



從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展

——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（上）*

張采揚**、李柏靜***

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, ITC）對於進口貿易之不公平行為所進行之調查，其中專利爭議約占總案件之90%¹。337條款調查是在高度時間壓力下所進行，不論從排除令（exclusion order）或停止令（cease and desist order）的形式、或調查過程的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。²根

DOI：10.3966/221845622017040029001

收稿日：2017年2月14日

* 本文研究經費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MOST103-2410-H-128-005-MY2，特此致謝。

** 世新大學智慧財產權法律研究所碩士。

*** 世新大學智慧財產權法律研究所副教授。

¹ MCMANUS, MICHAEL G. & SWEETLAND III, RODNEY R., SECTION 337 INVESTIGATIONS: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC 32 (2014).

² 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）。

據2012年之研究³，近十年來台灣廠商涉及337條款調查案件數量明顯攀升，2010年及2011年台灣廠商涉訟案件比例占年度總數三分之一。又根據ITC2013年分析報告⁴，2011年至2012年間最多數訴訟案為電腦與電信（computer and telecommunications）產品相關案件。統計至2016年止，該類型案件仍為最大宗，占所有類型案件之23%⁵。根據台灣經濟部國際貿易局之統計資料顯示，自2009年起至2016年6月底止，台灣廠商被控違反337條款之案件共計77件，台灣涉訟廠商共計137家次⁶，涉訟比例高。國貿局亦表示337條款調查對我國出口廠商而言為一大風險威脅，過去即有被控侵權廠商因此無法及時交貨而喪失商業機會⁷，並一再呼籲我國廠商應注意答辯流程，以免產品出口受阻而造成商業上的負面影響⁸。由此可見認識337條款調查對我國廠商在商業競爭與出口發展有舉足輕重之重要性。

337條款調查之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⁹，亦即「國內產業要件（domestic industry requirement）」。實務上，國內產業要件包含「經濟要件（economic prong）」及「技術要件（technical prong）」。ITC實務操作

³ 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，2013年1月，10卷2期，73-132頁。

⁴ FACTS AND TRENDS REGARDING USITC SECTION 337 INVESTIGATIONS, USITC (April 15, 2013 Update), available at https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf (last visited Jan. 12, 2017).

⁵ Section 337 Statistics: Technology areas of accused products, USITC, available at https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_accused_products_new_filings.htm (last visited Jan. 12, 2017).

⁶ 美國337條款調查常見問答集，10頁，經濟部國際貿易局經貿資訊網，<http://www.trade.gov.tw/>，最後瀏覽日：2017年1月12日。

⁷ Alarm in Asia as ITC 337 investigations on course for biggest year since smartphone wars peak, Intellectual Asset Management (IAM), available at <http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=14c1d73d-0b0d-4de1-97a5-abaa1e5b244e> (last visited Jan. 12, 2017); Taiwanese firms face patent claims, TAIPEI TIMES, available at <http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2016/06/26/2003649458> (last visited Jan. 12, 2017).

⁸ 美國國際貿易委員（USITC）公告對我國廠商半導體裝置及其套件專利正式展開337條款調查，經濟部國際貿易局經貿資訊網，<http://www.trade.gov.tw/Pages/detail.aspx?nodeID=40&pid=566390&did=104651>，最後瀏覽日：2017年1月12日。

⁹ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)-(2) (2006).

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，即滿足經濟要件即可，而無須滿足技術要件¹⁰，因此以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟要件主張國內產業要件被認為是能夠輕易達成的¹¹。本文即是探討近年有關國內產業要件判斷中較具爭議的經濟要件，尤其是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規範之「實質投資於系爭專利授權（substantial investment in patent licensing）」¹²。本文主要針對近期ITC實務發展進行觀察，即當案件涉及實質投資於系爭專利之授權時應如何證明經濟要件以滿足國內產業要件，透過梳理實務操作及發展變化，試以歸納經濟要件之理論。考量篇幅適中性，本文拆分為二篇，本篇為上篇。上篇介紹國內產業要件之概念、立法精神及四件ITC決定；下篇接續介紹四件ITC決定及所有案件之綜合討論。最後將分別從聲請人與答辯人之角度，針對實質投資於系爭專利授權之國內產業要件爭議提出實務建議，以期對台灣廠商於337條款調查之專利戰爭有所助益。

貳、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¹²；第二，聲請人須證明其有存在國內產業或正在建立中¹³，即「國內產業

¹⁰ TOM M. SCHAUMBERG, A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 64 (2d ed. 2012).

¹¹ 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 INTELL. PROP. L. NEWSL. 2, 1 (2002), available at <https://www.mofo.com/resources/news/where-the-patent-trials-are-how-the-us-international-trade-commission-hit-the-big-time-as-a-patent-litigation-forum.html> (last visited May 20, 2016); Thomas A. Broughan III, *Modernizing § 337's Domestic Industry Requirement for the Global Economy*, 19 FED. CIR. B.J. 41, 78 (2009).

¹² Jay H. Reiziss, *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 231, 231 (2009), available at <http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=ripl> (last visited Jan. 10, 2016); 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

要件」。國內產業要件初見於1930年的美國關稅法第337條¹⁴，指聲請人在美國存在有效且經濟地運作之產業（an industry, efficiently and economically operated），惟該法並未規定聲請人應提出何等證明以符合「國內產業要件」。直到1988年才修法¹⁵新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)規定如何建立國內產業要件。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，可被認定其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（significant investment in plant and equipment）；
- (B)顯著人力僱用或資本（significant employment of labor or capital）；或
- (C)實質投資於系爭智慧財產權之利用，包括工程、研究與開發、或授權（substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing）¹⁶。

只要符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)三款其中之一，聲請人即可滿足國內產業要件。國內產業要件又包含「經濟要件」與「技術要件」¹⁷；凡能證明以上三款其

the unfair acts listed in 19 U.S.C. § 1337(a)).

¹³ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)-(2) (2006).

¹⁴ Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, § 337.

¹⁵ Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988. 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，2013年7月，35-56頁；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，31-39頁。

¹⁶ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006). (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; (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.)

¹⁷ E.g. *Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices*, Inv. No. 337-TA-667/673, (Public version) (Oct. 15, 2009), Initial Determination, at 3; Taras M. Czebiniaak, *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 (2011).

中之一所規範之經濟活動，即為滿足實務上所稱之「經濟要件」。實務上，ITC早已利用現行(A)款及(B)款二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，此後，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，惟有顯著或實質投資事實之權利人」。換言之，對於沒有從事生產活動之聲請人而言，根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件，僅須證明有實質投資於美國之專利授權或研發等活動。一般而言，傳統上國內產業要件被認為是能輕易構成的，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¹⁸。

欲提出337條款調查的聲請人必須符合國內產業要件之兩個子要件，即「技術要件」與「經濟要件」¹⁹，以下分別說明之。

一、技術要件

聲請人欲滿足國內產業要件之技術要件，必須證明有實施系爭專利之事實²⁰。聲請人須證明其國內產品有「利用（exploit）」系爭專利，所謂利用是指聲請人要能證明其產品實施了系爭專利的一項請求項。至於如何判斷該國內產品是否實施了

available at <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol26/iss1/5> (last visited Jan. 1, 2016); 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 (2011), *available at* <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol28/iss1/5> (last visited Jan. 21, 2016); 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: the technical prong and the economic prong.").

