

臺灣企業於美國國際貿易委員會專利訴訟之實證研究

蘇昱婷*、劉尚志**

摘要

除了聯邦地方法院，近年來美國國際貿易委員會（ITC）逐漸成為專利訴訟的焦點，ITC 擁有廣泛之對物管轄權且僅須 12 至 18 個月內即能結案，勝訴之原告幾乎可取得排除命令，種種優勢皆促使專利權人於 ITC 起訴。

臺灣高居 337 條款調查案涉案國家之第二名，本文之研究目的係欲了解臺灣廠商於 ITC 之涉訟現況並探詢其中的影響因素，研究方法則以量化方式分析 1975 年至 2012 年 3 月臺灣企業於 ITC 訴訟案件之結果、歷時、訴訟行為、產業趨勢及 NPEs 案件。結果顯示平均每三至四件 337 調查案即有一件為臺灣廠商涉案，而近年來臺灣企業為被告之案件，超過半數以 ITC 最終決定結案，其敗訴率約六成；案件倘以和解收場平均需 10 個月，若以 ITC 決定結案則需 16 個月；涉訟產業則以高科技產業為主，多為半導體、面板與智慧型手機等產業；另約四分之一的臺灣案件為專利事業體（NPEs 或 Patent Troll，專利蟑螂）所提起，面臨 NPEs 訴訟時，臺灣被告之和解意願則自平均之四成提高至六成。

本文探尋臺灣企業於 ITC 訴訟之特色與影響因素，並輔以實證觀察

收稿日期：101 年 8 月 6 日

* 交通大學科技法律研究所碩士生。

** 交通大學科技法律研究所教授、臺灣科技法學會理事長。

試提出訴訟建議，期能助當事人於 ITC 應訴時更有效率地分配資源並管理風險，提高勝訴機率並將訴訟成本降至最低，維持臺灣企業之競爭力以求持續創新發展。

關鍵字：美國國際貿易委員會、337 條款、國內產業、臺灣企業、專利訴訟、實證研究、訴訟策略、重新設計、ITC、Patent Litigation

壹、前言

臺灣以電子資訊科技與產品揚名國際，時常面臨專利訴訟之威脅，專利戰場以美國為中心，除了聯邦地方法院外，另一職司進出口貿易之行政機關——美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）——亦為近來熱門的專利訴訟管道。專利權人於 ITC 起訴有許多優勢，如專利權人易符合 ITC 之對物管轄；其次，ITC 程序快速，專利權人通常於 12 至 16 個月內即可獲救濟；再者，雖無金錢損賠，然 ITC 藉排除命令與暫停及禁止銷售命令可有效地向未來可能之侵權為救濟；最後，排除命令由海關執行，救濟效果顯著。

ITC 為獨立、無政黨傾向且具準司法功能之聯邦行政機關，美國國會設立 ITC 係為「保護美國專利權人及美國產業」，其中智慧財產權案件涉案最多之國家為中國，其次即為臺灣，近年來半導體、電子及面板等科技大廠接連於 ITC 被訴，宏達電與蘋果的智慧型手機之爭亦自商場轉

至 ITC¹，未來臺灣廠商涉訟風險將日益攀升。然而臺灣企業雖頻繁地於 ITC 涉訟，國內卻缺乏較完整的訴訟分析。本文首先介紹 337 條款與 ITC 之程序，其次量化分析 ITC 實務狀況與臺灣廠商涉訟情形，包括案件結果、歷時、訴訟行為及產業差異等，最後提出訴訟策略，以供臺灣廠商於 ITC 應訴時之協助與參考

貳、337條款與美國國際貿易委員會

一、美國國際貿易委員會組織架構

1916 年美國國會設立美國關稅委員會 (U.S. Tariff Commission)，此為 ITC 之前身，1974 年關稅法頒布後正式更名為今日之「美國國貿易委員會 (ITC)」¹。ITC 為一個獨立、準司法之聯邦機關，最高決策機關為總統任命之委員會，委員會下設有七處：行政法官處 (Office of the Administrative Law Judges)、執行處 (Office of Operations)、法律顧問處 (Office of the General Counsel)、行政處 (Office of Administrative Service)、外部關係處 (Office of External Relations)、巡查處 (Office of the Inspector General) 及資訊主管處 (Office of the Chief Information Officer)，其中執行處又下設資訊服務室、關貿協定室、不公平進口調查室、調查室、經濟室與產業室。

ITC 業務之執行具行政與司法色彩，行政面向包括執行美國貿易救濟法，提供關稅、國際貿易與市場競爭等資訊予美國總統、貿易代表處與國會，提出建言並協助形成貿易政策，並維持美國關稅稅率表；ITC

¹ Personal Data and Mobile Communications Devices and Related Software, Inv. No. 337-TA-710, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 467457 (Dec. 29, 2011).

對貿易案件有廣泛之調查權，可就傾銷、補貼進口、全球及雙邊防衛措施等案件加以調查²。基於美國關稅法 337 條款 (Section 337 of the Tariff Act of 1930)，ITC 就進口侵害智慧財產權之案件有裁決權限，當專利權人按 337 條款對進口產品提起專利侵權訴訟時，將由不公平進口調查室代表公眾利益參與調查，並由行政法官為判決³。

二、337 條款簡介

美國關稅法 337 條款為邊境保護措施，其內容係對物管轄，故當產品進口為不公平行為或使用不公平競爭方法，而可能對美國產業造成實質危害時，關稅法 337 條款即賦予原告 (Complainant) 一請求權基礎⁴，得據以向國際貿易委員會提出調查申請，範圍包括著作權、商標及專利等侵權行為，提供快速有效的救濟程序及救濟措施。

當專利權人發現進口產品構成美國關稅法 337 條款情形時，專利權人可向國際貿易委員會 (ITC) 提出調查申請，ITC 將於 30 日內決定是否立案，但僅於極少數情況下 ITC 始拒絕受理案件。原告須提出符合 337 條要求之起訴狀，ITC 才會於 30 日內立案，由於 ITC 為行政單位而有服務美國納稅人的義務，故原告可在正式提出起訴狀前與 ITC 協商起訴狀是否符合立案標準、或有何需要補充的資料，待確定符合立案標準後再正式向 ITC 提出調查申請，此為原告提出 ITC 調查申請的一大優

² ITC Annual Performance Report Fiscal Year 2011, U.S. INT'L TRADE COMM'N, at 3-4, http://www.usitc.gov/press_room/documents/USITCFY2011APR.pdf (last visited Apr. 9, 2012).

³ *Id.* at 19.

⁴ 美國行政訴訟中原告與被告分別為 Complainant 與 Respondent，而 ITC 定位上為具有準司法權之聯邦行政機關，故程序上當事人名稱亦沿用行政訴訟之規定。本文將 Complainant 譯為「原告」，將 Respondent 譯為「被告」，以便後續行文，合先敘明。

勢，以確保在申請後 30 日內立案，縮短被告的準備時間。

專利權人向 ITC 提起關稅法 337 條款調查案時，須符合 337 條款調查案之發動門檻⁵：(1) 存在不公平競爭或不公平行為 (Unfair Method of Competition or Unfair Act)；(2) 存在進口及銷售 (Importation, Sale for Importation, or Sale after Importation) 行為；及 (3) 美國境內存有相關國內產業 (Domestic Industry)。

(一) 不公平競爭或不公平行為

關稅法 337 條款係為防止不公平的競爭方法或不公平行為對美國產業造成損害。就侵害智慧財產權的案件而言，原告須證明存在侵害專利的行為，而該專利為有效且可實施的美國專利。

(二) 進口及銷售

關稅法 337 條款之本質為邊境保護措施，專利權人須證明存有進口行為，始得於 ITC 援引 337 條款之保護；且 ITC 係對物管轄，故以涉嫌侵害專利之物品界定管轄權範圍，專利權人只須證明系爭產品已進口於美國境內、或為了於美國境內銷售而存有進口行為，ITC 即具有管轄權⁶；且 ITC 所發出的救濟可適用於所有進口之侵權品，無須對不同之侵權廠商一一起訴，得以單一訴訟對抗所有被控侵權品，對原告而言係具有經濟效益的爭訟模式。

⁵ 19 U.S.C. §1337(a)；參見 Barquist, Charles S.等，王耀本主編，「美國國際貿易委員會 (ITC) 訴訟實務」，頁 7-11，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004 年初版。

⁶ Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 737-39 (3d ed. 2010).

(三) 美國境內存有相關國內產業

為避免專利權人利用關稅法 337 條款濫行訴訟，打擊與美國產業毫無相關的廠商，美國關稅法 337 條款明定專利權人須證明「美國境內存在該專利所保護之產業，或者應受保護的產業正在形成中」，始得發動調查⁷。按 337 條 (a) (3) 對國內產業 (Domestic Industry) 要件之定義⁸，專利權人須證明「於美國境內就系爭專利所保護之產品存有 (A) 廠房及設備之重大投資 (significant investment in plant and equipment); (B) 雇用大量勞工、投入大量資本 (significant employment of labor or capital); 或 (C) 在相關產品的開發上有實質上的投資，包括工程上的設計、研究與開發、或授權 (substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing)。」始滿足國內產業要件。

該條 (A) 與 (B) 項係保護美國境內既存的產業製造活動，美國國會於 1988 年修法時新增 (C) 項，將 337 條款的保護範圍涵蓋到非製造型態之自然人、研究機構與大專院校，以鼓勵學術單位進行研究投資，故增列專利授權 (Licensing) 為成立國內產業

⁷ 19 U.S.C. § 1337(a)(2)-(3).

⁸ 19 U.S.C. § 1337(a)(3):

For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—

(A) significant investment in plant and equipment;

(B) significant employment of labor or capital; or

(C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

要件類型之一，放寬國內產業要件之門檻。對於原告是否滿足國內產業要件，ITC 將自技術面（Technical Prong）與經濟面（Economic Prong）加以判斷⁹。

1. 技術面檢視

條文規定須有「系爭專利所保護的產品」即為技術面的要求，以確保設計、研發與及授權行為確實與系爭專利有關¹⁰，判斷方式原則上與地院認定侵權的方法相同，亦即比較系爭專利請求項與國內產業之產品¹¹，該國內產品必須為系爭專利範圍所涵蓋，故專利權人須舉證其所主張之專利確實有被實施，始滿足國內產業技術面的要求。

2. 經濟面檢視

經濟面之檢視則須有國內開發專利（Exploitation）的行為¹²。專利權人須證明其於國內從事經濟行為，且對美國經濟有實質貢獻，其專利與相關產品始受保護，既存產業（Existing Industry）傳統上可透過興建廠房或投入之勞力與資本證明，亦即 337 條（a）（3）（A）與（B）之例；但對於專利尚無實際產品之新興產業（Nascent Industry）而言，即使該產業尚在建立中

⁹ Certain CD-ROM Controllers and Products Containing the Same-II, Inv. No. 337-TA-409, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 48818 (Oct. 18, 1999).

