

海外知识产权维权指引系列 (美国篇)

商业秘密、337 调查

黑龙江知识产权保护中心

国家海外知识产权纠纷应对指导黑龙江分中心

2024 年

序言

近年来，世界经济和贸易格局发生深刻变化，以美国为首的西方国家以知识产权问题作为主要发力点，不断加强对中国企业的打压态势，企业在进入美国市场时面临着严峻的知识产权风险和应对考验。《海外维权 100 问（美国篇）》，通过梳理美国专利、商标、版权等知识产权注册申请和纠纷应对等 100 个问题，系统介绍了美国知识产权注册申请、美国联邦地区法院知识产权诉讼、美国 337 调查的制度和实践，力求以深入浅出的方式，为企业在美国进行知识产权布局、预防知识产权风险、应对知识产权纠纷提供指引。

需要说明的是，本指引内容仅供参考，不具备法律效力。由于能力有限，指引必然存在需改进之处，敬请批评指正。

2019 年 11 月 25 日，国家知识产权局批复同意建设黑龙江省知识产权保护中心，隶属黑龙江省知识产权局。承担我省装备制造产业、生物产业专利快速审查、快速确权，并开展全领域的知识产权快速维权、专利导航等工作。

具体详细信息，请访问黑龙江省知识产权保护中心官网：
<http://www.hljippc.cn>。

目 录

1. 在美国，哪些属于商业秘密？	1
2. 在美国，对于商业秘密的秘密性如何界定？	1
3. 在美国，对于商业秘密的价值性如何界定？	1
4. 在美国，对商业秘密合理的保密措施具体有哪些？	2
5. 在美国，采取不正当手段获取商业秘密的行为有哪些？	2
6. 在美国境外使用商业秘密，受美国管辖吗？	3
7. 如何在诉讼中保护商业秘密？	3
8. 如何通过签署书面协议保护商业秘密？	4
9. 企业在日常经营中，有哪些防范措施有助于避免陷入美国商业秘密纠纷？	4
10. 什么是 337 调查，由哪个机构负责？	5
11. 337 调查包括哪几个阶段？	5
12. 337 调查持续多久？	5
13. 如何获取 337 调查信息以及立案信息？	6
14. ITC 如何决定立案？	6
15. 提起 337 调查的基本要求是什么？	6
16. 哪些主体会成为 337 调查的被申请人？	7
17. 337 调查是否仅与申请书中列明的被申请人相关？	7
18. 337 调查案件中申请人是否可以选择司法管辖机构？	7
19. 当 337 调查和联邦地区法院诉讼并行审理时，是否可以请求终止任一程序的审理？	8
20. 被申请人如果不应诉，会有什么后果？	8

21. 被申请人如果决定应诉，首先该做什么？	8
22. 遭遇 337 调查后，是否选择联合应诉应考虑的因素有哪些？	8
23. 提交答辩状的期限是多久？	9
24. 答辩状应包含什么内容？	9
25. 可以通过和解或同意令终止调查吗？	10
26. 法官对案件的初步裁定何时发布？	10
27. 337 调查的裁决结果是否受制于总统审查？	11
28. 当事人是否可以针对 ITC 作出的 337 调查裁决向法院提起上诉？	11
29. 337 调查中败诉可能对企业造成什么后果？	11
30. 除了缴纳保证金，禁令对象还能做什么？	12
31. 337 裁决由谁执行？	12
32. 违反 337 裁决会有什么后果？	13
33. 337 调查的胜诉方是否可以获得经济赔偿？	13

1. 在美国，哪些属于商业秘密？

根据美国《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act）第一节规定，满足以下情形的信息（包括配方、模式、集合、程序、设备、方法、技术或过程）属于商业秘密：

