

宁夏企业走出去知识产权应对指导

宁夏回族自治区市场监督管理厅（知识产权局）

2023年10月

目 录

一、 引言	1
二、 海外知识产权机构服务信息	1
(一) 海外知识产权服务机构	1
1. 亚洲	1
2. 美洲	4
3. 欧洲	7
4. 非洲	10
5. 大洋洲	10
(二) 国内涉外知识产权服务机构	11
1. 专利业务	11
2. 商标业务	14
三、 海外知识产权信息检索	18
(一) 可专利性检索	18
1. 什么是可专利性检索	18
2. 检索途径有哪些	19
3. 可专利性检索一般步骤	19
(二) 侵权检索	20
1. 什么是侵权检索	20
2. 检索文献类型	20
3. 检索结果表达	21
4. 侵权判定	22
5. 侵权检索一般步骤	22
(三) 技术主题检索	23
1. 什么是技术主题检索	24
2. 技术主题检索的检索步骤	24
(四) 专利法律状态检索	24
1. 什么是专利法律状态	24
2. 什么是专利法律状态检索	25
3. 专利法律状态检索的类型	25
(五) 专利同族检索	26
1. 同族专利的概念	26
2. 同族专利的类型	26
3. 如何进行同族专利检索	27
四、 337 调查	29
(一) 337 调查概述	29
1. 337 调查的法律依据	29
2. 337 调查的救济措施	30
3. 337 调查的主要程序	30
(二) 337 调查案例	33
1. 安泰科技在美国 337 调查案中赢得完胜	33
2. 中国电池企业胜诉 337 调查	37

3. 337 调查农用机械案	39
4. 我国农药行业首起"337 调查"案完胜 专利功课必须要做	42
5. “337 调查”案中国钢铁完胜！保住近 28 亿美元出口市场	48

一、引言

随着我国经济长期高速发展，不少国内企业的技术和研发实力得到显著增强，结合我国“走出去”战略的实施以及“一带一路”战略的持续深入推进，这些企业拓展海外市场的能力和愿望也随之高涨，并且不断参与到海外市场竞争。然而，由于法律制度的不同、国际形势复杂多变等诸多原因，我国企业所面临的海外知识产权风险急剧增加。随着越来越多的中国企业“走出去”，遭遇的知识产权纠纷数量也越来越多，海外知识产权风险涉及的行业领域也更加广泛，逐渐从传统制造业等向高新技术产业转移和蔓延。

宁夏市场监管厅（知识产权局）通过与自治区涉外重点企业、律所或代理机构等开展问卷调查和座谈，进一步了解自治区企业对海外知识产权方面的需求，针对企业关心的海外知识产权服务机构、信息检索与获取、337 调查等内容进行信息采集并汇编成册，为宁夏企业走出去提供更多参考。

二、海外知识产权机构服务信息

(二) 海外知识产权服务机构

1. 亚洲

(1) 韩国

A. 韩洋特许法人，创建于1985年，致力于保护国内外企业的创新和科技成果，面向包括电子、药品、医疗设备、生物化学、化工、软件、制造等几乎所有技术领域提供所有的知识产权服务，在专利、商标、著作权及不正当竞争的咨询、审查、许可、起诉等方面具有丰富的经验。

网址：www.hanyanglaw.com

办公地址：韩国首尔市江南区论岷路38街12韩洋大厦
(135-854)

联系人：金延洙 (Yeon-Soo Kim)

联系方式：电话 82-2-555-2098

邮箱：mail@hanyanglaw.com

传真：82-2-557-2079

B. 金张法律事务所，成立于1973年，是韩国历史最悠久的法律事务所之一。同时金张也是韩国最大的法律事务所，拥有约1,000名律师、辨理士(专利/商标代理人)和约1,500名支援员工。金张法律事务所的知识产权部是所内最大的业务部门，致力于提供知识产权领域综合优质的法律服务。

网址：www.ip.kimchang.com / www.kimchang.com

联系人：金星云 (Seong Woon KIM)

联系方式:+82-2-2122-3547

邮箱:swkim1@ip.kimchang.com

传真:+82-2-2122-3800

C. Selim 知识产权法律事务所由前 KPAA 会长高级专利代理人 Sang-Wook Suh 创立于 1984 年。具有超过 100 位经验丰富的代理人，提供知识产权全方面的服务包括申请代理、专利检索、诉讼、评估、许可、咨询等。同时提供高质量的国际申请，与来自 60 多个国家的 145 家事务所合作，包括美国、日本、中国、欧洲等。

网址: <http://www.supat.com/>

办公地址: 10F and 11F, Taewoo Bldg., 285, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul Republic of Korea

联系人: Jong-Han Sun

联系方式: (822) 567-7056

邮箱: selim_ip1@supat.com

传真: (822) 554-0139

更多韩国知识产权服务机构信息参见智南针网:

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=126>

(2) 日本

A. 志贺国际专利事务所，专业从事知识产权的顶尖律师事务所之一。员工约 625 人，其中包括 113 名日本专利律师、2 名美国专利代理人、2 名中国专利律师、1 名韩国专利律师和 3 名日本律师。

网址: <http://www.shigapatent.com/>

联系人: Yasuhiko Murayama

联系方式: +81-3-5288-5811

邮箱: Joho-kikaku@shigapatent.com

传真: +81-3-5288-5831

B. 新树 GLOBAL IP 知识产权事务所, 由两名资深专利代理人创办于 1988 年。创办人小野、宫川至今仍从事一线实务工作, 致力于服务客户, 并培养新人。新树自 1998 年开始谨慎而稳定的拓展世界范围内的知识产权业务, 并积极培养熟识各地知识产权实务的人才。至目前为止, 除大阪、东京外, 海外驻点已包括华盛顿 DC、欧洲、印度新德里、马来西亚、新加坡等。事务所内拥有中国专利代理人资格者一人, 中文母语人士 3 人, 能够提供中文服务者共 11 人, 均拥有五年以上知识产权从业经验, 具有资深实务处理能力。

网址:

<http://www.giplaw-osaka.co.jp/cn/index.html>

联系人: 村井康司、佟盛豪、吴芳

联系方式: 00816-6316-5597、00816-6316-5533

邮箱: fwu@giplaw-osaka.co.jp;

ptoung@giplaw-osaka.co.jp

传真: 00816-6316-5544

C. 八田国际专利业务法人, 1976 年成立, 位于东京都千代田区, 比邻日本专利厅, 现有员工 53 人 (专利代理人 16 人), 内设化学、电子、机械、商标、外观设计及流程管

理部门，可提供各种专利及商标等知识产权领域的相关服务。

网址：<http://www.hatpat.jp>

联系人：荒木一秀，曹诗麒，崔海龙

联系方式：+81-3-3230-4766

邮箱：info@hatpat.co.jp

传真：+81-3-3263-4668

更多日本知识产权服务机构信息参见智南针网：

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=127>

2. 美洲

(1) 美国

A. 美国飞翰律师事务所 (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP) 是世界上最大的专门从事知识产权法的律师事务所之一，1965 年成立，如今是拥有 350 多位律师的全方位知识产权律师事务所。除位于华盛顿特区的总部外，在乔治亚州的亚特兰大、麻萨诸塞州的波士顿、加州的帕洛阿尔托、以及弗吉尼亚州的雷斯頓还设有四个美国国内办事处。此外，在比利时布鲁塞尔、中国上海、中国台北、日本东京和英国伦敦也都设有国际办事处。本事务所的业务涵盖专利、商标、版权和商业秘密法的所有方面，包括咨询、申请、许可和诉讼。我们还代表客户解决与国际贸易、知识产权组合管理、互联网、电子商务、政府合同、反垄断和不正当竞争等有关的知识产权法问题。

网址：www.finnegan.com

联系人: Linda Guo

联系方式: 86 21 61942000

邮箱: linda.guo@finnegan.com

传真: 86 21 61942018

B. 布林克斯律师事务所 (Brinks Gilson & Lione) 是美国最大的专长于知识产权和国际贸易法律的律师事务所之一。聘有约 150 位律师, 总部位于芝加哥, 另外在首都华盛顿、密歇根州的底特律和安娜堡、印地安那州的印第安纳波利斯、犹他州的盐湖城以及北卡罗来纳州的三角科技园区设有七个分所。该律师事务所已有约 100 年的历史, 提供覆盖专利、商标、商业秘密、版权、国际贸易及反不正当竞争的全方位服务 (包括联邦法院诉讼、美国国际贸易委员会 337 调查和反倾销反补贴诉讼、行使权力、许可及咨询)。

