

关于美国 337 调查“特定敲击按摩器案”

普遍排除令的风险预警与指引

目录

一、案情简介.....	2
二、普遍排除令.....	3
(一) 禁令介绍.....	3
(二) 排除范围.....	4
(三) 涉案专利.....	5
(四) 禁令的影响.....	10
三、应对措施.....	10
(一) 保证金.....	10
(二) 规避设计.....	11
1. ITC 咨询意见程序.....	12
2. 美国海关 177 裁定.....	12
(三) 更换供应商.....	13
(四) 获得权利人许可.....	13
(五) 上诉.....	13
四、保护中心服务内容简介.....	14

前言

美国东部时间 2021 年 12 月 16 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定敲击按摩器（Certain Percussive Massage Devices，调查编码：337-TA-1206）作出 337 调查部分终裁：向侵犯美国注册专利号 10,561,574（以下简称“574 专利”）的产品发布普遍排除令（General Exclusion Order）、禁止令（Cease and Desist Order）及调查终止决定。

本案对国内相关行业影响重大，在中美贸易摩擦日益激烈的背景下，中国（深圳）知识产权保护中心（以下简称“保护中心”）为提升深圳企业海外知识产权纠纷应对能力提供有力支撑，提供一系列公益的海外诉讼应对指导服务。涉案企业以及未来可能受排除令影响的企业应根据实际情况，慎重应对普遍排除令，降低其消极影响。现从案情简介、普遍排除令、应对措施以及保护中心服务内容简介等四个方面为企业提供应对本次普遍排除令的预警与建议，供企业参考。

一、案情简介

本案是国内特定敲击按摩器的第一起美国 337 调查案。美国东部时间 2020 年 6 月 17 日，美国 Hyper Ice, Inc. 向美国国际贸易委员会提出申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定敲击按摩器（Percussive Massage Devices）侵犯了其专利权。被告包含中美二十余家企业，原告主张被告

企业进口到美国的敲击按摩器产品侵犯其涉案美国发明专利（US Patent No. 10,561,574）和两项外观专利（US Patent No. D855,822 以及 US Patent No. D886,317），并请求 ITC 发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。

美国东部时间 2021 年 12 月 16 日，ITC 就特定敲击按摩器案支持了原告的部分请求以及终止调查的决定：禁止进口任何侵犯涉案发明专利 574 中权利要求 1-7、9、14 和 15 中的任一项或多项的敲击按摩器产品，以及针对缺席被告的禁止令。目前，该调查正处于为期 60 天的总统复审程序（Presidential Review），针对 ITC 的终裁结果由美国总统进行审议，若总统未提出异议，则该 ITC 的裁决为最终裁定。

二、普遍排除令

（一）禁令介绍

	普遍排除令	禁止令
针对主体	行业经营者	特定被诉方
对象	某类产品	被控侵权产品
执行机关	海关	委员会/法院
目的	阻止同类产品进入美国	禁止继续销售已进口到美国的产品

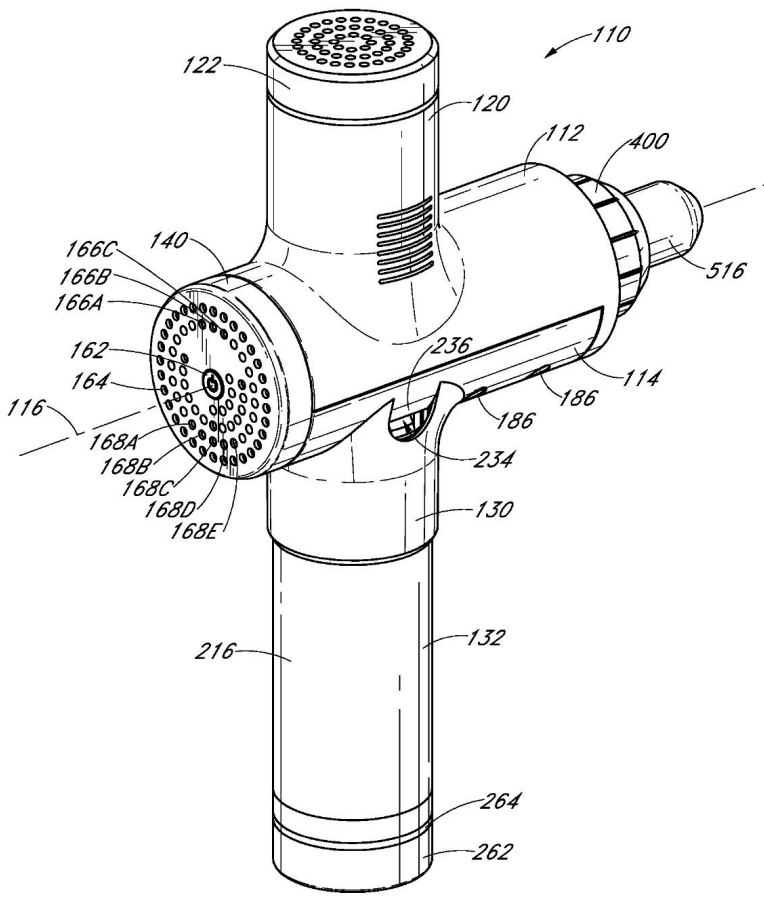
违反结果	排除入境或扣押及没收	罚款
------	------------	----