¹⁰ Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-650, Initial Determination, EDIS Doc. No. 413846, at *110 (Oct. 13, 2009) [hereinafter *Coaxial Cable Connector*]; see *Coaxial Cable Connectors*, OUII Brief, EDIS Doc. No. 417926, at *20 (Jan. 13, 2010).

¹¹ Alloc, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2003).

¹² *Coaxial Cable Connectors*, Inv. No. 337-TA-650, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 422832, at *38 (Apr. 14, 2010).

而無產品，亦得提起 337 調查案，但須證明原告行為與系爭專利的關聯，亦即對系爭專利有實際的特定行為，如法條所列之設計、研發與授權。

立法者列舉設計、研發及授權為例，雖然開發不限於上述三種形式，但法條並未承認單純以專利侵權訴訟（Patent Infringement Litigation）作為開發專利的手段¹³，此乃立法者有意排除，可知立法意旨著重於專利在產業界的實際應用（Practical Application），故於解釋「授權行為」時，亦應自相同角度解釋以求邏輯一貫¹⁴，因此以「產業應用」為目的之授權才可算是在產品開發上有實質投資，此時須參酌授權行為與系爭專利間之「關聯性」（Nexus）與「重大性」（Substantial）。

如何衡量授權活動與系爭專利之關聯性？ITC 於 2011 年第 694 號調查案¹⁵列出較為具體的認定標準，可藉由「被授權人之產品為系爭專利所囊括」及「系爭專利對於該專利組合授權有著重要價值」等面向證明系爭專利與授權活動之關聯性。「被授權人之產品是否為系爭專利所囊括」，可考量下列幾點：（1）專利組合授權中之專利數量、（2）系爭專利在該專利組合授權中所占的價值、（3）系爭契約在授權過程中的顯著程度及（4）專利組合授權與系爭專利之技術範圍重疊程度；而評估「系爭專

¹³ *Coaxial Cable Connectors*, Inv. No. 337-TA-650, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 422832, at *45 (Apr. 14, 2010).

¹⁴ *Id.* at **47-49 (Apr. 14, 2010).

¹⁵ *Certain Multimedia Display and Navigation Devices and System Components Thereof and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 456236 (Aug. 8, 2011) [hereinafter *Multimedia Display*].

利對於該專利組合授權有著重要價值」，則可考量系爭專利（1）在授權過程中被討論的程度、（2）在訴訟中曾成功地為專利權人所主張、（3）為該技術領域之產業標準（Technology Industry Standard）、（4）為基礎或前端專利、（5）曾於美國遭他人侵權或實施，或（6）市場以其他方式承認其價值¹⁶。

建立起關聯性後，進一步審查投資是否具重大性，而重大程度應依產業別與原告規模進行個案判斷，具體審酌因素如下：（1）系爭專利是否存有授權以外之開發型態，例如研發或工程設計；（2）系爭授權契約有無與授權相關之附隨活動，如確保遵循授權契約或提供被授權人技術訓練；（3）專利權人是否持續地就系爭專利為授權；（4）授權活動是否符合美國關稅法 337 條（a）（3）（C）之立法意旨；（5）專利權人是否將授權資金回饋於研究投資¹⁷。

ITC 於該案中特別強調授權活動與系爭專利的關聯性，對於產業創造、產品導向的授權模式（Industry-Creating, Production-Driven）中予以較高的肯定；對於 NPEs 等營利導向的授權模式（Revenue-Driven）則課與較高的授權投資證明要求，以符合關稅法 337 條款保護國內產業的立法意旨。

¹⁶ *Id.* at *10.亦可參見經濟部智慧財產局，美國專利訴訟教戰手冊：光電產業專利趨勢與專利訴訟研究計畫，頁 180（2012），該書「第六章 1.3.6 NPE 在美國國際貿易委員會（ITC）提起訴訟」一節亦為本文作者所整理撰寫。

¹⁷ *Id.* at 16.

三、ITC 程序與救濟特色

(一) 程序快速

ITC 案件通常於 15 至 18 個月內結案，其程序如下：專利權人滿足起訴門檻後，得向 ITC 提交關稅法 337 條款調查案聲請，委員會應決議是否立案。若委員會決議立案，將由一位行政法官（Administrative Law Judge）主持調查程序¹⁸，ITC 調查程序為三方程序，除了原告與被告外，尚有不公平進口調查室選派之調查律師代表公益方參與調查。

調查程序按 ITC 所頒布的規則進行，相關規定見於美國聯邦法規第 19 章第 210 條（Section 210 of Title 19 of the code of Federal Regulations）¹⁹。立案後，行政法官須於 45 日內完成調查時程之規劃（Procedural Schedule），並設定行政法官作成初步決定之日期（Violation Final ID Due Date）與結案日期（Target Date）²⁰，接續進行證據開示程序，通常證據開示程序不超過 6 個月²¹，接著進入聽審階段，當事人在行政法官的主持下就訴訟爭點進行攻防、並提出專家證人與證據以供審判，聽審程序約持續二週²²，聽審結束

¹⁸ 現任之行政法官為 Charles E. Bullock（首席行政法官）、Theodore R. Essex、Robert K. Rogers、Edward J. Gildea、Thomas Bernard Pender 及 David P. Shaw。Administrative Law Judge Photos, U.S. Int'l Trade Comm'n, http://www.usitc.gov/press_room/alj_photos.htm (last visited Sep. 5, 2012).

¹⁹ 19 C.F.R pt. 210 (2011).

²⁰ 結案日期為委員會核發最終決定之期限，行政法官作成初步決定後，通常會保留 4 個月以供委員會進行複審，當委員會核發最終決定後，調查案始告終結，參見 19 C.F.R. §210.42(a)(1)(i)。

²¹ GROSSMAN, *supra* note 6, at 754.

²² *Id.* at 797.

後行政法官應於 4 個月內作出侵權與否之初步決定 (Initial Determination, ID)，並於作成初步決定後 14 天內完成救濟方法 (Remedy) 與擔保金 (Bonding) 之建議決定。

行政法官作出初步決定後，交由 ITC 委員會進行公益考量之判斷，若委員會同意行政法官之初步侵權判決，則核發最終決定 (Final Determination, FD)，該最終決定核發之排除命令或暫停及禁止銷售命令即具執行力，可限制侵權產品於美國境內銷售。然而委員會作成之侵權最終決定必須再送交總統審閱，總統可於 60 日審閱期間內以政策理由否決最終決定，但總統幾乎不會行使否決權。ITC 之審理程序止於總統審閱，當事人若不服 ITC 之決定可上訴聯邦巡迴上訴法院。

(二) 對物管轄

ITC 以涉嫌侵害專利之物品界定其管轄權範圍，專利權人只須證明被控侵權產品進口至美國或於美國境內銷售²³，即符合管轄權之門檻，無須如地院起訴，尚須滿足最小接觸之限制。更甚者，被告倘於美國境外販售可能侵權的產品，即使該產品在被告不知情或違反被告意願的情況下進口美國，只要最後產品進入美國，ITC 基於其對物管轄權仍會成立調查案，故相較於聯邦地院，專利權人更易利用 ITC 程序對外國被告或本國進口商提起訴訟。

²³ GROSSMAN, *supra* note 6.

（三）無金錢救濟

ITC 僅向未來可能的侵害為救濟，不為專利侵權之金錢損賠認定。ITC 之救濟包含排除命令（Exclusion Order）與暫停及禁止銷售命令（Cease and Desist Order）。排除命令系針對尚未入境美國的侵權品，分為全面排除命令（GEO）與限制排除命令（LEO），前者不論侵權品來源為何，一律禁止進口；後者則針對特定被告之侵權產品排除進口。故專利權人若欲取得全面排除命令，須證明限制排除命令有被規避的可能，或難以特定侵權品的來源，而須不限來源一律禁止進口²⁴。

參、實證研究

一、研究方法

實證研究（Empirical Study）係對所觀察之現象提出問題，就該經驗事實蒐集數據及資料進行科學歸納後，總結出具有普遍意義之結論。實證研究尚可分為量化統計與質性訪談二種，本文採「量化研究」方式，將所欲觀察之標的分類編碼，將資料分類並統計結果或製成圖表，利用敘述統計方式呈現數值，並就數值結果加以詮釋，輔以相關先前實證研究探討數據代表之意義。

本文以「臺灣廠商」為主體，首先分析臺灣廠商於 ITC 歷年案件量之分布與案件結果，以了解臺灣廠商在 ITC 涉訟之整體狀況，包括案件結果、歷時與訴訟行為，並與先前研究比較，探討臺灣廠商訴訟時與平

²⁴ Certain Airless Paint Spray Pumps and Components Thereof, USITC Pub.1199, Inv. No. 337-TA-90, Comm'n Op., at **17-18 (1981).

均 ITC 被告之異同；次以產業為區分，觀察 ITC 涉訟產業的分布與科技發展的關係，分析臺灣所扮演的角色與面臨的問題，最後尚針對 NPEs 起訴之案件以分析整理²⁵。

研究樣本及相關資料來自 337 條款調查案搜尋系統²⁶，本文於該系統中以「Taiwan」為關鍵字搜尋，自 1975 年至 2012 年 3 月底止，共得到 229 件案件，其中 31 件為侵害商標權或著作權之調查案，198 件為專利侵權調查案。

二、歷年臺灣 ITC 案件量

自 1975 年至 2012 年 3 月底，臺灣涉案之專利案件共 198 件，包括臺灣廠商為當事人（原告或被告）、及少數臺灣廠商非列名當事人但為產品來源國之案件。結果顯示臺灣廠商於 ITC 多為被告或產品來源國，共有 181 件；另因 337 條款國內產業要件放寬，臺灣廠商於近年來亦化被動為主動，以原告身分於 ITC 提出 17 件調查案，近五年來（2007-2011）臺灣廠商即以原告身分提出 10 件調查案。

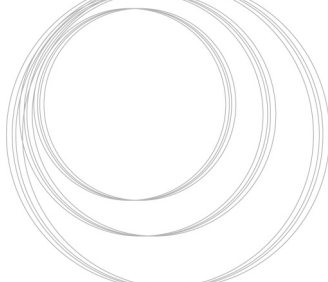
²⁵ 本章之圖表皆為作者整理製作之研究結果。

²⁶ *All 337 Investigations*, U.S. INT'L TRADE COMM'N, <http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/All?OpenView> (last visited Apr. 9, 2012).

表 1 臺灣案件與 ITC 總案件量歷年統計

年份	臺灣案	ITC 總案件 ²⁷
1975	1	5
1976	2	7
1977	3	11
1978	7	22
1979	3	15
1980	3	18
1981	2	18
1982	2	23
1983	7	43
1984	4	33
1985	5	25
1986	5	24
1987	1	18
1988	5	11
1989	4	19
1990	3	13
1991	1	11
1992	4	13
1993	7	17

²⁷ *Number of investigations instituted by calendar year*, U.S. INT'L TRADE COMM'N, http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/cy_337_institutions.pdf (last visited Apr. 9, 2012).



