

第三版：

於德國面臨專利侵權之因應措施

洪鶯娟

德國專利遭到侵權時，權利人大致上可採取下列步驟進行處理：首先是進行侵權分析，包括對被侵權專利之特徵分析、對侵權物之特徵分析、先前技術之分析、專利與侵權物之比對分析等等，其次是發函給侵權者，之後則視侵權者之反應來決定是否採取進一步之行動，例如：向法院聲請對侵權者發禁制令、起訴。本文將針對發函、禁制令及起訴等部分做一簡要之介紹。倘若是在德國遭人指稱專利侵權者，本文之部分內容亦可提供其考慮如何因應時之參考。

一、發函

（一）發函種類及內容

1. 「請求提供資料」函

為避免產生無謂之費用，權利人在起訴之前得向侵權者發出所謂「請求提供資料」之信函。信函中應指明權利人受保護之權利並提供權利證書之影本及關於疑似侵權事實之詳細說明，並於信函中要求侵權者陳述其自認為並無侵權之理由。信函中通常亦會表明倘若權利人未收到回覆則將立即採取法律行動。權利人給予侵權者回覆之期限，依其下一步將要採取之法律步驟（如：禁制令或訴訟）而定；若是前者，則建議定很短之期限，通常是幾天內，若是後者，通常定二到三週。須特別提醒注意的是，假如權利人未先提出此一請求即逕行訴訟，權利人可能會承受侵權者無需負擔訴訟費用之風險；蓋，侵權者若於收到信函後即承認侵權並與權利人協商和解，則權利人根本無需提起訴訟，從而亦不致產生訴訟費用，因而在此種情形下所生之訴訟費用會被判認應由權利人負擔。

2. 警告函

假如侵權者對於上開「請求提供資料」之信函沒有回應，或者侵權者之回應無法令權利人滿意，則權利人宜寄發警告函予侵權者，再次指出其面臨之法律形勢及於前一信函中提及之侵權行為。不同於上開「請求提供資料」之信函的是：在警告函中會同時對侵權者提出排除侵害之要求。在警告函中，同樣會給侵權者答覆之期限，而此一期限之時間範圍類似於「請求提供資料」之信函中所適用者。

（二）侵權者之反應

1. 不予回應

假使侵權者對於其是否構成侵權有所懷疑，則對於「請求提供資料」之信函及警告函可以不予回應。然而，除非被指稱侵權之人有把握自己並未構成侵權，否則仍建議其先回函予以善意回應以爭取時間進行可能之和解協商，同時進行必要之調查，一方面確認自己是否侵權，二方面蒐集前案資料以期能攻擊權利人之權利。

2. 予以回應

（1）提交聲明不再侵害之保證書

假使侵權之事證明確，則為避免增加日後賠償之費用，建議侵權者儘速提出切結保證不再侵權之文書予權利人。

（2）主張對方專利無效

一種較受喜好的抗辯方式就是主張權利人的專利無效。惟，並非僅僅空言宣稱權利人之專利無效即可，重要的是必須提出明確的事證來支持自己的這項抗辯。亦即，須明確指出權利人的專利中，哪個（些）特徵已在先前公開之文件中被揭露。在此同時，最好能提出就該特徵所作之分析報告，以為佐證。而於有關主張權利人專利無效之陳述中，宜掌握簡要精確的要領，先前公開文件並非越多越好，因為可能反而顯示大多數是關連性不大的，因此在選擇先前公開文件上宜謹慎篩選過濾。

（3）反駁並無侵權情事發生

除了主張權利人的專利無效外，另一種受喜好的抗辯方式是抗辯自己並未侵權。採用此種方式者，通常是比較自己的產品與權利人的專利特徵，並陳述自己的產品相對於權利人的專利有哪些不同，至於若有相同的部分，則主張自己的產品是依照先前技術而製成，並未落入權利人之專利範圍內。同樣地，此項陳述及主張亦宜提出分析報告為憑。

（4）主張先使用權

根據德國專利法，專利權之效力不及於在專利申請前在國內已使用該發明或已採取必要步驟之人。根據專利法第12條規定，該先使用之人有權於其自己或國外工廠為其自己公司之需要而利用該發明，但是此一權利只能連同該公司一起被繼承或出售。被告就其主張先使用之先決條件，必須負舉證責任，證人之證詞通常是不夠的。被告必須證明其擁有所主張先使用之該項發明，最簡單的方式是證明權利人之申請專利範圍中哪項特徵早在專利申請日前即已屬被告所有，最好是由申請專利範圍之特徵分析著手。侵權者就權利人之警告函若未立即主張先使用權，而於日後之訴訟中方為如此之主張者，則其必須為此一遲誤或疏失而對至少一部分之損害賠償自行負責。