¹⁸ Reiziss, *supra* note 12, at 236; Schwartz, *supra* note 11; Broughan III, *supra* note 11, at 78.

¹⁹ Electronic Devices, Inv. No. 337-TA-667/673, *supra* note 17, at 3; Czebiniaik, *supra* note 17, at 109; Chien, *supra* note 17, at 180.

²⁰ Chien, *supra* note 17, at 180.

至少一項請求項，其比對方法與判斷是否侵權之比對方法本質上相同²¹。

二、經濟要件

由於經濟要件之立法意旨在於保護「美國國內產業」並對抗國外的仿冒行為²²，因此聲請人欲滿足經濟要件必須證明其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²³。其法定要件規範於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)²⁴，聲請人滿足三款其一即可構成國內產業要件。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²⁵。然而何謂「顯著（significant）」或「實質（substantial）」於法條本身或修法紀錄中均未規範計算方式，實務上均根據個案事實認定，如「依據市場實際情況」²⁶。

²¹ *Id.* See also *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 17, at 109; see also *Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same*, Investigation No. 337-TA-650, ALJ Initial Determination, at 103 [hereinafter *Coaxial Cable Connectors*] (The ITC analyzes infringement under the same standard used to prove infringement in the federal courts.); 李柏靜，註3文，99-100頁。

²² Colleen V. Chien, *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent Cases at the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 63, 87 (2008), available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1150962 (last visited Jan. 1, 2016).

²³ H.R. REP. No. 100-40, pt. 1, at 157 (1987), cited in Chien, *supra* note 17, at 177, note 42.

²⁴ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006) (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; (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.)

²⁵ SCHAUMBERG, *supra* note 10, at 2.

²⁶ *Id.* at 2. See also in the Matter of Certain Dynamic Random Access Memories, Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-242 (Nov. 1987), Comm’n Op. at 61 (“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...”), citing in the Matter of Certain Slide Fastener Stringers and Machines and Components Thereof for Producing Such Slide Fastener

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展 7

19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)為1988年關稅法修法時所新增，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²⁷，以因應資訊產業為主之知識經濟時代²⁸。修法紀錄顯示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資力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²⁹。值得注意的是，(C)款規定不再要求聲請人在國內具備生產設備³⁰，修法報告顯示(C)款不要求聲請人需有國內生產事實，僅需證明其在國內有實質投資於法條列舉之活動³¹。

參、經濟要件中有關19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)「實質投資於系爭專利授權」之判斷

有關於以「實質投資於系爭專利授權」之經濟要件證明國內產業要件，ITC於2011年Navigation Devices案³²決定中確立了「三關聯檢測法（three nexus test）³³」

Stringers, Inv. No. 337-TA-85 (Apr. 1981) and In the Matter of Certain Apparatus for the Continuous Production of Copper Rod, Inv. No. 337-TA-52 (Nov. 1979).

²⁷ 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 12, at 238, note 45; *see also* in re Certain Dynamic Sequential Gradient Compression Devices and Component Parts Thereof, USITC Pub. 2575, Initial Determination 59, Inv. No. 337-TA-335 (Nov. 1992). (discussing § 1337(a)(3)(C) represents Congress' intent to define certain appropriate non-manufacturing activities as a domestic industry.)

²⁸ 99 Cong. Rec. 2904 (1986), cited in InterDigital Communications, LLC v. ITC, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. Jan. 10, 2013); Broughan III, *supra* note 11, at 62-64, 69.

²⁹ In re Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Initial Determination 89, Inv. No. 337-TA-559 (Jun. 21, 2007) [hereinafter *Digital Processors*] (quoting 132 Cong. Rec. H1783 (daily ed. Apr. 10, 1986) (statement of Rep. Kastenmeier)), cited in Reiziss, *supra* note 12, at 238, note 46.

³⁰ *See* SCHAUMBERG, *supra* note 10, at 2.

³¹ S. Rep. No. 100-71, at 129 (1987); H.R. REP. NO. 100-40, at 157 (1987), cited in Reiziss, *supra* note 12, at 239, note 48.

³² Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and

之指標性判斷原則。三關聯檢測法要求聲請人必須證明經濟活動符合以下三項要件：一、與系爭專利相關；二、與授權相關；及三、在美國境內發生。³⁴通過三關聯檢測法後始進行投資是否構成「實質」之討論，其判斷原則如下五項要點：一、聲請人之產業性質及資源；二、是否有其他利用系爭專利之活動；三、是否有授權相關之輔助行為；四、授權活動是否持續進行中；及五、授權活動是否符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之立法精神。³⁵授權協議之性質必須為與創造產業相關之「生產導向（production-driven）」；性質若為「收益導向（revenue-driven）」，則在國內產業要件之構成上獲得較低評價³⁶。若聲請人之活動與系爭專利之授權僅有部分關聯，則應檢視其關聯性之強度（strength of the nexus）³⁷，比如當聲請人欲以專利組合（patent portfolio）之授權來證明系爭專利之國內產業要件，應考量系爭專利在專利組合中之重要性，以判斷系爭專利之特定投資範圍³⁸。至於聲請人因授權投資所獲之收益可作為實質投資之間接證據（circumstantial evidence）³⁹。

嗣後，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）亦有相關重要判決產出。2011年John Mezzalingua Assocs. v. ITC案⁴⁰之判決指出專利

Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-694 (Aug. 8, 2011) [hereinafter *Navigation Devices*].

³³ 李柏靜，註3文，101頁。

³⁴ *Navigation Devices*, Comm'n Op. at 7-8. ("To be considered 'exploitation' though licensing within the meaning of the statute, the complainant must demonstrate that a particular activity: (1) relates to the asserted patent; (2) relates to licensing; and (3) occurred in the United States.")

³⁵ *Id.* at 15-16. (1) the nature of the industry and the resources of the complainant; (2) the existence of other types of "exploitation" activities; (3) the existence of license-related "ancillary" activities; (4) whether complainant's licensing activities are continuing; and (5) whether complainant's licensing activities are the type of activities that are referenced favorably in the legislative history of section 337(a)(3)(C).

³⁶ *Id.* 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.")

³⁷ *Id.* at 8.

³⁸ *Id.* at 8-9.

³⁹ *Id.* at 16.

⁴⁰ *John Mezzalingua Assocs. v. ITC*, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011) [hereinafter *John Mezzalingua*].

侵權訴訟不得自動構成實質投資於系爭專利之利用的證據，訴訟目的必須是爲了「促進授權」而非爲了禁止生產，以免過度放低國內產業要件之門檻⁴¹。2013年 *Motiva, LLC v. ITC* 案⁴²之判決指出專利侵權訴訟所欲促成之授權協議，性質需爲「生產導向」，始能構成與系爭專利之利用的充分關聯⁴³。2013年 *InterDigital Communications, LLC v. ITC* 案⁴⁴之重審駁回裁定（*InterDigital II*）指出根據 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動主張國內產業要件，必須證明實質投資與「受系爭專利保護之物品」有關，無論該物品是否於國內生產⁴⁵。實務上稱此一操作原則爲「物品要件（articles requirement）」⁴⁶，該案並成爲有關 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)適用之經典案例。同年 *Microsoft v. ITC* 案⁴⁷亦完整引用 *InterDigital II* 案有關物品要件之

⁴¹ John Mezzalingua, 660 F.3d at 1328.

⁴² *Motiva, LLC v. ITC*, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. May 13, 2013) [hereinafter *Motiva*].

