

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

美國關稅法 337 條款與美國國際貿易委員會之介紹（上）

前言

鑒於美國係我國主要出口貿易國之一，我國業者，尤其是科技業廠商，將商品銷售至美國時常被競爭對手控告侵害其例如專利權等智慧財產權（下稱智財權），而可能遭受美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，簡稱 USITC 或 ITC）依據美國關稅法 337 條款作成禁止進口、禁止在美國國內繼續銷售的行政處分。因此透過本篇介紹 337 條款及下篇介紹 ITC 之運作，提醒國內業者對其出口至美國市場之權益影響重大的 337 條款應多加留意。

一、簡介

337 條款乃《1930 年美國關稅法》第 337 條（Section 337 of the Tariff Act of 1930）之簡稱，現在制定於美國法典第 19 卷第 1337 條（19 U.S.C. §1337）。該條款經過數次修訂，規範目的及構成要件為：禁止商品所有人、進口商或經銷商將商品①進口至美國國內、以銷售為目的之進口或進口後在美國國內銷售，②對美國國內已經存在或正在形成的國內產業，③造成在美國註冊或登記的智財權之侵害，包含專利權、著作權、商標權、半導體晶片設計（mask work）、設計（the exclusive right in a design）或存在其他不公平競爭、不正行為，例如：侵犯商業秘密、違反反托拉斯法等。如認進口商品存在智財權侵害或其他不公平競爭行為，得向 337 條款的主管機關，即 ITC 提出控訴（complaint），由於大多數的控訴係主張智財權受進口商品侵害，故本篇以侵害智財權為說明主軸。

二、有關 337 條款之重要修訂

1. 《1988 年綜合貿易暨競爭法》（下稱 1988 綜貿法）（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）

（1）取消須證明具體損害之要求

依修訂前之 337 條款，主張智財權受侵害之美國業者於向 ITC 控訴時，必須提出下列具體證明¹：客戶減少、產量下跌、銷售量減少、利潤遽減、市場佔有率下跌、外國業者涉嫌不公平競爭、相關業者逐漸及企圖滲透該商品市場且外國業者大量增產並有計劃地

¹ 〈美國關稅法 337 條款與智財權的邊境保護〉，p5，經濟部國際貿易局，最後造訪日：2014.07.03。
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=782&pid=317902&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

向美國市場銷售之企圖。如無法就前述事項提出具體損害證明，大抵會遭到敗訴。修訂後，原告無須證明侵權商品對美國國內產業致生之損害，此修訂減輕了美國業者的舉證責任並降低成功向 ITC 提出控訴的成本。

(2) 放寬國內產業的資格^{2&3}

修訂前，該條款保護的對象限於現存且具發展潛力的產業，主要針對製造業活動，而對於美國國內的非製造業活動須達何種程度始受 337 條款保護，ITC 和聯邦巡迴法院（Federal Circuit Courts）難以提供確切的判斷標準。修訂後，放寬國內產業的資格，以將非製造業的國內產業納入保護。修訂後對「國內產業⁴」重新定義如下：必須在美國國內，且

- A. 對工廠及設備有重要投資；
- B. 資本有重大僱用勞工或投入資金；或
- C. 對智財權之開發利用有相當程度之投資，包括設計、研究開發或授權使用。

第 C 點特別傾向保護智財權所有人，例如大學、研究機構，這些組織通常不會參與製造活動，但可能授權國內製造業者實施其專利。

(3) 刪除產業需具備有效率且符合經濟效益營運中（efficiently and economically operated）要件之影響⁵

取消此一要件是 1988 綜貿法爭議最少的部分，縱然「有效率且符合經濟效益營運中」之要件為 1930 年美國關稅法的重要部分，但 ITC 從未認定任何原告未具備此一要件。取消具體損害證明之要求、放寬國內產業的資格後，又刪除有效率且符合經濟效益營運中之要件，彰顯 337 條款進一步遠離傳統大多適用在生產相關活動之框架。換言之，1988 年綜合貿易暨競爭法似乎為了加強保護美國企業，將可適用 1930 年美國關稅法第 337 條之門檻降低不少。

2. 《1994 年烏拉圭回合協議法》（Uruguay Round Agreement Act of 1995）

(1) 取消 ITC 調查期限之限制

² 劉明俊，〈美國 337 條款簡介〉，IPAMA 智管會，最後造訪日：2014.07.03。
<http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html>。

