



美国国际贸易委员会之 337条款调查程序及规则最新解读

William P. Atkins* & Justin A. Pan**

一、引言

中国有位将军曾写到：“只有真正完全懂得战争邪恶的人才能真正明白以有益的方法继续战斗。”¹对知识产权的保护及抗辩与战争一样，成功的一方是了解自己有哪些选择的一方。任何一个美国知识产权所有人都必须明白，诉诸设在华盛顿的ITC（以下简称“ITC”或“委员会”）是至关重要的选择，因为它可以为知识产权人因其他进口到美国的产品侵权提供救济措施。将产品出口到美国的外国公司为了充分维护自身的利益，也应熟悉ITC的程序。本文集中阐述使用最频繁的行政机制，即经修改的《1930年关税法案》337条款规定的ITC调查程序，以针对进口商品行使美国知识产权。²

本文主旨在于提供给读者充分理解337条款诉讼以及涉讼规则所需的基础知识。文章开篇对337条款的主要内容进行了概述³，其次阐述了337条款与联邦法院

* William P. Atkins是美国必百瑞律师事务所驻华盛顿及弗吉尼亚代表处的出庭和专利权律师。William P. Atkins专门从事知识产权诉讼，包括ITC程序。

** Justin A. Pan是美国必百瑞律师事务所的一位专利权律师，目前在弗吉尼亚大学达登商学院修MBA学位。Justin A. Pan执业领域包括知识产权诉讼及专利诉讼。

¹ 孙子，《孙子兵法》（James Clavell ed., Dell Publishing 1988）（1983）。

² 19 U.S.C. § 1337 (2006).

³ See, e.g., William P. Atkins, *Appreciating 337 Actions at the ITC: A Primer at the U.S. International Trade Commission*, 5 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 103, 104-107 (1997); G. Brian Busey, *An Introduction to Section 337 and the U.S. International Trade Commission*, PRACTICING. L. INST., Sept.-Nov. 2008, at 11, 14-15 (2008); Merritt R. Blakeslee & Christopher V. Meservy, *Seeking Adjudication of a Design-Around in*

诉讼之间的区别。最后对争议及程序进行了详细的讨论，主要包括：程序的调查性质，对物管辖权产生的影响，国内产业要求，损害，诉讼程序的速度，可适用的救济措施，对被申诉方违约的制裁，反诉，总统审查，以及委员会命令成为最终裁决后采取的行动。若读者需要对该方面的问题进行更深入的了解，应该参考《联邦法规典》第19编，⁴以及Donald Duvall关于在ITC提起337条款诉讼方法的专著。⁵

二、 337条款概述

本文中“337条款”是《1930年关税法案》的简称，现被收录在《美国法典》第19编1337节。⁶337条款由ITC执行，ITC是一家负责执行一系列美国贸易法的独立政府机构。⁷根据337条款的规定，委员会有权对不公平的竞争方法以及进口或销售进口货物时不公平的行为进行调查并作出裁决。⁸此类调查一般基于一份要求调查的控告而启动，该控告由一家根据337条款享有被保护资格的美国公司或外国公司提交。⁹此外，委员会也可能主动启动337调查程序。¹⁰

337条款有五个方面的要素。主张他人违反337条款的申诉方，被指控违反337条款的被申诉方，代表委员会调查的ITC的调查律师（IA），听取证据并有可能建议采取诉讼程序的行政法官（ALJ），最后是对调查进行总结并将调查结果报告

Section 337 Patent Infringement Investigations: Procedural Context and Strategic Considerations, 35 AIPLA Q.J. 386, 388-90 (2007); Bryan A. Schwartz, *Remedy and Bonding Law Under Section 337: A Primer for the Patent Litigator*, 8 FED. CIR. B.J. 121, 121-122 (1999).

⁴ 19 C.F.R. § § 200.735-361.103 (2010).

⁵ DONALD K. DUVAL ET AL., UNFAIR COMPETITION AND THE ITC (Philip J. McCabe & John W. Bateman eds., Thomson West 2008) (1990).

⁶ 19 U.S.C. § 1337.

⁷ See 19 U.S.C. § 1332(a)-(c) (2006).在其他成文法中，委员会依据的主要是反倾销及发补贴税法规。See 19 U.S.C. § § 1671, 1673. 这些成文法规定此类管辖权由委员会及美国商务部共同享有。See 19 U.S.C. § 1334.

⁸See 19 U.S.C. § 1332(a)-(d).

⁹ 19 C.F.R. § 210.12 (2010).其规定了337申诉状中所要求的信息。

¹⁰ See *In re Certain Apparatus for Flow Injection Analysis and Components Thereof*, USITC Pub. 1655, Inv. No. 337-TA-151 (Nov. 1984).1984).

给美国国会及总统的委员们。¹¹未能参与调查程序，例如未能提供证据及没有对起诉作出回应，都有可能致缺席判决。¹²

（一）337 条款的适用范围

337条款与《联邦贸易委员会法案》的第5条相似，¹³且明确规定了不公平竞争方法及进口产品或销售进口产品不公平行为是违法的。¹⁴在有限的例外的情况下，337条款起初是打算制定成为一部“一揽子”法规，这种“一揽子”法规能够为有证据证明其是与进口货物有关的不公正、不公平竞争的受害者的美国行业提供救济。¹⁵尽管像倾销及非法补贴之类的行为不在337条款的适用范围之列，¹⁶但与进口货物有关的不满都能成为适用337条款规定的救济程序基础。¹⁷尽管如此，在过去的几年，337条款已经演化成为专门适用于知识产权实施的法规。¹⁸从ITC上诉到联邦巡回法院的案子有时会导致专利法实质的变更。¹⁹

¹¹ 19 C.F.R. § 210.3 (2008); *See* 19 U.S.C. § 1337(c).

¹² *See id.* at § 1337(g)(1).

¹³ 将19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A)-(E) (2006) (宣称不公平贸易行为是违法的)与15 U.S.C. § 45(a)(1)-(4) (2006)(也宣称不公平贸易行为是违法的)进行对比。

¹⁴ *See generally*, 19 U.S.C. § 1337.337.337条款范围的合宪性在Orion Co.案件中得到确认，71 F.2d 458, 461-63, 21 USPQ 563 (C.C.P.A. 1934); *see also* Frischer Co. v. Elting, 60 F.2d 711, 713-14 (2d Cir. 1932).

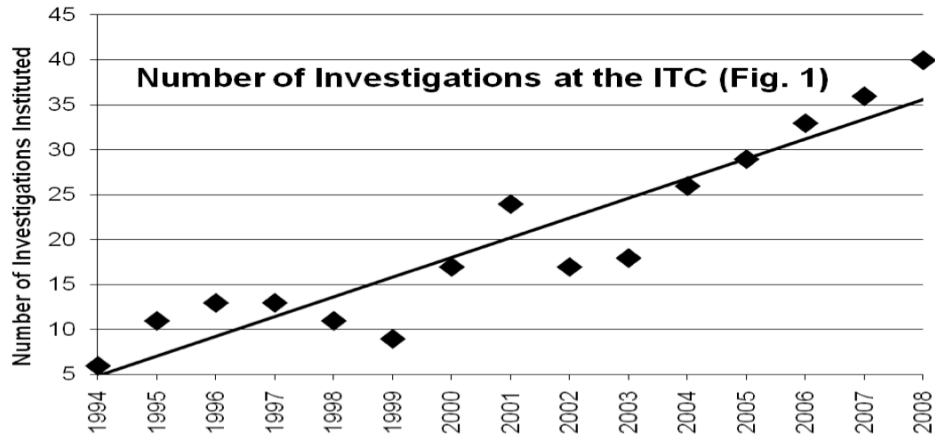
¹⁵ *See Busey*, *supra* note 3, at 4.

¹⁶ *See* 19 U.S.C. § 1671 (2006), (非法补贴)；19 U.S.C. § 1673(倾销)。倾销是指在国外以低于产品生产国的市场价格或低于生产成本的价格销售产品的行为。见美国商务部国际贸易管理局，美国贸易救济介绍，<http://ia.ita.doc.gov/intro/index.html>（2010年4月11日最后一次访问）。美国联邦法律规定财政部长任何时候在决定外国商品是否以或有可能以低于公平价值在美国或其他地区销售，其都有义务通知美国关税委员会，如果关税委员会认为对国内同类产品的销售造成了损害，则该类产品的进口将被停止。*See* 19 U.S.C. § 1673.

¹⁷ *See supra* notes 14-16 and accompanying text; *infra* notes 18-38 and accompanying text.

¹⁸ *Busey*, *supra* note 3, at 4. *Busey*, 参见注释3, 4.

¹⁹ *Princo Corp v. U.S. Int’l Trade Comm’n*, 563 F.3d 1301, 1314-15 (Fed. Cir. 2009), *vacated pending en banc review*, 583 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2009) *U.S. Int’l Trade Comm’n*, 563 F.3d 1301, 1314-15 (Fed. Cir. 2009), *vacated pending en banc review*, 583 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2009) (对决定专利权滥用标准稍作修改)。



图表1

大部分337调查集中在专利，未注册商标或商业秘密指控之中，部分原因是由于这类型的权利不用去美国海关登记。²⁰这些调查中的大部分案件都涉及到专利侵权，²¹且数量在不断上升，如图表1所示已经从1994年中的6起上升到2008年的40起。²²尽管如此，ITC也已经接受了337条款对普通法上²³及注册²⁴的商标侵权，商业外观的盗用²⁵，商业外观侵权，²⁶虚假指定原产地或来源，²⁷商标稀释，²⁸著作权侵

²⁰ See 19 C.F.R. § § 133.0 to .53 (2008).

²¹ 337条款明确规定来自产品进口和销售的救济是“一项有效可实施的专利权请求下产品的制造，生产，加工或开采，或通过该专利权请求所提出的加工程序”。19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(ii) (2006).

²² 参见美国国际贸易委员会，337调查史，<http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/All?OpenView>（根据“Inv.No.”来连接每一个调查，然后根据“下30个案例”查找更多的案例）最后访问时间：2010年4月11日）。

²³ See, e.g., *In re Certain Automotive Measuring Devices and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-494, Complaint at 19 (May 2003); *In re Certain Bearings and Packaging Thereof*, USITC Pub. 3736, Inv. No. 337-TA-469, 2 (Dec. 2004); *In re Certain Aerospace Rivets and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-447, Complaint at 3 (Dec. 2000).

²⁴ See e.g., *In re Certain Cigarettes and Packaging Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-643, Verified Complaint at 12 (Mar. 2008) (Complaint); *In re Certain Digital Multimeters, and Products with Mutimeter Functionality*, USITC Inv. No. 337-TA-588, Complaint at 1, 14 (Oct. 2006); *In re Certain Ink Markers and Packaging Thereof*, USITC Pub. 3971, Inv. 337-TA-522, 2 (Dec. 2007).2007).

²⁵ See e.g., *In re Certain Safety Eyeware and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-433, Complaint at 13 (Mar. 2000); *In re Certain Bar Clamps, Bar Clamp Pads, and Related Packaging, and Other Display Materials*, USITC Inv. No. 337-TA-429, Complaint at 15-16 (Feb. 2000); *In re Multiple Implement Multi-Function Pocket Knives and Related Packaging and Promotional Material*, USITC Inv. No. 337-TA-398, Complaint at 31-32 (Mar. 1997).1997).

权（包括违反《数字千年版权法案》）²⁹掩膜作品侵权，³⁰盗用商业秘密³¹等行为具有管辖权。委员会也认为违反第304条款要求原产国标志的同时，³²有证据证明能造成消费者的误解或者一位美国的消费者更愿意选择国内生产的产品，则可视为对337条款的违反。³³诸如假冒³⁴，虚假广告³⁵，对原产地的虚假陈述³⁶，对合同及消费者进行侵权干扰³⁷，产品诋毁³⁸，商业诽谤³⁹，不公平的金钱利益⁴⁰，不公平竞争⁴¹，

²⁶ See e.g., *In re Ink Markers*, USITC Pub. 3971, Inv. No. 336-TA-522, at 2; *Certain Automotive Measuring Devices*, USITC Inv. No. 337-TA-494, Complaint at 19; *In re Certain Agricultural Vehicles and Components Thereof*, USITC Pub. 3735, Inv. No. 337-TA-386, Complaint at 48 (Dec. 2004).2004).

