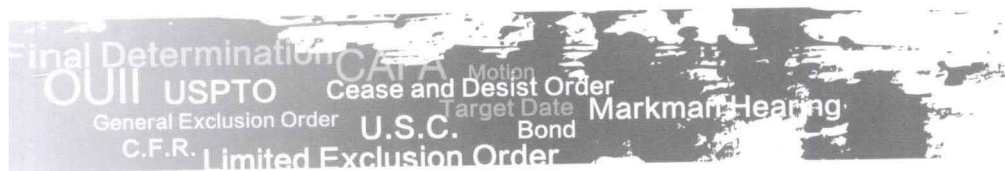


美国337调查 规则、实务与案例

钟 山◎主 编

商务部进出口公平贸易局◎组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

美国337调查 规则、实务与案例

钟 山◎主 编

商务部进出口公平贸易局◎组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

国际金融危机后,中国企业面对的国际竞争更加激烈和复杂。在“走出去”过程中,国内企业如何在跨国公司和专利公司的知识产权布局及诉讼阵中突围?本书全面介绍和梳理美国 337 调查的规则和运行机理,深入解析应诉的策略和技巧,总结典型案例的经验和教训,为国内企业提供权威应诉指南。尤其是,国内外资深律师在应诉策略选择、应诉团队组建、证据收集与保全、商业秘密保护、专利权利要求阐释、规避设计、反制以及海关执法等方面提供的详细的实务解决方案,对于国内企业具有重要参考价值。

读者对象:外贸经营者、行业组织管理人员、知识产权领域科研人员、政府公务员、法律工作者、高校师生以及普通大众。

责任编辑:倪江云

责任校对:韩秀天

装帧设计:张 冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

美国 337 调查:规则、实务与案例/钟山主编;商务部进出口公平贸易局组织编写. —北京:知识产权出版社,2012.5

ISBN 978-7-5130-0970-6

I. ①美… II. ①钟…②商 III. ①关税法—研究—美国 IV. ①D971·222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 251344 号

美国 337 调查:规则、实务与案例

Meiguo 337 Diaocha: Guize、Shiwu Yu AnLi

钟 山 主编

商务部进出口公平贸易局 组织编写

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8335

印 刷: 北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2012 年 5 月第 1 版

字 数: 396 千字

ISBN 978-7-5130-0970-6/D·1372(3862)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: nijiangyun@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 22.75

印 次: 2012 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 62.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

编 委 会

主 编 钟 山

副主编 周晓燕

编 委	宋和平	夏 翔	刘丹阳	余本林
	周大霖	罗 津	李 颀	黄贤涛
	张金定	刘鹏旭	冉瑞雪	李 磊
	林胜鸿	王 星	谢 琳	倪江云

序

改革开放 30 多年，特别是加入世界贸易组织 10 年来，我国社会经济和对外贸易快速发展，已成为全球第二大经济体、世界第一大出口国和第二大进口国。国际金融危机后，各国均把恢复发展作为首要任务，着力打造和发展新兴战略产业，抢占未来科技发展制高点，知识产权已成为国家发展战略和企业核心竞争力的重要内容。

随着我国产业结构调整 and 产业升级步伐加快，进口和出口商品结构逐步优化，我国企业参与国际竞争的能力显著提升，国内企业知识产权创新意识和保护意识不断提高。在激烈的国际竞争中，国外企业注重知识产权布局和运用，部分企业利用其知识产权优势地位，以发动知识产权诉讼为竞争手段，不断谋求更高的商业利润，抑制竞争对手发展。近年来，我国企业遭遇的知识产权贸易摩擦呈上升趋势，严重影响企业正常经营，损害“中国制造”形象，不利于我国对外贸易持续稳定发展。尤为突出的是，国外企业频繁利用以美国 337 调查为代表的知识产权保护制度，对中国企业提出侵权调查，如应对不利，将使企业陷入发展瓶颈，对中国高科技产品进入美国市场形成制度上制约。数据显示，中国加入世界贸易组织 10 年来，中国企业累计遭遇美国 337 调查 101 起，占同期美国立案总数的 30.4%。2010 年，中国企业遭遇美国 337 调查达到 19 起，创历史之最。2011 年，涉及中国企业的美国 337 调查案件已经达到 17 起。中国企业和出口产品已成为 337 调查的主要对象，损失巨大。

