



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（下）*

張采揚**、李柏靜***

壹、前言

美國337條款調查（Section 337 investigation）乃根據1930年關稅法案（Tariff Act of 1930）第337條（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，對於違反規定者核以排除令（exclusion order）或停止令（cease and desist order）¹，其中又以專利爭議為最大宗，占總案件之90%²，台灣廠商之涉訟情形時常可見³，對

DOI：10.3966/221845622017070030003

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碩士。

*** 世新大學智慧財產權法律研究所副教授。

¹ SECTION 337 INVESTIGATION AT THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION: ANSWERS TO REQUENTY ASKED QUESTIONS (USITC, Publication No. 4105, 2009), *available at* http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf (last visited Mar. 10, 2016).

² MCMANUS, MICHAEL G. & SWEETLAND III, RODNEY R., SECTION 337 INVESTIGATIONS: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC 32 (2014).

我國出口廠商而言為一大風險威脅，曾有被控侵權廠商因涉訟之故，導致無法及時交貨而喪失商業機會⁴。由此可見337條款調查對於我國廠商之商業競爭力與出口發展影響甚鉅。

以專利侵權爭議為例，向ITC聲請337條款調查之聲請人須符合19 U.S.C. § 1337(a)(2)之規定，證明在美國有受系爭專利保護之物品有關之產業存在或正被建立中⁵，亦即「國內產業要件（domestic industry requirement）」⁶。早期關稅法中並無有關國內產業要件構成之明確解釋，至1988年關稅法修法時始新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)：

(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）。⁶

該次修法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⁷。實務上，國內產業要件包含「經濟要件（economic prong）」及「技術

³ 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/>；337條款成出口夢魘？5月以來三度襲台，中央社（2016年6月21日），<http://www.cna.com.tw/news/afe/201606210474-1.aspx>，最後瀏覽日：2017年1月3日。

⁴ 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).

⁵ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)~(2) (2006). See 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).

⁶ 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.).

⁷ Jay H. Reiziss, *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP.

要件（technical prong）」⁸。符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)三款其中之一，即滿足經濟要件；滿足技術要件則須證明有實施系爭專利之事實。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，即滿足經濟要件即可，而無須滿足技術要件⁹，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¹⁰。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)中所規範之「實質投資於系爭專利之授權（substantial investment in patent licensing）」¹¹。本文主要針對近期ITC之實務發展進行觀察與討論，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，透過梳理實務案件之操作適用及發展變化，試以歸納經濟要件之理論，並產出實務建議。

L. 231, 238 (2009), available at <http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=ripl> (last visited Jan. 10, 2016).

⁸ E.g. Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices, Inv. No. 337-TA-667/673 (Oct. 15, 2009), Initial Determination, at 3; 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 (2011), 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.").

⁹ TOM M. SCHAUMBERG, A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 64 (2d ed. 2012).

¹⁰ 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).

本文於上篇¹¹已介紹完畢LCD Devices案¹²、Semiconductor Chips案¹³、Integrated Circuits案¹⁴及Video Game & controllers案¹⁵等四件ITC決定，本篇為下篇，將接續介紹Computer Peripheral Devices案¹⁶、Wireless Electronic Devices案¹⁷、Audiovisual Components案¹⁸以及IC Chips案¹⁹等四件ITC決定，並於本篇進行八件ITC決定之綜合討論。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、美國國際貿易委員會決定發展（下）

一、Computer Peripheral Devices案

（一）案由背景

聲請人TPL向ITC主張Acer等21名答辯人侵害其所有擁有之美國第6,976,623號專

-
- ¹¹ 張采揚、李柏靜，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），專利師，2017年4月，29期，頁1-28。
- ¹² Certain Liquid Crystal Display Devices, including Monitors, Televisions, Modules & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-749/741 (July 6, 2012) [hereinafter *LCD Devices*].
- ¹³ Certain Semiconductor Chips and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-753 (Aug. 17, 2012) [hereinafter *Semiconductor Chips*].
- ¹⁴ Certain Integrated Circuits, Chipsets, and Products Containing Same Including Televisions, Inv. No. 337-TA-786 (Oct. 10, 2012) [hereinafter *Integrated Circuits*].
- ¹⁵ Certain Video Game Systems and Wireless Controllers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-770 (Oct. 28, 2013) [hereinafter *Video Game & Controllers*].
- ¹⁶ 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*].
- ¹⁷ Certain Wireless Consumer Electronic Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853 (Mar. 21, 2014) [hereinafter *Wireless Electronic Devices*].
- ¹⁸ Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) [hereinafter *Audiovisual Components*].
- ¹⁹ Certain Integrated Circuit Chips and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-859 (Aug. 22, 2014) [hereinafter *IC Chips*].

利（'623專利）、第7,162,549號專利（'549專利）、第7,295,443號專利（'443專利）、第7,522,424號專利（'424專利）、第6,438,638號專利（'638專利）及第7,719,847號專利（'847專利）等六項專利²⁰。ITC於2012年5月成立調查案Inv. No. 337-TA-841²¹。初步決定判定僅有'623專利有遭侵權，並判定TPL雖無法證實其國內產業產品均有實施系爭專利，惟根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業要件者無須證明技術要件²²。

兩造均向委員會提出重審聲請。TPL針對不侵權決定提出爭執。'623專利答辯人針對申請專利範圍解釋及新穎性提出疑義，並針對國內產業要件之表示爭執。非'623專利答辯人則援引InterDigital II案²³之CAFC重審駁回決定（請見上篇），主張TPL無法證明被授權人之貢獻與系爭專利所保護之物品有所關聯，同時針對TPL提出之支出與系爭專利間之關聯性表示爭執²⁴。答辯人HP另主張受系爭專利保護之物品係指受系爭專利所保護並且已上市或即將上市之商業產品。本案物品為製造商獨立生產後始向TPL支付費用，並非受系爭專利保護之合理解釋，故不構成法條要件²⁵。TPL則認為主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權活動滿足內產業要件不需證明技術要件²⁶。委員會決定重審並針對國內產業要件爭議，探討以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權活動主張國內產業要件是否需證明受系爭專利保護之物品以及受系爭專利保護之物品為何²⁷。

²⁰ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 1.

²¹ *Computer Peripheral Devices*, 77 Fed. Reg. 26041 (May 2, 2012).

²² *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 2.

²³ *InterDigital Communications, LLC v. ITC*, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *InterDigital II*]. 有關John Mezzalingua案之詳細介紹與評論，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，政大智慧財產評論，2016年7月，14卷1期，95-138頁。

²⁴ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 3.

²⁵ *Id.* at 4.

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* at 5.

(二)ITC決定

1.利用系爭專利之認定

委員會指出早期國內產業係指專利權人之國內事業有投入系爭專利之利用，而利用行為包括「國內生產及製造、開發及銷售專利產品」²⁸，直至1988年修法增訂 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)以放寬國內產業要件。委員會決定先例Memory Controllers案²⁹中曾指出 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定之「實質投資於其利用（substantial investment in “its” exploitation）」，所謂「其（its）」乃指「專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計」。至今委員會決定均依循1988年關稅之修法精神，即不要求以授權活動主張國內產業要件之聲請人需證明有受系爭專利保護之物品存在³⁰。縱使有少數案件之聲請人有提出實施系爭專利之物品存在，此仍非強制要件，通常這類案件之爭點均為聲請人是否能證明「授權活動支出與系爭專利之充分關聯」。

²⁸ *Id.* at 25-26. *See* Certain Foam Earplugs, Inv. No. 337-TA-184, Initial Determination, 0085 WL1,127,231 at *56 (Nov. 30, 1984), not reviewed, 50 Fed. Reg. 4277 (Jan. 30, 1985) (Commission precedent prior to 1988 “customarily defined the domestic industry as consisting of the domestic operations of the patentee devoted to the exploitation of the teachings of the patent at issue,” with “[e]xploitation of patent rights” including “domestic production and manufacture, development and sale of patented product[s].”) [hereinafter *Foam Earplugs*].

