

美國三三七條款與 GATT 國民待遇原則

— 智慧財產權之必要保護抑為不公平貿易措施？

郭 懿 美 *

目 次

壹、前言	
貳、背景說明	1. 三三七條款之執行是否提供較少國民待遇？
一、三三七條款立法沿革	2. 三三七條款是否為第廿條 (d) 款之「必要」 例外？
二、歐體商業保護規則 (Reg. 2641/84)	三、美國之反應
三、GATT 與國民待遇原則	肆、美國 GATT 執行法案對三三七條之修正
參、Akzo / Du Pont 專利爭端案例研究	伍、結論
一、案情摘要	
二、專家小組報告之主要爭點研析	

壹、前言

美國貿易法中提供了若干對於公平與不公平進口競爭的不同救濟方式。前者係指一九七四年貿易法第二〇一條所規定之逃避條款 (escape clause) (註一)。後者包括基於國際間共識對於外國進口貨品之傾銷 (dumping) 或接受補貼 (subsidied)

* 美國杜蘭大學法律科學博士，逢甲大學法律教學組專任副教授，東海大學法律系兼任副教授
(註一) 19 U.S.C. § 2251. 如美國國際貿易委員會 (United States International

情事，課徵反傾銷稅 (antidumping duties) (註二) 暨平衡稅 (countervailing duties) (註三)。至於一九三〇年關稅法第三三七條(以下簡稱三三七條款)(註四)在美國貿易法中誠屬獨一無二，因為該條係針對特定行為而制定，例如侵害專利與固定價格，並因該條提供救濟之性質廣泛，特別是全面禁止外國貨品進口的命令。泛言之，三三七條款禁止如下的不公平行為：具有摧毀或重大損害一項有效率暨健全發展的美國工業之效果或趨勢，或妨礙是項工業之建立，或壟斷或限制在美國之貿易與商業者 (to destroy or substantially injure an industry in the United States; to prevent the establishment of such an industry; or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States.) (註五)。本條賦予美國國際貿易委員會 (U.S. International Trade Commission, 以下簡稱 ITC) (註六) 禁止傷害一項美國工業之進口貨品通關或下令 ITC 對之有管轄權之人停止及禁止進口是項

Trade Commission) 認定一項物品正以如下方式銷往美國：數量增加以致於使得生產同類貨品或與進口貨品直接競爭貨品的國內工業，受到嚴重損害或受到嚴重損害之虞的實質原因，總統應採取在其權限內，渠認定將有助於國內工業進行一項對進口競爭的正面調整之努力，並提供蓋過成本之較大經濟及社會利益之所有適當暨可行之行動。Id. at (a).

- (註 二) 19 U.S.C. § 1673. 按傾銷觀念之法律定義為：「一種或一類外國貨品正在或可能在美國以低於其公平價格銷售 。」Id. at (1). 本條對外國貨品課徵「相等於外國市場價格超過該項貨品美國售價數額」之關稅。Id. at (2).
- (註 三) 19 U.S.C. § 1671. 平衡稅係「於一種或一類銷往美國貨品，在製造、生產或出口方面，直接或間接地接受補貼時」產生。Id. at (a)(1). 本條課以外國貨品「相等於補貼之淨數額」的關稅。Id. at (a)(2).
- (註 四) Tariff Act of 1930, ch. 479, § 337, 46 Stat. 590,703 (codified as amended at 19 U.S.C. § 1337.)
- (註 五) 19 U.S.C. § 1337(a).
- (註 六) 其前身為美國關稅委員會 (United States Tariff Commission)，並係於一九一六年九月八日由國會立法設立 (見 39 Stat. 795)。嗣依一九七四年貿易法第一七一條改名為 United States International Trade Commission，俾反映該法對非關稅貿易障礙的強調 (見 88Stat. 2009)。除了一九三〇年關稅法以外，ITC 目前的職權散見於一九二一年反傾銷法、一九二二年農業調整法暨一九六二年貿易拓展法。關於 ITC 之歷史說明，see generally, J. Dobson, *Two Centuries of Tariffs: The Background and Emergence of the United States International Trade Commission* (1976).

貨品（註七）。

三三七條款在一九二二年首度以關稅法第三一六條（註八）出現時，係針對當時未受其他不公平進口法律規範之廣泛範圍的不公平行為而制定。斯時且未特別針對侵害智慧財產權之進口制定是項規定。然而根據一九八八年綜合貿易暨競爭力法（the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）（註九）（以下簡稱一九八八年貿易法）起草人所引註的一項政府會計處（Government Accounting Office）研究顯示，一九七四年至一九八六年由 ITC 展開的三三七條調查案中涉及法定智慧財產權者，不少於百分之九十五（註一〇）。其中絕大部份係美國專利持有人引用三三七條款來對抗進口貨品的侵權行為。為使得三三七條款成為保護美國智慧財產權的一項較有效果之救濟，一九八八年貿易法對三三七條款的修正，即取消了提出控訴之智慧財產權人須證明其受到任何損害或有受到任何損害之威脅的要件（註一一）。是項修正無疑助長了美國智慧財產權人援引三三七條款以尋求侵權救濟之趨勢。

在一九八八年貿易法修正三三七條款以前，國會已有三三七條款應予修正俾提供進一步保護之主張（註一二），亦有學者指出：三三七條款與美國基於關稅暨貿

（註七） Id. § 1337(d), (e) & (f).

（註八） Tariff Act of 1922, Pub. L. No.67-318, § 316, 42 Stat. 943 (1922).

（註九） Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Pub. L. No.100-418, 102 Stat. 1107 (1988) (hereinafter Trade Act of 1988).

（註一〇） H. R. Rep. No.40, 100th Cong., 1st Sess., pt.1 at 155 (1987). S. Rep. No.71, 100th Cong., 1st Sess., at 128 (1987).

（註一一） Trade Act of 1988, supra note 9, § 1342(a)(1), Stat. 1212, 1213 (codified as amended at 19 U.S.C. § 1337(a)(1)).

