

海外知识产权风险预警提示

第 1 期

国家海外知识产权纠纷应对指导中心
河南分中心漯河受理处

2024 年 7 月 1 日

美国“337 调查”相关风险预警提示

保护知识产权就是保护创新，知识产权护航企业在布局国际市场上行稳致远。近年来，我国企业出海发展面临的知识产权纠纷问题日益突出，其中包括美国“337 调查”。据统计，中国成为遭受“337 调查”最多的国家。美国是漯河市对外贸易主要国家之一，为增强我市企业海外知识产权保护意识，加强海外知识产权风险防范，提升涉外知识产权纠纷应对能力，国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心漯河受理处针对美国“337 调查”发布海外知识产权风险预警提示。

一、针对美国“337 调查”需注意的事项

（一）什么是 337 调查，由哪个机构负责？

337 调查是美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）依据美国《1930 年关税法》第 337 节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争

行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。。例如，2024 年 3 月 22 日，作为高密度光互连无源器件的全球领导者—美国 US Conec, LTD. 公司向美国国际贸易委员会（ITC）提出“337 调查”申请。主张对美出口、在美进口及销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件违反了美国 337 条款，请求 ITC 发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。本次“337 调查”涉及 9 家美国企业、1 家爱尔兰企业、2 家日本企业、1 家德国企业、1 家中国台湾企业，以及 5 家中国大陆企业。同时，US Conec, LTD. 公司已于 2024 年 3 月 20 日向美国得克萨斯州东区法院提起了专利侵权诉讼(案号 2:24-cv-00202)，被起诉企业包括日本、德国以及中国企业。337 调查案件涉及专利共计四项，分别是 US10495823B2、US11733466B2、US11906794B2、US11385415B2。

（二）337 调查包括哪几个阶段？

337 调查的调查程序与民事诉讼有许多相似之处。一项完整调查的程序可大致分为以下阶段：立案、证据开示程序、开庭、行政法官初裁、ITC 复审、ITC 终裁和总统审查。根据调查结果，若 ITC 认定被申请人违反 337 条款，可应申请人的请求，针对被申请人发布有限排除令（Limited Exclusion Order），或在满足特定条件的前提下发布普遍排除令（General Exclusion Order），禁止侵权产品进入美国市场。此外，ITC 还可发布制止令

(Ceaseand Desist Order)，要求美国境内的批发商或零售商等停止销售相关侵权产品。

(三) 337 调查持续多久？

根据法律规定，337 调查应该在“尽可能早的可行时间”完成。因此，ITC 非常关注 337 调查的快速处理。从历史上来看，绝大部分 337 调查都尽量在 15 个月内完成。然而，由于诸如调查对象的复杂性和纠纷中不公平行为的数量以及特殊时期法官的工作量等因素导致近些年来大部分调查持续时间比较长。

(四) 如何获取 337 调查信息以及立案信息？

关于调查信息，可以登录美国国际贸易委员会（ITC）网站的 Petitions&Complaints 页面查看最近提起的控诉的特定信息。该网站包含了控诉一方的姓名或名称以及控诉事由等信息。该网页通常在提出新控诉后 30 秒内会进行更新。此外，还可以通过 USITC 的电子文档信息系统 Electronic Document Information System (EDIS) 免费获取非保密版的申请书、所附证据及其他相关调查文件。关于立案信息，美国国际贸易委员会（ITC）有关调查的开始和终止等通知均会公布在《联邦纪事》(FederalRegister) 上。这些通知以及新闻稿都公布在 ITC 网站上。

(五) ITC 如何决定立案？

原告提交起诉状之后，便进入预立案程序(Pre-Institution

Proceeding), 但尚未正式立案。预立案程序中, 由六位国际贸易委员会专员来投票决定是否正式立案。预立案之后的 30 日内, ITC 将决定是否对 337 调查进行正式立案 (Institution), 或仅对部分 337 调查中的诉讼请求进行正式立案, ITC 只有在极为罕见的情况下才会决定不予正式立案。

(六) 提起 337 调查的基本要求是什么?