²⁹ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27. *See* Certain Microcomputer Memory Controllers, Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-331, Order No. 6, 1992WL 811,299, at *2 (Jan. 8, 1992), not reviewed, 57 Fed. Reg. 5710 (Feb. 12, 1992) [hereinafter *Memory Controllers*].

³⁰ *Id.* at 28 n.21, citing Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-432 [hereinafter *Minimized Semiconductor Chips*], Order No. 13 at 11-12, not reviewed, Notice, 66 Fed. Reg. 58424 (Nov. 21, 2001); Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination at 81-92 (May 11, 2007), not reviewed in relevant part, Notice at 2 (Aug. 6, 2007); Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-694 [hereinafter *Navigation Devices*], Comm’n Op. 6-16 (Aug. 8, 2011) (Corrected Public Version) (portfolio licensing); *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA749/741, Comm’n Op. 108-15 (Jun. 14, 2012) (portfolio licensing); *Semiconductor Chips*, Inv. No. 337-TA-753, Comm’n Op. 44-51 (Aug. 17, 2012) (Public Version).

2. 本案委員會多數意見對InterDigital II案見解認同部分

本案委員會多數意見認同InterDigital II案說明19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求聲請人必須證明有受系爭專利保護之物品存在，並指出InterDigital II案原則之唯一合理解讀為「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所要求之物品要件（“articles” requirement），國內授權產業亦適用之³¹」。

2013年Interdigital II案所確立之物品要件，指聲請人欲尋求337條款調查救濟，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。同年Microsoft Corporation v. ITC之CAFC判決亦遵循Interdigital II案之物品要件見解³²。當聲請人Microsoft以工程及研發活動主張國內產業要件，CAFC並未對國內授權產業給予較特別及寬鬆之測試方式。反之，CAFC指出「以研發為例，法條之普遍解讀為需要證明物品存在，惟該物品於國內或國外生產則非所問³³」。

3. 本案委員會多數意見對Interdigital II案見解不認同部分

本案多數意見另有對InterDigital II案不認同之意見，指出該案中有部分見解易造成誤解，比方該案指出所謂物品可指聲請人「授權生產之物品」或其「試圖排除侵害之物品（the product attempting to exclude）」³⁴，可解讀為聲請人得根據「被控侵權產品（accused product）」主張國內產業要件。本案多數意見認為此一見解恐造成物品要件空洞化，因所有337條款調查案均起因於進口、為進口而銷售及進口

³¹ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 32 (“We find that the only plausible interpretation of the opinion is to impose an ‘articles’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries”). 有關物品要件形成背景及發展參閱例如張采揚，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。

³² *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 35. See *Microsoft Corporation v. ITC*, 731 F.3d 1354, 1361-62 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Microsoft*] (citing *InterDigital II*, 707 F.3d at 1299, 1304). Microsoft案為涉及19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之「研發活動」實質投資，該案判決亦為後續相關爭議案件所引用。

³³ *Id.* See *Microsoft*, 731 F.3d at 1362.

³⁴ *Id.* at 33. See *InterDigital II*, 707 F.3d at 1299.

後銷售「物品」之行爲³⁵，故對此並不認同。此外，本案委員會多數意見更進一步指出一項文義誤解：「凡是系爭專利保護之物品爲排除侵害程序中之標的，且可證明有實質投資於系爭專利之利用，聲請人即符合337條款調查之聲請資格³⁶。」本案委員會多數意見認爲此一解讀視同爲免除聲請人提出受系爭專利保護之物品之舉證責任，故對此亦不認同。

4. 本案委員會多數意見對兩造之主張均不認同

多數意見認爲19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)~(C)均要求聲請人證明有受系爭專利保護之物品存在³⁷，並強調本案國內產業要件爭議應探討的是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)是否要求證明系爭專利保護之物品（即滿足技術要件）？答案若爲肯定，則本案之物品爲何？系爭專利構成技術要件之證據爲何？³⁸TPL主張國內授權產業不要求證明物品要件³⁹，對此多數意見認爲根據InterDigital II案及Microsoft案之原理原則，欲根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業，必須證明系爭專利物品之存在。TPL未能提出系爭專利所保護之物品，亦未提出與該專利相關之授權活動，故無法滿足國內產業要件⁴⁰。答辯人等則指出聲請人之授權活動必須爲生產導向，並應證明被授權人在系爭專利之應用上之貢獻⁴¹。多數意見對此表示反對，並表示生產導向之授權活動在證據評價上雖通常獲得較高評價，然此非必要條件⁴²，其認爲答辯人等之主張與法條文義及立法精神背道而馳⁴³。

³⁵ *Id.* See 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) (2006).

³⁶ *Id.* See *InterDigital II*, 707 F.3d at 1304.

³⁷ *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 41.

³⁸ *Id.* at 5. See Question No. 1, 3.

³⁹ *Id.* at 36.

⁴⁰ *Id.* at 41-43.

⁴¹ *Id.* at 36-37.

⁴² *Id.* at 37. See, e.g., *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 25 & n.20 (Aug. 8, 2011).

⁴³ *Id.* at 40.

5. 委員會重審結論

委員會最終確認TPL無法證明被控侵權產品之侵權。此外，委員會根據InterDigital II案及Microsoft案之CAFC判決，肯認「物品之存在」為證明國內產業存在之要件，而TPL未能證明有受系爭專利保護之物品存在，故無法構成國內產業要件，本案即無違反337條款⁴⁴。

二、Wireless Electronic Devices案

(一)案由背景

聲請人TPL、PDS與Patriot Scientific向ITC主張Acer等14名答辯人所為之進口、為進口而銷售以及進口後於國內銷售之行為侵害其美國專利第5,809,336號專利（'336專利）⁴⁵，ITC於2012年8月成立調查案Inv. No. 337-TA-853⁴⁶。行政法官最終初步決定判定無侵權情事，惟認定系爭專利滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之國內產業要件。重審聲請中，答辯人等針對聲請人等以授權活動滿足國內產業要件之部分提出附帶聲請（contingent petition）⁴⁷

(二)ITC決定

聲請人等為主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之國內產業要件，指出Moore Microprocessor Patent（MMP）專利組合授權計畫即為利用系爭專利之國內實質投

⁴⁴ *Id.* at 43-44. 本案不同意見認為法條文義、立法精神以及近25年來之委員會決定，均一致顯示根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以授權活動主張國內產業要件不需證明受系爭專利保護之物品存在，並指出InterDigital II案之最佳詮釋應為「根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內授權產業時，不強制拘束委員會要求聲請人證明物品要件」。若19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求物品要件，則反而嘉惠快速侵權者及財力雄厚之PAEs，而犧牲獨立發明人、小型及新創事業等NPEs之救濟權利（Shara L. Aranoff, dissenting）。有關本案不同意見之態度與論述參閱例如張采揚，註31文，136-149、171-172頁。

⁴⁵ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 2.

