

美国国际贸易委员会 专利诉讼手册

[美] 美富律师事务所 组织编写

[美] 查尔斯·S. 巴奎斯特
G. 布莱恩·布塞
约翰·L. 可来考斯基 编著
高焕勇
迈克尔·W. 魏勒

高焕勇◎审校

汉英对照



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

美国国际贸易委员会 专利诉讼手册

[美] 美富律师事务所 组织编写

[美] 查尔斯·S. 巴奎斯特
G. 布莱恩·布塞
约翰·L. 可来考斯基 编著
高焕勇
迈克尔·W. 魏勒

高焕勇◎审校

汉英对照



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：汤腊冬 刘 畅
文字编辑：王 岩

责任校对：董志英
责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

美国国际贸易委员会专利诉讼手册：汉英对照/（美）巴奎斯特（Barquist, C. S.）等编著；高焕勇审校. —北京：知识产权出版社，2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1685 - 8

I. ①美… II. ①巴…②高… III. ①国际贸易 - 专利权法 - 民事诉讼 - 美国 - 手册 IV. ①D971. 251 - 62②D996. 1 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 261939 号

美国国际贸易委员会专利诉讼手册（汉英对照）

[美] 美富律师事务所 组织编写

[美] 查尔斯·S. 巴奎斯特 等 编著

高焕勇 审校

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号 邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn> 邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102 传 真：010 - 82005070/82000893

责编电话：010 - 82000860 转 8108 责编邮箱：tangladong@cnipr.com

印 刷：知识产权出版社电子制印中心 经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：880mm × 1230mm 1/32 印 张：14. 75

版 次：2013 年 1 月第 1 版 印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

字 数：585 千字 定 价：48. 00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1685 - 8/D · 1634 (4547)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。



U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION PATENT LITIGATION MANUAL



Morrison & Foerster LLP

CHARLES S. BARQUIST, ESQ

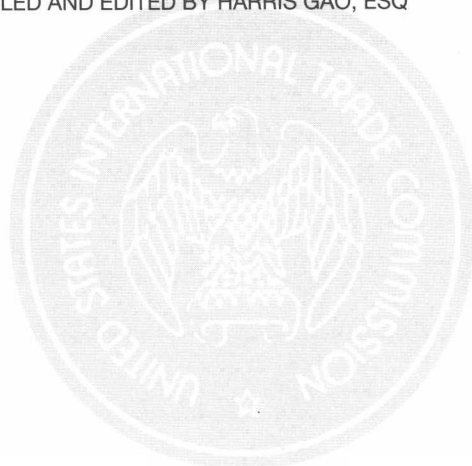
G. BRIAN BUSEY, ESQ

JOHN L. KOLAKOWSKI, ESQ

HARRIS GAO, ESQ

MICHAEL W. VELLA, ESQ

COMPILED AND EDITED BY HARRIS GAO, ESQ



Intellectual Property Publishing House

前 言

中国经济飞速发展，对美出口迅速增加。但是这一发展也带来了一个问题——美国国际贸易委员会（简称“ITC”或“委员会”）对中国公司提起的专利侵权调查（通常也称为“ITC 专利诉讼”或“ITC 诉讼”）不断增多。

当第一代中国公司遭遇 ITC 诉讼时，许多公司根本不予理会，而是仅仅通过缺席的方式消极地来回应或躲避诉讼。结果，ITC 很快就针对这些缺席公司签发了排除命令，禁止它们的产品进口到美国。提出 ITC 诉讼的竞争者，取得了诉讼的全面胜利。而这些中国公司在投资和商誉方面却遭受了巨大损失。在某些案件中，中国公司被彻底挤出了其从事的行业。

其他的竞争者很快就意识到许多中国公司不愿在美国法庭为自身合法利益进行辩护。这很自然地导致越来越多专门针对“好欺负”的中国公司的 ITC 诉讼。时至今日，大家都知道缺席根本不是一个可行的策略。

值得庆幸的是，卷入 ITC 案件的新一代中国公司采取了完全不同的应对方式。新一代公司更深入地涉足国际经

济并且日益精通美国的诉讼体制。这些新一代公司中有许多还通过谨慎的投资以及不懈的努力为其产品建立了强大的品牌。对于这些新一代公司而言，缺席不是他们的选择。他们随时准备为保护其投资和商誉而战。

本书为新一代中国公司而著。作者希望在本书中向被卷入 ITC 诉讼的中国公司提供其所必须知道的信息。虽然本书无法预见具体 ITC 案件中可能遇到的所有问题，作者仍希望书中提供的信息有助于中国公司了解 ITC 程序，从而为保护其合法权利作出明智决策。

PREFACE

The rise of the Chinese economy and the tremendous growth of Chinese exports to the United States have resulted in an unwelcome by-product—increased patent litigation against Chinese companies in the U. S. International Trade Commission (“ITC” or “Commission”) .

