

在中國進行訴訟的一些實踐考量

自從 2014 年，在北京、上海和廣州設立了三個專門的知識產權法院，國外公司在中國提起專利訴訟（針對國外和國內被告）的數量迅速增加。這些知識產權法院判決的較高損害賠償額度和賠償律師費，也受到了中國智慧財產權所有人的關注。例如，去年 12 月，北京知識產權法院在一件專利侵權案件中支援了原告的主張，並判決被告賠償 750 萬美元的損害賠償以及 15 萬美元的律師費，這和中國長久以來較低的賠償額形成強烈的對比。然而，有很多實際問題，許多外國公司在中國提起訴訟前都沒有考慮。我們在中國的訴訟經驗表明，對於外國公司來說至少有三點需要特別注意，即：形式要求，溝通，和證據採集，討論如下。

一旦決定在中國啟動訴訟，外國公司通常不清楚實際開始實質性的訴訟所需要的時間。對於上面提到的形式要求，證明專利的所有權（例如，特別是在一些案子中，所有權曾經發生過轉移或者被附屬的智慧財產權持有公司所有），包括公司文件的翻譯以及這些文件的法律認證和公證，則需要數個禮拜才能完成。對於複雜的公司結構，尤其具有挑戰，甚至會影響到整個訴訟的進行。此外，認證文件的要求定期會改變，比如說去年的一個變化是用於證明的公證註冊要求的變化，結果給那些不清楚情況的人造成了不可預料的阻礙。還應該注意的是，對於其他外國法院使用的相對直接的 Apostille 認證在中國法院不可行（如果有存在於香港或者澳門的子實體，這可能是一個選擇）。

通常來說，提交給中國法院的所有文件必須經過翻譯、公證、合法化和認證。由於在中國和其他地區管理實體的法律不同，中國律師常常不清楚哪些公司文件可以或是不可以獲得，在與中國律師討論要求時，要特別注意哪些文件是必要的。在一個我們處理過的具體案件中，一個專利最初由合夥制企業持有，中國律師請求我們提供企業的章程，這顯然是不存在的。在其他案件中，可能需要申明、護照影本和其他個人資訊，才能讓授權的相關個體代表公司簽字。文件也可能很「陳舊」，需要大量的重複時間和工作。

相應的，中國律師和國外律師之間準確的溝通至關重要。從美國視角來看，由於不同的中國法院的形式要求不盡相同，通常需要引入會流暢講中文的人。如果要在特定的法院提起侵權訴訟，那麼與經常在該法院有案件往來的中國律師事務所合作，將有助於減少程序中的複雜度。不管選擇了哪個中國律師，美國律師需要參與其中以確保符合特定的美國法律要求。例如，保證符合《海外反腐敗法》是必須的，例如需要提供包括來自中國律師的專家的詳細資訊和帳單以證明付款的有效性。對於上市公司，可能需要熟悉 SEC 彙報要求的美國律師來確保對於訴訟的合規彙報。由於獲得必要的認證和翻譯需要耗費時間，因此雙方對於截止日期的清楚明瞭是非常重要的。

最後，由於舉證責任完全由請求人負擔，且中國只有非常有限的證據開示選項，因此在中國收集證據是重中之重，特別是對於方法類專利來說。和美式的開示相反，在提起訴訟之後有很少的機會可以搜集證據，且在美國常見的證據收集方式，比如說法庭證詞，則很少在中國訴訟中被法院認為是證據。相反，證據在訴前調查中進行收集，這可能和上面討論的形式程序同時進行。大部分中國律師和進行證據收集的公司有合作關係。儘管如此，這一過程可能非常緩慢和冗雜，必須在提起訴訟前完成。獲得涉嫌侵權的產品或者和專利方法有關產品的樣品，也可能帶來額外的挑戰，這是由於在提起訴訟之前這些樣品通常是必需的。例如，一個案件涉及一種製造設備，該設備重達幾噸且位於涉嫌侵權人的廠房裡。如果僅僅調查產品而不調查該設備，就無法確

定是否侵權。在這種情況下，創造性的調查技巧和與指導在場調查人員的中國律師的密切溝通至關重要。由於中國不同地區有多個子實體的一些公司結構不透明，即使確定哪個實體是調查對象，可能需要大量實質的調查。為了確保證據被法院接受，在中國收集後的證據需要在獲得證據的同時進行公證，這使得證據收集進一步複雜化。

一般來說，侵權主張可以通過行政手段和訴訟手段進行。在行政體系中，國家知識產權局(SIPO)的專利複審委員會(PRAB)負責授權專利的無效。實際上，由於中國專利訴訟僅限於侵權案件，PRAB 是無效案件的第一次審判的唯一地點。因此，和德國類似，中國有一個分叉的系統（將無效和侵權分開）。

除了對 PRAB 的決定起訴，中國法院被限制為僅判決侵權案件。由於中國專利訴訟涉及很少的證據開示，它們通常很快就能作出判決，大概是提起訴訟後 6-18 個月。如果法院等 SIPO 做出專利權是否無效的決定而中止審理，一審決定的時間可能會長一點。也就是說，對於涉及發明專利的案件，等待的可能性要大大低於涉及實用新型或外觀設計專利的案件。這是由於，發明專利都是經過 SIPO 的實質審查，而實用新型和外觀設計專利僅僅只是經過簡單的初步審查。由此，在缺乏專利無效的明顯證據下，中國法院會傾向於先假定發明專利有效，而不暫緩審判。

如果證明侵權，法院有較大的裁量權給予救濟，包括損害賠償，訴前禁令和永久禁令。然而，需要注意的是，美國和中國法院並沒有互相執行對方判決的傳統。換句話說，中國法院的判決不太可能被美國法院執行，反之亦然。儘管最近出現了一些例外，但也應在流程的早期對法庭判決後的賠償和對中國法院判決的執行進行規劃。