

美國337條款國內產業要件之經濟要件： 以專利授權實質投資為中心*

李柏靜**、張采揚***

目次

壹、前言

貳、國內產業要件

一、國內產業要件

二、技術要件與經濟要件

(一) 技術要件

(二) 經濟要件

參、司法實務發展—聯邦巡迴上訴法院判決

一、John Mezzalingua Assocs. v. ITC

(一) 案由背景

(二) ITC決定

(三) CAFC判決

* 本研究之經費來源來自科技部補助專題研究計畫「美國關稅法案337條款國內產業要件之經濟要件-實證研究與實務建議」，計畫編號MOST 103-2410-H-128-005-MY2，特此致謝。

** 世新大學智慧財產權法律研究所副教授。作者誠摯感謝匿名審稿委員的精心審閱及寶貴建議。

*** 世新大學智慧財產權法律研究所碩士。作者誠摯感謝匿名審稿委員的精心審閱及寶貴建議。

投稿日期：2016年5月12日；接受刊登日期：2016年7月21日

二、InterDigital Communications, LLC v. ITC

- (一) 案由背景
- (二) ITC決定
- (三) InterDigital I案（CAFC上訴判決）
- (四) InterDigital II案（CAFC重審駁回裁定）

三、Motiva, LLC v. ITC

- (一) 案由背景
- (二) ITC決定
- (三) CAFC判決

肆、討論

一、單獨主張實質投資於系爭專利之授權可否滿足國內產業要件？

- (一) 問題背景
- (二) InterDigital案分析
- (三) 實務界見解及 ITC後續發展

二、訴訟支出可否適用於實質投資於系爭專利之授權？

- (一) 問題背景
- (二) John Mezzalingua案分析
- (三) Motiva案分析
- (四) 訴訟活動與專利授權實質投資之判斷與評價

伍、結論與建議

- 一、針對以「實質投資於系爭專利之授權」主張國內產業要件之聲請人
- 二、針對以「實質投資於系爭專利之授權」推翻國內產業要件之答辯人

摘要

向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）聲請337條款調查，聲請人須證明在美國有系爭專利之產業存在或正被建立中，亦即「國內產業要件」。只要符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)至(C)三款其中之一，聲請人即可滿足國內產業要件。實務上，國內產業要件包括經濟要件與技術要件，而符合該三款其中之一所規範之經濟活動，即滿足經濟要件。本文探討美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）關於經濟要件中「實質投資於系爭專利之授權」之適用，包含John Mezzalingua Assocs. v. ITC、InterDigital Communications, LLC v. ITC及Motiva, LLC, v. ITC等案。實務上，ITC早已利用(A)、(B)款兩類經濟活動以檢視國內產業要件是否構成，然而，無論是(A)款或(B)款，均與系爭專利是否在美國有生產活動有關，對於在美國無生產活動之權利人而言，此要件不免過於嚴苛。直至1988年修法新增(C)款經濟活動後，救濟對象不再僅限於美國從事生產系爭專利物品之權利人，而擴大至於美國非從事生產，惟有實質投資於系爭專利之利用之權利人，放寬了國內產業要件之門檻。近來判決顯示CAFC於判斷國內產業要件之經濟要件時趨於嚴格。根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張實質投資於系爭專利之授權以滿足主張國內產業要件時，必須證明實質投資與「與受專利保護之物品有關」，即須滿足「物品要件（articles requirement）」，如證明有受系爭專利保護之物品存在，但專利產品是否在國內生產則非所問。以專利侵權訴訟費用主張實質投資於系爭專利之授權之聲請人，其訴訟目的須為「促進授權」而非「禁止生產」，始能滿足國內產業要件。專利侵權訴訟促成之授權

協議，其性質為「生產導向」將獲得較高評價，若為「收益導向」則評價較低。

關鍵字：美國國際貿易委員會、337條款調查、國內產業要件、經濟要件、實質投資於系爭專利之授權、物品要件

* Po-Ching Lee, Associate Professor, Graduate Institute of Intellectual Property Law, School of Law, Shih Hsin University. The authors would like to thank the anonymous reviewers for their constructive advices and valuable comments.

** Tsai-Yang Chang, Master of Law, Graduate Institute of Intellectual Property Law, School of Law, Shih Hsin University. The authors would like to thank the anonymous reviewers for their constructive advices and valuable comments.

STUDY OF DOMESTIC INDUSTRY REQUIREMENT OF SECTION 337 INVESTIGATIONS -FOCUSING ON SUBSTANTIAL INVESTMENT IN PATENT LICENSING

Po-Ching Lee*, Tsai-Yang Chang**

ABSTRACT

Section 337 investigations by the United States International Trade Commission (ITC) requires that the complainant demonstrates the existence of an industry in the United States or that such an industry is in the process of being established, i.e., the domestic industry requirement. The domestic industry requirement consists of an economic prong and a technical prong. The economic prong is satisfied by meeting the criteria of any of the three subsections listed in 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C). This research studies the fulfillment of the economic prong of the domestic industry requirement by focusing on the recent judicial applications of 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) at the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), including *Mezzalingua Assocs. v. ITC*, *InterDigital Communications, LLC v. ITC* and *Motiva, LLC v. ITC*. These cases are related to the issue of “substantial investment in exploitation of the patent through licensing.” In early ITC determinations, the subsections (A) and (B) in 19 U.S.C. § 1337(a)(3) have been relied on in finding the existence of a domestic industry. However, these

two subsections require actual production of the article in the United States. In 1988, Congress relaxed the domestic industry requirement to include certain non-manufacturing activities by adding the third factor that now found in subsection (C). The recent CAFC rulings illustrate the application of economic prong has tended to be rigid. Establishing licensing-based domestic industry under 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C), one must prove that substantial investment is related to the article protected by the asserted patent, i.e., the “articles requirement;” it does not require that the article protected by the patent be made in the US. While a complainant shows the substantial investment in the exploitation of the patent based on a patent infringement litigation, the purpose of the litigation must be related to “licensing,” but not for permanent injunction. Moreover, to claim the litigation is a means to urge a license agreement, the merit of the license agreement must be “production-driven.”

Keywords: United States International Trade Commission, ITC, Section 337 investigations, domestic industry requirement, economic prong, patent licensing, substantial investment, articles requirement

壹、前言

美國 337 條款調查 (Section 337 investigation) 是指根據 1930 年關稅法案 (Tariff Act of 1930) 第 337 條, 亦即 19 U.S.C. § 1337, 由美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission, 下稱 ITC) 對於進口貿易之不公平行為所進行之調查。凡以不公平方法競爭¹, 或所有人、進口人或承銷人進口侵害專利權、著作權、註冊商標、或註冊之光罩作品等² 智慧財產權之物品屬違法行為, ITC 可核發排除令 (exclusion order) 使美國海關禁止侵權物品入境, 或停止令 (cease and desist order) 以限制已進口侵權物品之銷售³。337 條款調查大多涉及侵害專利權及商標權⁴, 其中專利爭議約占總案件之 90%⁵。ITC 必須在調查通知公告後最快的可行時間內 (at the earliest practicable time) 做出決定⁶, 初步決定 (initial determination) 通常目標設為 16 個月內完成⁷, 因此 337 條款調查是在高度時間壓力下所進行。不論從排除令或停止令之救濟形式、或調查過程之時間壓力及其相對應成本, 對於進口產品之答辯廠商是十分艱辛之程序⁸。再則, ITC 為準司法聯邦機構 (quasi-judicial Federal agency), 不服 ITC 決定則至聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, 下稱 CAFC) 上訴, 又是十分耗費訴訟資源之司法程序。

以專利案件為例, 根據 19 U.S.C. § 1337(a)(2), 聲請 337 條款調查, 聲請人 (complainant) 須證明在美國有系爭專利之產業存在或正被建立

¹ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A) (2006).

² 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)-(E) (2006).

³ *Section 337 Investigation at the U.S. International Trade Commission: Answers to Frequently Asked Questions*, UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, 1 (2009), available at http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf.

⁴ *Id.*

⁵ MICHAEL G. MCMANUS & RODNEY R. SWEETLAND, III, SECTION 337 INVESTIGATION: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC 32 (2014).

⁶ 19 U.S.C. § 1337(b)(1) (2006).

⁷ See *supra* note 3, at 20, n.16.

⁸ 李柏靜, 台灣廠商涉及美國 337 調查之實證研究, 2012 世新美國專利訴訟國際學術研討會暨模擬法庭, 世新大學智慧財產權研究所主辦 (2012 年 4 月 20 日)。

中⁹，亦即「國內產業要件（domestic industry requirement）」。¹⁰根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)，受專利保護之物品，在美國境內如有以下情形，可認為有國內產業存在：

- (A) 顯著投資於廠房與設備（significant investment in plant and equipment）；
- (B) 顯著人力雇用或資本（significant employment of labor or capital）；或
- (C) 實質投資於系爭專利之利用，包括工程、研究與開發、或授權（substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing）¹⁰。

與受專利保護之物品有關，只要符合 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A) 至 (C) 三款其中之一，聲請人即可滿足「國內產業要件」。實務上，國內產業要件包括「經濟要件（economic prong）」與「技術要件（technical prong）」¹¹；而滿足以上 (A) 至 (C) 款其中之一所規範之經濟活動，實務

⁹ 19 U.S.C. § 1337(a)(2) (2006) (“Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned, exists or is in the process of being established.”)

¹⁰ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006) (“For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned - (A) significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; or (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.”)

¹¹ Taras M. Czebiniak, *When Congress Gives Two Hats, Which Do You Wear? Choosing between Domestic Industry Protection and IP Enforcement in Sec. 337 Investigations*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 93, 109 n.110 (2011), citing Certain Ammonium Octamolybdate Isomers, Inv. No. 337-TA-477, Comm’n Op. at 55 (Jan. 5, 2004) (“Typically, the domestic industry requirement of section 337 is viewed as consisting of two prongs: the economic prong and the technical prong.”); Colleen V. Chien, *Protecting Domestic Industries at the ITC*, 28 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 169, 180 n.63 (2011), citing Certain CD-ROM Controllers and Products Containing the Same-II, Inv. No.337-TA-409, Comm’n Op. at 37 (Oct. 18, 1999) (“The statutory domestic industry requirement has two prongs:

上稱為「經濟要件」。無論是 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A) 或 (B)，皆與系爭專利是否在美國有製造生產活動有關，對於沒有從事生產或製造活動的聲請人而言，根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)，則要能證明有實質的投資於在美國之專利授權或研發等活動。傳統上認為建立國內產業要件是一個低門檻¹²。

美國或外國廠商時而利用 337 條款調查制止專利侵害，並作為打擊競爭者的手段。過去台灣廠商動輒被調查，近年來台灣廠商也開始主動聲請 337 條款調查¹³。根據 2012 年之研究¹⁴，近十年來台灣廠商涉及 337 條款調查案件數量明顯攀升，尤其是 2010 及 2011 年台灣案件比例占年度總數三分之一，其中台灣案件有 98% 涉及專利侵害。在涉案產品方面，通訊傳播設備案件激增，光電材料及元件案件也增加，而電腦及週邊案件則是下降，其趨勢與台灣產業發展趨勢類似¹⁵。又根據 ITC 2013 年分析報告，2011 至 2012 年間最多數訴訟案為電腦與通訊產品相關案件¹⁶，相關產業也是台灣重要產業，可見瞭解 337 條款調查的重要性。

身為聲請人時，必須滿足「國內產業要件」；當身為答辯人時，推翻聲請人之「國內產業要件」則可作為主要因應策略¹⁷。近年國內產業要

the technical prong and the economic prong.”). *See also*, Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-650, Comm’n Op. at 38 (“The Commission has divided the domestic industry requirement into an economic prong (which requires certain activities) and a technical prong (which requires that these activities relate to the intellectual property being protected.)” [hereinafter *Coaxial Cable Connectors*]).