²⁷ See e.g., *In re Certain Plastic Food Storage Containers*, USITC Pub. 1563, Inv. No. 337-TA-152, 1-2 (Aug. 1984); *In re Certain Caulking Guns*, USITC Pub. 1507, Inv. No. 337-TA-139 (Mar. 1984).1984).

²⁸ See e.g., *In re Agricultural Vehicles*, USITC Pub. 3735, Inv. No. 337-TA-487; *In re Bearings*, USITC Pub. 3736, Inv. No. 337-TA-469; *Certain Cigarettes*, USITC Pub. 3366, Inv. No. 337-TA-424.337-TA-424.

²⁹ See e.g., *In re Certain Universal Transmitters for Garage Door Openers*, USITC Pub. 3670, Inv. No. 337-TA-497, 8-18 (Jan. 2004) (involving violations of the Digital Millennium Copyright Act); 2004) (包括违反数字千年著作权法案) ; ;*In re Certain Toothbrushes and Packaging Thereof*, USITC Pub. 3068, Inv. No. 337-TA-391 (Oct. 1997).

³⁰ *In re Certain Monolithic Microwave Integrated Circuit Downconverters*, USITC Inv. No. 337-TA-384, 3 (Nov. 1996).

³¹ See e.g., *In re Certain Cast Steel Railway Wheels*, USITC Inv. No. 337-TA-655, 1 (Aug, 2008); *In re Certain Dental Positioning Adjustment Appliances*, USITC Inv. No. 337-TA-562, 6 (Jan. 2006); *In re Certain Modified Vaccinia Ankara Viruses and Vaccines*, USITC Inv. No. 337-TA-550, Complaint at 4 (Aug. 2005).2005).

³² 19 U.S.C. § 1304(a) (2006).

³³ See, e.g., *In re Certain Soft Sculpture Dolls Popularly Known as “Cabbage Patch Kids,” Related Literature and Packaging Therefor*, USITC Inv. No. 337-TA-231 (Nov. 1986); *In re Certain Nut Jewelry and Parts Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-229 (Nov. 1986).

³⁴ See, e.g., *In re Bearings*, USITC Inv. No. 337-TA-469 at 2 (Mar. 2002); *In re Multiple Implement, Multi-Function Pocket Knives and Related Packaging and Promotional Materials (Multi-Function Pocket Knives)*, USITC Inv. No. 337-TA-398, 2 (Mar. 1997).

³⁵ See, e.g., *In re Bearings*, USITC Inv. No. 337-TA-469 at 2; *In re Cigarettes*, USITC Inv. No. 337-TA-424, 15 (Aug. 1999).

³⁶ *In re Bearings*, USITC Inv. No. 337-TA-469 at 77; *In re Cigarettes*, USITC Inv. No. 337-TA-424 at 15; *Multi-Function Pocket Knives*, USITC Inv. No. 337-TA-398 at 35.

³⁷ See, e.g., *In re Certain Electrically Resistive Noncomponent Toner and “Black Powder” Preparations Therefor*, USITC Pub. 2069, Inv. No. 337-TA-253, 2 (Mar. 1988); *In re Certain Floppy Disk Drives and Components Thereof*, USITC Pub. 1756, Inv. No. 337-TA-203 (Sept. 1985).

³⁸ See, e.g., *In re Certain Fluidized Bed Combustion Systems*, USITC Pub. 1752, Inv. No. 337-TA-213 (Sept. 1985).

³⁹ *Id.*

以欺诈引诱方式获得许可⁴²等这些商业侵权行为均在337调查范围内。⁴³委员会同样也考虑337条款下的反垄断指控，但是该指控必须不能同时具有反倾销诉讼的因素。⁴⁴

如果指控，委员会在判断该被指控的行为是否是337条款下的不公平竞争或不公平行为时会考虑到一般原则及判例法中的先例。⁴⁵委员会也会考虑被指控的侵权行为是否受到271（e）（1）辩护的保护，该条款规定，如果侵权行为人的行为与合理规范药物或兽医生物制品的生产，使用或销售的法规规定相关，则允许侵权使用人的行为。⁴⁶

（二）eBay案判决的影响

最高法院2006年在eBay 诉 MercExchange⁴⁷的裁决使得ITC成为越来越受欢迎的审判地。⁴⁸在eBay案裁决前，联邦巡回法院有一个长期存在的一般规则，该规则认为

⁴⁰ *In re Bearings*, USITC Inv. No. 337-TA-469, 41.

⁴¹ *In re Coamoxiclav Products*, USITC Inv. No. 337-TA-479, 13 (Aug. 2002).2002).

⁴² *See, e.g., In re Certain Fluidized Bed Combustion Systems*, USITC Pub. 1752, Inv. No. 337-TA-213, 1 (Sept. 1985).

⁴³ 该法律语言类似于公平贸易法案第五条，且从另外反垄断法借鉴了一些法律语言，即谢尔曼法。将19 U.S.C. § 1337 (2006)与15 U.S.C. § § 1-7, 45(a) (2006)进行比较。因此，337调查也包括一些传统的反垄断行为，比如定价，顾客分配，集体抵制，拒绝交易，排他交易及意图垄断。 *See In re Electronically Resistive Noncomponent Toner*, USITC Inv. No. 337-TA-253, Order at 10; *In re Certain Laminated Floor Panels*, USITC Inv. No. 337-TA-545, Answer to Complaint at 14 (Sept. 2005); *In re Certain Recordable Compact Discs and Rewritable Compact Discs*, USITC Inv. No. 337-TA-474, Petition to Review at 24 (Nov. 2003); *In re Certain Set-Top Boxes and Components*, USITC Inv. No. 337-TA-454, Petition to Review at 22-23 (July 2002).

⁴⁴ *In In re Welded Stainless Pipe and Tube* , USITC Inv. No. 337-TA-29 (1978),卡特总统根据掠夺定价的陈述否决了排除令。引以否决的“政策”原因是反倾销与337条款的救济措施重叠。43 Fed. Reg. 789-90 (1978).

⁴⁵ *See, e.g., Amgen v. ITC*, 565 F.3d 846 (Fed. Cir. 2009).

⁴⁶ *Id.* at 849.

⁴⁷ 547 U.S. 388, 391 (2006).

⁴⁸ *See Benjamin Petersen, Injunctive Relief in the Post-eBay World*, 23 BERK. TECH. L.J. 193, 194 (2008).

除特别情形外，法院才向专利侵权人发布永久性禁令。⁴⁹在eBay案中，最高法院再次提出了先前自动使用的四要素测试。⁵⁰该测试要求专利权人出示以下证据来获得禁令救济：（1）专利权人遭受了不可弥补的损害；（2）法律上的救济方式不足以补偿此损害；（3）在衡量利益得失后，此种救济方式对专利权人是有利的；及（4）永久性禁令的颁发不会对公众利益造成危害。⁵¹通过削弱专利权人从地区法院获得永久性禁令的能力，更大地鼓励了专利权人在ITC机制中实施他们的权利，ITC的救济措施有普遍排除令，有限排除令及停止命令。⁵²

三、337条款与联邦法院诉讼间之基本区分

有几个关键特征能在司法系统中将337条款程序与知识产权诉讼区分开来。⁵³这些显著特征稍后做详细分析，但是应注意到以下初步问题：

（1）337调查对物管辖权（它们管辖的对象来自货物的进口）且委员会具有全国性对人管辖权；

（2）若要寻求337条款的保护，则在利用知识产权中需有实际的或潜在的“国内产业”存在；

（3）ITC试图在很短的时间内完成337调查程序（大约12-18个月）；

（4）委员会可以签发“普遍”排除令来禁止来自任何地区产品的进口；

⁴⁹ *Id.* at 217.

⁵⁰ *eBay v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388, 391, 78 USPQ2d 1577, 1578-79 (2006).

⁵¹ *Id.*, 78 USPQ2d at 1578.

⁵² *See Petersen, supra* note 48, at 215.

⁵³ *See Virginia L. Carron & F. Leslie Bessenger, The ITC vs. Federal District Courts: Comparing the ITC and the Six Fastest District Courts for Patent Litigation*, PRACTICING. L. INST., Sept.-Nov. 2008 14971, 106; Colleen V. Chien, *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent Cases at the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 63, 70 (2008); Neil Edward L. Santos et al., *What IP Holders Ought to Know about the ITC and the District Courts*, 7 J. HIGH TECH. L. 173 (2007).173 (2007).

(5) 在特定案件中，须有证据证明受到了不公平行为或不公平竞争方法的威胁，或证明受到了如下影响：（a）美国的产业受到毁灭性或实质性的损害；（b）阻止了同类产业的建立；或（c）限制或垄断了美国的贸易或商业；

(6) 委员会根据337条款提供的救济具有禁制令的性质，且包括不公平行为或不公平竞争方法造成的损失赔偿；

(7) 337调查时政府的调查，不受任何私人利益的限制或左右；

(8) 尽管在337调查过程中可以提出反诉，该反诉可能会被移交到适当的美国地区法院；

(9) 委员会的救济措施可以被美国总统否决；且

(10) 委员会可以在不采用停止令救济措施的eBay测试的情况下，签发排除令及停止令。

即使在司法程序，相同当事人及相同知识产权存在“平行”诉讼，委员会也可能启动337调查。⁵⁴该情形通常被称为“双管道诉讼”，且使得人们对诉讼的战略和开支给予重要考量。尽管如此，337条款给予了有需要参与平行诉讼的被调查者在地区法院的平行诉讼的权利。⁵⁵

四、具体分析

（一）337“调查”的性质

1、337调查机制

⁵⁴ 28 U.S.C. § 1659(a) (2006).

⁵⁵ *Id. id.*

虽然337调查一般基于私人主体提交的控告，但是337调查是由委员会启动并执行。⁵⁶该调查类似于私人诉讼，且委员会的“操作及程序规制（简称规制）”是基于联邦民事诉讼规制的而制定的。⁵⁷调查律师的参与使得私人诉讼与337调查程序具有一些差异。这些差别非常重要，且对于那些更习惯于联邦法院诉讼的人来说更加应当注意这些差别。⁵⁸

申诉方提交337条款的申诉状并不自动使得委员会启动调查程序，即使法律明文规定委员会根据宣誓的申诉启动调查。⁵⁹虽然如此，调查的启动必须遵守规则的规定要求委员会通过检验申诉的“充分性及对该章相关条款的遵守”及“确认相关信息的来源”来“决定申诉状是否被恰当地提交”，也要求委员会“确定其自身是否有必要接受控诉，如果有必要，则要准备传票且要关注其他初步问题”。⁶⁰因此，委员会执行一项启动调查前程序，来决定申诉是否符合委员会规制，更重要的是为调查程序的提供充分的基础。⁶¹通常启动调查前程序需要花30天的时间，如果和申诉状一起提交的还有要求即时临时救济的请求，则可能需要更长时间。⁶²之后，委员会投票决定是否启动调查程序，如果一方主体提交了临时救济的动议，则委员会还须决定是否受理该动议。⁶³

申诉必须提供调查的公共资源承诺基础，因此，“规则”要求申诉须包含大量的细节和支撑证据。⁶⁴与专利相关的申诉必须支持被指控的进口产品或外国生产

⁵⁶ 19 C.F.R. § 210.10 (2010).

⁵⁷ *See generally* 19 C.F.R. pt. 210.

⁵⁸ 见美国国际贸易委员会，337调查对常见问题的答复，Pub. No. 4065, Mar. 2009, available at http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/337_faqs.pdf, 关于337调查程序的信息（最后访问时间为2010年4月11日）

⁵⁹ 参见19 U.S.C. § 1337(b)(1) (2006).

⁶⁰ 19 C.F.R. §§ 210.9 to .10 (2010).

⁶¹ *See id.* § 210.9. 见上同，. § 210.9.

⁶² 参见上同，§ 210.10; 同见19 C.F.R. § 210.22.