（1）具有独立的实际的或者潜在的经济价值，不为公众所知、无法由他人通过适当方法轻易获知、其泄漏或者使用能够使他人获取经济利益；

（2）根据具体情况采取了合理的保密措施，以维持其秘密性。

2. 在美国，对于商业秘密的秘密性如何界定？

“秘密性”是指涉案信息不为公众知悉且不易获得。在“不为公众知悉”的认定上，首先需要划定“公众”的范围，此处的“公众”并不是指“一般社会公众”，而是指可通过公开或使用该信息获得经济价值的人。对于“秘密性”界定的另一个重要因素是信息“不易获得”，此处的“不易获得”特指通过正当手段不易获得。

如果信息是“为一般公众所知悉”（generally known）或“易于获得”（readily ascertainable），便不符合秘密性的要求。但对于反向工程问题则较复杂，美国法院认为，如果一个商业秘密可以通过反向工程的方式很容易地被发现，那就不能认定为商业秘密。但是如果该秘密只有通过长时间的分析才能发现，美国大多数法院则认为是商业秘密，因为该秘密使那些知道它的人取得了时间优势。如果某产品通过内在检查可以很容易地发现秘密，而产品是根据合同租借或特许的，合同中规定了禁止租借人和被特许人对产品进行内在检查，那么就可以对该产品予以商业秘密保护。

3. 在美国，对于商业秘密的价值性如何界定？

价值性，美国并不要求商业秘密是否已经在实际中被成功地付诸实施，而主要看是否存在该商业秘密成功付诸实施的可能性，以及实施该商业秘密是否会产生直接不利影响。

价值性通常被通过以下方式呈现：

(1) 证明该商业秘密的经济价值的直接证据，例如，商业秘密持有人通过该商业秘密所直接取得的竞争优势；

(2) 间接证据：得到秘密信息所花费的资源、保护秘密信息所付出的合理努力和第三方为获取该信息所愿意付出的代价。

4. 在美国，对商业秘密合理的保密措施具体有哪些？

(1) 把接近商业秘密的人员限制到极少数；

(2) 利用物质障碍使非经授权人许可的人不能获取任何关于商业秘密的信息，设置接触信息的物理障碍，包括使用徽章、签出程序、视频监控和保安人员；

(3) 在可行的情况下，限定雇员只接触商业秘密的一部分；

(4) 对所有涉及商业秘密的文件，都用划分秘密等级的符号将其一一标出，通过对专有信息进行密码保护，限制对商业秘密的访问；

(5) 要求保管商业秘密文件的人员采取妥善的保护措施，利用专门的软件来存储商业秘密信息；

(6) 要求有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密合同；

(7) 对接触过商业秘密又即将离职的雇员进行退出检查。

5. 在美国，采取不正当手段获取商业秘密的行为有哪些？

美国《统一商业秘密法》规定，不正当手段包括商业贿赂、盗窃、虚假陈述、违反或诱使违反保密义务，或通过电子或其他手段进行的商业间谍活动。此后《反不正当竞争法重述》（Restatement of the Law of

Unfair Competition) 在《统一商业秘密法》的基础上，对不正当手段的范围进行了补充，将故意引诱他人以不正当手段获取商业秘密，或者接受以此种手段披露的商业秘密，或故意接受他人违反保密义务而披露的商业秘密界定为不正当手段。《反不正当竞争法重述》也明确全面列出获取商业秘密不正当手段的清单是不可能的，判断获取手段是否正当，应该考虑案件的全部情况，包括获得手段是否符合公共政策的公认原则，以及商业秘密所有人是否采取了合理保密措施。

6. 在美国境外使用商业秘密，受美国管辖吗？

依据美国法律，如果中国公司在业务上以任何方式与美国有连接点（Nexus），就会受制于美国法律的长臂管辖（Long-Arm Jurisdiction），可能触发的监管法律主要包括美国证券法、反腐败法、出口管制和制裁法律、知识产权法等。