論述

臺灣企業於美國國際貿易委員會專利訴訟之實證研究

年份	臺灣案	ITC 總案件 ²⁷
1994	2	6
1995	2	11
1996	2	13
1997	3	13
1998	5	11
1999	1	9
2000	7	17
2001	10	24
2002	5	17
2003	2	18
2004	8	26
2005	8	29
2006	4	33
2007	6	35
2008	13	41
2009	8	31
2010	19	56
2011	20	69
2012/3	4	23
合計	198	827

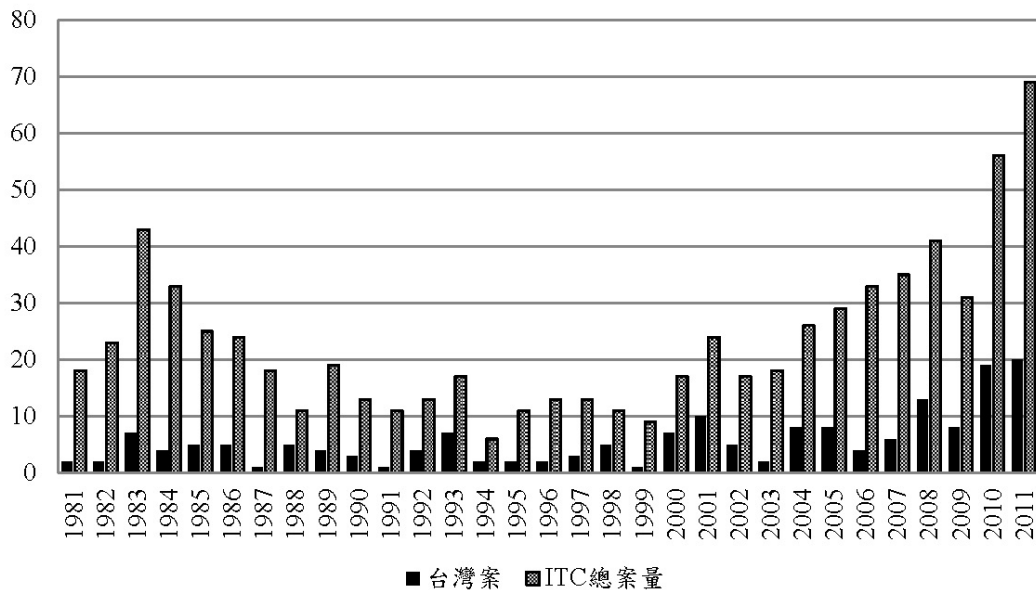


圖 1 臺灣案件與 ITC 總案件量年別統計（1981 年至 2011 年）

臺灣案件雖然每年各有消長，但整體而言約占 ITC 總案件量的四分之一；圖 1 為近 20 年來的案件量統計，2011 年臺灣案件甚至占了總案量近三分之一，換言之，平均 3 或 4 件 337 調查案即有 1 件為臺灣廠商涉案，可見臺灣被訴之頻繁，先前研究亦指出臺灣案件高居 337 調查案之第二名²⁸；圖中亦可看出調查案自 2002 年以來逐年上升的趨勢，舉 2002 年與 2011 年相比，ITC 總案件量成長為 3.5 倍，而臺灣案件亦隨之成長為 4 倍之多。

²⁸ Colleen V. Chien, *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent cases at the International Trade Commission*, 50 Wm. & Mary L. Rev. 63, 83 (2008).

三、案件結果分析

因臺灣廠商於 ITC 多為被告，故以下分析臺灣為「被告」之案件，以利後續討論。臺灣廠商列名之 198 件調查案中，扣除尚在審理中之 26 件，共 173 件已結案，再排除臺灣廠商為原告之案件，僅分析臺灣廠商為被告之 160 件案件結果²⁹。337 調查案若經行政法官聽審後以決定（Determination）終結，其結果為侵權與不侵權，倘認定侵權，ITC 將進一步核發排除命令或暫停及禁止銷售命令；然而在程序進行中當事人隨時可進行和解或藉由合意命令終結調查案，原告亦可撤回起訴。然而原告通常會於同一案件中列許多廠商為被告，其中部分被告在程序中達成和解或合意命令、部分被告則待行政法官定奪，最後可能為侵權或不侵權，因此單一案件常有多重結果，本文為求統計上的明確，一個案件僅計一個結果，編碼分類如下³⁰：

²⁹ 臺灣廠商為原告之案件，已結案者有 13 件，其中 2 件侵權、3 件不侵權、7 件和解、1 件撤回。由於臺灣廠商在 ITC 有九成為被告，故排除臺灣廠商為原告之案件，分析臺灣廠商為被告之案件（160 件），始能較精確地反映臺灣廠商在 ITC 被訴的實際情況。

³⁰ 案件結果登記於 ITC 資料庫中，見前揭註 26。一案件可能有數位被告，而不同被告亦可能有不同的結果，但 ITC 資料庫僅登記結果而未登記相應之被告，故無法針對各別被告之結果進行分析，因受限於 ITC 資料庫之呈現方式，本研究僅參考先前實證研究（Chien, *supra* note 28, at 83 n.125）之編碼進行量化分析。因 ITC 資料庫僅登記結果而無對應被告，故當一案中被告 A 被判侵權、被告 B 和解、被告 C 選擇合意命令時，資料庫僅顯示「侵權、和解及合意命令」，按本文編碼該案結果為「侵權（以決定結案）」，而不計和解與合意命令，倘臺灣廠商為被告 A 則無統計誤差，但倘臺灣廠商為被告 B 或 C 則可能有誤差產生，此為本研究之限制。

- (一) 和解或合意命令 (Settled/ Consent Order)³¹：包括單純和解、合意命令、和解並撤回、以及調查結果不侵權但仍和解之情況；
- (二) 撤回 (Withdrawn)：係指單純撤回，而未併同其他處置；
- (三) 只要有核發排除命令或暫停及禁止銷售命令，不論有無和解或撤回，皆計為侵權 (Violation Found)；
- (四) 不侵權 (No Violation Found)。

表 2 臺灣廠商為被告之結果 (1975 年至 2012 年 3 月)

案件結果	案件數	比例
侵權	65	40%
- 暫停及禁止銷售命令	17	
- 全面排除命令	36	
- 限制排除命令	29	
不侵權	22	14%
和解 / 合意命令	62	39%
撤回	11	7%
合計	160	

³¹ 合意命令係由當事人雙方、或由被告與 ITC 達成協議，確定排除的商品類型。被告選擇以合意命令結案形同間接承認侵權，只是藉由某程度的讓步以取代後續審判可能更不利的決定。合意命令性質上較接近和解，由於二者皆於 ITC 作成決定前結案，當事人未經充分攻防且 ITC 亦未實質認定侵權與否，故將合意命令與和解計為同一類。

(一) 臺灣被告近十年敗訴率降至平均值

本節分析近 20 年來臺灣案件結果的分布，以年代及產業分別檢視案件結果：

表 3 區分年別與產業之案件分布

年別	產業	不侵權	侵權	和解	撤回
1991-1995	傳統	0	9	2	2
	高科技	0	3	3	0
1996-2000	傳統	0	4	2	2
	高科技	2	3	5	0
2001-2005	傳統	3	3	3	1
	高科技	1	8	7	2
2006-2010	傳統	1	3	3	0
	高科技	7	6	17	3

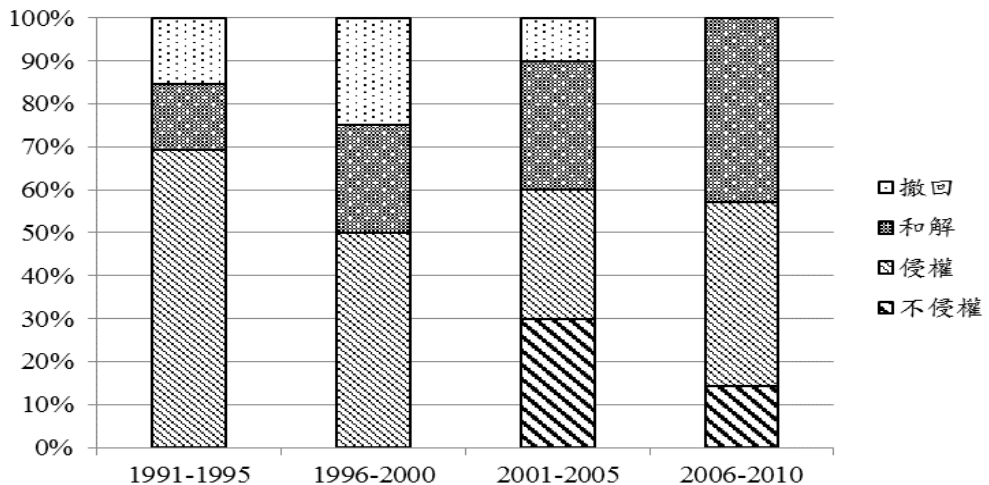


圖 2 傳統產業之年別結果統計 (百分比)

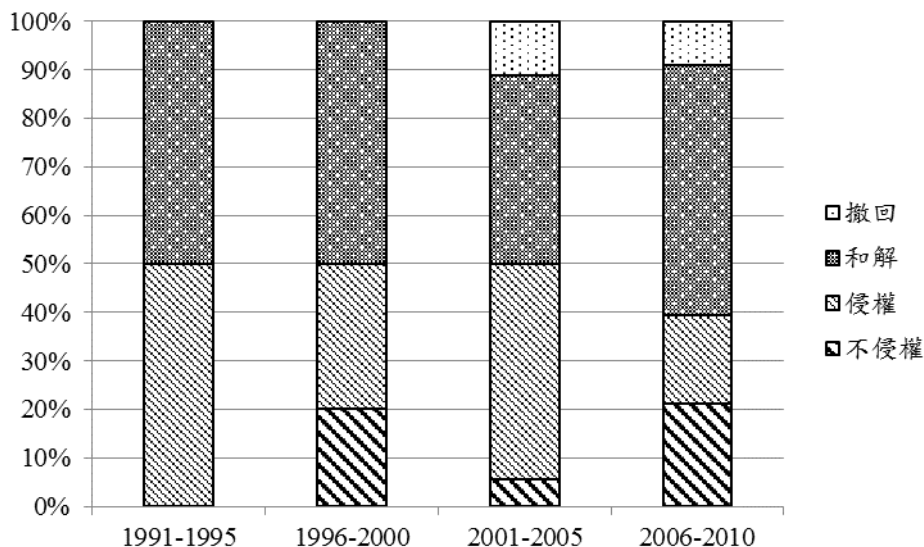


圖 3 高科技產業之年別結果統計（百分比）³²

將 1991 年至 2010 年之案件以五年為單位並以產業為區分後³³，自前開圖表可見傳統與高科技產業的結案差異：（1）在結案傾向方面，超過半數之傳統產業案件以 ITC 決定結案，但近年來傳統產業的和解比例有增加的趨勢；而高科技產業二十年來採和解結案者均有半數左右；（2）在敗訴率方面，早期無論傳統或高科技產業，由 ITC 決定結案者被判侵權的比例高達百分之百，所幸二者近十年之敗訴率皆降至六成，已更接近平均被告 56-58% 的敗訴率³⁴。或許是臺灣廠商在累積多年被告的經驗後，近年來已較能應

³² 本圖為作者於 2012 年 4 月所製作，亦見於智慧財產局 101 年委辦計畫文件中。

³³ 由於 2011 年立案之案件尚在審判中，僅一件以和解結案，故不將 2011 年列入分析，而以五年為單位，分析 1991 年至 2010 年之案件結果。

³⁴ Robert W. Hahn & Hal J. Singer, *Assessing Bias in Patent Infringement Cases: A Review of International Trade Commission Decisions*, 21 Harv. J.L. & Tech. 457, 473 (2008); Chien, *supra* note 28, at 96.