⁶³ 委员会拒绝启动调查程序的例子发生在1992年1月23日，该案子是关于题为“人工复苏器”的申诉状，Docket No. 1666. 显然，该申诉状没有提供信息来支持申诉人提出的在涉及到的知识产权使用中存在国内产业陈述。See James O' Reilly & Gracia Gerg, *Stealth Caused By Sunshine: How Sunshine Act Interpretation Results in Less Information for the Public About the Decision Making Process of the International Trade Commission*, 36 HARV. INT' L L. J. 425 (1995).425 (1995).

⁶⁴ See 19 C.F.R. § 210.12(a).

过程涵盖在被指控的专利下的陈述。简而言之，答辩通知是不充分的。⁶⁵因此，相较于地方法院的诉前准备，准备337申诉程序的成本更高，且对资源承诺的要求更高。

如果ITC参照联邦巡回法院最近在*Kyocera Wireless Corp. v. Int’l Trade Comm’n*案（即更为人所熟知的Broadcom和Qualcomm间之纠纷）中的判决，作出有利于申诉方裁决，则申诉方必须确定排除哪些产品。⁶⁶在该案一连串的事件中，Broadcom在ITC发起调查程序，指控众多Qualcomm芯片及芯片集侵犯若干专利权。⁶⁷然而，Broadcom并没有在申诉状中将Qualcomm的客户列为申诉方，后者在自己的移动设备上实际上使用Qualcomm芯片和芯片集。⁶⁸

ITC就Qualcomm芯片和芯片集以及Qualcomm客户进口的含有Qualcomm芯片和芯片集的下游产品发布有限排除令。⁶⁹Qualcomm及其客户将该ITC的裁决上诉到联邦巡回法院。⁷⁰联邦巡回法院认为，337(d)(1)条款下的有限排除令仅适用于列名于申诉状上并被证明进口侵权产品的被申诉方。⁷¹另外，如果申诉方寻求涵盖对非被申诉方进口的侵权产品的排除令，申诉方应该证明其有权获得普遍排除令。⁷²根据*Kyocera*案的裁决，申诉方列出直接进口被指控侵权产品以及将侵权产品混杂到进口的下游产品的被申诉方。如果申诉方在制作申诉状时不仔细，则被赋予的救济会和预期的不同。

⁶⁵ See *id.* § 210.12(a)(9). § 210.12(a)(9)

⁶⁶ 545 F.3d 1340, 89 USPQ2d 1057 (Fed. Cir. 2008).

⁶⁷ *In re Certain Baseband Processor Chips & Chipsets*, USITC Inv. No. 337-TA-543 (Oct. 2006).

⁶⁸ *Kyocera Wireless Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 545 F.3d at 1345, 89 USPQ2d at 1060.

⁶⁹ *Id.*, 89 USPQ2d at 1059.

⁷⁰ *Id.*, 89 USPQ2d at 1059-60.

⁷¹ *Id.* at 1354-58, 89 USPQ2d 1067-70; see also *Epistar Corp v. Int’l Trade Comm’n*, 566 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2009) (affirming the Federal Circuit’s decision in *Kyocera Wireless*).

⁷² *Kyocera*, 545 F.3d 1340 at 1354-58, 89 USPQ2d at 1067-70.

一旦337调查被启动，ITC行政法官（ALJ）则被指派负责调查。ITC目前有五位行政法官，专门处理337条款调查，首席大法官Paul Luckern、⁷³法官Charles Bullock、⁷⁴法官Carl Charneski、⁷⁵法官Theodore Essex、⁷⁶法官Robert Rogers、⁷⁷以及法官Edward Gildea。⁷⁸

⁷³ Appeals. 大法官Luckern在伊士曼柯达以化学家身份开始其职业生涯。自1956年至1960年，他是美国专利与商标局的专利审核员。在那里，他作为合同专利顾问为瑞士巴泽尔（Basil, Switzerland）的J.R. Geigy, A.G.工作。自1962年至1964年，法官Luckern在美国海关与专利上诉法院作为技术顾问为已故名誉法官I. Jack Martin服务。

他于1964年在纽约Fish & Neave律师事务所首先作为助理律师，之后在该所成为初级合伙人。自1971年至1981年，他作为美国司法部知识产权出庭律师，并于1975年和1979年获得杰出服务特别奖。法官Luckern在1981年再宾夕法尼亚州匹斯堡被社会保障事务局任命为行政法官。

在被永久性任命之前的几个月，他在ITC服务。他自1984年作为行政法官为ITC服务。法官Luckern持有法律学士学位（法律博士学位）以及乔治敦大学法律硕士学位。他从乔治敦大学以优异成绩获得化学方面的自然科学学士学位，并在康奈尔大学获得有机化学方面的自然科学硕士学位。

他在南加利福尼亚大学以科研资助完成进一步研究工作并教授化学。法官Luckern是纽约奥本本土人士。新闻报道，ITC，《Luckern被任命为美国国际贸易委员会行政法大法官（2008年7月3日）》，参见网址：

http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2008/er0703ff1.htm。最后访问日期：2010年4月11日。

⁷⁴ 法官Bullock以出庭律师开始其职业，其后在联邦能源管理委员会（FERC）任助理总法律顾问。其在FERC工作24年。在上述24年的后12年中，他任行政法官，在涉及电力使用和天然气管道价格的复杂、多方案案中，指导听证会并撰写初步裁定。在该职位上，就环境保护局根据环境法提出和管理的案件执行程序中，他指导听证会并撰写初步裁定。在1996年6月，法官Bullock成为美国环境保护局（EPA）的行政法官。法官Bullock是巴克内尔大学1968年研究生，在该校他获得了政治科学方面的文科学士。他于1971年6月自乔治华盛顿大学法学院获得法律博士学位。他拥有哥伦比亚特区律师执业资格。新闻报道，ITC，《Bullock被任命为美国国际贸易委员会新行政法官（2002年4月19日）》，参见网址：

http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2002/ER0419Z1.htm。最后访问日期：2010年4月11日。

⁷⁵ 法官Charneski自1977年至1983年在联邦矿场安全卫生审议委员会法律顾问办公室以出庭律师开始其职业。法官Charneski其后自1983年至1988年在联邦矿场安全卫生审议委员会任委员L. Clair Nelson的顾问。他曾于1988年至1991年是美国劳工部矿山安全和健康管理局上诉律师，并自1991年至1994年在该机构任出庭律师。他早前自1994年至1995年再美国社会保障管理局任行政法官。法官Charneski自1995年直至ITC的任命，一直是美国环境保护局的行政法官。法官Charneski持有圣约翰大学法学院法律博士学位，并持有圣佛朗西斯学院的文科学士学位。他拥有哥伦比亚特区和佛吉尼亚律师资格。新闻报道，ITC，《Charneski被任命为美国国际贸易委员会新行政法官（2007年4月16日）》，参见网址：

http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2007/er0416ee1.htm。最后访问日期：2010年4月10日。

⁷⁶ 法官Essex自1985年至2005年再美国空军从事多个不同职位，并于2005年从此处退休。自1985年至1986年，他任军法助理参事；1986年至1987年任区辩护律师；自1987年至1988年任驻比利时副军法参事；1988年至1990年在美国空军美国军团法律服务中心任巡回抗辩律师；1990年至1992年任驻英国副军法参事；1992年至1995年任驻挪威军法参事；1995年至1996年在美国国务院国际索赔和投资争议办公室AFLEM任Attorney-

在调查开始45天内，行政法官（ALJ）会确定一个结束调查程序的“目标日期”。⁷⁹除发布违反令外，行政法官（ALJ）的角色和区法院法官相同，包括主持证据调查、动议程序、以及337条款违反是否成立的听证会。行政法官（ALJ）就诸如337条款违反是否成立，是否应给予临时救济，是否应就调查程序中引起的所有或任何争议做出即决裁决，以及调查是否在和解或同意令协议的基础上终止等事项作出“初步裁定”。⁸⁰初步裁定将成为委员会的裁定，除非委员会重新审查。

Adviser；1996年至1999年在驻英国美国空军总部，任as Chief, Operations Law；1999年至2000年，在美国空军的空军情报部门担任军法副参事；2000年至2002年，在美国空军的空军教育与训练司令部任航空法主席。2002年至2005年任在维吉尼亚州阿林顿的AFLSA/JACT 一般侵权部门首席。2005年至2006年，任设在华盛顿的退伍军人事务部补偿和退休金服务顾问。法官Essex自2006年11月至被ITC任命，在俄亥俄州克利夫兰的医疗听证和上诉办公室任行政法官。法官Essex持有俄亥俄州立大学法律博士学位，以及设在在牛津、俄亥俄州的迈阿密大学文科学士学位。他持有路易斯安那州律师执照，并在英格兰和威尔士注册为事务律师。新闻报道，ITC，《Essex被任命为美国国际贸易委员会新行政法官（2007年10月17日）》，参见网址：

http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2007/er1017ee1.htm。最后访问日期：2010年4月11日。

⁷⁷ 法官Rogers自1980年至1986年在南旧金山城任检察官。自1986年至1992年，其在加州奥尔本从事私人执业律师。其后自1992年至1995年，他在加州千橡市任助理城市检察官。在1994年至2005年在加州萨克拉门托市社会保障事务局听证和上诉办公室任行政法官。自2005年至2007年任职于华盛顿的联邦能源管理委员会。法官Rogers自2007年至接受ITC任命，在加州欧文医疗听证和上诉办公室任监督行政法官。法官Rogers持有杨伯翰大学克拉克法学院法律博士学位，圣迭戈州立大学学士学位。他是加州执业律师。新闻报道，ITC，《Rogers被任命为美国国际贸易委员会新行政法官（2007年7月7日）》，参见网址：

http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2008/er0707ff1.htm。最后访问日期：2010年4月11日。

⁷⁸ 法官Gildea曾在伊利诺伊州库克县州检察官任助理州检察官。自1969年至1970年，他是芝加哥Hardiman, Pesavento & Lynch律师事务所律师。Gildea自1970年至1971年曾是Gillis, Gildea, and Rimland律师事务所的合伙人，该所专长于刑事辩护。自1971年至1976年，他任在伊利诺伊州芝加哥的伊利诺伊州总检察长的助理检察长，特殊控检负责人。此后，他在伊利诺伊州北部地区任美国助理检察官，犯罪分处。自1978年至1985年，Gildea是伊利诺伊州芝加哥市Schwartz & Freeman合伙人。自1985年至2004年，他在伊利诺伊州埃尔姆赫斯特做全科医生式的独立执业。Gildea自2004年至接受ITC任命，在伊利诺伊州皮奥瑞亚社会保障事务管理局听证和上诉办公室任行政法官。新闻报道，ITC，《Gildea被任命为美国国际贸易委员会新行政法官（2008年12月8日）》，参见网址：http://www.usitc.gov/ext_relations/news_release/2008/er1208ff1.htm。最后访问日期：2010。最后访问时间是2010年4月11日。

⁷⁹ 19 C.F.R. § 210.51(a) (2010).

⁸⁰ 19 C.F.R. § § 210.15 to .42.

⁸¹在特定有限例外的情况下，在行政法官就337条款违反是否成立做出初步裁定之前，行政法官（ALJ）就动议的裁定不可上诉至委员会。⁸²

337调查尤其独特的地方是有来自委员会的不公平进口调查办公室（OUII）的调查律师（IA）参与调查。⁸³调查律师（IA）作为独立主体参与调查，并参与行政法官（ALJ）主持的查明、动议程序、案情摘要和听证会。⁸⁴调查律师（IA）的主要作用是记录整个调查过程，为调查中出现的争议焦点提供“客观的”辩论意见，并在调查中维护“公共利益”。⁸⁵与337调查中当事人的律师一样，调查律师（IA）在调查程序开始后，不得私下与行政法官、委员会的委员或者总法律顾问办公室接触。⁸⁶作为参与的第三方，调查律师（IA）可能支持当事人，也可能反对当事人；更有可能一方面支持，另一方面又反对当事人。对于不熟悉美国国际贸易委员会的律师来说，337调查的这一特征是最令其感到惊讶的。

委员会有一个委员投票决定复审，委员会即可根据根据第337条复审行政法官（ALJ）作出的裁定。⁸⁷ITC共有六位委员。⁸⁸委员会的信息参见www.usitc.gov。委员由总统指定并经美国参议院批准。⁸⁹ITC委员中，任一政党成员的人数不得超过三人。⁹⁰委员各自的工作人员和总法律顾问办公室为委员提供帮助和建议。

⁸¹ *Id.* § 210.42(h)(1).

