

美国337调查程序详解与实务指南

国家海外知识产权纠纷应对指导中心组织编写

时间：二〇二一年十二月十七日

版本：总第一版

目录

CONTENTS

- 01 337调查程序重点程序性问题**
- 02 337调查程序重点实体法问题**
- 03 337调查程序与联邦法院诉讼的相互影响与比较**
- 04 337调查程序案例介绍**
- 05 337调查程序中被诉方的合法抗辩及应对策略**

第一部分

337调查程序重点程序性问题

目录

CONTENTS

01

337调查程序重点程序性问题（共260页）

- 337调查程序中提交起诉状（Complaint）
- 337调查程序中的主体
- 337调查程序中的证据开示（Discovery）
- 337调查程序中的答辩状
- 337调查程序中多个案件的合并、分案审理
- 337调查程序中的反诉
- 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会
- 337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理

目录

CONTENTS

01

337调查程序重点程序性问题

- 337调查程序的救济措施
- 专利无效与337调查程序
- 337调查程序中的庭审（Evidentiary Hearing）
- 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）
- 337调查程序中的撤诉
- 337调查程序中的调解程序
- 337调查程序中的裁决
- 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序
- 337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序

⑧ 国际贸易委员会（ITC）负责审理337调查程序

- 位于美国首都哥伦比亚特区（华盛顿）
- 根据**1930年的关税法第337条**于**1974年**成立
- 有六位国际贸易委员会专员（**6 Commissioners**）——由总统提名，并由参议院批准
- 有六位行政法官（**6 Administrative Law Judges**）
- ITC负责调查与知识产权（专利、商标、著作权、商业秘密、集成电路布图设计等）侵权有关的不公平进口行为
- 约**90%**和知识产权有关的ITC调查案都是基于专利的纠纷
- 对ITC一审判决不服的，可上诉至美国联邦巡回上诉法院（**CAFC**）（见后“337调查程序中的裁决”部分的详细讨论）

⑧ 337调查程序的统计数据

年份	新增案件数	审结案件数	在审中案件数
2014	49	59	100
2015	47	50	88
2016	79	64	117
2017	64	61	117
2018	74	61	130
2019	58	60	127
2020	52	67	120
2021	82	64	135

数据来源：
美国专利商标局官网
(查询时间：2021年12月3日；
数据更新时间：2021年10月18日)
https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_number_new_completed_and_active.htm

⑧ 337调查程序中提交起诉状（Complaint）（一）

- 起诉状在形式上应满足ITC委员会规则 § 210.12条的规定
- ✓ 原告可就形式上是否满足要求向不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）进行咨询并寻求修改意见
- ✓ 应详细说明原告的权利基础、是否满足国内产业要件、被告的侵权行为、拟寻求的具体救济措施及其对公众利益的影响等内容——337调查程序对起诉状的要求远超过联邦地区法院诉讼中对起诉状的要求
- ✓ 在正式立案前的任何时候，起诉状都可以被修改，但在正式立案后，任何对起诉状的修改都需要事先获得行政法官的批准

⑧ 337调查程序中提交起诉状（Complaint）（二）

- 提交起诉状之后，便进入预立案程序（Pre-Institution Proceeding），尚未正式立案
 - ✓ 提交起诉状后，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（1）是否对337调查进行正式立案（Institution），或（2）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
 - ✓ 若ITC决定不予正式立案，该决定（Non-Institution Decision）可以被上诉至CAFC（见*Amarin Pharma, Inc. v. ITC, No. 2018-114, 2019 WL 1925649 (Fed. Cir. May 1, 2019)*案，在该案中，CAFC认为，ITC拒绝立案属于对实体争议事项作出的裁判，因此，该不予立案的决定可被上诉至CAFC进行审理）（另见文后“向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理”部分的内容）

⑧ 337调查程序中提交起诉状（Complaint）（三）

- 原告在起诉状中增加新的被告或起诉状中已有专利之其他权利要求的请求通常会被批准（但修改不能在不合理延误的情况下提出）
 - ✓ 若原告意在起诉状中增加新的专利作为权利基础，则通常会被拒绝
 - 例外：在337-TA-781号案中，原告在337案件立案后的3个月获得一个新的授权专利，及时提出追加权利基础的申请，而后被批准
- 原告在起诉状中删去部分内容的请求也应事先获得批准
- 提示：预立案之后，被告应特别谨慎对待和非美国律师就案件内容的讨论与交流，这些交流的书面记录可能被对方要求作为证据提供（详见下文“律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）”部分的内容）；此外，在获悉原告提交起诉状时，被告应启动应诉准备，制定应对方案，不应等待正式立案

⑧ 337调查程序中各当事方（一）

原告/投诉人（Complainant）（下文称“原告”）（1/2）

- 原告提起337程序的基本要求：（1）ITC委员会对投诉案件具有管辖权；（2）原告是适格的原告，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）原被告间未达成妨碍提起337调查的仲裁协议。
- 对于以上第（2）个要求，在专利权存在共同权利人、被许可人等情况下，谁是提起337程序的适格原告：原则上，原告应拥有涉案专利“全部实质性权利”
 - ✓ 见文章《美国专利实务分享——谁是提起专利侵权诉讼的适格原告？》中对此部分的详细阐述

⑧ 337调查程序中各当事方（二）

原告/投诉人（Complainant）（2/2）

- 对于以上第（2）个要求，在专利权存在共同权利人、被许可人等情况下，谁是提起337程序的适格原告：原则上，原告应拥有涉案专利“全部实质性权利”
- ✓ 若原告仅为部分“实质性权利”的权利人，则其他与之共同享有“全部实质性权利”的权利人（必要的共同原告）应当加入此337调查程序，与前者成为共同原告（此专利领域的要求与商业秘密领域不同，后者原告在起诉时更强调对商业秘密的合法拥有和利用，而不需要和所有对该商业秘密享有“全部实质性权利”的当事方共同起诉（见337-TA-963号案））；若其他与原告共同享有“全部实质性权利”的权利人未共同提起337调查程序，则被告有权要求驳回原告的起诉，也有权要求将必要的共同原告追加至本337调查程序中（具体由行政法官审批（见337-TA-289号案））

⑧ 337调查程序中各当事方（三）

被告/被投诉人（Respondent）（下文称“被告”）（1/2）

- 常见为以下主体：
 - ✓ 被控侵权产品的生产者
 - ✓ 被控侵权产品的进口者
 - ✓ 被控侵权产品的销售者
 - 337程序的原告/投诉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原告/投诉人的销售方（含潜在销售方）之时

⑧ 337调查程序中各当事方（三）

被告/被投诉人（Respondent）（2/2）

- 在正式立案后，原告还可能会提交申请，请求追加被告，但具体由行政法官决定是否批准
- ✓ 此等追加被告的申请不应在不合理延误的情形下提出（在证据开示中通过新发现的证据而合理推定应追加新的被告，且及时提出此申请的，很可能会被行政法官批准）
- ✓ 行政法官批准追加被告的，应颁布初步裁决（**initial determination**）（初步裁决可被ITC复审予以审查；详见下文“337调查程序中的裁决”部分的讨论）
- ✓ 追加被告的申请若导致对被追加的被告不公平，或者导致337调查程序缺少效率，行政法官均可能会拒绝批准

⑧ 337调查程序中各当事方（四）

“缺席被告”的认定与法律责任（ITC委员会规则 § 210.16条）（1/5）

- 在以下情况下，被告应当被认定为“缺席被告”（§ 210.16条(a)款(1)项）：
 - ✓ 未能依据 § 210.13条和 § 210.59条(c)款的规定回应起诉状及立案通知；或
 - ✓ 未能按时提供答辩状，且无合理理由
- 在 § 210.16条(a)款(1)项（以上）二情况之一出现时，当事方可请求行政法官（后者也可自行决定）作出裁定（order），责令被告对为何不应被列为“缺席被告”予以解释（§ 210.16条(b)款(1)项(ii)目）
(注：原告不能跳过这一步，直接向行政法官请求将被告认定为“缺席被告”，见337-TA-243号案)。若被告继续不予理会，行政法官将作出初步裁决（initial determination），认定此被告为“缺席被告”；但，行政法官拒绝认定被告为“缺席被告”的，行政法官将作出裁定（order）（§ 210.16条(b)款(1)项(ii)目），而非作出初步裁决（ID）（区别在于，初步裁决可被ITC进行复审，但一般的裁定（order）不会被ITC进行复审）

⑧ 337调查程序中各当事方（五）

“缺席被告”的认定与法律责任（ITC委员会规则 § 210.16条）（2/5）

- 在以下情况下，被告可以被认定为“缺席被告”（§ 210.16条(a)款(2)项）：
 - ✓ 根据 § 210.4条(c)款的规定（禁止提交的书面文件中包括无事实或法律依据的内容）构成滥用程序；或
 - ✓ 根据 § 210.33条(b)款的规定不配合证据开示（见下页案例）
- 在特定情况下，被告也可以主动申请被认定为“缺席被告”；在此情况下，行政法官批准该申请并认定被告为“缺席被告”的，仍应作出初步裁决（ID）（§ 210.16条(b)款(3)项）
- 被认定为“缺席被告”的当事方将被视为主动放弃以下权利（§ 210.16条(b)款(4)项）：
 - ✓ 出现于程序中、被送达诉讼文件和针对诉讼中的法律问题提出反驳意见

⑧ 337调查程序中各当事方（六）

“缺席被告”的认定与法律责任（ITC委员会规则 § 210.16条）（3/5）

- 根据 § 210.33条(b)款的规定因不配合证据开示被认定为“缺席被告”的案例——337-TA-1186号案：
 - ✓ 在该案中，被告的一名经理故意销毁证据（包括删除文件等）；在获悉被告员工销毁证据的情况下，原告请求对被告销毁的证据进行全面证据开示，但被告不配合此工作；而后，原告请求行政法官责令被告开示此部分证据；之后，该申请被行政法官批准，后者裁定被告应提供这些证据；但是，被告仍然拒绝配合行政法官的裁定；于是，行政法官根据 § 210.33条(b)款(6)项的规定作出初步裁决（ID），认定被告为“缺席被告”（之后，此初裁被ITC维持）

见文章《337 Reporter Monthly Round-Up (April 2021): Commission Affirms Sanction of Default For Respondent's Intentional Failure to Comply With Order Compelling Discovery》；作者：Matthew Meyer, Associate, Kilpatrick Townsend & Stockton

⑧ 337调查程序中各当事方（七）

“缺席被告”的认定与法律责任（ITC委员会规则 § 210.16条）（4/5）

- 行政法官有时会给被告多次回应的机会，避免过于轻易将被被告认定为“缺席被告”（见 **337-TA-406号、337-TA-867/861号案**）
- 在被告被认定为“缺席被告”后，原告可向ITC提交一份声明，寻求立即获得（无须等待本案全部被审理完结）针对被告的救济措施。起诉状中针对此被告的侵权指控所依据的事实将被推定为真实。（**§ 210.16条(c)款(1)项**） ITc可在评估以下因素后针对被认定为“缺席被告”的一方颁布排除令或禁止令（或同时颁布二者）（**§ 210.16条(c)款(1)项**）：
 - ✓ 公共健康和福利、美国经济中市场竞争情况、涉案竞争产品在美国的生产情况、美国消费者情况

⑧ 337调查程序中各当事方（八）

“缺席被告”的认定与法律责任（ITC委员会规则 § 210.16条）（5/5）

- 原告也可针对被认定为“缺席被告”的一方提出申请，请求ITC颁布普遍排除令（General Exclusion Orders）。在满足337条款中其他要素且证据充分的情况下，ITC可颁布普遍排除令（在评估公共利益因素和 § 210.50条(c)款是否被满足的情况下）（ITC委员会规则 § 210.16条(c)款(2)项）
 - ✓ 在*Mayborn Group, Ltd. v. Int'l Trade Comm'n*, 2019-2077 (Fed. Cir. July 16, 2020)案中，原告与多个被告和解，但ITC仍然认定剩下的两个被告为缺席被告，并因难以确定销售侵权产品的主体颁布了普遍排除令（此案还涉及规则 § 210.76条(a)款(1)项的规定下的“情形变更”及相关修订或撤销救济裁定之程序，见下文“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序”部分的介绍）
- 被认定为“缺席被告”的当事方无权请求ITC对行政法官的初审裁决（initial determination）进行复审（规则 § 210.43条(a)款(2)项）

⑧ 337调查程序中各当事方（九）

第三人（Intervenor）（1/2）

- 因337调查程序而受到利益影响的案外第三人
- 可寻求作为案件第三人或被告加入调查程序，但须经行政法官批准；对于行政法官关于是否批准第三人参入调查的决定可上诉至ITC进行复审审查，但ITC也可自行决定批准追加第三人的申请（ITC委员会规则§ 210.19条）
 - ✓ 被准予以被告身份加入调查的，其可要求暂停与337调查平行进行的联邦地区法院诉讼（此权利同其他被告）（ITC委员会规则§ 210.19条、28 U.S.C. § 1659）
- 以第三人加入调查程序时，还应表明支持原告还是被告的立场
- 在337-TA-994号案中，ITC于2016年5月11日决定立案审理该337调查案。在2016年5月19日，行政法官以初步裁决（initial determination）的方式批准案外第三人加入此案

⑧ 337调查程序中各当事方（十）

第三人（Intervenor）（2/2）

- 对申请加入程序中的第三人，行政法官可决定其在何程度上和在何条件下成为337调查程序的第三人（见337-TA-459号案）
- ITC和行政法官将参考《联邦民事诉讼程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure）（2020年12月1日起施行）第24条第(a)款的规定，评估第三人是否适合加入程序（见337-TA-281号案）
- ITC与行政法官通常在以下情况下会认定第三人可加入程序中（见337-TA-925号、337-TA-724号案）
 - ✓ （1）及时提出加入程序的申请；（2）对案件争议标的财产或交易享有权益；（3）在实践中对本案的处理结果将影响或限制申请人对前项所述权益的保护；（4）并未足够地被已有当事方代表行使权利；以及（5）加入程序中不会不当地延误或影响对已有当事方的审判

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》（第4版）；
作者：Tom M. Schaumberg

⑧ 337调查程序中各当事方（十一）

- 不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）（1/3）
 - ✓ 主要职责是以中立身份保护公共利益（见下文“337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操”部分的介绍）
 - 337条款要求裁决者对裁决结果是否符合公共利益予以考量
 - ✓ 在大多数案件中以当事方的身份参与调查（在部分案件中并不参与；在另一部分案件中虽然参与，但仅参与部分程序），并享有337调查当事方的各项权利
 - 注意：并非以当事方的代理/代表律师的身份加入337调查中
 - ✓ 虽然有权要求自己的证人出庭作证，但多数时候仅询问原被告的证人

⑧ 337调查程序中各当事方（十二）

- 不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）（2/3）
 - ✓ OUII专职律师的职责与主要工作：
 - 在诉状正式提交前，（应原告的请求）协助原告审查诉状是否满足形式和内容的要求
 - 在30日的预立案阶段，向ITC就是否正式立案提供建议性意见
 - 在程序中对协助原被告达成和解起到促进和推动作用
 - 对各方提出的申请（motions）发表意见，参与证据开示、庭审等程序，也可能在庭审后发表书面补充意见
 - OUII专职律师十分熟悉337调查程序和各行政法官的自定补充规则(Ground Rules)，因此，其还可能就程序方面的事项回答各当事方提出的问题

⑧ 337调查程序中各当事方（十三）

➤ 不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）（3/3）

✓ 对被告的提示与建议：

- 在调查程序的早期（在证据开示之前）就应当与OUII专职律师就实体法和程序法问题保持顺畅沟通——原被告均可单独与OUII专职律师进行交流与沟通（但注意原被告均不得与行政法官进行单独沟通）
- 若能争取获得OUII专职律师对己方观点的支持，将在337调查中占据有利地位（但OUII专职律师并非会在所有问题中都支持一方，其可能在A问题中支持原告，但在B问题中支持被告）
- 若“保护公共利益”是有利于己方的观点之一，应尽量努力说服OUII专职律师表明此观点（“保护公共利益”的理由一般由OUII专职律师指出）

⑧ 337调查程序中的裁决者（一）

行政法官（Administrative Law Judge或ALJ）与ITC（1/5）

- 案件立案后，首席行政法官（Chief Administrative Law Judge）会将案件分配给一位行政法官来审理（分配案件时，会充分考虑每位行政法官的已有案件量、在待分配案件技术问题方面专长情况等因素）
- ITC现有不超过6名行政法官，其审理337调查案件时遵守《委员会运作与程序规则》（Commission Rules of Practice and Procedure）（“ITC委员会规则”）和《行政程序法》（Administrative Procedure Act或APA）的规定；行政法官还可参考适用（但无义务遵守）《联邦民事诉讼程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure）（2020年12月1日起施行）和《联邦证据规则》（Federal Rules of Evidence）（2020年12月1日起施行）

⑧ 337调查程序中的裁决者（二）

行政法官（Administrative Law Judge或ALJ）与ITC（2/5）

- 行政法官对案件进行初步审理，对事实和法律的适用进行裁判（联邦法院知识产权诉讼中，绝大多数案件的事实由陪审团来裁判）
- 在立案后的**45**日内，行政法官应裁定(**order**)发布案件审结时间表
- 原则上，行政法官不能与任何当事方（及其代理律师）或对此案具有利益关联的一方有单独的（无其他案件当事方参加的）各种形式上的沟通(**ex parte communications**)
- ✓ 例如，行政法官Bullock在337-TA-958号案的自定补充规则(**Ground Rules**)第15条中规定：“各方不应与行政法官进行单独的（无其他案件当事方参加的）联络（**ex parte contacts**）。所有与技术或程序有关的问题均应发送至行政法官的助理处。”

⑧ 337调查程序中的裁决者（三）

行政法官（Administrative Law Judge或ALJ）与ITC（3/5）

- 在审理案件时具有独立决定权，不受任何人的影响
- 在审理案件之初，行政法官会颁布适用于个案的自定补充规则（Ground Rules）
 - ✓ 不同行政法官颁布的自定补充规则（Ground Rules）会有区别
 - ✓ 文件名一般为： ORDER NO. X: NOTICE OF GROUND RULES；可参考：
<https://itctla.org/page/Rules>
- 在设定的案件审结日前至少4个月，行政法官应对是否存在违反337条款的行为作出初步裁决（initial determination或ID），但ITC委员会有权复审并改判此裁决结果（详见下文“337调查程序中的裁决”部分的内容）

⑧ 337调查程序中的裁决者（四）

行政法官（Administrative Law Judge或ALJ）与ITC（4/5）

- 行政法官颁布的自定补充规则(Ground Rules)主要对ITC委员会规则提供了以下补充规定：
 - ✓ 马克曼听证会（**Markman hearing**）及相关程序（关于马克曼听证会的相关程序详见下文“337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会”）
 - ✓ 与专家证人及专家证人证言报告（**expert report**）有关的要求
 - ✓ 与庭审（**evidentiary hearing**）有关的程序要求（关于庭审的相关程序详见下文“337调查程序中的庭审(**Evidentiary Hearing**)”）
 - ✓ 与某些行政性事务有关的程序（如，禁止与行政法官的单方沟通的要求等）

见文章《**ITC Section 337 Investigations: ITC Rules of Practice and Procedure (Subparts A to D): Key Provisions and Deadlines**》 by Practical Law Intellectual Property & Technology; 作者：Wang Yixin

⑧ 337调查程序中的裁决者（五）

行政法官（Administrative Law Judge或ALJ）与ITC（5/5）

- 在初步裁决被确认后的**14**日内，（若认定存在违反**337**条款的行为）行政法官应就救济措施和保证金提供一份建议裁决（对于该建议裁决是否被**ITC**采纳，详见下文“**337**调查程序中的裁决”部分的介绍）
- 在审理案件时应遵守全美律师协会（ABA）颁布的司法审判人员之职业道德准则（Model Code of Judicial Conduct）的要求
 - ✓ 在遇到应回避事项时，行政法官应主动提出回避（如行政法官（或其直系亲属）持有其审理的**337**调查案中一方的股票，其应主动提出回避，并退出案件的审理）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（一）

- 案件立案通知公布后（**publication of the Notice of Institution**），意味着证据开示工作就可以开始（但不必然会立刻开始）
- 证据开示的范围广泛
 - ✓ 对事实部分的证据开示范围超过联邦法院诉讼
 - ✓ 被告在收到证据开示清单后的**10**日内就要予以回应（联邦法院诉讼通常是**30**日内回应）
- 证据开示的工作（哪些证据应当被提供）主要由各方代理律师来完成（而非由法官来主持完成），但当各方代理律师对某些事项（某证据是否应当提供、何时提供、哪些证人应当参加证人询问程序等）存在分歧时，可交由行政法官来裁决（违反行政法官关于证据开示作出的裁定而拒不提交证据的，可能会导致对己方不利的认定，或依据ITC委员会规则 § 210.33条被制裁）；若需要将双方的分歧提交给行政法官来裁决，一般最好提前与行政法官进行非书面形式的交涉，之后再正式提交书面申请

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二）

- 证据开示持续约5-8个月
- 提交证据的时间由双方律师协商确定或由行政法官指定
- 337程序中的证据开示并不严格适用《联邦民事诉讼程序规则》（**Federal Rules of Civil Procedure**）（**2020年12月1日起施行**），而适用ITC委员会规则 § 210.27到 § 210.34条的规定以及每位行政法官自定适合个案的补充规则（**Ground Rules**）
- 在证据开示阶段，各方务必尽快、及时提供证据，不得延误（有合理理由需延迟提供的，由行政法官决定是否接受，但其对“合理理由”采取相对严苛的认定方式）
- 提示：证据开示中设置的所有日期限制均为极其严肃的程序性截止日期；不要在证据开示的程序中延误任何程序或错过任何截止日期，从证据开示程序开始，就应当适应337调查程序的快节奏和非常紧密衔接的一个又一个的节点日期

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三）

- 当申请人请求针对电子存储信息（**electronically stored information**或ESI）进行开示时，若对方可证明该ESI难以合理地获取到（因过大负担、不便或过高获取费用），申请人应当说明对之进行开示的合理性和必要性
- 在案件的早期，当事方律师应与对方律师进行商谈，就如何开展证据开示的工作达成一致意见。行政法官就证据开示所下裁定在337调查程序的裁定中占很大比例
- 337程序中比联邦法院诉讼少了针对原告经济损失部分和侵权行为是否构成恶意的证据开示
 - ✓ 但侵权产品的价格、利润、费用等仍可在证据开示中被要求提供，因为，这些信息对未来评估被告应缴纳的保证金数额有参考价值（见后“在总统审查裁决期间被告应缴纳的保证金”部分的讨论）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四）

- 各方律师还应尽早就证据开示涵盖的证据内容、范围、材料类型、证人人选的确定、证人询问的时间和地点等达成共识（或减少分歧）；不能达成共识的，可交由行政法官裁决，但裁决前，行政法官一般要求双方尽力就此进行协商，并提供协商未果的记录。部分行政法官要求当事方律师定期安排证据开示的讨论会，并定期向行政法官提交证据开示讨论会的会议记录
- 针对双方的分歧，行政法官可能会安排电话会议，并迅速对双方的分歧作出裁决（以确保整个337调查程序得以及时推进）
- 行政法官就证据开示所下的裁定还可被不服的一方提出一次由行政法官对之进行复查的申请（**motion for reconsideration**）（见337-TA-337号案，1992年7月21日），但一般不能要求ITC委员会对该裁定进行复审（有例外，见ITC委员会规则§ 210.24；即便ITC委员会对该裁定进行复审，也不暂停整个337调查程序）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五）

在专利案件的证据开示程序中，各方关注的重点待查明事实（1/3）

- 涉案专利申请过程中向官方提交的文件（专利申请中的**OA**文件等）
- 涉案专利的转让和许可文件
- 涉案专利申请前对技术方案的披露和使用情况（申请前产品公开销售情况等）
 - ✓ 见下文“337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效”部分中“专利申请的一年前销售专利产品而丧失新颖性（**On-Sale Bar**）”部分的讨论
- 原告是否满足“国内产业”要件（含原告的产品样品情况及原告针对涉案专利的投资与研发情况）
 - ✓ 见下文“337调查程序中‘国内产业’要件的满足”部分的讨论

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六）

在专利案件的证据开示程序中，各方关注的重点待查明事实（2/3）

- 被告（或其他进口方）对被控侵权产品的“进口”情况
 - ✓ 见下文“337调查程序中被控侵权产品之‘进口’要件的满足”部分的讨论
- 被控侵权产品是否系某产品的一部分或一部件
- 被控侵权产品的生产和销售情况（包括供应链情况）、产品样品、产品的设计和产品构造情况，及在美国境内库存情况
- 可无效涉案专利的在先技术和在先产品情况（以及与被告可提出的专利无效有关的其他材料）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七）

在专利案件的证据开示程序中，各方关注的重点待查明事实（3/3）

- 被控侵权产品的进口是否存在帮助他人实施侵权（Contributory Infringement）的情况
 - ✓ 无直接侵权的情况下，无帮助侵权，故，为了证明帮助侵权，首先应证明存在直接侵权
- 被控侵权产品的进口是否存在教唆他人实施侵权（Inducement to Infringe）的情况
 - ✓ 专利教唆侵权的认定标准由联邦最高院*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754 (2011)案中确定
 - 重点待查事实：教唆人是否明知被教唆行为的实施构成专利侵权
 - ✓ 见下文“337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题”部分中“337调查程序中专利侵权的认定”部分的详细讨论

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八）

证据开示程序中，在被控侵权产品进口方面的情况，各方关注的重点待查明事实

- 产品进口的数量（若仅部件涉嫌侵权的，则该部件的数量）、价值（实际市场价值与报关价值），以及进口的时间
- 由ITC编定及发布的美国协调关税表产品号
- 海关报关文件
- 被告的产品生产和美国市场对其产品运营的重要程度
- 被告的产品之部件或材料的供应商姓名和地址

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（九）

当事人可依据证据开示要求对方提供证据的形式

- 证人询问（**Depositions**）（ITC委员会规则 § 210.28条）
- 书面质询（**Interrogatories**）（ITC委员会规则 § 210.29条）
- 要求对方提供文件（**Production of Documents**）（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(1)项）
- 要求对方提供样品等实物（**Production of Tangible Things**）（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(2)项）
- 为勘查/勘验之目的要求进入对方现场（**Request for Entry upon Land or Property of the Party**）（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(3)项）
- 要求对方承认事实（**Request for Admission**）（ITC委员会规则 § 210.31条）
- 传唤证人作证或提供文件（**Subpoenas**）（ITC委员会规则 § 210.32条）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（1/36）

- 证人询问程序非常重要，相当一部分事实是通过证人询问来确定的，该程序的重要程度易被中国被告低估
- 证人询问程序可能会持续数月（包括人选的评估与确定、程序前的准备会、持续数周的正式证人询问程序、程序结束后事项处理等）
- 考虑到337调查程序可能在多种情况下被提前结束（如，出具和解裁定（**consent order**）、前置的“百日审”程序、发布即决裁决（**summary determination**）或临时初步裁决（**interim initial determination**）），证人询问程序在中国企业被诉案件中占据了较多的案件审理时间，同时也占据了律师工作的相当一部分比重（被告也可通过证人询问程序挖掘对己方有利的证据，给原告撤诉和和解增加了压力）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十一）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（2/36）

- 被询问的证人必须宣誓，保证提供真实信息，否则应承担作伪证的（美国法下）刑事责任
- 对每一证人的询问可能在一天内会持续很久（不受《联邦民事诉讼程序规则》（**Federal Rules of Civil Procedure**）第30条第(d)款第(1)项中对证人询问不得超过7小时的限制）
- 证人询问的地点应尽量安排在距离证人居住地较近的地方，否则，行政法官可能不会批准距离证人较远的地点
- ✓ 在337-TA-963号案中，原告提出申请，请求强制要求被告的证人前往美国作证；行政法官**Lord**认为（根据ITC一贯的规则），除非申请人可以证明有特别大的困难或有特别不同寻常的需求，否则证人接受询问的场所应当安排在证人最方便的地点；在这样的原则下，行政法官评估后拒绝了原告的申请

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十二）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（3/36）

- 对在华居住的证人进行询问的地点一般安排在中国香港或澳门（不能安排在中国大陆），并在一位美国领事官员的主持（以远程视频方式安排的，主持人为法院官员）和见证下完成
 - ✓ 疫情之下（2021年10月9日之前），中国企业一般在澳门安排证人询问（但各方同意在其他地点安排证人询问的除外）
 - ✓ 作证的时间以作证人所处地区的正常工作时间为准，这就意味着，疫情之下，在美国以远程视频连线打入证人询问的美国律师、法院官员、翻译等可能需要熬夜参加证人询问——远程视频等方式询问证人有可能被行政法官批准（特别是疫情之下）
- 行政法官可决定证人询问的时间和在场律师数量等
- 对居住在其他国家的证人进行询问，应遵守该国的法律规定（如，日本法律要求，在日本安排证人询问的，应在美国使领馆内进行）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十三）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（4/36）

- 证人的类型
 - ✓ (1) 事实证人，分成两类：
 - 公司代表证人：《联邦民事诉讼程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure）（2020年12月1日起施行）第30条第(b)款第(6)项（30(b)(6)）规定了公司代表证人的作证义务，ITC委员会规则中虽无对此的明确规定，但实践中均参考和适用《联邦民事诉讼程序规则》对此的规定，也常称公司代表证人为“30(b)(6)证人”；公司被告有义务派遣对公司有关情况较为熟悉的代表参加证人询问程序
 - 一般事实证人：在自己的经历和认知范围内就发生的事事实发表证词
 - ✓ (2) 专家证人：就专业问题发表专家证词——其身份与价值与中国诉讼中的专家辅助人相似

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十四）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（5/36）

- 事实证人中的“公司代表证人”（《联邦民事诉讼程序规则》30(b)(6)证人）
 - ✓ 其所言代表公司，对公司具有约束力
 - ✓ 为了避免不同公司代表证人的证词间存在冲突，一般来说，对于同一个话题，只需要安排公司最熟悉此问题的员工即可。例如，对于公司在海外的销售情况，只需要安排负责此业务的海外销售负责人；对于公司生产流程，只需要安排技术总监职位或者总工程师……
 - ✓ 与一般事实证人不同，公司代表证人不一定对已发生的事有亲身经历，但又要能有能力陈述对公司具有法律效力的公司信息，所以，此人一般在公司内的级别不会太低，且其可能需要事先查阅一些公司文件，还可能需要和公司其他部门同事进行交流，以了解更多公司信息和公司的立场

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十五）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（6/36）

- 事实证人中的“公司代表证人”（《联邦民事诉讼程序规则》30(b)(6)证人）
 - ✓ 若公司代表证人回答情况较差（如，回答了太多“我不知道”、“我不清楚”，或者拒绝配合回答某些问题，或不敢代表公司表明主张，等等），可能会被认定其所代表的公司在337调查中配合度低；在这种情况下，对方可能会要求此公司再次提供新的公司代表证人进行证人询问，还有可能被行政法官就所涉及的法律问题作出对该公司不利的裁决；但是，若行政法官认为参与证人询问的公司代表证人的言论已经尽力回答了对方的问题，也不存在不合理拒绝回答、不予提供答复的情况，那么，行政法官在对方要求另行指定新的公司代表证人接受证人询问的时候，也有可能拒绝批准
 - ✓ 此“公司代表证人”制度不仅适用于当事方公司，也适用于待提供证据的案外第三方公司

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十六）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（7/36）

- 事实证人中的“公司代表证人”（《联邦民事诉讼程序规则》30条(b)款(6)项证人）
 - ✓ “公司代表证人”与“一般事实证人”之间的主要区别：
 - 对不清楚、不了解的事实，一般事实证人可陈述：“我不知道”，其不知晓的后果是，询问方可能会有权要求被询问方提供其他一般事实证人进一步接受证人询问；但是，公司代表证人对其代表的公司理应合理知晓的信息作出陈述“我不知道”的，可能会对该公司当事方有不利的后果——换言之，公司被告有义务确保公司代表证人对相关情况予以知晓
 - ITC委员会规则 § 210.28条(a)款对公司代表证人和一般事实证人的人数限制不同（见下文的讨论）
 - 公司代表证人可陈述事实，还可代表公司陈述公司的意见，而一般事实证人只就自己经历的事实发表证词

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十七）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（8/36）

- 一定不能让非美国执业律师协助证人准备证人询问程序；在证人询问中，若通过证人的回答获知，非美国执业律师曾以任何方式“指导”过证人如何回答问题，将严重影响证人的可信度
- ✓ 部分美国律师和法官对中国律师向中国企业提供美国法服务较为反感
- ✓ 对方律师常会通过这样的问题来探索被告证人是否经过非美国执业律师的“培训”：“你们的律师在与你们开准备会的时候，还有哪些人参与过？”、“为准备本程序，你们还咨询过哪些律师？”
- ✓ 在证人询问中，若对方律师发现存在此问题，其还会进一步追问证人，非美国执业律师具体如何“教”证人作证的；而且二者（非美国律师与证人）之间的具体交流还不能获得律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）的保护，被询问的证人无权拒绝回答（见后文“律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）”和“337调查程序中中国企业对代理律师的选择”两部分的详细讨论）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十八）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（9/36）

- 为了准备证人询问程序，应提前做足充分的准备
 - ✓ 不应将非由自己亲历的事实通过别人讲述的方式“变成”自己的经历，这属于非法的造假
 - ✓ 不能对别人准备的证人证言进行死记硬背，之后将之作为自己的语言或声称自己的经历在证人询问中陈述
 - ✓ 证人询问中对事实情况的陈述不应与书面陈述中不一致
 - ✓ 证人询问程序前，证人应熟悉对方律师可能提出的问题类型，故，证人在准备时应对对方律师常见的提问问题予以了解

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（十九）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（10/36）

- 获得接触**CBI**信息授权的律师方可作为询问方律师对对方证人进行询问
- ✓ 询问方只能派已书面承诺遵守保护令中**CBI**保密要求的美国律师（“询问律师”或“质询律师”）出席（见后“337调查程序中当事人保密资料证据（**CBI**）的处理”部分的介绍），代表询问方向被询问方证人发问——在证人询问中，询问律师可接触到大量对方核心商业秘密，其必须承诺不对他人（甚至包括其代理的客户）披露这些信息
- ✓ 询问方不能派未获得接触**CBI**文件权限的美国律师（未签署**CBI**文件保密承诺）出席证人询问（询问方的无美国律师执业资格的中国律师更无权出席对方证人询问），但被询问方可派己方无美国律师执业资格的律师（包括公司法务）出席询问方对己方证人的询问（但为了避免不必要的麻烦，出席己方证人的询问的律师有时只安排2-3名美国律师）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（11/36）

- 询问事实证人时对方律师常提出的问题
 - ✓ 你什么时候加入XX公司的？
 - ✓ 你的职务是什么，主要工作职责是什么？
 - ✓ 在负责现在的的主要工作之前，你是做什么的？
 - ✓ 你是否看过或研究过涉案专利？
 - ✓ 你现在有随身携带任何材料以备本次询问吗？
 - ✓ 你在刚才休息期间与你的律师谈过什么？
 - ✓ 你说过谎吗？你是否知晓，若在此说谎，你会承担作伪证的刑事责任？
 - ✓ 你向哪位领导汇报？
 - ✓ 你有没有看过某些文件，以帮助你回忆起以前的记忆？若看过，是哪些文件？
 - ✓ 你是否和你的律师就本次证人询问进行过准备？你们的准备会持续了多久？
 - ✓ 在准备的时候，你和你的律师都谈了什么？（证人可拒绝回答）
 - ✓ 为了准备本证人询问，你有没有阅读过一些文件？

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十一）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（12/36）

- “**Objections**（反对）！”本方律师应及时对对方律师提出的问题提出反对，并阐明反对理由
- 常提出的反对理由（由于翻译大多不掌握法律专业术语翻译技能，他/她们对律师的反对理由大多翻译不准确，因此，以下“反对”的原话使用英文，之后用法律用语对之进行翻译）：
 - ✓ **Lack of foundation**——将此问题的回答纳入呈堂证供缺少充分事实和法律基础
 - 常发生于以下情况：询问律师要求证人回忆某记忆中的事实但询问前未能证明证人有过此经历、询问律师要求证人就某文件做答但询问前未能证明此文件系真实文件、询问律师要求证人就传闻证言/传闻之证（**hearsay**）做答但询问前未能证明此证言系可被法律接受的传闻证言之例外，等等
 - ✓ **Vague**——提问问题不清楚、不明确

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十二）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（13/36）

- “**Objections**（反对）！”本方律师应及时对对方律师提出的问题提出反对，并阐明反对理由
- 常提出的反对理由（接上页）
 - ✓ **Relevance**——缺少关联性
 - ✓ **Compound question**——单一问题中混合了多个疑问问题
 - 此种情况下容易导致证人或行政法官被误解
 - ✓ **Privileges and immunities**——对此问题的回答涉及受法定保护的特权（如律师与客户保密特权等）
 - ✓ **Asked and answered**——此问题已经被提出过，且证人也已经回答过
 - ✓ **Improper expert opinion**——问题中包括需要专业人员回答的内容，但接受询问的证人并不具备此领域的专业知识

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十三）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（14/36）

- 挑选专家证人的时候应当注意哪些问题（本方应注意的也是可用来质疑或攻击对方之处）（1/3）
 - ✓ 337调查中引入专家证人的价值与重要目的：向事实裁判者（行政法官）解释其不擅长的技术领域的复杂技术问题
 - ✓ 专家证人对以下问题的查明起着重要作用：专利是否有效、国内产业要件的满足、被控侵权行为是否构成侵权
 - ✓ 一定应尽早、及早寻找合适的专家证人
 - 原被告涉案技术所在领域的专家可能本就不多，熟悉涉案技术的专家数量可能更有限，提前确定人选，实现提前“占坑”的目的
 - 有些行政法官要求双方在案件早期就确定专家证人（最快的可能要求双方在立案后2个月就确定合适人选）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十四）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（15/36）

- 挑选专家证人的时候应当注意哪些问题（本方应注意的也是可用来质疑或攻击对方之处）（2/3）
 - ✓ 是否存在利益冲突
 - 其是否发表过对本方不利的与技术有关的公开意见（如，公开言论、文章、报道、论坛等），或其研究方向、科研成果、所属机构（含兼职）是否与本方利益或观点存在冲突（多个被告可能会在一337调查案中就某一问题聘请同一专家证人，还应评估多个被告在此程序中是否有不同利益）——对方一定会搜寻与挖掘此部分信息！故，本方一定要提前做充足准备
 - ✓ 是否之前在诉讼（或337调查案）中发表的专家证人意见存在未被采纳的情况，其原因何在
 - 若其在之前法律程序中发表的意见未被采纳，且系因其言论缺乏可信度（包括发表过相冲突的意见、存在不诚信行为（包括刑事犯罪或因诚信等原因遭受处罚）、发表的言论受到其他利益的影响等）、对某领域的技术不够精专或工作经验欠缺等因素所造成，则应慎重考虑

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十五）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（16/36）

- 挑选专家证人的时候应当注意哪些问题（本方应注意的也是可用来质疑或攻击对方之处）（3/3）
 - ✓ 专家证人的重要价值（之一）在协助法庭及各方查明在先技术（对被告来说更为重要），这对337调查的结果起着非常重要的作用。双方应挑选对涉案所在行业极为了解的技术专家，还要注意此专家对所涉行业了解的具体时间点（专家证人应尽量在涉案专利提出申请之前就对此行业及行业的技术较为了解）
 - ✓ 除了专业知识以外，专家证人的逻辑和表述能力也非常重要。其应有能力用相对简明、清晰和易于理解的表达将复杂的技术问题解释出来，还能独立完成专家证人证言报告（expert report）的撰写
 - ✓ 专家证人在之前的337调查程序和联邦法院诉讼中有过专家证人的作证经验对当事方来说也很重要。有过此类经验的专家证人熟悉对方各种问题类型，具有一定的随机应变能力、处乱不惊的心态和表现能力

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十六）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（17/36）

- 专家证人证言报告（expert report）
 - ✓ 专家证人证言报告是否可以被用作证据应参考各行政法官自己制定的补充规则（Ground Rules）
 - ✓ 未能像专家证人一样事先提交专家证人证言报告的一般事实证人不能就某一专业问题发表专家证言
 - ✓ 除了行政法官Shaw以外，其他行政法官的补充规则中均要求专家证人证言报告（expert report）包括以下内容（见文章《ITC Section 337 Investigations: ALJ Ground Rules and Practices》 by Practical Law Intellectual Property & Technology; 作者: Wang Yixin）：
 - 在最近十年内发表的文章清单
 - 在最近四年内以专家证人身份参加的证人询问或庭审程序之案件清单
 - 专家作证收取的报酬

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十七）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（18/36）

- 专家证人接受询问的时候应当注意哪些问题
 - ✓ 违反委员会规则或行政法官的补充规则(Ground Rules)的，此部分证言恐无法被采纳
 - 在337-TA-1112号案中，行政法官Lord因原告的专家证人发表的陈述之言内容超出了之前提交的专家证人证言报告(expert report)的内容范围（违反了她制定的补充规则第10.5.6条的规定），而拒绝采纳此“超范围”专家证言——专家证人发表的陈述不得超出之前提交的专家证人证言报告(expert report)的内容范围
 - 在337-TA-1162号案中，原告专家证人发表的言论曾仅出现在原告提交的庭前代理意见(pre-trial brief)的一处不起眼脚注中，该言论未曾在之前提交的专家证人证言报告(expert report)中提及，原告也未提交任何支持性证据，因此，此部分证言被行政法官Elliot认定不应被采纳

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十八）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（19/36）

➤ 专家证人接受询问的时候应当注意哪些问题

- ✓ 当原告专家证人在作证时发表了之前未披露的专家证人言论时，被告应申请排除此证言，而不应安排自己的证人发表反驳言论（此部分证言恐无法被采纳）
- 在**337-TA-1119号案**中，为了反驳原告专家证人的陈述意见，被告的专家证人证言发表了反驳证言。但是，行政法官**Dee Lord**拒绝接受此部分被告的专家证人证言，理由是，若原告的专家证人突然在其作证中发表了之前未提到之主题的意见，此时，被告应提出申请，请求将此部分言论排除在外（**move to exclude that testimony**），不予接受，而不应当再安排被告的专家证人证言发表反驳证言。因此，当被告如此安排时，其专家证人的证言将不被采纳

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（二十九）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（20/36）

➤ 专家证人接受询问的时候应当注意哪些问题

- ✓ 在337-TA-792号案中，被告请求不予接受原告在提交专家证言勘误表截止日期后三周才提交的该文件，且此证言勘误表添加了之前专家证人没有陈述过的意见。原告不同意此意见，并表示，该专家证言勘误表仅添加了之前专家证言中陈述过内容的引用文件名，并无新增。行政法官Bullock认为，此专家证言勘误表不应全部被驳回，但是，新增的引用文件名确实未曾在之前发表的专家言论中提及过，因此，这部分应当不被采纳

见《ITC 337 Law Blog: ALJ Bullock Rules On Motion To Preclude Direct Testimony Of Expert Witness In Certain Static Random Access Memories (337-TA-792)》；作者：ERIC SCHWEIBENZ

<http://www.itcblog.com/4310-alj-bullock-rules-on-motion-to-preclude-direct-testimony-of-expert-witness-in-certain-static-random-access-memories-337-ta-792>

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（21/36）

- 询问专家证人时对方律师常提出的问题
- ✓ 你认为你在本案中的角色是什么？
 - ✓ 你是否希望委托你的一方在本案中获胜？
 - ✓ 你代理的是哪一方？（诱导性问题）
 - ✓ 你今天为准备证人询问做了什么？
 - ✓ 你是否知晓，你现在的陈述意见可以在未来用于其他程序中被引述甚至用于针对你的程序中？
 - ✓ 若你下的结论所基于的事实不是真的或不准确，你是否会改变你的意见？
 - ✓ 涉案技术所在领域具权威性的教材有哪些？
 - ✓ 你认为一本名为《XXX》的图书是否具有权威性？
 - ✓ 你的结论所依据的权威性文件都有哪些？
 - ✓ 你说过谎吗？
 - ✓ 如果原告/被告在本案中败诉，你是否还会获得专家作证的报酬？原告/被告在本案中胜诉或败诉，对你的报酬有多大的影响？

