



中华人民共和国
国家知识产权局



美国“337调查” 实务指引

走出海外
系列宣传手册

随着产业结构调整 and 升级步伐加快，我国企业参与国际竞争的能力显著提升。但是，在激烈的国际竞争中，知识产权纠纷愈演愈烈。尤为突出的是，美国“337调查”近年来频繁地应用于针对中国企业的贸易摩擦。

我国已经连续十多年成为遭遇美国“337调查”案件数量最多的国家。由于“337调查”应对的法律性、专业性和实践性很强，一些涉案企业因不了解情况而损失巨大。

本宣传册旨在帮助我国企业了解美国“337调查”制度，总结应对经验，化解贸易摩擦。



目 录

- 1 “337调查” 制度概述
- 2 “337调查” 的主要特点
- 3 “337调查” 各参与方
- 4 “337调查” 的基本程序
- 6 “337调查” 的处罚结果
- 9 “337调查” 的应对
- 22 “337调查” 中的反制策略
- 24 “337调查” 案例

“337调查”制度概述

根据美国《1930年关税法》第337节（现被汇编在《美国法典》第19卷第337节）的规定，如果任何进口贸易中存在侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为，美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission, ITC）都可以进行行政调查。如果ITC认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权，或虽未侵犯知识产权但其效果却破坏或实质上损害美国某一产业，或阻碍该产业的建立，或对美国商业或贸易造成限制或垄断，则ITC有权采取制裁措施。





“337调查”的主要特点

1. 立案容易

发起“337调查”的申请人只需证明在美国存在与申请人主张的知识产权相关的产业，不需证明有损害。

2. 处罚严厉

一旦被认定侵权，非但被申请人的相关产品，其他同类的产品也有可能被禁止进入美国。

3. 周期短

大多数情况下，ITC的调查期限为12-16个月，复杂案件可能会延长至18个月，而联邦地区法院的专利案件审理周期长达两年甚至更长。

4. 对物管辖

对于所有进口到美国的产品，适用属物管辖权。只要能够证明存在涉案进口产品，申请人就可以请求ITC对世界各地的被控企业同时展开调查。仅在涉及禁止令时才需考虑对人管辖权。



“337调查”各参与方

“337调查”涉及多方主体，通常包括ITC、申请人、被申请人以及第三方等。

相关主体	具体机构/主体	职能及权利义务
美国国际贸易委员会（ITC）	不公平进口调查办公室	受理“337调查”申请，并初步调查决定是否立案
	行政法官	负责案件的审理和发布初裁
	ITC委员	对初裁进行复议并作出终裁
当事人	申请人	向ITC提出“337调查”申请
	被申请人	根据ITC的立案通知和传票答复
	第三方	认为调查结果会对其利益产生影响的企业可以第三方名义申请参与调查
律师	政府律师	代表公共利益的独立一方全面参与调查
	代理律师	代理申请人或被申请人的“337调查”案件
美国专利商标局	专利审判和上诉委员会	根据当事人的请求对涉案专利权、商标权进行审查
美国总统	美国贸易代表办公室	审议ITC作出的“337调查”终裁
美国联邦法院	联邦地区法院	受理“337调查”案件中的反诉
	联邦巡回上诉法院	对当事人不服ITC终裁（总统审查后）的上诉进行司法审查
	联邦最高法院	终审裁判
美国海关	美国海关与边境防卫局	ITC决定的执行机构，扣押或禁止侵权产品进入美国



“337调查”的基本程序

“337调查”的基本程序主要包括立案、证据开示、听证会、行政法官初裁、复审和终裁，以及总统审查等。

立案

- 提出申请：可由申请人提起，也可由ITC发起，但ITC很少主动发起
- 公布案件：《联邦公报》公布立案公告后，“337调查”程序正式开始
《联邦公报》可通过 www.usitc.gov/ 查询

证据开示

- 问卷：一方当事人可向其他当事人送达问卷并要求答复
- 根据请求人的要求制作文件，或允许请求人复制或调查被请求人的文件
- 进行现场检查和/或电子取证
- 获取证人证言和/或确定专家证人
- 承认：当事人可向其他当事人送达书面请求要求其承认与调查有关事实
- 传票：当事人可以请求ITC发出传票要求美国境内的第三人提供相关信息

