不单纯是诉讼：美国国际贸易委员会337条款调查

ORRICK

史蒂文 E.艾德楷
华盛顿特区

"337条款调查不仅是私有实体之间的诉讼。"

– 第10号令，*某充胶手腕护垫以及包含该物质的其他产品*，Inv. No. 337-TA-456

ORRICK

概览

- 337条款
- 相关规定
- 当事人
- 程序
- 救济手段
- 执行美国国际贸易委员会命令
- 统计数据，独特特征和在美国国际贸易委员会的实践技巧
- 战略性考量

ORRICK

337条款

ORRICK

337条款

如果国际贸易委员会查明存在如下情形，美国将禁止产品入境：

1. 美国的某个行业正在使用有效知识产权，*并且*
2. 产品正在被进口或即将被进口到美国，*并且*
3. 该货物侵犯有效的美国知识产权。

ORRICK

相关规定

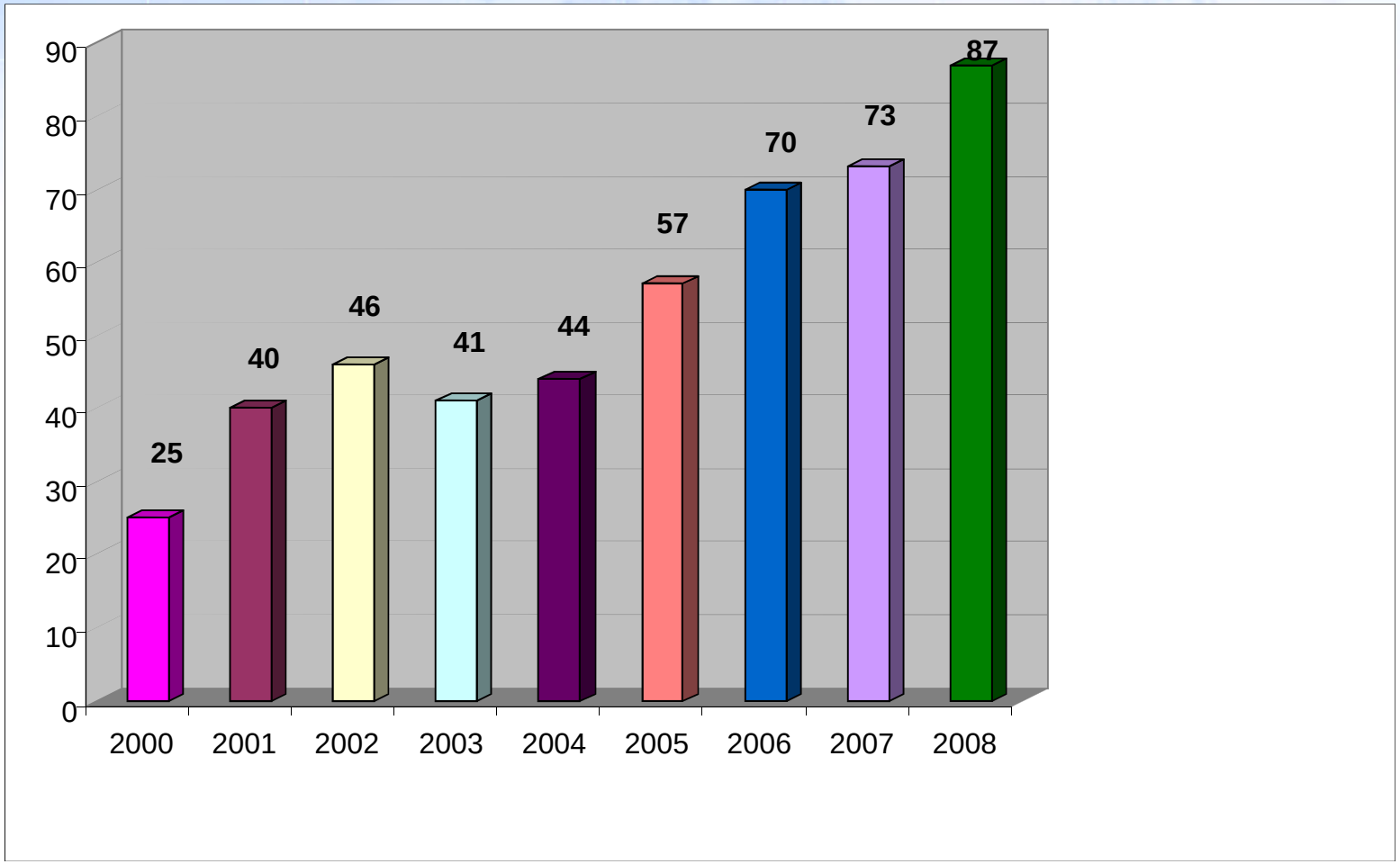
ORRICK

相关规定
337条款 – 基本要素

1. 对于法定知识产权的侵权
   - 专利权 (90%以上的案子)
   - 商标、著作权、掩膜作品
2. 其他不正当竞争的手段或行为

ORRICK

委员会待处理案件之数量-活跃的案件



ORRICK

当事人

ORRICK

当事人
谁有权提出诉求？

- 美国知识产权的所有者或独占许可人
- 不需要在美国境内有实体，但必须在美国使用知识产权
  - 在美国有某种产品
  - 在美国有知识产权许可业务

ORRICK

当事人
谁会被诉？

- 进口至美国市场销售的产品之生产商
  - 通过外国经销商进行的销售
  - 生产商不需要知晓商品的进口
- 将产品进口到美国的进口商
- 进口产品的美国经销商/零售商