¹² *See* E.g., Bryan A. Schwartz, *Where the Patent Trials Are: How the U.S. International Trade Commission Hit the Big Time as a Patent Litigation Forum*, 20(2) INTELL. PROP. L. NEWSL., 1 (2002); Thomas A. Broughan, III, *Modernizing § 337’s Domestic Industry Requirement for the Global Economy*, 19 FED. CIR. B.J. 41, 78 (2009).

¹³ 李柏靜，前揭註8。

¹⁴ 李柏靜，台灣廠商涉及美國337調查之實證研究——兼論國內產業要件，智慧財產評論，10卷2期，頁73-132，2013年1月。

¹⁵ 同前註，頁83-92。

¹⁶ *Facts And Trends Regarding USITC Section 337 Investigations*, UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (Apr. 15, 2013), available at https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf.

¹⁷ 參前揭註14，頁97。

件爭議多是針對 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之「經濟要件」，尤其是「實質投資於系爭專利之授權」之適用。由於 337 條款調查案件之訴訟，通常上訴至 CAFC 即為最後判決，可知 CAFC 之見解實為重要。因此本文以 CAFC 近期判決為主，以下將簡述 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之立法背景，然後探討 CAFC 近期有關「實質投資於系爭專利之授權」判決，並討論「實質投資於系爭專利之授權」適用上所產生的問題，最後試由聲請人及答辯人的角度提供相應的訴訟策略與專利管理之建議。

貳、國內產業要件

一、國內產業要件

依據 337 條款規定，聲請調查必須符合二項法律原則。第一，聲請人須證明 ITC 有所對物管轄權（*in rem / subject matter jurisdiction*），即證明系爭被控侵權產品之進口情事¹⁸；第二，由於 337 條款之制定目的在於保護美國產業¹⁹，因此聲請人須證明其有存在國內產業或正在建立中²⁰。

國內產業要件初見於 1930 年關稅法第 337 條²¹，其中提到在美國有效且經濟地運作之產業（an industry, efficiently and economically operated,

¹⁸ Jay H. Reiziss, *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 231, 231 (2009); see also *Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube*, USITC Pub. 863, Inv. No. 337-TA-29 (Feb. 1978) 1978 WL 50692, Op. of Comm'rs Minchew, Moore and Alberger, at 11-13 (discussing the ITC's *in rem / subject matter jurisdiction* is limited to the unfair acts listed in 19 U.S.C. § 1337(a))

¹⁹ S. Alex Lasher, *The Evolution of the Domestic Industry Requirement in Section 337 Investigations Before the United States International Trade Commission*, 18 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 157, 157 (2010).

²⁰ 19 U.S.C. § 1337(a)(2) (2006).

²¹ 337條款歷經多次修法，修法背景及內容參閱例如林育琪，美國337條款調查國內產業要件之研究——以實質投資於系爭專利之授權為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，頁35-56，2013年7月；張采揚，337條款調查國內產業要件之研究——以實質投資於專利授權之「物品要件」為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，頁31-39，2016年2月。

in the United States)，惟該法並未規定聲請人應提出何等證明²²。早期國會認為所謂國內產業須由專利權人、受讓人及被授權人於國內從事利用系爭專利之生產活動；換言之，國內產業即為「國內生產」，許多早期 ITC 決定均採此見解²³。至 1980 年代中期，國內產業要件之定義仍未臻明確，同時，ITC 決定亦反映出當時美國勞動力由製造業向服務業轉移的現象²⁴，因此逐漸將產業定義擴大涵蓋「非生產活動」，如安裝、維修、品管及包裝²⁵。直至 1988 年，美國國會通過 1988 年關稅法（Omnibus Trade and Competitiveness Act），新增 19 U.S.C. § 1337(a)(3) 以涵蓋「非生產製造（non-manufacturing）」之新產業型態，並包含正在建立中的新興產業²⁶。此一變革同時反映美國國會體認到美國製造業的生產製造活動外移趨勢，故國內產業要件不再要求聲請人於美國有實際生產活動²⁷。19 U.S.C. § 1337(a)(3) 規定：

第二段（19 U.S.C. § 1337(a)(2)）所稱之產業，如在美國境內有以下情事，且該情事與受系爭專利權、著作權、商標權、半導體晶片上之光罩作品或其設計所保護之物品有關，可被認定在美國境內有產業存在或正在建立中：

- (A) 顯著投資於廠房與設備；
- (B) 顯著人力雇用或資本；或

²² See Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, ch. 497, § 337, 46 Stat. 703 (Subsection (a) of the statute prohibits [u]nfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles...the effect or tendency of which is to destroy or substantially injure an industry, efficiently and economically operated, in the United States, or to prevent the establishment of such an industry, or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States). See also *John Mezzalingua Assocs. v. ITC*, 660 F.3d 1322, 1327 (Fed. Cir. Oct. 4, 2011) [hereinafter *John Mezzalingua*].

²³ Lasher, *supra* note 19, at 163-64.

²⁴ *Id.* at 165.

²⁵ *Id.* at 166.

²⁶ *Id.* at 167-68.

²⁷ *Id.* at 168.

(C) 實質投資於系爭專利之利用，包括工程、研究與開發、或授權²⁸。

實務上，ITC 早已利用 (A) 款、(B) 款兩類經濟活動是否構成檢視國內產業要件，然而，無論是 (A) 款或 (B) 款，均與系爭智慧財產權是否在美國有生產活動有關，對於在美國無生產活動之權利人而言，此要件不免過於嚴苛。直至 1988 年修法新增 (C) 款即第三類經濟活動，目的在於放寬國內產業要件之門檻，將保護範圍擴大至非生產製造之經濟活動²⁹，以因應以資訊產業為主之知識經濟時代³⁰。國會修法目的乃在於確保在美國境內有具體投資的機構能適用 ITC 救濟機制，亦能避免 ITC 拒絕救濟國內大型服務產業的不利結果，並同時給予在國內無財力資源從事生產的大學及小型企業得以向 ITC 提出救濟聲請之資格³¹。(C) 款規定不再要求聲請人在國內具備生產設備³²或國內生產事實³³，僅需證明其在國內有實質投資於法條列舉之活動³⁴。此後，救濟保護對象不再僅限「於美國從事生產系爭專利物品之權利人」，而擴大至「於美國非從事生產，惟有顯著或實質投資之權利人」。一般而言，國內產業要件被認為是能輕易

²⁸ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006).

²⁹ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Pub. L. No. 100-418, 102 Stat. 1107 (1988) (codified as amended at 19 U.S.C. § 1337 (2006), *cited in* Reiziss, *supra* note 18, at 238 n.45; *see also* Certain Dynamic Sequential Gradient Compression Devices and Component Parts Thereof, Inv. No. 337-TA-335, USITC Pub. 2575, Initial Determination 59 (Nov. 1992) [hereinafter *Compression Devices*](discussing § 1337(a)(3)(C) represents Congress' intent to define certain appropriate non-manufacturing activities as a domestic industry.)

³⁰ 99 Cong. Rec. 2904 (1986), *cited in* InterDigital Communications, LLC v. ITC, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2013); Broughan, III, *supra* note 12, at 62-64, 69.

³¹ Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination 89 (June 21, 2007) (*quoting* 132 Cong. Rec. H1783 (daily ed. Apr. 10, 1986) (statement of Rep. Kastenmeier)), *cited in* Reiziss, *supra* note 18, at 238 n.46.

³² Tom M. Schaumberg, A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, 1-2 (2d ed. 2012).

³³ S. REP. No. 100-71, at 129 (1987); H.R. REP. NO. 100-40, at 157 (1987), *cited in* Reiziss, *supra* note 18, at 239 n.48.

³⁴ *Id.*

構成的，即使是與美國僅存有微弱關聯的國外公司亦能滿足該要件³⁵。

二、技術要件與經濟要件

實務上，ITC 針對專利調查案件發展出一檢視國內產業要件之標準，將國內產業要件再區分為「技術要件」與「經濟要件」³⁶，欲提出 337 條款調查的聲請人必須符合該二子要件³⁷，以下分別說明之。

(一) 技術要件

為滿足技術要件，聲請人必須證明有實施系爭專利之事實³⁸。聲請人須證明其國內產品有「利用（exploit）」系爭專利，所謂利用是指要能證明聲請人之產品實施了系爭專利的一個請求項。至於如何判斷該產品是否實施了至少一個請求項，其判斷之比對方法與判斷是否侵權之比對方法本質上相同³⁹。

(二) 經濟要件

基於保護「美國國內產業」並對抗國外的仿冒行為⁴⁰，因此為滿足經濟要件須證明有存在國內產業或正在建立中，以示該國內產業與美國之關聯⁴¹。法定經濟要件規範於 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A) 至 (C) 三款⁴²，聲請人滿足三款其一即可。

³⁵ Reiziss, *supra* note 18, at 236. See also Schwartz, *supra* note 12; Broughan, III, *supra* note 12, at 78.

³⁶ Lasher, *supra* note 19, at 171.

³⁷ Czebiniak, *supra* note 11, at 109; Chien, *supra* note 11, at 180.

³⁸ Chien, *supra* note 11, at 180.

³⁹ *Id.*, citing Alloc, Inc. v. ITC, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2003) (“The test for satisfying the “technical prong” of the industry requirement is essentially same as that for infringement, i.e., a comparison of domestic products to the asserted claims.”); Czebiniak, *supra* note 11, at 109, citing *Coaxial Cable Connectors*, Inv. No. 337-TA-650, ALJ Initial Determination, at 103 (The ITC analyzes infringement under the same standard used to prove infringement in the federal courts.). 參前揭註14，頁99-100。

⁴⁰ Colleen V. Chien, *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent Cases at the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 63, 87 (2008).

⁴¹ H.R. REP. No. 100-40, pt. 1, at 157 (1987), cited in Chien, *supra* note 11, at 177 n.42.

