

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第2期)
101年海外培訓成果發表會

企業赴歐貿易衍生智財防禦之探索---
以德國參展產品侵權事件為例

指導教授：盧文祥（東吳大學法律研究所兼任教授）
組長：周欣嫻（凱拓國際法律事務所）
組員：陳慕蘭（奇菱科技股份有限公司）
劉育霖（緯創資通股份有限公司）
陳淑君（瑩碩生技製藥股份有限公司）
王怡云（永信藥品工業股份有限公司）

論文撰寫分工說明

章節	作者
摘要、第一章、第二章、第五章、台灣廠商歐洲參展行前智財權利管理自我檢查表、訪談記錄二、參考文獻、整合	周欣嫻
第三章第一、二節、第二章第二節、第四章第一、三節、訪談紀錄一	陳慕蘭
第三章第三節、第四章第四節、訪談記錄四	陳淑君
第三章第四節、第四章第二節、訪談記錄三	王怡云
第三章第五節、第四章第五節、訪談記錄三	劉育霖

感謝辭

本組組員首先要謝謝磐安基金會劉江彬董事長及沈泰民執行長安排本次德國訓練之機會，再感謝領隊老師盧文祥老師在今(2012)年6月下旬起兩週赴德國訓練期間的照顧和對本組論文的指導，更虛心接納周延鵬老師和劉孔中老師在12月7日發表會上的評論，謝謝您們的指教，讓這篇論文得以順利完成。

摘要

本篇論文係2012年經濟部指導的跨領域科技管理國際人才培訓計畫(MMOT)之研究報告，作者五人均為赴德國慕尼黑接受歐洲智慧財產教育訓練兩週之學員。論文內容涉及歐洲智慧財產權之系統與實務運作，特別是德國境內專利方面的行使和對應的防禦策略。歐洲經濟體在全球市場中占有一定份量，除美國、大陸之外，同時是台灣廠商商品出口的主要市場，台灣廠商在發展歐洲市場時，應先瞭解其智慧財產權的保護制度才不致進退失據。究竟台灣廠商在歐洲當地商業展覽場合推廣新產品時，會遭遇到當地權利人什麼樣的權利主張？我國廠商應為如何之因應，以保護自己的商業利益或權益？實屬台灣廠商赴歐貿易必須具備的知識；本文即先介紹歐洲參展商品時，可能會發生被指侵害智慧財產權的主張，後再針對各種情況說明被告對此應為之策略，本文並摘要附錄受訓期間訪談相關單位或廠商的會議紀錄，最後提出一份歐洲參展行前智財權利管理自我檢查表，提供給台灣廠商參考。

關鍵字

台灣廠商赴歐、歐洲商展、歐盟、專利權、搜索扣押、刑事責任、禁制令、專利無效、專利侵權

目錄

第一章 研究緣起.....	5
第一節 研究背景及目的.....	5
第二節 研究方法及限制.....	6
第二章 研究回顧.....	8
第一節 文獻檢索	
第二節 實地訪察	
第三章 專利權人之攻擊策略與方法.....	13
第一節 專利權人興訟之目的.....	14
第二節 刑事告訴/搜索扣押/描述性令狀.....	15
第三節 民事訴訟.....	18
第四節 暫時禁制令程序.....	23
第五節 邊境管制措施.....	28
第四章 競爭廠商之預防及應對策略.....	39
第一節 競爭廠商因應之策略布局.....	39
第二節 保護令.....	41
第三節 魚雷防禦戰術.....	41
第四節 專利異議和無效程序.....	42
第五節 海關扣押之防禦措施.....	47
第五章 對我國企業之建議(代結論).....	50

參考文獻

附件一：台灣廠商至歐洲參展行前智財權利管理自我檢查表

附件二：訪談報告

一、經濟部投資業務處邱一徹處長訪談摘要

二、企業經驗分享(A公司)

三、BOEHMERT & BOEHMERT 法律事務所合夥人 Carl Richard Haarmann 訪談摘要

四、外貿協會駐慕尼黑辦公室洪琦主任訪談摘要

第一章 研究緣起

第一節 研究背景及目的

歐盟市場一直是世界的主要經濟體¹，也佔台灣進出口貿易的相當比例²，這些年雖因歐債危機，部分歐盟國家正為其國內經濟所苦，但德國、法國、英國或荷蘭等則較不受影響，其進出口貿易值仍為全球排名仍名列前茅³。歐盟一直是台灣產業投資或商品輸出的主要市場，僅次於大陸、日本或美國⁴，台灣對於歐盟國家的出口數值也在去年(2011)回到金融風暴前的水平，呈現成長趨勢⁵。德國長久以來是歐洲舉辦各類新上市商品展覽會之密集地區⁶，許多新產品都透過德國展覽會場上介紹進入歐洲或是全球市場。

隨著市場或產業的發展，智慧財產權的議題也伴隨而生。各國廠商為保護自己的市場競爭力，透過在駐在國註冊智慧財產權之手段，確保自己在當地的市場地位，並防堵競爭對手的進入。台灣廠商過去在進入歐洲市場或到德國參展時，即遭遇到許多競爭廠商或專利權人智慧財產權主張之威脅，如2008年3月漢諾威 CeBIT 電子展⁷或8月柏林 IFA 消費電子展上⁸，多家台灣廠商遭到義大利 Sisvel 公司以專利侵害為由查扣其參展產品。⁹而再觀察最近智慧型手機(Smart Phone)市場，美國蘋果(Apple)、韓國三星(Samsung)¹⁰或台灣宏達電(HTC)¹¹等廠商間，也如火如荼地在世界各主要市場上展開各項殘酷的競爭，其中即不乏在歐盟國家，例如在德國進行之專利侵權控告戰爭¹²。¹³

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29，最後瀏覽日期：2012/11/18。

² 經濟部國際貿易局 2012 對外貿易發展概括，資料來源：

<http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=289&pid=350569>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

³ 德、法、英、荷、義等國在 2011 年的進出口貿易，仍屬全球排名的前幾大，見 http://en.wikipedia.org/wiki/International_trade#Largest_countries_by_total_international_trade，最後瀏覽日期：2012/11/18。

⁴ 資料來源，同註 2，見報告表 5。

⁵ 資料來源，同註 2。

⁶ 按照外貿協會海外展覽服務網上揭露的海外展覽檔期，以地區別分類，德國為歐洲地區最多展覽場次的國家，見 <http://expo.taiwantrade.com.tw/>，最後瀏覽日期：2012/09/27。

⁷ <http://www.nownews.com/2008/03/09/10846-2242495.htm>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

⁸ <http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20080901/30912204>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

⁹ 經周延鵬老師於研討會上指出，在 2012 年度有幾家台灣廠商在德國商展上再度遭到專利權人扣押。另見相關報導於 <http://www.donews.com/original/201208/1369802.shtm>，查詢日期：2012/12/14。

¹⁰ http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm，最後瀏覽日期：2012/11/18。

¹¹ http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A172.htm，最後瀏覽日期：2012/11/18。

¹²

http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=&id=0000269170_22C2XPU36OODCP1HI_MAVA，最後瀏覽日期：2012/11/18。

在德國法院進行專利爭訟與在美國打專利官司有許多不同之處。首先，德國市場在歐盟國家中是最大的，若能在德國法院取得一份禁制令，就等於在歐洲制止了最多的侵權活動；而德國法院也是歐盟國家裡處理最多專利案件的司法機構，特別像杜塞多夫(Dusseldorf)、曼海姆(Mannheim)或慕尼黑(Munich)等法院，更由於頻繁的專利案件而相當具有經驗；此外，由於德國沒有證據開示(Discovery)或陪審團(Jury)程序，一件專利案件通常得可在8個月到1年的時間內獲得判決，訴訟費用也比美國訴訟要便宜。這些優勢對於專利權人及被告同等適用，例如被告一旦在德國獲得勝訴專利無效或不侵害的判決，就等於拿到一份免死金牌，得以自由銷售產品至整個歐洲¹⁴，而免受專利威脅。

因此，本文冀望透過親赴德國進行訓練課程之機會，將課程所獲知識併同既有之學術文獻，針對台灣廠商在歐洲參展可能遇到的專利權主張及手段，包括刑事查扣命令、民事訴訟包括侵權或無效程序、暫時禁制令和海關扣押等做一介紹，並針對各種專利權主張，說明可能相對的防禦策略，並產出一份台灣廠商至歐洲(特別是德國參展)前可為參考之智財權利管理自我檢查表(Checklist)。期能對我國企業赴歐參展或拓展業務之前提供基本的實務索引，此亦為本研究最主要之目的之一。

第二節 研究方法及限制

本論文之研究，採取個案訪談法、文獻分析法、比較觀察法。在前往歐洲訓練課程前，作者即拜訪台灣經濟部投資審議處和有歐洲專利侵害訴訟經驗之台灣廠商，並閱讀歐洲參展相關新聞，瞭解台灣廠商對於智慧財產防禦之需求所在。歐洲課程期間，除接受一系列歐洲智慧財產保護、運用、管理相關課程，比較觀察與他國制度之不同外，並參訪多家德國當地研究機構或企業單位，學習其全球市場智慧財產管理和訴訟策略，也與當地協助台灣廠商商展的外貿協會代表聯繫(均詳附件二)，深入認識參展遭查扣之處置。返台之後由本組參訓者共同整理課程所學及所蒐集既有學術文獻，整合研究完成本論文。

然而，本研究在進行文獻分析時，由於德國官方語言為德文，本研究之文獻範圍限於中文或英文可得之內容，多數為二手資料，除透過受訓課程或與德國

¹³ HTC 和 Apple 已在 2012 年 12 月達成全球和解協議，終止在世界各國，包括美國、德國、英國等之所有訴訟，如見 <http://www.apple.com/pr/library/2012/11/11HTC-and-Apple-Settle-Patent-Dispute.html>，最後瀏覽日期：2012/12/14。

¹⁴ McDermott Will & Emery LLP，「Quick Guide for US Counsel: Patent Litigation in Germany」(2012)，<http://www.mwe.com/files/Uploads/Documents/News/wp0312a.pdf>；或見 Gottfried Schüll，「Patents In Europe 2011/2012- Germany」，<http://www.iam-magazine.com/issues/Article.ashx?g=06a1d1b6-fc90-4957-9def-68e545c672bc>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

執業律師訪談外，實無法確切驗證其內容之正確性。而在進行比較觀察中，本研究也發現，德國法院系統不如美國制度來得透明，如其並無統一之案件受理查詢系統，無法即時查詢德國法院正在進行之案件亦無法獲得智慧財產侵害案件或禁制令案件之數據資料。諸多研究上的困難也侷限了本論文的發現。

第二章 研究回顧

第一節 文獻檢索

台灣對於智慧財產權制度與實務相關之研究，特別是在專利方面的論述方面為數甚多，但多朝向美國法或我本國法自身方面之研究，對於歐洲或德國智慧財產專利法制或實務之介紹，相對而言還是比較少。李怡姍在「從 2008 年 CeBIT 會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作」¹⁵中，透過當時 CeBIT 參展商品遭查扣一事介紹德國專利侵害刑事責任及實務運作；劉孔中與 Heinz Goddar 及 Christian Appelt 合著歐洲專利手冊¹⁶，說明歐洲專利申請和保護制度；劉孔中並在「英德兩國專利落實制度之比較與借鏡」¹⁷中介紹德國專利侵害的法院救濟制度；黃日燦在「德國專利制度漫談」¹⁸中簡介德國專利侵害和專利無效訴訟之狀況。

此外亦有多篇碩士論文談及德國專利侵害或無效訴訟相關主題，如莊耿介「專利間接侵權與法律規範與實務分析之探討」中介紹德國專利間接侵害立法和保全制度(2012)、黃照雄「專利間接侵害之研究」中介紹德國專利立法和侵害爭訟制度(2012)、陳清暉「專利訴訟之被告防禦方法—以確認專利無效及不侵權訴訟為中心」中介紹德國之專利無效制度(2010)、杜沛蓁「以專利侵權事件為中心論專利訴訟之有效性判斷」中介紹德國專利無效制度(2010)、徐蕙芬「從專利侵害論專利救濟」中介紹德國專利侵害之救濟如刑事責任(2008)、林欣蓉「知識經濟下之司法創新與改革-我國智慧財產法院設立之實證研究」中介紹德國專利法院(2005)、陳啟桐「專利權撤銷制度之研究」中介紹歐洲專利公約之異議制度和無效制度(2000)等。

在政府出版方面因政策上曾積極鼓勵公務員出國受訓研習，過去優秀官員代表在參加歐洲當地智慧財產權相關的訓練課程後，也著有許多研習報告¹⁹，如經濟部智財產局王美花局長訪西班牙、比利時、法國及德國 4 國報告(2008)、林希彥、薛惠澤之德奧專利制度與爭訟實務報告(2008)、黃順發、陳冠勳之參加歐洲專利局舉辦之智慧財產權執行週研討會研習報告(2007)、廖承威、林瑞興、吳凱豐、江國博、莊榮昌之德國專利無效制度與實務報告(2007)、劉國讚之德國專利無效與侵權訴訟實務研究報告(2006)、張瑞容、潘世光之專利權實施與專利訴訟報告(2006)等。另，對外貿易發展協會(常簡稱「外貿協會」)在其海外展覽服

¹⁵ 智慧財產權，第 117 期，頁 49-61 (2008)。見 <http://germanlawfirm.eu/sisvel.htm>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

¹⁶ 翰蘆出版社，2010。

¹⁷ 全國律師，第 8 卷第 10 期，頁 96-106 (2004)。

¹⁸ 經濟日報第六版綜合新聞 (2004/7/5)。

¹⁹ 公務出國報告資訊網，<http://report.nat.gov.tw/ReportFront/index.jspx>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

務網之海外參展須知中²⁰，也提供許多關於歐洲參展應注意之智慧財產議題等資訊。

第二節 實地訪察

此次在德國訓練課程中，曾拜訪 Fraunhofer-Gesellschaft、Max Planck Innovation 二家非營利研究機構和 Audi AG、Siemens 二家國際企業公司的法務或智財管理部門，期深入了解德國單位或企業的智慧財產管理作法及其專利運用策略。參訪總結認為，二家研究機構在專利實施上主要採取正面授權方式；而二家企業公司則傾向與主要競爭廠商進行交互授權。訴訟或法院程序並非其主要採取的權利行使途徑，甚至多均傾向避免之。分述如下：

Fraunhofer -Gesellschaft：

(一) 背景資訊：

是歐洲最大的非營利應用研究機構，有 60 個研究所(Institute)，共計約 20,000 名員工。2012 年預算為 19 億歐元，約 80% 經費用於契約研究、5% 進行國防研究、其餘為擴充性投資；契約研究中約 40% 計劃來自產業界、20% 來自聯邦及州政府。

(二) 智財管理及運用：

1. 專利申請策略：

每年約有 500 件發明申請專利；一般都先申請德國，其他申請國家則由研發團隊決定，有些會申請 PCT、或歐洲專利+美國+日本。Fraunhofer Gesellschaft 為專利權利人，其中之專利及授權部門有 64 人，負責提供包括專利申請服務、專利行政服務、專利策略協助及侵權議題處理等。至於專利為各產出研究所之資產，各研究所負責相關花費、自行決定其維護策略、有權支配所有投資回收。

2. 專利成果獎勵：

德國發明法明訂獎勵發明人，故發明團隊會獲得因專利而產生之收益的 30% 以為獎勵。

3. 專利運用策略：

專利申請主要目的是為保持 Fraunhofer 及其客戶的競爭優勢、用以作為進行後續研究/授權/成立新創公司的基礎、及作為與第三者交流技術之籌碼。採取積極洽商授權原則，不輕言提告，尤其於德國境內不考慮採取訴

²⁰ 參閱 <http://expo.taiwantrade.com.tw/>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

訟途徑，以免激怒潛在客戶有礙未來營業推展。最成功的專利運用是 MP3 技術。

Max Planck Society & Max Planck Innovation GmbH :