网址: <http://www.brinksgilson.com>

联系人: Lyle Vander Schaaf & He Li (李贺)

联系方式: 202. 296. 6941; 202. 296. 6913

邮箱: lvanderschaaf@brinksgilson.com (Lyle Vander Schaff); hli@brinksgilson.com (He Li)

传真: 202. 296. 8701

C. Fish & Richardson 事务所, 是一家集专利、知识产权诉讼和商法诉讼服务于一身的国际性律师事务所, 在美国及欧洲共有律师和技术专家 400 多名。连续 11 年被评为美国专利诉讼第一所的事务所, 客户包括微软、3M、博士、三星、LG、爱力根、美国银行、施乐辉等。Fish 专业的广度和

深度使其不论是在综合性律师事务所还是在知识产权专业性事务所中都能够脱颖而出。团队包括 80 多名拥有横跨各行业和技术领域广博专业知识的博士和律师。

网址: www.fr.com

联系人: 张弢 (Tony Zhang)

联系方式: 212-641-2279

邮箱: zhang@fr.com

更多美国知识产权服务机构信息参见智南针网:

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=132>

(2) 加拿大

A. Chooi Law LLP 提供知识产权方面的法律服务: 商标咨询, 商标注册, 商标组合管理, 知识产权执法, 以及版权, 信息技术和商业法的各个方面。我们代表个人商标所有人, 初创企业, 中小型企业, 大型企业以及外国联营公司, 也包括来自中国的知识产权公司和商标代理机构。我们为不同行业的客户提供有效, 极个性化和价格合理的服务。我们代表着许多中国公司, 并已高度成功地为他们获得了在加拿大的商标注册。

网址: www.chooi-law.com

联系人: Peggy Chooi 徐爱珠 (Peggy)

联系方式: 1-416-265-8850

邮箱: peggy@chooi-law.com

传真: 1-416-2658858

3. 欧洲

(1) 德国

A. 德国华孙专利律师和律师事务所位于有“德国、欧洲专利首都”之称的慕尼黑，是德国第一家由中国籍德国专利律师成立的专利和商标事务所。核心业务为欧洲和德国知识产权（发明专利、实用新型、外观设计、商标等）领域的各类法律服务。我们能够为中国客户全程使用中文准确、迅速地提供法律咨询，为中国企业在激烈的欧盟市场竞争中——尤其在薄弱的知识产权这一领域——保驾护航。

网址：www.huasun.de

中国办公地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心 1 号楼 1103 室（邮编：100081）

联系人：孙一鸣

联系方式：0049（0）89 3838 0170

邮箱：info@huasun.de

传真：0049（0）89 3838 0171

B. 德国法思博知识产权律师事务所是欧洲领先、业务遍及全球的知识产权律所。事务所成立于 1961 年，位于慕尼黑，在柏林和瑞士巴塞尔设有办公室。法思博作为知识产权全能事务所，为广大创新型企业提供完整的知识产权高端咨询。在法律服务方面，我们的专长涵盖知识产权的各个类型（专利、商标、外观设计、版权、授权、竞争法、药品法、媒体法、食品法、药品补充保护证等）。在工业领域方面，事务所服务几乎所有行业：化学、药学、生物技术、物

理、电学、电气工程、信息技术和机械工程等。

网址：www.vossiusandpartner.com

联系人：徐冬来 先生

联系方式：0049 89 41304416

邮箱：d.xu@vossiusandpartner.com

传真：0049 89 41304430

C. Zacco 是欧洲最大的 IP 公司之一，有超过 350 名经验丰富的 IP 专业人员之一。Zacco 集团提供全方位的技术、法律和战略服务。Zacco 总部在丹麦，瑞典、丹麦、挪威和德国共有 17 个办事处。Zacco 集团拥有超过 200,000 件的 IP 案列。

网址：www.zacco.com

联系人：Dr. Hajo Peters

联系方式：0049-89-53886090

邮箱：info.munich@zacco.com

传真：0049-89-538860922

更多德国知识产权服务机构信息参见智南针网：

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=137>

(2) 英国

A. 罗思国际总部位于英国，是一家致力于知识产权保护与实践的国际事务所，主要着力于欧洲，亚洲和非洲的新兴市场，并立志成为各个市场在知识产权领域的领军者。我们拥有一个超过 600 名员工的团队——包括专利代理人，商

标代理人，律师——在遍布全球的 17 个办公室提供广泛的知识产权服务，从知识产权维权和诉讼，专利和商标的组合管理到知识产权许可和商业化。我们的长期客户包括世界上许多重要的品牌拥有者。

网址：www.rouse.com

中国办公地址：北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场
1601 室

联系人：Lucy Wang 王桂玲

联系方式：010 65693030

邮箱：lwang@rouse.com

传真：010 65693040

B. R. G. C. Jenkins & Co. 是一家由专利和商标代理人以及认证的专利、商标和外观设计诉讼师所组成的知识产权事务所。该所在 1937 年成立于伦敦，目前已发展成为英国最大和最成功的知识产权事务所之一。在伦敦、法纳姆、慕尼黑、弗赖堡、巴塞尔和中国北京都有办公室。该所拥有一个优秀专业团队，可为客户提供关于知识产权的全面咨询与服务。其声誉及专业水准在国际上广为业内人士所认可。

网址：www.rouse.com

中国办公地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦
A-1002

联系人：冉寒冬

联系方式：(44) (0) 20 7931 7141; 北京办事处：(86)

(0) 10 8498 9052

邮箱: hran@jenkins.eu

传真: (44) (0) 20 7931 7141

更多欧洲知识产权服务机构信息参见智南针网:

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=138>

4. 非洲

(1) 南非

Spoor & Fisher 知识产权公司于 1920 在南非设立。开业至今已成长为一家拥有超过八十位律师与知识产权专家和三百五十位职员的公司。主要办公地在南非和泽西岛 (Channel 海峡群岛), 主要南非办事处位于比勒陀利亚公司分支机构在开普敦和约翰内斯堡, 在冈比亚、加纳、马拉维、喀麦隆和赞比亚同时设有子公司。主要业务除了申请与维护整个非洲大陆的专利和商标之外, 在非洲的诉讼业务也有明显的成长, 平常活跃的诉讼事件有超过 1000 个。

网址: <http://www.spoor.com/>

联系人: Tyron Grant

联系方式: 27 12 676 1145

邮箱: t.grant@spoor.com

传真: +27 12 676 1100

5. 大洋洲

(1) 澳大利亚

迈登思专利商标事务所, 创立于 1968 年, 迈登思提供有关知识产权的专业意见给众多澳大利亚和国际客户。不论

是澳大利亚或国际的专利、商标和外观设计的申请和注册，迈登思都有充厚的实际经验。迈登思的专业职员在不同的技术领域都有广泛的知识，因而可为不同技术背景的客户提供卓越的专业意见。迈登思每位专业职员都努力确保：每位客户得到的实际、全面和合算的专业意见。准时为客户获得最佳的知识产权。实施适当和合算的战略来保护客户的知识产权，必要时通过适当途径执行客户的知识产权。

网址：www.madderns.com.au

联系人：Eva Bu

联系方式：61 8 8311 8311

邮箱：eva.bu@madderns.com.au

传真：61 8 8311 8311

（二）国内涉外知识产权服务机构

1. 专利业务

（1）北京

A. 大成律师事务所是全球最大规模的律师事务所，也是中国最大规模的律师事务所之一。截止 2021 年 10 月底，大成律师事务所在中国共有人员 8691 名，其中从事知识产权业务的律师为 303 人。大成律师事务所在中国境内拥有 47 家办公室，服务范围几乎覆盖了中国境内全部省、直辖市与自治区。2015 年 11 月 10 日，大成与 Dentons 律师事务所实现了合并。新律所的中文名称为“大成”，除中文外，律所在英文和其他语言中使用“Dentons”的名称。合并后的新律所在全球拥有逾 10,000 名律师，服务超过 80 个国家，业

