

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
- （實體-上午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- （直播-上午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程

- (實體-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程
- (直播-下午場) 2024科技專案成果管理之法制與實務課程

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-compenent-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

智財策略

推薦文章