⁴⁶ *Wireless Electronic Devices*, 77 Fed. Reg. 51572-573 (Aug. 24, 2012).

⁴⁷ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 3-4.

資，並由聲請人TPL及PDS之合作廠商Alliacense所執行⁴⁸。有關投資於授權MMP專利組合之數額，行政法官僅將TPL對Alliacense之投資納入考量。TPL所提供之證據指出Alliacense之員工被要求報告所有工作內容，並按月提交各個工作項目之工時報告，該等報告可計算出每位員工花費於MMP專利組合之時間比重、人事成本（包括薪資、福利及稅額）⁴⁹。TPL指出其與Alliacense所共同花費於與MMP專利組合授權計畫相關之產品採購、租金支出及設備成本，應分配與TPL所有專利組合。TPL另指出Alliacense所執行之MMP專利組合計畫授權予近一百家業者且有實際授權收益⁵⁰。答辯人等指出聲請人等在聲請本案調查前即失去授權系爭專利之權利而無法建立國內產業，行政法官並不認同，而認為聲請人在提出本案聲請時是否擁有授權系爭專利之能力並非關鍵⁵¹。

行政法官認為TPL及Alliacense共同負擔之設備投資不應全數納入考量，應分配於TPL之所有授權專利組合，並估算分配於MMP專利組合之金額⁵²。有關係爭專利與MMP專利組合之關聯，行政法官發現該專利組合中約有15項專利，以系爭專利為五項重點專利中之領導專利（leading patent），並且被Alliacense提供潛在被授權人之產品報告中均附隨系爭專利之侵權比對表。行政法官指出設備投資成本及MMP專利組合中之專利均與系爭專利有充分關聯，判定聲請人等之投資與授權活動有關聯⁵³。另判定授權活動之投資具實質性，因MMP專利組合之投資（包含人力及產品採購成本）中最為顯著部分為其中之少數重點專利，且該等重點專利中之系爭專利在授權協議中更顯重要⁵⁴。此外，聲請人等有從事授權後控管被授權人之協議履行、併購及相關事業部門移轉等輔助行為，授權活動亦有持續進行，並有獲得來自MMP專利組合之授權收益⁵⁵。然而，因聲請人等以MMP專利組合投資總額主張國內產業要件，而未區分出與系爭專利相關部分，行政法官表示雖不要求確切投資金

⁴⁸ *Id.* at 51. See *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, ID at 296.

⁴⁹ *Id.* at 51-52. See *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, ID at 308-10.

⁵⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 52.

⁵¹ *Id.* at 53.

⁵² *Id.*

⁵³ *Id.* at 54.

⁵⁴ *Id.* at 54-55. Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 123.

⁵⁵ *Id.* at 55. Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 123-24.

額，惟其卻連系爭專利之投資比例均無提出，實有損證據之評價，因投資中有部分與系爭專利、授權或甚至美國無關。行政法官另指出TPL之授權性質屬針對既有產品之「收益導向」授權，而非為生產目的⁵⁶，並認定聲請人等未從事其他利用系爭專利之投資活動⁵⁷。

委員會認同行政法官評估投資金額時僅針對以系爭專利為領導專利之MMP專利組合⁵⁸，並同意行政法官判定TPL等聲請人於提出本案調查時是否具有授權系爭專利之能力並無重要性，因條文僅要求有與系爭專利所保護之物品相關之美國產業存在或正在建立中，而無必要區分出各個專利權人之投資。委員會將重審重點應探討聲請人TPL停止涉及系爭專利之授權活動後，是否影響國內產業存在⁵⁹。

答辯人等指出聲請人等表示MMP專利組合之授權活動包括「訴訟、專利申請、專利複審及其他授權活動⁶⁰」，答辯人等則認為聲請人等無法證明其所主張之訴訟及專利申請等程序與系爭專利之授權活動有關。委員會決定重新審視並指出待解決問題如下⁶¹：1.有關存續中之授權計畫方面：系爭國內授權產業是否有持續收入來自執行中之授權協議？授權計畫是否進行中？哪些聲請人有參與授權投資？投資性質為何？2.有關專利活動投資是否構成妥適性（propriety）及顯著性（significance）之判斷：專利申請及訴訟之支出為何？支出與系爭專利之關聯為何？相關支出總額為何？

1.有關存續中之授權計畫

聲請人等表示截至本案聲請日止，包含系爭專利在內之MMP專利組合被授權業者累計約一百家，並在聲請日後仍有數個授權協議執行中，且有相應授權收益，可

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 124.

⁵⁸ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 57.

⁵⁹ *Id.* at 58-59. See *Certain Electronic Devices, Including Mobile Phones, Portable Music Players, and Computers*, Inv. No. 337-TA-701, Order No. 58, at 6 (Nov. 18, 2010) (unreviewed) (finding that the Commission should consider whether post-complaint activity indicates that an alleged industry is "dwindling.").

⁶⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 59.

⁶¹ *Id.*

證其國內授權產業在本案聲請之際仍存續中⁶²。其並主張在本案聲請日前、後均有顯著投資於授權計畫，即TPL與Alliacense對於MMP專利組合授權計畫投入之人事費用及產品購置成本⁶³。聲請人等主張本案調查過程中由Alliacense持續向聲請人PDS提供MMP專利組合之授權服務，更指出TPL仍持續參與相關授權計畫，然而並無舉出PDS在本案聲請日後向Alliacense支付費用之證據，並且聲請人等所提出之證據為分析被控侵權產品之產品採購成本⁶⁴。委員會判定TPL提出本案聲請與其停止涉入系爭專利之授權活動時間相當接近（相隔三周），故其所從事之相關活動可作為判斷國內產業要件之經濟要件之依據⁶⁵。Semiconductor IC案⁶⁶之委員會決定可支持此認定，該案行政法官認為聲請人之國內活動開始減少後不到一年即破產，惟聲請人在破產前之國內活動明顯符合經濟要件標準。該案行政法官特別指出數個委員會決定以說明聲請人停止生產系爭專利產品時，可根據聲請人過去之投資及目前之國內活動以判斷經濟要件之構成⁶⁷。委員會相信TPL早期授權投資及聲請人等在提出本案聲請後所為之授權活動為一致的，故委員會認為僅需判斷TPL聲請日前與系爭專利授權計畫有關之投資金額⁶⁸。

本案委員會認同行政法官將投資活動合理限縮為TPL於聲請日前之投資⁶⁹，並將聲請人PDS之投資均視為聲請日後之投資。聲請人等之授權活動管控權由TPL變更更為PDS，MMP專利組合授權計畫仍為一完整銜接之事件，委員會仍僅採納聲請日

⁶² *Id.* at 60-61.

⁶³ *Id.* at 62.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ *Id.* at 63.

⁶⁶ *Id.* Citing Certain Semiconductor Integrated Circuits and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-665, ID at 233 (Oct. 19, 2009) (unreviewed in relevant part) [hereinafter *Semiconductor IC*].