务遍及加拿大、美国、欧洲、英国、中东、非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比海地区以及整个亚太地区，为客户提供丰富的本土经验，帮助他们在各个地区开展业务或解决争议。

网址：<https://www.dentons.com/zh/>

办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层

联系人：顿明月

联系电话：010-5813 7442

传真：5813 7788

邮箱：mingyue.dun@dentons.cn

B. 环球律师事务所是中国改革开放后成立的第一家律师事务所，由中国国际贸易促进委员会在 1979 年设立。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益，保障客户利益最大化。有效地协助来自全球的客户在中国进行高效的知识产权（IP）确权、保护及应对挑战。在涉及专利、商标、版权侵权、侵害商业秘密、不正当竞争、域名争议、植物新品种保护以及涉及知识产权相关的反垄断案件中，出任原告或被告的代理律师；知识产权诉讼和仲裁律师，能够在全国不同级别的法院和仲裁机构，就各类知识产权诉求进行诉讼或仲裁；具有国际背景的知名知识产权律师，能够处理最为复杂的知产案件，具有代表性的案件还被中国法院评选为“十大示范案例”。

网址: www.glo.com.cn

办公地址: 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15&20 层

联系人: 桂佳

联系电话: 13501110395

传真: (8610) 65846666

邮箱: meph.gui@glo.com.cn

(2) 上海

A. 上海大邦律师事务所是一家综合型律师事务所, 具有专利及商标代理资质, 致力于为客户提供有专业特色的综合法律服务。上海大邦拥有一支由经验丰富的执业律师、专利代理人、商标代理人和注册会计师组成的专业服务团队。上海大邦注册资金 100 万元整, 为上海市的高新技术企业、科创企业提供知识产权等法律服务, 积极参加国家知识产权试点园区的企业高峰论坛等活动, 免费为上海临港松江科技园区等科创园区的企业提供法律咨询服务。

网址: www.debund.com

办公地址: 上海市静安区南京西路 819 号中创大厦 21 楼邮编 200041

联系人: 孙成

联系电话: 13816203399

传真: 021-52134911

邮箱: suncheng@debund.com

更多国内涉外知识产权专利服务机构信息参见智南针

网:

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=324>

2. 商标业务

(1) 北京

A. 柳沈律师事务所成立于 1993 年，是中国第一家民营涉外知识产权代理机构。目前，事务所的客户遍布世界各地，成为中国最大的知识产权律师事务所之一。柳沈律师事务所集涉外专利代理、涉外商标代理和知识产权法律服务为一体，为全球客户提供机械、电子、通信、化学、生物以及等各技术领域的高质量专利申请、商标申请服务及知识产权领域的法律咨询、分析等服务，并全方位地处理知识产权侵权、行政纠纷案件。在知识产权诉讼方面，柳沈处理大量专利侵权、商标侵权、专利商标授权确权案件等大型专业技术类案件，为维护客户的最佳利益贡献力量。

网址：<http://www.liu-shen.com/Node-1.html>

办公地址：北京海淀区彩和坊路 10 号瀚海国际大厦(1+1 大厦) 十层

联系人：袁媛

联系电话：010-62681616 转 6052

传真：010-62681818

邮箱：yuan yuan@liu-shen.com

B. 北京东正知识产权代理有限公司，总部位于北京，是一家涵盖于知识产权保护与实践的国内外业务的公司，业务

覆盖工农商，国外业务主要着力于欧洲、亚洲的新兴市场。目前拥 30 余名员工，从知识产权代理、维权和诉讼、知识产权许可和商业化，在上海设立分公司，与国际众多知名商标、专利、律所结成长期稳定的合作关系，为国内外广大委托人提供全球一站式知识产权保护网。东正在多年的知识产权代理实践中，积累了处理各类复杂疑难案件的丰富经验，已为国内外委托人提供了大量的商标注册、变转续、异议、答辩、复审、争议，专利申请、无效和复审，版权登记和保护，反不正当竞争，行政和民事诉讼，驰名商标认定，地理标志申报，特许经营备案，知识产权顾问、托管和战略等多方面的法律服务，赢得了广大委托人的信赖和支持。在英国、中国、中国香港、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、俄罗斯、泰国、阿联酋、越南、俄罗斯和南非都有固定合作伙伴。

网址：<http://www.eastking.net>

办公地址：北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦 24 层

联系人：奚卫伟

联系电话：13501066720 010-51283366-1816

邮箱：xiweiwei@eastking.net

（2）浙江

A. 五洲普华最早成立于 2003 年，由杭州五洲商标服务有限公司、杭州五洲普华专利代理事务所、杭州五洲普华科技咨询有限公司、浙江知诺律师事务所以及各地分所组成，为企业提供全方位一站式的知识产权服务，是目前国内最专业的知识产权商业运营和保护机构之一，已为 30000 多

家企业提供了国内知识产权服务，为 20000 多家企业提供了国际知识产权服务。五洲普华已经在全球 200 多个国家和地区跟当地律所或知识产权代理公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。

网址：<http://wpipcn.com/>

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 9 号聚龙大厦西楼 5 层 503-510 室

联系人：龚霞

联系电话：13735514784

邮箱：daisy@wpipcn.com

(2) 广东

广州新诺专利商标事务所有限公司，是一家专注于国内外专利申请、商标注册、知识产权纠纷处理以及知识产权运营策划的综合性知识产权服务机构。最早创立于 1985 年，总部位于广州，是中国最早的知识产权服务机构之一，其前身为广州市专利事务所。经过新诺人三十余年的不断努力和开拓，在广东省内外多地设立分支机构，业务范围更覆盖了全球 50 多个国家和地区，主要服务客户包括国内外公司、政府机构等，致力于为国内外客户提供优质、高效的知识产权服务，努力成为中国最受尊重的知识产权服务机构。

网址：www.gzspt.com

办公地址：广东省广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号军工大楼（西楼）第九层

联系人：刘杉

联系电话：020-83567256

传真：020-83631275

邮箱：sino@gzspt.com; liushan@gzspt.com

更多国内涉外知识产权商标服务机构信息参见智南针网：

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=325>

三、海外知识产权信息检索

随着全球市场竞争越演越烈，专利信息的利用已经成为企业发展的金钥匙，想要全面掌握专利信息，必须熟练运用专利检索的各种手段。常见的专利检索类型主要包括：可专利性检索、侵权检索、技术主题检索、专利法律状态检索、专利同族检索。

（一）可专利性检索

1. 什么是可专利性检索

可专利性检索是为了判断一项发明创造是否具备新颖性和创造性而进行的检索。通过从现有技术文献中查找出与发明创造最相关的对比文献，并按照新颖性和创造性的判断标准对发明创造进行评价，进而得出是否具备可专利性的结论。可专利性检索常用于专利申请前或者技术贸易中的技术评价以及立项前研发是否具有获得知识产权保护的前景预测。

新颖性检索是指为确定发明创造是否具有新颖性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行新颖性对比的文献。

创造性检索指的是为确定发明创造是否具有创造性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行创造性对比的文献。创造性检索是在新颖性检索的基础上进行的，只有当新颖性检索中未发现破坏新颖性的文献时，才继续进行创造性

检索，通过几篇最接近的对比文件结合起来进行创造性对比。

2. 检索途径有哪些

可专利性检索的检索范围为国内外各种公开的出版物，检索结果要求精准。在检索系统的选择上，一般各个国家的国家知识产权局以及一些国际专利组织都提供免费的检索系统，例如中国国家知识产权局、美国专利与商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国专利局、英国专利局、加拿大知识产权局、德国专利商标局、澳大利亚知识产权局以及专利合作条约（PCT）等网站都提供有检索系统。

除了这些国家和地区的专利部门提供的检索系统外，还有一些数据库服务商等也提供各自的检索系统。为了保证专利文献的查全率和查准率，查新人员应该优先选择专业、集成度高的专利检索系统进行专利检索。

目前，集成度高的专利检索系统主要有：德温特创新索引数据库（DII），它集成了德温特世界专利索引（DWPI）和专利引文索引（PCI）中的记录，覆盖全球 90% 国家的专利。TotalPatent 专利数据库，包括全球 99 个国家原始专利文献，标题和摘要进行机器翻译，方便检索。IncoPat 科技创新情报平台，包括全球 102 个国家超过 1 亿条专利数据等。这些集成度高的商业性专利数据库为查找全球范围内专利信息的有力工具。

