論美國專利訴訟中對臺灣籍被告的對人管轄權——以 2010 至 2011 年間聯邦地方法院判決為中心

陳秉訓*

摘要

美國是專利訴訟的中心，以致於美國法院的專利判決通常是受到關注的。美國專利法有諸多法律議題，有實體法和程序法。管轄權問題是本文的焦點。管轄權爭議的發展對外國公司（例如我國廠商）有很大影響，特別是該公司並未直接和美國客戶做生意或未將美國視為直接市場。如果法院沒有管轄權，就算是該公司的產品到了美國而成為侵權物品或侵權物的一個重要零件，該公司也無須擔心「專利侵權」，因為法院不會受理此案。從臺灣籍被告的角度，本文對「對人管轄權」的關注重點在於法院如何對非該州的居民或外國公司來行使管轄權。此類「對人管轄權」分為三類：「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「根據 Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。本文分析 2010 年至 2011 年間發生於聯邦地方法院的專利民事訴訟案件中與臺灣籍被告有關的「對人管轄權」案件。根據本文的研究，從臺灣籍公司的角度出發，其若與美國客戶有直接的商業往來，則其受到美國聯邦地方

收稿日：101 年 6 月 18 日

* 作者現職為國立臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授。美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctoris，J.D.，2010 年畢）。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008 年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007 年畢）、台灣大學化工所碩士（1999 年畢）、台灣大學化工系（1997 年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師、亞太國際專利商標事務所專案副理。Email：cstrcmp@hotmail.com。

法院管轄的機會幾乎是必然的，不過只有特定州的法院才有此管轄權。針對與美國無直接往來的臺灣籍公司，「特定性管轄權」是法律爭點，而關鍵在於被告是否認知他的產品會隨著客戶的商業交易過程而到達美國境內，其客戶在美國的市場或產品的目標市場等等的認知程度等等是判斷參考因素。

關鍵字：美國專利訴訟、對人管轄權、一般性管轄權、特定性管轄權、美國專利法、最小接觸、長臂條款、正當程序、美國聯邦民事訴訟規則、臺灣籍被告

壹、前言

美國是專利訴訟的中心，以致於美國法院的專利判決通常是受到關注的。美國專利法有諸多法律議題。論者常聚焦在可專利性議題，例如：可預見性（anticipation）、顯而易見性（obviousness）、可專利的標的物（patent eligibility）等等[1]。也有論者討論損害賠償制度或舉證原則[2]。比較少有論者討論訴訟程序的議題[3]。

[1] 參閱鄭煜騰，「美國專利法上化學發明之非顯而易知性研究（上）」，智慧財產權月刊，第 153 期，頁 110-127，2011 年 9 月；陳秉訓，「論幾何尺度之不同與可專利性——以美國專利法判例為中心兼評智慧財產法院民事判決 98 年度民專上易字第 23 號」，智慧財產權月刊，第 152 期，頁 32-54，2011 年 8 月；何金澤，「從美國 Eolas 專利侵權訴訟案探討電腦軟體相關發明之申請專利範圍解釋」，智慧財產權月刊，第 136 期，頁 39-67，2010 年 4 月；朱浩筠，「由 In re Bilski 案看美國商業方法專利與適格標的判斷準則之發展」，智慧財產權月刊，第 121 期，頁 53-82，2009 年 1 月。

[2] 參閱劉怡婷、王立達，「美國專利侵害實際損害額之計算——以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心」，智慧財產權月刊，第 136 期，頁 68-95，2010 年 4 月。

[3] 參閱楊智傑，「美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查」，智慧財產權月刊，第 160 期，頁 51-100，2012 年 4 月。

訴訟程序的議題雖屬於民事訴訟法的領域，但該類議題當處於專利法的情境時，其會具有特殊性而歸屬於專利法領域之一部分。與專利訴訟有關的訴訟法議題可分為幾種：送達（Rule 4）、管轄權（Rule 12（b）（2））、請求權基礎（Rule 12（b）（6））、中間裁判（Rule 56）、和重新組陪審團（Rule 60）等等，其中 Rule 代表聯邦民事訴訟法（Federal Rules of Civil Procedure），而數字代表條款。

管轄權問題是本文的焦點。其相關訴訟法條文為 Rule 12（b）（2）。管轄權爭議的發展對外國公司（例如我國廠商）有很大影響，特別是該公司並未直接和美國客戶做生意或未將美國視為直接市場。如果法院沒有管轄權，就算是該公司的產品到了美國而成為侵權物品或侵權物的一個重要零件，該公司也無須擔心「專利侵權」，因為法院不會受理此案。

由於篇幅的關係，本文從 2010 年至 2011 年間的聯邦地方法院判決中挑選我國廠商為被告的案例來進行分析，以瞭解我國廠商在何種商業情況下會受到美國聯邦法院的管轄[4]。在判決蒐集的過程中，本研究發現我國廠商不見得都是被告，也有是以原告身分而出現在對人管轄權有關的案件內。例如 *ASUSTeK Computer Inc. v. AFTG-TG LLC* 案[5]是華碩電腦股份有限公司所提的「確認之訴」（declaratory judgment）[6]。另一例子是 *Richtek*

[4] 在蒐集到的案件中，美國聯邦地方法院加州中區分院（United States District Court for the Central District of California，下稱「加州中區分院」）所做出的 Monolithic Power Systems, Inc. v. Silergy Corp., 2011 WL 2470457 (C.D. Cal. June 20, 2011)案，其中被告 Silergy Corp.（又稱「美商矽力杰半導體有限公司」，見 http://www.rich-power.com.tw/pl_search_details.php?define_wpglang=ZHT&ID=210&BU=9）的主要營業處所被認定為在台灣。因為該公司嚴格來說不是台灣籍公司，而是英屬開曼群島籍公司，故該案件不納入本文之分析範圍內。

[5] ASUSTeK Computer Inc. v. AFTG-TG LLC, 2011 WL 6845791 (N.D. Cal. Dec. 29, 2011).

[6] 在本案中，被告（專利權人）以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴。*See id.* at * 3. 該法院駁回該聲請而認為其有對人管轄權。*See id*. at * 12.

*Technology Corp. v. uPI Semiconductor Corp.*案[7]其當事人雙方皆有臺灣籍公司，而該訴訟是專利侵權訴訟。

本文分為三部分。第一部分介紹美國聯邦法院管轄權的理論。第二部分介紹美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱 CAFC）就專利侵權訴訟情境下的管轄權法理。第三部分分析各地方法院判決中我國廠商的處境，並試著歸納基本的法律原則，以提供我國專利實務者進行初步評估的參考。

貳、美國聯邦法院管轄權的基本原理

美國司法體系可分為聯邦層級和州層級。一般來說，州法院有「一般性管轄權」（general jurisdiction），而聯邦法院有「限制性管轄權」（limited jurisdiction）或「限制性的對事管權」（limited subject-matter jurisdiction）[8]。除了美國聯邦憲法或聯邦法律的特殊規定外，州法院可管轄所有的事件[9]。

聯邦法院基本上是三層級法院系統，包括最高法院、上訴法院（court of appeals）和地方法院（district court）。

---

[7] Richtek Technology Corp. v. uPI Semiconductor Corp., 2011 WL 2470341 (N.D. Cal. June 21, 2011).

