

<<美国337调查>>

图书基本信息

书名：<<美国337调查>>

13位ISBN编号：9787513009706

10位ISBN编号：7513009708

出版时间：2012-5

出版时间：知识产权出版社

作者：钟山

页数：345

字数：396000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<美国337调查>>

内容概要

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？

《美国337调查规则实务与案例》(作者钟山)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。

《美国337调查规则实务与案例》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、高校师生及普通大众。

<<美国337调查>>

书籍目录

第一部分 规则篇

第一节 337调查制度概述

- 一、337调查简介
- 二、337调查制度的起源和发展
- 三、337调查制度的历次修改

第二节 337调查的参与各方

- 一、调查和裁决机关
- 二、当事人
- 三、执行及其他相关机构

第三节 337调查的立案条件

- 一、侵犯知识产权类型案件的立案条件
- 二、针对其他不公平行为的337调查案的立案条件

第四节 337调查的基本程序

- 一、立案
- 二、证据开示
- 三、开庭
- 四、初裁
- 五、复审及终裁
- 六、总统审查

第五节 337调查的救济措施及执行

- 一、排除令
- 二、制止令
- 三、临时救济措施
- 四、保证金
- 五、救济措施的执行

第六节 337调查实体法规则

- 一、专利法
- 二、商标法
- 三、版权法
- 四、商业秘密法

第七节 337调查后续和关联司法程序

- 一、不服337调查裁决的上诉程序
- 二、平行诉讼和关联诉讼的处理
- 三、反诉

第八节 337调查制度在多边遭遇的挑战

- 一、1981年加拿大诉美国汽车弹簧组件进口案
- 二、1987年欧共体诉美国337条款案
- 三、2000年欧盟就美国337条款提出磋商请求

第二部分 形势篇

第三部分 实务篇

第四部分 案例篇

附录

<<美国337调查>>

章节摘录

第一节 337调查制度概述 一、337调查简介 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。

337调查通常应当事人的申请发起，原则上也可由ITC自行发起。337调查虽然不是由司法机关负责，但其调查程序、调查方式与民事诉讼有许多相似之处。它由一名行政法官负责审理，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、总统审查和ITC终裁。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（Cease and 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。

实践中，涉及侵犯美国知识产权的337调查案件85%以上是针对专利侵权行为，少数调查涉及注册商标侵权、版权侵权、集成电路布图设计侵权和外观设计侵权等行为。其他不公平竞争案件的类型包括普通法商标侵权、虚假指定原产地、仿冒、虚假广告、侵犯商业秘密、商业外观侵权、违反反垄断法、商标淡化以及其他不公平竞争行为等。

337调查与裁决所遵循的法律规则包括实体法和程序法两部分。在实体法方面，337调查主要适用美国《1930年关税法》第337节的有关规定，美国联邦和各州关于知识产权侵权认定的各种法律，以及其他关于不公平竞争的法律；在程序法方面，337调查主要适用包括《联邦法规汇编》（C.F.R.）关于ITC调查的有关规定、《ITC操作与程序规则》、《联邦证据规则》关于民事证据的规定、《行政程序法》关于行政调查的有关规定等。此外，美国联邦法院关于知识产权和337调查上诉案件的判例对ITC的调查与裁决也有一定影响。

（一）美国337条款 美国《1930年关税法》第337节简称“337条款”，其前身是《1922年关税法》第316条，现被汇编在《美国法典》（U.S.C.）第19编第337节，主要调查进口贸易中侵犯知识产权以及其他不公平竞争的行为。

经过《1974年贸易法》、《1988年综合贸易与竞争法》以及《1994年乌拉圭回合协议法》等多次修改，该条款已成为美国在国际贸易中保护知识产权的重要机制。

（二）《ITC操作与程序规则》 ITC依据《ITC操作与程序规则》开展337调查。《ITC操作与程序规则》系《联邦法规汇编》第19编第210节“裁决和执行”部分，适用于337调查及相关程序，其内容主要包括：（1）普遍适用的规则；（2）调查前程序和调查程序；（3）申请书；（4）动议；（5）证据开示和强制程序；（6）庭审前会议和听证会；（7）裁决和采取行动；（8）临时救济；（9）强制执行程序和咨询意见。