⁸² *Id.* § 210.24.

⁸³ *Id.* § 210.3.

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809, 4944 (1994).

⁸⁷ 参见Robert A. Caplen, *Recent Trends Underscoring International Trade Commission Review of Initial Determinations and Federal Circuit Appeals from Final Commission Determinations under Section 337 of the Tariff Act of 1930*, 17 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 337, 359 (2007)（探讨潜在的实质性问题，该等问题促使委员会审查主持行政法官在过去的十年中根据337条款作出的初步裁定。

⁸⁸ 19 U.S.C. § 1330(a) (2006).

⁸⁹ *Id.* § 1330(c)(1).

⁹⁰ *Id.* § 1330(c)(1)(a).

美国联邦巡回上诉法院审理对委员会裁定提起的上诉。⁹¹联邦巡回上诉法院依据Markman v. Westview Instruments, Inc案⁹²重新审查当事人在ITC的诉请。这就是说，法院审查专利诉请时，假定美国国际贸易法委员会并未作出过任何裁定重新审查当事方在⁹³联邦巡回上诉法院可以撤销委员会对侵权问题的裁定，并将案件发回重申，要求重新对字面侵权和均等侵权原则作出裁定。⁹⁴当然，联邦巡回上诉法院最近也支持了委员会的不少裁定。⁹⁵

2、平行诉讼，非专属管辖权和一事不再理/禁止反言

在1995年生效的关税和贸易总协定（“GATT”）作出修订前，337条款中的的被申诉方可能同时面临美国ITC和美国司法系统的双重诉讼。⁹⁶GATT使得337条款中被申诉方免于双重诉讼。⁹⁷

GATT第28章修正案规定如果因相同争议同时卷入联邦地方法院民事诉讼和ITC诉讼，被诉方有权请求中止联邦地方法院诉讼程序。⁹⁸直至ITC作出终局裁定。⁹⁹为了启动联邦地方法院诉讼自动中止程序，请求必须：（a）由任一当事方在一方正

⁹¹ 19 U.S.C. § 1337(h) (2006).

⁹² See generally 517 U.S. 370, 38 USPQ2d 1461 (1996).

⁹³ See Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc., 138 F.3d 1448, 46 USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998).

⁹⁴ See generally Sinorgchem Co. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 511 F.3d 1132, 85 USPQ2d 1415 (Fed. Cir. 2007).

⁹⁵ See generally Yingbin-Nature Wood Indus. Co. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 535 F.3d 1322, 87 USPQ2d 1590 (Fed. Cir. 2008)（在索赔有效性的基础上确定委员会的裁决）；Solomon Tech. Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 524 F.3d 1310, 86 USPQ2d 1805 (Fed. Cir. 2008)（确定委员会非侵权的最终裁决）；SKF USA Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 423 F.3d 1307, 78 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 2005)（确定没有违反337条款的委员会决定）。Cf. Amgen v. ITC, 565 F.3d 846 (Fed. Cir. 2009)（确定委员会的裁决，即35 U.S.C. § 271(e)(1)安全港法规适用于337条款下诉讼中的程序专利，但是推翻委员会的裁决，该等裁决认为在食品和药物管理局的许可下发时，所有的进口和使用都在安全港法规下得以豁免。）。

⁹⁶ Uruguay Round Table Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809, 4943-46 (1994).

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ See 28 U.S.C. § 1659 (2006).

⁹⁹ *Id.* § 1659(a).

式作为被诉方30日之内提起，(b)被诉方在联邦地方法院被诉30日后提出，两者以较迟者为准。¹⁰⁰

联邦巡回上诉法院根据In re Princo Corp案¹⁰¹第1659段阐释“终局”裁定的含义。联邦巡回上诉法院的审理焦点是联邦地方法院是在ITC作出初步裁定后解除，还是在作出终局裁定后解除诉讼中止程序。¹⁰²联邦巡回上诉法院认为依据第1659段，诉讼中止程序应在复审结束后方得解除。¹⁰³

一旦中止的联邦地方法院诉讼恢复进行，337条款诉讼程序的案卷将依据联邦证据规则和美国联邦民事诉讼规则允许的适当的保护令提交联邦地方法院使用。¹⁰⁴这一措施确保当事方在337条款诉讼程序作出的努力不会白费，同时委员会的裁定将对当事方在联邦地方法院的作出的努力和实施的策略造成一定影响。

然而，委员会的裁定结果不得作为，也不能作为对美国专利法在特定背景下作出的具有法律拘束力的解释。因此，联邦地方法院对委员会诉讼的任何处理不适用一事不再理或者禁止反言原则。¹⁰⁵

由于337条款的立法历史以及联邦法院历来对专利效力¹⁰⁶的争议拥有专属管辖权，联邦法院不愿意给予ITC裁定产品不构成专利侵权的最终决定权。¹⁰⁷然而，如

¹⁰⁰ *Id.* § 1659(a)(1)-(2).

¹⁰¹ *In re Princo Corp.*, 478 F.3d 1345, 1353, 82 USPQ2d 1997, 2002-3 (Fed. Cir. 2007).

¹⁰² *Id.*, 82 USPQ2d at 2002-3.

¹⁰³ *Id.* at 1355, 82 USPQ2d at 2004.

¹⁰⁴ *See* 28 U.S.C. § 1659(b) (2006).

¹⁰⁵ S. Rep. No. 93-298, 22 (1974), *reprinted in* 1974 U.S.C.C.A.N. 7186, 7212.

¹⁰⁶ 28 U.S.C. § 1338(a) (2006).

¹⁰⁷ *See, e.g.,* *Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.*, 90 F.3d 1558, 39 USPQ2d 1492, 1569 (Fed. Cir. 1997); *In re Convertible Rowing Exerciser Patent Lit.*, 721 F. Supp. 596, 12 USPQ2d 1275 98-602 (D. Del 1989); *see also* Douglas Martin, *Preclusive Effect of Factual Determinations of the International Trade Commission with Regard to Patent Matters*, 62 U. Chi. L. Rev. 885, 891-95 (Spring 1995); Thomas Rouse, *The Preclusive Effect on the ITC Patent Fact Findings on Federal District Courts: A New Twist on In re Convertible Rowing Exerciser Patent Litigation*, 27 Loy. L.A. L. Rev. 1417, 1435-40 (1994); Kaye, Lupo, Lipman, *The Jurisdictional Paradigm Between The United*

果商标所有权人在ITC和联邦法院提起平行诉讼，那么委员会根据337条款作出的裁定对专利权人具有法律拘束力，并且联邦法院应适用一事不再理原则。因为 337条款的立法历史不适用于商标，并且联邦法院对商标不具有专属管辖权。¹⁰⁸例如，第二巡回法院即认为，“ITC对于不正当贸易和商标侵权行为诉讼作出的裁定适用一事不再理原则。”¹⁰⁹

(二) 对产品及“再进口”产品对物管辖权之影响

337调查采用的是对物管辖权，其意味着委员会的管辖权基础来源于产品。¹¹⁰产品构成管辖权的基础，原因在于337条款强调的不公平行为是“将产品进口到美国”。¹¹¹委员会同时享有全国性的属人管辖权，因此全美国国内之被申诉方均可加入到单一诉讼中。

调查的属物性反映在标题中，标题典型地表明了产品、产品组成部分、或者制造过程。¹¹²因此，调查的标题会显得累赘。然而，与公布在联邦公报中的调查通知一起，调查的标题试图清晰地界定调查的主体，并向公众公告该等产品或过程正在被337条款调查所考虑。

States International Trade Commission and the Federal District Courts, 64 J. Pat. Off. Soc’y 118 (Mar. 1982).

¹⁰⁸ 28 U.S.C. § 1338(a) (2006). *Union Mfg. Co. Inc. v. Han Baek Trading Co. Ltd.*, 763 F.2d 42, 226 USPQ 12 (2d Cir. 1985).

¹⁰⁹ *Union Mfg. Co. Inc.*, 763 F.2d at 46, 226 USPQ at 14.

¹¹⁰ *In re Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube*, USITC Inv. No. 337-TA-29 (Feb. 1978).

¹¹¹ *See Sealed Air Corp. v. U.S. Int’l Trade Comm’n*, 645 F.2d 976, 209 USPQ 469 (C.C.P.A. 1981). 19 U.S.C. § 1337(a) (2006).

¹¹² *See, e.g., In re Dynamic Random Access Memories, Components Thereof and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-242 (Mar.1987) ((hereinafter 下称 “*In re DRAMS*”)). .

进口产品构成委员会管辖权基础的事实很重要，因为这与生产被指控产品、在美国销售该等被指控产品或以其他方式参与该等非法行为的当事人直接相关。该等当事人或被申诉方可被加入在华盛顿进行的单一调查中，并受限于根据该等管辖权的全国和国外的发现委员会的属物管辖权也规定了产品的排除令签发的基础，而不管该产品来源于何处。比如，在 *In re Certain Digital Multimeters, and Products with Multimeter Functionality*¹¹³ 案中，申诉方对侵权产品发布“普遍排除令”，而对在调查程序中实际考虑到的产品的具体生产者没有限制。¹¹⁴

1、“再进口”产品

在有关涂碳电脑光盘和产品包括光盘驱动器之调查（以下简称“电脑光盘调查”）中，¹¹⁵产生的问题是“再进口”产品是否同样受到于337条款下ITC的调查权利的约束。¹¹⁶在电脑光盘调查中，被指控的光盘是指在美国生产、为组装成光盘驱动器而出口、之后，再以组装完成的光盘驱动器及电脑“再进口”到美国。¹¹⁷委员会因此面临着问题，即该等在美国制造之被声称侵权产品，在被再次进口到美国时，是否仍需受到337条款下委员会调查。¹¹⁸委员会认为，根据337条款其有权裁判进口此类产品的行为是否违反337条款，并要求委员会采取救济措施。¹¹⁹换言之，被指控的进口产品在美国制造的事实，无法使此类产品免于委员会根据337条款进行的调查。

¹¹³ USITC Inv. No. 337-TA-588, Comm' n Opinion (June 2008).

¹¹⁴ *Id.* at 11-12.

¹¹⁵ USITC Pub. 2701, Inv. No. 337-TA-350, Comm' n Opinion Denying Summary Determination (Nov. 1993).

¹¹⁶ *Id.* at 6. *See also* Margo A. Bagley, *Using Section 337 of the Tariff Act of 1930 to Block Materially Different Gray Market Goods in the Common Control Context: Are Reports of Its Death Greatly Exaggerated?*, 44 EMORY L.J. 1541, 1554-89 (1995) (discussing the use of Section 337 to combat “gray market goods.”).

¹¹⁷ *In re Certain Sputtered Carbon-Coated Computer Disks*, USITC Inv. No. 337-TA-350, Comm' n Opinion Denying Summary Determination at 4. 侵权的第一个行为——生产光碟——发生在美国这一论断属于被委员会考虑和拒绝的论断，因此，专利持有人应被限制于从美国法院而非ITC寻求救济。*Id.* at 4-5. 该论断直接以委员会在早前EPROMs 案件判决中的语言为基础。*In re Certain Erasable Programmable Read-Only Memories*, USITC Pub. 2196, Inv. No. 337-TA-276 (May 1989).

¹¹⁸ *In re Certain Sputtered Carbon-Coated Computer Disk*, USITC Inv. No. 337-TA-350, Comm' n Opinion Denying Summary Determination at 4-6.

¹¹⁹ *Id.* at 6.

