

美國專利平行輸入與耗盡原則之探討

王睦鄰

作者為中正大學法律研究所畢業

前言

壹、美國專利法關於專利進口權之保護與救濟

- 一、專利法第二百七十一條之相關規定
- 二、美國專利法上之救濟程序

貳、美國實務上是否允許平行輸入之不同見解

- 一、允許平行輸入之判決
- 二、禁止平行輸入之判決

參、美國關稅法第 337 條與海關條例中之行政救濟程序

- 一、立法目的
- 二、三三七條之裁決過程與步驟
- 三、救濟程序

肆、海關條例之專利監測措施

伍、小 結

前言

依據中華民國全國工業總會最近所公布的「工業界對我國加入世界貿易組織（WTO）後的意見調查」報告顯示，百分之六十四點五廠商認為加入 WTO 後，大陸產品回銷台灣，所引起市場價格與品質競爭將更為劇烈，對工業發展有不利的影响。¹由於台灣與大陸間之農工產業資源與成本差距，在同類產品之間存在兩成以上的差距，因此建議政府在規劃開放大陸物品進口時，為避免對我國產業之衝擊，應建立起兩岸「貿易特殊防禦機制」。²而本文從進口救濟措施方面，參考美國專利法、實務上之見解、關稅法進口救濟程序，來加以探討我國專利物品邊際救濟程序之建立，以了解我國現行專利法是否應禁止真平行輸入，而改採國內耗盡原則理論；並於

依據報告顯示，多數廠商認為加入 WTO 後，大陸產品回銷台灣，將對工業發展有不利影響。

我國海關建立類似美行政救濟程序與專利我國專利權人之獲利救濟途徑來防止損害

壹、美國專利法關於專利進口權之保護與救濟

美國規範專利平行輸入的最主要法律是聯邦專利法。³依據美國專利法第一百五十四條（a）項第一款規定：「專利權之內容包含發明之簡稱、專利權、其繼承人或受讓人，而每個專利權人具有排除其他人在美國境內製造、使用、販賣該項發明；該發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製造之物品。」⁴由此可知，美國專利權人專有製造、使用、販賣或進口專利方法或專利物品之權利。所謂的專利方法，依據美國專利法第一百條之規定：「方

¹ 蔡宏民,工業界對我加入 WTO 的看法--入世影響評估,工業雜誌第 385 期,頁 7.

² 蔡宏民,同前註,頁 1.

³ Darren E. Donnelly, *Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine*, 13 Santa Clara Computer and High Tech. L. J.445, 450 (1997) .

⁴ 35 U.S.C. §154 (a) (1)

法係指方法、技術或步驟，並包括已知方法、機器、製品、物之組合或材料之新用途。」⁵專利物品、專利方法或新式樣的專利權人依法專有進口該物品或方法的權利，未經其同意之第三人，平行輸入進口受美國法保護的專利物品，得以專利法所賦予之進口權的保護來禁止侵權人的行為。

一 專利法第二百七十一條之相關規定

一九九三年烏拉圭回合談判後，美國專利法為了配合智慧財產權協定（TRIPs）中之規定，因此一九九四年於美國專利法第二百七十一條（a）項中擴大對專利權之保護範圍，增加專利權人進口權的保護以及專有要約販賣⁶的權利，該增訂條款在一九九六年一月生效。⁷根據新修訂之美國專利法規定物品專利權侵害之要件如下，任何人在專利期間內，在未經專利權人授權之情形下，在美國境內製造、使用、要約販賣或販賣任何發明專利，或進口該專利物品進入美國境內，對於專利權造成侵害之要件規定如下，在內，未經許可而進口依之物，或於美國境內法，視為侵權行為而負權訴訟，不因屬非商業

一九九三年烏拉圭回合談判後，美國專利法為了配合（TRIPs）中之規定，故擴大對專利權之保護範圍。

害。⁸另對方法專利有效期限美國專利方法所製造要約、銷售或是用該方其責任，方法專利之侵性質使用或零售該物品而不得請求損害賠償，但無適當進口、其他用途、要約銷售或銷售該產品者，不在此限。但下列情形下所製造的產品並不視為依方法專利所製造，（1）方法係經顯著改變者，或（2）該產品僅為其他產品之非重要組件者。⁹

專利法第二百七十一條（c）項規定幫助侵害專利權的要件：「無論任何人要約銷售或銷售，或由外國進口方法專利重要部分之機器、材料或實施專利方法之

⁵ 35 U.S.C. §100 (b) .

⁶ 要約販賣係指行為人即使為實際販賣專利物品,但是發放相關的文宣品或是廣告的刊登等要約行為,皆視為專利權的侵害.簡介因應 GATT-TRIPs 美國專利法修正內容, <http://www.ccl.itri.org.tw/produccys/patent/85018.htm> (last visited Sep. 13, 2001) .

