

关于美国“337 条款”调查给我们的警示

程永悦

最近,由于富莱克斯公司就侵犯其防老剂中间体 4-氨基二苯胺(RT 培司)的生产技术专利,在美国的法院起诉了韩国的锦湖石油化学(KKPC)(进口其产品并加工成橡胶防老剂出口到美国)、锦湖轮胎(Kumho Tire)(使用其产品加工的橡胶防老剂制造轮胎并出口到美国)、中国的山东圣奥公司(Sinorgchem)(生产出产品给 KKP 并直接出口到美国)以及美国的两家公司,要求停止侵权并赔偿损失(约 2000 万美元),同时又在美国的国际贸易委员会(ITC)起诉了上述公司,要求停止进口和销售侵权产品。这个案子究竟谁是谁非,留待化学专家去判定,这里想要谈谈的是 337 条款(有人把它形象地称之为 337 大棒),因为随着中国橡胶工业的发展,必然会有更多类似的中美知识产权纠纷,必须小心谨慎,预防 337 大棒打到我们的头上。

为什么在美国一个案子会在两个地方起诉呢?因为这是两个不同的途径:司法审判与行政制裁。ITC 的判决属于经过法律授权的美联邦政府的行政制裁命令,而且相对于美国冗长的司法审判,政府的行政制裁时间短、见效快,而且是一棒子打死。

1 美国贸易委员会和 337 条款

在美国的华盛顿特区,设有国际贸易委员会,是负责执行美国贸易法律、拥有知识产权方面的法律专业能力的独立的美国联邦机构。

1930 年修订的美国关税法案中的 337 条款授权美国国际贸易委员会,在适当条件下,阻止违反美国的商标、专利或版权的货物及其他事务的进口交易、进口和进口后的销售。另外,337 法案的(a)(1)(A)条款指出“进口物品中的不公平竞争手段和不公平行为”是不合法的,从而阻止其进口及进口后的销售。总之,该条款只针对侵权的进口产品。

看到这儿有人会说,一个 70 年前的老掉牙的法案,凭什么现在拿出来管我们!凭的是美国健全的司法制度和贸易保护主义政策。至少我很佩服 70 年前的那些法律修订者们,因为其内容简洁、有力,而且无可辩驳,所以才能经 70 年而不朽,至今“充满活力”。这一点其实值得我们学习。

那么何种货物会被禁止呢?当进口的货物违反了美国的专利(或者商标、版权),或者进口的货物采用了“不公平的竞争手段或不公平的行为”。

2 337 条款的诉讼

与动辄就会持续数十年之久的美联邦地区法院的专利侵权诉讼案不同,根据 337 条款立案后的调查程序是很快的,其操作有严格的时间限制,通常会在 18 个月内结束。因此,337 条款诉讼最大的优势就是快速解决问题。

2.1 337 调查是如何运作的

“调查”是在行政法官裁决前,按有区别的、例行的和对抗性的诉讼审理程序进行,通常包括:

1. 取证据(要求的文件、质询和作证);2. 专家意见;3. 正式审判。

“裁决”是由行政法官作初步判决(侵权成立与不成立),然后国际贸易委员会做出最终判决并决定补救措施(量刑)。

既然是“政府行为”,美国总统就有权(60 天内)否决该委员会的政令(但实际上尚无先例)。

2.2 裁决中对受损害方的补救措施

337 条款的裁决不会有货币赔偿,其补救措施主要有以下几种:

1. 有限禁止令。禁止进口在调查中列名的被告的产品。禁令先由海关和边境保护署强制执行,该产品如果第二次进口,将被查封和没收。对于重复违犯者,国际贸易委员会可强制执行民事处罚。

2. 普遍禁止令。禁止进口所有侵权产品(即

不仅限于所列名的被告人), 其他要求与上面的有限禁止令相同。

普遍禁止令是一种非常强有力和有成本效益的补救措施, 主要用于以下情况的救济:

- a. 有很多侵权者;
- b. 很难对全部或部分侵权逐个确立审判权(尤其是外国的实体);
- c. 侵权者被认为从事欺诈;
- d. 新的侵权者可能会在将来出现。

