

《厦门大学法律评论》总第十三辑
厦门大学出版社 2007 年 6 月版
《中国应对美国“337 调查”的知识产权策略思路》
第 249 页 ~ 第 259 页

中国应对美国“337 调查”的 知识产权策略思路

丁丽瑛 *

目 次

- 一、美国对中国大陆地区发动“337 调查”的基本情况介绍
- 二、应对“337 调查”的现实考虑及指导思路
- 三、中国企业应对“337 调查”的基本策略和应诉措施
- 四、中国政府应对美国“337 调查”的政策导向

一、美国对中国大陆地区发动“337 调查”的基本情况介绍

随着我国的开放,越来越多的企业开始加入到国际市场竞争中,这其中,值得引起注意的是:近年来越来越多的企业出口产品遭遇美国“337 调查”,而中国企业也正成为“337 调查”的主要攻击对象。在历史上,欧、日、韩、中国台湾地区 and 大陆依次是美国“337 调查”的主要对象。来自美国国

* 丁丽瑛:1965 年生,厦门大学法学院教授,法学硕士,电子邮件:lyding@xmu.edu.cn。本文为教育部人文社会科学规划基金项目“应对美国‘337 调查’的知识产权战略研究”(05JA820023)课题的阶段性研究成果。

际贸易委员会(简称 ITC)的资料显示:该委员会 1993—2000 年受理涉及“337 条款”的 137 起案件中,中国台湾地区占了 41 起,为总数的 1/3,至 2001 年“337 调查”涉案的企业中,中国台湾地区仍居亚洲第一位。但 2002—2003 年,中国大陆地区企业受到美国“337 调查”的数量已跃居亚洲首位。1986 年美国 ITC 发起了第一起针对中国大陆地区出口产品的“337 调查”。1986—1995 年的 10 年时间内,美国对全球发起“337 调查”143 起,涉及中国大陆地区的 3 起,约占 2%。1996—2004 年的 9 年时间内美国对全球发起“337 调查”157 起,涉及中国大陆地区的 36 起,约占 23%。2002 年美国对全球发起“337 调查”17 起,涉及中国大陆地区的 5 起,约占 29%。2003 年美国对全球发起“337 调查”18 起,涉及中国大陆地区的 8 起,约占 44%。2004 年美国对全球发起“337 调查”26 起,涉及中国大陆地区的 10 起,约占 42%。2005 年美国对全球发起“337 调查”29 起,涉及中国大陆地区的 9 起,约占 31%。2006 年美国对全球发起“337 调查”34 起,涉及中国大陆地区的 13 起,约占 38%。截至 2007 年 5 月 25 日,美国国际贸易委员会发起的“337 调查”中,涉及中国大陆地区的案件共有 70 件,其中 22 件尚在审理中。在 48 件已经结束的调查中,发布排除令的有 18 件,占 37.5%,其中普遍排除令 9 件,有限排除令 9 件;原告撤诉的有 5 件,占 10.4%;委员会发布不违反 337 条款裁决的有 7 件,占 14.6%;以和解结案的有 18 件,占 37.5%。涉案的中国企业出口产品涉及的行业比较集中,主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业等,而

陶婷芳、谢明磊:《知识产权:国际商战的利器》,载《上海商业》2004 年总第 173 期。

此处所指涉及中国大陆地区是指案件指向的产品来源地包括中国大陆地区,或者案件的被告中有中国企业。

牟燕根据美国国际贸易委员会官方网站(<http://www.usitc.gov>)提供的资料以及相关文献统计和整理。

李志军:《美国对中国企业进行“337 调查”的基本情况、影响及对策措施》,载《中国工商管理研究》2006 年第 1 期。

80%以上的“337 调查”是以侵犯专利权为起诉理由的。

有关的数据表明,美国针对中国发起的“337 调查”,显现出以下明显的发展趋势:其一,调查案件数量呈上升趋势,针对中国大陆地区发动的“337 调查”在所有调查中所占的比例不断上升,且发展速度较快;其二,调查所涉及的产品领域不断扩大,技术结构不断升级,从低端产品向高端产品发展。