⁶⁷ *Id.* *Semiconductor IC*, ID at 232 (citing *Variable Speed Wind*, Comm'n Op. at 25-26 (Nov. 1996); Certain Battery-Powered Ride-On Toy Vehicles and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-314, Order No. 6 at 19-20 (Dec. 5, 1990) (unreviewed) [hereinafter *Toy Vehicles*]; Certain *Display Controllers*, ID at 13 (Aug. 1999) (unreviewed in relevant part).

⁶⁸ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm'n Op. at 64.

⁶⁹ *Id.*

前TPL之投資，而不採納PDS聲請日後之投資⁷⁰。委員會判定聲請人等可證實其授權活動持續進行中，即便係由TPL以外之不同聲請人所執行，並強調聲請日前所為之投資始能納入經濟要件之判斷⁷¹。

2. 有關專利活動投資是否構成妥適性及顯著性之判斷

答辯人表示聲請人等所主張之授權投資包括MMP專利組合相關之訴訟、專利申請、專利複審及其他授權活動，並指出聲請人等卻無法證明專利訴訟、專利申請等投資與授權活動之關聯⁷²。聲請人等則表示其主張之授權投資實際上並未納入專利申請或訴訟成本之費用⁷³，其指出自2008年起始有真正的訴訟支出產生，在2008年以前雖有訴訟及專利申請或複審之支出⁷⁴，惟因該等支出不夠明確，未能構成獨立支出項目，其並強調通常會在訴訟前備妥產品報告，並於訴訟前或訴訟進行中展開授權協商⁷⁵。聲請人等並強調TPL之智財團隊之工作在評估MMP專利組合中之專利價值並分析機密技術，同時透過專利申請以持續強化該專利組合。惟委員會認為此一描述較接近專利申請程序，而非授權⁷⁶。委員會表示從未將專利申請程序支出作為國內授權產業關聯性之判斷因素⁷⁷。

本案委員會指出在John Mezzalingua案（請見上篇）中，CAFC判定訴訟支出不自動構成國內產業存在之證據⁷⁸。在Coaxial Cable Connectors案中，委員會判定僅有

⁷⁰ *Id.* See *Motiva, LLC v. ITC*, 716 F.3d 596, 601, n.6 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Motiva*] (affirming the “Commission’s use of the date of the filing of the complaint as the relevant date at which to determine if the domestic industry requirement... was satisfied”). 有關*Motiva*案之詳細介紹與評論，參閱例如李柏靜、張采揚，註23文，116-120、127-131頁。

⁷¹ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 64-65.

⁷² *Id.* at 59.

⁷³ *Id.* at 65.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.* at 66.

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Id.* at 68.

⁷⁸ *Id.* at 68. Citing *John Mezzalingua Assocs. v. ITC*, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011) [hereinafter *John Mezzalingua*]. (“We agree with the Commission that expenditures on patent litigation do not automatically constitute evidence of the existence of an industry in the United States established by

當訴訟與授權活動有直接關聯時，該訴訟支出始可被視為國內產業存在之依據⁷⁹。本案聲請人等表示真正訴訟相關支出首見於二名員工於2009年1月31日之工作紀錄⁸⁰，並可得知訴訟支出於整個計畫中之比重，並指出TPL自2005年至2008年中向數家業者提出訴訟之紀錄⁸¹。委員會表示John Mezzalingua案之CAFC判決指出一般專利訴訟之支出不應自動被視為對授權之實質投資，即便該訴訟最終促成一授權協議⁸²。本案與John Mezzalingua案不同之處在於本案聲請人等提起訴訟不僅為獲得一授權協議，本案聲請人等擁有健全的授權計畫，授權協議活動甚至早於訴訟活動⁸³，故委員會認為應將執行授權協議之人事費用作為實質投資之判斷依據。

3. 委員會重審結論

委員會認同行政法官判斷TPL之投資實質性時並非著重於金額數字，而著重於MMP專利組合中之少數重點專利，以及系爭專利於授權協議中所占之相對重要性⁸⁴，並考量聲請人等在相關產業中擁有大量有效授權協議，具有相當高之市場占有率⁸⁵，且同時與許多業者仍進行授權協商活動⁸⁶，故肯認行政法官判定聲請人等滿足經濟要件之決定。惟因本案查無侵害系爭專利之情事，故無違反337條款。

substantial investment in the exploitation of a patent.”). 有關John Mezzalingua案之詳細介紹與評論，參閱例如李柏靜、張采揚，註23文，109-112、127-131頁。

⁷⁹ *Id.* Citing Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Investigation No. 337-TA-650 (Apr. 14, 2010) [hereinafter *Coaxial Cable Connectors*], Comm’n Op. at 50-51 (Apr. 14, 2010).

⁸⁰ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 68-69.

⁸¹ *Id.* at 69.

⁸² *Id.* at 70. See *John Mezzalingua*, 660 F.3d at 1328.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 122.

⁸⁵ *Wireless Electronic Devices*, Inv. No. 337-TA-853, Comm’n Op. at 71.

⁸⁶ *Id.* Citing *LCD Devices*, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm’n Op. at 123.

三、Audiovisual Components案

(一)案由背景

聲請人LSI向委員會主張答辯人Realtek、Funai、MediaTek以及MediaTek/Ralink等所為之進口、為進口而銷售及進口後於國內銷售之行爲侵害其美國第5,780,087號專利（’087專利）、第6,452,958號專利（’958專利）、第6,707,867號專利（’867專利）及第6,982,663號專利（’663專利）等四項專利⁸⁷。ITC於2012年4月成立調查案Inv. No. 337 -TA-837⁸⁸，行政法官於2013年7月18日做出最終初步決定⁸⁹，並認定僅’087專利有遭侵權之事實⁹⁰。有關國內產業要件，LSI主張其被授權人在國內從事與’958專利產品相關之廠房、設備、人力、資本、工程及／或研發之顯著投資⁹¹，並且被授權人有實際支付有關’958專利之許可銷售之權利金。據此，聲請人認為有關授權產品相關之廠房、設備及人力相關投資可構成19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)及(B)之國內產業要件⁹²。

(二)ITC決定

1.行政法官與委員會對於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之適用持不同見解

行政法官認定LSI無法根據’958專利以第(A)款及第(B)款規定主張經濟要件，惟表示LSI能證明’958專利之授權活動而構成第(C)款之經濟要件，至於是否有受系爭專利保護之物品存在則非所問⁹³。惟委員會認為行政法官認定以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件無須證明有系爭專利物品存在之見解與委員會決定先例Computer Peripheral Devices案之原理原則背道而馳⁹⁴。Computer Peripheral

⁸⁷ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 1-2.

⁸⁸ *Audiovisual Components*, 77 Fed. Reg. 22803 (Apr. 11, 2012).

⁸⁹ *Audiovisual Components*, Order No. 57.

⁹⁰ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 2-3.

⁹¹ *Id.* at 3. Citing *Audiovisual Components*, ID at 329.

⁹² *Id.* at 31-32, citing *Audiovisual Components*, LSI Pet. at 76-77.

⁹³ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 32.

⁹⁴ *Id.* Citing *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 32.