[8] *See* CHARLES F. ABERNATHY, LAW IN THE UNITED STATES 95-96 (Thomson/West 2006); *see also* Frontera Ress. Azerbaijan Corp. v. State Oil Co. of Azerbaijan Republic, 582 F.3d 393, 397 (2d Cir. 2009) ("Unlike 'state courts[,] [which] are courts of general jurisdiction[,] ... federal courts are courts of limited jurisdiction which thus require a specific grant of jurisdiction.'").

[9] *See* Donald A. Dripps, *On Reach and Grasp in Criminal Procedure: Crawford in California*, 37 N.C. J. INT'L L. & COM. REG. 349, 351 (2011) ("State courts also have the authority to decide any issue of federal law, including federal constitutional law, if a federal issue is raised in an actual case."); *see also* Bos. Stock Exch. v. State Tax Comm'n., 429 U.S. 318, 320 n.3 (1977) ("[S]tate courts of general jurisdiction have the power to decide cases involving federal constitutional rights where, as here, neither the Constitution nor statute withdraws such jurisdiction.").

基本上，聯邦法院的管轄權來自美國聯邦憲法和美國聯邦法的授予[10]。美國聯邦憲法主要規定美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）的管轄權。憲法第三條指出聯邦政府的司法權屬於最高法院和其他由國會所立法而設立的法院[11]。同條亦限制聯邦法院的「對事管轄權」（subject matter jurisdiction）[12]。基本上有六種案件是聯邦法院可以管轄的：（1）根據聯邦法律或緣起於聯邦法律的案件；（2）會影響大使和其他外交官員的案件；（3）海事案件；（4）聯邦政府為當事人的案件；（5）州與州之間的訴訟案件；（6）不同州的公民間、或州與他州的公民之間、或本國公民與外國人之間的案件[13]。在這些案件中，如果該案件會影響大使、公務主管或外交官員，或該案件的一方是州時，最高法院有初審管轄權[14]。而對其他案件，最高法院有上訴審管轄權，而國會可規範該上訴審管轄權的範圍[15]。

針對聯邦地法院的「對事管轄權」（subject matter jurisdiction），其權力的行使是根據爭訟事件的性質。該爭訟事件必須是源自於聯邦法律的糾紛（28 U.S.C. § 1331）、或是當事人雙方是屬於不同州的州民（28 U.S.C. § 1332）。

關於聯邦地方法院對專利法事件的管轄權，其法律依據為 28 U.S.C. §§

---

[10] *See* Sheldon v. Sill, 49 U.S. 441, 448-49 (1850).

[11] *See id.* at 448 ("The third article of the Constitution declares that 'the judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and such inferior courts as the Congress may, from time to time, ordain and establish.'").

[12] *See* ABERNATHY, *supra* note 9, at 94.

[13] *See id*.

[14] *See* U.S. CONST. art. III, § 2, cl. 2.

[15] *See* U.S. CONST. art. III, § 2, cl. 2; *see also* Heather P. Scribner, *A Fundamental Misconception of Separation of Powers: Boumediene v. Bush*, 14 TEX. REV. L. & POL. 90, 104-05 (2009).

1338（a）&（b）[16]，是一種初審管轄權（original jurisdiction），而且是種專屬管轄權（exclusive jurisdiction）[17]。CAFC 則根據 28 U.S.C. § 1295（a）（1）對於聯邦地方法院涉及專利法的最終判決的上訴有專屬管轄權[18]。

雖然聯邦地方法院對專利侵權訴訟事件有專屬性的「對事管轄權」，但其是否能對被告行使管轄權還要看「對人管轄權」的要件是否能滿足。以下將進一步介紹。

參、關於專利事件的對人管轄權

一、基本概念

關於專利事件的管轄權，無論是對專利民事侵權訴訟，或是對要求宣告專利權無效或侵權不成立的「確認之訴」，此類訴訟法是以 CAFC 的判例法為準。雖然聯邦地方法院對專利事件有「對事管轄權」（subject matter jurisdiction），但地方法院並無權力讓任何被告都到該法院進行訴訟，此受

[16] *See* 8 U.S.C. § 1338(a) ("The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks. No State court shall have jurisdiction over any claim for relief arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, or copyrights. For purposes of this subsection, the term 'State' includes any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the United States Virgin Islands, American Samoa, Guam, and the Northern Mariana Islands."); *see also id.* § 1338(b) ("The district courts shall have original jurisdiction of any civil action asserting a claim of unfair competition when joined with a substantial and related claim under the copyright, patent, plant variety protection or trademark laws.").

[17] *See* Andrew S. Kerns, Notes and Comments, *Fight or Flight: Traversing the Extraterritorial Battlefield of Modern United States Patent Law*, 63 BAYLOR L. REV. 462, 478-79 (2011).

[18] *See* 28 U.S.C. § 1295(a)(1) ("[The Federal Circuit] shall have exclusive jurisdiction … of an appeal from a final decision of a district court of the United States, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, or the District Court of the Northern Mariana Islands, in any civil action arising under, or in any civil action in which a party has asserted a compulsory counterclaim arising under, any Act of Congress relating to patents or plant variety protection.").

到「對人管轄權」(personal jurisdiction)的限制。因為篇幅關係，本文的法理討論不包括「確認之訴」部分。

從臺灣籍被告的角度，本文「對人管轄權」的關注重點在於法院如何對非該州的居民或外國公司來行使管轄權。此類「對人管轄權」分為三類：「一般性管轄權」(general jurisdiction)、「特定性管轄權」(specific jurisdiction)、和「根據 Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。「一般性管轄權」和「特定性管轄權」的差異在於，前者所根據的被告行為是和專利侵權行為無必然關係，而後者所根據的被告行為是系爭的專利侵權行為[19]。「根據 Rule 4(k)(2)的對人管轄權」也是考慮系爭的專利侵權行為。

「一般性管轄權」和「特定性管轄權」等二類管轄權有相同的基本原理。聯邦地方法院取得此類管轄權之基礎須符合二個要件[20]。一是該州的長臂條款(long-arm statute)准許法院行使管轄權[21]。二是該權力行使未違反聯邦正當程序(federal due process)[22]。一般而言，「長臂條款」的關卡不會是專利侵權訴訟的議題。「對人管轄權」的爭議主要是「正當程序」。

「正當程序」的議題主要在處理被告和該州有無「最小接觸」(minimum contacts)[23]。亦即，法院會檢視被告的行為與法院所在州之關係是否足以到達一個程度，而讓該被告的訴訟能夠繼續，且不違反「公平的遊戲和基本的正義」(fair play and substantial justice)的原則[24]。法院在

[19] *See* LSI Indus. Inc. v. Hubbell Lighting, Inc., 232 F.3d 1369, 1375 (Fed. Cir. 2000).
[20] *See* Nuance Commc'ns, Inc. v. Abbyy Software House, 626 F.3d 1222, 1230-31 (Fed. Cir. 2010).
[21] *See id.* at 1230.
[22] *See id*.
[23] *See* Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int'l Co., 552 F.3d 1324, 1329 (Fed. Cir. 2008).
[24] *See id*.