（二）排除范围

根据普遍排除令，“574 专利”剩余有效期内，侵犯该专利权利要求 1-7、9、14 和 15 中一项或多项的“特定敲击按摩器”将不允许以消费品为目的、从外国贸易区以消费品为目的或从仓库提取以消费品为目的进入美国。

该普遍排除令预计经美国总统 2022 年 2 月 16 日前复审确认即正式生效，效力直至专利权届满期限 2038 年 2 月 22 日，时限长达 16 年。

(三) 涉案专利

<p>涉案专利 US10561574B1 独立 权利要求</p>	<p>专利附图（摘选）</p>
<p>独立权利要求 1 的中 译文：</p> <p>电池驱动的冲击按摩 设备包括：</p> <p>沿纵轴 116 延伸 的主外壳 110，主外 壳 110 具有远端和近 端；主外壳 110 包括： 纵向腔体；</p> <p>具有旋转轴的电机 124；与旋转轴耦 合的往复组件 126， 该往复组件 126 包括 活塞 514，该往复组 件 126 被配置为响应 于旋转轴的旋转以使 该活塞 514 沿往复轴 线进行往复运动，该</p>	 <p>The drawing shows a perspective view of a battery-powered impact massage device. It features a main housing (110) with a longitudinal cavity (116). At the top, there is a motor (124) with a rotating shaft (126) and a reciprocating component (126) including a piston (514). The device has a handle (130) and a head (140) with a circular array of massage heads (166A-166C, 168A-168E). Other parts shown include a battery pack (262, 264), a trigger (186), and various internal components like a spring (234) and a piston rod (236).</p>