⁴³ *Motiva*, 716 F.3d at 599-601.

⁴⁴ *InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 690 F.3d 1318 (Fed. Cir. Aug 1, 2012) [hereinafter *InterDigital I*]（原審判決）；*InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. Jan. 10, 2013) [hereinafter *InterDigital II*]（重審駁回裁定）。

⁴⁵ *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1301-02.

⁴⁶ 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)中之「物品要件」是指要求主張國內產業之聲請人證明有「受系爭專利保護之物品」存在。*InterDigital II*案後，實務界普遍認為CAFC對於授權投資之「物品」要求已經形成。See Daniel Muino & Jessica Roberts, Show Me the Article: The “Articles” Requirement for Domestic Industry Based on Licensing (Sept. 11, 2015), available at <http://mofoatitc.mofo.com/domestic-industry/show-methe-article-the-articles-requirement-for-domestic-industry-based-on-licensing/> (last visited Jan. 10, 2017); Charles Sanders, Domestic Industry Continued to Evolve at ITC in 2014, Law360, New York (Jan. 8, 2015), available at <http://www.goodwinprocter.com/~media/Files/Publications/Attorney%20Articles/2015/Domestic%20Industry%20Continued%20To%20Evolve%20At%20ITC%20In%202014.pdf> (last visited Jan. 10, 2017); Chenwei Wang, Daniel Muino & Lynn Levine, LSI Corp. v. ITC: Federal Circuit Affirms “Articles” Requirement For Domestic Industry (Apr. 3, 2015), available at <http://mofoatitc.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/> (last visited Jan. 10, 2017). 有關物品要件形成背景及發展參閱例如張采揚，註15文。

⁴⁷ *Microsoft Corporation v. ITC*, 731 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Microsoft*]. *Microsoft*案為涉及 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之「研發活動」實質投資，該判決亦為後續相關爭議案件所引用。

見解。2015年LSI Corporation v. ITC案⁴⁸之結論亦顯示對物品要件之遵循。

綜上可見，無論是ITC抑或是CAFC實際上有更為細緻的判斷方式以檢視聲請人之經濟活動是否滿足實質投資於專利授權⁴⁹。換言之，根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，證明經濟要件本身似非一低門檻。

肆、美國國際貿易委員會決定發展（上）

如前述，2011年8月Navigation Devices案對於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)「實質投資於系爭專利授權」之判斷已有一指標性原則，本文將探究該案之後的實務發展與變化，自同類型爭議案件中，以人工瀏覽方式選出八件進行探討。為使篇幅適中，本篇介紹四件：LCD Devices案（Inv. No. 337-TA-749/741）⁵⁰、Semiconductor Chips案（Inv. No. 337-TA-753）⁵¹、Integrated Circuits案（Inv. No. 337-TA-786）⁵²及Video Game & controllers案（Inv. No. 337-TA-770）⁵³；其餘四件將於下篇介紹：Computer Peripheral Devices案（Inv. No. 337-TA-841）⁵⁴、Wireless Electronic Devices案（Inv. No. 337-TA-853）⁵⁵、Audiovisual Components案（Inv. No. 337-TA-

⁴⁸ LSI Corporation v. ITC, 604 Fed. Appx. 924 (Fed. Cir. 2015) [hereinafter *LSI*]. 該案ITC審理階段：Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) 將於下篇介紹。

⁴⁹ 有關John Mezzalingua案、Motiva案及InterDigital II案之詳細介紹與討論，參閱例如李柏靜、張采揚，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，政大智財評論，2016年7月，14卷1期，95-138頁。

⁵⁰ Certain Liquid Crystal Display Devices, including Monitors, Televisions, and Modules, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-749/741 (July 6, 2012) [hereinafter *LCD Devices*].

⁵¹ Certain Semiconductor Chips and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-753 (Aug. 17, 2012) [hereinafter *Semiconductor Chips*].

⁵² Certain Integrated Circuits, Chipsets, and Products Containing Same Including Televisions, Inv. No. 337-TA-786 (Oct. 10, 2012) [hereinafter *Integrated Circuits*].

⁵³ Certain Video Game Systems and Wireless Controllers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-770 (Oct. 28, 2013) [hereinafter *Video Game & Controllers*].

⁵⁴ 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*].

⁵⁵ Certain Wireless Consumer Electronic Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展 11

837)⁵⁶以及IC Chips案(Inv. No. 337-TA-859)⁵⁷。以下按委員會最終決定日期依序介紹。

一、LCD Devices案

(一)案由背景

聲請人Thomson向ITC主張CMI、MStar、Qisda、BenQ及Realtek等侵害其所擁有之美國第6,121,941號專利('941專利)、第5,978,063號專利('063專利)、第5,648,674號專利('674專利)、第5,621,556號專利('556專利)及第5,375,006號專利('006專利)等五項專利，ITC於2010年10月成立調查案Inv. No. 337-TA-741⁵⁸。Thomson隨後再向委員會主張Qisda、BenQ及AUO侵害其'556專利、'063專利及'006專利等三項專利，ITC於同年11月成立調查案Inv. No. 337-TA-749⁵⁹，並以此案為兩案合併調查之代表案。行政法官初步決定判定CMI等答辯人侵害系爭'674專利，並認定Thomson有滿足國內產業要件⁶⁰。兩造均提出重審聲請，委員會決定重新檢視部分初步決定，包括國內產業要件之經濟要件構成⁶¹，最終委員會判定Thomson滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定之經濟要件⁶²。

(二)ITC決定

委員會指出當聲請人欲主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以滿足國內產業要件之經濟要件，必須證明其有實質投資於利用系爭專利之授權活動。按委員會決定先例Navigation Devices案之原理原則，所謂透過授權活動「利用」系爭專利，必須證明

(Mar. 21, 2014) [hereinafter *Wireless Electronic Devices*].

⁵⁶ Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) [hereinafter *Audiovisual Components*].

⁵⁷ Certain Integrated Circuit Chips and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-859 (Aug. 22, 2014) [hereinafter *IC Chips*].

⁵⁸ LCD Devices, 75 Fed. Reg. 63856 (Oct. 18, 2010).

⁵⁹ LCD Devices, 75 Fed. Reg. 74080 (Nov. 23, 2010).

⁶⁰ LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 4-5.

⁶¹ *Id.* at 2.

⁶² *Id.* at 3.

該活動符合以下三項要件：1.與系爭專利相關；2.與授權相關；及3.在美國境內發生⁶³。在專利組合授權中，委員會應考量系爭專利於該授權活動中之重要性（即授權活動與系爭專利間之關聯強度），以判斷系爭專利之投資為何⁶⁴。此外，聲請人必須證明投資金額構成實質。以下委員會針對Thomson之行爲是否構成授權活動進行檢視。

1. 行為構成授權之判斷

爲滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權規定，Thomson主張四項授權活動：(1)與LCD授權計畫相關活動，包括人員工時、設備使用、差旅及產品採購；(2)Xerox/PARC專利組合之收購；(3)本案337條款調查及對應之地院訴訟；以及(4)系爭專利之專利複審案（reexamination）⁶⁵。答辯人等未爭執第一項授權活動⁶⁶，委員會判斷後三項活動不構成系爭專利利用⁶⁷之分析如下：

(1) 專利組合之收購

Thomson主張Xerox/PARC專利組合之收購行爲應被視爲授權計畫之一部分，因Xerox工作成果未來可被應用於Thomson之LCD授權計畫中⁶⁸，其表示若收購一既存授權計畫之目的爲延續該計畫，並且實際上有確實延續執行時，原專利權人之投資可被視爲收購方之投資⁶⁹。答辯人等認爲Thomson在向Xerox收購專利組合前，並無涉入任何有關係爭專利之授權活動，其收購目的應爲「取得所有權」而非從事授

⁶³ *Id.* at 109. Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 7-8 (“To be considered ‘exploitation’ though licensing within the meaning of the statute, the complainant must demonstrate that a particular activity: (1) relates to the asserted patent; (2) relates to licensing; and (3) occurred in the United States.”).