中国企业近年来频繁遭遇美国“337 调查”,除了“经贸危机”下美国知识产权政策及经贸政策调整而导致的美国企业谋求通过市场化的技术贸易壁垒手段抑制外国产品进入美国市场这一普遍性原因外,主要还涉及专门针对中国的三方面因素:第一,美国对中国贸易逆差的客观存在,使贸易保护主义的矛头指向中国。据美方统计,2004 年美方对中贸易赤字达到 1619.78 亿美元(中方统计 802.7 亿美元),比 2001 年净增 789 亿美元(中方统计净增 522 亿美元);2005 年美国对华贸易赤字达到 2016 亿美元(中方统计 1147 亿美元),同比增长 24.5%,大约占美国贸易逆差的 30%。2006 年美中贸易逆差已达到创纪录的 2325 亿美元。第二,在世界制造业向中国转移的同时,中国出口企业产品的技术含量也在不断上升,客观上在美国市场构成与美国同行的竞争。并且,中国出口产品也已经开始从生产劳动密集型工业制成品向生产资本和技术密集型工业制成品的结构过渡。第三,虽然中国出口产品的技术含量提高了,但是对国外先进技术或知识产权的依赖仍然存在,中国企业的出口产品拥有自主知识产权的并不十分普遍。

面对美国“337 调查”,中国的一些企业在昂贵的诉讼费用面前,采取了消极回避、不予应诉的“鸵鸟”态度,导致美国 ITC 可能听信起诉方的一面

马锋:《中国企业如何应对美国“337 调查”》,载《中国知识产权报》2006 年 10 月 25 日第 7 版。

唐晓云:《美国单边贸易政策和国际贸易收益的风险》,载《世界经济与政治论坛》2006 年第 6 期。

《美财长保尔森:中国应加速采取措施 解决美中贸易逆差》,http://www.zaobao.com/special/china/sino_us/pages6/sino_us070523.html。访问日期:2007 年 6 月 1 日。

之词而判令中国企业败诉,从而使中国产品进入美国市场受阻。但是,在2004年10月ITC就美国电池及手电筒生产巨头劲量控股公司及其旗下的电池生产子公司起诉包括中国7家电池生产企业在内的24位被告关于无汞碱锰电池专利侵权的“337调查”一案(简称“337-TA-493案”)中,所作出的最终裁决使该案成为近年来中国企业遭遇美国“337调查”案件中少有的赢得胜诉的案件之一,这不仅对于中国的企业,而且对于制定政策导向的政府相关部门以及立法者都具有积极的启示。通过该案,人们感悟到:第一,要十分清醒地认识到我国应对美国“337”调查的严峻形势;第二,中国政府和企业必须有备而战,积极地应对“337”调查。该案后,美国对中国企业发动的“337调查”并没有减少,相关案件的结果也不尽相同。因此,法律和经济界人士预测,伴随着“中国制造”在世界舞台上的风光无限,发达国家同中国的知识产权纠纷亦进入高发期。在未来的10年,“337调查”将是我国对美出口贸易遭遇的最大障碍,其威胁性大于反倾销案与一般的知识产权侵权纠纷诉讼。

二、应对“337调查”的现实考虑及指导思路

第一,正如前面所言,近年来美国将“337调查”的矛头指向中国大陆企业是有其深刻的经济背景的,日益增长的美国“337调查”与全球制造业正逐步向我国转移以及我国外贸出口产品结构转型是有着密切关系的。在中国已加入WTO而无法实施关税壁垒的今天,非关税的技术性贸易壁垒已经并将继续成为中国企业产品进入美国市场时必须正视和面对的现实。我们必须正视当今世界经济朝着贸易自由化、经济全球化方向加速发展的趋

本案经ITC审理,认定原告的“5464709专利”的权利要求不符合美国《专利法》第112条第2款的规定,因不具备确定性而无效,据此推翻了ITC行政法官布洛克所作出的被告违反“337条款”的初裁,ITC最终裁决被告没有违反“337条款”而终止了对被告进行的“337调查”。随后,原告对ITC最终裁决不服而上诉至美国联邦巡回上诉法院,上诉法院撤销了ITC的裁决,并发回ITC重审。经重审,ITC于2007年2月23日再次作出裁决,仍认定原告专利权无效,被告的产品不构成对“337条款”的违反,ITC最终以此结束调查。