(一) 背景資訊：

1. Max Planck Society:

是德國最大的非營利基礎研究機構，有 81 個研究所(Institute)，共計約 12,000 名員工。2012 年預算為 14 億歐元，經費主要來自聯邦及州政府。各 Institute 可自主決定研究題目。

2. Max Planck Innovation GmbH(MPI):

負責將 Max Planck Society 之成果技術移轉，並負責進行評估發明提案及申請專利等智財管理、及輔導新創公司團隊。

(二) 智財管理及運用：

1. 推廣策略：

秉持「以公眾經費支持的基礎研究成果應歸還予公眾」之宗旨，故積極於授權、鼓勵新創公司成立、發表刊物、教育、合作等活動。自 1979 年至今已授權 3,200 項發明及簽訂 1,900 個授權契約，及成立 100 個基礎於 Max Planck Society 技術之新創公司。Max Planck 技術移轉業務之成功關鍵在於：可自由實施之技術、組合完善之 IP 以排除他人進入相同市場、實力堅強的技術及管理團隊支援。

2. 專利成果獎勵：

授權收益分攤為發明團隊 30%、Institute 36.7%、Max Planck Society 33.3%。2011 年之授權收入為 1,900 萬歐元。

3. 技術揭露管理：研究人員發表論文前須先經 MPI 同意。

4. 專利運用及訴訟策略：

在美國有專利訴訟經驗，並贏得勝利，例如；於 1990 年代以運用於 MRI 診斷中之 FLASH 專利控訴 Philips, Siemens, GE 侵權，三公司均以授權方式(包括賠償回溯授權金)和解收場。惟，迄今尚未於歐洲發動過專利訴訟，據 MPI Dr. Kirschenhofer 表示，侵權者較不敢至 Max Planck Society 母國侵權。

Audi AG :

(一) 背景資訊：

公司成立超過百年，起源溯自 1899 年，是一技術導向的汽車公司，目前約有 34,000 員工。

(二) 智財管理及運用：

1. 智財團隊：

目前共有 32 人，其中專利專家 13 人、專利行政管理 9 人、檢索人員 4 人；主要在 Ingolstadt 總公司，大陸有 1 人。

2. 專利申請：

目前累計專利 8,500 件、設計 400 件。專利申請一般都先向德國提出(取其高品質之審查)，在優先權期間約有 30% 會申請其他國家；若申請歐洲專利，一般指定德國、義大利、法國。

3. 專利運用及訴訟策略：

專利申請主要目的不在實施權利，而是用以交互授權或防禦。主要競爭對手(汽車公司)之間互有默契，不會輕言訴訟，若有糾紛盡量協商進行授權(約佔 95%)。若遇零組件專利訴訟，過去汽車公司皆藉由合約之簽訂將風險轉嫁予零組件供應商，惟近年來因供應商茁壯議價能力日強，遇專利訴訟時汽車公司已難完全無涉，均須予以協助。

Siemens AG :

(一) 背景資訊：

全球共約 400,000 名員工，其中有 30,000 名研發人員。

(二) 智財管理及運用：

1. 專利團隊：

智財部門隸屬總公司技術單位(Corporate Technology)，直接向技術長報告，約有 500 人，包括專利專家 217 人(德國 133 人、歐洲(德國除外)24 人、美國 35 人、亞洲 25 人)，及相當規模的專利檢索團隊。

2. 專利申請：

2011 年約有 9,000 件發明揭露，4,500 件專利申請；迄 2011 年底，共擁有 53,300 件專利，依所有權人排名，德國專利排名第 3 名、歐洲專利為第 1 名。專利申請案係經專利委員會評審內部發明後擇定；基本上專利多

先申請德國，10個月後決定其他申請國家。約50%之專利說明書由公司專利專家撰寫，而所有的專利申請作業均由公司自行進行。

3. 智財策略：

公司目標之一為致力引領及開創新式技術(trend setting technologies)，係以方法論進行公司目標及策略、營運策略、研發策略、及智財策略之對準及展開，故智財策略與公司研發策略緊密連結；此外，並會依據創新標竿比對(Innovation benchmarking)結果，確立及調整專利組合、並產出授權/交互授權策略。

4. 專利運用及訴訟策略：

申請專利主要為確保公司智財權獲得保護、建立產品標準，或為防禦性目的在他人攻擊時得以還擊。收取權利金固非為最主要目標，但專利團隊仍會監控Siemens專利在市場上是否有被違法侵權，對授權業務會有增益；但不同營業領域仍有不同作法，如，主要醫療儀器公司之間互有默契，會藉由交互授權方式取得平衡，不會輕言訴訟。

第三章 專利權人之攻擊策略與方法

為了符合 1994 年與貿易有關智慧財產協定(TRIPS)條文之最低要求水準，並為使歐盟內部市場自由流通及公平競爭，歐盟執委會要求各會員國對智慧財產權保護之手段應有一致之措施以及行政程序，故於 2003 年 1 月 30 日提出有關執行智慧財產權之建議書，並於 2004 年 4 月 29 日正式頒布實施歐盟執行指令(Enforcement Directive)第 2004/48/EC 號，要求各會員國至遲需於 2006 年 4 月 29 日完成國內法修正，以符合指令之最低標準。此外，各會員國對智慧財產權保護之海關行政執法規則主要依 2003 年 7 月 22 日歐盟議會通過之 2003/1383 號規定。至於刑事領域的實施規定，歐盟委員會於 2005 年提出 COM(2005)276 號建議案，惟後未獲完全認同，故目前各成員國之規定各異²¹。

在歐盟各會員國發生智慧財產權侵權事件時，權利人可行使權利，透過民事、刑事和行政（海關）執法機制及管道，向司法機關提出合理有用之證據，聲請保全證據、假扣押以及禁制令等矯正措施以排除侵權，並請求損害賠償²²。其中，民事訴訟旨在制止侵權行為，以及彌補可能造成的損害。在民事訴訟時其程序由兩造所控制，法官不能主動收集證據，只能根據雙方提供的證據進行判決。刑事訴訟的目的則為懲罰蓄意侵權人、阻止侵權行為、及彌補損害；專利權人提供證據揭發侵權行為後，檢察官可發動刑事訴訟程序，並可決定採取何種合法手段收集證據，例如在認定可能侵權情況下可在展覽會場扣押展品。行政執法方面，海關當局有權在歐盟邊界暫時查封涉嫌侵權的產品進入歐盟區域²³。在三類執法管道中，民事手段最為常用，並且普遍被認為是最容易實施的手段；然而為了對侵權行為進行震懾，有些國家也常會採用刑事手段²⁴。

本章即先從商業或管理觀點，探討專利權人行使權利之目的，續針對專利權人在法律制度下可能之權利行使方法，包括刑事告訴、搜索扣押、描述令狀、民事訴訟、民事暫時禁制令和海關查扣等途徑，進行分項說明。

²¹ 黃順發、陳冠勳(2007)，歐洲專利局「智慧財產權執行週（IP Enforcement Week）」研討會研習報告，經濟部智慧財產局。

²² 台灣駐德國代表處經濟組，「駐德國商展遭遇專利權爭端之因應措施」，見 <http://www.taiwanembassy.org/public/Attachment/16921343271.pdf>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

²³ Giovanni F. Casucci, T.G.I.P.I. (2011)，「Patent Enforcement: recent updates in EU」Shanghai，見 http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftongji.edu.cn%2Fforum%2Fupload%2Fpresentations%2FCASUCCI%2520-%2520Patent%2520Enforcement%2520-%2520Recent%2520Updates%2520in%2520EU.ppt&ei=EhdpUJ_uLC6r6mAXw54DYBA&usq=AFQjCNERoXfDNS86dlRr06r0PrqsL7cETQ&sig2=B-WQYSct_lk8_HRE_1ba1ng，最後瀏覽日期：2012/10/01。

²⁴ 中國知識產權保護指南-歐洲展會知識產權保護(2009)，請見 <http://tfs.mofcom.gov.cn/accessory/200902/1235092572458.pdf>，最後瀏覽日期：2012/11/20。

第一節 專利權人興訟之目的

壹、專利訴訟目的

在知識經濟趨勢下，專利儼然成為一種金融流通貨幣(currency)，可為企業開闢另類營收財源；故專利已經成為企業的商業競爭籌碼，而專利訴訟也已被視為企業經營中的一環，當企業成長到一定程度或具有未來發展潛力者時，就有可能面臨到專利侵權訴訟的風險。以侵權之名行商戰之實的事件，在科技產業或是傳統產業都會發生。近年來，更因全球經濟不景氣，導致體質較弱或未及時調整策略的企業財務吃緊，為求度過寒冬，連有信譽之大廠亦直接行使專利權利或將專利販售予他公司(包括專利管理公司)行使權利。

台灣高科技產業，主要在 ICT(Information and Communication Technology) 產業鏈中，此類系統產品因技術複雜，往往一個產品包含上百個技術領域；故專利訴訟容或只與產品的一小部分相關，卻有可能使相關系統產品的營運結束，故專利訴訟之防止及因應不可不慎。專利侵權訴訟是手段而不是目的，故在一專利訴訟中，首需確實瞭解原告啟動侵權訴訟的目的，以為擬定因應策略之重要依據，方能勝此戰役。專利權人提起訴訟，基本上不脫為增加市佔率、謀取收益及利潤(權利金)、或建立形象等策略性考量之目的²⁵：

一、增加市佔率考量：

增加市佔率考量在競爭廠商或競爭廠商之上下游企業間較為常見，發動侵權訴訟目的通常是為了保持或提升市場地位、增加己方市佔率、降低對方市佔率、迫使對方退出市場等，意圖藉由訴訟手段及媒體報導製造障礙、破壞商譽及商業夥伴合作關係、或藉由損害賠償墊高對手成本，阻礙對手順利進入市場及降低對手競爭力；更有甚者，係要將對手徹底逐出該專利國市場。因客戶或消費者可能會對該被訴產品之合法性或可銷售性產生疑慮，而移轉產品之採購，故不待訴訟完成，原告已達擴大市場、減少被告市佔率之目的。

二、金錢收益考量：

有些專利權人提起專利訴訟純粹認為應主張及爭取應有的專利權益，要求違法使用他人智慧財產權的對造付出合理代價，包括賠償金或授權金。也有些專利權人藉由專利訴訟對被控訴侵權方在訴訟成本及時間上施加壓力，以戰逼和，遂其強迫授權獲取鉅額權利金或損害賠償金之目的。金錢

²⁵ 陳郁婷、周延鵬、王承守，鄧穎懋(2008)，*跨國專利侵權訴訟之管理*，頁 33，元照出版社。

賠償內容包括授權費 (license fee)、權利金 (royalty)、回溯權利金、損害賠償金等。一般而言，如果專利權人是不進行產品生產與銷售之專利管理公司(NPEs)，則其訴訟目的通常即為獲取金錢；如與本報告特別相關、於德國展場藉由行使臨時禁制令達到使參展廠商展品被扣押之義大利 Sisvel 公司²⁶，其主要目的即藉此訴訟壓力順利謀取鉅額專利授權權利金。

三、其他策略性考量：

專利權人亦有藉此提高自身的議價能力威脅高姿態供應商降低供貨價格、或彰顯自身技術領導者或風潮引領者的地位、或以達殺雞儆猴目的等之策略性理由者。

總之，專利權人提起訴訟，其目的不一而足，亦有直接選擇以較溫和之授權合作等方式，與侵權者共同分享市場者，端看權利人之屬性，與被告在產業或市場上的關係，及取得智慧財產權之目的如何而定了。

第二節 刑事告訴/搜索扣押/描述性令狀

壹、刑事告訴：

雖然在德國專利法第 142 條、實用新型法第 25 條和外觀設計法第 14 條中均有關於刑事處罰規定，但一般而言，因專利權侵權而進行刑事處罰在德國較為罕見，因為檢察系統認為對專利權侵權的刑事訴訟並無公眾利益可言。根據德國現行專利法第 142 條規定²⁷：在未經專利權利人或其合法之授權人等的同意下而有專利侵權行為者，應處三年以下有期徒刑或科以罰金(第 1 項)；若專利侵權之行為已達商業化程度，則應被處五年以下有期徒刑或科以罰金(第 2 項)；涉及犯

²⁶ Sisvel 公司 1982 年成立於義大利，目前在美國、香港、日本、德國、盧森堡有分公司，有上百位員工。Sisvel 公司自稱為「授權服務的專業提供者，不會與客戶及合作夥伴在產品市場上競爭」，以其豐富經驗去「識別市場機會、推廣客戶的技術、協助授權流程、管理所有授權行政及專利實施事宜」，並謂其可協助客戶「開發專利的全部商業潛力」。Sisvel 藉由向知名公司收購包括 MP3 及 MPEG 等多種技術領域的專利形成專利池，並積極在知名 ICT 展覽會上行使權利及其他專利訴訟手段以達推展專利授權業務之目的。見 www.sisvel.eu/。

²⁷ German Patent Act, section 142, 1. Any person who, without the necessary consent of the patentee or the holder of the supplementary certificate of protection (1). makes or offers, puts on the market, uses or imports or stocks for these purposes a product which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection; or (2). uses or offers for use within the territory to which this Law applies a process which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection, shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine. The first sentence, item 1, shall also apply if there is a product which has been directly produced by a process which is the subject matter of a patent or a supplementary certificate of protection. 2. Where the offender acts by way of trade, he shall be liable to imprisonment of up to five years or a fine.

罪行為之標的，依德國刑法第 74a 條得沒收之，但當德國專利法第 140a 條中所述者之受損一方的賠償(依德國刑法程序第 403 條至第 406c 條)已經獲得時沒收並不適用(第 5 項)。

根據德國法律，對德國專利(包括經由歐洲專利審查程序而獲得者)的故意侵害均構成刑事犯罪²⁸，但專利權人須向警方或檢察官提起告訴，刑事程序方始啟動。一般情況下原係告訴乃論案件，但若事涉展覽，因涉及大量商業行為，侵權事證情節較為重大，故檢察官一般可能會以公訴罪辦理，一經告發即無法請求撤回告訴。在刑事法官發出搜索令(a search order)後，檢方會視情形指揮刑事警察進行搜索及扣押以保全證據，此程序後會再開偵查庭；如案件經起訴後進行判決，以上各種程序通常結果包含緩起訴、罰金等。有鑒於刑事告訴不僅專利權人不用花錢，而且搜索及扣押範圍比民事訴訟大，可發揮相當大的威嚇作用，對權利人有利，故權利人越來越喜歡採用刑事告訴²⁹。

其他歐盟各成員國之刑事規定如前述各自如其國內法規定³⁰，例如，監禁之最高年限方面：奧地利 2 年、比利時 3 年、丹麥 6 年、芬蘭 2 年、法國 5 年、希臘 3 年、荷蘭 4 年、愛爾蘭 5 年、義大利 3 年、瑞典 2 年、英國 10 年。其中，有關義大利的智慧財產權刑事執法須滿足明確的客觀侵權行為、及故意侵犯第三方智慧財產權二要件，與德國無異；惟，義大利的刑事執法如在展覽場合強制執行者，只限於確定的「仿冒品」案件。

貳、搜索扣押

當刑事程序起動後，依德國刑事訴訟法第 98 條第 1 項，法院及檢方(在特定範圍及緊急情況下)得核發扣押令³¹；而依德國刑事訴訟法第 105 條第 1 項，法院及檢方(在緊急情況下)得核發搜索令³²。由於刑事法官要對專利侵權故意發生(或將發生)之刑事犯罪情事有合理的初始懷疑，才會發出搜索令³³，且法官及檢察官須先認定該專利是有效的。

²⁸ Christian Osterrieth (2010), Overview of EU Patent System and German Patent System

²⁹ 台灣駐德國代表處經濟組，「駐德國商展遭遇專利權爭端之因應措施」，見 <http://www.taiwanembassy.org/public/Attachment/16921343271.pdf>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

³⁰ Kaj Kramer Pedersen(2009)，「Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU, The EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights (IPR2)」，The Danish Patent and Trademark Office。

³¹ Germany Criminal Procedure Code, Sec 98(1) Seizure may be ordered only by the court and, in exigent circumstances, by the public prosecution office and the officials assisting it.