在涉及知识产权的 337 调查中, 无论美国企业 (自然人) 还是非美国企业 (自然人), 只要其认为进口产品侵犯了其在美国登记或注册的专利权、商标权、版权或集成电路布图设计权, 并能够证明美国国内已经存在或正在形成相应的国内产业, 都可以依法向 ITC 提起 337 调查申请。提起 337 程序的基本要求: 1. ITC 委员会对投诉案件具有管辖权; 2. 申请人是适格的申请人, 不存在必要共同权利人未参与此 337 调查程序的情形; 3. 满足“国内产业”要件; 4. 满足“进口”要件; 5. 申请人与被申请人之间未达成妨碍提起 337 调查的仲裁协议。

(七) 哪些主体会成为 337 调查的被申请人?

337 调查的被告常见为以下主体: 涉案产品的制造商 (无论其是否直接对美出口产品)、将涉案产品进口至美国的进口商或在美国销售已进口涉案产品的销售商或零售商。337 程序的申请人有时会谨慎选择被诉的销售者, 特别是被诉的销售者有可能同时为申请人的销售方 (含潜在销售方) 之时。在正式立案后, 申

请人还可能会提交申请，请求追加被申请人，但具体由行政法官决定是否批准。

（八）337 调查是否仅与申请书中列名的被申请人相关？

如果申请人在 337 调查申请中要求 ITC 发布普遍排除令，则 ITC 一旦发布普遍排除令，受该措施影响的不仅包括申请书中列名的被申请人，还包括其他未在申请书中列名，但可能向美国出口同类涉案产品的企业。因此，广义上讲，此类企业也与 337 调查相关。

（九）337 调查案件中申请人是否可以选择司法管辖机构？

不可以。与美国联邦地区法院知识产权诉讼不同，联邦诉讼可以选择对申请人（包括提起确认不侵权的一方）有利的管辖法院，但 337 程序申请人只能向 ITC 提起。

（十）当 337 调查和联邦地区法院诉讼并行审理时，是否可以请求终止任一程序的审理？

两者的处理方式不同，可以 337 调查为由请求中止联邦法院诉讼，不可以联邦法院诉讼为由请求中止 337 调查。

（十一）被申请人如果不应诉，会有什么后果？

337 调查程序中，被申请人如果不应诉，可能会被认定为是缺席被告。一旦 ITC 就某一被告做出缺席裁定，申请人在申请书中对缺席被申请人的指控将被认定是真实的，其可以向 ITC 提出对缺席被告立即采取救济措施。ITC 可以在认为不影响公共利益

的情况下，对缺席被告采取排除令、禁止令或两者并取。

（十二）被申请人如果决定应诉该做什么？

被申请人如果决定应诉，首先应迅速在企业内部选择了解涉案产品技术、销售情况并具有一定决策能力的人员组成内部管理团队，同时聘请律师，结合企业自身情况，确定应诉策略，开展应诉工作。

337 调查中，如果多家被申请企业实施联合应诉，可以整合资源、共享信息、分担应诉工作，一定程度上能够分摊应诉费用，使单个企业的应诉负担降低。此外，通过联合应诉企业间的协作，可以形成合力，共同与申请人抗衡。实践中，一些涉案企业不愿选择联合应诉策略的原因包括：1. 需与其他企业协商，无法快速做出决策；2. 可能泄漏本企业的商业秘密；3. 其他企业搭便车；4. 企业自身情况不同导致无法形成统一的应诉策略等。

（十三）提交答辩状的期限是多久？

被申请人应在收到申请书之日起 20 日内针对立案通知提交书面答辩状，决定是否应诉。被申请人在美国境外的，上述期限可以延长 10 日。如果申请人同时申请了临时救济措施，被申请人还必须在收到申请书之日起 10 日内（较为复杂的案件为 20 日）提交对临时救济措施的答辩状。被申请人没有做出反应的，视为缺席。

（十四）答辩状应包含什么内容？

根据 337 调查程序的有关规定，答辩状必须包括以下内容：

1. 对申请书和立案公告中所指控的每项事实予以承认、否认或声明对某项事实并不知情；2. 对申请书和立案公告中每项指控进行抗辩所依据的有关事实；3. 关于涉案产品对美出口量、出口金额及被告生产能力的数字，以及关于美国市场对该被申请人的重要性的陈述；4. 其它任何积极抗辩。

（十五）可通过和解或同意令终止调查吗？

可以。委员会规则规定，双方可以通过达成和解协议以终止对一个或多个被申请人的调查。参见美国联邦法典第 19 编第 210 条第 1 款第 2 项第 2、4 款。因此，申请人可以与其中一个被申请人达成许可协议，并提交终止对该被申请人调查的动议。如果法官以及委员会决定该协议不违背公共利益，则可以根据该动议全面或部分终止该调查。