意的是被告是否有意地（purposefully）讓其能享有在該州從事活動的特權（privilege of conducting activities），以能受到該州法律的利益（benefits）和保護（protections）[25]。這樣的條件使得被告不會單單因為「隨機的、偶爾的或不起眼的接觸」（random, fortuitous, or attenuated contacts），或他人或第三人的單方行為，而讓被告受到該州法院的管轄[26]。法院看的是被告的行為，而不是其他人的、與被告有關的單方行為[27]。

對於這樣的「正當程序」概念，「一般性管轄權」和「特定性管轄權」有不同的標準，將仔細介紹如後文。「根據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權」也會考慮「正當程序」，而其法理類似「特定性管轄權」，雖然差異為「根據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權」的地理範圍為整個美國，而「特定性管轄權」只針對承審法院所在州。

從舉證責任的角度，對於「對人管轄權」，聯邦地方法院有權力決定原告是否能進行「管轄權的事實調查程序」（jurisdictional discovery）。當無需進行事實調查時，原告只要達到「初步舉證責任」（a prima facie showing）即可[28]。其判斷方法是根據所有的訴狀（pleadings）或陳明（affidavits），從而對原告最有利的觀點解釋這些文件，以探究事實內容是否能合理化「對人管轄權」的行使[29]。

當訴狀或陳明都不足以支持「對人管轄權」時，原告有權力要求進行事實調查程序[30]。聯邦地方法院可以拒絕該事實調查程序之聲請，而此裁

[25] *See id*.
[26] *See id*.
[27] *See id*.
[28] *See* Trintec Indus., Inc. v. Pedre Promotional Prods., Inc., 395 F.3d 1275, 1282 (Fed. Cir. 2005).
[29] *See id.* at 1282-83.
[30] *See id.* at 1283.

定基準是根據各地區巡迴上訴法院的判例法，故有其高度複雜性[31]。一旦完成「事實調查程序」，原告的舉證責任會提高，而為「優勢舉證」（a preponderance of the evidence）[32]。法院會整體考慮所有對原告有利或不利的事實證據[33]。

二、一般性管轄權

第一種對人管轄權為「一般性管轄權」。其「最小接觸」的標準比較高，因為法院所檢驗的事實是被告在該州的活動，而該類活動不一定與在該州發生的專利侵權行為有關[34]。為主張「一般性管轄權」，原告必須證明被告和該州間有「持續性的和系統性的接觸」（continuous and systematic contacts）[35]。

「持續性的和系統性的接觸」是個案事實認定的問題[36]。至今仍未有 CAFC 的判例法能定義其判斷原則。最高法院在 2011 年的 *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro* 案[37]中整理了幾種類型的「一般性管轄權」。首先、被告可以自願出庭[38]。第二、在訴訟開始時，被告出現在該州[39]。第三、被告是該州的州民或居民，或是在該州設立的公司或在該州有營業處的公

---

[31] *See* Patent Rights Prot. Group, LLC v. Video Gaming Techs., Inc., 603 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2010).
[32] *See* Pieczenik v. Dyax Corp., 265 F.3d 1329, 1334 (Fed. Cir. 2001).
[33] *See* Serras v. First Tenn. Bank Nat'l Ass'n, 875 F.2d 1212, 1214 (6th Cir. 1989). 本文引述第六巡迴上訴法院的判決其原因是 CAFC 並未直接解釋「a preponderance of the evidence」的意涵。
[34] *See Avocent Huntsville Corp*., 552 F.3d at 1330-32.
[35] *See id.* at 1331.
[36] *See LSI Indus. Inc.*, 232 F.3d at 1375.
[37] J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro, 131 S. Ct. 2780 (2011).
[38] *See id*. at 2787.
[39] *See id*.

司[40]。最高法院所關注的重點在於被告所處的情境或是被告的活動過程，其是否顯示被告意圖獲得該州法律的利益，因而被告也應有意要受到該州法律的拘束[41]。

三、特定性管轄權

第二種對人管轄權為「特定性管轄權」。根據 CAFC 的判例法，聯邦地方法院行使「特定性管轄權」的要件有三：（1）被告有意地針對該州的居民而從事活動；（2）原告訴之聲明是源自於該些活動或與該些活動有關；（3）管轄權的行使是合理的且公平的[42]。第一個和第二個要件的舉證責任在原告，而第三個要件則是被告舉證[43]。

在第一個和第二個要件都滿足的情況下，關於第三個要件，被告必須舉出強而有力的證據以主張管轄權的行使是不合理的[44]。相關考量的因素包括：（1）被告所承受的負擔；（2）該州的利益；（3）原告能取得救濟的利益；（4）跨州際的利益，以能得到最有效率的糾紛解決；（5）該些州之間所共享的利益，以能推廣基本的、基礎的社會政策[45]。由於這是一種因素式基準，且每個因素並無特定的權重，故是一個無規則的基準。

面對外國被告，原告的最大挑戰是第一個要件。如何陳述或證明被告有意地讓其侵權物品進入該州？被告可能只是終端產品的外國零組件商。或者，被告是在其他國家（例如：臺灣、越南、中國等等）的代工廠。

---

[40] *See id*.
[41] *See id*.
[42] *See Nuance Commc'ns, Inc*., 626 F.3d at 1231.
[43] *See id*.
[44] *See id*.
[45] *See* Inamed Corp. v. Kuzmak, 249 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2001).

