

美國專利侵權訴訟中強制處分命令 的取得與訴訟策略的思考

吳 重 銘*

要 目

- | | |
|--|--|
| 壹、引 言 | 二、法院如果拒絕准予強制處分，
專利權人是否將因此遭受無法
彌補的損害 |
| 貳、美國聯邦地方法院民事訴訟程序
中強制執行命令的取得 | 三、雙方當事人之間利益與損害的
平衡(原告所受的損害比強制處
分命令對被告所加的限制相較
更值得保護) |
| 參、強制執行命令的效力範圍及其適
用對象(對人及對物的效力) | 四、強制處分命令對公共利益的影
響(例如禁止販售特定產品對於
消費者的影響) |
| 肆、Temporary Restraining Order (短
期的假處分、假扣押命令) | 陸、聲請Preliminary Injunction的其他
考量事項 |
| 伍、Preliminary Injunctions (假處分、
假扣押) | |
| 一、專利權人就訴訟標的在實體法
上是否有勝訴的可能 | |

* 緯創資通股份有限公司法務長、政治大學法科所兼任助理教授；美國匹茲堡大學法學博士、美國喬治城大學及康乃爾大學法學碩士(J.D., LL. M.)、政治大學法研所碩士、台灣大學法律系法學士、美國紐約州、加州律師。

投稿日期：九十五年六月十四日；接受刊登日期：九十六年一月十五日

責任校對：王純逸

柒、Permanent Injunctions (終局執行命令)	三、第三三七條款行政救濟程序的時效性與經濟性
捌、訴訟策略上的考量：是否聲請定暫時狀態的強制處分以及何時聲請	拾、ITC方興未艾的第三三七條案件調查與訴訟
玖、美國一九三〇年貿易及關稅法第三三七條之內容及適用程序	一、美國對於ITC專利侵權訴訟制度的調整
一、第三三七條所提供之行政救濟：比司法救濟更直接有效的強制執行程序	二、ITC程序對原告有利之點
二、司法救濟與行政救濟並存的雙軌制度：美國專利權人才享有的雙重保障	三、ITC程序對原告不利之點
	拾壹、結語

摘 要

美國聯邦法院的專利侵權訴訟與聯邦政府國際貿易委員會及行政法院依1930年貿易及關稅法第三三七條所進行的調查及訴訟是美國為保護其專利權人所設立的獨特雙軌制度。兩種程序中都有強制處分的制度提供專利權人聲請永久性或定暫時狀態的執行命令。專利權人基於專利權的排他性得禁止他人使用其專利，從而獨占專利產品的市場。近年來美國專利權人利用此一機制行使其專利權。無論是排除競爭對手或收取權利金，都獲得顯著的效果。特別是充分利用其中強制處分救濟，將外國競爭者排除於美國市場之外，在國際貿易的競爭中取得優勢。由於英美法系與大陸法系對強制處分與損害賠償的基本觀念不同，在制度設計上也有差異；加以訴訟費用動輒以百萬美元計，都使得美國法院的專利訴訟變成當事人沉重的負擔。本文之目的在介紹、分析及討論美國專利侵權訴訟雙軌制度中的強制處分機制及適用標準。並從訴訟實務的觀點提出策略性的思考，期能有助於實際案件的處理。

關鍵詞：強制執行命令、終局執行命令、假處分、假扣押、短期的假處分或假扣押命令、實體法上有無勝訴可能、無法彌補的損害、利益與損害的平衡、公共利益、定暫時狀態的假處分、三三七條、強制排除命令、專利拖網

壹、引言

美國聯邦地方法院的專利侵權訴訟與美國聯邦政府國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱ITC）¹及行政法院依一九三〇年貿易及關稅法第三三七條所進行的調查及訴訟是美國為保護其專利權人所設立的獨特雙軌制度。美國的專利權人可以選擇在其中之一或在兩者，同時或先後提起訴訟。兩種程序中都有強制處分的制度提供專利權人聲請永久性或定暫時狀態的執行命令。基於專利權的排他性，專利權人得禁止他人使用其專利，從而獨佔專利產品的市場。強制處分常成為專利權人實現其權利內容最具體的方法。在高度競爭的商業社會中，更成為排除競爭最有效的手段。近十年來，美國的專利權人利用此一機制行使其專利權。無論是排除競爭對手或收取權利金，都獲得顯著的效果。特別是充分利用其中強制處分救濟，無論是永久性的禁制命令（permanent injunctions; exclusion orders; cease and desist orders）或定暫時狀態的命令（temporary restraining orders; preliminary injunctions）都足以將外國競爭者排除於美國市場之外，在國際貿易的競爭中取得優勢。由於英美法系與大陸法系對強制處分與損害賠償的基本觀念不同，在制度設計上也有差異。往往造成出身大陸法系的律師在面臨美國專利侵權訴訟時難以判斷及預測美國法院對個案中專利權人聲請強制處分的可能結果。造成訴訟策略進退失據而使當事人承受原來可以減輕或免除的負擔。本文之目的在介紹、分析及討論美國專

¹ 美國聯邦政府屬下專責協助總統及國會執行國際貿易政策的ITC是一個獨立，具有准司法機關性質的聯邦政府單位。其功能及職掌為提供行政及立法機關有關國際貿易問題的諮詢，決定進口貨品對美國國內產業的影響，並對不公平的貿易行為，例如侵害美國專利權、商標權及著作權的行為行使司法權，由行政法院依裁判予以強制處分。

利侵權訴訟雙軌制度中的強制處分機制及適用標準。

貳、美國聯邦地方法院民事訴訟程序中強制執行命令的取得

英美法上強制執行命令的觀念源自衡平法院，屬於一種非常的救濟手段。法院針對具體案件裁定強制執行的權力，依案件性質有的源自衡平法，有的則來自成文法明文規定。美國專利法明文賦予法院是否准予執行命令的裁量權²。同時，強制執行命令尚須符合美國聯邦民事訴訟法規定的要件始得生效³。法院基於公平的理念，本於其裁量權，依法院命令強制當事人為或不為一定行為以實現具體案件中平衡各方當事人利益的目的。法院在實務上對於強制執行命令的准駁以及其具體內容都保持相當的彈性，以期能在個案中實現公平正義。同時由於強制執行命令得直接命被告停止特定行為，在市場上具有排除競爭並因而影響公眾利益的結果。因此，公共利益也是法院在具體個案中考量是否准予強制執行的重要因素。

美國契約法對於違約行為以金錢賠償為原則強制執行為例外⁴。

² 35 U.S.C. § 283.

“The several courts having jurisdiction of cases under this title (35 USCS § 283) may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

³ FED. R. CIV. P. 65 (a) and 65(d)規定暫時狀態的強制執行命令應通知債務人，敘明理由，並要求申請人提供擔保。FED. R. CIV. P. 52 (a)規定法院應發現具體個案中得或不得強制執行的特定事實並針對該特定事實說明法律適用的理由。

⁴ 根據美國聯邦地方法院統計資料，自2004年9月至2005年9月期間，以民事案件而論，共有15,830案件起訴其中只有1,607件（約10%）當事人聲請preliminary injunction, temporary restrain order或有關證據或其他相關程序事項的裁定。如果純就聲請preliminary injunction, temporary restrain order的案件而言，應該還

強制執行命令的救濟屬於例外而非原則。因此，法院對於所有強制執行命令的申請都會嚴格審理以確認其是否符合救濟的要件。只有在事後的金錢賠償不足以完全回復原告所受損害的情形下，法院才會准予強制執行。在一般情形下並不容易取得法院准予強制執行的裁定。強制執行命令的種類分成三種，**Permanent Injunctions**（終局執行命令），**Preliminary Injunctions**（假處分、假扣押），**Temporary Restraining Orders**（短期的假處分、假扣押命令）。

Permanent Injunctions（終局執行命令）旨在補償金錢賠償不足之處。因此，訴訟標的是否得依金錢賠償完全滿足是法院斟酌是否准予強制執行的關鍵因素。例如禁止及排除他人使用特定的創造發明係專利權人的主要權利內容，侵害專利權即經常被認為是無法依金錢賠償完全滿足的訴訟標的之一。因此法院經常在專利侵權訴訟中准予一方當事人強制執行⁵。**Preliminary Injunctions**（假處分、假扣押）則是在法院就具體案件為實體審理前以法院命令定暫時狀態。通常在專利侵權訴訟中**Preliminary Injunctions**禁止被告繼續其

不到10%。參見Judicial Business of the United States Courts 2005, Table T-1, U.S. District Courts—Civil Cases Terminated, by Nature of Suit and Action Taken, During the 12-Month Period Ending September 30, 2005, *available at* www.uscourts.gov/cgi-bin/cmsd2005.p.1.

