



国际贸易法律热点问题

美国 Tessera 公司诉记忆科技芯片 337 调查案案情简介

2008年1月14日美国加利福尼亚州的 Tessera 公司（以下简称“Tessera”）向美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission, 以下简称“ITC”）提交申请，对包括中国记忆科技有限公司（以下简称“记忆科技”）和台湾宏基在内等 18 家公司提起了对涉及最小尺寸封装半导体芯片以及含有此芯片产品的 337 调查请求（案号为 337-TA-630, 以下简称“630 案”），声称侵犯了其 5,663,106, 5,679,977, 6,133,627 和 6,548,681 号美国专利，并请求 ITC 对涉诉产品颁发普遍排除令，即要求将包括那些未被列为被申请人生产和销售的涉诉产品也排除在美国市场之外；若 ITC 无法颁发普遍排除令，则应向被申请人颁发有限排除令，即要求将被申请人的涉诉产品排除在美国市场之外。

630 案立案后，记忆科技积极联络律师等专业人士分析案情，在初步判断胜诉把握较大之后决定应诉。君合律师与 Fish & Richard 合作代理此案。案件受理之后，各方即迅速展开证据交换程序。经过几个回合的较量，申请人迫于被申请人联合抗辩的压力于 2008 年 5 月 29 日撤回了 6,548,681 号专利的请求。在 2008 年 6 月至 2008 年 9 月之间，三名被申请人先后与申请人达成了和解。

2008 年 9 月 22 日至 2008 年 10 月 3 日，ITC 开庭审理此案，记忆科技的代理律师参与了庭审。由于等待与本案相关的 605 案裁决及其他种种原因，行政法官两次推迟了结案日期。2009 年 8 月 29 日，主审该案的行政法官颁布初裁裁决。在初裁裁决中，行政法官认定申请人已经证明存在国内产业以及存在相关产品的进口行为，不存在使 5,663,106, 5,679,977 和 6,133,627 号专利无效的情形，但申请人诉称的专利侵权并不成立，因此，本案缺乏颁布普遍排除令和有限排除令的必要性。

申请人和调查律师不服行政法官的初裁并要求 ITC 审核该初裁。2009 年 12 月 29 日，ITC 做出终裁维持了行政法官初裁的决定，认定包括记忆科技在内的被申请人不存在侵权行为，因此并未违反 337 条款。Tessera 不服该终裁裁决，向美国联邦巡回法院提起上诉。2011 年 5 月 23 日，美国联邦巡回法院维持了 ITC 的裁决。

2011 年 12 月 28 日，Tessera 向美国最高法院（以下简称“最高法院”）

提起调卷令申请（案卷号为 11-903），请求最高法院对 ITC630 案的终裁裁决进行审查。2012 年 5 月 29 日，最高法院驳回了 Tessera 的调卷令申请，为 630 案划上了句号。此案以记忆科技等被诉企业完胜而结案。

一、 案件胜诉的意义

本案比较复杂，不仅涉及到了芯片的制造商和封装商，也牵涉到了使用芯片的下游厂商。记忆科技在本案中属于外购芯片的厂商。

记忆科技是中国最大的动态随机存取存储产品制造商，是国际和国内著名个人电脑厂商和通讯设备厂商的战略供应商。记忆科技将自本案另一被诉企业购买的涉诉芯片安装进其模块之后提供给相关个人电脑和通讯设备厂商。在产业垂直整合序列中，记忆科技处于中间位置。中国企业如联想等主要使用了其生产的内存产品生产电脑以及其他产品。

本案申请人申请了普遍排除令。一旦普遍排除令得到支持，那将极大地损害中国芯片上中下游相关产品的出口。记忆科技的胜诉，从大的方面来讲，化解了行业大案对于中国相应数个产业的威胁，为相应产业的未来发展营造了有利的外部环境。就企业自身而言，记忆科技通过联合上下游共同应诉，形成了巩固的彼此信任的伙伴关系，确立了其行业地位。

二、 启示和建议

在 2008 年 10 月的京瓷案之后，¹由于 ITC 无法将未被列为被申请人的下游制造商的下游产品列入到有限排除令中，因此，为了寻求下游产品排除令，通常作为申请人的国外企业在诉讼策略方面发生了如下变化：（1）请求 ITC 颁布普遍排除令；以及（2）将更多公司列为被申请人。这意味着更多的处于产业链中下游任何一环的中国企业可能会被列为被申请人。随着更多的下游生产商或进口商将被牵涉进来，将大大增加包括 ITC 和申请人在内的各方 337 调查的成本。此外，若申请人更多地选择