此外，当中国公司拟收购位于美国的公司或不动产时，甚至使用美国的邮政系统、银行系统时，也可能触发美国法院的管辖权。在商业秘密纠纷案中，即便中国企业盗取商业秘密的行为全部发生在美国境外，但是只要该商业秘密受美国实体控制或者利用了该商业秘密的产品进入了美国，那么美国就可以获得对该中国企业的管辖权。

7. 如何在诉讼中保护商业秘密？

美国商业诉讼中的证据开示通常涉及开示和披露商业秘密或机密信息的要求，在诉讼中保护商业秘密有以下方法：

(1) 保护令（protective order）

保护商业秘密和其他机密信息不被公开披露限制可以查阅含有商业秘密材料的人员，并限于在该诉讼中使用信息

(2) 封存令（sealing order）

听证会/审判后要求将听证会/审判记录封存起来

(3) 限制公众进入法庭的裁定

8. 如何通过签署书面协议保护商业秘密？

企业通常可以要求雇员、独立承包商和顾问签署有关信息保密的明确协议。只要这些协议是合理的，法院通常会强制执行。

一般而言，协议中至少需要包含保密内容、责任主体、保密期限、保密义务、违约责任、争议解决等条款。这些协议通常包括四个具体内容：发明的所有权、禁止披露条款、禁止要约条款和竞业禁止条款。这些条款可以在单独的保密协议中规定，也可以作为更全面的就业协议的一部分列入。与公司信息保密有关的条款也应放在公司的员工手册中，并要求员工以书面形式确认他们已经收到该手册。企业应提醒即将离职的员工其有责任保护公司的专有信息。

9. 企业在日常经营中，有哪些防范措施有助于避免陷入美国商业秘密纠纷？

(1) 提升商业秘密保护的能力

在员工聘用方面，特别是对曾经任职于竞争对手公司的员工应多加注意，常用的方法是在劳动合同、员工行为手册中同时加入相关条款，禁止新员工使用其前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息；在公司内部建立项目信息共享的防火墙，避免不当泄露保密信息。

(2) 增强风险防控意识

提高对现有员工商业秘密保护的重视度，定期展开员工培训，着重强调员工对前雇主和现雇主都承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在的受到第三方指控的风险。如果发现员工盗用或滥

用任何第三方的商业秘密或专有信息，应立即找相关的专业人士，做好救济方案。

(3) 关注、运用商业秘密保护规则

关注美国关于商业秘密保护的最新政策、法律法规等。

10. 什么是 337 调查，由哪个机构负责？

337 调查是美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）依据美国《1930 年关税法》第 337 节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。

11. 337 调查包括哪几个阶段？

337 调查的程序与民事诉讼有许多相似之处。一项完整调查的程序可大致分为以下阶段：申请、立案、证据开示程序、庭审、行政法官初裁、ITC 委员会复审/终裁和总统审查。根据调查结果，若 ITC 认定被申请人向美国进口的物品或服务（统称“产品”）违反 337 条款，可应申请人的请求，针对这些产品下达有限排除令（Limited Exclusion Order），或在满足特定条件的前提下发布普遍排除令（General Exclusion Order），从而禁止这些侵权产品进入美国市场。

此外，ITC 还可发布禁止令（Cease and Desist Order），要求美国境内的批发商或零售商等停止销售相关侵权产品。

12. 337 调查持续多久？

根据法律规定，337 调查应该在“尽可能早的可行时间”完成。

因此，ITC 非常关注 337 调查的快速处理。实践中，绝大部分 337 调查在 14-17 个月的期限完成（即，下达终裁，但不包含总统审查的期限）。然而，由于诸如调查对象的复杂性和纠纷中不公平行为的数量

以及特殊时期法官的工作量等因素导致近些年来一部分调查的时间有所延长。

13. 如何获取 337 调查信息以及立案信息？

关于调查信息，可以登录 ITC 网站的 Petitions & Complaints 页面查看最近提起的控诉的特定信息。该网站包含了控诉一方的姓名或名称以及控诉事由等信息。该网页通常在提出新控诉后 30 秒内会进行更新。此外，还可以通过 ITC 的电子文档信息系统 Electronic Document Information System (EDIS) 免费获取非保密版的申请书、所附证据及其他相关调查文件。