⁶⁴ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 8 (“Because Pioneer’s activities are associated both with the asserted patents and unasserted patents, a key issue presented is the strength of the nexus between the activities and the asserted patents”).

⁶⁵ *Id.* at 110.

⁶⁶ *Id.* (See CMI Pet. at 74-80)

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Id.* at 110-11 (See Thom. Resp. at 65-66).

⁶⁹ *Id.* at 111 (See Thom. Resp. at 67).

權⁷⁰。行政法官認為Thomson未能證明收購專利組合之支出與授權有具體關聯，並指出該行為與多數專利權收購者之目的相同，即為了透過訴訟或收購以獲得金錢收益⁷¹。

委員會同意行政法官之見解，指出1988年國會修法時明確指出「僅擁有專利權或其他智慧財產權無法構成國內產業，權利人必須積極從事系爭專利之利用，包括工程、設計或其他類似活動⁷²。」委員會並指出Thomson對於Xerox工作成果無貢獻，因在收購Xerox/PARC專利組合前並無涉入任何該專利組合之授權活動，其亦無法證明該專利組合被收購前之相關支出應被視為Thomson之投資，其更無合理說明收購專利組合及相關工作成果可構成法條所指之「利用系爭專利之授權」⁷³。委員會認定Thomson之支出僅為專利權收購，不構成「透過授權活動利用系爭專利」之經濟活動，故不得作為判斷國內產業要件之根據⁷⁴。

(2) 本案337條款調查及對應之地院訴訟

Thomson表示於本案337條款調查及提出地院訴訟前有試圖尋求授權機會，並表示該等訴訟為授權計畫之一環⁷⁵，故應將該等訴訟支出納入考量⁷⁶。行政法官根據委員會決定先例，判定唯有本案聲請日前發生之支出始能用以判斷聲請人之國內產業⁷⁷，委員會亦表認同⁷⁸，並指出在John Mezzalingua案中，CAFC表示訴訟支出不得自動構成國內產業存在之依據⁷⁹；在Coaxial Cable Connectors案中，委員會表示與授權活動直接相關之訴訟支出可作為國內產業存在之判斷⁸⁰，惟不得以現正進行中337

⁷⁰ *Id.* (See CMI Resp. at 71).

⁷¹ *Id.* (See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 424).

⁷² *Id.* (See S. Rep. No. 100-71, at 130 (1987)).

⁷³ *Id.* at 111-12.

⁷⁴ *Id.* at 112.

⁷⁵ *Id.* (See Thomson Pet. at 95-96; Thom. Resp. at 70-71).

⁷⁶ *Id.* (See Thom. Resp. at 70-71).

⁷⁷ *Id.* at 112-13, citing LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 425. See Video Game Sys., Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 5 (Jan. 20, 2012) (quoting *Coaxial Cable Connectors*, Comm'n Op. at 51 n.17 (Apr. 14, 2010)).

⁷⁸ *Id.* at 113.

⁷⁹ *Id.* See John Mezzalingua, 660 F.3d at 1322, 1328.

⁸⁰ *Id.* See Coaxial Cables Connectors, Comm'n Op. at 50-51.

條款調查案證明國內產業。本案委員會認為若允許將現正進行之337條款調查案之訴訟支出作為授權投資，與法條文義及立法精神背道而馳，形同廢棄國內產業要件規定，因任何聲請人均在提出調查聲請時投入訴訟資源⁸¹。Thomson一方面未能證明國會修法時有意容許將337條款調查支出作為授權投資，另方面亦無法證明地院訴訟與授權活動之明確關聯⁸²。

(3) 專利複審支出

Thomson指出系爭專利之專利複審係與答辯人Qisda之協商授權過程中由對方提出，其表示該程序支出係為確保系爭專利之有效性，以利後續之授權⁸³。Qisda主張該支出起因於本案337條款調查及對應之地院訴訟，與系爭專利之複審及授權無關聯⁸⁴。行政法官表示因Thomson未能證明專利複審支出係於聲請日前所發生，故不予作為國內產業之判斷依據⁸⁵。委員會亦認同行政法官之決定，指出專利複審程序為確認或更正專利權範圍之訴訟衍生程序，Thomson不僅未能證明專利複審程序可構成法條所規定的投資活動，亦無從說明該程序與支出除能證明專利所有權，是否尚能證明其他關聯⁸⁶。

2. 區別系爭專利投資之判斷

欲證明授權活動構成對系爭專利之利用，聲請人必須提出投入授權活動之明確金額以及最終投入系爭專利之實際部分⁸⁷。聲請人通常僅能提出整體專利組合之授權投資總額，因將特定專利之投資金額區別而出實非容易，然此一要求並無礙國內產業要件之構成⁸⁸，國會修法時使用「實質（Substantial）」一詞即表明並非以精確

⁸¹ *Id.* at 113-14.

⁸² *Id.* at 114.

⁸³ *Id.* See Thom. Resp. at 71.

⁸⁴ *Id.* See CMI Resp. at 74-75.

⁸⁵ *Id.* at 114-15. See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 425.

⁸⁶ *Id.* at 115. See S. Rep. No. 100-71 at 130; Video Game Sys., Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 8 (Apr. 14, 2011) (holding that “patent prosecution activities alone would be insufficient to establish the domestic industry requirement under section 337(a)(3)(C)”).

⁸⁷ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 12-13.

⁸⁸ *Id.* at 11-12 n.8.

數學計算方式來判斷投資，無必要以絕對的數量條件對產業進行定義及量化⁸⁹。此外，亦無限制僅能以單一獨立專利之授權協議（相對於專利組合）始能作為建立國內產業之根據⁹⁰，然而聲請人必須提供額外證據以證實授權活動中針對系爭專利之投資範圍及程度⁹¹，故委員會應考量授權支出中能展現系爭專利重要性之所有證據⁹²。在*Navigation Devices*案中，委員會指出聲請人欲以專利組合之授權支出證明國內產業存在，必須證明在授權活動中有特別著重系爭專利之事實，所需證據包含系爭專利是否曾在授權協商過程中被討論、是否曾在其他訴訟中被聲請人成功主張、是否與產業技術標準有關、是否為基礎專利（base patent）或尖端專利（pioneering patent）、是否曾在美國遭侵權或被實施、是否有其他受市場認可價值之事實、被授權人對系爭專利物品之貢獻、專利組合中之專利數量、專利組合中系爭專利所占價值、在授權協議中之凸顯性（prominence），以及專利組合與系爭專利所分別涵蓋技術範圍之比較⁹³。

⁸⁹ *Id.* at 115-16. See 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C) (2006); Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op. at 25-26 (May 16, 2008) [hereinafter *Stringed Musical Instruments*] (“[T]here is no need to define or quantify the industry itself in absolute mathematical terms.”).