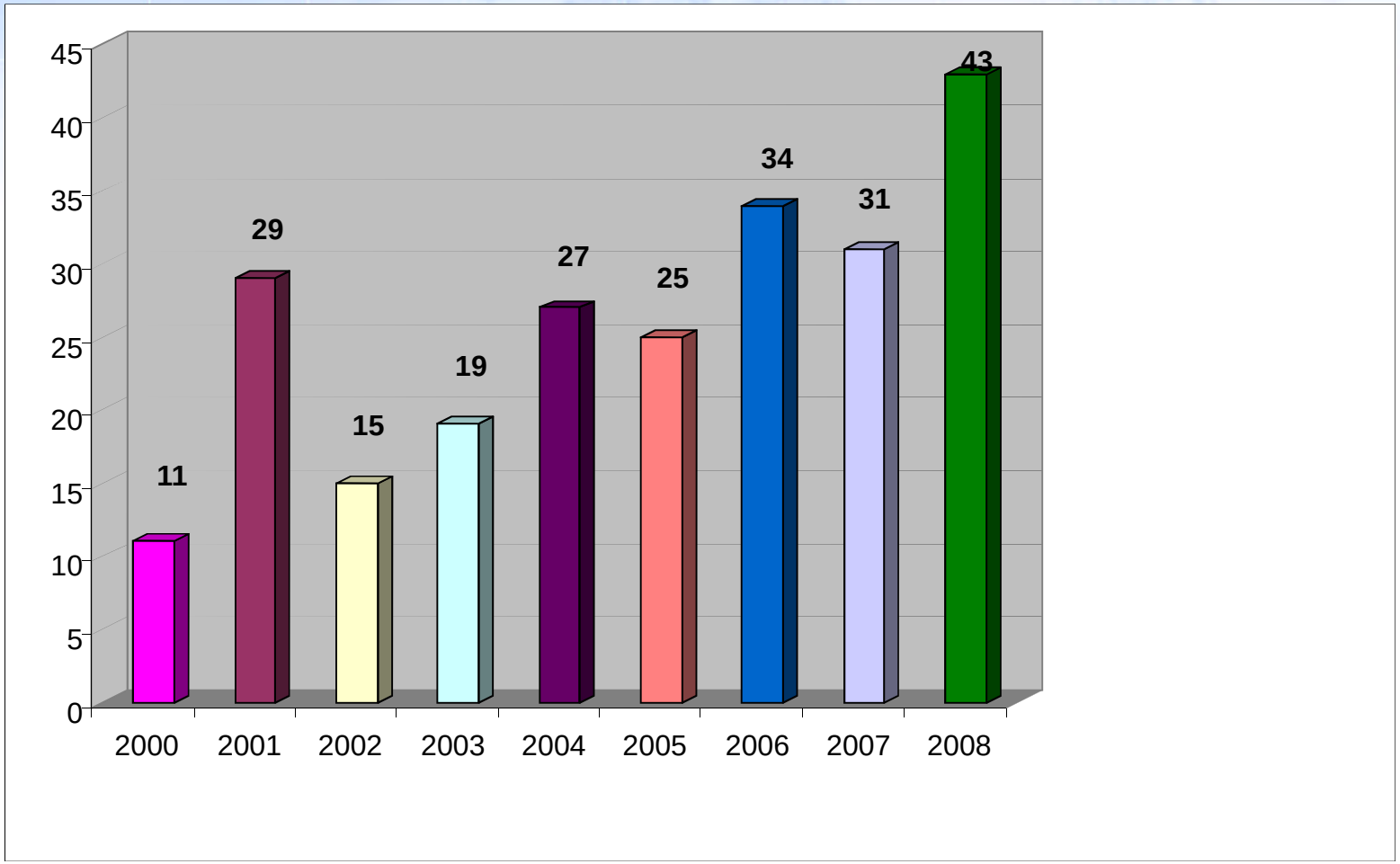
ORRICK

当事人
不公平进口调查办公室

- 国际贸易委员会调查处律师
  - *在提起诉请之前：*负责讨论可能的诉请
  - *在提起诉请时：*就提起诉请的理由是否充分向委员会提供法律意见
  - *在进行一桩调查时：*作为独立当事人代表公众利益参与调查

