



美國專利域外效力

——兼論其對專利涉外民事案件 審理之影響

謝 祖 松*

要 目

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 壹、緒 言 | 二、「相當可能性」之要求 |
| 貳、境外組裝之域外效力 | 三、「實質變更」之除外 |
| 一、美國之專利屬地主義與域
外效力 | 四、境外製造之域外效力解釋
競合 |
| (一)案例法建立之「域外效力
推定不成立」原則 | 五、網際網路侵害方法專利之
認定 |
| (二)成文法例外肯定域外效力 | (一)網路運作侵害方法專利之
「進口」排他權？ |
| 二、美國專利法第271(f)條之
境外組裝規範 | (二)網路運作侵害方法專利之
「使用」排他權？ |
| 三、電腦軟體及方法專利對
「元件」定義之影響 | 六、修法參考 |
| (一)電腦軟體與方法專利 | 肆、境外設施之域外效力 |
| (二)「元件」及「提供」之爭議 | 一、專利屬地主義之「域外」 |
| 四、修法參考 | 二、案例法對「境外設施」建立
之域外效力原則 |
| 參、境外製造之域外效力 | (一)連繫因素原則 |
| 一、美國專利法第271(g)條之
境外製造規範 | (二)浮動島嶼原則 |

DOI : 10.3966/199516202015050017005

* 銘傳大學法律學院副教授，美國新罕布夏大學法學院法律博士暨智慧財產碩士，作者感謝匿名審稿人寶貴意見。

投稿日期：一〇三年十二月三十一日；接受刊登日期：一〇四年四月七日

- (三) 涉入原則
- 三、外太空之域外效力
- (一) 外太空活動國際規範
- (二) 美國專利法第105條之外太空發明保護
- 四、修法參考
- 伍、境外誘引侵權之域外效力
- 一、美國專利法第271(b)條境外誘引侵權之規範
- 二、與美國專利法第271(c)條「輔助侵權」之區別
- 三、醫療侵權行為之豁免與侵害方法專利之認定
- 四、境外誘引侵權之「擴張見解」
- 五、修法參考
- 陸、對專利涉外民事案件審理之影響
- 一、管轄權之建立
- (一) 案例比較
- (二) 專屬管轄之必須性
- (三) 「域外效力」擴大管轄權之範圍
- 二、準據法之選擇與適用
- (一) 成立及效力
- (二) 侵權行為
- (三) 權利移轉
- 三、判決與執行
- 四、承認與執行
- 五、修法參考
- 柒、結 論

摘要

美國專利法第271(a)條明文專利權為一屬地權，遵守其案例法建立之「域外效力推定不成立」原則。但科技日新月異、國際貿易盛行，衍生許多待解決問題，美國專利法例外擴張專利域外效力。例如，制定專利法第271(f)條以解決境外組裝問題，制定第271(g)條以解決境外製造問題，制定第105條以解決外太空活動問題，制定第271(b)條以解決境外誘引侵權問題。

此外，案例法如AT&T案解釋方法專利在第271(f)條「元件」及「提供」之適用範圍；Decca案建立「涉入原則」；RIM II案提供對物及方法專利在境外設施之侵權實務見解；Wing Shing案之擴張見解，有助第271(b)條解決境外誘引侵權問題。值得注意，該等案件均討論方法專利，可見方法專利有使域外效力議題細緻化的能量。

在專利涉外案件上，域外效力得擴大國際管轄權，並得以本國法為準據法，連帶使判決之境外執行更具操作性，對權利人有周延且多元之保護。至於，案件之承認與執行，尚須視是否有區域性整合規範，例如布魯塞爾公約等，否則即便有專利域外效力之本國判決，尚無法完全執行。

我國法制對專利域外效力之規範，顯有法律漏洞，為周延保護中華民國專利，建議：(一)參考美國專利法第271(a)條、第271(b)條、第271(f)條、第271(g)條、第105條，增修我國專利法相關條文；及(二)參照參考ALI之規範原則第301條及第302條，修正我國涉外法第42條，以確立特定專屬管轄權，及權利成立地法適用時機，並明定準用規定，應有助於我國涉外專利民事案件之審理。

關鍵詞： 專利法、屬地主義、域外效力、境外組裝、境外製造、誘引侵權、方法專利、外太空、國際私法、權利應受保護地

壹、緒言

專利乃屬地權，依「屬地主義」(territorial doctrine)，專利僅及於授與國之司法管轄範圍，無法於境外實施，換言之，專利無「域外效力」(extraterritoriality)。例如，某甲以一發明獲准A國專利，該專利之保護僅及於A國；此時，若發現某乙於B國有製造該發明之行爲，某甲無法對某乙在B國之仿冒行爲提起侵權訴訟。

「世界貿易組織」(World Trade Organization, WTO)之「與貿易有關之智慧財產權協定」(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)及「保護工業財產之巴黎公約」(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 以下稱「巴黎公約」)等，均反對域外效力原則，¹ WTO之TRIPS對各會員定有若干基本要求，會員在符合基本要求之前提下，得建構本國規範，但專利域外效力不在基本要求之列；²實則，TRIPS無域外效力之明文規範，³巴黎公約亦無明定，⁴是以，相關世界組織會員對於專利域外效力應有自我立法空間。

美國專利法第271(a)條規定，⁵製造、爲販賣之要約、販賣、使用

¹ Kendra Robins, *Extraterritorial Patent Enforcement and Multinational Patent Litigation: Proposed Guidelines for U.S. Courts*, 93 VA. L. REV. 1259, 1288 (2007).

² Cameron Hutchison & Moin A. Yahya, *Infringement & the International Reach of U.S. Patent Law*, 17 FED. CIR. B.J. 241, 260-61 (2008); Jacob A. Schroeder, *So Long as You Live under My Roof, You'll Live by ... Whose Rules?: Ending the Extraterritorial Application of Patent Law*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 55, 67 (2009).

³ WTO之TRIPS之第3條之「國民待遇原則」(national treatment principle)，第4條之「最惠國待遇原則」(most-favoured-nation treatment)，乃平等及互惠規定，可解釋為會員不須建立域外效力。

⁴ 巴黎公約第2條之「國民待遇原則」(national treatment principle)，亦可解釋為會員不須建立域外效力。

⁵ 35 U.S.C. § 271—Infringement of patent.

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

等行為須在「美國境內」(within the United States)，⁶而進口行為亦應進入「美國境內」，可知美國已明確揭示專利屬地主義原則。雖然，我國專利法第58條無明文限制專利權在「中華民國境內」，惟應類推有之，故亦有屬地主義之適用，而無域外效力。是以，在境內為侵權之行為若發生於境外，不構成侵權。

因國際貿易盛行，各國彼此依存度提升，跨國產業分工日益普遍，境外組裝及製造情事已為常態，此現象挑戰專利屬地主義之適切性。另，因國境外可能為無主權地，及新態樣之發明如電腦軟體及網際網路等，使屬地主義之界限逐漸模糊，此現象挑戰專利屬地主義之明確性。此外，境外間接侵權等情事，亦挑戰專利屬地主義規範之周延性。

例如，若某甲未經同意於美國境內僅製造「部分」受有專利保護之產品，然後再運送至境外組裝成完整產品，尚不違反美國專利法第271(a)條規定，因為依「全要件原則」該仿冒者不侵權，因為其仿冒之產品未完全落入專利保護之所有元件範圍之中，此即境外組裝問題。又例如，若某甲未經同意於境外以某美國專利保護之方法製造產品，並將該產品進口回國內，則某甲尚不違反美國專利法第271(a)條，因為該條所保護者為物之發明專利權人，但無法保護方法發明專利權人；再者，第271(a)條所規範之進口產品為有體物，若進口「無體物」產品(intangible goods)，則無法規範之，此即境外製造問題。再例如，若某甲未經同意於公海上之郵輪，或在外太空民用太空梭上，使用某侵害美國專利之裝置，則某甲尚不違反美國專利法第271(a)條，因為該條不適用於在無主權地之境外硬體設施，此即境外設施問題。又再例如，某甲未經專利權人同意，於境外誘引乙製造受有專利保護之產品，復又誘引丙將之運送至境內販賣，則某甲尚不違反美國專利法第271(a)條，因為誘引侵權並未落入該條排他權範圍

⁶ 35 U.S.C. § 100(c)—The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories (領地), and possessions (屬地).

內，此即境外誘引侵權問題。

面對此等挑戰，先進國如美國已建構專利域外效力規範，而我國在此等議題上有法律漏洞，造成救濟不全，是否應參考美國建構域外效力以填補此待改進空間，值得思考。然有論者認為專利域外效力有負面效果，一是會產生國家間之糾紛；一是會壓抑本國專利法制之發展，以及具有不確定性，⁷甚至可能違反TRIPS之規範，⁸故值得探究其利弊。

進而言之，專利域外效力對專利涉外民事案件審理會產生相當影響，而此影響不能僅從專利法檢視之，應從國際私法角度就案件之管轄權、定性、選法、判決之執行，甚至案件之承認與執行等事項進行觀察。雖然TRIPS並未對會員就涉外民事訴訟之處理有所規定，⁹觀諸美國法制建立之專利域外效力，使其在境外組裝、境外製造、境外設施，及境外間接侵權等問題之涉外案件上，得主張具有管轄權，並得以美國法為準據法，順遂其後之執行，建立美國專利權人訴訟利基，然此部分我國有法律漏洞，故亦值得探討。

探討美國專利域外效力有二意義：一是藉由知悉美國法制，降低我國現有與美國有代工關係之台商的涉訟可能，按美國與我國之科技水準存有差異，我國科技公司常為美國之海外代工廠，易受其域外效力規範，故應詳細瞭解其內涵以爲因應；二是保護我國專利權人免於受境外組裝或製造等侵權，按我國專利法目前並無域外效力之規定，本文主張應參考此等條文，因爲觀諸許多開發中國家逐漸崛起，科技水準日益提升，今日我國之代工角色，他日可能爲該等國家取代，例如昔日所謂「亞洲四小龍」均已提升轉型，取而代之有如「金磚四國」等，故爲保護我國專利權人，應未雨綢繆，及早參考以利修法之

⁷ Schroeder, *supra* note 2, at 81.

⁸ Hutchison & Yahya, *supra* note 2, at 242.

⁹ Marketa Trimble, *When Foreigners Infringe Patents: An Empirical Look at the Involvement of Foreign Defendants in Patent Litigation in the U.S.*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 499, 513 (2011).

準備。甚至中國大陸近年發展快速，代工廠林立，在中國大陸組裝、製造專利保護標的再運送返台者時有所聞，故本文對兩岸專利侵權事項亦有參考價值。

但目前應考量因素甚多，本文僅就美國法之專利域外效力做參考素材，限於篇幅無法全盤做各國比較法研究，所提之修法意見亦僅提供「參考」，並未形成具體「建議」，尙待拋磚引玉後能有各界接續之探討後，再凝聚成熟之說帖。

基於此，本文以比較法就美國專利域外效力做一研析，進而討論對專利涉外民事案件之影響。本文第壹部分為緒言，第貳部分分析境外組裝之域外效力，第參部分分析境外製造之域外效力，第肆部分分析含外太空活動之境外設施域外效力，第伍部分分析境外誘引侵權之域外效力，第陸部分更跨入國際私法領域，分析專利域外效力對涉外案件審理之影響，第柒部分為結論。

貳、境外組裝之域外效力

一、美國之專利屬地主義與域外效力

(一) 案例法建立之「域外效力推定不成立」原則

美國聯邦最高法院基於國際公法、國際私法、國會立法目的，及權力分立原則等考量，¹⁰做出專利無域外效力之判決，建立之「域外效力推定不成立」（presumption against extraterritoriality）原則，該原則否定域外效力之存在，換言之，即肯定「屬地主義」。例如，該院早在一八一八年之United States v. Palmer案，¹¹即有此原則之判決；直至二〇一三年之Kiobel v. Royal Dutch Petroleum案中，仍重申此原則

¹⁰ Curtis A. Bradley, *Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism*, 37 VA. J. INT'L L. 505, 514 (1997).

¹¹ United States v. Palmer, 16 U.S. 610 (1818).

對於侵權行為法之適用。¹²該原則並非僅限適用於專利法，亦適用其他法域，但專利法毋寧是典型適用法域之一。

一九七一年該院判決之 *Deepsouth v. Laitram* 案，¹³是專利屬地主義之指標案件，原告 *Laitram* 公司擁有剝蝦子沙腸機器專利，被告 *Deepsouth* 公司辯稱，雖然在美國境內製造「全部」機器為侵權，但其僅在美國境內製造「部分」機器，運送至「境外」後，組裝成全部機器並販賣給國外買者，主張不構成侵權。該院基於專利權不具域外效力，判決境外行為不構成侵權。

(二) 成文法例外肯定域外效力

所謂成文法例外肯定域外效力，指美國成文法僅在特定狀況下承認專利具域外效力，但原則上仍然以「域外效力推定不成立」為原則。¹⁴美國聯邦最高法院在一九九一年之 *EEOC v. Arabian Am. Oil* 案即認為，除非聯邦國會制定相反之規定，否則推定國會支持專利屬地主義。¹⁵而美國聯邦國會於一九五二年制定之專利法第271(a)條即明示，製造、為販賣之要約、販賣、使用等行為須在「美國境內」，而進口行為亦應進入「美國境內」，已明確揭示屬地主義原則。

美國聯邦國會於一九四八年制定之美國「司法制度和司法程序法」(Judiciary and Judicial Procedure，以下稱「司法制度程序法」)亦有類似規定，該法第1498(a)條規定，凡未經授權而使用或製造美國發明專利，該使用或製造乃美國聯邦政府所為或為其所需而提供者，專利權人應向美國聯邦賠償法院 (United States Court of Federal Claims) 對美國聯邦政府提起訴訟及請求賠償。同法第1498(c)條之但書：若「起訴理由之行為發生於他國」(claim arising in a foreign

¹² 法院判決原告不得依「外國人侵權行為法」(Alien Tort Statue, ATS) 對被告於境外之侵權行為起訴。 *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.*, 133 S. Ct. 1659 (2013).

¹³ *Deepsouth Packing Co., Inc. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1971).

¹⁴ *Bradley*, *supra* note 10, at 510.

¹⁵ *EEOC v. Arabian Am. Oil Co.*, 499 U.S. 244 (1991).

country) ，則不適用之，¹⁶即明確揭示專利屬地主義原則。

Deepsouth案之否定域外效力乃法官造法，尙非成文法，但美國聯邦國會於一九八四年制定美國專利法第271(f)條，建立成文法在相關Deepsouth案情事下專利屬地主義之例外規定，此條文針對境外組裝情事，明定其為侵權行爲。按美國雖為不成文法國家，原則上以判例為法源依據，但若有判例法在先，立法機關制定不同成文法在後時，應以後來之成文法取代先前之判例法，故第271(f)條可謂在特定情事上，推翻Deepsouth案之專利屬地主義。當然，第271(f)條並非適用於所有情事，其範圍僅限於在境外組裝情事而已，且不適用於方法專利。¹⁷再者，Deepsouth案仍是有效判決，故專利原則上仍不具域外效力，是一屬地權。

例外規定尙有：一九八八年制定之第271(g)條境外製造規範、一九九〇年制定之第105條外太空活動規範，及一九五二年制定之第271(b)條境外誘引侵權規範等，本文優先討論一九八四年制定之第271(f)條，因該條之「境外組裝」規範乃針對專利屬地主義指標案件Deepsouth所制定。除前述第271(a)條之例外規定外，案例法就「境外設施」亦建立若干域外效力原則，將併與第105條外太空活動規範在第肆章討論之。

¹⁶ 28 U.S.C. § 1498—JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE, Patent and copyright cases

(a) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture.

(c) The provisions of this section shall not apply to any claim arising in a foreign country.

¹⁷ Richard T. Ruzich, *Government Patent and Copyright Infringement Overseas under 28 U.S.C. § 1498 (in the Shadow of the RIM Decisions)*, 15 FED. CIR. B.J. 401, 423 (2005/2006).

二、美國專利法第271(f)條之境外組裝規範

隨著科技進步，產品功能日增，因此須許多元件提供日增之功能。例如，一只手機由許多元件組成。再者，製作工法日益細緻，產業界以分工方式進行生產，有上、中及下游之生產鏈型態，並非單一廠商製造出整體產品，而是數個廠商分別製造個別元件，再予組裝。¹⁸

依美國專利法第271(a)條之規定，未經授權在美國境內製造專利保護標的為侵權，然因該條文有「全要件原則」之適用，即仿冒之產品須完全落入所有專利保護元件範圍中，始構成侵權，即申請專利範圍請求項內每一元件，均可見於被控物上，始構成「文義侵權」；或申請專利範圍請求項內每一元件，均實質均等地（substantially equivalent）可見於被控物上，始構成「均等侵權」。而不論文義侵權或均等侵權，全要件原則要求被控產品各元件，應與系爭專利申請專利範圍請求項各元件，進行逐一比對，而非進行整體（claim as a whole）比對，始得判斷是否構成侵權。¹⁹

若仿冒者在境內僅製造「部分」產品，運送至境外組裝成全部產品，依全要件原則該仿冒者不侵權，因為該部分產品經逐一比對，不會完全落入所有專利保護元件範圍中，未構成該條所排除之製造行為，故不成立文義或均等侵權。然此留給不法者遊走之空間，不符公平正義。

一九八四年制定之美國專利法第271(f)條，²⁰又稱「元件及組裝」

¹⁸ NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. (RIM II), 418 F.3d 1282, 1313 (Fed. Cir. 2005).

¹⁹ Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 934-35 (Fed. Cir. 1987).

²⁰ 35 U.S.C. § 271(f):

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

條款，此條文針對系爭創作之元件於境外組裝情事，明定其為侵權行為。該條第1項規定：任何人未經許可，自美國境內提供或使得他人提供受專利保護的發明之全部元件或主要「元件」，以主動誘引他人美國境外將尚未全部組裝之元件「組裝」成產品，若在美國境外之組裝行為在美國境內為之者造成侵權，則其境外行為應視為侵權。

該條第2項規定：任何人未經許可，自美國境內提供或使得他人提供應受專利保護的發明之特製或改造「元件」，且該元件非屬常用物品或不具非侵害用途之流通商品，且該元件尚未全部組裝成產品，而明知該元件係為特製或改造，並有意在美國境外「組裝」，若在美國境內組裝之行為造成侵權，則其境外行為應視為侵權。

由第271(f)條文義可知，其針對如Deepsouth案之在境內製造「部分」機器後，運送至「境外」組裝成全部機器，並販賣給國外買者之事實所制定，旨在解決境外組裝問題。

三、電腦軟體及方法專利對「元件」定義之影響

惟值得注意者，第271(f)條之「元件」原以有體物為準，故涉及電腦軟體及方法專利案件是否得適用該條文，爭議便環繞在「元件」(component)本質定義上，並連帶衍生如何構成元件之「提供」(supplied)，甚至何謂「專利保護的發明」(patented invention)等議題上。²¹

-
- (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

²¹ Ernest J. Hanson, *What is a Component: Has Cardiac Pacemakers Put 35 U.S.C. § 271(F)'s Applicability to Process Patents on Life Support?*, 2010 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 383, 400 (2010).

(一)電腦軟體與方法專利

網路世界之創作標的包含電腦軟體，所申請獲准之電腦軟體專利屬方法專利。方法專利原先並不含電腦軟體，乃經立法始將其納入為可專利標的範圍中。²²

電腦軟體專利為何屬方法專利？按方法專利（method patent）之「方法」（method）原指「程序」（process），具體而言，乃「製造程序」。²³直覺上，電腦軟體與製造程序似無關係，實則電腦軟體包含一連串指令，該指令以特定步驟或程序控制電腦系統，導引其完成特定事項之方法，故得以「方法」專利保護。²⁴

美國專利法第101條「可專利之發明」（patentable invention）規定，任何人發明或發現新而有用之「方法」（process）、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，得依本法獲得專利。條文中之「方法」，直至一九五二年始被美國聯邦國會明文增列，自此發明專利除了有「機械專利」（machine patents），亦有「方法專利」（process patents）。方法專利既然在該條與機械專利等物之專利分列，兩者之間自然存有差異。值得注意者，其有使專利域外效力細緻化之效果。

回顧立法前之案例法演進，可知其過程多舛。最早先之判決可追溯至一九七二年美國聯邦最高法院之Gottschalk v. Benson案。²⁵該案之發明乃「轉換數位信號之方法」。法院認為將「數學演繹法」（mathematical algorithm）撰寫成申請專利範圍請求項無法獲准專利，因為該案法院定義演繹法為「解決數學問題之程序」（a procedure for solving a mathematical problem），其屬無法獲准專利之自然法則

²² Dan L. Burk, *Patents in Cyberspace: Territoriality and Infringement on Global Computer Networks*, 68 TUL. L. REV. 1, 29 (1993).

²³ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, 788 (1876).

²⁴ See John P. Sumner & Steven W. Lundberg, *The Versatility of Software Patent Protection: From Subroutines to Look and Feel*, in *COMPUTER LAW*, 1, 6 (1986).

²⁵ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

(laws of nature)。但該判決之定義不明確，留有可議空間。

該院在後續的Parker v. Flook案及Diamond v. Diehr案，對演繹法定義做進一步解釋。Flook案之發明乃一解決數學方程式之步驟，該院認為其乃以自然法則之「數學演繹法」運算後之應用，無其他發明概念存在，故判決無法獲准專利。在Diehr案中，該院之態度漸趨緩和，雖然重申以電腦執行數學演繹法以解決數學方程式，屬自然法則而無法獲准專利，但若申請專利範圍請求項撰寫得法，並不會因為其包括數學公式、電腦程式，而不得獲准專利。另強調申請專利範圍請求項須整體視之，以判斷其可專利性。該院以較寬鬆的見解，判決該案創作為可專利標的，認為其並非申請一個數學公式專利，而是申請一個包含數學公式之工業製程應用。

經過美國聯邦最高法院對Benson、Flook，及Diehr等案之判決，下級法院發展出二步測試法來判斷數學方法是否具可專利性：首先，判斷請求項是否直接或間接包含數學演繹法。若判斷為肯定，繼之再將該創作整體視之，若非單純之演繹法則，或該演繹法則僅於方法或裝置中提供某項功能而已，則具可專利性。

依此測試法，大部分電腦軟體創作，只要不僅是一個數學方程式，得具可專利性。因此，如同其他種類之創作一樣，電腦軟體創作是否得以獲准專利，端視申請專利範圍請求項是否符合規定撰寫。現今，美國專利商標局對於符合規定撰寫之電腦軟體請求項均准予專利，撰寫方式包括：以手段功能用語（means plus function claims）界定軟體功能，或以步驟界定元件間之關係等。

(二) 「元件」及「提供」之爭議

有關方法專利中之「步驟」是否得為第271(f)條之「元件」並構成「提供」之爭議，源自二〇〇四年之Pellegrini v. Analog Devices案，²⁶該案原告Pellegrini公司訴被告Analog Devices公司之製造晶片行為侵害其「無碳刷馬達驅動電路」專利，爭點為：在境外製造之元

²⁶ Pellegrini v. Analog Devices, Inc., 375 F.3d 1113, 1117 (Fed. Cir. 2004).