⁴² 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006).

於 1988 年關稅法修法前，實務上判斷國內產業要件構成與否，聲請人須證明其在國內對於廠房、設備或人力、資本之投資乃用於生產受系爭專利保護之物品⁴³。修法後則增加工程投資、研發投資及授權投資等經濟活動。至於何謂「顯著 (significant)」或「實質 (substantial)」，實務上則考量產業特性、聲請人資源、市場情況等根據個案事實認定⁴⁴，並沒有僵化的數字門檻。對於只生產一種產品的聲請人而言，證明 (A) 款廠房設備之投資以建立國內產業是相對簡單。而當聲請人生產多種產品時，則須判斷廠房設備投資中與系爭專利技術有關者佔了多少，亦即須建立投資活動與系爭專利的關聯，以判斷是否滿足國內產業要件。證明 (B) 款人力、資本之投資亦然，必須判斷投資活動與系爭專利的關聯。

為了順應產業變化，委員會漸而允許單獨主張 (C) 款有實質投資於利用系爭專利之聲請人無須滿足技術要件，因而演變成主張 (A) 或 (B) 款所列之經濟活動時，須同時證明滿足技術要件及經濟要件；而主張 (C) 款所列之經濟活動時，則無須證明技術要件⁴⁵。然而，單獨主張授權投資的聲請人無須證明技術要件即可滿足國內產業要件，是否妥適？以下將由 CAFC 近期關於「實質投資於系爭專利之授權」之判決加以探討。

參、司法實務發展—聯邦巡迴上訴法院判決

本文針對 2011 年後 CAFC 涉及「經濟要件」，尤其是關於「實質投資於系爭專利之授權」之實務見解，包含 *John Mezzalingua Assocs. v.*

⁴³ SCHAUMBERG, *supra* note 32, at 2.

⁴⁴ *Id.* See also *Certain Dynamic Random Access Memories, Components Thereof and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-242, Comm'n Op. at 61 (1987) (“The scope of the domestic industry in patent-based investigations has been determined on a case by case basis in light of the realities of the marketplace...”); *Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-694 Comm'n Op. at 15 (Aug. 8, 2011) [hereinafter *Navigation Devices*] (“The type of efforts that are considered a “substantial investment” under section 337(a)(3)(C) will vary depending on the nature of the industry and the resources of the complainant.”)

⁴⁵ Chien, *supra* note 11, at 182-83.

ITC⁴⁶（*John Mezzalingua* 案）、InterDigital Communications, LLC v. ITC⁴⁷（*InterDigital I* 案上訴判決與 *InterDigital II* 案重審駁回裁定）及 Motiva, LLC v. ITC⁴⁸（*Motiva* 案）等案加以探討，以下個案試涵蓋 ITC 決定至 CAFC 決定以呈現司法實務見解形成之脈絡。

一、John Mezzalingua Assocs. v. ITC

（一）案由背景

權利人 PPC⁴⁹ 為一專門從事電器用之電纜連接器製造商，其主張 Arris International, Inc.（下稱 Arris）所進口、為進口而銷售及進口後所銷售的同軸電纜連接器（coaxial cable connectors）侵害其四項專利，向 ITC 聲請 337 條款調查⁵⁰。系爭專利為第 D440,539 號設計專利（下稱 '539 專利）及第 6,559,194 號專利（下稱 '194 專利），其中 '194 專利又為第 08/910,509 號專利申請（下稱 '509 申請案）之延續案⁵¹。

PPC 主張其於 2001 年在佛羅里達地院控告 Arris 侵害其 '539 專利一案作為投資授權活動之根據（下稱佛羅里達案），該案於 2002 年判決侵權確定，PPC 除獲償 135 萬美元之損害賠償金外，亦獲准禁制令。同年 PPC 另於克羅拉多地院控告 Arris 之經銷商 International Communications Manufacturing, Inc. 侵害其 '539 專利（下稱克羅拉多案）。2003 年 PPC 再向威斯康辛西區地院控告 Arris 侵害其 '194 專利（下稱威斯康辛案），該案亦判決侵權確定⁵²。於 2004 年間，克羅拉多案尚未判決確定前，兩造遵循佛羅里達案及威斯康辛案的判決結果達成和解，並授權 Arris 實

⁴⁶ *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1322.

⁴⁷ *InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 690 F.3d 1318 (Fed. Cir. Aug 1, 2012) [hereinafter *InterDigital I*]; *InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. January 10, 2013) [hereinafter *InterDigital II*].

⁴⁸ *Motiva, LLC v. ITC*, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. May 13, 2013) [hereinafter *Motiva*].

⁴⁹ PPC (Production Products Company) 為 John Mezzalingua Associates, Inc. 旗下之部門，以設計及生產電器專用之同軸電纜連接器為主要營業項目。

⁵⁰ *Coaxial Cable Connectors*, FED. REG. 31145 (May 30, 2008).

⁵¹ *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1324.

⁵² *Id.* at 1325.

施 '509 申請案之前的所有專利，包含系爭 '539 專利在內⁵³。PPC 主張該長年訴訟乃係為促成 2004 年的授權協議，因此訴訟支出應被視為對授權活動之投資⁵⁴。

(二) ITC 決定

行政法官初步決定認定 PPC 針對系爭設計專利之授權活動構成「實質投資於系爭專利之利用」，並認定其於佛羅里達案中針對 '539 專利之訴訟支出中至少有部分很可能係為促成和解及達成授權協議，應被視為授權活動的投資，因此滿足國內產業要件⁵⁵。

委員會未採認行政法官之決定並發回重審 (reversed)⁵⁶。委員會指出 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 中規定之「授權」，其意義不僅是「訴訟前」為促使系爭專利商品化所為之授權協議，亦包括「訴訟後」針對既存的生產行為請求授權金之授權協議。委員會同時表示行使專利權之訴訟支出於特定情況下可支持國內產業之存在⁵⁷，然委員會認為就 '539 專利相關訴訟之支出與取得授權協議間有否「關聯」以及訴訟支出是否為「實質」，PPC 並未完盡舉證責任⁵⁸。委員會更指出若允許無法證明與授權活動有關的訴訟支出能構成國內產業要件，則對於在地方法院提起專利侵權訴訟的專利權人而言，國內產業要件將形同虛設，進而導致委員會身為解決貿易相關爭端的角色因而被淡化。

經重審，行政法官指出證據顯示 PPC 取得的唯一一項授權協議僅有一部份與 '539 專利有關，可證其並無專為 '539 專利擬訂授權計畫，更無針對該專利採取任何授權行動⁵⁹。行政法官認定 PPC 之訴訟目的為單純

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.* See *Coaxial Cable Connectors*, Notice, at 2 (Dec. 2009).

⁵⁷ *Coaxial Cable Connectors*, at 50.

⁵⁸ *Id.* at 55.

⁵⁹ *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1326.

為取得永久禁制令以停止生產⁶⁰，因此判定 PPC 的訴訟支出與授權活動無充分關聯，且任何授權活動投資均非實質。委員會肯認行政法官之重審決定以做成最終決定。

(三) CAFC 判決

CAFC⁶¹ 肯認 ITC 之最終決定，並特別闡釋 337 條款立法沿革，指出 1988 年修法目的乃因過去 ITC 對國內產業要件的適用過於嚴格，僅有適用 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)、(B) 款二類經濟活動，因此增訂 (C) 款所列之經濟活動，允許能證明有授權或研發等非生產活動之權利人亦符合國內產業要件，以放寬救濟資格之限制，然而並非欲全盤捨棄國內產業要件之適用，因國會明確認知委員會本質上為一「貿易法庭」，而非「智慧財產權法庭」，唯有當權利人積極從事其智慧財產權之利用與開發始能聲請調查。事實上，(C) 款條文亦無明訂「為行使專利權所花費之訴訟支出能做為國內產業存在之證明」⁶²。

根據修法意旨對於本案之適用，委員會解釋「專利侵權訴訟不得自動構成國內產業要件中所規定的實質投資於系爭專利之利用的證據」，否則恐有過度放低國內產業要件門檻之虞，以致規定淪同虛設⁶³，法院對此一解釋表示支持。

CAFC 反對專利訴訟本身即為利用專利的一種投資行為之當然論述⁶⁴。實際上 PPC 亦未能證明訴訟支出與授權協議間之關聯，根據佛羅

⁶⁰ *Coaxial Cable Connectors*, at 53-54 (“PPC provided little if any evidence that it was seeking a license from [...] rather than the permanent injunction it actually sought and received from the district court.”). See also *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1329 (“As the Commission recognized, that delay suggests that PPC’s purpose in litigating was not to obtain a license but, rather, was to stop Arris from manufacturing infringing connectors.”).

⁶¹ *John Mezzalingua*, 660 F.3d 1322. 本文個案司法判決均以呈現多數意見即法院意見為主，以下通稱CAFC或法院意見；若有不同意見則視個案於註解中呈現。

⁶² *Id.* at 1327, citing H.R. Rep. No. 100-40, at 157.

⁶³ *Id.* at 1328.

⁶⁴ 本案之不同意見認為1988年的修法意旨337條款實為解決智慧財產權爭議之法

里達案的調查結果顯示 PPC 在提起訴訟前，未曾有向 Arris 提出授權協議的事實，亦查無 PPC 曾有寄出警告函尋求和解的證據，更無跡象顯示 PPC 曾於訴訟進行中嘗試和解或協議授權，終究 PPC 未能證明其訴訟支出能反應出對授權活動的顯著投資⁶⁵。委員會認為在佛羅里達案中 PPC 的訴訟意圖並非為取得授權協議，而是為禁止 Arris 生產侵權的連接器。換言之，訴訟之他造最終接受授權並不意味原告先前花費的訴訟支出係為促成授權所投入的努力，CAFC 支持此一見解。此外，CAFC 亦認同針對不同專利所花費的訴訟支出不得認定為是為促成同一授權協議的投資，並肯定即便因判決結果而促成一授權協議，仍不得就此解釋該訴訟之目的係為促成授權⁶⁶。

二、InterDigital Communications, LLC v. ITC

(一) 案由背景

權利人 InterDigital Communications, LLC 及 InterDigital Technology Corporation (下稱 InterDigital) 為一電信技術開發商，擁有分碼多重連接 (Code Division Multiple Access, 下稱 CDMA) 之 3G 通信標準技術。InterDigital 主張 Nokia Inc. 及 Nokia Corporation (下稱 Nokia) 所進口的寬頻 CDMA 耳機產品侵害其美國第 7,190,966 號專利 (下稱 '966 專利) 及第 7,286,847 號專利 (下稱 '847 專利)，於 2007 年向 ITC 聲請 337 條款調查⁶⁷。

有關國內產業要件之爭議，Nokia 主張 InterDigital 並無建立「受系爭專利保護之物品相關」的國內產業，並指出其授權活動無法充分滿足

律，應讓智慧財產權人能更有效地執行專利權，專利侵權訴訟可幫助強化專利價值，做為市場競爭之手段，專利侵權訴訟可視為利用專利之實質投資。*Id.* at 1339-41 (Reyna, J., dissenting).