关于立案信息，ITC 有关调查的开始和终止等通知均会公布在《联邦纪事》(Federal Register) 上。这些通知以及新闻稿都会公布在 ITC 网站上。

14. ITC 如何决定立案？

申请人提交起诉状之后，便进入预立案程序 (Pre-Institution Proceeding)，但尚未正式立案。预立案程序中，由六位国际贸易委员会专员来投票决定是否正式立案。提交起诉状之后的 30 日内，ITC 将决定是否对 337 调查进行正式立案 (Institution)，或仅对部分 337 调查中的诉讼请求进行正式立案，ITC 只有在极为罕见的情况下才会决定不予正式立案。

15. 提起 337 调查的基本要求是什么？

在涉及知识产权的 337 调查中，无论美国企业（自然人）还是非美国企业（自然人），只要其认为进口产品侵犯了其在美国登记或注册的专利权、商标权、版权或集成电路布图设计权，并能够证明美国国内

已经存在或正在形成相应的国内产业，都可以依法向 ITC 提起 337 调查申请。提起 337 程序的基本要求：

(1) ITC 委员会对投诉案件具有管辖权；

(2) 申请人是适格的申请人，不存在必要共同权利人未参与此 337 调查程序的情形；

(3) 满足“国内产业”要件；

(4) 满足“进口”要件；

(5) 申请人与被申请人之间未达成妨碍提起 337 调查的仲裁协议。

16. 哪些主体会成为 337 调查的被申请人？

337 调查的被申请人常见为以下主体：涉案产品的制造商（无论其是否直接对美出口产品）、将涉案产品进口至美国的进口商、或在美国销售已进口涉案产品的销售商或零售商。

337 程序的申请人有时会谨慎选择被诉的销售者，特别是被诉的销售者有可能同时为申请人的销售方（含潜在销售方）之时。在正式立案后，申请人还可能会提交申请，请求追加被申请人，但具体由行政法官决定是否批准。

17. 337 调查是否仅与申请书中列明的被申请人相关？

首先需要理解的是，337 调查的对象是侵权产品，因此即使该侵权产品的其它生产、销售、进口方不在被列明的被申请人中，其也不能再向美国进口该产品了。此外，如果 ITC 批准申请人请求并发布普遍排除令，那向美国出口同类涉案产品的企业也会受到牵连。

18. 337 调查案件中申请人是否可以选择司法管辖机构？

不可以。这一点与美国联邦地区法院知识产权诉讼不同。在联邦诉讼中，申请人可以在多个具有管辖权的法院中的任意一个提起知识产权诉讼，但对于 337 调查程序，申请人只能向 ITC 提起。

19. 当 337 调查和联邦地区法院诉讼并行审理时，是否可以请求终止任一程序的审理？

两者的处理方式不对等。诉讼双方可以 337 调查为由请求中止联邦法院诉讼的审理，但不可以联邦法院诉讼为由请求中止 337 调查。

20. 被申请人如果不应诉，会有什么后果？

337 调查程序中，被申请人如果不应诉，可能会被认定为是缺席被申请人。一旦被申请人被认定为缺席被申请人，申请人在申请书中对缺席被申请人的指控将被认定是真实的，申请人可以向 ITC 寻求立即获得针对缺席被申请人的救济措施。ITC 可以在认为不影响公共利益的情况下，对缺席被申请人采取排除令、禁止令或两者并取。

21. 被申请人如果决定应诉，首先该做什么？

如果被申请人决定应诉，首先应迅速在企业内部选择了解涉案产品技术、销售情况并具有一定决策能力的人员组成内部管理团队，同时聘请美国诉讼律师，并结合企业自身情况，确定应诉策略，开展应诉工作。