³² Germany Criminal Procedure Code, Sec 105 (1) Searches may be ordered only by the judge and, in exigent circumstances, also by the public prosecution office and the officials assisting it

³³ Heinz Goddar and Carl-Richard Haarmann(2012)，「Civil, Product Piracy, and Criminal Patent Enforcement Measures in Germany – and how to Defend」，Boehmert & Boehmert。

由於在涉及複雜技術議題之專利時，法官及檢察官在技術之判斷上確實有困難度，故過去在德國較少見到因發現專利侵權而由警方主動搜索之情事，然而從2008年起的CeBIT及IFA展開始，因為專利權人聲稱其所具有之專利是關鍵性專利(essential patents)，只要採用某些特定技術的廠商，都會有侵犯其專利權的疑慮，自此警方大規模的搜索在展覽會上即屢見不鮮。

警方在展覽會場執行專利刑事案件時，通常會先表明身份及出示證件，並表明此行之目的，再找攤位負責人進行案情筆錄，並搜索、扣押展品或海報等證據。一般而言，展覽期間之專利刑案偵訊，除非情節非常重大，否則警方不會將侵權嫌疑人帶回警局。至於證據的部分，檢警會依據搜索令所載範圍搜索相關物品，並就所有嫌疑物品進行扣押。

參、描述性令狀(Description Order)

依據歐盟執法指令第 2004/48/EC 號第 7 條，司法主管機關依專利權人申請應命令採取及時有效的臨時措施保全相關的證據；如當執法延遲可能會帶給權利人不可挽回的損失、或是證據有被毀損的風險時，可不通知另一方採取措施收集證據。依此規定，下列各國係藉由法院發佈之描述性令狀(description order)收集證據：義大利、法國(稱之為 saisie-contrefaçon)³⁴、比利時、及英國(稱之為 Anton Piller orders，1999 年司法改革後修訂內容，現稱為 search order)；其中法國約有 80% 專利侵權訴訟案會藉此工具收集證據，而義大利則被認為是描述性令狀的最佳實施國家³⁵。

在義大利，侵犯智慧財產權可能面對民事或刑事處罰，然絕大多數智慧財產權侵權案件適用民事訴訟程序。在一般情況下，智慧財產權所有權人可以請求法院採取訴前保全措施以取得侵權證據，並在訴訟程序中以此作為證據。在涉嫌侵權人有可能會轉移或銷毀與被指控侵權商品有關的證據疑慮下，智慧財產權法第 128 條規定法院可發下描述令狀，並可不聽審直接發下單方令狀³⁶。在執法人員的協助下，授權聲請人檢查並描述被指控的侵權產品 / 或者侵權方法，以收集侵權的官方證據俾利於普通訴訟程序審判時使用。依義大利智慧財產權法規

³⁴ The French saisie-contrefaçon(2009)，Pierre Véron。

³⁵ Giovanni F. Casucci (2012)，「Cross border Patent Litigation in EU: Strategic overview and available tools」。

³⁶ Paolo Rambelli (2004)，「Patent Litigation in Italy」，Business Briefing: Pharmatech

定，在義大利舉行展覽會期間，不能經由民事手段沒收被指控侵權的物品，故描述性令狀是唯一可用的官方民事執法工具³⁷。

在法院發下單方令狀的情況下，最遲應於證據收集完成後立即通知受該涉嫌侵權人，而於通知後在合理期間內，法院並應依涉嫌侵權人請求，採取包括言詞審理之審查方式，以決定此措施是否應予修正、撤銷或維持。事後若證明該涉嫌侵權人遭受不公平對待時，法院得依該涉嫌侵權人之請求，命聲請人提供適當之賠償金以為補償。

第三節 民事訴訟(Civil Litigation)

民事專利侵權或無效訴訟對於參展廠商並不構成威脅，因為其進行之審理程序花時較久，專利權人不太可能在展覽期間即透過民事訴訟取得有效判決，故不會妨礙參展廠商在展場推出產品、招攬生意之權益。³⁸不過，一旦參展廠商在展場遭到查扣威脅後，民事專利侵權或無效訴訟卻是其必須進行維權的管道。以下介紹其特殊性。

壹、歐洲專利訴訟概述³⁹

由於歐洲專利局(European Patent Office, EPO)目前僅處理專利審查及授與專利的相關事務，但在專利侵權訴訟上，歐盟則無統一之管轄法院來處理相關事務，而必須至各國去主張其專利權。由於各國的法院實務亦有所不同，專利權屬私權爭議事項，因此，欲主張專利權，需注意到屬地主義而至各不同國家主張權利。因歐盟有 27 個國家，如果至各個國家提起訴訟，對於專利權人未必是有利的，尤其考量相關的訴訟費、翻譯費、及時間、金錢、人力的花費；再加上某些國家競爭市場不夠大，就算於專利侵權訴訟中取得勝訴判決，亦無法取得符合成本效益之損害賠償金額。因此，除非是有前瞻性原因或是殺雞儆猴的目的，才有可能選擇多個國家一起進行專利侵權訴訟；否則一般而言，專利權人會選擇成本、收益及效率可平衡之國家來提起專利侵權訴訟，以主張其專利權。

因此，在歐盟中，幾個擁有較大市場，較有專利訴訟經驗的國家，行政效率較快、法院體系較為完整且其判決具有可信賴度，同時有較強之損害賠償執行

³⁷ 展會中的知識產權保護-歐洲的經驗及實踐(2009)見

<http://tfs.mofcom.gov.cn/accessory/200902/1235092515345.pdf>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

³⁸ Goddar 和 Haarmann，中國知識產權，「The Defense Against Unjustified Attacks Based on IPR on the Opportunity of Trade Fairs and Exhibitions」，總第 40 期，頁 68-72 (2010)；劉曉春翻譯文「德國展會知識產權不當行使的防禦之術」，見電子知識產權，2010 年 12 月，頁 58，

http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzzscq201012008.aspx，最後瀏覽日期：2012/11/18。

³⁹ 本文完成後，在 2012 年 12 月初，歐洲議會通過統一專利法院制度(見

<http://www.bbc.co.uk/news/technology-20679665>，最後瀏覽日期：2012/12/14)，實際運作細節，仍有待觀察，惟本文描述將僅限於歐洲統一專利法院開始運作前之情形。

力的國家，就變成專利權人較易選擇的主要戰場，如英國、德國及荷蘭。其中由於英、美的法律體系相似，因此英國的法院審理過程與美國法院審理的程序等則是較為相似之程序；至於德國、荷蘭等國則是大陸法系國家，部份的審理程序則與台灣在未成立智慧財產法院之前的審理流程之方式較為相似。而由於英國的訴訟程序與美國相似，若比較歐盟國家的訴訟費用，德國的訴訟費用相對而言，比英國的訴訟費用便宜許多。更有甚者，當德國專利訴訟獲勝之後，其他歐盟國家多數也會尊重德國法院的判決結果，而有一連串的相同效應，惟此不表示德國法院的判決對他國法院有拘束力，各國仍可以各自審理專利侵權訴訟，但德國的判決結果是具有指標性的意義。⁴⁰

貳、德國專利無效和侵權訴訟

一、起訴法院選擇

專利權人若欲提起專利侵權訴訟，可以在德國各地的普通地方法院(GPA, section 143)提起，但較有專利侵權訴訟審理經驗的地方法院則是在杜塞道夫、漢堡(Hamburg)、曼海姆及慕尼黑法院。由於杜塞道夫、漢堡及慕尼黑是許多的商展及展覽舉辦的地方，因此這些管轄法院處理專利爭訟經驗較為豐富，目前在杜塞道夫法院幾乎占了60%的專利侵權案件，⁴¹而曼海姆法院有慢慢追上之跡。至於專利權人為何較喜歡選擇杜塞道夫法院亦是有原因的，除了杜塞道夫法院的專利侵權訴訟經驗較為豐富之外，杜塞道夫法院的法官所採取的主觀認定上，亦傾向採取對專利權人較有利之專利權範圍從寬解釋。另外，杜塞道夫法院與其他法院相較，較不會因為被控侵權人在他地提起專利無效訴訟，而暫停(suspend)專利侵權訴訟程序，⁴²反之，杜塞道夫法院會將未舉發成功的專利權視為有效的專利權進行專利侵權的認定及審理。綜上原因，專利權人較喜歡選擇杜塞道夫法院，作為興訟的第一站。

二、程序特殊性：沒有證據開示程序、沒有陪審團、但有技術法官和院雇專家證人制度

德國的專利訴訟與美國較大的差異，即是沒有過多煩瑣的證據開示程序(Discovery)，同時亦無陪審團(Jury)制度。也因為如此，德國的專利訴訟費用相對於美國而言，省去了不少的成本及時間。德國程序中對等於證據發現程序的方式即是證據保全程序，但僅針對重要部份之證據保全，非如同美國專利訴訟般任

⁴⁰ Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁3。

⁴¹ Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁1。

⁴² Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁8。

何的微小事項亦可以進行證據發現程序而浪費大量的時間、金錢、人力。雖然德國沒有證據開示程序，但在某些情況下，依然可要求對於宣稱可能侵權的物品進行檢驗及審視(Inspection)或要求提供相關性高的文件，以進行訴訟，釐清是否有侵權之虞。至於美國訴訟中高度仰賴的專家證言(Expert Witness)，德國制度亦有不同安排，德國除由具技術背景的法官參與審理外，在某些情況時，法官亦可指定專家證人(Court Appointed Expert)說明技術特徵，因此並不會因為沒有當事人選任專家證人的參與而影響到專利訴訟的技術性，同時，亦以更有效率的方法澄清專利技術之疑點。

三、專利無效與專利侵害訴訟雙軌制度

德國專利訴訟採二元制，分成二部份進行，一部份為專利有效性(Nullity Actions, 即 Invalidation)之訴訟，另一部份則為專利侵權(Infringement)之訴訟，此二部份是由不同法院分開審理，且該二法院並不會互相影響訴訟的結果。專利有效性⁴³於聯邦專利法院(Federal Patent Court)及聯邦最高法院(Bundesgerichtshof, Federal Supreme Court)進行審理，採二級二審制。而德國專利侵權訴訟則由普通法院管轄，一審即是在「邦地方法院」(Landgericht, district court)，而其上訴則由「邦上級地方法院」(Oberlandesgericht, court of appeal)審理，三審也是終審法院，由聯邦最高法院審理，即採三級三審制度。

在專利權人於普通地方法院提起專利訴訟後，被控侵權人可能會至聯邦專利法院提起專利無效之訴，⁴⁴使其專利無效。由於專利權是否會被撤銷屬於專利爭訟事件之先決條件，若專利無效則也不需要審理專利侵權與否，因此，地方法院將會視需要而由法官決定是否先暫停該專利侵權案件，待專利無效審理有結果之後，再行審理侵權案件。在何種情況下，地方法院法官較願意暫停該訴訟案呢？若是該專利先前已經經過異議程序及其異議上訴程序的驗證後，當異議及上訴均被駁回時，專利強度更形增加，即便有專利無效程序的進行，除非有新證據足以證明專利無效性，否則地方法院較不易暫停專利侵權訴訟，地方法院將會直接針對侵權與否進行判決。但若該專利並未經過異議、上訴、或是專利無效程序之爭訟事件時，則其專利強度及有效性較易受到質疑，地方法院則有可能暫停專利侵權訴訟。因此若在專利有效性的認定上有極高的可能是專利無效時，專利侵權訴訟通常會先暫停，待專利有效性問題被決定後，再作侵權審理，以期有一致性的結果。⁴⁵另也由於專利有效或專利侵害案件的終審法院均是聯邦最高法院，故有

⁴³ 不論是歐洲專利或是德國專利，一旦歐洲專利局或德國專利局透過異議程序(Opposition)對於專利有效性做出認定後，均必須向德國聯邦專利法院提出專利無效訴訟，並由德國最高法院審理上訴。

⁴⁴ 若該專利仍在可異議期間或已有第三方針對該專利向專利局提出異議程序(Opposition)，則被告僅可透過異議程序，提出異議申請或加入第三人申請之異議程序，主張該專利無效，而無法提出專利無效訴訟，見 Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁 2。

⁴⁵ 此外，同一歐盟專利若同時有專利侵權訴訟和無效程序進行時，由於歐盟專利常被德國法院認定無效，因此，德國審理專利侵權的法院傾向先暫停程序，等待聯邦專利法院的無效決定出爐

助於統一法律見解，較不會發生歧異的結果。

目前在台灣，專利有效性和專利侵權爭議已集中在智慧財產法院審理，可期在同一個訴訟程序中結束爭端。不過，雖然台灣的專利無效程序的二審法院是智慧財產法院，但終審法院卻是在最高行政法院，而台灣專利侵權爭訟的一、二審法院是智慧財產法院，而其終審法院則是在最高法院，由於專利有效性和侵權糾紛的終審法院不同，是否能夠意見一致地解決專利爭議，則要看實務上如何作為，目前似未發生太大困難。

四、專利侵害訴訟程序和時程

首先，專利權人未必會在起訴前先寄出警告信給侵害的人。由於布魯塞爾公約(Brussels Convention)容許被告在遭遇侵權威脅時可以先發制人，在歐盟會員國任一國法院提出確認訴訟(declaratory action)，專利權人為避免侵權人選擇審案緩慢的法院如義大利起訴，延誤自己行使專利權的時間，故傾向不再以警告信預先通知侵害的人。⁴⁶

專利侵權訴訟的審理過程，與一般的民事訴訟相同，也包括提出訴狀(Complaint)，回覆(Answer)，答辯(Rebuttal)，交換書面理由及爭論(Exchange Written Statement & Argument)等，從起訴起算約9到12個月時會有第一次的法院口頭辯論(Court Hearing)，此同時針對證據、書狀，進行詢問及答辯，通常需要時間約為2至3小時至1天的時間，之後即會有法院判決(Court Decision)。因此，專利侵權訴訟整體所需時間，一般而言，在一審地方法院提起訴訟至判決下來約需一至二年左右的時間，而在二審上訴法院的時間約需再一到二年的時間。

⁴⁷

五、專利權人在德國訴訟中可能主張的攻擊方法

專利權人在主張有專利侵權時，必須證明專利權人為故意(Intentionally)或過失(Negligently)之行為(GPA, section 139 (2)⁴⁸)，若法院判決為輕過失，則法院有權在受害方所受損害及現存利益之間決定以補償的方式代替損害賠償。而專利權人在專利侵權訴訟中可以主張的救濟(Remedy)方法則包括有要求核發暫時或永久禁制令(Injunction)；查詢探知請求權則包括要求提出產品來源、銷售途徑、製造商、供應商之姓名與住所、銷售數量以及其銷售通路等資訊(Rendering

後，才繼續侵權案件的審理。見 Goddar,「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁8。

⁴⁶ Goddar,「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁4-5。

⁴⁷ Goddar,「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁4。

⁴⁸ German Patent Act, section 139 (2) Any person who undertakes such action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the infringer is charged with only slight negligence, the Court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

Account)(GPA, section 140(b)(2)⁴⁹), 若不說明且有明顯侵害專利權時, 亦可採用假處分方式命令其履行告知義務(GPA, section 140(b)(3)⁵⁰); 要求損害賠償(Damage); 以及要求將侵權產品予以銷毀(Destruction)以防止侵害(GPA, section 140(a))⁵¹。得以銷毀的請求權除了銷毀產品之外, 亦可銷毀專用於製造該侵權產品的機器, 以防止未來可能的再製造行為, 但必須是僅為專屬製造該產品的機器, 而非一般性也可製造多項不同產品的機器。至於損害賠償的計算方式, 則是以純粹的損害填補的概念(Pure Compensation), 並不包含三倍的懲罰金之求償。而損害賠償的方法則包括有專利權人所受損害的金額, 或是侵權人所獲得的利潤, 或是合理的授權金(Reasonable Royalty)。此損害賠償的方法與台灣專利法的規定是相似的。而與台灣專利法目前已除罪化的情況不同的是, 在德國的專利侵權行為是有刑事責任的, 得處以三年以下有期徒刑(GPA, section 142(1))。

被控侵權人在德國專利侵權訴訟的抗辯理由中, 並不包括可提出專利無效的理由, 因為分屬不同管轄法院, 若要提出專利無效的抗辯, 則需要如上所述, 至聯邦專利法院提出專利無效。因此除了提起專利無效之訴外, 被控侵權人另外亦可主張未侵權的抗辯事由中, 則包括有使用的是先前技術, 而有先使用權, 或是主張其產品使用的技術並不包括於爭訟專利的範圍內, 或是主張產品並不侵犯該專利範圍等等的未侵權抗辯。關於專利權範圍的解讀則如德國專利法第 14 條⁵²所述, 主要以專利請求項的內容予以確定其保護範圍, 且說明書與圖示均可予以解釋(interpret)專利請求項的範圍。而在 EPC 中亦有相似之規定, 即於 EPC 第 69 條(1)項⁵³。

於專利侵權與否的抗辯中, 在德國有均等論(Doctrine of Equivalent)的適用, 即所謂的不同手段或方式, 但達成之功效是一致的, 在習知技術人士即可直接而無歧異的得知此效果。而被控侵權者的防禦方式則包括, 將該可能被列入

⁴⁹ GPA, section 140b (2) The person required to give information under subsection (1) shall give particulars of the name and address of the manufacturer, the supplier and other prior owners of the product, of the trade customer or of the principal, as also in respect of the quantity of products that have been manufactured, dispatched, received or ordered.