（註一二） See Launtenberg Offers Bills to Eliminate Injury Requirement, Make Other Section Changes, 4 Int'l Trade Rep. (BNA) 229 (Feb. 18, 1987); House Bill Incorporates Proposed Process Patent, Section 337 Reforms on One Measure, 2 Int'l Trade Rep. (BNA) 1532 (Dec. 4, 1985). Proposed Changes on Section 337 Would Ease Complaint's Burden of Proof, 2 Int'l Trade Rep. (BNA) 1196-97 (Sept. 25, 1985).

易總協定 (the General Agreement on Tariffs and Trade, 以下簡稱 GATT) (註一三) 之義務衝突而進一步地實質修正三三七條款, 將抵觸 GATT (註一四)。GATT 專家小組在輸美特定汽車彈簧零組件案中曾判定三三七條款並未違反 GATT, 因為其程序屬於第廿條 (d) 款對於 GATT 國民待遇原則之例外 (註一五)。不論如何, 專家小組強調其裁決非常狹隘, 並保留未來審核三三七條款之可能性 (註一六)。然而在嗣後的荷裔 Akzo 與美裔 DuPont 的專利爭端中又引發是項疑義。是以, 本文擬先討論三三七條款之立法沿革, 其次, 將簡介歐體商業保護規則 (Reg. 2641/84)、GATT 與國民待遇原則, 本文亦將深入討論 Akzo 與 DuPont 的專利爭端始末、GATT 專家小組報告之裁決爭點, 亦即三三七條款之執行是否提供較少國民待遇因而違反第三條? 如是, 三三七條款可否視為一項第廿條 (d) 款所規定對於第三條之「必要」("necessary") 例外? 本文並將評述美國為因應 GATT 專家小組報告對三三七條款之修正; 最後, 本文將建議美國宜遵守「烏拉圭回合談判」達成之「與貿易有關智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, 以下簡稱 TRIPs 協定) (註一七) 之有關規範, 使執行三三七條款以保護其智慧財產權之行動與國際規範之衝突降低至最小程度, 以消弭與其外國貿易夥伴 (包括我國) 之摩擦。

(註一三) General Agreement on Tariffs and Trade, opened for signature Oct. 30, 1949, 61 Stat. A3, T.I.A.S. No.1700, 55 U.N.T.S. 187 (effective Jan. 1, 1948).

(註一四) Lever, Unfair Methods of Competition in Import Trade: Actions before the International Trade Commission, 41 Bus. Law 1184-1185 (1986).

(註一五) GATT, Dispute Settlement Panel Report on United States Imports of Certain Automotive Spring Assemblies, BISD 126-127 (30th Supp. 1984)

(註一六) Id. at 127.

(註一七) Agreement on TRIPs, MTN/FA II-AIC (Dec. 15, 1993).

貳、背景說明

一、三三七條款立法沿革

美國國會於一九二二年關稅法第三一六條首度針對不公平競爭方式公告實施聯邦立法，該法的主要特徵在授權總統對於進口貨品課徵不同的彈性關稅，以平衡其生產成本並因此祛除任何競爭劣勢（註一八）。國會認定不公平競爭方法係規避第三一六條的唯一方式，遂將該條設計為下述經濟計劃的盾牌；亦即要求關稅委員會（亦即 ITC 的前身）進行調查並向總統提出救濟此等不公平措施的建議（註一九）。第三一六條授權總統藉著對於進口產品課徵附加稅或於特殊事例禁止進口，以保護生產商暨其等特定產業（註二〇）。是以，三三七條款自其前身—第三一六條觀之，原係被設計為捍衛一項保護性關稅（註二一）。

一九三〇年關稅法則代表了美國保護主義者的巔峰標記；雖然條文號碼從第三一六條變成第三三七條，其內容並無何更動。關稅委員會仍繼續扮演對總統提供諮詢的角色（註二二）。其中最主要的修正涉及條文的救濟方式，三三七條款廢除了總統課徵附加稅的權力，而以禁止進口命令為唯一可行的救濟（註二三）。本法亦規定在提供擔保的情況下，准許暫時禁止進口產品通關（註二四），並取消了直接由最高法院覆查關稅委員會的規定（註二五）。三三七條款防衛美國生產商的角色，直到一九七四年貿易法（註二六）纔獲改正，斯時，自由貿易的觀念已取代了

（註一八） Dobson, *supra* note 6, at 33.

（註一九） Tariff Act of 1922, *supra* note 8, § 316(b), (c) & (d).

（註二〇） *Id.* § 316(e).

（註二一） 關於三三七條與其前身第三一六條係遭執行為保護與促進不法國內壟斷乙節，see Musrey, *Tariff Act's Section 337: Vehicle for the Protection and Extension of Monopolies*, 5 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 56 (1973).

（註二二） Tariff Act of 1930, *supra* note 4, § 651, 46 Stat. 590,762, 廢止了第三一六條。

（註二三） *Id.* § 337(e), 46 Stat. 590,704.

（註二四） *Id.* § 337(f).

（註二五） *Id.* § 337(e).

（註二六） Trade Act of 1974, Pub. L. No.93-618, 88 Stat. 1978 (1975).

保護主義者的哲學（註二七）。

一九七四年貿易法重整了美國貿易政策，俾透過消弭貿易障礙以促進自由貿易競爭的發展。原則上，該法授權總統「基於在國際貿易關係中建立公正與衡平之目的」，與外國談判並達成貿易協定（註二八）。是項立法，係尋求美國貿易政策與 GATT 之合作，並鼓勵將自由貿易理念延伸及於總協定所未規範的領域（註二九）。雖然，一九七四年貿易法強調美國對一個開放世界經濟的承諾，國會承認是項制度僅樹立於互惠暨平等競爭機會的基礎上始為可能（註三〇）。一九七四年貿易法藉著修正回應外國不公平貿易措施的執行權限，以確保前揭機會（註三一），至於在不公平進口行為的領域，其係意謂著三三七條款之重新定義與復蘇（註三二）。