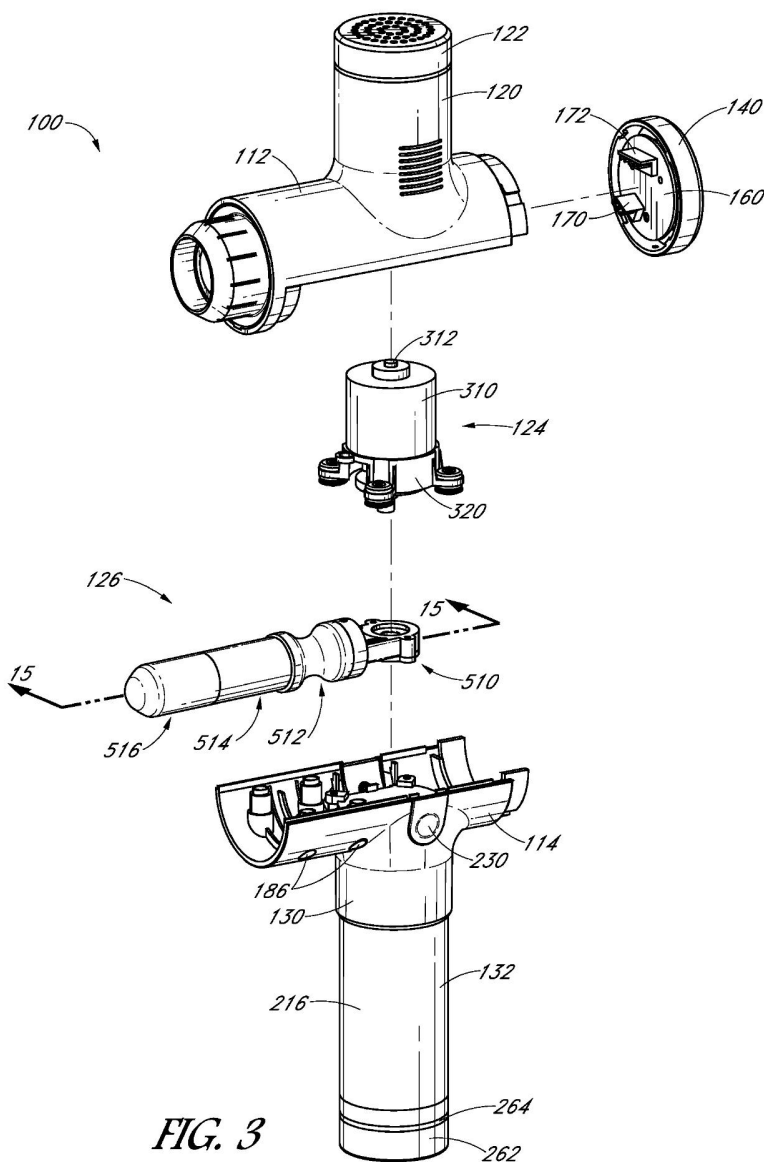
往复组件 126 位于主外壳 110 的纵向腔体内；

施加器头部 516 具有近端和远端，其近端可拆卸地连接到活塞 514，其远端可在该施加器的近端连接到活塞时延伸至主外壳 110 的远端；

从主外壳 110 延伸的电池组件容纳外壳 130；

位于主外壳的纵向腔体内的电池组件容纳托盘 200，该电池组件容纳托盘 200 与电池组件容纳外壳 130 对准，该电池组件容纳托盘 200 具有内周边，该电池组件容纳托盘 200 具有至少位于内周边的第一电触点以及第二电触点；

具有自由端和接触端的电池组件



132, 该接触端具有外周边;

该电池组件 132 的接触端具有位于外周边的至少第一电触点以及第二电触点, 以用于分别接合电池组件容纳托盘 200 的第一电触点和第二电触点, 该电池组件 132 具有位于接触端和自由端之间的外抓握表面。

独立权利要求 14 的中译文:

一种电池驱动的冲击式按摩设备, 包括:

用于封闭电机 124 的主外壳 110, 所述主外壳 110 在近端和远端之间延伸, 所述主外壳包括纵向腔体;