实践中，“电脑光盘”的裁决，是那些将美国生产的部件组合到产品中然后再将该等产品运到美国的非美国公司所关心的问题。简言之，被指控侵权的侵权组件的原产地为美国也并不能使其免于ITC根据337条款进行的调查。另一方面，“电脑光盘案”裁决为美国专利及其他美国知识产权所有者指明了，337条款下ITC调查是对含有侵权美国部件的进口产品的潜在救济手段。

（三）国内产业要求

为获得337条款下救济，申诉方应有证据证明，被侵犯知识产权的美国产业已存在或正处于建立的过程中。¹²⁰比如，如果申诉基于专利，则申诉方须证明要求保护的专利权具备国内产业资格。¹²¹“国内产业”的含义似乎很明显，而事实上却不如此。“国内产业”337条款下具有明确但经常有令人困惑的含义。其含义不同于普通用语，甚至不同于ITC适用在美国反倾销法中使用的定义。

对337条款下国内产业要求困惑，导致许多美国知识产权的外国所有者错误地认为他们的权利不受337条款的保护。对国内产业含义的困惑同时导致人们错误地认为，拥有专利或其他知识产权的任何美国公司都能获得337条款下的救济。

国内产业要求有“技术”和“经济”两方面。¹²²技术方面要求在美国的活动使用开发被宣称的具体知识产权。¹²³仅仅具有知识产权的所有权是不够的。其在以下的设想中可以概述为：

Cushman公司（以下称之为Cushman）在美国生产电脑芯片并拥有与芯片有关的美国专利。然而，公司现有或计划的活动与使用或与专利芯片无

¹²⁰ See 19 U.S.C. § 1337(a)(2) (2006).如果被指控的不公平行为限制或者垄断了美国的商业，则法律不要求证明国内产业的存在。

¹²¹ See, e.g., *In re* DRAMs, USITC Pub. 2023, Inv. No. 337-TA-242, 99-102 (Nov. 1987).

¹²² *In re* Certain Excimer Laser Systems for Vision Correction and Components Thereof and Methods for Performing Such Surgery, USITC Inv. No. 337-TA-419, Comm'n Opinion at 30 (Apr. 2000).

¹²³ *Id.* (“技术因素涉及申诉方（或被许可方）是否使用自己的专利。”）

关。该专利下亦无现有或预期被许可人。简言之，Cushman的芯片专利没有被公司或任何被许可人使用或被寻求使用。

Darby企业（以下称Darby）是一家向美国出口芯片的外国公司，该芯片侵犯了Cushman拥有的专利权。Cushman以337条款申诉状威胁Darby。

Darby面临着其产品会根据337条款被排除的风险么？答案是否定的，因为Cushman不是个国内产业从而不具有获得337条款救济的资格。毫无疑问，根据美国对“国内产业”术语普遍使用，Cushman会被分类为美国国内计算机芯片生产产业。但是，正如上文指出，337条款以非常精确的方式定义“国内产业”这一术语。¹²⁴

令人惊讶的普遍误解是，外国公司不能使用337条款。事实是国外公司拥有被宣称的知识产权与国内产业要求无关。再次，下列假设有助于更好地理解这一点：

Darby企业（Darby）拥有与计算机芯片调解器相关的美国专利权。Darby在美国没有实施任何活动。但是，Darby在美国有被许可人，该被许可人在美国生产芯片。此类芯片被Darby的美国专利权所涵盖。

Cushman公司（Cushman）在美国组装电脑芯片，但是，公司使用的是进口部件。芯片和部件都侵犯Darby的美国专利权。

¹²⁴ See *In re Certain Gel-Filled Wrist Rests and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-456, Comm' n Opinion at 21 (Jan. 2003) (适用行政法官的判决，即申诉方的措施不构成专利申请，因此无法满足国内产业要求)；*In re Certain Flooring Products*, USITC Inv. No. 337-TA-443, Comm' n Opinion at 1 (Apr. 2002) (适用行政法官的初步裁定，即申诉状没有构成被宣称的专利索赔，因此没能满足国内产业要求)。

Darby是否可以寻求排除Cushman进口的部件救济呢？答案是肯定的。Darby美国被许可人的活动很可能满足337条款规定的国内产业要求。美国专利被外国公司拥有的事实，并不排除根据337条款获得救济的可能

另一方面，经济方面要求“关注国内产业投资”。¹²⁵为满足国内产业要求的经济要求，申诉方必须证明下述的任一项：

- (A) 在工厂和设备上的实质投资；
- (B) 大量劳动就业或重大资本；或者
- (C) [知识产权]对开发使用的实质投资，包括工程、研究和开发或者许可。¹²⁶

因此，虽然根据337条款规定，有国内产业的要求，但并不需要公司必须在美国实际从事生产活动。¹²⁷

判例表明减少需要满足国内产业要求之国内活动数量已成为一种趋势。¹²⁸比如在关于数字卫星系统案中，行政法官Paul Luckern认为，申诉方已经满足国内产业要求的经济方面，因为他已经在许可项目中投资大量金钱。¹²⁹在该案的调查中，申诉方在美国只有五名员工。¹³⁰行政法官进一步认为，337条款不需要申诉方

¹²⁵ *In re Excimer Laser Systems*, USITC Inv. No. 337-TA-419, Comm' n Opinion at 30 (“经济因素关注在国内产业的投资。”)。

¹²⁶ 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006).

¹²⁷ See Siddharth Fernandes, *A Realistic Analysis of § 271(g) and the ITC: Academic Hypothesis Aside, § 271(g) Does not Violate the Paris Convention of TRIPS Because Its Affirmative Defenses Do not Apply to § 337 Actions Before the ITC*, 17 FED. CIR. B.J. 473, 499-501 (2006) (探讨ITC宽泛的管辖网络).

¹²⁸ See, e.g., DONALD K. DUVALL ET AL., *UNFAIR COMPETITION AND THE ITC* 78 (Philip J. McCabe & John W. Bateman eds., Thomson West 2008) (1990).

¹²⁹ *In re Digital Satellite Systems Receivers*, USITC Inv. No. 337-TA-392, Initial and Recommended Determination at 10 (Oct. 1997).

¹³⁰ *Id.* at 11.

生产专利产品，亦不需要申诉状证明专利包含的产品是由申诉方的被许可人生产。

¹³¹前行政法官Sidney Harris，2002年在有关半导体芯片案中也给出类似的判决。¹³²

在1999年的关于地理显示控制器案中，行政法官Debra Morris认为，申诉方满足经济方面要求，虽然其已经停止生产，并在申诉方的专利产品审判之前几个月内没有销售。¹³³另外，申诉方不再雇佣研发人员并撤销实施争议专利产品的部门。

¹³⁴法庭判决申诉方满足国内产业要求的经济因素，因为申诉方已经在产品的开发和生产中投资大量资金，仍然销售产品并试图继续销售产品，并许可了争议的专利。

¹³⁵进一步，在关于可移动电子卡案中，¹³⁶委员会认为并没有要求被宣称国内产业生产的产品与被宣称侵权的产品存在竞争。¹³⁷

最近，在关于发光二极管案中，行政法官Paul Luckern认为，国内产业要求仅在许可活动的基础上得以满足，尽管只有一个雇员（申诉方）。¹³⁸命令特别指出，

“实质投资的证据可包含很多因素，如被许可公司数量，许可过程中的许可收益、许可费用、雇员数量，法律服务费用，以及时序活动是否活跃并持续等”。¹³⁹命令

¹³¹ *Id.* at 10.

¹³² *In re Semiconductor Chips*, USITC Inv. No. 337-TA-432, Initial Determination at 12 (June 2002) (“不需要在美国实际生产该等产品，如果申诉方已经对调查所涉争议的专利许可进行了大量投资。”)。

¹³³ *In re Certain Video Graphics Display Controllers and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-412, Initial Determination at 11, 13 (May 1999). 行政法官Debra Morris最终判决，申诉方没有满足国内产业的技术要求。*Id.* at 24.

¹³⁴ ¹³⁴ *Id.* at 11.

¹³⁵ *Id.* at 13.

¹³⁶ *In re Certain Removable Electronic Cards and Electronic Card Reader Devices and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-396, Comm’n Opinion at 20 (Aug. 1998) (“事实上，无论何地的立法历史都没有标明，国内产业必须生产直接与进口产品竞争的产品。”)。

¹³⁷ ¹³⁷ *Id.*

¹³⁸ *In re Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-640, Order No. 72 at 7 (May 2009).

¹³⁹ *Id.* at 5-6.

使得投资境外律师事务所可能因起诉被宣称专利权的行为而使其具有满足国内产业要求的资格。¹⁴⁰

在关于发光二极管案之判决中，Luckern法官就由许可活动中实质投资支持的国内产业写到：

没有明确可适用的标准去确定，在宣称专利许可过程中什么构成实质投资，且在调查中国内产业的范围根据不同的案件确定。实质投资证据可包含多种因素，如被许可公司数量，许可过程中的许可收益、许可费用、雇员数量，法律服务费用，以及时序活动是否活跃并持续等。其中，专利许可费是“确定国内产业要求是否被满足的重要因素”。基于此，委员会认为：“我们强调根据第337(a)(3)(C)条‘实质投资’要求，对申诉方被没有规定最低金钱开支来证明其符合国内产业资格。我们与当事人一致认为，国内产业存在证明的要求，取决于所涉产业和申诉方的相对规模。另外，我们与当事人一致认为，没有必要用绝对的数学术语界定并量化该产业。”因此，证明非货币性资源消费的申诉方证据或证词，也支持实质投资的结论。正如大部分人并不把日常生活记录在任何可能的诉讼考虑之中，此处也不需要精确的计算。¹⁴¹

然而，委员会认为国内产业的要求不是每种情形下都会得到满足。比如，在2008年关于弦类乐器及构件案的调查中，¹⁴²委员会认为，开发五个样品总共花费的8,500美元（如行政法官判决），且“汗水权益”并不构成国内产业资格。¹⁴³委

¹⁴⁰ *Id.* at n.1.

¹⁴¹ *Id.* (citing *In re Certain Light Emitting Diodes and Products Containing Same (In re Light Emitting Diodes I)*, USITC Inv. No. 337-TA-640 (June 2008); *In re Certain Light Emitting Diodes and Products Containing Same (Light Emitting Diodes II)*, USITC Inv. No. 337-TA-512, 132 (May 2005) (Initial Determination); *In re Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-432, Order No. 13 at 13 (June 2002); *In re Certain Digital Satellite Sys. Receivers and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-392, 11 (Oct. 1997); *In re Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof, and Products Containing the Same*, USITC Inv. No. 337-TA-559, Order No. 242 at 93-94 (June 2007); *In re Certain NAND Flash Memory Devices and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-553, Initial Determination at 121 (Nov. 2006); *In re Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-586, Comm' n Opinion at 25-26 (Dec. 2007).

¹⁴² USITC Inv. No. 337-TA-586, Comm' n Opinion (May 2008).

¹⁴³ *Id.* at 26.

委员会指出，“没有低估“汗水权益”的概念，而本案中的证据缺乏足够的细节”。¹⁴⁴委员会同时阐明，“虽然精确的计算不是必要的……但是仍需能够证明曾致力于为‘实质投资’的结论支持”。¹⁴⁵在申诉方授予许可的努力而言，委员会指出，虽然申诉方“参加了商业展览及与不同生产商进行了协商”，但申诉方的申诉前授予许可的努力并不构成实质投资。¹⁴⁶委员会同时认为，“虽然在申诉前已经获得许可，但这并不是我们重视授予专利许可努力的前提条件，申诉前任何实际许可的缺失才是我们要考虑的因素”。¹⁴⁷

申诉方使用权利的行为在美国发生的越少，则国内产业问题变得棘手。该等情形在国际生产活动时代里更普遍。在这类情形下，委员会通常考察在美国实行的活动的性质和意义。¹⁴⁸考察的方法之一，虽然不是唯一的方法，是相对的“增值分析”。¹⁴⁹增值分析将归因于外国活动的价值量与归因于在美国的活动的价值量进行比较。¹⁵⁰然而，在关于微电脑平版印刷机和构件案中，行政法官Charles Bullock认为，虽然比较分析适用于前两个国内产业是否存在的测试中（即“大量投资于工厂和设备”或“大量雇工或资本”），但是，比较分析不得适用于第三个测试（即在实施所涉知识产权过程中是否存在“大量投资”）。¹⁵¹第三个标准仅要求按绝对的方式检验美国活动。¹⁵²如上文所示，主要考虑是，国内产业活动包含的不仅仅是产品进口者的活动。¹⁵³因此，仅营销活动不构成国内产业。

¹⁴⁴ *Id.*

¹⁴⁵ *Id.*

¹⁴⁶ *Id.*

¹⁴⁷ *Id.* at 26-27.