一九七四年貿易法將關稅委員會重新命名為國際貿易委員會 (ITC)，並於經修正之三三七條款中賦予 ITC 完整權力，以調查法定任何受指控的違反情事（註三三），做成有關違反情事之最終裁決（註三四），以及尋求一項適當的救濟（註三五）。為能迅速回應不公平貿易措施，國會規定 ITC 在十二個月內完成調查並做

- (註二七) 關於美國關稅隨著保護主義者哲學浸蝕，其角色逐步轉變之說明，see Dobson, *supranote* 6.
- (註二八) Senate Comm. on Finance, Report on the Trade Reform Act of 1974, S. Rep. No. 1298, 93d. Cong., 2d Sess. 193, reprinted in 1974 U.S. Code Cong. & Admin. News 7186.
- (註二九) *Id.* at 7203.
- (註三〇) *Id.*
- (註三一) *Id.* at 7208.
- (註三二) 關於強化 ITC 條文之此等修正，see Note, The Revitalization of Section 337 of the Tariff Act of 1930 under the Trade Act of 1974, 11 J. Int'l L. & Econ. 167 (1976) 關於一九七四年修正案之完整檢討，see Kaye and Plaia, Revitalization of Unfair Trade Causes in the Importation of Goods: An Analysis of the Amendments to Section 337 (pts. 1 & 2), 57 J. Pat. Off. Soc'y 208,269 (1975).
- (註三三) 19 U.S.C. § 1337(b) (1982). Title III, § 341(a), 88 Stat. 2053 (1975). Trade Act of 1974, Pub. L. No.93-618.
- (註三四) *Id.* § 1337(c) (1982 & Supp. III, 1985). Trade Act of 1974, *Id.*
- (註三五) *Id.* § 1337(e) & (f) (1982). Trade Act of 1974, see *supra* note 33.

成任何有關違反情事之裁決與救濟（註三六）。在 ITC 的角色從諮詢轉換為準司法 (quasi-adjudicatory) 性質之際，其程序亦須遵守行政程序法 (Administrative Procedure Act)（註三七）之通知與聽證會之規定。

一九七四年貿易法授權 ITC 考慮「所有法律與衡平的答辯」（註三八），任何受到不利影響的當事人，得上訴至美國海關暨專利上訴法院 (United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA)，亦即現在的聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)（註三九）。最後，也許是最重要者為，一九七四年貿易法將三三七條程序之重心，自保護私權轉變為防衛公共利益之較大責任（註四〇），因此，ITC 將不會發布一項救濟命令，如若其效果被認定為對大眾有害（註四一）。

一九八八年貿易法對三三七條款的修正，則係基於如下目的：調和法條規範與現有主要使用者之需要（註四二）。眾議院歲計委員會 (the House Ways and

（註三六） See 19 C.F.R. § 210.2 (1987).

（註三七） 19 U.S.C. § 1337(c) (Supp. III 1985). Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. §§ 500-576 (1982 & Supp. III 1985).

（註三八） Id.

（註三九） Id., 19 C.F.R. § 210.71. CCPA 在一九八二年遭裁撤，而由 CAFC 覆查三三七條款之調查。See Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No.97-164, Title I, § 105 (a), 96 Stat. 27, 28 U.S.C. § 171 (1982).

（註四〇） See supra note 31. See also Finance Comm. Rep., supra note 28 at 7330, 19 C.F.R. § 210.58. 然而 ITC 鮮少基於公共利益主動展開調查。See Certain Apparatus for Flow Injection Analysis and Components Thereof, USITC Pub. 1665, Inv. No.337-TA-157 (Nov. 1984).

（註四一） See, e.g., Automatic Crankpin Grinders, USITC Pub. 1022, Inv. No.337-TA-60 (Dec. 1979) (ITC 認定本案確有違反三三七條款情事，惟判定公共利益的因素排除救濟之採行)。

（註四二） 在三三七條款判定之初，其係被視為一項超越州及聯邦法院管轄權而適用於進口商之不公平競爭習慣法與反托辣斯法的延伸規定。See Certain Color Television Sets, USITC Mem. Op. Inv. No.337-TA-23, 11-12 (Dec. 1976). 不論如何，由於其法定緊縮時限—僅有十二個月調查期間，以及 ITC 欠缺准予損害賠償的權力，三三七條款鮮少用於反托辣斯之訴因方面，在以往多年的 ITC 實務中，該條已成為美國專利權人用以防衛進口貨品侵害其權利之利器。

Means Committee) 曾表明如下看法：

與傾銷或平衡稅或即使其他不公平貿易措施，例如不實廣告或其他商業侵權行為不同，智慧財產權所有人已獲得一項禁止他人製造、使用或銷售該受保護權利之暫時法定權利。是項暫時保護的目的，係規定於美國憲法第一條第一項第八款，亦即：「藉著賦予作者與發明人對於渠等作品及發明之排他權，以促進科學與實用科學的進步。」所有人則同意公開其相關智慧財產權的公共利益，任何在美國一項侵權產品的販售，僅係合法屬於是項財產之持有人或被授權之銷售。任何侵權貨品之進口損害了法定權利，減少了智慧財產與價值，並因此間接傷害公共利益。在是種情況下，本委員會以為在出示侵害一項有效的智慧財產權證明以外之損害證明的要件，非屬必要（註四三）。

一九八八年貿易法遂以如下三種方式修正三三七條款，以因應國會關切之點。首先，第一三四二條 (a) 項 (1) 款取消了所有指控競爭進口貨品侵害一項有效與可實施的美國專利、已註冊著作權、商標及光罩著作，或係一項有效與可實施的美國專利權項 (claims) 所涵括的製程 (process) 製造、加工或開採者之控訴人，須證明其受到任何損害或有受到任何損害之虞的證明要件（註四四）。其次，全條項款 (A)(i) 取消了所有控訴人須證明其等為「有效及健全運作」 ("efficiently and economically operated") 要件，並規定該等主張有前述智慧財產權違反情事之控訴人，僅須證明其等構成一項美國「國內」工業（註四五）。第三，全條項 (3)(B) 修改了三三七條暫時救濟程序，以及基於一項加速程序將對控訴人較有用處之理論，縮短了法定結案時限（註四六）。此外，本法亦於發布禁止進口命令禁止涉案進口貨品在美國市場銷售以外，增訂賦予 ITC 扣押暨沒收貨品的權力（註四七）。整體而言，一九八八年貿易法增加了依據三三七條對智慧財產權的保護。

(註四三) H. R. Rep. No.40, 100th Cong., 1st Sess. pt 1 at 156 (1987). Senate Report, report, supra note 10, at 128-29.