件，未曾「實體地」(physically)從美國境內出口，是否構成第271(f)(1)條之「提供」。

雖然被告之契約上載有「自美國出口產品及軟體」至含台灣在內的九個境外國家等文字，但涉及侵權的晶片完全在美國境外生產，並出售給國外客戶，被告沒有自美國提供晶片元件。故美國聯邦巡迴上訴法院判決，唯有系爭專利之元件「實體地」出現在境內，繼而販賣或出口，始構成「提供」。因此，僅依契約上文字，尚不構成第271(f)(1)條之侵權行為。該院以是否「實體地」出現為判斷標準，似認為能被提供之元件應具「有體性」(tangibility)，因而方法專利中之「步驟」不得為「元件」，²⁷故Pellegrini案從嚴認定「元件」及「提供」。

但二〇〇五年之Eolas v. Microsoft案，²⁸美國聯邦巡迴上訴法院卻有不同之見解。該案微軟公司從美國出口若干「金母片」至境外製造商，然後複製到新的電腦的硬碟機，被控該金母片包含侵權軟體。法院不同意微軟公司主張「元件」僅限於具有體性之機器或裝置的說法。該院認為：1. 該條文義及立法目的均未顯示系爭專利元件應具「有體性」才能被「提供」；2. 該條所保護之標的不限定為「機械」(machines)或受專利保護之「實體結構」(physical structures)；3. 該條所保護之標的，包括方法或程序專利(method or process patents)；及4. 若美國聯邦國會有限縮該條僅適用於「實體發明」(physical inventions)之立法目的，應有定有明文。²⁹由於Eolas案從寬解釋之態度，該院判決該案事實構成第271(f)條之「元件」及「提供」。

同樣在二〇〇五年之AT&T v. Microsoft案(以下稱「AT&T I案」)，³⁰美國聯邦巡迴上訴法院亦判決該案事實構成第271(f)條之

²⁷ *Id.* at 1117-18.

²⁸ Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2005).

²⁹ *Id.* at 1339-40.

³⁰ AT&T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 1369 (Fed. Cir. 2005). (AT&T I).

「元件」及「提供」。原告美國電話電報公司（AT&T）有一「數位編碼及語音壓縮」專利，對被告微軟公司使用視窗系統（Windows）之程式碼行為，向該院提起侵害其專利權之訴。微軟公司之程式碼軟體乃先於美國寫入「一份」母片，再透過電傳或寄送方式，傳送至境外之電腦製造商進行複製，並將重製軟體置入於境外製造之個人電腦。該院以Eolas案為先前判例，認為電腦軟體為可專利標的，且構成該條之「元件」。惟因立法者未定義何謂「提供」，該院繼而判斷之，認為若將條文解釋成應將系爭電腦軟體重製「多份」運送至境外，為不合理且不智之舉，應屬錯誤解釋，故判決本案傳送軟體至境外之行為構成「提供」。

另，在二〇〇五年之NTP v. RIM案，³¹對於是否構成第271(f)條之「元件」進行裁判。美國聯邦巡迴上訴法院認為方法專利僅是一連串的「步驟」，不具有體性，難以解釋為該條之「元件」。另，該案RIM公司未曾提供系爭手機產品至境外，須持手機者旅遊至境外並使用時，才有該條之適用。因此，該院判決不構成侵權。但在同年稍後之Union Carbide v. Shell案，³²該院並未採NTP案之見解，認為兩案有所不同，而以Eolas案為先前判例，認為該案之方法專利構成該條之「元件」，而判決侵權。

該院在判決Carbide案後，有關第271(f)條之適用議題，看似塵埃落定，但後來美國聯邦最高法院在二〇〇七年受理AT&T上訴案（以下稱「AT&T II案」）時，³³實務見解又有變化，頗有轉折。該案之爭點概分為兩點：1. 被複製之電腦軟體是否為第271(f)條之「元件」，及2. 自境內郵寄含電腦軟體之母片，並嗣後在境外複製，並置入境外所製電腦，是否為第271(f)條之「提供」，而構成侵權。

本案若照本宣科依第271(f)條之規定，應判決被告微軟公司侵權。

³¹ NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1321-22 (Fed. Cir. 2005).

³² Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co., 425 F.3d 1366, 1380-81 (Fed. Cir. 2005).

³³ Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007). (AT&T II).

然該院卻認定電腦軟體並非該條之「元件」，未能滿足該條之要求，即便微軟公司之行爲導致實質上相同的結果，但不構成侵權。詳言之，微軟自境內郵寄或電郵傳送之電腦軟體，從未安裝於境外電腦中，所被安裝者乃該電腦軟體之複製版本，所以並未自美國「提供」境外電腦「元件」，因此並無侵權。但是，該院未解釋不具實體性的「方法專利」，是否適用該條。

嗣後，美國聯邦巡迴上訴法院依美國聯邦最高法院之AT&T II案在Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical案，³⁴做出更新的判決。該院重申AT&T II案所示專利無域外效力原則不得輕易違背。繼而解釋「元件」應爲「構成部分」(a constituent part)、「要件」(element)，或「成分」(ingredient)之意，另認爲方法專利雖得適用第271(f)條，但強調步驟並非用來實現該方法之「實體元件」(physical components)。

綜觀美國聯邦巡迴上訴法院在方法專利是否適用第271(f)條之見解，初期頗爲一致，且在Carbide案達到最肯定的態度，之後卻因美國聯邦最高法院在AT&T II案之判決，使該院在Cardiac Pacemakers案做出相反之判決，達到最否定的態度。³⁵

AT&T II案後，對如下兩種情形，將有不同判決：(1)某甲將系爭電腦軟體燒入一百份光碟，然後運送至境外，及(2)某乙以電子檔方式傳輸一份系爭電腦軟體至境外，然後重製成一百份複製電腦軟體。此兩種情形中之電腦軟體，均各自載入於境外組裝之一百台電腦中，依AT&T II案對第271(f)條之文義解釋，某甲涉及侵權，但某乙則不涉及侵權。³⁶

此不同判決使AT&T II案對第271(f)條之文義解釋留下爭議，故有

³⁴ Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 576 F.3d 1348, 1365 (Fed. Cir. 2009).

³⁵ 陳冠中、郭又菁，專利權之域外效力之新發展——對於電腦軟體及方法項之適用，萬國法律，第169期，2010年2月，頁87。

³⁶ Hanson, *supra* note 21, at 383.

論者主張：第101條規定之「專利保護的發明」應包括方法專利，其元件包括步驟，而「提供」就通常之文義，指給予某人某物之意，故不論該物是有體物或無體物，方法專利中之步驟在本案得為「元件」。以電腦軟體而言，若「重製物」非僅為抽象概念，應足以構成該條之元件。³⁷另，雖然第271(f)條得以解決境外組裝之問題，但有論者認為該條已逾越TRIPS相關規定，應予廢止。³⁸

AT&T II 案固然是對第271(f)條之文義做出更嚴格之解釋，但其檢視者僅為電腦軟體是否適用該條，本文認為似未否定該條仍具專利域外效力。再者，案例法本有鐘擺現象，常在嚴格與寬鬆之間擺盪，應持續觀察其發展。另值得注意者，我國科技公司擁有強大電子產品組裝能量，在國際產業分工上，多屬於代工性質，常須向美國等電腦軟體大廠購買電腦軟體「母片」後，於我國或其他第三國進行組裝，面對其時有更迭之判決，易為第271(f)條之規範對象，自然應謹慎因應，預做妥適布局，³⁹以免涉及違反美國專利法之規定。

四、修法參考

美國專利法第271(a)條明示專利之排他行為須在「美國境內」，已明確揭示專利屬地主義原則。我國專利法第58條規定有類似之排他權，但無明文須限制在國境內，惟應可類推有之，而有屬地主義之適用，故無域外效力。惟為臻明確，茲建議於第58條第1項加註「在國內」文字如下表一，明示我國專利法以屬地主義為原則。

表一 專利法修正參考

增修條文	說明
專利法第58條第1項 發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而 <u>在國內</u> 實施該發明之權。	本條修正。參考美國第271(a)條。

³⁷ *Id.* at 407.

³⁸ Hutchison & Yahya, *supra* note 2, at 242.

³⁹ 呂紹凡，專利權之域外效力——美國最高法院Microsoft v. AT&T判決簡介，萬國法律，第154期，2007年8月，頁37。

科技日新月異、國際貿易盛行，衍生前述未經專利權人同意，於境內製造受有專利保護之「部分」產品後運送至境外之行爲，然依「全要件原則」不構成美國專利法第271(a)條之侵權。美國專利法第271(f)條擴張專利域外效力，解決此境外組裝問題，值得注意。

我國專利法目前並無境外組裝之規定，本文主張應增訂此等條文，因爲觀諸許多開發中國家逐漸崛起，科技水準日益提升，今日我國之代工角色，他日可能爲該等國家取代，在我國境外組裝專利保護標的，故爲保護我國專利權人，建議應增訂第58條之1如下表二。

至於，美國聯邦巡迴上訴法院在方法專利是否適用美國專利法第271(f)條之見解，初期頗爲一致，且在Carbide案達到最肯定的態度，之後卻因美國聯邦最高法院在AT&T II案之判決，使該院在Cardiac Pacemakers案做出相反之判決，達到最否定的態度，然此案例法之進階探討，因不易反映於條文，茲不納入修法參考。

表二 專利法修正參考

增修條文	說明
<p><u>專利法第58條之1</u> 任何人未經許可，自國內提供或致他人提供受專利保護的發明之全部元件或主要元件，誘引或明知他人在境外將該元件組合成產品，應視為侵權。</p>	<p>本條新增。參考美國第271(f)(1)及(2)條。</p>

參、境外製造之域外效力

美國法院基於專利屬地主義原則，認爲對境外製造之專利侵權事件無司法管轄權，除非，境外製造之物被進口至本國，始得依第271(a)條主張進口排他權之侵害。然此被侵害者，乃「物」之專利權而言，若爲「方法」專利權，則尚不在第271(a)條之規範中。

此與我國專利法規定有所不同，我國專利法第58條第3項第2款，即規定有方法發明之排他權：「使用、爲販賣之要約、販賣或爲上述

目的而進口該方法直接製成之物」。故我國之方法專利權人，得就境外製造並進口回國內之事實，請求依該款救濟。

若此為美國專利法之法律漏洞，則其對於境外製造之情事，豈無法可管？實則不然，美國專利法第271(g)條有境外製造之規定，故前述某甲未經專利權人同意，於境外以受有專利保護之方法製造產品，然後運送該產品至境內販賣，則某甲依該條應涉及侵權。

一、美國專利法第271(g)條之境外製造規範

美國在一九八八年通過「方法專利修正案」(The Process Patent Amendments Act, PPAA) 並制定第271(g)條之前，方法專利權人對抗進口之仿冒品，僅得依美國關稅法第337條⁴⁰向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC) 聲請禁制令(injunctive relief)。⁴¹ITC得依職權頒布「暫停及停止銷售命令」(cease and desist orders) 給產品進口商，但此保護有所不足，因為該條文之目的在禁止不公平交易，所保護者為公眾利益，並非專為保護專利權人之利益而制定。

美國專利法第271(g)條前段規定，凡未經授權而「進口」進入美國，或在美國為販賣之要約、販賣或使用該方法專利製造之產品者，應為侵權人。⁴²雖然該條明文排除「方法專利」(process patent) 製

⁴⁰ Section 337 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1337) (1988).

⁴¹ Thomas Bilodeau, *When are Pharmaceutical Products Materially Changed from an Intermediate Compound? Eli Lilly V. Cyanamid*, 6 GEO. MASON L. REV. 339, 339 (1998).

⁴² 35 U.S.C. § 271(g): Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent ... A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—(1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product. 另比較同於1988年制定之35 U.S.C. § 154(a)(1): Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of

造之「產品」進口進入美國，實則在保護該方法專利免在境外被非法「使用」，因為在境外以該方法專利「製造」產品，即「使用」了該方法專利之製程，也因此建構了美國專利法就方法專利對境外製造行為之域外效力。是以，侵權人若在美國境外「使用」該方法專利之製程而製造了產品，復將該產品進口回美國，則有本條之適用。而該產品本身是否受有專利保護，甚至是否為可專利標的，則不是所問。⁴³

若比較第271(a)條之「進口」與第271(g)條之境外製造後之「進口」：兩者之製造行為均在境外，然後有進口情事，但前者之專利權人擁有物之專利，而後者專利權人擁有方法專利，故第271(g)條適用方法專利。⁴⁴此外，比較第271(f)條與第271(g)條差異：兩者雖均有製造行為，而前者之製造行為在境內，且僅製造部分產品，後者之製造行為在境外，且製造全部產品。又，前者在境內製造部分產品後，將該部分產品出口至境外，組裝成完整產品，但不必然又進口回美國。後者在境外完成全部產品製造後，復又將該產品進口回美國。

二、「相當可能性」之要求

就舉證責任分配而言，原則上原告專利權人負舉證責任，且須證明至「優勢證據」(a preponderance of the evidence)之程度，始足該當。若原告未能達此證明程度，則不論被告之證明程度如何，應判決原告敗訴。但此原則有一例外規定，即若訴因乃基於美國專利法第271(g)條，依同法第295條規定：(一)倘具系爭產品為專利方法製造之「相當可能性」(substantial likelihood)，及(二)原告經合理努力，仍

the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. 兩條文具體差異即在於第271(g)條後段之除外規定。

⁴³ Burk, *supra* note 22, at 46.

⁴⁴ Blaney Harper, *Domestic Manufacturer Infringement Liability under the Process Patent Act*, in *COMPUTER LAW*, 24, 25 (1991); *Id.*

無法確定被控物之製造方法，則推定被告侵權，由被告承擔舉證責任，證明系爭產品非由該專利方法所製造。⁴⁵

在Creative Compounds v. Starmark案中，⁴⁶系爭方法專利為「製造肌肉素之劑型開發以提升生物藥效率之方法」，美國聯邦巡迴上訴法院判決，若有系爭產品為專利方法製造之「相當可能性」，以及原告經合理努力後仍無法確定被控物之製造方法，則推定被告侵權，但被告得舉反證推翻之。法院認為在此種案件中，被告較原告更具有確定真實製造方法之優勢，基於公平原則，被告應揭露其製造方法，否則應承擔侵權之推定。

美國專利法第295條為其第271(g)條之補充規定，第295條與我國專利法第99條類似，⁴⁷而第271(g)條與我國專利法第58條第3項類似，亦與WTO之TRIPS第28(1)(b)條類似。可見第271(g)條在此範圍，直接或間接地與我國及WTO之TRIPS第28(1)(b)條之相關規範是相似的。⁴⁸

三、「實質變更」之除外

制定美國專利法第271(g)條另一目的，為避免仿冒美國產品之外國公司，對該產品做「微小變更」，再將之進口至美國，以規避全要

⁴⁵ 35 U.S.C. § 295—Presumption: Product made by patented process

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds—(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and (2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine, the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

⁴⁶ Creative Compounds, LLC v. Starmark Laboratories, 651 F.3d 1303 (Fed. Cir., 2011).

⁴⁷ 我國專利法第99條：製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

⁴⁸ Hutchison & Yahya, *supra* note 2, at 254.

件原則之規範。考量規範侵權人「微小變更」之不正行為，該條規定被控產品與專利產品比較後，若未達「實質變更」(material change)程度，應認定被控產品以系爭方法專利製造。⁴⁹故第271(g)條後段之除外規定，明定兩種情形下該物非以系爭方法專利所製成：(一)經後續製造方法使該物有「實質變更」，或(二)該物成為另一產品之非主要元件，⁵⁰換言之，須達此兩種情形始為不侵權，此為我國專利法第58條第3項之所無。

Eli Lilly v. Cyanamid案⁵¹即為系爭方法是否「實質變更」之例。⁵²該案原告製藥商Eli Lilly於一九九五年告Cyanamid公司違法進口「頭孢克洛」(cefaclor)藥物，⁵³該藥物乃由Eli Lilly公司所有之方法專利，於製造「6號化合物」(compound 6)過程中所產生。Eli Lilly公司主張，「6號化合物」在美國唯一商業用途即是製造「頭孢克洛」，所以該藥物對「6號化合物」而言，並未產生第271(g)條所規定的「實質變更」。但美國聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地院判決，認為被控產品已達到「實質變更」程度，故不侵權。

四、境外製造之域外效力解釋競合

是否凡侵害方法專利之進口排他權者，均有第271(g)條之適用？可從Zoltek v. United States案做進一步瞭解。⁵⁴按Zoltek案涉及政府豁免權(sov​er​eign immunity)議題，有美國司法制度程序法第1498條之適用，⁵⁵該條為屬地主義之規定，對域外效力有所限制。

⁴⁹ Bilodeau, *supra* note 41, at 340.

⁵⁰ *Supra* note 42.

⁵¹ Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co., 82 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996). (*see* Ruzich, *supra* note 17, at 440.)

⁵² Bilodeau, *supra* note 41, at 340.

⁵³ 又稱“cefachlor”或“cefaclorum”，為治療細菌引起之感染用藥。<http://en.wikipedia.org/wiki/Cefaclor> (last visited: 2015.03.16)

⁵⁴ Zoltek Corp. v. United States, 51 Fed. Cl. 829 (2002).

⁵⁵ 28 U.S.C § 1498, *supra* note 16.

該案原告Zoltek公司訴被告美國聯邦政府非法使用其方法專利，製造先進之猛禽戰機（Raptor jetfighter，以下稱「F-22」），並請求賠償。按美國聯邦政府與軍火製造商洛克西德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）簽有F-22戰機之製造合約，洛克西德馬丁公司復與日本子合約商簽約，約定該子合約商應提供組裝該型戰鬥機結構之兩種纖維：Nicalon纖維及Tyranno纖維。

原告之方法專利申請專利範圍中有如下相關文字：「一種在高溫及無氧的環境中，碳化部分已氧化且在穩定狀態之纖維，以製造可控制表面電阻率之碳纖維片材產品的方法」。⁵⁶經分析前述兩種纖維布已落入該方法專利之範圍。

本案為日本公司在日本製造前述兩種纖維，是否侵害原告方法專利之糾紛，但涉及美國聯邦政府為當事人，非屬私權爭議，且有專利域外效力議題。就此事實美國司法制度程序法第1498條定有特別規定，故不得以專利法處理。申言之，本案應依第1498(c)條之屬地主義基本規定，尤其要依該條但書判斷是否「起訴理由之行爲發生於他國」（claim arising in a foreign country），以裁判是否侵權。

法院依據立法理由，認為是否「起訴理由之行爲發生於他國」，應依專利法第271(a)條來做是否「在美國境內」之反向判斷，非依第271(g)條，故本案系爭方法專利中之所有步驟，均應發生在美國境內始構成侵權，然因部分步驟如前述Nicalon纖維及Tyranno纖維之製造程序，發生在日本而非美國境內，故不構成侵權。⁵⁷

第271(a)條之「在美國境內」之規定較嚴，因為其乃典型之屬地主義條文，要求相關行爲必須完全在境內發生始構成侵權，故案內美國聯邦政府不構成侵權。因此，有論者認為，美國司法制度程序法第

⁵⁶ U.S. Patent No. Re. 34,162 (filed Jan. 19, 1993). (a method of manufacturing controlled surface electrical resistivity carbon fiber sheets products by, among other things, partially carbonizing previously oxidized and stabilized fiber at an elevated temperature in an oxygen-free environment.)

⁵⁷ Ruzich, *supra* note 17, at 424.

1498條之政府豁免權，使得美國聯邦政府享有不公平之優待，而我國企業與美國聯邦政府進行政府採購行為時，應注意此豁免權所致之影響。

五、網際網路侵害方法專利之認定

網際網路無遠弗屆，可達地球上任何地點，電腦螢幕所呈現的內容，虛擬架構出另一個無國界的世界；境內網路之使用亦可能牽動境外網路軟體或硬體設施，連帶地包含專利域外效力之相關法制亦受衝擊，故應探討侵害方法專利在第271(g)條之「進口」及「使用」排他權問題。

(一) 網路運作侵害方法專利之「進口」排他權？

美國專利法第271(g)條旨在保護方法專利免在境外被非法使用，故若在境外使用該方法專利來製造產品，復將該產品「進口」回美國，則有本條之適用。至於，網際網路是否涉及此種侵權態樣，例如，於國內使用網路時，啟動網路上位於國外之專利軟體，並下載資料回國內之電腦儲存，此行為是否侵害該方法專利之「進口」排他權，值得探討。

查一九八八年「方法專利修正案」制定第271(g)條之立法目的，無明文顯示美國聯邦國會針對跨國傳送資訊有限制之意。因此，於網路蒐集之資料，應不會被認定為使用方法專利於境外所完成之「產品」；同樣地，跨國傳送資訊行為，亦應不會被認定為該條之「進口」行為。故有論者認為，立法目的或文義既然未限縮適用範圍應在「有體產品」(physical goods)或「實體運送」(physical transport)，該條鬆散之文字實未要求僅適用於有體產品，或電腦軟體方法所產生之資訊，故應適用於軟體之方法專利範圍。但另有學者認為該條之「進口」，應解釋為「從他國將產品輸入美國境內」，而「產品」通常指有體物，而非飄忽不定之數位資訊電磁波。⁵⁸是以，

⁵⁸ Burk, *supra* note 22, at 46.