⁵ Hybritech, Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1457 (Fed. Cir. 1988). *See also* Atlas Power Co. v. Ireco Chems., 773 F.2d 1230, 1233 (Fed. Cir. 1985). “While monetary relief is often the sole remedy for past infringement, it does not follow that a money award is also the sole remedy against future infringement. The patent statute further provides injunctive relief to preserve the legal interests of the parties against future infringement which may have market effects never fully compensable in money. If monetary relief were the sole relief afforded by the patent statute then injunctions would be unnecessary and infringers could become compulsory licensees for as long as the litigation lasts.”

侵害行為，以防止被告利用訴訟期間變相取得強制授權⁶。Temporary Restraining Orders（短期的假處分、假扣押命令）是法院依一方當事人之陳述及請求禁止被處分對象在案件審理前為特定行為。法院在審理Temporary Restraining Orders 與Preliminary Injunctions 適用相同的標準。但是Temporary Restraining Orders由於其審理程序只並無讓被告陳述的機會，因此法院對Temporary Restraining Orders的審查更嚴格，同時TRO也有期間的限制。一般而言，Temporary Restraining Orders並不容易獲准⁷。

參、強制執行命令的效力範圍及其適用對象（對人及對物的效力）

法院對於強制執行命令的聲請雖然有准駁與否的裁量權，但強制執行命令的具體內容則應有效的實現權利內容，法院對於這一部分並無裁量的餘地。例如在專利侵權案件中，排除他人製造，販賣及使用其發明為專利權人依專利法實現其權利的具體內容。為了有效實現其權利，強制執行命令不得只限於排除他人製造及販賣而不禁止使用。但法院對於在判決前已製造，販賣及使用之產品同時准予依強迫授權權利金計算的損害賠償時，強制執行命令的內容則應適當的調整，使得在判決前已使用之產品得繼續使用（例如只排除製造及販賣而不禁止使用），以符合雙方當事人權利義務的實際內

⁶ Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company, 718 F.2d 1573, 1577-78 (Fed. Cir. 1983). “Without this injunctive power of the courts, the right to exclude granted by the patent would be diminished, and the express purpose of the Constitution and Congress, to promote the progress of the useful arts, would be seriously undermined.”

⁷ FED. R. CIV. P. 65 (b)規定未通知被告的Temporary Restraining Orders期間不得超過十天。

容⁸。實務上原告常主張被告應停止侵害行為並賠償損害。法院則依強制執行命令禁止被告繼續其侵害行為，依金錢賠償原告因被告過去的侵害行為所受損害。但是當損害賠償的方法依專利權存續期間計算權利金總額時，即包含已發生的侵害（past use）及未來繼續使用專利權的權利金。在這種情況下法院不應再依強制執行命令禁止被告製造，販賣及使用⁹。

強制執行命令的效力原則上只及於具體個案中被列為被告的當事人。但是為了防止當事人利用迂迴的手段規避執行命令，例如利用非當事人的他人名義或設立人頭公司，繼續其侵權行為。法院得視個案情形擴張執行命令對人的效力範圍。原則上執行命令效力及於當事人本人，及其代理人、經理人、受僱人、訴訟代理人（律師），以及任何積極參與被告行為或與被告共同行為，且事實上知悉執行命令存在及其內容的第三人。但是將執行命令效力及於第三人屬於例外，其適用有嚴格要件。第三人如參與或幫助被告迴避執行命令，且原處分法院對該第三人有管轄權時，法院得依藐視法庭，妨害司法（contempt）行為加以處罰。即直接命令該第三人遵守執行命令，並得對違反命令最嚴重者處以監禁的自由刑處分。第三人行為雖然妨礙執行命令，但是如果第三人並未參與或幫助被告迴避執行命令的行為，或原處分法院對該第三人無管轄權時，則法院並無權依藐視法庭，妨害司法（contempt）的理由直接命令該第三人遵守執行命令¹⁰。換言之，執行命令效力及於第三人的理論基礎並不是原執行命令既判力的擴張而是法院另行依第三人參與或幫

⁸ Trans-World Manufacturing Corp. v. Al Nyman & Sons Inc. and Al-Site Corp., 750 F.2d 1552 (Fed. Cir. 1984); 1984 U.S. App. LEXIS 15320.

⁹ *Id.*

¹⁰ Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc., 96 F.3d 1390, 1996 U.S. App. Lexis 24922 (Fed. Cir. 1996).

助被告迴避執行命令的行為，認定第三人藐視法庭，妨害司法，並另為裁判的結果所致。

肆、Temporary Restraining Orders（短期的假處分、假扣押命令）

美國聯邦民事訴訟法授權聯邦地方法院得依案件具體狀況，在一、依原告具結聲明之特定事實清楚顯示，原告在被告就原告的陳述尚未答辯前，即將遭受無法彌補之人身傷害或財產損害時；並且二、原告之委任律師以書面向法院陳明原告確曾盡合理努力以通知被告，以及法院不應要求聲請人通知被告的理由。在符合前述一、及二、的要件時，法院得於不事先通知被告的情形下，依原告一造之陳述准予當事人短期的強制處分聲請¹¹。法院之所以會依一造的陳述即准予強制處分，主要是在保全證據，防止被告湮滅或以其他方法妨礙證據的蒐集與調查。在訴訟上原告常常會同時聲請依一造陳述准予短期的強制處分及聲請加速調查證據。法院如果依一造單方陳述准予短期的強制處分時，通常都會對處分的範圍及期間加以限制。未經雙方言詞辯論即准予的Temporary Restraining Orders有效期間通常不超過十天。但如果經被告同意或原告在有效期間內證明有繼續延長有效期間的正當理由時，法院亦得裁定延長。例如法院得因原告聲請Preliminary Injunctions而延長Temporary Restraining Order的期間。

法院一旦依一造陳述准予強制處分後通常會立即定期優先開庭，原告應即提出聲請Preliminary Injunctions以便將短期性質的Temporary Restraining Order轉換成具有長期性質的Preliminary Inju-

¹¹ FED. R. CIV. P. 65 (b).

nctions¹²。原告如果沒有即時提出Preliminary Injunctions的聲請，法院將廢棄原Temporary Restraining Order的強制處分。被告也可以兩天的事前通知原聲請Temporary Restraining Order的原告後，要求法院廢棄原處分或修改原處分的內容¹³。

伍、Preliminary Injunctions（假處分、假扣押）

Preliminary Injunctions（假處分、假扣押）一般用於在法院就具體案件為實體審理前以法院命令定暫時狀態，即禁止當事人單方面改變強制處分當時的現狀。就程序法而言，美國聯邦民事訴訟法規定Preliminary Injunctions的程序必須充分通知被告並且進行實體審理後，始得為裁判¹⁴。未通知被告或未進行實體審理者，上訴審法院得將地方法院的強制處分撤銷¹⁵。另外，美國聯邦民事訴訟法也規定地方法院得命聲請人提供擔保做為因強制處分對被告可能產生之損害的賠償擔保。實務上法院也曾有免除或僅要求象徵性金額擔保的裁定。所持的理由為聲請強制處分的一方資力雄厚，或被告將來顯無不能求償之虞¹⁶。就實體法而言，在專利訴訟中法院對於專利權人聲請假處分、假扣押聲請的准駁應考量下列四項因素，並由原告（即專利權人）負舉證責任。即

一、專利權人就訴訟標的在實體法上是否有勝訴的可能；

¹² Gucci Am. Inc. v. Accents, 995 F. Supp. 279 (S.D.N.Y. 1997); Sega Enters., Ltd. v. MAPHIA, 857 F. Supp. 679 (N.D. Cal. 1994).

¹³ *Id.*

¹⁴ FED. R. CIV. P. 65 (a)(1).

¹⁵ Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc. 897 F.2d 1572, 1578n (Fed. Cir. 1990).

¹⁶ Note: *Recovery for Wrongful Interlocutory Injunctions Under Rule 65(c)*, 99 HARV. L. REV. 828 (1986).

二、法院如果拒絕准予強制處分，專利權人是否將因此遭受無法彌補的損害；

三、雙方當事人之間利益與損害的平衡（強制處分命令所救濟的損害與其所限制的利益必須成比例）；

四、強制處分命令對公共利益的影響（例如禁止販售特定產品對於消費者的影響）¹⁷。

一、專利權人就訴訟標的在實體法上是否有勝訴的可能

專利權人就上述四項要件均負舉證責任。其中又以「實體法上是否有勝訴的可能」最具關鍵性。專利權人如果能證明其主張在實體法上有勝訴的可能，法院往往會對其他三項要件也給予有利於專利權人的考量。反之，如果專利權人不能證明其主張在實體法上有勝訴的可能，即使能舉證其他三項要件法院還是會駁回聲請。在專利侵權訴訟中，一般而言，由於被告只要在訴訟程序的初期階段舉證專利權人所主張的專利權在實體法上可能有無效或其他不能強制執行的原因，專利權人通常不容易在有限的時間及證據下推翻被告的主張。法院即會以案件有實體爭議存在為理由駁回專利權人強制處分的聲請¹⁸。因此，為定暫時狀態而聲請的強制處分在實務上並

¹⁷ Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005). To obtain a preliminary injunction, the moving party has the burden of establishing the following four factors: (1) a reasonable likelihood of success on the merits; (2) irreparable harm the movant will suffer if the injunction is not granted; (3) a balance of relative hardships tips in the movant's favor; and (4) whether and how granting an injunction will affect the public interest. See also Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973 (Fed. Cir. 1996); Reebok Int'l Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1555 (Fed. Cir. 1994); New England Braiding Co. v. A.W. Chesterton Co., 970 F.2d 878, 882 (Fed. Cir. 1992).