³ Terry Lynn Clark，〈THE FUTURE OF PATENT-BASED INVESTGATIONS UNDER SECTION 337 AFTER THE OMNIBUS TRADE AND COMPETITIVENESS ACT OF 1988〉，p1183, 1184, 1186，最後造訪日：2014.07.03。
<http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/38/clark.pdf>

⁴ 19 U.S.C. §1337(a)(3)

⁵ 同註 3，p1189

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

1994 年修訂前 ITC 之調查期限，一般案件為一年、複雜案件為十八個月。修訂後已取消調查期間之限制，但 ITC 必須於公布調查後儘速在可預期的時間內(at the earliest practicable time)完成調查，目的在給予願意配合調查之外國業者較長調查期間。又為加速案件之裁定，ITC 應在調查開始後四十五天內設定其達成最終裁定(final determination)之目標日期(target date)。

(2) 增加使用全面性禁止進口令 (general exclusion order) 的限制

修訂前，美國海關得依據 ITC 調查結果，對發現有不公平貿易行為之某特定國商品採取全面性禁止進口令，此舉過去經常被其他國家認為不符 GATT 原則中之非歧視性原則 (Principle of Nondiscrimination)。

修訂後 ITC 在認定系爭商品符合下列情形之一後，始得作成全面禁止進口令，包括：多數外國同類商品有違反 337 條、不容易辨認商品之生產國、多數國家及多家廠商其商品有侵害美國智財權之嫌⁶。

(3) 增加繳納保證金 (bond) 之規定⁷

修訂後原告如請求 ITC 作成暫時禁止進口令 (temporary exclusion order)、暫時停止令 (temporary cease and desist order)，ITC 可能會要求繳納保證金作為作成暫時禁止進口令、暫時停止令之前提條件，如 ITC 最終裁定被告確有違反 337 條款，保證金將退還予原告；反之，裁定被告未違反 337 條款，保證金將沒收予被告。

於 ITC 作成暫時禁止進口令前，被告得於繳納保證金後將被控侵權之商品進口至美國，如 ITC 最終認定被告未違反 337 條款，則保證金退還被告；反之，如被告確有違反 337 條款，則保證金將沒收予原告。又原告、被告繳納之保證金金額及其沒收之規定均由 ITC 訂定。

(4) 賦予被告暫停地方法院訴訟的權利

修訂前，被告可能同時面臨 ITC 調查及地方法院訴訟，常致被告處於不利地位。修訂後，被告如已遭控訴違反 337 條款而受 ITC 調查，得向地方法院請求停止訴訟。此外，被告亦得向 ITC 提出反訴 (counterclaim)，要求將案件移至地方法院審理⁸。

⁶ 同註 1，p4

⁷ 19 U.S.C. §1337(e)(1)(2)(4), (f)(1) & (j)(3)

⁸ 19 U.S.C. §1337(c)

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

三、ITC 認定違反 337 條款得作成的裁定

ITC 可以依其職權作成下列裁定（除沒收令以外），惟其作成相關裁定前需考量例如：公共衛生及福利、美國經濟市場的競爭情況、在美國相似或直接競爭商品的生產、美國消費者等因素，以求合宜之裁量。

1. 禁止進口令（exclusion order）⁹

依據禁止進口令，被 ITC 裁定侵權的商品禁止進口到美國，而 ITC 必須通知財政部長這項禁止進口令，財政部長在接到通知後須立即透過相關單位（如美國海關）禁止侵權商品進口。

(1) 部分禁止進口令（limited exclusion order）

禁止由列名被告進口侵權商品到美國國內。

(2) 全面禁止進口令（general exclusion order）

為了避免故意規避部分禁止進口令或存在難以辨認侵權商品來源之情形，而禁止所有侵權商品之進口，亦即不限於由列名被告進口。

(3) 暫時禁止進口令（temporary exclusion order，簡稱 TEO）

於 ITC 調查期間，如有理由認為被告可能違反 337 條款，ITC 得主動或依原告之請求作成暫時禁止進口令，禁止被告於 ITC 調查期間進口系爭商品。惟被告於繳納 ITC 所指定足以保護原告免於任何損害之保證金後，仍得將系爭商品進口至美國。其他保證金相關規定已於『二、2. (3)增加繳納保證金（bond）之規定』說明，不再贅述。

ITC 決定是否作成暫時禁止進口令需考量下列四項因素¹⁰：

- A. 原告控訴成功之機會。
- B. 若不發布 TEO，則對美國國內產業造成傷害有多嚴重。
- C. 假若發布 TEO，則對被告會產生多大的傷害。
- D. 發布 TEO 對公眾利益之影響效果為何。