面對論者對第271(g)條之正反見解，網路運作是否構成侵害該條方法專利之「進口」排他權，尙未有定論。

(二)網路運作侵害方法專利之「使用」排他權？

依其立法目的，第271(g)條旨在保護方法專利權人免於受到境外非法「製造」傳統商品後，又進口至美國與專利權人競爭之侵權行爲。⁵⁹按方法專利可能被侵權之行爲是「使用」，因此，法院若認知境外之非法「使用」電腦軟體，與境外之非法「製造」傳統商品得以類比，應有本條之適用。⁶⁰

案例法如Flat Slabs Patents v. Wright, Barrett & Stilwill案，對於電腦軟體之「使用」有實務見解，認爲特定程度「控制」及「利益」將構成侵權之「使用」，例如，若一房屋之地板受有專利保護，當行爲人占有該屋，站上而有享受使用該地板之利益，即構成侵權之使用。⁶¹是以，登入網路並從中獲得使用該網路之利益，即構成侵權之使用。⁶²

有論者倡議「屬地市場權原則」(territorial market rights approach)，⁶³以爲網際網路案件之侵權判斷方式。該原則以對方法專利人之「市場」使用，爲構成侵權之判斷。⁶⁴假設有一美國方法專利爲一網路交易方法，專利權人發現有一法國網路公司使用該方法，

⁵⁹ Amgen, Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n, 902 F.2d 1532, 1538-40 (Fed. Cir. 1990).

⁶⁰ Burk, *supra* note 22, at 39; Hutchison, *supra* note 2, at 270.

⁶¹ Flat Slabs Patents Co. v. Wright, Barrett & Stilwill Co., 283 F. 345, 349 (D. Minn. 1920.).

⁶² Burk, *supra* note 22, at 41.

⁶³ Hutchison & Yahya, *supra* note 2, at 270.

⁶⁴ Article 28 of TRIPS, Rights Conferred.

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

若以該原則判斷該美國方法專利是否有域外效力，應視侵權人是否直接或間接使用專利權人之「市場」而定，即若法國網路公司使用該方法，且與位於「美國」之消費者進行交易，則構成系爭方法專利之侵害。

以電腦軟體為創作標的之方法專利而言，其「使用」即是「運作」(running)程式。但網路世界之架構日益複雜，且其範圍跨國際而非僅限於國境之內，故一使用行為可能涉及啟動而運作境外的某程式，造成專利之非法使用。例如，某甲於A國之電腦鍵盤上敲擊一按鍵，該敲擊啟動而運作位於B國之伺服器，而該伺服器又啟動而運作了位於C國甚至D國之軟體，若C國或D國之軟體乃受專利保護者，則複雜之使用導致某甲於不知情下侵害了專利，故有所謂「無辜侵權人」(innocent infringer)的說法，該等侵權人可能為消費者，也可能是零售業者。

由於無辜之侵權人可能是眾多的，必須考量專利權人與無辜侵權人兩者之間保護的平衡。故在前述Brown v. Duchesne案中，美國聯邦最高法院建立了專利權效力不及的「暫時停留原則」(temporary presence doctrine)，若干程度而言，該原則否定了浮動島嶼原則。本原則後來納入相關國際協議中被使用，例如「巴黎公約」(The Paris Convention)及「國際民用航空協定」(The Convention on International Civil Aviation)；美國亦將其制定成美國專利法第272條，法院在解釋該條文時，認為航空器即便在例行性的降落，使用航空器上系爭裝置不構成專利侵權。⁶⁵本原則之概念在於專利之排他權可能因國際上特定政策考量而會有例外之適用，尤其是當專利權人在此例外之情事中所受之損害為輕微時。⁶⁶

六、修法參考

美國專利法第271(g)條解決其境外製造之問題，因為其另有「實

⁶⁵ 我國專利法第72條有類似規定。

⁶⁶ Burk, *supra* note 22, at 66.

質變更」之除外規定，故有Eli Lilly案之判決，該除外規定為我國規範之所無，較我國專利法第58條第3項第2款之規定更周延。故若考量建構我國對境外製造問題之域外效力，似可參考美國專利法第271(g)條，但有待深入討論。

美國專利法第287(b)條，對於方法專利之救濟另有調整，但本文不擬深入討論。

Zoltek案交集專利與政府豁免權議題，有美國司法制度程序法第1498條之適用，此為我國所無之規定，⁶⁷固然具參考價值，然非本文所擬討論事項，茲暫不納入修法參考。另，方法專利在網路運作上是否構成「進口」或「使用」，相關案例法之進階探討，值得觀察，然因不易反映於條文，亦不納入修法參考。另，「連繫因素原則」及「屬地市場權原則」，則可供本文後續第陸部分專利涉外民事案件之國際私法修法參考，茲建議修正如表三：

表三 專利法修正參考

增修條文	說明
專利法第58條第3項 方法發明之實施，指下列各款行為： 一、使用該方法。 二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。 <u>但下列兩種情形，該物非以該方法發明所製成：(一)經後續製造方法使該物實質變更，或(二)該物成為另一產品之非主要元件。</u>	本條第2款但書新增。參考美國專利法第271(g)條。

⁶⁷ 例如，專利法強制授權規定，我國即無政府豁免規定，而美國及加拿大等國有之，例如，前揭註16，及加拿大專利法第19條。

肆、境外設施之域外效力

一、專利屬地主義之「域外」

域外效力之「域外」為本國司法管轄以外之地區，其究竟包括那些地區，應予確認。

前述第參部分之四的Zoltek案，法院認為美國司法制度程序法第1498條但書之「起訴理由之行爲發生於他國」，應以起訴理由之行爲均非發生在專利法第271(a)條之「美國境內」來判斷，而Leonardo v. United States案卻依聯邦侵權賠償法判斷之，⁶⁸該兩案雖顯示對如何界定域外之分歧見解，⁶⁹但並未指定何地理區域為域外，尚不能提供答案。另，學者見解有謂域外為「具有主權之他國領土」，⁷⁰實則，域外可能為「他國」(foreign country)，亦可能為無主權地。在域外效力議題上，探討域外為主權地或無主權地之實益，除了確認管轄權之有無外，另在確認準據法之選用，蓋若選擇行爲地法而該地區為無主權地時，可能致無法可選之窘境。

國界之外即便是具有主權之他國領土，亦會因租界地、託管地或屬地等因素，使管轄歸屬問題複雜化。例如，在United States v. Spelar案，爭點為美國於英屬紐芬蘭所「租借」之哈盟(Harmon Field)空軍基地，是否有專利屬地主義之適用？按該軍事基地雖然為美國所控制，但該租界地主權從來未曾由英國手中移轉至美國，仍屬外國所有，故無屬地主義之適用而判決不侵權。⁷¹另，在Marconi v. United States案中，⁷²美國法院遵循先前Gardiner v. Howe案之判決，認為位於中國大陸北京之美國海軍廣播站，其接收器之製造及使用構成侵

⁶⁸ Leonardo v. United States, 55 Fed. Cl. 344 (2003).

⁶⁹ Ruzich, *supra* note 17, at 428.

⁷⁰ *Id.* at 413.

⁷¹ United States v. Spelar, 338 U.S. 217 (1949).

⁷² Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States, 99 Ct. Cl. 1, 67-68 (1942).

權。⁷³又在非專利糾紛之 *Vermilya-Brown v. Connell* 案中，美國租用一個位於百慕達（Bermuda）由「英國政府託管」（executed by the British government）之軍事基地，該基地雖位於他國領土內但為美國「屬地」（possession），美國法院認為有勞資糾紛案件之司法管轄權，⁷⁴可見實務見解亦不一致。

另，國界之外若是無主權地，例如，公海、南北極，及外太空地區等，更屬複雜。早期美國聯邦最高法院對專利效力是否及於「公海」並未深究。在一八五六年之 *Brown v. Duchesne* 案，⁷⁵原告美國專利權人 *Brown* 訴法國人 *Duchesne* 侵害其船用斜桁（gaff）專利，因被告駕駛懸掛法國國旗之帆船，從法國屬地聖彼得（St. Peters）航行至美國波士頓，在來回途中使用系爭船用斜桁。該院判決不侵權，理由為被告合法駕駛外國船舶入港，且依他國法律合法使用系爭裝置，認為美國聯邦國會制定專利法時，並無以私有財產權來限制前述事實之立法理由。換言之，該院僅探究入港之合法性，未探究在公海上之使用事實，更未探究專利侵權議題。其後的 *Deepsouth* 案亦遵循 *Brown* 案之屬地主義原則。⁷⁶嗣後，一八六五年之 *Gardiner* 案，⁷⁷發生於航行在公海上之美國商船，美國麻州聯邦法院判決美國專利法僅及於美國領土（territory），不及於公海，故判決不侵權，⁷⁸此始為有關專利屬地主義之最早判決。

無主權地區如南極等，若不被定義為「他國」，則易生困擾，例如，在 *Smith v. United States* 案，⁷⁹法院欲依行為地法律來判斷相關法律責任，卻發現行為地為無主權地而無法律存在，則無法進行判決。

⁷³ *Gardiner v. Howe*, 9 F. Cas. 1157 (C.C.D. Mass. 1865) (No. 5,219).

⁷⁴ *Vermilya-Brown Co. v. Connell*, 335 U.S. 377 (1948).

⁷⁵ *Brown v. Duchesne*, 60 U.S. (19 How.) 183 (1856).

⁷⁶ *Deepsouth*, 406 U.S. 518, 531 (1972).

⁷⁷ *Gardiner v. Howe*, *supra* note 73.

⁷⁸ *Id.* at 1158.

⁷⁹ *Smith v. United States*, 507 U.S. 197, 198 (1993).

但南極是否為「他國」，並不適用Spelar案之定義，因為該案僅對於主權地區或國家予以定義。而Smith案則將「他國」擴大解釋為「美國國界外之地區，而不論究該地區是否為有主權地或無主權地」，故有其適用。綜合而言，無主權地區確為專利域外效力之模糊地帶，目前相關規範未臻成熟地步。⁸⁰

二、案例法對「境外設施」建立之域外效力原則

專利屬地主義下之「域外」既有多種態樣及模糊空間，境外設施（extended instrumentality）是否產生域外效力乃一待解決問題。例如，網際網路之境外設施及使用者均散布各地，難以指認使用行為是否在國境內所為。而美國專利法第271(a)條有屬地主義之適用，非經授權之使用應限縮在境內，所以若啟動國境外之軟體，該啟動之行為必須在境內才有該條之適用。故在涉及境外設施之案件中，專利侵權之認定是否有特定之原則可茲援引，乃為一挑戰性議題。

相關案例就專利法第271(a)條，建立有屬地主義之例外原則：連繫因素原則、浮動島嶼原則，及涉入原則，其適用範圍除了地表之境外設施外，尚及於公海、南北極、外太空等無主權地區之境外設施。

(一)連繫因素原則

「連繫因素」為國際私法中處理涉外案件選擇準據法原則之一，亦見於美國聯邦巡迴上訴法院決定域外效力是否成立判決中。該院雖然遵Deepsouth案判決為原則，但並非墨守國界線來判斷侵權是否成立，而是另考量是否發現與境內能建立關聯性（nexus），或是否存有「連繫因素」而定。⁸¹例如，在一九九〇年的Spindelfabrik v. Schubert & Salzer案，⁸²該院即裁准禁止令以限制被控物在美國使用。雖然，被告辯稱系爭被控物之製造乃在境外，若裁准禁止令如同不當賦予系爭

⁸⁰ *Id.* at 201-02.

⁸¹ Burk, *supra* note 22, at 33-34, 42.

⁸² Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 903 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1990).

專利域外效力。但法院不採其見解，認為此案所涉及者僅為被控物在美國境內是否構成「使用」，若能與境內建立「關聯性」即構成使用，而致侵權，該院所採即連繫因素之判斷方式。

另，*Alford v. Loomis*案⁸³之爭點為系爭發明「具體化」（*reduce to practice*）日期之判斷，⁸⁴該案涉及三個發射器（*transmitters*）之位置，按其中有一發射器位於境外。法院認為因為系爭境外發射器乃標的之重要部分，且由美國人民運作，也是為了美國人民之利益而運作，故而成立連繫因素，也因此有第271(a)條之適用，而致侵權，該院院所採亦為連繫因素之判斷方式。

同樣是涉及「具體化」之案例另有*Rosen v. NASA*案，⁸⁵其爭點為得以使人造衛星進入軌道之系爭裝置發明的「具體化」日期。依航太業之認知，能具體地使人造衛星進入軌道之日期，將視該人造衛星是否實際在美國國境上之軌道運行日期而定。⁸⁶此時本案的地面控制設施雖位於美國境外，但法院認為因屬於整個系統之一部分，有重要牽連關係存在，故仍視為位於美國境內，此亦為「連繫因素」之判斷

⁸³ *Alford v. Loomis*, 252 F.2d 571 (Ct. Cl. 1958).

⁸⁴ 按美國先發明主義包括兩大機制：其一為新穎性之決定；其二為優先排序之決定。前者以發明日為準，後者指若能將發明概念先具體化至可付諸實踐程度者，得獲准專利；除非，付諸實踐在後者，能證明其構思在先，且於先付諸實踐者完成構思稍前之時間點，至構思在先者付諸實踐之時間點間，存有相當之努力，始得獲准專利。見35 U.S.C. § 102(g): during the course of an interference ... , another inventor involved therein establishes, ... , that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

⁸⁵ *Rosen v. NASA*, 152 U.S.P.Q. (BNA) 757 (Patent Off. Bd. of Patent Interferences, 1966).

⁸⁶ *Id.* at 766.

方式。

「連繫因素」與其他原則亦可能產生交集，例如後續討論「涉入原則」之Hughes v. United States案，亦有本原則之適用。

(二)浮動島嶼原則

「浮動島嶼」(floating island)或稱「浮動領土」(floating territory)原則，其類似「國土延伸」理論，認為在海上之特定載具如船舶等，同延伸之國土，故在該船舶上得主張司法管轄權。浮動島嶼原則亦被用在海商法領域，來解釋公海上之船旗國管轄問題。⁸⁷

外太空之司法管轄權多以飛行器登記之「國籍」，而非以「屬地權」來判斷。⁸⁸但專利為屬地權，其司法管轄僅能是授與該專利權之國家，⁸⁹所以，外太空之專利糾紛應如何處理，即是一問題。按此狀況類似處於無法主張主權之公海，浮動島嶼原則可為外太空司法管轄之理論，故美國專利法第105條之外太空發明保護規定採此原則，與其關係密切。

惟浮動島嶼原則在美國法院曾出現被否定之判決，例如在前述Brown v. Duchesne案中，美國聯邦最高法院建立專利權效力不及的「暫時停留原則」，該原則可謂否定了浮動島嶼原則。⁹⁰另，美國專利法第100(c)條基於屬地主義，對於「美國境內」之定義十分明確且嚴格，故美國專利法第105(b)條依此趨勢做有調整，定有兩項除外規定。⁹¹

⁸⁷ 關於船旗國管轄性質，參Andrew W. Anderson, *Jurisdiction over Stateless Vessels on the High Seas: An Appraisal under Domestic and International Law*, 13 J. MARITIME L. & COMM. 323, 336 (1982).

⁸⁸ Dan L. Burk, *Protection of Trade Secrets in Outer Space Activity: A Study in Federal Preemption*, 23 SETON HALL L. REV. 560, 573 (1993).

⁸⁹ JON O. NELSON, INTERNATIONAL PATENT TREATIES 1 (2007).

⁹⁰ Brown v. Duchesne, 60 U.S. (19 How.) 183, 198-99 (1857).

⁹¹ 前揭註2；Theodore U. Ro, Matthew J. Kleiman & Kurt G. Hammerle, *Patent Infringement in Outer Space in Light of 35 U.S.C. § 105: Following the White Rabbit Down the Rabbit Loophole*, 17 B.U. J. SCI. & TECH. L. 202, 212 (2011).

(三) 涉入原則

1. 涉入原則之域外效力

如同前述Alford案之發射器位於境外，Decca v. United States案⁹²之用於對全球航行器進行定位之「亞米茄」(Omega)導航系統，其境外設施亦遍布世界各地，本案法院依Rosen案之見解，將該系統位視為位於美國境內。

Decca案基於如下因素，判斷該系統(system)專利或裝置(apparatus)專利是否在美國境內「使用」：(1)是否在美國境內「控制」該系統；(2)是否美國機構擁有其「所有權」，以及(3)是否在美國境內有「受益使用」。⁹³本案法院綜合判斷後，認為有司法管轄權。⁹⁴惟本案中法官並不採境外組裝原則，認為該案在境外完全組裝，而本案則僅部分設施位於境外，兩案事實不盡相同，不可做類比。⁹⁵

法官認為本案亞米茄導航系統，將如同章魚之腳足伸至境外，建立「涉入原則」(planted feet doctrine)，⁹⁶並準此認為其廣播站之所在地為該系統之基地(home territory)，若廣播站分置於數個國家，則其廣播站之總站為其基地。本案總站位於美國華盛頓特區，海外各站均受該總站之監督與管制，故法官將該系統位視為位於美國境內。⁹⁷理論上，本案所建立之「涉入原則」亦得延伸應用在外太空之域外效力案件，惟亞米茄導航系統屬地球表面之設施，並未進入外太空領域，故尚不能完全適用之。

Hughes v. United States案，⁹⁸則可將涉入原則適用在外太空活動

⁹² Decca Ltd. v. United States, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976).

⁹³ *Id.* at 1083.

⁹⁴ Ro, Kleiman & Hammerle, *supra* note 91, at 210.

⁹⁵ Ruzich, *supra* note 17, at 420.

⁹⁶ Decca Ltd. v. United States, *supra* note 92, at 1074-75.

⁹⁷ *Id.* at 1077.

⁹⁸ Hughes Aircraft Co. v. United States, 29 Fed. Cl. 197 (1993).

上，該案爭點為：使用外國太空船上之特定專利保護組件是否涉及侵權，⁹⁹系爭專利為「可控制太空船高度之陀螺儀裝置」。該案為美國「航空暨太空總署」（National Aeronautics and Space Administration, NASA）與英國國科會及其他多國之合作案，該太空船ARIEL號在英國製造，在聯合國登記之船籍國為英國，發射地在非洲海岸，發射載具是由美國航太總署提供，發射作業人員為由美國航太總署協助訓練之義大利籍工程師，發射過程由美國航太總署技術指導，發射後由英國負責控制該太空船，美國航太總署僅有限地提供資料連接之協助，該太空船於計畫全程均未進入美國境內。¹⁰⁰

本案法官判決侵權不成立，理由為在此複雜的情況下，唯一與美國境內建立實際「連繫因素」者，僅為位於馬里蘭州之通訊總部，其「涉入程度」尚屬不足。倘若美國政府實際做成行動指令，且透過相關系統傳達該指令至太空船，法院始得判決落入美國境內。¹⁰¹此案亦可見連繫因素原則與涉入原則之交集，後續在本文第陸部分之專利涉外民事案件之國際私法領域上，亦可見有類似但應區別之適用。

2. 侵害境外設施中方法專利之認定¹⁰²

美國聯邦巡迴上訴法院在Decca案後，就NTP v. RIM案前後做出兩次判決¹⁰³（以下稱「RIM I案」¹⁰⁴及「RIM II案」¹⁰⁵），修正在Decca案對於域外效力之見解。

⁹⁹ *Id.* at 224.

¹⁰⁰ *Id.* at 242.

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² 本文前述第參部分之五「跨國網路侵害方法專利之認定」與此部分討論角度不同，前者討論美國專利法第271(g)條保護之「方法專利」是否在境外被非法「使用」，故若在境外使用該方法專利來製造產品，復將該產品「進口」回美國，則有該條之適用。此部分討論「境外設施」對美國專利法第271(a)條之適用，該設施中可能，但不必然，有「方法專利」存在。

¹⁰³ Ruzich, *supra* note 17, at 435.

¹⁰⁴ NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. (RIM I), 392 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).

¹⁰⁵ RIM II, *supra* note 18.

RIM案原告NTP公司之5個系爭專利中，有16個申請專利範圍請求項包括：一個於本機處理器（originating processor）及遠端處理器（destination processor）之間傳輸電郵（e-mail）之「系統」及「方法」。¹⁰⁶

被告RIM公司所販賣之被控系統，即當時暢銷的「黑莓機」（BlackBerry），該系統有位於加拿大之「轉接裝置」（relay），可接收來自伺服器重製及加密之電郵。被告稱該裝置可使該系統其他元件如「介面」（interface）及「介面開關」（interface switch）等順利運作，為該系統運作所必須之「控制點」（control point）。

該院重審RIM I案時（RIM II案），再次審閱Decca案，修正若干見解，認為不同種類之專利其侵權行為不同，¹⁰⁷例如，對物品專利權之侵權行為可能是「製造」或其他行為，但對方法專利之侵權行為只能是「使用」。¹⁰⁸準此，該院就被告之侵權行為進行個別分析，並將系統專利及方法專利是否受侵害，分別做出判決。因此，爭點變更為：若「系統」專利之某元件位於境外，或若「方法」專利的某步驟於境外實施，是否成立對系爭專利之使用、為販賣之要約或販賣之侵權行為。¹⁰⁹

該院認為第271(a)條中之「在美國國內」為獨立要件，應與該條各行為（即製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口等）隔離。故若有一部分之發明元件或方法非位於或非發生於境內，尚難謂無直接侵權之成立。¹¹⁰

該院援引Decca案的「控制理論」（control theory），認為使用系爭「系統」之行為地，應為「整體系統」（the system as a whole）運作之所在地，亦即「控制」該系統運作及產生「受益使用」之所在

¹⁰⁶ RIM I, *supra* note 104, at 1344-45.

¹⁰⁷ RIM II, *supra* note 18, at 1316.

¹⁰⁸ *Id.* at 1319.

¹⁰⁹ *Id.* at 1315.

¹¹⁰ *Id.*

地。雖然系爭系統之轉接裝置位於加拿大，但因為被告之客戶在美國國內操作該行動裝置收發電郵，控制該系統運作，及產生受益使用，認為本案系爭系統之使用發生在美國國內，判決其侵害「系統」專利。¹¹¹

但該院認為侵害「方法」專利與侵害系統專利不同，因為「方法專利之步驟」（steps of a method）的運作形式在本案屬整體運作，非個別運作。例如，發送電郵之步驟須所有相關步驟依序整體運作，即先將訊息先傳送至伺服器，然後才能傳達至終端接收裝置。¹¹²所以，該院認為除非方法中之每一步驟均於美國境內實施，否則該方法專利無法構成在美國境內被使用。¹¹³然而，本案中之「介面」及「介面開關」，必須藉由使用位於加拿大之轉接裝置來順利運作，故該方法專利不因黑莓機系統之運作而被侵害，故依Eli Lilly v. Cyanamid案及Zoltek案見解，判決其不侵害「方法」專利權。¹¹⁴

三、外太空之域外效力

(一)外太空活動國際規範

近年探勘無主權地區外太空之活動日益多元，包括太空遠距感測（remote sensing from space）、太空直接播送（direct broadcasting），以及微重力狀態之研究及製造（research and manufacturing in micro-gravity environments）等，¹¹⁵參與機構已含非政府組織，例如，「國際海事衛星組織」（Inmarsat）及「國際通訊衛星組織」（Intelsat），並非如以往僅限於主要「太空探勘國家」（space-faring nations）。相關活動甚至擴及商業性太空旅遊，使得人們對外

¹¹¹ *Id.* at 1317.