¹⁸ Fisher-Price, Inc. v. Graco Children's Products, Inc., 2003 U.S. Dist. LEXIS 21036

不容易獲准。

在具體的案例中，專利權人在實體法上是否有勝訴的可能可以依專利有效及侵權行為存在兩項事實而推定。因此，原告只要是專利權人，法院即推定專利有效。除非被告已舉證爭執專利權應屬無效，專利權人無需再另行舉證其專利之有效性¹⁹。一旦被告爭執專利無效，專利權人即應舉證依合理的判斷，被告所主張的專利無效理由在法律上並不能成立²⁰。另外值得注意的一點是由於法院必須就當事人雙方所主張的實體法爭點（即專利權有效與否）為審理，

(E.D. Pa. 2003). “My ruling is merely that defendant’s challenges to the patent’s validity appear sufficiently substantial to require denial of a preliminary injunction.”

¹⁹ 35 U.S.C. § 282. “A patent shall be presumed valid. ...The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting it.”; *See also* New England Braiding Co., 970 F.2d at 882; 23 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1625. “Thus, unless the alleged infringer undertakes to challenge validity with evidence, the patentee need do nothing to establish its rights under the patent.”

²⁰ *See* Canon Computer System v. Nu-Kote Intern., 134 F.3d 1085, 1088 (Fed. Cir. 1998). “It is true that Canon carries the burden of establishing a likelihood of success on the validity issue and thus must show that Nu-Kote will not likely prove that the patent is invalid. However, a patent is presumed valid, and this presumption exists at every stage of the litigation. Ultimately, at trial on the merits, Canon need only submit sufficient evidence to rebut any proof of invalidity offered by Nu-Kote. Thus, where the challenger fails to identify any persuasive evidence of invalidity, the very existence of the patent satisfies the patentee’s burden on the validity issue.”; *see also* Helifix v. Blok-Lok Ltd., 208 F.3d 1339, 1351 (Fed. Cir. 2000). “The presumption of the patent’s validity created by 35 U.S.C. § 282 (1994 & Supp. III 1997) “does not relieve a patentee who moves for a preliminary injunction from carrying the normal burden of demonstrating that it will likely succeed on all disputed liability issues at trial, even when the issue concerns the patent’s validity.” *New England Braiding, Id.* “If the alleged infringer raises a substantial question concerning validity, i.e., asserts an invalidity defense that the patentee cannot prove “lacks substantial merit,” the preliminary injunction should not issue.”

其裁判結果即具有一定之拘束力。性質上屬於中間判決（*interlocutory judgment*）的一種，當事人得就裁判的結果立即提起上訴（*appeal*）。但是因為聲請強制處分而進行的實體審理發生在案件繫屬後的初期階段，當事人雙方所提之證據尚未完備。法院就此所為之判決並無既判力或禁反言原則的適用。判例法上僅承認其可作為證明專利權人是否有實體法上勝訴可能的證據²¹。

除了專利的有效性之外，專利權人還必須證明其有合理的可能在訴訟中證明被告的侵權行為存在。即專利權人必須清楚的向法院說明被告至少侵害專利權人所主張的專利權範圍的一部分。美國聯邦法院對於聲請強制處分的案件通常依循兩段論法來判斷專利權人是否有合理的可能在訴訟中證明被告的侵權行為存在；即（一）先確定專利權的具體範圍（*Patent Claim*）。原則上以專利權說明書，專利申請時所提出之資料，及專利核准時的範圍認定之。前述資料不足以認定時才會參考其他資料²²，（二）比較所確定的專利權的範圍與被主張侵權的產品以判斷是否侵害²³。

²¹ 其效力類似國內民事訴訟法學者所稱之「爭點效」理論。Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230, 1232 (Fed. Cir. 1985). “We agree with Ireco that it is not *bound* by the prior adjudication, as under the doctrine of *res judicata*. But that is not the use made of the prior adjudication. Rather, Atlas is using the prior adjudication as evidence supporting its burden of proving a likelihood of success on the merits.”

²² Tate Access Fl. v. Interface Architectural Resources, Inc., 279 F.3d 1357, 1363 (Fed. Cir. 2002). “The district court next determined that Tate had proved likely success on its infringement claim. 132 F. Supp. 2d at 372-75. It noted, properly, that infringement analysis proceeds in two steps: (1) claim construction, which begins with an assessment of the intrinsic evidence and considers extrinsic evidence only if the intrinsic evidence is unclear, and then (2) comparison of the accused device to the construed claims.”

²³ Lund Industries, Inc. v. Go Industries, Inc., 938 F.2d 1273, 1275 (Fed. Cir. 1991).

二、法院如果拒絕准予強制處分，專利權人是否將因此遭受無法彌補的損害

專利權人除了證明就訴訟標的在實體法上有勝訴的可能以外，還須要證明法院如果拒絕准予強制處分，專利權人即使在勝訴後仍將因此遭受無法彌補的損害。換言之，即專利權人應證明金錢賠償日後並不足以彌補其已遭受的，或即將遭受的損害。專利權人只要能證明其所主張的專利權有效以及侵權行為的事實，法院即會推定聲請人將因為缺乏強制處分的救濟而遭受無法彌補的損害²⁴。此一推定在被告是專利權人的競爭者時，尤見其然。這項在舉證責任上有利於專利權人的推定是基於考量專利權具有排他性的權利本質，專利權有限的存續期間，以及訴訟期間專利權人可能遭受日後無法以金錢完全彌補的嚴重損害²⁵。但雖有此項推定，聲請人仍應舉證損害的實際程度。

“A proper infringement analysis requires comparison of the accused design to the patent claims, not to another design.”

²⁴ *Pfizer*, 429 F.3d at 1381. “We have consistently held that a district court should presume that a patent owner will be irreparably harmed when, as here, a patent owner establishes a strong showing of likely infringement of a valid and enforceable patent. See, e.g., *Jack Guttman, Inc.*, 302 F.3d at 1356; *Purdue Pharma*, 237 F.3d at 1363; *Datascope Corp. v. Kontron Inc.*, 786 F.2d 398, 400 (Fed. Cir. 1986).”

²⁵ See *Hybritech Inc. v. Abbott, Lab.*, 849 F.2d 1446, 1456-57 (Fed. Cir. 1988). “It is well-settled that, because the principal value of a patent is its statutory right to exclude, the nature of the patent grant weighs against holding that monetary damages will always suffice to make the patentee whole. n40 The patent statute provides injunctive relief to preserve the legal interests of the parties against future infringement which may have market effects never fully compensable in money. “If monetary relief were the sole relief afforded by the patent statute then injunctions would be unnecessary and infringers could become compulsory licensees for as long as the litigation lasts.”

實務上，專利權人不會只以證明專利權有效以及侵權行為的事實而滿足。通常專利權人還會主張被告所生產銷售的侵權產品由於品質不佳造成對專利產品的商譽損害，導致專利產品市占率下降。法院通常認定因侵權行為所造成的產品市占率下降只能以強制處分才能完全救濟。法院另外還會考量一些其他市場因素作為認定侵權行為是否造成無法依金錢彌補的損害。這些因素包括：

- (一)系爭之專利技術是否屬於新技術領域；
- (二)系爭之專利技術所屬的技術領域中是否存在實質的競爭；
- (三)被告在系爭之專利技術所屬的技術領域中的商業活動是否很活躍；
- (四)系爭之專利技術所屬的技術領域中的相關技術是否變化快速；
- (五)系爭之專利技術所屬的技術領域中是否已完成很多研發（即技術是否已成熟且為人所熟知）；
- (六)系爭之專利技術是否已使專利權人取得市場地位並建立商業關係；
- (七)系爭之專利技術是否很可能在訴訟終結時已經被當時的新技術所取代而變得沒有價值；
- (八)侵害行為具有無法預測的隱藏性傷害；而且
- (九)如果不准予強制處分將會鼓勵其他人的侵權行為²⁶。

²⁶ Hybritech, 849 F.2d at 1456. “the district court did not conclude *solely* on the basis of these patent rights that Hybritech would be irreparably harmed if the preliminary injunction was not granted. Rather, in reaching its conclusion, the district court listed the following factors upon which it based its decision: (1) the field of technology covered by the 110 patent was new; (2) there was a substantial amount of competition in this field; (3) Abbott has a very large presence in this field; (4) this is a field where technology changes fairly quickly; (5) there is a lot of research be-

