

在中国巧打知识产权官司

文/马锦德 (Douglas Clark)

编译/《法律风险观察》研究员 张济花

马锦德 (Douglas Clark)，路伟国际律师事务所上海代表处合伙人。国际商标协会 (INTA) 和亚洲专利代理协会 (APAA) 的会员，在知识产权领域经验丰富，在香港和中国大陆地区处理过 1000 余起专利、商标、版权和不正当竞争案件。

迹象表明，中国正在加大对知识产权的保护力度，无论是近期相关政策的修改或出台，还是中国政府高层挂帅知识产权保护工作组的成立，一个知识产权保障体系正在因此形成。

在中国，外企一旦遭遇知识产权争议，一般有两种解决途径：在法院提起诉讼或由国家工商总局（商标问题），以及知识产权办公室（专利问题）处理。

事实上，就解决复杂争议而言，民事诉讼更合适。当事人可有更多陈述自己理由的机会，同时，法院的判决比行政处罚更有威慑力。不过，行政部门在解决争议时对证据要求不高，且程序更简化、时间更短、费用更低。

但是对于复杂或者涉及金额过大的争议而言，被处罚人往往不服从行政部门的决定，这样案件最终仍会诉诸法庭。

诉前：确定起诉法院至关重要

在这里，知识产权所有权人应考虑到管辖权问题。如果起诉生产商，其所在地的法院是案件受理法院；如果同时起诉侵权产品的销售商，那么，生产商、销售商所在地的法院都可作为案件受理法院；如果考虑到地方保护主义的问题，原告就应扩大诉讼对象范围，以便案件能转移到其他辖区，如北京地区的法院，由更有知识产权案审判经验的法官进行审理。

此外，如果有足够证据证明侵权行为正在或即将发生，而诉讼时间会给企业带来严重损失，原告还可向中国法院申请审前禁令。近年来，在商标案中有过类似案例，但法院批准审前禁令在专利案中还很少见。

按程序，当事人应当聘请符合中国法律要求的律师并向其签发授权委托书。此后，原告可以向法院提交起诉书并根据被告人数提供副本。法院在收到起诉书后五日内向被告发送起诉书副本。

被告通常答辩理由是否认实施侵权行为，或否认其产品侵犯了知识产权。被告需要注意的是，应尽量保证向法庭传达的信息前后一致，并提供证据。多数情况下，法院都倾向于假定原告有充分的起诉理由，因此被告应努力纠正法院的这种偏见。

不可忽视的七类证据

诉讼当事双方必须在开庭前开始交换主要证据。法庭可以规定证据交换的期限。通常越早提交证据对当事人越有利，法官可以根据该证据进行调查并形成初步决定。

复杂案件在开庭前可能会进行三、四次的听证，法官会在听证会上广泛地查阅证据，而且常常会在此阶段根据证据对案件的是非曲直形成自己的观点。

七类可供采纳的证据是：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论以及勘验笔录。多数证据包括专家鉴定证据在内，都为书面形式。非中文语言文字的证据材料都必须经翻译，在境外取得的证据必须经公证和认证，才能被法院接受。

在实践中，法院通常不会自行开展调查工作和收集证据，而是要求当事人提供证据。当事人可以请求法院命令另一方当事人出具证据。涉及商业秘密的证据可以申请保密，这种情况下法院可以不公开开庭审理。

如果法院依职权进行实地调查并找到证明侵权的证据，法院可以命令调取该证据，并在听证会上进行讨论。这种情况下，双方律师有权查看该证据并陈述意见。

一些案件当事人自己聘请鉴定专家，另一些案件法院可能会指派专家。在技术问题上法庭通常会要求提供专家鉴定结论作为证据。对缺少专利案件审判经验的法官而言，知名学者或是前任法官在法律问题上的意见都很有说服力，特别是在案件涉及困难的或新的法律问题的时候。