商务部高度重视知识产权保护及贸易摩擦应对工作。多年来，商务部遵循“企业为主体、行业组织协调、政府指导”的原则，积极指导帮助中国企业应对美国 337 调查。2010 年 10 月，商务部与美国国际贸易委员会共同举办了“337 调查中美交流研讨会”，就调查中的程序和实践问题进行了坦诚深入的对话与交流，取得良好成效。经各方共同努力，中国企业应对美国 337 调查的应诉率已由

“入世”之初的 60% 跃升至 2011 年的 80% 以上，部分案件还取得完胜的可喜效果。

美国 337 调查应对工作的法律性、专业性和实践性很强，针对我国一些涉案企业尤其是中小企业因不了解美国 337 调查的法律制度和调查程序而蒙受巨大损失的现状，商务部进出口公平贸易局组织社会征文和专题研究，结合具体案例，精心组织编写了《美国 337 调查：规则、实务与案例》。本书理论与实践相结合，专业与实务相结合，旨在普及 337 调查制度基础知识，交流应对经验，提供策略性指导，帮助我国企业和商协会提高对知识产权贸易摩擦的防范能力。

本书撰稿人包括经验丰富的中外律师、从事 337 调查制度研究的学者、组织协调企业应诉的商协会专家等，他们出谋划策、各抒己见。希望本书能为所有从事对美出口的企业、参与美国 337 调查及相关知识产权纠纷的应对中国企业、商协会提供有益的启发和帮助，为从事涉外知识产权法律研究和实务工作的专业人士提供研究素材和参考。

商务部副部长



2011 年 12 月

编写说明

为更好地帮助我国企业全面了解美国 337 调查的规则和实务，介绍应对经验和教训，并提供权威咨询，指导我国企业更好地应对 337 调查，商务部进出口公平贸易局于 2010 年 10 月开展了“美国 337 调查案例征文活动”。征文活动得到社会各界的广泛支持。经过汇总，编委会共收到来自中外律师、高等院校知识产权研究人员、涉案企业、商协会和各级商务主管部门工作人员等 30 余篇稿件。经过慎重审查和筛选，同时考虑为全面向读者介绍美国 337 调查制度，编委会决定在所选优秀稿件的基础上，纳入商务部进出口公平贸易局编写和整理的“美国 337 调查及应诉常见问题系列问答”、美国《1930 年关税法》第 337 节（英文）以及《ITC 操作与程序规则》（英文）作为附录，汇总形成本书。

本书包括规则篇、形势篇、实务篇、案例篇和附录五个部分。规则篇涵盖制度概述、参与各方、立案条件、基本程序、救济措施及执行、实体法规则、后续和关联司法程序以及该制度在多边遭遇的挑战共八节，对于企业、商协会、政府部门、法律实务工作者和理论研究人员等详细了解 337 调查的实体和程序规则均具有参考价值。形势篇包括美国 337 调查情况总体分析、涉华 337 调查情况分析、我国电子信息产品行业频繁遭遇 337 调查原因及特点剖析、重点涉案地区情况分析，以及对日、韩及我国台湾地区企业遭遇 337 调查的历史情况及应对经验的系统介绍。实务篇为涉案企业应对 337 调查提供实务解决方案和具体的应诉策略，同时也为国内律师从事 337 调查应诉法律服务提供有益经验，包括：企业建立对外贸易知识产权战略、应诉策略选择、组建应诉团队、证据收集与保全、商业秘密的保护、专利权利要求阐释、规避设计、尽早结案的方式、反制、海关执法的应对及应诉费用的控制等共十一节。案例篇对自 2003 年以来我国企业应诉 337 调查的十个经典案例进行解

读。这些案件诉由不同，抗辩策略存在差别，结案方式也各异，给企业带来的影响和启示也不同。每一个案例都采取开篇导言及结尾总结的方式，既有利于读者快速了解案例特点，又能给有关读者带来启示。希望能以此为我国政府相关部门、商协会、企业、律师和学术界了解我国企业应对 337 调查的具体案例和实战经验提供参考。