势,并结合我国入世后经济发展之现实以及企业生存与发展中面临的国内外市场竞争环境,找寻适合提升我国企业综合竞争能力的知识产权战略和具体策略。

第二,在经济、科技全球化下,知识产权法律制度显现出统一化发展趋势,并在西方社会中出现了代表发达国家利益的“知识产权法律全球化的思潮”。我们在反对“知识产权法律全球化”观点的同时,应当重视研究影响我国企业参与国际市场竞争的相关规则,包括国际惯例、条约及外国法律制度或贸易规则。在应对这些变化中,我国应当采取开放性和防御性并进的因应策略,积极进取,正面应对。

第三,充分重视知识产权制度的激励作用,反对“发展中国家在技术上处于落后状态,知识产权保护宜松不宜紧”的观点,在设计相关的知识产权战略和具体策略时,应当重视以下几方面的因素:其一,强化知识产权保护对技术创新的激励作用,以提升我国企业自主知识产权创新能力为长远发展目标;其二,正视知识产权所具有的合法垄断属性,同时应采取措施制止权利人滥用权利,因此适当的强制许可制度是十分必要的;其三,扬长避短,充分发展和保护包括中国在内的发展中国家传统的或特有的知识产权;其四,重视以传统知识和地方资源为基础而获得的知识产权的条件审查和利益分享机制。

三、中国企业应对“337 调查”的基本策略和应诉措施

第一,强化知识产权意识,注意采取必要的防患措施,并将这些预防措施规范化或制度化。例如:产品制造、出口前的必要的专利检索;产品设计上的修改应当注意绕过相关专利权的覆盖范围,并注意回避可能构成的等同侵权;注意审查专利实施、进口的授权许可的有效性,注重法律风险的防患;尽可能地减少承担法律责任的风险,特别是对于国外企业委托加工、制造的产品,应当明确约定由美国委托人或进口商获得与其进口产品有关权利授权并承担因权利瑕疵而产生的法律责任。

第二,遭遇“337 调查”诉讼时,要权衡利弊,积极应诉。对于中国的企业来讲,无论“337 调查”是如何不合理,所采取的措施又是如何强权,但一

旦 ITC 立案调查,作为被告的中国企业是无法以不作为而阻止该调查的运作的。因此,对于中国企业来说,一旦遭遇“337 调查”诉讼,则应当在了解“337 调查”的制度构成、适用条件、法律后果以及调查程序的前提下,结合涉案的具体情况,谋求对自己最有利的应对思路和具体措施。具体而言,应当注重以下几方面的工作:

其一,权衡得失,及时行动。一旦被卷入“337 条款”调查,中国企业首先应决定是否需要就调查作出答辩或应诉。答辩的成本费用和出口产品的价值都需要仔细分析,并评估拒绝答辩的后果。若被诉产品的价值并不高,增长的空间也有限,就不值得在应诉上花费大量的时间及金钱了。因为“337 调查”原告胜诉的结果主要体现在阻止相关产品的进口和在美国的销售,该调查本身并不涉及侵权损害赔偿。如果权衡的结果是需要应诉,那么就应当迅速行动,在这种情况下往往态度决定了结果。由于“337 调查”的缺席裁决明显是对被告不利的,不应诉或不出庭的直接后果就意味着败诉,而败诉就意味着产品不再可能进入美国市场,同时还意味着影响可能发生的侵权民事诉讼的判决结果和赔偿责任的承担。