⁵⁰ GPA, section 140b (3) In those cases where infringement is obvious, the obligation to provide information may be imposed by an injunction in compliance with the Code of Civil Procedure.

⁵¹ German Patent Act, section 140a (1) In the cases covered by Section 139, the injured party may require destruction of the product that is the subject matter of the patent and that is in the possession of the infringer or is his property unless the infringing nature of the product can be removed in some other way and its destruction would be disproportionate in the individual case for the infringer or the owner. The first sentence shall also apply in the case of a product that has been directly manufactured by means of a process that is the subject matter of the patent. (2) The provisions of subsection (1) shall apply *mutatis mutandis* to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of a product.

⁵² German Patent Act (English version), §14 The extent of the protection conferred by a patent or a patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

⁵³ Article 69 Extent of protection, EPC 2000,

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

均等論的技術特徵以先前已揭示之技術(Known in state of art)、或是顯而易見(Obvious)、或是需要更多的實驗及研究的投入，方可得到如此之結果，作為抗辯理由，而將該爭點推向不得以均等論作為推理方向。至於台灣及美國均承認的禁反言(Prosecution history estoppel)，則不存在於德國制度中。

參、歐洲專利法院之建置⁵⁴

雖然目前在歐盟並沒有統一的訴訟法院機制，但在未來此一統一訴訟的機制則有可能發生。目前歐洲專利訴訟協議(European Patent Litigation Agreement, EPLA)正在協商中，而該協議草案中即包括歐洲專利法院的管轄事務，包括有權審理專利侵權、廢止、撤銷、及專利無效訴訟，且其效果及於原告所指定的會員國中。主要的目的是因為歐盟專利屬於歐盟各國統一範圍的專利(a bundle of national patents)，因此統一訴訟審理(single court system)即是未來的趨勢。由於EPLA 先前遇到一些政治問題，目前的歐盟進行改變，因此EPLA 的概念應會被UPLS 進行取代，所謂的UPLS 即是 Unified patent litigation system，與統一訴訟的概念相似，UPLS 主要目的與EPLA 相同，即是統一法院體系，而其管轄事務則是針對專利侵權訴訟及撤銷專利權等事務，管轄國家則擴及歐洲及未來歐盟會員國。單一的法院管轄，統一的法院程序，會帶來高品質以及高訓練度的法官，且其判決則具有在各指定國中執行之效力。

第四節 暫時禁制令程序(Preliminary Injunction)

越來越多擁有專利權之公司使用暫時禁制令作為其實施專利權之有效工具，在美國法院鮮少核准專利侵權案件之暫時禁制令，美國聯邦巡迴法院(the Federal Circuit)近期甚至拉高暫時禁制令之條件門檻，2011 年之 Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp. 案子即可見其端倪。但在德國，法院則偏向暫時禁制令之核准，例如於 2011 年 3 月 7 日，Apple 公司於杜塞道夫法院聲請針對一家經銷與 iPad 2 近似產品之德國小公司的暫時禁制令，此禁制令是基於 Apple 公司所擁有之一個設計專利，隔天法院即核准了該禁制令。

在德國，以暫時禁制令作為防範侵權手段之使用十分普遍，此可使侵權行為於早期即被禁止，不過，禁制令僅能達到制止侵權的效果而無法請求侵權賠償金。在國際之侵權案件中，專利權人可於聲請禁制令被核准後，在警方協同之下至展場禁止侵權產品參展，導致參展廠商無法繼續展覽推廣其產品，並因制止行為而對參展廠商造成商譽上的損害。

惟暫時禁制令只能沒收相關侵權產品，如專利權人希望該等產品能被銷毀，必須聲請其他的法院命令。另若事後發現禁制令為不正當的，原告必須賠償

⁵⁴ 本文完成後，在 2012 年 12 月初，歐洲議會已通過統一專利法院制度(見 <http://www.bbc.co.uk/news/technology-20679665>，最後瀏覽日期：2012/12/14)，實際運作細節，仍有待觀察。

被告因此所受之損害。

本節將就美國以及德國之暫時禁制令相關規範等進行說明。

壹、美國之暫時禁制令制度

美國對於取得禁制令之相關法令規範於 Rule 65 of the Federal Rules of Civil Procedure，此法令之規定中，法院可以在不進行聽證程序下核准暫時禁制令，但美國法院較傾向於先舉辦聽證再決定是否核准，相關原因包括以下兩項：第一，舉辦聽證將迫使原告被告雙方盡可能快速的將案件具體化，避免發生禁反言之問題；第二，未來案件若上訴，在一審有舉行聽證的情況下，聯邦巡迴上訴法院審理上訴時，較不易認為一審 abuse of discretion。

依照 Rule 65 (a)(2)⁵⁵，不論是否有任一方聲請或是法院自己決定，法官可要求禁制令之聲請併入 trial 中一起審理案件事實，如此一來將降低時間之花費，然 Rule 65 並不能否決當事人有要求陪審團審理之權利，因此若有任一方要求陪審團審理 trial，法官就不能併一起審理。Rule 65 要求禁制令之聲請人提出經濟擔保，若無法提出則須向法院提出抵押品。

1983 年 10 月 6 日，聯邦巡迴上訴法院針對 *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Company*⁵⁶ 案件之判決，其中對於專利侵權案件中暫時禁制令核准與否提出了六點標準，此標準亦由其他判決引用。以下茲就此六標準進行介紹。

1. 聲請人是否對已核准之專利有權利：法院須確認聲請人之資格以排除合理之懷疑(beyond a reasonable doubt)；通常只要附上智慧財產權所有人之證明文件複本即可滿足此項條件。
2. 該項專利是否確實有效：無法證明專利之有效性為法院駁回暫時禁制令之最常見原因，為確定排除合理之懷疑，法院會要求原告提出明確之證明；一般而言，美國專利商標局所核發之證書為最基本之要求，依據美國之成文法⁵⁷，被核准之專利即推

⁵⁵ Rule 65. Injunctions and Restraining Orders

(a) PRELIMINARY INJUNCTION.

(1) *Notice*. The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party.

(2) *Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits*. Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merit and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial.

⁵⁶ *Smith International, Inc., V. Hughes Tool Company*, 718 F.2d 1573, 219, U.S.P.Q. 686(Fed Cir. 1983)

⁵⁷ 35 U.S.C. 282.

定為有效。但有些法院要求更詳細之資料，例如在 *Mayview Corp. v. Rodstein*⁵⁸ 案中，法院認為僅有專利證書並不足以支持暫時禁制令核發之基礎；依據不同法官之審理會有對本標準之要求證據有所不同。

3. 被告是否確實侵犯該專利：依據美國最高法院之判決⁵⁹，一般而言聲請暫時禁制令須提出相等性之分析證明被告已侵犯專利權人之專利範圍。
4. 若此禁制令未被核發，聲請人是否確實會遭受無法彌補之損害：傳統上原告須說明以下之情形以表達其遭受無法彌補之損害⁶⁰：
 - (1) 在市場上，被告奪取了原告表現其發明之狀況。
 - (2) 被告之行為將使原告需提起一個以上之訴訟來作為法律上之補救。
 - (3) 被告之經濟狀況將無力償還。
 - (4) 被告使原告所遭受之損害是難以估計的。

在 *Smith International* 案之前，法院通常著重於被告之經濟狀況作為原告是否遭受無法彌補損害之考量，然在此案之後，若原告可清楚的表現其權利有效且對方確實侵權，法院較傾向於不考慮被告將可能遭受之損害；但若原告所提出之證據對於侵權之狀況似乎很弱，則法院將會權衡雙方之損害狀況作為考量之因素。

5. 權衡雙方之損害程度是否傾向有利於聲請人：一般而言，法院會考量以下兩點因素：
 - (1) 原告是否拖太久之時間後才提出禁制令之聲請⁶¹。
 - (2) 暫時禁制令之核發是否將對善意之侵權人造成無法彌補之損害⁶²。
6. 暫時禁制令是否符合公眾利益：在美國憲法之下，專利案件之暫時禁制令須考量該禁制令是否能更促使科學之進步以及實用性之推廣⁶³，因此法院必須考量在負擔昂貴之訴訟費下是否維護了鼓勵創新發展之公眾利益。

⁵⁸ *Mayview Corp. v. Rodstein*. 480 F.2d 714 (9th Cir. 1973)

⁵⁹ *Graver Tank Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605, 607 (1950)

⁶⁰ DOBBS, "Remedies: Damages – Equity – Restitution" 57-58 (1973)

⁶¹ *Uniroyal, Inc. v. Dayl-Herring Co.*, 294 F. Supp. 754 (E.D.N.C. 1968); *Klamber Brothers, Inc. v. Lady Marlene Brassiere Corp.*, 285 F. Supp. 806 (S.D.N.Y. 1968); *Pfizer Inc. v. International Rectifier Corp.*, 538 F.2d 180 (9th Cir. 1976); *Carter-Wallace*, supra note 13.

⁶² *Heyman Manufacturing Co. v. Electrix Corp.*, 200 F. Supp. 217 (P.R.I. 1961); *Nadga Inc. v. Majestic Metal Specialties, Inc.*, 127 F. Supp. 467 (S.D.N.Y. 1954).

⁶³ U.S. Const art. 1, 8, cl. 8.

貳、德國之暫時禁制令制度

依據德國法之 Sec. 935 of the Code of Civil Procedure⁶⁴，若依據現狀可能導致妨礙智慧財產權人行使其權利，則法院可能核准其對暫時禁制令之聲請。又依據 Sec. 940 of the Code of Civil Procedure⁶⁵，當法院認為需預防智慧財產權人之權利遭受威脅，且在短時間內希望可以避免未來爭議之擴大，將會核發暫時禁制令。

聲請暫時禁制令之程序步驟：

1. 向有管轄權之法院提出聲請：對於暫時禁制令有管轄權之法院，即為德國負責專利訴訟之法院之 12 個選定地方法院，其中最常被聲請暫時禁制令之法院包括杜塞道夫、曼海姆、慕尼黑、法蘭克福以及漢堡⁶⁶。

(1) 若法院在審查暫時禁制令時發現其獲得核准的機會很小，法院通常會非正式的告知原告，問其是否擬放棄之，此是因為若該時點放棄，將大幅降低法律費用，並避免之後送達被告。

(2) 若法院認為原告之訴是有效的，依據 Sec. 937 (2) of the Code of Civil Procedure⁶⁷，法院可在未聽取被告方之意見之情況下(ex parte proceeding)同意核准禁制令，此事因為若尚須等待聽取被告之意見，常常因時間上之延遲而影響公平競爭。若法院對於原告之訴有疑慮，還是可以開庭聽取被告之意見(inter parte proceeding)，此程序一般會視法院之忙碌情形，自聲請後三星期至三個月內進行，在此公聽程序中，法院將完整聽取所有證詞以及證據，通常亦會在公聽當天即作出是否核准暫時禁制令之決定。

2. 依據 Secs. 936⁶⁸ and 925⁶⁹ of the Code of Civil Procedure，原告需支付擔保

⁶⁴ Section 935, Injunction regarding the subject matter of the litigation:

Injunctions regarding the subject matter of the litigation are an available remedy given the concern that a change of the status quo might frustrate the realisation of the right enjoyed by a party, or might make its realisation significantly more difficult.

⁶⁵ Section 940, Injunction serving to provide a temporary status:

Injunctions are also admissible for the purpose of providing for a temporary status concerning a legal relationship that is in dispute, to the extent this provision is deemed to be necessary in order to avert significant disadvantages, to prevent impending force, or for other reasons, in particular in the case of legal relationships of a long-term nature existing.

⁶⁶ BARDEHLE PAGENBERG (2011), Preliminary Injunction in Patent and Utility Model Cases, p5

⁶⁷ Section 937, Competent court:

(1) That court shall be competent for ordering injunctions before which the main action is being pursued.

(2) The decision may be issued without a hearing for oral argument being held in urgent cases, and also if the petition that an injunction be issued is to be dismissed.

⁶⁸ Section 936, Application of the rules governing arrest: The rules regarding the order of writs of seizure and regarding the attachment procedure shall apply mutatis mutandis to the order of injunctions and the further procedure, unless the following sections set out deviating rules.

金，用以確保被告之利益被保全下，被法院核准之禁制令才發生效力；反之，若被告希望能解除該禁制令，亦須支付總額之擔保金或/及最近之許可證或是所得利益⁷⁰。

3. 法院核准之暫時禁制令自送達被告時起發生法律效力，送達之責任為原告所負，原告須於禁制令核發之一個月內完成送達。
4. 被告對於暫時禁制令，若先前未有開庭表達意見，可提出反對意見，若已開庭，則可提起上訴，但不論提出反對或是上訴，都不會停止禁制令之執行，禁制令將執行至法院同意反對或是上訴理由駁回時。審理反對或上訴意見約需二至六個月。
5. 當法院同意暫時禁制令之反對或是上訴意見而駁回後，原告亦可提起反對或上訴。
6. 暫時禁制令之案件在德國不能上訴至管理民事案件之聯邦最高法院，因此高等法院為此類案件之最終管轄法院。
7. 之後若發現原告所提出之暫時禁制令為不正當的，原告有責任賠償被告因此所遭受之損失。

二、向法院聲請暫時禁制令之條件限制

德國法院於考量是否核准暫時禁制令時，Sec. 921 of the Code of Civil Procedure⁷¹要求原告須提出初步之證據供法院審酌，相關考量因素如以下幾點：

1. 專利權人須證明自己擁有已核准之專利(德國或歐洲)。
2. 專利權人所擁有之專利權為合法有效：雖然法院在暫時禁制令之案件中無法宣判專利無效，但其若對專利之有效性有疑慮，可駁回暫時禁制令之聲請。
3. 侵權產品之侵權行為明確無疑：德國法院一般會要求該案子之侵權行為不得

⁶⁹ Section 925, Decision following an opposition having been lodged:

(1) In cases in which an opposition is lodged, a final judgment is to decide on whether or not the seizure is lawful.

(2) The court may confirm the seizure as a whole or in part, may modify or repeal it, and may also make the confirmation, modification, or repeal dependent on security being provided.