ORRICK

按财政年度统计的新启动的337调查数量



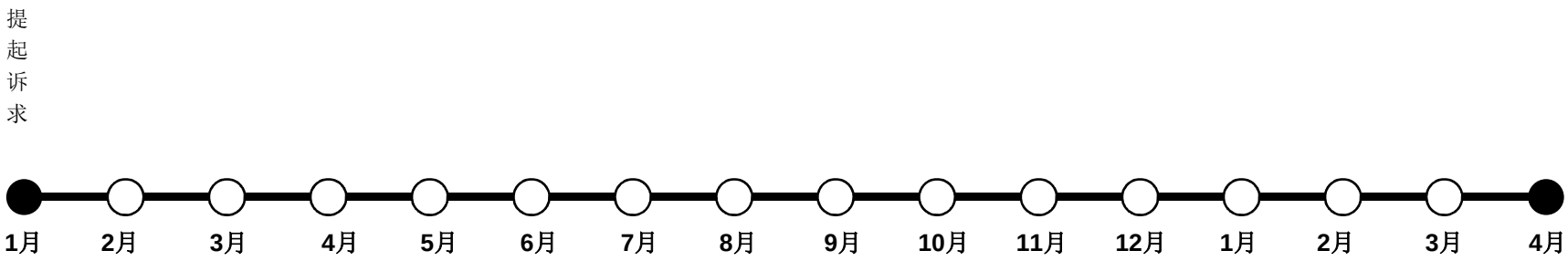
ORRICK

程序

ORRICK

程序

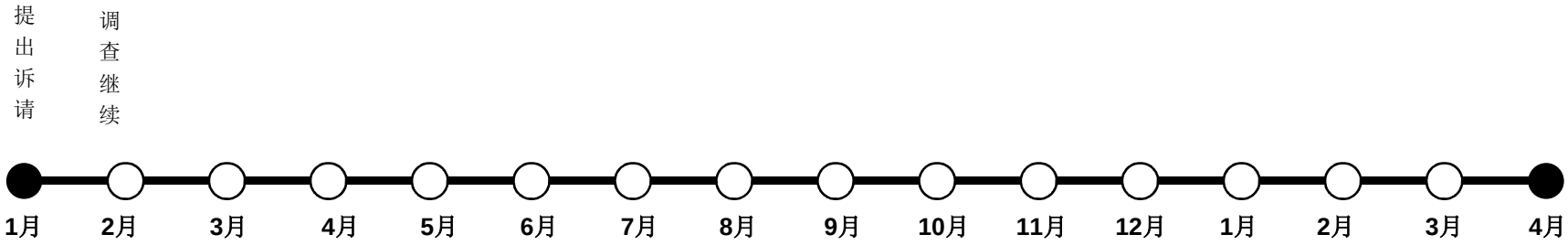
- 第1部分：提起诉请
  - –2009年1月1日：向国际贸易委员会提起诉请



ORRICK

程序

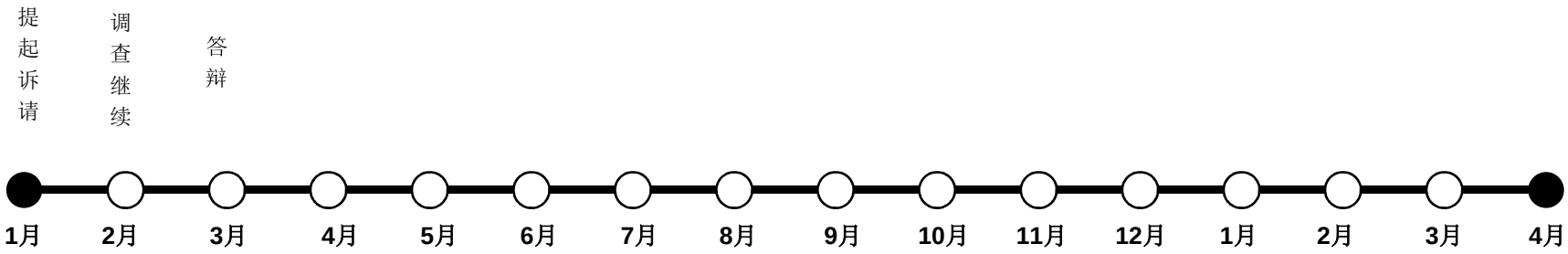
- 第2部分：开始调查
  - 大约在2009年2月1日：委员会启动调查
  - 2009年2月1日-6日：在美国《联邦公报》上发布调查公告



ORRICK

程序

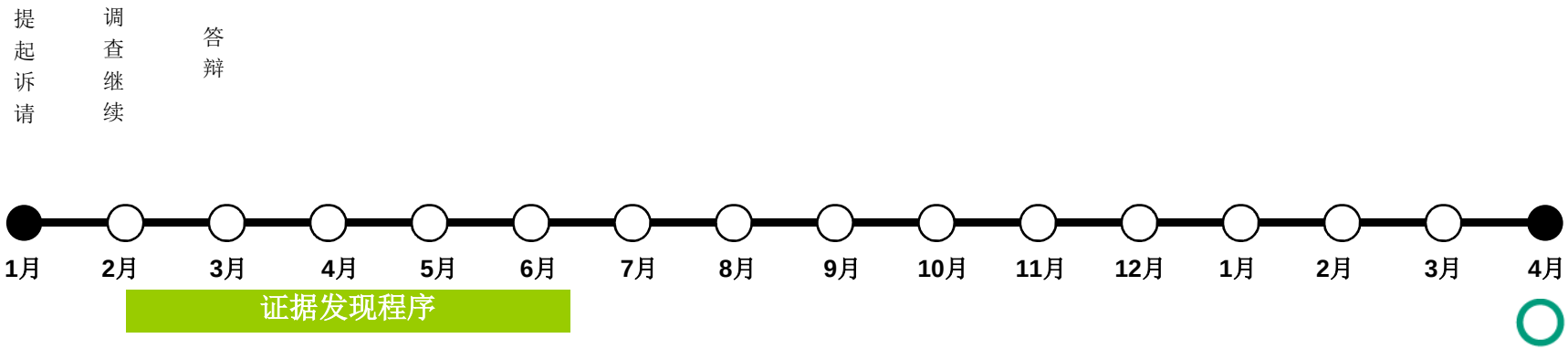
- 第3部分：答辩
  - 2009年2月中旬到下旬：被请求方就在委员会提起的诉请进行答辩



ORRICK

程序

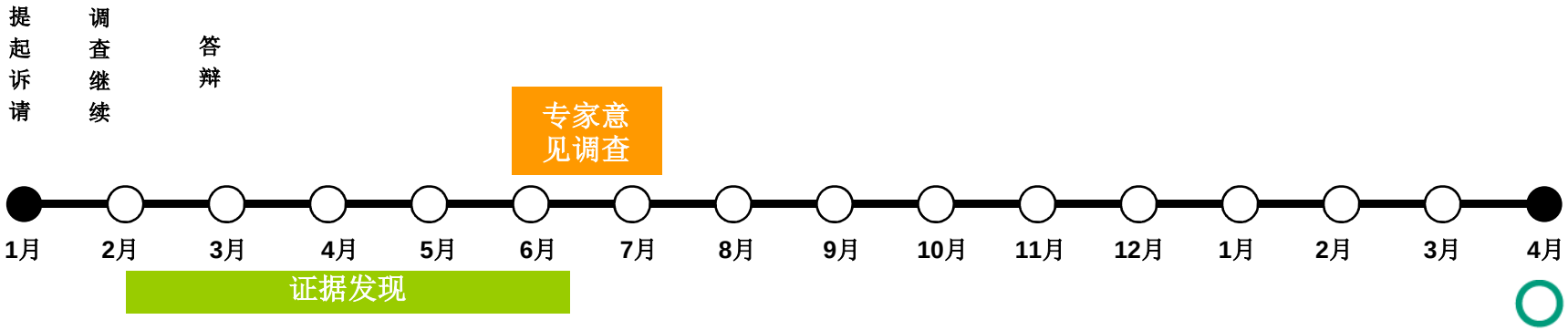
- 第4部分：证据发现程序
  - 2009年2月 – 2009年6月
    - 发现程序之请求可在调查启动之日提出
    - 准备文件和证人质证