⁷ Donnelly, *supra* note 3.

⁸ 35 U.S.C. §271 (a)

⁹ 35 U.S.C. §271 (g) .

組成部分所需使用的材料或設備，並明知特別製作或是改造的使用會造成專利權的侵害，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負幫助侵權的責任。」¹⁰因此侵權行為人進口屬於專利發明之重要成分，並且明知該成分是為用以侵害專利權所特別製造者，也需負侵害專利權的責任。

二 美國專利法上之救濟程序

第三人未經專利權人或被授權人同意，違法將專利物品平行輸入美國境內，美國專利權人或被授權人得依專利法第二百八十一條之規定，對於侵害專利權之第三人提起民事訴訟請求救濟¹¹；或為避免訴訟時間冗長而對於專利權人權利造成損害，專利權人得向有管轄權之各法院，在避免專利權益受到損害與依衡平原則及法院認為合理的

違法將專利物品平行輸入美國境內，美國專利權人或被授權人得依專利法第281條之規定請求救濟。

情形下，依專利法第二

百八十三條請求法院

發布禁止命令。¹²法院

根據原告所提供之證

據為審理後，依據原告

因專利權受侵害的程

度，依專利法二百八十

四條之規定被告須給

予勝訴原告足夠的賠

償，其數目不得少於侵

權行為人實施發明所

須支付的權利金，並包

括法院所定之利息與

訴訟費用的總額。陪審團若無法確認損害賠償金額，法院有權計算，並且得將上述決定或計算之損害賠償金額增加至三倍。在例外的情形下，法院得判決敗訴的當事人支付合理的律師費給予勝訴之當事人。¹³

對於新式樣專利之侵害，依專利法第二百八十九條之規定，新式樣專利的侵權行為人應以其所得的全部利益對專利權人負責，但不得少於兩百五十美金。法院也得請專家協助決定計算損害賠償金額或在該情形下所應支付之合理權利

¹⁰ 35 U.S.C. §271 (c) .

¹¹ 35 U.S.C. §281.

¹² 35 U.S.C. §283.

¹³ 35 U.S.C. §285.

金。此外，被侵害的新式樣專利權人仍得依本法所定之其他方法請求救濟。¹⁴

貳、美國實務上是否允許平行輸入之不同見解

在美國法中對於是否允許專利物品之平行輸入，在司法上的解釋並不一致。原因在於法院選擇適用屬地主義或國際耗盡原則之不同見解所導致。¹⁵迄今各國對此學說上之分歧仍未有一個較適當的調和理論出現。下面將探討美國司法專利權有關平行輸入問題在司法實務上所持正反不同之見解。

一 允許平行輸入之判例

1. *Holiday v. Mattheson* (1885)

在西元一八八五年 *Holiday and others v. Mattheson and others* 一案中，原告美國專利權人在英國販國買受該物品後，進口為被告平行輸入的向法院起訴請求賠中，專利權人對於買受話，專利物品上的專利

法院採用國際耗盡原則，但卻未指出為何在契約中未有限制而認為專利權人已默示放棄在專利物品權利。

賣專利物品，被告在美國境內販賣，原告認為侵害其專利權，因此償。法院認為在交易人沒有任何限制的權則會耗盡，因此依一

般財產法中物品在販賣後自由流通的原則，駁回原告的訴訟。換言之，如果專利權人在販賣物品給買受人時，未對物的使用或所有權有任何限制的約定，則買受人取得出賣人在物上所有權利，包括物品的使用、修理或再販賣給第三人，而第三人也得到相同的權利。因此本案例中專利物品經過專利權人同意或授權在英國販賣，專利權人或被授權人在交易中，對於物品並沒有限制物品進口美國，美國專利權人不得禁止被告平行輸入的行為。¹⁶

本案例中法院有採用國際耗盡原則的傾向，但是法院卻未明確指出，而以在契約中未有任何限制而認為專利權人已經默示放棄在專利物品上的權利，此見解與

¹⁴ 35 U.S.C. §284.

¹⁵ *Donnelly*, *supra* note 3, at 448.

¹⁶ *Holiday v. Mattheson*, 24 F. 185, 185-186 (S.D.N.Y.1885) .