听证会

- 听证会前准备：庭审前陈述、准备庭审证据等
- 听证会：陈词、举证、询问等
- 听证会结束：提交所有证据及辩论状

初裁

- 行政法官就被申请人行为是否违反337条款作出初裁

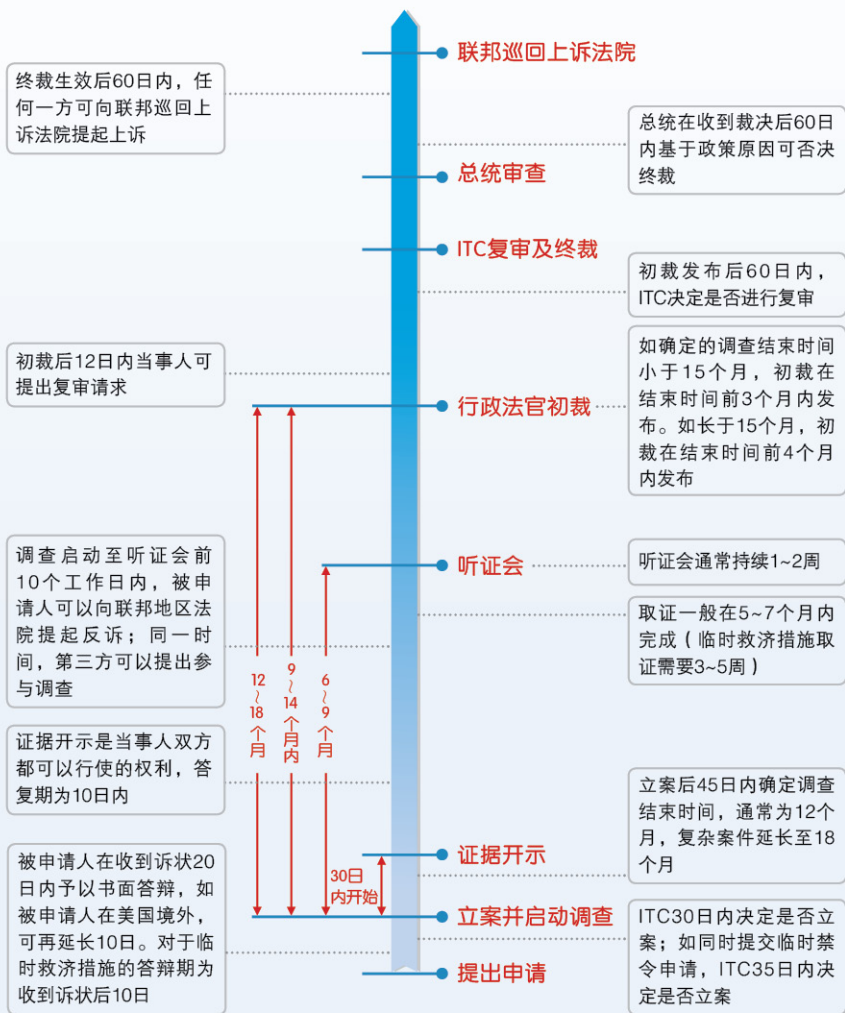
复审及终裁

- 任何一方当事人可在行政法官初裁后10日内提出复审请求，ITC可接受或者拒绝请求，也可主动决定复审。ITC可维持、撤销、修改、驳回初裁的部分或全部决定，也可发回重审

总统审查

- 如果ITC裁定有违反“337条款”的行为，总统可在60日内出于政策原因进行审查，衡量裁决的利弊

“337” 调查时间表





“337调查”的处罚结果

如果ITC认定进口产品在美国市场上侵犯了知识产权，可能的处罚结果如下：

1. 普遍排除令

这是所有的处罚结果中影响最为宽泛的不仅针对被申请人的产品，还禁止所有同类侵权产品进入美国市场，而不区别原产地或生产商，同时还可包括目前和今后尚未掌握的生产商和进口商。