在「對人管轄權」的法理中，有所謂「商業通路」(stream of commerce)理論，其可用以判斷地方法院是否對外國被告有「對人管轄權」。此「商業通路」理論的適用通常發生在「特定性管轄權」的討論中[46]。

最高法院於 1980 年的 *World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson* 案[47]首度提出「商業通路」理論[48]。在該案中，被告是產品銷售者，但他未直接將產品賣到該州[49]。對於地方法院是否可對該類被告行使「對人管轄權」，最高法院提供二個觀點。第一個是如果該類被告努力地將其產品提供到該州，則「對人管轄權」的行使是合理的。第二個是如果該類被告只是將其產品置於商業通路中，雖可預期產品會被該州的消費者所購買，但該州的地方法院也無法行使「對人管轄權」[50]。亦即，被告要積極地讓其產品進入該州。

「商業通路」的概念不難理解。其所關注的是產品在商業交易過程中，例如材料供應、生產、製造、交貨、販賣等等，所涉及的產品流動[51]。在「對人管轄權」的爭議中，關鍵的問題在於對其產品進入了此「商業通路」而到達該州之事實，被告是否應該為了該事實而受到位於該州的地方法院所管轄。最高法院於 1987 年的 *Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court* 案[52]中對這樣的爭議有二派說法[53]。在 *Asahi Metal Indus.* 案中，除了讓產品進

[46] *See Avocent Huntsville Corp.*, 552 F.3d at 1331.
[47] World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980).
[48] *See Avocent Huntsville Corp.*, 552 F.3d at 1330.
[49] *See World-Wide Volkswagen Corp.*, 444 U.S. at 288-89.
[50] *See Avocent Huntsville Corp.*, 552 F.3d at 1330 (citing *World-Wide Volkswagen Corp.*, 444 U.S. at 297-98).
[51] *See J. McIntyre Machinery, Ltd.*, 131 S. Ct. at 2788.
[52] Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987).
[53] *See e.g.*, Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp., 21 F.3d 1558, 1566 (Fed. Cir. 1994); Commissariat A L'Energie Atomique v. Chi Mei Optoelectronics Corp., 395 F.3d 1315, 1321 (Fed. Cir. 2005).

入「商業通路」的行為之外，一派認為被告的行為必須有意地引導到該州，但另一派認為此要件是不需要的[54]。亦即，前者希望被告必須要對該州有更明顯的企圖。對此二派的爭議，CAFC 至今並未有機會採取任何一種立場[55]。不過，只要原告能夠證明較嚴格的要件，則「對人管轄權」即可成立[56]。

關於「特定性管轄權」，最新的最高法院判例是 2011 年做出的 *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro* 案[57]，但最高法院的意見仍然是不一致的[58]。不過，對於 *J. McIntyre Machinery, Ltd.*案所牽涉的被告，其與系爭州（紐澤西州，New Jersey）之間並不存在「最小接觸」的事實則是最高法院的多數看法[59]。在該案中，被告是一間英國籍公司[60]。該公司透過美國的經銷商販賣其商品，而其在紐澤西州無設置辦公室，在該州中無財產、繳該州的稅、派員工至該州、或在該州進行行銷活動[61]。該公司雖然曾經到美國參加展覽，但是未曾到紐澤西州參展[62]。雖然其經銷商曾賣一件商品到紐澤西州，但此單一銷售不足以構成「最小接觸[63]」。

四、根據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權

前述第二類的對人管轄權重視被告和該州之間的關係。雖然被告和美

---

54 *See Beverly Hills Fan Co*., 21 F.3d at 1566.
55 *See Nuance Commc'ns, Inc.*, 626 F.3d at 1233-34.
56 *See Beverly Hills Fan Co*., 21 F.3d at 1566.
57 J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro, 131 S. Ct. 2780 (2011).
58 *See* Erin F. Norris, Note, *Why the Internet Isn't Special: Restoring Predictability to Personal Jurisdiction*, 53 Ariz. L. Rev. 1013, 1021 (2011).
59 *See J. McIntyre Machinery, Ltd.*, 131 S. Ct. at 2790, 2791 (Breyer, J., concurring).
60 *See id.* at 2790.
61 *See id*.
62 *See id*.
63 *See id*. at 2790, 2791-92 (Breyer, J., concurring).

國之間的確是有商業活動，但從各州的角度，在各州的商業活動是不足以讓各州內的聯邦法院能對被告行使對人管轄權[64]。對此，Rule 4（k）（2）有解決的方案[65]，該條文又稱為「聯邦長臂法條」（federal long-arm statute）[66]。

Rule 4（k）（2）要和 Rule 4（k）（1）（A）一併考慮，因為在 Rule 4（k）（1）（A）無法適用時，Rule 4（k）（2）才得以適用。Rule 4（k）（1）（A）規定聯邦地方法院的對人管轄權須視其所在州的法院是否有對人管轄權為準[67]。此判斷可依據前述的「一般性管轄權」和「特定性管轄權」所討論的內容來進行。Rule 4（k）（2）的規定有二個要件[68]。第一是沒有一個州的法院可以行使對人管轄權[69]。第二是行使對人管轄權是合乎美國聯邦憲法的「正當程序[70]」。

如果「根據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權」受到被告的質疑，原告要證明該管轄權的存在。CAFC 並不要求原告證明第一要件。當被告拒絕接受本案法院的管轄權，而且不指出具有對人管轄權的法院時，承審法院即可以行使「根據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權[71]」。被告若要避免「根

---

64 *See* Touchcome, Inc. v. Bereskin & Parr, 574 F.3d 1403, 1414 (Fed. Cir. 2009).

65 *See id*.

66 *See* Synthes (U.S.A.) v. G.M. Dos Reis Jr. Ind. Com de Equip. Medico, 563 F.3d 1285, 1290 (Fed. Cir. 2009).

67 *See* FED. R. CIV. PROC. 4(k)(1)(A) ("Serving a summons or filing a waiver of service establishes personal jurisdiction over a defendant: (A) who is subject to the jurisdiction of a court of general jurisdiction in the state where the district court is located.").

68 *See* FED. R. CIV. PROC. 4(k)(2) ("For a claim that arises under federal law, serving a summons or filing a waiver of service establishes personal jurisdiction over a defendant if: (A) the defendant is not subject to jurisdiction in any state's courts of general jurisdiction; and (B) exercising jurisdiction is consistent with the United States Constitution and laws."). 因為本文討論專利案件，故「a claim that arises under federal law」是可符合的，而不被本文視為一個要件。

69 *See id*.

70 *See id*.

71 *See Touchcome, Inc.*, 574 F.3d at 1415.

據 Rule 4（k）（2）的對人管轄權」，其有舉證責任，而應指出其能受到哪一州的對人管轄權[72]。

至於第二要件的舉證責任仍落在原告身上。舉證責任仍比照前述「特定性管轄權」。不過，聯邦地方法院在考慮「最小接觸」因素時，其檢驗被告活動的地理範圍是從整體美國的領域來看[73]。

肆、案例分析

在分析「對人管轄權」的基本理論後，以下進一步針對 2010 年至 2011 年間與臺灣籍被告有關的聯邦地方法院判決。

一、長臂條款

在分析「對人管轄權」時，地方法院所在州的「長臂條款」之適用與否是第一關。不過，不少州的「長臂條款」通常已經和「正當程序」合而為一。在本文所分析的案例中，只有威斯康辛州（Wisconsin）有獨立的「長臂條款」議題[74]，而德州（Texas）、俄勒岡州（Oregon）、加州（California）、和維吉尼亞州（Virginia）等的「對人管轄權」分析只考慮「正當程序」（due process）原則[75]。

---

[72] *See id*.
[73] *See id*. at 1416.
[74] *See* Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc., 2010 WL 1410728, at *4 (W.D. Wis. Apr. 02, 2010).
[75] *See e.g.*, DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc., 2011 WL 4591902, at *1 (E.D. Tex. Sept. 30, 2011); Computer Stores Nw., Inc. v. Dunwell Tech, Inc., 2011 WL 2413825, at *3 (D. Or. June 09, 2011); Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc., 782 F. Supp. 2d 868, 882 (N.D. Cal. 2011); Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp., 711 F. Supp. 2d 626, 634 (E.D. Va. 2010).