付專利訴訟，而臺灣被告勝訴率的成長，亦證明我國已逐漸脫離早期「仿冒者」的刻板印象，尤其近年來被告多為知名科技大廠，更顯示 337 條款已不再只是防止侵權品進口，而是大公司與競爭者之間商業策略的操作手段，臺灣廠商應以更積極的態度面對之。

（二）臺灣被告於 ITC 進行和解之比例低於地院

另一問題為「在 ITC 或地院被訴，是否影響當事人對結案方式（判決或和解）的選擇？」以下先比較臺灣被告案件與 ITC 平均案件傾向是否一致，再與地院被告比較。

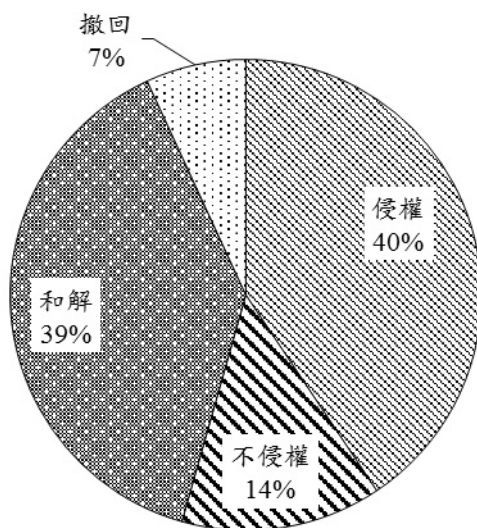


圖 4 臺灣廠商之被告結果分布

先前研究中 ITC 案件結果分布為 41%（決定）與 45%（和解）³⁵，及 42%（決定）與 44%（和解）³⁶。而臺灣廠商為被告時，54%案件係以 ITC 決定結案，以和解或合意命令提前結案者則占了 39%，比較後可知臺灣被告在結案方式的選擇上，與平均被告一致³⁷。

然而地院專利訴訟之和解率高達 68%，僅 11%以判決結案³⁸。相較於地院近七成的和解率，臺灣 ITC 被告案件僅有四成和解率，且當事人更傾向以 ITC 決定結案，其比例為地院判決結案者的五倍。

四、訴訟行為與案件審理期間

前節結果顯示臺灣 ITC 案件的和解意願低於地院，因「案件歷時」為 ITC 與地院最顯著的差異，應為影響當事人訴訟行為的一大因素，故以下分析 ITC 與地院案件歷時之差距³⁹。

³⁵ Hahn, *id.* at 473.

³⁶ Chien, *supra* note 28, at 83.

³⁷ 以卡方檢定臺灣被告案件與 Hahn & Singer 及 Chien 之結果是否有差異，p 值皆大於 0.05，表示三份研究結果並無統計上之差異。

³⁸ Jay P. Kesan & Gwendolyn G. Ball, *How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes*, 84 Wash. U. L. Rev. 237, 274 (2006).

³⁹ 由於 1994 年烏拉圭回合談判修法後，取消 12 至 18 個月內結案的調查期間限制，故以下僅分析 1994 年以後之臺灣廠商被告案件，並與先前研究及地院之數據比較。

表 4 臺灣於 ITC 被告案件審理期間

案件歷時（月）	臺灣 ITC 案件 ⁴⁰	先前 ITC 研究 ⁴¹	先前地院研究 ⁴²
決定 / 判決	15.7	14	26
和解	10.1	9.4	13
撤回	7.3	6.2	-

（一）臺灣案件之審理平均歷時 10 至 16 個月

本節以行政法官所定之結案日期（Target Date）作為計算標準，案件歷時係自 ITC 發出立案通知至委員會核發最終決定為止⁴³。結果顯示臺灣案件以決定終結者耗時 15.7 個月⁴⁴，和解則須 10.1 個月，較平均被告多一至二個月，可能係因為臺灣被告應訴較不便，且近年來臺灣涉案者多為高科技產品，例如電腦或電子產品占了 ITC 案件的 59%⁴⁵，但臺灣案件中該類產品即占了逾七成⁴⁶，因專利技術較為複雜且涉及國外被告，進而導致結案時間的延長。

⁴⁰ 1994 年至 2010 年臺灣為被告之 ITC 案件，結案者共 92 件。和解案件原始平均歷時為 12.1 個月，但其中 5 個案件在行政法官作成初步決定後，因委員會複審發回而一再延長結案日期，最終當事人雖達成和解，但因委員會不斷延長期限，和解時案件已耗費 20 甚至 26 個月，嚴重影響整體平均值，故刪除遭委員會延長超過 18 個月才和解的案件，計算得出和解平均歷時為 10.1 個月。

⁴¹ Chien, *supra* note 28, at 102.

⁴² Kesan, *supra* note 38, at 288, tbl. 13 (2000 data).

⁴³ 由於行政法官會預留 3 至 4 個月讓委員會就初步決定進行複審，故結案日期扣除 3 個月約即為行政法官作成初步決定之日期。

⁴⁴ 以決定結案者，最短為 6 個月，最長為 26 個月。

⁴⁵ John R. Allison *et al.*, *Valuable Patents*, 92 Geo. L.J. 435, 472, tbl.2 (2004).

⁴⁶ 分析 1994 年至 2010 年已結案之案件產業。

（二）臺灣案件由最終決定結案之比例高於 50%

比較臺灣 ITC 案件與地院結果，可知案件歷時確實影響當事人就訴訟行為的選擇。地院以判決結案需耗時 26 個月，若和解則可提早 13 個月結束訴訟，由於訴訟程序進行中，對於當事人的財務負擔、公司營運及行銷對策都有很大的影響，故對當事人而言和解誘因極大；但於 ITC 平均僅需 15 個月即可結案，若和解亦僅縮短 5 個月，時間壓力遠小於地院訴訟，且程序上 ITC 通常無馬克曼聽證，亦減少當事人討論和解的機會⁴⁷，是以相較於地院近七成案件以和解結案，ITC 被告的和解意願較低，且超過一半的臺灣被告案件更傾向由行政法官做成決定結案。

分析 ITC 程序特色，或可解釋當事人傾向以決定結案之原因：（1）ITC 程序可預測性高，行政法官在案件開始後即設定證據開示、聽審及結案日期，當事人得措其手足；（2）ITC 程序快速，通常在 18 個月內結案，觀察臺灣案件平均 15.7 個月即可結案；（3）ITC 程序無陪審團審判、亦無金錢損賠，只要認定侵權後幾乎可取得禁制令救濟，不確定性較地院低很多⁴⁸，且 ITC 的救濟方式有限，當事人對案件結果的預期落差較地院來得小。種種因素反映在 ITC 當事人的訴訟行為上，即可發現 ITC 當事人傾向以決定結案非尋求和解，而實證研究之數據亦支持此結論。

⁴⁷ 專利範圍解釋將影響後續專利有效性與侵權與否的認定，故地院當事人常在馬克曼聽證時達成和解。See *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1475 (Fed. Cir. 1998).

⁴⁸ 地院訴訟中，陪審團的性別、教育水準、年齡、工作或生活背景皆會影響其決定，不確定性高自不在話下，另外若需認定金錢損賠，被告勢必得將己方資訊暴露於原告面前，雙方資訊不對等亦會影響到被告的談判地位，此二因素皆提高了地院訴訟的不確定性。

（三）近年來 ITC 最終決定之時程延長

近年來 ITC 因案件量遽增致結案時程延長，按 ITC 年報資料中就「委員會認定侵權之案件」所為之時程分析，2009 年結案時間為 17.9 個月，2010 年則耗時 18.4 月才能結案，已偏離 ITC 快速救濟之目的，故 ITC 於 2011 年藉由增加行政法官辦公室與法律總顧問辦公室的人力支援，將結案時間降至 13.7 個月⁴⁹。

因 2011 年立案者多在審理中，故分析 2010 年已結案之 14 件臺灣被告案件，結果顯示平均結案時間為 10.4 個月，倘區分和解或決定結案之時程，則二者存有明顯差距：以和解結案者耗時 7.6 個月，而決定結案者則耗時 17.6 個月。因案件量增加使 ITC 近來結案時間受到拖延，此現象亦反映於臺灣案件中，有的案件甚至須費 20 個月始作成決定結案。雖然 ITC 於 2011 年已大幅縮短結案時程，但倘涉案專利或技術較複雜，行政法官於訂立目標日期時亦可能超過 18 個月，且於設定結案日期後，行政法官或委員會皆得基於正當理由（Good Cause）修改或延長之⁵⁰。

然而 ITC 時程快速之特點究為優勢或劣勢，端視被告如何利用，倘被告欲速戰速決，近年來 ITC 時程延長可能使削弱此優勢；然自另一角度觀之，雖時程延長，但因調查程序尚在進行中，除非原告在程序中向 ITC 聲請「暫時排除命令」（Temporary Exclusion Order）⁵¹且被核准，否則在定案前，被告仍可繼續於美

⁴⁹ ITC Annual Performance Report Fiscal Year 2011, *supra* note 2, at 23.

⁵⁰ 19 C.F.R. § 210.51 (2008).

⁵¹ 19 C.F.R. § 210.66 (2008).

國進口或銷售產品，故被告可配合己方之市場策略與研發計畫進行訴訟評估，拖延戰術亦為選擇之一。

五、涉案產業分析

本節以「產業類型」區分歷年來臺灣涉案產品之分布，觀察臺灣於 ITC 涉案之產業。按 Sherman 對高科技產業之定義，其應符合下列三項要件：(1) 投注相當比例資金於新技術之研究發展；(2) 擁有較高比例之技術人力；(3) 以產品產銷創新或發明新產品為主⁵²。以新竹科學園區為例，如積體電路、電腦周邊、通訊、光電、精密機械與生物技術等，皆計入高科技產業；上述產業以外，技術需求較低者則計入傳統產業，如紡織、家具及裝設品、塑膠或金屬製品、機械、運輸工具等，以此區分臺灣廠商自 1975 年至 2012 年 3 月之涉案產業後，結果如下：

表 5 臺灣涉案之產業分類（1975 年至 2012 年 3 月底）

產業別	傳統產業	高科技產業				
		電腦 電子	IC 半導體	光電 ⁵³	記憶體	通訊
案件量	93	46	20	19	12	9
比例	47%	23%	10%	10%	6%	4%

⁵² B. Sherman, *Successful Marketing Strategy for High Tech Firms*, 58 Journal of Retailing 25, 25 (1982).