2. 有限排除令

禁止被申请人的侵权产品进入美国，可适用于被申请人现在和今后生产的、存在侵权行为的所有类型的产品，效力可扩大到包含侵权物品的上游零部件产品，以及下游或下级产品。

3. 禁止令

禁止令是为了禁止继续销售、库存、宣传、广告等已经进口到美国的侵权产品。与排除令的区别在于，排除令主要由海关执行，禁止侵权产品入关，针对还没有进口美国的产品；而禁止令由ITC自行实施，针对已经进口到美国的产品。禁止令可以单独适用，也可与排除令同时适用。

4. 同意令

“337调查”中，除和解方式外，双方当事人还可以同意令方式终止调查。同意令一般由申请人和被申请人联合提交动议，也可单独由被申请人提出。同意令与和解协议类似，但保留了ITC的管辖权。



5. 扣押和没收令

如果ITC曾就某一产品签发过排除令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，ITC可以签发扣押和没收令。美国海关可以据此扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品。

6. 罚款

在签发排除令和禁止令后，有关当事人如果违反ITC的命令，将面临10万美元/日的罚款或相当于其每日违令输入美国产品的美国国内价值2倍的民事处罚，两者中取高者。





7. 临时救济措施

申请人可以在提交调查申请的同时，或者在ITC正式立案调查之前，要求ITC采取临时救济措施，包括临时禁止令和排除令。

ITC同意采取临时救济措施的理由包括：初步认定存在违反337条款

的行为，且如果不采取临时救济措施，美国国内产业有可能受到立即发生的、实质的损害，或者美国国内产业的设立有可能受到威胁。



如果ITC接受申请，调查开始后的90日内（复杂案件150日内）签发临时禁令。如果ITC认为申请依据不充分，或采取临时禁令会对被申请人造成重大损害，则可以要求申请人提供保证金。在实施临时救济措施期间，如果进口商想继续进口涉案产品，必须缴纳保证金，数额由ITC决定，并能足以保护申请人的利益。如果最终裁决侵权成立，保证金将归申请人所有。

“337调查”的应对 |

对于“337调查”，企业可在调查开始前、过程中以及结束后等不同阶段开展有针对性的工作加以应对。

（一）调查开始前

在生产经营和对外贸易活动中，对美出口企业可以采取预防性措施，避免成为“337调查”的被申请人。

1. 在生产对美出口产品时，先初步分析评议出口到美国的产品是否落入美国授权专利、集成电路布图设计等的保护范围，以及使用的外观设计及商标是否和美国授权的外观设计和商标类似。如果发现有侵权的可能，应及时对产品进行规避设计。

2. 对于无法规避而又必须使用的核心专利技术，应积极准备谈判，探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性，尽量避免因“337调查”而失去美国市场。





3. 在接受进口商、承销商以及分销商委托加工、制造和销售对美出口产品时，应通过协议明确约定知识产权免责条款。

4. 生产或出口前主动在美进行合理知识产权布局。拥有一定数量的美国专利权，对申请人也是一种对抗和威慑。同时设计可能的替代方案，减少侵权可能性。

5. 委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书，避免在“337调查”中被判故意侵权，并承担3倍赔偿金的处罚。

6. 企业应尽快建立面向全球的知识产权战略，提高自身知识产权风险意识和整体防御能力。



（二）调查过程中

如果企业成为“337调查”的被申请人，可以采取如下措施加以应对：

1. 权衡是否应诉

当面临“337调查”时，被申请人应首先权衡利弊并作出选择是否应诉。应诉与否主要关乎成本利益分析和企业的发展战略。“337调查”的应诉费用根据情况不同通常为几万至上百万美元不等，企业要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。

例如，如果应诉成本大于能从该市场获得的收益，或者美国对于该企业来说市场份额较小，并且以后也没有发展成为重要市场的潜能，则应慎重权衡是否应诉。除此之外，企业还应考虑不应诉带来的消极后果：对于缺席应诉的被申请人，行政法官可以推定申请书中的事实成立并认定被申请人违反337条款，进而签发排除令阻止被申请人的产品进入美国市场。如果企业选择不应诉，其后果等于放弃了美国市场。假如美国市场对该企业意味着生死存亡，即使企业的规模很小，美国市场份额不大，也应当应诉求存。总之，企业应根据具体情况不同，仔细权衡，慎重做出决定。