ORRICK

程序

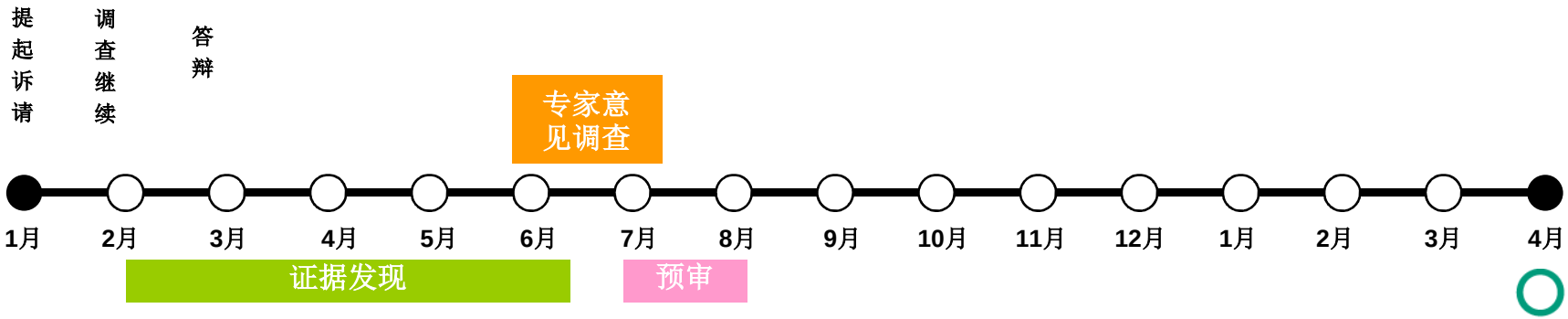
- 第5部分：专家意见调查
  - 2009年7月
    - 准备专家报告
    - 专家质证



ORRICK

程序

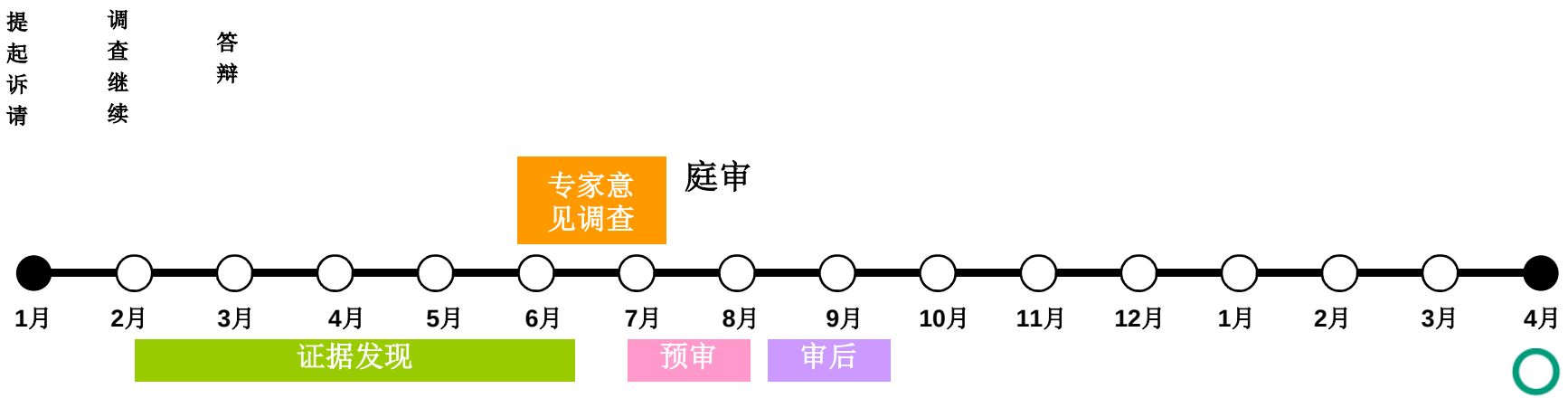
- 第6部分：预审
  - 2009年8月：提交预审请求



ORRICK

程序

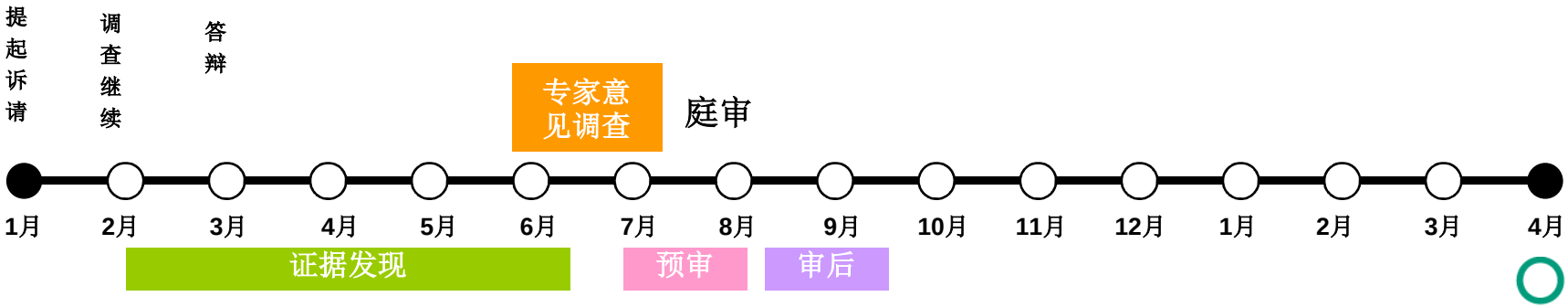
- 第7部分：庭审
  - 2009年9月：在华盛顿特区的美国国际贸易委员会举行庭审（为期1-2周）
    - 质证证人和专家