⁶⁵ *Id.* at 1328 (majority opinion).

⁶⁶ *Id.* at 1329.

⁶⁷ Certain 3g Mobile Handsets & Thereof, Inv. No. 337-TA-613, 72 *Fed. Reg.* 51838 (Sept. 11, 2007) [hereinafter 3g *Mobile Handsets*].

337 條款所規定的國內產業要件⁶⁸。InterDigital 則提出其授權系爭專利供全球無線設備大廠生產以及具體授權收入之事實證據⁶⁹。

(二) ITC 決定

行政法官之初步決定認定 InterDigital 有實質投資於系爭專利之授權活動，並指出 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 明確規定授權活動可單獨作為國內產業存在之根據，而未要求授權標的（即受專利保護之物品）必須於國內生產。惟行政法官判定 InterDigital 無法證明 Nokia 的侵權事實，委員會最終決定亦判定 Nokia 未侵權，並未就國內產業要件加以探討⁷⁰，InterDigital 隨即上訴至 CAFC。

(三) *InterDigital I* 案（CAFC 上訴判決）

CAFC⁷¹ 指出 1988 年國會增訂 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)，即是為了廢止委員會早期所為有關「授權活動無法構成國內產業要件」之認定原則⁷²，修法意見亦指出該款規定意義為「只要能證明有實質投資及類似活動發生於美國境內，是否於美國境內從事實際生產則非所問⁷³」。因此，CAFC 認同行政法官認定 InterDigital 之授權活動足以構成國內授權產業之解釋。本案因 CAFC 認為委員會對於二個請求項解讀有誤，而推翻該決定並發回重審⁷⁴。Nokia 針對 InterDigital 的授權活動可構成國內產業要件之決定不服，向 CAFC 提出重審聲請（petition for rehearing）。

(四) *InterDigital II* 案（CAFC 重審駁回裁定）

1. 實質投資與受系爭專利保護之物品有關

⁶⁸ *InterDigital I*, 690 F.3d at 1318.

⁶⁹ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1295.

⁷⁰ *3g Mobile Handsets*, at 3.

⁷¹ *InterDigital I*, 690 F.3d 1318.

⁷² *Id.* at 1329, *citing* Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Pub. L. No. 100-418, § 1342(a), 102 Stat. 1212-13.

⁷³ S. Rep. No. 100-71, at 129 (1987); H.R. Rep. No. 100-40, at 157 (1987), *cited in InterDigital I*, 690 F.3d at 1329-30; *see also John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1327-28.

⁷⁴ *InterDigital I*, 690 F.3d at 1320.

CAFC⁷⁵ 指出本案為涉及 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 適用之經典案例。根據證據調查顯示 InterDigital 為一頗具規模之公開發行公司，一直在美國從事 CDMA、而後發展為 WCDMA（Wideband CDMA，寬頻分碼多重進接）技術之研發與授權活動，其專屬技術並被納入 3G 的通訊標準。InterDigital 亦有從事部分相關產品之製造，但其主要還是專注於手機產業之智慧財產權研發及授權。InterDigital 曾投資近 760 萬美元人事費用從事與系爭專利相關之授權活動，並透過包括系爭專利在內的專利組合授權協議獲得近 1 千萬美元的授權金收入，其中約有四成收入歸因系爭專利技術，行政法官判定上開事實構成授權活動之「實質投資」，並且確認其投入於研發之實質投資造就了系爭專利之產出⁷⁶。法院亦採信以上證據及事實。

CAFC 認為本案唯一爭點在於 InterDigital 所主張利用系爭專利之實質投資是否與「受系爭專利保護之物品有關（with respect to the articles protected by the patent）」？法院認定系爭專利所保護的技術有實際體現於其授權之產品以及試圖排除侵害之產品（the products that it has licensed and that it is attempting to exclude）中，因此可證明利用系爭專利的實質投資「與系爭專利保護之物品有關」⁷⁷。

CAFC 並肯認 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 款中之「授權」即是設計來使 ITC 保護那些本身沒有生產系爭專利產品、但與他人合作以生產系爭專利產品之聲請人。InterDigital 的美國專利中有 24 項會產生收益的授權，其中包括系爭專利，這些都是與無線裝置的主要製造商，如 Samsung、LG、Matsushita、Apple、RIM 等大廠之授權。InterDigital 即是那種本身沒有生產、但與他人合作以生產系爭專利產品之聲請人，也就是法律所要保護的授權人⁷⁸。

⁷⁵ *InterDigital II*, 707 F.3d 1295.

⁷⁶ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1298-99.

⁷⁷ *Id.* at 1299.

⁷⁸ *Id.* 本案不同意見認為 InterDigital 在國內未生產系爭專利產品，亦無授權任何國內產業生產，其提起本案調查之目的並非希望 Nokia 接受國內生產授權協議，而是

2. 1988 年修法納入利用系爭專利之實質投資

CAFC 特別闡釋 337 條款之修法背景及目的，指出在 1988 年修法前，ITC 認為要能證明國內產業存在必須具備國內生產之事實⁷⁹，然而有反對聲浪認為此一認定過於嚴格，導致未能保障在國內無實際生產，但因侵權產品之進口造成損害之發明人。因此，美國參議員 Lautenberg 提出了擴張 337 條款救濟範圍之修法提案，盼能修訂或刪除國內產業要件，以保障無從事生產，惟有從事工程、研發或授權其他業者進行生產的美國產業⁸⁰，其指出當時社會之經濟型態逐漸以資訊業為主流，對該等實質投資於智慧財產權研發及授權者，勢必需要救濟管道⁸¹。

同時，國會亦有反對完全刪除國內產業要件聲浪存在。然而，完全刪除該要件恐將使 ITC 之定位由「貿易法庭」轉變為「智慧財產權法庭」，並且使與美國無實質關聯的國外權利人亦能向 ITC 請求救濟⁸²。對此，美國眾議員 Kastenmeier 則提出一折衷方案，其建議保留國內產業要件，惟明確指出「受專利保護之物品於美國境內生產」非為必要條件，亦即無國內生產事實，僅須證明有實質投資於工程、研發或授權，即可構成國內產業要件⁸³。

為許可 Nokia 於國外生產後之進口行為，然而收益導向之授權活動與 1988 年關稅法修訂授權規定之精神不符。Id. at 1304 (Newman, J., dissenting).

⁷⁹ See *Certain Miniature, Battery-Operated, All-Terrain, Wheeled Vehicles*, Inv. No. 337-TA-122, USITC Pub. 1300, at 41-42 (Oct. 1982), aff'd, *Schaper Mfg. Co. v. ITC*, 717 F.2d 1368, 1371-72 (Fed. Cir. 1983) [hereinafter *Schaper*](discussing the legislative history shows that the provision was intended to protect production activities in the United States.), cited in *InterDigital II*, 707 F.3d at 1300.

⁸⁰ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1300.

⁸¹ 99 Cong. Rec. 2904 (1986), cited in *InterDigital II*, 707 F.3d at 1300-01.

⁸² See *Intellectual Property and Trade: Hearings before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the H. Comm. on the Judiciary*, 99th Cong. 6, 23, 470-72 (1986) (statements of Paula Stern, Chairwoman, Int'l Trade Comm'n); *Intellectual Property Rights: Hearings before the Subcomm. on Int'l Trade of the S. Finance Comm.* 99th Cong. 57, 65 (1986) (statements of Paula Stern, Chairwoman, Int'l Trade Comm'n), cited in *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1301.

⁸³ *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1301-02. 不同意見則認為國會修訂授權規定之目的為鼓勵並支持專利產品之國內生產，而非為刪除國內生產要件以提供國外產業誘因。 *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1305 (Newman, J., dissenting).

最終，國會採取美國眾議員 Kastenmeier 所提出之折衷方案，即保留國內產業要件以排除與美國無關聯的專利權人，並擴大對「無從事生產但有從事工程、研發或授權其他業者生產」的美國產業（涵蓋授權予製造商的大學及其他智慧財產權所有人）提供保護及救濟⁸⁴，以放寬 337 條款之適用要件。眾議院及參議院之修法報告均指出 337 條款修訂目的在於強化解決國外進口侵權物品問題之效率與能力，除了刪除須證明因進口侵權物品而導致國內產業受有損害之要件⁸⁵，另保留了國內產業要件，用以排除與美國無關聯之權利人濫用 337 條款之救濟，做為證明美國產業之必要關聯⁸⁶。

因此 CAFC 認為，在 1988 年修法意旨下，只要聲請人有實質投資於專利利用，如藉由工程、研究與開發、或授權，不需要證明製造系爭專利所保護的產品、不需要其他國內廠商製造系爭專利產品，只要聲請人可以證明利用系爭專利之實質投資滿足國內產業要件，並且欲排除之物品為系爭專利所涵蓋，即可獲得 337 條款之救濟⁸⁷。最後法院做出了拒絕重審之裁定。

三、Motiva, LLC v. ITC

(一) 案由背景

權利人 Motiva, LLC（下稱 Motiva）於 2008 年向美國德州東區地方法院（隨後移審至美國華盛頓西區地方法院）主張 Nintendo Co., Ltd. 及 Nintendo of America, Inc.（下稱 Nintendo）的 Wii 電動遊戲系統及控制器（下稱 Wii）侵害其所有之第 7,292,151 號專利（下稱 '151 專利）。同年 9 月，Motiva 向 ITC 聲請 337 條款調查⁸⁸，主張 Nintendo 針對 Wii 的進口、

⁸⁴ *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1300, *citing* S. Rep. No. 100-71, at 129 (1987) [hereinafter *Senate Report*]; H.R. Rep. No. 100-40, at 157 (1987) [hereinafter *House Report*].

⁸⁵ *Id.* at 1302, *citing* *House Report* at 155; *Senate Report* at 128.

⁸⁶ *Id.* at 1302, *citing* *House Report* at 157; *Senate Report* at 129.

⁸⁷ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1303-04.