本书历经近一年的审稿、翻译和校对，会聚了编委会全体成员的辛勤劳动和努力。编委会多次组织召开统稿和编审会议，对书稿的结构、内容和完善提出许多建议性意见，并就译文（因部分投稿为外国律师以英文写成）校订、术语统一、索引与查询等做了大量细致认真的工作。商务部钟山副部长担任本书主编并亲自为本书作序。商务部进出口公平贸易局周晓燕局长担任副主编，负责书稿的统一指导；夏翔调查副专员、刘丹阳副局长对本书的编写提出了具体的指导意见。商务部进出口公平贸易局壁垒调查处罗津处长、李颀一等商务秘书、张金定以及北京大学知识产权学院黄贤涛老师反复对书稿进行修改和完善。感谢各位作者的踊跃投稿和积极配合，本书除文字及用语等方面进行具体调整外，各章节特别注意保留了各位作者的观点。

本书编写分工如下（按撰写章节排序）：

第一部分第一节：冉瑞雪、黄贤涛、谢琳；第二节：冉瑞雪、谢琳；第三至七节：冉瑞雪；第八节：张金定。

第二部分第一节：李磊、黄贤涛；第二节：黄贤涛；第三节：刘鹏旭、燕钢；第四节：张勇；第五节：里察·福岛（Ric Fukushima）、王翔（Xiang Wang）、王大伟（David Wang）。

第三部分第一至二节：冉瑞雪；第三节：冉瑞雪、史蒂文·E. 艾德楷（Steve E. Adkins）；第四节：曾世瑾（Jim S. Zeng）；第五节：冉瑞雪；第六节：克里斯托弗·A. 休斯（Christopher A. Hughes）、东尼·V. 佩扎诺（Tony V. Pezzano）、

肯特·R. 史蒂文斯 (Kent R. Stevens); 第七节: 冉瑞雪、张伟; 第八节: 冉瑞雪; 第九节: 韩度尘 (Edward V. Anderson)、杜喜格 (Teague I. Donahey); 第十节: 毕澜碣 (Richard Belanger); 第十一节: 冉瑞雪。

第四部分第一节: 张涛; 第二节: 斯蒂芬·J. 罗森曼 (Stephen J. Rosenman)、王宏 (Henry Wang); 第三节: 马宇峰、朱晓洁; 第四节: 汤姆·M. 萧尔伯格 (Tom M. Schaumberg)、莎拉·E. 汉柏林 (Sarah E. Hamblin)、盛茜 (Kelly Q. Sheng); 第五节: 安·G. 福特 (Ann G. Fort)、威廉·F. 龙 (William F. Long)、方蕾 (Lei Fang)、乔希·D. 库瑞 (Joshua D. Curry); 第六节: 王子聪; 第七节: 玛莎·H. 桑丁 (Marcia H. Sundeen); 第八节: 查尔斯·F. 希尔 (Charles F. Schill); 第九节: 巴·德·布兰克 (Bas de Blank)、米莎夏·铃木 (Misasha Suzuki)、唐海燕 (Haiyan Tang); 第十节: 张金定。

附录一由商务部进出口公平贸易局编写; 附录二和附录三由商务部进出口公平贸易局整理和校对。

感谢北京大学知识产权学院和中国机电产品进出口商会对书稿的审校、翻译, 同时还要感谢北京君合律师事务所冉瑞雪律师、盛德国际律师事务所李磊律师、知识产权出版社倪江云编辑, 以及北京大学知识产权学院研究生谢琳、沈盼、王子聪、张伟、周慧婷、彭伟、王帆、宋晓盼、纪登波、王晓丹、侯典杰、黄晓燕等为本书的审核和校对提供的帮助。最后, 还要感谢知识产权出版社对本书的鼎力支持。