英國所採的默示的實施授權說較為接近。

2. Curtiss Aeroplane & Motor Corporation v. United Aircraft Engineering Corporation (1920)

在西元一九二〇年 *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Eng'g Corp* 一案中，法院將國際耗盡原則適用於專利物品的平行輸入。在第一次世界大戰期間，原告 Curtiss 賣了一些 JN-4 的飛機給設立在加拿大的英國政府組織下的大英帝國軍用品委員會，原告在美國與加拿大都擁有飛機及其他機械的專利，並依加拿大法律將上述專利權專屬授權給該委員會，契約中約定委員會在加拿大的領土內可以製造飛機或其他機械給英國政府或其殖民地使用，而飛機及其他機械所有權屬於該委員會。但在英國領土或英國殖民地則不得從事製造、使用或販賣的行為。戰爭結束後委員會解散，並販賣這些財產給美國的聯合航空技術公司，雙方在契約中並沒

定。之後美國聯合航空品進口美國販賣，於是起訴控告其違反專利

法院認為原告已經及其機械，並在製造的協助並獲得權利金。此外，委員會在販賣飛機與機械時，對於買受人在美國如何使用或得否販賣的行為並沒有任何的限制，而買受人也了解並認知該物為英國政府的財產。法院更進一步指出，英國政府之前獲得可以使用或販賣飛機及其機械的權利，因此該權利可以自由轉讓給其後的買受人；而買方在訂約時也打算在全世界包括美國販賣該物品，因此原告很難主張其專利權受到侵害。¹⁷法院認為在以下兩種情形發生時平行輸入是被禁止的，第一種情形是，當買方在交易時明知物品上清楚明白的限制，第二種情形是，物品被置放在外國是未經過美國專利權人的同意時。¹⁸平行輸入被禁止的理由是因為在上述兩種情形中，專利物品的專

平行輸入被禁止的理由是因為在兩種情形中，專利物品的專利權尚未被耗盡，專利權仍存在於專利物品上。

有任何限制權利的約技術公司意圖將該物美國專利權人 Curtiss 法。

同意委員會製造飛機過程中提供技術上的

¹⁷ *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Eng'g Corp.*, 266 F.71,75,77,79 (2d Cir. 1920) .

¹⁸ *Curtiss Aeroplane*, 266 F.71 at 77.

利權尚未被耗盡，專利權人的專利權仍然存在於專利物品上。

法院在本案採用 *Adams v. Burke and Keeler* 一案的觀點，清楚地闡明了國際耗盡原則：第一，若專利權人或被授權人販賣專利物品後，販賣者在物品上具有的專利權會耗盡。第二，若販賣者在專利物品上擁有數個美國專利權，在販賣後物品上的權利會全部耗盡。如果專利權人分開使用專利權，販賣行為仍會使全部物品上的專利權耗盡。第三，若販賣者的專利權是由國外和國內的專利權所組成，販賣的行為也會使國外的專利權耗盡。然而以上的見解在其他的案件中並未完全被採用。法院在本案中亦採用 *Holiday v. Manttheson* 一案的見解，認為 *Curtiss* 在販賣的過程中已獲得報酬，專利物品上的專利權已耗盡，因此 *Curtiss* 沒有權利禁止被告平行輸入的行為。¹⁹

3. *Sanofi v. Med-Tech* (1983)

西元一九八三年的 *Tech Veterinarian* 告是法國的一家醫藥有 *acerpromazine* 在美國授權給被授權畜疾病。原告在歐洲有

地方法院認為，原告在歐洲的子公司將專利物品販賣給被告後，物品上的專利權耗盡。

*Sanofi, S.A. v. Med. Prod., Inc.*²⁰ 一案中，原告公司，該公司在美國擁 *maleate* 的藥物專利，人專門使用在醫療家

子公司販賣該藥物，被告向該子公司買受該藥物後，將藥物進口到美國販賣，美國專利權人認為該行為侵害其專利權，因此向法院提起訴訟。²¹

地方法院認為原告在美國已經將專利權以專屬授權 (exclusive license)²² 的方式授權給被授權人，惟原告並沒有權利禁止被告平行輸入的行為，因為原告在歐洲的子公司將專利物品販賣給被告後，物品上的專利權耗盡。而被授權人在美

¹⁹ *Curtiss Aeroplane*, 266 F.71 at 78.

²⁰ *Sanofi, S.A. v. Med. Tech Veterinarian Prod., Inc.*, 565 F.Supp.931 (D.N.J.1983) .

²¹ *Sanofi, S.A.*, 565 F. Supp. at 934-935.

²² 所謂的專屬授權是指被授權人為唯一得實施專利權之人，專利權除了不得授權第三人外，連本人亦不得實施。Stephen Ladas, *Patents, Trademark, and Related Rights National and International Protection*, at 439 (1975) .