2. 是否作为第三方应诉

第三方根据自身利益的考量如果愿意参与调查程序，可向ITC提交希望参与调查程序的书面动议，并同时提交其已经向每个当事人送达该动议的证明，调查机关会进行审查。如果利害关系方不参与调查，将失去利用调查程序收集信息、表达主张的机会，最终可能会受到ITC作出的裁决以及有关救济措施的影响。

3. 应诉团队

企业决定应诉“337调查”后，应立即着手组建应诉团队，包括内部团队与律师团队。“337调查”节奏快、工作量大，需要高素质的团队迅速应对。

（1）企业内部团队

领导人员：需要一个能对案件的大部分事情作出决策的人负责案件的统筹安排。

技术人员：产品技术问题往往是关乎是否侵权的核心问题，精通技术的人员参与应诉团队是必不可少的。

市场人员：“337调查”往往是市场之争，需要市场人员准备大量市场销售方面的数据和资料。

行政人员：企业往往需要短时间内提供大量的证据，所以需要负责整理文件资料的工作人员加入团队。

（2）律师团队

“337调查”属于准司法程序，快捷、复杂、技术性和专业性强。中美关于知识产权保护的立法规定也存在差异。聘请既懂得“337调查”程序，又熟悉中美知识产权差异的专业律师代理企业参与案件应诉工作，可以帮助确定有效的应诉策略，全面保护企业的合法权益。

TIPS > 如何聘请律师

企业决定聘请律师时可以考虑以下因素：是否具有丰富的“337调查”案件代理经验；在所代理的“337调查”案中是否为主办律师；是否曾代理过与涉案产品同类或类似产品的“337调查”案；是否熟悉美国知识产权法律和相关技术；以往代理案件胜诉的比例；资深律师是否亲自参与案件代理工作；是否理解中国企业文化；代理费用定价是否合理或可接受等。

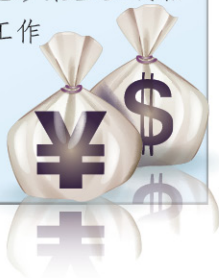


一般来说，律师费是“337调查”应诉费用的主要部分，企业可以从以下几方面控制成本：

一是合理搭配律师团队的构成。比如，可由一位专长于“337调查”的诉讼律师、一位精通涉案专利技术的专利律师、一位熟悉“337调查”的中国律师及数名初级律师组成。

二是聘请中美联合律师团队。中国律师熟悉中国文化、法律制度和企业情况，便于在美国律师、政府与中国企业之间进行沟通，减少交流和翻译成本，并对美方律师的费用进行把关。同时，可以在企业和中国政府部门及商协会等之间架设桥梁，帮助企业更有效地应对“337调查”。

三是联合应诉。可以考虑与其他涉案企业或相关企业联合应诉，分享信息，分摊工作和成本。众多中国企业用一种声音说话，无论是和解谈判还是坚持应诉，力量将明显增强。



4. 证据收集与保全过程

在我国民事诉讼中的证据收集程序，诉讼任何一方都没有向对方提供证据的义务。而美国宽泛的查证义务，申请人与被申请人双方都必须向对方提供相关信息，即使该信息对提供方可能产生不利影响。由于证据属于非单方自主行为，并且范围宽泛，因此申请人在调查前一般无需开展调查，而是依赖开庭之后的查证。在美国，证据持有人有证据保全的义务。严禁销毁证据，否则可能承担严厉的处罚。

5. 抗辩理由

企业遇到的“337调查”，大多数与专利有关。应对与专利有关的“337调查”，被申请人一般可从涉案产品不侵权、对方专利无效、专利不可实施等三方面抗辩。

（1）产品不侵权

被申请人应当竭力证明被指控的产品并未完全落入专利保护的范围。针对己方的产品特征，分析对方的专利，指出两者的关键差别，说明被指控产品与专利并不等同，最终达到不侵权的结果。