Devices案除了援引InterDigital II案之原理原則，更加以解釋「根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件必須要求滿足物品要件，包括國內授權產業亦適用之⁹⁵。」對此，LSI表示若19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求證明有系爭專利保護之物品，其可提出數個被授權人透過生產產品及／或銷售產品之方式實施系爭專利之充分證據⁹⁶。然而，委員會與行政法官均判定LSI無法證明其產品有實施'958專利之事實⁹⁷，甚至該專利部分請求項已被判定無效，惟19 U.S.C. § 1337(a)(2)要求聲請人需具備「受系爭專利保護之物品」相關之國內產業，而無效專利並無法保護任何物品⁹⁸，故委員會判定LSI不得根據無效專利主張他人違反337條款。

2. 委員會重審決定

委員會推翻行政法官所做有關LSI能證實'958專利產品存在以主張國內產業之決定，亦不認同LSI在未能提出系爭專利保護之物品之情況下，可僅依據'958專利之授權活動以滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定，故判定本件無337條款違反之事由⁹⁹。

四、IC Chips案

(一) 案由背景

聲請人Realtek向ITC主張LSI及Seagate之進口、為銷售而進口及進口後銷售之積體電路晶片及相關產品侵害其美國第6,787,928專利（'928專利）及第6,963,226專利（'226專利）¹⁰⁰。ITC於2012年10月成立調查案Inv. No. 337-TA-859¹⁰¹。Realtek根據

⁹⁵ *Id.* (“We find that the only plausible interpretation of the opinion is to impose an ‘articles’ requirement for subparagraph (C) domestic industries, including licensing-based domestic industries.”).

⁹⁶ *Id.* Citing *Audiovisual Components*, LSI Br. at 76-77.

⁹⁷ *Audiovisual Components*, Comm’n Op. at 33.

⁹⁸ *Id.* Citing *Certain LED Photographic Lighting Devices and Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-804, Comm’n Op. at 18 (Jan. 17, 2013) [hereinafter *Lighting Devices*]; *Certain Ground Fault Circuit Interrupters and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-739, Comm’n Op. at 71-74, 91 (Apr. 27, 2012) [hereinafter *Circuit Interrupters*].

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Integrated Circuit Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 2-3.

19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之研發投資活動主張國內產業存在，提出美國子公司 Realcom之技術研發計畫以及實施'928專利之國內產業晶片¹⁰²。行政法官最終初步決定判定答辯人等侵害'928專利，惟認定無該專利相關之國內產業存在。委員會決定重新審視部分初步決定，判定Realtek之國內產業產品雖有實施'928專利而滿足技術要件，惟因不構成19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟要件，故本案無違反337條款¹⁰³。

(二)ITC決定

答辯人等在本案正式審理前針對經濟要件之構成提出簡易決定聲請，行政法官駁回之並探究「Realtek國內產業產品與Realcom技術間之關聯」以及「何等支出可做為國內產業產品之投資」¹⁰⁴。Realtek主張其國內研發活動係透過美國子公司 Realcom所執行，其表示Realcom技術有應用於國內產業晶片¹⁰⁵。行政法官要求兩造解釋19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動係必須與「系爭專利」之利用相關，抑或與「系爭專利保護之物品」相關¹⁰⁶。Realtek表示19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定之實質投資係針對「受系爭專利保護之物品」，並非要求研發活動須與系爭專利相關¹⁰⁷。答辯人等則表示第(C)款不同於第(A)款及第(B)款，聲請人之國內活動必須與「系爭專利」直接關聯¹⁰⁸。行政法官表示InterDigital II案及Microsoft案之見解主張第(C)款所謂國內投資與系爭專利之關聯，係應證明投資與「系爭專利物品」之關聯。行政法官指出Realtek之國內研發投資與國內產業晶片關聯十分薄弱，認為其國內研發投資非屬實質，並且強調Realtek之主要營運活動在國外進行，故判定無法構成國內產業要件之經濟要件¹⁰⁹，Realtek認為行政法官對總部設於國外之聲請人似有

¹⁰¹ *IC Chips*, Fed. Reg. 6482627 (Oct. 23, 2012).

¹⁰² *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 7.

¹⁰³ *Id.* at 1.

¹⁰⁴ *Id.* at 13-14.

¹⁰⁵ *Id.* at 30-31.

¹⁰⁶ *Id.* at 30-31. See *Integrated Circuit Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Order No. 34 at 20 n.9.

¹⁰⁷ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 32.

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.*

歧見¹¹⁰。

1. 委員會重審決定

委員會指出行政法官將有關19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)及(B)之規定錯誤適用於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)，乃是對修法精神及CAFC判例之解讀有誤，因此廢棄初步決定對於經濟要件之分析。雖委員會最終亦判定Realtek未能構成經濟要件，惟理由有別於行政法官之決定¹¹¹。委員會指出在Computer Peripheral Devices案以前，委員會不要求聲請人提出受系爭專利保護之物品以證明國內授權產業¹¹²，該案委員會表示即便過去委員會決定曾經要求證明實施系爭專利之物品存在，然非強制規定¹¹³，並指出InterDigital II案及Microsoft案確立「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)明確包含物品要件¹¹⁴」之見解，改變了傳統認定原則¹¹⁵。此外，Computer Peripheral Devices案更認定物品要件適用於19 U.S.C. § 1337(a)(3)之所有投資類型¹¹⁶。本案委員會表示，過去在國內產業要件分析上，時而要求確認國內產業產品，委員會可根據「市場實際情況」判斷受系爭專利保護之物品為何，例如判斷該物品是否為一個完整裝置或為一元件，或是一包含系爭專利元件之下游產品，並且將該案之被控侵權產品納入評估¹¹⁷。

(1) 利用系爭專利之認定

委員會向來認為19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定「投資於其之利用（investment

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ *Id.* at 34.

¹¹² *Id.* at 35. See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 27-28.

¹¹³ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 28.

¹¹⁴ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 32 (citing *InterDigital II*, 707 F.3d 1295, 1299); *Microsoft*, 731 F.3d 1354, 1362 (stating that a complainant must “provide evidence that its substantial domestic investment—e.g., in research and development—relates to an actual article that practices the patent”).

¹¹⁵ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 30-36.

¹¹⁶ *Id.* See *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op. at 35-36.

¹¹⁷ *Id.* See *Video Game & Controllers*, Inv. No. 337-TA-770, Comm'n Op. at 66-70; *Certain Kinesiotherapy Devices and Components Thereof* Inv. No. 337-TA-823, Comm'n Op. at 33-35 (Jul. 12, 2013) [hereinafter *Kinesiotherapy Devices*].

in its exploitation)」，當中「其(its)」之意義代表系爭專利或其他系爭智慧財產權¹¹⁸。19 U.S.C. § 1337(a)(3)要求國內產業需與「受系爭專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計所保護之物品有關(“with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design”)」，由條文字面觀之，所指系爭智慧財產權為單數，如「the “patent”」；所指受系爭智慧財產權保護之物品為複數，如「with respect to the “articles”」。因此，19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)條文所稱之利用對象應指「專利」本身，而非指「物品」¹¹⁹。此見解同時受到1988年關稅法之修法精神強烈支持，可自修法前之19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定循其脈絡：「實質投資於智慧財產權之利用，包括工程、研發或授權¹²⁰」。

為構成「對其利用(its exploitation)」之要件，本案委員會要求Realtek證明投資與系爭專利利用間之關聯¹²¹。委員會可根據聲請人協助客戶利用系爭專利方法設計產品及相關投資¹²²以判斷投資與系爭專利利用之關聯，並且對於與系爭專利關聯密切之研究及發展活動給予較高之評價，對於與系爭專利關聯不高之支出給予較低評價¹²³。過去委員會之決定顯示某些特定證據有助於推論關聯性，比如可根據「國內產業產品」之投資，因產品即為系爭專利之具體實施例，可證明研發活動與系爭專利有高度密切關聯¹²⁴。委員會亦指出在多數案件均判定針對專利產品所投入之研

¹¹⁸ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 36 n.13. Citing *Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27; see also, e.g., *Memory Controllers*, Inv. No. 337-TA-331, Order No. 6, 1992 WL 811,299, at *4; *Coaxial Cable Connectors*, Comm’n Op. at 51-54; *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op. at 13.