⁸⁸ *Certain Video Game Sys.*, No. 337-TA-743, 75 *Fed Reg.* 68379 (Nov. 5, 2010) [hereinaf-

為進口而銷售及銷售行為侵害其所有之'151 專利及第 7,492,268 號專利（下稱 '268 專利），有違 337 條款規定。

Nintendo 主張 Motiva 並無有關專利技術的商業化產品，且其為發展系爭專利國內產業的唯一方式僅為一專利侵權訴訟案件，並主張訴訟本身不可謂對於系爭專利利用之顯著或實質投資，因此無法滿足國內產業要件⁸⁹，逕向委員會提出簡易決定之聲請（motion for summary determination）。

Motiva 則指出 Wii 之上市正值 Motiva 積極投入於引發市場關注系爭專利技術之時期，然因 Wii 之出現導致市場對於系爭專利技術之興趣蕩然無存，因此 Motiva 宣稱其將國內活動由原先的系爭專利產品開發，轉為對 Nintendo 主張系爭專利之侵權訴訟⁹⁰。

（二）ITC 決定

行政法官簡易初步決定（summary initial determination）判定 Motiva 唯一有關於商業化系爭專利之活動即為其向 Nintendo 所提出的一件專利侵權訴訟。行政法官認為該訴訟與授權活動之間並無充分直接的關聯，且發現 Motiva 從未從事任何授權相關活動，故無法滿足國內產業要件⁹¹。Motiva 隨後向委員會聲請重審（petition for review）。

委員會推翻簡易初步決定並發回行政法官重新調查（vacate and remand），並指出授權活動之目的在於「透過專利商業化以促進系爭專利技術之實務應用」，並能確保專利權人之授權收益、或被投資之機會，則侵權訴訟可被視為與授權活動有充分關聯⁹²。因而實應針對系爭專利之國內發展活動進行更深入之事實調查，以判斷系爭專利技術是否已達

ter *Video Game Sys.*].

⁸⁹ *Video Game Sys.*, Comm'n Op. at 2.

⁹⁰ *Id.* at 3.

⁹¹ *Id.* at 4.

⁹² *Motiva*, 716 F.3d at 598.

「準備生產」之階段，並查明該訴訟與系爭專利商業化是否具有充分「關聯」⁹³。

Motiva 表示向 Nintendo 所提起之訴訟為確保及加速授權之必要手段，否則因 Wii 流通於市場而完全削弱授權可能性。Motiva 認為一旦 Nintendo 接受授權或離開相關市場，市場上的潛在合作對象將願意投資或接受授權。Motiva 並認為其向 Nintendo 所提訴訟之支出即為證明經濟要件之實質投資證據⁹⁴。

經行政法官重審調查，仍判定 Motiva 無法滿足 337 條款所規定的國內產業要件之經濟要件，原因如下：

1. Motiva 主張其向 Nintendo 所提起之訴訟為促進授權機會之必要手段，惟行政法官認為訴訟本身與授權活動無充分關聯（'268 專利甚至未曾在地院訴訟中被主張）⁹⁵，因 Motiva 並非期待透過訴訟以刺激投資或授權機會，而係為向 Nintendo 「取得損害賠償金或和解金」⁹⁶；
2. Motiva 主張其所花費之訴訟支出為實質投資之證據，惟行政法官判定該訴訟支出非屬「實質」。證據調查顯示 Motiva 未曾支付任何律師費用（將來亦可能完全不需支付），因此該訴訟投資乃相當「投機」⁹⁷。至於其內部員工花費於該訴訟的時間成本約 17,000 美元，不可謂顯著⁹⁸；
3. Motiva 主張若 Nintendo 之產品離開市場或接受授權則能促使市場對其投資或請求授權，惟行政法官認定系爭專利技術僅停留在

⁹³ *Video Game Sys., Comm'n Op.* at 11.

⁹⁴ *Motiva*, 716 F.3d at 599.

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ *Id.* at 599-600.

⁹⁷ *Id.* at 600. 根據勝訴酬金制度（Contingency Fee Arrangement），若非 Motiva 因勝訴而有獲償，則不需支付任何費用。

⁹⁸ *Id.* at 600.

測試階段，而未達「準備生產」之程度，不具市場可行性，亦不引發市場興趣⁹⁹。系爭專利技術及被控侵權產品兩者市場截然不同，不具市場競爭可能性，因此即便被控侵權產品退出市場，仍不對系爭專利技術商業化造成影響¹⁰⁰。

委員會肯認行政法官的重審分析而為最終決定，未深究國內產業要件的爭議。此外，委員會並針對「以申請人提出 337 條款調查之申請日，做為判斷國內產業存在與否之基準日」之裁定原則¹⁰¹表示支持。

(三) CAFC 判決

CAFC 指出判斷國內產業要件之構成與否乃一法律暨事實問題，然本案僅存在事實問題須待實質證據之審查，並認為 ITC 的最終決定乃為實質證據所支持¹⁰²。由於調查證據顯示系爭專利的發明人期待的是透過訴訟直接獲得利益，而非期待投過訴訟以刺激投資或建立與製造商的合作關係，由此可證 *Motiva* 所提之訴訟乃以金錢收益為目的，而非促進系爭專利的應用。甚至 *Motiva* 從未向地方法院聲請禁制令，而是等待三年之久始向 ITC 聲請調查¹⁰³。

根據 *John Mezzalingua* 案之原理原則¹⁰⁴，即便因訴訟而最終獲得一授權協議，該訴訟支出仍不得自動視為授權活動的實質投資，而確實 *Motiva* 針對 Nintendo 侵權訴訟目的非為了「達成授權以供生產相關產品」

⁹⁹ *Id.* at 599, 601.

¹⁰⁰ *Id.* at 599-600.

¹⁰¹ *Bally/Midway Mfg. v. ITC*, 714 F.2d 1117, 1120 (Fed. Cir. 1983) (“...the proper date for determining whether Bally’s Rally-X game constituted an “industry” entitled to protection under section 337 was the date on which the complaint was filed rather than the date on which the Commission rendered its decision.”), *cited in Motiva*, 716 F.3d at 601.

¹⁰² *Motiva*, 716 F.3d at 600-01.

¹⁰³ *Id.* at 601.

¹⁰⁴ *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1328 (discussing how litigation expenses should not automatically be considered a substantial investment in licensing, even where litigation leads to a license.), *cited in Motiva*, 716 F.3d at 601.

所為之投資。再則，根據 *InterDigital* 案之原理原則¹⁰⁵，若專利授權協議的直接目的在於為產出「實施該專利技術之產品」則可視為是授權活動的實質投資。綜合 ITC 根據事實證據的充分論證，即便 *Motiva* 獲得地院勝訴判決，對於能否刺激市場之投資或授權機會以生產「應用系爭專利之產品」，其中實無合理可能性¹⁰⁶。

肆、討論

一、單獨主張實質投資於系爭專利之授權可否滿足國內產業要件？

(一) 問題背景

337 條款於 1988 年修法後所衍生之爭議多來自於 ITC 實務操作上認為在國內無生產活動之聲請人根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 主張國內產業要件時，僅須證明對於系爭專利之利用有實質投資，而無須證明技術要件¹⁰⁷。而根據同條 (A) 款或 (B) 款主張國內產業要件時，須同時滿足技術要件，以示該投資與系爭專利相關¹⁰⁸。有論者認為相對於主張 (A) 款或

¹⁰⁵ See *InterDigital II*, 707 F.3d at 1299 (Clarifying that efforts directed toward licensing a patent can satisfy the domestic industry requirement where they would result in the production of “goods practicing the patents”), cited in *Motiva*, 716 F.3d at 601.

¹⁰⁶ *Motiva*, 716 F.3d at 601.

¹⁰⁷ Chien, *supra* note 11, at 182-83; see also *Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-640, at 60 (Feb 19, 2008) (“Professor Rothschild does not need to make the additional showing that the technical prong of the domestic industry requirement has been satisfied because she is relying on her substantial investment in enforcement and licensing of the ’499 patent to satisfy the requirements of the economic prong of the domestic industry requirement.”); *Schaumburg*, *supra* note 32, at 64; see also *Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, Inv. No 337-TA-432, Initial Determination 11(Jan. 24, 2001) (“[A] complainant is not required to show that it or one of its licensees practices a patent-in-suit on order to find that a domestic industry exist pursuant to 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C), which pertain to licensing.”).

¹⁰⁸ Chien, *supra* note 11, at 181-82; see also *Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-641, at 43 (Mar. 2010) (“GE was found not to practice the patent, and therefore, to lack a domestic industry.”) and *Certain Gel-Filled Writs Rests and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-456, at 12 (Jan. 2003) (“We affirm the ALJ’s finding that complainants do not practice the ’544 patent, and that the domestic industry requirement of section 337 is therefore not met in this investigation.”)

(B) 款之聲請人，此判定原則將使主張 (C) 款之聲請人負擔較輕之舉證責任¹⁰⁹，而且實質投資之判斷標準如此寬鬆恐使國會修法時所欲避免 ITC 之角色由解決貿易糾紛之法庭成爲智慧財產權法庭¹¹⁰ 之情形因而實現。

(二) *InterDigital* 案分析

1. 1988 年之修法精神爲保護實質投資於利用系爭專利之聲請人

InterDigital 案中，根據 ITC 決定及 *InterDigital I* 案 CAFC 見解，在 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之規定下，專利授權可單獨作爲國內產業存在之根據，且不要求授權活動所產生之物品、即專利保護之物品須於國內生產¹¹¹。法院認爲 1988 年修法國會新增 (C) 款的目的是推翻先前委員會認爲不可單獨以授權活動成立國內產業要件之見解，因此上述見解與立法意旨是相符的¹¹²。

於 *InterDigital II* 案之重審駁回裁定中，法院更詳盡地檢視 1988 年修法背景及目的。雖然有不同意見認爲 1988 年授權規定修訂的目的在於允許權利人獲得救濟以擴大國內產業之利益及誘因，鼓勵並支持專利產品之國內生產，而並非是爲了刪除授權產品之「國內生產」要件以削弱此一誘因，反而提供國外產業誘因¹¹³。然而多數意見認爲 1988 年關稅法修訂 337 條款之精神在於讓有實質投資於專利之利用（如透過工程、研發或授權）之權利人能獲得救濟，無須要求其自行生產系爭專利產品，亦無須要求任何國內廠商進行生產。CAFC 更指出若將 19 U.S.C. § 1337(a)(3) 解讀爲需要國內生產活動，似乎忽略該條文中三款規定應各別適用，(A) 款及 (B) 款對國內產業要件之要求並不適用於 (C) 款¹¹⁴。只要系爭專利涵蓋欲排除侵害之標的物品（the patent covers the article that is the sub-

¹⁰⁹ Chien, *supra* note 11, at 177, 183.

¹¹⁰ *Id.* at 183.

¹¹¹ *InterDigital I*, 690 F.3d at 1329.

¹¹² *Id.* at 1329-30.

¹¹³ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1305 (Newman, J., dissenting).