（三）美国联邦法院关于337调查的判例 337调查案件可能涉及的美联邦法院包括：美国联邦地区法院、美国联邦巡回上诉法院和美国联邦最高法院。美国联邦地区法院受理337调查中的反诉、与337调查案件争议相关的平行诉讼和依据ITC起诉判定罚金，美国联邦巡回上诉法院（CAFA）受理337调查当事人因对ITC终裁不服提起的上诉，美国联邦最高法院审理对美国联邦巡回上诉法院裁决的上诉，其判决也是最终判决。联邦法院在司法实践中通过判例确定的原则和方法等对337调查案件的调查与裁决也具有约束作用。

二、337调查制度的起源和发展 337调查制度最早可追溯到美国《1922年关税法》，在美国国内政治、产业竞争和对外贸易政策变化等因素影响下，它经历了停滞、复苏的发展历程，经过20世纪70~90年代期间的四次立法推动，ITC的管辖权得以确立和扩大，337调查程序和救济手段不断充实和丰富，337调查制度成为美国知识产权保护体系的重要组成部分，被美国专利权人及跨国公司日益频繁的使用。

（一）337调查制度的萌芽（1922年） 在美国早期的经济贸易发展中，关税法起到增加和调节

<<美国337调查>>

政府财政收入、保护国内产业和维护美国对外贸易利益的作用。

美国国会于1916年建立关税委员会（ITC前身），负责调查本国海关法对财政和产业的管理效应、海关法的税则安排和商品归类、美国与外国关税间的关系及其他与国际贸易相关的事宜，关税委员会向总统和国会提交信息和报告。

对于进口贸易中的不公平竞争方法和不公平行为，美国《1922年关税法》在第316条作出规定：如果关税委员会发现存在这些做法，应向总统报告，总统有权对有关产品增加关税或禁止这些产品进入美国。

《1922年关税法》第316条是337条款的雏形，但它并未明确侵犯美国知识产权的进口行为是否属于其管辖范围。

1922~1930年，关税委员会通过对四个案件的调查和裁决实践，确定境外仿造美国境内商品、假冒商标和侵犯美国专利是不公平竞争方法或不公平行为；在以上四个案件中，总统均对进口产品签发了进口禁令。

在其中一个案件的上诉中，美国海关和专利上诉法院（CCPA，即CAFA的部分前身）维持了关税委员会裁决的实体内容，实质上支持了关税委员会对侵犯专利行为是不公平竞争方法或不公平行为的认定，但是保留了对专利有效性认定的专属管辖权。

（二）337调查制度的产生（1930年） 1929年，美国国会考虑修订关税法，同年，因股票市场崩溃，美国出现经济大萧条，贸易保护主义思潮加剧。

1930年6月，美国为保护国内产业通过了《斯穆特—霍利关税法》（The Smoot-Hawley Tariff Act），即《1930年关税法》，设定了美国历史上最高的关税税率。

该法在第337节纳入了《1922年关税法》第316条的内容，赋予关税委员会调查权。

以保护知识产权（尤其是专利权）为特征的337条款由此得名。

1930~1935年，关税委员会的肯定性裁决仅限于专利案件，即使某些案件涉及其他不公平行为，关税委员会在案件处理中仍以专利违法为核心，总统接受关税委员会关于颁布禁止进口令的建议；即使有时出现非议，海关和专利上诉法院仍支持关税委员会依据以专利为基础的救济请求所采取的行动。