(註四四) 1988 Trade Act, supra note 9, § 1342(a)(1)(B)(ii) (codified as 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii)). 一三四二條 (c) 項亦廢止了一九三〇年關稅法第三三七 a 條，而將關於其販售或交換以美國專利製程生產、加工或開採之產品的禁止規定納入 § 1342(a)(1)(B)(ii)

(註四五) Id. § 1342(a)(1)(A)(i) (codified as 19 U.S.C. § 1337(a)).

(註四六) Id. § 1342(a)(3)(B) (codified as 19 U.S.C. § 1337(e)).

(註四七) Id. § 1342(a)(5)(B) (codified as 19 U.S.C. § 1337(i)).

二、歐體商業保護規則 (Reg. 2641/84)

正如美國一般，歐體承認有保護其會員國不受「不適法商業行為」("illicit commercial practices") 損害之必要(註四八)。第二六四一／八四號商業保護規則(Commercial Protection Regulation 1641/84, 以下簡稱二六四一／八四號規則)(註四九)係基於與三三七條款非常類似之目的而運作，後者係保護美國工業不會受到不公平進口行為或不公平競爭方法之損害(註五〇)。二六四一／八四號規則授權歐體執委會(EC Commission, 以下簡稱執委會)「有力地防衛共同體在適當機制之合法利益，特別是 GATT.....」("to defend vigorously the legitimate interest of the Community on the appropriate bodies, in particular GATT....") (註五一)，是項規則規定執委會回應「任何不適法商業行為」之程序。至於所謂「不適法商業行為」係指「任何可歸咎於第三國之與國際法或慣例不相容的國際貿易行為」(註五二)。

二六四一／八四號規則之程序與救濟亦有類於三三七條款(註五三)，如一項產業受到不適法商業行為的傷害，任何與一個共同體產業有關聯之人或法人得代表產業提出一份書面控訴(註五四)，所謂共同體產業，是指如下所有共同體生產商：生產相同或類似於不適法行為之標的產品或與之直接競爭產品，或為不適法行

(註四八) Cf. 19 U.S.C. § 1337 (三三七條保護美國公司不會受到貨品銷往美國時之不公平競爭方法暨不公平行為之損害。)

(註四九) 27 O.J.Eur.Comm. (No.L252) 1 (1984), 2 Common Mkt. Rep. (CCH) ¶ 3845 (Jan. 15, 1985).

(註五〇) 二六四一／八四號規則更可視為以美國一九七四年貿易法第三〇一條為範本制定之規範。EC to Bring GATT Complaint against U.S. Law in First Use of Its Section 301 Procedures, 4 Int'l Trade Rep. (BNA) 408 (Mar. 25, 1987).

(註五一) See supra note 49.

(註五二) Id. at 2, 2 Common Mkt. Rep. (CCH) at ¶ 3845B.

(註五三) 關於三三七條款之程序說明，See 19 C.F.R. § 210.1 - § 210.79 (1994). See also Nance, Relief from Unfair Import Practices under Section 337 of the Tariff Act of 1930: An Overview, 13 N.C.J.Int'l L. & Reg.520-526 (1988). 本文限於篇幅將不論述。

(註五四) 27 O.J.Eur.Comm. (No.L252), 2 Common Mkt. Rep. (CCH) at ¶ 3845C (Jan.15,1985)

爲之標的產品之消費者或加工商，或其聯合產量構或涉案產品總共同體產量之主要比例（註五十五）。所謂損害，應爲任何對共同體產業造成之重大損害或其威脅（註五十六），執委會則調查是項控訴並得邀集涉案當事人召開聽證會（註五十七）。根據其調查，歐體執委將發布一份敘明其決定理由之意見書（註五十八），執委會得以下列各種不同的救濟來回應不適法商業行爲：關稅、進口或出口限制、暫停或撤回貿易減讓（註五十九）。執委會之決定將對所有會員國生效，如於收到執委會決定後十天之內並無會員國將全案移送予部長理事會（the Council）（註六十）。同樣地，ITC 將調查任何受指控違反三三七條款之不公平行爲或競爭方法（註六十一），在兩造當事人均參加聽證會之後，ITC 會做成書面紀錄（註六十二）。其救濟方式包括一項禁止命令與停止及禁止命令（註六十三）。是以，二六四一／八四號規則已賦予執委會一項類似 ITC 在三三七條款程序中所執行的功能。

三、GATT 國民待遇原則

按 GATT 係一項多邊協定，其制定之目的係爲有助於消除國際商業的歧視待遇，並做爲一個逐步降低關稅與其他貿易障礙之機制。雖然，GATT 並非爲美國國會所認可的一項條約，依據美國憲法之「最高條款」（"supremacy clause"），其仍得被慣常地賦予與條約同等的效力（註六四）。是以，美國有關國內貿易法規之商

（註五五） See supra note 52.

（註五六） Ibid.

（註五七） Id. at 3-4, 2 Common Mkt. Rep. (CCH) at ¶¶ 3845F.

（註五八） Id. at 5, 2 Common Mkt. Rep. (CCH) at ¶¶ 3845K.

（註五九） Ibid.

（註六〇） Id. at 6, 2 Common Mkt. Rep. (CCH) at ¶¶ 3845M.

（註六一） 19 U.S.C. § 1337(b).

（註六二） Id. § 1337(c).

（註六三） Id. § 1337(d) & (f).

