

汤姆·迈克尔·萧姆伯格 / 主编

美国国际贸易委员会 337调查 律师实践指南

第二版

A LAWYER'S GUIDE TO
SECTION 337
INVESTIGATIONS
BEFORE THE
U.S. INTERNATIONAL
TRADE COMMISSION
SECOND EDITION

Tom M.Schaumborg, Editor

美国律师协会知识产权法部门



法律出版社
LAW PRESS CHINA



Section of
Intellectual Property Law

汤姆·迈克尔·萧姆伯格 / 主编

美国国际贸易委员会 337调查 律师实践指南

第二版

A LAWYER'S GUIDE TO
SECTION 337
INVESTIGATIONS
BEFORE THE
U.S. INTERNATIONAL
TRADE COMMISSION
SECOND EDITION

Tom M. Schaumburg, Editor

美国律师协会知识产权法部门



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



Section of
Intellectual Property Law

AMERICAN BAR ASSOCIATION

“A Lawyer’s Guide to Section 337 Investigations before the U. S. International Trade Commission, Second Edition” by Tom M. Schaumberg

Originally published by the American Bar Association

Copyright (US) 2011 American Bar Association

Translated, published and distributed under limited license granted to Law Press China

Translated Work Copyright 2014 American Bar Association

All Rights Reserved

汤姆·迈克尔·萧姆伯格主编《美国国际贸易委员会 337 调查律师实践指南》第二版
最初由美国律师协会出版

著作权归美国律师协会所有,2011 年

中文版由著作权人授予法律出版社翻译、出版、发行

中文版著作权归美国律师协会所有,2014 年

著作权人保留所有权利

著作权合同登记号

图字:01-2014-4292

第 1 - 12 章 盛茜、王侯译

第 13 - 16 章 冉瑞雪、黄胜、黄彩如、江辉和刘琳等译

盛茜、王侯 审校

中文版前言

我非常高兴《美国国际贸易委员会 337 调查律师实践指南》中文版能够得以问世。该书以我所 (Adduci, Mastriani & Schaumburg 律师事务所) 数位律师同仁多年的宝贵经验为基础,由同事们撰写,我担任主编。英文原版由美国律师协会在 2010 年出版第一版,2012 年 9 月出版第二版。

本书旨在为不熟悉 337 调查,或者熟悉 337 调查但是想迅速了解相关法律最新进展的人们提供一个概览。读者不应将本书的内容作为正式的法律意见予以援引,而应作为进一步咨询律师专业意见的出发点。337 调查的实践在不停地发展,对相关法律的解释也同时在改进。许多从前人们认为是理所当然正确的规则已经被推翻了,而其他一些规则仍然继续有效,只有在将来才可能会受到挑战。

本指南还分析和解释了参与 337 调查各方的角色,讨论了美国国际贸易委员会扮演的特殊作用。它还专注于 337 调查的程序规则,包括如何准备起诉书、参与调查取证程序(又译为证据开示程序)和其他庭审前的程序、庭审和庭审后的过程,原告和被告各自可以使用的战略,以及胜诉的原告可获得的救济。本书中还讨论了对违反救济命令的强制执行措施、平行诉讼和对国际贸易委员会裁决的上诉;以及在原告提交了 337 调查起诉状,或者被列为 337 调查案件的被告之后,接下来会发生什么等问题,为读者提供了更加明确清楚的概念。

我从事 337 调查法律实务已经超过 35 年,这些年间,我亲身经历了 337 调查案件的被告在 20 世纪七八十年代主要为欧洲和日本公司,继而转向中国台湾和香港地区公司,到现在多为中国内地公司的趋势。2011

年公历年度,美国国际贸易委员会(以下简称委员会)共提起 337 调查 70 起,其中涉及中国内地公司作为被告的 21 起,占当年度 337 调查案件的 30%;2012 年公历年度委员会共提起 337 调查 40 起,其中涉及中国内地公司作为被告的 6 起,占当年度提起调查案件的 15%;2013 年公历年度,委员会共提起 337 调查 41 起,其中涉及中国内地公司作为被告的 12 起,占 2013 年提起调查案件的 30%。这些调查案件诉因包括专利侵权、商标侵权、侵犯商业秘密以及违反合同等,产品涵盖的行业领域包括通信设备、中小型家电、化学工业、汽车交通以及医药等重要行业的产品,涉及的被告不仅有华为、中兴、海尔等中国大型跨国公司,也有很多名不见经传的小公司甚至个人。