（十六）法官对案件的初步裁定何时发布？

在公布调查通知后的 45 天内，主审的行政法官会设定一个完成调查的目标日期。法官最迟在目标日期前四个月内发布关于案件实质的决定，称为“初步裁定”。记者和其他非调查方应注意，行政法官的决定通常包含机密的商业信息，因此在提交日期前不能供公众查阅。这些决定的公开版本可在原始机密版本提交后不久在 DocketServices 和通过委员会的网站上查阅。

（十七）337 调查中败诉可能对企业造成什么后果？

如果企业在 337 调查中败诉，其相关产品将被排除在美国市场之外，而遭到普遍排除令（General Exclusion Order）的企业，连同本国同行企业的产品都将被要求退出美国市场。

被判处排除令后，在总统复审程序期间（60 天），只要被申请人向 ITC 缴纳保证金，则可以不执行禁令，继续在美国销售侵权产品，保证金的金额由 ITC 确定。但是，如果总统没有否决 ITC 的裁决，在 60 天的审查期届满后，申请人可以提交动议启动没收保证金的程序，以确定是否应将被申请人的保证金全部或部分没收给申请人。相反地，被申请人也可以提交动议请求返还其保证金。

（十八）除了缴纳保证金，禁令对象还能做什么？

还可以采用规避设计的方式，旨在避开权利人所持专利技术的保护范围而设计新的不侵权产品，ITC 并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。

为了保证新产品能够持续顺利进入美国海关，可能受排除令影响的中国企业必须以美国海关法规第 177 章裁定或 ITC 咨询意见程序（Advisory Opinion）或修改排除令的程序（Modification Proceedings）等方式认定新产品不侵权。因此，在关键的时间节点实施规避设计是有效缓冲普遍排除令所造成的负面影响的方式之一。在 ITC 作出终裁后，如果企业未能在调查期间将新产品提交 ITC 审阅，也可以在调查结束后启动 ITC 咨询意见程序或

将产品提交美国海关，让其对新产品是否落入排除令范围发表意见。

（十九）337 裁决由谁执行？

美国海关与边境防卫局（USCBP）主要负责执行 ITC 的裁决，即排除令、罚款和扣押。如果 ITC 发布的是普遍排除令（General Exclusion Order），海关的执行主要针对的是涉案产品本身，而不管相关的进口商是否是 337 调查的当事人。除此之外，海关还设有自动的联网检索系统，以便对已经备案的知识产权进行保护。

（二十）违反 337 裁决会有什么后果？

任何违反已生效的裁决禁令的企业将会受到每天十万美元，或相当于所涉商品价值两倍的罚金，两者中取高者。

（二十一）337 调查的胜诉方是否可以获得经济赔偿？

不可以。337 调查属于行政救济，除了能迅捷裁决后下达禁令之外，并不给申请人以经济上的赔偿。所以申请人往往会双管齐下，一边在 ITC 进行行政救济，同时又在联邦地区法院提起民事侵权诉讼，以获得经济赔偿。

二、对出口美国市场企业知识产权工作的建议

（一）出口前做好知识产权布局。知识产权保护具有地域性，在中国已获得授权的知识产权，在美国并不受保护。因此，出口美国市场前，企业针对产品可申请美国专利、商标、版权等知识

产权保护，规避风险，防止出口遭遇知识产权纠纷。美国专利类型包括发明专利、外观设计专利和植物专利，没有实用新型专利。美国商标注册必须说明申请的法律原因，最常见有“实际使用”和“意图使用”。

（二）建立机构或配置专员，熟悉了解国别知识产权制度环境。条件允许情况下，建议企业建立知识产权管理部门或配置专职人员，负责企业知识产权工作，全面动态了解企业出口国家或地区的专利、商标、著作权等法律制度和知识产权保护环境，提高知识产权国际合规性。

（三）诉讼时采取多种综合应对策略提高胜诉率。在美国遭遇专利侵权诉讼时，企业可采取提出专利无效之反诉、请求简易判决程序、启动单方复审程序等措施，同时，寻求高质量美国律师团队代理案件也很重要，还可以寻求我国行业协会、产业联盟或政府部门援助。

漯河市企业如遇到海外知识产权纠纷，可向国家海外知识产权纠纷应对指导中心河南分中心漯河受理处咨询。

联系电话：0395-3160655

联系邮箱：lhszscqj@163.com