3. 可专利性检索一般步骤

（1）在全球范围内检索所有公开出版物，通过阅读专利标题、摘要，确定与检索主题的相关程度，找到相近的发

明创造技术文献。对于密切相关的专利文献，要阅读专利全文。

(2) 经过筛选后的对比专利，与查新的技术点进行对比分析。确定对比文献是否可以影响到查新技术的新颖性，若不影响新颖性，则要对查新技术的创造性进行检索。

对于专利查新的检索结果分析部分，对比文献的相关度，可以参考世界专利合作条约组织（PCT）和欧洲专利局（EPO）的检索报告以及国家知识产权局的专业人员出具的检索报告，文献对比分析部分可以借鉴专利对比文献相关度的表示符号，X：单独影响权利要求新颖性的文件，Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合影响权利要求创造性的文件；A：背景技术文件，即反应权利要求的部分技术特征或者现有技术一部分的文件；E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。

（二）侵权检索

1. 什么是侵权检索

侵权检索包括防止侵权检索和被动侵权检索。防止侵权检索是指为了避免发生专利纠纷而主动对某一新技术、新产品进行专利检索，其目的是要找出可能受到其侵害的专利；被动侵权检索则是指被别人指控侵权时进行的专利检索，其目的是要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

2. 检索文献类型

从检索文献类型上看，防止侵权检索的文献类型包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利。就检索工具的出版形式而言，包括：各专利组织和各国专利

局定期出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局顶起出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局网站上的数据库、商业化综合性专利数据库（包括光盘版、网络版和联机版）。外观设计专利没有专利的综合性专利索引工具，主要依靠世界各国专利局建立的本国互联网数据库和出版的外观公报。

被动侵权检索的文献类型包括各种出版物。专利意义上的出版物是指记载有技术或者设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。

3. 检索结果表达

在检索结果表达方面防止侵权检索和被动侵权检索也有所差异。防止侵权检索在检索文献中找出与检索技术主题密切相关的专利文献，列出其专利文献基本信息主要包括：标题、摘要、申请号、专利号、公开日、专利权人、以及保

护期限。而被动侵权检索，检索结果要列出对比文件，来判断专利或者专利申请是否具有新颖性或者创造性。

4. 侵权判定

从侵权判定方面来说。防止侵权检索是将侵权产品或者技术要点（方案）与检索到的风险专利进行分析对比，根据发明专利、实用新型专利以及外观专利侵权判定原则，对可能存在的专利侵权风险进行提示。对于产品确定可能侵权的专利文献，需要进一步对专利文献法律状态进行检索。而被动侵权检索主要是看专利文献是否有效，专利权是否终止，专利权是否在有效的保护地范围。对于法律状态有效的专利，应该判断是否存在无效宣告的理由。如果不符合《专利法》规定的无效理由，应当看下有没有影响侵权专利新颖性和创造性的文献而给出其是否具有专利性的判断意见。

防止侵权检索是指在一项新的工业生产活动（新产品的生产、销售、新技术的应用等）开始之前，为防止该项新的生产活动侵犯别人的专利权，以免发生专利纠纷，而进行的专利信息检索。在产品上市或出口前，企业需要查找目标市场存在的潜在侵权风险，并分析这些专利的侵权状况，对高风险专利提出规避策略。

被动侵权检索是企业被控侵权或指控他人侵权时，确定侵权是否成立以及侵权范围，根据分析结果建议客户采取相应措施。

5. 侵权检索一般步骤

(1) 防侵权检索

最大范围内的技术主题检索：检索出该技术主题所有相关的专利（以查全为准）。

主要的检索方法有：主题词 / 分类号、专利相关人（申请人 / 发明人）、日期、特定专利号码检索等。

对比权利要求的人工筛查：按照新颖性和创造性判断标准，找出相似或者相近的专利。

高关联专利进行侵权分析：对于有侵权风险的专利要进行同族专利检索，以便找出相似或者相近专利的同族专利。

在此基础上进行法律状态检索，确定相似或者相近专利及其同族专利的法律状态。

通过引证检索，扩展检索范围，明确专利的法律状态。

侵权分析：对于法律状态目前处于有效状态的高风险专利进行侵权分析。

给出专利申请方案。

（2）被动侵权检索

确定是否为授权专利或有效专利，如果未授权或已经失效，则终止检索，否则进入下一步工作

分析是否属于侵权，阅读检索到的专利说明书的权利要求，与被控侵权的产品或方法的技术特征进行比较、分析，判断是否属于侵权。如果不侵权，终止检索，否则进入下一步工作

为无效诉讼的提出而进行检索，具体检索方法与新颖性、专利性检索相同。

（三）技术主题检索

1. 什么是技术主题检索

专利技术主题一般指：相同技术属性的一个以上的技术方案集合。相同技术属性可指某一相同特定技术领域，也可以指某一相同特定技术领域内相同特定技术范围。这里所说的每一个技术主题可包含一项以上技术方案。

2. 技术主题检索的检索步骤

在企业科技创新之前，要对所要研发的课题进行技术主题检索，将所涉及技术主题的相关技术文献以及专利数据全部检索出来。具体检索过程为：分析检索方案→提取检索要素→找出检索要素表达→选择检索系统→组织检索提问式→检索结果优化→技术方案评价。

（四）专利法律状态检索

1. 什么是专利法律状态

法律状态是指在某一特定时间点，某项专利申请或者授权专利在某一国家的权利类型、权利维持、权利范围、权利归属等状态，这些状态将直接影响专利权的存在与否，以及专利权范围的大小。专利法律状态从时间和空间上考虑一般包括地域、时间、权属和保护范围四个方面。

其中地域性主要指：某项专利技术主要在哪些国家申请了专利，在哪些国家，没有申请专利，以后还可能在哪些国家进行专利保护。从时间上面考虑是指：某项技术在该国家保护期限如何，是否已经进入保护期，剩余保护时间还有多久。而专利权利的权属问题主要指：某项技术的专利权利是否发生过转移，现在的专利权人到底都有谁，到底谁是该项

专利的实际拥有者。专利的保护范围主要指：专利授权后是否有后续的程序，专利保护范围是否有所变化。

2. 什么是专利法律状态检索

专利法律状态检索是指对某一项专利或者专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解专利申请授权与否，授权后的专利是否有效，专利权人是否变更，以及与专利法律状态相关的其他信息如何。

3. 专利法律状态检索的类型

常见的法律状态检索类型主要包括：专利权利有效性，专利权有效期届满，专利申请尚未授权，专利申请撤回或者视为撤回，专利申请被驳回，专利权终止，专利权无效或者部分无效，以及专利权转移等。

其中，专利有效性是指专利在检索日及检索日以前，获得专利权，并且仍处于有效的专利。要使专利维持有效专利，该专利不仅要处于法定保护期限内，专利权人还需要按照规定按时缴纳年费。

专利有效期期届满指的是专利在检索日或者检索日以前，被检索的专利已经获得专利权，但是在检索日或者检索日以前专利权的有效期已经超过专利法所规定的期限。

专利申请尚未授权是指在检索当日或者检索当前，被检索的专利申请尚未公布或者已经公布但尚未授予专利权，该法律状态称为专利申请尚未授权。

专利申请撤回或被视为撤回是指：在检索当日或者检索日前，被检索的专利被申请人主动撤回或者被专利机构判定

为视为撤回。

专利申请被驳回是指在检索当日或者检索日前，被检索的专利申请被专利判定机构驳回。

专利权终止是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利已经获得专利权，但是由于其未缴纳专利年费而在专利权有效期尚未届满提前无效。

专利权无效或者部分无效是指：在检索当日或者日前，被检索的专利曾获得专利权，但是由于无效宣告理由成立，专利权被专利机构判定为无效。

专利权利转移是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利或者专利申请发生专利权人或者专利申请人变更。

专利法律状态检索应用范围主要包括：技术引进、产品出口、专利预警、侵权诉讼、市场监管以及审查意见参照等。

（五）专利同族检索

1. 同族专利的概念

人们把至少一个优先权相同的、在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献，称为专利族（Patent Family）。同一专利族中的每件专利文献被称为专利族成员（Patent Family Members），同一专利族中的专利文献之间互为同族专利。