（三）337调查制度的停滞（1936~1968年） 1936~1968年，关税委员会对337条款的实施采取消极的态度。

其间，关税委员会收到66件救济申请，仅作出三项肯定性裁决，而总统未对任何一项裁决签发禁止进口令。

337条款的适用陷入停滞。

一是由于关税委员会与海关和专利上诉法院存在分歧。

1935年，在“阿姆托格贸易公司案”中，请求救济的美国专利权人提出：提炼某种磷酸盐岩的方法是受专利保护的。

关税委员会在判决中确认了他的请求，建议禁止该产品进口到美国。

在对该案上诉中，海关和专利上诉法院推翻了关税委员会裁决，裁定方法专利不受337条款的保护。

此后，关税委员会建议国会将专利事务移交联邦法院处理，所有其他不公平行为的案件移交联邦贸易委员会处理，并表示管理不公平行为的职责不符合关税委员会的主要职能。

虽然关税委员会多次提出该建议，但国会没有接受。

关税委员会对337条款的实施采取回避态度，经常在不公开原因的情况下，拒绝受理收到的救济请求。

尽管在1940年国会颁布的修正案中，规定《1930年关税法》第337条应该保护方法专利，但关税委员会仍只在极少数情况下才展开调查。

二是美国贸易自由化的选择。

第二次世界大战以后，除美国以外的其他资本主义强国均遭重创，美国成为世界头号经济强国。

为在世界市场推动美国出口，美国极力倡导自由贸易，要求各国开放市场，并成为最大的受益者，这一时期的337条款基本处于“休眠”状态。

（四）337调查制度的复兴和发展（1968年以后） 1968年，一位美国专利权人向关税委员会提出救济申请，声称一种药品未经许可进入了美国市场。

关税委员会提出337调查建议，总统签发了临时禁止令，这是自1936年以来的32年时间里第一次根据该

<<美国337调查>>

法采取行动。

20世纪70~90年代,美国先后颁布了《1974年贸易法》、《1979年贸易协定法》、《1988年综合贸易与竞争法》和《1994年乌拉圭回合协议法》,推动了337调查制度的发展。

一是ITC权力不断扩大。

1974年以前,在337调查案件中,关税委员会仅仅是一个咨询机关,其任务是将有关的违法情况报告给总统。

在《1974年贸易法》施行后,关税委员会更名为ITC,并成为337条款下违法行为以及处罚措施的裁决机关。

在《1979年贸易协定法》中,ITC更是拥有了通过民事诉讼程序强制执行其禁令的权力。

并且,ITC在进行337调查和签发救济措施的过程中拥有相当大的自由裁量权。

二是规制范围明确。

在1988年以前,337条款规制的范围是所有进口或与进口有关的销售中的不公平行为(除倾销与补贴行为外),对于侵犯知识产权的行为是否属于337条款中规定的“不公平行为”,在实践中和理论上一直存有争议。

1988年以后,侵犯知识产权的行为被明确纳入337条款调查的范畴。

三是保护作用加强。

1988年以前,知识产权案件中的申请人必须证明损害的存在;1988年以后,337条款取消了知识产权案件中的损害要件,从而使知识产权权利人能够更容易地获得337条款的救济。

四是救济措施多样。

《1974年贸易法》规定的救济措施主要是排除令和制止令,而且两种救济方式不能同时使用。

《1979年贸易协定法》增加了ITC可以征收罚金。

《1988年综合贸易与竞争法》规定的救济措施更加多样化,包括:(1)授权ITC发布临时排除令;(2)明确制止令既可以单独使用,也可以和临时排除令同时使用;(3)对于违反制止令的,ITC可以处以罚金;(4)如果被申请人不应诉,ITC可以缺席判决;(5)授权ITC发布扣押和没收令等。

337条款的复兴,有着深厚的时代背景。

从其自20世纪70年代以来的演变可以看出,围绕337条款的修改贯穿着两条主线:其一是贸易保护主义政策的影响,20世纪七八十年代的两次大的修改均是在美国对外贸易出现不利及国内产业的游说情形下进行的,以图通过国内立法加强对国内市场的贸易保护;其二是在实行贸易保护政策时,迫于贸易伙伴的压力,对国内立法进行调整,适应《关税与贸易总协定》(GATT)和WTO规则。

20世纪70年代,在美国的经济形势恶化、知识产权强化保护、新贸易保护主义的兴起和司法保护的不足等背景下,337条款得以复兴,并担当起保护美国产业和防止不公平贸易行为的重任。

在1974年到1981年之间,337条款成为“打击所谓国际贸易中不公平竞争而使用最多的法律之一”。越来越多的美国企业开始利用337条款对进口产品发起调查,一些跨国公司为了保护美国市场利益,也在注册为美国公司后策略性地利用337条款打击竞争对手。

(1) 世界各国的经济发展对美国造成冲击。

进入20世纪70年代后,随着西欧和日本经济的恢复和迅速发展,美国的一些国际市场不断丧失,有关国家的产品源源不断销往美国,美国企业的本土市场空间也被挤压。

20世纪70年代以来,美国对外贸易收支状况持续恶化,1971~2008年的38年中,美国贸易有36年为贸易逆差(1973年和1975年为贸易顺差),而且逆差呈现上升趋势。

