Database, *available at* <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4451903.WKU.&OS=PN/4451903&RS=PN/4451903>(last visited Nov. 24,2004).
- [97] U.S. Patent No. 4,149,747 (issued April 17, 1979), USPTO Patent Full-Text and Image Database, *available at* <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=/netahtml/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4149747.WKU.&OS=PN/4149747&RS=PN/4149747>(last visited Nov. 24, 2004)。

(3) 案例

- [98] Atmel Co. v. Macronix International Co., Inv.No.337-TA-395 (U.S.Inernational Trade Commissioin, Feb. 18,1997).
- [99] Atmel Co. v. Macronix International Co., appeal No. 01-1128 (Jan. 30, 2001).
- [100] Akzona Inc. v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 662 F. Supp. 603, 613 (D. Del. 1987).
- [101] Andrus v. Glover Constr. Co., 446 U.S. 608, 616-17 (1980).
- [102] Allied Tube & Conduit Corp. v. United States, 898 F.2d 780, 784 (Fed. Cir. 1990).
- [103] Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 341 (S. Ct. 1961).
- [104] Bloomer v. Gilpin, 3 F. Cas. 726 (Cir. Ct. 1859).
- [105] Bob Jones Univ. v. United States, 461 U.S. 574, 586 (1983).
- [106] Barbara Blum v. Ellen Stenson, 465 U.S. 886, 896 (1984).
- [107] Bio-Technology General Corp. v. Genentech, Inc., 80 F.3d 1553, (Fed. Cir. 1996).
- [108] Bayer AG and Bayer Corporation, v. Housey Pharmaceuticals, Inc., 228 F.Supp.2d 467,
- [109] Bristol-Myers Co. v. Erbamoto Inc., 723 F.Supp. 1038, 1044 (D.Del. 1989).
- [110] Biotec Biologische Naturverpakungen GmbH & Co KG v. Biocorp Inc., 249 F.3d 1341, (C.A.Fed., 2001).
- [111] Corning v. Burden, 56 U.S. 252 (S. Ct. 1853).
- [112] C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc. 911 F.2d 670, 674 (Fed. Cir. 1990).
- [113] Crystal Semiconductor Corp. v. Trittech Microelectronics International, Inc., 246 F.3d 1350 (C.A.Fed., 2001).
- [114] Cybionics, Ltd. v. Golden Source Electronics Ltd., 130 F.Supp.2d 1152 (C. D. Cal. 2001).
- [115] Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (S. Ct. 1876).
- [116] Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (S. Ct. 1981).
- [117] Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (S. Ct. 1972).
- [118] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
- [119] Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 202 (1980).
- [120] Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 915 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1990).
- [121] Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 915 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1990).
- [122] Ecological Sys. Tech., LP v. Wildlife Ecosystems, LLC, 142 F. Supp.2d 122, 125 (D. Mass. 2000).
- [123] Eli Lilly and Co v. American Cyanamid Co., 82 F.3d 1568, (Fed. Cir. 1996).
- [124] Engineered Sport Prods v. Brunswick Corp., 362 F. Supp.722, 727 (D. Ct. 1973).
- [125] E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Monsanto, 903 F.Supp. 680 (D. Del. 1995).
- [126] Engineered Sports Products v. Brunswick Corp.,362 F.Supp. 722 (D.Utah 1973).
- [127] Endress + Hauser Inc. v. Hawk Measurement Sys., 32 U.S.P.Q.2d 1768 (S.D. Ind. 1994).
- [128] Fehr v. Activated Sludge, 84 F.2d 948 (C.A.7 1936).
- [129] Final Determination, Inv. No. 337-TA-395(Oct. 16, 2000).

