

Некоторые практические соображения, которые следует учитывать до начала судебного процесса в Китае

С момента создания в 2014 году трех судов по интеллектуальным правам в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу резко возросло число иностранных компаний, возбуждающих иски (в отношении иностранных и национальных ответчиков) в Китае. Увеличенный размер компенсаций за нанесение ущерба и выплата вознаграждений адвокатам в решениях этих судов также привлекают внимание владельцев прав интеллектуальной собственности в Китае. Например, в декабре прошлого года Пекинский суд по интеллектуальным правам вынес решение в пользу истца в деле о нарушении патентных прав. Суд вынес постановление о выплате компенсации в размере 7,5 млн долларов США, а также постановление о выплате дополнительных 150 тысяч долларов США на гонорары адвокатов, что резко контрастирует с практикой прошлых лет, когда суды Китая присуждали к выплате лишь незначительные суммы компенсаций. Однако существует ряд практических соображений, которые не принимают во внимание многие иностранные компании до начала судебного разбирательства в Китае. Наш опыт участия в судебных процессах в Китае позволяет говорить по меньшей мере о трех вещах, с которыми не ожидают столкнуться иностранные компании, а именно о требованиях к соблюдению формальностей, общении и сборе доказательств, о чем пойдет речь ниже.

После принятия решения начать судебный процесс в Китае иностранные компании часто бывают не осведомлены о времени, которое может потребоваться для того, чтобы фактически начать судебное разбирательство. Говоря о требованиях к соблюдению формальностей, упомянутых выше, подтверждение права собственности на патент (особенно в тех случаях, когда право собственности было передано или уже находится в интеллектуальной собственности дочерней компании) включает перевод корпоративных документов и легализацию и нотариальное заверение этих документов, что может занять несколько недель. Для сложных корпоративных структур проблемы могут принять гораздо более значительный характер и угрожать возможности приступить к судебному разбирательству. Более того, требования к проверке подлинности документов периодически изменяются. Например, в прошлом году изменились требования к нотариальной регистрации для проверки подлинности, что повлекло неожиданные препятствия для неосведомленных лиц. Следует также отметить, что сравнительно простое применение апостиля для заверения подлинности документов для их использования в других иностранных судах недоступно в Китае (хотя это может стать альтернативой, если подразделения компании находятся в Гонконге или Макао).

В целом все документы, представленные в китайские суды, должны быть переведены, нотариально заверены, легализованы, их подлинность должна быть подтверждена. При обсуждении требований с китайскими юридическими консультантами следует проявлять большую осторожность, чтобы в точности понять, какие документы необходимы, поскольку китайские консультанты зачастую не имеют представления о том, какие типы корпоративных документов могут быть доступны из-за различий требований законодательства, регулирующих деятельность компаний в Китае и других юрисдикциях. В рассмотренном нами примере патент первоначально принадлежал партнерству и китайский консультант попросил нас получить свидетельство о регистрации компании, которого, конечно, не существует. В других случаях могут

потребуется декларация, копии паспортов и другая личная информация соответствующих лиц, которые имеют право подписи от имени компании. Документы также могут «устареть», что значительно увеличивает временные затраты и объем работы.

Соответственно, важно наладить прозрачную коммуникацию между китайским и любым иностранным юридическим советником. С точки зрения США это требование часто связано с наличием человека, свободно говорящего на китайском, поскольку требования к соблюдению формальностей часто варьируются в судах Китая. Сотрудничество с китайской фирмой, которая регулярно участвует в разбирательстве дел в конкретном суде, где будут предъявлены обвинения в нарушении, также имеет решающее значение, поскольку знания методов и процедур отдельных судов на местах помогают нейтрализовать сложность, которая характерна для этих разбирательств. Независимо от выбора юридического советника в Китае, советник в США также должен принимать участие в процессе, чтобы обеспечить соблюдение определенных правовых требований США. Например, требуется обеспечить соблюдение требований Закона о коррупции за рубежом, а именно предоставить подробную информацию об экспертах и счетах от китайских юристов, чтобы продемонстрировать действительность совершенных платежей. Для ведения дел публичных компаний также может потребоваться советник в США, знакомый с требованиями к отчетности Комиссии по ценным бумагам и биржам, для обеспечения соответствия отчетности в отношении судебного процесса. Обеим сторонам необходимо достичь ясного понимания сроков завершения различных этапов ведения процесса с учетом задержек в получении необходимых сертификатов и переводов.

