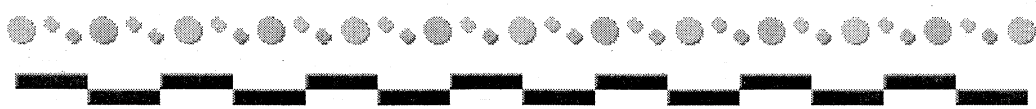


# 德國新型專利之保護

王仁惠



## 前言

因我國廠商現於德國申請新型專利之案件量日漸龐大，侵害發生的可能性與所需之保護亦相對增加，故特此將德國新型專利侵害之訴訟程序簡述如下。

### 一、審判權及管轄法院

在德國，若欲就德國新型專利侵害提起訴訟，該訴訟須向「下級地方法院」(Landgericht)提起。根據法律規定，德國只有數個特定的下級地方法院對專利侵害案件有審判權，在這之中，又以杜塞道夫地院所受理的案件量最多，這是因為該院一向以高水準的鑑定技術以及判決結果多由專利權人獲勝而聞名。

德國的法院在確定管轄法院時兼採屬人主義(被告之住居所地)與屬地主義(侵權行為發生地)。因此，如果要向杜塞道夫地院提起專利侵害訴訟，首先要證明該專利侵害係發生在杜塞道夫區內。

除杜塞道夫地院外，還有數個以審理專利侵害案件而聞名的法院，分別位於：慕尼黑(轄區為南巴伐利亞)、曼漢(轄區為西巴登-烏登堡)以及漢堡(轄區為漢堡、什列斯威格-好斯坦和不來梅)。當然，在以上的法院都沒有審判權的情況之下，專利侵害案件就會被移轉到其他有審判權的法院去。

### 二、訴訟之提起

在提起訴訟之前通常會先發敬告函給侵權行為人，此一步驟是

為了費用問題。根據德國司法實務，敗訴的一方須負擔所有的訴訟費用，因此，若沒有事先的敬告函，被告很可能在應訊後馬上自認，使得訴訟費用轉由原告負擔。

就如同其他大多數國家，訴訟的第一步是向有審判權的法院提起告訴，而且只有律師才可以在法院為訴訟代理人，至於告訴狀則通常是由律師與專利代理人合作草擬。

接著告訴狀會送達給被告，被告可以在一定的期間內提出答辯。通常上述的期間還可以延展。

根據德國的實務，在提起告訴時通常會一併陳述所有的事實及證據。與英美法系國家不同的是，德國法不要求提出宣誓證詞等來揭示所有未知的事實。原告必須負責提供所有與案情有關事實與證據。

在兩造交換若干訴訟書狀後，法院會召開一個調查庭，通常都只有數小時。如果案情有涉及較複雜的科技問題，法院(如覺得有必要)或當事人可指派專家證人出席調查庭說明。否則的話，就只有律師、專利代理人以及雙方當事人會出席說明案情。

在一般的案件中，法院通常會在調查庭結束後作出判決。

### 三、訴訟所需時間

就第一審的審判過程而言，從提起告訴到法院作出判決，全程大約需要1~2年。當然，訴訟若符合特定之要件，當事人亦可聲請假處分，不過前提是必須能證明法院如不執行假處分，申請人將會因此緊急狀況遭受嚴重且無法回復的損害。在這一類的案件當中，最重要的就是能證明原告之請求權明確無可置疑，此點在專利侵害案，尤其是新型專利侵害的案件中，往往是極困難的。在專利案件中，法院要求該專利至少已經核准，並已通過異議程序(至少在第一審

中)。不過因為德國的新型專利不審查前案以確定專利權的有效性，故通常不適合執行假處分。

#### 四、上訴

如欲對下級地院的判決提起上訴，可在第一審判決送達後三十日內為之。高等地院(Oberlandesgericht)的二審程序大致上是重複一審的過程，不過兩造得於二審中提出相關的新證據。從提起上訴到法院作出判決，全程大約也需要1~2年。

假如該案件的訴訟標的具有相當價值(在德國通常稱之為「訴訟標的價額」〈a value in dispute〉)，對高等地院的判決還可以上訴到聯邦最高法院(Bundesgerichtshof)，不過第三審法院只為法律審。

#### 五、專利有效性之舉證

就德國新型專利提起訴訟時，當事人最好儘量提供能證明該專利權有效性的證據。當事人可以提供在他國就對應之申請所作的檢索報告，前提當然是該國的檢索作業品質良好，或者，當事人也可以請求德國專利局進行類似名稱的檢索程序，以確定該新型專利權是否有效。不過上述檢索程序結果的評估則需由德國專利代理人為之。

#### 六、費用

如前所述，在向法院提起告訴時，原告要陳明訴訟標的價額，該價額可藉由原告的營業額、聲請禁制令時所定之標的價額，以及可能遭受的損害等。一般而言，德國新型專利侵害的訴訟標的價額約訂為三十萬德國馬克。

至於律師與專利代理人的費用則另有計費標準，大致上兩者的費率差不多。費用的種類可分為：

基本費用：僅限於單純處理案件。

調查庭費用：出席調查庭(不限次數)。

證據費用：包括搜證以及舉證的費用(不論證據多寡，也不論是書面證據或人證)。

和解費用：如果該案未經法院判決已達成和解，則另收和解費用。

除此之外，法院也要收取基本費與裁判費。

敗訴的一方必須要負擔除對造專利代理人的調查庭費用、證據費用、以及和解費用外其它所有的訴訟費用。

現假設有一件訴訟標的價額為三十萬德國馬克的專利侵害案，第一審訴訟程序所需的費用約為四萬德國馬克。

## 七、結論

綜上所述，在德國提起新型專利侵害訴訟之步驟可歸納如下：

1. 請求德國專利局進行檢索程序，以確定當事人之新型專利是否有效，並評估該新型專利的保護範圍。
2. 多方搜集該專利侵害的相關資料，並了解相關的德國法律規定。
3. 確定該案件為專利侵害案件後，向為侵害行為的對造寄發敬告函，要求對造簽署切結書與宣誓書，並據此要求賠償因其先前的侵害行為所造成的損害。
4. 如果對造未遵行上述的要求，應就該專利侵害行為立即向有審判權的法院提起告訴。

(本文所根據之資料係由德國Louis, Pohlau, Lohrentz & Sege事務所提供)

※