⁷⁰ Henry L. Brinks (1998), Preliminary Injunctions in Patent Infringement Cases in the United States and Germany, International Review of Intellectual Property and Competition Law

⁷¹ Section 921, Decision regarding the request for a writ of seizure:

Insofar as the claim or the grounds for a writ of seizure to be issued have not been demonstrated to its satisfaction, the court may issue a writ of seizure, provided that security is provided for the disadvantages that the opponent risks suffering. The court may make the issuance of the writ of seizure dependent on security being provided even if the claim and the reasons for a writ of seizure to be issued have been demonstrated satisfactorily.

複雜，因此專利權人若僅能提出對於是否侵權之專家意見作為佐證之案件，通常不大可能獲得暫時禁制令之核准；一般的原則為對方之產品其侵權行為十分明顯，在此狀況下，以專家之意見作為侵權之佐證以及發明之技術背景說明是被允許的。此外，文意侵權相對於均等論的侵權主張，更容易獲得禁制令的核准。⁷²

4. 侵權行為之禁止有時間上之緊迫性：Section 25 of the Act Against Unfair Competition⁷³中之假設基礎在於不公平競爭通常具有時間上之急迫性，因此若專利權人自己遲延聲請暫時禁制令之核發，該禁制令之聲請將被駁回。法律上並無固定之時限，但一般若專利權人自得知有侵權情事後之一個月內未聲請禁制令，通常就會被認為該侵權並無急迫危害，所以不需要核發禁制令。⁷⁴

通常，德國法院不會輕易針對專利侵害案件核發暫時禁制令，除非涉案的專利已經通過異議或無效等程序之考驗而具備堅強的專利有效性。而一旦專利權人獲得法院禁制令，在法警協助下，即可將禁制令送達給侵害廠商，縱使送達禁制令的地點是在商展會場，參展廠商仍必須無條件執行禁制令的內容，若不遵守，輕則被處罰金(fine)，重則被逮捕(imprisonment)。⁷⁵參展廠商收到禁制令時，可以即時向法院提出異議，法院會開庭，但處理結果會需要一段時間才出來，而這段等待期間內通常不會停止禁制令的執行，參展廠商等於無法繼續展覽商品。此外，參展廠商並可要求申請禁制令之專利權人提起民事侵害訴訟，以更慎重的程序解決糾紛。

第五節 邊境管制措施(Border Seizure)

壹、歐盟邊境管制措施之背景

邊境管制措施的概念最早見於保護工業產權巴黎公約 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)，簡稱巴黎公約，最後修訂版本為 1979 年 9 月 28 日的修正本，其中公約第 9 條第 1 款規定非法標有商標或廠商名稱的商品在輸入至受法律保護的本聯盟國家時應予以查扣⁷⁶，公約第 10 條第 1 款對於標

⁷² Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁 11。

⁷³ Section 25, Preliminary Injunctions:
In order to preserve the rights to an injunction set forth in this Act, preliminary injunctions may be issued, even when the conditions set forth in sections 935 and 940 of the Code of Civil Procedure are not fulfilled.

⁷⁴ Goddar, 「Patent Enforcement in Germany – Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」, Boehmert & Boehmert, 2012/06/26, 頁 11。

⁷⁵ Goddar 和 Haarmann, 中國知識產權, 「The Defense Against Unjustified Attacks Based on IPR on the Opportunity of Trade Fairs and Exhibitions」, 總第 40 期, 頁 68-72, 69 (2010)。

⁷⁶ Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 9: Marks, Trade Names: Seizure,

有虛偽的貨源或生產者標記的商品也有類似的規定⁷⁷。儘管巴黎公約並未針對侵害專利權的進口商品制定相關的邊境管制措施，但是直接由海關擔任第一道防線來防範侵權商品進入市場的概念自此逐漸成為共識，而不再只是單純等到侵權商品進入市場開始流通後再加以取締。

在 1994 年關稅與貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, 簡稱 GATT)的烏拉圭回合中，由於美國的積極遊說以及歐盟、日本等其它已開發國家的支持，決議於 1995 年成立世界貿易組織(World Trade Organization, 簡稱 WTO)並通過與貿易有關智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS)。只要是 WTO 會員國都必須簽署 TRIPS 並依照 TRIPS 制定嚴格的智慧財產權法律，其中 TRIPS 第四節的第 51 條至第 60 條規定了與邊境管制措施有關的特定要求，例如第 51 條規定會員國對於海關之暫不放行措施應制訂相關程序，俾使有正當理由懷疑進口商品可能仿冒商標或侵害著作權的權利人，得以書面向行政或司法主管機關申請海關查扣並要求海關對此類商品暫不放行⁷⁸。TRIPS 中與邊境管制措施有關的特定要求也成為會員國日後在建立邊境管制措施時所應遵循的最低標準，只要權利人能夠舉證進口商品未經過合法授權，便可向海關申請查扣該疑似侵權的商品。

至於歐盟，則是於 1985 年首次提出建立邊境管制措施的提案後，陸續通過並施行 Council Regulation No 3842/86、Council Regulation No 3295/94 以及 Council Regulation No 241/1999，直到 2003 年 7 月 22 日修訂 Council Regulation (EC) No 1383/2003，以下簡稱 2003 年執行規章，此執行規章遂成為目前歐盟各會員國在執行智慧財產權邊境管制措施的主要共同法源，其自 2004 年 7 月 1 日起開始生效。另外，Commission Regulation (EC) No 1891/2004 也自 2004 年 7 月 1 日起開始生效，以下簡稱 2004 年實施細則，其主要是作為 2003 年執行規章的實施細則，當各會員國在執行邊境管制措施時，相關的執行細節可依其國內法實施或可參照 2004 年實施細則。

on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name: (1) All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.

⁷⁷ Id. Article 10: False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer: (1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.

⁷⁸ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Article 51: Suspension of Release by Customs Authorities: Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods¹⁴ may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.

貳、歐盟邊境管制措施之內容

歐盟邊境管制措施是以整個歐盟的邊境作為管制範圍，目的之一在於防止侵害智慧財產權的商品進入歐盟，而非用來處理已在歐盟境內流通的商品，一旦商品獲得專利權人同意而進入歐盟的任一會員國後，商品便可在歐盟內自由流通，專利權人無法再限制其流通，除非商品才剛進入歐盟某一會員國而尚未開始流通。換言之，歐盟接受以歐盟地區作為涵蓋範圍的專利權耗盡原則(exhaustion of patent rights)，商品可在歐盟境內或是各會員國之間自由進行平行輸入(parallel imports)，平行輸入的許可原則在於商品已取得專利權人授權，但是任何一個歐盟會員國的強制授權(compulsory license)並不能使商品在未被強制授權的其他歐盟會員國之間流通。另外，對於系爭專利優先權日之前便已開始使用該系爭專利所製造的商品，在沒有先前使用所生繼續使用權利(right of private prior use)相關規定的歐盟會員國，商品並無法自由流通⁷⁹。

由於 2003 年執行規章為目前歐盟各會員國在執行智慧財產權邊境管制措施的主要共同法源，針對該執行規章第 1 條至第 25 條中較為重要的條款，進行整理如下：

一、標的物及範圍

(一)海關得以查扣商品之時機⁸⁰：

- 1.依據歐盟海關法(Community Custom Code)第 61 條之規定，商品在自由流通後進入、商品出口或是商品進口後再出口。
- 2.依據歐盟海關法第 37 條及第 183 條之規定，在商品進入或離開歐盟海關的檢查中被發現。
- 3.處於依歐盟海關法第 84 條第 1 款之暫不放行程序中。
- 4.處於依歐盟海關法第 182 條第 2 款之通知而再為出口。
- 5.放置在歐盟海關法第 166 條所指的自由區或自由倉庫中。

(二)侵害智慧財產權之商品⁸¹：

所謂侵害智慧財產權的商品是指仿冒品、盜版品或是任何有侵害會員國專利、補充性保護證明、植物品種權、產地名稱、地理標記或地理標示之物。其中仿冒品是指同型商品未經授權而使用他人註冊商標或是使用他人註冊商標的主要部分而無法區別者、同型商品未經授權而使用他人的商標符號(包含標籤、型錄、貼紙、說明書、使用手冊等)以及同型商品的包裝材料未經授權而使用他人商標(即使是與商品本身分開呈

⁷⁹ Heinz Goddar (2012, June 26), Patent Enforcement in Germany - Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use, pp. 15-16.

⁸⁰ Council Regulation (EC) No 1383/2003 Article 1.

⁸¹ Id. Article 2 (1).

現)；盜版品是指商品在沒有權利人的同意下而有使用權利人的著作權或工業設計權，不管著作權或工業設計權是否有進行註冊。

(三)權利人⁸²：

所謂權利人是指擁有商標、著作權、設計權、專利、補充性保護證明、植物品種權、產地名稱、地理標記或享有前段所列權利之人，權利人亦可指前述權利人所授權之人、該權利人之代理人或被授權人之代理人。

(四)海關不得查扣之商品⁸³：

1. 儘管商品處於2003年執行規章第1條第1款所述之海關得以查扣商品的情形下，但商品已經獲得權利人同意製造而已平行輸入。
2. 旅客個人行李中包含非商業性質並在免稅額度內的商品，且其沒有任何實質跡象顯示其為商業活動中的一部分。

二、申請海關執行邊境管制措施

(一)權利人申請海關執行邊境管制前之措施⁸⁴：

在符合2003年執行規章第1條第1款的情況下、在權利人申請海關執行邊境管制措施之前或是申請已被核准時，若海關有充分理由認定查驗中的商品可能侵害他人的智慧財產權時，可暫不放行該商品。海關有權自通知送達人或商品所有人之日起，暫時扣押該商品3個工作天，以便權利人可依2003年執行規章第5條申請海關執行邊境管制措施。依據會員國的法規，海關在僅告知權利人實際或預估的商品數量以及商品性質時，亦或是在通知權利人有商品侵害權利人的智慧財產權之前，可要求權利人提供資料以利海關確認商品是否確實侵害智慧財產權。

(二)申請海關執行邊境管制措施之程序及應提供之文件⁸⁵：

當商品符合2003年執行規章第1條第1款之情況下，權利人應以書面向會員國的海關申請海關執行邊境管制措施，會員國應指定一有權接收及處理該申請的海關部門。權利人可採用電子檔案的方式提出申請，申請書的格式須符合2003年執行規章第21條第1款規定，申請書應包含可使海關易於辨識商品的所有資訊，特別是有關商品的正確技術詳述、任何權利人已知仿冒方式及態樣的相關具體資料、權利人指定的聯絡人姓名及聯絡人住址。申請書亦須附上2003年執行規章第6條所述的聲明書以及申請人擁有權利的證明。

權利人經由通知或是在已知悉的情況下，應提供任何其擁有的資訊，例如真正商品在欲主張海關執行邊境管制措施的會員國市場的稅前價值、商品位置或預定運送的目的地、用以辨別運送商品或其包裝的明細、商品預定抵達日或離開日、商品運送方式、進口者身分、出口者身分、商

⁸² Id. Article 2 (2).

⁸³ Id. Article 3.

⁸⁴ Id. Article 4.

⁸⁵ Id. Article 5.

品所有人身分、侵權商品的生產國及其運送路徑、真正商品與疑似侵權商品的技術差異。

(三)海關收到權利人申請海關執行邊境管制措施之處理方式⁸⁶：

在收到申請海關執行邊境管制措施的申請書後，海關須在 30 個工作天內將其作成的決定以書面通知申請人，權利人向海關提出申請時，不需支付行政費用。當海關因申請書未記載 2003 年執行規章第 5 條第 5 款所列的必要資訊而拒絕該申請時，海關必須說明理由並告知上訴程序，此時，申請書只有在適當方式下才能再被提出。

(四)申請海關執行邊境管制措施應提供之聲明書⁸⁷：

以書面或電子方式申請海關執行邊境管制措施時，應檢附權利人的聲明書並指明依 2003 年執行規章第 9 條第 1 款所提出的申請一旦取消或是商品證實並未侵權而導致海關執行中斷，申請人同意依據 2003 年執行規章第 1 條第 1 款所述承擔相關責任。權利人在聲明書中應同意依據 2003 年執行規章第 5 條及第 11 條所述承擔海關維持商品的所有費用。依 2003 年執行規章第 5 條第 4 款提出海關執行時，聲明書中應載明權利人同意負擔翻譯文件的費用，聲明書在申請核准後會在每一會員國開始生效。

(五)海關核准執行邊境管制措施之有效期間⁸⁸：

海關在核准執行邊境管制措施的申請時，應指明該執行的有效期間，該期間不得超過 1 年。當執行期間屆滿時，權利人若已清償所有費用，可要求作出首次決定的海關延長前述有效期間，當權利人的權利已註冊或過期時，權利人應通知相關海關，申請核准的決定也應立即送交相關會員國的海關。若申請執行邊境管制措施的係屬權利是 2003 年執行規章第 5 條第 4 款所列權利者，核准執行的有效期間應為 1 年，當執行期間屆滿時，可提出延長有效期間。申請人應負責將核准之決定及其他必要資料與翻譯文件送交相關的會員國海關，但申請人亦可同意由核准的海關進行送交。經過核准的決定若未依規定程序而送交相關會員國，對收受該決定的相關會員國不生效力。

三、海關執行邊境管制措施之狀態

(一)海關查扣商品後之通知程序⁸⁹：

海關執行邊境管制的申請經過核准後，在符合 2003 年執行規章第 5 條所述的送交程序下，任何相關之會員國海關在發現疑似侵權商品時，應立刻暫停放行或將其扣押，並立即通知最早處理邊境管制措施申請程序的海關。任何相關之會員國海關應立即通知權利人、商品所有人及利害關係人有關扣留商品之性質及實際或預估數量，並可告知權利人此扣

⁸⁶ Id. Article 5.

⁸⁷ Id. Article 6.

⁸⁸ Id. Article 8.

⁸⁹ Id. Article 9.

留商品的相關資訊，海關應給予上述權利人、商品所有人及利害關係人檢視此扣留商品的機會，海關在檢查商品時，可將樣本送交權利人進行分析，在商品放行前或扣押結束前，權利人必須歸還樣本，權利人應承擔該樣本技術分析的責任。

(二)海關處理扣押商品之簡化程序⁹⁰：

- 1.當海關扣押疑似侵權商品時，各會員國的海關在取得權利人同意後，在符合下列第2點的情況下，海關不必依其國內法決定商品是否有侵權存在，而可將扣押商品直接丟棄銷毀。
- 2.權利人在收到海關書面通知的10天內(易腐壞商品為3天)，權利人須檢附商品所有人同意丟棄銷毀扣押商品的書面給予海關。在海關同意的情形下，前述資料可直接交給商品所有人，若商品所有人未於期限內表示反對意見，則可推定商品所有人同意將商品丟棄銷毀。
- 3.除非國內法另有規定，權利人須承擔商品銷毀的費用及責任。在情況允許下，前述的限定期間可再延長10天。

(三)權利人使用商品資訊之相關規範⁹¹：

權利人對於2003年執行規章第9條第3款所述資訊，僅可用來確定其權利是否遭到侵害，權利人的違法使用將招致民事責任或是海關將中止剩下的申請有效期間，亦可能導致海關拒絕權利人日後的更新申請。

(四)海關在商品所有人不同意銷毀商品之處理程序⁹²：

在海關書面通知送達之日起的10個工作天內，若海關未被通知權利人已向法院提起訴訟以確定商品是否侵權，且商品所有人反對丟棄銷毀扣押商品，扣押商品應准予放行，扣押程序應被解除。前述期限可再延長10個工作天，但易腐壞商品的期限仍為三天且不得延長。

(五)提供擔保後之扣押商品放行程序⁹³：

當疑似侵權商品侵害工業設計權、專利權、補充性保護證明或植物品種者，在符合下列的情況下，商品所有人、進口商及經銷商可向海關提供擔保以放行扣押商品：

- 1.海關被告知權利人在期限內已依國內法向法院提出確認商品是否侵權。
- 2.相關權責單位未在上述期限前對該商品實施預防性措施。
- 3.所有海關規定之程序要件已完成。

由權利人以外之人向法院提出確認商品是否侵權，若未於收到商品扣押通知日起的20個工作天內，提起法律訴訟者，擔保可予免除。上述二十天之期限可申請展長至30個工作天。

⁹⁰ Id. Article 11.