获得有利证据的几种方式

在中国，通过获取充分的可采证据打赢知识产权官司是很困难的事。原告应当在诉讼程序开始之前就准备好所有证据。

中国民事诉讼体制非常重视和依赖书证。法庭不接受通过不当方式获取的证据，举证责任一般由原告承担，原告必须提供的主要证据包括知识产权侵权人的身份、原产地工厂所有人的身份、生产或销售的侵权产品数量。知识产权所有权人还要尝试找出产品销售的途径和对象以及运输方式。

在一些案件中，生产商的身份可以很明显地从产品包装、说明书以及其他随产品一同提供的文字中找到，或者从产品目录、价目表及其他促销材料中找到。从事大规模生产的厂商通常会承认他们生产了该产品，但同时否认他们的生产侵犯了知识产权。而另一方面，只进行少量生产的仿冒者则可能完全抵赖。因此原告应当根据侵权人的类型以及侵权行为的性质选择适当的策略获取证据。

知识产权所有权人可以通过进行深入调查，包括购买大量侵权产品，以获得大量来往书面证据以及供货和发票单据。这些证据还可以帮助证明该侵权行为构成重大损害。

调查非常重要。雇用私人调查员监视工厂或寻访侵权人所在，调查员可以在寻访过程中暗藏录像机拍摄生产厂家。2001年最高人民法院规定，只要不违反国家法律，允许采纳秘密录音录像作为证据。

一些案件中，法官可能亲自寻访生产工厂，扣押产品或文件作为证据。此时通常要求知识产权所有权人提供与所扣押产品价值相当的担保。申请证据保全一般在提起起诉时同时做出，申请书连同起诉书一起送达被告。如果原告在法院命令采取保全措施后 15 日内提起诉讼，该保全措施就持续有效，直至案件判决。否则该保全 15 日后失效。

如果无法获得书面或视听证据，原告应当请一名独立公证人作为知识产权侵权产品销售的直接证人，或充当交易方。公证人的作证具有较大的可信度。

如果生产厂商生产多种侵犯知识产权的产品，原告应当就每种产品的侵权都获取证据，防止法庭仅对其中某种产品做出侵权判决。

如何获取最大赔偿

接下来，要通过证据证明被告存在侵权行为。商标、设计和著作权案件的原告必须能够证明原告注册的商标、设计或著作与侵权人所使用的相同或基本相似。专利案件的原告必须能证明该产品属专利保护范围。

需要注意：中国对于专利权书的表述有时与其他国家措词上有所不同；聘请能够提供侵权鉴定结论的合适专家，专家必须是中国人，在大学或科研组织等机构中具有较高资历，并在相关技术方面具有丰富经验；查阅与该专利相关的诉讼历史材料，这可能会限制该专利保护范围；告知企业法律顾问任何可能影响该专利有效性的问题。

下一步就是确定赔偿的金额。法院的依据是知识产权所有权人因该侵权行为导致销售额减少而遭受的实际损失，或者侵权人由于该侵权行为所获的利益。一般而言，第一种确定方式更受原告欢迎。在这两种方式的基础上，法院也可以根据合理的许可费给予 1-3 倍的加倍赔偿。

因此，应计算出自己销售相同数量的产品所能获得的盈利。这个过程可能还需要独立会计师提供鉴定意见，原告还可以计入诉讼费用。如果需要确定被告生产和销售的侵权产品数量，可通过请私人调查员向生产商表示有意购买，询问可能的供货量（谈话应录音），或者调查某一地区的零售商，据此估算该侵权产品的销售规模，以及向法院申请证据保全令，扣押生产单证、订单和帐簿。

中国法律规定知识产权侵权的诉讼时效一般是两年。原告有权就诉讼开始前两年内发生的侵权行为所造成的损失获得赔偿。

赢了官司不一定能得到赔偿

知识产权案件审理的过程需要 6-9 个月，复杂的专利案件可能会需要一年或更长时间。重大案件在判决前，还应由一个高级法官组成的审判委员会进行审核。

法院只解决是否存在侵权的争议，对专利涉及的有效性问题的，由国家知识产权局专利复审委员会审查决定，商标的有效性由国家工商总局下属的商标评审委员会审查决定。在上述审查决定得出之前，法庭可以选择暂停诉讼程序或者继续进行。