所述主外壳 110 容置活塞 514, 该活塞 514 能够响应于电

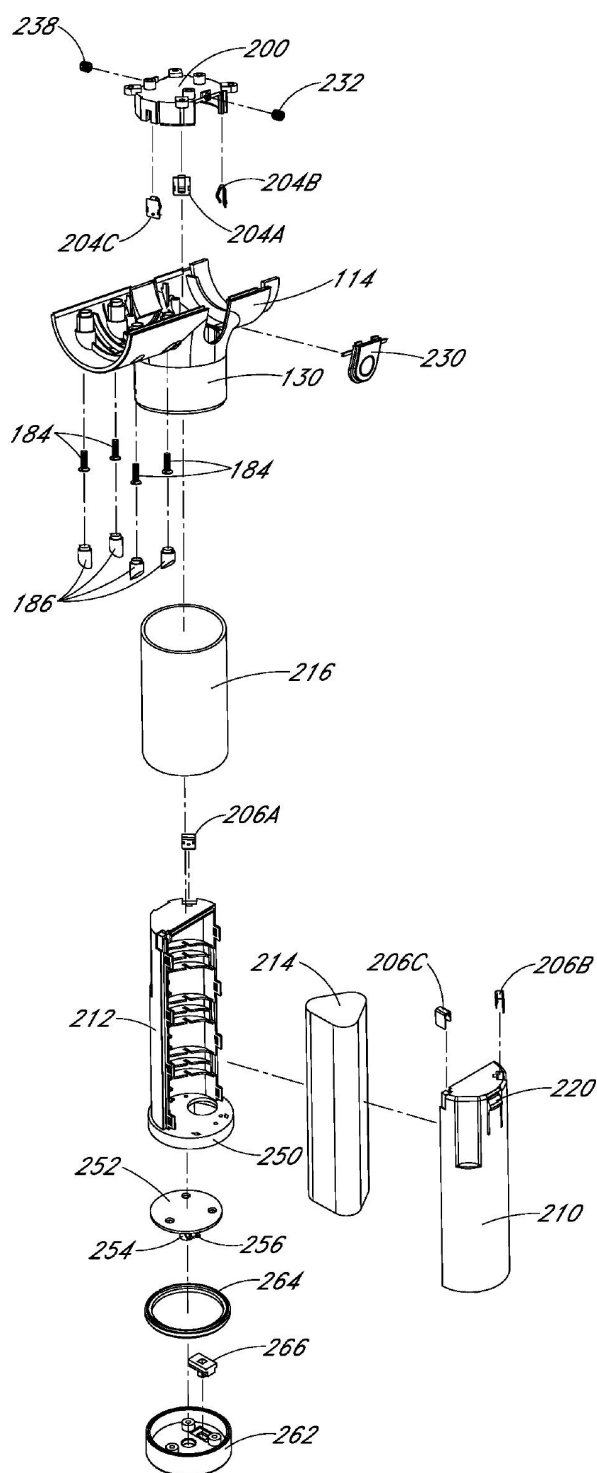


FIG. 9

机 124 的操作以在纵向腔体内沿往复轴线进行往复运动；位于主外壳 110 远端的施加器头部 516 可移动地与该活塞 514 耦合连接，至少一部分的该施加器头部 516 暴露在该主外壳 110 的远端之外；

电池组件容纳外壳 130 从主外壳 110 相对于往复轴线成角度地延伸；

电池组件容纳托盘 200 位于主外壳 110 的纵向腔体内，并与电池组件容纳外壳 130 对准，该电池组件容纳托盘 200 具有至少第一电触点以及第二电触点；

以及具有自由端和接触端的电池组件 132，该接触端可通过电池组件容纳外壳 130 接合电池组件容纳托盘 200，该接触

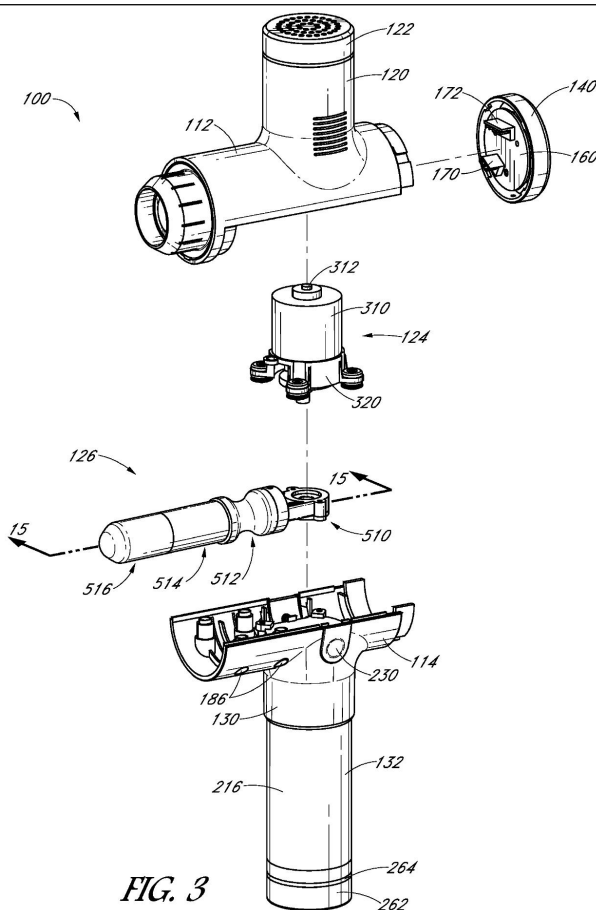
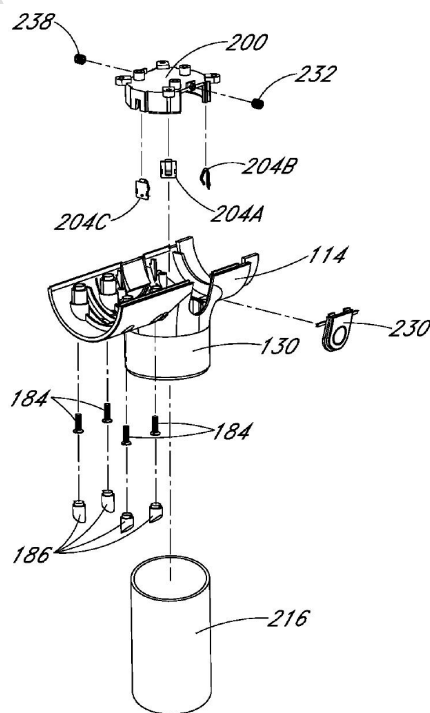