二、*DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc.* 案

在 *DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc.* 案[76]中，被告（被控侵權人）之一為晶豪科技股份有限公司（Elite Semiconductor Memory Technology Inc.，ESMT，下稱「晶豪科技」）[77]，其以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴[78]。承審的美國聯邦地方法院德州東區分院（United States District Court for the Eastern District of Texas，下稱「德州東區分院」）宣告其有對人管轄權，並駁回晶豪科技的聲請[79]。在本案中，原告有進行「管轄權的事實調查程序」，因而原告負「優勢舉證」的舉證責任[80]。德州東區分院認為原告盡了該舉證義務[81]。

在本案中，爭議只有「特定性管轄權[82]」。德州東區分院在判決中有引用最高法院的 *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro* 案來進行論證，不過該法院認為無論是根據任一派的法則，其對該被告都有管轄權[83]。

德州東區分院對晶豪科技與德州的「最小接觸」事實有如下認知[84]：

- 晶豪科技生產記憶體晶片（memory chip），並銷售給位於美國境外的公司，例如 Sony、LG、Western Digital、Seagate Technology、

---

[76] DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc., 2011 WL 4591902 (E.D. Tex. Sept. 30, 2011).
[77] 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.esmt.com.tw/taiwan/company.asp。在本案中，法院稱該公司為「Elite Semiconductor Technology Inc.」。*See id.* at*1 (E.D. Tex. Sept. 30, 2011).
[78] *See id.* at*1.
[79] *See id*.
[80] *See id*. at *2.
[81] *See id*.
[82] *See id*. at *1.
[83] *See id*. at *2.
[84] *See id*. at *3.

Spansion 及 Samsung。

- 這些境外公司會將晶豪科技的晶片置入其產品（例如遊戲機、MP3 播放機、DVD 播放機、和硬碟機）中，並銷售至美國。
- 在消費性電子產業中，晶豪科技是大型且知名的公司。基於此，法院推定晶豪科技知道美國是消費性電子產品的大型市場之一。
- 晶豪科技知道他的晶片是怎麼使用在產品中。
- 晶豪科技知道他的客戶在美國的生意。
- 在 2005 至 2010 年間，晶豪科技總共將 1.02 百萬個封裝好的晶片進口到美國。
- 儘管晶豪科技表示這些晶片並非直接運往德州，但在德州的一些商店內有販售含有該些晶片的電子產品。
- 晶豪科技的網站曾經有將晶片運往德州的交易。
- 晶豪科技的員工會定期拜訪美國客戶。
- 曾經有段時間，晶豪科技有位在美國的關係企業。

三、*Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案

在 *Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案[85]中，有三家臺灣籍公司是共同被告：璨圓光電股份有限公司（Formosa Epitaxy Inc.，下稱「璨圓光電」）[86]、泰谷光電科技股份有限公司（Tekcore Co., Ltd.，

[85] Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc., 2011 WL 4591922 (E.D. Tex. Sept. 30, 2011).

[86] 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.forepi.com.tw/pages2/about_company.htm。在本案中，法院稱該公司為「ForEpi」。*See id.* at *1.

下稱「泰谷光電」）[87]、和華新麗華股份有限公司（Walsin Lihwa Corp.，下稱「華新麗華」）[88]，而三個被告皆以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴[89]。承審的德州東區分院准許泰谷光電和華新麗華的聲請，但駁回璨圓光電的聲請[90]。

（一）璨圓光電部分

在璨圓光電部分，德州東區分院雖認為在「一般性管轄權」和「特定性管轄權」的法理下，其無管轄權[91]，但其可根據 Rule 4（k）（2）而有對人管轄權[92]。

- 德州東區分院認為其無「一般性管轄權」，所根據的事實如下[93]：
- 璨圓光電是一家外國公司，而且其經營處所在外國（即臺灣）。
- 璨圓光電並無在德州維持商業處所（place of business）、任何設施或辦公室、或以其他類型的方式而持續地在德州出現。
- 璨圓光電並無取得德州的營業執照（business license），也無在德州設置接受送達的代理人，或具有職員。
- 璨圓光電並無在德州聘僱經銷商來銷售其產品，也無在德州行銷或推廣其產品。

---

87 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.tekcore.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=43。在本案中，法院稱該公司為「Tekcore」。*See id*.

88 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.walsin.com/walsin/page.do?menuId=2。在本案中，法院稱該公司為「Walsin」。*See id*.

89 *See id*.

90 *See id*.

91 *See id*. at *3-4.

92 *See id*. at *5.

93 *See id*. at *3.

- 璨圓光電在德州並無生意上的往來，也無從事任何活動，或因為提供產品或服務的關係而從位於德州的個體獲取任何收益。

德州東區分院認為其無「特定性管轄權」，而在討論時其有引述 *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro* 案中的事實來進行比對式討論，並強調「單一的、獨自的銷售」（a single isolated sale）不能做為「特定性管轄權」的基礎[94]。德州東區分院的裁定所根據的事實如下[95]：

- 璨圓光電並未從事任何事務來讓其產品進入德州市場。
- 被控侵權物並未實際在德州內販售。

不過，德州東區分院認為其有「Rule 4（k）（2）管轄權」，而所根據的事實如下[96]：

- 璨圓光電並未承認其受到其他州的「一般性管轄權」所拘束。
- 璨圓光電將其產品導入商業通路，並且預期其產品會隨著該通路而在美國被購買。

（二）泰谷光電部分

在泰谷光電部分，德州東區分院認為其無法根據「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「Rule 4（k）（2）管轄權」而有對人管轄權[97]。

---

[94] *See id*. at *3-4. 德州東區分院引用 Justice Beyer 的觀點。*See id.*
[95] *See id*. at *4.
[96] *See id*. at *5.
[97] *See id*. at *5-7.

針對「一般性管轄權」，德州東區分院認為雖然泰谷光電在 2008 年有一筆與德州客戶的交易（十片 LED 晶圓，價值 1,500 美金），但此並不構成一種「實質上的、繼續的、和有系統的」接觸[98]。此外，除了該筆交易，泰谷光電並無實際上以實體方式出現在德州，也未取得德州的營業執照[99]。因此，該法院認為其無「一般性管轄權[100]」。

針對「特定性管轄權」，德州東區分院認為除了該筆 2008 年的交易外，並無事證顯示泰谷光電做了任何特別的努力以在德州內銷售其產品[101]。再者，並無事證顯示德州境內有含有泰谷光電產品的商品的銷售[102]。因此，該法院認為其無「特定性管轄權[103]」。

最後，針對「Rule 4（k）（2）管轄權」，由於泰谷光電自認其在加州有生意活動，而應受到該州的「一般性管轄權」之約束，因而德州東區分院認為其無「Rule 4（k）（2）管轄權[104]」。

（三）華新麗華部分

在華新麗華部分，德州東區分院認為其無法根據「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「Rule 4（k）（2）管轄權」而有對人管轄權[105]。基本上，該法院所舉的事實與泰谷光電的案例相近，而該

98 *See id*. at *6.
99 *See id*.
100 *See id*.
101 *See id*.
102 *See id*.
103 *See id*.
104 *See id*. at *7.
105 *See id*. at *7-8.