國具有獨占性的專利權，被授權人從專屬授權中所獲得的權利與專利法中規定專利權人所擁有的權利相當，因此被告的行為已侵害了被授權人的專利權，雖然當時的專利法對於進口權並未明文保護。法院以 *Griffin* 一案為例，認為專屬被授權人有權禁止被告在美國的販賣行為，如果被授權人沒有這種權利，那麼將不利於專利權的轉讓與授權。惟法院認為本案與 *Griffin* 一案的區別在於，專利權人 *Sanofi* 在歐洲的對於販賣行為，所以視為原告已經默示放棄專利物品上的專利權²³。

二 禁止平行輸入之判例

1. *Boesch v. Graff* (1890)

美國專利權人在不同的國家擁有相同發明專利權，稱為平行專利（parallel patent）。西元一八九〇年中，美國專利權人對於國與德國分別擁有專被授權之人購買該物人之同意下進口至美德國法院起訴，認為第

法院認為本案例中被告在德國所買受的專利物品，並非由專利權人或是被授權人所販售。

年 *Boesch v. Graff* 一案實驗室的燃燒器在美國專利權。被告在德國向非品後，未經美國專利權國。²⁴德國被授權人向三人未經專利權人同意而在德國製造燃燒器的行為已經侵害美國專利權，德國法院認為第三人販賣與製造的行為合法，因為第三人製造該燃燒器的行為是發生在原告申請專利之前。美國專利權人也向美國法院起訴，法院認為本案例中被告在德國所買受的專利物品，並非由專利權人或是被授權人所販售。無關之第三人販售該專利物品的行為並不能認為會造成美國專利權之耗盡，因此被告將專利物品進口美國的行為已經侵害原告之專利權，美國聯邦法院認為被告雖然以合法的方式在德國購買該專利物品，但是並不能因此認為被告有權利在美國境內販售該物，因為該進口行為會損害專利權人的利益。²⁵所以在本案例中，法院認為第三人未經專利權人同意，在

²³ *Sanofi, S.A.*, 565 F. Supp. at 938.

²⁴ *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697 (1890).

²⁵ *Boesch*, 133 U.S. at 701-703.

外國販賣行為，並不會耗盡專利權人在美國所取得的專利權。

2. Daimler Manufacturing Co. v. Conklin (1909)

西元一九〇九年在 *Daimler Manufacturing Co. v. Conklin* 一案中，原告對於同一機器發明在美國與德國都有專利權，被告 Conklin 在歐洲渡假時，向德國 Daimler 公司買了一部汽車，而 Daimler 公司在販賣汽車給被告時，對於車子的使用並無任何限制。假期結束後被告將汽車帶回美國使用但無販賣，美國 Daimler 專利權人對被告提起侵害專利的訴訟。在上訴中，第二巡迴法院拒絕採用被告的主張，而採用屬地主義的見解，認為在美國專利法對於專利物品使用權的保護下，該權利是不會被外國的法律所影響的。因此在德國的販賣行為或許會耗盡德國專利權，但卻不會耗盡美國專利權人在美國法下所保護的專利權。本案中販賣人並非美國專利權人，因此在外國購買該物品的消費者並不能獲得大於販賣物品給他的專利權人的權

法院對於專利權人在內外
國皆有專利的情形下，在屬
地主義與與耗盡原則間作
了選擇。

利。²⁶

3. Griffin v. Farm, Inc. (1978)

西元一九七八年
一案中，法院對於專利

Keystone Mushroom)

在 *Griffin v. Keystone*
權人在內外國皆有專利

的情形下，在屬地主義與與耗盡原則間作了選擇。法院不採用 *Curtiss* 一案中所採取的國際耗盡原則之見解，認為美國專利權人依他國專利法對於同一發明方法取得的專利權後，依法在該地販賣專利物品的行為，並不會耗盡專利權人在美國的專利權。²⁷在該案中，原告在美國與義大利都擁有一項機器及其構成部分的專利權，分別在美國專屬授權給 Longwood，在義大利專屬授權給 Carminati 合法製造。Keystone 是一間在美國的蘑菇農場經營公司，從義大利的被告從義大利的被授權人 Carminati 購買了三台合法製造的機器並且進口美國，在農場使用其中一台，並將其他兩台機器販賣給其他人，專利權人 Griffin 起訴主張 Keystone

²⁶ *Daimler Manufacturing Co. v. Conklin*, 170 Fed. 70 (2d. Cir. 1909) cert. Denied 216 US 621 (1910) .

²⁷ *Griffin v. Keystone Mushroom Farm, Inc.*, 453 F. Supp. 1283 (E.D. Pa. 1978) .