⁹¹ Id. Article 12.

⁹² Id. Article 13.

⁹³ Id. Article 14.

參、申請邊境管制措施之注意事項

歐盟各會員國海關位處歐盟對外邊境並知悉國際貿易路線，在保護歐盟市場時往往扮演著極為重要的角色，但是海關官員在沒有權利人的協助下要去查驗商品的仿冒及盜版，經常不易達到顯著的成果，由於海關與權利人之間的互助合作是對抗侵害智慧財產權的最有效利器，強化雙方的合作關係也因而是不可或缺的，在智慧財產法的保護下，權利人可透過申請海關執行邊境管制措施以避免仿冒者反覆的侵害智慧財產權。

就歐盟而言，申請海關執行邊境管制措施在本質上應屬於單一國家申請(national application)，然而在共同體權利(Community rights)的架構下，權利人在一會員國申請海關執行邊境管制措施，在其他會員國亦可享有相同的法律效力。依據2003年執行規章第5條第1款⁹⁴，對於單一國家申請，申請人可對其預定主張的所屬會員國的海關提出申請，單一國家申請可用來主張各種的智慧財產權；依據2003年執行規章第5條第4款⁹⁵，若申請人所依據的權利屬於歐盟商標(Community trademark)、歐盟設計權(Community design right)等等，申請人可另外選擇向任何一會員國的海關提出共同體申請(Community application)。

不管是提出單一國家申請或是共同體申請，權利人或其代理人在申請海關執行邊境管制措施時，必須滿足兩個條件，第一個條件是申請書必須提供足夠的正確描述以利海關做出判定及辨識，第二個條件則是證明文件必須確認申請人是權利人、權利人的代理人、被授權的使用者或是被授權使用者的代理人⁹⁶。

為了協助申請人能夠更清楚地了解與智慧財產權有關的海關執行申請程序，歐盟的執行部門歐盟執委會(European Commission)公佈了一份與智慧財產權相關的海關執行申請手冊(Manual for Lodging of Applications for Customs Action)，其內容包含申請海關執行邊境管制措施時應注意的事項，第二部份的內容是特別針對單一國家申請案，以問答方式說明申請人應如何提出單一國家申請並提供申請人參考的表格樣本，第三部份的內容則是針對共同體申請案，同樣以問答方式說明要如何提出共同體申請並提供申請人表格樣本作為參考。

⁹⁴ Id. Article 5 (1): In each Member State a right-holder may apply in writing to the competent customs department for action by the customs authorities when goods are found in one of the situations referred to in Article 1(1) (application for action).

⁹⁵ Id. Article 5 (4): Where the applicant is the right-holder of a Community trademark or a Community design right, a Community plant variety right or a designation of origin or geographical indication or a geographical designation protected by the Community, an application may, in addition to requesting action by the customs authorities of the Member State in which it is lodged, request action by the customs authorities of one or more other Member States.

⁹⁶ European Commission, Manual for Lodging of Applications for Customs Action, p.13.

一、單一國家申請程序⁹⁷

整體而言，在提出單一國家申請前，申請人必須依據共同體申請程序(Community procedures)或單一國家申請程序(national procedure)完成智慧財產權的註冊，對於未註冊的權利，也必須證明是2003年執行規章第2條第2款規範下的權利人。原則上，只要歐盟會員國專利的持有者都有權利提出申請，在申請時並無相關的行政費用，如果申請人不知道仿冒商品是否已經存在，申請人仍可提出申請以作為預防措施或是申請人有理由相信其智慧財產權已經或將要被侵害，申請人只要至具有處理海關扣押資格的會員國指定海關部門提出申請即可，在申請海關執行時，有關申請所需表格，可參考前述海關執行申請手冊內的樣本。

申請書內必須包含必填資料，否則海關不會接受申請，例如申請人必須證明自己是所欲主張智慧財產權的權利人，申請人也必須提供商品相關資訊，因為海關須基於權利人所提供的資訊，才能從諸多的往來商品中做出選擇。申請人提供的資訊必須包含真正產品以及仿冒品的資訊，特別是在檢查商品進口時，發票單據、貨運號碼、其他商業文件、貨箱或貨櫃都需要查驗，上述文件及聲明書都是很重要的檢查事項，申請人應提供商品的進出資訊以及雙方當事人資料給海關。此外，申請人必須提供海關有關負責處理行政及技術事務的聯絡人資訊，例如姓名、住址、電話號碼、傳真號碼、郵件帳號，申請人在提出海關執行邊境管制措施時，必須依據2003年執行規章第6條的規範一併遞交一份聲明書。

假如申請人經由通知或是在已知悉的情況下，申請人應該遞交其擁有的所有資訊並將其記載於申請書中，例如排定交貨的相關資訊，這些資訊應盡可能詳細以使海關能夠辨別出可疑的寄送貨物，這些資訊包含了商品要進出口的歐盟目的地及海關名稱、船隻名稱、進口商名稱及住址、供應商名稱及住址、製造商名稱及住址、運送人名稱及住址、收件人名稱及住址、出口商名稱及住址、貨櫃號碼、貨櫃公司、航空公司、航班號碼、轉遞部門、貨車車牌號碼、國際海關通行號碼等。

海關部門在收到申請書起的30個工作天內將對申請書進行審核並以書面通知申請人是否允許申請，當申請獲准時，海關會詳細指明有效期間，原則上是一年，海關在申請人的請求下可延長有效期間。

當申請人發現以下情況時，申請人必須立即通知做出首次判定的海關部門，例如申請人權利的有效註冊狀態已終止、申請人註冊的權利已過期且不再要求延長或是無法再提出延長、申請人不再是權利擁有人、當初申請的聯絡人資訊或欲查驗的產品資訊有所變更、申請人得知新的資訊且其有必須要記載在申請書(特別是在其他國家發生新的處置趨勢或是重要相關案例)及申請人主動撤回申請。

申請人與海關部門之間所有關於已登記申請的往來通訊，其通訊日期及相關

⁹⁷ Id. pp. 14-44.

註冊號碼都應紀錄備份，新資訊可透過簡單的書信遞交給做出首次判定的相關海關部門，為了使資訊容易儲存在海關管理單位的資料庫或資訊系統中，建議以電子檔的方式提供給相關海關部門。

有關延長單一國家申請的有效期間，原則上，權利人要延長單一國家申請的有效期間並非是自動生效的，申請人必須提出請求，為了避免超過海關扣押的有效期間或避免延長申請被拒絕，延長單一國家申請的有效期間應該在有效期間過期前的30天提出，申請人可使用前述海關執行申請手冊內的樣本表格請求延長有效期間，申請人可以主張新的智慧財產權，但必須提出新的申請，新申請可以涵蓋所有欲主張的智慧財產權，申請人亦可提出簡易書信並請求海關取消要主張的智慧財產權，對於申請人要取消要主張的產品或是產品類別，只是會被當作是欲查驗產品的資訊更新，申請人如要新增要主張的產品或是產品類別，只要是智慧財產權所涵蓋的產品而沒有表列在原先的申請書，都可以新增要主張的產品或是產品類別，同樣也只是被當作是欲查驗產品的資訊更新。

二、共同體申請程序⁹⁸

共同體申請程序要注意的事項大致與單一國家申請程序相似，須要注意的是共同體申請並不會主動在所有會員國生效，而是必須由申請人自行決定要選擇那些會員國，申請人至少得選取兩個會員國，亦可選擇所有的會員國，如果申請人只想在單一會員國申請海關執行，則必須選擇單一國家申請程序。

雖然共同體申請案沒有行政費用，但是如果有任何文件須要翻譯成該會員國的官方語言，申請人仍必須自行負擔費用。申請人在提出共同體申請時，必須決定作出首次判定的會員國海關以及要在那些會員國主張海關執行邊境管制措施，做出首次判定的會員國海關會通知其他申請人已指定的會員國海關，其他被指定的會員國海關亦會依照做出首次判定的會員國海關進行商品查扣，但是如果其他會員國的海關需要取得符合官方語言翻譯的規定文件，申請人必須負起文件翻譯的責任並將翻譯好的文件提供給做出首次判定的會員國海關，以利其通知其他會員國海關，申請人亦可代替首次判定的會員國海關將其判定結果及所需翻譯的文件一併遞交給其指定的會員國海關。

肆、邊境管制措施於智慧財產權之保護效果

在歐盟各會員國所執行的智慧財產權保護措施中，申請海關執行邊境管制措施是相當有效且節省成本的方式之一，不僅申請程序並不複雜，也不用向海關繳納費用或是提供擔保金，只需要提供書面保證與切結書，便可在海關攔截疑似侵權商品以防範其進入歐盟市場。在2003年執行規章加強了海關查扣疑似侵權商

⁹⁸ Id. pp. 45-75.

品的職權後，只要有正當理由懷疑進口商品有侵害智慧財產權之虞，便可提出申請而不用知道是否已有侵權商品之存在，也不用知道商品詳細的運送路徑。相較於過去，權利人必須提供顯然證據以證明進口商品確有侵權，目前申請海關執行邊境管制措施的門檻已大大降低且相當容易核准商品查扣。

權利人在歐盟申請海關執行邊境管制措施時，基於市場規模、法規制度及商品進出歐盟的便利性等各項考量因素，德國、荷蘭、比利時、英國、法國、義大利、西班牙等國家通常會是權利人申請海關執行邊境管制措施的首選，由於德國及荷蘭屬於較為容易核准申請海關執行邊境管制措施的國家。在此以德國海關為例，並從專利權人的角度說明申請德國海關執行邊境管制措施時的實際情況。申請德國海關執行邊境管制措施大致可區分為三個階段，分別為申請及審核階段、海關查扣階段以及訴訟階段：

一、申請及審核階段：

首先專利權人可以向德國海關提出邊境管制的申請書，由於海關官員僅能大概知曉該申請書中提到的專利權資訊以及可用來判斷商品是否侵權的特徵，海關官員並沒有足夠能力去了解複雜且艱深的專利技術或是針對相關的法律問題作出判斷，因此在這個階段，申請人只須滿足申請書所應具備的要件，提供給海關進行審核。

二、海關查扣階段：

依照申請人提出的申請書，德國海關可在商品進入德國邊境時或是在展場上進行檢查，由於海關官員主要是依賴權利人提供的資訊來判斷商品是否有侵權，因此海關官員很容易做出商品有侵權可能的決定並進而扣押商品，海關之後會通知權利人及進口商，此處的進口商通常是物流公司而非商品的製造商或經銷商⁹⁹。一旦德國海關在展覽會即將開始前扣押商品，通常無法在展覽會結束前讓扣押商品再度放行，參展商品便會錯過展期。如果進口商沒有在10個工作天內提出異議，扣押商品最終會被銷毀，如果進口商在限期之內提出異議，權利人必須向法院申請暫時禁制令或提起訴訟。

三、訴訟階段：

權利人在法院的訴狀中可要求繼續扣押疑似侵權的商品，直到法院對此進行審理並作出判決為止，如果權利人沒有在10個工作天之內向民事法院提起訴訟，海關就會放行扣押商品。

總體而言，專利權人申請海關執行邊境管制措施可以直接防止侵權商品進入

⁹⁹ Heinz Goddar (2012, July 5), Civil, Product Piracy, and Criminal Patent Enforcement Measure in Germany - and how to Defend, p. 6.

市場，而不用等到侵權商品進入市場開始流通後再加以取締，專利權人在決定所欲提出申請的會員國海關後，只要將準備好的申請文件及相關資料呈送給海關，當海關核准申請後，便會開始查扣進口商品，儘管後續法律程序所允許的準備時間相當短，專利權人只要能夠先做好充分準備並與海關密切配合，往往能夠有效阻止侵權商品進入市場，因此，透過海關執行邊境管制措施無疑是專利權人捍衛專利權的最有效手段之一。

第四章 競爭廠商之預防及應對策略¹⁰⁰

第一節 競爭廠商因應之策略布局

如前一章在專利訴訟目的一節中所述，企業只要成長到一定程度或具有競爭潛力時，就有可能面臨到被訴專利侵權的風險；由於成為被告可能無法避免，所以企業平日就應思考，如何形成一個有實力且有準備之應對策略。

企業隨時都應做好智財權之經營與管理，深度分析自身產品之可實施性及為必要之調整，並在研發及事業規劃之即同步適切部署專利；藉此，除可減少被訴專利侵權的風險外，在涉訟時也有籌碼選擇最有利的方案，降低對企業的衝擊。有關企業之專利經營與管理可包括：

1. 分析自身產品之可實施性(freedom to operate)及進行必要之調整：在己方產品之製造與市場國進行專利解析，依據分析結果，進行迴避設計或早期風險規避(如將己方重心移轉至風險專利未佈局之國家)，避免侵害他人專利。
2. 積極建置並布局己方之專利：有計劃性地配合技術建立或事業發展規劃申請專利，則進可攻退可守。在訴訟發生時有實力予以反擊作為互相牽制之利器，降低他人專利訴訟威脅的強度；或在提出和解要求時，有交互授權之籌碼，強化己方議價力。
3. 進行必要之專利授權(license in)：針對基礎性專利或必要性專利(essential patents)且專利權人在此產品領域以好訴訟或積極主張權利著名者，則或有洽商授權之必要，以期獲得較佳之自由市場授權條件，而非於訴訟後洽商和解之強制授權條件。

如若面臨專利訴訟時，企業首要了解原告目的，針對其目的予以因應，始能有效率地對應爭訟。一般而言，先依原告屬性區分因應戰略。若原告是NPEs，其目的通常是為金錢，故只要被告願意支付權利金，通常可和解收場；在遭NPEs提告時，首先要視是否有向法院舉發對方專利無效之可能性，若無把握度，則在可接受之條件下或可即尋求和解，以避免訴訟曠日費時、勞民傷財、且又影響於本業營運之專注度。若原告是研發機構時，有為金錢收益、也有為彰顯及擴大其技術影響力、或為求公平性以向已授權之企業交代、甚或藉此為未來合作立下開端，其目的不一而足，但基本上均可藉由和解授權消弭戰火。當原告是競爭廠商時，其提起訴訟的目的多為壟斷市場或提高市占率，故幾無和解可能，並通常會伴隨禁制令之請求。

被告在對方發出警告信而尚未提出告訴之際，可先發制人向具有管轄權之

¹⁰⁰ 除本章節已列之保護令、專利無效、專利異議或魚雷防禦戰術外，被控告專利侵權人另外可以考慮可能存在的專利權人權利濫用(patent misuse)問題。歐盟針對未符合合理無歧視條件(reasonable and non-discriminatory)的專利池授權協議，表示可能違反競爭法規定。(EC) No. 772/2004 of 27 April 2004 on the Application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreement。見劉孔中，A More Economic and Cross-Jurisdiction Study on Patent Pools，National Taiwan University Law Review, Vol. 7:1(2012).