法院更指出華新麗華未曾以直接或透過經銷商的方式，銷售其產品至德州[106]。

四、*Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.* 案

在 *Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.* 案[107]中，原告（專利權人）是立錡科技股份有限公司（Richtek Technology Corp.）[108]，而被告中有數個臺灣籍被告[109]。針對本件裁定，其中一位被告，即力晶科技股份有限公司（Powerchip Technology Corp.，下稱「力晶科技」）[110]，以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴[111]。承審的美國聯邦地方法院加州北區分院（United States District Court for the Northern District of California，下稱「加州北區分院」）宣告其有對人管轄權，並駁回力晶科技的聲請[112]。在本案中，該法院有准許原告進行「管轄權的事實調查程序」[113]。此外，本案只涉及「特定性管轄權[114]」。

本裁定所依據的事實另涉及一家臺灣籍公司，即力智電子股份有限公司（uPI Semiconductor Corp.，下稱「力智電子」）[115]，而力晶科技為力智

106 *See id*.
107 Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp., 2011 WL 2470341 (N.D. Cal. June 21, 2011).
108 該公司簡介可參閱其網頁 http://tw.richtek.com/about2.1.jsp。
109 *See* Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp., 2011 WL 2470341, at *1 (N.D. Cal. June 21, 2011).
110 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.psc.com.tw/chinese/about/company_1_1.html。在本案中，法院稱該公司為「Powerchip」。*See id.* at *1.
111 *See id*.
112 *See id*.
113 *See id*.
114 *See id*. at *2.
115 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.upi-semi.com/corporate/corporate.aspx。在本案中，法院稱該公司為「uPI」。*See id.*

電子代工生產晶片[116]。

加州北區分院認為原告已經盡了「初步舉證責任」，故其對力晶科技有「特定性管轄權」[117]。該法院依據的事實為[118]：

- 力智電子的晶片產品有賣到美國，並且銷售至加州。
- 該晶片是由力晶科技所生產。

上述第二個事實是有爭議的事實。在事實調查程序時，力智電子提供了關於被控侵權晶片的數份「送交製造表單」（tape-out form）[119]。在這些表單上，力晶科技被列為製造商[120]。雖然力晶科技的證人在庭外偵訊（deposition）時表示該表單上的製造商名稱是錯誤的，但加州北區分院認為此事實爭議應該交由陪審團決定[121]。

五、*Computer Stores Nw., Inc. v. Dunwell Tech, Inc.* 案

在 *Computer Stores Nw., Inc. v. Dunwell Tech, Inc.* 案[122]中，被告有二家公司：Dunwell Tech, Inc.和安鵬科技股份有限公司（AnMo Electronics Corp.，以下稱「安鵬科技」）[123]，而前者是安鵬科技在美國的經銷商。安鵬科技以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴[124]。承審的美國聯邦地方法院俄

116 *See id*. at *2-3.
117 *See id*. at *3.
118 *See id*. at *2.
119 *See id*.
120 *See id*.
121 *See id*. at *3.
122 Computer Stores Nw., Inc. v. Dunwell Tech, Inc., 2011 WL 2413825 (D. Or. June 09, 2011).
123 該公司網頁為 http://www.dino-lite.com/index.php。在本案中，法院稱該公司為「AnMo」。*See id.* at *1.
124 *See id*.

勒岡州分院（United States District Court for the District of Oregon，下稱「俄勒岡州分院」）同意安鵬科技的聲請[125]。在本案中，「特定性管轄權」是唯一的爭議[126]。

俄勒岡州分院認定無「特定性管轄權」時所依賴的事實如下：

- 安鵬科技並未和俄勒岡州的客戶有主動的接觸[127]。
- 根據三件與俄勒岡州的客戶通連的電子郵件，其都是由客戶端主動聯繫[128]。
- 在 2010 年 8 月的電子郵件中，面對某俄勒岡州客戶詢問購買其產品的事情，安鵬科技僅回覆說他的美國經銷商會進行聯繫[129]。
- 在 2011 年 1 月的電子郵件中，對象是已購賣其產品的某俄勒岡州客戶，而對於該客戶詢問產品手冊一事，安鵬科技僅回覆說他的美國經銷商會與該客戶聯繫。甚至在之後的技術服務部分，安鵬科技並未直接對該客戶服務，而是僅和其美國經銷商討論技術問題[130]。
- 在 2011 年 2 月的電子郵件中，面對某俄勒岡州客戶詢問其產品的資訊，安鵬科技僅回覆說他的美國經銷商會和該客戶聯繫[131]。
- 雖然安鵬科技的網頁有提供聯絡方式（例如住址、電話和電子郵件），也准許瀏覽者回應，並提供軟體或使用者手冊的下載，但是該網頁並無提供交易的功能，亦即無法利用該網頁購買產品或付款[132]。

---

125 *See id.* at *5.
126 *See id.* at *4.
127 *See id.* at *5.
128 *See id.* at *6.
129 *See id.*
130 *See id.*
131 *See id.*
132 *See id.* at *7.

- 安鵬科技的美國經銷商位在加州[133]。
- 安鵬科技並未承諾提供新版或更新後的產品給其美國經銷商、或對其美國經銷商提供相關技術支援、或諮詢[134]。
- 安鵬科技和其美國經銷商之間並非關係企業[135]。
- 安鵬科技並無意圖和位於俄勒岡州的零售商建立持續的商業關係[136]。
- 安鵬科技的美國經銷商並無提供其產品保固的保證[137]。

六、*Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc.*案

在 *Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc.*案[138]中，被告之一為友訊科技股份有限公司（D-Link Corp.，下稱「友訊科技」）[139]，其以無對人管轄權為由向法院聲請駁回起訴[140]。承審的加州北區分院宣告其有對人管轄權，並駁回友訊科技的聲請[141]。在本案中，雙方爭執的是「特定性管轄權」議題[142]。

加州北區分院認定其有「特定性管轄權」，所依賴的事實為友訊科技將其商品銷售給位於加州的客戶，或賣給其位於加州的關係企業 D-Link Systems, Inc.[143]。應注意的是，雖然友訊科技主張原告所舉出的銷售事實

133 *See id.* at *8.
134 *See id*.
135 *See id*.
136 *See id.* at *9.
137 *See id*.
138 Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc., 782 F. Supp. 2d 868 (N.D. Cal. 2011).
139 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.dlinktw.com.tw/about.asp。在本案中，法院稱該公司為"D-Link Corp."，以和其美國分公司 D-Link Systems, Inc.（同為被告）有所區別。*See id.* at 872.
140 *See id.* at 881.
141 *See id*. at 883.
142 *See id*.
143 *See id*. at 884.