When the first generation of Chinese companies encountered ITC litigation, many failed to respond to the litigation at all. They simply defaulted on their legal obligation to respond to the Complaint. As a result, exclusion orders were quickly entered against these defaulting companies, and their products were precluded from importation into the United States. From the perspective of the competitors who filed these ITC actions, the litigation was a complete success. The Chinese companies, however, suffered significant losses in their investments and goodwill. In some cases, the companies were driven out of business.

Other competitors soon took notice of the fact that many Chinese companies failed to defend themselves. This naturally resulted in even more ITC litigation against Chinese companies who were fast developing a reputation as “easy marks. ” By this time, it had become apparent that a strategy of default was no strategy at all.

Fortunately, the new generation of Chinese companies involved in ITC cases is different. This new generation is deeply invested in the international economy and increasingly sophisticated about the U. S. litigation system. Many of these companies have also developed strong brand names for their products through careful investment and hard work. For these companies, default is not an option. They are prepared to fight to protect their investments and goodwill.

This book is written for the new generation of Chinese companies. In this book, the authors attempt to provide the essential information that Chinese companies need to know when a Complaint is filed against them in the ITC. While this book cannot anticipate every question that a Chinese company may have regarding their particular ITC case, the authors hope that the information provided in these pages will allow Chinese companies to understand the ITC process so that they can make the wise decisions that will enable them to defend their legal rights.

目 录

1 337 条款调查程序概要	(1)
1.1 背景说明	(1)
1.2 337 条款调查的参与者	(2)
1.3 337 条款调查的管辖权	(3)
2 337 条款专利案件	(5)
2.1 侵权行为	(5)
2.2 进口行为	(6)
2.3 美国国内产业	(6)
2.3.1 实体经济方面	(7)
2.3.2 技术方面	(8)
3 337 条款诉讼程序和实务建议	(9)
3.1 开始 337 条款调查	(9)
3.2 对起诉状的答辩	(10)
3.3 暂停地方法院并行诉讼	(11)
3.4 诉讼干预	(11)
3.5 暂时性救济措施	(12)
3.6 保护命令	(13)
3.7 披露	(13)
3.8 动议	(16)
3.9 调查审前终止	(17)
3.9.1 和解终止	(17)
3.9.2 合意命令终止	(18)
3.9.3 告诉撤回终止	(18)
3.9.4 缺席终止	(18)

3.10	预审会议	(19)
3.11	预审潜在证据呈递	(20)
3.12	技术教程	(20)
3.13	Markman 听证会	(20)
3.14	证据听证会 (审判)	(21)
3.15	听证后呈递证据和辩论状	(22)
3.16	初步裁定	(22)
3.17	委员会复审	(22)
3.18	总统再议	(23)
4	救济措施	(25)
4.1	永久排除命令	(25)
4.1.1	全面排除命令	(26)
4.1.2	有限排除命令	(26)
4.1.3	下游和上游产品	(27)
4.2	停止销售命令	(29)
4.3	费用和律师费	(29)
5	执行	(30)
5.1	和海关沟通	(30)
5.2	ITC 的后续行动	(31)
5.3	被告有关执行的选择	(32)
6	上诉联邦巡回上诉法院	(33)
7	ITC 调查和地方法院专利侵权诉讼的利弊比较	(36)
8	涉及多名被告人的 ITC 案件的联合抗辩及联合代理	(39)
8.1	简介	(39)
8.2	联合抗辩	(40)
8.2.1	程序	(40)
8.2.2	利益	(41)
8.2.3	局限性	(42)
8.3	联合代理	(43)

8.3.1	程序	(43)
8.3.2	利益	(43)
8.3.3	局限性	(44)
8.4	联合抗辩及联合代理面临的和解问题	(44)
9	案例研究：涉及中国大陆和台湾地区当事人的 337 条款	
	最新调查	(46)
9.1	特定声音处理集成电路和包含该集成电路的产品（ITC 调查编号：337-TA-538）	(46)
9.2	特定层压地板（ITC 调查编号：337-TA-545）	(48)
9.3	特定高亮度 LED 和包含该 LED 的产品（ITC 调查 编号：337-TA-556）	(52)
9.4	特定汽车零件（ITC 调查编号：337-TA-557）	(55)
9.5	某些无汞碱性电池（ITC 调查编号：337-TA-493）	(58)
9.6	有关若干橡胶抗降解剂、其中的成分及包含该抗降解 剂的产品（ITC 调查编号：337-TA-533）	(62)
9.7	关于若干打火机（ITC 调查编号：337-TA-575）	(66)
9.8	某些数字万用电表以及具有万用电表功能的产品（ITC 调查编号：337-TA-588）	(68)
9.9	某些全球定位系统装置及包含该等装置的产品（ITC 调查编号：337-TA-602）	(71)
9.10	某些三氯蔗糖、含三氯蔗糖的甜味剂及其中间化合物 （ITC 调查编号：337-TA-604）	(75)
9.11	若干接地故障断路器及包含该等断路器的产品（ITC 调查编号：337-TA-615）	(80)