⁵³ 光電類別包含顯示器（15 件）與 LED（4 件）。

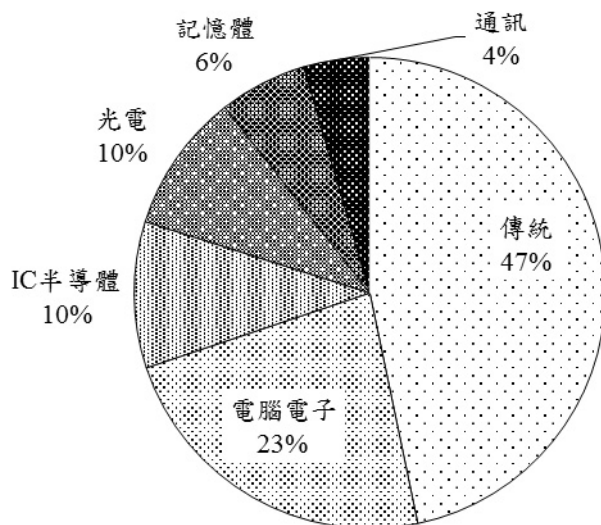


圖 5 臺灣涉案產業之分布（1975 年至 2012 年 3 月底）

臺灣涉案之高科技產業中，皆為電腦與電子（23%）、IC 半導體（10%）、光電（10%）、記憶體（6%）、通訊（4%）等產業，並無生物科技或醫藥產業，許多被告為國內科技大廠，如 HTC、宏碁、華碩、奇美等，此點更印證了 ITC 案件之產品多為科技與市場導向，對於高科技產業而言，在 ITC 起訴已是商業競爭上重要的策略手段。

區分產業後可發現，歷年涉案者傳統與高科技產業各占一半，然而傳統產業案件係由 1975 年累積至 2011 年，但高科技產業直到 1990 年始出現於 337 調查案中，換言之，高科技產業之案件在 20 年內累積的案件量（105 件）已超越傳統產業 37 年來的案件量（94 件）。若以近 20 年來之案件為樣本分析產業分布，則可得下列結果：

表 6 臺灣涉案之產業（1990 年至 2012 年 3 月底）

產業別	傳統產業	高科技產業				
		電腦 電子	IC 半導體	光電 ⁵⁴	記憶體	通訊
案件量	39	46	20	19	12	9
比例	27%	32%	14%	13%	8%	6%

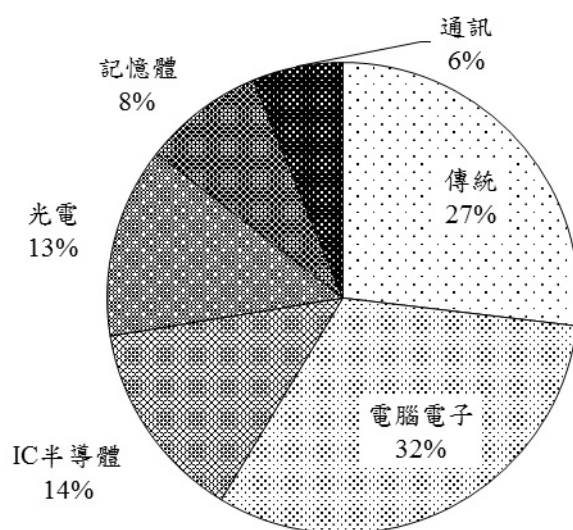


圖 6 臺灣涉案產業之分布（1990 年至 2012 年 3 月底）⁵⁵

⁵⁴ 光電類別包含顯示器（15 件）與 LED（4 件）。

⁵⁵ 本圖為作者於 2012 年 4 月所製作，亦見於智慧財產局 101 年委辦計畫文件中。

據 ITC 之官方統計，2011 年有 55% 案件為電信通訊、電腦設備、積體電路及顯示器等產品⁵⁶；對照 1990 年以降之臺灣案件，涉案者逾七成為高科技產業，傳統產業之比例大幅減縮，此產業分布與 ITC 之平均案件走向一致，下圖則為臺灣涉案產業之歷年趨勢：

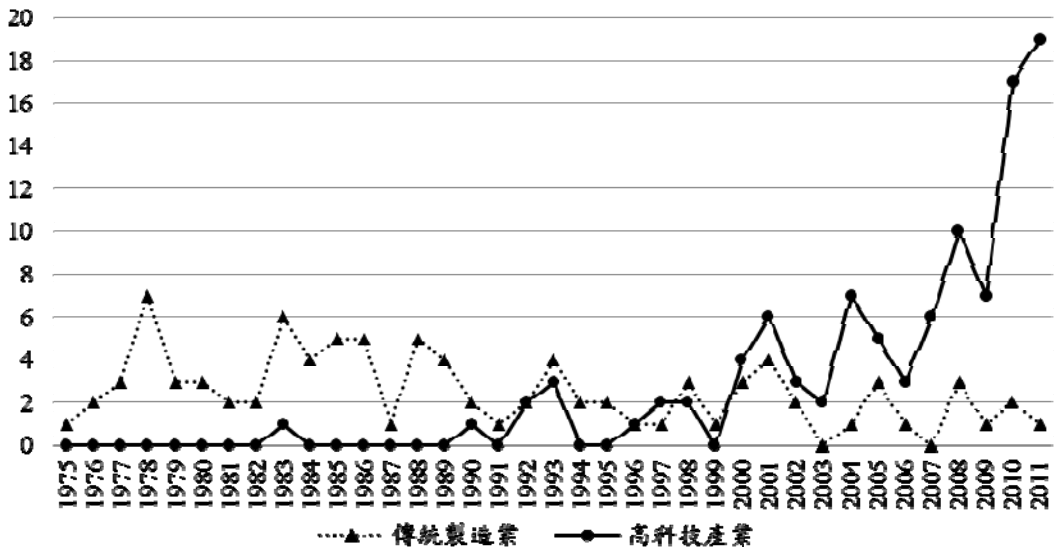


圖 7 臺灣涉案產業趨勢圖（1975-2011）

圖 7 亦反映出我國之經濟發展歷程，1970 至 80 年代的涉案產品包括各式傳統製造業之產品⁵⁷；90 年代後，我國的高科技產業逐漸起飛，在 ITC 的案件量也開始增加，邁入 2000 年後，高科技產業成為主要的涉案產業，每年案件量皆高於傳統產業，甚至在 2011 年 20 個臺灣案件中，僅一件屬傳統產業，其餘 19 件皆為高科技產品。

⁵⁶ ITC Budget Justification Fiscal Year 2013, U.S. INT'L TRADE COMM'N, at 25, http://www.usitc.gov/press_room/documents/budget_2013.pdf (last visited Apr. 9, 2012).

⁵⁷ 行李箱、保險櫃、滑板、涼鞋、壘球、弓形鋸、床墊、玩具、健身器材、警報器、自動灑水器與汽車零件等。

在經濟全球化的潮流下，企業透過跨國分工合作與投資模式降低生產成本並提升競爭力，而在全球高科技產業分工體系中，臺灣廠商則多為電腦、通訊與消費性電子產品等零組件供應商與組裝廠商，生產高普及率的高科技產品，是以涉案者多為半導體、零組件與設備製造廠商⁵⁸。然而代工又分為委託製造（Original Equipment Manufacturing, OEM）及委託開發（Original Design Manufacturing, ODM）。OEM 不進行研發設計，僅依循買主所指定的規格生產，為早期臺灣廠商的代工模式，但因訂單來源不穩定、且毫無行銷或設計的利潤，在低價競爭下 2008 年電子廠的毛利率僅 5%⁵⁹。代工升級是脫離代工的第一步，OEM 藉由生產經驗的累積與新產品的投資開發，可轉為技術水準較高的 ODM，負責產品研發、設計或改良，並得與買主共同議定產品規格。臺灣代工廠在累積了二、三十年的經驗，對於生產技術及供應鏈體系資源整合並不陌生，已替邁入自有品牌（Original Brand Manufacturing, OBM）鋪路，若能跨過專利障礙建立自有品牌，即可直接經營市場，擺脫品牌商的對利潤的壓縮。

自訴訟角度觀之，上開環節各有其風險。OEM 廠商僅需按買主之規格製造組裝，並以買主名義出貨，可節省龐大的授權、技轉費用支出，雖然訴訟風險較低，但獲利亦低；而 ODM 雖利潤空間較大，但因高科技產品常涉及專利技術，ODM 廠商在自行研發產品時，須承擔的訴訟風險也攀升，且臺灣由代工起步，過去僅著重製程改良，核心基礎專利的數

⁵⁸ 如台積電、聯發科、日月光、晨星、華邦、鴻海、緯創、奇美、瑞軒、明基等廠商。

⁵⁹ 經濟部，【從 OEM/ODM 到自創品牌之策略—Branding 導向的 IP 經營模式】，頁 2，2008 年，<http://www.mmot.nccu.edu.tw/download/appear/97-1.pdf>（最後點閱時間 2012 年 4 月 14 日）

量較歐美大廠少，被訴時更為不利。

除代工廠外，臺灣品牌業者如宏達電、華碩及宏碁亦為被告之列中，由於集研發、生產與行銷於一身，其訴訟風險更高。品牌廠商須有其自己的技術門檻，透過專利或營業秘密等排除或防衛外來的競爭對手，保守者須確保產品或技術未侵害第三人的權利，並於專利遭侵害時提起訴訟；然而更積極者，係以自己的專利為基礎，對內持續研發，對外則向競爭者提起訴訟，此策略須以大量專利為後盾始能發動，成本雖高但直搗黃龍，自競爭者取得權利金獲利的同時，亦削弱對手的戰力。

專利訴訟目的在於強化競爭市場地位，藉此打擊同業競爭者並拉大其與同層級競爭者的差距，在 ITC 起訴亦然，且 ITC 程序快速、技術專業而可更快達到效果。然此為歐美大廠的主要專利訴訟策略，臺灣廠商則常淪為被告。以成功轉型為品牌業者的宏達電為例，自 2009 年至 2011 年 3 月底，被告案件達 9 件之多，一方面顯示其已擠身具國際競爭力的主流廠商之林，然另一方面，臺灣品牌廠商核心專利不足之隱憂亦浮上台面。