¹⁴⁸ *In re Microlithographic Machine*, USITC Inv. No. 337-TA-468, Initial Determination (Jan. 2003).

¹⁴⁹ *Id.*

¹⁵⁰ *See In re Certain Concealed Cabinet Hinges and Mounting Plates*, USITC Inv. No. 337-TA-289, Comm' n Opinion (Jan. 1990).

¹⁵¹ *In re Microlithographic Machines*, USITC Inv. No. 337-TA-468, Initial Determination at 362 (Jan. 2003).

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ *Id.*

最近，委员会在关于男性避孕工具案¹⁵⁴中适用了增值分析法。在该案中，申诉方Portfolio Technologies Inc. (PTI)从中国进口半成品的避孕套。¹⁵⁵该等半成品避孕套在美国涂润滑油、包装并测试。¹⁵⁶委员会在进口的散装避孕套每单位成本和避孕套涂油、包装和测试的每单位成本的基础上，判定34%的增值。¹⁵⁷委员会认定“PTE投资的国内活动对从中国进口的散装避孕套创造了价值增值，”“在该等情形下，其倾向于支持国内产业的结论”。¹⁵⁸

在单一调查中涉及到多个知识产权，或者多个产品被认为是国内产业活动的主体，则国内产业分析可变的非常复杂。比如，在1987年关于DRAMs案调查中，¹⁵⁹委员会认定申诉方的五个专利被侵权。没有分析所有的区别的和重复实施专利的国内活动，委员会认定存在专用于单一商业产品的单一的国内产业，即DRAMs。¹⁶⁰委员会的裁定部分是基于以下裁定作出的：（1）若干专利被用来生产不止一种密度的DRAMs；以及（2）同样的过程和设备被经常用来生产不同密度的DRAMs。¹⁶¹本质上，委员会认为尽管不同密度的DRAMs不经常可替换，但仍为一个统一的国内产业。¹⁶²需注意，在DRAMs案中界定国内产业的方法并不总是合适的，申诉方发现自己承担着将国内活动分配到特定知识产权及产品中的任务。然而，最近，涉及多种知识产权的案例中，申诉方并不必须将国内活动分配到具体的知识产权中。¹⁶³

¹⁵⁴ USITC Inv. No. 337-TA-546, Comm' n Opinion (Aug. 2007).

¹⁵⁵ *Id.* at 42.

¹⁵⁶ *Id.* at 41.

¹⁵⁷ *Id.* at 43.

¹⁵⁸ *Id.*

¹⁵⁹ USITC Inv. No. 337-TA-242, Comm. Op. on Violation, Remedy, Bonding, and Public Interest (Nov.1987).

¹⁶⁰ *Id.*

¹⁶¹ *Id.* at 65-66, n.151.

¹⁶² See also *In re Certain Electric Power Tools, Battery Cartridges and Battery Chargers*, USITC Inv. No. 337-TA-284, Initial Determination at 239 (June 1991) (citing *DRAMs*).

¹⁶³ See, e.g., *In re Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-641, Order No. 30 (Apr. 2009) (当不止之中知识产权被考虑，并且行政法官裁定国内产业得到满足，没有明确将国内活动分配给特定知识产权。)；*In re Certain Digital Televisions and Certain Products Containing Same and Methods of Using Same*, USITC Inv. No. 337-TA-617, Initial Determination (Nov. 2008)；*In re Mobile Telephone Handsets Wireless Communication Devices*, USITC Inv. No. 337-TA-578, Order No. 33 (Feb. 2007).

(四) 损害

如果调查不是以专利权、版权、掩膜作品或联邦注册的商标标的，申诉方必须证明被宣称的不公平竞争或不公平行为将要威胁或实际：

- (1) 摧毁或者实质性损害美国国内的某一产业；
- (2) 阻碍该类产业的建立；或者
- (3) 限制或垄断美国商业。¹⁶⁴

不像国内产业要求的那样，对损害分析的最好的出发点是确定国内产业的商品和被指控的进口商品在，或者可能在同一市场上的同一消费者之间构成竞争。¹⁶⁵换句话说，实质性损害和不正当行为之间必须具有因果关系。¹⁶⁶

委员会依据特定事实审查每一项调查报告，而不是寻找某一特定类型的损害。¹⁶⁷委员会考虑诸如：就业趋势，产量，生产能力，相应市场份额的申诉方和被告方，进口能力和定价等因素。¹⁶⁸审查这些因素时应结合特定的行业和市场背景，而且任何一个因素都不是决定性的。¹⁶⁹

¹⁶⁴ 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A) (2006).

¹⁶⁵ See, e.g., *In re Certain Products with Gremlin Character Depictions*, USITC Pub. No. 1815, Inv. No. 337-TA-201, 14, 22 (Mar. 1985).委员会认为进口产品侵犯了版权但是不同于且不构成与国内制造的产品相竞争。Id.委员会进一步认为，已经成功证明了损害。Id.

¹⁶⁶ See, e.g., *In re Certain Optical Waveguide Fibers*, USITC Pub. No. 1754, Inv. No. 337-TA-189 (Sept. 1985), *aff'd sub nom., Corning Glass Works v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 799 F.2d 1559, 1569 (Fed. Cir. 1986); *In re Bar Clamps, Bar Clamp Pads, and Relating Packaging Display, and Other Materials*, USITC Inv. No. 337-TA-429 (May 2001) (“申诉人必须也要证明被申诉人的非法行为和对国内产业损害的关系。”)；*In re Cigarettes and Packaging Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-424 (Oct. 2000)（发现“在虚假的指定来源和效果或损害威胁之间的因果关系”）。

¹⁶⁶ *In re DRAMs*, USITC Pub. No. 2034, Inv. No. 337-TA-242 at 76 (citing *Corning Glass Works*, 799 F.2d at 1568).

¹⁶⁷ *In re DRAMs*, USITC Pub. No. 2034, Inv. No. 337-TA-242 at 76 (citing *Corning Glass Works*, 799 F.2d at 1568).

¹⁶⁸ *In re DRAMs*, USITC Pub. No. 2034, Inv. No. 337-TA-242 (Nov. 1987).

¹⁶⁹ *Corning Glass Works*, 799 F.2d at 1568 n.9.

对于第一项调查，即被申诉方的不正当行为是否将对国内的某一产业造成实质性损害，委员应结合一系列的因素考察。¹⁷⁰这些因素包括：“被诉方的进口能力和对市场的渗透力，申诉方损失的销售额，被申诉方的廉价销售，申诉方衰退的产量、盈利和销售额。”¹⁷¹

联邦巡回上诉法院拒绝详述构成实质性损害¹⁷²的法律标准，但确立了这一趋势标准，即不正当方式或行为导致“销售额的可能损失”不构成实质性损害。¹⁷³简而言之，实质性损害不仅仅是可能的损失。¹⁷⁴

第二项和第三项调查，即阻碍某一产业的建立，并对商业造成限制或垄断是不言自明的。

(五) 337调查速度的程序性保障

委员会应当“在调查通知公布之日起最早的时间内”结束该项调查。换句话说，没有事先确定的时间限制，然而“为了促使迅速做出裁决”，¹⁷⁵委员会必须确定结束调查的“目标日期”，并且该预定日期必须由行政法官在调查开始的45日内设定。¹⁷⁶目标日期不超过15个月的案件，行政法官应至少在预定日期截至前3个月作出初步裁定。¹⁷⁷较长的案件，应至少在目标日期截止前4个月作出。¹⁷⁸

¹⁷⁰ *In re Certain Bearings and Packaging Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-469.

¹⁷¹ *Id.*; *See also In re DRAMS*, USITC Pub. No. 2034, Inv. No. 337-TA-242; *In re Methods for Extruding Plastic Tubing*, USITC Pub. No. 1287, Inv. No. 337-TA-110 (Sept. 1982).

¹⁷² *Corning Glass Works*, 799 F.2d at 1568; *In re DRAMS*, USITC Pub. No. 2034, Inv. No. 337-TA-242, at 75.

¹⁷³ *Corning Glass Works*, 799 F.2d at 1566, 1568.

¹⁷⁴ *Id.*

¹⁷⁵ 19 U.S.C. § 1337(b)(1) (2006).

¹⁷⁶ *See id.*

¹⁷⁷ Shayerah Ilias, *Intellectual Property Rights Protection and Enforcement: Section 337 of the Tariff Act of 1930*, CRS REPORT FOR CONGRESS (Cong. Research Serv., Washington, D.C.), May 16, 2008.

¹⁷⁸ *Id.*

337调查的进度迅速，而联邦地方法院的诉讼可能要历经数年才能结案。¹⁷⁹例如，美国哥伦比亚特区地方法院目前民事案件从立案到结案平均需要44个月（或者说3年零8个月）。¹⁸⁰2008年，ITC337调查的平均审限增加到16.7个月，其中最短审限是6个月，最长审限是28个月。¹⁸¹根据当事方的观点，337调查的迅速是其最具吸引力或最麻烦的特点。一方面，技术发展迅猛，上一代产品的销售业绩会影响到这一代产品的市场份额，客户当然不希望历经数年时间才在联邦法院解决与一个外国竞争者的专利纠纷；另一方面，金钱损失只能通过市场份额赢得，而不是通过ITC。

（六）救济措施

委员会根据337条款提供的救济措施具有禁止的性质，

ITC不得裁定金钱赔偿。¹⁸²这些救济措施包括：

- (1) 普遍排除令禁止所有侵权产品进入美国；¹⁸³
- (2) 有限排除令阻止申诉方申诉书中指定的具体的外国公司或集团公司生产的产品进入美国；¹⁸⁴
- (3) 停止令禁止在美国的实体的侵权活动；
- (4) 临时性停止令和/或停止令在调查结果公布之前保持有效；¹⁸⁵及

¹⁷⁹ Virginia L. Carron & F. Leslie Bessenger III, *The ITC vs. Federal District Courts: Comparing the ITC and the Six Fastest District Courts for Patent Litigation*, 949 PRACTICING L. INST. 99 (2008).

¹⁸⁰ U.S. Courts, Federal Court Management Statistics, www.uscourts.gov/fcmstat/index.html (last visited April 11, 2010). See also Carron & Bessenger III, *supra* note 179 (比较若干“快速”诉讼途径，包括ITC，以及特别的美国地区法院)。

¹⁸¹ OFFICE OF UNFAIR IMPORT INVESTIGATIONS, U.S. INT’L TRADE COMM’N, PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT FY2008 67-73 (2008), available at http://www.usitc.gov/ext_relations/about_itc/FinalPAR2008.pdf.

¹⁸² See Schwartz, *supra*, note 3.

¹⁸³ 19 U.S.C. § 1337(d) (2006).

¹⁸⁴ See *Kyocera Wireless Corp. v. Int’l Trade Comm’n*, 545 F.3d 1340, 1356 (Fed. Cir. 2008).

(5) 同意令¹⁸⁶

违反委员会的上述指令，侵权产品可能被没收。¹⁸⁷而且337条款明确规定，委员会有权对达到美国联邦民事诉讼规则中的规则11和规则37认定的滥用发现证据和滥用程序程度的行为实施征收性制裁。¹⁸⁸

1、永久性救济

遍排除令是ITC最广泛的救济措施，该项措施通常会影响到外国生产者的生产的产品，而制造商甚至都不清楚ITC对此类产品的关注。¹⁸⁹GATT第321(a)(5)条规定了确定普遍排除令的签发是否适当的标准：

委员会禁止产品进入美国的权力应限于，委员会认定相关人员违反了该条规定，除非委员会认定：

- (A) 普遍禁止产品进入是必要的，以防止排除令仅限于指定方的产品造成的欺诈；或者
- (B) 违反了该条规定的某一情形并且很难识别出侵权产品的来源。

¹⁹⁰

由于普遍排除令须遵循严格标准，并需要仔细平衡各方利益，申诉方更经常寻求获得有限排除令。¹⁹¹这种排除令专门对裁定违反337条款的特定被申诉方的产品。¹⁹²

¹⁸⁵ See 19 U.S.C. § 1337(d)-(f).