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十一）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（22/36）

- 证人询问过程中注意事项——只说中文的证人在证人询问中会通过翻译回应对方律师的提问
 - ✓ 原告与被告都会聘用专业翻译；被告证人被原告律师询问的时候，原告翻译（主翻译）会先将翻译后的中文问题讲给被告证人，此时，若翻译不准确，被告翻译（矫正翻译/Check Interpreter）应无迟疑地立刻提出异议——在关键问题和术语上，矫正翻译应及时（不超过5秒的延迟反应）纠正主翻译出错或不准确的翻译，避免中方证人“所答非所问”，因此，双方的翻译还可能会就某个词的翻译准确性进行争论（有时此争论还会很激烈）
 - ✓ 专业翻译当知晓涉案技术所在领域的中英文专业技术术语，这对双方高效地推进证人询问和有效保障己方利益很重要
 - ✓ 提示：337调查中，原被告不仅应有得力的律师团队和很强的专家证人，还应配备强有力的其他服务团队（包括专业翻译）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十二）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（23/36）

- 证人询问过程中注意事项——如何回答问题？
 - ✓ 对方律师/质询律师针对本方证人提出的问题可能会很尖锐，有些还可能带有一定的威胁口气，甚至具有一定的攻击性，还有可能使人不悦；证人不应因此而被打乱思绪，并控制好情绪
 - ✓ 如果没有听懂问题，不要急着回答，可以要求质询律师解释说明此问题（而非向本方律师提问）；实在没听懂的，甚至可以多次询问此问题的具体含义
 - ✓ 在回答问题前，永远多问自己一句：“是否确定此问题的答案，还是自己也不确定，会仅凭猜测做答？”——如果自己不知道答案，就如实地说自己不知道（但若证人对大多数问题的回答都是“不知道”，对方还有权要求对重新指定的证人进行询问）
 - ✓ 质询律师问什么答什么，做答时没必要超出问题所问之范围——中国证人常犯此错（见后详细解释）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十三）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（24/36）

- 证人询问过程中注意事项
 - ✓ 被询问的证人现场不可以记录；如果证人现场做了记录，对方律师有权要求对其出示此记录
 - ✓ 若询问律师向证人询问某书面文件的内容，要特别小心回答，因为，可能是此份文件上包括对本方（被询问一方）不利的信息，但因种种原因此文件不满足证据的形式要件，因此，对方律师希望通过证人之口来“合法化”该书面文件
 - ✓ 当本方律师对质询律师提出的问题立刻表示“反对”（objection）时，本方律师可能在隐晦地提示证人：此问题不好回答，回答的时候务必要小心！（在此情况下，证人仍应当回答此问题，除非本方律师明确告知证人可对该问题不予回答；本方在未来的法律程序中仍有机会就此问题提出详细反对意见）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十四）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（25/36）

- 证人询问过程中注意事项
 - ✓ 被询问的证人接受对方律师的交叉询问；交叉询问中，证人一方的律师可就对方律师的问题提出反对意见，并说明反对的理由
 - ✓ 若证人的口音较重，现场回答质询问题的时候应当降慢语速，口齿清晰，尽量以普通话回答问题（避免因证人口音过重导致翻译成果的质量打折扣）——如果可能，当事方可尽量安排本方讲普通话的证人出庭接受询问，以替代口音过重的证人
 - ✓ 多个证人不会一起被询问（所谓的“群聊模式”），而会依次接受询问，因此，每个问题都是针对某一具体证人被设计的，而不是针对“若干个证人”而设计的“团队问题”
 - ✓ 询问问题时不能要求事实证人提供法律意见或专家意见

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十五）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（26/36）

- 证人询问过程中注意事项
 - ✓ 若被问及（或被展示）某文件是否为公司记录（**business records**），证人不确定是公司记录的，应拒绝承认（公司记录证据是美国证据法中不满足证据的形式要件的传闻证言/传闻之证（**hearsay**）的例外，会被认定为满足证据形式要件的铁证，双方会就该文件是否为公司记录进行争辩）——不能仅因该文件上有公司标识、企业名称、认识人的签字等，就推定（并承认）此文件是本公司的公司记录
 - ✓ 若证人询问为现场询问的形式（而非通过网络的视频形式），不要总是在回答问题的前后频繁看向本方律师、“察言观色”其反应，也不要长时间“欲言又止”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十六）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（27/36）

- 根据 § 210.28条(a)款的规定：在证人交叉询问的环节，全体原告方可要求每一个被告就不超过5个与事实有关的事项提供证人进行询问，或要求全体被告就不超过20个与事实有关的事项提供证人进行询问（以二者中问题数多的为准）；全体被告方可要求原告就不超过20个与事实有关的事项提供证人进行询问；不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）作为当事方参与调查的，其可就不超过10个与事实有关的事项提供证人进行询问，并参与所有原被告之间的证人询问；一家被告公司（及其关联被告公司）提供的多位公司代表证人都视为一项与事实有关的事项——在实践中，这些“与事实有关的事项”（“fact depositions”）实际上对应的就是证人人数
- 以上数量限制可突破增加的两种情况（§ 210.28条(a)款）：（1）当事各方达成一致；（2）有合理理由的，行政法官可批准

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十七）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（28/36）

- 证人询问和证人在庭审上作证是两个不同的程序。在337调查程序中，在后者的程序中，证人首次陈述通常以书面的方式进行（与联邦地区法院诉讼中一般安排现场陈述不同）（见337-TA-952号案），但对证人的交叉询问一般是现场安排的（见337-TA-952号案）（这可提高庭审中证人询问的效率，但也要求证人在庭审前需要仔细准备证人陈述词，在庭审前须花费大量时间，且陈述词可能会篇幅很长）；在前者（证人询问）的程序中，证人首次陈述是现场或通过网络进行的
- 新冠疫情之下，部分案件中行政法官允许以远程电子会议的方式对证人进行询问，或者改为（各方均同意的）以提交书面声明的方式以替代现场证人询问（见337-TA-1088号案）
- 提示：证人出庭作证时，对于自己不知道答案的，一定要诚实地说：“我不知道”；对于自己曾经亲历或知晓，但后来忘记的，被询问时应说：“我不记得了”；对于自己不十分确定或者记忆有些模糊的，不要说得太绝对：“肯定~~是那个文件~~”、“这个事绝对发生过”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十八）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（29/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之一——所答非所问（1/3）
 - ✓ 问：在加入被告公司之前，你是否了解涉案化学品的结晶技术？答：在加入公司前，我是做纺织品销售工作的
 - 点评：证人绕了一个圈子，自以为听众可以从其回答中推测出“不了解此技术”的答案，但实际上，其并没有正面回答问题，正确的回答应当是“是的，我了解”或者“不，我不了解”
 - ✓ 问：政府的安全监督部门是否会定期检查你们公司的二号生产线？答：我们有自己的安全监督员，而且老板也一贯重视安全问题，一般这种巡检我们自己就做了
 - 点评：所答非所问，正确的回答应当是“是的，政府人员定期对这条生产线进行安全检查”（无须主动说出检查频率）或者“不，他们从来不安排这样的检查”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（三十九）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（30/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之一——所答非所问（2/3）
 - ✓ 问：在你因休假等原因需要暂时离开工作岗位时，你们公司内谁是接替你工作的最合适人选？
答：公司有内部制度，要求各岗位均有下级人员值守，而且我的手机也是24小时保持畅通联络的，我休假的时候也可以联系到我
 - 点评：证人又离题了，其并没有正面回答问题。对方律师可能想问的是，谁是专业技能和岗位熟悉度最接近被询问证人的，这个问题不正面回答，对方律师还会继续问下去。正确的回答应当是“我认为张三应该是最合适的人选”，或者“一般来说，我的领导李四会暂时顶替我，他是最合适的人选”，或者“不，我不了解”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（31/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之一——所答非所问（3/3）
 - ✓ 提示：以上列举的例子是常见的所答非所问的回答，影响了证人询问的效果，拖延了询问时间。严重的，还有可能导致证人被怀疑在故意回避回答某些问题（或被视为拒绝回答某些问题），也会影响证人的可信度和配合度。在真实的337调查程序的证人询问中，尽管律师在之前的准备会上总要反复强调，避免所答非所问，但实际被询问时，证人还会时常出现此情况。相对而言，受到过良好高等教育的证人出现所答非所问情况的几率会低一些。因此，中国被告应尽量安排受到过良好高等教育的证人出席证人询问，并在之前的准备会上反复提醒证人对此予以注意，或要求证人在此程序前的1周左右时间在生活中演练对问题的直接回答形式。

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十一）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（32/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之二——多余答复
 - ✓ 问：你在现在的岗位上工作了多久了？答：我2008年加入公司的时候是车间的操作工人，加入公司四年后被晋升为车间主管，又干了三四年之后因为和老板关系好被调到现在的岗位上的
 - 点评：这样的回答可能是日常生活里对话中常见的（随意性、口头性的）回答，但不是337调查中证人询问的标准答案；对方律师可能准备了七个问题，分别是“你何时加入公司的”、“你加入公司的时候是什么职位”、“你在车间当操作工人做了多久”、“在车间主管的职位上做了多久”、“你何时被调到现在的岗位上的”、“你和你的老板关系好吗”、“你因为什么被调到现在的岗位上的呢”，但证人未能做到问什么答什么，而在一个问题的回答中就包含了七个问题的回答（未完，见下页）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十二）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（33/36）

- ✓ 问：你在现在的岗位上工作了多久了？答：我2008年加入公司的时候是车间的操作工人，加入公司四年后被晋升为车间主管，又干了三四年之后因为和老板关系好被调到现在的岗位上的（接上页）
- 点评：若对方律师依次提出这七个问题，证人一方的律师本可能以各种理由一一提出反对（如，问题的形式不合法、与本案无关、已经是重复提出的问题了、此问题属于误导性提问……），但证人的“主动供述”打乱了本方律师的反驳节奏和思路，也将导致本方丧失了针对对方问题提出反对的机会，最终可能导致的结果是：证人陈述的某些本不应当被法院采纳的（对己方不利的）事实变成了“呈堂证供”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十三）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（34/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之三——未清楚问题而作答
 - ✓ 前一个问题：证据5和证据6哪一个是你们公司最新的产品设计图呢？答：证据…应该是最新版本
 - ✓ 后一个问题：那你曾把公司的设计图发给过生产经理吗？答：应该发给过
 - 点评：前一个问题在询问哪一个证据是公司的最新设计图，但该问题有可能隐含着让证人承认了证据5和证据6都是公司的设计图（取决于证人是如何回答此问题的）；接下来的一个问题就问证人是否将设计图发给过公司同事，但并没有明确指明是证据5和证据6中的哪一个“设计图”，此问题显然不清楚，指代不明；在听到此问题时，证人应反问：“这个问题里的‘设计图’是指的哪一个设计图”？证人应在对方律师进一步澄清和明确此问题（及该问题中的内容）后，再行回答，如果未听懂问题中的具体所指就回答，容易造成回答与问题并不一一对应

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十四）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（35/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之四——未仔细查阅文件仅凭部分页面就推论其是公司的某文件
- ✓ 问题：请看屏幕，我们现在放上证据2，我们展示的是此文件的第6页。请问，您是否知道这是什么文件？答（证人很快看了一眼第6页）：这个文件应该是我们公司对某一批次产品的检验报告
- 点评：当对方律师仅截取一份文件的某页面展示给证人时，证人应当要求对方律师将此文件完整展示，并从首页开始查阅。证人十分确定此文件为公司的某一文件的，可讲出该文件的内容与属性；证人不确定此文件是否确为公司文件，或不确定此文件是否为公司某一文件的定稿版本的，应当表示自己不确定该文件是否为公司的某文件，不应在自己不够确定的情况下凭臆断和推论就下结论（此种匆忙且不严谨所下的结论可能导致被告“承认”了本不属实的事实）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十五）

证人询问（Depositions）（规则 § 210.28条）（36/36）

- 中国被告的证人参加337调查证人询问时最常出现的问题之五——前后所述存在矛盾与冲突
 - ✓ 问题1：您会讲英语吗？答：不会，我没有学过英语；…… 问题10：您和贵司律师**Woods**先生为本次证人询问进行准备与交流的时候，是否还有任何其他人在场呢？答：没有了，只有我们两个人
 - 点评：证人回答问题的时候应当避免出现前后矛盾之处。被告的美国律师**Woods**先生不会说中文，这可能是原告与被告律师都知道的情况，但不讲英语的证人却说自己一个人与**Woods**先生就本次证人询问进行准备与交流的，无他人参加，这显然不是真实的。（见后文“律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）”部分之“为获得该特权的保护，……此交流不应在其他无法律利益关系的第三方在场的情况下完成；但若该交流需要由翻译来协助完成，该翻译在场并不导致该特权的丧失”）这样前后冲突的回答可能会让人怀疑证人在撒谎，进而影响证人的可信度。

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十六）

书面质询（**Interrogatories**）（规则 § 210.29条）

- 每方在书面质询中只能向任一对方（关联公司共为一方的，其共同被视为一方）发送不多于175个访谈问卷问题（除非各方达成其他约定或行政法官另有要求的）
- 收到书面质询后**10**日内应答复（除非行政法官对答复时间另有要求的）
- 答复书面质询时，应严格遵守 § 210.27条(b)款中的要求（如，重复问题后再答复、只能答复或针对问题提出反对意见（并说明反对理由）、答复或提出反对意见应被提交方签署等）
- 对对方法律主张所依据的事实之质询（**Contention Interrogatories**）常见于书面质询之访谈问卷问题中，涉及专利有效性、侵权（双栏对照表）、国内产业等方面，但若提出的时机不妥，可能会被行政法官认定过早提出了此问题（在联邦地区法院的诉讼中同样存在此问题）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十七）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（1/6）

- 当事方有权要求对方提供在其掌握和控制之下的与本案待证事实有关的书面文件；被申请人无正当理由的情况下不应拒绝提供
- ✓ 被申请人可依据受法律保护的特权拒绝提供（此类受保护的特权包括但不限于律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）、律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）等）；与联邦法院诉讼中的认定不同，337调查中行政法官认为，对律师工作成果的英文翻译并不受此特权保护，该翻译应当作为证据予以提供（见337-TA-468号案）
- ✓ 被申请人通常不能因待提供的文件中存在“不可对外披露”的约定条款（NDA条款）而拒绝提供，特别是，若行政法官已颁布的保护令（protective order）中涵盖了这部分文件（在337-TA-383号案中，行政法官批准对此类文件进行强制开示的申请）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十八）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（2/6）

- ✓ 行政法官通常对“在其掌握和控制之下”的要求进行宽泛解读（而非字面意义上的狭义解读），甚至会要求被申请人提供其关联公司的文件（接上页）
- 在337-TA-390号案中，行政法官认定，被申请人应当提供其母公司旗下的其他子公司的文件，因为，被申请人在商业活动中可获得这些文件
- 但这种宽泛性解读也不是无限制的，在337-TA-439号案中，行政法官认定，当申请人无法证明请求提供的文件由被申请人案外关联公司所合法持有的情况下，不应要求被申请人提供该文件
- 在337-TA-433号案中，行政法官认定，申请人请求提供的文件在被申请人合作过的第三方供应商手中，这不应认为在被申请人的“掌握和控制之下”，因此，被申请人不应予以提供

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（四十九）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（3/6）

- 原告可能会要求被告提供与正在研发中的绕道设计/规避设计/新设计有关的文件（见后文“为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计”部分中对安排规避设计之策略性方面的讨论）
(1/3)
 - ✓ 为什么原告要求被告提供此类文件？
 - 因为，鉴于337调查程序中对证据开示范围极为宽泛的要求，原告会主张，“侵权产品”的范围内包括了正在研发中的绕道设计/规避设计——此主张也不一定被行政法官支持
 - ✓ 在337-TA-450号案中，尽管被告认为提供新产品有关的材料将承担过多不必要的举证负担，并认为可以通过勘验实物等方式提供信息，但，行政法官仍然认为被告应当提供与新产品有关的证据

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（4/6）

- 原告可能会要求被告提供与正在研发中的绕道设计/规避设计/新设计有关的文件（2/3）
 - ✓ 被告是否愿意提供此类文件，提供了有哪些好处？
 - 一般来说，正在研发中的产品信息是企业高度保密的资料，企业普遍不愿意对外披露；但是，若确信新设计不构成侵权，被告主动提供此类文件可能可提高双方和解的可能性，还能有机会在此337调查程序中直接从ITC处获得对该新设计是否构成侵权的认定（而无须担心该案原告会在另一新案中请求认定该新设计为侵权设计）
- 在337-TA-836号案中，行政法官对新产品的证据开示限定在“在证据开示结束前可能进入美国市场的新产品”

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十一）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（5/6）

- 原告可能会要求被告提供与正在研发中的绕道设计/规避设计/新设计有关的文件（3/3）
 - ✓ 在337-TA-371号案中，行政法官认为，考虑到案外第三方机构的规模不大以及请求提供材料的范围很广，责令案外第三方提供与新产品有关的证据之要求不妥
 - ✓ 在337-TA-704号案中，行政法官认为，要求被告提供新设计有关的材料没有必要，因为，不能从新设计中看出其实施了被控侵权的技术方案
 - ✓ 在337-TA-383号案中，行政法官认为，从已有证据中可以看出，被告和第三方并未计划将新设计产品进口至美国，因此，对这些产品进行证据开示已没有必要

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十二）

要求对方提供文件（Production of Documents）（规则 § 210.30条(a)款(1)项）（6/6）

- 原告可能会要求被告提供与正在研发中的绕道设计/规避设计/新设计有关的文件；行政法官对能否接受这样的要求提出过五个审查标准，但至今尚未有统一意见（3/3）
 - ✓ 标准一：起诉状中是否明确将新设计列入案件审理范围且新设计资料是否属于满足可采信证据的形式（见**337-TA-664号案**）
 - ✓ 标准二：新设计产品是否已经进入美国（见**337-TA-770号案**）
 - ✓ 标准三：新设计产品是否在证据调查报告制作结束之前或在案件进行中较有可能进入美国（见**337-TA-831号案**）
 - ✓ 标准四：新设计产品是否在案件调查中进入美国的商业流通中（见**337-TA-538号案**）
 - ✓ 标准五：新设计产品是否具有可商业性（见**337-TA-371号案**）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十三）

要求对方提供样品等实物（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(1)项）

- 337调查各方均可能会要求对方提供自己产品样品供检验/勘验
 - ✓ 原告一般希望检验被告的产品，评估是否构成侵权；对于被告来说，其希望检验原告在市场上的产品，评估是否满足国内产业要件（见下文“如何满足法定知识产权的‘国内产业’要件中的技术要素”部分中对原告产品与满足国内产业要件之比对与分析的介绍）；在337-TA-303号案中，行政法官认定，在原告的申请下，被告应尽量提供不同生产阶段中的产品样品；在337-TA-913号案中，行政法官支持了原告的类似申请，同样认定被告应配合原告的请求，提供产品样品，以便评估是否构成侵权
 - ✓ 被申请人通常不能因申请人索要的样品会违反“不可对外披露”的约定条款（NDA条款）而拒绝提供（同上文中“要求对方提供文件（Production of Documents）”中的要求）
 - ✓ 被申请人享有受到法律保护的各种特权的（如律师与客户保密特权等），被申请人有权据此拒绝提供（同上文中“要求对方提供文件（Production of Documents）”中的要求）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十四）

为勘查/勘验之目的要求进入对方现场（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(2)项）（1/3）

- 当事方有权要求对对方生产厂房等设施进行现场勘查；被申请人无正当理由的情况下不应拒绝提供
 - ✓ 申请人请求勘验的现场设施与工业流程应具有合理的必要性，并在合理的勘验范围之内，不应无限度地超出涉案事项（在337-TA-604号案中，行政法官认为，对超出专利保护范围的生产设施的现场勘验之申请将不予批准，但对未超出此部分范围的勘验可被支持，还要求原告在勘验前将样品采集点的准确位置进行明确；在337-TA-457号案中，行政法官认为，为了查清被告是否以原告的方法专利来生产了侵权产品，原告对被告涉案生产方法与生产流程进行现场勘验的请求应当被支持）
 - ✓ 申请人提出的勘验现场之请求应当与案件待证明的事实和法律问题有关，缺少关联性的现场勘验之申请将被拒绝（见337-TA-415号、337-TA-604号案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十五）

为勘查/勘验之目的要求进入对方现场（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(2)项）（2/3）

- 当事方有权要求对对方生产厂房等设施进行现场勘查；被申请人无正当理由的情况下不应拒绝提供
 - ✓ 若给被申请人带来更小的诉讼负担的其他证据开示途径难以被找到，且对被申请人现场进行勘验的申请之范围、时间、地点和方式均合理，那么，行政法官一般会批准申请人的现场勘验申请（见337-TA-604号、337-TA-457号、337-TA-406号案）
 - ✓ 可对被申请人在美国境外的工厂与设施进行现场勘验（见337-TA-345号、337-TA-403号案）
 - ✓ 在337-TA-556号案中，在处理原告提出的针对被告现场进行勘验之申请时，行政法官要求被告提供每一个生产环节/流程的照片，并提供有能力确认被告提供的照片与其生产环节/流程确实相符的证人证言

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十六）

为勘查/勘验之目的要求进入对方现场（ITC委员会规则 § 210.30条(a)款(2)项）（3/3）

- 当事方有权要求对对方生产厂房等设施进行现场勘查；被申请人无正当理由的情况下不应拒绝提供
 - ✓ 在337-TA-766号案中，行政法官拒绝了原告提出的对被告（中国企业）生产地进行勘验的申请，因为，在证据开示仅剩3个月的时候，原告未能评估是否还有其他带来更小的诉讼负担之证据开示途径（不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）也同样反对原告提出的申请）
 - ✓ 考虑到（1）现场勘验之外的其他途径可开示证据，（2）其他可带来更小的诉讼负担之证据开示途径也存在，且（3）原告未能充分考量到现场勘验给被告正常生产经营带来的负面影响，行政法官在337-TA-749/741号案中拒绝了原告请求勘验被告现场的请求
 - ✓ 在337-TA-406号案中，行政法官拒绝了原告要求对被告工厂进行勘验的申请，因为，该待勘验的工厂已经不再生产该案所涉产品，对这样的工厂进行勘验已难以获得与对本案有帮助的证据

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十七）

对中方被告生产厂房等设施进行现场勘查的注意事项（1/5）

- 在现场勘验前，中方被告（被勘验方）应与其代理律师做全面的准备，对勘验中可能会涉及到各方面做充分的准备工作（甚至对部分环节进行预演），且勘验方律师与被勘验方律师应事先就各项问题达成一致（谁进场、进场看哪些设备与设施、是否安排摄像、勘验持续多久、勘验方可现场查阅哪些材料、是否为勘验方人员配备会议室等等）
- 若勘验方美国律师以视频接入的方式“参与”现场勘验（在疫情之下，此情况可能会更常见），应事先协调和安排好所有设备（勘验方一般会安排至少几位参与现场勘验的人员，但勘验方也可能会有部分人员通过网络的形式“参与”现场勘验）；勘验方还可能会要求被勘验方提供一个会议室，以供勘验方现场人员和勘验方远程接入的人员进行现场会议
- 若被勘验方同时安排现场视频拍摄，勘验方有可能会要求被勘验方提供该现场拍摄的视频

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十八）

对中方被告生产厂房等设施进行现场勘查的注意事项（2/5）

- 现场的勘验与证人询问不同，勘验方的人员并非有权对勘验中看到的情况进行现场询问——换言之，勘验方在现场向被勘验方进行询问时，被勘验方有权拒绝回答部分问题
- ✓ 原则上讲，在被问及生产流程、生产工艺、生产参数、指数与数据、生产配方等现场肉眼无法看到的信息之问题时，被勘验方有权拒绝回答，但应配合勘验方对现场勘验场地/厂房的基本信息问题予以回答（如，这是哪个生产阶段的厂房等）
- ✓ 与证人询问程序相同，被勘验方人员在勘验现场不应主动提供勘验方未询问或询问范围之外的信息，这些“主动提供”的信息也会被记录在案并成为可被接受的证据
- ✓ 被勘验方人员内部交流信息（如被勘验方律师和被勘验方员工的交流、被勘验方工作人员之间的交流等）应严格控制在保密交流群里（如，无被勘验方人员的微信群），不应在现场以“无防护”的方式大声进行交流——这些被对方现场听到的信息也会被记录在案并成为可被接受的证据

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（五十九）

对中方被告生产厂房等设施进行现场勘查的注意事项（3/5）

- 现场的勘验与证人询问不同，勘验方的人员并非有权对勘验中看到的情况进行现场询问（接上页）
 - ✓ 当被问到不确定是否能回答的问题时，被勘验方人员可向勘验方回答：“我不确定能否回答这个问题，我需要在休息期间与我的律师进行询问，之后再告诉您。”
- 现场勘验中，双方均有权聘请自己的专家证人参与其中，其参与现场勘验的身份与价值与中国诉讼中的专家辅助人相似
- 若勘验方人员在现场向被勘验方陪同人员以外的其他现场工作人员提出问题，被勘验方有权拒绝这样的提问
- 勘验方人员不能对现场的工作文件和现场工作人员的特写人脸等进行拍摄，但拍摄悬挂于现场明显位置的公告性材料（如，厂房墙上悬挂的安全提示、规章制度等）除外

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十）

对中方被告生产厂房等设施进行现场勘查的注意事项（4/5）

- 被勘验方不应用在现场勘验前“更改”现场，如，撕去厂房墙壁上张贴的告示文件、拆掉某固定设备等——这些“更改”的行为可能被勘验方记录在案，并被勘验方要求提供“更改”之前的情况信息
- 勘验方若在勘验现场有被勘验方意料之外的举动（如，突然拉开现场办公桌查看里边的文件、打开某电脑等），被勘验方有权现场阻止该行为，并要求双方美国律师就此立刻（或在稍后的休息中）进行商议，以决定是否批准此“意料之外的行为”
- 勘验方可以对被勘验方的中央控制室及其中的电脑进行观察与拍摄，但不能要求下载其中的文件，也不能向被勘验方询问数据保存的位置——如勘验方提出此要求，被勘验方可拒绝
- 现场勘验可能会持续时间较久，一天内可能安排10个小时的现场勘验——要做好打一天的费脑费体力的“密集战”的准备

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十一）

对中方被告生产厂房等设施进行现场勘查的注意事项（5/5）

- 部分工厂生产环境特殊，可能因爆炸或火灾等安全原因不允许带入电子设备，更不允许现场拍摄，因此，双方还可能就如何安排防爆电子设备一事提前仔细商定
- 勘验方在现场勘验中若存在危险行为（如，隐瞒事实携带了勘验现场禁止携带的违禁品（易燃品、易爆品等）、未经允许私自触碰仪表盘、扳动或拉动操作杆、在禁止打开电子设备的区域打开手机等设备等），被勘验方可将勘验方人员带至提前准备好的会议室，由双方美国律师商议如何处理
- 现场勘验结束时，被勘验方一定要问：“你们想看的是否都安排并看到了？”应得到勘验方的肯定答复；否则，未来勘验方还可能会向行政法官提出质疑，抱怨我们没有对勘验方希望看到的现场情况充分予以安排，导致对被勘验方不利的情况出现

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十二）

要求对方承认事实（Request for Admission）（规则 § 210.31条）

- 请求人可向被请求人发送一份清单，要求对方对某些（与案件争议有关的）事实予以承认或确认
- 收到书面要求后**10**日内应答复（除非行政法官对答复时间另有要求）
- “对被询问的事实并不知晓”的答复并不足以满足要求，除非被请求人可证明，其尽其合理所能尝试获悉该事实，但仍未通过合理努力获悉
- 对要求对方承认事实予以答复时，被请求人应书面答复是否承认或拒绝答复此要求（拒绝答复的，应说明理由）；未答复、未明确否认事实或未拒绝答复此要求的，将被视为承认该事实
- 被请求人在之前联邦法院诉讼中承认的事实可在337程序中被予以使用，除非在后的程序中查明相反事实（见**337-TA-366号案，1994年12月27日**）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十三）

传唤证人作证或提供文件（Subpoenas）（规则 § 210.32条）（1/3）

- 行政法官对传唤证人作证的申请有权批准，可决定证人被传唤的方式、证人提供文件的内容等
- 传唤第三方证人（非外国证人）作证且其拒绝作证的，申请人只能通过法院来执行（ITC并无强制执行权），并向其他各方提供向法院申请执行的文件
- 被传唤的非当事方证人可以以受到法律保护的权利为由拒绝作证，如人身权（如隐私权等）、该作证可因受到法律保护的特权而得到豁免

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十四）

传唤证人作证或提供文件（Subpoenas）（规则 § 210.32条）（2/3）

- 传唤证人作证的申请可以是单方提出（不通知其他当事方）的申请（*ex parte application*），且该申请无须发送给被传唤的证人，但行政法官可决定是否向其他当事方披露此申请
- 规则 § 210.32条规定了两种形式：
 - ✓ 传唤证人在证人询问（**depositions**）中或在听证/庭审中作证（**subpoena ad testificandum**）
 - ✓ 传唤证人要求提供文件（**subpoena duces tecum**）
 - 应明确、具体地指明需要提供的文件，以及该文件与案件的关联性

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十五）

传唤证人作证或提供文件（Subpoenas）（规则 § 210.32条）（3/3）

- 传唤非当事方证人作证的，应确保与案件的直接关联性，也不应源自过于宽泛的传唤理由（见337-TA-984号案，2016年6月17日；337-TA-428号案，2000年4月25日；337-TA-342号案，1993年3月16日）
- 非当事方证人可能因评估公共利益因素被传唤
- 是否不予批准传唤证人作证或提供文件之申请应考虑的三要件：（1）传唤证人的关联性；（2）传唤证人的必须性；以及（3）被传唤证人的负担与困难（仅仅不方便作证并不是拒绝作证的理由，见337-TA-989号案，2016年7月28日）。

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十六）

请求传唤证人作证或提供文件的案例——337-TA-957号案（1/3）

- 在该案中，原告请求行政法官责令被告提供某些产品部件的最新版本文件，并责令被告的证人在美国出庭作证，且若证人只能在香港作证，则被告应承担原告为此承担的合理费用
 - 对于原告的申请，OUII给予支持，并强调，原告索要的文件与本案相关，且原告有权要求被告提供熟悉更新后的设计之人员出庭作证；但是，OUII认为，原告要求被告承担原告前往香港询问证人的费用无法律依据，不应予支持
 - 被告不同意原告的申请，并指出，原告要求被告提供的文件已提供过了，无需重复提供，特别是，被告最新产品的变化只是细微改变，并无实质变化，因此之前提供的文件已经足够
- （未完）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十七）

请求传唤证人作证或提供文件的案例——337-TA-957号案（2/3）

- 行政法官McNamara意见：原告索要的文件与本案审理有关，被告应予提供，且被告还应安排了解此信息的证人出庭作证；但，行政法官并未指定证人接受询问的地点，并要求双方协商决定证人接受询问的时间和地点
- 与此同时，被告也请求行政法官责令原告安排其员工出庭作证，说明（1）侵权产品和满足国内产业要件产品的测试情况；（2）与满足国内产业要件之产品有关的新主张的补充信息；以及（3）补充源代码。被告还补充道，考虑到原告意以已公布的源代码为基础来主张已满足国内产业要件，若不能安排原告的证人对该源代码出庭作证，将对被告显失公平。
- OUII支持被告的申请

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十八）

请求传唤证人作证或提供文件的案例——337-TA-957号案（3/3）

- 原告不同意被告的申请，并指出，被告的申请是多余且不必要的，因为，被告在之前的证据开示中理应知晓与其新申请有关的事实；对于被告最新提出的源代码，原告声称，这仅是几行代码而已
- 行政法官McNamara支持了被告的申请

见《ALJ McNamara Rules On Motions To Compel In Certain Touchscreen Controllers (337-TA-957)》；

作者： Eric W. Schweibenz; （作者来自： Oblon）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（六十九）

- 在以下情况下，行政法官应以裁定（order）的形式对证据开示的范围、证据量等进行限制（ITC委员会规则 § 210.27条(d)款）：
 - ✓ 开示的证据中存在不合理的重复证据，或通过其他更便捷、省钱的方式可从其他渠道获得
 - ✓ 针对某一事实提出证据开示请求的一方有充分机会可在整个开示阶段知晓该事实
 - ✓ 开示的证据所证明的事实或该事实支持的法律观点已被待提供证据方予以认可
 - ✓ 为获得开示的证据需承担超出其证明价值的负担（评估此项时会考虑此证据的重要性及公众利益）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（1/9）

- 律师与客户就案件之间（因律师行使律师职责提供法律服务期间）的交流内容应予保密（有例外），该客户有权要求此内容（含律师对此的证言）不得被用作案件证据，并拒绝在证据开示中提供此内容。
- 该制度是判例法国家超过百年历史的保护律师当事人的传统和古老的司法制度，有人将此制度比喻成英美法皇冠上的明珠，可见其重要程序之高。其主要为了鼓励客户与律师之间坦诚地交流案件的真实信息，避免客户因担心与律师之间的交流被在诉讼中用作对己不利之证据，不能放心、安心向律师全面披露案件的真实信息。换言之，相当于法律给了寻求律师意见的当事人一件免费的护身符，保护当事人，确保其与律师之间的交流不被披露（有例外，见后）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十一）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（2/9）

- 337调查中行政法官对律师与客户保密特权信息的认定标准及法律适用与联邦法院大体相同
- 享有此特权保护的一方应是接受美国律师服务的一方，且其有权以主动提供受此特权保护的信息作为证据的方式来放弃此特权
- 提示：此制度在中国不存在，因此，中国客户通常对该制度极为陌生，不了解其内涵与适用，但该制度贯穿于337调查程序始终，且直接影响当事方的核心利益，特别体现在证据开示的阶段中。如果把337调查比喻成一款电脑游戏，那么此特权就可以比喻成游戏中免费提供给玩家的顶尖装备，但玩家在利用这项装备之前，首先应当全面了解装备的属性。应诉337调查的中国企业尤其应对之了解。

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十二）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（3/9）

- 受到此特权保护的内容可以各种形式存在（如当事人与客户的电话或口头交流、律师出具的书面法律意见、调查/调研报告等），均可受到法律的保护
- 为获得该特权的保护，在寻求律师意见时，客户应合理地知晓其与律师之间的交流是保密的（见*United States v. Bigos, 459 F.2d 639, 643 (1st Cir. 1972)*案）；即，一般情况下，此交流不应在其他无法律利益关系的第三方在场的情况下完成；但若该交流需要由翻译来协助完成，该翻译在场并不导致该特权的丧失（见*People v. Osorio, 549 N.E.2d 1183 (N.Y. 1989)*案）
- 主张此特权的一方应就存在受到法律保护的该特权提供证据（见**337-TA-104号案**）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十三）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（4/9）

- 因疏忽导致不当泄露了受到此特权保护的文件将被视为受此特权保护的一方未能采取合理的举措保护该特权，导致其丧失该特权的保护（见 *Tucker v. CompuDyne Corp.*, 18 N.E.3d 836, 842 (Ohio Ct. App. 2014) 案、*Maxtena, Inc. v. Marks*, 289 F.R.D. 427, 446 (D. Md. 2012) 案）
- 公司员工与律师之间为了协助后者向前者所在公司提供法律服务而进行的交流仍受到此特权的保护，只要该公司员工与律师交流的时候正在履行其应尽的公司职责（见 *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 395 (1981) 案）
- 仅包括某些事实（而非律师与客户之间的交流信息）的文件不能受此特权的保护（见 337-TA-387 号案、*Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 395 (1981) 案、*Townhouse Rest. of Oviedo Inc. v. NuCO2 LLC* (S.D. Fla. June 24, 2020) 案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十四）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（5/9）

- 该特权的存在与建立并不以律师和客户实际签署了书面代理协议为前提，只要客户在披露相关事实的时候合理地认为，其正在或未来可能寻求律师的（美国法）法律帮助即可
- ✓ 该特权是否被建立应评估双方之间的关系，并结合事实披露时各方面因素来综合判断（如，双方是否谈到了付费、利益冲突、律师是否胜任此代理、律师是否给出解决建议等）
- ✓ 并非与律师的所有交流都受此特权的保护，该特权并非在仅将邮件抄送给律师的情况下就成立（见*Spectrum Systems Intern. Corp. v. Chemical Bank* (N.Y. Ct. App. 1991)案和*Meade v. Gen. Motors, LLC*, 250 F. Supp. 3d 1387, 1393 (N.D. Ga. 2017)案）
- ✓ 不涉及法律咨询的一般商业性策略之交流并不受此特权的保护（见*In re Vioxx Prods. Liab. Litig.* (E.D. La. 2007)案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十五）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（6/9）

- ITC认定和适用律师与客户保密特权的标准为同时满足以下四要素（见337-TA-345号、337-TA-777号案）：
- ✓ 1、主张受此保密特权保护的一方应为寻求法律服务的客户
 - ✓ 2、与客户交流的一方为美国执业律师或其下属，且其与客户交流时是以律师提供法律服务的身份完成的
 - ✓ 3、双方的交流是针对于某项由客户在无其他人等在场的情况下向其律师披露的事实，且（1）披露此事实的主要目的是为了寻求（i）法律意见，或（ii）法律服务，或（iii）在某法律程序中的帮助，及（2）并非为了实施犯罪或侵权之目的
 - ✓ 4、客户提出并主张获得此保密特权的保护，且没有被其主动放弃

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十六）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（7/9）

- 此保密特权的例外：为了犯罪或欺诈等之目的而进行交流的信息（提出此主张的一方负有提供基本证据的举证责任）——此保密特权的例外在100年前由联邦最高院在*Alexander v. United States, 201 U.S. 117 (1906)*案中确立
 - ✓ 对此特权的其他例外情况之规定体现在各州的法律中（并无联邦层面的法律规定），ITC在337调查案中会自行决定是否采纳各州的例外规定
- 主动向（非与披露方/客户具有共同法律利益的）第三方披露该保密特权信息也将被视为放弃与被披露信息有关主题之文件的保密特权（见337-TA-627号案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十七）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（8/9）

- 在收到对方律师发来的证据开示清单后，主动将受到此特权保护的文件提供予对方的，提供方将丧失此特权的保护（将被视为主动放弃此特权的保护），即使此提供行为是因疏忽而做出的（见337-TA-349号案）
- ✓ 同样的情况也适用于律师与客户工作成果特权（**Work Product Doctrine**）（见下文“律师与客户工作成果特权（**Work Product Doctrine**）”部分对此的详细介绍）
- ✓ 提示：在答复证据开示清单时，应当特别慎重向对方发送文件，仔细甄别和评估，避免错将可受到某一法定特权保护的文件发给对方。这种粗心的错误可能会导致被认定放弃了受保护的特权

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十八）

律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）（9/9）

- 337调查中中国客户与中国律师（无美国律师执照）或中国专利代理人（无美国律师执照）之间的交流是否受律师与客户保密特权的法律保护？——此问题最常被中国企业关注和询问
 - ✓ 否，不受保护，原因是：当事方与其外国律师之间的交流可获得此特权保护的前提是该国也对等地设有律师与客户保密特权制度——而中国没有此制度！（见337-TA-627和337-TA-349号案）
 - ✓ 有些无美国律师执照的中国律师或中国专利代理人盲目效仿美国律师，在其与中国客户的交流材料（包括备忘录）中加入“**Legally Privileged & Confidential**”或“**Privileged & Protected in Lawyer/Client Communications**”等字样，但，这样的文字仍然不能在美国337调查或联邦法院诉讼中为其客户“争得”律师与客户保密特权的法律保护

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（七十九）

律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）（1/4）

- 联邦最高院在*Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)*案中确立此制度：律师向客户提供的工作成果不得被用作证据提供
- 一般为律师用作诉讼之目的而准备的工作成果，非用于诉讼之目的而准备的一般法律文件不受此特权保护（见337-TA-903号案）
- 此制度保护的是包含诉讼策略和律师意见的工作成果不被披露或使用，而非律师出具成果时所依据或涉及的案件事实（见337-TA-627号、337-TA-577号案），在这个问题上，此特权与律师与客户保密特权所受到的限制是相同的（见337-TA-577号案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十）

律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）（2/4）

- 若案件事实（如测试结果）是为了应对本案337调查而专门准备的，其应受到律师工作成果特权的保护，但若一方已经将这些事实结果用于本案程序中，那么，其已经放弃了此部分材料受律师工作成果特权保护的权利（见337-TA-1140号案，在该案中，当事方将律师工作成果用于证明专利侵权和国内产业要件的满足；另见337-TA-531号案，当事方将律师工作成果用作案中对己方有利之证据）
- 与联邦法院诉讼中的认定不同，337调查中行政法官认为，对律师工作成果的英文翻译并不受此特权保护，该翻译应当作为证据予以提供（见337-TA-468号案）——中国企业应对此特别注意！
- ✓ 但若待开示原始文件未被翻译成英文，文件持有方无义务将其翻译成英文后提供（见337-TA-242号案）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十一）

律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）（3/4）

- 律师与客户工作成果特权和律师与客户保密特权保护的文件类型有所区别，有的共同受两种特权的保护，有的只受一个特权的保护
 - ✓ 对律师为诉讼之目的给客户准备的法律意见而言，其受这两个特权的共同保护
 - ✓ 部分文件受前者的保护，但不受后者的保护，如：律师和当事人以外的第三方准备的诉讼文件（见*United States v. Nobles*, 422 U.S. 225 (1975)案），如书面证人证言、专家报告等
 - ✓ 部分文件受后者的保护，但不受前者的保护，如：律师因非诉讼事由给客户准备的法律意见

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十二）

律师与客户工作成果特权（Work Product Doctrine）（4/4）

- 非美国律师所准备的“律师工作成果”不受此特权的保护，（在对方提出证据开示要求时）此文件仍应作为证据予以提供（见337-TA-728号案，2010年11月12日）
- 和律师与客户保密特权（Attorney-Client Privilege）相同，此特权亦可被放弃；但是，仅披露不受律师与客户工作成果特权保护的事实信息的，并不必然导致律师与客户工作成果特权被放弃（见337-TA-766号案）
- 疫情之下，律师与客户之间的交流越来越多通过电子或远程视频/电话等方式来完成，这些交流同样受到律师与客户工作成果特权和律师与客户保密特权的保护
- ✓ 寻求律师服务的当事人应尽量避免通过电子设备交流的方式不当泄露交流内容，导致特权保护被丧失

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十三）

违反证据开示裁定遭受的制裁（Sanctions）（ITC委员会规则 § 210.33条）

- 违反证据开示裁定后，行政法官可采取以下措施（包括但不限于）：
 - ✓ 对违反裁定的当事人作出不利于该当事人的认定
 - ✓ 认定（违反裁定的当事人）无权就其主张提供证据
 - ✓ 认定（违反裁定的当事人）无权对另一方（非违反裁定一方）提供的证据提出反对或异议的意见
 - ✓ 对违反裁定的当事人予以经济处罚（包括支付非违反裁定一方的律师费）
- 请求行政法官对违反证据开示的一方予以制裁的申请应特别谨慎，避免频繁提出，影响证据开示对重点证据的挖掘

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十四）

- 证据开示中若涉及国家秘密，中国企业如何处理？是否可以以该证据涉及国家秘密而拒绝向美方予以提供？
- ✓ 中国企业首先应评估：是否能愿意接受337调查中的证据开示（根据对方索要材料清单提供证据，以及提供证据后的后果）？若不接受证据开示，是否可承受败诉的风险？
- ✓ 证据开示中若涉及国家秘密，如何处理？是否可以以该证据涉及国家秘密而拒绝向美方予以提供？
- 原则上不能以涉及国家秘密而拒绝在337调查中向对方律师提供证据，但可要求对方律师对这些保密资料（**Confidential Business Information**或**CBI**）进行保密处理（对于**CBI**的更详细介绍，见后文“337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理”部分的介绍）
(未完)