ORRICK

程序

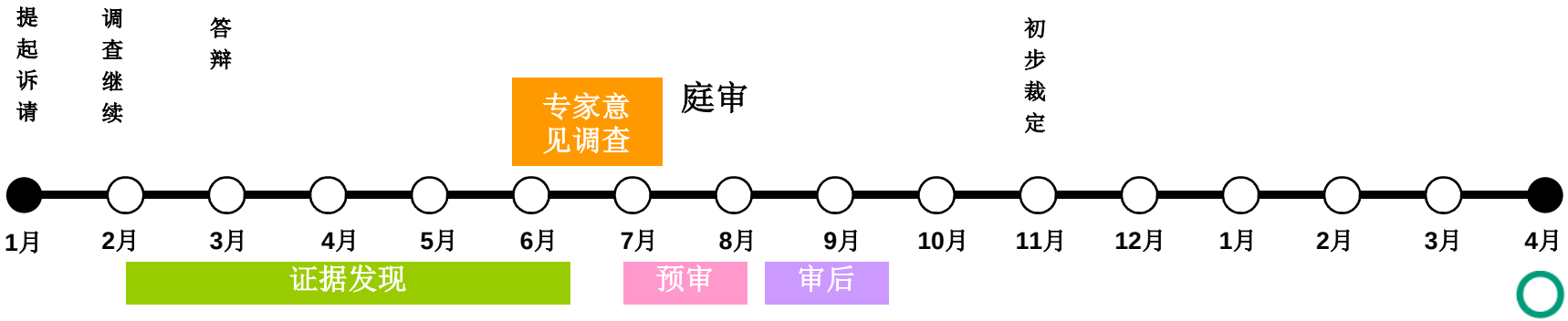
- 第8部分：审理后
  - 2009年9月 – 2009年10月：提交审理后诉答
    - 提交案件进行中产生的法律问题的诉答
    - 提供调查的事实和适用法律的结论



ORRICK

程序

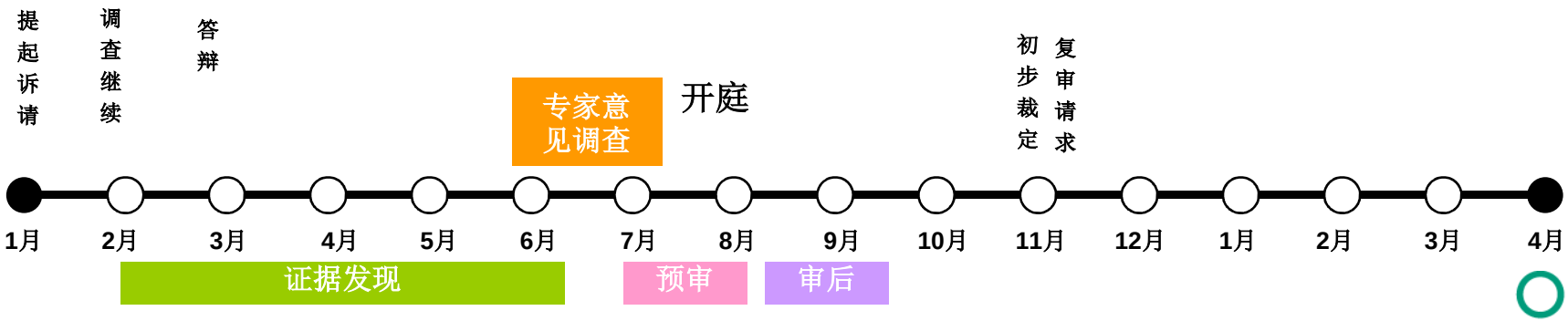
- 第9部分：初步裁定
  - 2009年11月：行政法官发布初步裁定
    - 详细的法律分析
    - 推荐的关于救济和保证金的措施（如果侵权存在）



ORRICK

程序

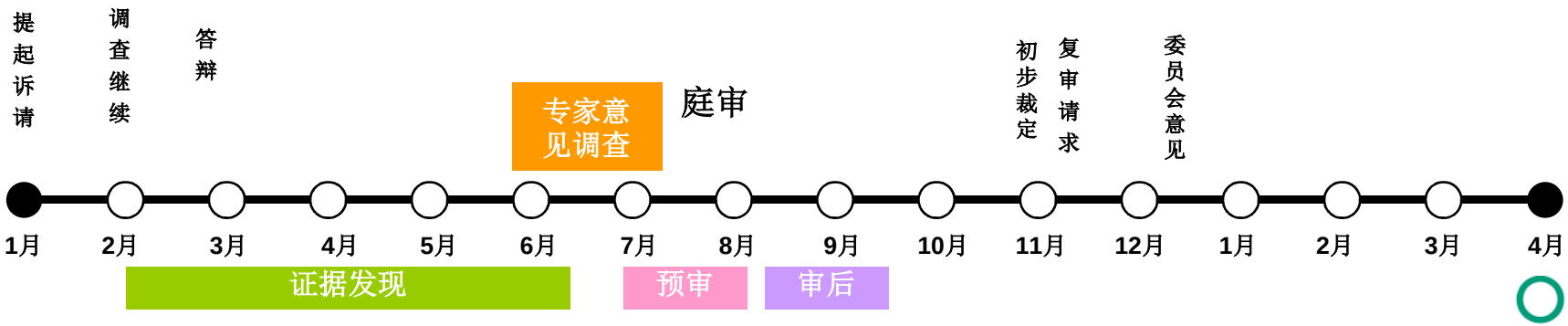
- 第10部分：复审请求
  - 2009年11月：向美国国际贸易委员会提交复审请求
    - 败诉方的请求
    - 胜诉方也可以请求