¹¹⁹ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 36-37.

¹²⁰ *Id.* at 37. “substantial investment in exploitation of the intellectual property right, including engineering, research and development, or licensing.” H.R. Rep. No. 100-576 at 634 (Apr. 20, 1988) (Conference Report for H.R. 3, “Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988”).

¹²¹ *Id.* at 38. See *Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, Comm’n Op., at 7-13 (Aug. 8, 2011).

¹²² *Id.* See *Certain Integrated Circuits, Processes for Making Same and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-450, ID at 156 (May 6, 2002) [hereinafter *IC & Processes*]; see also ID at 153-55.

¹²³ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 39-40. See *Encapsulated Circuits*, Inv. No. 337-TA-315, Final ID at 85-86 (Oct. 15, 1991).

¹²⁴ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm’n Op. at 41. See *Certain Cases for Portable Electronic*

發貢獻即構成專利之利用¹²⁵。

有關「應用於國內產業產品之系爭專利技術」與「聲請人國內研發投資」間之關聯¹²⁶，委員會指出雖然聲請人所投資研發之國內產業晶片均應用了系爭專利技術，惟其所提出之證據無法證明研發活動與系爭專利間之關聯性，並指出Realtek之國內投資僅係恰巧應用於國內產業所開發之國內產業晶片¹²⁷，系爭專利技術被廣泛應用於不需要系爭專利技術之產品上，故委員會否定國內產業晶片之研發活動為系爭專利之利用。

(2)19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)要求物品要件，並要求實質投資與「系爭專利之利用」之關聯

委員會肯認Realtek所主張之國內產業與受系爭專利保護之物品有關。根據市場現實狀況，在此所指之物品為「包系爭專利技術之國內產業晶片」，而Realtek之國內研發活動確實與國內產業晶片產品有關。然而，委員會認為Realtek除了須證明有與「系爭專利物品」相關之國內產業，尚必須證明對於該物品之投資亦有構成「系爭專利」之利用¹²⁸。Realtek主張國內研發之技術有體現於系爭專利之物品上，即應構成系爭專利之利用¹²⁹。惟委員會表示按19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之條文結構，對物品之投資並非等同於對系爭專利之投資¹³⁰。Realtek主張結合Realcom技術之應用係為了與系爭專利結合並創造更快速及更穩定之晶片¹³¹。委員會指出系爭專利之目標乃為達成更快速之通信效果，而Realcom技術則為了不同目的，惟恰巧同時達成與系爭專利同一效果。委員會比喻一由國內研發改良引擎之汽車與一國外研發之專

Devices, Inv. Nos. 337-TA-867 & 861 [hereinafter *Portable Electronic Devices*]; *Portable Electronic Devices*, Order No. 15, 2013 WL 5702593 (Sep. 10, 2013), not reviewed, Notice (Nov. 5, 2013); Certain Foam Footwear, Inv. No. 337-TA-567 (July 15, 2011).

¹²⁵ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859, Comm'n Op. at 43-44.

¹²⁶ *Id.* See Order No. 34 at 20.

¹²⁷ *Id.* (僅有部分受專利保護之物品恰巧實施Realcom技術，兩者之共同特色在於加強通信速度)

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.* at 49.

¹³⁰ *Id.*

¹³¹ *Id.* at 50.

利輪胎之結合，係為完成一輛「速度更快」之汽車，然仍需解釋為何輪胎專利之研發投資應被歸納為引擎之研發投資。本案無證據指出有任何專注於「將系爭專利技術整合成Realtek之國內產業晶片產品」之國內研發活動，亦未有工程師有運用、建立模組或以其他方式利用系爭專利等事實。反之，所有與系爭專利之研究活動均發生於國外。綜上，聲請人之國內研發活動無法構成系爭專利之利用¹³²。

2. 委員會重審結論

委員會根據Computer Peripheral Devices案決定以間接引用InterDigital II案與Microsoft案，即認同以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，聲請人應提供有實施系爭專利之物品，惟同時亦須證明國內投資活動需與系爭專利之利用有充分關聯。最終，委員會認為Realtek所提出之國內產業物品與系爭專利之利用無具體關聯，判定無法建立國內產業要件之經濟要件，故本案無違反337條款。

參、綜合討論

一、主張專利授權實質投資是否要求證明系爭專利保護之物品存在？

根據2014年Computer Peripheral Devices案之ITC決定，委員會指出以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動主張國內產業要件，要求聲請人必須證明有受系爭專利保護之物品存在，且無論該物品是否於國內生產。此一結論乃係遵循2013年InterDigital II案之CAFC見解，ITC並指出InterDigital II案之操作原則應合理解讀為「19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所要求之物品要件，國內授權產業亦適用之」，此一原則此後被稱為「物品要件」¹³³。同年IC Chips案¹³⁴ITC決定亦遵循物品要件之適用，

¹³² *Id.*

¹³³ See Daniel Muino & Jessica Roberts, Show Me the Article: The “Articles” Requirement for Domestic Industry Based on Licensing (Sep. 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.>

該案委員會指出在Computer Peripheral Devices案以前，不要求聲請人提出受系爭專利保護之物品以證明國內授權產業¹³⁵，並表示即便過去委員會決定曾經要求證明實施系爭專利之物品存在，然非強制規定¹³⁶，最終因InterDigital II案之裁定中出現物品要件見解後，從此改變了傳統判斷原則。此外，值得注意的是，IC Chips案除了認為聲請人必須證明有系爭專利保護之物品存在，更應證明實質投資與「系爭專利本身」之利用有關，否則當聲請人即便能提出專利物品存在，仍可能被質疑僅是偶然實施系爭專利，而被認定無法滿足國內產業要件。

二、訴訟支出可否適用於實質投資於系爭專利之授權？

根據2012年LCD Devices案ITC決定（請見上篇），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，比如訴訟活動必須為促進授權為目的，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，此乃遵循2012年John Mezzalingua案之CAFC判決見解。同時，本案亦依循Navigation Devices案對授權活動之認定，對於與創造產業相關之生產導向授權協議給予較高評價，而對於收取損害賠償或和解金之收益導向授權協議給予較低評價。此外，ITC更進一步指出現正進行之337條款調查或地院訴訟，即便是為了發展系爭專利之授權機會，相關訴訟支出仍不得視為授權投資，因聲請日前發生之投資始能用以判斷國內產業要件，另一方面因所有337條款調查聲請人均會投入訴訟資源，若一旦提出聲請即構成聲請人適格，恐使授權要件空洞化。

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://mofoatic.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/> (last visited Jan. 10, 2017).

¹³⁴ *IC Chips*, Inv. No. 337-TA-859.

¹³⁵ *Id.* Comm’n Op. at 35. *See Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 27-28.