是起訴前五年的事件，因而有可能使原告無法請求損害賠償，但加州北區分院認為此不影響法院對於管轄權的判斷[144]。

七、*SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.* 案

在 *SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.* 案[145]中，被告是伍鎔科技股份有限公司（Fivetech Technology Inc.，下稱「伍鎔科技」）[146]，其向法院聲請駁回起訴，而理由為法院無對人管轄權[147]。不過承審的美國聯邦地方法院賓州東區分院（United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania，下稱「賓州東區分院」）裁定其有管轄權[148]。該法院的對人管轄權是根據「Rule 4（k）（2）管轄權」[149]，而伍鎔科技在本案中並未陳述其他法院對其有管轄權[150]。

在本案中，伍鎔科技生產的被控侵權產品是螺絲，但其主要把該螺絲產品銷售給英業達股份有限公司（Inventec Corp.，以下稱「英業達」），而專門用於生產 Hewlett-Packard（HP）公司的代工產品（HP ML350 G6 伺服器）[151]。此代工產品則在美國境內銷售[152]。

賓州東區分院採取「商業通路」理論來檢視伍鎔科技與美國市場間的

---

144 *See id*. at 883-84. 此涉及所謂的損害賠償請求之六年時效議題。
145 SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc., 2011 WL 71440 (E.D. Pa. Jan. 10, 2011).
146 本研究從此網站 http://yp.518.com.tw/ypweb-index.html?m=8977，而發現其中文公司名字。該公司簡介可參閱其網頁 http://www.fivetk.com/about.php。在本案中，法院稱該公司為「Fivetech」。*See id.* at *1.
147 *See id*.
148 *See id*.
149 *See id.* at *3-4.
150 *See id.* at *4.
151 *See id.* at *2.
152 *See id*.

互動[153]。該法院認為伍鎔科技已和美國間有「最小接觸」，所根據的事實為[154]：

- 伍鎔科技知道其螺絲產品可能會出現在美國。
- 伍鎔科技將針對 HP 的產品所設計的螺絲供應給英業達。
- 伍鎔科技知道其螺絲產品會用在 HP 的產品上。
- 伍鎔科技知道 HP 的產品會進入美國。
- HP 的產品在美國佔有相當的市場。
- HP 的產品所需要的特製螺絲是由伍鎔科技獨家提供。

除了以「商業通路」理論來建構其「Rule 4（k）（2）管轄權」的基礎，賓州東區分院另舉一件事實而作為其管轄權基礎[155]：伍鎔科技曾於 2009 年 11 月 13 日把其螺絲產品賣給一家賓州的公司[156]，而該交易並未透過第三人。雖伍鎔科技主張該交易的價值僅僅為 384.5 美金，且該金額佔不到其營業額之 0.01%，但賓州東區分院認為交易的價值並不是判斷「Rule 4（k）（2）管轄權」的因素[157]。

在本案中，賓州東區分院亦討論其管轄權的行使是否對於伍鎔科技是合理的且公平的[158]。該法院的見解是正面的[159]。有二件法院所考慮的事情是值得注意的。一是從臺灣飛到美國進行訴訟不會被視為對臺灣籍被告的

153 *See id.* at *6-9.
154 *See id.* at *9.
155 *See id.* at *9-10.
156 *See id.* at *2.
157 *See id.* at *10.
158 *See id.* at *11-12.
159 *See id.* at *11.

負擔[160]。二是被告雇用美國律師從事專利或商標申請的行為代表被告願意受美國法律系統的約束[161]。

八、*Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp.* 案

在 *Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp.* 案[162]中，被告之一是邁葑科技股份有限公司（Microloops Corp.，以下稱「邁葑科技」）[163]，而其成功地免於受到美國聯邦地方法院維吉尼亞州東區分院（United States District Court for the Eastern District of Virginia，下稱「維吉尼亞州東區分院」）的對人管轄權[164]。

本案的爭點在於「特定性管轄權[165]」，而維吉尼亞州東區分院以「商業通路」理論來分析管轄權的合理性[166]。該法院舉下列的事實來支持其無對人管轄權的見解[167]：

- 邁葑科技並未試圖把其產品銷售至維吉尼亞州。
- 未有證據顯示銷售到維吉尼亞州的產品有採用邁葑科技的產品做為組件，且無證據顯示邁葑科技能預期這樣的事件。
- 未有證據顯示從邁葑科技於台灣的生產行為到維吉尼亞州之間有任何經常性的產品銷售通路之建立。

---

160 *See id.*
161 *See id.*
162 Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp., 711 F. Supp. 2d 626 (E.D. Va. 2010).
163 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.microloops.com/about.html。在本案中，法院稱該公司為「Microloops」。*See id.* at 629.
164 *See id.* at 637.
165 *See id.* at 635.
166 *See id.* at 635-38.
167 *See id.* at 637-38.

九、*Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc.* 案

在 *Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc.* 案[168]中，被告之一為聯陽半導體股份有限公司（ITE Technologies, Inc.，以下稱「聯陽半導體」）[169]，其以無對人管轄權為由向地方法院聲請駁回訴訟[170]。承審的美國聯邦地方法院威斯康辛州西區分院（United States District Court for the Western District of Wisconsin，下稱「威斯康辛州西區分院」）核准該聲請[171]，而本案的法律爭點在於「特定性管轄權[172]」。

威斯康辛州西區分院的討論可分為二部分，一是「長臂條款」的適用，二是「正當程序」。關於「長臂條款」，威斯康辛州的規定是只要對於個人或財產造成損害，而該損害在本州發生，且導因於被告在非本州內的行為或疏忽，則在此情況下，相關的產品、材料或物品是由被告所準備、供給、或製造，且在本州內於一般的商業過程中被使用或消費，則本州法院基本上對此被告有管轄權[173]。

威斯康辛州西區分院認為「長臂條款」是適用的。有三個理由。第一、原告在位於威斯康辛州的零售商店購買到侵權物品。第二、該侵權物品是由聯陽半導體在威斯康辛州以外的地方所製造。第三、在威斯康辛州內的產品購買行為是一種系爭侵權物品在本州內於一般的商業過程中被使用或消費的證明[174]。值得注意的是，該法院認為雖然專利權人的購買行為不

---

168 Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc., 2010 WL 1410728 (W.D. Wis. Apr. 02, 2010).
169 該公司簡介可參閱其網頁 http://www.ite.com.tw/TW/company.aspx。在本案中，法院稱該公司為"ITE"。*See id.* at *1.
170 *See id.*
171 *See id.*
172 *See id.* at *4.
173 *See id.*
174 *See id.*