侵犯他的專利權。法院認為縱使被告所購買的機器來源為合法，但仍認為因為被告在義大利買受該機器是經過被授權人為之，但並非經過美國專利權人之同意，因次認為被告侵犯了原告的專利權。²⁸

法院認為美國專利法是獨立而存在於義大利專利法以外的，當專利權人擁有一個獨立的權利時，除非是在義大利境內被使用，依美國法之規定，美國專利權人被賦予從專利物品中獲得報酬的權利。被告抗辯原告不得在同一專利物品上具有雙重的獲利，然而法院認為被告對於美國專利侵害的基礎理論有所誤解，因為被告所購買的三個機器都是受美國專利法的保護，因此原告的行爲當然造成專利權的侵害。此外，法院認為美國專利權人將專利權專屬授權給美國之被授權人後，如果美國法不保護專屬被授權人之權利，對於專利權的授權與讓與將發生不利的影響，因此決定採用 *Daimler Mfg. Co. v. Conklin* 一案的見解，該案中美國專利權受讓人在美國與德國都擁有機械的平行專利，被告在德國購買德國專利權人所製造並販賣的車子後，將車子進口美國，原告美國專利權人對進口者提起訴訟，法院認為判決原告勝訴，被告不為採取專利權屬地主義原則所致。²⁹

由於聯邦法院對外國人並不具有管轄權，以致於權利人往往只能對於國內進口商提出訴訟。

後，將車子進口美國，者提起訴訟，法院認為判決原告勝訴，被告不為採取專利權屬地主

參、美國關稅法第 337 條與海關條例中之行政救濟程序

一 立法目的

美國國會為了維護其經濟利益與貿易優勢，除了希望各國對於智慧財產權法制定與美國法相同之保護標準外，另一方面對於侵害智慧財產權之物品，也期待以有效的法律措施禁止其進入本國市場。過去美國之智財權權利人選擇司法程序，採取民事訴訟之方式對侵權人提出訴訟，惟該聯邦法院對於該侵權人（外國

²⁸ *Griffin*, 453 F. Supp. at 1285.

²⁹ *Griffin*, 453 F. Supp. at 1286-1287.

製造商)通常並不具有對人管轄權(in personam jurisdiction)。以致於權利人往往只能對於國內進口商提出訴訟,而外國之製造業者則以變更國內進口商的方式來規避,因此司法程序在智慧財產權邊境保護上明顯的不足與缺乏執行力。³⁰在西元一九三〇年關稅法(Tariff Act of 1930)第三三七條款的修訂,並經過一九七四年制定的貿易法(Trade Act of 1974)對三三七條款有了重大修正後,對於前述問題提供了解決的方法,由於三三七條款提供了所謂「對物管轄權」(in rem jurisdiction),因此不論外國製造商在美國是否有辦事處或是銷售處所,或該侵害之事實是否發生在美國境內,對於外國輸入之商品若在進口或是銷售上有侵害美國智慧財產權並對於影響美國產業利益時,權利人得向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, 簡稱 ITC)³¹提出控訴,在經過 ITC 的調查程序後認為權利人所主張為真實,則該物品被禁止進入美國境內。³²

美國智財權人多以三三七條款為救濟途徑原因在於除上述外,仍有其他兩個原因,一是法院的訴訟禁止命令被允許的機布禁止令的方式將進國外。第二是司法訴訟制,因此一般專利案件年,而按三三七條款之

權利人得向 ITC 提出控訴,不論外國製造商在美國是否有辦事處,或該侵害事實是否發生在美國境內。

中,原告要求法院發布率很小,而 ITC 得以發口物品完全隔絕於美的審判期間並無限通常需纏訟三到五規定,一般案件在十二個月內需完成調查後得到最後的確定裁決。³³因此權利人在得知進口物品對於其智財權可能發生侵害時,依三三七條款向 ITC 提出控訴,較能得到行政上經濟又有效率的貿易救濟。

美國專利法第二百七十一條規定原則上禁止專利物品之平行輸入,對於第三

³⁰ 羅昌發,論美國貿易法對智慧財產權之邊境保護—三三七條之過去、現在與未來,美國貿易救濟制度,頁 279,民國 83 年 1 月。

³¹ 一九七四年貿易法賦予 ITC 準司法權及簽發相關禁止命令之權利,其本身為一獨立行政機構,其中六個國際貿易委員是由總統提名,經參議院審核認可後任命之。United States-Section 337 of the Tariff Act of 1930 (1989),<http://www.sice.oas.org/dispute/gatt/87tar337.asp>. (last visited Sep. 7,2001) .