其二,有的放矢,选择最佳应对措施。就专利权的“337 条款”调查而言,中国企业可以有数种应对措施,其中最主要考虑的是两种。一是可以辩称自己的产品没有侵犯对方的专利权。专利权的保护范围记载在权利要求书中,可以有一项或多项技术权项。只有当相关产品的技术特征与专利权的权利要求所记载的权项相同或等同时,才可以判定侵权成立。另外,公知技术抗辩、禁止反悔等抗辩都是被普遍接受的不构成侵权的抗辩。二是可以积极申请宣告对方的专利权无效。在美国,因知识产权尤其是专利权而引发的纠纷或诉讼通常是商业竞争的一种产物,它往往意味着确认和争夺市场份额的机会。一方面,美国公司常常是通过知识产权诉讼来划定它们的产品销售势力范围和确认市场竞争实力。一项发明创造被授予了专利权,并不意味着同一领域的竞争对手都很清楚这个专利权效力所及的范围,有时要通过诉讼来让竞争对手明白和退却,从而确认、巩固或扩大自己的产品市场范围。另一方面,当一家美国公司提起“337 调查”或专利权侵权诉讼时,其实并不意味着它很有胜诉的把握,这只不过是商战的一种形式,对

于原告来说,最终的结果也许是全盘皆输,专利权被宣告无效,“赔了夫人又折兵”。2003年3月,被称为中国机电产品“337 条款”第一案的针对温州万盛和华美利两家公司发起的漏电保护插座的调查中,两家公司就是对起诉方美国 Leviton 公司专利本身的瑕疵和专利年限等问题进行了有力反驳,并取得了最后的胜利。

其三,选聘有经验、高素质的中美两国律师是胜诉必不可少的重要因素。律师费经常是中国企业应对“337 调查”以及相关知识产权侵权诉讼案件支出费用的主要构成部分,虽然代价昂贵,但可以提高胜诉的几率。2006年7月美国 ITC 行政法官初裁中国圣象集团等地板制造企业的“第7号锁扣”不构成对美国 Unilin 公司的“486 专利”的侵权,被告在该“337 调查”中胜诉。这与为应对该案,中国商务部、中国林产工业协会对此案给予高度重视,并在全国范围内进行诉讼代理招标而选定合适的代理律师事务所,组成中美律师工作团队进行积极应诉,是关系密切的。^⑩当然,这也给我国的律师服务业提出了一个新的业务拓展机遇和挑战,对国内律师事务所的专业分工及业务拓展有一定的启发。

其四,打“组合拳”,联合出击。“337 条款”调查案由于其调查时间短,应诉费用高,给处于中国的被告的应诉带来了许多不利因素和困难。同时由于“337 调查”往往针对同类产品,其判定结果必然对与该产品相关的整个行业都产生巨大影响。所以,如果由行业协会牵头,多家企业联手进行抗争,一方面可以降低每个企业的应诉成本,分散风险,免被对手各个击破,同时也会产生规模效应,增大胜诉的可能性。在前述的“337 - TA - 493 案”中,中国电池工业协会探索了一条“企业为主、协会牵头、商会配合、政府支持、选好律师”的应诉工作模式,充分发挥了企业为主体、行业协会组织协调的作用,动员和组织全行业的力量联合应诉,为我国如何积极应对国外各类

叶丽娟:《美国新型贸易壁垒及其应对策略》,载《湘潭师范学院学报》(社会科学版)2004年第4期。

^⑩ 马锋:《中国企业如何应对美国“337 调查”》,载《中国知识产权报》2006年10月25日第7版。

非关税贸易壁垒提供了可借鉴的经验。^⑪

其五,在适当的条件和机会下选择和解。和解也是解决和应对“337 调查”的一种应诉策略,由于“337 调查”涉及案件的具体情况、复杂程度以及双方的利益制约不同,因而应对不同的案件应当采取不同的应对策略和技巧。对于可能被判定为侵权的案件,中国企业应当权衡利弊,适当选择以和解的方式结案,特别是以和解追求和实现两个目标:一是与原告达成不进口保证协议而换取原告不再另行提起侵犯知识产权赔偿诉讼,或同意已经进入美国市场的涉嫌侵权产品的继续销售,以将中国企业就侵犯美国知识产权人的行为而付出的代价降低到最小;二是就同一产品涉及侵犯多项知识产权的,与原告就其中的一项侵权调查达成不进口保证协议而换取原告不再就其他项知识产权主张而另行提起“337 调查”,或者换取原告向 ITC 行政法官提出动议,以其已知被告已经停止生产和向美国进口被诉侵权的产品为由,终止针对其他知识产权而提起的“337 调查”。