上述判例法上所考量的各項因素也反映出專利法保障專利權人排他權利的立法政策。即專利發明是屬於具有商業上競爭利益的財產權，提供專利權人在相關市場上優勢的競爭地位。而這種優勢的地位一旦因為侵權行為而受到損害，往往很難回復，也無從依金錢賠償完全加以彌補。所以定暫時狀態的強制處分在專利侵害案件中成為非常重要的救濟手段。法院也願意給予專利權人較有利的考量以實現權利的本旨。專利權人在市場上優勢的競爭地位並不一定以專利權人已經實行其專利權（例如已經在市場上銷售或授權專利產品）始得加以證明。專利權人可以主張既存的專利侵害行為妨礙其實施專利授權或進入市場，也可以主張專利侵害行為造成其喪失原來所期待的产品市佔率。前述的主張都可以作為證明侵權行為將造成無法依金錢彌補的損害的證據方法²⁷。專利權人與侵權行為人是否具有競爭關係，以及侵權行為人的財務狀況是否穩定也都可能是法院在個案中衡量的因素²⁸。如果被告財務狀況不穩定，法院也比較容易認為有無法依金錢彌補的損害情形存在。一旦法院認為有無法依金錢彌補的損害情形存在，被告即必須舉證原告不致於因為沒

ing done in this field; (6) the 110 patent could help Hybritech establish a market position and create business relationships in the market; (7) by the time the litigation is finished, it is entirely possible that the value of the patent will be gone and that technology might well bypass it; (8) the potential injury is unpredictable; and, (9) in the absence of the injunction, other potential infringers will be encouraged to infringe.”

²⁷ See *Roper, Corp. v. Litton Sys., Inc.*, 757 F.2d 1266, 1273 (Fed. Cir. 1985). “A patentee that does not practice, and may never have practiced, his invention may establish irreparable harm, e.g., by showing that an existing infringement precludes his ability to license his patent or to enter the market.”

²⁸ See *Nutrition v. Thorne Research, Inc.*, 21 930 F.2d 867, 871 (Fed. Cir. 1991).

有強制處分的救濟而遭受到無法依金錢彌補的損害²⁹。例如被告可以主張侵害行為已經停止也不會再發生；專利權人已表示願意授權其專利，或實際上已授權他人使用其專利，因此已無行使排除權的必要；專人利權拖延過久才提起訴訟，顯示原告並未遭受無法依金錢彌補的損害³⁰。

三、雙方當事人之間利益與損害的平衡（原告所受的損害比強制處分命令對被告所加的限制相較更值得保護）

除前述的實體法上勝訴的可能性及無法彌補的損害之外，專利權人還須要證明其所受的損害比強制處分命令對被告所產生的損害更嚴重。即強制處分命令所救濟的損害對原告而言與其對被告所造成的損害兩相比較，前者比後者更值得保護。這一點也必須依個案事實分析判斷，很難一概而論。例如法院曾認為原告主張被告應停止所有營業行為，直到終局判決時的強制處分對被告的損害太大而駁回聲請³¹。但是如果被告經營多角化的事業，而對其中之一部分

²⁹ *Pfizer*, 429 F.3d at 1382.

³⁰ *Id.*, citing *Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell*, 103 F.3d 970, 974 (Fed. Cir. 1996). “Absent a finding clearly negating irreparable harm, such as that future infringement was no longer likely, that the patentee was willing to forgo its right to exclude by licensing the patent, or that the patentee had delayed in bringing suit, there was no basis for finding that the presumption of irreparable harm was overcome.” 原告自提起訴訟到聲請強制處分究竟間隔多久會被法院認為無立即以強制命令救濟的必要而駁回聲請，屬於個案事實判斷。判例法上有以原告拖延兩年，十七個月及十五個月才聲請強制處分而認為原告之聲請欠缺急迫性，也不存在無法依金錢彌補的損害。See, e.g., *Cordis Corp. v. Boston Scientific Corp.*, 2003 U.S. Dist. LEXIS 21338 *5 (D. Del. 2003); *High Tech Med. Instrumentation*, 49 F.3d, 1551, 1557; *Genderm Corp. v. Ferndale Labs, Inc.*, 1994 U.S. Dist. LEXIS 17625 *31 (E.D. Mich 1994).

³¹ See, e.g., *Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc.* 906 F.2d 679, 683 (Fed. Cir.

處以暫時性的停業處分就有可能被認為不致於對被告產生太大的損害而准予強制處分³²。

四、強制處分命令對公共利益的影響（例如禁止販售特定產品對於消費者的影響）

專利權人最後還需要證明強制處分不致於對重要的公共利益產生負面的影響。專利權人如果已舉證專利有效，侵權行為存在，以及如不准予強制處分將造成無法彌補的損害等要件時，法院如仍不准予以強制處分限制被告侵害行為將違反專利法保護專利權人排他權利的公共政策³³。但法院仍得斟酌是否有其他公共利益可能因為強制處分而受到損害而為不同的考量。例如基於保護公共健康的考量而拒絕以強制處分禁止可能侵害專利權的藥品進口。實務上即有法院在具體個案中依被告產品種類分別准予或駁回強制處分的聲請³⁴。另外例如基於維護市場自由競爭機制而駁回強制處分的聲

1990).

³² See, e.g., *PPG Industries v. Guardian Industries, Corp.*, 75 F.3d 1558 (Fed. Cir. 1996)（認為強制處分雖然會暫時中斷被告的營業，但仍裁定准許。）；see also *Atlas Powder Co.*, 773 F.2d at 1234.（認為強制處分雖然會造成被告百分之六十六營業額受到影響，以及兩百名員工被裁員，但仍裁定准許。）

³³ *Pfizer*, 429 F.3d at 1382. “The district court rejected Ranbaxy’s argument by pointing out that a preliminary injunction that enforces a valid patent against an infringer “does no more than further public policy inherent in the patent laws designed to encourage useful inventions by rewarding the inventor with a limited period of market exclusivity.”

³⁴ *Hybritech*, 849 F.2d at 1458. “Here, the district court found, with respect to most of Abbott’s products involved in this proceeding, that the public interest in enforcing valid patents outweighed any other public interest considerations. Accordingly, with respect to these products, the district court concluded that the public interest was in favor of granting the preliminary injunction. However, with respect to both Abbott’s

請。值得注意的是維護市場自由競爭機制的考量會受到其他因素的影響。在原告已舉證在實體法上有勝訴的可能時，法院常認為專利權人的強制處分聲請沒有限制自由競爭的顧慮。反之，在原告未能舉證在實體法上有勝訴的可能時，法院常會以專利權人的強制處分聲請會妨害市場自由競爭的機制而駁回強制處分的聲請³⁵。

法院在具體案件中同時考量上述四項因素，任何一項因素欠缺都可能駁回聲請³⁶。聯邦法院在判例中主張聲請人必須先證明上述(一)及(二)項因素存在（即實體法上勝訴的可能及如不准予強制處分將遭受無法彌補的損害），法院才有繼續考量(三)及(四)項因素是否存在的必要³⁷。如果聲請人無法先證明實體法上有勝訴的可能及如不准

cancer test kits and Abbott's hepatitis test kits, the district court determined that the public interest is served best by the availability of these kits. On this basis, the district court did not enjoin Abbott from producing these products. We cannot hold that the district court's public interest analysis provides a basis for us to disturb its grant to Hybritech of preliminary relief.”

³⁵ Cummins-Allison Corp. v. Glory, Ltd., 2003 U.S. Dist. LEXIS 16812, *64 (N.D. Ill. 2003). “The Magistrate Judge found that the public interest factors did not weigh in Cummins' favor due to the countervailing public interest in competition. This Court adopts the findings of the Magistrate Judge. Cummins' arguments were unpersuasive in light of the fact that it did not make a clear showing of likelihood of success on infringement.”

³⁶ *Hybritech*, 849 F.2d at 1451; *Roper Corp. v. Litton Sys., Inc.*, 757 F.2d 1266, 1269 n.2 (Fed. Cir. 1985). “These factors, taken individually, are not dispositive; rather, the district court must weigh and measure each factor against the other factors and against the form and magnitude of the relief requested.”

³⁷ *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1350-51 (Fed. Cir. 1985).

“Our case law and logic both require that a movant cannot be granted a preliminary injunction unless it establishes both of the first two factors, i.e., likelihood of success on the merits and irreparable harm.” “If BN(the defendant) raises a substantial question concerning either infringement or validity, i.e., asserts an infringement or

予強制處分將遭受無法彌補的損害，則法院即可將聲請駁回。雖然也有法院仍主張四項因素應同時斟酌，沒有適用時先後次序或孰輕孰重的問題³⁸。但是即使是主張四項因素應同時斟酌的法院也認為在駁回Preliminary Injunctions的聲請時，法院即使未針對四項因素逐一考量，只要法院已認定聲請人未能舉證上述(一)或(二)項因素存在（即未能舉證實體法上勝訴的可能及無法彌補的損害），法院的裁定駁回雖然有瑕疵，但也不致於構成廢棄原裁定的理由³⁹。另外如果專利權人能舉證惡意或故意侵權行為，則法院通常會准予強制處分⁴⁰。

invalidity defense that the patentee cannot prove “lacks substantial merit,” the preliminary injunction should not issue.”