然觀近來訴訟趨勢，雖然臺灣廠商基礎專利不足，但專利權之取得與專利布局並非僅能依賴公司內部研發，另可透過併購取得所需之專利權⁶⁰，內外併進以建構完備之專利布局。如 2011 年宏達電於 ITC 訴訟中併購 S3 Graphics 公司，持 S3 之專利為權利基礎於訴訟中反擊蘋果⁶¹；同

⁶⁰ 參見馮震宇，「宏達電與蘋果專利訴訟凸顯制裁與併購結合之趨勢」，月旦法學雜誌第一九八期，頁 250，2011 年 11 月。

⁶¹ 科技產業資訊室，【蘋果再度於美國 ITC 法院控告宏達電】，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A172.htm（最後點閱時間：2012 年 6 月 28 日）。

年間 Google 則以 125 億美元併購摩托羅拉行動公司，並取得其 14,600 件專利與 6,700 件專利申請案⁶²。故面臨基礎專利不足之困境時，企業對於智慧財產權之管理方式，除了取得專利授權外，尚得藉內部研發與外部併購，更有效率地取得專利並強化競爭基礎，以更完備的姿態面對專利戰爭。

六、專利事業體為原告之案件

2006 年 *eBay* 案⁶³中，最高法院嚴格限縮核發永久禁制令的標準，NPEs⁶⁴ 甚難於地院取得永久禁制令，故逐漸轉向不受最高法院拘束且較易取得排除命令之 ITC 起訴。*eBay* 案後 NPEs 於 ITC 起訴之案件量大增，2011 年甚至占了近三分之一的案件⁶⁵。本節分析 2005 年至 2012 年 3 月底止共 20 件 NPEs 為原告之臺灣案件，探討「NPEs 於 ITC 對臺灣廠商的訴訟情況」。

⁶² 科技產業資訊室，【Google 宣布以 125 億收購摩托羅拉移動之觀察】，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A197.htm（最後點閱時間：2012 年 6 月 28 日）。

⁶³ *eBay Inc. v. MercExchange LLC.*, 547 U.S. 388 (2006).

⁶⁴ Non-Practicing Entities (NPEs)，又常被稱為 Patent Trolls，本文譯為「專利事業體」，係指以專利交易授權與訴訟為主要業務，而未以專利技術進行生產製造之主體。

⁶⁵ Mark Fox Evans et al, *Trending Upward: Important Trends Under Section 337 at the U.S. International Trade Commission*, 18 No. 14 Westlaw Journal Intellectual Property 1 (2011).

表 7 起訴臺灣廠商之 NPE 名單

NPE Complaints	案件量
Thomson Licensing SAS; Thomson Licensing LLC	3
Rambus	2
Tessera	2
Gertrude Neumark Rothschild	2
Saxon Innovations	2
BTG International	1
FlashPoint Technology	1
STC.UNM	1
Linex Technologies	1
Ogma	1
Intellectual Ventures	1
Technology Properties	1
Digitude Innovations	1
Mondis Technology	1

分析 20 件 NPEs 案件之原告組成，法國電視大廠 Thomson 集團旗下負責專利與授權業務的子公司 Thomson Licensing SAS 及 Thomson Licensing LLC 以三案件居首，其次有自半導體封裝技術公司轉型為專利授權公司之 Tessera（二件）、美國晶片專利授權公司 Rambus（二件）、美國專利授權公司 Saxon（二件），及其他零星之案件等；另外較為特別的原告則有美國哥倫比亞大學退休教授 Rothschild（二件）及新墨西哥大學

附屬的專利移轉及授權機構 STC.UNM (一件)，分別為獨立專利權人及學術單位之起訴⁶⁶。NPEs 原告案件結果如下：

表 8 NPEs 起訴之臺灣案件

	產業界原告	NPE 原告
2005	7	1
2006	4	0
2007	6	0
2008	9	4
2009	4	4
2010	15	4
2011	14	5
2012/3	2	2

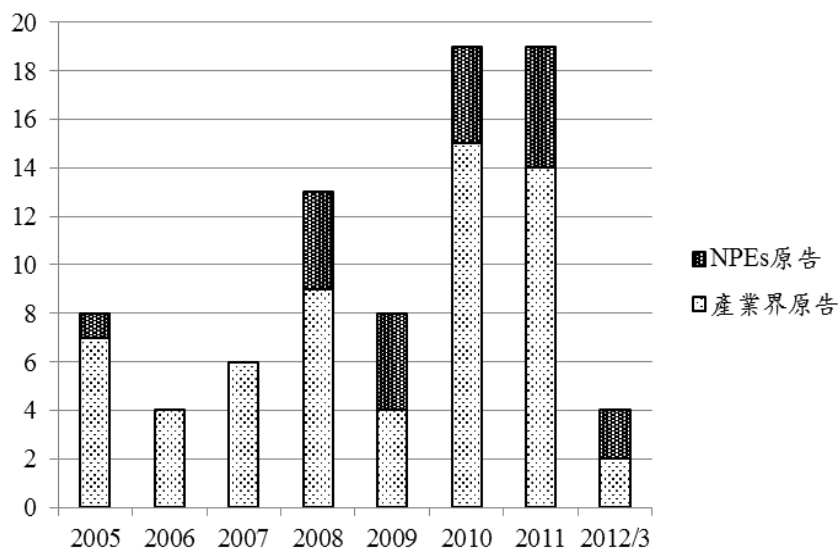


圖 8 NPEs 起訴之臺灣案件

⁶⁶ 詳細資訊請見附件二。

2005 年起 NPEs 始於 ITC 起訴臺灣廠商，至 2012 年 3 月底止共 20 件。自 2005 年以降的臺灣案件中，四分之三的原告為產業界競爭者，NPEs 則占了四分之一；2008 年至 2011 年間每年約有 4 至 5 件 NPEs 案件，而涉訟標的皆為半導體、LCD、LED 及無線通訊等高科技專利產品。

20 件 NPEs 案件中，除 8 件調查案尚在審理中⁶⁷，已結案之 12 件結果如下：不侵權（1/12）、侵權（2/12）、和解或合意命令（7/12）、撤回（2/12）。相較於臺灣 ITC 被告平均四成的和解率，面對 NPEs 原告時當事人選擇和解的比例提高至六成，倘計入撤回之案件，高達四分之三的當事人不願待行政法官作成決定，而選擇提早結束調查案。

國內產業要件放寬後，NPEs 滿足實質投資即可於 ITC 起訴，且取得侵權認定之結果後，排除命令亦垂手可得，故被告面臨產品可能遭排除的風險及 ITC 快速的程序壓迫下，較易選擇和解以結束調查案。實證結果與前述 NPEs 於 ITC 的訴訟優勢走向一致，無怪乎 NPEs 近年來於 ITC 起訴量大增，而臺灣廠商亦為 NPEs 興訟之目標公司，應訴時多以和解結案，是以除了競爭對手外，臺灣企業亦須考量來自 NPEs 的訴訟威脅。

肆、訴訟策略

一、客觀評估風險

ITC 以程序快速著稱，專利權人於萬全準備之下向 ITC 起訴，擁有掌控訴訟的絕對優勢，相較之下，被告迫於時程壓力則常因措手不及而

⁶⁷ 截至 2012 年 4 月止。

錯失反擊良機，而臺灣廠商多立於被告地位，故以下將以被告為中心提出訴訟考量。

（一）評估可能被排除的產品類型與範圍

被告須衡量其產品被排除於美國市場之外的可能，及排除命令對其營運之影響。調查案名稱使用「相關零件／相同產品／相同製造方法」一詞，將排除範圍自侵權品，擴張至與侵權品分開進口或銷售的部件，以及與侵權品相同的物品或以相同製程所製造之物品。是以除了侵權產品本身，ITC 排除範圍尚包括「下游產品」(Downstream Products)，例如當系爭侵權產品為「積體電路」時，若遭 ITC 判定侵權，則排除範圍將包含所有侵害系爭專利的積體電路，由於排除命令不會列出特定產品型號，故即使為尚未研發成型或銷售之產品，只要落入系爭專利之範圍即在排除命令之列；而包含系爭侵權積體電路之下游產品亦在排除之列，如主機板、主機匯流排配接器 (HBA)、電腦周邊設備、計算機、工作站與硬碟等⁶⁸。

倘被告之產品遭排除，所影響者非僅只美國市場，其客戶為了降低風險，亦可能因此選擇競爭者所生產之可替換但不侵權的產品，此將大幅影響被告之產品銷售。故被告須分析被控產品是否為主要產品或占了整個產品線，損失極小與損失極大的被告會有完全不同的應對措施，然而大部分的被告多位於光譜的中段，

⁶⁸ *Highlights of ITC Investigations*, FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, LLP (Dec., 2008), <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=778d244d-6b71-4092-a7d5-1905b6037ccc>.

仍需為全面評估以作出對公司最有利的決定。

（二）結案方式的選擇

當事人分析訴訟成本時，除了公司營運及被控產品外，尚須考量不同結案方式之成本。參考地院之和解成本，專利權人倘以禁制令作為談判籌碼威脅被告，其和解金額將大幅超過合理權利金——此時，導致高額和解金的因素已非系爭專利本身之價值，而係被告中途改變技術之成本。被告願意支付高於地院侵權賠償金或授權金之和解金，主因係為避免核心產品於判決後遭禁制令排除，當該產業已投入不可回復之投資（Irreversible Investment）後，專利權人甚至可要求該專利價值五倍的金額⁶⁹。此現象或可用於解釋 ITC 當事人的和解情形，由於 ITC 認定侵權後，幾乎確定會核發排除命令或暫停及禁止銷售命令，專利權人得持此強大的談判籌碼拉高和解金額，既使和解金額可能大於系爭專利的實質價值，然只要低於被告產品遭排除將損失之總額，被告即有可能與專利權人和解。

地院訴訟在禁制令的威脅下，被告欲選擇訴訟有二考量方向：（1）「訴訟」策略（Litigate Strategy）——倘系爭專利薄弱且被告有勝訴把握，或重新設計之成本（Redesign Cost）高於被告為了重新設計而撤回市場上產品所將蒙受之損失，此時被告可能不為重新設計而選擇直接進行訴訟⁷⁰；（2）「重新設計與訴訟」策略

⁶⁹ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 Tex. L. Rev. 1991, 2008-09 (2007).

⁷⁰ *Id.* at 2001.

