

## 美國最高法院判決：向境外供應侵權產品若為單一元件不構成侵權行為



美國最高法院於2月22日針對Life Technologies Corp. v. Promega Corp.一案作出判決，對於向美國境外供應多元件侵權產品的其中單一元件，並不構成35 U.S.C. 271(f)（以下稱271(f)）的侵權責任。

美國醫療生技公司Promega控告同業LifeTech侵害其專利，指稱LifeTech所製造的基因檢測套件中之組裝元件中之DNA聚合酶元件（Taq polymerase）是由美國製造，運送到英國組裝後，再販售至世界各地。Promega認為LifeTech將單一元件輸出至英國組裝的行為，已違反271(f)(1)中的「境外組裝」規定。

該案爭點之一在271(f)(1)之詮釋及適用爭議：「一當事人未經授權自美國向境外供應專利中全部或相當部份（"all or a substantial portion"）之元件，若元件尚未組合，而在美國境外將主要部分加以組合，如同其在美国境內將該元件組合，應視為侵權者而負其責任。」

地院認為271(f)(1)中的"all or a substantial portion"不符合本案只提供單一元件之情形，判定侵權不成立。不過CAFC認為地院有不當解釋271(f)(1)，故認定LifeTech所販售的聚合酶元件符合271(f)(1)規定的"substantial portion"應解釋為"重要的部分"，故推翻一審判決，判定侵權成立。

最高法院解讀271(f)(1)時，將其中的"substantial portion"解釋為"大量"或"多的"，因此認定所述"單一元件"並不構成271(f)(1)中的"substantial portion"，原因為單一元件並非法條所指的"多量"。

最終，最高法院認為，本案被告僅供應"單一元件"在境外組合，因此並不構成35U.S.C.271(f)(1)法條所定義之侵權行為。

「本文同步刊登於TIPS網站（<https://www.tips.org.tw>）」

### 相關連結

- [Supreme Court: supply of single component for manufacture abroad does not constitute patent infringement, Feb. 22, 2017](#)
- [Supreme Court: Supplying a Single Component of a Patented Invention from the U.S. Is Not Infringement Under Section 271\(f\)\(1\), Feb. 23, 2017](#)
- ["US Supreme Court Holds That Exporting One Component of Invention Abroad Does Not Suffice for Patent Infringement", Feb. 26, 2017](#)
- [Life Tech v. Promega: Supreme Court Limits Contributory Liability for Exports, Feb. 22, 2017](#)
- [Supreme Court Reigns in International Supplier Liability under U.S. Patent Law, Feb. 23, 2017](#)

### 你可能會想參加

- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
- 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
- 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- 新創必知的商標保護與申請
- 品牌企業商標管理實務課程
- 【北部場】營業秘密保護實務座談會

黃思穎

專案經理 編譯整理

上稿時間：2017年03月

資料來源：

Supreme Court: supply of single component for manufacture abroad does not constitute patent infringement, Feb. 22, 2017

<http://www.jurist.org/paperchase/2017/02/supreme-court-supply-of-single-component-for-manufacture-abroad-does-not-constitute-patent-infringement.php>  
(Last visited Mar. 01, 2017)

Supreme Court: Supplying a Single Component of a Patented Invention from the U.S. Is Not Infringement Under Section 271(f)(1), Feb. 23, 2017

<http://www.jdsupra.com/legalnews/supreme-court-supplying-a-single-12467/> (Last visited Mar. 02, 2017)

"US Supreme Court Holds That Exporting One Component of Invention Abroad Does Not Suffice for Patent Infringement", Feb. 26, 2017

<http://www.jdsupra.com/legalnews/us-supreme-court-holds-that-exporting-47090/> (Last visited Mar. 02, 2017)

延伸閱讀：

Life Tech v. Promega: Supreme Court Limits Contributory Liability for Exports, Feb. 22, 2017 <https://patentlyo.com/patent/2017/02/contributory-liability-exports.html> (Last visited Mar. 03, 2017)

Supreme Court Reigns in International Supplier Liability under U.S. Patent Law, Feb. 23, 2017 <http://www.natlawreview.com/article/supreme-court-reigns-international-supplier-liability-under-us-patent-law> (Last visited Mar. 03, 2017)

文章標籤

推薦文章