¹³⁶ *Id.* *See Computer Peripheral Devices*, Inv. No. 337-TA-841, Comm’n Op. at 28.

如圖1所示，本文將訴訟目的性質區分為促進授權（licensing）及禁止生產（injunction），僅有促進授權之目的為法院所採納，若為取得禁制令以禁止廠商生產者則不予採納。授權契約性質區分為生產導向（production-driven）及收益導向（revenue-driven），前者為337條款所欲保護之對象，故在實質投資之認定上可獲得較高評價；後者因授權目的在於取得金錢收益，非本法立意所在，故獲得較低評價。至於與授權活動相關之訴訟支出，必須證明是在337條款調查聲請日前所發生，聲請日後始發生者不予納入判斷，如現正進行之本案337條款調查或對應之地院訴訟所產生之訴訟支出即不得作為判斷國內產業要件之依據。

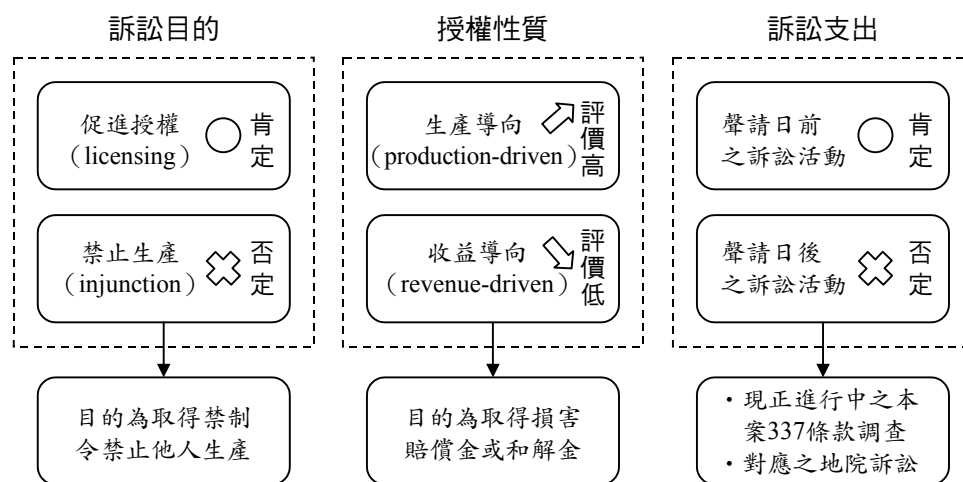


圖1 與專利訴訟相關之專利授權實質投資之判斷與評價

資料來源：本文整理繪製

三、專利組合之投資是否可用以判斷系爭專利之實質投資？

2012年LCD Devices案ITC決定指出當授權活動涉及專利組合，聲請人必須自投資總額中區分出有關系爭專利之投資比重，並且在專利組合授權中有高度凸顯系爭專利之重要性，以證明授權活動與系爭專利間之關聯強度。ITC認為該案聲請人除了成功舉證系爭專利在專利組合中之特定投資部分，並有在授權活動中提出系爭專利之侵權比對資料，可凸顯系爭專利在專利組合、甚至相關產業中之重要性。2012年Semiconductor Chips案、Integrated Circuits案及2014年Wireless Electronic Devices

案ITC決定均遵循LCD Devices案對於涉及專利組合之實質授權投資分析，要求聲請人區分系爭專利之特定投資以及證明系爭專利於專利組合中之凸顯性。

四、授權收益可否做為實質授權投資之證據？

2012年LCD Devices案ITC決定指出根據2011年Navigation Devices案ITC決定見解（請見上篇），系爭專利之授權收益不得視為投資本身，不得作為直接證據，僅能作為判斷之間接證據。再則，該案聲請人之商業模式為針對既有產品授權之收益導向授權活動為主，故該授權收益間接證據在投資實質性判斷上獲更低評價。同年Semiconductor Chips案及Integrated Circuits案ITC決定亦遵循LCD Devices案及Navigation Devices案上開見解，將聲請人所提出之授權收益作為判斷之間接證據。

五、其 他

（一）系爭專利物品擴大定義之限制

2013年Video Game & Controllers案ITC決定指出可根據實際市場情況由系爭專利物品來定義國內產業，而非由國內產業判斷系爭專利物品。當系爭專利物品非一獨立商品，而為組裝於下游商品之必要元件，而該必要元件即系爭專利物品是從國外進口，惟在美國境內組裝完成最終商品，此時可將國內產業之定義擴大為「應用系爭專利元件之下游商品」。本案聲請人為了凸顯系爭專利物品即魔杖裝置與授權活動有關，試圖將整座遊樂園之建造合約解釋為授權合約，並將內有使用魔杖裝置的遊樂園擴大解釋為國內產業產品，惟委員會認定魔杖裝置與遊樂園本身並無必要關聯亦無互動作用，不符合前開委員會所述之例外情形，故不得將遊樂園解釋為系爭專利之國內產業產品。

（二）不得視為授權活動之事例

2012年LCD Devices案ITC決定指出若專利組合是向他人所收購者，在收購前無涉入該專利組合之授權活動，其目的將被視為是單純的權利取得，而非為了從事授權活動，即不得將專利收購支出作為授權投資。2013年Video Game & Controllers案ITC決定指出在一般商業協議中，如買賣或建造合約，雖有涉及約定系爭專利物品

之使用，惟根據專利耗盡原則，付費購買方無須再取得系爭專利之授權。再則，合約約定內容為建造遊樂園，而非授權系爭專利，故聲請人之商業協議被判定與專利授權無關。

(三) 利用系爭專利之認定

2014年Computer Peripheral Devices案ITC決定指出，19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規定實質投資於「智慧財產權之利用」，根據法條文義解讀係指對「專利權、著作權、註冊商標、半導體晶片上之光罩作品或其設計」之利用，而非針對「智慧財產權保護之物品」之利用。雖然早期有少數ITC案件中有聲請人提出實施系爭專利之物品存在，通常是為了強調授權支出與系爭專利之充分關聯，惟此並非強制要件。同年IC Chips案ITC決定亦認同Computer Peripheral Devices案之法條文義解讀，並指出對系爭專利物品之利用，不等同於對系爭專利本身之利用，因系爭專利技術可能是偶然體現於國內產品，如此並不構成對系爭專利之利用，故聲請人除了依照物品要件之要求提出系爭專利物品外，尚須額外證明其投資與利用系爭專利之關聯。

肆、總結與建議

根據1988年關稅法修法意旨，由於國會認為 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，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」，不再要求聲請人在國內具備生產設備¹³⁷，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¹³⁸，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ITC相關案件發展觀察，可發現國內產業要件、尤其是主張實質投資於系爭專利之利用，並非一低門檻，且其判斷標準有愈為嚴格之趨勢。此一現象與經濟要件之所以形成之理論恰為一致，即為遵循337條款之立法宗旨，為捍護美國國內產業與就業，並實

¹³⁷ SCHAUMBERG, *supra* note 9, at 2.

¹³⁸ H.R. Rep. No. 100-40, at 157; S. Rep. No. 100-71, at 130, cited in *John Mezzalingua*, 660 F.3d 1322.