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十五）

- 证据开示中若涉及国家秘密，中国企业如何处理？是否可以以该证据涉及中国国家秘密而拒绝向美方予以提供？（接上页）
- ✓ 在337-TA-403号案中（信息均为公开渠道可查）：原告要求中国被告提供某涉及中国国家秘密的证据，并要求前往中国工厂进行全面的证据调查。起初，由于相关证据属于中国国家秘密，相关工厂属于受保护的秘密工厂，被告不希望提供证据或邀请专家前来调查，但被告也没有其他恰当途径证明自身行为不侵权。行政法官认为，根据已有的调查经验，工厂通常会保留记载详细生产过程的资料，如果被告确实使用了非侵权的技术进行生产，应当可以迅速提交相关材料，原告提出的文件要求和调查请求是适当的，因而批准了原告的强制取证请求。

（未完）

⑧ 337调查程序中的证据开示（Discovery）（八十六）

- 证据开示中若涉及国家秘密，中国企业如何处理？是否可以以该证据涉及中国国家秘密而拒绝向美方予以提供？（接上页）
- ✓ 考虑到取证行为在中国的合法性问题，行政法官要求律师在前往中国前，先确认相关行为在中国是否合法，在申请签证时向中国大使馆公开访问的目的。如果中国拒绝提供签证或禁止相关人员前往工厂调查取证，行政法官将依据现有证据进行裁决。考虑到被告使用的工艺技术属于机密信息，行政法官要求前往中国的专家在离开美国前，与被告达成保密协议并签署保护令；行政法官还同意将相关信息视为商业秘密，在未来公开的司法文件中予以删除。而后，在获取涉案中国国家保密信息被中国有关部门批准后，原告专家被获准前往中国进行调查取证，中国被告也在后续程序中提交了相关证据材料。（中国被告在此案中最终获得胜诉）

⑧ 337调查程序中的答辩状（一）

- 被告为何要准备答辩状？
- ✓ 被告必须对起诉状中的每一项指控予以回应，且必须对答辩中所依据的每一事实作出陈述性回应；否则，被告可能被视作承认了相关指控（ITC委员会规则 § 210.13(b)）
- 被控侵权产品非在美国生产的，被告还应在答辩状中列明进口产品供应商的名称和地址；被控侵权产品非被告生产的，被告还应在答辩状中列明生产商的名称和地址（ITC委员会规则 § 210.13(b)）
- 被告提出法律抗辩的，应就法律抗辩进行详述（不能仅提出法律抗辩的概要标题），且不应遗漏一项或多项法律抗辩（ITC委员会规则 § 210.13(b)）
- 在答辩状提交时，被告还应将被控侵权产品一并提交（除非其已经被原告提交过）（ITC委员会规则 § 210.13(c)）——实践中，被告并不一定提交侵权产品，特别是当侵权产品在客观上难以提交的（如，产品在常温环境下短时间内成分会被改变，或者产品为危险物质等）

⑧ 337调查程序中的答辩状（二）

- 被告还应在答辩状中列明被控侵权产品的进口量和进口价值（ITC委员会规则 § 210.13(b)）
- 在专利侵权的337调查案中，若被告的抗辩理由之一是被控侵权产品未落入专利权的保护范围内，被告提交的答辩状还应包括每一专利权利要求和被控侵权产品技术特征的一一比对表（双栏对照表）（ITC委员会规则 § 210.13(b)(1)）；如有必要，提交双栏对照表的时候，还应附上图形、照片或其他形象可见的材料，以便对照表更清晰，便于比对（ITC委员会规则 § 210.13(b)(2)）
- ✓ 实践中，被告并非无例外地一定会提供有详细比对信息的双栏对照表，因为，有些情况下，被告在提交答辩状时尚未掌握足够信息，客观上不能完成双栏对照表（更多信息可能需要在证据开示中进一步被提供）

⑧ 337调查程序中的答辩状（三）

- 若被告的抗辩理由之一是涉案专利无效或专利权人不应予提供救济（**unenforceable**），被告应在答辩状中予以详述；如，若被告提出现有技术抗辩，那么，被告应在答辩状中解释清楚，为什么现有技术抗辩应当被支持，具体是哪些已有的技术？等等（ITC委员会规则 § 210.13(b)(3)）
- 未来对答辩状的修改可能会被批准，但不能因不合理的原因导致遗漏（如，原答辩状中遗漏陈述了某项法律抗辩，又无遗漏的合理解释），也不能对公共利益造成不利影响
- 在收到诉状后的几日内应提交答辩状？
 - ✓ 答辩期为诉状送达之日起**20**日内（除非行政法官另行指定答辩期）（ITC委员会规则 § 210.13(a)）；如诉状文件以快递形式送达，则答辩期间美国境内+**1**日，美国境外+**5**日
 - 美国国内被告：**21**日（=**20**日+**1**日）
 - 外国被告：**25**日（=**20**日+**5**日）

⑧ 337调查程序中的答辩状（四）

- 答辩状中可能会包括保密资料（**Confidential Business Information**或**CBI**）（对于**CBI**的更详细介绍，见后文“337调查程序中当事人保密资料（**CBI**）的处理”部分的介绍）
- ✓ 在这种情况下，若行政法官已经颁布保护令（**protective order**）（要求接触**CBI**的各方不对外披露之），则有权看到答辩状的律师应当遵守保护令的要求，对其中的**CBI**信息予以保密
- ✓ 若行政法官尚未颁布保护令（**protective order**），则被告有权申请对其提交的答辩状视为保密资料（**CBI**）来处理，但仍应当提交含有**CBI**信息的答辩状（可明确标注答辩状含有**CBI**信息）；在提交答辩状的时候，可以提交一份含有**CBI**信息之版本的答辩状和另一份无**CBI**信息之版本的答辩状（通常先提交前者，而后，10日内提交后者）

⑧ 337调查程序中多个案件的合并审理（一）

- 为了提高审理效率，ITC可将多个案件合并在一案中审理（ITC委员会规则 § 210.7条(a)款）
- ✓ ITC可将两个或多个337调查案件合并至一个案件中审理。若多案由同一行政法官审理，其可决定合并审理。合并后审理的案件号应体现合并前的多案案号。合并审理的多案中的主案案号应排在合并后审理案件的最先。（§ 210.14条(g)款）——ITC和行政法官均可对是否合并审理案件作出决定
- 在合并审理后，行政法官一般会适当延长案件的审理期限（见337-TA-601号、337-TA-673号、337-TA-674号案）——期限被延长约两三个月至六个月
- 在评估是否决定合并审理时，行政法官可考虑待评估的两案或多案中的以下案件信息是否相同（见337-TA-601号案）：（1）原告；（2）涉案专利及权利要求；（3）国内市场要件；（4）在审中的行政法官；（5）不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）

⑧ 337调查程序中多个案件的合并审理（二）

- 在评估是否决定合并审理时，行政法官可考虑以下因素：ITC的立案通知中是否授权了合并审理
- 在337-TA-667号和337-TA-673号案是否合并审理的评估中，行政法官发现，二案的原告、涉案专利和涉案权利要求、国内市场要件、在审中的行政法官和不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）均相同。被告对合并审理提出了反对意见，并认为合并审理会导致审理期增加10个星期，且被告还会承担额外费用。但是，行政法官不同意被告意见，并决定将这二案合并审理
- 但是，在原被告互相起诉对方的337调查案件中，虽然这两个案子涉及的当事方相同（但二案中当事方的原被告身份互换），且涉及相同的产品，但二案中每个案子的涉案专利不同。行政法官拒绝合并审理二案（见337-TA-402号案）

见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本)

作者：Aimee N. Soucie (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

⑧ 337调查程序中案件的分案（拆分单案为多个案件）审理

- 行政法官可决定是否将一个案件拆分成两个或者多个案件进行审理（ITC委员会规则 § 210.14 条(h)款）
 - ✓ 作出此决定的时间：在立案前的任何时候，一直到立案后的30日之前
- 当事人可提出申请，请求分案审理；行政法官也可以自行决定是否分案审理（§ 210.14条(h)款）
- 决定分案审理的，行政法官会颁布裁定（order）（而非初步裁决（ID））（§ 210.14条(h)款）
- 除非ITC首席行政法官另有决定，否则，分案后的两案或多案仍然由原案的主审行政法官审理（§ 210.14条(h)款）
- 分案后的案件会被派发新的案号（§ 210.14条(h)款）

⑧ 337调查程序中的反诉（一）

- 被告可以在以下期间提出反诉（ITC委员会规则 § 210.14条(e)款）：
 - ✓ 早至立案后，但最迟不晚于庭审（**evidentiary hearing**）前的**10**个工作日
- 《联邦民事诉讼程序规则》（**Federal Rules of Civil Procedure**）（**2020年12月1日起施行**）第**13**条中对提起反诉作出了规定，该规定适用于337调查案件中被告提起反诉的情况
- 反诉状应单独/另行准备，并提交至ITC；在提交反诉状时，原审被告/反诉人还应立即向具有管辖权的联邦地区法院提交一份案件移送通知（**notice of removal**）（应符合**28 U.S. Code § 1391**条中对管辖的要求）（§ 210.14条(e)款）——反诉会被移送至具有管辖权的联邦地区法院审理，而非由ITC审理（对于专利侵权诉讼中管辖权的确立，可详见下文“**TC Heartland**案对337调查案的影响”部分的讨论）

⑧ 337调查程序中的反诉（二）

- 在337-TA-608号案中，原审被告/反诉人针对原审原告在哥伦比亚特区联邦地区法院提起了反诉。但原审原告/被反诉人认为，该联邦地区法院无审理反诉的管辖权。该主张被法院支持。最终，该反诉被移送至特拉华州联邦地区法院进行审理（注：此案的审判早于*TC Heartland*案的裁判时间，因此，联邦地区法院在该案中对适用28 U.S.C. § 1391条的分析价值参考有限。）
- 被告提起反诉的，应提起具有充分事实或法律依据的反制诉讼，而不应为了启动反制措施而提起缺乏充分事实或法律依据的法律程序（对此提示，可详见下文“通过反制措施应对或反击美国337调查程序”部分中“在美国针对美国337调查原告提起新的法律程序”的讨论）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（一）

- 联邦最高法院在*Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370 (1996)*案中认定，专利权利要求的解释是应当由法官来裁判的“法律问题”（而非可由陪审团裁判的“事实问题”）
- 337调查程序中马克曼听证会（*Markman hearing*）用于评估和厘清如何解释各方存在争议的专利权利要求（行政法官也可能会决定，马克曼听证会上可能会顺带把其他与专利权利要求的解释无关的话题一并进行讨论）
- 马克曼听证会曾经并不常见于337调查程序中，但现今已比较常出现
- 并非每一位行政法官都认为马克曼听证会是必需的（如，行政法官Shaw：一般无须安排马克曼听证会；行政法官Lord：若对审理有帮助，才会安排）
- ✓ 应查询每一位行政法官的补充规则(Ground Rules)，以查清其是否安排马克曼听证会的偏好

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（二）

- 听证会可能会安排在对事实证据的开示期间，也可能被安排在这之后
- 通常由各方当事方共同参加（包括不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）），专业技术人员也会一同参加
- 通常在一天内完成，其时长取决于专利数量、技术的复杂程度、各方当事人数量、各方对权利要求解释的分歧多寡等因素
- 专家证人的书面证人证言（非必需）也可被考量；部分案件中，行政法官仅根据律师的陈述意见对专利权利要求的解释作出裁定
- 在听证会之前，双方应尽量就无分歧的权利要求解释达成共识，并缩小尚存分歧的部分

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（三）

- 一般大约在337调查程序的前7个月内完成，并在结束时由行政法官出具一份权利要求解释的裁定（一般在关于侵权、专利有效性和国内产业等方面专家报告出具的截止日前颁布）
- 行政法官可能对听证会上讨论的权利要求的数量做限制（如，行政法官Cheney和Shaw的数量限制为**10**个，而行政法官McNamara数量限制为**14**个（除非其另有指示））
- 听证会上一般不安排事实证人和专家证人作证（除非行政法官另有决定或各方达成一致意见的），会逐条讨论并分析专利的权利要求
- 有些行政法官安排在听证会上由当事方律师针对权利要求以技术教程演讲的方式进行解释
- 听证会之前和之后提交的书面意见的格式、内容等方面均有严格要求，各方当事人提交书面文件时应遵守要求

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（四）

- 行政法官会根据听证会出具一份裁定（**order**），对专利的权利要求之解释进行明确；各方将以此裁定作为基础准备未来的庭审等程序
- 根据美国诉讼法“同一法律事项不再审两次”原则（英文中称为“**Collateral Estoppel**”或“**Issue Preclusion**”）（对“**Issue Preclusion**”的介绍见后文“美国诉讼中‘一事不再理’制度介绍及其在专利诉讼中的应用”），当事方在337调查程序中对专利权利要求之解释所发表的意见不得与在先前联邦法院诉讼中的意见相左（见**337-TA-714号案，2010年9月28日**）

见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本)

作者：Aimee N. Soucie (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（五）

马克曼听证会中各方对专利权利要求解释的争辩（1/2）

- 马克曼听证会中，各方尽力说服行政法官，采纳对己方有利的专利权利要求之解释
- 以书面审理马克曼听证会为例，各方在提交的文件中以文字解释、图表说明、图形对比等方式阐明己方意见，常见的对比表格有（以被告律师提交的书面论证为例）：

原告对权利要求1的 建议解释	被告对权利要求1的 建议解释	OUII对权利要求1的 建议解释
第1步与第2步同时进行，但第3步 和第4步依次在第1步与第2步后发 生	第1步、第2步、第3步和第4步依编 号之顺序依次发生	第1步、第2步、第3步和第4步依 编号之顺序依次发生

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（六）

马克曼听证会中各方对专利权利要求解释的争辩（2/2）

- 以书面审理马克曼听证会为例，各方在提交的文件中以文字解释、图表说明、图形对比等方式阐明己方意见，常见的对比表格有（以被告律师提交的书面论证为例）（接上页）：

原告对权利要求2的 建议解释	被告对权利要求2的 建议解释	OUII对权利要求2的 建议解释
第一层表面的支撑板与固定器相连	根据专利法第112条(b)款的规定， 此权利要求不清楚、不明确	固定器在第一层表面的支撑板与第二层表面的支撑板之间

- 以上格式可被大多数行政法官接受，但有些法官对格式有稍许区别要求。如，行政法官Pender在337-TA-961号案中所发布的补充规则中要求，表格所列的权利要求之编号应另列一栏放在表格最前/最左侧，并注明涉案专利号码）

桂佳 律师
国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（七）

马克曼听证会越早被安排，越早有可能促使双方和解

➤ 以337-TA-984号案为例：

- ✓ 马克曼听证会安排在**2016年6月20日**，行政法官Pender在**2016年7月15日**就听证会出具一份对原告有利的裁定
- ✓ 正式的庭审被安排在**2016年9月底**
- ✓ 双方在**2016年7月底**达成和解
- ✓ 行政法官针对马克曼听证会所作出的裁定和紧迫的时间安排均给了双方当事人一定压力（特别是对被告），在一定程度上促使了双方尽快达成和解

见《Markman at the ITC and Its Effect on an Investigation》；作者：Michael T. Renaud, Michael C. Newman

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（八）

- 行政法官在听证会后对专利权利要求的解释作出裁定（**order**）后，当事方不可就此裁定立即向ITC提出复审审查之请求
- ✓ 是否有办法让ITC立即对此裁定（**order**）进行复审审查？如，是否可以以行政法官作出初步裁决的方式获得复审审查？
 - 答：暂无此救济（ITC在**2010年10月20日**明确表示，对专利权利要求的解释不能以可被提出ITC复审的初步裁决（**ID**）的形式作出裁决，仅可出裁定（**order**））
 - 由于行政法官对马克曼听证会的裁决结论不能立刻被ITC进行复审，ITC一旦在终裁裁决中不支持行政法官的马克曼听证会裁决，其只能纠正初裁裁决，或发回重审，这将导致若干程序（如，庭审）重来，拖延整个程序的进程

⑧ 337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会（九）

- 新冠疫情之下，行政法官对马克曼听证会的程序性安排有变
 - ✓ 部分行政法官通过电话会的方式完成马克曼听证会：如，行政法官**McNamara**在**337-TA-1187**号案中如此安排（在双方当事人的请求之下）
 - ✓ 部分行政法官取消马克曼听证会，根据各方提交的书面材料对专利权利要求的解释进行裁决：如，行政法官**Lord**在**337-TA-1181**号和**337-TA-1190**号案中如此安排、行政法官**Cheney**在**337-TA-1264**号案中也如此安排
 - ✓ 行政法官**Elliot**在**337-TA-1200**号案中安排通过电话会议的方式进行马克曼听证会
- 关于专利权利要求解释的法律实体问题，详见下文“337调查程序中对专利权利要求的解释”部分的讨论

⑧ 337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理（一）

- 当事人在337调查程序中可要求其保密资料（**Confidential Business Information**或**CBI**）被保密处理，以防信息被不当泄露
- 对**CBI**证据的严格保密是337调查程序的核心之一，以确保争议各方放心、安心提供保密文件，使得争议能获得公平公证的裁决
- ITC委员会规则 § 201.6条(a)款对可认定为**CBI**的信息进行了定义（该条对保密资料的定义较为宽泛）
- **CBI**一般为当事人的技术资料/信息和财务资料/信息，但不包括当事人的名称和住址等基本信息（见337-TA-477号案）
- 行政法官在337调查开始时颁布含标准条款的保护令（**protective order**），要求接触**CBI**的各方不对外披露之

⑧ 337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理（二）

谁有权获得**CBI**（同时满足几条件）：

- （1）具有美国律师执业证的代理律师；（2）书面同意遵守保护令中对**CBI**予以保密的要求；
和（3）无利益冲突
- ✓ 此类有权获得**CBI**的律师一般不包括当事人的公司法务（除非各方同意）
- ✓ 对有权获得**CBI**中的软件源代码的人有特殊要求
- ✓ 中国企业聘请的（中国律所或美国律所的）美国执业律师才可接触到**CBI**
 - 一家律所内美国执业律师的律师助理（可能尚未取得美国律师资格）也因其老板签署过**CBI**保密承诺而可接触到**CBI**，进而在诉讼中可看到**CBI**文件或参与对对方工厂的现场勘验等活动

⑧ 337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理（三）

- 疫情之下，ITC于2020年7月20日指定使用WebEx Meeting进行涉及CBI信息的会议与听证
 - 当事人聘请的技术专家如何才能获得（接触）CBI
 - ✓ 申请（由当事人聘请的）技术专家获得（接触）CBI时，当事人应（1）向各方告知此技术专家的姓名与身份；（2）向各方提供提出异议的机会；及（3）确保技术专家书面同意遵守保护令的保密要求
 - ✓ 行政法官将决定技术专家是否可获得（接触）CBI（包括决定可获得哪些CBI等）
 - ✓ 外国人专家一般不被批准获得（接触）CBI（因ITC无法强制制裁违反保护令中保密承诺的外国人）
- 见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本)；作者：**Aimee N. Soucie** (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

⑧ 337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理（四）

- CBI证据应与非CBI证据分开提交，并被明确标注**Confidential Business Information**（若希望获得对CBI的特殊保密处理，还应明确向ITC提出要求）
- 若CBI证据提供方在337调查中提供了某项CBI，程序中的相对方有权要求该CBI在联邦法院诉讼（同样保密处理）中再次被提供（337调查程序中提供的CBI恐被对方利用于联邦法院诉讼中）
- CBI证据在使用完毕时应交还给提供方或被销毁，而不应被获取方以任何方式保存
- 任何一方可针对被认定为CBI证据提出申请，请求依据ITC委员会规则§ 201.6条(a)款的规定将之认定为非CBI证据（任何一方都无权自行将对方提交的CBI证据标为非CBI证据后用作他用）
 - ✓ 行政法官将CBI证据认定为非CBI证据的，其必须以初步裁决（ID）的方式作出认定——初裁的裁决应受制于ITC委员会45天的审查期（见本文“337调查程序中的裁决”部分）

⑧ 337调查程序的救济措施（一）

ITC在337调查程序中仅向权利人提供两种救济（不包括赔偿）：

➤ 第一种救济：发布排除令（**Exclusion Orders**）

- ✓ 有限排除令（**Limited Exclusion Orders**）
- ✓ 普遍排除令（**General Exclusion Orders**）
- ✓ 期限：（1）专利侵权案件中：专利有效期内；（2）商业秘密侵权案件中：根据原告受侵害情况决定（如在337-TA-826号和337-TA-849号案中，排除令的期限分别被定为5年和10年）；（3）其他非专利案件中：一般无结束日期。
- ✓ 根据情况的变化，ITC还可能会修改排除令（这些情况包括：平行进行的联邦地区法院诉讼中有新的认定结果、被告改变了侵权行为等）（**19 U.S.C. § 1337(k)**）
- ✓ 根据不同产品的特殊情况和产业情况，ITC还可能会针对某一类型的产品制定发布排除令的特殊要求

⑧ 337调查程序的救济措施（二）

ITC在337调查程序中仅向权利人提供两种救济（不包括赔偿）：

➤ 第二种救济：发布禁止令（Cease and Desist Orders）

- ✓ 可与排除令一同发布，或仅发布禁止令
- ✓ 与普遍排除令具有对物管辖权不同，禁止令具有针对特定人的属人性
- ✓ 由ITC通过联邦法院来执行
- ✓ 在发布禁止令之后，被告可要求ITC修改或废除禁止令，但应承担相应举证责任（见下文“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订或撤销原裁决的程序”部分对此程序的详细介绍）
 - 禁止令被废除时，可能会重新发布一个排除令来替代被废除的禁止令（见337-TA-105号案）
 - 类似地，排除令被废除时，可能会重新发布一个禁止令来替代被废除的排除令（见337-TA-125号案）

⑧ 337调查程序的救济措施（三）

➤ 普遍排除令（General Exclusion Orders）

- ✓ 排除337程序中原告涉案知识产权所涵盖的所有侵权产品（不论由谁生产）进入美国，具有对物性（与有限排除令具有的对人性相对）
 - 注意：“进入美国”指进入美国50个州、首都哥伦比亚特区和波多黎各，但不包括其他美属领地（见 **19 U.S.C. § 1337(m)** 和 **C.F.R. § 101.1(2012)**）
- ✓ 原告获得普遍排除令的难度最大，ITC对颁布普遍排除令的要求也最高
 - 案例：（1）当原告证明了违反337条款行为的存在和难以确认侵权产品的来源之举证困难时，获得了普遍排除令（见337-TA-823号案）；（2）当行政法官认定，难以获得销售侵权产品的实体信息，且诸多实体都在进行此侵权产品，导致几乎无法确定产品来源方之时，原告获得了普遍排除令（见337-TA-1092号案）
- ✓ 由美国海关机构来执行

⑧ 337调查程序的救济措施（四）

➤ 有限排除令（Limited Exclusion Orders）

- ✓ 排除337程序中列明被告生产或销售的特定侵权产品进入美国
 - 有限排除令仅适用于列明被告（见*Kyocera Wireless Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 545 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2008)*案）
- ✓ 由美国海关机构来执行

➤ 临时排除令（Temporary Exclusion Orders）

- ✓ 是否准予会同时考虑（1）胜诉可能性；（2）拒绝批准可能给原告带来的不可挽回的损害；（3）批准后可能给被告带来的损害；及（4）对公众利益的影响
- ✓ 由美国海关机构来执行

⑧ 337调查程序的救济措施（五）

- 若涉案的成品产品涉及多个部件，但认定构成侵权的部件只占其中一定的比例（仅有部分部件构成侵权，而非成品全部构成侵权），那么，ITC会仔细评估，并谨慎决定是否针对整个产品发布排除令，还是仅针对其中构成侵权的部分发布排除令（原则上，排除令应对原告提供足够的救济，但也不应超出合理的救济范围）
- ✓ 在发布定制化的排除令时，ITC也会充分考虑该排除令对公共利益的影响（对于公共利益的介绍，详见下文“337调查程序中‘公共利益’因素的考量与实操”部分的讨论）
- 颁布排除令的例外
 - ✓ 尽管ITC认定被告存在违反337条款的行为，其仍有可能在评估排除令对以下因素的影响后拒绝颁布排除令：公共健康和福利、美国经济中的市场竞争情况、涉案竞争产品在美国的生产情况、美国消费者情况（19 U.S.C. § 1337(e)(1)）

⑧ 337调查程序的救济措施（六）

禁止令（Cease and Desist Orders）

- 通常在被告进口侵权产品并保有大量库存时方被下达禁止令
- ✓ 此时，ITC可能会责令被告停止进口、销售、推销、宣传、分销、转让以及招揽美国代理商或经销商购买侵犯专利权的被控侵权产品及其部件
- ✓ 原告应举证证明被告保有大量侵权产品库存
- ✓ 在无大量侵权产品库存时，被告有可能被允许销售仅存侵权产品（见337-TA-275号案）
- ✓ 在一些案中，ITC可能会注明，禁止转让不包含出口，即不禁止被告将被控侵权产品由美国境内出口到国外（见337-TA-276号、337-TA-829号和337-TA-532号案）

⑧ 337调查程序的救济措施（七）

海关机构对排除令（**exclusion order**）的执行（1/4）

- 排除令的执行均由海关机构来实施
- 受制于排除令的任何产品进口方均可向海关机构提出申请，请求海关认定排除令不适用于其待进口的产品（ITC委员会规则 § 177）
- 若海关机构因排除令而拒绝某产品进口（美国）境，被拒绝产品的进口方可向海关提出异议，并请求海关重新评估（ITC委员会规则 § 174）
- 以上两种情况下，海关机构将依据单方审查程序（由海关依据申请人提交的材料进行审查，不邀请申请人以外的任何其他方参与）进行裁决，裁决结果可被
 - ✓ 起诉至美国国际贸易法院（**Court of International Trade**）（28 U.S.C. § 1581(a)&(h)）——行政诉讼一审
 - ✓ 美国国际贸易法院的判决还可进一步被上诉至CAFC（28 U.S.C. § 1295(a)(5)）——行政诉讼二审

⑧ 337调查程序的救济措施（八）

海关机构对排除令（**exclusion order**）的执行（2/4）

- 受制于排除令的任何产品进口方均可向海关机构提出申请，请求海关认定排除令不适用于其待进口的产品（**ITC委员会规则 § 177**）
 - ✓ 申请人无需向**ITC**通报该申请，但应在提出申请的时候向海关机构列明所有利益关联方
 - ✓ 海关在作出裁决前无需邀请各利益关联方提供书面意见
 - ✓ 在提出此评估申请时，申请人只能向海关主张待进口的产品不构成侵权，不能以涉案专利无效作为论证的理由（提出专利无效之理由时，海关机构也不会考虑）——在此阶段，若希望对涉案专利的有效性进行质疑，申请人只能另案提起**IPR**或者向联邦地区法院提起确认不侵权的诉讼（还应满足此类诉讼的立案要求），但这二程序都会持续较长时间

⑧ 337调查程序的救济措施（九）

海关机构对排除令（**exclusion order**）的执行（3/4）

- 受制于排除令的任何产品进口方均可向海关机构提出申请，请求海关认定排除令不适用于其待进口的产品（ITC委员会规则 § 177）（接上页）
- ✓ 对于海关作出的同意进口的决定，不满此决定的337调查原告并无机会直接请求行政机关或司法机关对此决定进行审查（或以当事方介入到此法律程序中来）
 - 在337-TA-744号案裁决作出后，海关机构批准了产品进入海关的申请，但该案原告并无机会在此程序中提出异议；而后，该案原告直接起诉海关机构所属的行政机构，请求确认海关机构的决定错误（*Microsoft Corp. v. U.S. Dept. of Homeland Security, No. 13-1063, Complaint (D.D.C. July 12, 2013)*）

⑧ 337调查程序的救济措施（十）

海关机构对排除令（**exclusion order**）的执行（4/4）

- 若海关机构因排除令而拒绝某产品进口（美国）境，被拒绝产品的进口方可向海关提出异议，并请求海关重新评估（ITC委员会规则 § 174）
 - ✓ 若进口申请被拒绝，进口方可在**180**日内向海关机构提出异议
 - ✓ 海关在收到进口方的异议后的**30**日内作出决定，不满此决定的进口方可将此决定起诉至美国国际贸易法院（**Court of International Trade**）（该法院相当于行使行政诉讼一审管辖权的权力），且后者判决还可进一步被上诉至CAFC（**28 U.S.C. § 1295(a)(5)**）（在此程序中，CAFC相当于行使行政诉讼二审管辖权的权力）
 - ✓ 与前页所述程序一样，不满此决定的337调查原告并无机会直接请求行政机关或司法机关对此决定进行审查（或以当事方介入到此法律程序中来）

⑧ 专利无效与337调查程序（一）

美国专利无效行政程序简介（1/17）

- 授权后重审专利无效（**Post-Grant Review或PGR**）
 - ✓ 《美国发明法》下创立的新专利无效程序（授权后审查程序）
 - ✓ 自**2012年9月16日**开始生效
- 多方复审专利无效（**Inter Partes Review或IPR**）
 - ✓ 《美国发明法》下创立的新专利无效程序（授权后审查程序）
 - ✓ 自**2012年9月16日**开始生效
- 单方复审专利无效（**Ex Parte Reexamination或EPR**）
- 商业方法复审专利无效（**Covered Business Method或CBM**）

⑧ 专利无效与337调查程序（二）

美国专利无效行政程序简介（2/17）——授权后重审专利无效（Post-Grant Review或PGR）

- 向美国专利和商标局(USPTO)下属的专利审判和上诉委员会(PTAB)提起
- 专利授权日（或再发布日）后9个月之内提出
 - ✓ 由于提起PGR只能在此9个月内，故，大多数337调查提起时，被告已经错过了此9个月的时效（或者原告在授权9个月后才提起337调查），只能改为提起IPR
- 立案受理的标准是什么？
 - ✓ 合理地认为，涉案专利的至少一项权利要求被无效的可能性大于维持专利权的可能性
- 立案后，PTAB应当在一年内作出裁决，但有合理延期理由的，可以延期6个月作出裁决

⑧ 专利无效与337调查程序（三）

美国专利无效行政程序简介（3/17）——授权后重审专利无效（Post-Grant Review或PGR）

- 可对专利提出哪些无效理由？
 - ✓ 可专利性（专利法第**101**条）（35 U.S.C. § 101 Patent Eligibility）
 - ✓ 新颖性与占先（专利法第**102**条）（35 U.S.C. § 102 Anticipation）
 - ✓ 非显而易见性（专利法第**103**条）（35 U.S.C. § 103 Obviousness）
 - ✓ 专利申请文件书面描述要求和可实施性要求（专利法第**112**条）（35 U.S.C. § 112 Lack of Compliance with Written Description, Enablement or Indefiniteness）
- 将PGR对比于IPR和EPR：后二者只能针对专利法第**102**条和第**103**条提出专利无效，而前者可基于以上所有无效理由被提起

⑧ 专利无效与337调查程序（四）

美国专利无效行政程序简介（4/17）——授权后重审专利无效（Post-Grant Review或PGR）

- 提出专利无效时可依据的在先技术之证据的类型：
 - ✓ 不限于在先专利和印刷出版物（IPR和EPR仅限于这两项）
 - ✓ 还包括公开使用、销售行为、公开披露信息等
- 与IPR程序相同，PGR中的禁止反言原则将禁止无效申请人（及实际利益关联方（**real party-in-interest**）和PGR申请人依法享有承继关系的当事方（**privy of the petitioner**））在未来的美国专利和商标局（USPTO）程序、联邦地区法院诉讼和ITC的337调查程序中再次主张（在已经审结的PGR程序中）已经提出及合理地本应有权提出但未提出的专利无效理由（前提是PGR程序完结时已经作出了书面裁决）（**（35 U.S. Code § 325 (e)）**）；禁止反言原则同样适用于专利权人

⑧ 专利无效与337调查程序（五）

美国专利无效行政程序简介（5/17）——单方复审专利无效（*Ex Parte Reexamination*或EPR）

- 可由专利权人、任何第三人或美国专利商标局局长针对专利的一项或多项权利要求而提出（第三人提起此程序的，其一般不能参与程序的审理）
- 此程序的审理无期限限制，可能会持续数年
- 申请人可在专利授权后至专利到期后满6年的期间提起EPR
- 可对专利提出哪些无效理由？
 - ✓ 新颖性与占先（专利法第102条）(35 U.S.C. § 102 Anticipation)
 - ✓ 非显而易见性（专利法第103条）(35 U.S.C. § 103 Obviousness)

⑧ 专利无效与337调查程序（六）

美国专利无效行政程序简介（6/17）——单方复审专利无效（*Ex Parte Reexamination*或EPR）

- 立案受理的标准：可证明专利有效性存在实质性问题（与PGR或IPR均不同）
- 申请人不受禁反言原则的限制（与IPR和PGR不同）
- 申请人可以匿名提起此程序（与IPR和PGR不同），但匿名提起此程序后，申请人将不能有机会就专利权人与专利审查员之间的交流发表意见
- 申请人可在EPR中提出的现有技术限于在先专利和印刷出版物
- 除了涉嫌侵权人可提起此程序外，专利权人也可自行提起EPR，以此程序来“测评”其专利的稳定性或“改进”其专利（专利权人可在提起侵权诉讼前以此程序“自测”其专利的稳定性）
- 若专利可在EPR程序中获得专利审查员的支持，未来提起侵权诉讼后，该专利将更难被无效

⑧ 专利无效与337调查程序（七）

美国专利无效行政程序简介（7/17）——商业方法复审专利无效（**Covered Business Method或CBM**）

- 在2013年至2015年期间，每年有约100个**CBM**被提起，但到了2019年，全年仅有8个**CBM**案
- 2020年9月16日起，该专利无效程序不再有效，彻底退出视野
- 从业者不清楚何种情况下可提起**CBM**是导致其逐渐淡出美国专利无效市场的主要原因

⑧ 专利无效与337调查程序（八）

美国专利无效行政程序简介（8/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 向美国专利和商标局(USPTO)下属的专利审判和上诉委员会(PTAB)提起
- 可针对任何类型的美国授权专利的任何权利要求提起无效
- 审理程序为PTAB决定立案后1年，但可再延长6个月（很少出现）
- 337调查程序中被告提起的绝大多数专利无效程序均为IPR
- IPR程序中申请人应就专利无效承担的举证责任轻于在侵权诉讼中提出专利无效抗辩的举证责任
- 可针对一项或多项专利权利要求提出无效请求
- 取代旧版多方复审程序（*Inter Partes Reexamination*）

⑧ 专利无效与337调查程序（九）

美国专利无效行政程序简介（9/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 可以通过和解的方式终结IPR程序；以此终结的，PTAB可终止此程序，或出具裁决
- 常被专利侵权诉讼中被告用来作为反制策略，用于挑战基础专利的有效性，也是现如今美国专利无效中最多提起的程序（远多于授权后重审专利无效（Post-Grant Review或PGR））
- 谁可提起该程序？
 - ✓ 除涉案专利权人以外的任何人
 - ✓ 不可匿名提出
- 与在联邦地区法院的民事侵权诉讼中提出专利无效请求相比，IPR程序为专利无效请求人提供更为快速和廉价的专利无效行政程序，并受到无效请求人/无效申请人的青睐

⑧ 专利无效与337调查程序（十）

美国专利无效行政程序简介（10/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 可对专利提出哪些无效理由？
 - ✓ 新颖性与占先（专利法第102条）(35 U.S.C. § 102 Anticipation)
 - ✓ 非显而易见性（专利法第103条）(35 U.S.C. § 103 Obviousness)
- 除前两个无效理由外，不能提出其他无效理由
 - ✓ 特别是不能以权利要求不明确作为无效理由（多个法院判决：专利审判和上诉委员会(PTAB)在IPR中不能因权利要求不清楚之理由认定专利无效）
- 但，若专利权人在IPR程序中修改或添加权利要求，针对此修改或添加的权利要求，无效申请人还可提出其他无效理由（见下文中对专利权人在IPR中修改或增加权利要求部分的详细介绍）

⑧ 专利无效与337调查程序（十一）

美国专利无效行政程序简介（11/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 立案受理的标准：合理地认为，涉案专利的至少一项权利要求有可能被请求人无效（与PGR或EPR均不同）
- PTAB就是否立案审理IPR的决定是不可被上诉至CAFC的（35 U.S.C. § 314(d)）。在PTAB作出此决定之前，专利权人有权（但无义务）针对是否应当立案审理IPR提供自己初步意见（preliminary response）。但是，一旦启动IPR的申请（在提交IPR申请后），在PTAB就是否立案审理IPR作出决定之前，无效申请人一般不能再提交文件以加强应当立案的主张了
- 如果PTAB决定对IPR程序立案，其必须审理被提出无效的所有权利要求（不能自行决定审理其中一部分），要么拒绝整案IPR申请的请求
- IPR申请人和专利权人可在IPR程序中和解，并申请对IPR程序撤诉；但是，若该程序的审理已近尾声，则PTAB有权拒绝双方的和解

⑧ 专利无效与337调查程序（十二）

美国专利无效行政程序简介（12/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 何时可提起IPR？以下两种情况均不可以提起：
 - ✓ 专利授权日（或再发布日）后9个月之内
 - ✓ 若（针对同一专利的）PGR已经被提起，则PGR结束前
- 与PGR程序相同，IPR中的禁止反言原则将禁止无效申请人（及实际利益关联方（real party-in-interest）和IPR申请人依法享有承继关系的当事方（privy of the petitioner））在未来的美国专利和商标局(USPTO)程序、联邦地区法院诉讼和ITC的337调查程序中再次主张（在已经审结的IPR程序中）已经提出及合理地本应有权提出但未提出的专利无效理由（前提是IPR程序完结时已经作出了书面裁决）（(35 U.S. Code § 315 (e))）；禁止反言原则同样适用于专利权人

⑧ 专利无效与337调查程序（十三）

美国专利无效行政程序简介（13/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 何时不可提起IPR？以下情况下均不可针对涉案专利提起IPR：
 - ✓ IPR申请人或实际利益关联方（real party-in-interest）已向法院提起诉讼，请求确认该专利中至少一项权利要求无效
 - ✓ IPR申请人、实际利益关联方（real party-in-interest）和IPR申请人依法享有承继关系的当事方（privy of the petitioner）被送达专利侵权诉讼起诉状的1年之后
 - ✓ IPR申请人、实际利益关联方（real party-in-interest）和IPR申请人依法享有承继关系的当事方（privy of the petitioner）因禁止反言原则而不能再就该专利（针对其禁反言所涉及的权利要求）提起专利无效

⑧ 专利无效与337调查程序（十四）

美国专利无效行政程序简介（14/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 专利法第316条(d)款允许专利权人在IPR中修改或增加权利要求
 - ✓ 对修改或增加的权利要求之可专利性的审查不限于新颖性和占先（专利法第102条）以及非显而易见性（专利法第103条）（如，无效申请人此时还可针对专利权人新修改或增加的权利要求以专利法第101条的可专利性之理由提出异议），且此时无效申请人的举证责任的标准为“优势证据”（*preponderance of the evidence*）标准
 - ✓ PTAB于2019年3月15日出台一试点程序，为当事方在IPR程序中遇到专利权人修改权利要求提供更详细指引
- 在IPR审理中，PTAB会对当事方在其他程序（联邦法院诉讼和ITC的337调查）中对权利要求的解释予以考虑（见后文“美国诉讼中‘一事不再理’制度在337调查程序中的适用”部分的介绍）

⑧ 专利无效与337调查程序（十五）

美国专利无效行政程序简介（15/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- IPR程序将持续多久？
 - ✓ 提交申请后6个月内立案，但专利权人在无效申请人提交申请被通知后的3个月内可提交初步答复意见（preliminary response），而PTAB应在专利权人提交初步答复或初步答复期满后（以先发生的为准）3个月内决定是否立案（institution）——此划线处的规定同PGR
 - ✓ 立案后12个月内作出裁决
 - 若有其他程序参与者（joinders）加入或有合理延长理由，程序可延长不超过6个月
- IPR申请人可在无效程序中提出哪些现有技术？
 - ✓ 限于在先专利和印刷出版物
 - ✓ 但不排除对所属技术领域具有普通技术的人员之知识予以考量，以评估非显而易见性

⑧ 专利无效与337调查程序（十六）

美国专利无效行政程序简介（16/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 典型IPR判例及法院意见
 - ✓ 美国联邦最高法院再审判决：***SAS Institute Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348, 1354–55 (April 24, 2018)**
 - PTAB在IPR程序中仅立案受理请求人提出无效的部分权利要求不合法
 - 如果PTAB决定对IPR程序立案，其必须审理被提出无效的所有权利要求（不能自行决定审理其中一部分），要么拒绝整案IPR申请的请求
 - ✓ CAFC二审判决：***Celgene Corp. v. Peter*, No. 18-1167 (Fed. Cir. July 30, 2019)**
 - IPR是否适用于《美国发明法案》生效之前的专利？答：IPR是《美国发明法案》下创立的新专利无效程序（2012年），所有授权专利均适用并受制于IPR程序

⑧ 专利无效与337调查程序（十七）

美国专利无效行政程序简介（17/17）——多方复审专利无效（*Inter Partes Review*或IPR）

- 典型IPR判例及法院意见
 - ✓ CAFC二审判决：**In Re Vivint, Inc., No. 20-1992 (Fed. Cir. September 29, 2021)**
 - 专利权人因第513号专利起诉被控侵权人，主张专利侵权。后者针对第513号专利提起了IPR，但未获支持。之后，后者又针对第513号专利提起了EPR，重新阐述了自己的无效观点。CAFC认为，专利无效申请人在IPR已经被驳回的情况下，又以几乎同样的理由提起了EPR，属于滥用专利无效程序的行为。其在后提起的EPR应被美国专利和商标局驳回。

见JUSTIA US LAW: **In Re Vivint, Inc., No. 20-1992 (Fed. Cir. 2021)**

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/20-1992/20-1992-2021-09-29.html>

⑧ 专利无效与337调查程序（十八）

美国（授权后）专利无效行政程序对337调查程序的影响

- 337调查程序中的被告提起IPR和/或PGR后，ITC是否应当中止337调查的审理？
 - ✓ 对此，ITC一贯考量5因素：1、证据开示的进程和庭审日；2、中止是否能简化案件审理和法律问题评估；3、其他方受到的不合理的不利影响及战术性负面影响；4、专利局程序的进程；及5、对ITC程序的效率性利用情况。
- 一般情况下，337调查程序不会因等待平行提起的IPR和/或PGR而被中止（但原告对被告提出的中止申请不提出异议或反对的除外），但有一些例外的案例（见后讨论）

⑧ 专利无效与337调查程序（十九）

多方复审专利无效（IPR）与337调查程序（1/5）

- 337调查中出现平行IPR程序，ITC到底要不要等待IPR的结果？
 - ✓ 行政法官对此的认定也有分歧：
 - 绝大多数的案件中，行政法官不同意因IPR程序而中止337调查的审理（或裁决的发布与执行）
 - 337-TA-939号案中，行政法官因正在进行的IPR（认定部分权利要求无效）而中止执行救济裁定
 - 337-TA-945号和337-TA-1088号案中，尽管IPR结果已认定专利无效，但行政法官依然拒绝中止执行救济裁定
 - 337-TA-1133号案（见下页详细介绍）中，IPR结果认定专利无效，行政法官要求中止执行排除令——此判决结果为2020年9月8日作出，相对较新，未来具有参考价值
- 提示：337调查被告可尽早启动IPR程序，以求其结果对己有利时ITC可能会中止执行排除令或禁止令

⑧ 专利无效与337调查程序（二十）

多方复审专利无效（IPR）与337调查程序（2/5）

➤ 337调查中出现平行IPR程序，ITC到底要不要等待IPR的结果？

✓ 337-TA-1133号案介绍：

- 原告于**2018年8月30日**提交起诉状，ITC于**2018年10月2日**决定立案
- 原告主张被告侵犯原告第**9,260,184**号、第**7,979,174**号和第**10,044,013**号专利的专利权
- 行政法官在初步裁决（**initial determination**）中认定，原告满足了国内产业要件，第**184**号专利合法有效且被告侵犯了该专利权，但被告并未侵犯原告的第**174**号和第**013**号专利的专利权
- 行政法官建议ITC针对侵犯原告**184**号专利的侵权产品发布有限排除令和禁止令
- 当事方请求ITC对行政法官的初步裁决（**initial determination**）进行复审