¹⁸⁶ See 19 C.F.R. § 210.21(c)(2)-(3) (2010).

¹⁸⁷ 19 U.S.C. § 1337(i).

¹⁸⁸ *Id.* § 1337(h).

¹⁸⁹ See Gary M. Hnath, *General Exclusion Orders under Section 337*, 25 NW. J. INT'L L. & BUS. 349 (2005).

¹⁹⁰ 19 U.S.C. § 1337(d)(2).

¹⁹¹ Hnath, *supra* note 189, at 356.

停止令是ITC的另一种救济措施，这一措施类似于法院作出的禁止性救济。这些措施指令被诉方不得从事违反337条款的行为。

委员会也可发布同意令。然而在发布这一命令前，委员会必须衡量提议签发的同意令将对公共健康和福利、国内经济竞争力，美国相关或直接竞争产品，以及美国消费者的影响。¹⁹³

2、 临时性救济措施

临时救济通过提交一份单独的动议而获得，该动议可以与申诉状一起提交也可以在委员会启动调查程序之前提交。临时性救济措施程序具有非常快速的执行时间表。¹⁹⁴在临时性救济措施的动议中，申诉方必须就以下四个合理因素提供具有说服力的证据。

- (1) 申诉方案件胜诉的可能性；
- (2) 缺少临时性救济措施申诉方将造成不可弥补的损害；
- (3) 授予临时救济措施，将会对被申诉人造成的损害；及
- (4) 发布临时性救济措施将对公共利益造成的影响。¹⁹⁵

这个四因素平衡测试法与联邦巡回法院在决定是否接受初审法院的决定或拒绝一个永久性的禁制令时使用的标准是一样的。¹⁹⁶针对临时救助的动议的数量相对较少。¹⁹⁷这很大一部分原因是由于337条款的案件的清单已经被压缩了。

¹⁹² Hnath, *supra* note 189, at 351. 第一有限排除令在 *In re Certain Headboxes and Papermaking Forming Sections for the Continuous Production of Paper and Components Thereof (Headboxes II)* 案中签发, USITC Inv. No. 337-TA-82A (1981). *Id.* 委员会原初签发普遍排除令被总统否决, 因为 (1) 被申诉人是唯一已知的侵犯专利权实体; 以及 (2) 扩展至其他造纸条款会威胁干预不必要的合法贸易。 *Id.*

¹⁹³ 19 C.F.R. § 210.21(c)(2)(ii) (2010).

¹⁹⁴ *Id.* § 210.42-67. See also Schwartz, *supra* note 3, at 125, 128-31.

¹⁹⁵ Schwartz, *supra* note 3, at 129. “在确定是否给予临时救济，委员会将会适用美国联邦巡回上诉法院适用的用以确定是否确认下级法院给予临时禁止令的标准。” 19 C.F.R. § 210.52 (2010). See also *Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 429 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005); *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001) (约定给予临时禁止令的标准。)

¹⁹⁶ 19 C.F.R. § 210.52

为了满足无法修复的伤害的要求，委员会要求这种伤害必须在委员会能够发布永久性的救济之前发生。¹⁹⁸对于涉及到的专利，委员会或者行政法官重新评估了不可修复的伤害的威胁程度，这种威胁不是指对申诉方的一般威胁。¹⁹⁹当申诉方有足够的证据证明他拥有权利的合法性并且另一方仍然继续侵权的时候，就假设这种伤害是不可修复的。²⁰⁰

3、保证金

a. 临时救济

在发布一个临时排除命令后，《美国法典》第19张第1337(e)(1)规定，被申诉方提交了财政部秘书规定保证金额度，在调查期限内仍可将被调查的产品进口到美国。保证金额度必须达到委员会所规定的“足以保护申诉方免受损害”。²⁰¹该法规明确地规定，如果委员会之后认为被申诉方违反了337条的规定，那被申诉方的保证金也会被判给申诉方。²⁰²

委员会可选择要求申诉方提交保证金来保护被申诉方临时排除令期间的利益。²⁰³与涉及被申诉方保证金的规定不同，申诉方提交保证金不是强制性的。法律规定，如果未发现被申诉方有违反337条款的行为，那么申诉方的保证金可被判给被申诉方。对于国内被采取临时禁令的被申诉方，可以采取以上相似的机制。

b. 永久性救济

在发布永久性救济后，《美国法典》第19章 1337(j)(3)规定，被申诉方提交了财政部秘书规定保证金额度，在调查期限内仍可将被调查的产品进口到美国。

¹⁹⁷ Busey, *supra* note 3, at 11, 29.

¹⁹⁸ *In re Certain Electrical Connectors & Prods. Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-374, Order No. 25 at 89 (Sept. 1995).

¹⁹⁹ *Id.* at 91.

²⁰⁰ *Id.* at 89.

²⁰¹ 19 U.S.C. § 1337(e)(1) (2006).

²⁰² *Id.*

²⁰³ *Id.* § 1337(e)(2).

保证金额度必须达到委员会所规定的“足以保护申诉方免受损害”。如果命令是终局的，即总统没有否决该命令，那么被申诉方的保证金可被判给申诉方。

4、被申诉方违约的救济

如果被申诉方没有在规定时间内对申诉作出回复，并且没有正当理由，即可认为被申诉方违约。²⁰⁴依据委员会之前的做法，当被申诉方违约且不参与337条款调查时，申诉方仍需提交一个初步的事实证据以获得救济。然而，1988年修正案则规定，被申诉方没有对申诉及调查答辩作出回复，申诉方无需提交初步事实证据也可获得救济令，因为ITC将认定申诉方提交的诉状中的事实是真实的。²⁰⁵

(七) 反诉

337条款规定的调查中的被申诉方有权利提出一切合法且充分的抗辩，²⁰⁶但是，直到1995年，被申诉方始有权针对申诉方的请求提出反诉。²⁰⁷根据337条款可能的调查中提起的抗辩事实上包括所有在地区法院诉讼抗辩，例如，无效，专利滥用，欺骗或不合理行为，公正的反言或弃权，以及许可或和解。另外，被申诉方可以基于违反ITC规则210.16(b)(2)²⁰⁸下的义务或滥用其程序而提出抗辩。²⁰⁹

²⁰⁴ 19 C.F.R. § 210.16 (2010). See also John C. Evans, *Addressing Default Trends in Patent-Based Section 337 Proceedings in the United States International Trade Commission*, 106 MICH. L. REV. 745 (2008) (阐释针对被申诉人违约的救济)。

²⁰⁵ 19 U.S.C. § 1337(g)(1)(E).

²⁰⁶ DONALD K. DUVALL ET AL., *UNFAIR COMPETITION AND THE ITC* 574-609 (Philip J. McCabe & John W. Bateman eds., Thomson West 2008) (1990). 另外，337条款申诉状可因完全披露义务的违反或滥用ITC Rule 210.16(b)(2)程序而被解除。 *Id.* at 606.

²⁰⁷ See Joel W. Rogers & Joseph P. Whitlock, *Is Section 337 Consistent with the GATT and the TRIPS Agreement?*, 17 AM. U. INT’ L L. REV. 459, 478-81 (2002) (列明在GATT下对337条款的修订，包括允许反诉); David A. Gantz, *A Post-Uruguay Round Introduction to International Trade Law in the United States*, 12 ARIZ. J. INT’ L & COMP. L. 1, 107-8 (1995) (讨论GATT下对337条款的修订，包括允许反诉)。

²⁰⁸ “任何一方可提起签发初步裁定的动议，当一方因缺乏§ 210.4(c)程序而违约或无能进行证据调查或合作参与该等调查。” 19 C.F.R. § 210.16(b)(2). See also 19 C.F.R. § 210.4(c) (要求任何提交给行政法官或委员会的申请、书面动议、或其他纸质材料，必须“在该等情形下经过合理讯问后，尽该人士知识、信息和信念”)。

²⁰⁹ 19 U.S.C. § 1337(c) (2006). See also *Ansell Healthcare Prods. LLC v. Tillotson Corp.*, 567 F. Supp. 2d 196, 199-200 (D.D.C. 2008) (当在ITC调查中，被申诉人在ITC进行反诉，并将该等反诉移至地区法院); *In re*

依据该规定，在委员会接受反诉之后，提交该等反诉的被申诉方可立即到美国地区法院起诉，提出反诉的被申诉人应“将案件移交根据《美国法典》第28章第1391节的规定对反诉具有审判权的美国地区法院的通知”。然而，GATT 法案第321(b)(3)(A)项也对第25编的第85章进行了修正，美国法典规定，地区法院拥有任何依据337条c款提出的反诉的初始管辖权：“……在这个程度上，它产生于贸易或事件，这个事件是对方在337a程序中请求的标的……”。然而，为了服从GATT 法案对85章的修正，提出的反诉必须与337条调查中的交易或事件有直接的联系。

尽管被申诉方的反诉在337条调查中不被必然考虑，被申诉方可获得将递交申诉状的日期作为递交反诉状的日期优势，例如，诉讼期限和选择法院等情形。另外，反诉案件无需缴纳诉讼费。

ITC 规则 210.14(e)明确规定，地区法院对反诉的审理不能推迟或影响委员会的程序进程，包括被申诉方可能提起合法和合理抗辩的程序。因此，就这方面，在一方的抗辩事实和反诉是重叠的，337调查仍将对抗辩及反诉相同的部分的请求作出一个快速的裁定。

尽管如此，在反诉移送规则中仍存在一些值得注意的异常现象。例如，在关于刻录光盘和反复刻录光盘案中²¹⁰申诉方辩称，已经由被提交到相应的地方法院审理的反垄断的反诉，排除了被申诉方专利滥用的主张，因为专利滥用的抗辩不能在实际上构成积极性抗辩，而只是另外一个标志下的反诉。²¹¹行政法官没有撤销该抗辩，其认定：“当在委员会提出的反诉，被移送至联邦地区法院审理，但是法律并没有规定任何相关的积极抗辩都将会被撤销”。²¹²

Certain Semiconductor Light Emitting Devices, Components Thereof, and Products Containing Same, USITC Inv. No. 337-TA-444, Order No. 5 at 3 (Apr. 2001) (当申诉人辩解被申诉人的反垄断抗辩其实是反诉)。

²¹⁰ USITC Inv. No. 337-TA-474, Order 8 (Dec. 2002).

²¹¹ *Id.* at 6-9. See also *Princo Corp v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 583 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2009) (讨论ITC在*In re Recordable Compacts Discs*案中用于确定专利滥用的标准)。

²¹² *In re Recordable Discs*, USITC Inv. No. 337-TA-474, Order 8 at 6-9.

另外，一个报复性的337条申诉不必然考虑要求移送到地方法院审理的反诉。²¹³在关于程序逻辑仪器案中，行政法官拒绝了被申诉方观点，被申诉方认为337 条款禁止两种调查的捆绑，因为该等捆绑将会规避将申诉移至法院的要求。²¹⁴

（八）总统审查

1、概述

委员会发布的排除令和停止令并不立即发生效力。²¹⁵相应的，由于委员会的行为影响国际关系，总统可以在60天的时间内以政策原因否决这些决定。²¹⁶在审查期间，被申诉方提供了委员会规定的保证金，则其产品不受排除令或停止令的约束。²¹⁷当这个60天的审查期间届满，除非总统宣布不同意ITC的决定，此时保证金失效，委员会的救济令开始具有约束力。²¹⁸

总统很少否决委员会发布的救济措施。²¹⁹例如，自1974年贸易法案通过以来，也即这审查程序创设以来，总统审查的大约90个排除令中只有5个被否决。²²⁰其中三个是因委员会救济范围的原因而被否决，而且，在每一个案件中，委员会均

²¹³ *In re Certain Programmable Logic Devices and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-453, Order No. 3 at 7, n. 6 (Apr. 2001).

