

如何在歐洲提起專利侵害訴訟--德國篇

韓晏淇

一、前言：

對許多國內廠商而言，德國為一重要市場，在大量訂單湧進同時，也往往可能伴隨著專利侵害糾紛。知己知彼，了解如何在德國法院提起專利侵害訴訟，消極地看來，可為國內廠商一旦被控告時保護自身權益的防守之道；進一步而言，若是有權利被侵害的情形發生，我國廠商更可「以子之矛，攻子之盾」，在德國提起專利訴訟，以維護自身商譽。

二、德國專利侵權訴訟流程概說：

德國之專利訴訟，通常由一位專利代理人 and 一位訴訟律師負責發動及整個程序之進行。專利代理人通常具有專業領域技術背景同時熟悉德國民事法庭之規定，在律師陪同下，可代表當事人在法庭進行口頭及書面之攻防。除了少數例外情況外，訴訟律師僅協助專利代理人在法律方面之問題，或提供其個人所知如該訴訟承審法官之審理方式以利訴訟順利進行。

而專利侵權訴訟往往和專利有效認定之程序分開進行，已開始進行之專利侵權訴訟可以暫時停止直至德國專利法庭對已註冊專利之有效與否作出裁決後，方行繼續。

1. 訴訟前的交涉

在起訴前，權利人最好對涉嫌之侵害人寄出至少一封警告信函，否則在起訴後，法院審理的初期階段，被告若向法院承認原告知請求有理，即涉嫌之侵害人自認時，依據德國法律規定，在此情況下原告需負擔自己及對造之訴訟費用。

通常原告會先寄出一封權利表述信函給涉嫌之侵害人，在信函內表述所發現之侵權事實，並要求涉嫌之侵害人說明其對抗原告權

利主張的事實與理由，然而涉嫌之侵害人並無法定義務回覆該信函。

如涉嫌之侵害人未回應上述信函，原告接著發出正式之警告信，此信函對涉嫌之侵害人之意義為原告將展開其法律行動的第一步。在訴訟正式開始前，如果涉嫌之侵害人回信詢問專利授權事宜並表示願意停止侵害行為時，將使許多複雜之情況明朗的多。反之則為涉嫌之侵害人回信否認該專利之有效性。

如該警告信所為之主張事後證明係正當合理，侵權人即需負擔原告關於發警告函所支出之部分法律費用；反之，則由原告負擔涉嫌之侵害人所支出之相關費用。

2. 證據之搜尋階段

原告須證明至少一項具體之侵害行為，例如侵害物陳列於貿易展覽或原告經由特別設計購買取得之侵害物等。

原告最好應了解侵害物之實際結構或功能，並可以證明該侵害物可涵蓋於該專利之請求範圍內。原告亦應蒐集該侵害之樣品數件，必要時可加以分解或拆卸其中一、二件以便進行鑑定之用。

3. 地方法院訴訟程序

專利訴訟之提起：

德國分成數個司法管轄區，各司法管轄區分別有地方法院，依據相同之法律及判例進行審判。上述之地方法院可審理專利事務，專利侵害訴訟之審判由三位法官所組成之合議庭共同審理。原告必須具狀陳明侵害事實及證據向本案之管轄法院提出，並須支付一定裁判費使該案繫屬並成為法院審理之對象。

被告將收到法院通知，要求對原告所主張之侵害事實作一簡要說明。若被告未作任何否認侵權之主張，法院會以一造缺席為由而作出有利原告之判決，但該判決可再上訴。由於被告先前就已收到原告所發之警告函，故其通常會作出否認侵害專利權之聲明，或向德國專利法院提起專利無效之訴，以反駁原告主張。當被告提起專

利無效之訴後，便可向法院請求暫停專利侵害之訴之審理。

訴訟之雙方有責任就其請求或主張提出充分之證據以證明其請求或主張之正當性。法院之角色僅在檢驗證據是否足以支持原告關於專利侵害之主張。法院如認定一方或雙方所提出之證據不夠充分時，可將證據不足之情事略加闡明曉諭當事人後，留待當事人自行斟酌是否補足其他證據以加強證明力。須注意者為法院也可能發生闡明之範圍超出其職權所允許，給予當事人過多提示而被指稱審判不公平。

若是原告之證據不足以推翻對造提出之未侵權主張時，原告之請求將遭法院依法駁回。

4. 上訴

第一審判決作出後，當事人如有不服，可向第二審法院提起上訴，若對二審法院之判決不服，更可向德國最高法院提起。最高法院僅能對二審法院判決適用法律之部分加以審查，審查後若對判決之法律見解有異議時，最高法院僅能將判決發回二審法院，不可直接依法重判，發回二審法院後，給予當事人再一次機會補足證據，二審法院依據新證據及最高法院之法律見解重行作出判決。

5. 確定判決

若原告勝訴，法院會作出禁止再為侵害行為之強制處分，同時將指派一位會計專家評估原告所受之損害為何並據以決定被告應賠償之數額。根據德國法院最近之判決結果，目前判決賠償金額為2001年之四至七倍之多。

至於訴訟費用部分，當原告勝訴時，被告須負擔原告六到八成之訴訟費用；反之若原告敗訴時，即須負擔對造同比例之訴訟費用。

6. 在德國進行專利訴訟所須之時間和費用評估

傳統上一般之專利訴訟每一審進行時間視案情複雜度約為九至十五個月不等。如法院認為須徵詢專家意見，可能需要再加上六個

月的時間。然而在德國進行第一審專利訴訟時，極少發生需要專業鑑定意見以作出判決之情形。

德國專利代理人協助進行專利訴訟之收費標準，係依實際工作時間計算。至於訴訟律師之服務費，則係根據德國法律規定之收費標準，主要是依訴訟標的之價額計算之。

通常專利訴訟進行第一審之花費為 60,000 馬克至 100,000 馬克，也可能更高。如原告獲得法院勝訴判決時，可向敗訴者請求訴訟費用之六到八成。

三、假處分 (Preliminary Injunction)

若是在較為緊急之情況，原告也可向法院提起請求作出暫時性之處分以阻止被告繼續侵害專利權之行為。然而此限制處分之命令通常僅持續一段短暫時間，之後會有正式審判進行。

法院是否下達假處分命令通常要視受理之法官而定。若是權利人在知道該侵權情事存在後一個月內向法院提起假處分之請求時，通常其請求會被法院所接受。若是在案情較複雜之情形，法院通常會要求提出假處分之申請人為相對人提供一筆相當數量之金錢擔保該假處分請求之正當性。若是專利侵害案件過於複雜承審法官也可能逕行駁回該假處分之請求。

專利本身為值得研究及發展之一項投資，必要時得作為對抗競爭者之武器，避免專利產品遭仿冒及對專利技術加以保護。對涉嫌之侵害人主張專利侵害，是專利權人維護自身權益必要之行為。

資料來源：SCHWABE·SANDMAIR·MARK

PATENTANWÄLTE MÜNCHEN