

## 在中国进行诉讼的一些实践考量

自从 2014 年，在北京、上海和广州设立了三个专门的知识产权法院，国外公司在中国提起专利诉讼（针对国外和国内被告）的数量迅速增加。这些知识产权法院判决的较高损害赔偿额度和赔偿律师费，也受到了中国知识产权所有人的关注。例如，去年 12 月，北京知识产权法院在一件专利侵权案件中支持了原告的主张，并判决被告赔偿 750 万美元的损害赔偿以及 15 万美元的律师费，这和中国长久以来较低的赔偿额形成强烈的对比。然而，有很多实际问题，许多外国公司在中国提起诉讼前都没有考虑。我们在中国的诉讼经验表明，对于外国公司来说至少有三点需要特别注意，即：形式要求，沟通，和证据采集，讨论如下。

一旦决定在中国启动诉讼，外国公司通常不清楚实际开始实质性的诉讼所需要的时间。对于上面提到的形式要求，证明专利的所有权（例如，特别是在一些案子中，所有权曾经发生过转移或者被附属的知识产权持有公司所有），包括公司文件的翻译以及这些文件的法律认证和公证，则需要数个礼拜才能完成。对于复杂的公司结构，尤其具有挑战，甚至会影响到整个诉讼的进行。此外，认证文件的要求定期会改变，比如说去年的一个变化是用于证明的公证注册要求的变化，结果给那些不清楚情况的人造成了不可预料的阻碍。还应该注意的，对于其他外国法院使用的相对直接的 Apostille 认证在中国法院不可行（如果有存在于香港或者澳门的子实体，这可能是一个选择）。

通常来说，提交给中国法院的所有文件必须经过翻译、公证、合法化和认证。由于在中国和其他地区管理实体的法律不同，中国律师常常不清楚哪些公司文件可以或是不可以获得，在与中国律师讨论要求时，要特别注意哪些文件是必要的。在一个我们处理过的具体案件中，一个专利最初由合伙制企业持有，中国律师请求我们提供企业的章程，这显然是不存在的。在其他案件中，可能需要申明、护照复印件和其他个人信息，才能让授权的相关个体代表公司签字。文件也可能很“陈旧”，需要大量的重复时间和工作。

相应的，中国律师和国外律师之间准确的沟通至关重要。从美国视角来看，由于不同的中国法院的形式要求不尽相同，通常需要引入会流畅讲中文的人。如果要在特定的法院提起侵权诉讼，那么与经常在该法院有案件往来的中国律师事务所合作，将有助于减少程序中的复杂度。不管选择了哪个中国律师，美国律师需要参与其中以确保符合特定的美国法律要求。例如，保证符合《海外反腐败法》是必须的，例如需要提供包括来自中国律师的专家的详细信息和账单以证明付款的有效性。对于上市公司，可能需要熟悉 SEC 汇报要求的美国律师来确保对于诉讼的合规汇报。由于获得必要的认证和翻译的时间滞后，双方对于截止日期的明了非常重要。

最后，由于举证责任完全由请求人负担，且中国只有非常有限的证据开示选项，因此在中国收集证据是重中之重，特别是对于方法类专利来说。和美式的开示相反，在提起诉讼之后有很少的机会可以搜集证据，且在美国常见的证据收集方式，比如说法庭证词，则很少在中国诉讼中被法院认为是证据。相反，证据在诉前调查中进行收集，这可能和上面讨论的形式程序同时进行。大部分中国律师和进行证据收集的公司有合作关系。尽管如此，这一过程可能非常缓慢和冗杂，必须在提起诉讼前完成。获得涉嫌侵权的产品或者和专利方法有关产品的样品，也可能带来额外的挑战，这是由于在提起诉讼之前这些样品通常是必需的。例如，一个案件涉及一种制造设备，该设备重达几吨且位于涉嫌侵权人的厂房里。如果仅仅调查产品而不调查该设备，就无法确

定是否侵权。在这种情况下，创造性的调查技巧和与指导在场调查人员的中国律师的密切沟通至关重要。由于中国不同地区有多个子实体的一些公司结构不透明，即使确定哪个实体是调查对象，可能需要大量实质的调查。为了确保证据被法院接受，在中国收集后的证据需要在获得证据的同时进行公证，这使得证据收集进一步复杂化。

一般来说，侵权主张可以通过行政手段和诉讼手段进行。在行政体系中，国家知识产权局(SIPO)的专利复审委员会(PRAB)负责授权专利的无效。实际上，由于中国专利诉讼仅限于侵权案件，PRAB 是无效案件的第一次审判的唯一地点。因此，和德国类似，中国有一个分叉的系统（将无效和侵权分开）。

除了对 PRAB 的决定起诉，中国法院被限制为仅判决侵权案件。由于中国专利诉讼涉及很少的证据开示，它们通常很快就能作出判决，大概是提起诉讼后 6-18 个月。如果法院等 SIPO 做出专利权是否无效的决定而中止审理，一审决定的时间可能会长一点。也就是说，对于涉及发明专利的案件，等待的可能性要大大低于涉及实用新型或外观设计专利的案件。这是由于，发明专利都是经过 SIPO 的实质审查，而实用新型和外观设计专利仅仅只是经过简单的初步审查。由此，在缺乏专利无效的明显证据下，中国法院会倾向于先假定发明专利有效，而不暂缓审判。

如果证明侵权，法院有较大的裁量权给予救济，包括损害赔偿，诉前禁令和永久禁令。然而，需要注意到是，美国和中国法院并没有互相执行对方判决的传统。换句话说，中国法院的判决不太可能被美国法院执行，反之亦然。尽管最近出现了一些例外，但也应在流程的早期对法庭判决后的赔偿和对中国法院判决的执行进行规划。