

中国での訴訟前の実践的検討事項

2014年に3つの知財専用裁判所が北京、上海および広州に創設されて以来、中国において（外国の被告と国内の被告の両方に対して）訴訟を起こす外国企業の数が増加している。これらの裁判所による増大した損害賠償裁定や弁護士費用の授与が、中国知的財産権保有者からも注目を集めている。例えば、昨年12月に、北京知財裁判所は、特許侵害事項において原告に有利な判決を下し、750万米ドルの損害賠償裁定に加えて、弁護士費用として追加で15万米ドルの支払いを命じる歴史的命令を発した。これは、中国における歴史的に低い損害賠償とは際立って対照的である。しかし、中国で訴訟を始める前に、多くの外国企業が検討していないいくつかの実践的検討事項がある。我々の中国における訴訟経験により、外国企業にとっての少なくとも3つの驚きとして、方式要件、意思疎通および証拠収集が判明した。これらについて以下に記載する。

一旦中国で訴訟を始めるとの決定がなされると、外国企業は、実際に実質的な訴訟を始めるためにかかる時間について承知していないことが多い。上記の方式要件については、特許の所有権の証明（特に、所有権が移転されている、または例えば知財保有子会社に保有されている場合）は、企業文書の翻訳と、そのような文書の認証および公証人による公証とを含み、これらは入手までに数週間かかり得る。複雑な企業構造の場合、課題が著しく大きくなり、訴訟を進める能力に全面的に影響しかねない。さらに、例えば、昨年の、認証用公証人登録に対する要件の変更のように、文書が本物であることを証明する要件への変更が定期的になされ、知らない者には予期しない支障を付加する。なお、他の外国裁判所において比較的簡単に使用される、使用文書のアポステイーユは、中国では利用できない（ただし、香港またはマカオを拠点とする副事業体が存在する場合、これは一選択肢となり得る）。

一般に、中国裁判所に提出される全ての文書は、翻訳され、公証人の公証を受け、認証を受け、本物であることが証明されねばならない。この要件について中国訴訟代理人と話し合う際、正確にどのような文書が必要かを理解するために十分な注意が払われるべきである。それは、中国内の事業体を支配する法律と他の管轄を支配する法律との間に相違が

あるため、中国訴訟代理人は、どのような種類の企業文書が入手可能または不可能かについて承知していないことが多いからである。我々が対処した特定の例では、あるパートナーシップが特許を元来保有していたので、中国訴訟代理人は我々に定款を入手するよう依頼したが、定款は無論存在しない。他の事例では、会社を代表して署名する権限を付与された関係者について、宣誓書、パスポートの写し、および他の個人情報が必要とされるかもしれない。文書は、また、「古く」なることもあり、再度相当量の時間と労力が必要となる。

したがって、中国訴訟代理人と外国弁護士との間の明確な意思疎通が不可欠である。米国の観点から考えると、この意思疎通は、方式要件が中国内の裁判所によって異なることが多いため、流ちょうに中国語を話す人を関与させることを含むことが多い。侵害申立がなされる特定の裁判所において日常的に事件を裁判にかける中国事務所との連携も非常に重要であり、これは、地方裁判所の実務や手続についての地元の知識が、このような手続に固有の複雑さを低減するのに役立つからである。選択される中国訴訟代理人に関わりなく、特定の米国的要件が確実に満たされるようにするために、米国訴訟代理人が関与すべきである。例えば、海外汚職行為防止法の確実な順守が義務付けられ、例えば、専門家に関する詳細な情報や、なされる支払いの妥当性を示すための中国訴訟代理人からの請求書を提出する必要がある。株式公開企業の場合、SEC（米国証券取引委員会）報告要件に精通した米国弁護士も、訴訟についての告訴報告を確実にを行うために必要であろう。必要な証明書や翻訳を入手する際に時間差があるため、両方の側にとって、期限を明確に理解することが重要である。

最後に、立証責任は全面的に原告にあり、しかも極めて限られた開示手続選択肢しか中国にはないため、特に方法特許については、証拠収集が中国では重視される。米国風の開示手続とは対照的に、提訴に続く証拠収集の機会はほとんどなく、証言録取のような米国の一般的な形態の証拠収集を、中国訴訟において裁判所が証拠として認めることは稀である。代わりに、証拠は、上記に記載の方式手続と並行して行われる訴訟前の調査において収集される。大部分の中国訴訟代理人は、この種の証拠収集を行うために存在する会社と関係を築いている。それにもかかわらず、この手続は、時間のかかる煩雑な手続きであり、訴訟の開始前に終了しなければならない。被疑侵害製品または特許方法に従った製品のサンプルは提訴前に通常必要とされるため、これらのサンプルを入手するという要件も、さ

らなる課題を呈するであろう。一例として、ある事例では、被疑侵害者の作業場に設置されていた重量が数トンある製造装置が関係していた。製品ではなく装置を調査しない限り、侵害を立証することはできなかった。このような状況においては、独創的な調査手法と、現場で調査員を指揮する中国訴訟代理人との緊密な意思疎通とが非常に重要である。中国の異なる地方に複数の副事業体を有する企業組織の不透明さを考慮すると、どの事業体が調査対象であるべきかを立証するのさえ、相当な調査を要するであろう。裁判所に証拠を確実に受理してもらうために、証拠は入手した時点で中国の公証人に公証してもらうという要件が中国での証拠収集を更に複雑にする。

一般に、侵害の申立は、行政と司法の両方で行い、抗弁することができる。行政機関においては、発行済み特許の有効性に対する異議は、中華人民共和国国家知識産権局(SIPO)の専利評審委員会(PRAB)が取り扱う。事実上、中国の特許裁判は侵害問題に限定されているため、PRABが有効性異議についての唯一の第一審裁判地である。したがって、中国は、ドイツのように(有効性と侵害を分ける)二分岐システムを有する。

PRABからの控訴を例外として、中国の裁判所は、侵害問題についての判決を下すことに限定されている。中国特許裁判は、開示手続を比較的ほとんど含まないため、迅速に進み、一般に提訴後6か月から18ヶ月で本案の判決に至る。最終的な第一審判決までの全期間は、裁判所が、特許権の有効性をSIPOが支持するまで裁判を延期する場合は、より長くなる。延期は、実用新案または意匠特許に比べ、発明特許を含む事項に対しては、認められる頻度が低いと言われている。これは、発明特許はSIPOによって実質的に審査されるが、実用新案と意匠特許は、より大ざっぱな初期審査がなされるという事実による。そのため、中国裁判所は、特許が無効であり得る理由について明確な提示が無いのであれば、一般に発明特許の有効性をまず想定し、延期を付与しない傾向が高い。

侵害が提示される事例では、裁判所は、損害賠償並びに裁判前差止命令および永久差止命令の両方を含む救済措置を授与する広い権限を有する。なお、重要なことは、米国裁判所と中国裁判所は、歴史的に、他方が発した判決を行使しない。つまり、中国裁判所の判決を米国裁判所が行使する可能性は低く、その逆も同様である。これに対する最近の例外がいくつかあるが、判決後の損害賠償や中国裁判所の判決の行使についての計画も手続の

早期に検討されるべきである。