CONTENT

1	OVERVIEW OF SECTION 337 INVESTIGATIONS	(85)
1.1	Background	(85)
1.2	Participants in Section 337 Proceedings	(87)
1.3	Jurisdiction of the ITC in Section 337 Investigations	(89)
2	PATENT CASES UNDER SECTION 337	(91)
2.1	Infringement	(91)
2.2	Importation	(94)
2.3	Domestic Industry	(95)
2.3.1	Economic Prong	(97)
2.3.2	Technical Prong	(99)
3	SECTION 337 PROCEDURES AND PRACTICAL SUGGESTIONS	(100)
3.1	Initiation of a Section 337 Investigation	(100)
3.2	Response to Complaint	(101)
3.3	Stay of Parallel District Court Actions	(103)
3.4	Intervention	(104)
3.5	Temporary Relief	(105)
3.6	Protective Order	(107)
3.7	Discovery	(107)
3.8	Motions	(112)
3.9	Pre-Hearing Termination of the Investigation	(113)
3.9.1	Termination on the Basis of Settlement	(114)
3.9.2	Termination On The Basis Of Consent Order	(114)

- 3. 9. 3 Termination on the Basis of Complaint
 - Withdrawal (115)
- 3. 9. 4 Termination on the Basis of Default (115)
- 3. 10 Pre-Hearing Conference (117)
- 3. 11 Pre-Hearing Submission of Exhibits (118)
- 3. 12 Technology Tutorial (119)
- 3. 13 Markman Hearing (119)
- 3. 14 Evidentiary Hearing (120)
- 3. 15 Post-Hearing Submission of Evidence and Briefs (121)
- 3. 16 Initial Determination (122)
- 3. 17 Review by the Commission (122)
- 3. 18 Presidential Review (124)
- 4 AVAILABLE REMEDIES (126)
 - 4. 1 Permanent Exclusion Orders (126)
 - 4. 1. 1 General Exclusion Orders (127)
 - 4. 1. 2 Limited Exclusion Orders (128)
 - 4. 1. 3 Downstream and Upstream Products (130)
 - 4. 2 Cease and Desist Orders (134)
 - 4. 3 Costs and Attorneys' Fees (135)
- 5 ENFORCEMENT (136)
 - 5. 1 Communication with Customs (136)
 - 5. 2 Follow-Up Measures with the ITC (138)
 - 5. 3 Respondent Options With Respect to Enforcement (139)
- 6 APPEAL TO THE FEDERAL CIRCUIT (141)
- 7 PROS AND CONS OF ITC INVESTIGATIONS
VERSUS DISTRICT COURT PATENT INFRINGEMENT
ACTIONS (145)

8 JOINT DEFENSE AND JOINT REPRESENTATION
ARRANGEMENTS IN MULTIPLE-RESPONDENT ITC

CASES (150)

8.1 Introduction (150)

8.2 Joint Defense Groups (151)

 8.2.1 Procedure (151)

 8.2.2 Benefits (153)

 8.2.3 Limitations (154)

8.3 Joint Representation (155)

 8.3.1 Procedure (155)

 8.3.2 Benefits (156)

 8.3.3 Limitations (157)

8.4 Settlement Issues Raised by Joint Defense and Joint
Representation (158)

9 CASE STUDIES: RECENT SECTION 337 INVESTIGATIONS
INVOLVING CHINESE AND TAIWANESE PARTIES (160)

9.1 Certain Audio Processing Integrated Circuits and
Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-538 (160)

9.2 Certain Laminated Floor Panels, Inv. No. 337-TA-545 ... (164)

9.3 Certain High-Brightness Light Emitting Diodes and
Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-556 (170)

9.4 Certain Automotive Parts, Inv. No. 337-TA-557 (174)

9.5 Certain Zero-Mercury-Added Alkaline Batteries, Inv.
No. 337-TA-493 (177)

9.6 Certain Rubber Antidegradants, Components Thereof,
and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-533 ... (183)