(Redesign and Litigate Strategy) ——倘系爭專利較為強勢，特別是當重新設計的成本低於撤回市場上被控產品所將蒙受之損失時，被告可於訴訟同時進行重新設計⁷¹。然而 ITC 訴訟因救濟迅速且排除效果強大，故於被訴後，被告應盡快著手進行重新設計，將訴訟與市場風險降至最低。

被告倘不願進入審判程序欲提前終結案件，或擔心遭認定侵權後排除之商品範圍將更大，則可選擇以合意命令結案——被告與原告或 ITC 就所欲排除之商品型號達成共識，並透過委員會所核發之合意命令確保其內容之執行。由於 ITC 之決定並不會特定排除產品型號，是以當被告除了系爭產品外，尚有其他產品欲進口美國市場時，得以合意命令確認排除之型號而直接結案，然而此舉已確定某部分之產品將遭排除，故被告仍須考量重新設計之成本，直接放棄該產品或重新設計。

除此之外，原告常策略性地於 ITC 與地院雙重起訴 (Dual Litigation)，以最大化其專利價值並提高談判地位，研究顯示三分之二的 ITC 調查案具地院並行訴訟⁷²。被告面臨雙重訴訟時得聲請暫停地院程序以待 ITC 決定，且 ITC 之紀錄亦得作為地院訴訟的證據⁷³，雖然 ITC 之決定不拘束地院且亦不具爭點效，然而四分之三的地院並行案件在 ITC 以決定結案後的九個月內即達成和解⁷⁴，可見 ITC 就案件爭點之認定仍會影響地院訴訟。是以面對 ITC 訴

⁷¹ *Id.* at 2001-02.

⁷² Chien, *supra* note 28, at 93.

⁷³ 28 U.S.C. § 1659 (1994).

⁷⁴ Chien, *supra* note 28, at 105.

訟時，當事人應就系爭產品、相關成本、公司財務甚至並行訴訟為全面之評估，以將訴訟成本與風險降至最低。

二、熟悉 ITC 特點

專利權人欲於 ITC 起訴，須滿足 ITC 特有之國內產業要件，然而對專利權人而言，於 ITC 訴訟有許多優勢：1.程序快速，立案後 6 至 9 個月即會進入審判，並於 12 至 16 個月內結案；2.ITC 為對物管轄，只要被控侵權物為進口產品即滿足管轄要件，故專利權人較易向海外被告起訴，且可一次起訴不同國家之被告，對專利權人而言更為方便；3.ITC 無陪審團審判，且行政法官由於接觸大量專利案件，對於技術與專利法的熟稔度高，皆提升了 ITC 調查程序的確定性；4.由海關監督並執行排除命令；5.專利權人若取得全面排除命令，可一勞永逸地免除重複對不同侵權人起訴之累，並排除其他意圖進口侵權品的外國製造商⁷⁵。

自被告角度觀之，ITC 之程序特點則多不利被告⁷⁶：1.訴訟前期需投入大量人力與費用（Front-end Loaded Cost），相較於已做好萬全準備才起訴的原告，被告將面臨更急迫的壓力；2.ITC 程序不適用專利法 271（g）之抗辯⁷⁷，亦即倘被告於海外實施方法專利並將該產品進口美國時，不可於 ITC 抗辯該方法專利產品已因後續製程而生實質改變，或僅

⁷⁵ Jeffrey M. Fisher, *The Pros and Cons of Patent Litigation before the International Trade Commission*, FARELLA, BRAUN & MARTEL LLP, at 2-3, http://www.fbm.com/files/Publication/c9cfa87b-6d15-46b3-ac02-89600a3c7c90/Presentation/PublicationAttachment/f3c093b9-ab1c-47a6-811e-9061e5354a94/381f0cc6-b7fa-4f90-a21d-3e4c72b4b22f_document.pdf (last visited May 15, 2012).

⁷⁶ *Id.* at 3-4.

⁷⁷ *Kinik Co. v. Int'l Trade Comm'n.*, 362 F.3d 1359 (Fed.Cir. 2004).

為其他產品之非重要部件而不侵權，故而被告雖於地院不侵權，但於 ITC 卻構成侵權；3.ITC 之決定不拘束地院⁷⁸，是以 ITC 所為專利無效、不侵權或不可實施之認定皆限於個案，專利權人仍可就同一爭點於地院再行起訴，對被告而言十分不利。

（一）被告應對策略

被告於地院專利訴訟可為之抗辯與主張，基本上亦可於 ITC 提出。因 ITC 程序上較不利被告，被告或可參考下列策略以扳回劣勢：1.時間有限，應盡快進行證據開示；2.將證據開示與資源投入主要論點，以節省時間、人力與金錢；3.熟悉審理案件之行政法官的基本規則（Ground Rules），確保證據開示、遞交文件及準備聽審等程序得順利進行⁷⁹；4.與律師維持良好溝通，以及早回應訴訟並掌握進度；5.確保調查公益之 OUII 律師⁸⁰了解被告立場⁸¹；6.於訴訟前期迫使原告限縮其主張並確定其立場，以便被告將火力集中於相關論點；7.儘早聲請即席決定，強化己方的程序主導權⁸²。

⁷⁸ Bio-Tech. Gen. Corp. v. Genentech, Inc., 80 F.3d 1553, 1564 (Fed. Cir. 1996).

⁷⁹ *What A Paralegal Should Know about the International Trade Commission Investigations*, IBISLEGAL (Feb. 6, 2011), <http://www.ibislegal.com/ibis-corner/itc/>.

⁸⁰ 337 條款調查案為三方程序，除了原被告外，尚有 ITC 之不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations, OUII）代表公共利益獨立行使職權參與調查，其報告對於行政法官之決定有一定程度之影響。

⁸¹ *Top Ten Considerations When Preparing a Patent Infringement Complaint Before the United States International Trade Commission*, STERNE, KESSLER, GOLDSTEIN & FOX, <http://64.237.99.107/media/pnc/7/media.1617.pdf> (last visited May 15, 2012).

⁸² *Section 337 Proceedings Part 2 of 3: From Institution to Final Determination by the International Trade Commission*, MAYER BROWN INTERNATIONAL LLP, http://www.mayerbrown.com/public_docs/11-18-09_IP_ITCP2_Webinar.pdf (last visited May 15, 2012).

(二) 證明與挑戰國內產業要件

由於 ITC 為行政機關，系爭專利必須對美國境內有經濟貢獻，ITC 始有介入調查與考量是否排除進口之必要。故原告於 ITC 提起調查案，須證明存有「國內產業」，而被告亦可挑戰原告未滿足的國內產業要件之要求。觀 ITC 所累積之案件，下列情形得用於證明國內產業要件之「實質投資 (Substantial Investment)」要求⁸³：

1. 為取得系爭專利所支付之報酬，例如非因訴訟達成之授權或因先前地院訴訟而達成之授權皆屬之，然而若為 337 調查案成立後所達成之授權則不得視為滿足實質投資⁸⁴；
2. 就授權的範圍及本質觀之，該授權契約允許被授權人製造、使用與販賣系爭專利，且就上述權利之取得有對價關係，亦即雙方有支付授權金或取得報酬⁸⁵；
3. 其他先前被授權人 (Prior Licensees) 開發系爭專利所支出之花費，例如於美國製造或研發專利產品的花費⁸⁶；
4. 參與原告專利授權活動的員工人數，例如其員工是否積極地與潛在被授權人進行確認與交涉、是否監控被授權人實施專利之

⁸³ Robert Greene Sterne, *Patent Enforcement Under Section 337 Before The United States International Trade Commission: Evolution Of The Forum To Address A Non-Manufacturing Marketplace*, 12 Sedona Conf. J. 211, 220-21 (2011).

⁸⁴ Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op., EDIS Doc. No. 300615, at *26 (May 16, 2009).

⁸⁵ Certain Semiconductor Chips Having Synchronous Dynamic Random Access Memory Controllers and Products Containing Same, including Graphics Cards and Motherboards, 337-TA-661, Initial Determin'n- Other Than Final on Violation, EDIS Doc. No. 411759, at **4-8 (Oct. 7, 2009) [hereinafter *Chips Having sDRAM*].

⁸⁶ Certain Electronic Devices Including Handheld, Wireless Communications Devices, 337-TA-667, Order No. 49C, EDIS Doc. No. 414502, at **11-12 (Oct. 15, 2009).

- 情形、此等員工是否支薪等⁸⁷；
5. 原告就系爭專利之授權活動所為之經常性開支，包括原告所支付的租金與相關租賃契約等⁸⁸；
 6. 原告所支出與系爭專利直接相關的訴訟花費，例如起草與寄發警告信、和解協商、或就授權所為之協商與執行等⁸⁹；
 7. 以「產品導向授權」(Production-driven licensing model)為目的之訴訟行為，即使之後因競爭者搶先推出競爭產品而致原告失去授權或研發機會，仍可能滿足實質投資⁹⁰；
 8. 專利核發前的相關行為，如專利審查規費等，可與其他證據一併考量⁹¹；
 9. 對專利組合授權所為之投資，且其中包含系爭專利⁹²。

被告可針對上述幾點挑戰原告之國內產業要件，倘為專利組合授權，同組合中其他相關專利為何？系爭專利與該組合授權之關聯性與重要性？授權時是否就系爭專利為深入分析？分析系爭專利之時間與花費？特別是當原告為 NPE 時可挑戰其授權內容。由於國內產業為 ITC 特有之要件，被告若能成功挑戰此要

⁸⁷ Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same, 337-TA-432, Initial Determ'n (Order No. 13), EDIS Doc. No. 116732, at *8 (Jan. 24, 2001).

⁸⁸ *Chips Having DRAM*, *supra* note 85, at 4-8.

⁸⁹ *Coaxial Cable Connectors*, *supra* note 12, at **50-51.

⁹⁰ Certain V-ideo Game Systems and Controllers, Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op, EDIS Doc. No. 448596, at **8-9 (Apr. 14, 2011)

⁹¹ *Id.* at *8.

⁹² *Multimedia Display*, *supra* note 15, Notice of Comm'n Determination to Extend Target Date; Request for Supplemental Briefing, EDIS Doc. No. 448959, at *2 (Apr. 18, 2011).

件，證明無值得保護的國內產業要件存在，行政法官亦毋庸耗費司法資源進行後續諸如專利範圍解釋、侵權、專利有效性及可否實施等完整分析⁹³，被告則可結束訴訟，無須再耗費資源證明專利無效、不侵權或專利不可實施等爭點上。

（三）初步決定與上訴策略

ITC 當事人倘爭執行政法官之初步決定，可請求委員會複審，實務上九成當事人會向委員會提出複審，而委員會同意複審調查案的比例約八成；然因當事人常就一案件提出許多爭點請求複審，故准予複審爭點的比例較低，約三分之一⁹⁴。倘就複審之爭點而論，委員會對初步決定的爭點維持率為 66%（包括全部維持及委員會部分說明後維持），僅 12%之爭點遭委員會駁回⁹⁵。

倘案件上訴至 CAFC，基於對 ITC 專業的尊重，CAFC 就事實問題如侵權及新穎性採較寬鬆的實質證據（Substantial Evidence）標準加以審查，而法律問題如專利範圍解釋及顯而易知性，則為較嚴格之重新審理（*De Novo*），且實證結果亦反映出審查標準之差異——由於採重新審查，CAFC 就法律爭點的推翻率較高⁹⁶。此外，專利濫用（Patent Misuse）則為較特殊之類型，雖然當事人極

⁹³ Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-586, Initial Determination, EDIS Doc. No. 287426, at *26 (Dec 3, 2007).