2. 停止令（cease and desist order）和罰款（civil penalty）¹¹

停止令係要求被告暫停及停止於美國國內對被控或確定侵權之商品為銷售、宣傳等行為，原告得請求 ITC 作成暫時停止令，相關繳納、沒收保證金之規定參見『二、2. (3)增加繳納保證金（bond）之規定』的說明。又 ITC 得僅作成停止令或一併作成禁止進口令。違反停止令者，每日得處最高十萬美元或違令侵權商品當日進口或銷售價格的兩倍罰款。

⁹ 19 U.S.C. §1337(d), (e)

¹⁰ 同註 1，p3

¹¹ 19 U.S.C. §1337(f), (g)(1)

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

3. 沒收令 (forfeiture order)¹²

ITC 除作成禁止進口令外，如有下列情形，得另作成沒收令，ITC 應將沒收令通知財政部長，財政部長應執行該沒收令，美國海關得依據該沒收令扣押、沒收系爭侵權商品。作成沒收令的情形包括：

- (1) 曾試圖將侵權商品進口至美國；
- (2) 侵權商品曾因禁止進口令而被拒絕進口至美國；且
- (3) 被拒絕進口至美國時，財政部長交付載有上述禁止進口令及若仍試圖將侵權商品進口至美國（系爭侵權商品）將遭扣押與沒收的通知書。

於禁止進口令所載商品試圖進口時，財政部長應即通知所有港口，該嘗試進口之情事，同時對所有人、進口商、經銷商交付上述 C 點之通知書，並將通知書的副本提供給 ITC。

四、ITC 終止調查且不作成裁定 (determination) 之情形¹³

行政法官 (Administrative Law Judge, 簡稱 ALJ) 對當事人申請 ITC 作成合意令 (consent order) 或達成和解協議，有權審查合意令之申請、和解協議是否存在不公平競爭、是否違背公共利益，如不存在不公平競爭亦未違反公共利益，行政法官得決定終止此次調查。當事人合意終止調查有助於降低調查結果和最終裁定的不確定性、節省相關舉證成本及律師費用、使公司專注於本業；相對亦可能為盡快與對造同意和解，而付出相當程度的代價或讓步，或必須在短時間內且有限資訊的情況下做出和解決定、和解方可能被認為在訴訟策略方面較為軟弱而讓其他競爭對手持續以主張 337 條款為手段打擊之。

1. 當事人申請 ITC 作成合意令 (consent order)¹⁴

「合意令」是指當事人間同意採取某些特定行動，以換取 ITC 終止調查。通常當事人必須放棄相關上訴的權利或嗣後挑戰該合意令有效性之權利。一般而言，當事人亦會主張合意令之存在並不代表其承認有過失或是其他故意侵權行為。

在合意令作成後，ITC 仍對於該合意令之執行保有管轄權¹⁵。亦即，ITC 對於合意令之執行，可以透過相關執行程序¹⁶以達到強制執行之目的。

¹² 19 U.S.C. §1337(i)

¹³ 同註 8

¹⁴ 徐仰賢律師，〈以合意令中止訴訟程序之評析〉，科技產業資訊室，最後造訪日：2014.07.08。
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A355.htm

¹⁵ 19 U.S.C. §1337(a)-(c)

¹⁶ 19 C.F.R. §210.75

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

例如，ITC 可以透過進一步作成停止令、施以行政罰鍰、或是以扣押及沒收方式¹⁷協助合意令之執行。

2. 當事人間達成和解協議 (agreement)

和解協議的內容通常包括：當事人間協議終止 ITC 之調查、被告停止進口系爭商品、原告放棄對被告的指控、對被告為智財權之授權、對系爭商品的銷售時間及區域的限制或同意將此案件交付仲裁。簽訂和解協議的當事人須向行政法官提交一份協議文本以供審查。

結語

當被控違反 337 條款而須接受 ITC 的調查，過程包含決定是否應訴、提交答辯意見、原告可能申請暫時救濟措施（暫時禁止進口令、停止令）、被告繳納保證金以獲取調查中繼續進口貨在美國銷售、證據調查、聽證會、初步裁定和最終裁定均對欲出口至美國之業者權益影響甚鉅，故熟知 ITC 調查、作出裁定的程序至關重要，有關 ITC 的運作將在下篇完整介紹。



¹⁷ 19 U.S.C. §1337(i)

本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。