（三）侵權者提出防禦性之陳述—避免禁制令之發出

一旦法院對被指稱侵權之人發出禁制令，縱使之後禁制令被取消或被告勝訴，其所造成之損害都可能相當可觀，甚至難以彌補。為了避免收到禁制令，被指稱侵權之人最好向受理聲請禁制令之法院提出防禦性之陳述。所謂防禦性之陳述並非法律明定，而是由實務上發展出來的。防禦性之陳述是由可能的被告以書面向法院陳述其認為不應發出禁制令之理由，或至少不應在未經審問之情況下即發出禁制令的理由。倘若被告能在審問中表達自己的反對觀點並能舉出相關事證來支持自己的法律意見，則很有可能說服法院不發出禁制令。

二、權利人針對侵權者回覆之因應

（一）檢討己方之攻擊有無充分之根據並檢討急迫性

假使權利人收到其指稱之侵權者回覆並為某程度之辯駁，權利人宜仔細研究其辯駁內容，並針對先前技術再做一次搜尋，憑以向侵權者確認其構成侵權。在檢討的同時，權利人並應考慮是否聲請對侵權者核發禁制令（約相當於我國民事訴訟法所規定之假處分），倘若有此打算，則須儘速行動，因為聲請禁制令的期限只有四週。

（二）訴訟之準備

在草擬起訴狀時，所有證據就應該準備齊全。而關於草擬起訴狀，首先須確定的是，誰有權起訴？在德國，只有專利權人或專屬被授權人有權起訴。至於一般被授權人，充其量只能被專利權人授權參與訴訟程序而非直接擔任訴訟當事人。權利人有權請求損害賠償及請求排除侵害。

三、訴訟管轄

在德國，有技術性之發明是由專利訴訟專庭負責。每一個聯邦州都有配置這樣一個特定部門。而於決定由哪一聯邦州的專庭來管轄某件訴訟時，是取決於其侵權行為地或侵權者所在地。若是廣告之情況，而且例如是在整個聯邦領域內時，則可選擇任一個聯邦州的訴訟專庭來做為其管轄法院。

四、損害賠償

法院基本上允許下列三種損害賠償的計算方式，於三種方式中擇一為之。

1. 直接損害及所失利益

簡言之，此種方式即是計算權利人被侵權前後獲利之差額；然而由於此種方式於決定損害額及所失利益所需實行之程序相當困難，因此此種方式通常不被採用。

2. 適當之授權金

損害賠償之主張通常是根據所謂授權金而定，亦即由侵權者給付權利人相當於其他被授權人所給付之授權金。若採用此一方式，乍看之下，或許侵權者所須付出的代價不比一般被授權人差，但若加上敗訴後須負擔之訴訟費用，侵權者就不會比一般被授權人處於較有利之地位。

3. 侵權者之所得利益

一般而言，主張以侵權者之所得利益做為損害賠償額是合理，因為侵權者不應保有侵權之利得；然而侵權者之所得利益必須透過侵權者取得，而且所得利益是扣除其成本後之實際獲利，因此可想而知其困難度如何，是以此一方式同樣很少被採用。

總括而言，所有損害賠償之請求，大都是主張採用所謂相當於授權金的方式。

五、消極確認訴訟

當權利人只對被指侵權之人發出「請求提供資料」信函及警告函而未進一步提起訴訟時，則被指侵權之人可能會對權利人提起「消極確認訴訟」。因權利人只發函而未起訴，致被指侵權之人不確定其意向，而且在權利人對被指侵權人之零售商或購買者寄發信函，指稱該侵權人侵害其權利且有可能對侵權者提起訴訟之情況下，被指侵權之人的購買者極可能心生疑慮，從而被指侵權之人之營業將受影響，因此被指侵權之人有必要提起消極確認訴訟，請求法院確認被指侵權之人並未對該權利人之權利構成侵害。假如消極確認訴訟勝訴，權利人發警告函予被指侵權之人被認定是不當或不法的，則權利人將會被另訴請損害賠償。

六、上訴

對地方法院之裁判得提起上訴。上訴期間是自收到裁判書之日起一個月內。上訴須以書面向高等法院提起。一般而言，被告之答辯期間是上訴提起後兩個月內。

對高等法院之裁判亦得提起上訴，此一上訴應於收到高等法院裁判書之日起一個月

內向聯邦最高法院提起。惟該等上訴只能針對法律，而不能針對事實。倘若聯邦最高法院於高等法院之裁判中並未發現任何法律適用上之錯誤，則該件上訴將不會被受理。

七、強制律師代理

在德國的地方法院進行訴訟，其法律並未強制要求當事人由律師代理，但地方法院以外層級較高之法院，則強制雙方當事人均須由律師代理。聯邦最高法院甚至有權決定於聯邦法院哪些律師可以代理當事人；唯一的例外是關於無效訴訟之上訴程序，在該等程序中，所有專利代理人及律師均可代理當事人。