（未完）

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 专利无效与337调查程序（二十一）

多方复审专利无效（IPR）与337调查程序（3/5）

➤ 337调查中出现平行IPR程序，ITC到底要不要等待IPR的结果？

✓ 337-TA-1133号案介绍（接上页）：

- 当ITC对行政法官初步裁决的复审进行时，PTAB认定此337调查案中的所有专利权均无效
- 尽管如此，ITC依然发布了有限排除令和禁止令，但要求在第184号专利的无效程序完结前暂时中止对有限排除令和禁止令的执行（PTAB的无效决定仍可被上诉至CAFC）——在作出此决定时，ITC考虑到“PTAB作出专利无效决定早于ITC发布救济措施”的因素，还讨论了此案与337-TA-945号案的差异

见文章《Section 337 Remedial Orders May Be Suspended Pending Appeal of an Earlier Final PTAB Decision: ITC》 by Practical Law Intellectual Property & Technology; [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-027-3537?transitionType=Default&contextData=\[sc.Default\]&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-027-3537?transitionType=Default&contextData=[sc.Default]&firstPage=true)

⑧ 专利无效与337调查程序（二十二）

多方复审专利无效（IPR）与337调查程序（4/5）

- 在专利是否无效的问题之判断中，ITC在337调查中的裁决与PTAB在IPR程序中的裁决有时会有冲突
 - ✓ 在337-TA-945号案中，ITC认为涉案专利有效，但在IPR程序中，PTAB认定涉案专利无效
 - ✓ 在337-TA-965号案中，被告主张涉案专利因103条（缺乏创造性）而应被认定为无效，而ITC不予认同，但是，PTAB却认为，被告证明了该专利至少有一项权利要求无效
 - ✓ 为什么ITC和PTAB在专利是否有效的问题上会作出不同结论？
 - 原因一：PTAB和ITC对于举证责任分配有不同标准，前者对专利无效申请人的举证标准是“优势证据”（**preponderance of the evidence**）标准，而后者对337调查的被告（及联邦法院诉讼中对被告）在专利无效抗辩时举证责任的标准是“明确并有说服力”（**clear and convincing evidence**）标准；故，被告在337调查中成功以专利无效抗辩获得支持的难度大于IPR程序中成功将专利无效

⑧ 专利无效与337调查程序（二十三）

多方复审专利无效（IPR）与337调查程序（5/5）

- ✓ 为什么ITC和PTAB在专利是否有效的问题上会作出不同结论？（接上页）
- 原因二： PTAB和ITC对于专利权利要求的解释的认定标准不同，前者曾适用**BRI**（**broadest reasonable interpretation**）标准，而后者适用**Phillips**标准（在2018年11月13日之后，PTRB适用**Phillips**标准，但单方复审专利无效（EPR）和重新颁布专利审查（Reissue Examination）依然适用**BRI**标准）（见后“337调查程序中对专利权利要求的解释”部分的介绍）
- 原因三： ITC程序中作出的裁决对之后的联邦地区法院诉讼和USPTO（包括PTAB）程序并无产生“一事不再理”的效力，故，在后的PTAB案件可再次审理在先337调查中审理过的法律问题（见后文“美国诉讼中‘一事不再理’制度在337调查程序中的适用”部分的介绍）

见文章《Section 337 Investigations and PTAB Proceedings: The Consequences of Inconsistent Results》；作者：
JiaZhen Guo

桂佳 律师
国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 专利无效与337调查程序（二十四）

337调查程序中提起专利无效程序案例（337-TA-1228号案）（1/2）

- 该337调查案于2020年11月2日正式立案
- 2020年11月30日至2021年1月18日期间，被告针对原告的专利提起了4个IPR和1个授权后重审专利无效(Post-Grant Review)
- 被告提出申请，请求中止337调查的审理，理由为：
 - ✓ 在最近数月内，因平行进行的337调查程序未中止，专利审判和上诉委员会(PTAB)拒绝了19个IPR的立案申请
 - ✓ 在以上19个拒绝IPR立案申请之案件中，PTAB的拒绝理由是，无效申请人并未向ITC就（与此申请无效案）平行进行的337调查程序提出中止审理的申请
 - ✓ 中止337调查而静等无效程序结果可节省司法资源，将337调查中的法律问题简单化

⑧ 专利无效与337调查程序（二十五）

337调查程序中提起专利无效程序案例（337-TA-1228号案）（2/2）

- 在考量了前文提到的5因素后，行政法官认为：
 - ✓ 庭审日在其**2020年11月16日**的裁定中被确定；当事各方正处于证据开示阶段中，且就专利权利要求的解释提交了书面意见；此337调查计划在**2022年3月7日**前审结，但**PTAB**的程序可能会在此日期后审结；根据这些时间点，考虑到以上第1个因素，不应中止此337调查
 - ✓ 对于第2个因素，虽然**PTAB**程序结果可能会简化本案的审理，但涉案专利仍可能在**PTAB**程序后被认定有效，且等候**PTAB**程序会严重拖延本案的审理，因此，也不应当支持中止审理此案
 - ✓ 评估第4个和第5个因素后，也不应当支持中止审理此案

见文章《**ALJ Lord Denies Motion for Stay in Certain Automated Storage and Retrieval Systems (337-TA-1228)**》；作者：JOHN PRESPER与ELISSA SANFORD

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（一）

- 行政法官通过庭审(evidentiary hearing)中各方提交的证据(包括证人证言)和法庭辩论评估是否存在违反337条款的行为，并就事实和建议的救济方式作出裁决(ITC委员会规则§ 210.36(a)(1))
- 337调查程序的庭审(evidentiary hearing)与联邦法院的庭审(trial)情况类似
- 在不涉及当事人保密资料(CBI)的情况下，庭审将被公开(除非行政法官另行指定)(ITC委员会规则§ 210.36(b))，公众可旁听(涉及到审理CBI信息的时候，公众将被暂时邀请离开审判法庭，待CBI信息不再进行审理时，公众可回到审判庭继续旁听)
- 庭审的高强度和高密度之特点对案件各方来说都是挑战(行政法官可能会安排每天超过**10**个小时的密集开庭，还有可能在周末安排庭审，或者在**1-2**周内完成全部庭审)；高强度的开庭对律师和行政法官来说都很辛苦，律师需要在很短的时间内将每个法律问题的重点抓住，并用简明扼要的语言将问题解释给行政法官

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（二）

- 庭审应由行政法官来主持，除非ITC另行指定他人（ITC委员会规则 § 210.36(e)）
- 庭审通常在337调查案立案后的**9-12**个月期间被安排举行
- 庭审前**10**个工作日是被告提出反诉（**counterclaims**）的截止日期（§ 210.14(e)）
- 各方均应在**庭审前**提交庭前准备文件（大概在庭审几周前提交），列明庭审中应讨论的问题；未在庭前准备文件中列明的内容不得在庭审中提出，也不会被进行讨论，将被视为当事方放弃对此进行讨论
- 在正式庭审前，行政法官会召集代理律师参加一次或多次庭前会议（**prehearing conferences**）（ITC委员会规则 § 210.35(a)）（庭前会议是否对公众公开由行政法官决定），讨论以下议题：
 - ✓ 澄清与解释涉案法律问题、是否可和解、庭审应涉及的事项范围、证据的真实性及可采纳性、证据开示程序是否应加速、对经济学家证人和技术专家证人等专家证人的数量限制、庭审中应当被呈交进行讨论的文件、庭审中作证的证人等方面

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（三）

- 行政法官在安排庭审审理时应当遵守《行政程序法》（Administrative Procedure Act）中对程序方面的要求（包括程序前充分被告知、询问对方证人、提供证据、针对对方询问提出反对、提出各种申请、提出意见及其他与获得公平庭审有关的基础性权利等各方面）（ITC委员会规则 § 210.36(d)）
- 根据2021年5月12日开始施行的临时初步裁决制度（另见2021年5月12日开始施行的临时初步裁决（interim initial determination）——见下文部分对此新裁决的介绍），为了快速安排对临时初步裁决所涉问题的专门审理，行政法官可在案件早期就安排一次庭审（evidentiary hearing）
- 疫情之下，由于推迟或暂不执行实时庭审，个别行政法官甚至探索以书面审的方式来替代庭审，并获得当事方的支持，最终以书面审的方式结案（见337-TA-1088号案）（绝大多数其他行政法官均偏好等待疫情好转后恢复面对面实时庭审后再安排）

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（四）

- 疫情之下，正式的庭审一般通过远程视频的方式打入，ITC指定的软件是WebEx Meeting
- 与联邦法院诉讼不同，《联邦证据规则》(Federal Rules of Evidence)（2020年12月1日起施行）并不必然在337调查程序中适用，其仅供参考；如，传闻证据(hearsay)在联邦法院诉讼中不可被认定为有效证据，除非落入各项法定例外中，但在337调查程序中其可能会被接受
- 在庭审结束后，行政法官会将作出的初步裁决(ID)和证据记录一并转交给ITC
- 庭审结束后，各方会提交补充代理意见(post-hearing briefs)。一般情况下，除非行政法官另行指定提交日期，否则，各方应在庭审后14日内提交补充代理意见，并在收到对方的补充代理意见后的7日内提交己方的反驳意见
- ✓ 与联邦地区法院的诉讼相比，337调查程序庭审后各方提交的补充代理意见(post-hearing briefs)的篇幅长得多，导致代理律师在此工作上要花费的时间远多于前者花费的时间

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（五）

庭审 (evidentiary hearing) 中证人提供证言 (1/3)

- 之前参加过证人询问 (depositions) 的事实证人不一定还会再次参加正式庭审 (同联邦法院诉讼)，是否参加取决于战术上的安排和证人是否可方便参加等因素，但专家证人一般应参加庭审
- 在337调查的庭审中，证人提供证言的形式和具体操作为 (与证人询问程序有区别)：
 - ✓ 原被告的每个证人首次提供证言一般是通过提供书面证词的方式来完成的 (**direct testimony by written statement**) (与联邦法院诉讼不同；在联邦法院诉讼中，首次提供证言就是在诉讼庭审 (trial) 中现场面对面的询问环节)
 - 首次提供的证词篇幅很长
 - 在正式提交前，己方/本方律师有充分的时间和机会来审阅
 - 在正式提交后，对方律师有充分的时间和机会来审阅 (以便为之后的交叉询问做充分准备)

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（六）

庭审 (evidentiary hearing) 中证人提供证言 (2/3)

- 在337调查的庭审中，证人提供证言的形式和具体操作为（接上页）：
 - ✓ 原被告的每个证人第二次提供证言是对方律师在现场以面对面的询问方式来完成的 (**cross-examination**)（疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成）
 - 己方/本方律师提前不知对方律师会问哪些问题（有经验的代理律师知晓大概会问哪些问题；问题样本见上文“337调查程序中的证据开示 (Discovery)”部分中“证人询问 (Depositions)”）
 - ✓ 原被告的每个证人第三次提供证言是己方/本方律师在现场以面对面的询问方式来完成的 (**re-direct examination**)（疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成）
 - 此阶段不一定会出现，由双方律师根据需要来决定

⑧ 337调查程序中的庭审(Evidentiary Hearing)（七）

庭审 (evidentiary hearing) 中证人提供证言 (3/3)

- 在337调查的庭审中，证人提供证言的形式和具体操作为（接上页）：
 - ✓ 原被告的每个证人第四次提供证言是对方律师在现场以面对面的询问方式来完成的 (**re-cross-examination**) （疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成）
 - 此阶段不一定会出现，由双方律师根据需要来决定
 - ✓ 在证人询问 (**depositions**) 环节结束后，原被告还可能根据询问的情况来决定是否向行政法官请求增补新的证人参加证人询问（由行政法官决定是否批准）；但是，在庭审中证人提供证言的阶段前，各方当事方就应将己方出席的证人名单提前发给行政法官和对方

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（一）

- 为了加快案件的审理速度、节省诉讼当事方的费用并保证各方获得公证裁决，2013年6月，ITC推出一个新的审判制度——“百日审”，该程序授权行政法官在案件开始后**100**日内对具有决定性影响的事项进行裁决
- ✓ 在该程序下，若ITC在立案时发现，该案中可能存在某一对案件结果造成决定性影响的事项（特别是该事项的裁决若对被告有利，将直接导致原告败诉），那么，ITC可能会指示行政法官在加快审理的程序和精简庭审中专门就此事项作出裁决；例如，在立案时，ITC可能会认为该案中原告有很大可能不能证明满足“国内产业”要件，那么，ITC可能在立案时就指示行政法官利用“百日审”程序对此直接影响案件结果的事项进行裁决
- ✓ ITC罗列了一些“具有决定性影响的事项”：原告起诉的主体资格不合法、“国内产业”要件不满足、“进口”要件不满足，等等；但ITC也表示，公共利益因素不满足并不是启动百日审的合适依据（原因是：ITC认为，公共利益因素应当是认定构成违反337条款之后再予考虑的内容，因此，不应因公共利益因素之原因启动“百日审”程序——见**337-TA-1020号案**）

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（二）

- 在337-TA-874号案中首次推出此程序（由行政法官Essex审理此案）
- ITC于2013年6月24日以“通知”的形式公布此“试点”程序，并于2018年5月8日以修订程序规则的方式将“试点”程序中确定的大部分内容纳入337调查程序中
- 决定采用“百日审”程序的，ITC应在启动此程序时就设定审理的时间表（有合理理由的，可超过100日后作出裁决）
- “百日审”程序结束时，行政法官应作出初步裁决（initial determination）
- 对“百日审”程序中作出的初步裁决不满的一方应在收到裁决后的5个自然日内提出复审申请；针对该复审请求的回应必须在收到后的3个工作日内提出
- ITC应于30日内对是否对行政法官作出的初步裁决进行复审作出决定；决定不复审的，此初步裁决将成为ITC对此案的最终裁决；决定复审的，ITC应于30日内作出此案的最终裁决

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（三）

- 行政法官在“百日审”程序中认定不满足“国内产业”要件的，此337调查程序将暂时被中止，等待ITC对此裁决的认定；除了此情况外，337调查程序都将被继续推进，不应再有任何延误
- ✓ “百日审”程序的特点：快！快！快！
- 启动此程序时，行政法官有权决定，暂时中止对“百日审”审理的核心问题之外的其他事项进行证据开示
- “百日审”程序的缺点：ITC对启动此程序具有控制力和自主决策权，在一定程度上限制了当事人充分利用此程序寻求快速了结案件的机会（另见2021年5月12日开始施行的临时初步裁决（*interim initial determination*）——见下文部分对此新裁决的介绍）；此外，ITC普遍认为，很难在100日这么短的时间内将复杂的法律问题查明并作出裁决，因此，其也对主动启动“百日审”程序持极为谨慎的态度；再者，若启动该程序，但行政法官在100日内认定337调查程序不应终止（即，虽然启动了程序，但并未支持认定核心问题可终止337调查案），则整个程序都会被严重拖延，难以在16-17个月内完成

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（四）

- 若“百日审”程序未能被启动，当事方还可以在337调查程序中寻求通过“即决裁决（**summary determination**）”对具有决定性影响的事项进行裁决（见下文“337调查程序中的即决裁决（**summary determination**）”部分中对“即决裁决”的介绍）；换言之，“百日审”程序未能被启动的，并不影响当事方在337调查程序中向行政法官提出“即决裁决”的申请，对具有决定性影响的事项进行裁决（注：之前决定是否启动“百日审”程序的，是ITC，而非行政法官；但行政法官是决定是否批准当事方的即决裁决之申请的最初决定者（尽管此决定还应受制于ITC的意见））
- ✓ “百日审”是审理程序的类型，该审理的结果是行政法官作出初步裁决；而即决裁决是裁决类型
- 虽然该程序已适用超过8年，但仍在337调查程序中极少出现，原因是：ITC极少会同意被告提出的启动“百日审”程序的建议/申请，而拒绝被告的主要理由是“非具有决定性影响的事项”或“事项太过复杂，极难在**100**日内审理完毕”

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（五）

年份	“百日审”程序 案件数	备注
2013	3	首推“百日审”程序
2014	2	最高院作出 <i>Alice</i> 案再审判决
2015	5	
2016	9	
2017	7	
2018	8	颁布的修订版337调查程序规则 中将“百日审”程序纳入
2019	6	

数据来源：

文章：《To Institute or Not to
Institute A 100-Day
Proceeding - That is the
Commission's Question》

作者：Jasmine W. Zhu

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（六）

“百日审”程序涉及的法律问题（2013年-2019年）	在所有“百日审”程序中的占比
是否满足“国内产业”要件	51%
是否满足“进口”要件	11%
原告起诉的主体资格是否合法	10%
其他 (如专利无效、被告曾获得许可、是否存在“损害”、主管权抗辩等)	28%

数据来源：

文章：《To Institute or Not to Institute A 100-Day Proceeding - That is the Commission's Question》

作者：Jasmine W. Zhu

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（七）

- “百日审”程序中的典型案例（1/3）
 - ✓ 在337-TA-994号案中，ITC于2016年5月11日决定立案审理该337调查案，并同时决定启动“百日审”程序（the 100-day pilot program），还指示行政法官在案件的早期就安排庭审（evidentiary hearing），对事实进行开示与裁决，并对涉案第433号专利是否无效（违反专利法第101条而丧失可专利性）作出决定。行政法官于2016年7月6-7日组织了庭审，并在2016年8月19日（案件立案后100日内）作出了初步裁决（initial determination），认定涉案433号专利违反专利法第101条（是否具有可专利性）应被判定无效（在2016年8月29日，此案原告请求ITC对行政法官的初步裁决进行复审，而被告、第三人和不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）均对原告此申请表示反对；而后ITC决定对行政法官的初步裁决不予复审，此案因此终结）

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（八）

- “百日审”程序中的典型案例（2/3）
 - ✓ 在**337-TA-1189号案**中，在提交投诉材料时，原告的材料不能说服ITC确信是否可满足“国内产业”要件。在注意到原告起诉材料中出现的问题后，被告请求ITC拒绝对此案进行立案，或者针对“国内产业”要件启动“百日审”程序。ITC未采纳被告提出的拒绝立案的建议，但决定针对“国内产业”要件中的经济要素启动“百日审”程序。最后，被告在开庭前提出撤诉
 - ✓ 在**337-TA-1222号案**中，ITC拒绝批准被告提出的在“百日审”中评估是否满足了国内产业要件之请求，因为，此问题过于复杂，还可能会有案外第三方的大量证据开示之需求，不适用于快速审理完毕的程序中安排

⑧ 337调查程序中的“百日审”程序（100-day Program）（九）

- “百日审”程序中的典型案例（3/3）
 - ✓ 在337-TA-1185号案中，在2019年11月22日ITC立案受理此案后，被告请求ITC启动“百日审”程序，审查涉案专利是否因违反专利法第101条（是否具有可专利性）而应被判定无效。但是，ITC拒绝了被告的请求，拒绝启动“百日审”程序，还认为，被告仅针对原告权利基础中的部分专利提出应被认定无效的理由，而非全部原告的基础专利
 - ✓ 在337-TA-1209号案中，被告因原告专利违反专利法第101条的可专利性之规定，请求启动“百日审”程序。但是，该申请被ITC拒绝。ITC认为，在一个涉及六个专利的案件中以“百日审”程序来审理专利法第101条的可专利性之问题，时间太短，但涉案问题又太过复杂

⑧ 337调查程序中的撤诉

- 原告提出撤诉或部分撤诉的，应在颁布初步裁定（ID）之前提出；撤诉申请可针对任何被告或全体提出（ITC委员会规则 § 210.21条(a)款(1)项）
- 提出撤诉申请时，应明确撤诉理由。撤诉因原被告达成和解协议而提出的，原告必须将双方/各方签署的全部（包括书面的和口头的）和解协议提交给ITC（若和解协议中包括保密信息的，原告应向ITC提交一份删去/隐去保密信息的和解协议）（§ 210.21条(a)款(1)项和 § 210.21条(b)款(1)项）。主审行政法官同意撤诉申请的，应以初步裁决（**initial determination**）的形式批准撤诉申请（§ 210.21条(a)款(1)项）
- 撤诉的理由是因为同时申请和解裁定的，原告还应遵守与和解裁定有关的规定（见下文“337调查程序中的裁决”部分中“ITC出具和解裁定（Consent Order）”部分的讨论）（§ 210.21条(a)款(2)项）

⑧ 337调查程序中的调解程序（一）

- ITC于2019年11月在其官方网站上发布了《Section 337 Mediation Program》（《337调查程序调解程序》）（第10版）（<https://www.usitc.gov/publications/337/pub4990.pdf>）
 - ✓ 部分行政法官甚至直接将该程序纳入其自定补充规则（Ground Rules）中（如行政法官Elliot）
- 《337调查程序调解程序》（第10版）的要点有：
 - ✓ 调解的目的：尽快定分止争
 - ✓ 调解程序一般不会拖延337调查案件的审理程序（ITC和行政法官一般不批准因调解程序之由提出的延期审理申请）
 - ✓ 该程序的优点：快速解决、保密、费用低（无需缴纳1日内的调解费用）、商业目的导向
 - ✓ 调解程序时长：一般情况下一（1）日（调解程序超出1日的，合理的费用应支付给调解员）
 - ✓ 调解员人数：一（1）人

⑧ 337调查程序中的调解程序（二）

➤ 《337调查程序调解程序》（第10版）的要点有（接上页）：

✓ 调解程序的保密性：

- 《行政争议解决法》（**Administrative Dispute Resolution Act**）（5 U.S.C. § 574）中对保密的规定适用于此调解程序
- 为了保证调解内容不被公开，各方（当事方及其代理人）在参与调解程序前都应当签署保密协议（**NDA**）
- 为了保证调解程序的秘密性，行政法官还会下达保护令（**protective order**），要求各方对此予以保密
- 为了保密之需，调解员也会签署保密协议（**NDA**）

⑧ 337调查程序中的调解程序（三）

- 《337调查程序调解程序》（第10版）的要点有（接上页）：
 - ✓ 调解程序的保密审理（接上页）：
 - 在调解程序中，ITC及在审的337调查案行政法官均无权接触到（也无权过问）程序中的保密信息
 - 当调解成功时，ITC及在审的337调查案行政法官仅可接触到各方签署的和解协议（和解程序中的细节不会被ITC及在审的337调查案行政法官知晓）
 - 若任一当事方违反保密要求，要求对之予以处罚的申请应发送至首席行政法官，由其将评估是否予以处罚的工作交给（在审337调查案行政法官以外的）其他行政法官来处理；在此情况下ITC秘书长和调解员均可就是否应予处罚向负责审查此事的行政法官提出建议

⑧ 337调查程序中的调解程序（四）

- 《337调查程序调解程序》（第10版）的要点有（接上页）：
 - ✓ 行政法官有权建议或（甚至）责令各当事方参加至少一次调解程序
 - 若行政法官提出此“建议”或“要求”，这不意味着某当事方在案件审理中处于劣势
 - ✓ 所有337调查案均可被安排调解程序（并非某些案件有资格进入调解程序，另一些案件无资格）
 - ✓ 若和解程序发生于337调查的早期，且证据开示程序尚未完成，参与和解程序的各方并无提供证据的义务
 - ✓ 与仲裁程序不同，调解程序最终只有两种结果，由各当事方根据意愿决定：（1）和解并签署和解协议；（2）和解不成，继续进行337调查程序
 - ✓ 若各方在调解程序中达成和解，原告撤诉时还应依据ITC委员会规则§ 210.21条的规定，向ITC提交全部和解协议（见上文“337调查程序中的撤诉”部分对此的介绍）

⑧ 337调查程序中的调解程序（五）

➤ 337调查程序中调解程序其他实务

- ✓ 调解人的人选可能先由一方当事方推荐，并由其他当事方考虑是否可接受
 - 其他当事方接受前应对推荐的调解人简历、经历等方面进行网上或线下的调查，查明该调解人是否存在可能影响公正调解的情况
- ✓ 参与调解的人员最好能对是否接受对方的调解条件具有决定权，以提高调解效率
 - 若参与者不能立刻决定是否接受对方的调解条件，应及时联系公司具有决定权的领导（事先应要求具有决定权的领导随时可被联络到）
- ✓ 各方在337调查程序中的优势和劣势法律地位会在较大程度上影响和解谈判“姿态”
 - 参与调解时，各方通常已掌握对方的大部分证据和主张，一般对己方的优势和劣势法律地位有所了解

⑧ 337调查程序中的调解程序（六）

- 337调查程序中调解程序的时间安排
 - ✓ 各行政法官对调解程序（1日的调解程序）的安排有不同日程上的要求：
 - 在“马克曼”听证会后立刻安排——行政法官Bullock
 - 在事实证据开示和专家证人证据开示截止后——行政法官Cheney
 - 在事实证据开示截止后，但在第一稿专家证人证言报告（expert report）被交换发给对方之前——行政法官McNamara

见文章《ITC Section 337 Investigations: ALJ Ground Rules and Practices》 by Practical Law Intellectual Property & Technology; 作者: Wang Yixin

⑧ 337调查程序中的裁决（一）

- 在审理后，行政法官会作出一份初步裁决（**initial determination**）
 - ✓ 初步裁决（**initial determination**）的颁布日期早在案件被立案后的**45**日内就由行政法官予以确定（**19 U.S.C. § 1337(b)(1)**）
 - 此日期通常确定在立案后的**16**个月内（若行政法官确定的初步裁决的颁布日期在立案后的**16**个月之后，则该裁决将可被ITC予以复审）
 - ✓ 内容包括对事实的认定、论证、法律结论等，还可能包括对公共利益部分的讨论
 - ✓ 通过申请（同属于初步裁决的）即决裁决（**summary determination**）（见下文“337调查程序中的即决裁决（**summary determination**）”的介绍），当事方可请求行政法官快速对直接影响案件结果的事项进行裁决
 - ✓ **2021年5月12日**，临时初步裁决（**interim initial determination**）开始施行（见下文“临时初步裁决（**Interim IDs**）”的介绍）

⑧ 337调查程序中的裁决（二）

- 若行政法官认定存在违反337条款的行为，其还会发布建议裁决（recommended determination）（1/2）
 - ✓ 通常在发布初步裁决（initial determination）的同日就发布建议裁决
 - ✓ 针对适当的救济措施及适宜的保证金数额（总统审查期间）发布的建议性文件（ITC委员会规则§ 210.42(a)(1)(ii)）
 - ✓ 该建议裁决并不自动被委员会采纳，因委员会还会就救济措施等听取当事方的意见
 - ✓ 若行政法官未建议下达禁止令，委员会还可能会自行决定下达禁止令（见337-TA-823号案）
 - ✓ 若案件涉及公共利益，建议裁决中还会就涉及的公共利益问题提出建议（关于公共利益问题的讨论，见下文“337调查程序中‘公共利益’因素的考量与实操”部分中的介绍）

⑧ 337调查程序中的裁决（三）

- 若行政法官认定存在违反337条款的行为，其还会发布建议裁决（recommended determination）（2/2）
 - ✓ 在建议裁决被送达各方后的30日内，各当事方和公众均有权就“公共利益”事项提供补充意见，阐述己方对建议裁决中“公共利益”问题的意见
 - 各当事方对建议裁决中“公共利益”问题发表意见的，意见的篇幅应限于5页纸（包括附件），但该篇幅的限制不适用于（并约束）公众就此提交的意见（ITC委员会规则§ 210.50(a)(4)(i)）
 - ✓ 举例：在337-TA-641号案中，行政法官发布的建议裁决内容包括：（1）发布有限排除令；（2）无须针对任一被告发布禁止令；（3）若ITC发布排除令，那么，在总统审查期间，被告应缴纳的保证金数额建议定为被告进口被诉侵权产品100%的价值

⑧ 337调查程序中的裁决（四）

337调查程序中的即决裁决（Summary Determination）（规则 § 210.18）（1/5）

- 若双方对（整个或部分的）案件的主要事实不存在真正争议（仅存在法律问题），且申请人有权对法律问题获得裁决（即，对此无争议的主要事实作出裁决并无不公或其他不当之处），则申请人可向行政法官提出申请，请求其作出即决裁决
- 申请人可针对337调查的整案或者该案中一部分事项（包括某一个特定问题）提出即决裁决申请
- 非申请人（包括被申请人）可在收到即决裁决申请的**10**日内提出反对声明/陈述（**opposing affidavits**）（行政法官另行批准的，反对声明/陈述的提交日期可被延长）；行政法官可决定是否要求各方提供进一步的文件（包括证人询问（**depositions**）、对书面质询（**Interrogatories**）的回答和进一步的声明/陈述（**affidavits**）），也可根据需要安排口头辩论程序（ITC委员会规则 § 210.15(c)）

⑧ 337调查程序中的裁决（五）

337调查程序中的即决裁决（Summary Determination）（规则 § 210.18）（2/5）

- 在提交反对声明/陈述（**opposing affidavits**）时，不同意作出即决裁决的一方应举证说明，各方之间尚存应通过正式庭审予以确定的、涉及影响法律认定的事实之争议
- 根据ITC委员会规则 § 210.15(a)的规定，不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）也可申请作出即决裁决
- 当事方何时可以提出即决裁决的申请（ITC委员会规则 § 210.18(a)）
 - ✓ 原告可以在起诉状和立案通知被送达后的**20**日之后提出即决裁决的申请
 - ✓ 其他当事方可以在立案通知被公布后的任何时候提出即决裁决的申请
 - ✓ 即决裁决的申请最晚应于庭审前**60**日之前提出（一般集中在对专家证人的证据开示结束后提出），但行政法官特例批准的除外

⑧ 337调查程序中的裁决（六）

337调查程序中的即决裁决（Summary Determination）（规则 § 210.18）（3/5）

- 行政法官作出的即决裁决构成其作出的初步裁决（ITC委员会规则 § 210.18(f)）（故，当事方可就行政法官的即决裁决向ITC提出复审的请求）
- 以被告在337调查中以专利法第101条（可专利性）为依据提出专利无效抗辩，并请求行政法官作出即决裁决为例：在最近的5年内，被告在11个案件中因此提出下达即决裁决的申请。在这之中，行政法官在4个案件中支持（或部分支持）了被告的申请，但在其余的7个案件中均驳回了被告的申请（数据来源：文章《Accelerating patent eligibility decisions at the ITC》（2021年9月15日）；作者：Eric J. Fues和Ryan V. McDonnell（二人来自Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP律所））

⑧ 337调查程序中的裁决（七）

337调查程序中的即决裁决（Summary Determination）（4/5）——典型案例（一）

- 在337-TA-743号案中，被告因原告未满足“国内产业”要件中的经济要素（之要求）而请求行政法官作出即决裁决，在行政法官批准后，ITC对行政法官的即决裁决进行复审，纠正了行政法官在部分情况尚未查清或解决的情况下就发布即决裁决的决定，并将此案发回行政法官继续审理；在庭审后，行政法官仍然作出“国内产业”要件中的经济要素未能满足的初步裁决，该裁决被ITC支持
- 在337-TA-1123号案中，为了证明已满足“国内产业”要件中的经济要素之要求，原告提供了员工薪水表、设备开销等投入之证明，但是，ITC认为，这些投入的数量并不充分；最终，ITC因原告未能满足“国内产业”要件中的经济要素而作出即决裁决
- 在337-TA-1121号案中，虽然行政法官在被告的请求下（因原告未能满足“国内产业”要件中的经济要素）作出了即决裁决，但是，ITC撤销了此即决裁决，并将此案发回行政法官重审

⑧ 337调查程序中的裁决（八）

337调查程序中的即决裁决（Summary Determination）（5/5）——典型案例（二）

- 在337-TA-792号案中，被告就其行为不满足“进口”要件请求行政法官下达即决裁决，但原告并未提出异议；之后，行政法官批准了此申请
- 在337-TA-928/937号案中，原告诉向行政法官提出即决裁决申请，请求认定被告无权就涉案的**798号专利**和**044号专利**享有“原告权利用尽且经原告允许被告有权对专利产品进行翻新”之抗辩（**exhaustion and permissible repair defense**）；之后，行政法官批准了原告针对**798号专利**提出的即决裁决申请，但驳回了原告针对**044号专利**提出的即决裁决申请
- 在337-TA-844号案中，被告向行政法官提出即决裁决申请，请求认定，因被告仅有的“进口”行为发生于涉案专利被授权之前，因此，“进口”要件并不满足；尽管原告并不认同，但其未能提供相反证据；最终，行政法官批准了被告的即决裁决申请

⑧ 337调查程序中的裁决（九）

临时初步裁决（**Interim Initial Determinations**）（自**2021年5月12日**开始施行）（1/3）

- 无须就涉案全部法律问题一一进行审查，直接就（可能影响胜败结果的）核心争议法律问题进行裁定，以求高效审理完结337调查程序
- 如何启动此裁决的评估？
 - ✓ 任一当事方都有请求行政法官作出临时初步裁决的申请权，且行政法官也有权自行决定是否考虑作出临时初步裁决（对比“百日审”程序，是否启动该程序的决策权在ITC，而非行政法官）
- 临时初步裁决对**2021年5月12日**之后立案的337调查程序将自动适用；对于**2021年5月12日**之前立案、在**2021年5月12日**尚未完结的案件，行政法官有权自行决定是否适用

⑧ 337调查程序中的裁决（十）

临时初步裁决（**Interim Initial Determinations**）（自2021年5月12日开始施行）（2/3）

- 在临时初步裁决审查中，举证责任的分配、适用法律等方面与一般337调查程序无异
- 行政法官可就临时初步裁决所涉及的事实问题安排庭审（**evidentiary hearing**），并在庭审启动后**45**日内就所涉法律问题作出临时初步裁决
- 在审理临时初步裁决时，行政法官可暂停审理该初步裁决所不涉及的事项
- 临时初步裁决一般在以下时间点前**45**日之前被作出：计划安排的针对主要问题的庭审（**evidentiary hearing**）开始时
- 主审行政法官有权决定暂缓针对临时初步裁决不涉及的事项进行的证据开示（将更多时间和精力都放在临时初步裁决所涉及的核心争议法律问题上）

⑧ 337调查程序中的裁决（十一）

临时初步裁决（**Interim Initial Determinations**）（自2021年5月12日开始施行）（3/3）

- 对临时初步裁决的复审必须在裁决作出后的8个自然日内提起；针对复审申请人的复审请求的回应必须在5个工作日内提出
- ITC有权在45日内决定是否对临时初步裁决进行复审审查；决定进行复审审查的，裁决结果将在（决定进行复审审查后的）45日内作出
- 临时初步裁决比2013年开始实施的“百日审”更灵活，且具有更广泛的适用效力
- ✓ 提出临时初步裁决的申请无需在起诉状被提交后的数周内就提出，给申请人更大的自由度空间

⑧ 337调查程序中的裁决（十二）

- 在行政法官作出初步裁决（initial determination）后：
 - ✓ ITC决定是否复审审查（重审）初步裁决
 - 当事人提出审查的申请，请求委员会对初步裁决进行复审审查
 - 为了确保初步裁决中对自己不利的问题得到复审审查，当事方应在复审申请中明确要求对这些问题进行审查；否则，在ITC的复审和之后可能出现的CAFC的上诉审中，这些（未明确提及的）对复审申请人/二审上诉人不利的问题将可能不会被审理（规则 § 210.43(b)(3)）
 - 当事方未提出复审申请的，将视为当事方放弃针对所有对自己不利的问题提出复审与上诉审查的权利（规则 § 210.43(b)(4)）
 - 被认定为“缺席被告”的当事方无权请求ITC对行政法官的初审裁决（initial determination）进行复审（规则 § 210.43(a)(2)）

⑧ 337调查程序中的裁决（十三）

- 在行政法官作出初步裁决（initial determination）后（接上页）：
 - ✓ ITC决定是否复审审查（重审）初步裁决（接上页）
 - ITC也可能会自行决定对初步裁决进行审查
 - ✓ 除非ITC在初步裁决送达之日的**60**日内对其重新进行审查，否则，该初步裁决结果即为本案（在ITC审查阶段的）最终裁决
 - ✓ 若有不少于一位ITC委员认为应当对行政法官的初步裁决进行复审，则ITC将启动复审程序（规则§ 210.43(d)(3)）
 - ✓ 若ITC决定复审审查初步裁决：
 - 其可审查初步裁决的全部内容，或者审查其中的部分内容
 - 一般为书面审，不再开庭

⑧ 337调查程序中的裁决（十四）

- 在行政法官作出初步裁决（**initial determination**）后（接上页）：
 - ✓ 当事人可在**14**日内再次向ITC提出再审查请求（**petition for reconsideration**）（ITC委员会规则§ 210.47），但该再审查仅限于：
 - 裁决中涉及当事人没有机会对某些问题发表意见的部分
 - ✓ 根据ITC委员会规则§ 210.76(a)(1)的规定，当事人可向ITC提出申请，请求（ITC也可自行审查后决定）修改或废止（包括部分修改和部分废止）排除令、禁止令或和解裁定（**consent order**）（见下文“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订或撤销原裁决的程序”部分对此的详细介绍）
- 若ITC决定不对初步裁决进行复审审查：
 - ✓ 有关是否违反337条款的初步裁决，将在送达之日的**60**日后生效

⑧ 337调查程序中的裁决（十五）

- 若ITC决定不对初步裁决进行复审审查（接上页）：
 - ✓ 有关是否批准披露CBI保密信息或裁定被告缴纳的保证金是否应返还被告的初步裁决，将在送达之日的45日后生效
 - 根据ITC委员会规则 § 210.20条，任何一方可以提出申请，要求对不符合 § 201.6条(a)款CBI认定标准的指定保密文件或保密信息进行披露
- 若ITC下令对初步裁决进行复审审查：
 - ✓ ITC裁决认定违反337条款的，ITC应将最终裁决结果发给总统进行审查
 - ✓ 最终裁决作出后，当事人可在60日内向CAFC提出上诉，并启动二审审理
 - 60日的起算日：（1）ITC终裁认定不违反337条款的，自裁决日开始起算；（2）ITC终裁认定违反337条款的，自总统审查期结束后开始起算

⑧ 337调查程序中的裁决（十六）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（1/9）

- 337调查案可通过由ITC出具和解裁定的方式被终结，相当于以准和解的方式结案（但实际上双方并未签署和解协议）；ITC出具和解裁定类似于中国法院在诉讼中出具了调解书
- ✓ CAFC认为，和解裁定可被解释为合同 (*DeLorme Publ'g Co. v. Int'l Trade Comm'n*, 805 F.3d 1328, 1331 (Fed. Cir. 2015))
- 若被告同意不再进口涉案产品及不再销售已进口产品，即便原告不同意，ITC也可决定出具和解裁定
 - ✓ 在337-TA-854号案的早期，被告同意不再进口涉案产品及不再销售已进口产品，无需得到原告的同意就获得了ITC出具的和解裁定
 - ✓ 在337-TA-1123号案中，在该337调查案被立案后仅一个月，被告之一就请求ITC出具和解裁定；尽管原告反对，不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）对此予以支持，最终ITC批准了和解裁定

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 337调查程序中的裁决（十七）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（2/9）

- ITC出具和解裁定可使案件在全流程结束之前结案，节省当事方的费用
- 不论被告是否遵守和解裁定的要求，原告都有权在联邦法院诉讼中针对其过去的侵权行为主张赔偿
- 被告申请ITC出具和解裁定的，ITC可决定是否批准此申请
 - ✓ 在337-TA-1123号案中，被告之一申请针对尚未进口至美国的产品出具和解裁定，但该申请被ITC拒绝
 - ✓ 在337-TA-1126号案中，被告申请仅针对某一特定名称的产品出具和解裁定，但该申请被ITC拒绝
(ITC对具体被控侵权行为和某一特定名称的产品之间的一一对应关系存疑)
- 若部分被告获得和解裁定，未获得和解裁定的其余被告还将会继续应诉该337调查
- 在颁布和解裁定后，ITC还可以撤销之（在337-TA-823号案中，当事方和解后，ITC撤销了和解裁定）

⑧ 337调查程序中的裁决（十八）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（3/9）

- 请求以下达和解裁定的方式结案的申请应在庭审前向行政法官提出（可早在立案前就提出）（ITC委员会规则 § 210.21条(c)款(1)项(i)目与 § 210.21条(c)款(1)项(ii)目）（对比：原告提出撤诉或部分撤诉的，应在颁布初步裁定（ID）之前提出（§ 210.21条(a)款(1)项））
 - ✓ 可由不止一个当事方共同提出（§ 210.21条(c)款(1)项(ii)目）
 - ✓ 此申请一旦被提交，申请人不得撤回，除非有合理理由（§ 210.21条(c)款(1)项(ii)目）
- 在评估是否颁布和解裁定时，ITC应考虑以下因素：公共健康和福利、美国经济中的市场竞争情况、涉案竞争产品在美国的生产情况、美国消费者情况（§ 210.21条(c)款(2)项）
- 以和解裁定的方式结案的，不被视为ITC作出违反337条款的决定（§ 210.21条(c)款(2)项）（因此不会受制于总统审查）

⑧ 337调查程序中的裁决（十九）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（4/9）

- 任何一方（包括不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney））均可向行政法官申请颁布和解裁定，而无须在提出申请前事先征求其他方的意见
- ✓ 在337-TA-879号案中，被告之一申请颁布和解裁定，但原告反对，最终，被告的申请被ITC批准
- ✓ 在337-TA-823号案中，原告申请针对被告之一颁布和解裁定，但其他被告反对，最终，原告的申请被ITC批准
- ✓ 在337-TA-424号案中，被告之一单方面申请颁布和解裁定，后被ITC批准

⑧ 337调查程序中的裁决（二十）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（5/9）

- 任何一方（包括不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney））均可向行政法官申请颁布和解裁定，而无须在提出申请前事先征求其他方的意见（接上页）
- ✓ 在337-TA-372号案中，被告之一申请颁布和解裁定，并提交一和解裁定的草案版本，但原告反对该版本中的部分条款，最终，被告的申请被ITC批准
- ✓ 在337-TA-1031号案中，申请颁布和解裁定的一方仅要求针对某一款被控侵权产品下达和解裁定，该申请被ITC拒绝

见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本)

作者：Aimee N. Soucie (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

⑧ 337调查程序中的裁决（二十一）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（6/9）

- 以获得和解裁定的方式结案有哪些法律风险
- ✓ 若未来涉案产品被认定为不构成侵权产品，则提前已获得和解裁定的一方可能会根据和解裁定无法进口与销售该产品，但未获得和解裁定的其他方则不然：
- 在337-TA-1123号案中，被告之一的中国公司（A公司）在立案后一个月后申请通过和解裁定的方式终止调查，而后被ITC同意；之后该337调查程序继续进行；约一年后，行政法官因原告未能满足国内产业要件中的经济要素而驳回原告的所有请求，并认定仍继续在程序中的所有被告不构成侵权（原告未提出上诉）； A公司立刻向ITC提出申请，请求撤销其已经获得的和解裁定，该案的原告和OUII均未对此提出反对

（未完，见后页）

⑧ 337调查程序中的裁决（二十二）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（7/9）

- 以获得和解裁定的方式结案有哪些法律风险
 - ✓ 若未来涉案产品被认定为不构成侵权产品，则提前已获得和解裁定的一方可能会根据和解裁定无法进口与销售该产品，但未获得和解裁定的其他方则不然（接上页）：
 - ITC拒绝了A公司的申请，导致A公司无权进口和销售涉案产品（但该案其他被告均有权进口和销售涉案产品）；在拒绝A公司的申请时，ITC还特别强调，在申请获得和解裁定时，A公司未主张在认定原告不满足国内产业要件时保留撤销和解裁定的权利（另见下文“如何满足法定知识产权的‘国内产业’要件中的经济要素

见《Be Careful What You Consent To: At The ITC, An Easy Way Out Has Consequences》（2020年5月）