³⁸ Texas Instruments Inc. v. Tessera, Inc., 231 F.3d 1325, 2000 U.S. App. Lexis 27837 (Fed. Cir. 2000). “According to this circuit’s law, a party seeking an injunction must show: (1) a reasonable likelihood of success on the merits; (2) irreparable harm; (3) a balance of hardships in its favor; and (4) a public interest in favor of the injunction. ...The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit applies the same test. This court prefers that a district court make findings regarding each of the four factors before granting or denying a preliminary injunction motion.”

³⁹ Reebok Int’l Ltd., v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1555-57 (Fed. Cir. 1994). “Although it is always preferable that a district court make findings regarding each of the four factors which weigh in the balance concerning whether to deny a preliminary injunction, ..., the incompleteness of relevant findings here does not necessarily require that we vacate the district court’s order and remand for further fact finding.”...” While a district court must consider all four factors before granting a preliminary injunction to determine whether the moving party has carried its burden of establishing each of the four, we specifically decline today to require a district court to articulate findings on the third and fourth factors when the court denies a preliminary injunction because a party fails to establish either of the two critical.”

⁴⁰ Southwest Aerospace Corp. v. Teledyne Industry, Inc., 702 F. Supp. 870; 1988 U.S. Dist. LEXIS 14361(N.D. Ala. 1988). “This Court further concludes and holds that the balance of hardships in this case tips decidedly in favor of Southwest. It is ap-

就舉證責任的分配而言，專利權人應分別舉證上述四項因素均符合強制處分的考量，法院才能裁定准予強制執行⁴¹。其中(一)：聲請人就訴訟標的在實體法上是否有勝訴的可能，以及(二)聲請人將因欠缺強制執行的救濟遭受無法彌補的損害這兩項要件，聲請人得以證明專利權有效以及侵害行為存在的明顯事實而得到推定⁴²。專利權有效存在可透過證明專利權曾經法院在其他案件中認定有效或大眾已經廣為接受專利權存在的事實而得到推定⁴³。而且基於實現專利權排除他人使用的權利內涵，法院並不會因為被告主張金錢賠償足以彌補聲請人所主張之損害而駁回強制處分的聲請⁴⁴。

parent that Teledyne has undertaken a deliberate pattern of manufacturing and marketing products designed by Southwest with full knowledge of Southwest's claims of proprietary rights and of Southwest's pending patent application. Thus it is clear that Teledyne has proceeded at its own risk to market its version of the RMK-35 and in so doing has substantially infringed Southwest's patent rights."... "In view of the evidence that Teledyne deliberately copied the claimed invention developed by Southwest the Court finds that, at this stage, the public policy of protecting patent rights is more strongly implicated here such that Southwest should be able to prevent Teledyne from selling what Teledyne admits are copies of Southwest's turbine air vent reeling containing the '368 Patent art."

⁴¹ *Roper*, 757 F.2d at 1272 n.5.

⁴² *Smith*, 718 F.2d at 1581. "We hold that where validity and continuing infringement n6 have been clearly established, as in this case, immediate irreparable harm is presumed. n7 To hold otherwise would be contrary to the public policy underlying the patent laws."; *Reebok*, supra, at 1556. "We recognize, of course, that a movant who clearly establishes the first factor receives the benefit of a presumption on the second. A strong showing of likelihood of success on the merits coupled with continuing infringement raises a presumption of irreparable harm to the patentee."

⁴³ *Smith*, 718 F.2d at 1578.

⁴⁴ *Smith*, 718 F.2d at 1579.

陸、聲請Preliminary Injunction的其他考量事項

美國聯邦民事訴訟法Rule 65(d)定義了Preliminary Injunction對人及對物的範圍及其內容的限制。Rule 52則規定法院為裁判時應說明其所認定之事實及適用法律的理由。因此，原告為聲請法院准予強制處分時，應依Rule 52以書面敘明侵權事實，適用法律的理由（包括說明侵權事實符合應准予強制處分的四項要件），及所請求強制處分的具體內容。法院如果認為原告的請求有理由，即得以原告所提書狀內容為裁判內容。就訴訟策略而言，原告聲請強制處分的目的之一即在利用訴訟程序儘快確定專利權的範圍，同時迫使被告提前暴露其實體法上抗辯的理由及訴訟上的防禦方法。因此，原告通常會在提出強制處分的聲請後要求加速調查證據⁴⁵，以便儘快取得所須之證據。並迫使得被告沒有充裕的因應時間。而且原告如果等到調查證據的階段開始以後才聲請強制處分，除了在訴訟策略上不僅較難證明有以緊急處分以定暫時狀態的必要，也使得被告容易掌握原告的攻擊方法。

美國聯邦民事訴訟法Rule 65(a)(1)規定原告聲請Preliminary Injunction時應通知被告。65(a)(2)則規定法院得依職權命雙方就聲請事由為實體辯論以為裁判的根據。實務上，這種因為原告聲請強制處分而進行的審理（Evidentiary Hearings），法院常常會依裁量權及法院所在地的訴訟規則命當事人進行辯論及傳喚證人以調查證據。實際上幾乎等於正式的審理。不同的是在此階段不會有陪審團參與審理，而是完全由法院裁判。當事人在此一階段的審理中所提出而且被法院接受的證據都會成為將來正式審理中紀錄的一部

⁴⁵ See *ViChip Corp. v. Tsu-Chang Lee*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 24968 (N.D. Cal. 2004).

分⁴⁶。但不一定具有拘束力。即法院在稍後的審理中就相同的證據仍有可能為不同的認定。

聲請Preliminary Injunction時應準備的書狀基本上包括一、聲請Preliminary Injunction的通知及聲請的內容（the“Notice of Motion and Motion”）；二、敘明法律見解及依據。含證人之書面具結及相關附件（the“Memorandum of Points and Authorities”）；三、所聲請Preliminary Injunction之具體內容（the“proposed Order Granting the Preliminary Injunction”）；四、事實之陳述及法律適用的結果（the“statement of Proposed Findings of Fact and Conclusion of Law”）。實務上，具體個案中各項文件的名稱及內容仍須依各法院所在地適用之規則而定。

最後，美國聯邦民事訴訟法Rule 65(a)(2)允許法院透過整合審理Preliminary Injunction的程序與稍後的正式審理程序（trial），將Preliminary Injunction轉化成Permanent Injunction。因為實際上法院審理Preliminary Injunction所適用的標準與審理Permanent Injunction所適用的標準非常相似。當事人在聲請Preliminary Injunction時所提出之實體法上的證據在正式審理時應該也可以適用。如此可以避免重複舉證，符合訴訟經濟原則。當原告能強力證明專利有效性及侵權行為存在時，應考慮聲請法院將將Preliminary Injunction轉化成Permanent Injunction。此舉常常促使被告快速尋求和解，同時可以解除原告為Preliminary Injunction所提供之擔保。

柒、Permanent Injunctions（終局執行命令）

美國法對於損害的救濟以金錢賠償為原則強制執行為例外。強

⁴⁶ FED. R. CIV. P. 65(a)(2).

制執行命令聲請的准駁與否屬於法院裁量權的範圍。但是基於保護及實現權利內容的考量，強制處分在侵權行為的案件中常常成為必要的手段。例如在專利權侵害案件，由於專利權的本質即賦予權利人排除及禁止他人實施專利權所涵蓋的發明。因此，以強制處分命令侵權行為人停止侵權行為本來就是實現專利權具體內容的最直接有效的手段。實務上，除非當事人能證明金錢賠償足以填補侵權行為所生之損害或其他例外狀況存在使得強制處分變成不適當（例如前述四項因素之中有任何一項使法院有其他考量），否則法院通常都會准予強制執行⁴⁷。**Permanent Injunctions**是在案件實體審理後，法院依衡平法原則裁定是否准予強制執行。其效力依美國聯邦民事訴訟法定之⁴⁸。除了依權利的性質及內容考量強制處分是否必要以外，法院還必須斟酌公共利益的保護。如果強制處分將發生明顯的妨害公共利益的結果時，法院應駁回強制執行的聲明。換言之，平衡強制執行命令所保護與實現的當事人利益，以及因為准予強制執行所損及的公共利益，兩相比較權衡輕重是法院准駁與否的關鍵因素⁴⁹。判例法上過去一直維持專利權人只要勝訴，原則上即會准予

⁴⁷ See *Mercexchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005). “We therefore see no reason to depart from the general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement absent exceptional circumstances.”; See also *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.* 733 F.2d 858, 864-5; 1984 U.S. App. LEXIS 15006 (Fed. Cir. 1984). “Whether an injunction should issue in this case, and of what form it should take, certainly depends on the equities of the case.”...“The district judge, before getting into the issue of equitable relief, must determine if he can deal with the case by adequate money damages. If he can, the predicate for equitable relief of a harsh, or even a mild, character is gone.”