出版本书中文版的目的是为了给想要了解 337 调查但是不熟悉,或者虽熟悉 337 调查但想迅速了解相关法律最新进展的中国法律从业者提供一个简明扼要的参考。本书对 337 调查的每一个方面进行了解释和分析,为读者在如何准备 337 起诉状或者面对 337 调查时如何准备应诉等方面提供了清楚的意见。由于 337 调查的结果如果查证被告侵权属实(也包括被列为被告的企业不应诉、缺席庭审、不进行有效抗辩等情形),美国国际贸易委员会将通过美国海关阻止被告的被控侵权产品进入美国市场,因此,对于那些出口产品到美国的中国公司的内部法务顾问及其外部律师,该书对理解 337 调查,甚至如何规划,从而尽可能地避免在 337 调查案件中被列为被告有所助益。而拥有合法注册的美国专利、商标和版权并在美国有经营活动的中国公司,如果认为其产品在美国遭受到了竞争对手侵权行为的不公平竞争,也可以根据 337 条款要求就其受到相关美国知识产权保护的产品,针对侵犯知识产权的不公平行为进行调查。我希望无论出于何种目的,您会觉得本书对于了解 337 调查有所助益。

汤姆·迈克尔·萧姆伯格(Tom M. Schaumberg)
2014 年 10 月

致 谢

没有 Adduci, Mastriani & Schaumberg 律师事务所全体律师孜孜不倦的努力和 Jim Adduci、Lou Mastriani 两位合伙人律师的支持,本书《美国国际贸易委员会 337 调查律师实践指南》(第二版)不可能写就。我作为本书的主编,在此特别对 Adduci, Mastriani & Schaumberg 律师事务所对书中法律和程序规则提供了新信息、进行了更新的合伙人和律师同仁们给予感谢:Michael L. Doane、Sarah E. Hamblin、Deborah S. Strauss、Qian Sheng (盛茜)、Katherine R. Lahnstein、Daniel F. Smith、Asha Allam、Beau Jackson、Thomas R. Burns Jr.、Rowan E. Morris、Evan H. Langdon、Paul M. Bartowski、Gregory F. Geary、Dana L. Watts 和 Lauren E. Peterson。另外,本版还得益于在本所实习的法律实习生的工作:Julia V. Svintsova、Aminata Sabally、Clare W. Adams、Dallin G. Glenn 和 Sean J. Williams。我还要感谢 Marguerite G. Downey 和 Terri J. Barker,她们持续地提供了在本书第二版内包含的最新信息。

我要特别提到我的合伙人 David H. Hollander 和我所律师 Emi Ito 的努力。David 帮助编辑和重新整理了手稿,Emi 除了写作和编辑其所负责的有关章节之外,还统筹了写作此书所需的行政流程管理并负责全书的组织结构。

我还想要感谢美国律师协会(ABA)知识产权分会的负责人 Joseph Potenza 和 Denise DeFranco,因为是他们最早鼓励我为 337 调查实践创编一本指导用书。

本书中文版的出版是数个团队紧密合作的结晶。首先,我想在此特别感谢我的同事,Adduci, Mastriani & Schaumborg 律师事务所的盛茜律师和王侯律师对本书进行的翻译和编辑工作。我还要特别感谢中国君合律师事务所的冉瑞雪合伙人律师和她团队中黄胜、黄彩如、江辉和刘琳诸位律师的大力支持、帮助和贡献。最后,我要感谢美国律师协会的 Jonathan Hoy 先生和中国法律出版社的马丽娟编辑,没有他们的大力协助,本书的中文版也不可能得到出版。

汤姆·迈克尔·萧姆伯格(Tom M. Schaumborg)
2014 年 10 月

简介

在过去 8 年,我和位于美国华盛顿的 Adduci, Mastriani & Schaumberg LLP 律师事务所(AMS)的冠名合伙人汤姆·迈克尔·萧姆伯格(Tom M. Schaumburg)先生作为合作伙伴共同代理了数起美国 337 调查案件。通过双方长期成功的合作,萧姆伯格先生和我都认为,随着大批中国企业在美国 337 调查涉诉,有一个了解 337 调查规则并熟悉美国法律文化的中国法律团队,将能够帮助中国企业更有效但成本更低地应诉 337 调查。因此,通过某种途径向更多的中国律师介绍美国 337 调查及其基本规则会是一件非常有意义的事。而且,我国相关政府部门、企业内部法律顾问以及大学科研院所也有了解美国 337 调查的需求。我和萧姆伯格先生商量,觉得先将萧姆伯格先生主持编撰并由 AMS 律师事务所的律师们撰写的《美国国际贸易委员会 337 调查律师实践指南》(第二版)翻译成中文应该是要走的第一步。