（註六四） GATT 從未獲行政部門向參議院提出亦未經參議院修正。質言之，GATT 係由總統依據一九三四年互惠貿易協定法所授予之權力所簽訂的一項行政協定。The Reciprocal Trade Agreements Act of 1934, 48 Stat. 943 (1943), as amended by 19 U.S.C. § 1351(1) & (8). 美國最高法院判定：由總統談判暨發布之國際協定，依最高條款視爲條約。United States v. Belmont, 301 U.S. 324, 330-32 (1937); United States v. Pink, 375 U.S. 203 (1942). See also Cardozo, The Authority in International Law of International

業政策須受一國國際義務之約束（註六五）。

GATT 對於特定行為訂有廣泛禁止規定，並僅於該等行為合於總協定明白列舉之例外規時始允許之（註六六）。雖然總協定並未特別指明不公平貿易行為，其第三條第二項，亦即通稱之國民待遇條款，規定如下：

任何盟員領域內產品於輸入其他盟員領域時，對影響其內地銷售、提供銷售、購買、運輸配銷或使用所有法律及命令的待遇，不得低於提供本國相同產品的待遇（註六七）。

因此，在對外貿易方面，任何國家藉著國內法規對國內生產商擴大貿易優勢時，亦須將此等優惠擴大及於尋求進入美國市場通路的外國生產商。

在給予國內生產商之優惠未同樣及於外國生產商的情況，是項差別待遇僅得以一項明示例外調整之（註六八）。例如，第廿條(d)款規定一項對於有關智慧財產權之國內法律與規則的明示例外（註六九）。是項例外，不論如何須符合特定條件，其中最相關者為是項例外須係「有必要確保法律或規則不會與總協定之規定不

Treaties. The Pink Case, 13 Syracuse L. Rev. 544,553 (1962).

（註六五） Id.

（註六六） 關於 GATT 之深入討論，包括其立法理由、原則以及例外規定等，See generally K. Dam, *The GATT: Law and the International Economic Organization* (1970).

（註六七） 該項規定原文如下：“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.”GATT, *supra* note 13, art. III. II 2, 61 Stat. (Part II) A18, F.I.A.S. No. 1700 (1947), amended by 62 Stat. (Part III) 3681 para.4, T.I.A.S. No.1890 (1948).

（註六八） See *supra* note 66.

（註六九） GATT 第廿條規定一般例外之部份規定如下：「茲敘明是項措施須非以在相同條件之下，將構成國家間一項獨斷或不合法歧視或一項隱藏的國際貿易限制之方式適用之。本協定亦不得予以解釋為防礙任何盟員採行或實施措施。．．．。」另全條(d)款之例外措施，係規定如下：「有必要確保法律或規則不會與本協定之規定不一致，包括與關稅實施、執行，依第二條第四項及第十三條之壟斷、保護專利、商標及著作權，以及防範欺騙行為。．．．。」

一致」(註七〇)，而在未能引用前揭例外的情況下，任何較差待遇均違反總協定。

參、Akzo / Du Pont 專利爭端案例研究

Akzo / Du Pont 專利爭端實為 GATT 專家小組第二次審視三三七條款之若干規定。專家小組曾於美加彈簧零組件爭端案中首度檢討三三七條款之規範(註七一)，惟由於專家小組對該案之裁決規避審查三三七條款是否已違反 GATT 有關規定，僅指出專利侵權案件之本質係因個案而異；然於若干事實情況顯示，GATT 第廿條(d)款之例外規定將無必要確保符合美國的法律(註七二)，使得外國廠商期待另一個適當的案件，俾測知專家小組之本意。而歐體認為 in re : United States Litigation Between E.I. Du Pont De Nemours & Co. and Akzo N.V. (亦即 Akzo / Du Pont 專利爭端案)即為適例(註七三)。

一、案情摘要

一九八〇年起，Akzo 與 Du Pont 即捲入一場涉及製造 aramid 纖維的持續爭端，綦言之，Akzo 與 Du Pont 係全球有能力製造前揭纖維並用於商業用途之二家製造商，二者均擁有涵括纖維與其產品製程之美國專利(前者擁有六項，後者擁有五項)。一九八〇年起，Akzo 未能透過美國法院宣判 Du Pont 之專利無效，因為 Akzo 怠於證明一項真正的「案件或爭議」。由於 Akzo 僅係以樣品測試美國市場亦未提出現行之商業生產計畫，德拉瓦地方法院判定本案並無待訟爭之真正爭點(註七四)。

一九八三年十月，Akzo 開始在荷蘭建造主要的生產設備，並再度向德拉瓦地

(註七〇) Ibid.

(註七一) See supra note 15.

(註七二) Id. at 127.

(註七三) O.J.Eur.Comm. (No.L117), 18 (1987) 2 Common Mkt. L.R.5 47 (1987).
(以下簡稱 Commission Decision)。

(註七四) See Enka v. Du Pont, 519 F. Supp. 336 (D. Del.8 1981).

方法院尋求宣判 Du Pont 之專利無效，Du Pont 則尋求駁回 Akzo 之行動。Du Pont 提出 Akzo 侵害其專利之反訴，並於一九八四年四月請求 ITC 展開調查 aramids 之進口或銷售之不公平競爭方法及不公平行為，後者之程序最後成為 GATT 專家小組調查之標的。達拉瓦地方法院以欠缺管轄權為由，駁回了 Akzo 之有關 Du Pont 兩項製程專利，復鑒於同時進行之 ITC 程序而無意對產品專利行使管轄權，並以不適當送達駁回了 Du Pont 之反訴（註七五）。

一九八五年五月，Akzo 亦向維吉尼亞地方法院訴請頒發一項禁止命令暨 Du Pont 故意侵害其其他製程專利之損害賠償。Du Pont 反訴主張 Akzo 之專利基於習知技術 (prior art) 之觀點為不能實施者，是以不可能受侵害。地院則判定 Akzo 之製程專利因具顯著性 (obviousness) 無效（註七六）。是項判決嗣亦獲上訴法院肯定（註七七）。至於 ITC 在一項由兩造當事人均參加之調查程序中判定進口及銷售之纖維確實構成一項違反三三七條款之不合法行為或不公平競爭方法（註七八）。綦言之，ITC 判定使用一項製程在海外製造之纖維，如係於美國行銷，將侵害一項美國製程，是項製程係涵括於頒給 Du Pont 之美國專利號碼 3,767,756 專利權項 (claims)。是以，ITC 認定一項有限制的禁止進口命令係適當的救濟（註七九）。一九八五年十一月廿五日，ITC 發布一項命令禁止在海外由 Akzo 或其關係企業生產之 aramid 纖維銷往美國（註八〇）。