由于统稿水平所限, 本书还存在许多不足之处, 希望读者给予批评指正、提出宝贵意见。

本书编写组

目 录

第一部分 规则篇

第一节 337 调查制度概述	2
一、337 调查简介	2
二、337 调查制度的起源和发展	3
三、337 调查制度的历次修改	8
第二节 337 调查的参与各方	14
一、调查和裁决机关	15
二、当事人	17
三、执行及其他相关机构	18
第三节 337 调查的立案条件	21
一、侵犯知识产权类型案件的立案条件	21
二、针对其他不公平行为的 337 调查案的立案条件	24
第四节 337 调查的基本程序	24
一、立案	25
二、证据开示	26
三、开庭	30
四、初裁	32
五、复审及终裁	33
六、总统审查	33
第五节 337 调查的救济措施及执行	34
一、排除令	34
二、制止令	35
三、临时救济措施	36
四、保证金	37

五、救济措施的执行	37
第六节 337 调查实体法规则	38
一、专利法	38
二、商标法	41
三、版权法	43
四、商业秘密法	45
第七节 337 调查后续和关联司法程序	47
一、不服 337 调查裁决的上诉程序	47
二、平行诉讼和关联诉讼的处理	49
三、反诉	50
第八节 337 调查制度在多边遭遇的挑战	50
一、1981 年加拿大诉美国汽车弹簧组件进口案	51
二、1987 年欧共体诉美国 337 条款案	53
三、2000 年欧盟就美国 337 条款提出磋商请求	58

第二部分 形势篇

第一节 美国 337 调查情况总体分析	62
一、337 调查案件年度分析	62
二、337 调查涉案国家（地区）分析	63
三、337 调查涉案产业分析	64
四、337 调查涉案类型分析	65
五、337 调查的申请人和被申请人分析	66
六、337 调查裁决结果分析	66
七、小结	67
第二节 我国企业 337 调查应诉情况分析	68
一、我国企业被提起 337 调查现状分析	68
二、我国企业成为 337 调查主要对象的原因分析	71
三、我国企业 337 调查应诉结果不利的原因分析	72
四、我国应对 337 调查的政策建议	75
五、小结	78
第三节 我国电子信息产品行业频繁遭遇 337 调查浅析	79
一、我国电子信息产品行业遭遇 337 调查的情况	79

二、电子信息产品企业应对 337 调查的情况	84
三、我国电子信息产品行业涉及 337 调查的原因思考	85
四、对 337 调查应诉情况的反思	89
五、应对 337 调查的意见和建议	90
第四节 浙江省企业遭遇 337 调查情况及其应对	93
一、浙江省企业涉及 337 调查的基本情况	94
二、被控侵犯知识产权案件主要特点	94
三、浙江省企业遭遇 337 调查的主要原因分析	95
四、浙江省商务主管机构的一些主要做法	97
五、关于今后一段时期 337 调查应对工作的建议	99
第五节 日、韩及我国台湾地区企业遭遇 337 调查特点及应对分析	100
一、概况	100
二、日本公司参与 337 调查的情况和经验	102
三、韩国公司的应对经验	109
四、我国台湾地区公司的应对经验	111
五、小结	112

第三部分 实务篇

第一节 如何建立企业对外贸易知识产权战略	116
一、我国企业对外贸易知识产权战略的现状	116
二、企业对外贸易知识产权战略的工作重点	117
三、企业对外贸易知识产权战略的具体内容	123
四、企业利用 337 调查机制维护其市场权益	128
第二节 企业如何决策是否应诉	130
一、企业决定是否应诉应考虑的主要因素	130
二、把握时间，尽早决定是否应诉	131
三、企业如何决定是否作为第三人应诉	132
第三节 337 调查中如何组建应诉团队	133
一、企业如何组织内部团队	133
二、企业如何选择外部律师	134
第四节 证据收集与保全过程中的应对策略	137
一、337 调查的查证制度简介	137