（2）专利无效

通过专利、文献的检索及技术对比分析，以及涉案专利在申请时的审查档案及代理过程，找出涉案专利可以被无效的理由和证据。据统计，超过40%的美国专利可能会被裁定无效或部分无效。

此外，涉及到商标或外观设计等有关的“337调查”，一般是判断涉案商标或外观设计是否相同或近似，这种相同或近似是否造成消费者的混淆。在实践中，消费者有时不会因为商标或外观设计的近似而混淆商品的来源或产品。因此，企业在应对有关的“337调查”的抗辩中，除了要从相似或近似的角度去判断，还要从是否造成消费者混淆的角度准备抗辩。

（3）专利不可实施（enablement）

专利不可实施是美国专利法中的特殊制度。被判定为不可实施的专利继续有效但不能实施。权利人无法据此专利行使权利。可以从授权过程中存在不正当行为或专利权的滥用角度证明相应的专利不具备可实施性。

6. 应诉策略

面对“337调查”，中国企业可以采取多种策略，以最小的成本和风险最有效地保护自身利益。

（1）联合应诉

多家涉案企业选择联合应诉，可以整合资源、共享信息、分担应诉工作，一定程度上分摊应诉费用，降低单个企业的应诉负担。

行业协会或进出口商会可在联合应诉中发挥重要作用，通过建立合理的费用分摊机制集合更多的同行业企业共同应对调查，从而维持整个行业的根本利益。这在中国电池企业应诉美国劲量公司的调查案（337-TA-493）中得到了很好的体现。

中国电池行业协会积极组织协调，多家企业联合应诉，最终该涉案专利被无效，为中国电池行业的发展赢得了宝贵的空间。





（2）和解

双方当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止“337调查”。和解协议一般可包括：被申请人停止进口或销售侵权产品；申请人放弃对被申请人的指控；允许被申请人在一定时间内处理库存的侵权产品；申请人授权被申请人使用专利或者进口涉案产品等。

当事人应向行政法官提交一份协议文本，如果和解协议不存在反竞争因素及违背公共利益等情形，ITC一般会鼓励和同意双方达成和解协议。

（3）规避设计

ITC并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。如果被申请人侵权可能性比较大，可以通过研究设计不同于涉案产品的新产品来规避申请人的专利权。在行政法官作出初裁和委员会作出终裁前，将规避设计后的产品提交其审阅，一旦获得ITC的认可，将不受ITC最终签发的排除令等救济措施的影响。

规避设计的具体操作包括自行评议涉案产品是否侵犯知识产权、新产品的设计方案及知识产权评估等环节，企业应谨慎操作，避免规避设计不合格或将来再次卷入“337调查”。

TIPS

应诉中规避设计的最佳实践

首先，被申请人应当确保规避设计产品在美国市场有潜力，且能够与被控侵权产品轻易区分。

其次，要尽快完成规避设计。诉讼中完成规避设计的最佳时间是在证据开示进行期间。这样专家证人可以有时间和机会对规避设计发表意见，庭审过程中各方也可以针对规避设计产品展开讨论。

此外，规避设计产品应当基本成型。否则，行政法官或ITC委员可能拒绝对规避设计产品是否侵权发表意见。





（三）调查结束后

如果经过分析，被申请人可能败诉，或是经过抗辩被认定侵权而败诉，这并不意味着全军覆没。可以采取如下措施：

1. 规避设计

企业即使在应诉中错过了规避设计的最佳时机，也可以在签发排除令后，采取措施重新获得进口资格。

“337调查”的排除令由美国海关执行，由其判断相关



进口产品是否落入ITC裁决中的侵权产品范围。如果企业的产品被ITC签发了排除令，企业或其进口商可以就经过规避设计的产品请求美国海关发表意见。如果海关认为规避设计产品不落入ITC裁决侵权产品的范围，则相关产品可以进入美国市场。企业也可以请求ITC启动咨询意见程序，由其对规避设计产品是否侵权发表意见。

2. 专利许可

被申请人可以与申请人谈判获得使用专利的许可，并交纳合理的许可费。专利许可费可以用被许可方的利润为基数，从利润中支付。如果专利权人坚持要用销售额为基数，被许可方应当通过谈判，争取不以整个产品，而仅以涉及专利的零部件的价值为基数，尽量降低专利许可费。