在 ITC 命令發布兩週後，Akzo 向歐體執委會指控三三七條款對 Akzo 進口貨品之引用以及導致之禁止進口命令，構成了美國政府的一項不適法商業行為，並對共同體產業有造成損害之虞（註八一）。Akzo 特別指控特定 ITC 程序妨礙被告提出反訴，此點被 Akzo 認為對於一項有效防禦誠屬必要，而違反了總協定第三條之國民待遇條款（註八二）。Akzo 亦主張是項違反並未符合第廿條例外條款規定

（註七五） See *Akzo v. Du Pont*, 607 F. Supp. 227 (D. Del. 1984).

（註七六） See *Akzo N.V. v. Du Pont*, 635 F. Supp. 1336 (E.D. Va. 1986).

（註七七） See *Akzo N.V. v. Du Pont*, 810 F.2d 1148 (Fed. Cir. 1987).

（註七八） USITC Pub. No.1824, Inv. No.337-TA-194; 8 I.T.R.D. (BNA)1967, 1970 (1986).

（註七九） *Id.* at 1969.

（註八〇） *Id.* at 197-72.

（註八一） Commission Decision, *supra* note 73 at 546.

（註八二） *Id.* at 547.

(註八三)，執委會判定 ITC 依據三三七條款所展開之程序較美國地方法院程序較少有利於被告，並認定是項行為拒予總協定規定之國民待遇(註八四)，執委會遂判定其係一項不適法商業行為並因而導致之損害之虞的證據，足以確保展開 GATT 諮商與爭端解決程序(註八五)。由於 Akzo 嗣與 Du Pont 達成和解，歐體僅請求 GATT 專家小組審查三三七條款而撤回了對 Akzo / Du Pont 爭端個案審查的請求。

二、專家小組報告之主要爭點研析

(一)三三七條款之執行是否提供較少國民待遇？

GATT 專家小組指明歐體控訴之主要爭點為：鑒於美國提供非美國原產地貨品較美國貨品在美國聯邦地方法院所享受之較少有利待遇，美國是否未能實施其提供國民待遇之義務？專家小組判定美國怠於履行是項義務(註八七)。在宣布其裁決之時，專家小組推翻了彈簧零組件專家小組引用的邏輯。aramid 纖維專家小組在決定美國之行為是否符合總協定第三條第四項之國民待遇規定以前，拒絕審查「必要條款」("necessary clause")(註八八)。專家小組注意到必要條款係一項有限制與有條件之例外(註八九)，其認為本案諸多事宜尚待釐清，而非僅判定三三七條款程序誠屬必要為已足。專家小組在報告中指出：「專家小組不接受前揭爭論，因為其將允許盟員僅僅藉著將屬必要之違反 GATT 措施納入一項具備必要因素之計畫，以付諸實施。」(註九〇)專家小組注意到第三條第四項並未區分實質與程序

(註八三) Id. 關於相關之例外，See supra note 69.

(註八四) Id. at 550.

(註八五) See Art.6 of Council Regulation 2641/84.

(註八六) United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930, Panel Report of 23 November, 1988, BISD 36th Supp.36s/345, at 14, ¶ 3.1 (1990) (hereinafter panel Report).

(註八七) Id. at 58, ¶ 5.20.

(註八八) Id. at 50, ¶ 5.9. 按 GATT 第三條第四項規定：「任何盟員領域內產於輸入其他盟員領域時，對影響其內地銷售，提供銷售、購買、運輸、配銷或准用所有法律及命令的待遇，不得低於提供本國相同產品的待遇。」

(註八九) Id.

(註九〇) Id. at 60, ¶ 5.27.

法律及規則（註九一）。因此，專家小組並未採信美國如下論點：第三條應予解釋為准許一國以程序規定其已實質提供之規範。專家小組判定基於如下六項原因，美國並未對於依據三三七條款審理以專利為訴因之案件，並提供國民待遇：

1. 控訴人得選擇法庭 (forum) 以質疑進口產品，而被告無同樣選擇以質疑進口產品。
2. 在三三七條程序中，受質疑之外國原產地產品的製造商或進口商處於緊縮與固定時限 (tight and fixed time limit) 時限之潛在劣勢，而美國原產地產品的製造商則不受類似時限約束。
3. 在三三七條程序中，被告不得提出反訴 (counterclaim)，而在聯邦地方法院程序中則可。
4. 在向 ITC 提出控訴而展開之三三七條程序中，有可能發佈全面禁止進口命令，而是類救濟不可能針對美國原產地之侵權產品採行。
5. 美國海關會自動執行禁止進口命令，而在聯邦法院針對美國原產地侵權產品所取得之禁止救濟，則須由勝訴原告提出請求並在個別程序中執行之。
6. 受質疑之外國原產地產品的製造商或進口商可能必須同時在 ITC 與聯邦地方法院界定渠等之產品，而美國原產地產品則無此可能性（註九二）。

(二) 三三七條款是否為第廿條 (d) 款之必要例外？

專家小組僅認定第四點與第五點可視為依據 GATT 第廿條 (d) 款「有必要確保遵守實體美國專利法」者（註九三）。因此，其他四點構成美國對 GATT 義務之違反情事。

專家小組判定對於進口貨品之有限制的進口命令誠屬必要，而全面禁止進口命令在特定情況亦可視為有必要者（註九四）。專家小組亦認定美國海關自動執行禁

(註九一) Id. at 50, ¶ 5.10.

(註九二) Id. at 58, ¶ 5.20. 依據其他國際協定，三三七條款亦可能引發國民待遇問題。See Palmeter, *The U.S. International Trade Commission at Common Law*, 18 *J. of World Trade* 497, 510 n. 61 (1984). 該文中討論三三七條款可能違反保護智護財慧權之巴黎公約第二條第 (1) 款。

(註九三) See *supra* note 87.