⁹⁴ Michael Diehl, Does ITC Review Of Administrative Law Judge Determinations Add Value In Section 337 Investigations?, 21 Fed. Circuit B.J. 119, 133-34 (2011).

⁹⁵ *Id.* at 138.

⁹⁶ Diehl, *supra* note 94, at 148; Holly Lance, *Not So Technical: An Analysis of Federal Circuit Patent Decisions Appealed from the ITC*, 17 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 243, 259(2010).

少於 ITC 作此主張，然而 CAFC 推翻委員會對於專利濫用之認定之比例高達 75%，此現象可能來自 CAFC 之法官就此議題之意見歧異⁹⁷。本文試整理前開資訊，並輔以訴訟策略之建議如下：

1. 委員會對初步決定之複審維持率為 66%，而 CAFC 對委員會維持行政法官決定之維持率亦達 58%⁹⁸，故雖有委員會複審及上訴 CAFC 之機會，然初步決定因維持率高，故仍具相當之重要性；
2. 當事人可利用委員會複審機制糾正行政法官所犯之明顯錯誤，並藉此評估其論證的可行性，倘其論點遭行政法官及委員會駁回，表示該論點可能無上訴的價值⁹⁹；
3. 實證顯示當事人多就法律爭點上訴，且因 CAFC 對於法律議題採重新審理，故其推翻率亦較高；
4. 專利濫用之抗辯雖鮮少提出，但因 CAFC 對此議題之認定分歧¹⁰⁰，故不妨透過上訴提高勝訴機會。

三、訴訟團隊組織與花費

ITC 訴訟程序進行快速，當事人訴訟團隊中須包含熟悉 ITC 程序且有 ITC 訴訟經驗之律師，方能於短暫的期間內適時地提出聲請與答覆。另聘請熟悉該行政法官訴之律師亦不失為良策。各技術領域與產業結構不同，因此除了公司內部法務及技術人員外，建議另外聘請熟悉系

⁹⁷ Diehl, *id.* at 148-49.

⁹⁸ *Id.* at 147.

⁹⁹ *Id.* at 142-43.

¹⁰⁰ *Id.* at 149.

爭技術與產業之專家，針對不同技術產業研擬不同之訴訟策略。

（一）團隊攻守分組

訴訟應對團隊可分為二組，一組須熟悉己方資訊，就原告所為之指控進行答覆；且為避免窮於應付原告而被牽著鼻子走，須由另一組主動出擊，對原告為反攻擊，針對原告做詳細的調查與蒐證，並就其弱點提出反擊。是以被告須與外部律師維持良好的溝通，此有助於訴訟資源的安排，在時間壓力下更有效地分配財務與人力。

被告若於 ITC 程序中提起反訴，該反訴將會自動被移送至聯邦地方法院；雖然被告無法於 ITC 程序中使用反訴挑戰原告專利，但仍得於證據開示或聽審中提出聲請（Motion）挑戰原告專利有效性、國內產業、進口等要件，將訴訟導向對己方有利的爭點以逆轉情勢。

另外在程序上，ITC 的行政法官不舉行馬克曼聽證，而是於開庭時進行專利範圍解釋，故當事人無法事先得知於開庭時該採何種立場來進行專利範圍解釋，因此在攻防上必須考量各方立場，就各種可能的解釋提出辯解——除了表達自己的專利範圍解釋立場外，另須預測對造及 OUII 律師各種可能的專利範圍解釋方法。當事人亦可詢問行政法官對專利範圍解釋的傾向，部分行政法官會透露其立場以協助雙方和解。

（二）訴訟費用

ITC 之訴訟費用與地院訴訟費用相近，但地院平均在起訴後 36 個月進入審判，而 ITC 訴訟通常於十個月內即會進入聽審階段，由於時程之壓縮，ITC 當事人在行政法官聽審前，每個月須支出的訴訟費用為地院的三倍¹⁰¹。以訴訟標價額介於 100 萬到 2,500 萬美元的地院專利訴訟為例，證據開示之費用約 160 萬美元，進入審判後訴訟成本則為 280 萬美元¹⁰²，近六成訴訟費用花費於證據開示上。考量被告遭 ITC 與地院雙重起訴之可能、獲不一致判決之風險及上訴 CAFC 請求協調等相關成本，計入地院訴訟花費，訴訟費用甚至可達二倍¹⁰³。

四、重新設計

專利權人提起 337 調查案後，被告為避免該產品日後遭排除進口，應盡快重新設計（Redesign）以迴避系爭專利，並於訴訟進行中參酌原告之專利範圍解釋調整迴避設計，避免落入系爭專利中。重新設計完成後，亦應盡快於行政法官聽審中提出，請求判定該新設計不侵權。新設計與本案切割後，將可重新進口美國市場；否則待原告取得排除命令後，即可持此命令阻擋產品進口，被告將耗費數個月尋求裁定而無法進口新產品¹⁰⁴。原則上建議於 ITC 調查案進行中提出新設計，倘不及於程

¹⁰¹ *NPEs Increasingly Opt for ITC Action*, RPX, <http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=14&itemid=20> (last visited Apr. 25, 2012).

¹⁰² *American Intellectual Property Law Association Report of the Economic Survey*, AIPLA, <http://www.patentinsurance.com/iprisk/aip-la-survey/> (last visited May 16, 2012).

¹⁰³ *NPEs Increasingly Opt for ITC Action*, *supra*note103.

¹⁰⁴ 參見前揭註 16，「美國專利訴訟教戰手冊」，頁 56 至 57，該書「第四章美國國際貿易委員會（ITC）訴訟程序及策略」亦為本文作者所整理撰寫。

序中提出，當事人另可向 ITC 尋求新設計不侵權之諮詢意見（Advisory Opinion），或向海關請求裁定（Custom Ruling）該新設計非屬 ITC 排除命令之範圍，ITC 諮詢意見與海關裁定之差異詳下述¹⁰⁵。

（一）諮詢意見

ITC 得就可能違反排除命令、停止銷售命令或合意命令之行爲給予諮詢意見（Advisory Opinion），委員會須就下列考量核發意見：（1）該諮詢意見是否有助於 337 條款之執行；（2）是否為公共利益而為之；（3）是否有利於美國消費者及市場競爭；（4）申請人是否表達對諮詢意見之強烈的商業需求（Compelling Business Need）¹⁰⁶。ITC 之諮詢意見不受 CAFC 檢視，一旦核發諮詢意見，除非被後續意見或命令取代，否則該諮詢意見之效力將繼續存在，亦即諮詢意見僅受 ITC 之自我審查¹⁰⁷。

337 調查案之被告或第三人皆可向 ITC 尋求諮詢意見。第三人尋求諮詢意見者如被告之產品含有第三人製造的晶片，此時第三人雖非列名被告，但可向 ITC 請求確定含有其晶片之被告產品不在排除命令範圍內¹⁰⁸；被告亦可於調查程序中提出重新設計之產品，請求 ITC 給予不侵權之諮詢意見¹⁰⁹。更甚者，即使被告尚

¹⁰⁵ *Section 337 Update - ITC Issues Advisory Opinion in GPS Devices*, STEPTOE & JOHNSON LLP, <http://www.steptoel.com/publications-6994.html> (last visited Apr. 25, 2012).

¹⁰⁶ 19 C.F.R. § 210.79 (2008).

¹⁰⁷ *Allied Corp. v. U.S. International Trade Commission*, 850 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1988).

¹⁰⁸ *Certain GPS Devices and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-602, Advisory Opinion, EDIS Doc. No. 423431 (Apr. 20, 2010).

¹⁰⁹ *In re Laser Bar Code Scanners and Scan Engines, Components Thereof and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-551, Notice of Commission Advisory Op., EDIS Doc. No. 283808 (Oct.4, 2007).

未開始製造、進口或販賣該產品，只要「建造生產設備，且其產品有侵權可能之明顯風險」，即可尋求諮詢意見¹¹⁰，故製造商倘能於實際投入設計生產前，先尋求 ITC 諮詢意見，將可避免錯誤投入生產而付出的高昂代價。

（二）海關裁定

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）亦可認定排除產品類型，且取得海關裁定所需之時間較短。按 19 C.F.R. § 177.1，進口者與利害關係人可向海關尋求「與特定交易、對法律適用之解釋或與其他適當訊息相關」的書面裁定¹¹¹，然而相較於 ITC 之諮詢意見，海關裁定效力較弱，而有以下缺點：1.海關裁定僅向未來生效，且在海關總部作成最終處置前，該裁定皆可能被修改或廢棄¹¹²；2.海關裁定不拘束 ITC，被告可能取得有利之海關裁定，但仍須面臨 ITC 的執行程序及制裁；3.取得海關裁定之耗時不一定較短。綜上所論，被告仍以取得 ITC 之諮詢意見為宜，並應盡快於程序中提出新設計。

伍、結論

美國為全球最大經濟體，亦為全球產品銷售的主要市場，為了固守美國市場，專利權人積極地行使排他權，故除聯邦地方法院外，ITC 逐漸成為兵家必爭之地。ITC 涉案產品一半以上為電腦、電子與通訊等具

¹¹⁰ Certain Lens-Fitted Film Packages, Inv. No. 337-TA-406, Initial Advisory Op., EDIS Doc. No. 201071 (Feb. 13, 2004).

¹¹¹ 19 C.F.R. § 177.1 (1993).

¹¹² 19 C.F.R. § 177.9 (b) (2002).

高經濟效益的新興科技產品，由於高科技產品生命週期較短，搶占市場先機實為行銷關鍵，而 ITC 擁有廣泛對物管轄、時程迅速及海關執行排除命令等地院訴訟所無之優勢，吸引許多專利權人於 ITC 起訴。

臺灣廠商在全球高科技產業之分工角色多為零組件製造商，近年來亦有成功轉型為品牌業者，然而列強環伺之下，臺灣廠商於 ITC 被訴之風險極高，平均每三至四件 ITC 調查案，即有一件有臺灣廠商涉案。但分析案件結果後發現，近年來臺灣廠商的敗訴率已逐漸降至六成，更接近全體被告之平均敗訴率。結案方式的選擇上，超過半數之臺灣案件選擇以 ITC 之決定結案，而案件的審理期間則須歷時 10 個月（和解）至 15 個月（決定）。涉案標的以高科技產業為主，皆為電腦、電子、智慧型手機與半導體等相關產業，被告不乏享譽國際之臺灣廠商。另分析 NPEs 案件，發現臺灣案件之原告有四分之一為 NPEs，而臺灣企業面臨 NPEs 時，和解比率則自四成提高至六成。

本文就臺灣廠商於 ITC 涉訟之情況為實證分析，並提出訴訟策略，期能協助臺灣企業於 ITC 訴訟時參考，將訴訟之損失降至最低，讓臺灣企業能無後顧之憂地持續創新，提供市場更新更好的產品，始為大眾之福祉。