²¹⁴ *Id.*

²¹⁵ 19 U.S.C. § 1337(j)(2) (2006).

²¹⁶ *Id.* § 1337(j).

²¹⁷ *Id.* § 1337(j)(3).

²¹⁸ *Id.* § 1337(j)(4).

²¹⁹ 219 See also Busey, *supra* note 3; James T. O' Reilly & Gracia M. Berg, *Stealth Caused by Sunshine: How Sunshine Act Interpretation Results in Less Information for the Public About the Decision-Making Process of the International Trade Commission*, 36 *Harv. Int'l L.J.* 425, 427 (1995).

²²⁰ See *In re Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube*, USITC Inv. 337-TA-29 (Feb. 1987); *In re Certain Headboxes and Papermaking Machine Forming Sections for the Continuous Production of Paper, and Components Thereof*, USITC Pub. 1197, Inv. No. 337-TA-82 (Nov. 1981); *In re Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation*, USITC Pub. 1246, Inv. No. 337-TA-99 (May 1982); *In re Certain Alkaline Batteries*, USITC Pub. 1616, Inv. No. 337-TA-165 (Nov. 1984), *aff'd*, *Duracell Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 778 F.2d 1578 (Fed. Cir. 1985); *In re DRAMS*, USITC Pub. 2034, Inv. No. 337-TA-242 (Nov. 1987).

根据总统否决令修改了相关裁决。修改过的裁决均没有再被否决。²²¹以下案件用来阐述审查程序及其考虑因素。

2、总统否决令的具体案例

在三明治板模具安装插入方法²²²案件中，委员会通过排除了向相关产品的国内使用者的发布3个停止令来修改了相关裁决。总统否决令中认为，原来的停止令在侵犯美国方法专利的外国产品和国内产品之间造成了不公平的差别待遇。²²³在关于DRAMs案件的总统否决令，见52 Fed. Reg.在该调查中，委员会发布了一个禁止含有侵权产品DRAMs的下游产品进口的有限排除令。²²⁴总统否决了这个裁决，因为他认为该裁决对于美国公司和美国贸易的影响将远远超过对于被申诉方和相关侵权产品的进口商的影响。²²⁵委员会根据总统的建议修改了排除令，仅仅对于一个被申诉方生产的“下游”产品发布了排除令。²²⁶

另外两个被否决的裁决并没有被修订。两个都是被列入了司法审查的范畴。一个案件中，总统基于掠夺性的价格否决了一个ITC的排除令，因为一个未决的倾销的案件中已经涉及该同一事实，可能会产生不同的救济措施。²²⁷而且，总统的否决令中涉及委员会将来自欧盟的侵犯了美国母公司的商标权的真品的进口排除在外

²²¹221 Presidential Disapproval of Determination of the U.S. International Trade Commission Investigation of No. 337-TA-082, Certain Multi-Ply Headboxes, 46 Fed. Reg. 32361-01 (proposed June 22, 1981). 在总统已以下理由否决了普遍排除令后，委员会签发一份有限排除令：造纸机械产业相对透明，生产者和进口者少。 46 Fed. Reg. 32361-01. In Headboxes II, USITC Inv. No. 337-TA-82A (1984), 委员会修订了该等命令，但是该案被撤销并发回委员会在Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Werkstad and KMW-Johnson, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 705 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).

案中做进一步考虑。

²²² USITC Pub. 1297, Inv. No. 337-TA-99 (Jan. 1982) (Memorandum).

²²³ Presidential Disapproval of the Determination of the U.S. International Trade Commission in Investigation No. 337-TA-099, Certain Molded-In Sandwich Panel Inserts and Methods for Their Installation, 47 Fed. Reg. 29,919 (proposed June 28, 1981).

²²⁴ Presidential Disapproval of a Section 337 Determination, 52 Fed. Reg. 46011 (Dec. 3, 1987).

²²⁵ Id.

²²⁶ Id.

²²⁷ *In re* Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube, USITC Inv. 337-TA-29 (Feb. 1987). 总统在*In re* Pipe and Tub案件中的否决在47 Fed. Reg. 17,789-90 (1978)可以看到。

的裁决。因为这个裁决与海关针对同样事实作出的裁决相矛盾，因此总统否决了该裁决。²²⁸

（九）委员会终裁后的诉讼

除了上诉至美国联邦巡回法院的上诉法院外，还有很多委员会命令发布后的活动可以对委员会的裁决产生影响。下面对这些活动进行讨论。

1、委员会的程序

如上所述，影响进口产品的进口和销售的委员会三种的类型裁决的分别是，排除令，停止令和同意令。²²⁹在他们生效之后，该等裁决将进入委员会的执行、修改及撤销程序。²³⁰委员会通过其不公平进口调查办公室，通过对根据337条款下委员会的终局诉讼提交的报告的审查，及对委员会认为有必要确保裁决的合法而进行的任何进一步调查的执行来启动正式和非正式的执行程序。²³¹

非正式的程序一般包括不公平进口调查办公室仅仅针对相关的潜在侵权者发布一些命令。²³²委员会可以发布任何命令，只要该等命令对于实施来讲是适当的而且该等命令符合排除令、停止令及许可令。²³³

委员会亦可发起正式的执行程序。²³⁴一种选择是委员会根据《美国法典》第19编第1337（f）条在美国地区法院提起民事诉讼寻求民事罚款或者寻求签发含有委员会寻求的救济之强制停止令。²³⁵第二种选择是委员会在委员会级别上发起正式

²²⁸ See *In re Batteries*, USITC Pub. 1616, Inv. No. 1337-TA-165, *aff'd*, *Duracell Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 778 F.2d 1578 (Fed. Cir. 1985).

²²⁹ See discussion *infra* section IV. F, Remedies.

²³⁰ See generally 19 C.F.R. § § 210.1, 210.70 to .79 (2010).

²³¹ *Id.* § 210.75.

²³² *Id.*; see also DONALD K. DUVALL ET AL., UNFAIR COMPETITION AND THE ITC § 10:2 (Philip J. McCabe & John W. Bateman eds., Thomson West 2008) (1990) (“通过信件、会议或以其他方式的非正式执行程序，可由委员会通过其非法进口调查办公室，向违反委员会最终裁定或命令条款的任何人之任何行为或疏漏送出。”）。

²³³ 19 C.F.R. § 210.75(a).

²³⁴ *Id.* § 210.75(b)(1).

²³⁵ 19 U.S.C. § 1337(f)(2) (2006).

执行程序。²³⁶为启动该等程序，委员会向被指称的违反者送达申诉状。²³⁷程序启动通知同时在联邦公报上公布。²³⁸列明的被申诉方必须在收到该等申诉状后15天内递交答辩状。²³⁹在执行程序的结论中，委员会会形成若干救济措施，包括停止令、同意令、排除令、向美国地区法院提起民事诉讼、和/或撤销停止令或同意令，指示将所涉产品排除在境外。²⁴⁰

最后，被申诉方可要求委员会就申诉方提议的新行为是否违反337条款或者委员会命令进行进一步的调查并发布咨询意见。²⁴¹虽然没有在程序规则明确规定，委员会程序的非申诉方仍然可以就提议的行为是否违反委员会的命令寻求咨询意见。²⁴²比如，考虑向美国出口产品的外国生产者，可寻求说明其产品不属于普通排除令规定的产品之事先决定。因此，即使在最终的委员会命令生效后，仍然存在就委员会命令采取进一步措施的可能性。

2、海关程序

委员会的排除令由美国海关负责执行。²⁴³海关在执行排除令适用的程序只是内部规则，并没有在法规定作出明文规定。²⁴⁴海关总部通常培训外勤人员如何辨别排除产品以及在何处发现他们。²⁴⁵申诉方应该在ITC发布排除令后尽快与海关工作人员见面，以商讨排除令的范围并协助海关确定侵权产品。²⁴⁶就拟进口是否由海关

²³⁶ 19 C.F.R. § 210.75(b).

²³⁷ *Id.*

²³⁸ *Id.*

²³⁹ *Id.*

²⁴⁰ *Id.* § 210(b)(4).

²⁴¹ *See* 19 C.F.R. § 210.79(a).

²⁴² *Id.*

²⁴³ DONALD K. DUVALL ET AL., UNFAIR COMPETITION AND THE ITC 410 (Philip J. McCabe & John W. Bateman eds., Thomson West 2008) (1990).

²⁴⁴ *Id.*

²⁴⁵ *Id.*

²⁴⁶ Busey, *supra* note 3, at 11, 33-34.

根据委员会排除令排除，预进口方或其他“利益相关者”可从海关处寻求有约束力的行政裁定。²⁴⁷

*Eaton Corp. v. United States*案与海关的行政裁定与委员会的命令或判决发生冲突时所发生的问题相关。²⁴⁸在*Eaton*案中，委员会判决被申诉方违反337条款。²⁴⁹被申诉方随后重新设计了产品，并从委员会寻求咨询意见及从海关寻求行政裁定，该重新设计的产品不属于有限排除令的管辖范围。²⁵⁰在委员会做出决定该等重新设计的产品是否违反有限排除令之前，海关开始允许该重新设计产品的进口。²⁵¹申诉方在国际贸易法庭（不是ITC）起诉以禁止海关允许该等重新设计产品进口美国。²⁵²在委员会调查该等重新设计的产品时，法庭支持了申诉方临时停止令的动议，从而使委员会成为确定排除令范围的最终机构。²⁵³

另外，由相关区的海关关长根据委员会排除令的条款做出排除具体载货的决定，该等决定受行政“抗议”程序的约束。²⁵⁴与排除决定相关的抗议必须由进口方、收货人、或寻求进口或交付进口货物的人在海关关长做出该等决定90天内提出。²⁵⁵拒绝抗议可以在美国国际贸易法庭以民事诉讼的方式提出。²⁵⁶

五、结论

²⁴⁷ 19 C.F.R. § 177.0 (2007). 为获得行政裁定程序之细节，参见：19 C.F.R. § 177.1-13。

²⁴⁸ *Eaton Corp. v. United States*, 395 F. Supp. 2d 1314 (Ct. Int'l Trade 2005).

²⁴⁹ *Id.* at 1317.

²⁵⁰ *Id.* at 1319.

²⁵¹ *Id.* at 1320.

²⁵² *Id.* at 1315.

²⁵³ *Id.* at 1329.

²⁵⁴ 19 U.S.C. § 1514 (2006).

²⁵⁵ *Id.* § 1514(c)(2).

²⁵⁶ 28 U.S.C. § 2636 (2006).

希望本文能够帮助读者更好地理解337条款调查之复杂和精妙之处。337条款可以是寻求实施知识产权人士的有力工具，亦是对被申诉方噩梦般地挑战。

为申诉方完全利用337条款之潜在利益，必须理解执行的程序和规则。申诉方必须通过满足技术和经济因素以建立国内产业。²⁵⁷委员会根据337条款能够提供的救济本质上是禁止性的，但不包括金钱损害赔偿。²⁵⁸委员会可签发普通排除令禁止侵权产品之进口而不管其来源，或者签发有限排除令禁止明确列明的被申诉方。²⁵⁹然而，该等救济受限于美国总统的否决，²⁶⁰但是，总统否决是很少见的。²⁶¹最后，在获得排除令后，申诉方应与见海关和边防局联系以确定排除令的范围，并帮助海关确定侵权产品。²⁶²

通过本文，读者已知晓在ITC“战争之罪恶”，希望已更好地理解“以获利之方式持续”，并防御之。²⁶³

²⁵⁷ 19 U.S.C. § 1337 (2006).

²⁵⁸ Busey, *supra* note 3.

²⁵⁹ Busey, *supra* note 3, at 32-33.

²⁶⁰ 19 U.S.C. § 1337(j).

²⁶¹ Busey, *supra* note 3, at 33-34.

²⁶² Busey, *supra* note, at 333-34.

²⁶³ SUN TZU, THE ART OF WAR 13 (James Clavell ed., Dell Publishing 1988) (1983).