³² 劉博文,美國 337 條款與智慧財產權保護,智慧財產權,頁 30,民國 88 年 5 月。

³³ 賴源河,貿易保護下之智慧財產權,頁 116,民國 80 年 2 月。

人未經美國專利權人同意而進口之專利物品，皆屬於侵害專利進口權之行爲，專利權人除了得依司法程序向聯邦地方法院請求民事訴訟上的損害賠償外，亦得依關稅法三三七條向國際貿易委員會提出控訴。惟專利權人以專利法爲請求基礎向美國聯邦法院起訴，與透過美國國際貿易委員會以三三七條款爲救濟是不同的³⁴，因爲三三七條對於救濟的構成要件與程序仍有特別規定，因此美國專利權人是否得利用三三七條款有效地禁止平行輸入仍需符合該條之要件。以下就對於三三七條款內容做一介紹。

二 三三七條之裁決過程與步驟

專利權人也就是提出控訴的原告(**complainant**)得向 ITC 提出訴狀，或由 ITC 依職權提出訴狀後，ITC 有三十天的時間考慮是否展開正式調查，此期間被稱之爲非正式調查期間，在律師審閱訴狀後決定訴因與違法的可能性後，向 ITC 委員提出備忘錄以作爲是見。期間結束後由 ITC 委員投票決定是否展開調查後，被告即需辯。

如 ITC 最後決定被告有違反 337 條款，並且救濟不符合公共利益的情形下，必須將決定送交總統審查。

否展開調查的參考意見舉行公開的聽證會，由開調查，一旦委員決定在二十日之內提出答

行政法官 (**administrative law judge**) 依據在調查上述資料後作成初步裁決前，應舉行一次初步聽證會，以審查被告是否有不公平之行爲，以及專利物品在外國進口或是銷售之情形。³⁵ 行政法官依據當事人提供的證據以及言詞辯論後所得到的資料，做成判斷是否有違反三三七條款之初步決定 (**initial determination**)³⁶。在初步決定書送達當事人四十五天內如果委員會決定不予覆審，則行政法官的初步決定會成爲 ITC 的最後決定，如委員會決定覆審，則得確定、修正或推翻之前的初步決定，而 ITC 最後皆須對於救濟方法作成建議性的決定。³⁷ 如果 ITC 最後決定被告確實有違反三三七

³⁴ 袁宏傳、谷淑娟，專利權保護案例分析，頁 200-201，民國 88 年 8 月。

³⁵ 19 C.F.R. §210.53

³⁶ Id.

³⁷ 19 C.F.R. §210.56

條款，並且救濟的發生不符合公共利益的情形下，必須將決定送交總統審查，總統在六十日審查期間內無不同意見，則 ITC 的決定因而確定，但不服者可以上訴。³⁸

因為 ITC 的決定與救濟在性質上屬於行政決定與命令，因此得受美國司法審查，以防止行政機關濫用行政權利。依據三三七條款(C)項規定，任何人因為 ITC 最後決定而受不利益的影響，得在六十天內向聯邦巡迴上訴法院起訴，請求審查 ITC 的決定是否合法。如果 ITC 的救濟是對於係爭產品為禁止進口的排除命令時，則由美國財政部透過美國海關執行。換言之，美國海關並沒有權利直接禁止專利物品之進口，除非由 ITC 一關稅法三三七條款直接對海關發布排除命令，而由海關代理財政部執行。³⁹

三 救濟程序

1. 禁止命令 (

ITC 委員會對於案款之決定後，對於被告不公平競爭之行爲，令禁止該物品進入美

如果 ITC 的救濟是對於係爭產品為禁止進口的排除命令時，則由美國財政部透過美國海關執行。

exclusion order)

件作出違反三三七條款進口之專利物品構成 ITC 得簽發禁止進口命國境內，而由美國海關

執行。禁止命令的客體是違背三三七條款之物品，並非對於訴訟當事人所作成，因此對於被告在美國無營業處所或無財產的情形也可以救濟之。⁴⁰而禁止進口命令只對於特定案件中的特定物品生效，因此不在 ITC 調查範圍內之物品是不會受到影響。有兩個例外，第一種情形是在調查的過程中，如果 ITC 無法得知進口該物品之個人或是公司，並且有證據證明該進口貨物已經違反三三七條款，此時總

³⁸ 19 C.F.R. §210.57

³⁹ Richard Wilderl, Market Segmentation: techniques, actors and incentives-The use of intellectual *peoperty rights*, http://www.wto.org/English/tratop_e/trips_e/hosbjor_presentations_e/28wilder_e.pdf. (last visited Sep. 7, 2001) .

⁴⁰ Ralph A. Mittelberger & Gray M. Hnath, *Changes in Section 337 as a Result of the gatt-Implementing Legislation*, 22 Aipla Quarterly J. 466, 471 (1994) .