(註九四) See Panel Report, *supra* note 86, at 62 ¶ 5.31-32. 按有限制的禁止進口命令涉及由被告生產之侵權產品，而全面禁止進口命令則牽涉由任何人生產之侵權產品。Id. at 56, ¶ 5.19.

止進口命令為有必要俾促使命令生效（註九五）。最後，專家小組認為三三七條款之時限依據第廿條非屬必要（註九六），雖然專家小組承認三三七條款救濟僅適用於未來，並符合一項快速之需要，其判定「是項論據僅能在提供對抗進口貨品之快速初步或保全行動，以及如貨品經證明未侵權時，為保護進口商合法權益之必要防衛措施之情況，視為正當（註九七）。」專家小組並不認為有必要在短促與固定的時限終結三三七條款調查（註九八）。

簡言之，專家小組認定三三七條程序基於如下四點情事，不符合 GATT 第三條第四項之國民待遇規定：

1. 在對抗進口產品之案件得選擇法庭，亦即 ITC 或美國聯邦地方法院，而在對抗國內產品之案件則無可能；
2. 三三七條之調查時限短促與固定；
3. 外國被告不能在三三七條程序中提出反訴；以及
4. 外國被告可能會於兩個法庭同時應訴。

因此，專家小組建議「盟員整體要求美國將涉及進口產品侵害專利案件所適用之程序，修正為符合其基於 GATT 之義務」，而美國所需採行之適法措施，應指明前述專家小組之具體裁決；一九八九年十一月七日，GATT 理事會採行了專家小組的報告。

三、美國之反應

美國在一九八九年二月與其後之數次理事會議中，曾對專家小組涉及國內法建議之暗示表示關切，並反對專家小組對 GATT 條文之闡釋。不論如何，鑒於其他 GATT 盟員對於專家小組報告之採行普遍抱持肯定的看法，美國終於表示，其將不再阻撓 (blocks) 一項在理事會議中採行報告的共識決，如此應可視為美國對於 GATT 之信任投票。美國指明報告之採行將不會自動修改三三七條，因為此點僅可能藉由美國國會予以達成。是以，在三三七條經立法修正並於專家小組報告獲採行以前，曾指引美國總統檢討該條命令之政策將予繼續援用。專家小組之裁決在三三

（註九五） Id. at 62, ¶ 5.33.

（註九六） Id. at 63, ¶ 5.34.

（註九七） Id.

（註九八） Id.

七條獲修正以前，將不會做為駁回未來依據該條發布命令之根據。美國期望烏拉回合談判將產生提供有效智慧財產權邊境執行之多邊義務，並表示美國行政部門獲致立法修正三三七條之能力，將隨著回合議定之內容予以擴張（註九九）。

一九九〇年二月，美國貿易代表署提出修正芻議，惟因故遭擱置；一九九三年九月，參議員洛克菲勒提出一項暫時命名為「一九九二年智慧財產保護法」之法案 (S.3172)，以修正三三七條與 ITC 聯邦管轄權之規定。其要點如下：

1. 要求 ITC 自最長可至十八個月始完成之調查期間縮短至「合理期間」(earliest practicable time) 內完成調查；
2. 允許兩造當事人協議逕付仲裁、和解、捨棄 ITC 之調查；
3. 允許被控訴人得就停止及禁止命令 (cease and desist orders)，提出反訴；
4. 修正提供擔保之程序，使其與一般法院提供擔保程序相類似。亦即證明被告未侵權時，原告提供之擔保金將移為賠償被告因查扣所受之損失；
5. 修正被控訴人在 ITC 應訴之同時，可向法院提起確認智財權不存在之訴；以及
6. 如於聯邦地方法院審理之訴訟中，其兩造當事人為 ITC 程序之適格 (qualified) 當事人者，ITC 程序之被控訴人得請求法院裁定中止 (stay) 訴訟程序，俟 ITC 調查終結後再予進行（註一〇〇）。

洛氏表示：修正後之三三七條，可針對 GATT 所提出之缺點予以改善，並仍可保留 ITC 迅速有效處理侵害智慧財產權案件與其他相關之不公平貿易行為的優點。惟渠亦指出：自從 GATT 於一九八八年提出之專家小組報告，經美國接受之後，一般專利權人引用三三七條之頻率驟減，其主因為美國政府的態度，可能會使權利人投下大量時間與金錢後，所獲之有利決定罹於無效（註一〇一）。

去（一九九四）年五月廿六日，柯林頓行政部門公布了其修正三三七條之建議，據 USTR 法律顧問 Tra Shapiro 表示：是項建議，將試圖在保持對美國智慧財產權持有人之「最大保護」，與建立一套將不會歧視外國進口產品法定程序之間求取平衡。

（註九九） GATT Activities 1991, at 67.

（註一〇〇） Int'l Trade Rep. (BNA), 1509-1510 (Aug. 26, 1992).

（註一〇一） Id. at 1510.

慮及 ITC 較短之時限架構，行政部門擬取消現行十二個月至十八個月之行動時限，惟要求 ITC 在合理期間內完成三三七條調查，並於程序開始之初即設定一個其最終決定的目標日期。又顧及雙重法庭的問題，行政部門之建議將不准 ITC 採行任何行動，如若控訴人早已在地方法院尋求針對特定當事人與特定產品之禁止命令。同樣地，如控訴人已向 ITC 提出前揭相同請求，渠亦不得在地方法院尋求禁止命令之救濟。

Shapiro 表示：行政部門希望將控訴人在 ITC 與地方法院於相同程序中，針對侵權進口產品尋求一項禁止命令，並迫使被控訴人在此兩個法庭應訴之可能性，減少至最低限度。同時，行政部門之建議，將確保控訴人擁有可取得之完整救濟。此點將意謂著 控訴人得於地方法院或 ITC 尋求一項禁止命令，並得於地方法院程序中請求損害賠償。綦言之，在一件涉及當事人亦為由 ITC 展開之三三七條程序之當事人之由地方法院受理的民事案件中，地方法院得中止任何涉及相同爭點控訴之程序，直到 ITC 案件調查完結。一旦調查完結，ITC 之全案將予移送至地方法院，並於民事行動中獲准做為審理佐証（註一〇二）。