¹¹⁴ *Id.* at 1303 (majority opinion).

ject of the exclusion proceeding)，同時可證明實質投資於該專利之利用，權利人即有尋求 337 條款救濟之適格性¹¹⁵。

InterDigital II 案中，CAFC 肯認 *InterDigital* 之實質授權投資，符合聲請人資格。法院表示 *InterDigital* 為頗具規模之事業，並有將系爭專利授權給全球無線設備大廠進行生產之事實，顯示其利用系爭專利之投資與授權有關，而系爭專利確實體現於國外授權產品中，可證明其授權投資與系爭專利相關。此外，*InterDigital* 針對系爭專利相關之授權活動支出約計 760 萬美元，包含系爭專利在內之專利組合授權收益約計 1 千萬美元，其中四成收益是歸因於系爭專利，該等授權支出與相應收益被認定構成實質投資¹¹⁶。法院乃根據 *InterDigital* 之國內活動事實而認定構成與美國間之充分關聯，因此將其歸納為 1988 年關稅法修法時所欲納入之救濟對象。

2. 專利授權實質投資必須與受專利保護之物品有關：「物品要件」之提出

從 *InterDigital I* 案 CAFC 肯認，專利授權可單獨作為國內產業存在之根據且不要求受專利保護之物品須於國內生產，發展到 *InterDigital II* 案 CAFC 重申，只要是實質投資於系爭專利之利用（藉由工程、研發或授權）即可符合國內產業要件。*InterDigital II* 案中，法院並非單純陳述主張 19 U.S.C. § 1337(a)(3) 之 (C) 款者無須證明「技術要件」，而是檢視這些經濟活動是否與「與受專利保護之物品有關」，以下本文稱之為「物品要件 (articles requirement)」¹¹⁷。

綜觀 19 U.S.C. § 1337(a)(2) 及 (3) 對於國內產業要件之規定，於 19 U.S.C. § 1337(a)(2) 中規定「與受專利保護之物品有關 (relating to the articles protected by the patent)」，於 19 U.S.C. § 1337(a)(3) 之前言規

¹¹⁵ *Id.* at 1303-04.

¹¹⁶ *Id.* at 1298-99.

¹¹⁷ *InterDigital II* 後，實務界普遍認為 CAFC 對於授權投資之「物品」要求已經形成，討論於後。See *infra* note 130.

定「與受專利保護之物品有關（with respect to the articles protected by the patent）」，19 U.S.C. § 1337(a)(3) 中所列三款經濟活動，自應與受專利保護之物品有關，始能成立國內產業要件。由 *InterDigital* 案之發展脈絡可知，CAFC 支持委員會關於聲請人可以單獨以授權主張國內產業要件，但並非所有授權活動皆可成立，而是授權之實質投資必須與系爭專利保護之物品有關。而 CAFC 檢測物品要件的方式就是判斷 *InterDigital* 之系爭專利有實際體現於其授權之產品以及其試圖排除之侵權產品上，因而可證明其實質投資與系爭專利保護之物品有關。

3. 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之實質投資判斷趨於嚴格

至於論者主張過去 (C) 款之聲請人形同負擔較輕之舉證責任、實質投資之判斷標準如此寬鬆恐使國會修法時所欲避免 ITC 之角色由解決貿易糾紛之法庭成為智慧財產權法庭等問題，CAFC 實已有所回應。CAFC 於 *John Mezzalingua* 案及 *InterDigital* 案均有提到 1988 年修法時，國會明確認知 ITC 本質上為「貿易法庭」，避免 ITC 變成「智慧財產法庭」，因此仍然保留國內產業要件，而新增 (C) 款所列經濟活動以放寬國內產業要件之門檻，其目的在於將保護範圍擴大至非生產製造之經濟活動，而非為了完全刪除國內產業要件或刻意留下漏洞。國會最終保留國內產業要件之規定，即為排除與美國無關聯之權利人濫用救濟，以做為證明美國產業之必要關聯。

再則，CAFC 認為 *InterDigital* 有關係爭專利之國內投資活動屬於實質投資，乃是考量其事業規模、研發活動、授權投資與相應收益等眾多因素，而綜合判斷各項因素後，認定有構成與美國間之充分關聯，故將其歸納為 1988 年關稅法修法時所欲納入之救濟對象，可知 CAFC 在判斷投資實質性上並不寬鬆。更重要的是，雖肯認 *InterDigital* 已構成了實質授權投資，CAFC 更進一步要求以 (C) 款主張國內產業要件之聲請人尚必須證明物品要件，以強調投資活動有與系爭專利保護之物品有關，由此可見 CAFC 對於 (C) 款之適用與判斷乃趨於嚴格。

CAFC 於 2013 年作成 *InterDigital II* 裁定之後，同年於 *Microsoft Corporation v. ITC* 案¹¹⁸（下稱 *Microsoft* 案）中引用 *InterDigital II* 之物品要件。*Microsoft* 案同樣主張 19 U.S.C. § 1337(a)(3) 之 (C) 款經濟活動，但權利人 *Microsoft* 是主張研發投資而非授權投資。CAFC 指出，根據 *InterDigital II* 案之原理原則，以 19 U.S.C. § 1337(a)(2) 及 (3) 主張國內產業要件，即使無須要求受系爭專利保護之物品係「於美國所生產」，惟無疑要求國內業者之實質投資（如研發活動）須與「受系爭專利保護之物品」有關¹¹⁹。據此認定權利人 *Microsoft* 因無法提出受系爭專利保護之物品，或未能證實其所提出之物品有實施系爭專利，故未能滿足物品要件進而成就國內產業要件¹²⁰。由此可見 CAFC 對於 (C) 款趨於嚴格認定之態度。

此外，CAFC 於 2015 年 *LSI Corporation v. ITC* 案¹²¹ 中，*Audiovisual Components* 案¹²²（討論於後）之聲請人 *LSI* 因無法證明有受系爭專利保護之物品而被 *ITC* 判定無法構成國內產業要件，*LSI* 不服而上訴至 CAFC¹²³，惟其針對國內產業要件之爭議僅主張 *ITC* 將 *Computer Peripheral Devices* 案¹²⁴（討論於後）於 2014 年所確定有關物品要件之法律標準，錯誤回溯適用於 *Audiovisual Components* 案 2013 年之證據審理，CAFC 認為 *LSI* 對於缺乏授權活動一事並未提出解釋，故駁回 *LSI* 之上訴主張¹²⁵，並對 *ITC* 判定其無法證明系爭專利之國內產業存在之決定表示支持¹²⁶。

（三）實務界見解及 *ITC* 後續發展

於 *InterDigital* 案作出前，即有論者提出有關技術要件之要求與

¹¹⁸ *Microsoft Corporation v. ITC*, 731 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Microsoft*].

¹¹⁹ *Id.* at 1361-62.

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ *LSI Corporation v. ITC*, 604 Fed. Appx. 924 (Fed. Cir. 2015)[hereinafter *LSI*].

¹²² *Audiovisual Components*, see *infra* note 133.

¹²³ *LSI*, 604 Fed. Appx. at 925.

¹²⁴ *Computer Peripheral Devices*, *infra* note 131.

¹²⁵ *LSI*, 604 Fed. Appx. at 927.

¹²⁶ *Id.* at 925.

否，可由 19 U.S.C. § 1337(a)(2) 及 (3) 之條文來辨識¹²⁷。由於 19 U.S.C. § 1337(a)(2) 及 (3) 所規定之國內產業，並非以「有無從事生產」做為區分，而是以「技術發展階段」以判斷產業形成之狀態¹²⁸。「國內產業存在或正在建立中」之條文設計對於技術要件之要求與否，提供了合理且合法之解釋。例如一新創事業或大學將研發成果授權予製造商，在準備生產期間，因無實際成品供申請專利範圍之比對，即無理由要求證明技術要件¹²⁹（構成正在建立中的國內產業）。

此外，值得注意的是，早期 ITC 不要求主張國內授權產業之聲請人證明有受系爭專利保護之物品存在¹³⁰，繼 2013 年 *InterDigital III* 及 *Microsoft* 案對於主張 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之實質投資須證明物品要件表示肯認後，2014 年起開始有 ITC 決定遵循此一原則。2014 年 1 月，*Computer Peripheral Devices* 案¹³¹ 之 ITC 重審決定中，委員會指出 *InterDigital II* 案之結論係指以 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 主張國內產業要件強調證明物品要件，包括國內授權產業¹³²。2014 年 3 月，*Audiovisual Components* 案¹³³ 之 ITC 重審決定中，委員會亦肯認 *Computer Peripheral Devices* 案支持物品要件之結論¹³⁴。

¹²⁷ Chien, *supra* note 11, at 183-84.

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ Daniel Muino & Jessica Roberts, *Show Me the Article: The “Articles” Requirement for Domestic Industry Based on Licensing*, MOTO@ITC (Sept. 11, 2015), <http://mofoatitc.mofo.com/domestic-industry/show-methe-article-the-articles-requirement-for-domestic-industry-based-on-licensing/>.

¹³¹ Certain Components and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-841 (Jan. 9, 2014) [hereinafter *Computer Peripheral Devices*].

¹³² *Computer Peripheral Devices*, Comm’n Op. at 27-28 (“the only plausible interpretation of the opinion is to impose an ‘article’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries.”)

¹³³ Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 26, 2014) [hereinafter *Audiovisual Components*].

¹³⁴ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 32 (The Commission now “impose[s] an ‘articles’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries.”). See *Computer Peripheral Devices*, Comm’n Op. at 32.

以上接連認同以 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 主張國內產業要件須證明有受系爭專利保護之物品存在，實務界便逐漸體認到 *InterDigital* 案及 *Microsoft* 案判決為經濟要件之解讀與適用帶來一大變革，物品要件推翻了過去 ITC 習之已久的判斷原則¹³⁵。

二、訴訟支出可否適用於實質投資於系爭專利之授權？

(一) 問題背景

1988 年 337 條款修法後，救濟保護對象不再限於於美國從事生產系爭專利物品之權利人，而擴大至於美國非從事生產，但有從事工程、研發或授權其他業者生產之權利人。根據 ITC 2014 年分析報告之統計，2006 年至 2011 年間非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）聲請人向 ITC 聲請救濟的案量明顯增多¹³⁶，此類聲請人多根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 所規定之「授權活動」主張國內產業要件提起 337 條款調查¹³⁷，對製造商施壓以獲得和解或賠償。此現象恐使 ITC 成為另一個專利訴訟法庭¹³⁸，卻與 ITC 解決貿易爭議、創造產業生產之目的不符。

¹³⁵ Muino & Roberts, *supra* note 130; Charles Sanders, *Domestic Industry Continued To Evolve At ITC In 2014*, LAW360 (Jan. 08, 2015, 1:15PM), <http://www.goodwinprocter.com/~media/Files/Publications/Attorney%20Articles/2015/Domestic%20Industry%20Continued%20To%20Evolve%20At%20ITC%20In%202014.pdf>; Chenwei Wang, Daniel Muino&Lynn Levine, *LSI Corp. v. ITC: Federal Circuit Affirms "Articles" Requirement For Domestic Industry*, MOFO@ITC (April 3, 2015), <http://mofoatitc.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/>. 關於物品要件，*Interdigital II*案及*Computer Peripheral Devices*案均有不同意見，有關二案不同意見之態度及論述參閱張采揚，參前揭註21，頁68-75、107-09、136-49、171-72。

¹³⁶ *USITC Section 337 Investigations - Facts And Trends Regarding Caseload And Parties*, 4 (figure: Commission Investigations Instituted 5/16/2006 - Q1 2014), UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (June. 10, 2014 Update), available at https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts.pdf. ITC文件提及，有論者認為2006年美國最高法院eBay判決之後禁制令取得困難，非專利實施實體因此轉向ITC尋求排除令。

¹³⁷ *Id.* at 3; Weit Wang, *Non-practicing Complainants at the ITC: Domestic Industry or Not?*, 27 BERKELEY TECH. L.J. 409, 409 (2012).