法院提出確認之訴(declaratory judgment)，確認對方專利無效或己方不涉及侵權。藉此，若可順利獲得確認，在美國或可快速解決爭議；而藉此，在歐洲，收受警告信之潛在侵權人則常藉由魚雷防禦戰術(如本章第三節所述)阻撓專利權人可能提出之專利侵權訴訟。

被告在對應專利訴訟時，可採行如下之實質答辯策略：

1. 主張對方專利無效：

訴訟案中的被告一旦被指控侵權時，第一個反擊策略是挑戰對方專利的有效性：可以先查詢該專利案件的專利家族資訊及申請歷史檔案，從其中了解是否有可資利用的專利前案，挑戰其專利要件之符合性，使其專利無效。此舉常有使訴訟暫停拖長時間之功用，但相對也須付出訴訟成本。

2. 主張對方專利不可實施：

利用程序性手法，檢視原告所提出的專利是否有瑕疵，以求從訴訟案中全身而退。例如未符合必要之資訊揭露(美國為IDS)要求；或因發明人不正確之不正行為；或主張對方專利濫用(misuse)等。

3. 抗辯我方系爭產品或製程不構成侵權：包括主張禁反言。

惟德國專利訴訟實務上與美國確有差異：如，於美國抗辯時常採用的禁反言主張，並不存在於德國制度中，而專利權濫用之採用於德國則幾乎不具有¹⁰¹。

在對應專利訴訟時，被告亦可提出反訴或另提專利侵權訴訟反擊，顯示不畏戰態度或遂行以戰逼和戰術，但此會付出鉅額成本。反擊之訴訟策略可考慮：選擇在同一國家相同法庭、或於不同法庭另闢新戰場、或在另一國家提出，此端看雙方實力(包括專利強度及公司資源)比較，以何處之訴訟對被告方較為有利。而為了增加對原告之壓力，告訴對象並可擴及其下游客戶。此外，除以既有之專利發動攻擊，並可考慮購買第三者專利拉大訴訟規模及攻擊力。

一般估計，在美國平均每件訴訟案約花費300萬美金¹⁰²，除此高昂之訴訟費用外，進入訴訟程序將需求大量時間成本，況且審判結果涉及相當多不可預期的因素，具有訴訟結果不利或禁制令發布限制退出市場等等之風險，故採取協商談判和解，節省雙方之資源，不失為聰明決定。據稱，在美國聯邦地方法院的專利訴訟案件中，高達80%以上達成和解；其中在由NPE提出的專利訴訟中，更有90%以上的案件以和解收場¹⁰³。尤其在ICT產品市場，常有錯綜複雜的供應商-客戶多層策略夥伴關係，例如一方是元件及品牌商，另一方是EMS系統商，最好能透過和解解決專利訴訟紛爭。和解協議內容可包含原告善意授權、雙方撤銷所有未決之訴訟、雙方未來採取策略聯盟合作、雙方交互授權簽訂和解協議及協議等。

至於手無利器無法反擊、也無能力洽商和解的被告，則只能消極放棄該爭

¹⁰¹ Michelangelo Temmerman, 「The Legal Notice of Abuse of Patent Rights」, Swiss National Centre of Competence Research (2011/05), p.13。

¹⁰² 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋(2008)，*跨國專利侵權訴訟之管理*，頁172，元照出版社。

¹⁰³ 「跨國槓專利蟑螂 先打無效牌」，見

<http://www.jonesday.com/zh-CHT/-08-22-2012/>，最後瀏覽日期：2012/11/18。

戰市場，將重心轉移到其他原告未有專利權之國家。

第二節 保護令(Protective Writ)

承接第三章之中有關暫時禁制令之議題，由於法院原則上可不經進行雙方至法院口頭說明之程序，即可核發暫時禁制令予原告（智慧財產權人），因此被告（參展之廠商）常常至展場後，原告與執法單位到達其攤位執行禁制令之程序時才得以知道；因此參展廠商於現場常常無法及時面對與處理，只能看著相關產品被查封而無法繼續參展。

為此，對參展廠商而言，如何於事前完成準備工作，以避免不公平之競爭，即為一重要之課題。若能於原告聲請暫時禁制令之前，讓法院得知被告之抗辯理由，使法院能夠駁回原告之禁制令聲請，將有助於降低原告以暫時禁制令作為阻擋市場競爭手段工作之機會，此方式即參展廠商先向法院提出保護令。

壹、保護令之提交

向法院提交保護令與一般民事案件一樣，會有選擇法院之可能性；因此一般狀況下，會向對於該事項有管轄權之法院進行提交；法院之保存時間一般為2~6個月。此外，德國有一個統一保存保護令之登記系統，亦可上傳至該系統保存，該保存期限為2個月，可進行展延；惟有些法院尚未使用本系統，因此依然建議於有事件管轄權之法院以書面進行提交。

另外提交時，可向法院要求在智慧財產權人未提出暫時禁制令之前，法院不要揭露保護令之相關事項，通常法院會准許此要求。

貳、保護令之內容

被告提出保護令時，應說明以下內容：

1. 提出未來可能提出法院程序之原告：通常包括智慧財產權人、智慧財產權人之關係企業、智慧財產權之授權人或被授權人等，如此一來，未來如有任何原告提出暫時禁制令之聲請，法院即可與保護令相互連結，而把保護令之內容納入其考慮是否核發暫時禁制令之因素之一。
2. 說明未來可能提出法院程序之原告所主張之權利。
3. 說明本案之事實狀況以及過去歷史。
4. 說明提交保護令之理由：以法律觀點說明法院為何應駁回原告聲請之暫時禁制令，可能理由包括說明原告欠缺急迫性、案件複雜度不宜以簡易程序處理或是其他無法滿足核准暫時禁制令要件之狀況。

第三節 魚雷防禦戰術(TORPEDO/Italy)

根據布魯塞爾公約(Brussels Convention)第 21 條及歐盟指令 44/2001 第 27 條民商事件司法判決之管轄權規定，當相同當事人就同一訴因在不同之會員國提

出訴訟程序時，除了最先擁有管轄權之受訴法院外，任何其他會員國之法院應主動放棄管轄權，暫停其訴訟程序，直到最先擁有管轄權之法院審判確立。

在預期專利權人將在歐盟會員國提出專利侵權訴訟行動時，專利涉嫌侵權人常會在慢審法院提出專利不侵權確認之訴，以阻礙專利權人可能提出之專利侵權訴訟；最常被指定進行的慢審法院是義大利法院，由於義大利的審理實務常於實體審判時才研究及決定管轄權問題，過去依此獲致最後判決的時間可長達 7 年或以上，對專利權人而言，義大利的慢審對產品週期不長的高科技產品專利侵權告訴實為不可承受之長期，導致在其它歐盟會員國中相同訴因的法律程序會被義大利的冗長訴訟程序魚雷所擊沈¹⁰⁴。

義大利自 2003 年起配合歐盟執法指令要求，設立了 12 個智慧財產權法庭(巴里、波隆那、卡塔尼亞、翡冷翠、熱那亞、米蘭、那不勒斯、巴勒摩、羅馬、杜林、特裏亞斯特、威尼斯)，指派專門法官負責處理 IP 訴訟¹⁰⁵；此外，2005 年頒布的新 IP 法明訂出使得證據更易取得的緊急程序，皆有助於加速審查程序¹⁰⁶；但因專利法第 77 條容許法庭指定之專家在技術程序中可接受當事人提出新事証，基此當事人仍有空間可藉由延後提出證據而進行策略遊戲，故目前整體程序完成仍需 3~5 年，魚雷策略之採用仍有一些誘因。

而根據歐洲法庭之見解，專利涉嫌侵權人採用魚雷策略來防禦並非濫用權利，而係其具有之提訴權。

第四節 專利異議和無效程序

當廠商欲參展前，甚至在產品研發階段，就應針對本身產品潛在競爭廠商的專利進行分析及比對，一方面，可了解競爭廠商可能提出專利控告的專利內容是否與本身的產品相同、相似或不同；另一方面，也可先評估與該專利相關的無效 (nullity, Invalidation) 或異議程序 (Opposition) 等攻擊，以保障自身權益。

在研究專利是否能被舉發的過程中，需先定性該專利屬於歐盟專利或是德國專利，以及該專利戰場是在歐洲的那一個國家或是全歐洲。以歐盟專利而言，在專利審查過程中即需要加以注意，當該歐盟專利獲准後，就必須準備好相關的舉發證據並於專利獲准公告後的九個月內提出異議程序。若該專利已超過異議期間，則必須至各國法院提出專利無效程序。而專利無效的程序，則須視其欲提出的國家之不同規定，而於行政法院、專利法院或民事法院，以行政訴訟或是民事訴訟的方式提出專利無效程序。

以下針對異議程序與專利無效程序進行說明：

¹⁰⁴ 「Italian Torpedo torpedoed?」, Simmons & Simmons (2004), <http://www.simmons-simmons.com/docs/torpedo.pdf>, 最後瀏覽日期：2012/11/18。

¹⁰⁵ 義大利投資環境簡介，經濟部投資業務處 (2006)

¹⁰⁶ 「EU IP Enforcement: Present and Future」, International Intellectual Property Seminar (2009)

壹、異議程序 (Opposition)¹⁰⁷

針對歐盟專利提出異議程序的時間屬法定不變期間，需於專利獲准並公告(European Patent Bulletin)之後的九個月內提出申請，過了九個月後，該專利即不得再異議(Article 99 (1), EPC 2000)。而異議程序也會等到九個月期滿後才開始審理，並將各提出異議程序的申請案一併處理。可提出異議程序的管轄區域，則是在該歐洲專利境內有效的所有締約國均可提出(Article 99 (2), EPC 2000)。因專利之獲准與否與公共利益是有相關性的，因此，任何人均可提出異議程序，包括自然人(natural)或法人(Legal person)，但與台灣不同的是，該異議程序必須繳納異議費用(Euro 745, from EPO Official Fee Schedule Apr. 1, 2012)後，EPO 才會開始審查(Article 99 (1), EPC 2000)。提出異議程序的官方語言有三種可以選擇，包括英語、法語及德語，一旦於第一次申請時選擇好某一種語言後，並不得隨時更換，因此，若以台灣廠商而言，必須特別注意到語言的選擇。提出異議程序的方式則以書面方式(in writing)，內容必須附具為何不准專利之理由聲明(reasonable statement)及證據給予 EPO 參考。通常須於提出異議程序時，即需要將所有的理由聲明全部提出(Article 99 (1), EPC 2000)，而不能以補件方式提出新證據，雖然 EPO 也有可能接受在異議程序中所提出之新證據，但並無法保證絕對接受，同時專利權人亦可不予接受後來才提出之新證據。因此，較佳方式即是於提出異議時即準備好所有的證據。此方面規定與台灣專利之舉發程序相似。而異議程序的當事人則是由專利權人、異議人以及 EPO 的審查委員三方均參與的程序(Article 99 (3), EPC 2000)，與美國雙方當事人重新審查程序(inter parte Reexamination)相似的行政程序，同時該異議程序的效力及於該申請案所指定的各個締約國，亦即雖該專利已獲准歐盟專利，但若異議程序成立，則可撤銷該專利，而其專利權即視為自始不存在，不得獲准專利。

於美國的重新審查程序中，其再審查的概念即似此異議程序，可由任何人提出申請，但於美國重新審查程序可由專利權人提出申請，以再次確認及加強該專利的強度，以方便未來的權利行使。而在於歐盟之異議程序，則並非如此的概念，雖然任何人可提出申請異議，但並不包括專利權人，亦即專利權人不得提出異議程序(G9/93)強化專利，而是由其他人，包括有利害關係人或是一般人提出。雖然異議程序不允許專利權人提出申請，但允許所謂的「straw man」申請，只要

¹⁰⁷ Article 99 Opposition, European Patent Convention of 29.11.2000

(1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect. (3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent. (4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both so request.

此 straw man 不是專利權人即可，因此若不想讓專利權人知悉真正的異議人為誰，則可使用 straw man 方式隱匿己身名稱而進行異議程序的申請(G3/97, G4/97)。

至於可提出異議的理由¹⁰⁸即不具專利性(patentability)理由，與台灣專利法即將於 2013 年 1 月 1 日開始施行的第 71 條(舊法第 67 條)規定相似，只限定於某些原因，包括如：於 EPC 中所規定不具可專利性的標的(第 52-57 條)；專利技術的揭露不夠清晰及完整(lack of sufficient disclosure)，使習知技藝人士(a person skilled in the art)無法據以實現(carried out)；專利標的超出申請案範圍，或分割、新申請案超出前申請案範圍(Article 100, EPC)。至於所謂的不具可專利性的標的(non-patentable subject-matter)中所述，EPC 第 52 條提及 Patentable Invention，若為純粹的發現、科學理論、數學方法、美學創作、遊戲方法、商業方法、電腦程式等並非可專利的標的；EPC 第 53 條則是提及與台灣專利法第 24 條相同的 Exceptions to patentability，包括(a)專利標的必須不得違反公共秩序(ordre public)、道德(morality)等；(b)動、植物品種等；(c)人體或動物的治療(methods for treatment)、診斷疾病(diagnostic method)或外科手術(surgery)方法等。EPC 第 54 條則是關於 Novelty；第 55 條為 Non-prejudicial disclosures；第 56 條為 Inventive step；以及第 57 條為 Industrial application¹⁰⁹。與台灣專利法相同的是，若是屬於發明單一性(unity of invention)的問題，雖不得取得專利，但並不得作為舉發專利的理由。

審查專利異議程序中，異議人提出理由及證據後，EPO 的異議組審查委員(Opposition Divisions, Article 19, EPC)會分送一份異議內容予專利權人，專利權人有四個月時間可以提出答辯。若異議人又提出新的異議證據，則專利權人可再提出答辯，而答辯的四個月期限可以延長二個月。而異議組審查委員包括三個技術審查委員，其中二個必須是沒有處理過該專利的審查委員，而審查過該專利的委員則不能作為主席。異議組審查委員可以主動提出異議人未提出之理由，也可以考慮異議人未提出之證據，由於授與專利關乎公共利益，因此審查委員具有依職權探知之權限，台灣舉發程序亦有同樣規定，審查委員可採職權探知方式進行舉發程序(新修專利法第 75 條)。

而於異議決定之後，若是不服異議決定，則可再向 EPO 的上訴委員會(EPO Board of Appeal)提出上訴。上訴期間需於異議決定後二個月內提出上訴申請，而可在四個月內補充上訴理由。上訴程序也必須繳納上訴費用(Euro 1240, from EPO Official Fee Schedule Apr. 1, 2012)。

¹⁰⁸ Article 100 Grounds of opposition, EPC 2000,
Opposition may only be filed on the grounds that:

(a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

¹⁰⁹ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/acii_i.html

而在 EPO 的異議程序期間，或是異議上訴期間，只要能證明是因為相同專利，而有被提起訴訟之第三人，或是已被提起訴訟的三個月內，均可參加(Article 105, Intervention of the assumed infringer)。此即希望可使被控侵權人可及早面對該專利的異議程序，並提出證據予以異議該專利，以使爭端一併解決。

而關於從異議程序到上訴程序，所需要的時間雖然會因為每個案件的不同難易程序而有所不同，原則上異議程序約需要一到二年的時間，而上訴程序也需要二年左右的時間，而專利申請到早期公開所需時間為 18 個月，而審查到獲准專利約需要二、三年的時間，因此，若針對特定的專利申請案即有可能與產品相關時，則需要於專利申請案公開期間即需要特別注意其後續發展的過程，以方便於該專利獲准公告時，即可及時準備異議程序。

至於德國專利局(GPTO)審查的德國專利，在其獲准公告後，若有不服專利授與之任何人，亦可以向德國專利局提出異議程序，與 EPO 九個月可提異議的期間不同，GPTO 只有三個月的時間可以提出異議程序，若有不服異議決定者，則再向聯邦專利法院提出上訴，由聯邦專利法院進行專利無效程序的審理。

因此，參展廠商應先分析可能侵權或有爭議之專利申請案，在事前先進行預防的動作，使競爭對手所申請的歐盟專利無法取得專利權，當然該專利權人即無法主張其專利。並且，若該專利權是受到質疑的，德國法院較不可能核發暫時禁制令，因其專利權屬於未確定的權利狀態。同時若能在檢索相關前案(Prior Art)時，亦可能可以找到與本身產品相同或相似的先前技術，據以主張為先前技術或是先前使用(Prior Use)之抗辯，就算無法將競爭廠商之專利異議成功，亦可作為非常有效之攻防工具。

貳、專利無效程序 (Nullity Action, Invalidation)