徹1988年修法增訂經濟活動可滿足國內產業要件之精神，即擴大救濟保護對象之範圍，並且同時強調救濟保護對象與美國之間的充分關聯，始與337條款之立意相符。此外，ITC透過對經濟要件的嚴格認定以排除與美國無關聯之智慧財產權人濫用337條款救濟，在在重申ITC為專門解決貿易爭端之法庭，而非智慧財產權法庭。

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，台灣廠商除平時落實好智權管理外，倘若被列為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。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「實質投資於系爭專利授權」相關案件之實務發展整理，為面臨337條款調查之台灣廠商分別從聲請人及答辯人之角度提出建議如下：

一、關於受系爭專利保護之物品

以授權活動主張滿足國內產業要件之聲請人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。此外，除了應提出系爭專利保護之物品，更應確保其投資與利用系爭專利本身之關聯，例如證明國內研發投資活動是專為開發系爭專利技術，否則該專利物品可能被質疑僅是偶然實施系爭專利，因系爭專利物品之利用，不等同於對系爭專利本身之利用。

答辯人則可挑戰聲請人是否能證明有受系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，案件即可迅速告終。即便聲請人能證明系爭專利物品存在，仍可進一步針對其投資與利用系爭專利之關聯性提出質疑，挑戰聲請人所提出之系爭專利物品僅是偶然實施系爭專利。

二、關於專利授權活動

聲請人應為各項專利或專利組合擬定正式、詳實的授權計畫，並在訴訟前及訴

訟中均應具體執行授權計畫相關活動，如授權事宜之積極磋商、授權協議之確實履行、提供被授權人技術或人員訓練之輔助行為，或在訴訟前寄發侵權警告函（warning letter）提出授權方案或確認授權意願，乃至訴訟進行中仍持續進行授權協商，確保各項行為均符合授權活動之定義。應注意者，授權協議之性質須為「生產導向」，即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，在國內產業要件之判斷上可獲得較高評價。反之，若授權性質為單純取得損害賠償或和解金之「收益導向」，則在國內產業要件之判斷上獲得較低評價。

答辯人則可挑戰聲請人之授權協議性質是否為收益導向，因1988年關稅法之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。

三、關於專利侵權訴訟

聲請人以專利侵權訴訟作為利用系爭專利之依據，其訴訟目的須為「促進授權」。欲以行使專利權所花費之訴訟支出以證明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。此外，不得將現正進行之337條款調查案或對應之地院訴訟主張是利用系爭專利之授權活動，否則違反授權要件之精神，因任何聲請人在提出調查聲請時均必然會投入訴訟資源。況且，在337條款調查聲請日前所發生之事實證據始能供判斷國內產業要件，聲請日後發生者不予納入判斷。

答辯人則可挑戰聲請人之訴訟目的是否僅為「禁止生產」，若聲請人提出專利侵權訴訟是為達到取得禁制令或損害賠償、和解金等非促進授權關係建立之目的，則答辯人可主張其訴訟目的僅為禁止他人從事生產而與授權生產無關，非屬337條款之授權規定所欲保護之聲請人類型。

四、關於專利組合中之系爭專利

聲請人所主張之授權活動若涉及專利組合，即授權的系爭專利為專利組合中之一部分，應確保能自專利組合中區分出系爭專利之授權投資部分，界定明確投資範

圍以供投資實質性之判斷。聲請人並應提出能凸顯系爭專利於專利組合授權中之價值及重要性之事實，比如可提出系爭專利之侵權比對資料，能強調系爭專利於整體授權協議中之重要性，以證明授權活動與系爭專利間之關聯強度。

答辯人可爭執聲請人無法自專利組合授權中區分出有關係爭專利之投資部分，另可主張聲請人所舉出之系爭專利投資規模遠小於整理專利組合，以證實其投資與系爭專利間之低度關聯性，或其投資未達實質的程度。

五、關於專利授權支出與收益

聲請人應留意有關係爭專利之授權支出及相應收益之實質性與關聯性。對於授權支出及相應收益雖無絕對金額多寡之限制，惟仍必須有明確的具體關聯，尤其是涉及專利組合授權協議時，聲請人應在專利組合授權投資中確實掌握並區分出與系爭專利相關之支出及收益之比重。由於授權收益不得視為投資本身，僅能作為判斷國內產業要件之間接證據，證據評價不同於直接證據，可能獲得較低評價。

答辯人可主張聲請人之授權支出或收益均應限於與系爭專利相關或有所貢獻之部分，以確認證據範圍及關聯，始得據以判斷系爭專利利用是否構成實質。此外，授權收益僅能作為間接證據，故可爭執授權收益被用以判斷國內產業要件之合理性。

六、關於投資是否構成實質之判斷

欲判斷投資是否構成實質，非以精確數學計算方式來判斷投資金額，以絕對的數量條件對產業進行定義及量化，而是需綜合考量針對系爭專利之投資金額、聲請人之產業性質及其事業規模，即便是大規模企業亦可能因為對系爭專利之授權投資金額不夠具體或顯著，而無法構成實質投資。因此，聲請人必須留意投入系爭專利利用之資源與本身事業規模之對等性。此外，聲請人可提出更多有力證明，比如提出授權活動以外之其他利用系爭專利之具體活動、有從事授權相關之輔助行為、系爭專利之授權活動持續進行中以及授權活動確實符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之立法精神。

答辯人則可對聲請人投入之系爭專利利用之資源與其事業規模之對等性提出質疑，針對聲請人投入於系爭專利授權工作之投資比重提出爭執，包括授權標的之釐

清、律師顧問費、人員薪資、工作時數、差旅費用、辦公空間租金及設備成本等。若聲請人投入系爭專利利用之資源相較其事業規模屬於相對低的投資，則可能可阻卻實質投資之構成。

綜上，無論身為聲請人或答辯人，在面對337條款調查有關國內產業要件之檢視時，在美國當地無實際從事生產活動之我國廠商，通常以「實質投資於系爭專利授權」主張構成國內產業要件之經濟要件，除可參考本文以上提出之應訴準備建議外，同時應建立完善的智財控管機制並確實執行，且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、相關使用設備、差旅及產品採購等均應詳實紀錄，未來涉訟時便能對授權投資之實質性及關聯性順利舉證。對於以中小型企業為產業主體之我國¹³⁹，需理解專利訴訟不再是權利釐清、請求損害賠償之手段，訴訟背後的精神往往在於達到商業競爭之目的。為鞏固並強化企業之技術能量與商業競爭力，在認知美國訴訟之高昂成本與337條款調查禁止進口或銷售之風險，專利權爭議之保衛與攻勢，更顯為應高度重視之課題。

最後，根據本文研究歸納結果，發現近年ITC對於實質投資於專利授權之判斷可謂嚴謹，對於擁有美國專利但與美國無具體關聯之權利人，在聲請337條款調查上無法輕易滿足國內產業要件以構成當事人適格。其中值得關注的是2014年Computer Peripheral Device案之ITC決定所支持之「物品要件」原則，乃遵循2013年InterDigital II案之CAFC見解，即要求聲請人主張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，專利授權產品則不要求於美國生產。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判斷愈趨嚴格，亦與337條款之立法宗旨及1988年修法精神似有牴觸之虞，此一爭議後續發展值得持續關注。

¹³⁹ 根據經濟部中小企業處2016年所發布之中小企業重要統計表所示，2015年間中小企業數量占全體企業之97.69%，<http://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=13559&ctNode=689&mp=1>，最後瀏覽日：2017年1月12日。