作为具有中国和美国(纽约州)双资质的律师,我从事中国企业应诉美国 337 调查也已有 10 年,成功帮助过几十家中国企业应对美国 337 调查。这些年的经验让我感觉,在法律规则层面追求的都是公平正义,但商业现实永远都不单纯是公平正义。在一个成熟的市场经济国家例如美国,知识产权就是重要的商业竞争神器。看看 20 世纪八九十年代的日本企业,当时很多使用不公平竞争方法进入美国市场的日本企业被美国的竞争对手用 337 调查这种法律武器阻挡在美国市场之外。我想,很多中国企业现在也已经切实感受到了法律武器的威力。尤其是在 2006 年美

国最高法院在 *eBay* 案中提高法院颁布禁令的标准后,越来越多的专利持有人转向 337 调查这一平台阻止或者拖延使用了“不公平竞争方法”的竞争对手进入美国市场。而美国近期对专利法的一些修改也会使美国专利持有人,更多倾向于使用 337 调查这一手段来阻止被指控为侵犯了美国专利和商业秘密的中国企业进入美国市场。而且,美国 337 调查中特有的普遍排除令的效力不仅仅限于列名的被告企业,因其对所有出口到美国的侵权产品包括包含了侵权组件的产品一律封杀,其影响还因此扩展到下游企业。

美国国际贸易委员会主导的 337 调查,是美国独有的制度,它的杀伤力很强。经调查认定存在违反 337 条款的涉案产品将不得进入美国市场。2001 年中国“入世”之后,中国企业被 337 调查已经占到美国 337 调查总量的 1/3 多。相信随着中国企业技术和品牌实力的提升,遭受 337 调查企业的数量和比例仍然会持续增长。手握自有美国知识产权的美国、日本及其他国际性企业,手中的法律武器除了在美国联邦法院进行知识产权诉讼外,在美国国际贸易委员会的 337 调查也是一个非常重要的平台。据我们观察,目前这个阶段中国企业主要还是 337 调查的被告。但我相信,像日本企业一样,在未来的一二十年,国际化的中国企业必然会掌握美国 337 调查的规则,将作为原告活跃于 337 调查平台,同时,处于不同发展阶段的中国企业仍将作为被告大量出现在美国 337 调查中。

337 调查相较于美国地区法院诉讼最主要的特点在于其程序快,通常一年半左右的时间终裁即作出。另外,337 调查的证据开示甚至较美国联邦地区法院诉讼还宽泛。要在短时间内有效地应对复杂的 337 调查,专业能力过硬的团队显得十分重要。美国 AMS 律师事务所是美国 337 调查领域的专业所,通过超过 35 年代理数百起 337 调查案件,AMS 律师事务所的主要合伙人成为这一领域广为承认的专家大腕。基于此,萧姆伯格先生成为美国国际贸易委员会出庭律师协会的首任会长。2010 年,这本关于 337 调查的律师实践指南第一次出版。该指南推出后,受到各方面的高度评价。2012 年的时候,AMS 律师事务所对本书作了更新并出版了英文第二版。

为了向更多有志于帮助中国企业应对美国 337 调查的政府、企业、律师、学者及其他有兴趣的读者介绍美国 337 调查及其规则,AMS 律师们

和君合 337 调查团队共同将这本《美国国际贸易委员会 337 调查律师实践指南》(第二版)翻译成中文。

应当说,翻译法律书籍是一件非常辛苦的事,因为在“信、达、雅”的要求之外还得讲逻辑、要严谨。在此我要代表萧姆伯格先生和我本人感谢为翻译本书而付出辛苦工作的优秀律师团队,包括 AMS 律师事务所的盛茜律师、王俣律师以及北京君合律师事务所黄胜、黄彩如、江辉和刘琳律师。同时,还要感谢法律出版社的马丽娟编辑,他们为本书的出版付出了很多心血。

北京市君合律师事务所合伙人 冉瑞雪
2014 年 10 月

英文第二版出版后

337 调查的一些新发展

本书英文第二版于 2012 年出版后,至今中文版得以出版,其间美国国际贸易委员会 337 调查有关法律法规的解释以及实践又有了若干新发展,其中以下的发展值得一提:

1. 2013 年 5 月 21 日,美国国际贸易委员会颁布了经修订后的最终版本的规则,对于有关调查取证程序(又译为证据开示程序)特别是电子取证的规则进行了修改。这些新规则适用于那些在 2013 年 6 月 20 日以后提起的 337 调查案件。如果您有兴趣了解具体修改了哪些规则,请参考委员会通知,《美国联邦纪事》第 78 卷第 98 号,第 29618 至 29624 页(2013 年 5 月 12 日)。网址为:<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-05-21/html/2013-11998.htm>。