作者：Paul T. Qualey和Aimee N. Soucie

⑧ 337调查程序中的裁决（二十三）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（8/9）

- 违反和解裁定的，被告应遭受处罚（19 U.S.C. § 1337(f)(2)）
 - ✓ 即使涉案专利之后被认定为无效，若被告之前违反了和解裁定（Consent Order）的要求，也会被处罚：在337-TA-854号案中，各方达成了和解后，ITC出具了和解裁定；根据该裁定，被告同意不再进口侵犯7,991,380号专利的被控侵权产品；但被告违反了该裁定的要求，并被ITC裁定应支付620万美元的罚款；再之后，一联邦地区法院认定该专利无效，CAFC认为是否应支付罚款应当由ITC重新进行判断（见*DeLorme Publ'g Co. v. BriarTek, 622 Fed. App'x. 912 (Fed. Cir. 2015)*）（337-TA-854号案中该笔罚款还涉及“一事不再理”的法律问题，对此，请见下文“‘一事不再理’制度对337调查程序的影响”部分的介绍）

⑧ 337调查程序中的裁决（二十四）

ITC出具和解裁定（Consent Order）（9/9）

- 违反和解裁定的，被告应遭受处罚（19 U.S.C. § 1337(f)(2)）
 - ✓ CAFC在uPI Semiconductor Corp. v. Int'l Trade Comm'n, Nos. 13-1157, -1159 (Fed. Cir. 2014)案中认定，ITC有权针对337调查的被告执行和解裁定，并追究其违反该裁定的法律责任，因为，该被告协助案外第三人进口侵权产品，违反了和解裁定的要求
 - ✓ 在337-TA-830号案中，针对违反和解裁定之销售侵权产品的行为，ITC向违反和解裁定一方处以了金钱性处罚
- 由于和解裁定（Consent Order）的发布并不需要获得原告的同意，因此，和解裁定更像是被告和ITC之间达成的一致约定，而不是原被告之间达成的一致约定（特别是考虑到在原告反对此和解裁定的情况下，ITC仍然可能会下达）

⑧ 337调查程序中的裁决（二十五）

诉中上诉（Interlocutory Appeals）（1/4）

- 诉中上诉（Interlocutory Appeals）发生于案件审理期间（此时行政法官尚未作出初步裁决（initial determination）），系诉中请求ITC针对行政法官的裁定（order）进行审查的程序
- 诉中上诉的请求极少被准许
- 在337调查程序中，诉中上诉在两个法条中进行规定：
 - ✓ ITC委员会规则 § 210.24条：针对行政法官永久性救济（permanent relief）的裁定（order）提出诉中上诉
 - ✓ ITC委员会规则 § 210.64条：针对行政法官临时性救济（temporary relief）的裁定（order）提出诉中上诉

⑧ 337调查程序中的裁决（二十六）

诉中上诉（Interlocutory Appeals）（2/4）

- 规则 § 210.64条：行政法官就规则 § 210.24条中规定的永久性救济（permanent relief）措施作出提出临时性裁定，任何当事方就此提出诉中上诉的，不予受理
- 规则 § 210.24条：在行政法官作出初步裁决（initial determination）前，任何诉中上诉至ITC的申请均不应予接受，但以下情况（§ 210.24条(a)款、(b)款）除外：
 - ✓ 规则 § 210.24条(a)款——无须获得行政法官批准但ITC可自行决定是否接受的诉中上诉：
 - 针对行政法官以下决定提出的诉中上诉：
 - (a)款(1)项：根据规则 § 210.32条(c)款(2)项的规定要求披露ITC的档案信息或要求政府官员出席诉讼程序
 - (a)款(2)项：拒绝当事方根据规则 § 210.19条的规定提出的以第三人的身份参与337调查程序的申请

⑧ 337调查程序中的裁决（二十七）

诉中上诉（Interlocutory Appeals）（3/4）

- 规则 § 210.24条：在行政法官作出初步裁决（initial determination）前，任何诉中上诉至ITC的申请均不应予接受，但以下情况（§ 210.24条(a)款、(b)款）除外（接上页）：
 - ✓ 规则 § 210.24条(b)款——应获得行政法官批准的诉中上诉：
 - (b)款(1)项：行政法官的决定涉及不同意见所依据的基础法律与政策的核心问题，以及 (i) 对该决定立刻审理的上诉可在实质上有助于调查程序的审结，或 (ii) 之后的上诉审将无法确保足够的救济，但 § 210.24条(a)款、§ 210.24条(b)款(2)项和 § 210.64条另有规定的除外
 - (b)款(2)项：行政法官就 § 210.5条(e)款(1)项作出的某些信息是否应根据 § 210.5条(b)款被认定为保密信息的决定

⑧ 337调查程序中的裁决（二十八）

诉中上诉（Interlocutory Appeals）（4/4）

- 规则 § 210.24条：在行政法官作出初步裁决（initial determination）前，任何诉中上诉至ITC的申请均不应予接受，但以下情况（§ 210.24条(a)款、(b)款）除外（接上页）：
 - ✓ 规则 § 210.24条(b)款——应获得行政法官批准的诉中上诉：
 - (b)款(3)项：根据(b)款(1)项和(b)款(2)项提出的书面申请不应超过15页，且诉中上诉应在收到行政法官决定后的5日内提出；收到诉中上诉申请的另一方可在收到该申请后的5日内提交回应；ITC有权决定是否受理该申请并启动诉中上诉；ITC决定启动诉中上诉的，该上诉审理应仅限于针对双方的上诉状和回应文件，并不再安排口头审理，也不再考虑进一步的书面文件，但ITC另有要求的除外
 - ✓ 规则 § 210.24条(c)款：
 - 根据 § 210.24条规定提出诉中上诉的，该申请不应中止337调查程序，但行政法官或ITC另有规定的除外

⑧ 337调查程序中的裁决（二十九）

对337调查裁决的总统审查（1/3）

- 只有当ITC认定被告违反337条款时，才需将最终裁决结果发给总统进行审查
- 总统审查时一般从公共利益（包括国内经济要素、公共经济利益、外交关系等）的角度评估是否批准ITC的裁决
 - ✓ 这种“公共利益”并不包括337调查案件的法律实体内容；换言之，总统不能因不认同案件实体法律问题的裁判而拒绝批准ITC的裁决
- 总统有权在**60**日内决定是否批准该裁决结果（可在**60**日内明确批准，批准后，次日起生效；或者，若**60**日内没有发表意见的，**(60日)**到期时，原裁决自动成为裁决结果）
- 总统的审查权在**2005**年被授予了美国贸易代表（U.S. Trade Representative）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十）

对337调查裁决的总统审查（2/3）

- 总统只在极少的情况下拒绝批准ITC的裁决
 - ✓ 在337-TA-242号案中，里根总统未批准ITC的有限排除令，并认定，此ITC裁决的执行可能会扰乱美国计算机市场的贸易
- 总统对ITC裁决不予批准的，并不导致该裁决无效，而仅产生该裁决无法被实施的法律效果
 - ✓ 法律并不授予总统对部分ITC裁决内容批准，部分不批准的权力
 - ✓ 总统仅对裁决的救济方式不同意的（总统仍然要对ITC裁决全部不予批准），若ITC据此修订救济方式，则改后的裁决仍然有效且可被实施

⑧ 337调查程序中的裁决（三十一）

对337调查裁决的总统审查（3/3）

- 在337-TA-794号案中，美国贸易代表Michael Froman于2013年拒绝批准ITC的裁决，并明确指出，337条款的立法历史曾要求美国总统审查ITC裁决的时候考量以下公共利益因素：
 - ✓ 公共健康和福利、美国经济中的市场竞争情况、涉案竞争产品在美国的生产情况、美国消费者情况、美国外交关系与经济和政治因素
- 总统的审查结果不可被提出上诉（*Duracell Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 778 F.2d 1578 (Fed. Cir. 1985)*）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十二）

在总统审查裁决期间被告应缴纳保证金（1/4）

- 当ITC认定违反337条款，颁布排除令，并在总统对最终裁决进行审查的**60**日期间，若被告希望继续进口侵权产品，ITC在评估后认定可行的，可要求被告提供保证金（ITC也有可能不要求被告在总统审查期间提供保证金，如**337-TA-1199**号案）
- 若后期认定被告违反337条款的裁决正式生效，ITC可能会认定被告先前缴纳的保证金归原告所有（**19 U.S.C. § 1337条(e)款(1)**项）
- 设置保证金的目的是为了确保给予原告足够救济，避免原告的经济利益进一步受损
- 在总统审查期结束后，关于保证金处理（是否返还予被告）方式的决定将以初步裁决（**initial determination**）的方式作出（ITC委员会规则**§ 210.42条(c)**款(2)项）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十三）

在总统审查裁决期间被告应缴纳保证金（2/4）

- ITC根据个案情况评估和决定保证金的数额（低至0元，高至超过侵权产品的价值）
 - ✓ 原告应就其提出的被告保证金合理数额之建议承担举证责任
 - ✓ 确定被告保证金数额时，ITC也会考虑侵权部件价值占整个进口产品价值的比例
 - ✓ 在337-TA-366号案中，ITC认为，将被控侵权产品和专利产品的价值进行对比不可行，因此，其裁定保证金应参考专利产品的全部价值来确定
 - ✓ 在337-TA-382号案中，ITC认为，被告应缴纳与进口至美国的被控侵权产品等值的保证金

⑧ 337调查程序中的裁决（三十四）

在总统审查裁决期间被告应缴纳保证金（3/4）

- 缴纳保证金后，被告可在总统审查裁决期间继续进口侵权产品
- ✓ 在**337-TA-1203号案**中，在裁决提交总统进行审查的**60**日内，被告在缴纳保证金后可以继续进行被禁止的销售、贸易等行为，且若被告在此期间出口或销毁了被控侵权产品，则保证金将被返还（即使总统批准了该裁决，保证金也不会被没收）
- 裁决结果生效后，如何处理被告缴纳的保证金
 - ✓ 原告可在总统审查结束后的**90**日内（或在ITC的裁决被提起上诉时，上诉程序完结后的**30**日内）向原审行政法官提出申请，请求后者对被告缴纳的保证金是否应（全部或部分）归原告所有进行裁决（若原审行政法官不再在ITC工作，则此申请应提交至ITC首席行政法官）（ITC委员会规则§ 210.50条(d)款(1)项(i)目）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十五）

在总统审查裁决期间被告应缴纳保证金（4/4）

- 裁决结果生效后，如何处理被告缴纳的保证金（接上页）
 - ✓ 与此同时，被告也可在上述相同时间期限内，向相同的行政法官提出申请，请求后者对被告缴纳的保证金是否应返还被告进行裁决（ITC委员会规则 § 210.50条(d)款(1)项(ii)目）
 - ✓ 原被告中只有一方提出此申请的，另一方（被申请人）还可在此申请被提交后的15日内提交己方的答辩意见（ITC委员会规则 § 210.50条(d)款(2)项）
 - ✓ 在评估被告缴纳的保证金如何处理时，行政法官将以初步裁决（ID）的方式进行裁决（45日的期限内可被ITC进行复审）；在进行此评估时，ITC和行政法官均应参考《联邦民事诉讼程序规则》（Federal Rules of Civil Procedure）（自2020年12月1日起施行）第65条（Rule 65）的规定予以裁决（ITC委员会规则 § 210.50条(d)款(3)项）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十六）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（1/7）

- 337调查程序的一审判决由ITC作出（ITC拒绝针对行政法官的初审裁定进行复审的，该初审裁定即成为ITC的裁决结果），不服一审判决的，可上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC），由CAFC作出二审判决
- ✓ CAFC位于美国首都哥伦比亚特区（华盛顿），系13个巡回上诉法院中最晚成立的；在知识产权领域，CAFC（专属）审理权包括：所有专利侵权民事诉讼二审、所有与专利权和商标权稳定性有关的行政诉讼二审、所有ITC的337调查程序案二审
- 并不是所有专利诉讼的二审均上诉至CAFC：与合同有关的专利纠纷案的二审上诉均非由CAFC来审理（由所在区域的巡回上诉法院负责审理；如，加州四个联邦地区法院审理的专利合同纠纷的判决均应被上诉至第九巡回上诉法院，而非上诉至CAFC）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十七）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（2/7）

- 只有ITC针对实体争议事项作出裁判的裁定方可被上诉至CAFC（见*Block v. ITC*, 777 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1985)案：在*Block*案中，在受理了337调查案后，由于涉案专利的权利要求得到了修改，ITC裁决中止调查。对此，CAFC认为，其无审理此案上诉的管辖权，因为，ITC并未针对实体争议事项作出裁判）
- 并非所有法律问题都可提出上诉：若ITC的一审裁决中并未涉及某些法律问题，则未涉及的部分不可被上诉（如，ITC裁定不侵权，但未讨论专利是否有效，则只能针对认定的不侵权部分提起上诉，见*Beloit Corp. v. Valmet Oy*, 742 F.2d 1421, 1422-23 (Fed. Cir. 1984)案）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十八）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（3/7）

- 上诉期：在ITC一审裁决生效（总统审查期内并不生效）后的**60**日内上诉
- 在执行程序中对救济措施裁定的修改也可被上诉至CAFC（见*Crucible Materials v. USITC, 127 F.3d 1057 (Fed. Cir. 1997)*案）
- 为了确保行政法官的初步裁决（**initial determination**）中对自己不利的问题在CAFC的二审审理中得到审查，当事方应在初步裁决下达后（向ITC提交）的复审申请中明确要求对这些问题进行审查；否则，在之后可能出现的CAFC的上诉审中，这些（未明确提及的）对二审上诉人不利的问题将可能不会被CAFC审理（规则 § 210.43(b)(3)）

⑧ 337调查程序中的裁决（三十九）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（4/7）

- 在二审审理中，CAFC一般仅对法律问题进行第二次审理，而很少对被认定的事实进行审查（即，一般情况下不会纠正ITC认定的事实）
 - ✓ 在二审中请求对ITC认定的事实予以改判的，当事人应以证明：ITC对此事实的认定具有任意性、独断性或属滥用其自由裁量权（见*Akzo N.V. v. Int'l Trade Comm'n*, 808 F.2d 1471, 1486 (Fed. Cir. 1986)案）
 - ✓ 在*Lelo Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 786 F.3d 879 (Fed. Cir. 2015)案中，CAFC很少见地纠正了ITC在一审中对事实部分认定的错误：在一审中，ITC认为，原告的投资数额构成一定的数量，可以满足国内产业要件的数量标准。但是，在二审中，CAFC认为，原告的投资数额并不高，在数量上不足以满足国内产业要件的要求

（未完）

⑧ 337调查程序中的裁决（四十）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（5/7）

- 在二审审理中，CAFC一般仅对法律问题进行第二次审理，而很少对被认定的事实进行审查（即，一般情况下不会纠正ITC认定的事实）（接上页）
- ✓ 若上诉人在ITC审理的阶段未提出某项法律主张，则上诉人不能将此主张在CAFC的二审审理中提出（即，在CAFC的二审审理中，CAFC将不会采纳之前程序中未提出的上诉理由）
- ✓ 对权利要求的解释的审查属于对法律问题的审查，CAFC可在二审中重新评估ITC对权利要求的解释是否正确

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》（第4版）；作者：Tom M. Schaumberg

⑧ 337调查程序中的裁决（四十一）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（6/7）

- 提起上诉时，上诉人/被告也会向CAFC提出申请（**motion for a stay pending appeal**），请求在上诉审理期间暂停执行ITC救济措施的决定；存在合理理由的，CAFC会批准此申请，如**337-TA-1145号案**：
 - ✓ 行政法官于**2020年7月6日**作出了初步裁决，在认定被告违反337条款的同时，提出了有限排除令之建议救济措施，在**10年内**禁止被告涉案产品进入美国，还同时颁布了禁止令
 - ✓ ITC于**2021年1月13日**发布了裁定，认定被告的生产流程侵犯了原告的商业秘密，但纠正了行政法官在初步裁决中的被控侵权菌株产品侵犯了原告商业秘密之认定；ITC最终裁决颁布了时长为**21个月**的有限排除令和禁止令

(未完)

⑧ 337调查程序中的裁决（四十二）

向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理（7/7）

- 提起上诉时，上诉人/被告也会向CAFC提出申请（**motion for a stay pending appeal**），请求在上诉审理期间暂停执行ITC的救济措施之决定；存在合理理由的，CAFC会批准此申请，如**337-TA-1145号案**：
 - ✓ 双方均将ITC的一审裁决上诉至CAFC，且被告请求在上诉审理期间暂停执行ITC的救济措施之决定
 - 被告的申请被CAFC批准

见文章《**ITC 337 Law Blog: Federal Circuit Grants Interim Stay in Certain Botulinum Toxin Products (337-TA-1145)**》（**2021年2月18日**）；作者：**JOHN PRESPER**

⑧ 337调查程序中的裁决（四十三）

是否有资格向CAFC提出上诉之案例——337-TA-1092号案及引发的后续诉讼（1/3）

- 在337-TA-1092号案中，原告成功获得了普遍排除令（General Exclusion Order），有权排除所有侵犯涉案850号专利之权利的侵权产品。之后，在听闻一家案外第三人意进口侵权产品后，1092号案原告将此案已获得普遍排除令的情况告知了该第三人。随后，该第三人向ITC提起裁决后撤销裁决程序（见“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序”部分的介绍），其撤销理由为，新提出的专利无效构成ITC委员会规则§ 210.76(a)(1)规定下的“情形变更”（对此案中第三人提出的撤销理由是否被支持之部分的分析见“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序”）
- 在收到第三人提出的撤销裁决申请后，ITC认定不构成规则§ 210.76(a)(1)规定下的“情形变更”，并驳回了第三人的申请

⑧ 337调查程序中的裁决（四十四）

是否有资格向CAFC提出上诉之案例——337-TA-1092号案及引发的后续诉讼（2/3）

- 第三人将ITC的裁决上诉至CAFC（以ITC为被上诉人上诉至CAFC）。但在CAFC的二审审理中，被上诉人ITC认为，由于第三人未受到任何损害，其（第三人）无向CAFC提出上诉的资格
- 在评估第三人是否有权向CAFC提起上诉时，CAFC的意见是：
 - ✓ 宪法第三章（Article III）对可审判性/可诉性（Justiciability）规定了三个标准，在本案中可依据这三个标准一一进行评估：
 - （1）实际损害（Injury in Fact）：第三人的进口行为可能被ITC禁止，且其现在受到的警告已经导致其承受了一定损失
 - （2）因果关系（Causation）：虽然1092号案原告和第三人的损失之间才具有直接的因果关系，但是，ITC具有实施普遍排除令的权力，因此，ITC也与第三人的损失之间构成了直接的因果关系（因此，ITC可被第三人诉之）

⑧ 337调查程序中的裁决（四十五）

是否有资格向CAFC提出上诉之案例——337-TA-1092号案及引发的后续诉讼（3/3）

- 在评估第三人是否有权向CAFC提起上诉时，CAFC的意见是（接上页）：
 - ✓ 宪法第三章（Article III）对可审判性/可诉性（Justiciability）规定了三个标准，在本案中可依据这三个标准一一进行评估：
 - （3）可补偿性（Redressability）：若ITC同意撤销其决定，将直接避免或补偿第三人的损失，因此，ITC的裁决结果对第三人而言具有可补偿性
- 最终，CAFC认定，第三人有权针对ITC向CAFC提起上诉

见《Federal Circuit Review - Issue 272: 272-1 Federal Circuit Holds a New Invalidity Challenge at the ITC is not a Change in Condition that Enables the ITC to review the Validity of a Patent or Rescind an Exclusion Order》（2020年8月4日）；作者：Korbin Blunck, Lauren Giambalvo, Ilya Mirov, Brandon Reed, Joseph Robinson, Robert Schaffer, Dustin Weeks, Troutman Pepper

⑧ 337调查程序中的裁决（四十六）

CAFC对337调查案判决的全员再审（*En Banc*）审理（1/4）

- 《美国联邦上诉程序规则》（**Federal Rules of Appellate Procedure**）（自2020年12月1日起施行）第35条（a）款和（b）款分别规定了两种情况下启动CAFC全员再审程序的条件与程序：
 - ✓ 依法院职权启动全员再审程序：（一）（1）为了确保或维护法院判决一致性，或（2）此再审诉讼涉及非常重要的问题，同时（二）大多数任职期内在任的（未被取消任职资格）巡回法官依职权提出了全员再审程序（*En Banc*）的命令，上诉法院应启动全员再审程序（*En Banc*）
 - ✓ 依当事人申请启动全员再审程序：当事人需要在申请书中通过引用冲突案例表明原审法院的判决与美国联邦最高法院的判决或本院（全员再审程序申请被提交的法院）的判决相冲突，以此证明必需通过全员再审程序方能确保或维护法院判决一致性；或者当事人需要在申请书中证明该诉讼涉及非常重要的问题（如，原审法院的判决与美国其他上诉法院处理该问题的权威判决冲突）

⑧ 337调查程序中的裁决（四十七）

CAFC对337调查案判决的全员再审（*En Banc*）审理（2/4）

- 当事人所提出的全员再审程序申请只能起到建议作用，而决定案件是否进行全员再审的最终权力仍属于上诉法院。仅在有法官主张进行投票表决，且表决经过大多数任职期内且未被取消任职资格的巡回法官同意的情况下，当事人的该请求才可能被通过
- CAFC极少批准全员再审程序的申请。目前，CAFC只批准了不到3%的全员再审请求
- 在*Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc.*, 488 F.3d 1377, 82 U.S.P.Q.2d 1852, 1855 (Fed. Cir. 2007)案中，CAFC总结启动全员再审程序（*En Banc*）的原因一般包括：（1）必须通过全员审理方能确保或维护法院判决一致性；（2）该诉讼涉及非常重要的问题；（3）必须通过该诉讼推翻本法院或先前法院具有先例地位的判决；或（4）该判决与其他巡回法院的判决相冲突

⑧ 337调查程序中的裁决（四十八）

CAFC对337调查案判决的全员再审（*En Banc*）审理（3/4）

- 337调查案当事方极少能说服CAFC启动全员再审（*En Banc*）审理
- ✓ 在*Suprema, Inc. v. International Trade Commission*, 796 F.3d 1338, 1350 (Fed. Cir. 2015)案中，CAFC批准全员再审（*En Banc*），认为需要通过该程序判断ITC发布的禁令对337条款的不公平贸易行为中“侵权物品”（“articles that infringe”）一词的解释是否合理。具体来说，有必要通过全员再审判断ITC认定的“当货物在进口后被进口商在货物卖方的引诱下用于直接侵权时，进口此类货物根据337条款属于不公平贸易行为”是否合理

（未完）

⑧ 337调查程序中的裁决（四十九）

CAFC对337调查案判决的全员再审（*En Banc*）审理（4/4）

- 337调查案当事方极少能说服CAFC启动全员再审（*En Banc*）审理（接上页）
- ✓ 在*ClearCorrect Operating, LLC v. International Trade Commission*, 819 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2016)案中，CAFC认为，将337条款中的“物品”（“articles”）解释为“material things”是由该词的简单含义、《美国法典》第19编第1337(a)节和整个立法背景以及立法历史所规定的，是显而易见的。因此，将“通过电子方式‘进口’的数字商品”（digital goods that are imported electronically）解释为337条款中的“物品”显然是没有道理的，无需经过全员再审程序（*En Banc*）审理

⑧ 337调查程序中的裁决（五十）

美国联邦最高法院（SCOTUS）对337调查二审判决的再审审理（1/3）

- 除了在极个别诉讼案件中具有一审审理的管辖权（28 U.S.C. § 1251）和上诉审理的管辖权（§ 1253）以外，美国联邦最高院主要负责再审审理各联邦巡回上诉法院的判决（§ 1254）和各州最高法院的判决（§ 1257）
- 与中国各级法院审理再审案件类似，美国联邦最高院在收到当事方提交的再审申请（Petition for a writ of certiorari）之后，无必须审理该案的义务，而是享有自主决策权决定是否启动再审审理
- ✓ writ of certiorari再审制度仅为美国联邦最高院的再审制度，其他各联邦法院并无此制度（其他上诉巡回法院设有全员法官再审（En Banc）制度，但美国联邦最高院可再审审理其他上诉巡回法院的全员法官再审判决）

⑧ 337调查程序中的裁决（五十一）

美国联邦最高法院（SCOTUS）对337调查二审判决的再审审理（2/3）

- 美国联邦最高院9大法官中的至少4位同意再审时，再审审理才会被启动（这就是美国法学院教材和实践审判中常提到的“四大法官原则” / “Rule of Four”）——美国联邦最高院4大法官同意再审的，其法律效果等同于中国法院发布决定再审裁定书
- ✓ 虽然启动美国联邦最高院的再审审查程序只需要4位大法官的同意即可，但是，最终作出的再审判决仍然要以多数大法官的意见为准。即，5位大法官的意见即可左右案件审判的最终判决结果
- ✓ 若对某案的实际审判时只有8位大法官（如，某位大法官因生病或辞世不能参加审判——Antonin Scalia大法官在2016年突然离世，导致在14个月内联邦最高院仅有8位大法官审理案件），且最终对案件投票结果为4:4，那么，联邦最高院的再审将被视为未发生，进而导致下级法院的二审判决继续成为终审判决

⑧ 337调查程序中的裁决（五十二）

美国联邦最高法院（SCOTUS）对337调查二审判决的再审审理（3/3）

- 对于所有类型的诉讼案，美国联邦最高院同意启动再审审理的案件与总再审申请之比（1-2%）甚至低于（设立巡回法庭之前的）中国最高人民法院【设立巡回法庭之后，中国最高院受理再审案件的比例有所增加】
- 至今，美国联邦最高院从未再审审理过任何一个337调查案！这就导致，CAFC（337调查案的二审审理机构）成为了所有已有337调查案事实意义上的终审裁决者
- 绝大多数中文文献都将向美国联邦最高院提出的再审申请（Petition for a writ of certiorari）翻译成“上诉（至）”，这些翻译是错误的，且极易误导中国法律从业者

⑧ 337调查程序中的裁决（五十三）

联邦最高院驳回再审申请案例一（1/3）

- 上诉案号: **2018-1450, 2018-1653, 2018-1667**
- ITC调查案号: **337-TA-1001**
- 日期: **2020年3月2日作出裁决**
- 案情简介
- ✓ 本案被诉争议产品为由被告一参与设计、制造，由被告二、三进口至美国的**X1**机顶盒（被告一、二、三统称为被控侵权方），机顶盒本身不侵犯涉案专利，进口之后使用于其上**X1**系统被认为侵犯了专利权人的专利权（被侵犯的专利于上诉审理期间过期）。ITC认为被控侵权方进口用于侵权系统的**X1**机顶盒违反了**337**条款。

⑧ 337调查程序中的裁决（五十四）

联邦最高院驳回再审申请案例一（2/3）

➤ 案情简介

- ✓ 本案被上诉至CAFC，最终ITC裁决获得了CAFC的支持。被控侵权方向联邦最高法院提起了再审申请，被驳回。

➤ 核心法律问题

- ✓ 上诉审理期间专利保护期届满是否会导致上诉被驳回？
 - 即使涉案专利在二审审理期间已届保护期，若判决将影响未来的诉讼或行政程序，CAFC仍将继续审理案件，而不会以专利过期为由驳回上诉

(未完)

⑧ 337调查程序中的裁决（五十五）

联邦最高院驳回再审申请案例一（3/3）

- 核心法律问题（接上页）
 - ✓ 进口时不侵权、进口后才构成侵权的产品，是否属于337条款涵盖的产品范围？
 - 进口用于侵权目的产品的行为属于不公平的贸易行为，即使产品在进口时不侵权，也属于337条款可以涵盖的产品范围，进一步地，ITC可对该产品将来的进口进行限制或制约
 - ✓ 进口行为实施者是否仅局限于有直接进口行为的进口商？
 - 产品由被告二、三进口，被告一无直接进口行为，但法院认为，如果某一主体对于进口的过程具有广泛控制和充分了解，即便其无直接的进口行为，亦可能在适用337条款时被认定为进口行为实施者

⑧ 337调查程序中的裁决（五十六）

被联邦最高院驳回再审申请案例二

- 上诉案号: **2014-1478**
- ITC调查案号: **337-TA-849**
- 日期: **2017年1月9日**作出裁决
- 案情简介
 - ✓ 本案被诉争议产品为由被告在中国制造并进口至美国的一种橡胶树脂，这种橡胶树脂的生产工艺被ITC认为侵犯了原告的商业秘密（但中国法院在先判决认定不构成商业秘密侵权）。ITC认为被告进口侵犯商业秘密的被诉争议产品违反了337条款。在二审审理中，CAFC维持了ITC一审裁决。被控侵权方向联邦最高法院提起了再审申请，被驳回。

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（一）

- ITC裁决作出后，任何一方可就修改后的新产品是否违反ITC裁决（包括禁止令、排除令和和解裁定）请求ITC出具评估意见（ITC委员会规则 § 210.79(a)）（见下文“为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计”部分对绕道设计/规避设计/新设计有关的介绍）
- 在什么情况下申请人会提出此评估申请？
 - ✓ 多见于：欲进口与被控侵权产品相近似之产品的当事方会提出此评估申请
- ITC并非只要收到评估申请就必然会出具评估意见，会在评估以下因素后决定是否出具：待申请评估的产品及其进口是否是假设性存在的、是否有助于裁决的执行、是否有利于公共利益、是否有利于消费者和名美国的市场竞争、是否被告有寻求评估意见的迫切需求等
- ITC对是否进行评估和所下评估结果的决定不能被上诉至CAFC（见*Allied Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 850 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1988)*案、337-TA-383号案），故，ITC系该程序评估结果的最终裁决人

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（二）

- ITC在收到评估申请后的**30**日内对是否同意进行评估作出决定（ITC委员会规则§ 210.79(a)中规定了超出**30**日的例外），对该申请的回应意见应当于**10**日内提出（ITC委员会规则§ 210.79(a)）
- 在**337-TA-796**号案中，ITC认为，针对被告新设计产品是否侵权的评估可以很快在“后裁决”阶段（裁决作出后的阶段）中作出认定
- 在此出具评估意见的程序中，被告提出此评估申请的，被告应就其新设计产品不侵犯原告涉案专利权承担举证责任（尽管在出具评估意见程序之前的337调查审理中，原告应就被告在337调查中的涉案产品侵犯了原告的专利权承担举证责任）（见**337-TA-334**号、**337-TA-879**号案）
- 在评估新设计是否构成侵权时，应将新设计产品与涉案专利权进行比对，而不是将新设计产品与被控侵权产品进行比对（见**337-TA-944**号案）

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（三）

- ITC会将此评估意见的工作分配给何人来完成？
 - ✓ 若评估意见仅涉及法律问题，不涉及需要进一步查清事实，则ITC会将之交由总法律顾问办公室（Office of General Counsel）来处理，后者通常在**60-90**日内完成评估
 - ✓ 若评估意见的作出还需要进一步查清**少量**事实，则ITC会将之交由不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）来处理，后者通常在**90-180**日内完成评估
 - ✓ 若评估意见的作出还需要进一步查清**大量**事实，则ITC会将之交由一位行政法官来处理，后者通常在**6-9**个月内完成评估

见ITC于2015年公布的通知：“ITC对裁决作出后评估新设计产品的试点程序：背景与事实”（“USITC Pilot Program for Rulings on Redesigned Products in Commission Post-Order Proceedings: Background and Facts”）

http://www.usitc.gov/sites/default/files/press_room/documents/featured_news/337modprocpiot_fs_final.doc

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（四）

- 此评估程序决定的作出并无截止日期的法定限制（无时间上的法定程序限制）
 - ✓ 但是，ITC可能会设定评估程序的时间；例如，在337-TA-334号案中，ITC最初要求行政法官在评估程序正式立案（立案决定被公开登记之日）后的9个月内审结此评估程序，并出具初步评估意见（**initial advisory opinion**）；之后，ITC又允许此评估程序被延长3个月
- 此裁决后出具评估意见程序与裁决后修订裁决程序（见“337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序”部分的介绍）不同，是两种不同的程序，但都是在ITC认定被告构成侵权之后被告可寻求的（对被告在程序上有利的）救济措施
 - ✓ 提示：出具评估意见程序、裁决后修订裁决程序和海关重新评估进口产品程序（见前文“海关机构对排除令（**exclusion order**）的执行”部分的介绍）都是中国企业不熟悉的程序，很少有中国企业在337调查案败诉后积极通过这几个法律程序进一步维权，以求合法向美国进口产品

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（五）

典型案例（1/5）

- ITC在337-TA-567号案中作出裁决，认定被告违反了337条款，并发布了普遍排除令和禁止令。评估意见程序的申请人是567号案的被告之一，在567号案的裁决中，ITC曾认定其侵犯了第858号和第789号专利的专利权。第789号专利的保护期于2020年3月28日到期。申请人于2020年12月8日正式提起请求ITC对其新产品是否受制于普遍排除令和禁止令加急出具评估意见的程序。ITC于2021年1月7日对出具评估意见的申请进行立案；在2021年4月13日，ITC出具了评估意见，认定申请人的新产品并未侵犯第858号专利的专利权，故，其没有落入567号案救济裁决的保护范围内，并不受制于567号案的普遍排除令和禁止令。

见文章《ITC 337 Law Blog: Commission Issues Advisory Opinion in Certain Foam Footwear (337-TA-567)》；作者：JOHN PRESPER (<http://www.itcblog.com/8054-commission-issues-advisory-opinion-in-certain-foam-footwear-337-ta-567>)

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（六）

典型案例（2/5）

➤ ITC在337-TA-933号案中作出裁决，认定一个被告因侵犯原告的商业秘密而违反了337条款（并认定了其他被告不侵权），并发布了有限排除令和禁止令。2016年6月22日，该被告（评估意见程序申请人）提起请求ITC对某第三方产品是否受制于有限排除令出具评估意见的程序。具体来说，出具评估意见程序申请人请求对其欲进口的产品（由某第三方生产）是否受制于933号案的有限排除令和禁止令进行评估，并在提出申请时主张，933号案中原告的涉案商业秘密之“融化过程”涉及不锈钢生产过程，但第三方的产品并不包括933号案中原告的涉案商业秘密。在出具评估意见程序被提起后，933号案原告不认同该程序申请人的意见，并提供了自己的反对意见。ITC在该程序中认定，申请人并未提供充足信息，导致ITC不能依据现有信息出具评估意见。

见文章《ITC 337 Law Blog: Commission Issues Advisory Opinion In Certain Stainless Steel Products (337-TA-933)》；作者：ERIC SCHWEIBENZ 与 JOHN PRESPER (<http://www.itcblog.com/7601-commission-issues-advisory-opinion-in-certain-stainless-steel-products-337-ta-933>)

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（七）

典型案例（3/5）

- 在337-TA-879号案中，ITC以出具和解裁定的方式结案。而后，879号案二被告（互为关联公司）请求ITC对其新设计是否受制于879号案的和解裁定进行评估。尽管ITC在之前的审判中明确表示，评估意见程序申请人应举证证明其新产品不侵权（337-TA-334号案），但是，在本案中，行政法官在其发给ITC的建议性报告中仍然要求专利权人承担此举证责任。ITC于2014年8月11日发布出具评估意见程序的决定，修改了行政法官对证明新设计不侵权部分举证义务分配的错误理解。对于行政法官针对三款新产品是否应当受到和解裁定的制约而被禁止进入美国的意见，ITC认同了行政法官对两款产品的意见，但修改了行政法官对另一款产品的意见。最终，ITC认定，申请人的两款产品受制于和解裁定，但另一款产品不受和解裁定的限制，可自由进入美国

见文章《**ITC 337 Law Blog: ITC Issues Advisory Opinion In Certain Sleep-Disordered Breathing Treatment Systems (337-TA-879)**》；作者：ERIC SCHWEIBENZ与CHRISTOPHER RICCIUTI (<http://www.itcblog.com/7000-itc-issues-advisory-opinion-in-certain-sleep-disordered-breathing-treatment-systems-337-ta-879>)

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（八）

典型案例（4/5）

- 在337-TA-739号案中，ITC认定若干被告的行为侵犯了原告的专利权，并发布了普遍排除令和禁止令。某案外第三人曾提起一程序，主张其产品并未受到该案普遍排除令的禁止，但ITC在该程序中不认同此主张，并于**2012年8月27日**作出决定。之后，739号案原告于**2012年8月29日**针对某739号案被告提起了一个执行739号案裁决的程序，主张该被告销售前述第三人涉案产品的行为违反了禁止令的规定。在该执行程序中，该案外第三人也以“第三人”的身份加入其中。此执行程序最终因签署了和解协议而结束。**2013年11月20日**，该案外第三人提起出具评估意见程序，请求ITC认定，其对新产品的进口不违反ITC之前的裁决出具评估意见。739号案原告对此表示反对。（暂无该案评估意见程序的结果）

见文章《**ITC 337 Law Blog: ITC Institutes Advisory Opinion Proceeding In Certain Ground Fault Circuit Interrupters (337-TA-739)**》；作者：**JOHN PRESPER** (<http://www.itcblog.com/6551-itc-institutes-advisory-opinion-proceeding-in-certain-ground-fault-circuit-interrupters-337-ta-739>)

⑧ 337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序（九）

典型案例（5/5）

- ITC还可能应案外第三人（非被诉方）的申请出具此评估意见：在337-TA-650号案裁决作出后，案外第三方提出申请，请求ITC评估其新产品是否未落入ITC已经就650号案发布的普遍排除令（General Exclusion Order）的限制范围内。在提交申请时，申请人主张已经获得了650号案原告“不起诉”该申请人的承诺，此外，申请人还主张，其产品也未侵犯650号案原告的涉案专利，因此不构成侵权。原告和不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）都支持申请人对存在“不起诉”承诺的主张，最后，ITC就此出具了评估意见，认定申请人产品不受制于普遍排除令（但拒绝针对是否构成侵权进行认定）
- ITC在337-TA-823号案中发布遍排除令和禁止令。该案裁决作出后，被告之一提出申请，请求ITC评估其新产品是否未落入ITC已就823号案发布的普遍排除令。ITC对该评估程序立案后安排由不公平进口调查办公室专职律师来进行评估，后者认为涉案新产品并不受制于823号案的排除令，ITC采纳了其意见

⑧ 337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序（一）

- 根据ITC委员会规则 § 210.76(a)(1)的规定，当事人可向ITC提出申请，请求（ITC也可自行审查后决定）修改或废止（包括部分修改和部分废止）排除令、禁止令或和解裁定（consent order）：
 - ✓ 仅限于三种因素发生变化的情况下方可提出：事实、法律、公共利益
 - ✓ 提出请求时，应当说明待修改的内容和理由（因情形变更等），并附上相应材料
 - ✓ 申请材料应被送达所有当事方，且非申请人对此申请提出的异议必须在**10**日内提出
- 根据ITC于2015年公布的“ITC对裁决作出后评估新设计产品的试点程序：背景与事实”（“2015试点程序”），申请人可依据新设计/规避设计向ITC提出申请，请求ITC修订已发布的排除令、禁止令或和解裁定，并主张新设计并未在排除令、禁止令或和解裁定的禁止范围内；申请人还应说明，其在337调查案中未能向ITC提交此新设计用于评估（因那时新设计尚未完成等原因）；ITC可根据申请人的申请决定是否修订已发布的排除令、禁止令或和解裁定，以豁免新设计不在禁止范围内

⑧ 337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序（二）

- ITC依据2015试点程序作出修订已发布救济裁定的，该决定可被上诉至CAFC (*Allied Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 850 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1988)*) ——这与前文介绍的“337调查程序中裁决作出后ITC出具评估意见的程序”有质的区别，因为，后者程序的决定不能被上诉至CAFC
- 与“ITC出具评估意见的程序”相同，在2015试点程序之下的“ITC修订与撤销原裁决的程序”中，ITC也可根据申请的复杂程度，决定将对申请的审理交付给总法律顾问办公室（Office of General Counsel）、不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）和行政法官三者中任何一方（分配给这三方中的哪一方的评判标准同“ITC出具评估意见的程序”）
- 与“ITC出具评估意见的程序”不同，在2015试点程序之下的“ITC修订与撤销原裁决的程序”中，申请人不需要证明存在进口行为
- 与“ITC出具评估意见的程序”相同，2015试点程序之下的“ITC修订与撤销原裁决的程序”也属于当事双方（*inter partes*）均参与的程序（而非只有申请人向裁决者提出申请的单方程序（*ex parte*））

⑧ 337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序（三）

- ITC委员会规则 § 210.76(a)(1)的规定下的“情形变更”具体包括哪些情况？
 - ✓ 在337-TA-97号案中，当联邦地区法院在民事诉讼中认定涉案专利无效且不应予提供救济（unenforceable），ITC因此“情形变更”撤销了已经发布的排除令；但是，在*Mayborn Group, Ltd. v. Int'l Trade Comm'n, 2019-2077 (Fed. Cir. July 16, 2020)*案中，CAFC在二审中支持了ITC的一审判决对是否构成“情形变更”的意见，并认为，仅对涉案专利提出有效性的质疑（并未获得无效认定）并不构成“情形变更”，不应因此而修订或撤销救济裁定
 - ✓ 在337-TA-921号案中，当被告改变了进口产品的具体方式后，ITC修订了已发布的有限排除令
 - ✓ 在337-TA-114号案中，当案外的联邦法院诉讼认定作为114号案权利基础的商标权具有功能性，ITC修订了已发布的普遍排除令

⑧ 337调查程序中裁决作出后请求ITC修订与撤销原裁决的程序（四）

- 当事人根据ITC委员会规则 § 210.76(a)(1)的规定，向ITC提出申请，请求修改或废止（包括部分修改和部分废止）排除令裁定、禁止令裁定或和解裁定（**consent order**）的，ITC可启动一个新的复审程序，并安排公开听证会（交给某行政法官来主持）；在作出决定之前，ITC可听取各方的意见（包括公开听证会上的意见）
- ✓ 行政法官可根据情况颁布建议裁决（**recommended determination**）
- ✓ 例如，在337-TA-602号案中，根据被告于2010年3月21日的申请，ITC于2010年8月启动了裁决修订程序；被告认为，ITC应当修订其颁布的有限排除令和禁止令裁定，因为，裁定所依据的主要事实发生了实质性改变（此案最终由双方和解后，由ITC撤销了其颁布的救济裁定）——在一案（337-TA-601号案）的上诉中，CAFC认可了602号案的程序安排（CAFC表示，若因情形变更导致被告不再违反337条款的规定，其有权申请修改已经作出的有限排除令和禁止令）

第二部分

337调查程序重点实体法问题

目录

CONTENTS

02

337调查程序重点实体法问题（共79页）

- 337调查程序中专利侵权、商业秘密侵权案件重点实体法问题
- 337调查程序中“国内产业”要件的满足
- 337调查程序中被控侵权产品之“进口”要件的满足
- 337调查程序中非法定知识产权权利人应证明“损失”
- 永久禁令四要素原则（*eBay*案）及其对337调查的影响
- 337调查程序中对专利权利要求的解释
- 337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操
- “一事不再理”制度对337调查程序的影响

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（一）

337条款（19 U.S. Code § 1337）中专利侵权的实体法

- 美国“337条款”禁止一系列将产品进口到美国的过程中之行为，具体包括：
 - ✓ (1) 通过不正当竞争的方式或不公平的行为将产品进口到美国，或产品的所有人、进口商、承销人以及上述代理人通过不公平的方式在美国市场上销售该产品，并对美国相关产业造成实质破坏或严重损害，或阻碍美国相关产业的建立，或压制、操纵美国的商业和贸易的
 - ✓ (2) 侵犯美国有效且应予法律保护的专利权，或侵犯根据或采取有效且应予法律保护的美国专利所采取的方法制造、生产、加工或开采的产品，同时与该专利产品相关的产业在美国存在或正在建立中

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（二）

337调查程序中专利侵权的实体法

- 337调查程序中专利侵权案的实体法与联邦法院专利侵权诉讼的实体法大体一致，前者实体法具体包括（依据法律渊源的层级顺序）：
 - ✓ 1、美国宪法
 - ✓ 2、国会通过的联邦立法
 - ✓ 3、判例法
 - (1) 美国联邦最高法院判决
 - (2) CAFC裁决/判决——不得与(1)相冲突（一般也不会与(1)相冲突）
 - (3) ITC裁决/判决（以上(1)和(2)对某法律问题无判例时）——不得与(1)和(2)相冲突