- [130] Fehr v. Activated Sludge, 84 F. 2d 948 (Cir. Ct. 1936).
- [131] Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (S. Ct. 1972).
- [132] Graver Tank Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605(S. Ct. 1950).
- [133] Hughes Aircraft Co. v. National Semiconductor, 857 F.Supp. 691 (N.D. Cal. 1994).
- [134] Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke, 509 F.2d 1137 (7th Cir.1975).
- [135] Hoffmann-LaRoche, Inc. v. Invamed Inc., 213 F.3d 1359 (Fed. Cir. May 2000).
- [136] Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc. 15 USPQ2d 1525, 1529 (Fed. Cir. 1990).
- [137] Hodosh v. Block Drug. Co. 833 F.2d 1575, 1578, (Fed. Cir. 1987), cert. denied, 485 U.S. 1007 (1988).
- [138] Initial Determination , Inv. No. 337-TA-395 (May 17, 2000).
- [139] Initial Determination and Order, Inv. No. 337-TA-450, at 278 (May 6, 2002).
- [140] Judin v. United States, 110 F.3d 780 (Fed. Cir. 1997).
- [141] Judin v. United States , 110 F.3d 780 (Fed. Cir. 1997).
- [142] Lucas Aerospace, Ltd. V. Unison Industries, L.P.,899 F. Supp. 1268 (D. Del. 1995).
- [143] Manville Sales Corporation v. Paramount Systems, Inc., 16 U.S.P.Q.2d 1587, 1594 (Fed. Cir. 1990).
- [144] Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc, 153 U.S.P.Q 777 (D. Ct. 1967).
- [145] Notice of Final Determination and Issuance of Limited Exclusive Order, Inv. No. 337-TA-450, at 2 (Otc. 7, 2002).
- [146] Order denying the Petition filed by Atmel, Inv. No. 337-TA-395(July 26, 2001).
- [147] Olsson v. USA,344 S.W.2d 171 (Tex.Civ.App. 1961).
- [148] Pfizer Inc. v. Aceto Corp., 853 F.Supp. 104 (S.D.N.Y.,1994)
- [149] Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp., 215 F.3d 1246, 1251 (Fed. Cir. 2000). (D.Del.,2002.).
- [150] Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd., 141 F.R.D. 281, 286 (C.D. Cal 1991).

- [151] Rotec Indus. v. Mitsubishi Corp, 348 F.3d 1116 (9th Cir. 2003).
- [152] Saes Getters S.P.A. v. Ergenics Inc., 17 USPQ2d 1581, 1586, footnote 9 (D.N.J. 1990).,
- [153] Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., 670 F.2d 1122, 1127-28 (D.C. Cir. 1981).
- [154] Universal Electronics Inc. v. Zenith Electronics Corp., 30 USPQ2d 1853 (D. Ct. 1994).
- [155] United Microelectronics Corporation v. Silicon Intergrated System Corp., No. CV-00-4522 DJL ADR (Northern District of California,Dec.4, 2000) at 2, available at <http://www.umc.com/English/news/20001204.asp> (last visited Nov. 22, 2004).
- [156] United Microelectronics Corporation v. Silicon Intergrated System Corp.,Inv.No.337-TA-450 (U.S.Inernational Trade Commissioin, Jan. 26,2001).
- [157] United States v. Studiengesellschaft Kohle, m.b.H., 670 F.2d 1122, 1127-28 (D.C. Cir. 1981).
- [158] Union Ins. Co. v. United States, 73 U.S. 759, 763-65 (1867).
- [159] Union Ins. Co. v. United States, 73 U.S. 759, 763-65 (1867).
- [160] View Engineering, Inc. v. Robotic Vision Systems, Inc. and Morrison Law Firm, 208 F.3d 981 (Fed. Cir. 2000).
- [161] Willis v. United States, 719 F.2d 608 (2d Cir. 1983).
- [162] Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment, 297 U.S. 387 (Mar. 2 , 1936).
- [163] Waymark Corporation v. Porta Systems Corporation, 245 F.3d 1364, (C.A.Fed.,2001).
- [164] Wallace v. Holmers, 29 F. Cas. 74, (Cir. Ct. 1871).
- [165] 3D Systems, Inc. v. Aarotech Lab., Inc., 160 F.3d 1373 (Fed. Cir. 1998).