2. 又新增一不予发起 337 调查的案例。最近一案中,美国国际贸易委员会在审查完原告提交的起诉书后,决定不予启动调查。参见美国国际贸易委员会就 Prospera 公司有关某些电子手持脉冲按摩器及其组件事项信件(ITC's letter re Prospera Corporation Concerning Certain Electronic Hand-held Pulse Massagers and Components Thereof, Docket No. 2997), 2014 年 1 月 28 日。

3. 又新增一美国总统否决国际贸易委员会裁决的案例。2013 年 8 月 3 日,美国贸易代表宣布,因政策原因而否决国际贸易委员会根据 337 条款而颁布的排除苹果产品进口的救济命令。该 337 调查案件为三星公司

诉苹果公司某些电子设备(包括无线通信设备、便携式音乐和数据处理设备)和平板计算机(*Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers*, 调查案件号为 337-TA-794)。

4. 美国国际贸易委员会重新考虑了其从前的做法,改为要求美国国内产业为基于专利授权许可的原告,也必须满足“存在美国国内产业”这一要素中“技术方面”要素的要求。裁决作出这一改变的 337 调查案件为计算机和计算机周边设备,及其组件和含有上述内容的产品(*Certain Computer and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing the Same*, 调查案件号为 337-TA-841),见于公开版本的委员会意见书,2014 年 1 月 9 日(Aranoff 委员发表了异议书)。

缩写词表

Administrative Law Judge	行政法官	ALJ
Administrative Procedure Act	行政程序法	APA
Confidential Business Information	商业机密信息	CBI
Initial Determination	初步裁决	ID
Intellectual Property	知识产权	IP
Federal Circuit Advisory Council	联邦巡回上诉法院 顾问委员会	FCAC
Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory	公平、合理、非歧视性	FRAND
General Agreement on Tariffs and Trade	关税和贸易总协定	GATT
General Exclusion Order	普遍排除令	GEO
Leahy-Smith America Invents Act	Leahy-Smith 美国 发明法	AIA
Limited Exclusion Order	有限排除令	LEO
Non-Practicing Entity	非专利实施实体	NPE
Office of the General Counsel	总法律顾问处	OGC

Office of the U. S. Trade Representative	美国贸易代表 办公室	USTR
Office of Unfair Import Investigations	不公平进口调查 办公室	OUII
Presidential Review Period	美国总统审查期	PRP
Recommended Determination	建议裁决	RD
Standard-Setting Organization	标准制定组织	SSO
Temporary Exclusion Order	临时排除令	TEO
Uruguay Round Agreements Act	乌拉圭回合协议法	URAA
U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit	美国联邦巡回上诉 法院	CAFC
U. S. Court of International Trade	美国国际贸易法院	CIT
U. S. Customs and Border Protection	美国海关	Customs
U. S. International Trade Commission	美国国际贸易 委员会	ITC or Commission
U. S. Patent and Trademark Office	美国专利和商标局	PTO

目 录

中文版前言	IX
致谢	XI
简介	XIII
英文第二版出版后 337 调查的一些新发展	XVII
缩写词表	XX
第一章 337 调查概述	1
一、历史背景	5
二、337 条款的未来	6
第二章 美国国际贸易委员会 337 调查程序的独特性	9
一、法定要素	10
二、337 调查程序的优点	13
第三章 337 调查的类型	23
一、专利	24
二、商标	25
三、版权	28
四、商品外观	30
五、商业秘密	31

六、其他不公平行为	34
第四章 337 调查的参与人	39
一、美国国际贸易委员会	39
二、行政法官	42
三、不公平进口调查办公室	45
四、委员会内部的其他办公室	47
五、私人当事人	49
(一)原告	49
(二)被告	50
(三)第三人	52
第五章 337 调查的要素	55
一、进口	55
二、不公平行为	60
三、国内产业	63
(一)经济方面要素	64
(二)技术方面要素	80
四、损害	81
(一)在损害分析中考虑的因素	82
(二)实质损害的威胁	84
(三)对实质损害进行定义	86
(四)因果联系	87
第六章 337 调查程序的开始	89
一、准备起诉书	89
(一)公共利益声明	90
(二)修改起诉书	91
二、在起诉书正式提交之前的预审	91
三、准备答辩书	92
四、337 调查的启动	94