⁹⁰ *Id.* at 116.

⁹¹ *Id.* See *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 9 (“Where the complainant’s licensing activities and investments involve a group of patents or a patent portfolio, the complainant must present evidence that demonstrates the extent of the nexus between the asserted patent and the complainant’s licensing activities and investments”).

⁹² *Id.* See *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 9-11.

⁹³ *Id.* (“In *Navigation Devices*, the Commission indicated it will consider, among other things: evidence showing that complainants’ licensing activities are particularly focused on the asserted patent among the group of patents in the portfolio, including evidence that the patent was discussed during the licensing negotiation process, it has been successfully litigated before by the complainant, it relates to a technology industry standard, it is a base patent or a pioneering patent, it is infringed or practiced in the United States, or the market recognizes its value in some other way; whether the licensee’s efforts relate to ‘an article protected by’ the asserted patent; the number of patents in the portfolio; the relative value contributed by the asserted patent to the portfolio; the prominence of the asserted patent in licensing discussions, negotiations and any resulting license agreement; and the scope of technology covered by the portfolio compared to the scope of the asserted patent.”)

Thomson主張LCD授權計畫之投資，包括人力成本、設備使用、差旅支出及進行侵權分析之產品採購⁹⁴，委員會不認同行政法官將上開支出全數視為對每一各別系爭專利之投資⁹⁵，因Thomson之投資係針對LCD專利組合⁹⁶。本案委員會指出Navigation Devices案之見解即不同意將專利組合之投資總額自動分配至各別專利⁹⁷，而應以事實著重與個案認定（fact-focused and case-specific inquiry）之方式判斷⁹⁸，故Thomson必須從LCD專利組合之投資總額中區分出系爭專利之投資部分⁹⁹。本案委員會認為Thomson對此有提出合理證據，指出其在專利組合授權活動中有高度著重系爭專利，證據顯示截至2009年年底，Thomson在全球擁有許多專利及專利應用活動，LCD授權計畫僅為其中之一¹⁰⁰。LCD授權計畫包含系爭專利之二組授權協議（一組包含’006專利及’941專利；一組包含’063專利、’556專利及’674專利）¹⁰¹，以及一份有關’006專利及’941專利之免責協議（release agreement）¹⁰²，由此可證Thomson曾針對系爭專利進行過數次授權協商。此外，Thomson在許多授權協議過程中有積極凸顯系爭專利之重要性，且在專利紀錄手冊中詳載系爭專利之侵權比對資料¹⁰³。委員會認為侵權比對資料凸顯了系爭專利在整體授權協議中之重要性，因聲請人可藉此確認目標產品是否落入申請專利範圍。是故，委員會認定Thomson之授權活動實有針對系爭專利為特定投資，亦有執行授權協議或正在積極磋商之事實。上開證據除可證明相關業者均對侵權風險有所意識，並意味系爭專利在相關產業中之重要性¹⁰⁴。

⁹⁴ *Id.* at 117. *See* Thom. Resp. at 53.

⁹⁵ *Id.* *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420.

⁹⁶ *Id.* at 116.

⁹⁷ *Id.* *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 13.

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.*

¹⁰¹ *Id.* at 118. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420.

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.* *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 419-20.

¹⁰⁴ *Id.* at 119-20. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420 (citing CX-4245C at Q.203).

3. 投資實質性之判斷

委員會亦認同Thomson提出直接投資於系爭專利之計算方式¹⁰⁵。Thomson根據員工花費於系爭專利上之時間比重計算人事成本；從差旅報告中查證與系爭專利授權相關之人員差旅支出；以辦公場所面積、保險支出及間接成本計算總體設備支出中屬於系爭專利之部分¹⁰⁶。委員會決定先例指出判定投資是否實質，除了依據聲請人之產業性質及其事業規模¹⁰⁷，亦得評估其研發或工程等「利用活動（exploitation）」、是否有從事確保授權協議履行、提供被授權人人事訓練或技術支援等輔助行為（ancillary activities）、授權活動是否持續進行以及授權活動是否合乎19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之精神¹⁰⁸。

委員會指出法條對於實質投資證明並無設定最低金額限制¹⁰⁹，縱使無法將Thomson對LCD專利組合之投資全數視為對五項系爭專利之投資，惟證據顯示Thomson在全球及美國之授權計畫有相當規模之支出，其中LCD專利組合及系爭專利之授權投資比例甚高，且授權對象為絕大多數之相關業者¹¹⁰。綜合考量其授權活動與系爭專利間之緊密關聯及投資金額、在授權活動中有高度凸顯系爭專利之重要性、有從事授權後之輔助行為以及持續其他授權活動，故可合理判定Thomson對各別系爭專利之授權投資構成實質¹¹¹。

值得注意的是，行政法官將系爭專利之授權收益（royalties）作為實質投資之有利證據¹¹²，委員會則認為不得直接將授權收益視為投資本身，僅能作為判斷之間接證據¹¹³。此外，Thomson主張其授權活動為「生產導向」，因有實際研發及實施其中二項系爭專利，並透過收購Xerox/PARC專利組合以延續研發工作¹¹⁴。委員會

¹⁰⁵ *Id.* at 120.

¹⁰⁶ *Id.* See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 427-28 (citing CX-4247C at Q.69-98).

¹⁰⁷ *Id.* at 121. See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 15.

¹⁰⁸ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 16.

¹⁰⁹ *Id.* See Stringed Musical Instruments, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op. at 25.

¹¹⁰ *Id.* See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 418-20.

¹¹¹ *Id.* at 122.

¹¹² *Id.* at 123.

¹¹³ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 24.

¹¹⁴ *Id.* at 124. See Thom. Resp. at 63.

則認為本案與Navigation Devices案之聲請人類型一致，商業模式均以針對市場既有產品授權之「收益導向」之授權活動為主，故對此類投資之實質性判斷給予較低評價¹¹⁵。

4. 委員會重審結論

委員會認同行政法官之初步決定，認可Thomson針對LCD授權計畫相關活動，如人員工時、設備使用、差旅及產品採購等，可構成對系爭專利之利用，並且Thomson能充分證明系爭專利之授權於整體專利組合中所占比重，並判定投資構成實質¹¹⁶，故滿足國內產業要件之經濟要件。

二、Semiconductor Chips案

(一)案由背景

聲請人Rambus向ITC主張Freescall、Broadcom、LSI、Mediatek、NVIDIA、STMicro等之進口、為進口而銷售以及進口後之銷售行為侵害其所擁有之美國第6,470,405號專利（'405專利）、第6,591,353號專利（'353專利）及第7,287,109號專利（'109專利）（下稱「Barth專利」），以及第7,602,857號專利（'857專利）、第7,602,858號專利（'858專利）及第7,715,494號專利（'494專利）（下稱「Dally專利」），ITC於2011年1月成立調查聲請案Inv. No. 337-TA-753¹¹⁷。於本案中，Rambus針對NVIDIA主張Dally專利之侵害，針對其他答辯人主張Barth專利及Dally專利之侵害¹¹⁸。行政法官判定答辯人等直接或間接侵害全數系爭專利，然而認定本案無違反337條款，因全數系爭專利已為先前技術預知（anticipated by prior art），並指出Rambus針對Barth專利曾有專利權濫用（doctrine of unclean hands）之紀錄而喪失專利可執行性，與答辯人Garmin之間則有數項系爭專利有權利耗盡之爭執紀錄。兩造均提出重審聲請，委員會決定重審並且指出「是否應將聲請人之各別授權

¹¹⁵ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 25.