⁴⁸ FED. R. CIV. P. 65(d).

⁴⁹ *Roche*, 733 F.2d at 865. See also *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577 (1934).

終局的強制執行命令（Permanent Injunctions）。但是美國聯邦最高法院近來似有意重申英美法對於損害的救濟以金錢賠償為原則強制執行為例外的基本政策。強調美國專利法也是本於相同的立法政策，立法機關並無將專利法例外處理的意旨。因此，無論訴訟標的與專利權是否有關均應適用相同原則。而不再以准予Permanent Injunctions為專利侵權案件中終局判決的常態。在eBay, Inc. v. Mercexchange, L.L.C.一案中，eBay為知名的網路拍賣公司，主要業務為經營網站提供平台給使用者買賣商品之用。Mercexchange為軟體專利權人，其軟體內容包括網路拍賣公司所常用之商業模式。Mercexchange原本想要將其軟體專利授權給eBay使用，但雙方一直無法達成協議，Mercexchange因而對eBay提起專利侵權訴訟。在地方法院的審理中，陪審團認定Mercexchange的軟體專利有效，而且eBay侵權行為成立，應負損害賠償責任。但地方法院依其裁量權駁回Mercexchange聲請Permanent Injunction。eBay提起上訴後，聯邦上訴審巡迴法院駁回地方法院不准強制執行的裁判。認為在專利侵權訴訟中，終局判決准予專利權人Permanent Injunction是一般原則（general rule）⁵⁰，聯邦法院除非有特殊例外狀況，否則即應准予專利權人聲請Permanent Injunction。案件上訴至最高法院後，最高法院卻將上訴審巡迴法院的裁判駁回，並重申專利侵權案件中原告聲請Permanent Injunction時，法院所應適用之標準與其他性質的案件並無不同。即專利權人應證明一、專利權人就訴訟標的在實體法上是否有勝訴的可能；二、法院如果拒絕准予強制處分，專利權人是否將因此遭受無法彌補的損害；三、雙方當事人之間利益與損害的平衡（強制處分命令所救濟的損害與其所限制的利益必須成比例）；四、強制處分命令對公共利益不致於產生不利的影響。最高

⁵⁰ *Mercexchange*, 401 F.3d at 1339.

法院更強調Permanent Injunction是地方法院根據衡平法，依其裁量權所為之裁判。其適用標準無論對於那一種案件都是一樣，在專利案件中也不例外。地方法院在其終局判決中駁回專利權人的Permanent Injunction聲請，係本於其職權適用一致的標準所為之裁量。上訴審法院不應駁回該裁判⁵¹。

捌、訴訟策略上的考量：是否聲請定暫時狀態的強制處分以及何時聲請

Temporary Restraining Order及Preliminary Injunction兩者的要件均由美國聯邦民事訴訟法Rule 65規定。Temporary Restraining Order可以暫時制止被告的侵權行為直到法院就原告聲請Preliminary Injunction作成裁判時為止。而Preliminary Injunction則可以暫時制止被告的侵權行為直到法院就訴訟標的作成終局裁判時為止。法院為終局判決後，Preliminary Injunction即轉換成Permanent Injunction或即失效。實務上，Temporary Restraining Order在專利侵權訴訟中很少見。原告通常會聲請Preliminary Injunction。其主要目的是在法院就案件為實體判決前即將被告的侵權產品從市場上排除。一方面防止損害的擴大，另一方面逼迫被告儘速和解，賠償損害。此外，由於法院必須就專利權的範圍為實體審理才能對Preliminary Injunction的聲請為裁判。既然曾經實體審理，則法院之裁判性質上即屬得立即上訴之中間判決。這也使得聲請Preliminary Injunction有使案件迅速繫屬於聯邦上訴審巡迴法院的效果，有助於案件速審速結。依判例法觀察，下列幾種情況比較容易取得Preliminary Injunction：(1)當系爭之專利權期限即將屆滿

⁵¹ See eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C., 2006 U.S. LEXIS 3872.

時；(2)當繫爭之專利權曾在其他案件中被法院實體審理並認為有效時；(3)當市場上使用繫爭之專利權所製造的產品生命週期較短時；(4)當專利權人無足夠的資源支持其完成整個訴訟程序，而且專利權人被侵權產品逐出市場時。反之，不易取得Preliminary Injunction的情況有：(1)當案件涉及較複雜的均等論（Doctrine of Equivalents）分析時；(2)專利權的有效性有疑問時；(3)專利權人在知悉侵權事時之後，遲延相當期間而未採取任何行動時；(4)專利權人已廣泛實施其專利授權且被控侵權行為人顯有足夠資力賠償原告所請求之損害時。

專利權人在具體個案中應衡量下列優缺點以決定是否聲請Preliminary Injunction。有利點的考量有：

一、專利權人因聲請Preliminary Injunction可以迫使被告提前暴露其訴訟策略；

二、專利權人因聲請Preliminary Injunction可以儘早測試出法院對案件實體爭點的可能態度；

三、專利權人聲請Preliminary Injunction如果成功，即可在案件終結或和解之前，防止被告再在市場上銷售侵權產品，同時取得有力的談判和解的籌碼；

四、任何一方當事人均得就法院對聲請Preliminary Injunction的裁判依提起上訴⁵²；

五、對於主動提起聲請Preliminary Injunction前已充分準備的原告，相對於處於被動地位的被告，顯然較為有利。

不利點的考量有：

一、被告會提早知悉原告的訴訟策略，特別是原告對專利權範圍的具體主張。因而可以提早準備應訴；

⁵² 28 U.S.C. § 1292(a)(1).

二、在提出聲請Preliminary Injunction前，專利權人必須徹底準備各項資料（包括詳細的專利說明，專家證人，侵害專利分析等），耗時費事，成本也較高；

三、專利權人很難在案件初期階段就成功的證明其主張有勝訴可能，特別是證明專利權的有效性及侵權行為的存在；

四、只要強制處分存在，專利權人即無從請求損害賠償；

五、為證明日後有無法以金錢彌補之損害存在，專利權人必須儘快提起聲請。否則很難成功；

六、專利權人通常會被要求提供擔保始得為強制處分。因而使訴訟成本大幅增加。

玖、美國一九三〇年貿易及關稅法第三三七條之內容及適用程序

為了充分保護專利權人的權利，美國除了國內專利法外，在貿易法上對涉及侵害美國專利權的不公平貿易行為也有完整的規範⁵³。第三三七條在立法之初，並不是為了專利權的保護而制定。第三三七條來自一九二二年及一九三〇年的關稅法（The Tariff and Trade Act of 1922 and 1930），原係針對美國法院管轄權所不及的外國人從事不公平的貿易競爭行為時，為美國產業提供一條準司法性質的行政救濟管道。第三三七條一直到一九七四年修訂後，才真正成為對付侵害專利權的利器。修訂後之第三三七條明文規定，任何進口或銷售利用受美國專利法保護之製程所製造之商品，包括間接供應及直接出口該商品至美國，或在美國境內販賣該商品，均屬

⁵³ 有關美國貿易法案第337條的規定與其在實際案例中的適用，請另參閱吳重銘，TRIPS之後的美國貿易法案第337條與第301條款——USTR的魚與熊掌，政大法學評論，54期，頁347-372，1995年12月。

於侵害美國專利權的貿易行為⁵⁴。依第三三七條的規定，專利權受侵害的美國廠商可以向美國聯邦政府屬下專責協助總統及國會執行國際貿易政策的國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱ITC）⁵⁵提出申訴。⁵⁶原告在申訴中須明確指出美國廠商所有之專利權，因為被告進口某一特定商品而受侵害。ITC於接獲申訴時起有三十天的期間審閱申訴內容，並決定是否進行調查。如果ITC決定展開調查，則必須在聯邦政府印行之公報Federal Register上公告調查通知（Notice of Investigation），並應將申訴文複本送達被告。被告自申訴文送達後二十天之內應提出正式書面答辯，詳細陳述被告所有答辯理由。被告於答辯中得主張原告之專利權無效，也可以對原告提起反訴，但反訴將移轉至聯邦地方法院審理。被告之答辯提出後，案件即交由行政法官（Administrative Law Judge，以下簡稱ALJ）審理。法官應於大約七個月之內開庭調查證據。原告及被告均得於證據調查程序中陳述。一般案件，ALJ應一年內作成判決（Final Determination）。較複雜案件，ALJ應於十八個月內作成判決。ITC於ALJ作成判決後四十五天之內得令其案件送ITC複審（Review）。複審時ITC得命令原告及被告提出書狀並為口頭陳述後再為判決。

⁵⁴ See 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B).