此外，在部分案件中，申请人可能利用广泛的渠道公开被申请人正在面临 337 调查这一情况，从而影响涉案产品的现有或潜在的使用者或购买方，停止使用或购买被申请人的产品。

因此，决定应诉后，被申请人还应迅速向外界或有关购买方发表声明，表明自己的立场和相应行动。

22. 遭遇 337 调查后，是否选择联合应诉应考虑的因素有哪些？

337 调查中，如果多家被申请企业实施联合应诉，可以整合资源、共享信息、分担部分应诉工作（如：专利无效等），一定程度上能够分摊应诉费用，使单个企业的应诉负担降低。此外，通过联合应诉企业间的协作，可以形成合力，共同与申请人抗衡。

实践中，一些涉案企业不愿选择联合应诉策略的原因包括：（1）需与其他企业协商，无法快速做出决策；（2）可能泄漏本企业的商业秘密；（3）其他企业搭便车；（4）企业自身情况不同导致无法形成统一的应诉策略等。

23. 提交答辩状的期限是多久？

被申请人应在收到申请书之日起 20 日（除非行政法官另行指定答辩期）内针对立案通知提交书面答辩状，决定是否应诉。被申请人在美国境外的，上述期限可以延长 10 日。

如诉状文件以快递形式送达，则答辩期间美国境内加 1 日，美国境外加 5 日。如果申请人同时申请了临时救济措施，被申请人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状。

被申请人没有做出反应的，可能将被视为缺席。

24. 答辩状应包含什么内容？

根据 337 调查程序的有关规定，答辩状必须包括以下内容：

（1）对申请书中所指控的每项事实予以承认、否认或声明对某项事实并不知情；

（2）对申请书中每项指控进行抗辩所依据的有关事实；

（3）关于涉案产品对美出口量、出口金额及被申请人生产能力的的数据，以及关于美国市场对该被申请人的重要性的陈述；

(4) 其它任何积极抗辩。

25. 可以通过和解或同意令终止调查吗？

均可以。

针对和解方式，委员会规则规定，双方可以通过达成和解协议以终止对一个或多个被申请人的调查。一项和解协议的内容通常包括：

被告停止进口或销售侵权产品；原告放弃对被告的指控；

允许被告在一定时间内处理库存的侵权产品；原告授权被告使用专利或进口涉案产品等。签订和解协议的当事人应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。如未发现上述情况，行政法官可以裁定依据该和解协议而终止调查。该裁决将被提交 ITC 进行复议。ITC 有权最终决定是否终止调查。

除和解方式外，双方当事人还可以通过同意令（consent order）的方式终止调查，参见 19 C.F.R. § 210.21(b)。同意令与和解协议类似，但保留了 ITC 的管辖权。一项同意令的内容可能包括：对所指控事实管辖权的承认；放弃以司法和其他方式对同意令有效性的质疑，也承诺不再挑战涉案知识产权的有效性等；声明愿意配合或不妨碍 ITC 就同意令的实施收集有关信息；声明愿意根据 ITC 的有关规则进行实施、修改或撤回等。因此在签署同意令时需要慎重考量是否放弃这些权利。

26. 法官对案件的初步裁定何时发布？

初步裁决(initial determination)的颁布日期早在被立案后的 45 日内就由行政法官予以确定。如果一项 337 调查的目标日期(target date)少于 15 个月，行政法官应至少在目标日期前的 3 个月发布初

裁（initial determination）。如果调查的目标日期长于 15 个月，行政法官应于目标日期前的 4 个月发布初裁。初裁的内容应包括说明是否存在违反 337 条款的行为，并对救济措施提出建议等。

27. 337 调查的裁决结果是否受制于总统审查？

是的，在 ITC 裁定存在违反 337 条款的情况下，案件会进入为期 60 天的总统审查程序（Presidential Review）。在审查期间，败诉的被申请人如果想继续向美国进口涉案产品，通常需要按照裁决中规定的金额向 ITC 缴纳保证金。如果总统没有推翻 ITC 的裁决结果，则该 ITC 的裁决为最终裁定，且保证金的全部或部分将会归于申请人。

