



德國核發專利禁制令應考慮是否造成第三人不成比例的影響（第 287 期 2021/12/30）

張撼軍*

一、前言

廠商為了爭取產品的曝光機會、提高品牌知名度，其中一種方式便是積極參與國內外舉辦之相關產業的國際商展，且其中絕對少不了德國各大城市定期舉辦的國際商展，藉由國際商展的號召力，不但能接觸世界各國的買家，還能與相關產業的廠商交流。

惟廠商在德國參展期間遇到檢察官率領警察進入展覽會場進行搜索，並直接扣押涉及專利侵權之產品的消息時有所聞，這主要是因為德國將「專利侵權」和「專利有效性」分別交由民事法院和聯邦專利法院 (Bundespatentgericht, BPatG) 掌管，聯邦專利法院在審理專利有效性的問題上往往費時較久，而不管專利有效性的判決結果如何，專利權人只要以專利受侵害為理由向民事法院提起訴訟，並提出足夠的證據及理由，便可先依德國專利法第 139 條之規定，請求針對侵權產品核發禁制令 (Injunction)，這樣的制度對專利權人相當有利，故專利權人，尤其是所謂的專利流氓 (Patent Troll 或 Non-Practicing Entity)，特別喜歡在德國提起侵權訴訟，藉此要求高額的賠償金或和解金。

二、禁制令救濟 (Injunctive Relief)

德國專利法第 139 條第 1 項原僅規定：「當任一人違反第 9 至 13 條規定使用一專利發明，在存在反覆侵權之風險的情況下，可由受害方提出以要求其中止侵權並暫時停止相關作業。在發生初次侵權情況時，也得以主張此項權利。」

為了改善專利權人濫用此規定的問題，德國聯邦議院在 2021 年 8 月 18 日公布施行的「簡化和現代化專利法的第二次修正案」中，於專利法第 139 條第 1 項增加：「由於個案的特殊情況和誠信原則，如果此要求（即核發禁制令的要求）將會因為專有權而給侵權人或第三方帶來不成比例 (disproportionality) 的影響，則該要求將不予考慮。在這種情況下，受害的一方將獲得合理的金錢補償。根據第 2 條提出的損害賠償要求不受影響。」其中，德國專利法第 139 條第 2 項是規定關於被控侵權人僅為輕微過失的情況，另德國新型專利法中的相關條文也做了相應的修正。

上述修正內容並非新增的概念，而是將德國聯邦最高法院在 2016 年 5 月 10 日所作出之與熱交換器 (Wärmetauscher) 有關的 X ZR 114/13 號判決具體編入法條中，根據此判決，被控侵權人可以在例外情況下提起救濟來排除 (exclude) 禁制令。但實務上，在該判決公布後幾年來，法院很少同意排除禁制令，那麼上述修法將會如何影響實務？或許能從修正草案中的修正理由來略窺一二。

首先，前述專利法修正理由中強調，對禁制令的限制只能在特殊的情況中考慮，並且如果立即遵守禁制令會在個別情況下對被控侵權人產生經濟上的影響、使被控侵權人因特殊情況而產生不利後果，則能藉由「寬限期 (Aufbrauchfrist)」來授予被控侵權人短暫使用該專利權的期限。

再者，所謂「不成比例」的標準為何，雖然法條中沒有明確規定，須待日後參考法院對個案的判決來拿捏，但修正理由也列出了一些可用來評估「不成比例」的準則以供參考，該些準則係如：

1. 專利權人在禁制令中所會獲得的利益：須注意是否只是將可能的前景貨幣化，但是如果只是因為被控侵權人沒有自行生產使用專利權，並不足以授予寬限期；

2. 複雜產品：例如被侵權的專利在該產品中所佔的比例以及重要性，尤其對產品複雜度日益增加的電子、電信、IT、汽車產業來說，如果被控侵權的專利只是整體產品中

*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



一個次要、非功能性的要素，則可認為會對被控侵權人的業務產生嚴重和不成比例的經濟影響；

3. 主觀要素：例如被控侵權人是否已經採取可能和合理的預防措施來避免專利侵權的問題，例如是否進行過「自由營運 (Freedom to Operate)」的分析，或者專利權人是否故意等到被控侵權人進行了大量投資之後才提出禁制令來要求賠償；

4. 第三方利益：在考慮禁制令救濟是否應該要依比例進行限制時，除了專利權人和被控侵權人的利益之外，也必須考慮第三方的利益，例如關於重要醫藥產品的供應或者重要基礎設施受到嚴重損害的情況下，禁制令常會對第三方造成不利的後果，惟僅僅是對第三方的利益造成損害，也不足以排除專利權人要求停止侵權的權利；

5. 法律上的後果：在所謂的特殊情況下，被控侵權人提交之禁制令不成比例的審查，應參考判例法來仔細權衡個案的情況，專利法修正內容刻意避免詳細規定具體的法律後果，但措辭也清楚表明允許存在部分地排除禁制令的可能性，例如法院可以給予被控侵權人合理的其間來開發不侵權的替代品，或者給予被控侵權人一段時間來轉售庫存的侵權商品，甚至長期或永久排除禁制令也是可以預期的。

三、小結

德國是我國在歐洲最重要的經貿往來國家，依據財政部公佈之統計資料，2020 年臺德貿易總值超過 162 億美元，因此企業必須重視智慧財產保護的相關策略，特別是上述禁制令的規定以及禁制令救濟的參考準則，以免一不小心就踩到了專利侵權的地雷。

本次專利法修正雖然提供了對禁制令提出救濟的可能性，但也不斷強調對禁制令的限制只能在「特殊情況」下，取得對禁制令的限制難易仍待觀察，但企業在讓產品進入德國市場時，仍應在專利等智慧財產權方面善盡調查、分析之義務，並在收到侵權警告函時認真對待，以免因主觀因素而影響禁制令救濟之適用。

資料來源：Bundesministerium der Justiz, “Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts” (October 28, 2020)