如果一方当事人对判决不满，可以在15天内向上一级法院提起上诉。上诉法院的判决一般为最终判决。此外，法庭也可以充当调解人，在判决前协助当事双方通过调解来解决争议。如果当事人达成协议，就在调解书上签字。调解协议一旦达成就很难反悔或上诉。

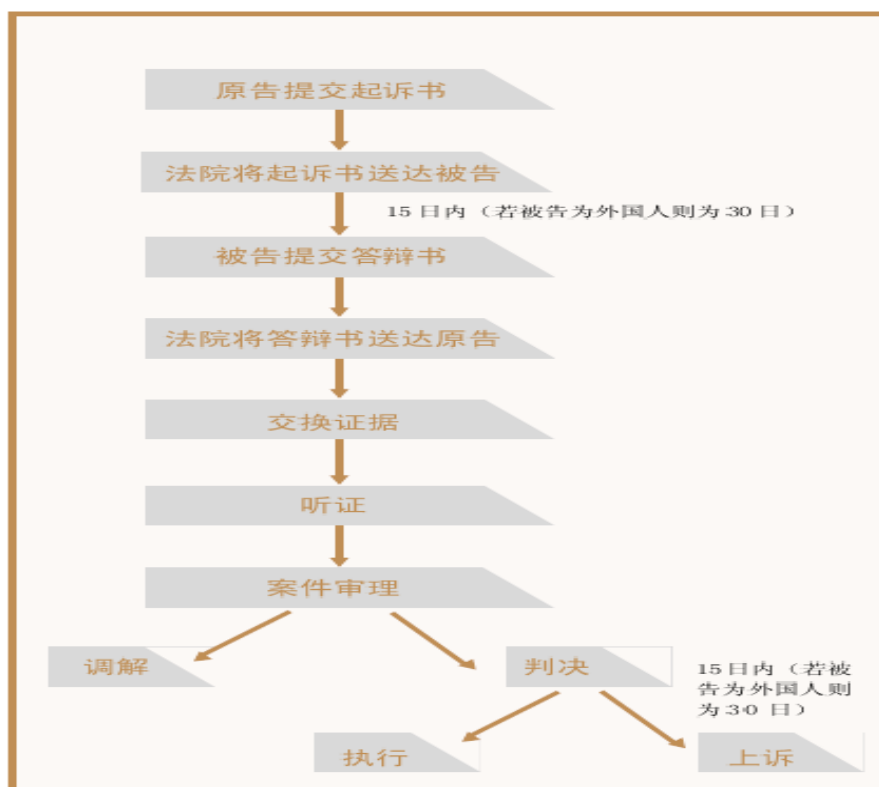
虽然法院判决对在中国境内的被告都有执行力。但如果被告资产不足或采取措施隐匿其资产，判决难以执行。因此原告应调查侵权人的财务状况，寻找可以执行的财产。一般来说，查封被告在其本国外的财产比较容易。另外，即使损失得不到赔偿，知识产权所有权人仍应该选择诉讼，这样既可以让侵权行为停止，还可以向其他侵权人发出警示。

背景

在中国，由于基层法院不受理专利案件，因此绝大多数涉外知识产权诉讼都是在中级人民法院进行一审。法律专家公认，北京市第一中级人民法院（BFIPC）是中国审理知识产权相关案件最有经验的法院，特别是涉及复杂技术问题的案件，部分原因是由于国家知识产权局专利复审委员会、国家专利局和国家商标局都位于其辖区内。

1993年7月，首个知识产权审判庭在北京市中级人民法院设立。此后，北京、广州、上海、天津、江苏、珠海和深圳等省市的中级、高级人民法院设立了专门审判庭。1996年10月，最高人民法院设立了知识产权庭。

知识产权案件审理过程



版权所有 © SGLA 2008。

此出版物仅供阁下参考和兴趣阅读之用，无意作为完整全面的信息，并不构成亦不应予以依赖为法律意见。请根据自身情况寻求专门咨询。