¹¹⁶ LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 124-25.

¹¹⁷ Semiconductor Chip, 76 Fed. Reg. 384 (Jan. 4, 2011).

¹¹⁸ Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 2-3.

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展 19

協議區分出特定授權範圍？並區分出各別專利之授權支出」為檢視重點¹¹⁹。

(二)ITC決定

行政法官於初步決定中判定Rambus可證明Barth專利及Dally專利之經濟要件¹²⁰。委員會推翻該決定並認定Rambus未能證明實質投資¹²¹，其指出在委員會決定先例Navigation Devices案中，「以授權活動建立國內產業」之三關聯檢測法檢視完畢後，始進行投資是否「實質」之討論，倘若聲請人之活動與系爭專利之授權僅有部分關聯，則應檢視其關聯性之強度¹²²。Rambus為證明授權投資與二組系爭專利之關聯，提出三項證據：1.專利授權計畫之投資總額；2.包含系爭專利在內之專利組合授權收益；3.與系爭專利相關之授權協議數量¹²³。Rambus表示國內產業之構成乃根據2006年起於美國投入之所有授權活動及市場行銷之投資金額，並擁有30名以上投入授權活動之直接人力，另主張包含有Barth專利及Dally專利之二份授權協議之授權收益。

1.區別系爭專利投資之判斷

行政法官雖明確指出在專利組合中以嚴格數學計算方式區分出特定專利之投資金額並不可行，惟Rambus提出之授權支出總額與授權活動之人員總數，並無助於系爭專利部分之質化與量化分析¹²⁴。委員會判定Rambus無法區分並合理計算投資總額中與系爭專利相關之部分，從而無法判斷投資是否構成實質¹²⁵，故委員會推翻行政法官肯定Rambus可根據專利授權計畫以滿足系爭專利國內產業要件之決定¹²⁶。

答辯人等指出Rambus不得依據專利組合之投資總額作為Barth專利之投資證

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ *Id.* at 44. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 347-63.

¹²¹ *Id.*

¹²² *Id.* *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 7-8.

¹²³ *Id.* at 45-46. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 343, 358.

¹²⁴ *Id.* at 47. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 357.

¹²⁵ *Id.* at 46.

¹²⁶ *Id.* at 46-47.

明，因其規模遠小於整體專利組合，故投資與系爭專利間關聯性低¹²⁷。行政法官表示Rambus雖無法區分出特定次專利組合（sub-portfolios）或次專利群組（sub-group）之支出，惟其所提出之投資證明可作為間接證據。舉例而言，Rambus獲得二份與Barth專利相關之授權收益，金額分別為87,738,202美元及266,342美元，該等授權收益則屬實質投資於次專利組合或次專利群組之有力間接證據¹²⁸。委員會將之推翻並援引Navigation Devices案及LCD Devices案之決定見解¹²⁹，指出聲請人所獲得之授權收益可作為授權與投資間之間接證據，惟不得構成投資本身，本案應遵循此見解。

2. 投資實質性之判斷

本案委員會強調法條中並無規定聲請人必須明確區分各別專利之授權投資，不需要根據一個絕對值去定義或量化國內產業，並指出「國會修法時並無意圖限制聲請人僅得根據單一獨立專利之授權協議始能建立國內產業¹³⁰」，僅要求其自授權投資總額中區分出與系爭專利相關部分，然而Rambus終究未能成功舉證¹³¹。在Navigation Devices案中，委員會指出其對於投資實質性問題採彈性認定，當聲請人選擇主張構成19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)中一個以上之要件時，即便關聯性相對薄弱，惟若可證明其有大規模之活動及／或支出仍有機會構成「實質」投資¹³²。然

¹²⁷ RIB at 283.

¹²⁸ *Id.* at 47-48. See Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 349; see also ID at 363.

¹²⁹ *Id.* at 48. See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 24 (“[t]he significance of royalties in evaluating Whether Pioneer’s investment is substantial was disputed by the parties and the commenters. Although royalties received by a complainant can be circumstantial evidence that an investment was made, they do not constitute the investment itself”). See also LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 123-24 (“[w]hile the ALJ found that this was strong evidence that Thomson’s investment is substantial, we caution that royalties do not constitute the investment itself. Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 24. Rather, they are circumstantial evidence that an investment was made and are consistent with our conclusion that Thomson’s investment in the asserted patents was substantial.”).

¹³⁰ *Id.* at 49. See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 115-16.

¹³¹ *Id.* at 48-49.

¹³² *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 15.

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展 21

而，由於Rambus並未區分授權支出總額之何等部分係投入系爭專利相關之授權活動，委員會即使不要求投資之具體計算¹³³，亦無從針對未知之投資評斷是否構成實質¹³⁴。

3. 委員會重審結論

委員會認為Rambus未能針對Dally專利及Barth專利之特定授權投資部分提出更充分之證據，即無法區分並合理計算投資總額中與系爭專利相關之部分，而無從判斷投資是否構成實質，故判定其無法證明國內產業要件之經濟要件，即無337條款之違反。

三、Integrated Circuits案

(一) 案由背景

聲請人Freescale向ITC主張Funai、MediaTek及Zoran等所為之進口、為進口而銷售以及進口後銷售之行為侵害其美國第5,467,455號專利（'455專利），並同時主張其滿足國內產業要件¹³⁵。ITC於2011年7月成立調查案Inv. No. 337-TA- 786¹³⁶。行政法官初步決定判定本案無違反337條款，聲請人Freescale逕向委員會要求針對系爭專利進步性、無侵權以及無構成國內產業要件等決定進行重審。委員會重新審視初步決定並仍認同本件無違反337條款且無構成國內產業要件¹³⁷。

¹³³ *Id.* at 49-50. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 115-16. (“[a]s we have stated ‘[i]ndeed, Congress, by using the word ‘substantial,’ indicated that no mathematical precision is required when assessing the amount a complainant has invested in each patent’, citing 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C), and Stringed Musical Instruments, Comm’n Op. at 25-26 (May 16, 2008) (“[T]here is no need to define or quantify the industry itself in absolute mathematical terms.”)).

¹³⁴ *Id.* at 50.

¹³⁵ Integrated Circuits, Inv. No. 337-TA-786, Comm’n Op. at 1.

¹³⁶ Integrated Circuits, 76 Fed. Reg. 41521-2 (July 14, 2011).

¹³⁷ Integrated Circuits, Inv. No. 337-TA-786, Comm’n Op. at 23.

(二)ITC決定

委員會指出聲請人欲主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權規定以滿足經濟要件，應根據Navigation Devices案之三關聯檢測法以判斷授權活動是否構成系爭專利之利用¹³⁸。此外，聲請人必須證明該等投資之具體範圍，若涉及專利組合之授權，應考量系爭專利在專利組合中之重要性，以判斷專利組合中針對系爭專利之特定投資範圍¹³⁹。最終，聲請人必須證實對系爭專利之投資為實質，投資實質性之判斷原則如下五項要點：1.聲請人之產業性質及資源；2.是否有其他利用系爭專利之活動；3.是否有授權相關之輔助行為；4.授權活動是否持續進行中；及5.授權活動是否符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之立法精神¹⁴⁰。至於聲請人因授權投資而所獲之收益可作為實質投資之間接證據¹⁴¹。Freescale主張其有投資於人事、授權以及非薪資性之支出，並有建立授權關係之事實，答辯人等則主張Freescale並未依循Navigation Devices案判斷投資實質性之五項要點提出任何證據。

1.區分系爭專利投資之判斷

行政法官初步決定判定Freescale無法透過其授權活動滿足國內產業要件，因聲請人Freescale並未能提出其授權活動與系爭專利間之關聯，其認為不得將人員薪資全數視為授權活動之人事費用，僅將部分非薪資性支出納入計算，綜合評估其企業規模後認定其投資不構成實質¹⁴²。委員會對此決定表示肯定，並指出Freescale無法區分出國內投資或國外投資，且判定其未能證明人事費用與系爭專利之關聯。然而，委員會認為行政法官不應將非薪資性支出納入考量，因Freescale未能證明非薪

¹³⁸ *Id.* See *supra* note 63.

