

337-1007/1021 案中应诉被告的利器——国内产业标准抗辩 平衡车案例信息第十八期（总第 26 期）

由纳恩博、赛格威和德卡提起的 337-1007/1021 调查案中，应诉被告骑客等的抗辩策略颇为有效。他们把矛头指向原告是否满足国内产业标准这一点，直击重点。本期我们就来看看应诉被告是如何运用这一“利器”的。

一、国内产业标准简介

一般来说，美国国际贸易委员会（ITC）在裁定被告的行为是否违反 337 条款时，必须考虑是否同时满足三个要素：不公平行为、进口销售和“国内产业标准”。所谓“国内产业标准”，要求申诉方必须证明其有一个在美国境内存在或者正处于建立过程中的产业，以作为发起 337 调查申请的依据。有时 ITC 会对国内产业标准附加损害条件，即也需要证明对该美国国内产业造成了损害或者威胁。美国国会 1988 年修正案 19 U.S.C. § 1337(a)(3)这样规定：

“…对于受到美国注册专利、版权、商标、外包装或者设计有关保护的产品而言，在达到以下几个条件的情况下，一个美国国内产业应该被认为是存在的：

- (A) 显著的工厂和设备投资；
- (B) 显著的劳动雇佣或者资本投入；或者
- (C) 在开发上的实质性投资，包括工程设计、科研开发或者技术授权等。”

这些法定要求包括经济性（economic prong）和技术性（technical prong）两个方面。申诉人需要大量证据证明国内产业存在。关于经济性部分以及 19 U.S.C. § 1337(a)(3)项下分段(A)、(B)是否满足，ITC 会审查“每个调查中的事实、商业条款和市场现实”。而对于技术性部分，ITC 则要求申诉人必须证明它至少实施或使用了诉求中的一项有效专利。技术性部分的判断与专利侵权案件基本类似，需要就相关国内产品与该申诉专利内容进行比较。

二、337-1007/1021 案中应诉被告关于国内产业标准的抗辩要点

1 技术性方面的抗辩

a. 针对 US6302230 专利

应诉被告认为申诉人 Segway i2, X2, i2 SE, and X2 SE (统称 Segway DI) 产品没有使用 ‘230 专利中的权利要求 1,3 或 4。‘230 专利的权利要求 1 中限定了“电动驱动装置在通电时会使系统自动平衡运行”，而应诉被告提供的证据表明 Segway DI 产品没有满足这一限定，当电动驱动装置通电时系统不会自动平衡。而权利要求 3 和 4 从属于权利要求 1，因此 Segway DI 产品也没有使用权利要求 3 和 4。

b. 针对 US7275607 专利

应诉被告认为 Segway DI 产品没有使用 ‘607 专利中的权利要求 1,2 或 3。应诉被告提供的证据表明 Segway DI 产品没有满足权利要求 1 中的“至少期望偏航和速率基于检测到用户的身体取向”这一限定。而权利要求 2 和 3 从属于权利要求 1，因此 Segway DI 产品也没有使用权利要求 2 和 3。

2 经济性方面的抗辩

a. 显著的工厂和设备投资

应诉被告指出，申诉人未能提供投资在国内产业工厂和设备的总数。在初次听证会时申诉人呈现的基本数据存在根本性缺陷。

b. 显著的劳动雇佣或者资本投入

应诉被告也指出申诉人未能证明存在显著的劳动雇佣或者资本投入。但 ITC 认为申诉人证明其有“显著的劳动雇佣或者资本投入”这一点。

三、抗辩效果及启示

337-1007/1021 案中，应诉被告成功地证明了 ‘230 专利和 ‘607 专利国内产业要求不满足，因此 ITC 最终裁定对于 ‘230 专利和 ‘607 专利，应诉被告没有违反 337 条款。

从此次 337 调查中，我们可以得到以下启示：

企业在 337 调查中进行抗辩时，通常多会从产品不侵权、专利无效等方面着手，当然这是非常根本有效的入手，但有些专利可能是非常基础的专利，正面抗辩可能较有难度，这种情况下，除了可以在产品不侵权、专利无效等方面努力外，也可以考虑通过证明其国内产业不存在而进行抗辩。多管齐下，提高抗辩成功率。

参考文献

[1] 张振安, 刘润东. 美国 337 调查“国内产业标准”政策发生重大变化--单纯的授权许可行为已不足以满足“国内产业标准”的要求 [EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_12e5c91b20101k2pj.html, 2014-06-24/2018-2-23

未完待续，请持续关注！

了解最新资讯，请关注公众微信号：智专知识产权