¹¹² *Id.* at 1318.

¹¹³ *Id.*

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ Intellectual Property and Space Activities, Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO, at 4, April, 2004, http://www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf at 11. (last visited: 2015. 03.16).

太空之使用需求日益增加。而「全球化」使智慧財產在外太空活動中受到關切，例如，「國際太空站」（International Space Station, ISS）即來自不同國家之多種機構而組成，故外太空之專利侵權行為開始受到重視。

外太空之司法管轄議題，不但與我國產業有關，更可能關乎若干國際合作案，例如氣象衛星計畫即是。假設，將於美國加州范登堡（Vandenberg）空軍基地所發射之我國福衛五號氣象衛星上，若發現有仿冒中華民國專利保護之氣象分析儀，則我國法院受理本案時，應有相關規範以保障我國專利權人之權益。

有關專利案件在外太空之司法管轄，除應探究專利法外，另須論及太空法（space law），其中太空法包括規範外太空活動之本國法及國際協議。太空法建構於美蘇冷戰（the Cold War）之高峰期，故其非以規範私人企業為重點，而是管制主要「太空探勘國家」在外太空之探勘活動。所以，重要之外太空活動國際協議並未特別就外太空之專利議題進行規範，其中與專利域外效力較有關者僅包括：「外太空條約」、「登記公約」，及「太空站協定」等：

1. 外太空條約

「外太空條約」（Outer Space Treaty）之全名為「各國探索和利用外太空包括月球與其他星球活動所應遵守原則之條約」。¹¹⁶該條約成立於一九六六年，由美國、英國及當時之蘇聯等國創始，現已超過百餘國簽署加入，其以「對全體人們有利為目的，不論其經濟或科學之成果大小，和平地探勘外太空」。¹¹⁷

該條約第3條規定，會員對於在該國登記而發射之載體及其上之

¹¹⁶ Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967, 610 U.N.T.S. 205, <http://www.state.gov/t/isn/5181.htm> (last visited: 2015.03.16).

¹¹⁷ *Id.* art. 1. (... to facilitate the cooperation between nations to peacefully explore outer space for the benefit of all peoples irrespective of the degree of their economic or scientific development).

人員享有「司法管轄及控制」之權，¹¹⁸該條文採浮動島嶼原則，¹¹⁹且為美國專利法增列第105條時所援引使用，搭起外太空國際協議與本國專利法之橋樑。

如前述，外太空之司法管轄多以登記之國籍為主張，而非以地域為主張，此概念亦為外太空條約所遵循，進入外太空之航行器及其人員之司法管轄及控制，乃決定於該航行器之登記國籍為準。另，有論者主張本條約第2條之「非占有原則」（nonappropriation principle），僅適用於有體物，而不適用無體物權，因此智慧財產權即不適用之，太空站協定即承襲此概念。

2. 登記公約

「登記公約」（Registration Convention）之全名為「發射進入外太空物體之登記公約」（The Registration Convention of Objects Launched into Outer Space），該公約於一九七四年為聯合國所採認，一九七六年生效，除芬蘭、愛爾蘭、盧森堡外，前述外太空條約之會員均為該公約之會員。

登記公約定義「登記國」（State of Registry）為「依本公約第2條所規定特定太空器所登記之發射國」（the launching State on whose registry a space object is carried in accordance with article II）。¹²⁰登記公約針對「發射國」（launching state）定義：(1)自行發射或付費發射飛行器進入太空之國家，或(2)自其領土內或藉其設施發射飛行器進入太空之國家。¹²¹

有論者認為，「自行發射或付費發射」文義並非明確，留給私人企業於進行商業太空航行活動時，得規避外太空條約規範的遊走空

¹¹⁸ *Id.* art. 8. (... member states shall retain “jurisdiction and control” over any object on its national registry launched into outer space and over any persons on board).

¹¹⁹ Glenn H. Reynolds, *The Patents in Space Act*, 3 HARV. J.L. & TECH. 14, 19 (1990). 轉引自 Ro, Kleiman & Hammerle, *supra* note 91, at 208.

¹²⁰ Ro, Kleiman & Hammerle, *supra* note 91, at 215.

¹²¹ (1) a State which launches or procures the launching of a space object or (2) a State from whose territory or facility a space object is launched.

間。例如，私人企業得對其有利者遊走選擇：何國家為其企業總部、設施所在地、登記地，以決定何國對該飛行器有管轄權；甚至選擇不具備發射能力或設施之國家為登記國，或甚至選擇在公海或太空發射。

另，有論者認為外太空條約及登記公約均類似「方便船籍」(Flags of Convenience)之概念，其指將船舶登記於與船舶所有人國籍不同之國家，以降低成本及規避較嚴格規定之謂，其亦可能產生遊走法律灰色地帶之情事，故有論者認為前述私人企業可藉類似「方便船籍」之「外太空條約」及「登記公約」規避責任。¹²²

3. 太空站協定

美國於一九九八年等簽署了「太空站協定」(The Space Station Agreement)。¹²³該協定為規範外太空私有財產權最新近之多邊協定，其原則有二：第一，雖然外太空為無主權地，故智慧財產權無法在該地區主張屬地權，本協定承襲外太空條約第2條之「非占有原則」，且設立了「模組」(module)為單位進行規範之保護機制；第二，會員同意對其可直接控制之外太空航行器，建構「準屬地司法管轄權」(quasi-territorial jurisdiction)。

值得注意者，該協定針對智慧財產權之有明文保護規定，尤其是特定智慧財產標的以「模組」為單位進行規範，該協定第21條規定，外太空航行器上特定模組之司法管轄為其登記國。¹²⁴本文認為，模組概念甚契合現今發明態樣，即特定產品已非單一發明可單獨完成，乃

¹²² Ro, Kleiman & Hammerle, *supra* note 91, at 217.

¹²³ Agreement Among the Government of Canada, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station, Jan. 29, 1998, 1998 U.S.T. LEXIS 212, <http://www.state.gov/documents/organization/107683.pdf> (last visited: 2015.03.16).

¹²⁴ The Space Station Agreement § 21: Each module is the territory of the state to which the module is registered for purposes of intellectual property law.

組合多數發明於其中，此種多數發明均以模組或更小之單位來組合成一完整之系統。如前述我國福衛五號氣象衛星，即有我國數家廠商之發明置於其中，然發射升空之載體卻是美國火箭，外觀上為美國航行器，故若無模組概念之建構，我國智慧財產之保護將無法落實。

(二)美國專利法第105條之外太空發明保護

美國是目前世界上唯一將「發明」(inventions)、「司法管轄」(jurisdiction)，及「領土」(territory)三個議題，明文綜合規範的國家，¹²⁵此可見其於一九九〇年制定之美國專利法第105條的「在外太空之發明」：¹²⁶

1. 任何在外太空中之發明，於美國政府「司法管轄或控制」之太空航行器或其組件上被製造、使用、販賣，依本法應認定為在美國被製造、使用、販賣，除非該太空航行器或其組件已在美國為當事人之國際協議中被明確指定，並做有相反規定，或該太空航行器或其組件已依登記公約在外國登記。

¹²⁵ Intellectual Property and Space Activities, Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO, *supra* note 115, at 11. (In other countries, there is no explicit statutory provision of this kind, except that, by virtue of the ratification of the 1988 Intergovernmental Agreement, German intellectual property law is applicable to the ESA-registered elements.)

¹²⁶ 35 U.S.C. § 105—Inventions in Outer Space:

- (a) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.
- (b) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.

2. 任何在外太空之發明，於已依登記公約在外國登記之太空航行器或其組件上之被製造、使用、販賣，則在美國與該登記國為當事人之國際協議中同意時，依本法應認定為在美國被製造、使用、販賣。

涉及外太空活動之域外效力案件固以Deepsouth案作為基礎指標案例。另Decca及NTP兩案均須有「控制」(control)及「受益使用」(beneficial use)兩因素同時存在，以判斷域外效力，但美國專利法第105(a)條顯然已刪除了「控制」因素之考量，¹²⁷故有論者認為第105(a)條顯現浮動島嶼原則之精神。¹²⁸更重要者，條文中之「組件」用語，顯示前述「太空站協定」之模組概念已於該條建立，此對於智慧財產之保護甚有助益。

如前述，近年太空探勘活動日益頻繁，擴及商業性之太空旅遊活動，有論者認為該條文似僅適用於美國政府為當事人之狀況，留給私人企業之商業太空航行活動可鑽法律漏洞之空間；但於與私人企業合作之商業太空航行活動糾紛中，美國政府又得有主張免責，有可議空間。¹²⁹

例如，第105(a)條之例外規定存有弊端，其中，第一例外規定得使美國私人企業可能藉由在外國登記，得以規避其在美国製造、使用及販賣太空船組件之侵害專利責任。第二例外規定得使美國法院無法依其現行域外效力之條文，來規範太空船組件為美國實質「控制」、在美国發生「受益使用」，及為美國「所有」之情形，故美國政府得主張免責。¹³⁰

四、修法參考

若境外設施涉入他國主權地，美國案例法多有實務解釋，並建立

¹²⁷ Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, *supra* note 116.

¹²⁸ Ro, Kleiman & Hammerle, *supra* note 91, at 214.

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ *Id.* at 213-14.

連繫因素原則、浮動島嶼原則，及深入原則等，惟因不易反映在條文之修正，故例如NTP v. RIM案等，雖然判決理由具深入見解，但不擬納入修法參考。

美國是目前世界上唯一將「發明」、「司法管轄」，及「領土」三個議題，明文綜合規範的國家，美國專利法第105條之制定，解決境外行為地乃在外太空之無主權地之專利侵權問題。該條文中之「組件」用語，顯示前述「太空站協定」之「模組」概念已於該條建立，此對於智慧財產之保護甚有助益。雖然我國目前尚未加入相關國際協議或條約誘引，因可保障我國氣象衛星等計畫之運作，值得注意，茲建議參考美國專利法第105條新增條文如表四：

表四 專利法修正參考

增修條文	說明
<p><u>專利法第58條之2</u> 任何在外太空中之發明，於我國政府司法管轄或控制之太空航行器或其組件上被製造、使用、販賣，依本法應認定為在我國被製造、使用、販賣，除非該太空航行器或其組件已在我國為當事人之國際協議中被明確指定，並做有相反之規定，或該太空航行器或其組件已依登記公約在外國登記。 任何在外太空之發明，於已依登記公約在外國登記之太空航行器或其組件上之被製造、使用、販賣，則在我國與該登記國為當事人之國際協議中同意時，依本法應認定為在我國被製造、使用、販賣。</p>	<p>本條新增。參考美國專利法第105條。</p>

伍、境外誘引侵權之域外效力

一、美國專利法第271(b)條境外誘引侵權之規範

美國專利法之間接侵權條文包括第271(b)條及第271(c)條，¹³¹其

¹³¹ 35 U.S.C. § 271:

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
 (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the

中第271(b)條為「誘引侵權」，第271(c)條為「輔助侵權」。¹³²如前述，第271(a)條之直接侵權有屬地主義之適用，但第271(b)條所規定之「凡積極誘引侵害他人專利權者，應負侵權責任」，則無。雖然，若干實務見解曾做出相反判決，¹³³但通說認為第271(b)條之誘引侵權行為無在境內之限制，換言之，有域外效力之適用。

該條要件包括「知悉或行為」(knowledge or activity)，相關判決尚未認定須「明知」(knowingly)，始得推定誘引行為達知悉程度，其可能包括「實際促使、慫恿、鼓勵或輔助第三人去侵害專利」(in fact causes, or urges, or encourages, or aids another to infringe a patent)，但不須是「積極的誘引行為」(active solicitation of infringement)。¹³⁴

若涉及方法專利，值得注意二〇一四年美國聯邦最高法院於 *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.* 案，參照聯邦巡迴上訴法院判決之 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 案之判決，認為若無他人完成系爭方法專利中所有步驟而構成美國專利法第271(a)條之直接侵權行為時，被告便不成立同法第271(b)條所定的誘引侵權。¹³⁵

United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

¹³² 本文就美國專利法間接侵權用語，採較普遍翻譯之「誘引」及「輔助」，與我國法之「教唆」與「幫助」用語不同，特此說明。

¹³³ *Wing Shing Products (BVI), Ltd. v. Simatelex Manufactory Co.*, 479 F. Supp. 2d 388, 409 (S.D.N.Y. 2007).

¹³⁴ 以比較法看美國相關故意及過失議題，有許多判決可供觀察，然本文旨在探討域外效力，故不擬深入討論該案，例如，可參指標案例 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011).

¹³⁵ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.* 572, U.S. ____, Case No. 12-786, 2014 WL 2440535, decided June 02, 2014; *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (2008).

二、與美國專利法第271(c)條「輔助侵權」之區別

在一九五二年之前，美國專利法制之間接侵權均稱為「輔助侵權」，其可能包括兩種行為：一是製造專利保護標之之元件，且該元件無不侵權以外之用途。例如，在Thomson-Houston v. Ohio Brass案中，¹³⁶法院認為被告販賣系爭專利產品，如電車之開關、吊掛組，及車輪等，其用途僅限於系爭專利範圍內使用，故判決被告販賣該等零件之行為構成輔助侵權；另一是被告採取積極行為去造成侵權。例如，在Westinghouse Electric v. Precise案中，被告製造之變電器及冷凝器雖然亦有非侵權用途，而被告於販賣該等元件之包裝盒上及廣告中，介紹在系爭收音機中如何使用其製造之元件，法院判決被告積極誘引之行為構成輔助侵權。¹³⁷

美國聯邦國會於一九五二年制定美國專利法第271條時，將兩者分開制定，將間接侵權分開規範為第271(c)條之「輔助侵權」，及第271(b)條之「誘引侵權」。¹³⁸第271(c)條之輔助侵權包括「販賣」系爭專利之元件或販賣其他產品，而致侵害專利權之行為；而第271(b)條之誘引侵權包括前述輔助侵權行為以外之「其他」致直接侵權、輔助或誘引侵害專利權之行為。¹³⁹

針對美國專利法第271(a)條之直接侵權、第271(b)條之誘引侵權、第271(c)條之輔助侵權三者之間之異同，可從是否存有「故意」及是否有「國境內或外之限制」來區別：直接侵權採「嚴格責任」(strict liability)，但僅適用於境內之侵權行為；第271(b)條之誘引侵權須有「故意」始構成侵權，但侵權行為無國境內之限制；第271(c)條之輔

¹³⁶ Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712, 714 (6th Cir. 1897).

¹³⁷ Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp., 11 F.2d 209, 211-12 (2d Cir. 1926).

¹³⁸ Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH L.J. 369, 371-75 (2006); Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 227 (2005).

¹³⁹ Lemley, *id.* at 227; Bernard Chao, *Reconciling Foreign and Domestic Infringement*, 80 UMKC L. REV. 607, 633-36 (2012).

助侵權亦須有「故意」始構成侵權，但侵權行為有國境之內之限制，即僅適用於境內之侵權行為。針對輔助侵權有屬地主義之限制，誘引侵權無屬地主義之限制，有論者認為此不一致現象主張有導致不公平判決之可能，並主張修法。¹⁴⁰

另有論者認為，即使誘引行為僅是於境外對系爭產品「元件」的販賣，專利所有權人得以誘引侵權提起訴訟。¹⁴¹判例法在此議題上亦有擴大誘引侵權範圍之趨勢，即誘引侵權除了對其侵權行為無國境內之限制，且侵權行為之種類亦擴及傳統上僅適用於直接侵權及輔助侵權之侵權行為。是以，依此趨勢，誘引侵權範圍擴大適用於國境外製造及販賣系爭產品或其重要元件之行為。¹⁴²

我國針對專利間接侵權規範之學者見解及實務見解，均以援引民法及刑法概念而為，且多環繞故意及過失議題做陳述，但無域外效力之見解。¹⁴³本文認為，引用民法及刑法條文或概念以解決欠缺法規之問題，並非適宜且非長久之計，應在專利法明文規定之。

三、醫療侵權行為之豁免與侵害方法專利之認定

在美國專利法第271(a)條「直接侵權」及第271(b)條「誘引侵權」之原則規定外，同法第287(c)條有其醫療侵權行為之例外豁免規定，¹⁴⁴即該規定免除「醫療人員」(medical practitioners)及「相關醫療機構」(related health care entities)涉及直接侵權及誘引侵權時

¹⁴⁰ Chao, *id.* at 617; Hanson, *supra* note 21, at 389.

¹⁴¹ Donald S. Chisum, *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law*, 37 VA. J. INT'L L. 603, 615 (1997).

¹⁴² Chao, *supra* note 139, at 608.

¹⁴³ 劉國讚，專利法之理論與實用，2012年9月，頁316。

¹⁴⁴ 35 U.S.C. § 287(c)(1): With respect to a medical practitioner's performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b), the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.

之責任。¹⁴⁵

依我國專利法及WTO之TRIPS的規定，醫療行為是非屬可專利標的，故不會發生醫療行為專利權之侵害，但是美國專利法無此限制，其醫療行為得申請專利，故第287(c)條之存在乃因美國專利法之特殊性，有以致之。我國醫療器材製造商基於國際貿易需求，於向美國FDA申請許可證後，易因特定行為違反第287(c)條而構成誘引侵權，故納入討論。

值得注意者，其所制定者為醫療侵權行為之「免責」(exception to liability)，並非醫療侵權行為之「排除」(exception to infringing behavior)。所以，在判斷該醫療侵權行為是否得以免責之前，應先確認有醫療侵權行為發生，即在「醫療人員」¹⁴⁶對於「病患身體」¹⁴⁷之「醫療行為」¹⁴⁸過程中，有醫療侵權行為發生，始有該條之適用。

第287(c)條除適用於「醫療人員」，亦擴及「相關醫療機構」，其修法源於Pallin v. Singer案，¹⁴⁹原告Pallin醫生訴Singer醫生及其所服務的醫療診所侵害其「白內障無縫線手術」(sutureless cataract surgery)之方法專利。如果該法僅免除被告個人之侵權責任，尚無法停止原告續行訴訟，因為被告所服務的醫療診所有更佳之賠償能力，原告更欲將其列為被告。美國醫學會(American Medical Association,

¹⁴⁵ Elizabeth Moulton, *Inducing Immune Infringement: The Interplay of Section 287(c) and Section 271(b)*, 13 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 206, 218-19 (2011).

¹⁴⁶ 35 U.S.C. § 287(c)(2): For the purposes of this subsection: (B) the term “medical practitioner” means any natural person who is licensed by a State to provide the medical activity described in subsection (c)(1) or who is acting under the direction of such person in the performance of the medical activity.

¹⁴⁷ 35 U.S.C. § 287(c)(2): For the purposes of this subsection: (E) the term “body” shall mean a human body, organ or cadaver, or a nonhuman animal used in medical research or instruction directly relating to the treatment of humans.

¹⁴⁸ 35 U.S.C. § 287(c)(2): For the purposes of this subsection: (A) the term “medical activity” means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include.

¹⁴⁹ Pallin v. Singer, 36 U.S.P.Q.2d 1050, 1051 (D.Vt. 1995).

AMA) 憂慮被告所服務的醫療診所，日後將禁止其員工使用系爭方法專利以免涉訟。所以，制定第287(c)條時，AMA建議將「相關醫療機構」¹⁵⁰也納入免責範圍，但誘引行為涉及商業行為則應負誘引侵權責任。

第287(c)條相關案件直接侵權人可能是醫生或病患，但值得注意者，醫療器材公司卻可能為被告。例如，Rogaine專利¹⁵¹是一種治療落髮藥品化合物Minoxidil的使用方法，因該化合物為習知之物，故Rogaine僅能申請方法專利以予保護。此時，購買並使用仿冒品之病患是直接侵權人，但因專利權人為製造商，不會訴為消費者之病患，反而訴醫療器材公司。

又例如，Acclarent¹⁵²專利為心血管支架的使用方法，因醫生以非侵權器材使用該支架方法，故該醫生是直接侵權人，但專利權人為製造商，不會訴為購買者之醫生，¹⁵³但醫療器材公司可能為被告。再例如，Bard v. U.S. Surgical案中，¹⁵⁴聯邦地方法院判決被告U.S. Surgical公司雖然沒有侵害原告Bard公司之物品專利，但侵害其方法專利。本案被告公司製造醫療器材產品，該產品可經由調整而供病患使用。被告公司於產品使用手冊中，載有醫療人員如何於手術過程中削減特定元件，以達縮小裝置之說明。依說明使用之醫療人員為系爭方法專利直接侵權人，因為原告公司方法專利請求項載明：「自內部填充體解離一個或數個凸板以調整植入物品之硬度」，¹⁵⁵法院認為該產品使用

¹⁵⁰ 35 U.S.C. § 287(c)(2): For the purposes of this subsection: (C) the term “related health care entity” shall mean an entity with which a medical practitioner has a professional affiliation under which the medical practitioner performs the medical activity, including but not limited to a nursing home, hospital, university, medical school, health maintenance organization, group medical practice, or a medical clinic.

¹⁵¹ U.S. Patent No. 4,596,812 (filed Aug. 28, 1980).

¹⁵² Patents: Commitment to Innovation, Acclarent, <http://www.acclarent.com/company/patents/> (last visited: 2015.03.16).

¹⁵³ Moulton, *supra* note 145, at 225.

¹⁵⁴ C.R. Bard Inc. v. U.S. Surgical Corp., 258 F. Supp. 2d 355, 361 (D. Del. 2003).