ORRICK

程序

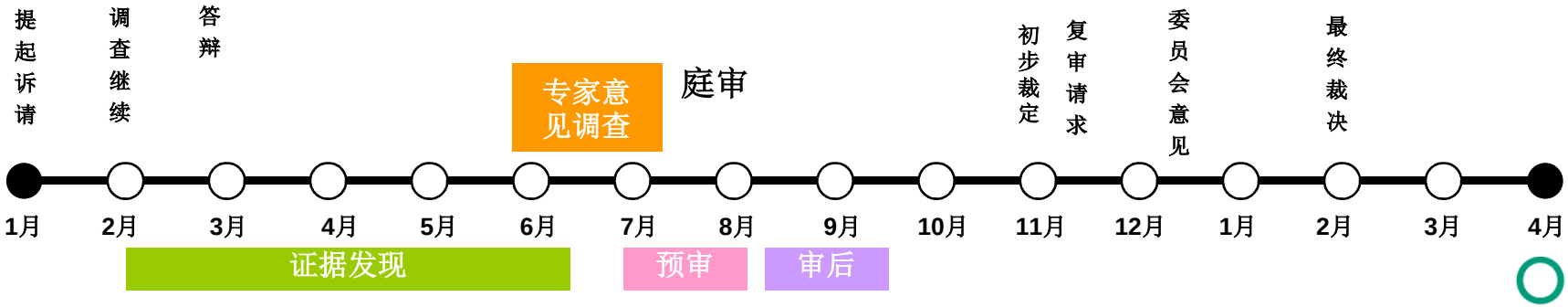
- 第11部分：委员会复审
  - 2009年12月：委员会发表是否对法官的裁决进行复审的意见
    - 美国国际贸易委员会对裁定持肯定意见/在总统复核期内索要有关救济和保证金措施的诉答



ORRICK

程序

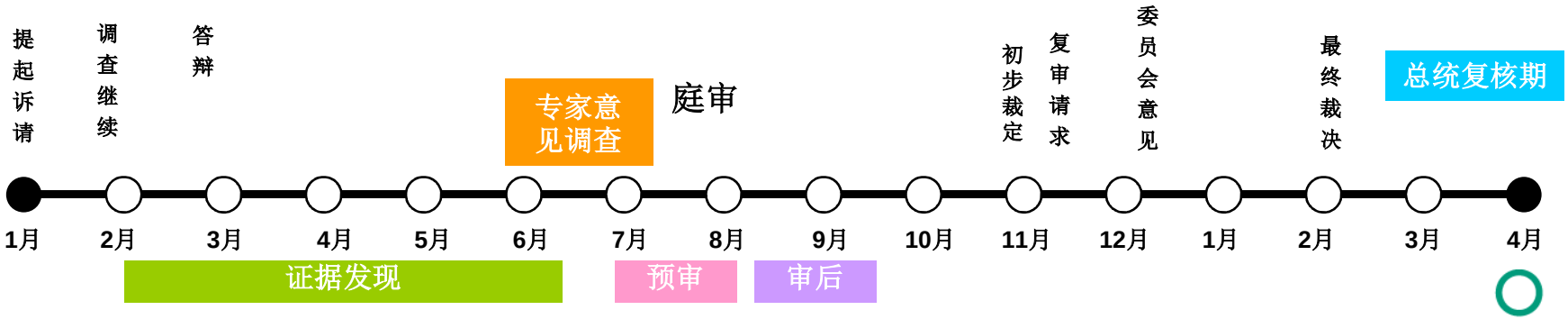
- 第12部分：最终裁决
  - 2010年1月：委员会宣布其最终裁决
    - 美国国际贸易委员会复审法官的裁决并且做出最终裁决



ORRICK

程序

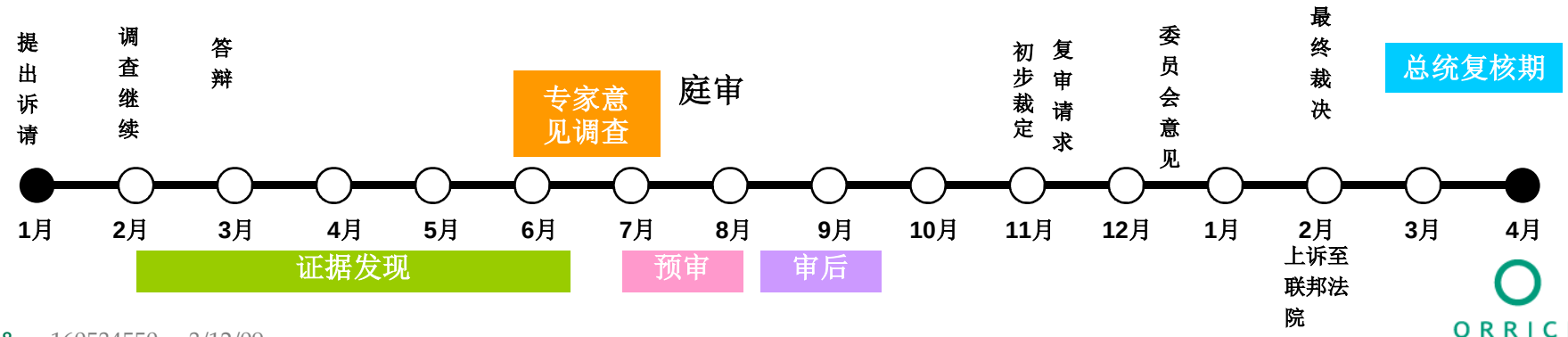
- 第13部分：总统复核期
  - 2010年1月 – 2010年2月：总统复核期
    - 总统考虑救济的影响