历史上总统推翻 ITC 裁决结果的例子非常罕见，过去 30 年仅有一次。

28. 当事人是否可以针对 ITC 作出的 337 调查裁决向法院提起上诉？

可以。337 调查的任何一方当事人如不服 ITC 的裁决，均可提起上诉，将 ITC 诉诸美国联邦巡回上诉法院（CAFC）。另一方当事人可以介入上诉程序，支持被上诉方的答辩。任何上诉应在 ITC 的裁决成为最终裁决后 60 日内提出。上诉期间不影响救济措施的执行。

29. 337 调查中败诉可能对企业造成什么后果？

如果企业在 337 调查中败诉，其相关产品将被排除在美国市场之外，而下达普遍排除令（General Exclusion Order）的案件中，连同同行企业的类似侵权产品都将被排除出美国市场。

被判处排除令后，在总统复审程序期间（60 天），只要被申请人向 ITC 缴纳保证金，则可以不执行禁令，继续在美国销售侵权产品，保证金的金额由 ITC 确定。但是，如果总统没有否决 ITC 的裁决，在

60 天的审查期届满后，申请人可以提交申请，启动没收保证金的程序，以确定是否应将被申请人的保证金全部或部分没收给申请人。相反地，被申请人也可以提交申请，请求返还其保证金。

30. 除了缴纳保证金，禁令对象还能做什么？

被申请人还可以采用规避设计的方式，旨在避开权利人所持专利技术的保护范围而设计新的不侵权产品，ITC 并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。

为了保证新产品能够持续顺利进入美国海关，可能受排除令影响的中国企业必须以美国海关法规第 177 节裁决（CBP Part 177Ruling）、ITC 咨询意见程序（Advisory Opinion）或修改排除令程序（Modification Proceedings）等方式认定新产品不侵权。因此，在关键的时间节点实施规避设计是有效缓冲排除令所造成的负面影响的方式之一。在 ITC 作出终裁后，如果企业未能在调查期间将新产品提交 ITC 审阅，也可以在调查结束后启动 ITC 咨询意见程序或将产品提交美国海关，让其对新产品是否落入排除令范围发表意见。

31. 337 裁决由谁执行？

排除令由美国海关执行。实践中，一旦 ITC 发布一项排除令，其将立即通知美国财政部和海关。海关将立即通知其下属地区及口岸，停止进口排除令所包含的侵权产品，除非该侵权产品已获得专利权人授权，或已缴纳保证金（仅适用于总统审议期内进口的侵权产品）。

在执行排除令的过程中，海关将与 ITC 以及 337 调查的申请人保持联系，以明确排除令的范围。ITC 将向海关提供侵权产品的描述、海关编码、专利的有效期限以及 337 调查申请人的代理律师的联系方式等。

如果 ITC 发布的是普遍排除令 (General Exclusion Order) , 海关的执行主要针对的是涉案产品本身, 而不管相关的进口商是否为 337 调查的当事人。除此之外, 海关还设有自动的联网检索系统, 以便对已经备案的知识产权进行保护。

禁止令由美国联邦地区法院执行。部分案件中, ITC 可以要求被申请人向其定期报告侵权产品的销售记录或其他信息等。

32. 违反 337 裁决会有什么后果?

任何违反已生效的裁决禁令的企业将会受到每天 10 万美元, 或相当于所涉商品价值两倍的罚金, 两者中取高者。

33. 337 调查的胜诉方是否可以获得经济赔偿?

不可以。337 调查属于行政救济, 除了能迅捷裁决后下达禁止令和排除令之外, 并不给申请人以经济上的赔偿。所以申请人往往会双管齐下, 一边在 ITC 进行行政救济, 同时又在联邦地区法院提起民事侵权诉讼, 以获得经济赔偿。