3. 战略合作

被申请人可以与申请人商讨开展战略合作。例如，谈判探讨成立合资企业等。





“337调查”中的反制策略

在“337调查”中，被申请人还可以采取反制策略，化被动应对为主动出击。反制策略可以包括但不限于如下方式：

1. 向美国专利商标局提起专利无效程序

被申请人可以向美国专利商标局专利审判和上诉委员会提出专利无效请求。对专利审判和上诉委员会作出的审理决定不服的，可向美国联邦巡回上诉法院上诉。

2. 向法院提出专利无效诉讼或不侵权之诉

尽管“337调查”不允许在同一案件中进行直接反诉，但是被申请人可以同时在有管辖权的美国联邦地区法院对申请人的专利提出无效诉讼，或者确认被申请人的不侵权之诉。

3. 向美国联邦地区法院提起反垄断等诉讼

被申请人可在美国联邦地区法院提起诉讼。如果申请人是某个行业的巨头，其在实际经营活动或行为中存在垄断、试图取得市场主导地位等行为，则被申请人可以针对申请人的这些不公平的商业行为向地区法院提出反垄断审查。

4. 在美国之外提起诉讼

在全球化和跨国经营的背景下，申请人可能在多个国家进行跨国经营。被申请人如在美国之外的其他国家或地区拥有专利优势，可以考虑在当地针对申请人提起知识产权诉讼，发挥反制作用。

5. 提起新的“337调查”

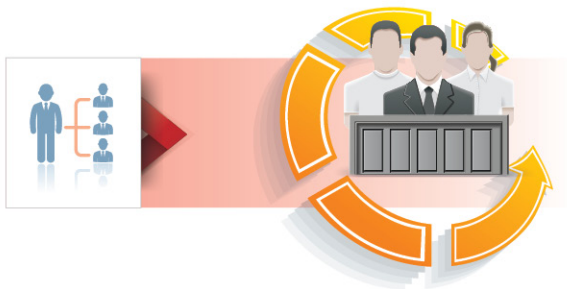
如果被申请人在美国拥有有效专利，且同时认为该专利保护的技术领域属于美国国内产业，则可以申请人的身份向ITC提出新的“337调查”，让对手成为被申请人。



“337调查” 案例

联合应诉终获胜 专利无效定乾坤

2003年，美国劲量公司及永备公司向ITC提出“337调查”申请，要求认定来自包括中国内地、中国香港11家企业在内的共24家企业侵犯其专利权。中国机电商会和中国电池工业协会组织我国9家被诉企业以及其他9家相关企业组成联合应诉团队积极应诉，合理分担诉讼费用。在多数其他国家被申请人都先后以支付数百万美元赔偿的代价和解的情况下，中国电池企业联合应诉团队通过合理制定应诉策略，积极举证和抗辩，成功申请宣告劲量公司专利无效，最终获得此次“337调查”的胜利。



积极应诉获和解 规避设计赢市场

2004年，美国最大的制笔企业世孚公司向ITC指控包括宁波贝发公司在内的12家企业侵犯其外观专利权。贝发公司率先积极应诉，针对数百个质询问题按时提供了详细答复。同时向世孚公司提出了数百个问题的质询，使对方不得不主动要求延期回答。贝发公司一方面提供大量证据强调其产品系自主研发，另一方面通过规避设计成功绕开世孚公司的外观专利权的保护范围。随后，世孚公司提出庭外和解。双方最终达成和解协议，贝发公司无须支付任何费用。积极应诉、巧用和解与规避设计策略，使得贝发公司在本案中的花费只有预算的三分之一。



“走出海外”系列实务指引之 《美国“337调查”实务指引》



撰 写：程义贵 张 妍
核 稿：张 妍 宋蓓蓓 陈冠钦 刘丽霞
审 校：孟海燕 王正志 黄贤涛
版式设计：知识产权出版社·索晓青

合作单位：高文律师事务所
globeBJ@globe-law.com

内部资料 请勿转载



行业知识产权战略
Industry Intellectual Property Strategy

国家知识产权局保护协调司
北京高文律师事务所

编制

•2014•