ORRICK

程序

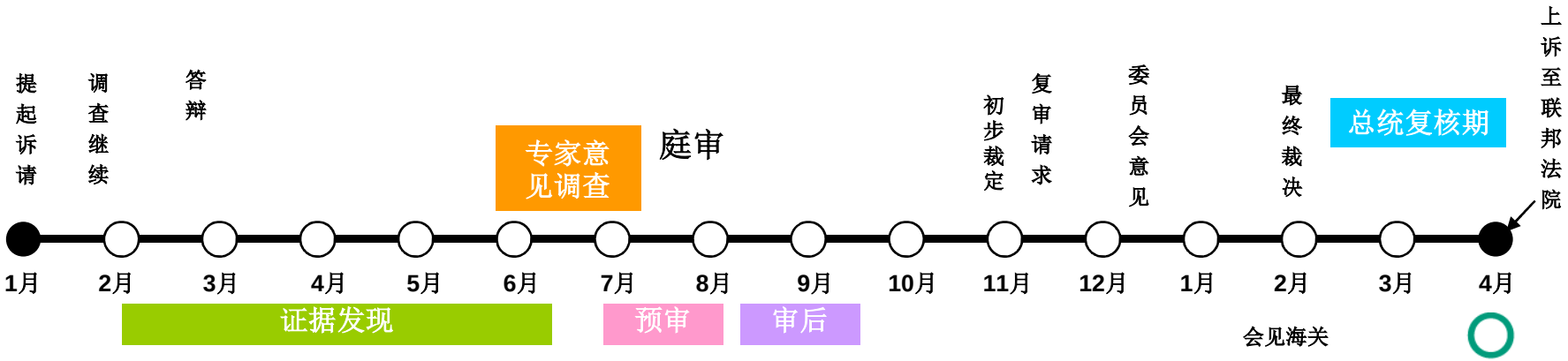
- 第14部分：上诉至联邦法院
  - 2010年2月：向联邦法院提交上诉请求



ORRICK

程序

- 第15部分：海关
  - 2010年2月：与海关官员会面商讨排除令之适用



ORRICK

救济

ORRICK

救济
排除令

- 有限排除令：
  - 禁止从某个确定的渠道进口
  - 禁止下游产品
- 全面排除令：
  - 禁止从任何渠道的所有进口行为
  - 在调查中制造商不一定是答辩方 – 或者与答辩方有关
  - 较少运用—仅当货源很难确定或者如果有必要进行有效救济

ORRICK

救济

下游产品有限排除令

什么是下游产品？

ORRICK

救济

下游产品 & 京瓷案

“从字面看，[337条款]限制将有限排除令应用于委员会认定违反337条款的指定答辩方身上。”

京瓷无线公司 v.国际贸易委员会，45 F.3d 1340, 1356 (联邦巡回法院 2008).

ORRICK

救济

京瓷案之后的国际贸易委员会

" [联邦巡回法院]称有限排除令是一项限定于指定人之产品的禁令。 "

某种全球定位系统装置，**ITC Inc. No. 337-TA-602, Comm'n Op., Shara L. Aranoff**主席、**Daniel R. Pearson**副主席和**Deanna Tanner Okun**委员在（**2009**年**1**月**27**日）**2**点发表的新观点

ORRICK

救济

全面排除令

美国国际贸易委员会
华盛顿 20436

就
某种激光条形码
扫描仪和扫描器
及其零部件以及
包含以上的产品

Inv. No. 337-TA-551

有限排除令

由于侵犯美国第5,262,627号专利的第48项权利要求和美国第5,917,173号专利的第17及18项权利要求，委员会认定新泽西州布莱克伍德的[ ] 器械公司和中国苏州的[ ]有限公司非法进口和销售用于读取条码符号的激光条码扫描仪违反了1930年关税法案修订版19 U.S.C. § 1337的337条款。

因此，委员会特此命令：

1. 由[ ]有限公司、[ ] 器械公司或任何一家的关联公司、母公司、子公司、或其他相关商业实体、或他们的继任者或受让者在海外生产或进口美国第5,917,173号专利的第17和18项权利要求涵盖的用于读取条码符号的激光条码扫描仪都被禁止入境美国消费市场。

ORRICK

救济

全面排除令

”全面排除令广泛地禁止侵权物品的入境…无论进口该物品的人是否是被调查方的合伙人或者曾经与调查当事人有关联…“

昌钻照相机有限公司 v. 国际贸易委员会, 386 F. 3d 1108, 1114 (联邦巡回法院 2007)

ORRICK

救济

全面排除令

如果“有必要防止对于限定于指定方产品之排除令的规避”

或

如果“有违反本条款之情形”且“难以确认侵权产品的来源。”

337条款(d)(2)(A)和(B)

ORRICK

救济

全面排除令

美国国际贸易委员会
华盛顿 20436

就
某种塑料食物
容器

Inv. No. 337-TA-514

全面排除令

委员会先前已经裁定非法进口和销售侵害美国第415,420号外观设计专利(“420专利”)的权利要求、美国第6,056,138号专利(“138专利”)的权利要求1，和美国第6,196,404号专利(“404专利”)的权利要求1的某种塑料食物容器违反了1930年关税法案(19 U.S.C. § 1337)的337条款。 因此，委员会裁定签发一项全面排除令禁止对侵权塑料食物容器的未经许可的进口。

ORRICK

救济

全面排除令

美国国际贸易委员会
华盛顿 20436
2009年1月14日

总统
白宫
华盛顿 特区20500

亲爱的总统先生：

2009年1月14日，美国国际贸易委员会根据1930年关税法案(19 U.S.C. § 1337)337条款签发了一项针对美国国际贸易委员会第337-TA-582号调查案的*某种液压挖掘机及其零部件*的全面排除令。

该全面排除令禁止以消费为目的进口侵犯美国注册商标第2,140,606、2,241,077、2,140,605和2,448,848号包括“CAT”和“Caterpillar”商标的某种液压挖掘机到美国市场。

ORRICK

救济

停止和终止令

- 禁止实体机构从事与进口到美国的物品（库存）相关的侵权行为
- 侵权罚款最高达每日10万美元

ORRICK

救济

停止和终止令

美国国际贸易委员会

华盛顿 特区20436

就
某种激光条码
扫描仪和扫描器，
及其零部件以及
包含以上的产品

Inv. No. 337-TA-551

停止和终止令

特此命令位于新泽西布莱克伍德Coles路90号（08012）的[ ] 器械公司，停止和终止在美国进行下列活动和教唆美国代理或经销商进行下列活动： 进口、销售、行销、广告、分销、许诺销售、转让（出口除外）违反1930年关税法案修订版19 U.S.C. § 1337第337条款而侵犯美国第5,262,627号专利的权利要求48和美国第5,917,173号专利的权利要求17和18中一个或多个权利要求涵盖的激光条码扫描仪。