⁵⁵ ITC是一個獨立，具有准司法機關性質的聯邦政府單位。其功能及職掌為提供行政及立法機關有關國際貿易問題的諮詢，決定進口貨品對美國國內產業的影響，並對不公平的貿易行為，例如侵害美國專利權、商標權及著作權的行為行使司法權，依裁判予以強制處分。

⁵⁶ ITC事實上是美國貿易保護主義下的產物。其設立目的就是在保護美國的國內廠商。19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)規定依該法提起訴訟的原告必須舉證原告是美國境內的產業，並且(一)為了繫爭的專利權在廠房，機具設備，及僱用勞工各方面均有重大投資；或(二)為了專利權的開發，已經在研究發展、授權、專利產品商業化方面有重大投資。

ALJ之判決因ITC未於判決作成四十五天內令其送交複審，或經ITC複審後而告確定。認定被告違反第三三七條，侵害美國專利權之判決經確定後，應即送交總統。總統在六十天之內有權基於政策上的理由，否決該判決。總統如未於六十天內否決，則ITC之判決即告確定。原告或被告任何一方均得就確定之ITC判決向ITC申請再審（Reconsider）或直接向聯邦巡迴上訴審法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）提起上訴（Appeal）。

一、第三三七條所提供之行政救濟：比司法救濟更直接有效的強制執程序

ITC於認定被告違反第三三七條之判決確定後，得依下列三種方式為行政救濟：

(一)發出全面的強制排除命令（General Exclusion Order，以下簡稱GEO），由美國海關在邊界執行，禁止所有侵害原告專利權的產品進入美國。為了取得GEO，原告必須證明：

1. 侵害原告專利權的行為非常普遍；

2. 有事實足以顯示，除了被告以外的其他外國廠商也正在向美國輸出侵害原告專利權的產品。

(二)發出局部性的強制排除命令（Limited Exclusion Order，以下簡稱LEO），由美國海關在邊界執行，只能禁止由被告製造，侵害原告專利權的產品進入美國。GEO與LEO是最常採取的救濟方式。

(三)直接命令違反第三三七條之當事人立即停止所有不公平的貿易行為。與GEO及LEO不同的是ITC在發出直接命令之前，必須先確定ITC對該違反第三三七條之當事人有人的管轄權（Personal Jurisdiction）。

GEO與LEO是ITC提供給美國籍原告最特殊的行政救濟。第三三七條並未規定GEO或LEO的發出必須以ITC對外國籍被告具有人的管轄權為前提。任何只要有產品輸出到美國的外國廠商，就美國籍原告而言，都可以請求ITC禁止其產品進入美國。

除了上述的GEO與LEO之外，ITC訴訟程序的原告也可以請求定暫時狀態的強制處分。包括 Preliminary Injunction及Cease and Desist Order。第三三七條明文規定，ITC得依職權比照聯邦民事訴訟法有關preliminary injunctions及temporary restraining orders的規定裁定准予原告請求定暫時狀態的強制處分⁵⁷。因此，ITC在裁量Preliminary Injunction及Cease and Desist Order的聲請時適用的標準與地方法院一致。ITC對於強制處分的聲請應於調查通知後九十天內（複雜案件一百五十天內）做成准否的裁定⁵⁸。同時也會要求聲請人提供擔保。對於違反cease and desist order的當事人，ITC得處以每天十萬美金或相當於被控侵權產品在美國市場價值兩倍的罰金（以價值較高者為準）⁵⁹。

二、司法救濟與行政救濟並存的雙軌制度：美國專利權人才享有的雙重保障

ITC的行政救濟並不排除一般的司法救濟程序。由於ITC對於美國籍原告（即美國的專利權人）所受之損害，並無權給予金錢的損害賠償。因此許多美國籍原告往往在向ITC提出申訴後，再向聯邦地方法院（United States District Court）提起專利權侵害訴訟，向外國籍被告請求金錢賠償。聯邦地方法院對所有專利案件有原始管

⁵⁷ 19 U.S.C. § 1337 (e)(3).

⁵⁸ 19 U.S.C. § 1337 (e)(2).

⁵⁹ 19 U.S.C. § 1337 (f)(2).

轄權（original jurisdiction）。與ITC行政救濟程序不同的是聯邦法院必須先確定對被告有人的管轄權，並且在行使管轄權之前必須先將訴狀合法送達外國籍被告。

三、第三三七條款行政救濟程序的時效性與經濟性

原告如果想要在聯邦地方法院起訴，首先必須證明法院對所有被告都有人的管轄權。如果被告與美國之間沒有足夠的牽連（maintain “sufficient minimum contacts”），法院應即駁回原告之訴。除此之外原告還必須負責將書狀送達被告。當外國籍被告在美國境內沒有訴訟代理人時，書狀送達常常無法完成。除了因為在聯邦法院訴訟人的管轄權證明不易，對外國籍被告送達困難以外，還有其他許多有力的因素促使美國籍原告選擇依第三三七條款向ITC請求救濟。其中最主要的就是ITC有權發出GEO，禁止所有侵害原告專利權的產品進入美國，而不論該產品是否由被告輸入到美國。對原告而言，GEO是最有效的救濟。因為GEO是一種對物（in rem），而不是對人的強制權。因此ITC在發出GEO之前，不須要考慮其對被告是否具有人的管轄權。GEO同時也具有冷卻其他沒有侵害專利權的同類產品進口的效應。因為GEO全面性強制排除進口產品的效力會導致許多外國製造商惟恐自己之產品被美國海關員誤認為侵害專利權的產品，而遭到禁止通關的處分，因而減少甚至停止向美國出口產品。對美國籍原告而言，這種冷卻進口產品的效應，實屬額外利益。

其次，GEO或LEO完全由美國海關員負責執行，並負擔一切費用。原告自ITC獲得勝訴判決確定後，無須另行起訴取得強制執行名義。而係直接依據ITC所發出之命令執行。而原告即使從聯邦法院取得禁制令（injunction），還是必須對每一個被告個別另行起訴並繳交訴訟費用，以取得執行名義。再就時效性而言，ITC依

法必須在原告提出申訴後一年內作成確定判決。而聯邦地方法院審理專利侵害案件之期間，平均長達三十一個月。而且在第三三七條的程序下，美國籍原告在向ITC提出申訴之前有充裕的調查證據與準備書狀的時間。外國籍被告卻被迫必須在接獲原告書狀後二十日內提出詳細答辯。並且不得提出反訴。

最後就司法管轄權而言，ITC具有全國性的司法管轄權，有權開發傳票強制雙方當事人到庭接受訊問調查，聯邦地方法院則除非先確定對原告具有人的管轄權，否則不得開發傳票。

綜上所述，可以很明顯的看出ITC的行政救濟管道，與在聯邦法院對外國籍被告提起訴訟之程序相較，無論是在訴訟的時效性或經濟性，顯然都對美國籍原告較為有利⁶⁰。

拾、ITC 方興未艾的第三三七條案件調查與訴訟

由於ITC程序對美國專利權人的特別保護，ITC有關第三三七條案件的調查及起訴近年來快速成長。根據ITC的統計，自一九九八開始ITC訴訟案件即每年成長。其中以反傾銷及反仿冒案件成長最多，其次為第三三七條的專利侵權訴訟。ITC在二〇〇三年中有四十一件有關第三三七條的調查程序，其中二十一件起訴。二〇〇四年則有四十七件調查程序，其中二十八件起訴⁶¹。以ITC每年因第三三七條而起的訴訟案件總數而言，成長速度的確很快。按提起ITC程序的事前準備工作耗時費事，所費不貲。案件又牽涉美國國際貿易政策層面的考量，性質上較適合訴訟標的價值非常高，所涉及之技術與產業競爭息息相關的爭端。從過去案例觀察，繫屬於

⁶⁰ 參閱吳重銘，同註53。

⁶¹ 2003 U.S. Int'l Trade Comm. Year In Rev., at 15; 2004 U.S. Int'l Trade Comm., The Year In Trade 2004, 56th Rep., at 2-14 (July 2005).