能視為一種「損害」，不過專利權人的購買行為事實可證明他人亦可在本州購買到侵權物品[175]。

針對「正當程序」議題，威斯康辛州西區分院以「商業通路」理論作為分析的法理依據[176]。雖然威斯康辛州內的零售商有販售含有聯陽半導體生產之晶片的商品，但威斯康辛州西區分院認為聯陽半導體並不在產生該商品的「商業通路」中[177]。該法院所依據的事實如下[178]：

- 對於該使用聯陽半導體之晶片的終端商品，聯陽半導體只是把其晶片賣給終端商品製造商以做為一種零件。
- 這些終端商品製造商對聯陽半導體而言並不是通路商，因而無法從該零件的交易推測聯陽半導體知道該終端商品的落腳處。
- 無證據顯示該終端商品必然會進入威斯康辛州。
- 無證據顯示聯陽半導體之晶片被大量地用於該終端商品中，以致於該晶片可預期地會出現在威斯康辛州。
- 聯陽半導體並未參與終端產品的通路佈局。
- 聯陽半導體並不知道該終端產品的製造商有位於威斯康辛州的經銷商。

十、聯邦地方法院與臺灣籍被告

根據 2010 年至 2011 年間與臺灣籍公司的相關案例，我們可能預測臺灣籍公司在何種商業狀態下，會因為專利侵權爭議而受制到聯邦地方法院

175 *See id.*
176 *See id.* at *4-5.
177 *See id.* at *5.
178 *See id.* at *5-6.

的對人管轄權。以下，本文將商業狀態分為四類來討論：在美國有設商業據點的公司[179]、在美國有客戶的公司、客戶的商品會銷往美國的公司、和想進入美國市場的公司。

（一）在美國有設商業據點的公司

根據 *Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案，如果一臺灣籍公司在美國設有商業據點，例如經銷商、分公司、子公司、代理商、商務代表等等，則該公司會受到商業據點所在地的聯邦地方法院所管轄。主要的法律基礎是「一般性管轄權」，因為該公司在該州從事商業活動是受到該州法律的保護及規範，因而位於該州的法院對該公司有「對人管轄權」。

至於其他州（未設商業據點的州）的聯邦地方法院是否有「對人管轄權」，此問題要視該公司本身的行為或其美國商業據點單位的行為是否構成「一般性管轄權」或「特定性管轄權」所要求的「最小接觸」。是否有持續地販賣或行銷商品至該州等與判斷「一般性管轄權」有關之事實。另關於「特定性管轄權」，根據前述的案例，如果有直接販賣商品至該其他州的行為或有直接對該其他州州民行銷其產品之行為，則「特定性管轄權」應可能成立。否則，若對該其他州州民是採取被動的回應，或將相關事務轉介給其商業據點，則根據 *Computer Stores Nw., Inc. v. Dunwell Tech, Inc.* 案，「特定性管轄權」是不易成立的。

[179] 本文假設會選在美國某州設立商業據點的原因是希望能將產品銷往全美國。

（二）在美國有客戶的公司

如果一臺灣籍公司在美國有客戶，則該客戶所在地的聯邦地方法院極有可能對該公司行使「對人管轄權」。針對「一般性管轄權」，其成立與否視雙方的交易行為而定。如果只有單筆的交易，根據 *Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案中泰谷光電的案例，「一般性管轄權」不易成立。但是，如果交易是持續性的，則成立機會是非常大。

針對「特定性管轄權」，根據 *Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc.* 案中友訊科技的案例，只要台灣籍公司將商品直接賣給美國客戶，則相當有機會受到當地聯邦地方法院的「特定性管轄權」所拘束。

如果該客戶把商品賣到其他州，或該商品因為消費行為而流通到其他州，則該其他州的「對人管轄權」最多只能根據「特定性管轄權」，而且受到「商業通路」法理的限制。根據 *DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc.* 案中法院對於客戶商業規模的敘述，如果該客戶本身具有全國性市場，則「特定性管轄權」的成立是可預期的，因為該台灣籍公司應該認識到其商品會出現在其他州的可能性。

此外，「Rule 4（k）（2）管轄權」也是有可能成立的。儘管該台灣籍公司的美國客戶分散於各州，或交易行為多為單筆交易，而不受拘束於單一州的「特定性管轄權」，但是以美國為一整體來看，該些交易仍有可能成立「特定性管轄權」，因而構成「Rule 4（k）（2）管轄權」。

（三）客戶的商品會銷往美國的公司

如果一臺灣籍公司沒有美國籍客戶，但卻有客戶是會將其商品銷往美國，則「對人管轄權」成立的可能性是依照「特定性管轄權」的「商業通路」法理來認定。

在本文所分析的案例中，大概可有二類情況。第一類是 DRAM *Techs. LLC v. America II Group, Inc.* 案、*Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案、*Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.* 案、和 *SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.* 案等，「特定性管轄權」是成立的。第二類是 Convergence Techs. (USA), *LLC v. Microloops Corp.* 案和 *Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc.* 案等，「特定性管轄權」是不成立的。

「特定性管轄權」不成立的因素主要是無證據顯示臺灣籍被告的產品必然會進入美國或特定州。而「特定性管轄權」成立的因素主要是臺灣籍被告應可預期其產品會隨著客戶進入美國。如果產品所供應的客戶其主要市場是美國（*DRAM Techs. LLC v. America II Group, Inc.* 案、*Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.* 案），或如果產品是特別用於銷往美國的終端商品（*SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.* 案），則「特定性管轄權」成立的可能性將大增。應注意的是只要產品會透過客戶的商業活動進入美國（*Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.* 案），則「Rule 4（k）（2）管轄權」也是有可能成立的。

（四）想進入美國市場的公司

如果一臺灣籍公司想進入美國市場，但其未在美國設置商業據點，也還未有正式的交易發生，則該公司受到聯邦地方法院的「對人管轄權」約束的可能性極低。不過，因為其的確開始與美國接觸，故或許「Rule 4（k）（2）管轄權」是有可能成立的。

伍、結論

當產品進入美國，該產品的製造商或產品內零件的製造商即有專利侵權訴訟的風險。此風險的高低除了與商品或零件本身的專利侵權分析有關外，還涉及製造商是否會受到聯邦地方法院的「對人管轄權」之約束。如果沒有法院可行使「對人管轄權」，則就算專利侵權成立，該製造商也不用擔心專利訴訟。

本文針對 2010 年至 2011 年間與臺灣籍被告有關的「對人管轄權」案件進行分析。發現對於與美國有直接往來的臺灣籍被告，其受到美國聯邦地方法院的管轄幾乎是必然的，但或許只有於特定州內聯邦地方法院才有此管轄權。對於與美國無直接往來的臺灣籍被告，其客戶在美國的市場或產品的目標市場等等的認知程度會影響到「對人管轄權」的成立。主要的議題是「特定性管轄權」，法院關注的問題在於被告是否認知他的產品會隨著客戶的商業交易而到達美國。