¹³⁹ *Id.* at 23-24. See *supra* note 64.

¹⁴⁰ *Id.* at 24. See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 15-16. (1) the nature of the industry and the resources of the complainant; (2) the existence of other types of “exploitation” activities; (3) the existence of license-related “ancillary” activities; (4) whether complainant’s licensing activities are continuing; and (5) whether complainant’s licensing activities are the type of activities that are referenced favorably in the legislative history of section 337(a)(3)(C).

¹⁴¹ *Id.* See Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 16.

¹⁴² *Id.* at 27-28.

資性支出與系爭專利之關聯¹⁴³。

委員會認為本案爭點在於如何區分投資總額中與授權活動相關者，並指出Semiconductor Chips案¹⁴⁴中已確立相關原則，該案行政法官認為聲請人Rambus構成實質授權投資，惟委員會予以推翻並指出Rambus雖有證明系爭專利與專利組合之關聯，然而有效證據僅有特定授權協議之投資，而非所有授權支出¹⁴⁵。同理，本案聲請人Freescale未能指出與系爭專利相關之專利組合授權協議數量，即無從估算系爭專利投資於整體投資活動所占之比例，委員會表示雖不要求精確之數學計算，惟Freescale始終無法充分證明與系爭專利相關之投資為何¹⁴⁶。此外，Freescale無法提供非薪資性支出中與系爭專利相關工作之比例，亦無法判別係投資於國內或國外之授權協議¹⁴⁷，雖然Freescale在半導體及電子裝置產業中為表現亮眼之專利授權公司，然而欲判斷其收入係如何支持其國內產業仍有所困難，本案委員會舉出LCD Devices案之委員會認定聲請人係透過授權專利群組以授權系爭專利¹⁴⁸，惟Freescale未提供任何類似證據，使委員會無法得知有關係爭專利之授權收益為何，因此無法針對投資實質性進行分析¹⁴⁹。

2. 判斷國內產業要件之基準日

此外，委員會指出Freescale提出之人事薪資相關證據，其中絕大多數係發生於本案聲請日後。根據Video Game Sys.案¹⁵⁰之原理原則，雖然委員會肯認在「某些特殊情況下」可將聲請人於調查案聲請日後之國內活動納入考量，惟在一般情況下，能用以判斷國內產業要件相關之活動僅限於聲請日前所發生。委員會認為本案並無合理理由將聲請日後之活動納入判斷，因Freescale在提出本案聲請後未聲請破產宣

¹⁴³ *Id.* at 28.

¹⁴⁴ *Id.* See Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 44-51.

¹⁴⁵ *Id.* at 28-29. See Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 47.

¹⁴⁶ *Id.* at 29-30.

¹⁴⁷ *Id.* at 32.

¹⁴⁸ *Id.* See LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 117-19.

¹⁴⁹ *Id.* at 32-33.

¹⁵⁰ *Id.* at 30. See Video Game Sys. Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 4-7.

告、無任何相關且即時之新證據揭露亦無跡象顯示其產業正面臨萎縮中等事證¹⁵¹。

3. 委員會重審結論

委員會認為Freescale未能區分出與系爭專利相關之人事薪資與國內外投資，甚至無法證明該等投資與系爭專利之具體關聯，而無法針對投資實質性進行分析，故肯認行政法官判定Freescale無法根據其授權活動構成國內產業要件之初步決定。

四、Video Game & Controllers案

(一) 案由背景

Creative Kingdoms向ITC主張Nintendo侵害其美國第7,500,917號專利（’917專利）、第7,896,742號專利（’742專利）、第7,850,527號專利（’527專利）以及第6,761,637號專利（’637專利）。ITC於2011年4月成立調查聲請案Inv. No. 337-TA-770¹⁵²。行政法官於最終初步決定判定答辯人Nintendo未違反337條款，並且Creative Kingdoms無法證明系爭專利之國內產業存在¹⁵³。Creative Kingdoms提出重審聲請，包括對’917專利及’742專利之國內產業要件認定¹⁵⁴。委員會重新審視部分決定並將部分發回行政法官重審，重新審視之重點包括系爭’917專利及’742專利是否構成國內產業要件¹⁵⁵。

聲請人Creative Kingdoms主張其經營一實景遊樂園「MagiQuest」，玩家必須使用一動作感應之魔杖裝置（magic wand device）進行遊戲。Creative Kingdoms與其客戶簽署生產及授權協議以供客戶開設MagiQuest遊樂園，由Creative Kingdoms為客戶建造及設置遊樂園，並提供營運許可¹⁵⁶。Creative Kingdoms表示其國內產業產品為魔杖裝置以及整座MagiQuest遊樂園，並主張’917專利及’742專利之請求項第一項滿足技術要件，並滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)之經濟要件。行政法官指出’917

¹⁵¹ *Id.* at 31.

¹⁵² Video Game & Controllers, 76 Fed. Reg. 23624 (Apr. 27, 2011).

¹⁵³ Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Comm’n Op. at 2.

¹⁵⁴ *Id.* at 3.

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Comm’n Op. at 56-57.

專利及'742專利之請求項第一項僅有魔杖裝置，亦即「受專利保護之物品」僅有魔杖裝置，而不包含遊樂園內之其他裝置及所有互動遊戲¹⁵⁷，更指出Creative Kingdoms並未自廠房及設備投資或人力及資本投資中區分出有關魔杖裝置之部分，且因其所提出之研發支出相對於整體支出乃相當微薄，故認定其研發支出並非實質。最終行政法官認定Creative Kingdoms因未能區分授權組合中之專利及商標之價值，故無法證明系爭專利與授權活動之關聯。此外，行政法官亦發現Creative Kingdoms所謂授權相關之主要成本及人事費用實際上用於行銷或銷售活動，並且其所提出之授權協議之合作目的在於遊樂園之建造¹⁵⁸。委員會決定重新審視初步決定中之經濟要件，並將'917專利及'742專利之技術要件問題發回重審，並要求行政法官釋明「滿足技術要件之情況下是否仍需要證明經濟要件¹⁵⁹」。

(二)ITC決定

行政法官在發回重審之決定中表示無必要再次回顧之經濟要件，並維持原初步決定，即認定不構成經濟要件，委員會決定重新審視經濟要件爭議¹⁶⁰。Creative Kingdoms主張其有投資於尋找新授權對象及進行協商活動，並有實際投入於廣告、差旅、產品展示以及網頁開發維運等與授權相關之支出。為主張系爭專利與授權計畫間之關聯，其表示透過「生產導向之授權」，透過建造遊樂園達到利用系爭專利之目的¹⁶¹。

1. 系爭專利物品之判斷

行政法官與委員會均認為系爭專利物品僅有魔杖裝置，不包括整座MagiQuest遊樂園。對此Creative Kingdoms表示即便系爭專利僅涵蓋魔杖裝置，惟若無遊樂園之存在，魔杖裝置便無所用處，遊樂園對魔杖裝置實有增值作用，故受系爭專利保護之物品應涵蓋整座MagiQuest遊樂園¹⁶²。對此委員會表示在某些合理情況下，可

¹⁵⁷ *Id.* at 58. See Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Final ID at 83, 118, 120.