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（三）

337调查程序中专利侵权的认定

➤ 全面覆盖原则的认定（1/4）

- ✓ 原告专利权保护范围以其权利要求的内容为准
 - 专利申请内部证据（**Intrinsic Evidence**）（如，说明书的描述、专利审查历史文件等）可用
来解释权利要求（见337-TA-567号（及该案二审*Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Int'l Trade Comm'n, 386 F.3d 1095 (Fed. Cir. 2004)*案）、337-TA-419号、337-TA-372号、337-TA-366号案等）
 - 在解释专利权利要求时，外部参考证据（**Extrinsic Evidence**）（文献、专家证言等）的参考价
值远低于专利申请内部证据（**Intrinsic Evidence**）（见*Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)*案），但行政法官有权自主决定是否依据外部参考证据对权利要求进行解释
- （未完）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（四）

337调查程序中专利侵权的认定

➤ 全面覆盖原则的认定（2/4）

- ✓ 原告专利权保护范围以其权利要求的内容为准（接上页）
 - 侵权产品的情况对解释权利要求无任何参考价值（见337-TA-334号案）
 - 专利申请人（而非专利审查员）在专利申请过程中的陈述对权利要求的解释具有限制作用（见337-TA-376号案），其就权利要求的解释向专利审查员作出的清晰明了的陈述意见可被用来解释权利要求（见337-TA-530号、337-TA-529号、337-TA-471号案）
 - 字典等工具书中对权利要求中的词汇的解释可被参考（见337-TA-396号、337-TA-496号案）
- （未完）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（五）

337调查程序中专利侵权的认定

- 全面覆盖原则的认定（3/4）
 - ✓ 被控侵权的进口产品落入了337调查案原告专利权的一项或多项权利要求的保护范围（见337-TA-589号、337-TA-419号、337-TA-376号等案）
 - 原告举证责任的标准：“优势证据”（**preponderance of the evidence**）标准（而非“明确并有说服力”（**clear and convincing evidence**）标准）
 - ✓ 全面覆盖原则的认定标准：被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征
- （未完）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（六）

337调查程序中专利侵权的认定

➤ 全面覆盖原则的认定（4/4）

✓ 在评判是否构成侵权时，采用以下两步评估法：

- (1) 对涉案专利权利要求进行解释，以划定保护范围（对权利要求的解释应以文字上的一般理解为准，除非发明者有其他合理的不同理解——见337-TA-372号案；另，CAFC认为，同领域技术人员对专利权利要求的理解有重要参考价值）
- (2) 将第(1)步中得到的结论适用到被诉侵权技术方案上，评估后者是否包含原告权利要求记载的技术特征

见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本) Appendix C

作者：Aimee N. Soucie (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（七）

337调查程序中专利侵权的认定

- 等同侵权原则的认定（1/5）
 - ✓ 美国联邦最高法院在*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950)案中确立认定标准：与专利技术方案相比，被控侵权产品或工艺的等同特征系以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果（著名的FWR标准（“function-way-result” (FWR) test））（另见337-TA-589号、337-TA-512号、337-TA-485号、337-TA-315号案等案对该标准的适用）
 - 对比我国的等同侵权的规定：《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（自2020年12月23日起施行）第十三条第二款：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（八）

337调查程序中专利侵权的认定

- 等同侵权原则的认定（2/5）
 - ✓ 在前述*Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950)案中，联邦最高院还确立了第二种等同侵权的判定标准——“无实质性区别”标准：被控侵权产品或工艺是否与专利技术方案具有实质性区别
 - ✓ 联邦最高院在*Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U.S. 17 (1997)案中表示，以上两种标准存在区别，应在特定个案中判断应适合适用哪一标准；此外，联邦最高院还在*Warner-Jenkinson Company*案中确立了一系列知名的等同侵权原则的具体适用规则

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（九）

337调查程序中专利侵权的认定

➤ 等同侵权原则的认定（3/5）

- ✓ 在上一页所述 *Warner-Jenkinson Company* 案中，联邦最高院对等同侵权原则作出了多项认定：
 - 在评估是否构成等同侵权时，无须考虑侵权人的侵权意图（是否为了抄袭他人的技术、是否为了实施绕道设计/规避设计等）
 - 等同侵权原则下的等同特征并不限于专利文件中所公开的等同特征
 - 等同侵权原则应适用在每一权利要求之下的单独技术特征，而非涉案专利的整体
 - 在评估等同侵权时，评估的重点应放在对各权利要求特征的分析之上，不应限于“手段-功能-效果”标准，也不应限于“无实质性区别”标准

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十）

337调查程序中专利侵权的认定

- 等同侵权原则的认定（4/5）
 - ✓ 评估等同侵权原则是否成立时，评估的时间点应确定在侵权行为发生时，而非专利被授权之时（见*Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.*, 126 F.3d 1420 (Fed. Cir. 1997)案）
 - ✓ 仅记载于专利说明书但未在专利权利要求中明确的内容应被视为捐献给公众的信息，其不应在评估是否构成等同侵权时被考量（见*Johnson & Johnson Associates Inc. v. R.E. Service Co., Inc.*, 285 F.3d 1046, 1054-55 (Fed. Cir. 2002)案）
 - ✓ 在评估化工领域专利的等同侵权时，“无实质性区别”的评估标准比“手段-功能-效果”的评估标准更适合（见*Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma Ltd.*, No. 2017-1645 (Fed. Cir. 2017)案）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十一）

337调查程序中专利侵权的认定

➤ 等同侵权原则的认定（5/5）

- ✓ 在*Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)*案中，美国联邦最高院认定，若专利权人主动修改了专利权利要求（而非因专利局要求其对权利要求进行修改），缩小了专利权的保护范围，那么，在未来的侵权诉讼中，专利权人无权就其主动放弃的权利要求再主张等同侵权的适用了（即，不能扩大解释其主动放弃的权利要求部分了）
- ✓ 在评估专利侵权时，CAFC曾表示，等同侵权原则的适用是例外，而不是常规性标准（见*London v. Carson Pirie Scott & Co., 946 F.2d 1534 (Fed. Cir. 1991)*案）

见《Unfair Competition and the ITC: A Treatise on Section 337 Actions》(2017-2018版本) Appendix C

作者：Aimee N. Soucie (来自：Andrews Kurth Kenyon LLP)

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十一）

337调查程序中专利侵权的认定

- 外观设计专利侵权的认定（1/3）
 - ✓ 美国联邦最高院最初在*Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871)案中确立了对外观设计专利侵权的认定标准——“普通观察者标准”（**Ordinary Observer Test**）：
 - 若普通观察者认为两个外观设计构成实质性相同，则构成外观设计专利侵权
 - ✓ 而后，联邦最高院在*Smith v. Whitman Saddle Company*, 148 U.S. 674 (1893)案中对“普通观察者标准”进行了调整，将被控侵权设计与外观设计专利和在先设计共同进行比对
 - ✓ 在*Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)案中，CAFC确立了另一种侵权的认定标准——“新颖点标准”（**Point of Novelty Test**）（其在很长时间内被采纳）：
 - 若被控侵权设计使用了外观设计专利中与在先设计不同的专有设计，则构成侵权

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十二）

337调查程序中专利侵权的认定

- 外观设计专利侵权的认定（2/3）
 - ✓ 在*Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (*en banc*), cert. denied 129 S.Ct. 1917 (2009)案中，CAFC在全员再审判决中，放弃了“新颖点标准”（Point of Novelty Test），对“普通观察者标准”进行了修订（美国联邦最高院最终驳回了针对CAFC全员再审判决提出的再审申请）
 - CAFC在*Egyptian Goddess*案中确立的标准：“普通观察者标准”中的“普通观察者”应被视为熟悉在先设计的人
 - 修订后的“普通观察者标准”为：若熟悉在先设计的普通观察者误以为被控侵权设计就是外观设计专利，则构成外观设计专利侵权

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十三）

337调查程序中专利侵权的认定

- 外观设计专利侵权的认定（3/3）
 - ✓ 在*Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (*en banc*), cert. denied 129 S.Ct. 1917 (2009)案中确立的新“普通观察者标准”之下，CAFC还认定：
 - 当以在先设计作为抗辩时，被控侵权方有义务对在先设计进行举证（在比对被控侵权设计与专利设计时，在先设计可用来剔除被控侵权设计与专利设计之间的近似之处，有助于二者比对时焦距在在先设计以外的部分上）
 - 与其他类型的专利不同，外观设计专利侵权中，法院无需专门解释专利权利要求（因此，无需安排对专利权利要求的解释之程序）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十四）

337调查程序中专利侵权的认定

- 教唆他人实施专利侵权（**Induced Infringement**）（35 U.S.C. § 271(b)）的认定（1/2）
 - ✓ 联邦最高院在*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S. 754 (2011)案中认定：
 - 为构成专利教唆侵权，教唆人应明知被教唆行为的实施构成专利侵权（故意或者放任地忽视专利存在的风险并不能满足此项要求）
 - ✓ 在*Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 572 US 915 (2014)案中，联邦最高院强调，若无直接侵权，就无专利教唆侵权
 - ✓ CAFC认定，除了“教唆人应明知被教唆行为的实施构成专利侵权”的要件外，为证明专利教唆侵权，还应证明存在直接侵权行为，以及教唆人具有鼓励他人侵权的主观故意（*Minnesota Min. & Mfg. Co. v. Chemque, Inc.*, 303 F.3d 1294, 1304-05, 64 U.S.P.Q.2d 1270 (Fed. Cir. 2002)）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十五）

337调查程序中专利侵权的认定

- 教唆他人实施专利侵权（**Induced Infringement**）（35 U.S.C. § 271(b)）的认定（2/2）
 - ✓ CAFC认定，ITC对337调查侵权行为的认定可依据侵权产品销售者实施的教唆侵权的行为进行评判（*Supreme, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 951 F. 3d 1301, 1308 (Fed. Cir. 2020)）
 - ✓ CAFC认定，教唆侵权的行为可以在产品进口后才实施（*Comcast Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 951 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2020)）
 - ✓ CAFC认为，“教唆他人侵权的主观意图”不能是“教唆他人实施某行为，该行为最终被认定为专利侵权行为”，这还不够，应当是“教唆人具有‘教唆行为会导致直接侵权’的明确的肯定意图”（*DSU Med. Corp. v. JMS Co., Ltd.* 471 F.3d 1293, 1306, 81 U.S.P.Q.2d 1238 (Fed. Cir. 2006) (*en banc* review of intent requirement)）

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十六）

337调查程序中专利侵权的认定

- 帮助他人实施专利侵权（**Induced Infringement**）（35 U.S.C. § 271条(c)款）的认定
 - ✓ 根据35 U.S.C. § 271条(c)款及法院判决，帮助侵权的构成需满足以下要件：（1）在美国境内许诺销售或销售或进口至美国某部件；（2）存在直接侵权（此要件与教唆侵权相同，若无直接侵权，就无专利帮助侵权）；（3）知晓其在（1）项之下的行为将导致直接侵权及该部件与专利侵权之间的关联性；（4）该部件构成专利的实质部分；（5）该部件系特别制造或适用于专利侵犯之用途；（6）该部件并非作为非实质侵权用途的日常必需品或商业货物
 - ✓ 帮助侵权的例子：销售专门用来生产专利产品的某部件；销售一非侵权部件，但同时售出一说明书，指导购买者将非侵权部件用于侵权之用

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十七）

337调查程序中专利侵权的认定

- 对比中国专利制度中教唆侵权和帮助侵权的规定
- ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（自2021年1月1日起施行）第二十一条规定：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

⑧ 337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题（十八）

获得专利权人不起诉的承诺可被视为获得其许可

➤ 在337-TA-650号案中：

- ✓ 在ITC已作出裁决后，案外第三人向ITC提出申请，请求对其产品是否受制于ITC在该案中颁布的普遍排除令进行评估，并出具意见（有关此程序方面见上文“ITC裁决后出具评估意见的程序”部分之讨论）
- ✓ 该第三人主张，其产品并未侵犯涉案专利权，且该专利权人曾出具声明，承诺不起诉该第三人
- ✓ ITC启动了裁决后出具评估意见的程序，并最终认为，在第三人已经获得专利权人不起诉的承诺时，该承诺可被视为专利权人同意许可第三人使用此产品，因此，第三人的涉案产品不在普遍排除令的排除和禁止范围内

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（一）

337调查程序中商业秘密侵权案件概要

- 中国企业被诉337调查的案件中，商业秘密侵权案件的比例有所提高（但整体占比仍然远小于专利侵权案件），同时针对中国企业提起337调查程序（商业秘密）和联邦地区法院商业秘密侵权诉讼的情况越来越多
- 因商业秘密被诉337调查，同时遭遇联邦地区法院诉讼，被诉方是否可向法院申请中止诉讼？
 - ✓ 答：是的，与专利案件相同，可请求联邦法院中止审理法院诉讼，等待337调查的结果（28 U.S.C. § 1659(a)），前提是此中止诉讼的申请在以下日期之前提出（以二者晚发生的为准）：（1）在ITC的程序中被列为被告的**30**日内；（2）联邦地区法院的诉讼立案后的**30**日内。

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（二）

美国商业秘密法律渊源（1/5）

➤ 联邦成文法

✓ **Defend Trade Secrets Act (“DTSA”）(2016颁布)**

- 仍未完全替代各州法，很多与商业秘密保护有关的规定仍适用州法
- 其颁布前，原告须以“原被告住所地不同州管辖权”（**Diversity Jurisdiction**）或“计算机欺诈与滥用法”（**Computer Fraud and Abuse Act**）作为诉讼基础，方可可在联邦地区法院提起诉讼

✓ **Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”）(1985年修订)**

- 并非自动在全联邦范围内生效，但该法明确建议各州采纳并实施之
- 只有纽约州和马塞诸塞州两个州没有实施该法（北卡州有与之近似的法律）

✓ DTSA和UTSA均系337调查程序中原告常援引的法律渊源

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（三）

美国商业秘密法律渊源（2/5）

- 联邦成文法
 - ✓ **Economic Espionage Act (“EEA”) (1996)**
 - 追究商业秘密犯罪之刑事责任
- 传统判例法及州法（系337调查程序中原告常援引的法律渊源）
 - ✓ **Restatement (First) of the Law of Torts、Restatement (Third) of Unfair Competition (Restatement of the Law, 亦称作“Restatement”，系美国法学会(American Law Institute)的著作，现已成为美国法律渊源的一部分，常规性被法院在判决中引述)**
 - ✓ 各州州法：特别适用于违反保密协议约定

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（四）

美国商业秘密法律渊源（3/5）

- 联邦最高院判决
 - ✓ ***Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. (1974)***: 不论涉案技术是否可被专利予以保护，各州商业秘密法的存在并不与联邦专利法必然相冲突
 - ✓ ***Aronson v. Quick Point Pencil (1979)***: 协议双方签署的技术许可协议应由州法管辖，而非联邦专利法
 - ✓ ***Ruckelshaus v. Monsanto (1984)***: 对商业秘密资产的权利应为联邦宪法下保护的合法财产权
 - ✓ ***Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. (1989)***: 州法不得与联邦知识产权法相冲突

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（五）

美国商业秘密法律渊源（4/5）

- 联邦最高院判决之商业秘密（Trade Secrets）是否可被认定为“财产”（Property）？
 - ✓ *Ruckelshaus v. Monsanto (1984)*: 最高院认定商业秘密为合法“财产”
 - ✓ *Alderson v. United States, No. 10-56007 (9th Cir. 2012)*:
 - 联邦第九巡回上诉法院（管辖加州等地区）认定，并非所有秘密信息（secret information）都属于合法“财产”，部分秘密信息不属于“财产”
 - 九巡意见，应适用三分法标准来评估秘密信息是否属于合法“财产”（三分法标准：1、对诉称的权利基础应有明确和具体的定义；2、对权利基础应有排他于他人的控制权；3、对权利基础的排他性所有权应是合法的）

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（六）

美国商业秘密法律渊源（5/5）

- 联邦最高院判决之商业秘密被认定为“财产”的法律意义
 - ✓ 若构成“财产”，权利人可受到宪法第五修正案中“不得剥夺合法财产”条款（Taking Clause）的保护，进而获得更高水平的保护
 - ✓ 确保权利人有权针对无合同关系的相对方主张商业秘密保护权利（但适用合同法、侵权法，还是反不正当竞争法，需要根据具体案情来个案评估）
 - ✓ “财产”与“非财产”在诉讼时效、证据的认定效力、赔偿制度等方面均有区别
 - ✓ 商业秘密是否构成“财产”还对适用宪法第一修正案产生影响

⑧ 337调查程序中商业秘密侵权案件重点实体法问题（七）

337调查中的商业秘密侵权（trade secret misappropriation）案件

- 与专利等知识产权案件不同，在商业秘密侵权337调查案件中，原告应当证明其因被告的侵权行为受到了损失
- 与联邦法院的商业秘密侵权诉讼不同，在商业秘密侵权337调查案件中，被控侵权行为可能全部发生在美国境外（见 *TianRui Grp. Co. v. Int'l Trade Comm'n*, 661 F.3d 1322, 1329-1332 (Fed. Cir. 2011)案、337-TA-1145号案）
- 进口并销售因侵犯他人商业秘密而获得的产品的行为构成违反337条款的商业秘密侵权行为（见 *TianRui Grp. Co. v. Int'l Trade Comm'n*, 661 F.3d 1322, 1329-1332 (Fed. Cir. 2011)案）（对比我国法院判例：我国最高人民法院在（2007）民三终字第10号案中明确，“销售侵犯商业秘密所制造的侵权产品的行为不属于《反不正当竞争法》规定的侵犯商业秘密的行为”）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（一）

- 337调查程序从本质上属于贸易救济手段（从法律技术上体现为知识产权诉讼），因此，要求寻求其保护的原告在美国应保有一定的实体产业
- “国内产业”要件排除了无美国国内产业但在美国拥有知识产权的权利人针对侵权行为提起337调查的可能（NPE等难成为337调查的原告）
- 原告应举证证明“国内产业”要件得到满足（举证责任在原告）
- 应证明“国内产业”在哪一时点被建立起来：在提交起诉状之时
- 证明“国内产业”要件的时候区别对待二种不同的权利基础（证明标准不同）：
 - ✓ 法定的知识产权（大部分337调查案件的权利基础）：授权的专利权、注册的商标权、注册的著作权、集成电路布图设计权等
 - ✓ 法定知识产权以外的不当行为：商业秘密权、判例法下商标权、违反反垄断行为等

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（二）

- 若原告的基础权利为多项权利，原告应证明每一项权利均满足“国内产业”要件（见337-TA-717号案）
 - ✓ 这是原告在337调查程序中比联邦法院诉讼中应多做的主要工作之一
- 对于法定的知识产权，评估“国内产业”要件是否满足的时候，应考虑二要素：
 - ✓ 1、经济要素（economic prong）
 - 侧重于评估在多大经济程度上原告实施与利用了涉案知识产权
 - ✓ 2、技术要素（technical prong）
 - 侧重于评估原告的经济活动与涉案知识产权之间是否存在技术上的关联性和一一指向性

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（三）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的经济要素（1/4）

- 原告可通过以下情况之一满足“国内产业”要件（19 U.S.C. § 1337(a)(3)）中经济要素的要求：对争议所依据的基础法定知识产权（如专利、商标、著作权、集成电路布图设计权等）在美国：
- ✓ (A) 在工厂与设备上有重大投资（**significant investment in plant and equipment**）；
 - ✓ (B) 雇佣大量劳工或投入大量资本（**significant employment of labor or capital**）； 或
 - ✓ (C) （在知识产权的）实施与利用方面（包括将其落实于工业化、对之进行研究、开发或授权许可）有实质性的投资（**substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing**）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（四）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的经济要素（2/4）

- 对于以上条件的满足，并无固定的教条之规，也无可认定满足了“国内产业”要件中的经济要素的最低经济数字或百分比比值数，要综合具体案件中原告各方面因素后对每个个案进行整体评判——一个案评判原则（见337-TA-690号和337-TA-586号案），也应考虑到原告投资的属性、雇佣活动的属性、国内产业情况、原告的企业体量等多方面的因素（见337-TA-690号和337-TA-1148号案）
- 在评估以上的（A）项和（B）项时，CAFC在*Lelo Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 786 F.3d 879 (Fed. Cir. 2015)案中认为，投资的质量和重要度之因素并不是评估是否满足“重大” / “大量” (*significant*) 的唯一参考因素，还应当充分考虑投资量的多寡（在之后裁判的337-TA-1148号案中，ITC也表达了类似观点，并强调了投资量是否足够大的重要性）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（五）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的经济要素（3/4）

- 在评估“国内产业”要件（19 U.S.C. § 1337(a)(3)）中经济要素是否被满足时，ITC在337-TA-1123号案认为：
 - ✓ 不能单纯从（权利人在投资方面的）经济数字来进行判断，这个数字还应当与以下三个方面之一的数据放在一起进行综合判断：（1）权利人自己的总体经营情况；（2）涉案产品的市场情况；（3）相关产业的整体情况。
 - ✓ 只有在投资量（投资价值的数量）的多寡不能决定是否满足经济要素时，投资的质量和重要度之因素才会被予以考虑（因原告的投入/投资量不大，ITC拒绝依原告的请求对投资的质量和重要度之因素进行评估）。
 - ✓ 另见上文“ITC出具和解裁定（Consent Order）”部分中“以获得和解裁定的方式结案有哪些法律风险”对337-TA-1123号案的更多介绍与讨论

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（六）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的经济要素（4/4）

- 原告可以以其专利产品在美国被生产制造来证明“国内产业”要件中的经济要素，但若原告的专利产品在美国外被生产制造，ITC还应评估原告在美国的其他行为是否构成重大投资（见337-TA-468号案）
- 原告或其授权许可方已使用过涉案基础专利并非必须（见337-TA-432号案）（也可通过证明投资于研发等各种其他方式证明此）
- 在评估投资是否“重大”（**significant**）时，应考虑原告的行为的本质属性，以及为什么这些行为对产品受到知识产权的保护起到重大价值（见337-TA-690号案）
- 在337-TA-1123号和337-TA-1148号案之后，在评估“国内产业”要件中的经济要素时，ITC可能会更加重视原告投资的总量是否充分

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（七）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的技术要素（1/3）

- CAFC认为，对于“（A）在工厂与设备上有重大投资”和“（B）雇佣大量劳工或投入大量资本”，原告对被涉案专利所保护的产品之活动可满足“国内产业”要件，这种（在活动与涉案专利之间的）明确指向性和关联性是关键。（见*InterDigital Communications, LLC v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 690 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2012), on reh'g, 707 F.3d at 4 1295 (Fed. Cir. 2013) and cert. denied, 134 S. Ct. 469 (2013)案）
- 在评估技术要素时，不需要证明涉案专利的每一项权利要求都被涵盖在了原告的产品中，只需要证明原告的产品涵盖了一项权利要求即可（见*Minnesota Min. and Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 91 F.3d 171 (Fed. Cir. 1996)案、337-TA-366号案）（但涉案专利为多个专利的，需要证明原告的行为涵盖了每一个涉案专利）；换言之，在评估技术要素时，对原告专利权利要求和已使用产品之间的比对与侵权比对的方式不同（见337-TA-908号案）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（八）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的技术要素（2/3）

- ITC认为，“（C）在知识产权的实施与利用方面（包括将其落实于工业化、对之进行研究、开发或授权许可）有实质性的投资”要求原告证明，所实施于市场上的产品被涉案专利权利要求所保护（认定标准同（A）和（B））（见337-TA-841号案）
- 不要求原告必须证明其产品与被告被控侵权产品之间存在竞争关系（见337-TA-396号案）
- 原告意证明其满足“国内产业”要件时，其行为所指向和对应的权利要求不能是无效的（见337-TA-781号案）
- 在证明“国内产业”要件中的技术要素时，原告不能仅凭工程师、技术专家等人相对模糊的证词，还应提供更为充分与扎实的证据（见337-TA-1119号案）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（九）

如何满足法定知识产权的“国内产业”要件中的技术要素（3/3）

- 在评估原告的产品是否涵盖了专利权利要求时，评估方法与专利侵权认定的标准相同（见337-TA-560号案、*Alloc, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2003)案），即，原告的产品之技术特征是否落入（至少一项）涉案专利权利要求保护范围，同时可适用等同原则（**doctrine of equivalent**）（见337-TA-419号案）
- 与其他知识产权权利基础不同，在涉及商标的案件中，原告应证明其上市的产品标有涉案商标（见337-TA-637号案）；在原告多个商标权利基础的商标侵权案件中，原告必须要证明其对每一个商标的实施均满足“国内产业”要件（见337-TA-380号案）
- 一般来说，原告可提交一个比对表，列明专利权利要求及原告已上市产品之间的对应性（类似于侵权比对中的双栏对照表），或者将权利要求与被许可人产品进行比对（见337-TA-841号案）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十）

如何满足非法定知识产权的“国内产业”要件

- 非法定知识产权（如商业秘密、商业形象权（rights to publicity）、域名权、判例法下保护的商标权、商业外观与包装设计权、虚假宣传等不正当竞争法下保护之权利、反垄断法下保护之权利等）的权利人只需要证明满足“国内产业”要件中的经济要素即可，不需要证明满足“国内产业”要件中的技术要素
- 非法定知识产权原告可通过以下情况之一满足“国内产业”要件（**19 U.S.C. § 1337条(a)款(3)**项）中经济要素的要求：对争议所依据的基础非法定知识产权在美国满足以下（A）或（B）二者之一（满足**19 U.S.C. § 1337条(a)款(3)**项中的(C)目的不行！）：
 - ✓ （A）在工厂与设备上有重大投资（**significant investment in plant and equipment**）
 - ✓ （B）雇佣大量劳工或投入大量资本（**significant employment of labor or capital**）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十一）

是否满足法定知识产权的“国内产业”要件之案例（1/5）

➤ 以下被认定满足“国内产业”要件：

- ✓ 权利人可通过其被许可人的行为满足要件（见337-TA-376、337-TA-392、337-TA-546、337-TA-850、337-TA-1130号案），换言之，作为一个“甩手掌柜的”，权利人可坐享被许可人的“功劳”实现满足“国内产业”要件的目的
- 在337-TA-392号案中，尽管权利人在美国仅有5位员工，但是，其因在许可安排中投入了充分的资金而被认定满足了“国内产业”要件。在该案中，行政法官还补充到，原告或原告的被许可人实际生产了专利产品并非满足337条款“国内产业”要件中经济要素的唯一方式（在337-TA-376号案中，行政法官表达了类似的观点）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十二）

是否满足法定知识产权的“国内产业”要件之案例（2/5）

- 以下被认定满足“国内产业”要件：
 - ✓ 涉案专利被授权前的研发等投资仍可被计算至“重大投资”的考量份额中（见337-TA-743号案）
 - ✓ ITC认为，原告在337调查和联邦法院诉讼中为了维权支付费用不满足“重大投资”的要求（见337-TA-749/741号案），但在二审中，CAFC认为，满足特定条件的维权费用能满足“重大投资”的要求
 - ✓ 若无原告在美国境内的行为，原告在境外生产的专利产品就无法在美国境内被销售，那么，原告在境内的行为满足要件（足见原告在境内行为的重要性）（见337-TA-546号案）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十三）

是否满足法定知识产权的“国内产业”要件之案例（3/5）

➤ 以下被认定未满足“国内产业”要件：

- ✓ 原告主张构成“国内产业”的涉案产品系移动手机产品，但其并未证明该产品包括了涉案专利的技术特征（见337-TA-744号案）
- ✓ 若原告希望以许可使用和被许可人的实施行为来证明其满足了“国内产业”要件，其应证明被许可人所实施的产品是受到涉案专利权利要求保护的，但原告未能证明之（见337-TA-841号案）
- ✓ 原告未能证明其在美国的生产企业制作辅酶**Q10**的过程中包括了涉案专利（方法专利）所包含的技术步骤（见337-TA-790号案）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十四）

是否满足法定知识产权的“国内产业”要件之案例（4/5）

➤ 以下被认定未满足“国内产业”要件：

- ✓ 原告在美国境内针对在境外生产的打印机产品提供了售后和维修等服务，但原告未能证明，这些美国境内的服务对受到涉案专利保护的产品产生了哪些足够重大的价值（见**337-TA-690号案**）
- ✓ 原告的专利产品中国内供应部件的比例只占5%，最终被CAFC认定量太小，不能满足“国内产业”要件（虽然这部分对整个产品起着至关重要的作用）（见**337-TA-823号案；Lelo Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n**）

⑧ 337调查程序中“国内产业”要件的满足（十五）

是否满足法定知识产权的“国内产业”要件之案例（5/5）

➤ 以下被认定未满足“国内产业”要件：

- ✓ 17年间共**8,500**美元的投资被认定为“过于微不足道”，这样的投资不足够（见337-TA-586号案）
- ✓ 原告在专利许可上的支出不能证明包括涉案专利的部分（二者之间的对应关系不明确），因此不能满足“国内产业”要件（见337-TA-753号案）
- ✓ 尽管原告的投资对产品价值的增值部分产生了很大的影响，但是考虑到原告公司体量等因素，这些投资额数量太小，不足以被认定“重大”（见337-TA-1148号案）

⑧ 337调查程序中被控侵权产品之“进口”要件的满足（一）

- 原告应证明，被控侵权产品已经或很快会被进口至美国
- ✓ “进口”要件得以满足的举证责任在原告（见*Amgen, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 902 F.2d 1532, 1536 (Fed. Cir. 1990)*），但被告可提出抗辩与反对意见
- ✓ 即使进口行为发生于337调查立案之前，ITC仍然具有审理该337调查案的管辖权，因为，此行为可能会在未来继续出现（见337-TA-52号案）
- ✓ 若被告的产品满足“进口”要件，但该产品并非是被控侵权产品，而仅与被控侵权产品一并进行了销售，那么，“进口”要件并未被满足（见337-TA-907号案：在该案中，被告的拍照设备产品被用在进口至美国的汽车产品上，但被告的摄像产品并非是被控侵犯原告专利权的产品，因此，原告并未满足“进口”要件）（见图书《**A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission**》（第4版）；作者：**Tom M. Schaumberg**）

⑧ 337调查程序中被控侵权产品之“进口”要件的满足（二）

➤ 被控侵权产品之“进口”要件的满足之案例（1/2）

- ✓ 被控侵权产品的进口量多寡通常不是问题；这就意味着，哪怕少量产品进口至美国，也可满足此要件（见337-TA-403号案）
- ✓ 在337-TA-161号案（被337-TA-837号案裁决中再次引述）中，ITC认定，将无商业价值的单一涉案产品进口至美国国内可满足“进口”要件
- ✓ 在337-TA-350号案中，ITC认定，从美国出口到其他国家，然后从其他国家（将该产品）再进口至美国的行为可满足“进口”要件
- ✓ 仅签署涉及将侵权产品进口至美国的协议（而尚未履行该协议）也可满足此要件（见337-TA-376号案），但是发出销售的要约不足以满足此要件（见337-TA-483号案）

⑧ 337调查程序中被控侵权产品之“进口”要件的满足（三）

- 被控侵权产品之“进口”要件的满足之案例（2/2）
 - ✓ 对于软件产品来说，电子产品进入美国也可满足“进口”要件（见337-TA-383号案）
 - ✓ 将产品进口至美国用于销售以外的其他目的（如，商业推广、试用产品、贸易展等）的，仍可满足此要件（见337-TA-403号、337-TA-358号等案）
 - ✓ 进口行为由进口商以外的其他人实施，但系在进口商的指示与安排下完成的，仍可满足此要件（见*Comcast Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 951 F.3d 1301, 1309 (Fed. Cir. 2020)）
 - ✓ 在337-TA-995号案中，ITC认定，将货品从中国运至墨西哥但途径美国的行为可满足“进口”要件

⑧ 337调查程序中非法定知识产权权利人应证明“损失”（一）

- 在337调查程序中，法定知识产权（如专利、商标、著作权、集成电路布图设计权等）权利人无需证明受到“损失”，即可获得ITC的救济支持
 - ✓ 国会对337条款多次进行修改。在1988年的改法中，不再要求法定知识产权权利人证明“损失”
- 非法定知识产权（如商业秘密、商业形象权（rights to publicity）、域名权、判例法下保护的商标权、商业外观与包装设计权、虚假宣传等不正当竞争法下保护之权利、反垄断法下保护之权利等）的权利人必须证明受到“损失”，方可获得ITC的救济支持
 - ✓ 337条款中明确将各种不正当竞争行为列为受到ITC管辖的应予禁止的行为
- 在337-TA-284号案中，为满足证明“损失”，原告被要求证明以下两项之一：（1）被告在国内市场占据相当部分的份额；（2）被告已销售相当数量的被控侵权产品

⑧ 337调查程序中非法定知识产权权利人应证明“损失”（二）

- 原告还应证明“损失”和被控侵权行为之间的一一对应关系
- 在评估是否满足“损失”，ITC会考虑以下因素：
 - ✓ 原告的销售额和利润损失
 - ✓ 原告的客户流失情况
 - ✓ 被控侵权产品的进口导致的原告产品价格的削减
 - ✓ 被控侵权产品的进口导致的原告生产率和雇佣情况的减少
 - ✓ 原告的潜在销售额损失
 - ✓ 原告的潜在许可收入的损失
 - ✓ 被告的重大生产产量情况
 - ✓ 被控侵权产品的进口对市场渗透情况的重大影响程度

见Michael Hertzberg, “The Economics of a Patent-Based § 337 Case,” ITC Patent Practice, F-16-17 (ed. W. Herrington, 1979)

⑧ 永久禁令四要素原则（*eBay*案）及其对337调查的影响（一）

- 最高院在*eBay v. MercExchange*, 547 US 388 (2006)案中就判决被告永久性禁止其侵权行为作出认定，并确立了知名的*eBay*四要素
- 根据*eBay*案，在原告可证明其满足以下四要素的情况下可获得针对被告侵权行为的永久禁令：
 - ✓ （1）原告受到无法弥补的损害
 - ✓ （2）金钱性赔偿救济不足以弥补该损害
 - ✓ （3）平衡原被告的利益后，衡平法下的救济（包括禁令）是必要的
 - ✓ （4）颁发永久禁令不会损害公共利益
- 在*eBay*案判决作出后，NPE已很难在联邦法院诉讼中获得永久禁令，因其难以满足*eBay*四要素的要求

⑧ 永久禁令四要素原则（*eBay*案）及其对337调查的影响（二）

- 在*Spansion Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 629 F.3d 1331, 1359 (Fed. Cir. 2010)案中，CAFC认为，由于联邦专利侵权诉讼和337调查所依据的法律基础不同，且337调查中认定的进口行为中的侵权行为和（美国）国内市场上的专利侵权行为有所区别，因此，最高院在*eBay*案中确立的下达永久禁令的要件标准并不适用于337调查中的排除令和禁止令
- 在*eBay*案后，非法定知识产权（如商业秘密、商业形象权（rights to publicity）、域名权、判例法下保护的商标权、商业外观与包装设计权、虚假宣传等不正当竞争法下保护之权利、反垄断法下保护之权利等）的权利人越来越多地放弃在联邦法院提起诉讼，转而在ITC寻求通过337调查获得禁令的救济——导致337调查中非法定知识产权权利人提起程序的比例大增

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（一）

- 在法律上如何解释专利的权利要求直接影响到专利侵权案件的结果，当事各方在337调查中会力争劝说行政法官对涉案专利权利要求进行有利于己方的解释
- 行政法官和ITC均不必受限于各方当事方对权利要求的解释，可作出与各方的理解不同的对权利要求的解释（见337-TA-1116号案）
- 对专利权利要求的解释主要影响到哪些法律问题？
 - ✓ 答：主要影响到：（1）专利权是否有效；（2）专利侵权比对；（3）“国内产业”要件中的“技术要素”是否被原告满足（见上文“如何满足法定知识产权的‘国内产业’要件中的技术要素”部分中对原告产品与满足国内产业要件之比对与分析的介绍）
- 对专利权利要求解释部分的更多介绍参见上文“337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题”中“337调查程序中专利侵权的认定”部分里的“全面覆盖原则的认定”部分
- 关于专利权利要求解释的程序问题，详见前文“337调查程序中专利侵权案件的马克曼听证会”部分的讨论

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（二）

➤ 在美国，有两种专利权利要求解释的标准，分别是：

- ✓ 1、**BRI (broadest reasonable interpretation)** 标准——最宽泛的合理解释标准
 - 对权利要求的解释应以本领域技术人员对文字的最宽泛之合理解释作为标准（考虑到说明书的定义与描述等表述）
 - 仍不应偏离专利说明书和专利审查历史文件等文件的解读（见*Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1298 (Fed. Cir. 2015)案）
 - 在评估该解释时，可参考的证据：专利申请内部证据（**Intrinsic Evidence**）（如，说明书的描述、专利审查历史文件等）和外部参考证据（**Extrinsic Evidence**）（文献、专家证言等），但应当优先参考前者（见上文“337调查程序中专利侵权案件重点实体法问题”部分的详细介绍）

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（三）

- 在美国，有两种专利权利要求解释的标准，分别是：（接上页）
 - ✓ 2、*Phillips*标准——由CAFC在*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*)案中确立
 - 对权利要求的解释应依据相关术语的通常和惯常之含义（本领域技术人员在发明之时所理解的含义）来进行解释
 - 在评估该解释时，可参考的证据：专利申请内部证据（**Intrinsic Evidence**）（如，说明书的描述、专利审查历史文件等）和外部参考证据（**Extrinsic Evidence**）（文献、专家证言等），但应当优先参考前者——这一方面与**BRI**标准基本一致
 - 另见下文“对比中国司法解释对专利权利要求解释的规定”

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（四）

➤ 对比中国司法解释对专利权利要求解释的规定：

- ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”
- ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第三条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

(未完)

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（五）

- 对比中国司法解释对专利权利要求解释的规定（接上页）：
 - ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”
 - ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第五条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

(未完)

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（六）

- 对比中国司法解释对专利权利要求解释的规定（接上页）：
 - ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（自2021年1月1日起施行）第四条规定：“权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定。”
 - ✓ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（自2021年1月1日起施行）第六条规定：“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。”

⑧ 337调查程序中对专利权利要求的解释（七）

➤ PTAB、联邦法院和ITC适用哪个标准？

- ✓ 在联邦地区法院专利诉讼和ITC的337调查程序中，适用*Phillips*标准
- ✓ PTAB曾在其程序中适用BRI标准，且在质疑PTAB适用BRI标准的*Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131, 2135 (2016)*案中，联邦最高院支持PTAB适用BRI标准
- ✓ PTRB于2018年5月9日发布《在审理程序中变更专利权利要求解释的适用标准（之通知）》（“《通知》”）（于2018年11月13日起施行），根据该《通知》：
 - 在2018年11月13日之后，PTRB适用*Phillips*标准，但单方复审专利无效（EPR）和重新颁布专利审查（Reissue Examination）除外（依然适用BRI标准）
 - 对于在2018年11月13日之前受理的案件，PTRB依然适用BRI标准

⑧ 337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操（一）

- 保护“公共利益”不因337调查中对侵权与否的裁决而受到损害，这不仅是不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）的职责，而且也是总统的审查权利（见前文“对337调查结果的总统审查”部分的讨论）
- 即便在认定侵犯337条款的情况下，ITC仍然有权在考虑以下涉及公共利益的因素后拒绝下达排除令（19 U.S.C. § 1337(d)(1)）：公共健康和福利、美国经济中的市场竞争情况、涉案竞争产品在美国的生产情况、美国消费者情况（见337-TA-60号案，ITC因公共利益拒绝颁布救济措施）
- 在337-TA-543号案中，ITC罕见地召开了评估公共利益所受影响的听证会（见该案中“ITC关于召开公开听证会的决定”（2007年2月9日））；该听证会持续2天，并导致该案暂缓3个月作出裁决
- ✓ 此案中，在考虑了公共利益因素后，ITC的排除令中不包括正在进口至美国的手机侵权产品；ITC认定，“限缩适用范围”的排除令将确保该案裁决结果对公共利益的不当影响降至最低

⑧ 337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操（二）

- 在337-TA-733号案中，ITC发布一份通知，邀请（但非强制要求）原告、列明被告、其他利益相关方和公共利益方针对该案起诉状所提及的公共利益问题提供（一份不超过5页纸篇幅的）意见；特别地，ITC提到其高度关注以下几个问题：
 - ✓ 涉案被控侵权产品是如何在美国被使用的
 - ✓ 裁决将在美国对公共健康、安全和福利产生哪些影响
 - ✓ 涉案竞争产品在美国的生产制造情况
 - ✓ 原告、原告的被许可方和/或任何第三方供应方是否在商业上合理的时间内，可替换和补充供应受到排除令和禁止令影响的货品量
- 在很少见的案件中，ITC在正式立案（**institution**）前就某些公共利益问题征求公众反馈意见（见337-TA-794号和337-TA-796号案）

⑧ 337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操（三）

- 在337-TA-796号案中，在ITC认定违反337条款后，数十家非当事方主体（包括公司、协会、非盈利组织、官员等）就公共利益的问题提交了广泛的意见，但ITC并未采纳这些要求限缩或延迟发出救济裁定的建议。不过，ITC还是明确批准了部分不侵权的涉案组件之进口
- 从近年来ITC对337调查案中公共利益因素的意见和实操中可以总结出什么？
 - ✓ 证据开示中会增加337调查各方当事方（甚至另有非当事方的第三方）就公共利益因素所做的工作——提示：各方不应忽视在案发早期就考虑和评估公共利益因素对己方利益的影响，并在证据开示中要求对方针对公共利益开示对己方有利的证据；也不要忘记就公共利益因素争取获得不公平进口调查办公室专职律师（OUII Investigative Attorney）对己方的支持
 - 若公共利益因素是双方争议重点之一，原被告均可能聘用专家证人开示证据（事实证人对此问题也能有所帮助）

⑧ 337调查程序中“公共利益”因素的考量与实操（四）

- 从近年来ITC对337调查案中公共利益因素的意见和实操中可以总结出什么？（接前页）
- ✓ 提示：337调查的被告可能从深入挖掘公共利益因素中获利
 - 被告可要求ITC就此案涉及的公共利益因素建立完善、详细和充分的记录，以便未来被裁定违反337条款时，评估以此记录作为依据，请求ITC拒绝原告救济请求（或限缩救济请求）之可行性（已有因公共利益因素导致ITC拒绝原告救济请求之案例（虽然极少出现），见**337-TA-182/188号**、**337-TA-67号**和**337-TA-60号案**）；即便没有因公共利益因素而拒绝原告的救济请求，ITC也因考虑了此因素而在部分案件中限制了救济措施的实施（如，在**337-TA-710号案**中，ITC因公共利益因素推迟了排除令的生效日，还豁免了部分侵权产品进入美国；再如，在**337-TA-890号案**中，ITC因公共利益因素豁免了部分侵权产品进入美国）

见文章《Lessons From 5 Years Of Public Interest Delegation At ITC》（2015年8月5日）

作者：Shara Aranoff

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（一）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（1/9）

- 目的：避免浪费司法资源，禁止滥用司法程序，鼓励当事方在一诉讼案中打出所有“能打”、“应打”或“本可打出”的“子弹”，排除已审结诉讼外其他利益关联方担心再次因同一情况被诉的顾虑
- 美国诉讼中的“一事不再理”制度包括两种基本法定情况：
 - ✓ “同一法律事项不再审两次”原则（英文中称为“**Collateral Estoppel**”或“**Issue Preclusion**”）：若在先的法律程序已对某法律问题进行了裁判，则当事方不得在后一法律程序中重复将此法律问题要求进行裁决
 - ✓ “先审中未提出后审不得再提”原则（英文中称为“**Res Judicata**”或“**Claim Preclusion**”）：若当事方有（合理的）机会在先的法律程序中提出某主张（权利基础或抗辩），但其未提出，则当事方不得在后一法律程序中将此主张提出（即，其丧失了在后一程序中提出此主张的权利与机会）

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（二）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（2/9）