Наконец, поскольку бремя доказательства полностью лежит на истце, а в Китае существуют очень ограниченные варианты предоставления доказательств, их сбор представляет серьезную проблему в Китае, особенно для патентов на процесс. В отличие от США, в Китае очень мало возможностей для сбора доказательств после подачи иска, и привычные формы сбора доказательств в США, например показания под присягой, редко принимаются в качестве доказательств в судебной практике Китая. Вместо этого доказательства собираются в ходе предварительного расследования до подачи иска, которое может протекать параллельно с процедурами соблюдения формальностей, рассмотренными выше. Большинство китайских юридических консультантов поддерживают отношения с фирмами, которые занимаются сбором такого рода доказательств. Тем не менее процесс сбора доказательств может протекать медленно и быть отягчен значительными затруднениями, однако он должен быть закончен до начала судебного процесса. Требование получить образцы предположительно нарушающих авторские права продуктов или продуктов, которые производятся в соответствии с запатентованными процессами, может также вызвать дополнительные проблемы, поскольку эти образцы обычно необходимо предоставить до подачи иска. Например, в одном деле использовался производственный аппарат весом несколько тонн, который находился в цехе предполагаемых нарушителей. Нарушение не может быть установлено без обследования устройства, а не продукта. Творческие методы исследования и активный процесс коммуникации с китайским юридическим советником, направляющим следователей на место преступления, имеют решающее значение в таких обстоятельствах. Даже установление того факта, какая именно организация должна стать объектом расследования, может потребовать значительных следственных действий с учетом непрозрачности некоторых корпоративных структур, которые имеют несколько подразделений в разных частях Китая. Сбор доказательств в Китае еще в

большей степени усложняет требование предоставить доказательства, заверенные китайским нотариусом *в момент его получения*, чтобы обеспечить принятие доказательств к рассмотрению в суде.

В целом ведение и защита исков о нарушении прав может вестись как в административном, так и в судебном порядке. В административной системе вопросы, связанные с действительностью выданных патентов, находятся в ведении Экспертной комиссии по патентному праву (PRAB) Государственного ведомства по интеллектуальной собственности (SIPO). В действительности, поскольку иски в области патентного права в Китае ограничиваются проблемой нарушения патентных прав, Экспертная комиссия по патентному праву является единственным судом первой инстанции для рассмотрения исков о действительности патентов. Таким образом, Китай, как и Германия например, имеет раздвоенную систему (отдельно рассматривается вопрос о действительности и нарушении).

За исключением апелляций Экспертной комиссии по патентному праву, китайские суды ограничиваются решением вопроса о нарушении. Поскольку иски в области патентного права, поданные в Китае, не требуют большого сбора доказательств, срок их рассмотрения короткий, а срок принятия решения по существу дела составляет от шести до восемнадцати месяцев после подачи иска. Общий период времени до окончательного принятия решения в суде первой инстанции может быть дольше, если суд приостановит судебное разбирательство до тех пор, пока SIPO не подтвердит действительность патентного права. Тем не менее приостановка производства осуществляется гораздо реже при рассмотрении дел, связанных с патентами на изобретения, по сравнению с делами о патентных правах на полезную модель или промышленные образцы. Это связано с тем, что патенты на изобретения внимательно изучаются SIPO, тогда как в отношении патентов на полезную модель и патентов на промышленный образец достаточно более поверхностного первоначального рассмотрения. В связи с тем, что отсутствует четкое представление о том, почему патент, скорее всего, недействителен, суды Китая, как правило, первоначально полагают, что патент на изобретение действителен, и не приостанавливают производство.

В случаях, когда было выявлено нарушение, суды обладают широкими полномочиями назначить средство правовой защиты, включая возмещение ущерба и как предварительный, так и постоянный запрет. Важно отметить, что в силу исторически сложившейся практики суды США и Китая не исполняли решения, вынесенные другим судом. Другими словами, судебное решение китайского суда вряд ли будет приведено в исполнение судом США, и наоборот. Принимая во внимание некоторые исключения, имевшие место в недавнем прошлом, еще на ранней стадии судебного процесса не следует забывать о послесудебном взыскании и возможности исполнении решения, вынесенного китайским судом.