二、337 调查的查证范围	139
三、337 调查的查证机制	140
四、我国对查证的特殊要求	142
五、企业如何履行查证义务	142
六、企业不能履行查证义务的后果	143
七、在查证中节省应诉成本的建议	144
第五节 337 调查中商业秘密的保护策略	149
一、法律依据	149
二、337 调查程序中的商业秘密保护	150
第六节 337 调查中专利权利要求阐释策略	152
一、马克曼听证的由来	153
二、行政法官对权利要求阐释的基本规则和程序实务	158
三、337 调查中取得庭审前权利要求阐释的策略分析	164
四、337 调查中取得庭审前权利要求阐释的实际影响	166
五、庭审中的权利要求阐释	170
六、小结	171
第七节 如何进行规避设计	172
一、企业如何决策进行规避设计	172
二、企业进行规避设计的具体操作	173
第八节 如何在 337 调查中尽早结案	174
一、申请 ITC 作出简易裁决	175
二、要求申请人撤诉	176
三、与申请人达成和解	176
四、请求 ITC 签发同意令	177
五、与申请人协商仲裁	178
第九节 337 调查中的反制策略	178
一、美国联邦法院的宣告式救济申诉方案	178
二、复审程序	179
三、干预程序	181
四、提起新的 337 调查	182
五、在美国联邦地区法院进行反诉	183
六、在美国之外提起反诉	184
七、337 调查涉及多个被申请人时的特殊考虑	184

第十节 337 调查中的海关执法应对策略	185
一、海关及 337 调查排除令：现行程序	185
二、产品成为排除令潜在执行对象时公司可采取的应对方案	187
三、海关程序的未来发展趋势	191
第十一节 337 调查中的费用控制问题	192
一、中国律师为企业费用把关	192
二、选择性价比较高的美国律师	193
三、和解结案以节省律师费	193
四、资源共享以节约成本	193
五、共同聘用律师整合资源	194

第四部分 案例篇

第一节 宁波贝发公司应诉美国世孚公司 337 调查案	196
一、337 调查的发起	196
二、337 调查的具体过程	197
三、本案对贝发公司的影响	198
四、从本案看 337 调查的一般性应诉策略	198
第二节 四川大西洋公司应诉美国林肯公司 337 调查案	202
一、案件概况	203
二、针对不恰当提起 ITC 调查程序而提出的处罚动议	204
三、参与地区法院司法程序的挑战	208
第三节 星月公司等应诉美国克莱斯勒公司 337 调查案	210
一、337 调查的发起	210
二、337 调查的具体过程	211
三、本案对中国企业的启示	214
第四节 长春大成生化公司应诉日本味之素公司 337 调查案	216
一、本案应对概况	217
二、证明味之素的涉案专利无效	219
三、小结	221
第五节 浙江通领集团应诉美国帕西·西姆公司 337 调查案	221
一、通领集团应诉案的过程	221
二、为上诉奠定的基础工作	223

三、ITC 裁决上诉案的特别之处	224
四、上诉中由于大量记录 and 材料而导致的挑战	226
五、如何向法庭解释复杂的技术问题	227
六、小结	230
第六节 中国电池企业应诉美国劲量公司 337 调查案	230
一、337 调查的发起	230
二、337 调查过程	232
三、ITC 裁决要点分析	234
四、本案的启示	235
第七节 山东圣奥公司应诉美国富莱克斯公司 337 调查案	237
一、337 调查的发起	237
二、337 调查的过程	240
三、本案的启示	245
第八节 中国复合木地板企业应诉荷兰尤尼林公司 337 调查案	245
一、案件调查过程	246
二、应对策略选择	249
三、在排除令发出之后有关当事方应采取的对策	255
四、强制执行程序	258
五、本案当前状态	258
第九节 东莞富美康公司应诉美国 FSI 公司 337 调查案	259
一、本案的调查过程	259
二、申请人为何提起 337 调查	260
三、被申请人为何同意签署同意令	261
四、其他被申请入不答复申请书的后果	262
五、ITC 为何签发普遍排除令	262
六、本案的启示	264
第十节 江铃等公司应诉美国迪尔公司 337 调查案	266
一、本案的调查过程	266
二、本案的启示	268
三、商标侵权案应诉策略	269

附 录

附录一	美国 337 调查及应诉常见问题系列问答	272
附录二	美国《1930 年关税法》第 337 节（英文）	282
附录三	《ITC 操作与程序规则》（英文）	293

第一部分 规则篇

- 第一节 337 调查制度概述
- 第二节 337 调查的参与各方
- 第三节 337 调查的立案条件
- 第四节 337 调查的基本程序
- 第五节 337 调查的救济措施及执行
- 第六节 337 调查实体法规则
- 第七节 337 调查后续和关联司法程序
- 第八节 337 调查制度在多边遭遇的挑战