¹³⁸ Broughan, III, *supra* note 12, at 73-75. Broughan, III認為NPEs會透過ITC之排除令以壯大自身談判籌碼或索求高額費用，衍生問題在於難以區分大學或個人發明人等

透過訴訟手段達成和解而取得授權協議之聲請人，其訴訟支出是否可做為國內產業要件之證明因而受到關注。

(二) *John Mezzalingua* 案分析

本案主要爭議在於 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 中規定之「授權」要件，為取得系爭專利授權協議所為之侵權訴訟有關之「訴訟支出」於該款適用上之正當性。

針對 ITC 之最終決定，CAFC 肯認 ITC 對於 1988 年所增訂 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之法條解釋及修法意旨之闡釋。檢視 (C) 款條文，並無明文規定專利侵權訴訟支出可做為國內產業存在之證明，然 ITC 並非因此斷然否定條文列舉以外之系爭專利之利用態樣，而是強調在「特定情形」下亦可構成系爭專利之利用，例如當聲請人能證實為行使系爭專利之專利權所花費之訴訟支出與授權活動有所關聯時。

反之，若僅依據一專利侵權訴訟最終促成授權之事實，即直接認定該訴訟支出為「授權活動的實質投資」，恐真有違背 337 條款為保護美國產業的立法精神，因採如此寬鬆認定，不免過度放低國內產業要件的適用門檻，恐導致原為鬆綁限制的美意反成為給予與美國僅有微小關聯的專利權人之濫用空間，並且淡化 ITC 身為解決貿易相關爭端的角色。因此可見 ITC 及 CAFC 並非限縮國內產業要件之適用對象，而是遵循 337 條款立意，嚴謹判斷聲請人實質投資及與授權之關聯。

(三) *Motiva* 案分析

本案爭議有關聲請人所提出的訴訟與系爭專利之授權間是否有充分關聯以構成國內產業要件。本案因有 *John Mezzalingua* 案¹³⁹ 以及 *InterDigi-*

促進創新的NPEs和透過禁制令或排除令作為威脅手段以濫用專利制度的NPEs。Also e.g., Wang, *supra* note 137, at 421-22; Chien, *supra* note 11, at 177-78; 參前揭註 14，頁92。

¹³⁹ *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1322.

tal II 案¹⁴⁰等前例可依循，且因僅涉及事實問題之判斷，故評價過程並不複雜。而且由 *Motiva* 案之前的 ITC 決定中，可看出實質投資於系爭專利之授權之判斷日趨嚴格之發展脈絡，分述如下。

於 *Coaxial Cable Connector* 案¹⁴¹中，委員會指出條文設計及立法歷史均強調「唯有能促進發明之實務應用或商業化的授權活動」始能構成系爭專利之利用，同案上訴至 CAFC 即 *John Mezzalingua* 案，其判決結果支持委員會之見解；法院亦同意在「特定情形下」專利侵權訴訟可構成實質投資於系爭專利之利用。

於 *Navigation Devices* 案¹⁴²中，委員會提出應將授權契約區分為創造產業、生產導向之授權活動（生產導向）及促進營收之授權活動（收益導向），以判斷國內授權產業。委員會指出雖 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 規定適用於任何授權活動，然而聲請人所主張之授權協議性質偏重於獲取授權金，而不屬於國會修法意旨所鼓勵之生產導向，因而對於收益導向之授權協議給予較低評價¹⁴³。而於 *Motiva* 案之 ITC 決定中，亦援引 *Navigation Devices* 案之先例。

於 *Motiva* 案中，CAFC 認為實質證據顯示 *Motiva* 對 Nintendo 的侵權訴訟無助於「促進系爭專利技術之實務應用（生產導向）」，而僅係為「取得損害賠償金或和解金（收益導向）」，可證該訴訟與促進專利之實務應用無充分關聯，與 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 欲保護授權產業之精神不一致。

(四) 訴訟活動與專利授權實質投資之判斷與評價

¹⁴⁰ *InterDigital II*, 707 F.3d at 1295.

¹⁴¹ *Coaxial Cable Connectors*, Comm'n Op. at 49. See Chien, *supra* note 11, at 180.

¹⁴² Wang, *supra* note 137. See also *Navigation Devices*, Comm'n Op. at 435 (“Pioneer’s activities, on the whole, reflect a revenue-driven licensing model targeting existing production rather than the industry-creating, production-driven licensing activity that Congress meant to encourage...Although our statute requires us to consider all “licensing” activities, we give Pioneer’s revenue-driven licensing activities less weight.”)

¹⁴³ *Id.* 參前揭註14，頁111-12。

在 *John Mezzalingua* 與 *Motiva* 二案中，CAFC 針對聲請人之訴訟目的與授權性質之爭議嚴謹審視，以遵循 337 條款保護國內產業之精神及 1988 年修法新增授權規定之立意，維持 ITC 為「貿易法庭」之本質，而非「智慧財產權法庭」。

根據上述分析，本文將訴訟活動與專利授權實質投資之判斷與評價，歸納如圖 1，以便說明 ITC 及 CAFC 對於訴訟活動及其支出、以及訴訟結果之授權契約於實質投資於系爭專利之利用上之判斷與評價。*John Mezzalingua* 案主要探討權利人主張之訴訟支出是否構成實質授權投資？CAFC 認為，倘若訴訟目的是為了促使建立授權協議，則肯定該訴訟支出為授權投資；倘若訴訟目的是為了取得禁制令以禁止生產侵權產品，則與 1988 年關稅法新增授權規定之精神不符，因而否定這類證據。*Motiva* 案則是探討權利人之訴訟活動欲促成之授權關係是為了促進專利產品之生產，或單純為獲得財務上利益？當授權目的是為了促進系爭專利之實務應用，在實質投資之認定上將獲得較高評價；而單純為了獲取財務上利益則獲得較低評價。

如圖 1 所示，探討訴訟目的時，由於權利人向地方法院提起專利侵權訴訟是為了取得禁制令以禁止廠商生產，而非為了授權協議，本文將訴訟目的之性質區分為「禁止生產 (injunction)」及「促進授權 (licensing)」，而僅有促進授權的目的為法院所採納。探討授權性質時，由於權利人訴訟活動欲促成之授權關係是單純為了獲得財務上利益，而非為了促進專利產品之生產，本文將授權契約之性質區分為「生產導向 (production-driven)」及「收益導向 (revenue-driven)」，而分別有高低不同之評價。

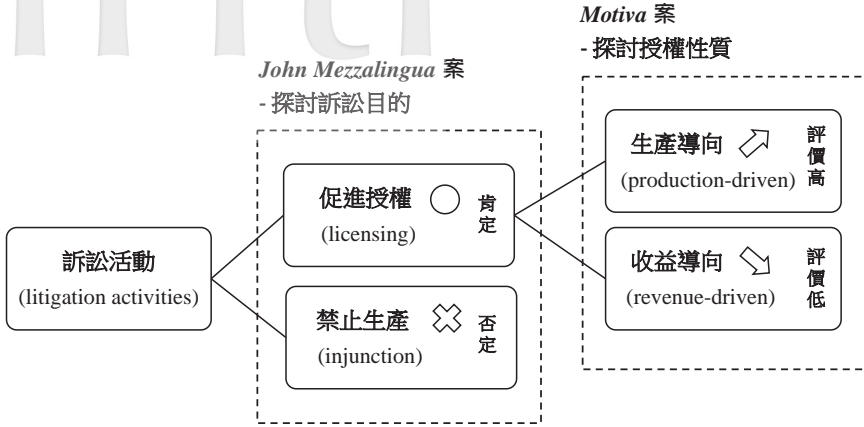


圖1：訴訟活動與專利授權實質投資之判斷與評價（本研究整理繪製）

伍、結論與建議

根據 1988 年關稅法修法意旨，因國會認為 ITC 對於國內產業要件之判斷過於嚴格，為能允許能夠證明有授權或研發等非生產活動之聲請人亦能獲得救濟適格，因而增訂 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之工程、研發及授權等三類經濟活動，並排除「國內生產要件」，以放寬國內產業要件之限制。惟同時要求智慧財產權所有權人有積極從事其智慧財產的「利用」始能聲請調查¹⁴⁴，以避免僅擁有美國專利權之權利人對於 337 條款調查之濫用。由近期 CAFC 相關案件發展觀察，國內產業要件、尤其是主張實質投資於系爭專利之利用，並非一低門檻。

CAFC 於 *InterDigital I* 案上訴判決中肯認 ITC 見解，即基於 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 主張實質投資於系爭專利之授權之聲請人，可將專利授權單獨作為國內產業存在之根據，無須要求有國內生產活動，僅須證明

¹⁴⁴ H.R. Rep. No. 100-40, at 157; S. Rep. No. 100-71, at 130, cited in *John Mezzalingua*, 660 F.3d 1322.

有實質投資於系爭專利之利用。然而，值得注意的是，CAFC 於 *Inter-Digital II* 案重審駁回裁定中，就經濟要件判斷發展出之「物品要件」不同於 ITC 習之已久之判斷原則，指出根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 以投資活動主張國內產業要件必須證明是否「與受專利保護之物品有關」，例如國內授權產業必須證明授權產品存在，惟授權產品不限於國內生產。

根據 *John Mezzalingua* 案¹⁴⁵ 及 *Motiva* 案¹⁴⁶，專利侵權訴訟不自動構成實質投資於系爭專利之利用，必須符合特定情形。訴訟活動必須為「促進授權」為目的，而能促使對造接受授權，以證實該訴訟與系爭專利之利用有合理關聯。反之，倘若訴訟目的為單純「禁止生產」而與授權無關則不應採認，否則恐有過度放低國內產業要件門檻之虞。專利侵權訴訟所欲促成之授權協議，其性質需為「生產導向」，該訴訟始能構成與系爭專利之利用的充分關聯。反之，倘若訴訟目的僅為獲得損害賠償金或和解金，則相關授權活動之性質應被視為「收益導向」，而無助於系爭專利之實務應用。

由於國內產業要件之適用門檻對於在美國無生產活動之聲請人而言並非易事；相對於答辯人而言則可能成為答辯優勢。337 條款調查程序速度快、成本高、壓力大，台灣廠商除平時做好智權管理外，倘若於 ITC 被列為 337 條款調查對象，除了侵權比對或專利有效性等攻防外，可直接針對聲請人之國內產業要件提出攻擊，一旦主張成功，有助於案件迅速終結，節省可觀的訴訟資源。而且台灣許多廠商均有涉及跨國營運，主動聲請 337 條款調查或被列為答辯人之案件增多，了解聲請人應如何滿足「國內產業要件」、答辯人應如何有效反制，實為台灣廠商首當之務。

本文根據 CAFC 近期系爭專利授權實質投資相關案件發展，並將後續相關 ITC 決定輔以參考，為台灣廠商面臨 337 條款調查時提供建議如

¹⁴⁵ See *John Mezzalingua*, 660 F.3d 1322.