ORRICK

执行

ORRICK

执行
海关

- 与海关非正式会面讨论排除令范围
- 准备向海关知识产权部门递交申请
- 向海关提供行业情报
  - 谁在进口
  - 在哪个口岸
- 与海关口岸负责人和进口专员解释排除令并协助追踪进口货物

ORRICK

统计数据

ORRICK

统计数据

- 至少90%的案件是来自专利侵权
- 25%的案件与电信、消费者电子产品和计算机相关
- 25%的案件与半导体芯片及其制作方法相关
- 20%的案件与医学/医药/化学相关
- 15%的案件与消费产品相关
- 15%的案件与汽车/农业相关
- 大约50%的案件涉及中国的答辩方

ORRICK

独特特征
对侵权的抗辩很少

通过境外生产而对侵权方法专利的安全港抗辩“不适用于国际贸易委员会处理的侵权行为。”

中国砂轮企业股份有限公司 （Kinik) v. 国际贸易委员会，362 F.3d 1359, 1361 (联邦巡回法院，2004)

ORRICK

对于调查之回应
美国国际贸易委员会律师 – “没有比作一名便宜的律师更昂贵的事情了”

- 聘用中国当地律师
- 聘用美国国际贸易委员会律师
- 要求书面的预算
- 在美国国际贸易委员会代理过多少件案子？
- 要求时间表
- 要求初步的案件应对计划
- 要求与海关工作经历的描述

ORRICK

技巧
回应调查专家

1. 在诉请提交前找到/聘用律师
2. 面对面交流
3. 在第一时间向专家请教
4. 书面聘用协议
5. 和专家共同工作；不要使用电子邮件

ORRICK

技巧
对调查的回应

- 对获得许可和抗诉的花费进行评估
- 请求方永远领先一步
- 答辩方必须立即跟上
- 聘用律师
- 聘用专家（们）
- 尽早开始准备工作
- 着重于避开各专利权利要求的某一部分要素

ORRICK

技巧
对调查的回应

- 考虑是否中止在联邦地区法院同时进行的诉讼（或者不中止）
- 考虑和解/获得许可
- 考虑绕道设计
- 准备救济措施

ORRICK

战略性考量
337条款和你的公司

- 你的公司在开发新产品并准备销往美国时必须考虑到337条款
  - 在新产品开发前了解该领域的竞争者和知识产权
  - 建立美国专利组合，以涵盖自己的产品同时排除其他产品

ORRICK

战略性考量
337条款和你的公司

- 要想攻击性地使用337条款，你的公司需要确立拥有美国国内工业：
  - 在美国生产
  - 在美国开发许可业务
  - 被许可人在美国的行为可以被认为是337条款下的美国产业之行为

ORRICK

战略性考量
337条款和你的公司

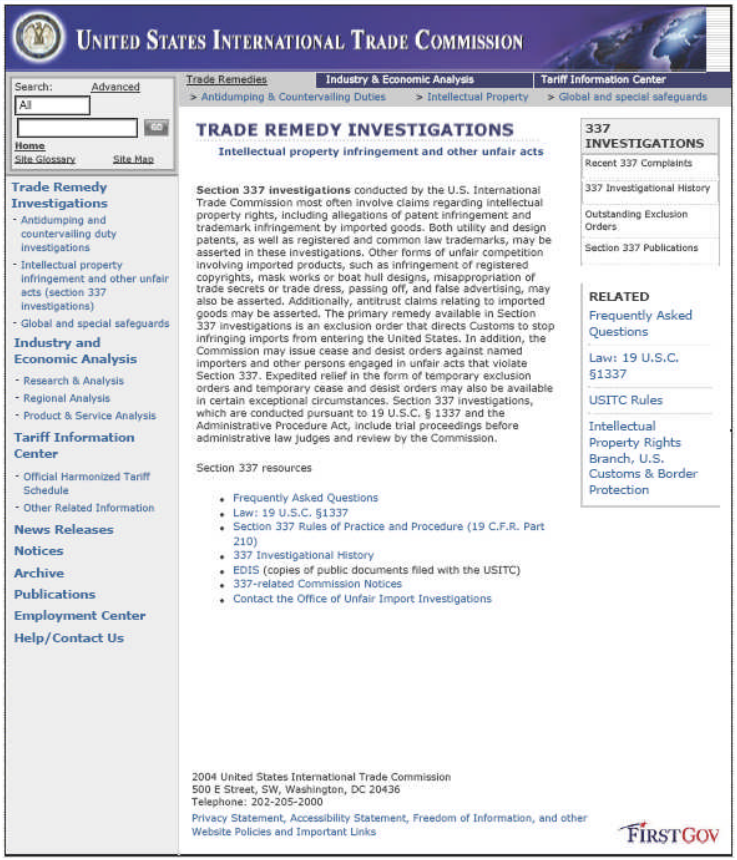
- 避免337条款调查：
  - 建立专利组合来避免美国国际贸易委员会的调查行动
  - 在开发新产品或投资他人新产品前，要先从美国专利律师那里获得法律意见
  - 严格控制数据文件和客户文件；由内部或外部律师监控以避免出现支持侵权裁决的不正确陈述
  - 监控美国国际贸易委员会提交案件（新增案件）
    - 337条款资源网址

      http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/index.htm
    - 查看其他调查的公共档案

      http://edis.usitc.gov/hvwebex

ORRICK

相关链接



- 337条款资源网址

http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/index.htm

ORRICK

相关链接

- 海关与边境保护，知识产权网址

http://www.customs.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/

ORRICK

问题？

- 如需更多信息，请联系：

Steven E. Adkins
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Columbia Center
1152 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20005-1706
United States

电话： **+1 202-339-8400**
seadkins@orrick.com

ORRICK