FIG. 3



端支持至少相应的第一电触点接合电池组件容纳托盘 200 的第一电触点，以及相应的第二电触点接合电池组件容纳托盘 200 的第二电触点；

该电池组件包括位于接触端和自由端之间的外抓握表面，该外抓握表面被配置为能够用一只手抓握。

涉案专利 US10561574B1 中指控侵权的从属权利要求的中译文

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，当所述电池组件与所述电池组件容纳托盘接合时，所述电池组件从所述电池组件容纳外壳延伸。

权利要求 3：根据权利要求 2 所述的电池供电的冲击按摩设备，其中，所述电池组件在垂直于所述往复轴线的方向上延伸。

权利要求 4：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，所述电池组件的所述外抓握表面为圆筒状。

权利要求 5：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，所述电池组件的自由端包括电源开关，所述电源开关用以选择性地连接和断开所述电池组件与所述主外壳的电力。

权利要求 6：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，所述主外壳的近端包括控制开关，所述控制开关用以选择所述马达的至少第一旋转速度和第二旋转速度。

权利要求 7：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，所述主外壳的近端至少包括第一显示器和第二显示器，所述第一显示器用于显示所述电动机的转速指令，所述第二显示器用于显示所述电池组件的充电状态。

权利要求 9：根据权利要求 1 所述的电池驱动的冲击按摩设备，其中，所述电池组件包括在所述外抓握表面与所述自由端之间的充电指示器，所述充电指示器至少具有第一显示状态以指示所述电池组件的第一充电状态，并且第二显示状态指示电池组件的第二充电状态。

权利要求 15: 根据权利要求 14 所述的电池驱动的冲击按摩设备, 其中, 当所述电池组件与所述主外壳内的所述电池组件容纳托盘接合时, 所述电池组件从所述电池组件容纳外壳延伸。

另外, 该涉案专利 US10561574B1 具有多个同族专利, 包括: AU2018410249B2、AU2020202233A1、CA3066709A1、CN110179646A、CN209575230U、KR20190143475A、TW201936155A、US10492984B2、US2019254921A1、W02019164555A1。

（四）禁令的影响

普遍排除令下发后, 除了已获得权利人许可实施的主体以外, 不论企业/个人是否为本调查的被告, 普遍排除令会将包括中国在内的全球敲击按摩设备行业所有企业/个人的涉嫌侵权产品排除在美国之外, 不得以消费品为目的进入美国市场, 违反排除令进口美国的侵权产品将面临美国海关的排除入境或扣押及没收。

针对本案缺席被告的禁止令下发后, 其库存产品一般不能销售, 违反禁止令者将面临罚款。罚款额度按照违反命令的天数, 处以每日 10 万美元或产品在美国国内价值的 2 倍计算, 择数额较高者适用。

三、应对措施

涉案企业以及未来可能受排除令影响的企业, 应提早规划, 尽快评估此次排除令对生产经营的现实影响和潜在影响, 保护中心提出以下应对建议以供企业参考:

（一）保证金

在为期 60 天的总统复审程序期间, 根据第 337 节（《美

国法典》第 19 编第 1337 节（j）条）的规定，不论是否为本案列明被告，如需继续出口排除令所涵盖产品至美国的，经缴纳保证金后，仍有权以消费品为目的、从外国贸易区以消费品为目的或从仓库提取以消费品为目的进入美国。根据本次普遍排除令，保证金的金额为产品货值的百分之百（100%）。如果总统并没有推翻 ITC 的裁定结果，在总统复审期到期后，原告可以提交动议启动没收保证金的程序，以确定是否应将被告的保证金全部或部分没收给原告。相反地，被告也可以提交动议请求返还其保证金。