- 在前述“同一法律事项不再审两次”原则（Issue Preclusion）和“先审中未提出后审不得再提”原则（Claim Preclusion）的基础之上，又产生了一个新的“一事不再理”原则——**Kessler**原则（联邦最高院在*Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907)*案判决中确立）
- ✓ 为什么会出现**Kessler**原则？答：因为Issue Preclusion原则和Claim Preclusion原则规定仍然不充分，还是有漏洞，有人仍能“钻空子”
- **Kessler**原则的出台就是为了防范专利权人“钻”Issue Preclusion原则和Claim Preclusion原则的“空子”。该原则的出台是为了避免专利权人在未违反这两原则的前提下滥用诉权，利用诉讼程序干扰被控侵权人

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（三）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（3/9）

- 联邦最高院在*Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907)*案中确立的“一事不再理”的*Kessler*原则：
 - ✓ 当专利权人在前案侵权诉讼中因不侵权而败诉时，该专利权人又起诉前案被诉产品的使用者（该使用者在前案诉讼中非被诉方），并主张使用前案被诉产品的行为侵犯了专利权人的同一专利权。
 - ✓ 联邦最高院认为：
 - 专利权人提起的后案诉讼应依据“一事不再理”的原则被驳回，尽管专利权人的行为并不违反“同一法律事项不再审两次”原则（Issue Preclusion）和“先审中未提出后审不得再提”原则（Claim Preclusion）

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（四）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（4/9）

- 联邦最高院在*Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907)*案中确立的“一事不再理”的*Kessler*原则（接上页）：
 - ✓ 根据前案的判决，就专利权人所有的这项专利而言，前案被告制造、销售和使用自己的产品的行为不侵犯专利权人的权利，因此也不应受权利人的任何干扰。由于前案判决为终局裁判，因此前案确立的这一权利义务关系也是终局且广泛适用的
 - ✓ 专利权人针对前案被诉产品的使用者提起诉讼的行为，必然导致前案被告的权利受到影响。事实上，前案被告的客户也的确因为专利权人的诉讼行为减少了订单或拒绝履行相关订单的付款义务。这种干扰行为违背了前案确定的专利权人的不干扰义务，使得前案被告无法享受前案的胜诉利益。最高院基于上述理由以及衡平法原则，禁止专利权人通过起诉前案被告的客户，干扰前案被告的行为

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（五）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（5/9）

- CAFC在*In re: PersonalWeb Technologies LLC, Appeal No. 2019-1918 (Fed. Cir. June 17, 2020)*案中明确适用*Kessler*原则，并驳回了该案专利权人的诉讼请求
 - ✓ 在该案中，专利权人先起诉某平台，主张其侵犯了专利权，但法院并未支持专利权人的诉讼请求，并认定不构成侵权。而后，专利权人又起诉了该平台的多家电商，主张同一专利权基础的侵权行为；与此同时，该平台也针对专利权人提起一诉讼，请求法院判决禁止该专利权人基于先前的诉讼再次对平台及其电商客户提起侵权诉讼。CAFC决定先审理平台提起的诉讼，并选择了一个具有代表性的专利权人诉电商案与之合并审理
- (未完)

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（六）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（6/9）

- CAFC在*In re: PersonalWeb Technologies LLC, Appeal No. 2019-1918 (Fed. Cir. June 17, 2020)*案中明确适用**Kessler**原则，并驳回了该案专利权人的诉讼请求（接上页）
- ✓ CAFC引用**Kessler**原则认为，**Kessler**原则确立了一项附着于产品本身的“有限贸易权利”。在本案中，该专利权人在先前诉讼的最终判决作出后，无权针对同一技术提起任何侵权索赔；其次作为平台客户的电商与平台之间存在相同的使用被诉技术的利益，这一利益已经在先前诉讼中得以确定；最后，同一产品的不同功能并不引起单独的诉讼理由，专利权人在先前诉讼与针对电商的诉讼中主张的诉讼理由相同，因而CAFC支持了平台的请求并驳回了专利权人针对全部电商的诉讼

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（七）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（7/9）

- CAFC在*Brain Life, LLC v. Elekta Inc.*, 746 F.3d 1045 (Fed. Cir. 2014)案中对“一事不再理”的适用
 - ✓ 背景：在先案诉讼中，原告主张被告侵犯前者专利权中A部分权利要求（**system claims**）（其原本也主张了对B部分权利要求的侵犯，但后来在诉讼中被认定放弃了针对B部分权利要求的主张），但CAFC在二审中认定，因原告权利要求解释存在不合法之处，被告不构成侵权；在后案诉讼中，先案原告的专利权之法律关系承继者再次起诉了先案被告，主张后者侵犯了同一专利权的B部分权利要求（**method claims**）
 - ✓ 一审法院意见：后案违反“一事不再理”的原则，因为，先案原告本应可以在先案诉讼中同时主张先案被告侵犯了A部分权利要求（**system claims**）和B部分权利要求（**method claims**），但先案原告未能这样做，因此，根据“同一法律事项不再审两次”原则（**Issue Preclusion**），应当驳回后案原告的起诉

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（八）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（8/9）

- CAFC在*Brain Life, LLC v. Elekta Inc.*案中对“一事不再理”的适用（接上）
 - ✓ CAFC：同意本案应当依据“一事不再理”驳回后案原告的起诉，但对本案应当适用“同一法律事项不再审两次”原则（Issue Preclusion）、“先审中未提出后审不得再提”原则（Claim Preclusion）还是Kessler原则进行了分析：
 - Claim Preclusion：后案原告的起诉不违反此原则，因为，后案中被控侵权行为发生于前案诉讼之后，针对侵权行为提出的主张（claims）不能在前案中提出
 - Issue Preclusion：根据该原则，若先案的事实或法律问题已经在先案判决中得到了实体审理，并得到判决，后案中不得再次将此问题提至法庭进行审理；但是，本案中，前案诉讼并未审理过B部分权利要求（method claims）是否被侵犯，因此，后案的起诉并未违反此原则

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（九）

美国诉讼中“一事不再理”制度介绍及其在专利诉讼中的应用（9/9）

➤ CAFC在*Brain Life, LLC v. Elekta Inc.*案中对“一事不再理”的适用（接上）

✓ CAFC对*Kessler*原则及其适用进行了分析：

- 先案原告本应可同时对A部分权利要求（**system claims**）和B部分权利要求（**method claims**）提出主张，但其未能继续在先案中针对B部分权利要求提出主张；在先案认定不构成侵权后，先案被告本应可自由地继续使用涉案产品，而无需担忧还可能进一步侵权；因此，先案被告可合理地预知和推论，先案原告不能在第二个诉讼中再次针对先案被告提起同样专利的侵权诉讼了（法律对先案原告的限制适用于其法律关系上的后继者专利权人）；最终，CAFC认为，*Kessler*原则适用于本案，并认定应驳回后案原告的诉讼请求

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（1/10）

- 在337-TA-939号案中，对于在先已审结IPR程序中对专利权利要求的解释是否因“同一法律事项不再审两次”（Issue Preclusion）原则而对在后的337调查程序具有约束力（即，该原则是否禁止ITC在之后的337调查程序中作出不同的认定），ITC认为，该原则并不能禁止其在之后的337调查程序中“重复”对专利权利要求的解释是否正确进行审理，理由为：
 - ✓ Issue Preclusion原则适用的前提是（均应满足）：（1）在先程序中审理的法律问题与在后审理的系相同问题；（2）该法律问题在在先程序中被提出并得到了实体上的审理；（3）在先法律程序中对该问题的审理对该程序的裁判结果是必须的；及（4）适用Issue Preclusion原则产生不利影响的一方有充分和公平的机会对此提出诉讼主张和反驳意见

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十一）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（2/10）

- 在337-TA-939号案中，ITC还认为，根据前述的四前提要素进行判断（接上页）：
 - ✓ 本337调查案与在先的IPR程序中的法律问题不同，因为，PTAB和ITC在评估专利权利要求的解释和专利有效性方面均适用不同的标准——具体来说，在专利权利要求的解释上，PTAB适用BRI标准，而ITC适用*Phillips*标准（见上文“337调查程序中对专利权利要求的解释”部分的介绍）；此外，ITC还认为，在专利无效问题的评估上，PTAB和ITC对于举证责任分配也有不同标准，前者对专利无效申请人的举证标准是“优势证据”（**preponderance of the evidence**）标准，而后者对337调查的被告的举证标准是“明确并有说服力”（**clear and convincing evidence**）标准

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十二）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（3/10）

- 35 U.S.C. § 315(e)和35 U.S.C. § 325(e)规定，IPR和PGR专利无效申请人不得在无效程序后的联邦地区法院诉讼、ITC的337调查程序和USPTO（包括PTAB）的任何程序中提出与其在专利无效程序中提出（或本应可合理提出的）意见相冲突的任何法律主张——亦可称为“禁止反言”原则
- ✓ CAFC在*Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016)案中认为：若PTAB在IPR程序中未对无效申请人提出的实体法主张进行审理（如，拒绝了无效申请人对IPR的立案或因其他原因未审理），那么，“一事不再理”（或“禁止反言”）的原则并不对无效申请人产生不利的约束力
- 在先联邦法院诉讼中认定某专利无效，ITC在之后的337调查程序中也认定同一专利无效，并援引“同一法律事项不再审两次”原则（Issue Preclusion）（见337-TA-395号案）

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十三）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（4/10）

- 根据“同一法律事项不再审两次”原则（**Issue Preclusion**），当事方在337调查程序中对专利权利要求之解释所发表的意见不得与在先前联邦法院诉讼中的意见相左（见337-TA-714号案，2010年9月28日）
- 在前一337调查案中认定被告（本页内称“前案被告”）侵犯了某专利的A和B权利要求的情况下（在该案中，此被告并未应诉，最后被缺席审判后认定侵权），前案被告因“先审中未提出后审不得再提”原则（**Claim Preclusion**），不得在之后的案件中针对该专利的这两项权利要求以无效提出抗辩，因为其本应有权在前案中提出此抗辩，而其并未如此提出（见337-TA-929号案）
- CAFC认定，其针对ITC裁决作出的上诉审判决对在后的联邦法院诉讼不具有“一事不再理”的效力（*Tandon Corp. v. United States ITC, 831 F.2d 1017, 1019 (Fed. Cir. 1987)*）；337-TA-264号案中认定，在先的337调查案并不对在后的联邦法院诉讼产生“先审中未提出后审不得再提”原则（**Res Judicata**或**Claim Preclusion**）之效力

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十四）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（5/10）

➤ 总结：

- ✓ 对于专利类案件，在先的ITC裁决对在后的联邦法院裁决不具有“一事不再理”的约束力（不论在先的ITC裁决是否被上诉至CAFC，由CAFC是否作出了二审判决）
- ✓ 对于非专利类案件（如商标类案件），部分联邦巡回上诉法院认为在先的ITC裁决对在后的联邦法院判决具有“一事不再理”的约束力
- ✓ 当事方在IPR程序中提出的关于专利有效性方面的主张，对其在之后的337调查中具有禁止反言的约束力（即，具有“一事不再理”的约束力）

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》
(第4版)；作者：Tom M. Schaumberg

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十五）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用（6/10）

- 总结（接上页）：
 - ✓ 在先的联邦法院判决对在后ITC的裁决一般具有“一事不再理”的约束力，但ITC有自主权力来决定是否遵循此原则（见337-TA-648号案）
 - 例如，在对专利权利要求的解释上，ITC曾表示，在先的法院判决对在后ITC裁决具有约束力的前提条件是：在先判决中对权利要求解释的认定对评判专利是否有效或是否构成专利侵权存在具有决定性的作用（见337-TA-714号案）

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》（第4版）；作者：Tom M. Schaumberg

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十六）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用——典型案例（7/10）

- 某原告于2004年6月在德州东区联邦法院针对某被告提起了专利侵权诉讼
- ✓ 2005年庭审结束后，法院判决侵权成立，要求被告向原告支付赔偿，但拒绝针对被告的行为下达永久禁令；之后，CAFC维持了一审法院拒绝下达永久禁令的判决（但变更了针对赔偿部分的判决）
- 在以上判决作出后，为了禁止被告进口被控侵权产品的行为，该案原告又在ITC提起了337调查程序（337-TA-688号案）
 - ✓ 当事方均认可，此337调查案中的涉案产品与前述法院诉讼中的涉案产品大体一致
 - ✓ 在337调查案中，被告主张，原告寻求获得禁令的请求在二审中已经被CAFC拒绝，但原告并未进一步寻求针对此判决的再审救济，转而在ITC针对被告提起337调查，寻求同样的救济，这违反了“先审中未提出后审不得再提”原则（Claim Preclusion）（未完，见下页）

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十七）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用——典型案例（8/10）

- 在337-TA-688号案审理中（接上页）
 - ✓ 对于原告在337调查中是否寻求了与联邦法院同样的救济，行政法官不认同被告的意见，并认为，337调查程序本来就是对联邦地区法院的诉讼的一种补充救济措施，而程序中提供的救济也有区别，并举例说明了此区别：（1）337调查程序的排除令是通过政府来执行的，但联邦法院禁令要求原告自行监督被告对此禁令的履行情况；（2）排除令禁止被控侵权产品进入美国，而联邦法院的禁令则禁止特定被告进口被控侵权产品；及（3）ITC并无义务遵守联邦最高院在*eBay*案中确立的（因侵权而）颁布禁令的认定规则（见上文“永久禁令四要素原则（*eBay*案）及其对337调查的影响”的介绍）（未完，见下页）

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十八）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用——典型案例（9/10）

- 在337-TA-688号案审理中（接上页）
 - ✓ 对于“先审中未提出后审不得再提”原则（**Claim Preclusion**）是否在337调查中应适用一事，ITC认为，若此原则适用，其应成为对原告不利的限制，但是，此案中涉及的重新提起一法律程序的事并不应涉及“先审中未提出后审不得再提”原则（**Claim Preclusion**），而应仅涉及“同一法律事项不再审两次”原则（**Issue Preclusion**）的问题；之后，ITC将此案发回行政法官重审
 - ✓ 行政法官认为：“同一法律事项不再审两次”原则（**Issue Preclusion**）在本案中适用于针对专利无效所提出的抗辩（其他事项不适用于此原则），因为，涉案专利是否有效已在联邦法院诉讼中审理过了

见文章《Will the ITC Become the Next Popular Forum for Non-Practicing Entities?》，作者：Joseph A. Saltiel and Matthew T. Lord, Jenner & Block LLP

⑧ “一事不再理”制度对337调查程序的影响（十九）

美国诉讼中“一事不再理”制度在337调查程序中的适用——典型案例（10/10）

- 在337-TA-854号案中，各方达成了和解后，ITC出具了和解裁定；根据该裁定，被告同意不再进口侵犯7,991,380号专利的被控侵权产品；但被告违反了该裁定的要求，之后被ITC裁定应支付620万美元的罚款。此后联邦地区法院认定该专利无效。于是，被告请求ITC重新评估是否应当对被告予以罚款，ITC基于“一事不再理”的原则驳回该请求（但并未指明适用哪一个“一事不再理”的原则）。CAFC认为ITC对此分析不正确，本案不适用任何一个“一事不再理”的原则，发回ITC重审。具体意见为：
 - ✓ 适用“同一法律事项不再审两次”原则（**Issue Preclusion**）和“先审中未提出后审不得再提”原则（**Res Judicata**）的前提都是存在第二个独立的诉讼，但本案中仅有一个诉讼，即337-TA-854号案，被告在联邦法院认定专利无效后向ITC提起的诉讼是对原337调查程序的延续，因此以上二原则均不适用
 - ✓ CAFC认可ITC委员会有权依据**19 U.S.C. § 1337(f)(2)**的规定对处罚判决进行重新审查

第三部分

337调查程序与联邦法院诉讼的相互影响与比较

337调查程序与联邦法院诉讼的相互影响与比较 (共18页)

- 原告平行于337调查程序提起联邦法院诉讼
- TC Heartland案对337调查案的影响
- 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比

⑧ 原告平行于337调查程序提起联邦法院诉讼（一）

- 不论提起337调查程序，还是联邦地区法院的诉讼，都是权利人利用司法程序打击竞争企业的手段
- 被控侵权的中国企业被告近年来越来越多遭遇以下两种情况：（1）仅在联邦法院诉讼中被诉（而未遭遇337调查）；（2）在337调查程序和平行联邦法院诉讼中同时被诉
- 对于在美无财产可被执行的中国企业，美国权利人一般不针对其提起联邦法院诉讼，因为，法院判决无法在境外得到执行（司法主权相互独立）
- 提起联邦法院诉讼对权利人的好处
 - ✓ 权利人可获得赔偿（337程序中无法获得赔偿）
 - ✓ 增加了337程序被调查方的诉讼成本

⑧ 原告平行于337调查程序提起联邦法院诉讼（二）

- 遭遇平行联邦法院诉讼的被告（同为337调查程序的被调查方）有权向法院请求在337程序结束之前暂停联邦法院的诉讼
 - ✓ 法律依据：《美国法典》第28章第1659条(a)款（28 U.S.C. § 1659(a)）
 - ✓ 不仅适用于专利侵权案，也适用于商业秘密侵权等其他知识产权案
 - ✓ 暂停联邦法院诉讼的好处有哪些：避免双线作战、减少律师费的支出等
 - ✓ 被告何时有权提出暂停联邦法院诉讼的申请：若二程序中被告因同样原因被诉（原告权利基础和被告被诉行为均同），在337调查程序正式立案后（after institution）的30日内或在联邦地区法院诉讼提起后的30日内提出（以二者后发生的为准）

⑧ 原告平行于337调查程序提起联邦法院诉讼（三）

- 平行联邦法院诉讼对337程序的其他影响
 - ✓ 在337-TA-644号案中，ITC认为，当联邦地区法院诉讼已一审认定涉案专利无效时，在联邦法院的判决生效前，可暂停执行ITC的救济裁定
 - ✓ 337调查当事方在之前联邦法院诉讼中承认的事实可在337程序中被予以使用，除非在后的程序中查明相反事实（见337-TA-366号案，**1994年12月27日**）
 - ✓ 联邦地区法院中的部分裁决内容对337调查程序具有“一事不再理”的限制性效力
 - 见前文“美国诉讼中‘一事不再理’制度在337调查程序中的适用”部分的介绍

⑧ TC Heartland案对337调查案的影响（一）

- **TC Heartland**案（系全美近年来最重要的专利案之一）到底确立了什么管辖制度？
 - ✓ 此案之前，CAFC认为，《美国法典》第28编第1391条（**general venue statute**）“一般诉讼地条款”适用于专利侵权诉讼（CAFC认为，第28编第1391条已经取代了第1400条）
 - ✓ 此案中，联邦最高院认为，《美国法典》第28编第1400条（**patent venue statute**）“专利诉讼地条款”才适用于专利侵权诉讼（联邦最高院认为，第28编第1391条不能且没有取代第1400条）
 - ✓ 《美国法典》第28编第1400条（**patent venue statute**）规定：专利权人只能在以下两地起诉侵权人：（1）被告所在地/住所地（公司注册地），或（2）侵权行为发生地且被告在此地有长期固定的营业场所（第（2）的要求与中国专利诉讼制度有实质不同）

⑧ TC Heartland案对337调查案的影响（二）

- **TC Heartland**案到底确立了什么管辖制度？（接上页）
 - ✓ 在之前审理的*Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.*, 353 U.S. 222 (1957)案中，联邦最高院还认定：对于美国国内公司而言，被告所在地仅仅意指公司注册州（地）（the word “reside[nce]” in § 1400(b), as applied to domestic corporations, refers only to the State of incorporation）
 - ✓ 此案仅仅解决国内被告被诉专利侵权时所在地/住所地（公司注册地）之问题，并不涉及外国企业/个人被诉专利侵权的管辖问题（联邦最高院*Brunette Machine Works, Ltd. v. Kockum Industries, Inc.*, 406 U.S. 706 (1972)案才解决外国企业/个人被诉专利侵权的管辖问题）
- 联邦最高院在*TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 137 S. Ct. 1514, 122 U.S.P.Q.2d 1553 (2017)案中纠正了下级法院对专利侵权诉讼管辖地的错误认定，导致专利权人更难随意选择诉讼管辖地法院，从一定程度上导致，部分原先（在此案判决前）可被诉至对原告更为有利或更为“友善”的联邦地区法院的诉讼转而被权利人在ITC提起了337调查程序

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（一）

337调查程序		联邦地区法院知识产权诉讼
程序时长	14-17个月	2-3年
知识产权侵权类型	各种类型 (专利、商标、著作权、商业秘密等)	各种类型 (专利、商标、著作权、商业秘密等)
原告是否可选择司法管辖机构	否 (仅可向ITC提起该程序)	是 (可选择对原告(包括提起确认不侵权的一方)有利的管辖法院)
二审上诉至哪家法院	CAFC	CAFC(专利侵权)或 其他上诉巡回法院(非专利侵权)
可否获得经济赔偿	否	是

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（二）

337调查程序		联邦地区法院知识产权诉讼
案件事实 (Facts) 由谁来裁判	行政法官 (Administrative Law Judge)	陪审团 (在任何一方提出陪审团审理事实的申请后) 或法官；前者更常见
法律问题 由谁来裁判	行政法官 (Administrative Law Judge) 或ITC	宪法第三章 (Article III) 法官或法官助理 (magistrate judge)
CAFC作出二审判决后是否容易提起CAFC全员再审 (<i>En Banc</i>)	不容易 (在满足CAFC全员再审 (<i>En Banc</i>) 要求后可启动全员再审)	不容易 (在满足CAFC全员再审 (<i>En Banc</i>) 要求后可启动全员再审)
CAFC作出二审判决后是否容易向最高院提起再审	无最高院受理337调查案再审申请的先例	最高院偏好审理专利案件，其同意审理专利案再审的比例高于各类案件平均再审受理比例

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（三）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
是否针对侵权产品具有对物管辖权	非严格意义上说，是的	否，联邦法院针对具体侵权人就其侵权行为进行审理
原告是否应证明被告行为涉及“进口”	是，但ITC对此要素的解释较宽松	非必须
原告是否应证明“存在国内产业”	是	否
案件事实的裁决者对案件裁判的一贯性和可预见性	一贯性和可预见性强（因行政法官熟悉专利类案件）	一贯性和可预见性差（因陪审员的产生较随机，且陪审员和大多数法官均并不常审理知产类案件）

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（四）

337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
二程序并存时，是否可请求中止另一程序的审理	可以337调查为由请求中止联邦法院诉讼
将多方在一案中列为被告的容易程度	相对容易（特别是将涉案产品的下游商家列为被告）
被告是否可提起反诉	是，但反诉会被移送至联邦地区法院审理
针对外国实体被告调查取证难易度	相对容易
裁决时是否要考虑公共利益	是，但极少出现因公共利益而影响侵权与否的认定之裁决
	不可以联邦法院诉讼为由请求中止337调查
	相对难（需针对非共同侵权方分别提起诉讼）
	是，被告可在本诉中提起反诉（在满足联邦法要求的情况下）
	难
	一般不（但有例外）

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（五）

337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
是否可在程序中宣 布专利无效	否
多方复审专利无效 (IPR) 提起时是 否会中止审理	一般否
是否会安排马克曼 (Markman) 听 证会	可能会，由行政法官来决定 (一方反对的情况下仍有可能 安排马克曼听证会)
就专利权利要求的 解释作出的认定是 否可立即被上诉至 CAFC	不可以

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（六）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
非专利实施实体 (NPE) 提起程序 的难易程度	难	易
是否可获得即决判决 (Summary Judgment)	有类似的即决裁决以及2021年5月12日之后实施的临时初步裁决	是，但应满足获得即决判决的前提要件
懈怠 (Laches) (不合理地延迟提起程序) 是否为合法抗辩	否	是 (满足特定要件的情况下)
裁决者	行政法官或ITC委员	联邦法院法官

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（七）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
裁判者对专利等知识产权案件的熟悉 / 熟知程度	行政法官 很擅长审理专利等诉讼案件	部分常审理专利等诉讼的法官对此类案件熟悉/熟知度高，其他法官不一定
裁决结果是否受制于总统审查	在 <u>认定违反337条款的情况下</u> ， 是的（60天的审查期）	否
诉讼当事方	原告、被告、第三人、委员会的不公平进口调查办公室的专职律师（代表公共利益）等	原告、被告
<u>裁决对案件非当事方是否具有法律约束力</u>	普遍排除令（General Exclusion Order）对某些非当事方具有约束力，因其适用于所有侵权商品	否

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（八）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
是否安排在不公开的法庭中讨论涉及保密文件的话题	一般会	极少会
证人询问(Depositions) 时可询问的问题数量	约为联邦法院诉讼的2倍	约为337调查程序的1/2
书面质询 (Interrogatories)可提出的访谈问卷 问题数量	远多于联邦法院诉讼	远少于337调查程序
如何传唤特定证人接受询问(Subpoenas)	向行政法官提出申请，并由行政法官批准后签发传票	提出此要求当事人的律师可自行签发传票

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（九）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
一般情况下对证据开示要求的答复时间	10日	30日
一般情况下对对方提出的各项申请 (Motions) 的回应时间	10日	2-4周
最高院在eBay案中确立的永久禁令颁布条件是否适用	不适用	适用
下禁令的前提条件	认定违反337条款（且总统审查并未反对禁令），并满足下禁令的其他要件	满足最高院的eBay要件，并满足下禁令的其他要件

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（十）

337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
当事方最初有机会 交换证据文件 的安排时间	约立案后1-2个月
书面证据开示和事实 证人询问的安排时间	约立案后3个半月-5个月
专家证人的证言报告 和专家证人询问 的安排时间	约立案后4个半月-6个月
马克曼听证 的安排时间	取决于各行政法官
庭审的安排时间	约送达后2年至3年

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（十一）

337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
专利权利要求解释的适用标准	<i>Phillips</i> 案标准 (与PTAB在2018年之前适用的BRI标准不同)
原告针对外国主体被告证据开示的难易度	比联邦法院诉讼易
是否需要书面承诺同意遵守保护令中对CBI的保密要求	需要
被告以专利无效为由提出抗辩时应承担的举证义务标准	“明确并有说服力”(clear and convincing evidence) 标准
	“明确并有说服力”(clear and convincing evidence) 标准

⑧ 337调查程序与联邦法院知识产权诉讼对比（十二）

	337调查程序	联邦地区法院知识产权诉讼
庭审 (hearing) 中证人首次发表证言的形式	以书面证词（数百页）的方式提交给ITC (direct testimony by written statement) (提交前， <u>己方</u> 律师有充分时间查阅；提交后， <u>对方</u> 律师有充分时间查阅)	在现场由 <u>己方</u> 律师先发问 (direct testimony) (法院批准通过网络远程安排的除外；现场发问，双方律师均要集中精力来听)
庭审 (hearing) 中证人第二次发表证言的形式	在现场由 <u>对方</u> 律师发问 (cross-examination) (疫情期间多通过网络远程安排)	在现场由 <u>对方</u> 律师发问 (cross-examination) (法院批准通过网络远程安排的除外)
庭审 (hearing) 中证人第三次发表证言（不一定会有的形式）	在现场由 <u>己方</u> 律师发问 (re-direct examination) (疫情期间中方可通过网络远程安排)	在现场由 <u>己方</u> 律师发问 (re-direct examination) (法院批准通过网络远程安排的除外)
庭审 (hearing) 中证人第四次发表证言（不一定会有的形式）	在现场由 <u>对方</u> 律师发问 (re-cross-examination) (疫情期间中方可通过网络远程安排)	在现场由 <u>对方</u> 律师发问 (re-cross-examination) (法院批准通过网络远程安排的除外)

第四部分

337调查程序案例介绍

⑧ 337调查程序案例（一）

Swagway, LLC v. U.S. Int'l Trade Comm'n, No. 18-1672 (Fed. Cir. 2019) （337-TA-1007/1021号案二审）

- 日期：CAFC于2019年5月9日作出判决，并于2019年8月14日修正判决
- 核心法律问题之一
 - ✓ 行政法官拒绝终止此案调查是否违反《行政程序法》（Administrative Procedure Act）？
 - 依据ITC委员会规则 § 210.21条(c)款的规定，行政法官有权下发准许终止调查的和解裁定（consent order），从而终止337调查。对于行政法官是否可以拒绝终止调查，CAFC认为，若ITC认定终止调查将无益于避免不必要诉讼和节省公共资源之公共利益，行政法官不予下发终止调查同意令的决定不会违反《行政程序法》（APA）

⑧ 337调查程序案例（一）

Swagway, LLC v. U.S. Int'l Trade Comm'n, No. 18-1672 (Fed. Cir. 2019) （337-TA-1007/1021号案二审）

➤ 核心法律问题之二

- ✓ “实际混淆”是否为判断商标侵权与否的最重要因素？
 - CAFC认为，“实际混淆”因素并非*Dupont*案中确定的决定性因素，没有产生实际混淆并不会必然妨碍“混淆之可能性”的成立。混淆的可能性分析不是简单的因素叠加，而是需在不同的情境下分别判断各因素的重要性程度。

注：*Dupont*因素为判断商标侵权的六要素：（1）实际混淆；（2）行为人的使用意图；（3）行为人和权利人的使用了涉案设计和商标的商品及服务在使用和推广方式上的关系；（4）行为人和权利人的涉案商标和标志之间的相似程度；（5）权利人的商标的强度；（6）购买者可能行使的注意力程度

⑧ 337调查程序案例（二）

Hyosung TNS Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, No. 2017-2563 (Fed. Cir. 2019) （337-TA-972号案二审）

- 日期：CAFC于2019年6月17日作出判决
- 案情简介
- ✓ 本案中，ITC以原告在2005年至2010年间在研发过程中花费了数百万美元投资为依据，认定案件满足了“国内产业”要件的经济要素（原告提起337调查申请的时间为2015年10月19日）。337调查被告/二审上诉方主张ITC的上述认定是错误的，不应以337调查申请日5年以前的研发投资作为满足经济要素之要求的依据

⑧ 337调查程序案例（二）

Hyosung TNS Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, No. 2017-2563 (Fed. Cir. 2019) （337-TA-972号案二审）

- 日期：CAFC于2019年6月17日作出判决
- 核心法律问题
 - ✓ 337调查申请日五年前的投资能否作为经济要素被满足的判断依据？
 - CAFC在本案中明确，判例并未禁止以337调查申请日五年之前的投资作为经济要件的判断依据，只要过去的投资与原告的涉案专利存在满足认定条件之关联，并且申请方在发起申请时仍在继续进行符合条件的投资，则过去的投资就可以满足经济要素的要求

⑧ 337调查程序案例（三）

AJINOMOTO CO. INC. v. ITC; CJ CHEILJEDANG CORP. v. ITC, No. 2018-1590, No. 2018-1629 (Fed. Cir. 2019) (CAFC对337-TA-1005号案二审)

- 日期：CAFC于2019年8月6日作出判决
- 案情简介
 - ✓ 本案中原告在授权阶段修改了权利要求的内容，限缩了权利要求的范围。被告认为依据禁止反悔原则，只要自己技术方案与修改后的权利要求不同即为不侵权，不再适用等同原则进行侵权检验。原告对此予以反对。
 - ✓ 禁止反悔原则（之一）：禁止专利权人通过等同原则将自己在申请阶段放弃的权利（未纳入权利要求内的权利）重新纳入专利权保护的范围
 - ✓ 等同原则：在被诉技术/产品与权利要求的字面含义并不完全相同的情况下，如果二者的差异特征为等同，则认定被诉技术/产品也构成对专利的侵权

⑧ 337调查程序案例（三）

AJINOMOTO CO. INC. v. ITC; CJ CHEILJEDANG CORP. v. ITC, No. 2018-1590, No. 2018-1629 (Fed. Cir. 2019) (CAFC对337-TA-1005号案二审)

- 核心法律问题
 - ✓ 若权利人在授权阶段对权利要求保护范围进行限缩，根据禁止反言原则，是否排除委员会依据等同原则判定侵权的可能性？
 - CAFC认为，若权利人在专利审查阶段对权利要求保护范围的限缩并非出于避开现有技术的目的，或被限缩的权利要求与等同原则涉及的技术特征无关，则不适用禁止反言原则。本案符合后一种情形，因此可以依据等同原则判定是否侵权，不违反禁止反言原则

⑧ 337调查程序案例（四）

GUANGDONG ALISON HI-TECH v. ITC, No. 2018-2042(Fed. Cir. 2019) （337-TA-1003号案二审）

- 日期：CAFC于2019年8月27日作出判决
- 核心法律问题之一
 - ✓ 当专利的权利要求中出现程度用词时，如何判断权利要求是否明确？
 - CAFC认为，若专利的权利要求中包含表示程度（degree）的词汇，在诉讼中必须明确该词汇能为相关领域技术人员提供的“客观的界限”（objective boundaries）。在确定“客观的界限”时，可以使用内部证据（例如权利要求、附图、书面描述或专利的程序历史等）和外部证据（如专家证言，以往诉讼中的立场等）

⑧ 337调查程序案例（四）

GUANGDONG ALISON HI-TECH v. ITC, No. 2018-2042(Fed. Cir. 2019) （337-TA-1003号案二审）

- 日期：CAFC于2019年8月27日作出判决
- 核心法律问题之二
 - ✓ 未在ITC审理程序中提出的论点能否在上诉时提出？
 - 本案中上诉方在上诉中提出两个在ITC审理程序中未提出的论点，CAFC依据ITC规则19 C.F.R. § 210.43(b)(2)视上诉方放弃了此两论点（尽管法院对此两论点进行了分析，认为此两论点不能成立），上诉方不能在上诉程序中提出这两论点（见上文“337调查程序中的裁决”中“向CAFC提出上诉，由CAFC进行二审审理”部分的内容）

⑧ 337调查程序案例（四）

GUANGDONG ALISON HI-TECH v. ITC, No. 2018-2042(Fed. Cir. 2019) （337-TA-1003号案二审）

- 日期：CAFC于2019年8月27日作出判决
- 核心法律问题之三
 - ✓ CAFC如何看待ITC对于证据的认定？
 - CAFC在本案中明确，CAFC依据实质性证据标准对ITC的证据记录进行审理。CAFC一般不会重新衡量证据（reweigh the evidence），而是直接接受ITC对于各证据的分量、证明力和可靠性等的认定

⑧ 337调查程序案例（五）

TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. v. ITC, No. 2018-2191(Fed. Cir. 2019) （337-TA-1016号
案二审）

- 日期：CAFC于2019年12月12日作出判决
- 核心法律问题
 - ✓ 当专利权人明确表示权利要求不包括某些技术特征时，将视为专利权人否认了权利要求对这些技术特征的保护，这种否认是否必须是明示的？
 - CAFC认为，如果专利权人在专利说明书中明确将某一技术特征描述为“现有技术”，意味着专利权人放弃了在专利保护范围中涵盖对该技术特征的保护。专利权人对权利要求保护范围的否认必须是明确的，但并不必然需要是明示的。该否认也可在专利说明书或其他申请文件中通过对专利描述的暗示性表达实现

⑧ 337调查程序案例（六）

COMCAST CORP. v. ITC, No. 2018-1450, No. 2018-1653, No. 2018-1667 (Fed. Cir. 2020)
(337-TA-1001号案二审)

- 日期: CAFC于2020年3月2日作出判决
- 案情简介
 - ✓ 本案被诉争议产品(X1机顶盒)由被告一参与设计、制造,被告二、三进口(被告一、二、三统称为被控侵权方)。原告认为机顶盒使用的X1系统侵犯其专利权。(涉案专利于上诉审理期间过期)。ITC认为被控侵权方进口用于使用侵权系统的X1机顶盒违反了337条款, CAFC支持了ITC的裁决。被控侵权方向联邦最高法院提起了再审申请, 被驳回

⑧ 337调查程序案例（六）

COMCAST CORP. v. ITC, No. 2018-1450, No. 2018-1653, No. 2018-1667 (Fed. Cir. 2020)
(337-TA-1001号案二审)

- 日期：CAFC于2020年3月2日作出判决
- 核心法律问题之一
 - ✓ 上诉审理期间专利保护期届满是否会导致上诉被驳回？
 - 即使涉案专利在二审审理期间已届保护期，若判决将影响未来的诉讼或行政程序，CAFC仍将继续审理本案，而不会以专利过期为由驳回上诉

⑧ 337调查程序案例（六）

COMCAST CORP. v. ITC, No. 2018-1450, No. 2018-1653, No. 2018-1667 (Fed. Cir. 2020)
(337-TA-1001号案二审)

- 日期: CAFC于2020年3月2日作出判决
- 核心法律问题之二
 - ✓ 产品本身不侵权，但进口后使用过程中侵权的产品是否属于337条款涵盖的产品范围?
 - 进口用于侵权目的产品的行为属于不公平的贸易行为，即使产品在进口时不侵权，也属于337条款可以涵盖的产品范围。本案中机顶盒本身虽然不侵权，但其使用的必要系统侵犯他人专利权，ITC可以对此类产品未来的进口进行限制或制约

⑧ 337调查程序案例（六）

COMCAST CORP. v. ITC, No. 2018-1450, No. 2018-1653, No. 2018-1667 (Fed. Cir. 2020)
(337-TA-1001号案二审)

- 日期: CAFC于2020年3月2日作出判决
- 核心法律问题之三
 - ✓ 进口行为实施者是否仅局限于有直接进口行为的进口商?
 - 本案中，产品由被告二、三进口，被告一无直接的进口行为。但法院认为，如果某一主体对于进口的过程具有广泛控制和充分了解，即便其无直接的进口行为，亦可能在适用337条款时被认定为进口行为实施者

第五部分

337调查程序中被诉方的合法抗辩及应对策略

目录

CONTENTS

05

337调查程序中被诉方的合法抗辩及应对策略（共57页）

- 337调查程序中中国企业对代理律师的选择
- 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计
- 337调查程序中的抗辩
- 通过反制措施应对或反击美国337调查程序
- 避免被诉美国337调查与美国知识产权诉讼的长远防御性措施
- 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施
- 337调查程序中中方如何有技巧地降低费用

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（一）

- 非美国执业律师代理337调查程序可能给中国企业带来诸多严重法律风险：
 - ✓ (1) 美国法严格禁止非美国律师提供美国法法律服务，并针对此行为追究其刑事责任
 - 已有美国检方针对非美国律师的中国律师（因提供美国法法律服务）启动了刑事调查
 - 如何判断什么样的行为构成提供美国法法律服务？联邦最高院在*Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963)*案中确立了认定标准：如果某人给出的建议或提供的服务将影响他人的重要法律权利，且针对该等权利或财产利益的合理保护所提供的建议或服务需要具备比普通公民更高超的法律技巧与法律知识，则就可认为此人正在提供法律服务，并在从事法律执业行为

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（二）

- 非美国执业律师代理337调查程序可能给中国企业带来诸多严重法律风险（接上页）：
 - ✓ （2）丧失两项美国法下赋予寻求法律服务的当事方之“尚方宝剑”价值的法律保护：“律师与客户保密特权”和“律师工作成果特权”（见上文“律师与客户保密特权（**Attorney-Client Privilege**）”和“律师与客户工作成果特权（**Work Product Doctrine**）”两部分的详细讨论）——包括其与证人之间的交流（见前文“证人询问（**Depositions**）”部分的详细讨论），导致中国企业与非美国律师之间的交流也会作为呈堂证供被提交给法院和对方
 - ✓ （3）对方在迫在眉睫的法律程序前突然提出申请，请求ITC责令被告必须更换代理律师（打被告一个措手不及）——申请理由是，代理律师并非美国律师，ITC应责令其不得为当事人提供本337调查程序下的法律服务，甚至请求责令撤回所有此“律师”参与准备并提交的全部文件

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（三）

- 非美国执业律师代理337调查程序可能给中国企业带来诸多严重法律风险（接上页）：
 - ✓ （4）非美国执业律师无义务遵守美国执业律师应严格遵守的职业道德准则（这些准则中的相当一部分要求不存在于中国律师职业道德要求中），且其无美国律师获得律师资格前的严格和长期的学习、训练与考核之经历，对美国法律制度、律师技能、职业道德等方面均无系统学习
 - 在非美国执业律师违反美国律师职业道德要求的时候，中国客户无法通过美国律师监管机构对其惩处，最多只能向美国公诉机关指控该中国律师提供了美国法法律服务，进而要求追究其刑事责任；但若该中国律师不在美国领土，其仍无法被追究美国法之下的法律责任（若被美国检方通缉，其前往日韩澳加等美国盟国也可能被逮捕）

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（四）

- 非美国执业律师代理337调查程序可能给中国企业带来诸多严重法律风险（接上页）：
 - ✓ （5）非美国执业律师（包括当事方的公司法务）无法接触到337调查程序中的CBI（见前文“337调查程序中当事人保密资料（CBI）的处理”部分之详细讨论），故，其对337调查中相当数量诉讼实体文件与资料均无法知晓，甚至都无权在证人询问的环节参与对对方证人的询问，且其在证人询问前对证人的“培训”将严重影响证人的可信度（见前文“证人询问（Depositions）”部分之详细讨论）
 - ✓ （6）美国执业律师“协助”非美国执业律师就美国法向客户提供服务的，前者将违反美国律师职业道德的要求（同时选择非美国律师的中国律师和美国所美国律师代理337案件的，美国所美国律师有违反此要求的较大风险，进而被对方美国律师抓住“把柄”）——在这两个团队共同服务中国企业的过程中，此等“协助”（美国执业律师“协助”非美国执业律师就美国法向客户提供服务）将难以避免

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（五）

- 中国企业就被诉337调查案件寻找代理律师时，已屡次遇到有人假冒美国律师（仅通过律师资格考试，但尚未宣誓的，并不具有美国律师执业资格）；在哪里核查某人是否是美国执业律师？
 - ✓ 在其获得律师执业资格所在州的律协或州最高院网站上可查询到；其获得美国律师执业资格的时间最少不应少于5年（可在美国网上查到）；美国的华人律师绝大多数都获得纽约州或加州律师资格
 - 纽约州律师查询页面：<https://iapps.courts.state.ny.us/attorneyservices/search?1>
 - 加州律师查询页面：<https://www.calbar.ca.gov/Attorneys> （页面下拉后找“Look Up a Lawyer”）
- 选择专长于哪个业务领域的美国律师？
 - ✓ 337调查案中，90%为专利侵权，知识产权类案件必须要选专业知识产权律师（上网查简历，核查是否是知识产权律师，别被愚弄——被愚弄的，侮辱性和伤害性都极大）

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（六）

- 选择专长于哪个业务领域的美国律师？（接上页）
- ✓ 擅长知识产权诉讼的美国律师不一定擅长代理337调查程序，后者与美国知识产权诉讼在程序方面有较大差异（不妨从本《美国337调查程序详解与实务指南》中挑几个简单的法律问题来测试一下，看看他/她是否对337调查程序较为熟知；还可以要求其提供由之亲自代理的337调查案业绩——如果他/她都不是专做知识产权的律师，就没必要问337调查案的业绩了）
- ✓ 通过该美国律师的业绩、所写文章、演讲题目等信息来判断其是否能胜任所涉案件的代理
 - 例如，无专利领域业绩的商标律师、专长处理娱乐法领域纠纷的著作权律师等均不擅长处理专利与商业秘密的技术纠纷案件
- 案件代理律师应具有知名中国或外国律所的工作经验，此经验的优势体现在：长期在知名律所的工作经验为律师积累优秀的服务意识和服务精神，可确保律师的服务质量高于（或远高于）市场平均水平

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（七）

➤ 对代理律师的收费方式的选择与评估

- ✓ 一次337调查程序和一场联邦法院专利诉讼的律师费差不多，只不过，由于程序进展快，337调查的律师费被压缩到更短的时间内收取完（337调查单月律师费账单高于联邦法院诉讼中单月律师费）
- ✓ 中国企业不习惯于无上限的小时制收费，但美国律所习惯此收费方式，且一般不愿意为中国企业设置封顶价格
 - 若美国律师同意设定封顶收费，中国企业不应浪费美国律师必要的时间
- ✓ 纯粹的风险代理（先期不付费，有了结果再付费）几乎不能被美国律师接受
- ✓ 将（出差差旅费之外的）出差的在途时间的收费方式与美国律师约定清楚