长期居高不下的贸易赤字一直困扰着美国,知识产权大量被侵权和巨额贸易赤字之间似乎存在某种此消彼长的联系,即只要能够有效地制止对美国知识产权的侵权行为,美国的商品出口就会增加,贸易收支的严重不平衡就能得到极大改善。

在这一背景下,美国国内新贸易保护主义势力逐渐抬头,要求政府对进口贸易中的知识产权保护 and 干预,337条款也因此被委以重任。

(2) 知识产权成为产业竞争的战略资源。

知识产权在美国经济发展中逐渐发挥更重要的作用。

20世纪50年代,知识产权对美国出口的贡献率为10%左右,到20世纪90年代末,该比例已上升到接

<<美国337调查>>

近50%。

2001年，美国出口产品对知识产权的依赖度已经达到65%。

知识产权成为美国经济发展的战略资源。

美国认为，世界各国对美国知识产权的盗取，并利用本国的原材料、劳动力、制造成本等优势，使得美国的产品失去竞争力。

因此，美国非常重视利用知识产权打击进口产品中的侵权行为。

(3) 弥补司法程序对知识产权保护的不足。

运用司法程序保护知识产权，需要司法机关具有属人管辖权。

对于进口产品侵犯知识产权，由于国外生产商在美国一般无经营场所，受害者只能针对美国国内进口商起诉。

但仅对国内进口商起诉，国外生产商可通过变更进口商规避，削弱当事人通过司法途径限制外国侵权产品进入美国的效果。

此外，通过司法程序，法院也很难判令非当事人的国外生产商提供起诉所需的资料，使得侵权事实的调查取证变得困难。

尤其是在涉诉事实涉及“方法专利”的情况下，如果侵权事实发生在国外，更无法收集侵权的证据。

而ITC在337调查中的管辖权针对进口产品，一旦立案，ITC具有广泛的调查取证权利，即使被申请人不参加调查，不影响ITC作出裁决，对申请人提供救济，禁止侵权产品进入美国市场。

三、337调查制度的历次修改 (一) 1974年337调查制度的修改 尽管美国《1930年关税法》中详细规定了337条款，但美国产业界认为在提起侵权之诉后，该条款缺乏有效的救济措施。

代表相关地区贸易和产业利益的国会议员也不断向国会和美国政府施加压力。

在这种背景下，美国的政策制定者对337条款进行修改。

在此之后，337条款重新在知识产权保护方面发挥了重要作用。

《1974年贸易法》对337条款修改的主要内容包括：(1) 将美国关税委员会更名为ITC，将337调查的权力由总统转移到ITC。

此前，如果关税委员会发现存在违反337条款的行为，应将情况报告总统，由总统决定是否签发进口禁令。

(2) ITC有权签发制止令。

根据修改后的规定，ITC有权发布排除令和制止令，总统将对违反337条款的产品采取救济措施的决定权授予ITC，使ITC成为具有决策权力的机构。

通过制止令，ITC可以禁止已经进口到美国的产品继续销售。

但总统对ITC作出的决定有权进行审查，在特殊情况下，总统出于政策考虑，可以在60日内否决ITC的命令。

(3) 增加了调查时限。

在此之前，由于337调查案件没有时限的规定，一些案件久拖不决，甚至长达数年不能结案。

这期间，侵权行为仍然可以继续不受限制，对申请人不利。

《1974年贸易法》规定，337调查应遵循严格的时间期限，ITC必须在调查开始之日起12个月内，或对于复杂的案件，在18个月内结束案件的调查。

修改后的时限要求留给被申请人的准备时间非常紧迫，使优势从被申请人转移到申请人一方。

(4) 增加了按《行政程序法》举行听证会的程序要求。

此前，关税委员会曾对部分337调查案件举行听证会，听证会不是必经程序，仅是调查过程的一个组成部分。

从关税委员会的案件档案与各方当事人和证人的问话笔录中也可以获取有关案件相关信息。

《1974年贸易法》规定，依据337条款进行调查时，必须按照《行政程序法》记录存档。

这要求ITC在作出决定时要提供有关案件的文件或事实的说明，并举行类似联邦地区法院程序的听证会，337条款的准司法性得到增强。

(5) 增加了抗辩理由。

根据《1974年贸易法》规定，被申请人可以通过专利无效或不具有强制执行力等理由进行抗辩。

<<美国337调查>>

(二) 1979年337调查制度的修改 《1979年贸易协定法》对337条款的修订, 主要体现在:

(1) 明确ITC的管辖范围。

ITC管辖的是进口贸易中的不公平竞争行为, 但反倾销和反补贴案中的掠夺性定价或补贴也可以认为是不公平竞争行为, 这样似乎ITC也对反倾销或补贴案件具有管辖权。

《1979年贸易协定法》专门对此作了规定: 单独基于反倾销和反补贴法范围的行为不属于ITC的管辖范围。

(2) ITC有权对违反其排除令或制止令的行为提起民事诉讼, 要求对违反行为处以不高于10万美元/日的罚款或相当于其每日违令输入美国产品的国内价值2倍的民事处罚, 以金额较高者为准。

(三) 1988年337调查制度的修改 进入20世纪80年代, 美元大幅升值, 1980~1985年, 美元升值高达35%, 严重削弱美国产品的出口竞争力, 使美国贸易赤字从1980年的314亿美元上升到1985年的1336.5亿美元。

与此相反, 世界各国的产品借助美元升值优势抢滩美国市场。

美国电影协会(MPAA)、美国药品制造商协会(PMA)、计算机和商业设备制造商协会(CBEMA)以及知识产权持有者公司积极向国会游说, 抱怨337条款没有切实保护他们的权利, 侵权人对知识产权权利人的侵权行为可以由于程序的拖沓而继续。

美国国会认为, 美国知识产权受到来自世界范围的侵害, 给美国公司造成巨大的经济损失, 美国有必要采取积极的措施对此予以回应。

贸易保护主义倾向开始抬头。

为此, 美国1988年颁布《1988年综合贸易与竞争法》, 对337条款再次进行了重要修改, 修改的着眼点在于加强对美国知识产权的保护。

这次修改, 奠定了现行337条款的基础, 主要包括: (1) 将知识产权列出单独的条款。

337条款将其调整的案件分为两类, 即知识产权案件和非知识产权案件, 并规定了不同的适用条件。

为使337条款的规定与ITC的实际做法一致, 《1988年综合贸易与竞争法》将侵犯美国知识产权的行为单独作为一个条款, 与其他不公平竞争方法和不公平行为作为并列的两种违反337条款的行为加以规定。

(2) 对“损害”标准的修改。

此次修改取消了知识产权案件中的损害标准, 对于知识产权案件只规定了行为要件和产业要件, 只需证明在美国境内存在与申请人主张的知识产权相关的产业, 不再要求证明有损害的存在。

对于非知识产权案件, 337条款则不但规定了行为要件和产业要件, 还需要证明损害的存在。

这样一来, 申请人在知识产权侵权案件中所承担的证明义务要轻于其他不正当竞争案件。

(3) 只需证明国内产业存在或正在建立即可。

根据修改后的规定, 申请人只需要证明国内产业正在“经济的、有效率的”运营中, 只需证明国内产业存在或正在建立即可。

这一修改, 使得申请人的申请调查成本大大降低。

(4) 扩大了国内产业的认定范围。

此次修改, 扩大了国内产业的认定范围, 凡在美国进行的工厂投资或设备投资, 或劳动力的雇用及资本的投入, 或开发知识产权的投资等, 均视为国内产业。

只要具备上述条件, 就可以构成国内产业, 无论是否在美国销售产品。

(5) 授权ITC发布临时排除令。

根据修改后的规定, ITC有权在发布调查公告后一定期限内发布临时排除令。

其中, 一般案件为发布调查公告后90日, 复杂案件为发布调查公告后150日。

根据修改后的规定, ITC可以根据临时排除令, 禁止被调查产品的继续进口。

这对申请人非常有利, 而且即使申请人最终败诉, 其代价也仅仅是保证金被没收。

(6) 明确了ITC发布制止令的条件。

根据修改后的规定, 制止令既可以单独使用, 也可以和临时排除令同时使用。

而此前, ITC曾经理解为两种禁令不能同时使用, 美国国会在法律修订报告中特别指出这种理解是错误的。

<<美国337调查>>

(7) 加强了对被申请人缺席的处罚。

根据修改后的规定, 如果被申请人不应诉, ITC可以根据申请人提供的事实和请求作出缺席裁决。通过这一规定, 迫使国外的被申请人应诉, 从而有利于ITC进行调查取证, 也为美国律师提供了更多的法律服务市场。