¹⁴⁶ See *Motiva*, 716 F.3d 596.

下：

一、針對以「實質投資於系爭專利之授權」主張國內產業要件之聲請人

(一) 必須證明實質投資與受系爭專利保護之物品有關，例如證明有專利授權產品之存在。即便聲請人本身無從事生產，亦無須限於授權國內廠商生產，授權國外廠商生產之專利產品亦可做為主張國內產業要件之依據。

(二) 應為各項專利或專利組合擬定正式的授權計畫，並應確保訴訟前及訴訟中均應採取授權相關活動，如訴訟前寄發警告函提出授權方案或確認授權意願，訴訟中提出協商授權意願。

(三) 訴訟目的須為「促進授權」。欲以行使專利權所花費之「訴訟支出」以示為系爭專利授權之實質投資，需證明該侵權訴訟為授權計畫之其中一步驟，即用以刺激授權機會，始能證實該訴訟與授權有關。

(四) 授權性質須為「生產導向」。若以「訴訟支出」證明專利授權之實質投資，該侵權訴訟所欲促成之授權協議必須能促進系爭專利之實務應用，如專利技術商品化、將專利產品量產上市，該訴訟始能構成與系爭專利之利用的充分關聯。

(五) 留意授權支出及授權收益之實質性與關聯性。授權支出及相應收益之數額必須明確具體，尤其系爭專利為專利組合授權協議中之一部分，應確實掌握並區分出與系爭專利相關之支出及收益之比重。

(六) 留意投入系爭專利利用之資源與本身事業規模之對等性。欲判斷投資是否實質，需綜合考量投資金額、產業性質及本身事業規模，因此即便是大規模企業亦可能因為對系爭專利之投資金額相對低，而無法構成實質投資。

(七) 建立智財控管機制並確實執行。聲請人應將平日專利研發或授

權工作內容明確記載與管控，包括外部律師顧問費及內部智財相關人事費，細則至薪資數額、工作時數、案件標的均應詳加紀錄，未來涉訟時便能對授權投資之實質性及關聯性順利舉證。

二、針對以「實質投資於系爭專利之授權」推翻國內產業要件之答辯人

(一) 挑戰聲請人之國內產業要件，尤其是能否證明有受爭專利保護之物品存在。若聲請人未能提出相關專利產品，即無法建立與美國產業之充分關聯，而不符合救濟資格。

(二) 留意聲請人之訴訟目的是否僅為「禁止生產」。若聲請人起訴之用意是為取得禁制令或損害賠償、和解金等非促進授權關係之建立，則答辯人可主張其訴訟目的與授權無關。

(三) 留意聲請人之授權協議性質是否為「收益導向」。因國會修法意旨所鼓勵及保護之授權活動為「生產導向」，因此實務上對於「收益導向」之授權協議給予較低評價。倘若授權協議之形成過程或目的並非為促進系爭專利之實務應用，則可提出爭執。

(四) 留意聲請人針對系爭專利之授權支出及授權收益。支出或收益均應限於與系爭專利相關或有所貢獻之部分，始得做為與系爭專利之利用相關之投資判斷。

(五) 留意聲請人所投入系爭專利利用之資源與其事業規模之對等性。答辯人可要求聲請人提出投入於系爭專利授權工作之投資比重，包括律師顧問費、人員薪資、工作時數及案件標的。

綜上歸納，國內產業要件並非一低門檻，CAFC 對於國內產業要件、尤其是實質投資於專利授權之判斷趨於嚴格。*InterDigital II* 案所形成之物品要件，要求聲請人主張 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之實質投資須證明與受專利保護之物品有關，可見須有受系爭專利保護之物品存在，專利授

權產品則不一定於美國生產。此一變革不僅顯示以 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) 之經濟活動主張國內產業要件之規定趨於嚴格，相關爭議之後續發展亦值得持續關注。

參考文獻

中文部分

期刊論文

李柏靜，台灣廠商涉及美國337調查之實證研究—兼論國內產業要件，智慧財產評論，10卷2期，頁73-132，2013年1月。

研討會論文

李柏靜，台灣廠商涉及美國337調查之實證研究，2012世新美國專利訴訟國際學術研討會暨模擬法庭，世新大學智慧財產權研究所主辦，2012年4月20日。

學位論文

林育琪，美國337條款調查國內產業要件之研究—以實質投資於系爭專利之授權為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，2013年7月。

張采揚，337條款調查國內產業要件之研究—以實質投資於專利授權之「物品要件」為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，2016年2月。

英文部分

書籍

MCMANUS, MICHAEL G. & SWEETLAND III, RODNEY R., SECTION 337 INVESTIGATIONS: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC (2014).

SCHAUMBERG, TOM M., A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (2D ED. 2012).

期刊論文

Broughan, III, Thomas A., *Modernizing § 337's Domestic Industry Requirement for the Global Economy*, 19 FED. CIR. B.J. 41 (2009).

Chien, Colleen V., *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent Cases at the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 63 (2008).

Chien, Colleen V., *Protecting Domestic Industries at the ITC*, 28 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 169 (2011), available at <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol28/iss1/5>.

- Czebiniak, Taras M., *When Congress Gives Two Hats, Which Do You Wear? - Choosing between Domestic Industry Protection and IP Enforcement in Sec. 337 Investigations*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 93 (2011), available at <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol26/iss1/5>.
- Lasher, S. Alex, *The Evolution Of The Domestic Industry Requirement In Section 337 Investigations Before The United States International Trade Commission*, 18 U. BAL. INTELL. PROP. L.J. 157 (2010).
- Reiziss, Jay H., *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 231 (2009).
- Schwartz, Bryan A., *Where the Patent Trials Are: How the U.S. International Trade Commission Hit the Big Time as a Patent Litigation Forum*, 20(2) INTELL. PROP. L. NEWSL., Vol 20, No. 2 (2002).
- Wang, Weit, *Non-practicing Complainants at the ITC: Domestic Industry or Not?*, 27 Berkeley TECH. L.J. 409 (2012).

法院判決

- Alloc, Inc. v. ITC, 342 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2003).
- Bally/Midway Mfg. v. ITC, 714 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1983).
- InterDigital Communications, LLC v. ITC, 690 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2012).
- InterDigital Communications, LLC v. ITC, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2013).
- John Mezzalingua Associates v. ITC, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).
- LSI Corporation v. ITC, 604 Fed. Appx. 924 (Fed. Cir. 2015).
- Microsoft Corporation v. ITC, 731 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2013).
- Motiva, LLC v. ITC, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. 2013).
- Schaper Mfg. Co. v. ITC, 717 F.2d 1368 (Fed. Cir. 1983).

美國國際貿易委員會決定

- Certain 3g Mobile Handsets & Thereof, Inv. No. 337-TA-613 (Apr. 1, 2010).
- Certain Ammonium Octamolybdate Isomers, Inv. No. 337-TA-477 (Jan. 5, 2004).
- Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 26, 2014).
- Certain CD-ROM Controllers and Products Containing the Same-II, Inv. No.337-TA-409 (Oct. 18, 1999).

Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Investigation No. 337-TA-650, Initial Determination (Apr. 14, 2010).

Certain Components and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-841 (Jan. 9, 2014).

Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination (Jun. 21, 2007).

Certain Dynamic Random Access Memories, Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-242 (1987).

Certain Dynamic Sequential Gradient Compression Devices and Component Parts Thereof, USITC Pub. 2575, Inv. No. 337-TA-335, Initial Determination (Nov. 1992).

Certain Gel-Filled Writs Rests and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-456 (Jan. 2003).

Certain Methods of Making Carbonated Candy Products, Inv. No. 337-TA-292, USITC Pub. 2390 (Jun. 1991).

Certain Miniature, Battery-Operated, All-Terrain, Wheeled Vehicles, Inv. No. 337-TA-122, USITC Pub. 1300 (Oct. 1982).

Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-694, USITC Pub. 4292 (Nov. 2011).

Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-432, Order No. 13 (Jan. 24, 2001).

Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same, USITC Inv. No. 337-TA-640 (Feb. 19, 2008).

Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-641 (Mar. 2010).

Certain Video Game Sys., No. 337-TA-743 (Jan. 5, 2012).

Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube, USITC Pub. 863, Inv. No. 337-TA-29 (Feb. 1978).

其他

UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, SECTION 337 INVESTIGATION AT THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION: ANSWERS TO FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, Publication No. 4105 (Mar. 2009 ed.), *available at* http://www.usitc.gov/intellectual_

property/documents/337_faqs.pdf.

U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, FACTS AND TRENDS REGARDING USITC SECTION 337 INVESTIGATIONS (April 15, 2013 Update), *available at* https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf.

U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, USITC SECTION 337 INVESTIGATIONS - FACTS AND TRENDS REGARDING CASELOAD AND PARTIES (Jun. 10, 2014 Update), *available at* https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts.pdf.

Chenwei Wang, Daniel Muino & Lynn Levine, LSI Corp. v. ITC: Federal Circuit Affirms "Articles" Requirement For Domestic Industry (April 3, 2015), <http://mofoatitc.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/>.

Facts And Trends Regarding USITC Section 337 Investigations, UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (Apr. 15, 2013), *available at* https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf

Muino, Daniel & Roberts, Jessica, Show Me the Article: The "Articles" Requirement for Domestic Industry Based on Licensing (Sep. 11, 2015), <http://mofoatitc.mofo.com/domestic-industry/show-me-the-article-the-articles-requirement-for-domestic-industry-based-on-licensing/>.

Sanders, Charles, Domestic Industry Continued To Evolve At ITC In 2014, Law360, New York (Jan. 08, 2015), <http://www.goodwinprocter.com/~media/Files/Publications/Attorney%20Articles/2015/Domestic%20Industry%20Continued%20To%20Evolve%20At%20ITC%20In%202014.pdf>.

Section 337 Investigation at the U.S. International Trade Commission: Answers to Frequently Asked Questions, UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (2009), *available at* http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf.

USITC Section 337 Investigations - Facts And Trends Regarding Caseload And Parties, 4 (figure: Commission Investigations Instituted 5/16/2006 - Q1 2014), UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (Jun. 10, 2014 Update), *available at* https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts.pdf.