其六,复制日本的成功经验,变被动为主动,谋求全方位地直面“337 调查”的策略。对于“337 调查”,企业应当持正确的应对态度。企业应当有这样的心态:只要你的产品出口到美国或者业务在美国发展得很好,那么你就有可能被提起“337 调查”,因此必须了解和掌握美国市场竞争和诉讼的游戏规则。对此,日本企业的经验是值得我国企业学习和借鉴的。日本企业也曾经是美国“337 调查”的重击对象。20 世纪 90 年代后,日本企业开始直面美国企业界的各种知识产权挑战,其中包括“337 调查”。现在日本企业在应对“337 调查”上,不仅擅长于在美国打官司,而且还会主动告美国企业侵权,或者告中国等国家或地区的企业侵权,如日本的索尼公司、日立公司等都曾对美国公司提起专利侵权诉讼。例如,1990 年美国摩托罗拉公司曾起诉日立公司专利侵权,日立公司积极反诉和抗争,导致最后法院判决两家

^⑪ 陶婷芳、谢明磊:《知识产权:国际商战的利器》,载《上海商业》2004 年总第 173 期。

公司互相侵权,随后双方达成和解和交叉许可,互不支付赔偿。^⑫

第三,强化行业协会的组织、指导、协调作用。实践表明,依托于企业所在的行业或协会的组织和支持,中国企业应对“337 调查”往往能够获得较好的结果。行业、协会或商会在应对“337 调查”中的作用主要体现在以下方面:

其一,团结相关产业的中国企业集体应对,这主要是由于“337 调查”所针对的进口产品往往不是单一的某一企业的产品,而是往往针对来自某一地区的不同企业的同类产品,因此在应对“337 调查”时,属于出口同一产品的相同产业或行业的企业往往具有共同的利益,因而凸显行业或协会的组织协调和力量整合作用。并且,也可以通过建立应诉费用分摊机制,摊薄企业实际承担的应诉费用。

其二,建立产业专利情报服务网,并以此为基础创设有效的预警机制。依托于行业、协会或商会的力量,建立本系统的技术信息、技术标准等资料查询网络,提供进口国的知识产权保护规范、相关产品的知识产权信息等,即时进行相关产业产品在美国遭遇“337 调查”或知识产权诉讼的信息交流和通报,密切关注美国市场对我国出口产品的相关反应,对相关企业发出预警信息,使其做好必要的预先准备,从而尽可能地减少信息不对称和时空差距带来的失误判断或机会损失。

四、中国政府应对美国“337 调查”的政策导向

第一,企业的发展离不开政府的宏观政策导向。为了使企业能够真正融入国际竞争环境,参与国际市场的竞争,政府应当制定正确的知识产权战略。一方面,应当以必要的知识产权限制制度抑制跨国公司的知识产权战略,以减少或消除其对我国技术创新和发展的影响。另一方面,应当采取有效的激励措施提高国内企业的自主创新能力和知识产权拥有量,提高产业的技术水平。在知识产权领域内,国家虽不能成为市场的参与者,但应是政

^⑫ 周孜冶等:《中国企业如何应对美国关税法 337 条款调查》,载《标准与知识产权》2004 年第 8 期。

策的制定者、市场的监督者和全局的指挥者。知识产品同时兼具私人物品与公共物品属性决定了知识产权保护不仅与个体利益有关,更与一国的公共政策密切相关。特别是进入新经济时代后,国家早已由不作为的“守夜人”转变为积极的干预者。^⑬因此,在包括应对“337调查”在内的知识产权战略和具体措施的制定和实施中,政府应当成为战略制定者和战略实施的主导者。