ITC的案件，很多都是少數競爭者寡占的產業為排除競爭而提起第三三七條的程序。一般專利侵權案件則仍多循聯邦法院訴訟程序解決。

一、美國對於ITC專利侵權訴訟制度的調整

因應世貿組織對ITC專利侵權訴訟制度獨厚美國籍原告的批評，美國國會在一九九四年也對第三三七條的規定作了一些局部的修改。包括(一)刪除有關ITC審理程序期間及期限的規定；(二)允許被告在ITC程序中提起反訴；(三)允許在地方法院進行之平行訴訟程序暫時停止，避免衝突裁判及被告必須同時在ITC及地方法院應訴的額外負擔；(四)允許ITC程序中的紀錄在之後的地法院程序中被作為證據資料⁶²。但上述的改變其實並未對IT程序造成重大影響。詳言之：

(一)如前所述，在一九九四年的修正案以前，如果ITC決定展開調查，則必須在聯邦政府印行之公報Federal Register上公告調查通知(Notice of Investigation)，並應將申訴文複本送達被告。對案件發出發出調查通知後，一般案件ITC的行政法官應於一年內作成判決(Final Determination)。較複雜案件，ITC的行政法官應於十八個月內作成判決。有鑑於來自關貿總協(GATT即現今的世貿組織，WTO)會員國的批評，美國國會於一九九四年通過修正案，取ITC消前述一年及十八個月期間的限制⁶³。但仍要求ITC的行政法官應於調查通知公告後，依案件實際情形，儘速判決。修正後之第

⁶² Ernest P. Shriver, *Separate but Equal: Intellectual Property Importation and the Recent Amendments to Section 337.*, 5 MINN. J. GLOBAL TRADE 441, 452 (Summer 1996).

⁶³ *Id.*

三三七條規定為了達成速審速決的目標，ITC仍應於調查實際開始後四十五天內，訂定其擬做成判決的目標日⁶⁴。就實務而言，大多數的案件ITC還是會在十二至十八個月內達成判決。

(二)如前所述，在一九九四年的修正案以前，第三三七條的訴訟程序並不允許被告提起反訴。一九九四年通過的第三三七條修正案則明文允許ITC程序中的被告提起反訴。但被告所提之反訴，一但提起應立即移轉至對該反訴有管轄權的聯邦地方法院審理。因此，被告之反訴也不會遲緩已經繫屬於ITC案件之進行。

(三)如前所述，在一九九四年的修正案以前，外國籍被告在美國ITC及聯邦法院訴訟程序並存的制度下，很可能就同一訴訟標的同時在ITC及聯邦地方法院被訴。而這是不會發生在美國籍被告的情況。一九九四年通過的第三三七條修正案則明文允許地方法院在發生平行訴訟的情形時，依被告請求裁定暫時停止已繫屬於聯邦地方法院的訴訟，以等待ITC的判決結果後再續行訴訟。依此而論，地方法院訴訟之進行與否其實也不會對已經繫屬於ITC案件之進行有影響。

(四)一九九四年通過的第三三七條修正案明文允許ITC程序中的紀錄在之後的地方法院程序中被作為證據資料。這項修訂可以節省訴訟成本。特別是在被告勝訴的情形下，被告可免於就同一訴訟標的重複的訴訟。

二、ITC程序對原告有利之點

(一)速審速結。通常案件在十二至十八個月終結。聯邦地方法院案件則平均約二十二個月才結案。

(二)由於案件審理期間被壓縮，證據調查期間也較短。訴訟成本

⁶⁴ 19 U.S.C. § 337(b)(1).

隨之降低。（但因為對外國籍被告相關證據的調查很可能必須在美國境外進行，也可能因此大幅提高訴訟費用。不過此點即使是在聯邦地方法院的跨國訴訟中也是一樣。）

(三)原告可能取得GEO，全面的強制排除命令任何侵權產品進口至美國。甚至包括非訴訟當事人的侵權產品在內。

(四)貿易保護主義下獨惠美國籍當事人的程序。ITC的律師很容易與原告採取同樣的立場。

(五)原告得將美國當地的進口商列為ITC程序的共同被告，而且無須考慮ITC是否對該進口商有人及事的管轄權。

三、ITC程序對原告不利之點

(一)無陪審團制度。不易訴諸愛國主義或其他情感因素。

(二)無金錢賠償得請求。

(三)提起訴訟前原告必須徹底準備書狀。完成所有證據資料並附於訴狀中。費時且成本較高。

(四)原告應證明其為美國境內既存或已進行實質投資的產業。

(五)即使已符合第三三七條的要件，ITC或美國總統仍得以公共政策的理由否決第三三七條的救濟。

拾壹、結語

美國聯邦地方法院的專利侵權訴訟與ITC的行政法院依一九三〇年貿易及關稅法第三三七條的訴訟是美國為保護其專利權人所設立的獨特雙軌制度。就美國專利權人的立場而言，雙軌制度提供了比其他國家更完整有效的保護。就外國籍被告的立場而言，這種雙軌制度對其造成額外的負擔，同時也帶來高度的不可預測性。因此美國也不得不加以調整，試圖平息來自其貿易夥伴的不滿聲浪。美

國最高法院在最近的判例中重申英美法的基本原則，即損害賠償以金錢賠償為原則，強制執行（恢復原狀）為例外。並再次確立此一原則應一體適用於所有的案件，並無例外。因此，專利權人也只有在例外情形下才能對被告主張永久性的強制處分。

由於專利權人的排他權（**exclusion right**）足以將競爭產品完全排除於市場之外，是專利權人對付侵權行為最有效的利器。而且專門以收取權利金為目的，本身並不製造產品的專利權人，例如以專利拖網（**patent troll**）的策略搭配訴訟手段執行專利授權計畫，已成為業界常態。隨著專利權人使用專利權的目的及行使其權利的方法逐漸改變的現實中，過去判例法上所適用的標準，法院也應該針對現實狀況因應的調整其解釋及適用相關法律的見解。

專利法的立法政策原本是國家以公權力保護專利權人在一定期間內的獨占地位，以換取專利權人公開揭露其發明創造，從而促進科技及產業的發展與進步。因此，美國聯邦巡迴上訴法院過去雖透過判例給予專利權人在聲請強制處分時，比其他性質案件的原告較有利的考量，但是卻從未放棄以金錢賠償為原則，強制執行為例外的基本立場。近年來越來越多的專利權人利用排他權，在其索取權利金的對象拒絕其授權條件時逼迫其就範。同時進一步在訴訟中主張金錢賠償及其條件，以限制被授權人開發新技術的資源及選擇。這種作法其實已偏離專利法的立法意旨，也不符合強制處分必須考量的公共利益與當事人間利益與損害的平衡。美國最高法院已經注意到這樣的現象，並且選擇在最近的判例中駁回上訴巡迴法院的判決，並重申永久性強制處分命令的救濟並非原則而是例外。這個判例也或多或少站在被告的立場，平衡了美國聯邦法院較有利於原告的訴訟制度及ITC較有利於美國專利權人的第三三七條訴訟制度。

邏輯上而言，永久性及暫時性的強制處分命令是ITC的第三三七條訴訟對勝訴的專利權人唯一的司法救濟。專利權利人並不能在

第三三七條訴訟中請求金錢賠償。因此，最高法院的見解應不適用於ITC的第三三七條訴訟。至於此一見解是否也會影響法院（包括聯邦地方法院及ITC的行政法院）考量定暫時狀態的強制處分聲請，則還有待觀察。

參考文獻

一、中文資料

1. 吳重銘，TRIPS之後的美國貿易法案三三七條與三〇一條款——USTR的魚與熊掌，政大法學評論，54期，頁347-372，1995。

二、英文資料

1. 2003 U.S. Int'l Trade Comm. Year In Rev., at 15; 2004 U.S. Int'l Trade Comm., The Year In Trade 2004, 56th Rep., at 2-14 (July 2005).
2. Note: *Recovery for Wrongful Interlocutory Injunctions Under Rule 65(c)*, 99 HARV. L. REV., 828 (1986).
3. Shriver, Ernest P., *Separate but Equal: Intellectual Property Importation and the Recent Amendments to Section 337*, 5 MINN. J. GLOBAL TRADE 441, 452 (Summer 1996).

Securing Injunctions in Patent Infringement Litigations under the U.S. Judicial System

Michael C.M. Wu*

Abstract

Patent infringement cases at the Federal Court and Section 337 litigation at the ITC are protection mechanisms that can be implemented at the discretion of U.S. patent owners. Both systems carry injunctions, including temporary restraining orders, preliminary injunctions, and permanent injunctions as powerful weapons for patent owners to exercise their exclusion rights and maintain their monopoly over their patented technology, if so desired. History shows that U.S. patent owners have been employing these mechanisms quite successfully. Consequently, technology-driven industries are threatened by increasingly costly lawsuits as damage awards, attorney fees and associated expenses can easily run into millions of US dollars and become a very heavy burden for the parties involved. The situation is even more burdensome for foreign parties who are compelled to conduct their litigation in Federal Court. This article provides an introduction, analysis, and discussion of how injunctions in patent infringement lawsuits are

* J.D., School of Law, Univ. of Pittsburgh (1994); Adjunct Assistant Professor, School of Law, National Chengchi University; General Counsel, Wistron Corp.

Received: June 14, 2006; accepted: January 15, 2007

applied, granted, or rejected. The author also explores, from a strategic view, how a party may be able to manage patent infringement litigation more efficiently.

Keywords: Injunction, Temporary Restraining Order, Preliminary Injunction, Permanent Injunction, A Reasonable Likelihood of Success on the Merits, Irreparable Harm, a Balance of Relative Hardships, Section 337, Exclusion Order, Patent Troll