2. 同族专利的类型

同族专利的类型主要包括：简单专利族、复杂专利族、扩展专利族、本国专利族、内部专利族、人工专利族。

简单专利族：同一专利族中的所有专利族成员共同拥有

一个或共同拥有几个优先权，这样的专利族为简单专利族。

复杂专利族：同一专利族中的所有专利族成员至少以一个共同的专利申请为优先权，这样的专利族为复杂专利族。

扩展专利族：在同一个专利族中，每个专利族成员与该组中的至少一个其他专利族成员至少共同以一个专利申请为优先权，他们所构成的专利族为扩展专利族。

本国专利族：同一专利族中，每个专利族成员均为同一工业产权的专利文献，这些专利文献属于同一原始申请的增补专利，继续申请、部分继续申请、分案申请等，但不包括同一专利申请在不同审批阶段出版的专利文献。

内部同族专利：由一个工业产权局在不同审批程序中对同一原始申请出版的一组专利文献所构成的专利族。

人工专利族：也称智能专利族、非常规专利族，即内容相同或基本相同，通过人为归类组成的由不同工业产权局出版的专利文献构成的专利族，但实际上在这些专利文献之间没有任何优先权联系。这样的专利族称为人工专利族。

3. 如何进行同族专利检索

同族专利检索是指对与被检索的专利或专利申请具有共同优先权的其它专利或专利申请及其公布情况进行的检索，该检索的目的是找出专利或专利申请的同族专利文献。一般同族专利检索是指简单同族专利检索。

一般有专利检索网站都有“优先权”检索入口，通过“优先权”检索可以找到同族专利。目前支持同族专利检索的网

站有：欧洲专利局网站、印度专利局网站、德国专利商标局网站和德温特公司 DWPI 数据库。

四、337 调查

（一）337 调查概述

1. 337 调查的法律依据

337 调查是指美国国际贸易委员会（International Trade Commission, 简称 ITC）根据美国《1930 年关税法》（Tariff Act of 1930）第 337 节（简称“337 条款”），对不公平的进口行为进行调查，并采取制裁措施的做法。实践中，337 调查主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为。

如果进口产品侵犯了美国有效的知识产权，该知识产权权利人（无论其是美国企业还是外国企业）可以向 ITC 提起 337 调查申请，并要求 ITC 采取相关救济措施。

337 调查的基本框架最初由美国《1922 年关税法》（Tariff Act of 1922）第 316 节确立，后来在《1930 年司莫特-郝利关税法》（Smoot-Hawley Tariff Act of 1930）第 337 节中被进一步明确。经过《1974 年贸易法》（Trade Act of 1974）、《1988 年综合贸易与竞争法》（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）以及 1994 年《乌拉圭回合协议法案》（Uruguay Round Agreements Act）等三次修改，337 调查的申请门槛被大大降低，美国国内企业能够更容易地证明进口产品侵犯其知识产权。越来越多的美国企业开始利用 337 条款对进口产品提起侵权调查。

在实体法方面，337 调查主要适用美国《1930 年关税法》第 337 条款的有关规定、美国联邦和各州关于知识产权侵权

认定的各种法律以及其他关于不公平竞争的法律等；在程序法方面，337 调查主要适用包括《联邦法规汇编》关于 ITC 调查的有关规定、《ITC 操作与程序规则》、《联邦证据规则》关于民事证据的规定、《行政程序法》关于行政调查的有关规定等。

2. 337 调查的救济措施

如果 ITC 经调查认定进口产品侵犯了美国的知识产权，ITC 有权采取救济措施：

（一）有限排除令，即禁止申请书中被列名的外国侵权企业的侵权产品进入美国市场；

（二）普遍排除令，即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场；

（三）停止令：要求侵权企业停止侵权行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等行为。任何违反停止令的企业将会被处以每天十万美元的罚款，或等同所涉商品当日销售额两倍的罚款，两者中取高者。

（四）没收令：如果 ITC 曾就某一产品发布过排除令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，则 ITC 可发布没收令。根据该没收令，美国海关可以没收所有试图出口到美国的侵权产品。

救济措施没有确定的有效期，除非 ITC 认为侵权情形已不存在，否则排除令和停止令可在涉案知识产权有效期内一直执行。

3. 337 调查的主要程序

337 案件可以由原告提起或由 ITC 自行发起，但多数都是由原告提起的。原告提交调查申请应以书面方式提交至 ITC 秘书处（Office of the Secretary）。申请书的主要内容应包括：对涉案知识产权的描述；对涉嫌侵权的进口产品的描述；涉嫌侵权产品的生产商、进口商或经销商的相关信息；涉案知识产权正在进行的其他法院诉讼或知识产权程序；国内产业情况及原告在该产业中的利益；诉讼请求。

ITC 收到申请书后将进行审查，并在 30 日内决定是否立案。如果决定立案，ITC 将在《联邦纪事》（Federal Register）中登载原告和起诉事项，并向每位被告送达申请书和调查通知。立案后，ITC 指定一名行政法官主持案件的法庭审理，同时从不公平进口调查办公室指派一名调查律师参加审理。如果 ITC 决定不立案，应当向原告说明理由。

立案后，ITC 会立即向申请书中列名的美国被告以及外国被告所在国驻美国大使馆送达申请书副本及调查通知。如果申请书及调查通知未能由 ITC 送达，原告可以在行政法官同意的情况下自行送达。

被告应在收到申请书之日起 20 日内针对调查通知提交书面答辩意见，决定是否应诉。被告在美国境外的，上述期限可以延长 10 日。如果原告同时申请了临时救济措施，被告还必须在收到申请书之日起 10 日内（较为复杂的案件为 20 日）提交对临时救济措施的答辩意见。被告没有做出反应的，视为缺席（不应诉）。

根据《ITC 操作与程序规则》，337 调查启动后当事人

有权就其申诉或抗辩有关的任何非保密问题进行取证，包括：书籍、文件或其他有形物是否存在、（如存在）具体描述、性质、保管情况、具体情况及位置；任何知道可取证事项的人员的身份和位置；合适的救济措施；被调查方合理的保证金。取证一般包括以下形式：承认要求、质询、传票、供词、进入财产和文件提供。取证程序一般会持续 5 个月。

在调查启动 6 个月后，行政法官可以主持召开听证会，全面听取双方当事人的质证和答辩意见。在听证会上，每一方当事人都有权进行询问、提供证据、反对、动议、辩论等。听证会一般需要 1—2 周时间。

听证会后，在不迟于立案后 9 个月（如果调查目标日期超过 15 个月的，则在调查结束前的 4 个月），行政法官应该向 ITC 提交对该案的初裁决定，说明是否存在违反 337 条款的行为，并对救济措施提出建议。

初裁做出后，ITC 可以应当事人的申请或主动要求对初裁进行复审，并初裁做出后 90 日内决定是否进行复审。ITC 的复审决定将成为最终裁定。一旦 ITC 的最终裁定和救济措施（如有）被做出并登载于《联邦纪事》上，则终裁和救济措施均已生效。终裁发布后，被判侵权的外国产品可以保证金方式进口，直至总统审议期结束。

终裁做出后，ITC 应将其提交美国总统审议，如美国总统在 ITC 裁决做出后 60 日内未基于政策因素予以否决，则该裁决将成为终局裁决。实践中，极少出现美国总统否决 ITC 终裁结果的情况。

特别值得注意的是，在专利侵权案件中，当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止调查。整个 337 调查程序中有 3 次法定的和解会议，促使双方当事人达成和解。和解协议的内容通常包括：被告停止进口、原告放弃对被告的指控、授权被告使用专利、对侵权事实的认定、对争议产品的销售时间或区域的规定等。签订和解协议的当事人必须向行政法官提交一份协议文本供审查。行政法官从公共利益角度出发，审查和解协议是否存在反竞争因素以及是否违背公共利益。如果审查结果是否定性的，行政法官可以做出初裁决定，依据该协议而结束调查。如前所述，ITC 有权最终决定是否结束调查。