¹⁵⁵ “Detaching one or more petals from the inner filler body to vary the stiffness of the

手冊，足資證明被告公司有積極誘引之事實。如前述，此種涉及方法專利，應依Limelight案之見解，認知在無人就系爭專利構成美國專利法第271(a)條或其他條文所規定之直接侵權行為時，被告便不成立第271(b)條所定的誘引侵權責任。¹⁵⁶

雖然，第287(c)(3)條所列之除外規定文義並不明確，但凡醫療器材公司發展出新醫療器材且向美國「食品藥物管理局」(Food and Drug Administration, FDA)申請許可證者，即有本款之適用。¹⁵⁷醫療器材產業為我國重點產業之一，而我國醫療器材製造商在獲有美國FDA申請許可證後，只要向醫護人員提供「工具」(tools)或「指導」(instructions)，而致其做出侵權行為，即足以構成誘引侵權，值得注意。

另，有關醫療器材之侵權除外規定，尚可見於美國聯邦最高法院在Eli Lilly v. Medtronic案之判決，該院擴大解釋第271(e)條之適用，認為其與第287(c)條之立法目的一致，對「臨床實驗」可能侵權行為予以排除，其適用之標的範圍不僅有「藥品」，更擴及「醫療器材」。¹⁵⁸案內原告Eli Lilly公司於一審時請求聯邦地院對被告Medtronic公司裁定禁止令，以禁止其試驗及行銷系爭心律調整器。被告以擴大解釋第271(e)(1)條為抗辯，主張該條文允許僅在發展及提供

implantable prosthesis”.

¹⁵⁶ 見前揭註135。

¹⁵⁷ 35 U.S.C. § 287(c)(3): This subsection does not apply to the activities of any person, or employee or agent of such person ... , who is engaged in the commercial development, manufacture, sale, importation, or distribution of a machine, manufacture, or composition of matter or the provision of pharmacy or clinical laboratory services ... , where such activities are:

(A) directly related to the commercial development, manufacture, sale, importation, or distribution of a machine, manufacture, or composition of matter or the provision of pharmacy or clinical laboratory services (other than clinical laboratory services provided in a physician's office), and

(B) regulated under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, the Public Health Service Act, or the Clinical Laboratories Improvement Act.

¹⁵⁸ Eli Lilly & Co. v. Medtronic Inc., 496 U.S. 661, 678 (1990).

資訊情況下之合理使用。聯邦地院不採此抗辯主張，但上訴法院推翻聯邦地院之原判決，美國聯邦最高法院維持上訴法院之判決，判決第287(c)條之規範「製造、使用或販賣藥品」文義，應包括醫療器材及藥品兩者。¹⁵⁹然值得注意者，第287(c)條與第271(e)條不同者在於，後者所制定者為醫療侵權行為之「排除」，並非醫療侵權行為之「免責」。¹⁶⁰

綜合而言，導致醫療器材製造商或指導者構成誘引侵權之情事有多種，且僅述及某專利方法並鼓勵他人去實施，即可能構成「積極誘引」，故應注意醫療方法專利會導致許多訴訟。另，方法專利本身之撰寫方式，亦可能對域外效力造成之影響，導致被告負有誘引侵權之責任。例如，方法專利請求項若撰寫成：「一種提供某裝置之元件，以供使用於醫療程序之方法」，¹⁶¹即可能涉及誘引侵權。此種請求項可能使組合及使用該裝置之醫療人員構成直接侵權。若該裝置無專利保護，則該醫療人員之行為不構成侵權，但製造該裝置之醫療器材製造商則應負誘引侵權之責任，亦值得注意。

四、境外誘引侵權之「擴張見解」

按誘引行為指「幫助」(aiding)及「教唆」(abetting)等行為，其與製造、使用、販賣、為販賣之要約、進口等直接侵權行為分屬兩種不同種類之行為，兩者原無重疊可能。但境外誘引侵權之「擴張見解」(expansive view)，使誘引侵權行為之種類得從寬解釋為可「重疊」直接侵權行為之種類。

是以，擴張見解具有擴大域外效力效果，因為雖然誘引侵權行為不要求必須發生在境內，但直接侵權行為必須發生在境內，¹⁶²若誘引

¹⁵⁹ Moulton, *supra* note 145, at 228.

¹⁶⁰ *Id.* at 215.

¹⁶¹ Claim 11: method of providing a device that includes the limitations of the device and requires providing those components according to the claim limitations *for use* in a medical procedure. U.S. Patent No. 7,736,344 (filed Nov. 22, 2006).

¹⁶² DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1305 (Fed. Cir. 2006).

侵權行為之種類得與直接侵權行為之種類重疊，則境外之誘引侵權行為之種類另可包括製造、使用、販賣、為販賣之要約、進口等，換言之，誘引侵權行為之種類因此增加，當然，此時在境內仍須有直接侵權行為發生。

美國聯邦巡迴上訴法院對境外誘引侵權有做出擴張見解之判決，但迭有轉折。在 *Crystal v. TriTech* 案中，¹⁶³ 美國聯邦巡迴上訴法院判決，誘引侵權行為與直接侵權行為之種類可重疊，例如，販賣行為若發生在境內則為直接侵權，若發生在境外則為誘引侵權，換言之，誘引侵權行為得為販賣等直接侵權行為。¹⁶⁴

隨即在 *Shockley v. Arcan* 案中，¹⁶⁵ 聯邦巡迴上訴法院卻做出相反之判決，保守地認為誘引侵權行為必須發生在境內，更未論及誘引侵權行為之種類得否與直接侵權行為之種類重疊。該案被控產品是一種名為 *Z-Creep* 的產品，其用來提供技工躺臥其上，以進行修護汽車底盤。該產品乃由上海的 *Sunex* 公司所製造，後由 *Telesis* 公司進口至美國並販賣給被告 *Arcan* 公司。被告再將其販賣給美國客戶。法院判決 *Telesis* 公司因進口被控侵權物至美國境內並販賣給被告，與被告負共同侵權責任，但 *Sunex* 公司不負共同侵權責任，理由是欲成立美國專利法第271條之侵權，相關行為必須發生在境內，而 *Sunex* 公司所有相關行為均發生在上海，故無法成立第271條之直接侵權，及與被告等之共同侵權，因無法成立任何種類之侵權，自然不成立誘引侵權。¹⁶⁶

美國聯邦地院亦有採擴張見解者，例如，在 *Wing Shing v. Simatelex* 案中，¹⁶⁷ 被告 *Simatelex* 公司為在中國大陸製造咖啡機之製造

¹⁶³ *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1343 (Fed. Cir. 2001).

¹⁶⁴ *But see Honeywell, Inc. v. Metz Apparatewerke*, 509 F.2d 1137, 1141 (7th Cir. 1975); *Gould-Nat'l Batteries, Inc. v. Sonotone Corp.*, 130 U.S.P.Q. 26, 29 (N.D. Ill. 1961).

¹⁶⁵ *Shockley v. Arcan, Inc.*, 248 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2001).

¹⁶⁶ *Chao, supra* note 139, at 621.

¹⁶⁷ *Wing Shing Prods. (BVI), Ltd., v. Simatelex Manufactory Co.*, 479 F. Supp. 2d 388

商，該咖啡機輾轉販賣至香港等地，最後販賣至美國。紐約南區聯邦地院判決被告之系爭製造及販賣行為發生在境外，不構成第271(a)條之直接侵權，但依第271(b)條規定，境外之誘引行為足以構成誘引侵權。

繼而，該院判斷誘引侵權行為是否得從寬解釋為可「重疊」直接侵權行為。依第271(b)條規定，其組成要件並無限制，法院因此判決製造及販賣兩者即足以構成該條之積極誘引。法院認為若被告於境外製造及販賣系爭產品，並「明知」購買者會再販賣至美國，則構成誘引侵權。本案當事人對於Simatelex公司於境外製造及販賣系爭產品，並知悉購買者會再販賣至美國之事實並無爭議，因此，法院准以做出構成誘引侵權之即決判決（summary judgment）。

綜合而言，紐約南區聯邦地院在本案採擴張見解，不但認為誘引侵權及於境外，且得與直接侵權行為如製造及販賣等重疊。¹⁶⁸該判決使境外之製造及販賣行為亦有法律效果，並無不當擴大第271(a)條所規定之屬地主義界限。實則，第271(b)條之要求有二：一是在境內之直接侵權；另一是導致該直接侵權之積極故意（affirmative intent）。因此，並非任何境外之製造及販賣行為均得以適用於第271(b)條。¹⁶⁹

同樣地，在Honeywell v. Acer案中，¹⁷⁰Honeywell公司訴CPT公司侵害其專利權。被告CPT公司乃一台灣公司，並在台灣、中國大陸及馬來西亞設有營業所。Honeywell稱被告提供LCD螢幕之半成品給其他公司於境外進行組裝，然後賣至美國，因此構成誘引侵權。被告抗辯系爭行為依美國專利法並未構成侵權。但德州東區聯邦地方法院認為：(一)對直接侵權之輔助及誘引行為包括再販賣行為前之販賣行為；換言之，誘引侵權行為包括與直接侵權行為相同之販賣行為，因為再販賣行為與其之前的販賣行為均為販賣行為；(二)第271(b)條之適用範

(S.D.N.Y. 2007).

¹⁶⁸ Chao, *supra* note 139, at 625-27.

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ Honeywell Int'l, Inc. v. Acer Am. Corp., 655 F. Supp. 2d 650, 659 (E.D. Tex. 2009).

圍及於境外。因此，判決被告敗訴。另由Wing Shing案可知，其不但有域外效力之適用，且其藉「知悉」與直接侵權行為搭起橋樑，做出關係上之連結，產生擴張見解，值得參考。

直接侵權採嚴格責任，故若侵權人即使不知有專利權保護，未經授權即製造或販賣系爭產品即屬侵權，但誘引侵權須有「明確知悉」(specific knowledge)始構成侵權。¹⁷¹因此，直接侵權之舉證責任之證明度較低，設若直接侵權及間接侵權分屬不同侵權行為，不同證明度在此情況下尚無影響，但若經擴張見解而成相同侵權行為，且造成相同之侵害，即不應因侵權行為地在境內或境外而侵權結果有所不同。¹⁷²

美國半導體工業大多數之製造工作乃在其境外完成，所以對於誘引侵權之規範特別有適用之空間。惟美國半導體工業之專利所有權人提訴對象多為半導體供應商(即半導體製造廠)，而非終端產品之組裝廠(如個人電腦製造廠)，因為前者可能為其競爭者，後者為其客戶，¹⁷³值得我國科技製造公司注意，前述Microsoft v. AT&T案即是一典型的案例。

五、修法參考

美國專利法第271(b)條條文之制定，解決間接侵權之問題，尤其前述Wing Shing案做出誘引侵權之「擴張見解」後，使美國專利域外效力由原先之輔助及誘引等行為，進而包括製造、使用、販賣、為販賣之要約、進口等直接侵權行為，可茲擴大處理境外侵權行為，更顯建構間接侵權域外效力規範之重要性，值得參考。

觀諸我國現行專利法並無明文間接侵權規定，僅援引民法第185條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為

¹⁷¹ Chao, *supra* note 139, at 608.

¹⁷² *Id.* at 631-32.

¹⁷³ *Id.* at 630.

人」，¹⁷⁴以共同侵權處理，故既無專利間接侵權規定，遑論如美國之專利境外間接侵權規定。但於前述美國案例可知，因專利屬地主義之模糊地帶侵權案件頗為複雜，誘引侵權牽連甚廣，宜以專法專條進行處理。

按現行專利法於前次修正草案擬定時，曾討論納入間接侵權機制，但終以智慧財產法院甫成立，且產業型態正值轉型，為免制度導入而致權利濫用或濫訴為由，決定不納入間接侵權制度。

此實不構成延後建構專利侵權規範之理由，因法制面、產業面及國際面均有建構該法規之需求。就法制面而言，民法共同侵權行為從屬於不法侵權行為，僅提供部分構件之侵權準備行為，在「全要件原則」限制下，未能使權利人提前阻止侵權發生。就產業面而言，須藉由控告下游客戶以實現專利權，導致專利權人實施專利的意願降低，且在法院審判時，亦容易使法官心證偏向專利濫用之心證。在國際面上，美、日、德、英、法、韓等國之專利法都設有專利間接侵權的規定，我國已瞠乎其後。¹⁷⁵

該草案第101條第1項：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」於客觀要件上，已從行為態樣（如讓與、出租等）、行為標的（如需為該發明重要且不可或缺的物品）及主觀要件（如需為明知）等，對間接侵權可責之範圍加以限縮。如此應可使輔助及誘引侵權之型態較為明確，亦可免動輒得咎。本文建議應納入修正參考，茲建議如下表五：

¹⁷⁴ 民法第185條。

¹⁷⁵ 吳欣玲，專利間接侵權（indirect infringement）規定之初探——兼論我國專利法修正草案之內容，智慧財產月刊，第130期，2009年10月，頁65-69；2009年專利間接侵權國際研討會綜合座談(一)紀要，2009年7月15-16日，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203040&ctNode=6704&mp=1>，造訪日期：2015年3月16日。

表五 專利法修正參考

增修條文	說明
專利法第96條之1 明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而在 <u>國內</u> 為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。	本條新增。參考修法草案第101條第1項（美國專利法第271(c)條）。

如前述，美國專利法第271(b)條誘引侵權之侵權行為無國境內之限制，第271(c)條輔助侵權之侵權行為有之，即僅適用於境內之侵權行為。修法後本條在解釋上除可建構專利間接侵權，觀其文義，類似美國專利法第271(c)條之輔助侵權，尚無域外效力機制，故不適用與專利境外間接侵權。日後或有必要再形考量參照美國專利法第271(b)條，納入「凡誘引侵害他人專利權者，負損害賠償責任」之規定，建立誘引侵權。另，修法草案第101條第1項文義中並無「在國內」之限制，此為草案該條與美國專利法第271(c)條唯一不同之處。然此與我國專利法第58條情況同屬法規文義欠周延，為求法規之國際調和，不應以此主張域外效力，宜修正之。

專利法修正草案於討論過程，論及以存在直接侵權為前提之「從屬說」，以及不以存在直接侵權為前提之「獨立說」兩種，且草案第101條第1項最終採「從屬說」。論者有謂，除美國採從屬說、日本採中間說外，德國、英國、韓國及歐盟採獨立說。

然本文強調，美國第271(b)條及第271(c)條固屬「從屬說」。另，第271(f)條亦屬間接侵權，因文義中有誘引及明知，其亦具域外效力，但其適用情事僅限於「境外組裝」（第271(f)(1)條）及「境外製造」（第271(f)(2)條）。然值得注意者，第271(f)條已屬「獨立說」，此可從其文義及前述判決確認之。故我國在討論間接侵權之法律模式時，宜納入域外組裝及域外製造等特定態樣之差異性。茲列對照表六如下。

表六 美國專利法第271(a)、(b)、(c)、(f)及(g)條對照表

35 U.S.C	侵權態樣	行為態樣	行為客體	域外效力	從屬／獨立	我國專利法相關法規
271(a)	直接		方法／物	無		專利法第58條第1項
271(b)	間接	誘引	方法／物	有	從屬	無
271(c)	間接	輔助	方法／物	無	從屬	專利法修正草案第101條第1項
271(f)(1)	間接	誘引	物	有	獨立	無
271(f)(2)	間接	輔助	物	有	獨立	無
271(g)	直接		方法	有		專利法第58條第3項

陸、對專利涉外民事案件審理之影響

專利法制建立之專利域外效力對專利涉外民事案件審理所產生之影響，應從國際私法角度進行觀察。專利涉外民事案件指專利案件之當事人涉及外國人，或案件涉及外國地者，或涉及外國人及外國地之民商案件而言，其審理步驟首應確認管轄權之有無，¹⁷⁶繼之定性、準據法之選擇及適用，最後做出判決。雖然TRIPS並未對會員就涉外民事訴訟之處理有所規定，但國際間常有跨國專利訴訟案，我國科技公司亦涉及其中，¹⁷⁷值得注意。

本章針對美國專利域外效力對專利涉外民事案件審理所產生之影響，應屬跨學門之討論，為求周延起見，以管轄權、準據法，及判決承認與執行等完整架構進行逐項討論，以顯示域外效力在多項議題中均有顯著影響。

一、管轄權之建立

跨國專利訴訟涉及不同法系之規範，國外研究機構如美國法律協

¹⁷⁶ 陳純一，國家豁免問題之研究——兼論美國的立場與實踐，2000年10月，頁28。

¹⁷⁷ Trimble, *supra* note 9, at 513-17.

會 (America Law Institute, ALI)，就此議題率先提出調和英美法系與大陸法系之「管轄、選法及判決規範原則」(以下稱「規範原則」)。¹⁷⁸雖然，ALI之建議條文並非美國法律，但因深具參考價值，常為各州決定採行。另，國際保護智慧財產權協會 (The International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI) 則提出對應之報告 (Report Q174)，並贊同ALI之「規範原則」具調和效果。¹⁷⁹但此調和程度尚未臻完善，因專利為屬地權乃基本原則，各國對案件之系爭專利若為本國專利，始主張管轄權，若為外國專利則多不主張管轄權，故此癥結難以調和一致，茲有下列案例供觀察。

(一) 案例比較

確認管轄權之有無，即在確認「國際管轄權」之有無，即涉外民事案件應由何國行使管轄權之謂，但各國規定不一，以美國之管轄權為例，其以「屬人管轄權」(personal jurisdiction)¹⁸⁰及「事物管轄」(subject matter jurisdiction)¹⁸¹兩者為要件，其中，美國聯邦法院之「事物管轄」尚包括「多元管轄」(diversity jurisdiction)，¹⁸²及

¹⁷⁸ America Law Institute, INTELLECTUAL PROPERTY: PRINCIPLES GOVERNING JURISDICTION, CHOICE OF LAW, AND JUDGMENTS IN, TRANSNATIONAL DISPUTES, 2008, at 5, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> (last visited: 2015.03.16).

¹⁷⁹ AIPPI, Report Q174, Jurisdiction and Applicable Law in the Case of Cross-Border Infringement (infringing acts) of Intellectual Property Rights, http://www.aippi-us.org/images/q174_usa.pdf. (last visited: 2015.03.16).

¹⁸⁰ 屬人管轄指法院對特定當事人之案件得進行裁判的管轄權，乃被告與司法管轄範圍應有特定之連繫因素存在，該司法管轄範圍內之法院始得受理該案之管轄權。若受訴法院對被告不具屬人管轄權時，該判決不具效力，但若該判決乃基於「禮讓」因素而作成，則不在此限。其中，「禮讓」指具管轄權之法院同意移轉管轄權之謂。Int'l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 319 (1945).

¹⁸¹ 事務管轄指法院對特定屬性案件得進行裁判的管轄權。Verizon Md., Inc. v. PSC, 535 U.S. 635, 642-643, 122 S. Ct. 1753, 152 L. Ed. 2d 871, 880 (2002); Ruhrgas AG v. Marathon Oil Co., 526 U.S. 574, 119 S. Ct. 1563, 1566-1567, 143 L. Ed. 2d 760 (1999).

¹⁸² 多元管轄指不同州籍公民間民事爭議的管轄權。28 U.S.C. § 1332.

「聯邦議題管轄」(federal question jurisdiction)¹⁸³兩種。另有「原始管轄」(original jurisdiction)¹⁸⁴與「補充管轄」(supplemental jurisdiction)¹⁸⁵等分類。¹⁸⁶

針對外國專利在外國侵權之涉外案件，美國聯邦法院原則上不主張管轄權，例如，在Packard Instrument v. Beckman Instruments案，¹⁸⁷原告向美國聯邦地院對被告提起侵害其一件美國專利及九件外國專利之訴，被告以原告專利不具「有效性」為抗辯。但法院針對該九件外國專利認為不具管轄權，理由有四項考量因素：1. 與該外國之「禮讓」(comity)；2. 外國專利之「有效性」乃基於該外國專利政策所制定，美國法院無法明確掌握其政策內涵；3. 進行九件外國專利之選法事宜有實際困難；4. 被告非法製造行為均在美國境內，不處理本案之外國專利亦可使原告獲得救濟。故法院不對該九件外國專利主張管轄權，僅依第四點判決被告侵害美國專利，仍使原告獲得救濟。

在Mars v. Nippon Conlux案，¹⁸⁸原告Mars公司向美國聯邦地院，對被告提起侵害其用於販賣機之「電子錢幣辨識器」(electronic coin discriminators)美國及日本專利之訴，主張法院有不公平競爭之「原始管轄」，但聯邦地院及上訴法院均判決，原告所指不公平競爭之理

¹⁸³ 聯邦議題管轄指當事人得依與聯邦法有關之訴因向聯邦法院請求救濟的管轄權。28 U.S.C. § 1331.

¹⁸⁴ 初審管轄權指初審法院得裁判第一審之管轄權。28 U.S.C. § 1251.

¹⁸⁵ 補充管轄權指初審法院雖無初審管轄權，但仍得基於如下理由進行第一審之管轄權：(一)訴因與無初審管轄權相關，及(二)法院依職權判斷機於訴訟經濟、方便性、公平性及禮讓等因素考量，認為受理該案為適當。Supplemental jurisdiction, 28 U.S.C. § 1367.

¹⁸⁶ 我國有「管轄原因假定說」及「管轄原因審理說」等分類，民事訴訟法有「普通審判籍」及「特別審判籍」之區別，實務上有依涉外法決之，另尚有依原告主張之事實定管轄者，本文認為似有可議空間。參蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，國立中正大學法學集刊，第31期，2010年10月，頁57-115、65-71、100-105。

¹⁸⁷ Packard Instrument Co. v. Beckman Instruments, 346 F. Supp. 408, 409 (N.D. Ill. 1972).

¹⁸⁸ Mars, Inc. v. K.K. Nippon Conlux, 24 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1994).

由不足，不得對外國專利主張管轄權。

在Voda v. Cordis案，¹⁸⁹原告就以「專利合作條約」(Patent Cooperation Treaty, PCT)¹⁹⁰方式申請並獲得加拿大及歐洲專利，其向美國聯邦地院對被告提起侵害該兩國專利之訴，地院認為對本案之外國專利有「補充管轄」，¹⁹¹但聯邦上訴法院認為本案與Mars案有所不同，不得基於「禮讓」等因素，就系爭外國專利之爭議成立補充管轄，因為核准系爭外國專利之外國法院並未表示不受理本案，故廢棄地院判決。¹⁹²另，有論者認為Voda案僅限制補充管轄下成立管轄權，若在「多元管轄」下應可成立管轄權。¹⁹³

此類案件美國聯邦法院亦有主張管轄權者，¹⁹⁴例如，在Ortman v. Stanray案，¹⁹⁵原告向美國法院對被告提起侵害美國、加拿大、墨西哥及巴西專利之訴，主張法院基於多元管轄及補充管轄，應對系爭專利有「事物管轄」。

值得注意者，前述管轄權成立與否所探究者尚屬程序面問題，實體面須解決者仍是「有效性」問題，雖然，美國法院早在一九三三

¹⁸⁹ Voda v. Cordis Corp., 476 F.3d 887, 887 (Fed. Cir. 2007).