¹⁵⁸ *Id.* at 58-59. See Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Final ID at 121-26.

¹⁵⁹ *Id.* at 59.

¹⁶⁰ *Id.* at 36.

¹⁶¹ *Id.* at 65.

¹⁶² *Id.* at 66.

根據實際市場情況由專利物品定義國內產業，比方專利物品並非商品本身，而為組裝於下游產品之必要元件¹⁶³，當該等必要元件進口自國外但於美國境內組裝，委員會可依個案認定將國內產業之定義擴大為應用系爭專利元件之下游商品。然而，本案事實與前開情況不符，實際上Creative Kingdoms並未於美國境內組裝進口魔杖裝置，而是將直接進口自香港之魔杖裝置在網站以及賣場中銷售。此外，Creative Kingdoms表示魔杖裝置無法獨立於MagiQuest遊樂園之外使用，委員會認為魔杖裝置技術並不涵蓋整座MagiQuest遊樂園，因無證據顯示遊樂園內之空間、主題、道具、周邊景物及銷售人員等與魔杖裝置技術之間有任何相互影響之關聯¹⁶⁴。

另一方面，Creative Kingdoms表示委員會決定先例曾經允許聲請人根據與商品相關之支出證明國內產業要件，包括與系爭專利物品之維修、測試、設計、手冊製作等支出，因該等國內活動創造顯著之經濟價值¹⁶⁵。委員會則指出Creative Kingdoms並無針對魔杖裝置在國內進行任何測試或維修等紀錄，而僅提出遊樂園中之部分雇員投入於設施操作及銷售服務之工時¹⁶⁶，委員會僅採納與魔杖裝置相關之支出，而不得將整座遊樂園之支出納入考量。

2. 授權活動之判斷

委員會指出Creative Kingdoms雖確實舉出數項協議，然委員會與行政法官均認定該等協議為「固定價格建造合約（fixed-price construction contracts）」，而非授權協議¹⁶⁷。Creative Kingdoms為主張其對該等協議有投入實質貢獻，舉出參與相關研討會、貿易展覽以及開發、維運該遊樂園之推廣網頁等紀錄，且表示於奧勒岡州

¹⁶³ *Id.* at 66-67. Citing Certain Modular Structural Systems, Inv. No. 337-TA-164, USITC Pub. 1668, Comm'n Op. at 12 (Jun. 1984); Certain Personal Computers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-140, USITC Pub. 1504, Comm'n Op. at 41 (Mar. 1984); Certain Double-Sided Floppy Disk Drives and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-215, USITC Pub. 1860, Comm'n Op. at 17-18 (Oct. 15, 1985); Certain Male Prophylactic Devices, Inv. No. 337-TA-546, USITC Pub. 4005, Comm'n Op. at 42 (Aug. 1, 2007).

¹⁶⁴ *Id.* at 68.

¹⁶⁵ *Id.* at 69, citing Certain Airtight Cast-Iron Stoves, Inv. No. 337-TA-69, Comm'n Op. at 5, USITC Pub. 1126 (Jan. 1, 1981).

¹⁶⁶ *Id.*

¹⁶⁷ *Id.* at 75.

承租了存放行銷相關材料之倉庫¹⁶⁸。即便Creative Kingdoms宣稱上開活動均為授權系爭專利之工作，然未能提出具體證據，或提出協議中有任何凸顯系爭專利重要性之紀錄。因此委員會認同行政法官將該等活動判定為銷售及行銷而非授權之見解¹⁶⁹。此外，Creative Kingdoms主張其客戶無法於未取得授權之情況下營運MagiQuest遊樂園，然而委員會指出縱使該遊樂園設計有受專利保護，惟根據專利耗盡原則，客戶對於其已購置之遊樂園無須再取得授權。故行政法官判定Creative Kingdoms無法證明該等協議與系爭專利授權之關聯¹⁷⁰。Creative Kingdoms甚至引用Navigation Devices案之委員會決定，將與客戶間之協議描述為「生產導向之授權」，惟其所宣稱之各項活動僅為單純之銷售活動，無法充分構成國內產業要件¹⁷¹。

3. 委員會重審結論

委員會支持行政法官之初步決定，即Creative Kingdoms未能證明其對MagiQuest遊樂園之投資與受系爭專利保護之物品有直接關聯，因根據實際市場情況，系爭專利物品之定義不得擴大解釋涵蓋至整座遊樂園。再則，其所主張之協議實際上並非授權性質，其商業活動非屬授權活動。故Creative Kingdoms無法證明系爭專利之國內產業存在，即本案無違反337條款。

伍、本篇結語

美國關稅法337條款之立意在於保護美國產業¹⁷²，故要求聲請337條款調查之聲請人必須滿足國內產業要件，即證明有國內產業存在或正在建立中。然而，在1988

¹⁶⁸ *Id.*

¹⁶⁹ *Id.* at 75-76.

¹⁷⁰ *Id.* at 76.

¹⁷¹ *Id.*

¹⁷² S. Alex Lasher, *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, 157 (2010).

年以前，美國關稅法中並未明文規定聲請人應提出何等證明以滿足國內產業要件，直到1988年關稅法修法始新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)，對於國內產業要件之建立給予具體方向，要求聲請人必須證明與受系爭智慧財產權保護之物品相關之投資活動，尤其以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定放寬新的投資型態，如工程、研發及授權等利用智慧財產權之經濟活動。修法目的是為了讓在美國非從事生產，惟有顯著或實質投資事實之權利人，亦能獲得妥善救濟。實務上，凡主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)或(B)者須滿足技術要件，即須證明有受系爭專利所保護之物品；符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)中任一投資活動則能滿足經濟要件，惟主張(C)款者，僅須證明有實質投資於系爭專利之利用，無須證明有國內生產。換言之，主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)無須證明技術要件，僅須證明經濟要件。因此，以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件之構成，通常被認為是能輕易滿足的。

然而，端視近年CAFC之司法實務案例，有關國內產業要件之經濟要件判斷，尤其是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之適用，似有愈趨嚴格之發展。為更進一步探究經濟要件適用上之變化，本文投入ITC決定之實務研究，挑選出八件涉及實質投資於系爭專利授權之ITC決定為研究重心。本篇已將LCD Devices案、Semiconductor Chips案、Integrated Circuits案及Video Game & controllers案等四件ITC決定介紹完畢，考量篇幅適中性，關於上開四件決定之歸納彙理，規劃於下篇介紹完其餘四件ITC決定（Computer Peripheral Devices案、Wireless Electronic Devices案、Audiovisual Components案及IC Chips案）之後，一併將八件決定進行綜合討論，並於下篇針對以「實質投資於系爭專利之授權」主張國內產業要件之爭議，為台灣廠商分別從聲請人與答辯人之角度提出應訴策略及平日內部智財控管等實務建議，敬請惠予關注。