使該物品並未在調查範圍內，ITC 仍有權對該物品作出全面性的禁止進口命令（General Exclusion Order）。第二種情形是三三七條（d）項規定，對於違反三三七之物品禁止其進入美國，但是在對於公眾健康和福利的考量下，對於美國經濟競爭條件的影響，在美國對於同類或直接競爭物品的影響與對美國消費者的利益衡量下，得例外不禁止該物品之進口。⁴¹

2. 暫時排除命令（temporary exclusion order）

暫時排除命令的功能在於，原告的利益不會在冗長的訴訟程序結束前繼續受到侵害。ITC 在進行調查的程序中，原告如能證明在 ITC 作成決定前，若不禁止貨物進口美國，則原告的利益將受立即及相當程度之損害，ITC 得在調查進行中簽發暫時排除命令來保護原告之利益。⁴²原告在申請暫時排除命令的同時，也需要繳納保證金。以避免原告以暫時排除命令來排除其他業者之競爭，而達到不公平競爭的目的。ITC 在許原告請求時，會考慮原告提出的主要證據認為有違反三三七條果不對於物品為暫時會對於美國業者產生

暫時排除命令的功能在於，原告的利益不會在冗長的訴訟程序結束前繼續受到侵害。

決定是否決定同意允下列兩點因素，第一是（prima facie）是否得款情事存在，第二是如排除命令的結果，是否立即而實質的損害。而該損害判斷標準在於衡平原則的考量，考量的因素有四，第一是原告在訴訟中勝訴的可能性，第二是如不發布暫時排除命令是否對於國內廠商發生立即而實質損害的可能性。第三如果發布暫時排除命令的救濟對於被告發生損害的可能性為何，第四是暫時排除命令的發布對美國公共利益的影響為何。⁴³

3. 停止命令（cease and desist order）

ITC 對於違反三三七條款之美國進口商、零售商等，得以停止命令禁止其繼續從事不公平競爭的方法或是不公平的行為，來代替對物之禁止命令的簽發，惟

⁴¹ 19 U.S.C. §1337 (d) .

⁴² 19 U.S.C. §1337 (e) .

⁴³ 賴源河著,同註五十六,頁 126.

如同禁止命令之例外規定，在考量公眾健康和福利，對於美國經濟競爭條件的影響，在美國對於同類或直接競爭物品的影響與對美國消費者的利益衡量下，ITC 則不得簽發該停止命令。違反停止命令者，ITC 得向聯邦法院起訴，依三七七條款（f）項規定，請求法院對被告處以每日十萬美金或是進口或銷售物品國內價值兩倍之罰金。

如原告能夠在調查過程中，證明不發布停止命令，原告的利益將受到立即且實質的損害，原告得請求 ITC 發布暫時停止命令（temporary cease and desist order）來避免其專利權繼續受到損害。而 ITC 在同一件調查案中得同時對於在美國境內之被告簽發停止命令，並對於侵害專利權的物品簽發禁止命令。⁴⁴

4. 扣押及沒收（seizure and forfeiture）

在一九九八年修正三三七條款時，美國國會對於 ITC 的權限予以擴大，賦予其決定是否扣押或沒收產品之權利。⁴⁵其要知該進口物品係違反進口，而依然自外國定扣押或是沒收該物 ITC 的決定對於其物品其他管制較寬鬆之海關進口該物品，來規避該禁止命令的執行。

如原告能夠在調查中，證明不發布停止命令，原告利益將受到立即且實質損害，則得請求發布暫時停止命令。

收產品的權利。⁴⁵其要知該進口物品係違反進口，而依然自外國定扣押或是沒收該物 ITC 的決定對於其物品其他管制較寬鬆之海關進口該物品，來規避該禁止命令的執行。

肆、海關條例之專利監測措施

美國海關對於專利的保護有兩種方式，第一種是執行上述關於美國國際貿易委員會依據一九三〇年關稅法第三三七條款所作出決定之救濟方法，第二種方式是協助專利權人發現是否有違法專利物品之進口，方法是由專利權人向海關申請，依監控期間分別為兩個月、四個月及六個月而分別收取一千元、一千五百元與兩千元美金的費用，海關對於進口之專利物品有可能侵害專利權的物品，依據

⁴⁴ 19 U.S.C. §1337 (f)

⁴⁵ Mittelberger ET AL , *supra* note 79.

⁴⁶ 19 U.S.C. §1337 (i)

美國海關法第十二條規定進行的專利監測 (patent survey)。如在監測期內，海關發現專利侵權之物品，會開始展開調查並將侵害專利權進口商之姓名與住址於一個月內通知權利人，然後將監測報告的副本送達 ITC。通常專利權人會將海關調查的結果當作證據，ITC 得依權利人或是依職權開始展開調查，⁴⁷經過上文之調查程序，如確定有侵害專利之違法情事，則由委員會決定後交由海關依前述救濟程序處理之。⁴⁸

伍、小 結

我國專利法目前採取國際耗盡理論，因此專利物品在第一次於國內外市場販賣後，專利權人對於該物品之專利權便耗盡，例如我國專利權人在大陸所製造的專利物品經販賣後，則第三人得不經同意將該物品平行輸入至我國販賣。若我國專利權人欲防止真品要在販賣時與第三人區域，或是禁止其出口三人之後手則無約束的方法在於我國得依美國實務上所採用之法禁止專利物品真品