¹⁹⁰ 1970年建立之專利國際公約，其可提供締約國共通之專利申請機制，<http://www.wipo.int/pct/en>，造訪日期：2015年3月16日。

¹⁹¹ 28 U.S.C. § 1367—Supplemental jurisdiction

(a) Except as provided in subsections (b) and (c) or as expressly provided otherwise by Federal statute, in any civil action of which the district courts have original jurisdiction, the district courts shall have supplemental jurisdiction over all other claims that are so related to claims in the action within such original jurisdiction that they form part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution. Such supplemental jurisdiction shall include claims that involve the joinder or intervention of additional parties.

¹⁹² Voda v. Cordis Corp., No. CIV-03-1512-L, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28102, 915 (W.D. Okla., 2004).

¹⁹³ Marketa Trimble, *Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad*, 13 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 331, 363 (2009).

¹⁹⁴ Robins, *supra* note 1, at 1279.

¹⁹⁵ Ortman v. Stanray Corp., 371 F.2d 154, 155 (7th Cir. 1967).

年，即以Grissinger v. United States案，¹⁹⁶對法國、義大利、英國及比利時等專利，就有效性議題主張具有管轄權，惟該案因有當事人為美國聯邦政府，適用一九二四年通過之特別法規，方得主張管轄權。而通常涉及有效性時，美國法院態度趨謹慎，所爭執者常環繞「國家行為原則」或「禮讓」等議題，須克服該等議題後始得建立管轄權。

例如，在Mannington Mills v. Congoleum案，¹⁹⁷原告於美國法院提起禁止被告實施其美國及其他26國之「合成樹脂地板」專利之訴，指稱被告以詐欺方式獲得系爭專利，且不正影響出口及有壟斷之故意，因此違反不公平競爭法，違反巴黎公約及泛美公約（Pam-American Convention）。地院判決，依前述公約，並無私權之存在，且專利權有效性應由授與國決定，若禁止被告實施外國專利權有違「國家行為原則」（act of state doctrine）。¹⁹⁸但上訴法院推翻地院之判決，認為國家行為原則不應判斷外國政府行政行為之有效性，且核准專利本質上是管理行為，並非國家行為原則下之政府行為。¹⁹⁹

又例如，在Forbo-Giubasco v. Congoleum案，²⁰⁰原告主張被告未獲准某外國專利，因未按約定依外國專利法進行申請，故不得收取權利金，並請求損害賠償及權利金返還。被告抗辯以「國家行為原則」阻卻原告之主張。法院認為國家行為原則不適用，因為法院在本案非決定外國政府行為是否適法，而是決定被告未獲得專利是否適法。本案法院不須考量「禮讓」因素，乃因認為判決僅具當事人之間的效力，未涉及外國專利「有效性」議題。換言之，美國法院僅得在不須考量國家行為原則或禮讓因素等特定情事下，審理外國專利案件。

¹⁹⁶ Grissinger v. United States, 77 Ct. Cl. 106, 137 (Ct. Cl. 1933).

¹⁹⁷ Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp., 595 F.2d 1287, 1290 (3d Cir. 1979).

¹⁹⁸ 主張本國法院無權判斷外國政府在該外國領土內主權行為之合法性。陳純一，前揭註176，頁24。

¹⁹⁹ Voda v. Cordis Corp., No., *supra* note 189, at 915.

²⁰⁰ Forbo-Giubasco S.A. v. Congoleum Corp., 516 F. Supp. 1210, 1217 (S.D.N.Y. 1981).

(二) 專屬管轄之必須性

以智慧財產權與以傳統物權為標的之涉外案件，在規範上有所不同，例如前者為準物權，無法如後者以有體物持續存在之地來定義其「物之所在地」。²⁰¹而以專利及商標與其他智慧財產權為標的之涉外案件，在規範上亦有不同，因為前者屬「登記類」；後者如採創作完成主義之著作權等屬「非登記類」之智慧財產權，²⁰²兩者在「權利成立地」之規範上存有差異。再者，以專利與以商標為標的之涉外案件，在規範上亦有不同，因為前者之登記實為「申請及審查」，包括複雜及冗長之程序，後者僅為較單純之「註冊」。此種因標的種類之不同，連帶造成案件之確認、管轄權之有無、定性、選法等規範上之區別。此外，專利涉外案件常有之有效性抗辯，將使侵權、禁止令等裁判，或承認與執行等事項更複雜化。

本文認為專利有專屬管轄之必須性及必然性，程度上甚至較同為「登記類」之商標更高，因為專利在成立、效力、侵權等議題上，有更多要求應予滿足，例如前述案例之「國家行為原則」、「禮讓」或「有效性」等涉及主權，²⁰³基於主權國家之行為不受另一主權國家裁判之「國家豁免原則」（doctrine of state immunity），專利成立地國有專屬管轄。

同樣地，基於契約說者認為，專利權乃政府為鼓勵發明人提出創新技術而為之揭露，授與專利權以為對價，其成立及效力事項，應屬公權力運作範圍，外國政府無從置喙。故專利權成立及效力應由「權利成立地」管轄。再者，德國馬克斯普朗克研究中心（Max Planck Institute）提出「智慧財產衝突法規則」（Principle on Conflict of Law

²⁰¹ 林益山，國際私法與實例解說，第5版，2009年9月，頁466。

²⁰² 創作完成主義指創作完成後即受著作權保護，無須先經申請、審查，或註冊等程序，故無須國家授與權力之前提。參著作權法第10條；蕭雄淋，著作權法論，增訂第5版，2007年11月，頁82；葉玟好，智慧的財產？瞭解智慧財產權，2012年10月，頁7。

²⁰³ 參陳純一，前揭註176，頁4。

in Intellectual Property)，²⁰⁴對須經申請或登記始得獲准權利之專利及商標等智慧財產權，亦定有「專屬管轄」(exclusive jurisdiction)之規定。

有國外實務見解認為，專利侵權案件由「權利成立地」管轄，因為依專利屬地主義，他國法院無管轄權。在Plastus Kreativ v. 3M案中，法院認為專利訴訟外觀上，是當事人之間的爭執，實則其涉及公眾利益。因為法院判決專利權受侵害時，表示國家將貫徹該獨占之排他權，因此公眾將付較高之價金購買專利產品，而非較低之價金購買仿冒品。既然該國大眾因此付較高代價，該案管轄權應屬該國法院所有。²⁰⁵相較之下，國內學者見解分歧，有持肯定說者，²⁰⁶亦有持否定說者。²⁰⁷

另，在GAT v. LuK案中，²⁰⁸原告指稱被告侵害其法國專利，被告向德國杜塞道夫法院提起確認原告專利不具有有效性及不侵權之訴。德國地方法院判決系爭法國專利有效，駁回被告之訴。被告不服上訴，杜塞道夫法院高等法院受理後停止訴訟程序，提交歐盟最高法院(European Court of Justice, ECJ)判斷布魯塞爾公約第16條第4項之專屬管轄是否除了適用於本訴外，亦適用於本案之反訴。ECJ判決因有效性有對世效力，故不論本訴或反訴，均應有專屬管轄，故應由法國

²⁰⁴ Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property, 1 December 2011, <http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm> (last visited: 2015.03.16).

²⁰⁵ Graeme Austin, *Private International Law and Intellectual Property Rights, A Common Law Overview*, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2001, WIPO/PIL/01/5 of 15 January, 2001, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf (last visited: 2015.03.16).

²⁰⁶ 蔡華凱，前揭註186，頁75-76。

²⁰⁷ 許耀明，國際智慧財產訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題，載國際私法新議題與歐盟國際私法，2009年4月，頁5。

²⁰⁸ Oberlandesgericht [OLG] [Ct. of App.] July 13, 2006, Case C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (F.R.G.), ECR I-6535 (2006).

法院管轄。又另在Roche Nederland BV v. Primus 案中，²⁰⁹ECJ亦認為法院對於外國被告於境外侵害外國專利之行為，不具管轄權，並判決只要系爭案件涉及有效性，則權利成立地法院有專屬管轄。²¹⁰

依前述，基於主權等因素之考量，有專屬管轄之適用者，由授與該權利國家審理，並以授與該權利國家之法律為準據法。故在此所謂「專屬管轄」除了指權利成立地法院有管轄權，尚指準據法為權利成立地法，茲整理如下之表七：²¹¹

表七 智慧財產權之專屬管轄

種類	訴訟標的	成立與效力	權利移轉		侵權
			債權	智慧財產權	
專利涉外案件		專屬管轄	非專屬管轄	專屬管轄	專屬管轄
商標涉外案件		專屬管轄	非專屬管轄	專屬管轄	專屬管轄
著作權涉外案件		非專屬管轄	非專屬管轄	專屬管轄	非專屬管轄

應區別者，前述在國際私法上討論之「專屬管轄」議題，與我國智慧財產法院之「專屬管轄」議題不同。後者指智慧財產法院成立後，相關案件是否僅得由該院受理，而排除其他地方法院受理權限之謂，²¹²其與系爭智慧財產權落入特定種類或訴訟標的時之「專屬管

²⁰⁹ Case C-539/03, Roche Nederland BV v. Primus, 2006 E.C.R. I-6535.

²¹⁰ *Id.*

²¹¹ 權利移轉契約應有「直接管轄」，但不宜認為專屬管轄。參許耀明，前揭註207，頁16；另參張銘晃，智慧財產權事件之國際裁判管轄，中正大學法律學研究所博士論文，2010年6月，頁455-462。

²¹² 有學者主張，將智慧財產法院組織法第3條第1款與第4款，解釋為專屬管轄應為不妥，認為其僅為職務管轄。亦有學者主張該條之管轄權為直接管轄權，不宜認為專屬管轄權。其為智慧財產法院就智慧財產案件較之普通法院的優先管轄權。依智慧財產案件審理細則第9條：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」實則，其與國際私法之專屬管轄權無涉，故不得類推他國法院有無管轄權之依據。按同法第16條第1項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟

轄」議題無涉。有學者認為智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法頒布後，智慧財產法院之管轄，性質上為職務管轄，並非專屬管轄，²¹³誠屬正確，但應更稱之為「優先管轄」。²¹⁴總之，國內法上職務管轄之分配，實不應為國際私法上決定專屬管轄依據之見解。²¹⁵

另，有學者指當管轄權法院為多數時，在大陸法系可適用「重複起訴禁止」（*lis pendens*）原則，其指相同事實之案件已繫屬於先前法院中，後續法院不得重複審理之，且應稱特別管轄，²¹⁶此亦與系爭智慧財產權落入特定種類或訴訟標的時之「專屬管轄」議題亦無涉。

（三）「域外效力」擴大管轄權之範圍

基於專利屬地主義，發明人欲使其發明在多國獲得保護，須申請並獲得多國專利，方得保護之。如前述，建立專利域外效力，乃為解決科技及國際貿易所衍生之問題，而其擴大管轄權範圍之效果，在特定情事下，較之具多國專利更能保障專利權人之權益。例如，若A國人甲就某發明獲有A國及B國專利，發現B國人乙於B國有誘引之間接侵權行為，若A國無間接侵權之專利域外效力規範，基於專利屬地主義，則甲不得以A國法院為受訴法院，請求禁止乙於B國侵權行為，因為侵權行為發生於境外。若甲以B國法院為受訴法院請求禁止乙對A國專利之侵權，但通常受訴法院不受理外國專利之侵權案件，故甲難以獲得救濟。若甲以B國法院為受訴法院請求禁止乙對B國專利之侵權，但因B國專利並未受侵害，故甲亦無法以此獲得救濟。

另，若A國專利法有間接侵權之專利域外效力規範，則甲得以A

法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

²¹³ 許耀明，前揭註207，頁14。

²¹⁴ 智慧財產案件審理細則第9條：智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而為實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。

²¹⁵ 許耀明，前揭註207，頁15。

²¹⁶ 許耀明，前揭註207，頁19。

國法院為受訴法院主張乙之侵權，並獲救濟，因為A國專利域外效力及於發生於境外之侵權行為，且A國法院所審理者為本國專利之侵權案件，A國法院受理並以A國法審理之，此處即可見專利域外效力保護專利權人之效用。

故域外效力除了可擴大管轄權範圍外，連帶在準據法選用甚至執行上亦具優勢，論者有謂具專利域外效力之涉外案件的三種處理方式：1. 先進國單方強制介入落後國之專利保護；2. 以本國專利規範境外行為，及3. 以外國專利規範境內行為。²¹⁷其中，第2點即具專利域外效力之涉外案件之優勢顯現。

茲假設A國為美國，則前述美國域外效力規範能在特定情事擴大國際管轄權，包括：境外組裝、境外製造、外太空侵權行為、境外設施、境外誘引等案件，使美國法院就美國專利在外國遭受侵權行為時，得主張管轄權並以美國法為準據法進行判決。其中，在Wing Shing案做出誘引侵權之「擴張見解」後，使美國專利域外效力由原先之輔助及誘引等行為，進而包括製造、使用、販賣、為販賣之要約、進口等直接侵權行為，可茲擴大處理境外侵權行為，更顯間接侵權域外效力規範之重要性。²¹⁸

此類案件常有我國廠商列為被告，例如Phillip v. Dell, Asus, et al. 案，²¹⁹其中被告之一華碩電腦（Asus）公司即為我國公司，值得注意。另，涉及外太空之司法管轄議題，不但與我國產業有關，更可能關乎若干國際合作案，例如前述福衛氣象衛星計畫即是。

二、準據法之選擇與適用

判斷管轄權有無之後，即為定性，其即就智慧財產權之種類與訴

²¹⁷ Schroeder, *supra* note 2, at 68. (第一點之先進國單方強制介入落後國之專利保護，其作法並非可取，且目前已非主流作法，不須討論；第三點所指即於後註257及文所討論之日本「珊瑚砂」案。)

²¹⁸ 前揭註167。

²¹⁹ Phillip M. Adams & Assocs., LLC v. Dell Computer Corp., 519 Fed. Appx. 998 (Fed. Cir. 2013).

訟標的決定準據法之選擇及適用，故除了應確認智慧財產權之種類為何，並應依訴訟標的不同，而定性之。例如，有論者認為涉外智慧財產權事件之準據法概有三說：(一)受請求保護國法；(二)原始國法，及(三)分別適用原始國法與保護國法。²²⁰惟目前涉外民事法律適用法（以下稱「涉外法」）之規範，有可議空間。

(一)成立及效力

智慧財產權之定性之分類包括：成立及效力、侵權行為，及權利移轉。系爭專利不具有有效性之抗辯如同「阿基里斯的腳踝」（Achilles heel），²²¹為原告之罩門，被告幾乎必然會提出。²²²是以，專利涉外侵權案件於定性時，若遇無效抗辯，應定性為成立及效力事項，優先處理之。

依前述表七，專利涉外案件之成立及效力應有專屬管轄之適用，應以「權利成立地」法為準據法。對照我國涉外法第42條所規定：「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」，其「權利應受保護地」法適用於專利涉外案件之成立及效力時，卻非「權利成立地」法，甚有疑議。

該條立法理由稱，智慧財產權無論屬「登記類」或「非登記類」者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以「各該國之法律」為準。其成立及效力應依「權利主張者認其權利應受保護之地」之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定，並不當然為法院所在國之法律。該條立法理由另舉有兩例：1. 如甲主張乙在A國侵害其智慧財產權，乙抗辯甲在A國無該權利，則我國法院應適用A國法律，而非我國法律，以解決在A國應否保護及如何保護之問題；2. 如

²²⁰ 曾陳明汝，智慧財產權之國際私法問題(二)——論涉外物權制度暨智財權之準據法，載國際私法原理續集——衝突法論，1996年6月，頁209-234。

²²¹ 語出自希臘神話，指特洛伊戰爭中，刀槍不入的阿基里斯之唯一弱點。

²²² Robins, *supra* note 1, at 269.

甲依我國法律取得智慧財產權，乙在A國有疑似侵害其權利之行爲，則我國法院應依A國法決定甲在A國有無權利之問題。綜上，於專利涉外案件之成立及效力時，有關「在A國應否保護」及「在A國有無權利」等議題，²²³所規定之「權利應受保護地」法，並非「權利成立地」法，而是「尋求權利保護之地」法。²²⁴

然凡以智慧財產爲標的之權利，不論是否以登記爲成立要件，即一律以「權利應受保護地」法來規範不同種類之智慧財產權，及不同訴訟標的之態樣，明顯違反前述專屬管轄原則。²²⁵另，專利涉外案件之成立及效力，權利主張者主觀之「尋求權利保護之地」，客觀上可能無法成爲「權利應受保護地」，因爲依前述表七僅能以「權利成立地」法保護之，並非立法理由所稱「各該國之法律」，故以此規範專利涉外案件之成立及效力，顯非恰當。本文認爲此現象之原因爲欠缺以登記與否分類在先，繼而將文義不明之「尋求權利保護之地」混淆誤用所致。

「尋求權利保護地法」，源自“law of state where protection is sought”原文，該條立法理由將之解釋成「權利主張者認其權利應受保護地法」。實則，有國外學者認爲「尋求權利保護地」法其意不明，其可能爲解釋爲「法院地法」（lex fori），亦可能解釋爲「侵權行爲地法」（lex loci delicti）。按原文之“where”應爲“for which”之意，²²⁶故重點在尋求保護之「事」，並非尋求保護之「地」。然而，尋求保護一事可指申請專利，並非僅限於請求司法救濟，此即有「權利成立地法」與「法院地法」之區別。此外，該條乃仿效自瑞士國際

²²³ 「如何保護之問題」則尚難謂成立或效力問題。許耀明，前揭註207，頁19。

²²⁴ 有學者做出相反之結論，認爲本條採「權利成立地」法說，非「受請求保護國」法說，參許耀明，前揭註207，頁33-34。

²²⁵ 亦參張有捷，簡評國際私法智慧財產權適用準據法之規定——以新涉外民事法律適用法第42條爲中心，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，2011年10月，頁5-3-1-5-3-9。

²²⁶ America Law Institute, *supra* note 178, part 7 at 14.

私法第110條第1項之「權利應受保護地」法，復有學者認為該瑞士法條應解釋為「權利成立地法」，²²⁷，或「提起訴訟之國之法」，²²⁸是以，該文義實屬不明確。²²⁹

中國大陸學者有謂台灣涉外法第42條雖明確但不夠全面。²³⁰本文認為，中國大陸《中華人民共和國涉外民事關係法律適用法》（以下稱「大陸涉外法」）就智慧財產之規範計有三條：第48條、第49條、第50條。²³¹而我國經歷十二年之修法過程，修法後涉外法僅有第42條，涵蓋議題有限，確實不夠全面。惟本文亦不認為涉外法第42條足夠明確，因為該條與大陸涉外法相關條文同採集合性名詞，使用時具有相通之缺點，因為其準據法可被做成多種解釋，²³²故海峽兩岸在此規範上，均陷入多種解釋之泥沼，而致混淆誤用，反觀歐盟採個別立法，即在避免此缺點。本文強調智慧財產權之種類與訴訟標的準據法之選擇及適用應予分類，比較而言，中國大陸法規已具全面性，但未具明確性，我國法規則兩者均未具備。

按大陸涉外法第48條有關智慧財產權的歸屬和內容之規範，²³³即使用「被請求保護地」法律之文字。²³⁴有學者贊同集合性名詞取代個

²²⁷ 劉鐵錚，瑞士新國際私法之研究，1991年1月，頁134；許耀明，前揭註207，頁37。

²²⁸ 黃裕凱，國際私法，2013年4月，頁420。

²²⁹ 劉鐵錚，前揭註227，頁131-137。

²³⁰ 杜煥芳，兩岸國際私法之物權及智慧財產權比較與適用，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，2011年10月，頁5-2-12-5-2-13。

²³¹ 第48條之智慧財產權的歸屬和內容涵蓋成立與效力議題、第50條之智慧財產權的侵權責任涵蓋侵權議題，及第49條之當事人可以協議選擇智慧財產權轉讓和授權，涵蓋權利移轉議題。

²³² 馮霞，中國涉外智慧財產權法律保護立法考量，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，2011年10月，頁5-1-21。

²³³ 「歸屬」指屬於、歸於、劃定從屬關係，可理解為「取得」，可再分為原始取得及傳來取得。同前註，頁5-1-11。

²³⁴ 源自於中國大陸《示範法》：知識產權的成立、內容和效力，適用被請求保護地法律，也可以結合最密切聯繫原則適用權利來源地國法律之概念。

別專利、商標或著作權之分類，²³⁵認為就立法或司法機關角度來解釋，前者可包括申請國、授與國、使用行為地國、侵權行為地國，後者包括法院地國等。認為在解釋時應將兩角度合併視之，以最低關聯之「法院地國法」為準。並認為登記類與非登記類之判斷，乃證據問題非法律問題，²³⁶本文認為此見解似有可議空間。

本文強調，「權利應受保護地」之混淆誤用，即肇因於未依登記與否進行分類所致，「權利應受保護地」適用於登記類之智慧財產權時，應為「權利成立地」；適用於非登記類之智慧財產權時，始得為「尋求權利保護地」。實則，涉外法未增列第42條前，關於以權利為標的之物權，有學者認為類推適用舊法第10條第2項（現行法第38條第2項），依「權利之成立地」法，²³⁷就專利涉外案件而言，反而為正確之規範。然為周延適用該條所有智慧財產權，本文擬建議參考ALI之「規範原則」第301條，修訂我國涉外法第42條，並應於修法理由詳述「權利應受保護地」之意義。

ALI之「規範原則」第301(a)條對智慧財產權之成立、效力、期間、要件、侵權，及救濟之準據法，乃依如下兩款種選擇之：1. 須經登記之權利，依登記之各國之法律；2. 其他智慧財產權，依尋求權利保護之各國之法律。²³⁸其中，第1款之登記之各國，即權利成立地，專利及商標等適用之；第2款之其他智慧財產權如著作權等，依該權利應受保護地之法律。

另，按成立及效力，則不得具對世效力，僅對該案有效之「當事人效力」（*inter parte effect*），餘者應具對世效力。例如，智慧財產

²³⁵ 馮霞，前揭註232，頁5-1-12-5-1-13。

²³⁶ 馮霞，前揭註232，頁5-1-11。

²³⁷ 劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，第5版，2010年9月，頁366。

²³⁸ § 301. Territoriality: Except as provided in §§ 302 and 321-323, (1) The law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b) for other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought.