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（八）

- 对代理律师的收费方式的选择与评估（接上页）
 - ✓ 就中文文件翻译成英文文件的必要性、分工与收费与美国律师讲清楚
- 可要求美国律师根据337调查的进展阶段提供每阶段的封顶报价
- 常见的报价阶段分别为（非一定之规，可对各程序进行不同组合，划定不同的报价阶段）：
 - ✓ 第一阶段：立案前咨询与准备阶段（若被告找律师时间较晚，可省去此阶段）
 - ✓ 第二阶段：预立案与事实证据开示（预计持续时间：5-6个月）
 - ✓ 第三阶段：专家证据开示（预计持续时间：2-3个月）
 - ✓ 第四阶段：庭审前准备及庭审开庭（预计持续时间：3-4个月）
 - ✓ 第五阶段：庭审后工作（预计持续时间：3-5个月）

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（九）

选择“中国所美国律师 + 美国所美国律师”共同代理的优点（1/3）

- 中国所美国律师与中国企业间关系更紧密，与中国企业不存在语言和文化的任何差异，通常也代表中国企业来监督美国所美国律师的一切工作（包括律师工作时间是否超出合理范围、共同出庭时还可以监督美方美国律师的表现、代表中方监督美方美国律师的职业道德，等等）
- 大幅度节省律师费的支出（中国所美国律师小时费率低，部分工作可由其完成；中国所美国律师的协调工作和对美国法的精准解读可减少美国所美国律师的工作；节省出差在途的律师服务费和差旅费；对部分中文文件的审阅不用翻译成英文；等等）
- 对重要诉讼策略的双重意见保障

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（十）

选择“中国所美国律师 + 美国所美国律师”共同代理的优点（2/3）

- 中国所美国律师和美国所美国律师一同出庭，给中国企业更大的信心保障，确保开庭时最大程度上保障中方利益
- （对于同时具有中国律师执业资格的中国所美国律师）还善于在中国大陆提起新的法律程序，双战场打击对方（特别是增加了对方的和解压力）
- ✓ 在多个案件中，中国被告在中国针对337调查的原告提起了新的法律程序，取得了很好的效果
- 两个团队存在时差，相当于中国客户可以在中国地区和美国地区各有一个服务团队，案件可二十四小时“连轴转”地被处理，提高了工作效率（特别是考虑到337调查程序进展极快，给各方对每一程序的反馈时间很短等因素）
- 两个团队均具有美国律师执业资格，不用担心后患无穷的律师“非法”执业的问题

⑧ 337调查程序中中国企业对代理律师的选择（十一）

选择“中国所美国律师 + 美国所美国律师”共同代理的优点（3/3）

- 中国所美国律师不仅受美国的法院和律协的监督与管理，也同时受到中国地方司法局与律协的监督与管理，更可避免其从事违反职业道德或侵害客户利益的行为（若其还是中国国籍的中国执业律师，更是“和尚也跑不了，庙也跑不了”）
- 若337调查的案件涉及中国国家秘密，中国籍的中国所双牌照执业律师（美国律师资格+中国律师资格）是最安全、最稳妥的接触该等信息的主体
- 若中国所美国律师还具有中国律师资格，熟悉两国法律制度的他/她还能将美国法精准翻译并解读为中国法中对应的制度，避免出现错误解读美国法的情况（见前边“美国联邦最高法院（SCOTUS）对337调查的二审判决的再审审理”之部分中提到的不同时精通中美两国法律的人将联邦最高院的“再审”翻译成“上诉”的可笑、不专业且危险的错误）

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（一）

- 绕道设计（或称“规避设计”，英文“**design around**”）是常见于专利侵权之337调查案中的安排，目的是设计新的产品，确保其不落入原告涉案专利的保护范围
- CAFC和ITC在裁决先例中多次认为，ITC有权对已经被进口至美国的绕道设计产品进行评估与裁决（见*Amgen. v. Int'l Trade Comm'n*, 565 F.3d 846, 854 (Fed. Cir. 2009)案和337-TA-723号案）
- “做绕道设计会不会相当于我们承认了侵权的事实呢？”
 - ✓ 这是中国企业常见的顾虑，但大可不必有此担心；做了绕道设计也不意味着337调查案中承认了被诉方的侵权事实，且行政法官不会因此而增加其认定侵权的心证砝码
 - ✓ 337调查案中常见被告对涉案产品安排绕道设计；实际上，CAFC曾表示，合法的绕道设计是发展新技术的通道，应当一贯被鼓励（见*Tivo Inc. v. Echostar, Corp.*, 646 F.3d 869, 883 (Fed. Cir. 2011)案和*London v. Carson Pirie Scott & Co.*, 946 F.2d 1534, 1538 (Fed. Cir. 1991)案）

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（二）

- 原告可能会对要求被告对绕道设计进行证据开示（以求希望在本次337调查程序的救济中将被告的绕道设计也纳入其中）
- ✓ 在337-TA-796号案中，ITC认为，“行政法官曾认定原告并未希望就绕道设计产品是否构成侵权进行审理与裁决，但仅要求确认绕道设计产品落入了排除令的范围内。考虑到原告要求对绕道设计产品进行证据开示并对绕道设计产品进行了检测与评估，行政法官认为其有权对绕道设计是否构成侵权进行裁决。对此意见，我们认为并无不当。”（但在337-TA-692号案中，一方当事人认为，对绕道设计产品是否构成侵权进行评估与认定，无异于要求ITC就其是否构成侵权出具“法律意见”并作出确认侵权与不侵权的认定，这不合法，不属于337调查的范围内）
- 若认定绕道设计不构成侵权，ITC还可能在排除令中明确将此绕道设计排除在外（见337-TA-796号案中于2013年8月9日所下的“有限排除令”第3-4页）
- ✓ 此种认定有利于当事方判断绕道设计是否侵权，更对未来海关机关执行排除令时提供了明确指引

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（三）

- 对于尚未被ITC就是否侵权作出过裁决的设计，ITC和海关机关各自均有评估程序规则
- ✓ 海关机关的程序中仅允许进口方/评估申请人参与此评估程序（见前文“海关机构对排除令（exclusion order）的执行”部分的介绍）；但是，在此单方程序（进口方/评估申请人与海关机关之间存在正式沟通渠道的程序）下，不论海关机关的决定是什么，对于尚未被ITC就是否侵权作出过裁决的设计，进口方/评估申请人都可能面临一个新的法律风险：权利人针对此新设计提起一个新的337调查程序，且不受一事不再理的程序性限制
- ✓ 根据§ 210.79条的规定，在任何人提出申请的情况下，ITC均可就新行为是否违反排除令、禁止令或和解裁定进行评估，并出具结论性意见（见前文“ITC裁决后出具评估意见的程序”部分之介绍），但此结论性意见不可被受到不利影响的一方提出上诉

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（四）

案例介绍：TA-337-1088号案及后续诉讼（1/3）

- 被告在337调查中安排了绕道设计，并将其呈交给行政法官，但后者拒绝对其进行评估，并认为，新设计尚未被应用到进口产品中，因此，对该新设计的评估尚未达到合适的成熟时机，不应属于本次337调查的审理范围
- ITC颁布有限排除令和禁止令
- 之后，337调查的被告向海关机关提交文件，请求评估其绕道设计是否落入有限排除令的禁止范围。在评估后，海关认定，部分新设计的产品落入有限排除令的禁止范围，但另一部分没有落入
- 针对海关决定中未予支持的部分，337调查的被告起诉至美国国际贸易法院（Court of International Trade）（行政诉讼一审）

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（五）

案例介绍：TA-337-1088号案及后续诉讼（2/3）

- 在美国国际贸易法院（CIT）的行政诉讼一审中：
 - ✓ 337调查的被告（行政诉讼原告）请求CIT作出即决判决（summary judgment），裁决其新设计产品未落入有限排除令的禁止范围
 - ✓ 海关机关则反驳称，CIT并无审理此案纠纷的主管事项管辖权（subject matter jurisdiction），因为，任何针对有限排除令所禁止产品之范围的审查应当是ITC的审理范围，而非CIT的管辖范围，ITC是对337调查中侵权事项作出裁决的唯一专属管辖机构，因此，海关机关对此作出的裁决不应当接受CIT的司法审查；但是，海关机关并未就337调查的被告的新设计产品是否构成侵权作出实体法的认定

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（六）

案例介绍：TA-337-1088号案及后续诉讼（3/3）

- 在美国国际贸易法院（CIT）的行政诉讼一审中：
 - ✓ CIT认定：CIT具有审理此类纠纷的管辖权；海关机关在审查中未对新设计产品是否构成侵权进行实体认定，这与相关程序法的规定不相符，应当视为海关机关放弃认定新设计产品落入排除令的禁止范围内的权利

见文章《Goodwin Insights : Redesigned Products Allowed Entry Despite ITC's Refusal To Adjudicate them as Non-Infringing in the Investigation》（2020年8月21日）（原文未标明作者）

<https://www.goodwinlaw.com/publications/2020/08/337-quarterly-insider-q2-2020/most-impactful-commission-decisions>

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（七）

案例介绍：TA-337-1016号案及后续诉讼（1/3）

- 2016年，原告（“1016案原告”）针对被告（“1016案被告”）的车库开门装置产品提起337调查，请求认定被告侵犯了前者的319号专利的专利权
- ITC于2018年3月颁布有限排除令，禁止1016案被告进口侵犯319号专利权的产品
- 为了替换被控侵权的产品，1016案被告做了新的设计，并请求海关机关在预进口审查（**pre-importation review**）中对新设计是否落入有限排除令的限制范围内进行评估；但，在海关机关作出评估决定之前，1016案被告试图通过某港口进口936件新设计的产品；在2018年7月，海关机关认定，这些产品系侵权产品，应被拒绝入境
- 对行政机关的决定不服的1016案被告于2018年9月针对海关的行政裁决向CIT提起行政诉讼一审；在行政诉讼一审中，1016案被告还请求确认其新产品不侵犯319号专利权

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（八）

案例介绍：TA-337-1016号案及后续诉讼（2/3）

- CIT对涉案新设计是否构成侵权进行了评估，并最终裁定批准1016案被告（行政诉讼原告）将新设计的产品进口至美国；但是，CIT并未支持1016案被告之请求确认其新产品不侵犯319号专利权的诉讼请求
- 在2019年1月，1016案被告再次尝试进口新设计的产品，但海关机关再次扣押了这批货物；这次，1016案被告再次在CIT起诉了海关机关，但在这次的行政诉讼中，CIT追加了1016案原告和ITC为行政诉讼的第三人；被追加为第三人的ITC对CIT对此行政诉讼的主管事项管辖权(subject matter jurisdiction)提出了异议（但未被支持）

见文章《Redesigned Goods at the Court of International Trade》；作者：Alden Fletcher

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（九）

案例介绍：TA-337-1016号案及后续诉讼（3/3）

- 在第二次的行政诉讼中，CIT引述了其在第一次行政诉讼中对新设计是否构成侵权的实体审理意见；在另外提起的裁决更正程序（**modification proceeding**）中，行政法官颁布了建议裁决（**recommended determination**），认定新设计产品不构成侵权产品；此裁决结果被ITC支持
- 在行政法官颁布上述建议裁决之后，但在ITC作出（上述）新的裁决前，CIT在第二次的行政诉讼中发布了调解书，之后，行政诉讼中的原告（1016案被告）和被告撤诉（在CIT下达调解书时，作为此行政诉讼的第三人，1016案原告表示反对，认为CIT在ITC尚未发布裁决前就发布调解书的行为系过早且尚不成熟的决定。但是，CIT因1016案原告未提出过反诉/反请求而驳回了其请求）

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（十）

案例介绍：TA-337-703号案（1/2）

- 在该案中，原告主张被告侵犯了原告的专利权，但行政法官认为，涉案专利因缺少创造性而应被认定无效
- 在行政法官作出认定被控侵权行为不违反337条款的初步裁决（ID）后，ITC决定复审审查该初步裁决
- 经过复审审查，ITC认定，行政法官对涉案专利的权利要求的解释中存在错误，并将此案发回行政法官重审
- 在发回重审的过程中，被告依据ITC委员会规则§ 210.15条的规定，请求确认其新的绕道设计并不侵犯涉案专利，并认为，其（尚未被评估与审查过的）新设计包含了委员会之前认定不构成侵权的技术；若这样的请求不能被支持，被告还请求行政法官认定，新设计不在本次337调查范围内，因此不应受制于任何可能下达的排除令

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（十一）

案例介绍：TA-337-703号案（2/2）

- 在行政法官重审裁决中，其认定，被告的请求不应被支持，因为，被告的新设计产品并不应自动被认定为与之前被认定不构成侵权的产品为相同，且原告并未明确针对被告的新设计产品提出具体指控，被告过渡臆断了原告的诉讼请求
- 行政法官还认定本案调查通知函中列明的被控侵权产品中包括被告的新设计产品之类型，对被告的假设性主张进行审查将是对司法资源的浪费
- 在裁决中，行政法官还认为，除了正式的337调查中的审查程序外，被告还可依据 ITC委员会规则 § 210.79条的规定，请求针对其进口的新设计产品进行评估，并由ITC对该新设计是否违反排除令、禁止令或和解裁定出具建议性法律意见；此外，行政法官还指出，海关机关也有评估进口产品是否违反排除令的自有程序，被告也可考虑寻求救济

⑧ 为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计（十二）

- 337调查中的被告有时会在程序进行中提供出新的设计，以求通过ITC的评估确认该新设计不侵权，且不应受到排除令的限制
- 若此新设计未能按时在程序中提出，新设计的进口方也可以通过请求海关机关认定的方式来豁免进口的法律责任（或避免受到排除令的影响）
- ✓ 在此程序中，即便进口方的设计未获得海关机关的支持，进口方还有机会将该决定诉至美国国际贸易法院（Court of International Trade），后者的裁决结果还可进一步被上诉至CAFC，这些上诉的救济途径增加了进口方获得支持的可能性——在应对337调查的时候，中国企业把主要的重心放在应诉ITC程序上，很少有企业了解和熟悉此路径，更是极少有人将此条法律救济路径走到底
- 在不确定己方可在337调查中获得胜诉时，被告应尽早启动绕道设计的研发，及早就绕道设计是否构成侵权获得行政法官的裁判（见337-TA-510号案），以（在最坏的情况下）确保不至于丢掉整个市场

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由（一）

- 涉案产品未落入专利权利要求保护范围
 - ✓ 若被告已将被诉产品进行修改（进而不落入专利权利要求保护范围），务必及早告知ITC
- 涉案产品非“进口”产品
- 专利无效（如，主张现有技术抗辩或可专利性要件不满足）（举证责任远大于IPR程序中无效申请人的举证责任）
 - ✓ 如，在337-TA-994号案中，被告因可专利性要件不满足提出专利无效的抗辩，被行政法官Shaw支持（ITC拒绝针对行政法官的初步裁决启动复审，导致该初裁成为最终裁决结果）
- 先用权抗辩

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由（二）

- 专利权人不应获得救济（**unenforceable**）
- “国内产业”要件未满足
- 原告未证明“损害”（在部分情况下，原告应证明“损害”。具体来说，应证明“损害”的案件包括判例法商标侵权、商业秘密侵权、虚假宣传、仿冒与混淆等不正当竞争类案件）
- 就被告的被控侵权行为而言，被告获得了原告的授权，或获得专利权人不起诉的承诺
- 原告与被诉方之间签署过仲裁协议/条款，ITC对此纠纷无主管权
- 专利权的滥用（反垄断法层面的抗辩）（与下文提到的“原告提起的诉讼无事实或法律依据，系滥诉”之抗辩不同）
- 原告的授权或维权过程中存在不正当行为（**inequitable conduct**）

⑧ 337调查程序中可能提出的其他抗辩事由

- 原告并非有权提起维权法律程序的知识产权权利人
 - ✓ 见文章《美国专利实务分享——谁是提起专利侵权诉讼的适格原告？》（如，某必要的权利人未参与程序，故原告之诉应予驳回）
- 原告启动程序时未满足知识产权权利人维权的程序性要件
 - ✓ 见文章《美国最高院判决评析与实务分享——著作权登记是提起侵权诉讼的前提条件？》（337调查程序有类似前置性程序要求）
- 原告提起的诉讼无事实或法律依据，系滥诉
 - ✓ 在**337-TA-370号案**（**1997年5月14日**）中，因原告的滥诉行为，行政法官对原告及原告律师均作出严厉经济处罚（而后，委员会和CAFC均支持了该处罚决定）

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（一）

- 337调查中被告提出专利无效抗辩的举证责任标准：“明确并有说服力”（**clear and convincing evidence**）的举证标准（举证义务高于/重于IPR程序中专利无效申请人的“优势证据”（**preponderance of the evidence**）举证责任标准）
 - ✓ 与联邦法院诉讼中被告提出专利无效抗辩时的举证责任标准相同
- 提示：与联邦法院专利侵权诉讼不同，337调查中原告专利被认定“无效”的，该结论并不必然导致涉案专利被无效，因为，该结论仅对个案具有约束力，并不具有专利无效的绝对法律意义（详见上文“美国诉讼中‘一事不再理’制度介绍及其在专利诉讼中的应用”）
- 在案件早期提出专利无效抗辩并被接受的，行政法官可能会以即决裁决（**summary determination**）的方式作出裁决（如337-TA-943号（因违反专利法第112条被认定专利无效）、337-TA-963号（因违反专利法第101条被认定专利无效）、337-TA-958号案）

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（二）

- 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（1/6）
 - ✓ 可专利性（专利法第**101**条）（35 U.S.C. § 101 Patent Eligibility）（在PGR中可提出）
 - ✓ 新颖性与占先（专利法第**102**条）（35 U.S.C. § 102 Anticipation）（PGR、EPR、IPR中均可提出）
 - 包括但不限于“专利申请的一年前销售专利产品而丧失新颖性”（详见下文讨论）
 - ✓ 非显而易见性（专利法第**103**条）（35 U.S.C. § 103 Obviousness）（PGR、EPR、IPR中均可提出）
 - ✓ 专利申请文件书面描述要求和可实施性要求（专利法第**112**条）（35 U.S.C. § 112 Lack of Compliance with Written Description, Enablement or Indefiniteness）（在PGR中可提出）

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（三）

- 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（2/6）
 - ✓ “专利申请的一年前销售专利产品而丧失新颖性”（On-Sale Bar）——因违反新颖性与占先（专利法第102条）（35 U.S.C. § 102 Anticipation）的规定导致专利无效
 - 根据专利法第102条的规定，若专利权人在专利申请的一年前公开销售或使用专利产品，将导致专利丧失新颖性
 - 在美国发明法（American Invents Act）颁布前，联邦最高法院在*Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55 (1998)案中最早对On-Sale Bar作出规定（九位大法官以9:0作出无反对意见的一致判决）：（1）专利申请的一年前公开销售（on sale）专利产品将导致专利丧失新颖性；（2）要约出售产品将被视为“on sale”

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（四）

➤ 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（3/6）

- ✓ “专利申请的一年前销售专利产品而丧失新颖性”（On-Sale Bar）——因违反新颖性与占先（专利法第102条）（35 U.S.C. § 102 Anticipation）的规定导致专利无效（接上页）
- 在美国发明法（American Invents Act）颁布后，联邦最高法院在*Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmas. USA, Inc.*, No. 17-1229, 139 S. Ct. 628 (Jan. 22, 2019)案中认定（九位大法官以9:0作出无反对意见的一致判决）：
 - 虽然颁布了新法，但有关On-Sale Bar的司法解释并未改变（因为国会在立新法的时候没有改变之前的法条文字）。在此案中，专利权人在专利申请的一年前，将专利产品出售给第三方，并与后者签署了协议，要求后者对产品的技术方案予以保密。专利权人的行为构成了导致专利无效的法定On-Sale Bar
- ✓ 提示：在证据开示中，中国企业应重点关注原告在专利申请的一年前公开销售专利产品的情况；若存在此情况，可能会让中国企业在短时间内迅速获得337调查案的胜利

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（五）

➤ 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（4/6）

- ✓ 因违反非显而易见性（专利法第103条）(35 U.S.C. § 103 Obviousness) 的规定导致专利无效（接上页）
 - 违反专利法第103条的情况：对于所属技术领域的普通技术人员而言，专利技术显而易见
 - “违反非显而易见性”是337调查中被告提出专利无效抗辩时最常见的无效理由之一（在337-TA-587号、337-TA-1120号和337-TA-1130号等案中，被告均提出此无效理由）
 - 被告常以多份在先技术文件结合在一起予以提交，以求获得支持
 - 最高院*Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)*案对评估是否违反非显而易见性具有重大影响
 - 对违反专利法第103条被认定无效的更多介绍见上文“专利无效与337调查程序”中“美国专利无效行政程序简介”和“多方复审专利无效（IPR）与337调查程序”

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（六）

- 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（5/7）
 - ✓ 因违反专利申请文件书面描述要求和可实施性要求（专利法第112条）的规定导致专利无效
 - 专利法第112条对专利的有效性提出了四项要求，概括为（本页介绍第（1）项，后三项见下页）：
 - （1）对专利准确且充分描述的要求（description requirement）（美国专利局（USPTO）官网的详细说明：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2161.html>）
 - ◆ 对比中国法院专利判决：在(2012)民申字第1544号案中，中国最高人民法院认定：“准确界定专利权的保护范围，是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的前提条件。如果权利要求的撰写存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法准确确定专利权的保护范围的，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。”

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（七）

- 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（6/7）
 - ✓ 因违反专利申请文件书面描述要求和可实施性要求（专利法第112条）的规定导致专利无效
 - 专利法第112条对专利的有效性提出了四项要求，概括为（接上页）：
 - （2）对专利可实施性的要求（enablement requirement）（美国专利局（USPTO）官网的详细说明：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html>）
 - （3）对专利应披露最优实施方式的要求（best mode requirement）（美国专利局（USPTO）官网的详细说明：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2165.html>）
 - （4）对专利发明主题的明确且清晰的说明的要求（definiteness requirement）（美国专利局（USPTO）官网的详细说明：<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html>）

⑧ 337调查程序中常见的抗辩事由之专利无效（八）

- 337调查中被告可提出的专利无效抗辩之具体理由（7/7）
 - ✓ 因违反专利申请文件书面描述要求和可实施性要求（专利法第112条）的规定导致专利无效的案例
 - 在337-TA-770号案中，ITC认定被告未侵犯原告的专利权，理由之一为，原告第917号专利的权利要求7和742号专利的权利要求24因违反专利法第112条**description requirement**和**enablement requirement**的规定被认定无效（但是，在337-TA-756号案中，ITC认定，原告867号专利的相关权利要求并未违反专利法第112条**description requirement**和**enablement requirement**的规定，因此不应被认定无效）
 - 在337-TA-571号案中，ITC认定，原告的涉案专利（第698号和第160号专利）因违反专利法第112条**best mode requirement**的规定应被认定无效（在二审中，CAFC维持了ITC的裁决）
 - 在337-TA-1119号案中，行政法官认定，原告的涉案专利因违反专利法第112条**definiteness requirement**应被认定无效（ITC拒绝针对行政法官的初步裁决启动复审，导致行政法官的裁决生效）

⑧ 美国337调查程序中中方企业的合法抗辩（一）

针对原告应证明的“国内产业”（经济要素方面）的抗辩（1/2）

➤ CAFC认为：

- ✓ 当原告以生产活动为基础论证其满足“国内产业”要件时，原告为广告和产品宣传而花费高额费用的行为不足以证明满足了要件
- ✓ 原告曾就涉案专利开展过维权活动不足以满足“国内产业”要件

➤ ITC认为（被告提出抗辩时参考）：

- ✓ 满足“国内产业”的要求并非必须发生于专利被侵权的时点
- ✓ 原告虽然未实际生产涉案产品，但其他行为可证明满足“国内产业”的要求，如对产品进行设计与测试，设有对产品进行工程和研发的厂房等

⑧ 美国337调查程序中中方企业的合法抗辩（二）

针对原告应证明的“国内产业”（经济要素方面）的抗辩（2/2）

➤ ITC认为（被告提出抗辩时参考）：

- ✓ 原告可通过其在美国的全资子公司的行为，或通过专利被授权人的行为来满足“国内产业”的要求
- ✓ 要证明涉案技术存在国内产业，原告应“以优势证据证明涉案产品使用了涉案专利的一项或多项有效的权利要求”
- ✓ 为证明“国内产业”的要求被满足，原告也可证明“国内产业”正在建立中。以二分法要素对之进行评估：原告应证明，（1）其正在采取必要的明确措施来建立此“国内产业”；且（2）“国内产业”在未来被建立的可能性很大

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》
(第3版)；作者：Tom M. Schaumberg

⑧ 美国337调查程序中中方企业的合法抗辩（三）

针对原告应证明的“损失”的抗辩

- 原告是否有义务证明“损失”？
 - ✓ 无须证明“损失”的案件：以注册专利、注册商标、注册著作权或注册的集成电路布图设计为权利基础提起的337程序
 - ✓ 应证明“损失”的案件：判例法商标侵权、商业秘密侵权、虚假宣传、仿冒与混淆等不正当竞争类案件
 - ✓ ITC：当原告有义务证明“损失”时，其应证明：被告被诉行为造成了对国内产业的实质性损害或可推断出未来的损害可能会发生。原告还应对被诉行为与“损失”之间存在因果关系承担举证责任
 - ✓ 见上文“337调查程序中非法定知识产权权利人应证明‘损失’”部分的内容

见图书《A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations Before the U.S. International Trade Commission》
(第3版)；作者：Tom M. Schaumberg

⑧ 337调查程序中抗辩事由之原告存在不正当行为（一）

- 权利人存在不正当行为（**inequitable conduct**）为传统衡平法（**equity law**）救济的合法抗辩之一
 - ✓ 传统衡平法（**equity law**）救济包括禁令（**injunctive relief**）、责令当事人实施某特定行为（**specific performance**）（如赔礼道歉、移除妨害物等）、合同撤销、确认之诉中的确认结果等
- 寻求衡平法救济的一方不得有“恶”，不得有“不洁之手”（**unclean hand**），否则，原告将无法获得法院的衡平法救济
- 在337调查中，权利人存在不正当行为（**inequitable conduct**）也是被告可提出的合法抗辩理由之一
- 提示：由于337调查程序进程速度快，给各方在各阶段留下的准备时间少，被告通常难以深入“挖掘”原告的“不正当行为”（**inequitable conduct**）。这就要求被告律师在“挖掘”原告的“不正当行为”具有充分经验，节约证据开示的宝贵时间和提出问题/索要文件的机会。被告应及早开始进行各项准备工作，节约时间和宝贵的诉讼资源，给挖掘原告的“不正当行为”留出一定时间和精力

⑧ 337调查程序中抗辩事由之原告存在不正当行为（二）

- 337调查程序中被告提出不正当行为（**inequitable conduct**）作为抗辩的案例（1/2）
 - ✓ 在337-TA-1031号案中，被告认为，原告在涉案专利的双方复审专利无效程序中，就某些测试数据作出了虚假陈述，其行为构成不正当行为（**inequitable conduct**），不应在ITC审理的程序获得包括禁令在内的救济。但是，行政法官McNamara未支持被告的抗辩，因为，PTAB在双方复审专利无效程序中作出的结论并未依据和依赖于上述测试数据
 - ✓ 在337-TA-1114号案中，被告之一提出了原告行为构成不正当行为（**inequitable conduct**）的抗辩，并请求责令原告开示与之有关的电子邮件，以及责令原告提供与此有关的证人进行证人询问。在被告提出的该申请被批准后，原告撤诉

⑧ 337调查程序中抗辩事由之原告存在不正当行为（三）

- 337调查程序中被告提出不正当行为（**inequitable conduct**）作为抗辩的案例（2/2）
 - ✓ 在337-TA-571号案中，ITC认定，因原告的行为构成不正当行为（**inequitable conduct**），原告的第698号涉案专利权应被认定为不应获得救济（**unenforceable**）（在二审中，CAFC维持了ITC的裁决）
 - ✓ 在*Belcher Pharms., LLC v. Hospira, Inc.*, No. 2020-1799 (Fed. Cir. Sept. 1, 2021)案中，CAFC在二审判决中维持了一审判决（由特拉华州联邦地区法院作出）中关于“因原告存在不正当行为（**inequitable conduct**），其专利权应被认定为不应获得救济（**unenforceable**）”的认定。具体来说，原告在专利申请过程中就第197号专利向专利局提供了不实信息（未充分披露应予披露的实质性信息），欺骗了专利局，导致两审法院都认为，原告因不诚信行为不应获得专利法的救济（**unenforceable**）

⑧ 通过反制措施应对或反击美国337调查程序（一）

在美国针对美国337调查原告提起新的法律程序（1/3）

- 针对337调查原告的专利提起无效程序（提起IPR或PGR）（见前文“美国专利无效行政程序简介”部分之介绍与讨论）
- ✓ 在近年部分案件中，IPR程序（约12-18个月）的一审（PTAB审理）早于337调查程序（约14-16个月）结束前确定对被告有利的结果，之后，ITC中止了本已作出的对原告有利的救济措施；从这样的案件中，被告可知，未来在337调查程序中应尽早、及早针对原告手中对己方有威胁的专利提起IPR（或PGR）程序，力争早日获得对己方有利的专利无效裁决；如果可以，在337调查正式立案前就启动IPR程序，甚至抢在对方提交337调查起诉状之前就“开打”IPR程序（在很多案件中，中方企业在对方提交337调查起诉状之前就知晓己方的产品可能落入了他人某项专利权保护范围的）

⑧ 通过反制措施应对或反击美国337调查程序（二）

在美国针对美国337调查原告提起新的法律程序（2/3）

- 针对337调查的原告提起知识产权侵权诉讼（或提起反制337调查）或在此337调查程序中提起反诉（其会被移送至联邦法院审理），但有二前提：
 - ✓ 在美国有充分知识产权权利储备，可供用来针对该原告予以反击
 - ✓ 该反制诉讼应具有充分的事实和法律依据，切勿不能提起无事实或法律依据的滥诉，否则
 - 提起滥诉的一方会遭受惩处（包括支付对方律师费、法庭罚款等）
 - 提起滥诉一方的代理律师会遭受惩处（包括最高吊销律师执照等）
- 针对该原告提起其他法律程序（如反垄断、不正当竞争等，但绝不能是缺乏事实或法律依据的滥诉）

⑧ 通过反制措施应对或反击美国337调查程序（三）

在美国针对美国337调查原告提起新的法律程序（3/3）

- 若337调查的原告律师存在任何违反律师职业道德的行为，可考虑针对该律师向监管机构（一般为执业所在州最高法院的律师执业纪律监管部门）提起投诉，或者向ITC提出申请，要求认定违反职业道德的律师无权代理本案；或，在特定条件下，还可能有权直接针对该律师提起民事诉讼
- ✓ 337调查中原告律师涉嫌违反职业道德的行为包括：提出无事实或法律依据的证据开示要求、未能勤勉尽职地遵守对方律师的提供证据之要求、不当隐藏案件高价值证据或妨碍对方接触对己方不利的证据、违反要求保护CBI的裁定、未经允许由原告律师直接与被告人员就案件进行交涉，等等
- ✓ 提示：除了专长处理知识产权案件以外，被告的美国律师也必须对律师职业道德的规定极为熟悉，并随时就原告律师是否违反美国律师职业道德向被告提供法律意见

⑧ 通过反制措施应对或反击美国337调查程序（四）

在中国（其他国家）针对美国337调查原告提起新的法律程序

- 目的：牵制与制衡337调查的原告，迫使其应对多场战役，增大与之和解的可能性
- 针对337调查原告的专利提起无效程序——无效原告在中国的核心专利，且中国专利无效程序进展快，可快速出结果
- 若在中国有充分知识产权权利储备（可供用来针对该原告予以跨境反击），可针对337调查的原告提起知识产权侵权诉讼或提起行政投诉（后者速度快，可快速出结果，但不能获得赔偿）
- 针对337调查的原告在中国的核心产品开展FTO尽职调查；若核心产品落入第三方专利权保护中，尝试从第三方处购买该基础专利；购得后，以该权利针对该原告提起反制诉讼
- 针对337调查的原告提起其他法律程序（如反垄断、不正当竞争、合规等）

⑧ 避免被诉美国337调查与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（一）

若企业在美国市场上有重大经济利益，应完善内部知识产权管理体系，建立专业法律团队

- 建立一个懂美国知识产权法律的法务团队，或者长期聘用一家具有美国律师执业资格的知识产权律师团队（中国律所或美国律所）
- 加大（通过知识产权交易或原始研发的方式）获得新IP资产的资金投入
- 规范技术研发、产品设计等方面的法律保护，协调技术研发部门与知识产权保护部门之间的有序和有效沟通
- 关注和跟进美国知识产权法律动向（包括最新的法院判决），及时了解最新的美国知识产权发展，并据此适时调整企业在美国的发展
- 及早安排FTO尽职调查（对于专利类案件），将其先行于产品上市
- 建立完善的商业秘密保护体系，避免主营产品侵犯他人权利

⑧ 避免被诉美国337调查与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（二）

聘请美国律师对在美上市且存在风险的产品进行FTO尽职调查（1/3）

- 对实施某项技术是否可能侵犯他人专利权进行评估
- ✓ FTO尽调最核心的部分是对已公开/已授权的专利文献进行检索，仔细将其与欲实施的技术进行对比，评估后者是否落入前者的保护范围
- 可参考文章《技术的自由实施(FTO)尽职调查实务介绍》
- 在实务操作中，对于特别重要的产品，生产方或销售方还可能会安排多家律师事务所来完成FTO尽职调查
- 提示：若将FTO尽调报告发给案外第三方，将导致丧失律师与客户保密特权保护（见337-TA-743号案），中国企业特别应当避免此情况的出现（如，发给未签约的投资方等）

⑧ 避免被诉美国337调查与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（三）

聘请美国律师对在美上市且存在风险的产品进行FTO尽职调查（2/3）

- 在美国，企业要求律师出具**FTO**尽职调查报告的最主要目的是避免被法院认定为故意侵权（*willful infringement*），进而避免承担高额的赔偿责任（包括数倍于非故意侵权赔偿的惩罚性赔偿）（337调查程序不涉及赔偿，但并行于337调查提起的联邦法院侵权诉讼时有发生）
- ✓ 若企业可提供律师对其所用技术不会侵犯他人专利权的意见，则该意见可被（用作初始但非盖棺定论之证据）用来证明企业的侵权行为不构成故意侵权；故，**FTO**尽职调查有助于为使用相关涉案技术的企业减少经济损失
- ✓ 提示：聘请无美国律师资格的中国律师出具的关于美国市场上是否侵权的**FTO**报告不能实现以上目的，将在遭遇美国联邦法院诉讼时被美国法官认为未安排任何**FTO**尽职调查

⑧ 避免被诉美国337调查与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（四）

聘请美国律师对在美上市且存在风险的产品进行FTO尽职调查（3/3）

- 若FTO尽职调查结果显示该产品存在侵犯他人专利权的可能，该企业作出的商业决策可能包括（任选以下其一方案）：
 - ✓ 修改欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围
 - ✓ 等待在先专利权保护期期满后再开发和实施该技术
 - ✓ 针对在先专利权提起专利无效程序
 - ✓ 与在先专利权人就专利转让、许可使用、交叉许可和/或建立专利联盟等进行协商
 - ✓ 彻底放弃实施该技术

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（一）

对于销售至美国市场的产品，应保存该产品详细与全面的生产与经营记录（1/5）

- 未来因该产品的销售导致中方生产商遭受337调查的，在证据开示中与该产品生产制造有关的各方面信息都有可能被要求提供
 - ✓ 如前述“337调查程序中的证据开示”部分所介绍，337调查程序中对事实部分的证据开示范围超过联邦法院诉讼，所涉及的证据开示信息特别广泛、全面、具体、详细
 - ✓ 无合理理由，拒绝或不能向原告依据其证据开示清单所列要求提供信息的，被告将可能承担对己不利的法律后果
 - ✓ 证据开示中，原告会重点要求被告就产品生产所涉及的各个方面进行证据开示
 - ✓ 对被告对被控侵权产品之生产进行的证据开示的形式可能包括多种形式（见前述“337调查程序中的证据开示”部分中“当事人可依据证据开示要求对方提供证据的形式”之页所介绍）

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（二）

对于销售至美国市场的产品，应保存该产品详细与全面的生产与经营记录（2/5）

➤ 证据开示中与产品生产与经营有关的信息包括：

- ✓ 涉案产品的整体生产方法、每一道生产流程、生产所用设备、生产所用原料和配料、产品生产中的改进、不同批次产品间差异、产品部件被外包他方制造、原材料和成品产品的运输等情况
- ✓ 涉案产品生产人员情况（总工程师/总设计师、负责落实的技术总监、厂区监督负责人等）
- ✓ 涉案产品不同部件的拆解、组装与装配情况（机电类等案件，但可能不适用于化工类案件）
- ✓ 涉案产品的外包装/装潢情况
- ✓ 上下游企业就涉案产品与被告之间合作情况（包括上游企业供货情况与下游企业收货情况）
- ✓ 所有涉案产品的销售信息

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（三）

对于销售至美国市场的产品，应保存该产品详细与全面的生产与经营记录（3/5）

- 证据开示中与产品生产有关的具体文件包括（但不限于）：
 - ✓ 提交至政府机关的文件：
 - 环评报告（送审稿、公示稿、批准稿）（递交环保局）（涉及污染物排放等方面）、安全生产评价报告（递交安监局）、职业健康卫生影响评价报告（递交劳动局）等
 - ✓ 企业内部的文件：
 - 作业指导书、设备与管线安全生产运维记录、产品质量检验记录等
- 证据开示中与产品销售有关的具体文件包括（但不限于）：
 - ✓ 买卖合同、订货单、交货单、海关归类号记录、通关与报关记录、承运与保险记录、货款支付记录等

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（四）

对于销售至美国市场的产品，应保存该产品详细与全面的生产与经营记录（4/5）

➤ 对中国企业的提示与建议（一）：

- ✓ 中国企业应当设立完善的公司档案管理制度，并对前页所述信息设立建立完善的留存/保存制度，确保后者信息无遗漏地被全面保存
- 若被告公司无规范的档案管理制度及严格依据此制度的对应落实措施，原告可能会对被告提供的留存文件提出质疑，并认为此文件涉嫌为了此337调查程序而临时“制作”出来的，缺乏可信度
- 对前页所述信息设立完善的留存/保存制度，要求企业常规性、系统性地定期且及时将这些信息保存在技术可靠性强的（电子或物理）介质上，可轻易调取到这些材料（需要提供这些资料时，避免以“还需若干日的时间方可调取到”作为理由请求延期提供，这会严重影响到材料的可信度；若保存的文件全部标有“XX公司档案文件”或“张三公司存档文件——保密”等自动生成的字样，将有更高的可信度）

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（五）

对于销售至美国市场的产品，应保存该产品详细与全面的生产与经营记录（5/5）

➤ 对中国企业的提示与建议（二）：

- ✓ 若中国企业已知（通过FTO尽职调查或收到律师警告函而获悉）某款销售至美国的产品有侵权风险：
 - 不应盲目删除、销毁或藏匿（可能对己方不利的）生产信息
 - 更应当立即完善与改进该款产品生产信息（包括绕道设计）的留存制度（对于绕道设计/规避设计，见前文“为应对美国337调查，如何安排绕道设计/规避设计”部分的介绍）
 - 不一定需要立刻通知涉案产品的上下游合作企业
 - 应立刻就如何应对向美国知识产权律师进行咨询
 - 切勿对存在侵权风险的产品之生产信息造假！在任何时间都不要造假！

⑧ 应对美国337调查程序与美国知识产权诉讼的长远防御性措施（六）

对有威胁的专利早做攻击的准备，能早下手的，不要被动等到337调查程序提起后再应对

- 在已知有某专利可能是中方产品在美上市的绊脚石时，中方企业应巧妙且充分运用美国专利无效的几个程序，及早对“绊脚石”专利提起专利无效（见前文“美国专利无效行政程序简介”部分之介绍与讨论）
- ✓ 应对美国几个专利无效程序的优缺点都较熟悉，充分利用每个程序的优势之处（如，EPR可匿名提出，但无效申请人不能在程序中发表意见；PGR可提的专利无效理由多；IPR是被诉后1年内均可提，但IPR只能以102条和103条作为无效理由……）
- ✓ 337调查启动后，时间特别紧迫，程序进展极快，被告可能没有充分的时间来挖掘对己方有利的证据，特别是在先技术的挖掘和其他抗辩证据的收集与准备等；因此，若早启动对这些证据的挖掘与收集工作，就能确保己方在遭受337调查时有足够时间应对

⑧ 337调查程序中中方如何有技巧地降低费用（一）

- 如何在不影响成败（不能因为省钱而输了官司）的情况下节省成本
 - ✓ 同时聘用中国所的具有美国和中国双重律师执业资格的知识产权律师与美国所知识产权律师
 - ✓ 协调好代表己方的中美两家律所的美国律师的合作，明晰分工
 - ✓ 充分利用己方中国律所的美国律师对己方美国律所的美国律师工作时间的监督和审查职能，确保美国律所不会花费不必要的时间
 - ✓ 由己方中国律所的美国律师对己方美国律所的美国律师提出的新工作的必要性进行审查和把关
 - ✓ 协调好代表己方的美国律师和代表其他被告的美国律师之间的合作
 - ✓ 证人询问程序前的准备应当充分，这部分费用不能省

⑧ 337调查程序中中方如何有技巧地降低费用（二）

- 如何在不影响成败（不能因为省钱而输了官司）的情况下节省成本
 - ✓ 不要在证据开示时对容易查明的事实纠缠花费太多时间
 - ✓ 充分利用临时初步裁决（**interim initial determination**），尽早结束程序
 - 于2021年5月12日开始施行，还属于较新的程序
 - 类似于加强版联邦法院诉讼中的即决判决（**summary judgment**）
 - 对中方很有利的抗辩有可能被行政法官采纳，并由其作出对中方有利的临时初步裁决（**interim initial determination**）
 - ✓ 若和解可能性大，越早完成和解，越节省成本支出（评估请求ITC出具和解裁定的可行性）



作者介绍

桂佳律师工作于北京市环球律师事务所，专注从事知识产权法律业务，具有中国和美国加州律师执业资格。桂律师是中国最早一批从事知识产权诉讼业务的律师之一，善于为中国企业在美知识产权诉讼与行政投诉（含337调查）中提供法律服务。桂律师是获得美国联邦最高法院出庭资格的仅有的几位中国执业律师之一、首位被联合国世界知识产权组织任命为该机构仲裁员的中国执业律师，还是首位以中国法律专家证人参加美国联邦法院知识产权诉讼的中国律师。桂律师受聘成为中国国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批指导专家，同时具有美国联邦第九和第五巡回上诉法院、国际贸易法院（CIT）、加州北区、中区和南区、德州东区、伊利诺伊州北区、威斯康辛州西区、科罗拉多州等联邦地区法院的出庭资格。桂律师曾担任全美律师协会（ABA）中国知识产权事务委员会创始主席职务，并于2018年获得全美律师协会知识产权法分会颁发的“杰出领导贡献奖”。在国家海外知识产权纠纷应对指导中心发布的《2019年美国“337调查”研究报告》中，桂律师负责撰写了该报告的“第三部分：判决要点”和“第四部分：典型案例”。桂律师还是美国国际贸易委员会出庭律师协会（International Trade Commission Trial Lawyers Association）的会员。

桂佳 律师

国家海外知识产权纠纷应对指导专家

在此，特别感谢国家海外知识产权纠纷应对指导中心各级领导和同仁的意见、关注与支持，也感谢环球律师事务所马德刚律师为本文提供的支持意见，更要感谢每一位读者。

环球律师事务所（“环球”）拥有业内资深知识产权法律服务团队，集合多名国内优秀律师，具备行业领先竞争优势，能够为客户提供全方位、跨法域的国内外知识产权综合法律服务，有效维护客户跨国知识产权合法权利，保障客户利益最大化。环球提供美国知识产权法律服务的专业人员同时具有中国和美国的律师执业资格，及时、专业地了解中美两国的知识产权法律、行业动态、市场惯例和文化差异，针对我国企业复杂跨境法律争端以及应对美国知识产权诉讼和337调查具有丰富的实践经验。