通常專利權人會將海關調查的結果當作證據，ITC 得依權利人或是依職權開始展開調查。

平行輸入之發生，則需在契約上約定販賣的他國。惟該約定對於第的效力。因此根本解決產業發展的情形，參考國內耗盡原則理論，立平行輸入。換言之，我國專利權人在大陸所製造之專利物品，在大陸第一次販賣的行為後由未經授權之第三人進口台灣市場販賣時，我國專利權人得依進口權保護之規定而禁止第三人平行輸入的行為。

假設我國採用國內耗盡原則理論之立法禁止真品平行輸入，則須建立邊際保護措施來落實保護專利權人進口權之執行。國內目前對於智慧財產權的保護，並沒有類似美國關稅法三三七條的邊境保護措施，因此我國專利權人對於未經同意的平行輸入行為，只能向民事法院或是行政法院起訴為事後之救濟，使得專利權人無法獲得立即的救濟。因此我國在邊境保護的立法上，未來應以保護我國產業

⁴⁷ U.S. International Trade Commission Washington, D.C. 20436, <http://www.customs.ustreas.gov/imp-exp2/ipr/ipbroch.htm> (last visited Sep. 11, 2001) .

⁴⁸ 張乃根, 國際貿易的知識產權法, 頁 190, 民國 88 年 4 月.

為目的，參考美國關稅法三三七條的立法方式，提供專利權人一個有效的救濟程序。本文建議得由經濟部國貿局或經濟部貿易調查委員會為管轄機關，至於執行機關則由財政部關稅總局或是各個關務局來執行。由於我國的行政法令多仿自德國的行政法體系，因此建議立法上，除了需以迅速、經濟的救濟為目的，在實體法的部分得參考美國關稅法三三七條之實體方面之規定外，而程序上則以我國行政程序法與行政訴訟法之法理與規定之，來防止侵權人以不公平競爭的行為將專利物品進口台灣，建立智慧財產權邊際保護之行政救濟程序。

此外，我國財政部所屬之關政司或關稅總局之相關行政規則中，對於侵害專利權物品之救濟並無規範。⁴⁹因此違反專利法所進口之專利物品，通常在物品進口我國境內後，專利權人才能發現專利進口權被侵害，之後再向法院提出民事或刑事訴訟救濟。然而這樣的救濟方式往往需要花費兩三年，甚至更久的時間才能結束，對於專利權人權利之保護顯然並不完備。因此本文以為我國海關應建立類似美國海關之專利監測系統，對於侵害專利與平行輸入之專利物則由負責通關行為之中、高雄之關稅局來執利權人或被授權人申專利物品有可能侵害

我國在邊境保護的立法上，未來應以保護我國產業為目的，參考美國關稅法三三七條的立法方式。

⁴⁹ 我國為防止出口貨品上之有商標仿冒情形的發生，因此由經濟部國際貿易局與財政部關稅總局協調相關單位共同規劃籌建「商標出口監視系統執行運作程序」，申請特別監視之商標專用權人須繳交登錄費用後，接受商標專用權人提供其商標圖樣、授權廠商名單、專用權期間等相關資料，經國際貿易局審核、鍵入電腦資料庫後，傳輸至各關區供關員查核出口貨品標示之商標是否有侵害系統已登錄商標之。海關於查驗後，如發現與已登錄之商標相同或近似，並使用於與登錄商標同一類貨品時在調查後予以放關或是退關不准出口並送國際貿易局依貿易法處分，http://www.trade.gov.tw/regulation/rela_export/2000/admi_1304.htm。（last visited Oct. 1, 2001）。本文認為對於專利物品進口監測的執行程序可以建立類似上述商標出口之規定，來保護我國專利權人之權利。

⁵⁰ 關政司，關政司簡介，<http://www.docamof.gov.tw/Frame-1.htm>（last visited Oct. 1, 2001）。

專利權的物品進行的專利監測。在監測期間內，海關若發現專利侵權物品，需展開調查並將侵害專利權進口商之姓名與住址於一定期間內通知權利人，再將監測報告的副本送達財政

經過調查後，如確定
專利之違法情事，則應交由
關稅局依法禁止輸入並依
法處罰。

部或其他管轄機關⁵¹。有侵害專利之違法情法禁止輸入並依法處專利進口權之專利物式，在尚未進入我國境海關之外，使專利權人與迅速的救濟途徑。

⁵¹ 財政部國貿局第二組第四科之業務乃關於進出口廠商業務中相關之智慧財產權及進出口貿易糾紛之處理, http://www.trade.gov.tw/boft/boft_work.htm. (last visited Oct. 1, 2001) 因此國貿局得為管轄之機關或在國貿局下成立一獨立單位來處理關於智慧財產權進出口管制的問題。