案件審理法第16條第2項規定：「法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，即明定有據。此點符合ALI之「規範原則」，吾人可設計專利判決僅有「當事人效力」，或審判法院有職權決定是否執行。²³⁹

(二) 侵權行為

涉外法第42條適用於智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，並非適用於侵權行為案件，應準用涉外法第25條規定之「侵權行為地法」或「關係最切之法律」，²⁴⁰惟本文認為準用涉外法第25條規定甚有疑議。因涉外法第42條立法理由之兩例以侵權行為鋪陳事實。按第一例甲所有專利可能為我國、A國或B國專利；第二例甲取得專利之方式為原始取得，非依民法繼受取得外國專利者，則僅能為我國專利，先予敘明，並借此兩例說明之：

1. 具本國專利時之準據法

若原告所有我國專利，前述兩例均指我國法院應適用A國法律，而非我國法律，恐有疑義。按我國遵守屬地主義，無域外效力，法院對乙在A國侵害系爭專利之行為原則上無管轄權，除非系爭專利為方法專利，則得依我國專利法第58條第3項第2款，判決其「進口該方法直接製成之物」之行為構成侵權。但不論原則或例外之情形，本案應為無管轄權，或為適用本國法律，不應適用A國法律，故該兩例之陳述應為錯誤。

基本上，在未建立域外效力而完全遵守屬地主義之情況下，若「登記類」之智慧財產權，或若訴訟標的為權利之成立、效力或侵權等，僅能在「侵權行為地」與「權利成立地」為同一地，且均為本國時，始足成立專屬管轄。因為，中華民國專利之權利成立地為我國，

²³⁹ Graeme B. Dinwoodie, *Boundaries of Intellectual Property Symposium: Crossing Boundaries: Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, 51 WM. & MARY L. REV. 711, 750, 752, 795 (2009).

²⁴⁰ 涉外法第25條：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律」。

其排他權亦僅能實施於我國司法管轄範圍內，故侵權行為地亦必須在我國司法管轄範圍內，方能成立專屬管轄。

前述美國專利域外效力等案件，其「侵權行為地」與「權利成立地」不為同一地時，仍得成立專屬管轄，但仍以其本國法即「權利成立地」法審理，而非「侵權行為地」法之外國法審理之。另，同採屬地主義原則之德國，其在Radio Clock案，²⁴¹例外做出具域外效力之判決，亦以「本國法」為準據法。該案被告香港公司於境外製造鬧鐘商品，透過一進口商進口該商品至德國，並透過另一香港貿易商於德國為販賣之要約及販賣該商品，德國法院認為，因為被告明知該商品受有德國專利保護，且將被進口至德國，故判決被告侵害系爭德國專利。換言之，當侵權人於境外製造，並明知將進口至德國者，德國專利權人得對侵權人提起告訴，德國法院以德國法進行裁判。²⁴²該案法官另判決，若故意於境內製造元件後，提供至境外組裝成侵權產品，依德國法應為侵權。其要件有二：(1)境內有提供之行為，及(2)提供者有主觀之故意該侵權器具在德國被使用。²⁴³此判決與前述美國境外組裝，及境外誘引之規範情事類似。

前述德國案例，即具本國專利而侵權地在A國時之準據法選擇議題，若準用我國涉外法第25條之侵權行為地法或關係最切之法律，將與德國及美國所採本國「權利成立地」法不同，故為錯誤，應修正為我國法律，惟修正後目前僅適用於專利法第58條第2項之情事。

前述第參部分之五所述(三)「屬地市場權原則」，²⁴⁴及第肆部分之

²⁴¹ Reinhardt Schuster, *Transnational Effects of Patents*, Patent World (London), Dec. 2003, at 18. 轉引自Schroeder, *supra* note 2, at 77.

²⁴² Schroeder, *supra* note 2, at 77.

²⁴³ Martin Kohler, Reimann Osterrieth Kohler Haft, *AIPLA-IP Practice in Europe Committee: New Trends in Contributory Infringement* (Oct. 19, 2007), at 12-13. http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Annual_Meeting_Speaker_Papers/200717/kohler-martin-slides.pdf. (last visited: 2015.03.16) (轉引自Schroeder, *supra* note 2, at 78.)

²⁴⁴ 參前揭註63。

四「連繫因素原則」，²⁴⁵建構域外效力之侵權判斷原則，同樣地，在國際私法領域亦可見以關係最切法律作為選法之方式。例如，涉外法第28條規定，侵權行為係經由「電腦網路或其他傳播方法」為之者，其所生之債，依下列各款中與其「關係最切之法律」：行為地法、住所地法、損害發生地法、本國法，及營業地法等。²⁴⁶可見美國在重視連繫因素原則後，廣泛將其適用於多種情事上。

但值得注意者，以連繫因素原則建構域外效力，外觀上所得為侵權與否之結果，但實際上所探究者為管轄權之有無。而涉外法第28條關係最切之法律，所規定者為準據法之選用，兩者在先後次序與本質上均有不同，不可混為一談。另，本文仍強調「登記類」之智慧財產權，且在訴訟標的上若為權利之成立及效力與侵權，則應有專屬管轄之適用，應以「權利成立地法」為準據法。故若「電腦網路或其他傳播方法」所涉及之態樣為著作權時，得依關係最切之法律，探究其準據法，但於專利涉外民事案件時，應無適用空間，²⁴⁷故前述準用涉外法第25條規定之侵權行為地法或「關係最切之法律」時，亦應準此原則。

2. 具侵權地國專利時之準據法

若原告擁有侵權地國專利，即A國專利時，應如何處理準據法之問題，前述立法理由之例未述及。

參考前述美國Grissinger案，²⁴⁸發現僅在原告所有外國專利時，受理之美國聯邦法院始以該外國法為準據法，判決系爭外國專利是否在

²⁴⁵ 參前揭註98。

²⁴⁶ 涉外法第28條：侵權行為係經由出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為之者，其所生之債，依下列各款中與其關係最切之法律：(一)行為地法；行為地不明者，行為人之住所地法。(二)行為人得預見損害發生地者，其損害發生地法。(三)被害人之人格權被侵害者，其本國法。而侵權行為之行為人，係以出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為營業者，依其營業地法。

²⁴⁷ 蔡華凱，前揭註186，頁94-96；林益山，前揭註201，頁311。

²⁴⁸ Grissinger v. United States, 77 Ct. Cl. 106 (Ct. Cl. 1933).

該外國侵權。²⁴⁹該案原告於美國聯邦賠償法院（The United States Court of Claims）訴美國聯邦政府，主張被告向法國政府販賣包含電話線材及通訊裝備等戰後剩餘軍品之行爲，侵害其法國專利，被告反訴原告之法國專利已被美國專利先占，應爲無效。美國法院認爲對法國、義大利、英國及比利時等專利，在本案具有管轄權，得就是否具有有效性及是否侵權做出判決。其中，對系爭法國專利，法院在依法國法律比對先前技術之後，認爲不具新穎性，判決不具有有效性。另外，對義大利、英國及比利時等專利做出不侵權判決，理由是被控侵權物未在該等國家販賣或使用。有美國論者認爲，鑑於日本、德國、荷蘭等國亦成功地審理外國專利案件，美國亦應在特定情況下，以此強勢作法審理外國專利案件。²⁵⁰

由Grissinger案可知，我國涉外法第25條之侵權行爲地法，僅在原告所有者爲侵權地國專利時，始有適用可能。

另，有學者認爲美國實務就侵權行爲準據法在適用上有三說：(1)損害發生之專利地說；(2)損害發生之侵害性販售行爲地說；(3)侵權行爲發生地說，²⁵¹其中，前兩說乃對美國專利法第271(b)條誘引侵權準據法之誤植，應爲權利成立地法，故該三說實應爲權利成立地說及侵權行爲發生地說兩說而已。且對照前述案例，應非直接自各說中擇一而爲準據法，須先確認系爭專利是否爲本國或侵權地國專利，若系爭專利爲本國專利時，應採權利成立地說，僅有在系爭專利爲侵權地國專利時，始有侵權行爲發生地說之適用。當然，本國採用之侵權行爲地法爲外國法者，並非該外國之域外效力所致，實爲本國決定行使該外國法之結果，非外國法之效力行於本國，²⁵²即該外國並非具有域外

²⁴⁹ Robins, *supra* note 1, at 1279.

²⁵⁰ *Id.* at 1295.

²⁵¹ 林益山，前揭註201，頁545-546；曾陳明汝，前揭註220，頁251-252（轉引自曾陳明汝，論美國專利制度近十餘年來之變革，載專利商標法選論，增訂第5版，1994年9月，頁435。）

²⁵² 劉鐵錚、陳榮傳，前揭註237，頁9。

效力，應與前述域外效力議題區別。

再者，大陸涉外法第50條規定，智慧財產權的侵權責任適用「被請求保護地」法，當事人得在侵權行為發生後合意選擇「法院地」法。有學者倡議此選擇性為妥適，但本文認為即便布魯塞爾公約第16(4)條，及ALI之「規範原則」第302條，均未限定專利侵權為專屬管轄，若據此得合意準據法，容有討論空間。²⁵³

按就專利而言，須先探究有效性及民事救濟兩部分，在權利成立地法上有無分開之可能，始得進而探究有無合意之可能，惟有效性與民事救濟規範在權利成立地法上有相依性，他國應予尊重，不宜分開，故無合意之可能。例如，甲具A國專利，甲於A國訴乙侵害其專利，若A國不具懲罰性賠償規定，B國有之，則甲是否得於侵權行為發生後合意選擇B國法為民事救濟之準據法。本文認為，基於前述權利成立地法之有效性與民事救濟規範有相依性，他國應予尊重，不宜分開，故雙方不得合意。

3. 具第三國專利時之準據法

若原告擁有第三國專利，即B國專利時，應如何處理準據法之問題，前述之立法理由之例亦未述及。

原則上，本案應無管轄權，因本國法院不得就外國專利在第三國B國之侵權行為或有效性，越俎代庖進行域外效力之審判。但在 *Applied Research Systems v. Organon* 案，²⁵⁴ 卻有不同之判決。該案原告訴荷蘭籍被告侵害其荷蘭、德國、法國、奧地利、瑞典等國之專利，受理之荷蘭法院依「布魯塞爾公約」（Brussels Convention）第24條及「歐洲專利公約」（The European Patent Convention, EPC），以荷蘭專利法為準據法裁准多國禁止令。因依該協定及公約，荷蘭專利法得適用於歐洲地區，因此荷蘭法院之判決得適用於全歐洲地區。

²⁵³ 馮霞，前揭註232，頁5-1-18；Trimble, *supra* note 193, at 356; *infra* note 264.

²⁵⁴ *Applied Research Systems/Organon, Gerechtshof [Hof] [Ct. of App.]*, Hague, Feb. 1994, 1994 IER 57, 63 (Neth.). 轉引自Gretchen Ann Bender, *Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union*, 40 IDEA 49, 69 (2000).

另，在 *Philips v. Hemogram* 案，²⁵⁵ 法院裁准對阿根廷、澳洲、巴西等國之多國禁止令。雖然此等國家在歐洲地區之外，不受前述協定及公約之規範，但因被告未抗告，故該法院亦未附理由說之。

前述兩例，乃因有布魯塞爾公約及歐洲專利公約等區域性法制整合，方得在具第三國專利時，以本國法為準據法進行裁判，屬狀況特殊，此等區域性法制整合之效用，亦可見於本文後續「判決與執行」及「承認與執行」中。因此，若在原告所有者為第三國專利時，我國法院基於無前述兩案例之區域性法制整合機制，應以無管轄權不受理之。

4. 侵權地在本國時之準據法

前述兩例僅討論侵權地為外國，實則涉外民事案件之侵權地可能在本國，而擁有外國專利之原告亦可能請求選擇外國法為準據法。例如，*Card Reader* 案²⁵⁶ 之原告所有「調頻訊號解調器」(FM signal demodulator) 美國專利，但沒有日本專利，被告在日本製造系爭產品，進口至美國由其子公司進行販賣。原告於日本提起被告之製造及進口行為構美國專利法第271(a)條之成直接侵權，出口行為構成美國專利法第271(b)條之誘引侵權之訴。本案爭點為審理準據法為何，以及是否得對被告在日本之製造行為裁准禁止令。

日本採專利屬地原則，故本案日本法院以解決問題之名義，選擇實體法美國專利法為準據法，而不稱其為國際私法上之選法。但該法院裁駁禁止令之聲請，理由為若裁准無異承認美國專利在日本有域外效力，而擴張美國屬地權有違日本公序，故不依美國法裁准禁止令。由本案可知，日本法院允許在不違反其本國公序前題下，選擇外國法為準據法。

²⁵⁵ John R. Thomas, *Litigation Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement*, 27 LAW & POL'Y INT'L BUS. 277, 301 (1996).

²⁵⁶ *Fujimoto v. Neuron Corp.*, 56 Minshu 1551 (Sup. Ct., 2006).

在「珊瑚砂」(Coral Sand)案，²⁵⁷被告為一具有系爭美國專利日本公司，原告提起系爭專利不具有有效性之確認之訴，主張其未侵害系爭專利，並聲請禁止令。被告提三項抗辯：(1)東京地院對美國專利無管轄權；(2)即使東京地院有管轄權，東京地院在美國執行禁止令顯有疑義，故原告欠缺相關法益，及(3)對該系爭美國專利不構成文義或均等侵權。日本法院認為其對本案有管轄權、原告亦適格，另依美國 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki案之申請專利禁反言原則 (prosecution history estoppel)，以全要件方式逐項檢驗，判決系爭專利未被侵害，但未就有效性議題做出判決。由上述案件可知，若系爭專利為外國專利，侵權行為地在境內時，本國法院得以外國法為準據法。²⁵⁸

(三)權利移轉

專利之實施除自行實施外，最典型者為授權或讓與實施，其授權或讓與可為一部或全部，而授權契約所移轉者為債權，讓與契約所移轉者為債權及專利權。

專利授權及讓與契約之債權移轉，涉外法無明文規定，²⁵⁹應準用傳統涉外物權之「契約準據法」條文，²⁶⁰即涉外法第20條規定。²⁶¹詳言之，即應先依當事人意思自主原則，必要時次依關係最切原則，甚

²⁵⁷ K.K. Coral Corp. v. Marine Bio K.K., Heisei 02 (wa) 1943 (D. Tokyo, 2003)，或東京地判平成15年10月16日，判例時報1874號，頁23。轉引自張銘晃，侵權行為事件之國際裁判管轄權研究，2011年10月，頁283。

²⁵⁸ 張銘晃，同前註，頁282。

²⁵⁹ 蔡華凱，涉外民事法律適用法草案物權章之評析，月旦法學雜誌，第158期，2008年6月，頁40-41。

²⁶⁰ 同前註，頁38-49。

²⁶¹ 涉外法第20條：法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。
法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律。

至住所地法決定之。²⁶²

至於，專利權讓與之專利權移轉，應以該專利權本身之準據法決定，²⁶³所以應適用涉外法第42條所規定：「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」。暫不考量前述該條立法理由之混淆陳述，依表七應為專屬管轄範圍並適用「權力成立地法」，此與ALI之「規範原則」第302條規定，智慧財產權在種類上若為須申請及審查之專利及須註冊之商標，在效力及權利維持等事項之準據法不得合意選擇；至於成立、要件、「權利轉換」及期間等事項，則不論智慧財產權在種類為何，均不得合意選擇，²⁶⁴可知有關以智慧財產權為標的之移轉，應依「權力成立地法」。

另依移轉登記之實務見解，亦可知應依「權力成立地法」。按專利法第62條對讓與及授權定有登記規定，否則不得對抗第三人，學者多稱其為對抗要件，實務亦可見最高法院96年度台上字第1656號及第1658號判決，認為登記並非生效要件，苟讓與人與受讓人互相表示意思一致者，其讓與契約即為成立。若依此實務見解，則以專利為標的之權利移轉如讓與者，亦以當事人意思定其應適用之法律即可，不必依權利成立地法。

惟依司法院98年智慧財產法律座談會及研討結果民事訴訟類第9號所採之乙說，專利權為準物權，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方式，並採登記對抗主義，爰刪除最高法院96年度台上字第1658號判決。是以，也就是專利法第62條之登記非僅為對抗

²⁶² 蔡華凱，前揭註259，頁40；劉鐵錚、陳榮傳，前揭註237，頁365-366。

²⁶³ 劉鐵錚、陳榮傳，前揭註237，頁365-366。

²⁶⁴ ALI § 302. Agreements Pertaining to Choice of Law: (1) Subject to the other provisions of this Section, the parties may agree at any time, including after a dispute arises, to designate a law that will govern all or part of their dispute. (2) The parties may not choose the law that will govern the following issues: (a) the validity and maintenance of registered rights; (b) the existence, attributes, transferability, and duration of rights, whether or not registered; and (c) formal requirements for recording assignments and licenses.

要件，亦是生效要件。故以專利為標的之權利移轉如讓與者，應依該條為之，亦即依「權利成立地法」，而不是當事人意思定其應適用之法律。²⁶⁵

本文主張涉外法第42條所規定，應僅適用在成立、效力及侵權等事項，但授權契約移轉事項不能僅以涉外法第42條之規定，因為該條規定在權利移轉事項僅能處理物權行為及侵權行為，不能處理債權行為，故債權行為部分應如前述準用傳統涉外物權之「契約準據法」處理之。

大陸涉外法第49條規定，當事人得合意選擇智慧財產權轉讓和授權適用之法律，當事人未選擇者，適用該法對契約之相關規定。²⁶⁶基本上，即是在債權行為部分依當事人意思自主原則。是以，專利讓與契約本身之糾紛，得合意管轄，就權利本身之糾紛，則由移專登記地國法院管轄。²⁶⁷大陸涉外法在權利移轉上之規定，較之我國之相關規定周延。

至於，專利域外效力對權利移轉造成影響程度相對較小，或者較不直接，在 *Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.* 案中，²⁶⁸ 亦未見域外效力之議題。惟該案有契約爭議及專利權爭議兩種，其中契約糾紛依當事人約定之法律進行判斷。而專利權爭議涉及被控技術是否落入系爭中國大陸專利之範圍進行判斷，須解釋系爭中國大陸專利之申請專利範圍，等於實質上觸及有效性判斷議題。美國地院針對此議題未做處理，擬交由美國聯邦巡迴上訴法院解釋，惟該上訴案未被受理，故美國尚無類似 *Voda* 案之判

²⁶⁵ 另參考商標法第35條：商標權之移轉，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。著作權法第15條：著作權之繼承、移轉及設質，非經登記，不得對抗第三人。

²⁶⁶ 馮霞，前揭註232，頁5-1-13-5-1-16。

²⁶⁷ 許耀明，前揭註207，頁17。

²⁶⁸ *Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor Inc.*, 589 F. Supp. 2d 84 (D. Me. 2008).

例。²⁶⁹

綜上，茲整理專利涉外民事案件準據法分類表如表八：

表八 專利涉外民事案件準據法分類表

定性 準據法	成立、 效力	侵權行為				權利移轉	
		侵權地為A國			侵權地為本國	債 權	專利權
		本國 專利	A國 專利	B國 專利	A國專利		
成立 地法	V	V		V	V	準用涉 外法第 20條	V
侵權 地法			V				

三、判決與執行

專利涉外案件若對本國專利做出具域外效力之判決，能擴大其專屬管轄權之適用範圍，且可能延伸執行範圍至境外，如境外禁止令即是。此種禁止令概分為：(一)限制被告在境外特定行為，及(二)要求被告在境外為特定行為。

就第一種禁止令而言，例如，在Prima Tek II, L.L.C. v. Oriental Connection Trading Co.案中，被告加拿大公司涉及美國專利法第271(b)條之誘引侵權，美國法院判決被告不得於加拿大直接或間接製造、使用、販賣、為販賣之要約等，²⁷⁰此為典型域外效力判決境外執行之例。又如，在3M Co. v. Asia Sun (Taiwan), Inc.案中，²⁷¹被告Asia Sun（亞旭科技公司）涉及美國專利法第271(g)條之境外製造侵權，美國法院除了裁定以禁止令限制被告不得於美國販賣，及不得進

²⁶⁹ *Id.* at 99.

²⁷⁰ Prima Tek II, L.L.C. v. Oriental Connection Trading Co., No. 04-214-MJR, slip op. at 4-5 (S.D. Ill., 2004).

²⁷¹ 3M Co. v. Asia Sun (Taiwan), Inc., No. 2-04CV-417-TJW, slip op. (E.D. Tex., 2005).

口至美國系爭產品，或系爭方法專利製造之產品外，²⁷²更以「任何其他可致侵權之行爲」（otherwise infringing）概括式文字，對被告在境外其他相關行爲進行限制，益形擴大其國際管轄權範圍。甚至，在 *Litecubes, L.L.C. v. Northern Light Products, Inc.* 案中，被告加拿大公司涉及惡意侵權，美國法院裁定被告不得於加拿大交付系爭產品。被告辯稱系爭產品是以「裝運港船上交貨」（free-on-board, F.O.B.）方式交貨，無實質進口美國之行爲，主張美國法院無事物管轄權，但美國法院認爲了防止「在美國販賣」，此禁止令限制其在加拿大之行爲仍屬妥適。

在 *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.* 案中，²⁷³美國法院解釋，凡得防止日後侵害境內美國專利者，裁准美國專利法第283條禁止令，即屬該當，²⁷⁴即便該境外行爲本身並非侵權行爲，仍得限制之。該法官官並援引 *Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer* 案爲例，²⁷⁵指因該案仿冒品將進口至美國使用，以禁止令限制被告在德國製造仿冒品並無不當。²⁷⁶實務上，禁止令僅須顯示限制「運送至美國」，或「在美國購買」等行爲之文字，實質上均將限制被告在境外之行爲。

法院對於網路案件多不裁准禁止令，認爲禁止令並不具阻卻效果。²⁷⁷但例外案件包括：一美國公司於網路上販賣球鞋給德國消費者，該球鞋侵害「多層次鞋底」德國專利，²⁷⁸德國杜塞道夫法院認爲

²⁷² *Id.* at 3.

²⁷³ *Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1366-67 (Fed. Cir. 1998).

²⁷⁴ 35 U.S. Code § 283—Injunction: The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

²⁷⁵ *Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer*, 903 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1990).

²⁷⁶ *Id.* at 1578.

²⁷⁷ Trimble, *supra* note 193, at 349.

²⁷⁸ Landgericht Dusseldorf [LG] [District Court of Dusseldorf] Feb. 5, 2002, Az. 4a O 33/01 (F.R.G.).