3. 停止和终止令。禁止在执行补救时已经在美国境内的侵权进口货物的销售。这只能对列名的被告实行。

看到这大家会更明白, 在美国法院起诉, 只能判定侵权与赔偿金额, 但并不能阻止今后侵权行为的继续发生(只能待发生后再去起诉), 尤其当官司持续几年的情况下, 侵权行为始终会继续。而 ITC 的 337 裁决, 却有防止侵权继续发生的能力。我们国家在保护知识产权的问题上恰恰就缺乏这样一个政府职能或法律手段。

2.3 临时救济

在调查开始(在提出诉讼请求 35 天)后的 90~150 天内, 也就是在 4~6 个月内, 行政法官可根据以下 4 个平等的要素, 自行决定是否采取临时禁止令和/或临时停止和终止令:

1. 案件实质有胜诉的可能性;
2. 对国内工业带来不可挽回的损害的威胁;
3. 各方间的损害是平等;
4. 对公众利益有影响。

2.4 337 法案调查结构和步骤对原告有利的部分

1. 在提起诉讼前有机会充分准备;
2. 取证可以与案件审理同步进行;
3. 诉讼进行很快, 有较短的、严格限定的期限;
4. 不同意取证的一方会被缺席判决;
5. 被告必须雇佣律师答复诉讼请求, 并很快要面临取证;
6. 取证可以包括要求提供大量的公司内部文件, 非常多而详细;
7. 由于快速进行和昂贵的取证过程, 诉讼费用会上涨很快;
8. 可能导致平行进行的联邦区法院的诉讼。

2.5 何时会发生赔偿金

在难以实现有效抵御, 且费用高昂的情况下, 被告通常会寻求支付一笔赔偿金以达成和解, 从而避免继续进行诉讼所发生的高昂费用以及所有相关企业可能被迫接受“普遍禁止令”的不利地位, 而且在平行进行的区法院审判中也不必再支付赔偿金。

这类和解协议通常都包括以下内容:

1. 提议和解的一方支付赔偿金的数量和方法;
2. 今后知识产权使用权费用的承担协议。

2.6 关于总统否决 ITC 赔偿裁定的情况

这种情况一旦发生, 将是不可上诉的, 但这种情况的发生将是极罕见的, 只有当个别案件关系到国际民生或国家政策的大事时才有可能。

3 这起案件应引起我们认真思考的几个问题

3.1 应对策略

根据我国商务部的资料, 自中国加入 WTO 后, 美国针对中国企业的 337 立案调查有 20 多起, 到目前为止中方胜诉的只有 3 起。以前橡胶行业还没有遇到过这个问题, 因此这个 337 大棒对大多数人来说都是陌生的。这次因韩国 KKPC 进口山东圣奥的 RT 培司而引起的 337 调查, 已经引起了国内众多轮胎企业和协会组织的高度重视, 很多轮胎企业的出口部门“群情激愤”, 声讨美国的霸权行径。但光“声讨”是没用的, 要有切实可行的解决办法。

如果被诉企业有 100% 的把握, 那么就积极应对, 把自己的技术与受保护的专利技术进行对比, 证明自己的清白。另外, 就像美国的专利不能凌驾中国境内的民事判决, 中国的专利也不能凌驾美国的审判, 因此只有用准确无误的表述, 提供真实可靠的文件资料, 从本质上证明自己的工艺技术、外观设计或结构设计、商标、包装等与美方不同, 才能赢得胜利。

如果被诉企业对于侵权与否没有 100% 的把握, 那么最好选择和解, 否则随着案件调查的深入, 不仅要负担越来越高的审查费用和律师费用, 还会牵扯进去更多相关企业, 到最后不但自己的产品被禁止, 还可能累及他人(比如被判决了普遍禁止令)。对美国的司法审判或行政裁决不能抱有侥幸心理, 以为法不责众或能够轻易蒙混过

关(且不说美国的法官和政府部门是否会偏向美国的企业),必须谨慎对待。

3.2 未雨绸缪

随着中国橡胶工业的超高速发展(且不论其是否理性),产品出口将成为众多企业的求生之道,必将会与那些目的国的同类产品生产企业发生冲突。对于那些有贸易保护主义传统的国家(如美、德、日等),当地的企业必然会利用类似的手段保护自己。因此如何尽量避免落入知识产权的陷阱应该是每一家出口企业认真对待的事情。