文章来源：商务部网站

（二）337 调查案例

1. 安泰科技在美国 337 调查案中赢得完胜

6 月 14 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布某些非晶金属和包含该非晶金属的产品（调查案号：337-TA-1078）一案的第 14 号判令，基于原告美国 Metglas 有限公司和日立金属有限公司的无条件主动撤诉，ITC 裁定全面终止对包括安泰科技在内的数家中国企业所进行的“337 调查”。至此，经过 8 个多月的不懈努力，安泰科技在美国 337 调查案中赢得完胜。

（1）日立金属等以侵犯商业秘密为由申请发起 337 调

查

2017年9月19日，美国Metglas有限公司和日立金属有限公司，向美国国际贸易委员会（ITC）申请发起涉及制造非晶合金产品的商业秘密337调查，被诉中国企业包括安泰科技等5家公司。申请人指控安泰科技等企业赴美出口、在美进口或是在美销售的非晶合金产品侵犯其商业秘密，请求ITC签发普遍排除令和永久停止和禁止令。这意味着如果被诉公司不应诉或者败诉，今后包括安泰科技在内的各被诉公司的所有非晶带材及其下游产品将作为侵权产品，被禁止进入美国市场。另外，因为申请了普遍排除令，如果被诉公司不应诉或者败诉，国内所有企业生产的相关非晶带材及下游产品都将面临被禁止进入美国市场的风险。这对我国非晶产业将造成重大影响和冲击。

（2）相信事实，安泰科技应诉反击，维护自身和行业利益

应诉还是不应诉，是个问题。作为国有控股上市公司以及我国非晶产业的开拓者和发展者，安泰科技权衡利弊，最终果断决策，决定克服一切困难、不惜一切代价，积极应诉，维护自身合法权益、捍卫我国非晶行业整体利益。

安泰科技迅速成立“337调查”专项工作组，由公司总法律顾问牵头，组织协调相关部门和单位，紧张有序地开展工作。经过8个多月的紧张工作和艰苦努力，通过选择了知识产权诉讼能力卓越、经验丰富的律师事务所，制定了卓有

成效的应诉策略，并且开展了广泛大量而又细致入微的工作，安泰科技成功迫使原告在证据开示阶段就无条件主动撤诉，最终安泰科技在本案中赢得完胜。

非晶合金材料发明于上世纪 70 年代，是一种具有高技术含量、高附加值、高效节能环保效果的制造与应用“双绿色”的节能材料。非晶材料广泛应用于电力、电子、新能源、航空、航天等行业。

众所周知，安泰科技是以中国钢研为主要发起人发起设立的高科技上市公司，中国钢研和安泰科技是我国非晶合金材料技术领域（包括新材料、制备工艺、产业化等）的开拓者和发展者。我国从上世纪 70 年代开始非晶材料及其快速凝固技术的研发，研发主体就是中国钢研。经过长达四十多年的自主创新、不懈攻关和大量投入，公司克服了一系列技术难关，于 2010 年成功突破技术封锁，在国内首次建成了年产 4 万吨的铁基非晶合金带材生产线，使中国成为市场上第三个拥有铁基非晶合金带材先进制造技术的国家。目前，安泰科技已在基础研究、材料研究、工艺装备、测试分析和应用开发等核心技术方面，建立起一整套拥有完全自主知识产权的非晶产业化技术体系。因此，自始至终，安泰科技相信事实，即根本不存在美国 Metglas 有限公司和日立金属有限公司针对安泰科技所谓窃取其商业秘密的指控。

这次胜诉彻底击溃了原告的不当指控，证明了中国钢研和安泰科技经过 40 多年巨大努力和投入，从无到有、持续投入、不断创新，依靠自己的力量拥有完全自主知识产权的

非晶带材产业化核心技术的事实。这次胜诉捍卫了我国非晶产业的利益，有利于整体行业的发展，同时也坚定了安泰科技进一步发展我国非晶产业的信心。创新是安泰科技的企业灵魂，结合我国正在大力推动“创新驱动发展战略”，这次胜诉还让安泰科技更加认识到拥有核心自主知识产权的重要性，坚定了继续加大研发投入、走自主创新道路的决心。

（3）坚决采取法律手段，维护公司知识产权不受侵犯

随着中国经济快速发展和中国企业竞争力的提升，知识产权已经成为企业间竞争的重要工具和策略。从 2000 年开始，电子行业、电池行业，橡胶行业……越来越多的中国企业成为 337 调查案的主要被调查对象，波及 20 多个行业。据统计，2017 年，ITC 总共立案 59 项，其中涉及中国企业就大 24 项，占比 41%，而且这个比例还在逐年提高。337 调查案件近年来呈现多发趋势，体现了我国企业的成长和进步，也是我国企业做大做强、“走出去”必须面对的挑战。

安泰科技应诉 337 调查案件的成功经验表明，一方面在面对 337 调查时，中国企业要转变畏难心理、敢于迎战 337 调查以及其他贸易壁垒法律程序的挑战。另一方面，我国企业也要积极主动，善于利用类似 337 调查等法律手段，维护自身知识产权不受侵犯。同时，337 调查案件其实并非单个企业的事情，相关政府部门和行业协会需要为中国企业应对 337 调查创造和提供一个良好的咨询和支持平台。

作为一家高科技上市公司，安泰科技历来重视研发创新和投入，注重知识产权保护和管理。近年来，在充分尊重和

不侵犯他人知识产权的同时，安泰科技正加大利用法律手段积极维权，确保自主知识产权不受他人侵犯。

以非晶产业为例，由于非晶产业的研发、制备工艺、产业化的技术门槛较高，一些不良企业为了赚取商业利益，通过侵犯安泰科技的专利、聘用掌握商业秘密的人员等不正当的手段，迅速进入了这一行业，形成了竞争优势。这不仅严重损害了一个企业的合法权益，也将极大损害非晶行业的良性发展。对此，安泰科技董事长李军风表示：“凡是发现有侵犯安泰科技知识产权的企业和个人，公司要不惜一切代价，坚决采取法律手段和必要措施，维护合法权益，一定要让侵权者付出沉重代价。”

看来，利用法律武器保护知识产权，也是中国创新企业未来必须掌握的一项不可或缺的技能。

文章来源：中国冶金报-中国钢铁新闻网

2. 中国电池企业胜诉 337 调查

2003 年 4 月 28 日，美国劲量控股集团（ENERGIZED）及其下属的永备（EVEREADY）电池公司向美国国际贸易委员会（ITC）提交申请，指控中国大陆、香港地区、日本、印尼等国家（地区）的 24 家企业侵犯了其无汞碱电池专利权，要求对这些企业启动 337 调查，并采取相应措施，禁止这些企业的电池进入美国市场。

2003 年 5 月 28 日，ITC 发布公告，决定对此案展开调

查（案件号：337-TA-493）。其中，被诉的中国内地和香港企业共9家，包括中银（宁波）电池有限公司、福建南平南孚电池有限公司、广州虎头电池集团有限公司、宁波豹王电池有限公司、四川长虹电器股份有限公司、浙江三特电池有限公司、广东正龙股份有限公司以及中国香港金力实业有限公司、香港高力电池实业有限公司。针对这一情况，上述9家涉案企业联合聘请了美国律师，于2003年6月向美国提交了应诉材料。

2004年6月2日，ITC内部行政法官对该案件作出初裁，认定中国企业生产的无汞碱锰电池侵犯了劲量公司有效和可执行的5,464,709（“709号”）专利。2004年6月9日，中国企业联合上诉，要求ITC对初裁结果进行全面复审。

2004年10月4日，ITC经复审对该案做出最终裁决：劲量公司709号专利因不具备确定性而无效，中国应诉企业不构成侵权。

2004年10月10日，美国劲量公司向美国联邦巡回上诉法院提起申诉；2006年1月25日，美国联邦巡回上诉法院判决美国劲量公司败诉。2008年10月30日，劲量公司向美国联邦最高法院提起申诉；2009年3月23日，美国联邦最高法院驳回了劲量公司要求审理该案的申诉请求。

至此，中国电池企业应诉美国337调查案终以中国电池企业获得全面胜利而告终。

文章来源：智南针网

3. 337 调查农用机械案

2003 年 1 月 8 日，美国约翰·迪尔公司（以下简称“迪尔公司”）向美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提起 337 调查申请，指控 5 个国家的 24 家公司对美出口或在美销售的农用机械侵犯其黄绿色的颜色商标或造成该颜色商标“稀释”。我国 3 家公司被迪尔公司列明为被告。2 月 7 日，ITC 决定对迪尔公司的申请正式立案，发起 337 调查。该案是 337 调查历史上，ITC 发起的第 487 起案件。