該美國公司於網路上列有在德國經銷商之名單供德國消費者前往取貨，構成侵權並裁准禁止令。²⁷⁹

就第二種禁止令而言，例如，在O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co.案中，美國法院裁准以禁止令，要求違反美國專利法第271(b)條之被告我國碩頤公司（BiTEK）於產品標示「不得於美國販賣、使用，或不得進口至美國」（Not for Sale in, Use in, or Importation into the United States）。²⁸⁰此為要求被告在境外為特定行為之禁止令，與通常限制被告在境外特定行為之禁止令不同。

專利域外效力之本國判決，若有區域性之法制整合，則更能有效執行。歐洲「布魯賽爾公約」（Brussels Convention）²⁸¹之「民商事事件判決之管轄及執行公約」（Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters），具拘束會員有關專利涉外案件執行之效力，被認為實質上產生域外效力。²⁸²其中，布魯賽爾公約第31條規定，即使無管轄權，得對外國專利做出境外禁止令之裁定。²⁸³該公約於二〇〇二年由歐盟之第44/2001號規則所取代。²⁸⁴

是以，一九四四年荷蘭海牙中級法院在ARS v. Organon案中，裁定以禁止令不僅禁止在荷蘭，甚至擴及德國、法國、列支敦士登、盧森堡、奧地利、英國、瑞士，及瑞典等國。另，在Altana Pharma案中，比利時的布魯賽爾地院裁定對巴西及南韓之禁止令擴及所有「歐洲專利公約」（EPC）之會員國。²⁸⁵又例如，在Bettacare Ltd. v. H3

²⁷⁹ Trimble, *supra* note 193, at 366.

²⁸⁰ O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., No. 2-04-CV-32, slip op. at 2 (E.D. Tex., 2007).

²⁸¹ Trimble, *supra* note 193, at 355-356.

²⁸² Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Sept. 27, 1968, 1998 O.J. (C 27).

²⁸³ Trimble, *supra* note 193, at 356.

²⁸⁴ Council Regulation 44/2001, 2001 O.J. (L 12) (EC).

²⁸⁵ *Id.* at 357-58.

Products BV案中，荷蘭海牙地院針對原告之德國專利向荷蘭籍被告做出臨時禁止令裁定，該禁止令因此及於境外之德國。²⁸⁶但例外案件亦有，在Palmaz v. Boston Scientific案中，荷蘭海牙中級法院限縮布魯賽爾公約第6(1)條之適用，該裁定依「網中蜘蛛」(spider in the web)原則要求營運中心應在荷蘭，荷蘭法院始得對外國當事人有管轄權。²⁸⁷

值得注意者，由GAT及Roche案即可知，若涉及該外國專利有效性，則不得做出境外禁止令之裁定，惟本國專利則不在此限。²⁸⁸所以，專利域外效力案件之判決與執行無此問題，因為其乃對本國專利境外侵權行為所裁定之禁止令。

四、承認與執行

專利域外效力固能擴大涉外案件之專屬管轄權範圍，但案件在判決後之執行概分兩種：一為前述本國法院之判決與執行；一為外國法院對該案件之承認與執行。具域外效力之判決，若當事人已遵行，則不必請求外國法院執行，例如前述O2案中被告我國碩頤公司應會遵行禁止令之標示要求，因為不遵守則日後進口美國產品將於海關受阻。但如懲罰性賠償判決，當事人未必遵行，則須請求外國法院執行之。

實則，不論是智慧財產類或一般之涉外民事案件，常遭遇承認與執行上之困難。因為，外國法院在決定承認並執行本國法院判決前，必須嚴格審查本國法院就該案是否有「國際管轄權」，²⁸⁹另外，懲罰性賠償、禁止令、藐視法庭命令(contempt order)、²⁹⁰適格性、正當程序要求等，各國規定不同，亦造成承認與執行之困難，²⁹¹故目前各國之作法並不一致。

²⁸⁶ Trimble, *supra* note 193, at 360.

²⁸⁷ *Id.* at 362.

²⁸⁸ *Id.* at 362.

²⁸⁹ 陳純一，前揭註176，頁28。

²⁹⁰ 法院因當事人不遵守法院之裁判所做出之命令。

²⁹¹ Trimble, *supra* note 9, at 503-05.

以懲罰性賠償、禁止令及藐視法庭命令之承認與執行為例，日本及法國僅承認與執行不含懲罰性部分之賠償；德國於Stuttgart Oberlandesgericht案，²⁹²對美國案件亦僅承認與執行不含懲罰性部分之賠償，且不須以互惠待遇為前題；西班牙則是在Miller Import v. Alabastres Alfredo案後，²⁹³始承認與執行懲罰性賠償及禁止令。

加拿大在ProSwing v. Elta Golf案後，²⁹⁴始承認與執行禁止令，但鑑於以往之不承認態度，該案原告向加拿大法院併提美國法院之禁止令及藐視法庭命令請求承認與執行時，仍主要請求執行藐視法庭命令。然而，藐視法庭命令本身亦有承認與執行之困難，該案法院認為，藐視法庭命令在美國法院可能基於民事案或刑事案所裁准，但加拿大法院視其為「準刑事」（quazi-criminal）處罰，故須以加拿大標準認定後，始得進行處理。

案件之承認與執行，亦須視是否有區域性之法制整合，否則即便有專利域外效力之本國判決，無法有效執行。歐洲有布魯塞爾公約等之建構，因此在承認與執行上效果較佳，²⁹⁵例如，該公約之第25條至第45條即針對會員就專利涉外案件之承認與執行定有明文。²⁹⁶ALI亦認為須有類似公約之存在，整合方有效果。²⁹⁷再者，如在英格蘭等制定有「中間救濟」（interim relief）之國家，或能援引WTO之TRIPS第50.6條制定有「保全措施」（provisional measure）者，²⁹⁸對於有禁止令案件之承認與執行，才有具體執行之效果，否則執行程度仍然有限。

²⁹² Stuttgart Oberlandesgericht [OLG Stuttgart], July 27, 2009, 5 U 39/09 (Ger.); *Keg Technologies, Inc. v. Reinhart Laimer*, No. 1:04-cv-00253-RWS (N.D.Ga., 2005).

²⁹³ *Miller Import Corp. v. Alabastres Alfredo, S.L., ST.S.*, Nov. 13, 2001 (Exequatur No. 2039/1999).

²⁹⁴ *ProSwing Inc. v. Elta Golf Inc.*, [2006] 2 S.C.R. 612 (Can.).

²⁹⁵ Trimble, *supra* note 193, at 356.

²⁹⁶ Brussels Convention, art. 16(4); Council Regulation 44/2001, art. 22(4).

²⁹⁷ Robins, *supra* note 1, at 1304.

²⁹⁸ Trimble, *supra* note 193, at 347-48.

總之，承認與執行具複雜性，當然，若僅以公序良俗原則為涉外專利民事案件承認與執行之基準，²⁹⁹顯有不足。

五、修法參考

美國所建構之專利域外效力，擴大在特定議題之國際管轄權，亦可見以本國法在成立、效力，及侵權行為為準據法，並及於判決之執行上，此等有利之影響，足為我國參考。其他國家如德國及日本，雖未建構如美國專利法較完整之域外效力條文，但在判決上亦多以本國法為準據法等方式擴大管轄權，亦足見各國紛採較積極強勢之保護措施。

然應認知，涉外法第42條未做分類，易生混淆及歧異，且僅規範成立與效力議題，不夠周延。首先，專利涉外民事案件在特定議題上，權利成立地國應有專屬管轄權，故應明確分類。例如，「登記類」之專利及商標，及「非登記類」之著作權，應予分類；成立、效力、期間、要件、侵權，及救濟等訴訟標的，應予分類；以智慧財產權為標的之債權成立及效力等，應予分類。然我國涉外法第42條就上述議題均未進行分類規範，應予修正。修正後，涉外法第42條之集合性名詞「權利應受保護地之法律」，在成立與效力議題，應修正為「登記或申請之各國之法律」，或「權利成立地」法。

再者，涉外法第42條僅規範成立與效力議題，不夠周延，且準用條文應予明定及修正錯誤。在侵權議題上，準用涉外法第25條之侵權行為地法或關係最切之法律，甚有疑義。本文認為若其有我國專利或第三國專利時，我國法院應適用我國法律，僅在具有侵權地國專利時，得適用侵權地國法律；若原告具外國專利時，侵權行為地在境內，法院應以外國法為準據法。有關權利移轉議題則應明文準用涉外法第20條及第38條之規定。有關侵權議題則亦交集有涉外法第28條之關係最切之法律，可藉前述「屬地市場權原則」協助定位之，但其僅

²⁹⁹ 涉外法第8條：「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之」。

為涉外法第25條之下位概念，亦應併入下述整體修法。

本文建議參照參考ALI之規範原則第301條及第302條，將涉外法第42條予以適當修正，應有助於我國涉外智慧財產權民事案件之審理，茲整理如下表九：

表九 涉外民事法律適用法修正參考

增修條文	現行條文	說明
<p>涉外民事法律適用法第42條 <u>有關智慧財產權之成立、效力、期間、要件、侵權，及救濟之準據法判斷：</u> 一、<u>須經登記或申請之權利，依登記或申請之各國之法律。</u> 二、<u>其他智慧財產權，依尋求權利保護之各國之法律。</u> <u>有關以智慧財產權為標的之債權之成立及效力，準用第20條。</u> <u>有關以智慧財產權為標的之物權，準用第38條第2項。</u></p>	<p>涉外民事法律適用法第42條以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。</p>	<p>本條修訂。參考美國ALI之規範原則第301條及第302條，並明定準用規定。</p>

柒、結 論

美國專利法第271(a)條明示專利屬地原則，案例法亦建立「域外效力推定不成立」原則，但因應日新月異之科技及盛行之國際貿易所衍生許多待解決問題，專利法例外擴張專利域外效力，例如，制定專利法第271(f)條以解決境外組裝問題，第271(g)條以解決境外製造問題，第105條以解決外太空活動問題，及第271(b)條以解決境外誘引侵權問題。

此外，案例法如AT&T案解釋方法專利在第271(f)條「元件」及「提供」之適用範圍；Decca案建立「涉入原則」；RIM II案提供對物及方法專利在境外設施之侵權實務見解；Wing Shing案之擴張見

解，有助第271(b)條解決境外誘引侵權問題。值得注意的是，該等案件均討論方法專利，可見方法專利有使域外效力議題細緻化的能量。

當然，案例法並非解決複雜網際網路之域外效力問題萬靈丹，例如，第271(g)條提供解決境外製造問題之基本框架，但面對論者對該條有正反見解，網路運作是否構成侵害該條方法專利之「進口」及「使用」排他權，實務見解亦未見明確，尙未有定論。

雖然有論者認為專利域外效力有負面效果，但經本文討論，其並未產生國家間之糾紛，未壓抑本國專利法制之發展，亦未存有不確定性，也未違背TRIPS之規範，甚且，在專利涉外案件執行上，域外效力得擴大國際管轄權，及遭受侵權時以本國法為準據法之適用範圍，連帶使判決之境外執行更具操作性，對權利人有周延且多元之保護。至於，案件之承認與執行，尙須視是否有區域性法制整合，例如布魯塞爾公約等，否則即便有專利域外效力之本國判決，尙無法完全執行。

我國法制對專利域外效力之規範，顯有法律漏洞，為周延保護中華民國專利，建議：一、參考美國專利法第271(a)條、第271(b)條、第271(f)條、第271(g)條、第105條，增修我國專利法相關條文，其中尤以參考美國專利法第271(b)條及Wing Shing案最為重要，因為其可茲援引擴大處理境外侵權行為，及二、參照參考ALI之規範原則第301條及第302條，修正我國涉外法第42條，以確立特定專屬管轄權，及「權利成立地」法適用時機，並明定準用規定，以解決欠缺已登記與否之分類，及將文義不明之「尋求權利保護之地」混淆誤用所之現象，及法條不具全面性之問題，則應有助於我國涉外專利民事案件之審理。

參考文獻

一、中文

(一)專書

1. 杜煥芳，兩岸國際私法之物權及智慧財產權比較與適用，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，中國文化大學華岡出版部，2011年10月，頁5-2-1-5-2-1-24。
2. 林益山，國際私法與實例解說，第5版，瑞興圖書，2009年9月。
3. 張有捷，簡評國際私法智慧財產權適用準據法之規定——以新涉外民事法律適用法第42條為中心，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，中國文化大學華岡出版部，2011年10月，頁5-3-1-5-3-1-9。
4. 張銘晃，侵權行為事件之國際裁判管轄權研究，台灣台南地方法院，2011年10月。
5. 陳純一，國家豁免問題之研究——兼論美國的立場與實踐，三民，2000年10月。
6. 許耀明，國際智慧財產訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題，載國際私法新議題與歐盟國際私法，元照，2009年4月，頁30-48。
7. 曾陳明汝，智慧財產權之國際私法問題(二)——論涉外物權制度暨智慧財產權之準據法，載國際私法原理續集——衝突法論，臺灣大學出版，1996年6月，頁109-234。
8. 曾陳明汝，論美國專利制度近十餘年來之變革，載專利商標法選論，增訂第5版，三民，1994年9月，頁415-436。
9. 馮霞，中國涉外智慧財產權法律保護立法考量，載2011海峽兩岸國際私法學術研討會會議實錄，中國文化大學華岡出版部，2011年10月，頁5-1-1-5-1-1-26。
10. 黃裕凱，國際私法，五南，2013年4月。
11. 葉玟妤，智慧的財產？瞭解智慧財產權，元照，2012年10月。
12. 劉國讚，專利法之理論與實用，元照，2012年9月。
13. 劉鐵錚、陳榮傳，國際私法論，第5版，三民，2010年9月。

14. 劉鐵錚，瑞士新國際私法之研究，三民，1991年1月。
15. 蕭雄淋，著作權法論，增訂第5版，五南，2007年11月。

(二) 期刊論文

1. 呂紹凡，專利權之域外效力——美國最高法院Microsoft v. AT&T判決簡介，萬國法律，第154期，2007年8月，頁33-39。
2. 吳欣玲，專利間接侵權（indirect infringement）規定之初探——兼論我國專利法修正草案之內容，智慧財產權月刊，第130期，2009年10月，頁40-69。
3. 陳冠中、郭又菁，專利權之域外效力之新發展——對於電腦軟體及方法項之適用，萬國法律，第169期，2010年2月，頁81-89。
4. 張銘晃，智慧財產權事件之國際裁判管轄，中正大學法律學研究所博士論文，2010年6月。
5. 蔡華凱，涉外民事法律適用法草案物權章之評析，月旦法學雜誌，第158期，2008年6月，頁38-49。
6. 蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，國立中正大學法學集刊，第31期，2010年10月，頁57-115。

(三) 網頁文獻

1. 1970年建立之專利國際公約，其可提供締約國共通之專利申請機制，<http://www.wipo.int/pct/en>，造訪日期：2015年3月16日。
2. 2009年專利間接侵權國際研討會綜合座談(一)紀要，2009年7月15-16日，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203040&ctNode=6704&mp=1>，造訪日期：2015年3月16日。

二、英 文

(一) 專 書

1. Harper, Blaney, *Domestic Manufacturer Infringement Liability under the Process Patent Act*, in *COMPUTER LAW*. 24 (1991).
2. NELSON, JON O., *INTERNATIONAL PATENT TREATIES* (2007).
3. Sumner, John P. & Lundberg, Steven W., *The Versatility of Software Patent Protection: From Subroutines to Look and Feel*, in *COMPUTER*

LAW. 1 (1986).

(二)期刊論文

1. Adams, Charles W., *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH L.J. 369 (2006).
2. Anderson, Andrew W., *Jurisdiction over Stateless Vessels on the High Seas: An Appraisal under Domestic and International Law*, 13 J. MARITIME L. & COMM. 323 (1982).
3. Bender, Gretchen Ann, *Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. The European Union*, 40 IDEA 49 (2000).
4. Bilodeau, Thomas, *When are Pharmaceutical Products Materially Changed from an Intermediate Compound? Eli Lilly V. Cyanamid*, 6 GEO. MASON L. REV. 339 (1998).
5. Bradley, Curtis A., *Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism*, 37 VA. J. INT'L L. 505 (1997).
6. Burk, Dan L., *Protection of Trade Secrets in Outer Space Activity: A Study in Federal Preemption*, 23 SETON HALL L. REV. 560 (1993).
7. Burk, Dan L., *Patents in Cyberspace: Territoriality and Infringement on Global Computer Networks*, 68 TUL. L. REV. 1 (1993).
8. Chao, Bernard, *Reconciling Foreign and Domestic Infringement*, 80 UMKC L. REV. 607 (2012).
9. Chisum, Donald S., *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law*, 37 VA. J. INT'L L. 603 (1997).
10. Dinwoodie, Graeme B., *Boundaries of Intellectual Property Symposium: Crossing Boundaries: Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, 51 WM. & MARY L. REV. 711 (2009).
11. Hanson, Ernest J., *What is a Component: Has Cardiac Pacemakers Put 35 U.S.C. § 271(F)'s Applicability to Process Patents on Life Support?*, 2010 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 383 (2010).

12. Hutchison, Cameron & Yahya, Moin A., *Infringement & the International Reach of U.S. Patent Law*, 17 FED. CIR. B.J. 241 (2008).
13. Lemley, Mark A., *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225 (2005).
14. Moulton, Elizabeth, *Inducing Immune Infringement: The Interplay of Section 287(c) and Section 271(b)*, 13 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 206 (2011).
15. Reynolds, Glenn H., *The Patents in Space Act*, 3 HARV. J.L. & TECH. 14 (1990).
16. Ro, Theodore U., Kleiman, Matthew J. & Hammerle, Kurt G., *Patent Infringement in Outer Space in Light of 35 U.S.C. § 105: Following the White Rabbit Down the Rabbit Loophole*, 17 B.U. J. SCI. & TECH. L. 202 (2011).
17. Robins, Kendra, *Extraterritorial Patent Enforcement and Multinational Patent Litigation: Proposed Guidelines for U.S. Courts*, 93 VA. L. REV. 1259 (2007).
18. Ruzich, Richard T., *Government Patent and Copyright Infringement Overseas under 28 U.S.C. § 1498 (in the Shadow of the RIM Decisions)*, 15 FED. CIR. B.J. 401 (2005/2006).
19. Schroeder, Jacob A., *So Long as You Live under My Roof, You'll Live by ... Whose Rules?: Ending the Extraterritorial Application of Patent Law*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 55 (2009).
20. Thomas, John R., *Litigation Beyond the Technological Frontier: Comparative Approaches to Multinational Patent Enforcement*, 27 LAW & POL'Y INT'L BUS. 277 (1996).
21. Trimble, Marketa, *Cross-Border Injunctions in U.S. Patent Cases and Their Enforcement Abroad*, 13 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 331 (2009)
22. Trimble, Marketa, *When Foreigners Infringe Patents: An Empirical Look at the Involvement of Foreign Defendants in Patent Litigation in the U.S.*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 499 (2011).

（三）其他

- ◎ Schuster, Reinhardt, *Transnational Effects of Patents*, Patent World (London), Dec. 2003.

（四）網路文獻

1. America Law Institute, *INTELLECTUAL PROPERTY: PRINCIPLES GOVERNING JURISDICTION, CHOICE OF LAW, AND JUDGMENTS IN, TRANSNATIONAL DISPUTES*, 2008, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> (last visited: 2015.03.16).
2. AIPPI, Report Q174, *Jurisdiction and Applicable Law in the Case of Cross-Border Infringement (infringing acts) of Intellectual Property Rights*, http://www.aippi-us.org/images/q174_usa.pdf. (last visited: 2015.03.16).
3. Agreement Among the Government of Canada, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station, Jan. 29, 1998, 1998 U.S.T. LEXIS 212, <http://www.state.gov/documents/organization/107683.pdf> (last visited: 2015.03.16).
4. Austin, Graeme, *Private International Law and Intellectual Property Rights, A Common Law Overview*, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2001, WIPO/PIL/01/5 of 15 January, 2001, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_4.pdf (last visited: 2015.03.16).
5. Intellectual Property and Space Activities, Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO, April, 2004, http://www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf11. (last visited: 2015.03.16).
6. Kohler, Martin, Reimann Osterrieth Kohler Haft, *AIPLA-IP Practice in Europe Committee: New Trends in Contributory Infringement* (Oct. 19, 2007), http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/

Annual_Meeting_Speaker_Papers/200717/kohler-martin-slides.pdf.
(last visited: 2015.03.16)

7. Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property, 1 December 2011, <http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm> (last visited: 2015.03.16).
8. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, Jan. 27, 1967, 610 U.N.T.S. 205, <http://www.state.gov/t/isn/5181.htm> (last visited: 2015.03.16).
9. Patents: Commitment to Innovation, Acclarent, <http://www.acclarent.com/company/patents/> (last visited: 2015.03.16).

The U.S. Patent Extraterritoriality and Its Influence to Related Cases from the Perspectives of International Private Law

Tsu-Sung Hsieh *

Abstract

The case law in the United States had established the “presumption against extraterritoriality” doctrine, while the statutory law had enacted the sections of 271(b), (f), (g), and 105 of the US Patent Act to exceptionally provide the “extraterritorial doctrine”, such that it would be able to regulate situations such as partial manufacturing within the United States and overseas assembly thereof to avoid the all-elements rule, importing of overseas-manufactured products made by method patents, infringing by extended instrumentalities or overseas activities located in non-sovereign areas including outer spaces, or overseas aiding and abetting acts contributed to an inducement.

Issues relating to international private law regarding extraterritoriality include the classification of exclusive jurisdiction to patents due to its necessity of being registered to the state, which distinguishes a patent from other forms of intellectual properties such as

* Associate Professor, Ming Chuan University School of Law; Juris Doctor and Master of Intellectual Property, University of New Hampshire School of Law.
Received: December 31, 2014; accepted: April 7, 2015

copyrights. The classification is conducted based on the considerations of factors of comity, doctrine of state action, and the nature of validity thereof.

The author argues that various sections of the Patent Act shall be amended to essentially contain mechanisms established at the sections of 271(a), (b), (f), (g), and 105 of the US Patent Act. And, the section 42 of the Law Governing the Application of Laws to Civil Matters Involving Foreign Elements shall be amended as well to essentially contain mechanisms established at the section 301 of ALI regulation to issues of the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement, and determine the applicable laws to be: (a) for registered rights, the law of each State of registration. (b) for other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought.

Keywords: Patent Act, Territorial Doctrine, Extraterritoriality, Overseas Assembly, Overseas Manufacturing, Aiding and Abetting, Method Patent, International Private Law, Outer Space, Law of State Where Protection is Sought