9.7 Certain Lighters, Inv. No. 337-TA-575 (188)

9. 8 Certain Digital Multimeters, and Products with Multimeter
Functionality, Inv. No. 337-TA-588 (191)

9. 9 Certain GPS Devices and Products Containing Same,
Inv. No. 337-TA-602 (194)

9. 10 Certain Sucralose, Sweeteners Containing Sucralose,
and Related Intermediate Compounds Thereof, Inv.
No. 337-TA-604 (199)

9. 11 Certain Ground Fault Circuit Interrupters and Products
Containing Same, Inv. No. 337-TA-615 (205)

APPENDIX (211)

Appendix A: 19 U. S. C. 1337 (211)

Appendix B: Sample ITC Complaint (226)

Appendix C: Sample Timelines (296)

Appendix D: Sample Ground Rules (299)

Appendix E: Sample Protective Orders (352)

Appendix F: Sample Limited Exclusion Orders (389)

Appendix G: Sample General Exclusion Orders (407)

Appendix H: Sample Case and Desist Orders (421)

Appendix I: Statistical Survey of ITC Cases (1990 ~
2007) (453)

1 337 条款调查程序概要

1.1 背景说明

为防止“进口贸易中的不公平竞争”以及为美国专利权人提供强有力的诉讼舞台，美国特别在 1930 年颁布了关税法（Tariff Act of 1930）。关税法 337 条款授权美国国际贸易委员会（U. S. International Trade Commission，简称“ITC”或“委员会”）对进口贸易业务根据起诉状，或依职权主动启动调查程序。根据该调查程序，专利所有权人享有比美国专利法 [《美国统一法典》第 35 卷第 271 条暨以下条文（35 U. S. C. § 271 *et seq.*）] 规定更广泛的救济措施。选择在 ITC 而非美国联邦地方法院起诉（或同时向 ITC 以及地方法院提起诉讼）的原因包括：ITC 拥有更广泛的救济措施、有力的强制执行方法、迅速和广泛的披露（discovery）^①、相对集中的知识产权案件（主要为专利案件）、精通专利的法官以及较确定的判决时间。自 1990 年以来，已有将近 300 件 ITC 案件被提起，这足以证明 ITC 的声望。

依照 337 条款的规定，如果进口货物侵害了合法有效的美国专利权、注册商标、著作权、集成电路布图设计，而且美国拥有或正在建立相关的国内产业，将该侵权货物输入美国、为进口而出

① “披露”（discovery），是美国民事诉讼的一种审前程序，一方当事人可通过该程序，从对方当事人处获得与案件有关的事实信息，用于准备庭审。根据美国联邦民事诉讼规则（Federal Rules of Civil Procedure）的规定，披露的方式包括：证词（deposition）、书面质询（written interrogatories）、请求承认（requests for admissions）、请求提出文件（requests for production/document）等。详见本书第 3 章。

售或进口后在美国出售等行为皆违反该条款。如被认定违反该条款，ITC 可提供禁止令：将侵权商品排除于美国之外，并可能停止已进入美国的侵权产品之销售、经销和售后服务。但 ITC 不得判给金钱损害赔偿。ITC 审理的 337 条款案件，大部分与专利权有关，而不涉常及商标、版权或其他知识产权。其主要原因是，美国海关与边境保护局（Bureau of Customs and Border Protection）〔前称美国海关总署（U. S. Customs Service）〕可对侵害美国商标或版权等行为实施快速简易的行政程序，将进口侵害美国商标或版权的商品排除，但该局却无权对违反美国专利权的商品实施类似的程序。反之，海关当局仅能对侵害美国专利权的物品执行 ITC 根据 337 条款诉讼程序发出的排除命令（exclusion orders）。ITC 同时受理发明专利（utility patent）和外观设计专利（design patent）两种案件。

为了启动 337 条款调查程序，一方当事人必须出具事实陈述诉状，再由委员会全会审查该起诉状是否充分并符合 ITC 规则（ITC rules）。若经委员会决定该起诉状已经适当提起，并且应基于该起诉状展开 337 条款调查，则委员会应在联邦公告（Federal Register）上发布着手展开调查的通知。

1.2 337 条款调查的参与者

337 条款调查的参与人与参与美国联邦地方法院的诉讼者稍有不同。除了提出起诉状的原告（complainant）以及被起诉的被告（respondent）以外，另由委员会从不公平进口调查室（“OUII”）中选派一位公设调查人（investigative attorney），在调查程序中扮演重要角色（简称“ITC 人员”）。该名公设调查人是调查中代表公共利益的独立诉讼人。该 ITC 人员，在 337 条款调查中，就有关被诉的违法行为和适当的救济措施（包括侵权行为和专利有效性）