调查申请人——迪尔公司成立于 1837 年，位于美国特拉华州，是全球最大的农业机械生产商。该公司在全球拥有 4 万人的员工。2002 年，即在其申请调查的前一年，全球销售收入达 139 亿美元。自 20 世纪初，该公司开始使用绿色和黄色作为其制造的农业机械基本色，前者用于机械主色，后者主要用于轮胎色。该公司通过授权分销商网络销售其产品，被授权的分销商可以使用迪尔公司的商标进行广告宣传和销售。2002 年，迪尔公司在美国拥有超过 3000 个的授权分销商。

迪尔公司在申请书中指称侵权行为主要涉及三类产品：收割机、装卸机和拖拉机。其中收割机和装卸机涉及向欧洲和从欧洲向美国出口的产品，拖拉机则主要涉及从中国进口的产品。

申请人在申请书中提及了 4 项美国注册商标。这 4 项注册商标主要可分为两类：一类是由黄色和绿色构成的颜色组

合及特定的组合方式；另一类是由“JOHN DEERE”组成的文字商标。此外，申请人还提及了 1 项正在申请中的商标，主要是“跳跃的鹿”图案。涉案商标主要被用于迪尔公司生产的农业机械，如前面提及的收割机、装卸机、农用拖拉机，以及打包机、平堆机、割草机等其他多种农业机械。迪尔公司对上述商标拥有独占权，并允许经授权的分销商在广告宣传中使用上述商标。

迪尔公司在申请书中指控 5 个国家的 24 家公司对美出口或在美销售的拖拉机侵犯其黄绿色的颜色商标或造成该颜色商标“稀释”。被申请人及侵权行为包括 2 类：一类是指部分被申请人通过灰色市场，将迪尔公司授权在欧洲生产的产品进口至美国并在美国销售，造成美国市场消费者对迪尔公司产品的误解；另一类是指部分被申请人在中国

生产和从中国进口并在美国销售农用拖拉机，侵犯了迪尔公司的颜色商标，引起消费者误解，损害了迪尔公司的声誉。我国的 3 家涉案企业均被指控存在第二类侵权行为。

申请人迪尔公司在申请书中要求 ITC 立即针对被申请人发起 337 调查，并对侵权的外国涉案公司采取永久普遍排除令和永久禁止令。如该要求得到批准，ITC 将禁止原产于我国的所有同类拖拉机对美出口。美国是我国拖拉机整机第二大出口市场，2002 年我对美出口拖拉机整机金额达 1102 万美元；美国还是我拖拉机零配件第一大出口市场，2002 年我对美出口拖拉机零配件金额达 5012 万美元。因此，如我涉案公司败诉，我国相关企业将遭受严重的经济损失。

调查申请人是全球最大的农用机械供应商之一，实力雄厚。而我国 3 家涉案企业年均对美国出口仅数百台拖拉机。面对数十万美元的高昂应诉费用，我涉案企业在应诉工作初期存在“息讼”情绪，准备放弃美国市场。为避免因涉案企业未应诉导致我拖拉机产品全面退出美国市场，有关单位开展了大量说服动员工作，使涉案企业充分认识到积极应诉的意义。

2 月 27 日，涉案企业分别向 ITC 递交了应诉通知，其中两家企业联合应诉，另一企业通过其美国进口商单独应诉。随后，应诉企业在律师协助下，开展了大量的应诉工作，取得了初步成效，公平贸易局也通过机电商会给予了企业适时、适度的指导。鉴于 337 调查的应诉给我企业构成了沉重负担，相关应诉企业考虑在积极抗辩的基础上，在不损害我总体贸易利益的前提下，视情与申请人达成和解。由于迪尔公司态度强硬，其要价超出合理范围，双方未能就和解协议达成一致意见。

在美国进口商的建议下，中方单独应诉的涉案企业于 8 月与迪尔公司达成了和解。中方该涉案企业同意退出美国市场。在形势极为严峻的情况下，另外两家联合应诉的中国企业坚持继续应诉。在认真分析案情的基础上，认为自己并未侵犯申请人的注册商标。两公司准备了大量的文字资料和物证，提交了专家意见及证人证言，并针对迪尔公司的材料提出强有力的抗辩观点。通过积极应诉，两企业的主要观点逐步得到 ITC 认同。

9月12日，ITC不公平进口调查办公室（OUII）的调查律师向本案行政法官提交了听证前报告，明确认为中国企业对美出口的拖拉机并没有侵犯迪尔公司的颜色商标，也没有造成该颜色商标的“稀释”。随后，原告表示愿与中方应诉企业继续进行和解谈判。

9月21日，联合应诉的中方两家企业与迪尔公司就和解协议达成一致。和解协议同意联合应诉的两家中国企业公司继续对美出口涉案拖拉机，并规定了有利于中国企业对美稳定出口的其他条件。和解协议对两公司非常有利。

9月22日起，ITC召开本案听证会，联合应诉的中方两家企业也派员参加。其间，迪尔公司和两企业于9月23日正式签署了和解协议，并请求行政法官允许双方在此基础上终止调查。经审查，ITC行政法官于9月26日宣布同意该和解协议，并于10月22日签发了同意令。根据有关程序要求，ITC最终宣布结束对上述两企业的调查。

由于两企业积极有效的应诉，使我国拖拉机产品可继续对美正常出口。该案结束后，我两企业对美出口持续发展。

文章来源：智南针网

4. 我国农药行业首起"337调查"案完胜 专利功课必须要做

由于两企业积极有效的应诉，使我国拖拉机产品可继续对美正常出口。该案结束后，我两企业对美出口持续发展。

自从加入 WTO 以来，我国对美贸易出口额逐年增加，随之而来的知识产权纠纷也愈演愈烈。我国已经连续十多年成为遭遇美国“337 调查”案件数量最多的国家，针对我国企业的“337 调查”遍及电子、通信、化工、机械、轻工、医药、食品、服装等多个行业。

“337 调查”的背后，是商业利益和企业市场份额的争夺。但是，客观而言，中国企业知识产权保护力度的薄弱给了其“屡屡得逞”的机会。

美国国际贸易委员会(USITC)“337 调查”，得名于《1930 年美国关税法》第 337 条款，主要是用来保护美国知识产权人的权益不受涉嫌侵权进口产品的侵害，被频繁应用于针对中国企业的贸易摩擦，且成为美国保护本土企业的利器。

甲磺草胺，一种上市十余年并被广泛应用的除草剂，近期由于涉及“337 调查”而“名声大噪”。

“这是国内农药行业遭遇的首起‘337 调查’，并且以我们完胜而告终。”北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称颖泰生物）副总裁金文涛博士 11 月 30 日在接受科技日报采访时表示，这次胜利为我国农化企业赴美开拓市场起到了积极作用。

美国国际贸易委员会(USITC)“337 调查”，得名于《1930 年美国关税法》第 337 条款，主要是用来保护美国知识产权人的权益不受涉嫌侵权进口产品的侵害，被频繁应用于针对中国企业的贸易摩擦，且成为美国保护本土企业的利器。此次由美国富美实公司针对甲磺草胺相关专利提出的申诉，首

次将国内农化企业卷入“337调查”。

一种除草剂引发的“337调查”

2014年3月5日，富美实公司向美国国际贸易委员会提出申请，指控美国进口以及美国国内市场销售的甲磺草胺、甲磺草胺组合物以及甲磺草胺制备方案侵犯了其专利权。据此，富美实公司要求启动“337调查”，并要求在调查结束后发布禁止令，与此同时还要求启动临时救济程序，请求美国国际贸易委员会发布临时禁令。

此时，颖泰生物的甲磺草胺产品进入美国市场不到一年时间，“虽然我们的市场占有率很低，但此前美国市场只有富美实一家经营此产品，我们的进入很快引起富美实的关注。”金文涛说。

2014年4月9日，美国国际贸易委员会决定对部分甲磺草胺、甲磺草胺组合物以及甲磺草胺制备方法启动“337调查”，同年4月14日，调查正式启动。北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和江西禾益化工有限公司在本案中被列为应诉方。