专利(包括工艺技术、配方、结构设计、外观设计等)、商标(包括名称、图案等)、包装甚至广告,都有可能成为 337 或类似调查的对象,作为出口企业,一定要慎之又慎。在某一家企业出口量不大或整个行业的出口对某个国家影响不大时,没有问题并不表明“侵权”不存在,因为只有当你的产品出口影响到对方的利益时,对方才会跳起来反击。对于轮胎企业来说,轮胎花纹很可能会首当其冲。

再有要注意的就是供应链的安全问题,象前一段时间的苏丹红就是个很好的教训,很多辣椒酱厂都是在不知情的情况下购买了含苏丹红的配料,导致所生产的辣椒酱要全部撤回并销毁,而其下游的餐饮企业像肯德基,也因此蒙受了巨大损失。如果橡胶企业所使用的原材料或原材料厂的原材料涉嫌侵犯他人的知识产权,倒霉的首先是橡胶企业。比如前段时间一直在炒作的国内企业能生产抗硫化返原剂 PK900(或者叫 WK901 之类),主要化学成份是 1,3-双(柠糠酰压胺甲基)苯,就是在美、欧、日包括中国都有专利的产品,如果国内企业大量生产并应用该产品,恐怕又要惹来麻烦。

这次的 337 调查,暂时还未涉及国内的橡胶企业,但如果是因为别的缘由,原告方是美国的轮胎企业或经销商,那么涉及的将是整个中国的轮胎出口,后果将十分严重。

3.3 建立知识产权预警机制

国外的大公司都有专门的法律和 IP(知识产权)部门,负责本企业的法律与知识产权保护与纠纷的解决。国内的一些企业虽然也设有专职律师,但往往只是针对国内的法律纠纷(重点是追讨债务或清理拖欠别人的货款),知识产权保护方面

的人少之又少,更不要说涉外案件了。我们的行业协会组织应该及时组建一个专业机构,聘请国内有知识产权保护经验的专业律师和专家,针对主要出口产品和进口产品,进行知识产权保护的准备工作,针对有风险的产品或企业提前发出内部警告和整改措施,从而尽量避免侵权问题的发生,以及在危机到来时能做出快速反应,最大限度地保护自己。

4 本次事件的展望

从现在的情况来看,这个案件会很有趣,原告方声称被告侵犯了自己在美国的专利,被告方之一声称握有 11 项中国及世界专利及国家、省和部级科技进步奖,但目前为止还不能在国家知识产权局的网站上(<http://www.sipo.gov.cn>)检索出其名下的这些专利,检索“氨基二苯胺”,能找到的专利申请和授权共有 14 项,其中 Flexsys 公司 1 项、Bayer 公司 5 项、南京化工厂 2 项、日本三井东压公司 1 项,剩下 5 项均为以个人名义申请的(地址为山东省曹县),其中的两项同时做了 PCT(国际专利合作条约)申请。如果这 5 项个人名义申请的专利均属于被告方,连同其获奖资料,将成为 337 调查的重点内容。另外一家被告声称原告方在美国的专利当属无效,理由是 100 年前有个化学家做过类似的试验并于 1903 年发表了其试验结果,声称把硝基苯和苯胺混合,在碱的存在下可合成出吩嗪(另一种化工原料),但合成产物中含有一些杂质,包括 4 硝基二苯胺和 4 亚硝基二苯胺(RT 培司的中间体)。类似的专利无效申请以前也发生过,2003 年,斯洛伐克的 Duslo 公司就曾在欧洲对该专利提起过无效申请,但没有成功,2004 年在韩国汉城的地方法院(不是知识产权庭),就类似侵权案作出的一审判决为该专利没有发明性,从而判定原告方败诉,但该判决并不能使该专利在韩国无效(除非知识产权庭能认定该专利无效并宣告),现在二审还在进行中。因此这次究竟是原告方能保住专利(也就意味着赢得诉讼),还是被告方能无效专利,让我们拭目以待吧。

最后,作者感谢美国 Pepper Halmilton 律师事务所的 Gregory C. Dorris 先生,提供了大量关于 ITC 和 337 条款的相关资料。