第二,从微观上研究,就我国现阶段的经济发展的而言,如何防御美国相关产业对中国企业发动“337调查”以及在发生此类调查后中国政府如何积极地引导企业持正确应诉态度以及支持企业采取具体对策,这是政府有关部门应当思考并拿出具体方案解决的问题。政府在应对“337调查”中应当担负起更多的责任,发挥更多的职能作用。目前所提出的建议包括:其一,在商务部下设立一个专门的机构以及在中国驻美机构中设一个专门的办公室,负责组织和协调中国企业应对“337调查”的相关事务以及相关信息的汇总和通报。在地方政府的相关行政部门中也应当设立相对应的机构专门负责这方面的工作。其二,组建专门研究和实务应对“337调查”的人员队伍,包括培养和培训专门负责“337调查”的公职律师或专业化的执业律师。其三,倡导和帮助行业、协会或各级商会建立能够发挥行业协会在应对“337调查”中组织和协调作用的机制。其四,以政府财政建立基金或拨出一定款项给予应诉企业适当的补贴,以支持和鼓励企业积极应对“337调查”。^⑭

第三,作为WTO的成员国,我国应积极利用多边或双边争议解决体制,对美国“337条款”的歧视性贸易行为进行抗争。其一,通过政府间的双边磋商或对话以及所达成的协定或谅解备忘录,在整体上就降低和解决中国企业遭遇“337调查”形成共识,从而制约美国频繁地将中国出口企业列为重点攻击目标。其二,在WTO框架内与其他国家团结合作,谋求制约美

^⑬ 吴汉东:《中国知识产权的国际战略选择与国内战略安排》,http://www.cf-cbj.com.cn/list.asp?unid=2272,2005-12-15,访问日期:2007年6月3日。

^⑭ 目前我国有许多地方政府对于本地区的企业申请专利予以专利申请费和专利年费资助,这种方法完全可以借鉴使用于对企业应诉“337调查”的经费资助。

国“337 条款”发挥效力的解决方案。在必要的时候可以按照 WTO 有关协定的规定提出解决争端的申诉。^⑮其三,构建“中国版的 337 调查”制度,创设针对外国企业知识产权侵权行为的进口救济措施。此前,日本在疲于应付美国“337 调查”时,由政府出面,也设立了类似美国 ITC 的对应机构,建立了“日本版的 337 调查”机制,这种对等机制为日本本土企业撑开了保护大伞。^⑯日本政府应对“337 调查”的这种思路无疑是值得我们借鉴的,我国现行的《对外贸易法》第 29 条规定:“国家依照有关知识产权的法律、行政法规,保护与对外贸易有关的知识产权。进口货物侵犯知识产权,并危害对外贸易秩序的,国务院对外贸易主管部门可以采取在一定期限内禁止侵权人生产、销售的有关货物进口等措施。”因此,在我国建立“中国版的 337 调查”完全符合现行法的规定,建立这种机制也是“以其人之道还治其人之身”的应对美国“337 调查”商战的一项行之有效的工具。

总之,美国“337 调查”及其应对的直接目的和结果都是市场、竞争和垄断的作用体现,知识产权及其保护只是一个幌子。面对发达国家试图控制和主宰以专利权为典型代表的知识产权的取得和权利行使的意图的日趋明显,维护我国在知识产权保护事务上的主权不仅需要积极地参与有关知识产权国际规则的制定和形成,还需要不断完善我国国内的知识产权制度,提升企业的自主创新能力,加强企业的知识产权管理。保护与发展,这是知识产权制度设计中必须面对和解决的永恒议题。在我们的目标设计中,应当以保护来促进发展,保护是手段,而发展才是目标。具体的保护措施和预期的发展目标,应当以立法上的价值取向和具体的制度设计来体现。

^⑮ 虽然美国在 1994 年的《乌拉圭回合协议法》中对“337 条款”进行了修改,但是关于美国“337 条款”是否符合 TRIPs 协议的规定,是否与美国承担的 WTO 下的义务相一致,国际上存在诸多评论,国内学者对此也表示关注。目前学界对此未形成统一的认识,欧共体、加拿大、日本政府与美国进行的磋商也没有产生一个双方可以接受的解决方案或达成对外公布的和解,WTO 也未为此成立专家小组。但是,美国“337 条款”与 TRIPs 协议中相关内容的不协调已经明显化。

^⑯ 肖黎明:《中国版 337 调查何时出炉》,载《法制日报》2005 年 5 月 24 日第 11 版。