此外，根据美国海关与边境保护局制定的程序，根据普遍排除令规定进行的所有涵盖产品的进口均应在进口日期之前向美国海关与边境保护局报告。

（二）规避设计

规避设计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 章裁定或 ITC 以咨询意见程序（Advisory Opinion）或修改排除令的程序（Modification Proceedings）等方式认定新产品不侵权。

因此，企业在关键的时间节点实施规避设计能有效缓冲

普遍排除令所造成的负面影响。针对本案，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。

1. ITC 咨询意见程序

根据《委员会规则》210 (a) 的规定，任何人可以请求 ITC 发起一项咨询意见程序，对采用了规避设计的产品的进口是否违反 ITC 排除令、禁止令或同意令提供指导意见。考虑请求发布咨询意见申请时，ITC 会衡量以下因素：发布咨询意见是否便利与 337 条款的执行；发布咨询意见是否符合公共利益；咨询意见是否有利于消费者和美国市场竞争状况；以及提出请求者对意见是否有强烈的商业需求，并且作出尽可能完整及准确的请求。

2. 美国海关 177 裁定

除了咨询意见程序，根据美国海关法规第 177 章，企业还可以请求海关对规避设计后的产品是否落入排除令范围发表意见，从而保证对美国市场的出口。在提交申请的同时，当事人还可以要求海关举行研讨会，讨论规避设计后的产品是否受到排除令限制的相关事项。如海关裁定新产品未落入排除令范围，则企业可以继续进口规避设计后的产品；如海关最终作出不利裁定，企业还可以通过提交抗议书寻求救济。

美国海关在执行排除令时，有义务根据美国海关规章判

断产品是否符合不侵犯美国 337 调查涉案专利的标准。

（三）更换供应商

根据本案《初步决定批准根据和解协议终止对其余积极被告的调查的联合动议》¹（INITIAL DETERMINATION GRANTING JOINT MOTION TO TERMINATE THE INVESTIGATION WITH RESPECT TO THE REMAINING ACTIVE RESPONDENTS PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENTS, 第 30 号令）显示，已有数家被告与原告达成和解并被终止调查，企业可在综合了解、审慎评估后决定是否与相关企业开展合作。

（四）获得权利人许可

当企业通过分析发现存在侵权风险可能导致被禁令排除时，可主动与权利人进行沟通谈判，达成协议，取得知识产权授权实施许可，以继续将相关产品出口至美国。

（五）上诉

任何受到 ITC 终裁不利影响的当事人（原告、被告以及第三人）都可在 ITC 终裁生效之日起 60 日内向联邦巡回上诉法院上诉。若企业对终裁结果不服，可以通过上诉维护自身利益。

另外，针对海关不利裁定的抗议书被否决，企业首先可以上诉到美国国际贸易法院寻求救济，如不服美国国际贸易法院救济的还可以进一步上诉到联邦巡回法院。

¹ <https://edis.usitc.gov/external/attachment/739314-1626021.pdf>

上诉期间不会停止 ITC 已生效救济措施的执行。

四、保护中心服务内容简介

中国（深圳）知识产权保护中心是 2018 年 12 月 26 日由国家知识产权局和深圳市人民政府批准设立的深圳市首个国家级知识产权保护中心，中心隶属于深圳市市场监督管理局，是在深圳国家知识产权局专利代办处基础上建立的全额拨款公益一类正处级事业单位，2020 年获批设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心（以下简称“深圳分中心”）。深圳分中心以保护中心为依托，为公众提供公益性海外维权服务。

中心主要围绕新能源和互联网产业开展专利快速审查和快速确权工作，承担国家知识产权主管部门委托的专利申请受理工作，承担知识产权保护协作、业务咨询、监测预警、维权指引、快速维权、海外知识产权风险监控及纠纷应对指导等公益性服务。中心致力于构建涵盖专利、商标、版权、集成电路等全门类知识产权服务专业大厅，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条。具体业务查询详见知保中心官网：<http://sziprs.org.cn/>。

若有需求请与我们联系：国家海外知识产权纠纷应对指导中心（深圳分中心）联系方式：86968273（林先生、史小姐）。

中国（深圳）知识产权保护中心

2021年12月24日

中国（深圳）知识产权保护中心