“我们对于该产品的专利状况非常了解，最初对于被起诉相当意外，但我们对自已的制造工艺非常有信心，并没有侵犯富美实公司的专利权。”金文涛告诉科技日报记者，如果不应诉，被指控的侵权行将被认为是真实的，相关产品需全部退出美国市场，“正是基于我们对自己工艺不侵权的认识，最终我们决定聘请律师积极应诉。”

经过初步审理，2014年9月11日，美国国际贸易委员

会行政法官否决了富美实公司关于临时禁止令的申请。此决定得到了美国国际贸易委员会的支持。2015年4月10日，行政法官发布最终初步裁定，认定颖泰生物及江西禾益未违反337法案规定，没有对富美实构成专利侵权，并且指出富美实的相关专利无效。6月，美国国际贸易委员会发布公告，决定维持行政法官在2015年4月10日作出的判决。截至目前，富美实公司对这一结果并未提出异议。

遭遇临时禁令就得“快一些，再快一些”

此次“337调查”案的一大特点是申诉方申请了临时禁令。

“大概只有百分之一的‘337调查’案会涉及临时禁令。”被诉方颖泰生物辩护律师、美国飞翰律师事务所合伙人伊丽莎白·尼迈耶（Elizabeth Ann Niemeyer）11月18日在接受科技日报记者采访时表示，临时禁令要求在三个月内做出裁决，这让原本已经是快节奏的337案件审理变得更加紧迫，对于被诉方来说，是很大的挑战。

尼迈耶解释说，一般来说，申诉方如果认为自己的商业利益会因为专利侵权行为，在“337调查”审理过程中既遭受“无法弥补的损失”，不能等到调查结束再终止侵权行为，就会申请临时禁令。

此案中，富美实认为原料来自中国企业的甲磺草胺产品，在美国的售价较富美实相关产品低40%—50%，严重削弱了富美实甲磺草胺在美国的市场份额，这也是其启动“337调查”并申请临时禁令的主要原因。

在美国联邦地区法院，案件的审理周期一般在两到四年左右，“337 调查”则被压缩到 12 个月到 15 个月，而面对临时禁令，留给被诉方完成制定策略、搜集资料、寻找证人等工作的时间只有三个月，可谓时间紧任务重。

“但由于申诉方也很难证明产生了‘不可弥补的损失’，临时禁令很少被授予。”尼迈耶表示，在此案中，被诉方找到了经济学家作为证人，证明未对富美实造成不可弥补的损失，同时也作出了强有力的专利不侵权的抗辩，并且提供了富美实相关专利无效的证据。行政法官驳回了临时禁令申请，并同时表示涉案专利未被侵权，且“很可能”是无效专利。

在短时间内完成如此多的工作，是基于颖泰生物与辩护律师高效沟通与紧密合作，“在每个时间节点都很好的完成了‘337 调查’所规定的内容，这也为我们取得法官的信任奠定了基础。”尼迈耶说。

制定应诉策略先看看市场规模再说

“337 调查”案除了节奏快，还以制裁“狠”著称。凡是“337 调查”认定侵权行为存在的外国出口产品，将通过颁发禁止进口令的方法，直接禁止该涉案产品的进口和在美国市场的销售；而如果是判定普遍排除令，一家败诉，连同该国其他生产该产品的企业其产品同样也不能进入美国市场。对于国内企业来说，因为高额的诉讼、律师费用，案件在美国审理，也会出现各种不可预测情况，这令许多国内企业在遭遇“337 调查”时直接打了退堂鼓。

“337 调查”是否该应诉，如何制定应诉策略？“商业上

的评估是必须的，被诉企业必须考虑如果判决对自己不利，损失的将是上千亿美元的市场，还是只有 5000 美元的市场，针对不同的商业目标会有不同的诉讼策略。”尼迈耶说。

在颖泰生物看来，首先被控的侵权行为并不存在，其次美国市场潜力巨大，并且对于国内农化行业发展有着重要意义。所以在这场诉讼中被诉方全力出击，律师团队中集结了有着丰富“337 调查”案办理经验以及有着深厚化工专业背景的多位律师，进行了不侵权抗辩，涉案专利无效抗辩，原告没有美国国内市场抗辩，原告不能证明遭受“无法弥补的损失”抗辩，并在此案的四次裁决（针对临时禁令和整个诉讼行政法官和美国国际贸易委员会分别做出裁决）中均获胜利。

“如果说富美实此次举起‘337 大棒’是为了给进入美国市场的国内企业一个下马威，我认为他们的目的没有达到。”参与此案的美国飞翰律师事务所合伙人王宁玲表示。

“走出去”之前专利功课必须要做

自从加入 WTO 以来，我国对美贸易出口额逐年增加，随之而来的知识产权纠纷也愈演愈烈。我国已经连续十多年成为遭遇美国“337 调查”案件数量最多的国家，针对我国企业的“337 调查”遍及电子、通信、化工、机械、轻工、医药、食品、服装等多个行业。

“越来越多的国内企业意识到，进入美国市场之前应该在专利方面做些准备。”王宁玲指出，自由运作 (FTO, Freedom To Operate) 检索和分析是必须的功课，即通过专利检索与

分析来评估专利侵权风险，并基于评估结果尽快向客户提供法律意见，或对产品进行规避设计来降低侵权风险。

“尤其是具有创新性的高技术含量产品，更需要在专利方面未雨绸缪。”王宁玲解释说，如果一个产品要进入美国市场，最好有一份由美国律师出具的有质量的法律意见，证明在进入美国市场前，对于相关专利进行了分析，这样能够在一定程度上规避风险。

“如果发现会有侵权可能，尽量做规避设计，其中包括产品本身的技术，还有生产产品的技术。”王宁玲说。

如果有些核心的专利无法绕过，也可以考虑从专利权所有人那里取得使用专利的许可，或者与进口商达成协议，由进口商承担可能的侵权责任。（记者 王婷婷）

文章来源：科技日报

5. “337 调查”案中国钢铁完胜！保住近 28 亿美元出口市场

3 月 19 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告，决定终止碳钢与合金钢 337 案反垄断指控调查。至此，历经 3 年，中国在钢铁 337 案反垄断、窃取商业秘密、虚构原产地三个诉点全部胜诉，阻止了美国钢铁公司通过 337 案对我国钢铁产业的封杀，为我国钢铁企业保住了近 28 亿美元的出口市场。

2016年5月，ITC宣布应美国钢铁公司申请，对中国输美碳钢与合金钢产品发起337调查，涉及宝钢、首钢、武钢等中国钢铁企业及其美国分公司共计40家企业。此次调查法律指控之罕见、涉案金额之高、产品范围之广和被诉钢铁企业之多，在中国遭遇的美国337调查案件中前所未有的。

高朋律师事务所合伙人钱文婕在接受21世纪经济报道记者采访时表示，这个案子是美国对中国钢铁发起的第一次337调查。337调查通常仅针对知识产权问题，被调查的多为高科技产品。但美方针对我国钢铁产品采用337调查，把反规避、反垄断和商业秘密指控纳入337调查，尚属先例。

“如果美方得逞了，今后可以以同样的手段把中国产品排出美国市场。”她说。

钱文婕对21世纪经济报道记者指出，在2016年5月美国对华钢铁启动337调查之前，美国已对相同的产品采取了双反措施。但337调查与双反措施的重大区别在于，双反措施下中国企业可以征税后继续出口，而337调查中如果败诉，美方可以采取排除令和限制令，完全封锁被调查产品的出口。此外，337调查的应诉费用高达上百万美元，是双反案件的7-10倍以上，并非普通企业可以承受的，不应诉则将承担败诉风险。

此外，钱文婕分析称，钢铁337调查仅针对中国，具有明显的歧视性。在近期美国政府通过232国家安全条款限制全球对美钢铁出口的情况下，7家中国钢企耗时近两年顽强

应对，最终阻止美国通过 337 调查来开创贸易保护的恶劣先例。“从这点来看，337 钢铁案的意义已经超越调查本身，对我国其他出美产品，乃至整个美国 337 调查史都产生了深远影响。”她说。

文章来源：21 世纪经济

汇编信息参考来源：智南针网

更多海外知识产权信息及纠纷应对指导敬请关注：

<https://www.worldip.cn/>