(8) 授权ITC发布扣押和没收令。

根据修改后的规定, ITC有权对涉案产品进行扣押或没收, 以防止产品的所有权人、进口方、销售方、代理方等逃避排除令的限制。

(9) 加强对保密信息的保护。

根据修改后的规定, 一方当事人根据调查和诉讼的需要, 向另一方当事人、海关、ITC以及有关政府人员提供的保密信息, 未经提供一方当事人同意, 不得对外披露。

(10) 授权ITC终止调查。

根据修改后的规定, ITC有权通过签发同意令的方式终止全部或部分调查, 也可以通过和解协议的方式终止全部或部分调查。

此外, 此次修改还授权ITC发布禁令, 禁止滥用披露程序等。

修正后337条款赋予ITC更大的自由裁量权, 使得337条款的受理门槛、认定标准大大降低。

(四) 1994年337调查制度的修改 1989年, 针对欧共体对337条款的投诉, GATT专家小组认定美国337条款部分违反了GATT关于国民待遇原则的规定, 建议美国对其进行修改。

1992~1993年期间, 参议员两次向国会提交修改337条款的法案, 这一法案经修改被克林顿政府接受, 最后纳入《1994年乌拉圭回合协议法》正式实施。

主要修改内容包括: (1) 取消调查的具体时间限制。

修改后的337条款取消调查的具体时间限制, 以目标日期(Target Date)取代固定日期, 规定了调查和终裁应在“可实现的最短时间内”完成, 要求ITC在发起调查45日内确定作出终裁决定的期限。

实际上, 美国参议院曾表示期望ITC继续在与修订前大约相同的时间内完成调查。

行政法官在发起调查后45日内发布目标日期时, 如果该目标日期超过15个月, 则该命令构成初步裁决, 此后由ITC复审, ITC期望行政法官能够在大约12个月的时间内基本完成调查。

因此, 从时间问题上来讲, 此次修改只是象征性的。

(2) 规定了平行诉讼中的中止审理程序。

根据修改后的规定, 允许被申请人在同时面临同一行为引发的337调查和联邦地区法院侵权诉讼时, 申请暂时中止联邦地区法院的诉讼程序。

申请人向ITC请求发起调查的30日内, 经被申请人请求, 联邦地区法院中止案件审理, 待ITC作出最终裁决后再行审理, 并允许法院利用ITC的调查记录。

实际上, 此次修改并没有解决双重管辖的问题, 使中止法院诉讼程序的权力也受到很大限制。

ITC调查程序结束后, 被申请人仍然需要在法院进行二次抗辩, 而ITC的调查程序和结果对法院没有约束力。

(3) 允许被申请人反诉。

根据修改后的规定, 允许被申请人向ITC提出反诉请求, 该反诉将被迅速移送对同案有管辖权的联邦地区法院审理, 联邦地区法院仅对源于本诉的同一件事的反诉有管辖权。

需要说明的是, 虽然修改后的337条款允许被申请人提起反诉, 但该反诉要由联邦地区法院审理, 与在ITC提起的申请没有关系, 被申请人在ITC调查程序中的抗辩能力并没有得到增强, 这也就失去了反诉的意义。

(4) 关于普遍排除令的修改。

关于普遍排除令, 修改后的规定坚持了原有的适用标准。

由于普遍排除令是ITC独有的, 而且GATT的专家小组在报告中提醒美国谨慎使用普遍排除令, 因此此次修改强调只有在完全满足该标准, 并且在查证侵权产品来源困难的情况下才可适用。

(5) 关于终止调查的修改。

根据修改后的规定, ITC在争议双方就违反337条款达成协议时, 应终止案件调查。

而根据此前的规定, 当事人之间的协议不能阻止一方利用337条款向ITC寻求排除令救济。

<<美国337调查>>

(6) 关于保证金的修改。

根据修改后的规定, 如果申请人败诉, 保证金应当归对方当事人所有。而根据此前的规定, 保证金需要上缴美国国库。

因此, 虽然此次修改缓和了被申请人的应诉压力, 但并没有从根本上改变337条款对外国进口产品的歧视, 对国内侵权产品和国外侵权产品仍然延续两种不同的审理程序。美国对此次的修改态度消极, 只限于象征性和最低的限度, 没有根据GATT专家小组的意见逐项变更, 也未能弥合国内法的适用措施与GATT多边贸易体制的冲突, 距离国际社会的普遍期望值相差甚远。