肆、美國 GATT 執行法案對三三七條款之修正

不論如何，為落實烏拉圭回合 TRIPs 協定談判成果，柯林頓行政部門擬定之 GATT 執行法案 (H.R. 5110 及 S.2467) 已於去年十一月廿九日與十二月一日分別獲得眾議院與參議院通過，並於十二月八日由柯林頓總統簽署，正式成為法律（亦即 Pub. Law 103-465）。該法第三二一條修正了第三三七條 (b) 項 (1) 款，亦即規定 ITC 在「合理期間」（“at the earliest practicable time”）做成決定。為促進快速裁決，修正條文規定了一個 ITC 做成最終決定的目標日期。綦言之，ITC 須於展開調查後四十五天內做成最終決定。

（註一〇二） Inside U.S. Trade, Vol.12 No.21, at 1, 15-18 (May 27, 1994). 美國業者對 USTR 是項修案之不滿，See Inside U.S. Trade, Vol.12 No.23, at 9-11 (June 10, 1994). 茲不贅述。

第三三七條 (c) 項則經修正為，一旦兩造達成協議，即允許 ITC 終止調查及 (或) 將全案交付仲裁。是項規定亦經修正為准許被告針對 ITC 禁止進口命令與停止及禁止命令，提出反訴並將全案移由地方法院審理。為回應 GATT 爭端解決專家小組有關進口商會在兩個法庭同時與雙重涉訟之指責，美國法典第廿八章新增之第一六五九條 (25 U.S.C. § 1659) 即針對地方法院管轄權 (jurisdiction) 規定如下：「地方法院受理涉及同時繫屬一項 ITC 程序與法院訴訟之當事人案件時，如應 ITC 程序被告之聲請，將須中止地院程序直到 ITC 做成最終決定為止。」

此外，第三三七條 (e)、(f) 以及 (g) 項有關提供擔保 (bonding) 的程序，亦經修正為較接近地院擔保程序。綦言之，如 ITC 判定具有第三三七條違反情事 (violation)，財政部將沒收擔保金予控訴人。反之，財政部將沒收擔保金予被告 (註一〇三)。

伍、結論

總而言之，Akzo / Du Pont 爭端實為智慧財產權保護立法與 GATT 盟員履行義務發生衝突之著名國際爭端解決事例，依據 GATT 第廿條 (d) 項之規定，美國專利法固然未抵觸 GATT 規範，惟設計為執行美國專利法之三三七條是否為一合法措施，則不無疑問。誠如前述，ITC 依據三三七條所展開之調查程序在調查時限過短、被控訴廠商不許反訴、發布全面禁止進口命令將所有涉案貨品一律予以擋關，以及被控訴廠商有可能同時在 ITC 與聯邦地方法院應訴等方面，均顯示已對外國涉案廠商造成差別待遇，而此項差別待遇並非美國專利法之「必要」手段，因為許多其他國家之民事法院對於類似的案件，均具有司法管轄權，而不一定要對進口貨品採取差別性措施。是以美國一九三〇年關稅法第三三七條之程序規定，顯然已違反 GATT 第三條有關國民待遇之規定。

鑒於 GATT 烏拉圭回合談判，已針對與貿易有關智慧財產權達成 TRIPs 協定，美國行政部門已修正三三七條以履行是項協定。雖然，美國自認為是項修正係

(註一〇三) Int'l Trade Rep. (BNA), 1966-67 (Dec. 21, 1994). See Inside U.S. Trade, Vol.12 No.24, at 11 (June 17, 1994).

針對 Akzo / Du Pont 爭端解決專家小組報告之適切回應，惟其對於三三七條款調查程序之時限，不但未延長，反而更爲縮短，是項修正或許爲兼顧美國業者之效率要求。是以，對外國廠商而言，此點仍有可能構成一項差別待遇。未來美國仍然免不了會因此遭其貿易夥伴向世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) (註一〇四) 爭端解決體提出申訴，而在 WTO 新的爭端解決規範之下，美國已不能動輒以一己之私阻撓專家小組報告之採行 (註一〇五)。美國勢須再度認真檢討三三七條款之程序規範，俾切實遵守 TRIPs 協定有關邊境措施之規範 (註一〇六)。而在保護智慧財產已蔚爲國際趨勢之今日，各國政府自本案例中應可獲得如下啓示：立法保護智慧財產誠屬必需與重要，惟於落實執行之際仍應注意遵守 GATT 之規範，以避免過度保護而形成不合法貿易障礙。換言之，惟有妥善拿捏執行智慧財產保護與自由貿易之分際，纔是各國政府避免引發貿易爭端之不二法門。

(註一〇四) See Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization, MTN/FA II (distributed by GATT Secretariat on Dec. 15, 1993)，按 MTO 已應美方要求改名爲 WTO，並已於去 (一九九四) 年元月一日成立，將於兩年後正式取代 GATT，有關 WTO 之介紹，詳見林東正撰「世界貿易組織 (WTO)」(收錄於八十三年五月經濟部國際貿易局編印「第五次 GATT 烏拉圭回合談判研討會會議資料」第卅五至五十五頁)。

(註一〇五) See Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Art.16.4 MTN/FA II-A2, at 10 (distributed by GATT Secretariat on Dec. 15, 1993). 依據第十六點四條規定，在專家小組報告發布並送予會員國後六十天內，是份報告將於一項爭端解決體 (DSB) 會議中獲採行，除非爭端之一造當事國正式通知 DSB 其決定上訴或 DSB 一致決定不採行該報告。職是之故，以往爲人詬病之專家小組報告動輒因一造當事國之反對即未獲採行之情形，將不復見。

(註一〇六) See TRIPs Agreement, supra note 17, Art. 51-60.