¹ 2005 年 5 月，博通公司向 ITC 申请涉及某些基带处理芯片的 337 调查。博通诉称高通公司制造的某些基带处理芯片侵犯了其所拥有的专利权。博通知道绝大部分的芯片都已在海外被其他下游制造商安装入手机或其他装置后进口到美国，但博通考虑到相关下游制造商是自己的客户或其他因素，所以仅将高通列为被申请人。在救济阶段，几家下游手机制造商和美国移动运营商主动要求介入芯片 337 调查。2007 年 6 月 19 日，ITC 认定高通侵犯了博通的一项专利，并针对高通的侵权芯片以及包含了该侵权芯片的下游产品如手机等发布了有限排除令，不论其生产商是谁。该有限排除令对京瓷无线公司(Kyocera Wireless Corporation)等手机制造商及美国的电信运营商产生了负面影响，因此，高通、未被列为芯片 337 调查被申请人的京瓷无线公司及其他相关方共同向美国联邦巡回上诉法院 (“CAFC”) 提起了上诉，诉称 ITC 此项裁决超越了其权限范围。经过审理，CAFC 于 2008 年 10 月 14 日作出判决，认定“ITC 无权针对未被列为被申请人的下游产品发布有限排除令”，撤消了有限排除令并将该案件发回 ITC 重新审理。

普遍排除令，由于可能需要同时满足美国的各种测试规则及其他法定要求，证明难度将加大，申请人的成本也将相应的增加；对于 ITC 来说，其将要解决更多的问题（如公共利益因素的审查），除了增加调查成本之外，这将有可能使 337 调查的期限拖得更长。

在这个背景和趋势之下，本案对于处于全球业务垂直整合链条中处于中游或者下游的中国企业来说具有借鉴意义。中国企业在某个领域的产业链中往往处于中游或者下游。目前，已经有不少企业因为使用他人制造的产品而被指控为间接侵权，因此被卷入美国 337 调查案件。此外，也有案例是被诉企业产品的美国市场并不重要。但是，使用其产品的下游企业却有大量产品出口到美国。考虑到行业的特殊性，本案在应诉之初就结合企业和案件实际情况制定了案件策略—联合应诉，相机而动。这一策略而后证明是可行而且有效的。这也是本案律师工作的一大亮点。此种联合上下游厂商共同应诉的模式对将来涉诉的中国企业具有借鉴意义。

冉瑞雪 合伙人 Tel: 8610 8519 1282 Email: ranrx@junhe.com
黄璐 律师 Tel: 8610 8519 2378 Email: huanglu@junhe.com
黄胜 律师 Tel: 8610 8519 1278 Email: huangsheng@junhe.com
黄彩如 律师 Tel: 8610 8519 1211 Email: huangcr@junhe.com

鉴于本案属于打群架类型的美国 337 调查，被诉企业众多，而且中国企业并不是打击的重点，因此，在案件动态进展过程中取势借力以达到既节省费用又胜诉的目的，这是对律师最大的考验。本案代理过程中，应诉之初我们就帮助记忆科技和本案的其他应诉企业签署了联合应诉协议。尽管应诉企业各自聘请律师，但是，案件的有关信息资料依据联合应诉协议共享。像专利无效等大量的工作我们完全依赖于本案对其有重大利害关系的芯片封装厂商，部分抗辩理由我们也采用了芯片供应商律师的工作成果，专家证人等费用也是应诉企业分摊等等。而且，中国律师完成了调查取证的实质性工作，不但收集审阅了本案基础证据，而且，独立完成了问卷和文件要求的回复。这些均为企业应诉节省了大量律师费用。在案件发展的数个关键点，由于本案君合律师签署了保密令故而能接触包含申请人和其他被诉企业的商业秘密信息的材料，因此，我们能在全案高度为企业提供参谋意见，帮助企业决策，站到了最终取胜的团队里。特别是在部分企业与申请人和解退出本案后，中国应诉企业也面临了严峻的考验。但是，最后的坚持也帮助企业取得了最终的胜利。

本简讯仅为提供法律信息之目的，供参考使用，并不构成君合律师事务所的法律意见或建议。