而且, 即使是修改部分条款, 在执行中也大打折扣。

(五) 2008年337调查制度的修改 2008年7月7日, ITC在《联邦公报》(the Federal Register)上公布了337调查程序的新规则, 并于2008年8月6日正式生效, 新规定将对ITC未决的以及未来发生的案件产生影响。

该新规则用于规范ITC的调查, 其中较为重要的修改主要涉及四个方面: 申请材料、许可合同、调查期限和复审文件。

这些修改虽然是细节性的, 但足以引起各方当事人的关注。

(1) 关于申请调查应提交的书面材料。

ITC修改了《联邦法规汇编》第19编210.12(a)(9)(viii)的内容, 申请人应当在申请书中附上与其独立的专利调查请求相关联的专利权利要求图表。

此前, 申请人仅需提供就每项专利的样本权利要求书即可。

另外, 专利权人仍可以在不提供权利要求图表的情况下主张从属权利要求。

该变化给专利权人增加了额外的负担(并且在立案之前向被申请人提供额外的信息)。

然而, 专利权人仍有可能在整个调查过程中征得同意而主张额外的权利要求, 因此上述规则的作用仍有待进一步观察。

(2) 关于提交许可合同的要求。

新修订的《联邦法规汇编》第19编增设210.12(a)(9)(iv), (10)(i)和(10)(ii), 以减少申请人必须提交的许可合同副本的数量, 从之前每项专利的许可合同须提交三个副本缩减到仅须提交一份副本的要求。

同时, ITC还修订了210.12(c)(l), (d), (f), (g)的内容, 规定仅在申请人需要通过其自己的许可行为或通过其被许可人在本国的行为而寻求满足国内工业的管辖要求时, 上述许可合同文件的提交才是必要的。

可以看出, 修改后略微简化了申请书的准备和提交, 并且可能推迟被申请人获得该信息的时间, 然而正如ITC在公布该规则时所指出的, 在证据开示中将可能要求提供该许可信息, 因此这一变更的最终影响可能并不大。

(3) 调查期限上的变更。

新修订的《联邦法规汇编》第19编210.42, 210.43, 210.51规定将行政法官可以设定的调查期限从15个月延长至16个月。

同时, 除非ITC另有规定, 行政法官须在上述所设定的调查期届满前4个月(而非仅3个月)向ITC提交关于是否违反337条款的初步裁决。

近年来, 337调查案迅速增加, 而ITC行政法官数目基本保持不变(目前有6名行政法官)。

这使得调查时间略长于历史上的平均所需时间。

期限修改后, 调查时限可能延长, 但并不会推迟庭审。

另一方面, ITC将有额外的时间来对行政法官的决定进行复审, 并作出最终裁决。

(4) 关于复审理求书的页数限制要求。

对于行政法官所作出的初步裁决, 任何一方当事人都可以向ITC提请复审。

此前由于该复审理求书并没有页数的限制, 通常情况下该复审理求书可长达几百页。

新修改的《联邦法规汇编》第19编210.43(b)(1)规定, 当复审理求书的篇幅超过50页时, 其摘要部分不得超过10页, 并且复审理求书的篇幅应限制在100页以内(摘要以及其他实物展示除外)。

<<美国337调查>>

由于美国联邦巡回上诉法院也提出了30页的限制要求，该100页的篇幅限制适用于任何类型的当事人可能向联邦巡回上诉法院提起上诉的争议。

鉴于未在复审请求中提出的主张即视为放弃的事实，各方当事人将不得不在安排其复审意见的优先次序及撰写意见时分外谨慎以满足新的页数限制要求。

总体说来，337条款规则修改是程序性的，不太可能影响ITC调查案的实质认定标准。

但是，有些修改仍然非常重要，应引起337调查中申请人和被申请人双方的重视，新的规则将会对ITC审理337调查案件产生直接影响。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>