根據 EPC 第 138 條第 1 項規定，已獲准並公告的歐洲專利可以在個別締約國(Contracting State)中提出專利無效訴訟。關於歐盟專利之異議程序與專利無效程序提出的先後問題，必須視各國規定而有所不同。至於在德國的情況則是，若該專利尚在歐盟專利異議程序期間，則在德國提出專利無效程序會被駁回。因此，若異議期間未屆滿或是 EPO 正在處理異議程序，則需等到有異議決定的結果之後，才能再向德國聯邦專利法院提出該專利無效程序。但英國的情況則與德國不同，於英國若要主張專利無效，則專利無效程序(Nullity proceedings)可與 EPO 的異議程序平行進行。¹¹⁰同時於各國的專利無效程序中，因為是以各國的內國法來進行審理，因此同一篇專利可能在不同的國家會有不同的結果。以一般經驗而言，似乎在英國進行專利無效的成功比例相對較高，而在德國、荷蘭提出專利無效程序的成功比例似乎較低，但仍需以個案的難易程序作為認定。因此，若台灣廠商針對某特定專利欲提出舉發時，似乎先以英國作為第一個舉發專利無效的戰場，可能是一個好的選擇。另一個專利無效程序與異議程序最大的不同之處即

¹¹⁰ Christian W. Appelt, 「Opposition and Appeal Procedures at the EPO」, Boehmert & Boehmert, 2012/07/03, 頁 7。

是，專利無效程序是沒有時間限制的，只要過了專利異議期間之後，任何時間均可以向各國法院提出專利無效程序，甚至於專利權期限已滿或是專利權已放棄或未繳維持之年費等情況發生時，只要有法律上的利益(legal interest)，還是可以提出專利無效之申請，此項規定於台灣專利法亦有相似的規定存在。而異議程序與專利無效程序的最大差別即是，異議程序的提起，有時間上的限制，只能在專利獲准公告後九個月內提出。

由於各國之法制有些許不同，而各國規定可提出專利無效程序的管轄機關與法院亦有可能不同。同時也會因該專利為 EPO 審定之專利，或是各國專利局審定之專利，其專利無效程序而可能有所不同。若是歐盟專利，則會先以異議程序作為開始，若不服異議而上訴後，但上訴判決仍然不服時，則可至各指定國法院提出專利無效程序。於德國，專利無效程序的一審是向聯邦專利法院來提出，不論是針對歐洲專利的無效程序或是對德國專利局審核的無效異議決定不服的，均可向聯邦專利法院提出。

成立於 1961 年的聯邦專利法院主要管轄的事件包括：專利、商標、設計、新型專利及發明專利的無效程序(Nullity actions)，以及對 GPTO 的決定不服之上訴審(Appeal of GPTO decision)。若對於聯邦專利法院之判決不服，上訴審即是最終審的聯邦最高法院。因此，在德國，專利無效程序的管轄法院是一審的德國聯邦專利法院(採事實審)及二審的聯邦最高法院(採法律審)，採二級二審制度，此制度與台灣的現行之行政訴訟制度相仿，惟台灣目前並無異議程序，僅有舉發程序而已，同時於台灣是採行政訴訟的流程，但德國聯邦專利法院則是採用民事訴訟的流程，因此其效力屬於對世效力。而在聯邦專利法院審理專利無效的法庭(Nullity Boards)則包括有二位法律背景的法官，一位為該案的首席法官，另一位則是陪席法官，以及三位技術背景的法官，其中還包括有擔任過專業的專利審查委員之技術法官(德國專利法第 65 條(2))一起進行審理，審理的最後決定則是以多數決方式進行判決。而在聯邦專利法院的口頭審理案件的時間，約需 1 至 2 天的口頭辯論時間。

提出無效程序的理由，包括如專利標的為不具可專利性、缺乏新穎性、缺乏進步性、缺乏產業利用性(Article 52 to 57)，不充份的揭露及不受許可的專利延長等。但若是在專利審查過程中的欺騙、缺乏專利單一性、錯誤的分割申請案、不正確的 IPC 分類編碼、或缺乏法律上的利益時，則以上這些事實，並不能作為提出 Nullity 的理由。由於德國的專利無效審查與專利侵權審理分屬不同法院之管轄事項，因此聯邦專利法院只能針對專利是否符合可專利性進行審理，亦可接受專利範圍的修改以符合其可專利性的要求，但並不能確認專利權的效力及專利權的範圍，此部份則屬於普通法院的職權。因此，在專利權有效性確認之後，才有專利侵權的可能性，故有時普通法院會因為聯邦專利法院尚在審理專利無效與否的期間，而將該專利侵權訴訟先行暫停，待專利有效或無效有了決定之後，再行審理專利侵權的爭訟，此並非絕對需要先行暫停民事訴訟，暫停與否則是依照法官的心證予以決定。

對於欲參展的台灣廠商而言，若無法在異議程序時即將專利撤銷而使其喪失專利權，另一個可行的方法即是提出專利無效訴訟使該專利歸於無效，同時，只需於欲參展的國家中提出專利無效程序的申請，即可因此而主張是否可將暫停民事訴訟的爭端，而爭取更多的時間來找出相關之先前技術，使該專利無效。而專利無效程序對於台灣廠商而言，較不會受到時間的限制，應用層面可能更大。同時亦可參照於前一節所述 Torpedo 魚雷防禦戰術，選擇在法院程序緩慢的歐盟國家提起專利無效之訴，藉以拖慢專利侵權案件之審理。

比較異議程序與專利無效程序中，對於台灣廠商在應用的優缺點，需特別提及的是：歐盟異議程序僅能在專利獲准公告的九個月內提出，對於時間性較為限制，而專利無效程序則可在異議程序結束後的任何時間提出，沒有期限限制。但由於異議程序可選擇的語言包括英文在內，相較於在德國進行專利無效程序只能使用德語的情況下，語言的選擇亦可能是需要考量的重點。同時專利無效程序所耗費的訴訟資源之所需費用，可能較異議程序中僅需繳納異議費用來的高出許多，亦是需要多加考量的因素之一。另一個要考量的則是，在異議程序中，若沒有特別要求，則 EPO 會先採取書面審查的方式，而非主動採取口頭審理(Oral hearing)的方式進行，當然也可以要求口頭審查以使雙方有表達的機會。但於專利無效程序中，則是以口頭辯論為主，而以書面附具資料為輔，對於遠在台灣之廠商而言，距離、程序的難易程度、時間、花費、語言，均是需全盤考量的重點。

第五節 海關扣押之防禦措施

海關扣押為邊境管制措施中用來保護智慧財產權的重要手段之一，目前歐盟各會員國在執行智慧財產權邊境管制措施的主要共同法源為 Council Regulation (EC) No 1383/2003，以下簡稱2003年執行規章。簡單來說，此規章擴大了權利人可主張的智慧財產權範圍，並強化海關與權利人之間的合作機制，在賦予海關更大職權及適用範圍以利其發動邊境管制措施之時，更加完善地保護權利人的智慧財產權，搭配上歐盟海關法(Community Custom Code, 簡稱CCC)以及 Commission Regulation (EC) No 1891/2004，便形成歐盟現行邊境管制措施的架構。

儘管歐盟各會員國將依循2003年執行規章及其相關規定執行海關扣押，然而歐盟各會員國的國內法在規範海關扣押時仍有差異，對於保護智慧財產權的推行效率及執行成果也不盡相同，因此進口商可以避免從德國、荷蘭等容易核發禁制令的國家進口，改由從英國、法國等核發標準較嚴格的國家進入歐盟或是從權利人較不會指定專利權保護的國家進入歐盟，再運送至目的國家，當商品成功進入歐盟並在各會員國之間流通後，通常較不易再被邊境管制措施阻止其流通。

壹、避免海關扣押之預防方式

企業除了直接販售商品至歐盟外，也常常需要參加位於歐盟的各種國際展覽以展示其商品，因此商品須經過歐盟海關才能進入歐盟各會員國。為了避免商品

因侵害智慧財產權而遭到海關扣押，企業在其商品進口至歐盟前，應審慎評估是否有任何智慧財產權的問題存在，不僅要建立事前的預防措施，當商品遭到海關扣押時，更要有適當的應對策略。

以台灣廠商最常在德國因專利權問題而遭海關扣押商品為例，企業在德國進口、銷售或展示商品時，應先評估商品的類型及性質，鎖定可能會侵害哪些專利權人的專利。一般而言，除了同業競爭廠商之外，過去曾在德國或其他歐盟國家提起專利訴訟或申請邊境管制措施等擁有與產品相關技術的專利權人也必須提防，如果曾直接收到特定專利權人的警告信，更是要特別注意，企業應盡可能去確認商品可能會侵害哪些專利並評估專利是否有效。

再來，就是要向德國法院申請保護令¹¹¹，由於海關官員一般都不具有調查案件所需要的技術知識或專利法知識，因此海關官員可能會輕易相信權利人措辭強硬的主張，在海關官員沒有能力對整體情況做出準確的分析及判斷下，海關官員常常會貿然同意申請人的請求並針對被控侵權人採取執法行動。然而透過提交保護令的副本，或可減少此種風險，以避免海關官員僅聽信權利人的意見，保護令可以減少海關官員對於商品是否侵權的懷疑程度。

企業可以聘請德國律師向轄區的高等法院提出德文文件以申請保護令，保護令中應註明商品沒有侵權的理由，儘管此聲明無法拘束檢警在展場的搜索行動，但是向德國智慧財產權邊境管制措施的海關提交保護令的副本，仍有助於防止海關僅憑權利人的海關扣押申請而逕行扣押進口商品，保護令可讓德國海關官員了解其不能僅僅依據權利人的文件，就認定其專利是有效的或是商品有侵權的，實際上，這些都可能是權利人主觀的認定及偏見。

由於當商品遭到歐洲國家如德國海關扣押時，其扣押通知僅需要送達給當地的經銷商而不需要寄給台灣廠商，是以，台灣廠商為即時進行救濟，以確保產品不被查扣或銷毀，應隨時與歐洲或德國當地的經銷商保持聯繫，即時在收到通知後的10日內，向海關表示異議。

貳、遇到海關扣押之應對方式

當進口商品遭到德國海關扣押，企業可先評估商品是否侵權，如果確實侵權，可以考慮盡快與專利權人進行協商並找出解決之道；如果確實沒有侵權或是無法確認商品是否侵權，抑或是懷疑專利本身可能無效，則應儘快提出保護令以避免專利權人取得暫時禁制令。

當商品被海關暫時扣押後，企業可以提出異議，在這種情況下，如果專利權人沒有從法院取得包含扣押令的暫時禁制令或是向法院提起訴訟並請求扣押商品，海關將會解除商品的暫時扣押狀態。

如果專利權人有向法院提起訴訟，企業仍可提出擔保金 (security deposit)

¹¹¹ Heinz Goddar (2012, July 5), Civil, Product Piracy, and Criminal Patent Enforcement Measure in Germany - and how to Defend, p. 15.文中的 protective letter 應同 protective writ，指預先向法院提出不侵權聲明之保護令文件。

以免除商品遭到持續扣押，然而專利權人仍有機會取得附有扣押令的暫時禁制令。

總而言之，相較於其他歐盟會員國，德國相當重視專利權人的權益，也比較容易核准專利權人向海關提出之智慧財產權邊境管制措施之申請，企業在進口商品至歐盟時，或可考慮由標準較嚴格的歐盟會員國進入歐盟或是從權利人較不會指定專利權保護的國家進入歐盟，而後再將商品運送至目的國家。如果企業必須將商品直接進口至德國，應提交保護令的副本給海關，減少海關官員對於商品是否侵權的疑慮而不予核准專利權人對商品進行查扣之申請。當企業至德國參加商品展覽會時，仍應先申請保護令，並透過律師於展覽開始前向相關法院提交保護令。

第五章 對我國企業之建議(代結論)

本文採取個案訪談法，文獻分析法和比較觀察法，整理台灣廠商赴歐參展時可能遇到的智慧財產主張威脅，以及其對應可為之防禦措施。在進行個案訪談中，本研究發現，國內產業對於歐洲法制之認識，不如對於美國制度瞭解的多。對於本研究欲探討之議題：赴歐參展可能遭遇的智財威脅及其因應措施，雖然經濟部駐外單位或外貿協會曾在其網站上公告參展智財須知，並積極在國內舉辦數場研討會，但教育或宣傳效果似乎有限，如本研究訪談的企業對象即不知悉外貿協會在海外參展之功能或其網站上資料。另一方面，因為此一議題對於國內產業界仍屬陌生，也彰顯本研究對於國內產業的價值。

因此，本論文謹期望在未來針對歐洲法制和智慧財產保護實施制度，有更多的第一手研究產出。針對台灣廠商赴歐參展時衍生的智慧財產威脅及法律保護相關議題，由於上述研究限制，尚無法做一完整結論；謹希冀整理研究過程中觀察到的問題，分析問題發生的原因，並分享學習所得的解決方式，針對遇到智財威脅時的防禦技巧，僅整理而向我國企業提出下面幾項建議：

一、做好產品技術專利分析，以降低智財風險

其實台灣廠商到歐洲或德國參展會遭遇到的智慧財產風險，等同於台灣廠商將商品銷售歐洲或德國市場時會遭遇到的風險；而台灣廠商在進入一個新的市場之前所必須要從事的智慧財產相關準備工作，不問該市場為美國、大陸或日本，其實都是一樣的。若從智慧財產的創造、保護、管理及應用之理論¹¹²出發，分析台灣廠商進入歐洲市場前應為之準備工作，在創造、保護方面，即應針對將開發的產品積極進行智慧財產權包括專利權或商標權之申請保護；在管理、應用方面，則應有效運用產品所涉相關技術領域的專利或智慧財產，積極與他競爭廠商協商侵權或交互授權事宜，以順利將產品推銷到歐洲市場中。

若從到歐洲參展商品之行為分析其應預先為之的智慧財產準備工作，則包含了產品技術分析、他競爭廠商專利之不侵權分析或迴避設計，並取得適當之中立第三人分析報告等，以降低在參展現場遭人控訴侵害的風險或損害。由於國際貿易和全球貨物流通現況，這些技術或專利分析工作，往往不侷限於歐洲或德國專利，而擴及主要市場國家，包括美國、歐盟、中國或日本等國之專利或技術，而企業在談判技術或專利授權時，亦往往以全球市場為範圍及全球專利組合(portfolio)為談判標的。

二、瞭解侵權人背後的目的，尋求以非訟方式解決糾紛

經過前述章節介紹在德國參展過程中可能遭遇的智慧財產風險，我們可以發現，專利權人主張其權利的背後往往帶著不同目的，可能純粹只是要授權金的NPEs¹¹³，如 Sisvel；或可能意圖以專利權保護其市場佔有率的競爭廠商，如 Apple

¹¹² 劉江彬，黃俊英(2004)，智慧財產管理總論，華泰文化，2004年2月。

¹¹³ NPE是 Non-Practicing Entity 的縮寫，指不實際進行產品生產、製造或銷售工作，但以收取

與 Samsung；或為了其他策略考量的情形。台灣廠商在面臨智慧財產風險時，如能夠找出專利權人背後的目的，即有助於授權談判和和解的達成。通常，純粹討權利金的專利權人，已經有制式的授權或權利金計算條件，若台灣廠商經分析，確認真有侵權，申請授權付錢了事，或許是最快的解決方式。而以專利權保護其市場地位的專利權人，要的就不是錢而是競爭地位，此時，台灣廠商若能夠找出對方產品可能侵害的專利，進行交叉侵權之斡旋談判，或許為避免兩敗俱傷，雙方可以達成和解。

三、不問侵權與否，應與專利權人保持聯繫，適時回覆警告信函

經過研究發現，台灣廠商在德國參展現場被查扣的事件，多數是可以事先加以避免的。以索取權利金為目的的專利權人在採取極端法律途徑如暫時禁制令之前，通常會先寄出警告信，提出授權方案，要求廠商支付權利金；若廠商即時予以回應，則專利權人通常不會再訴諸偏激的法律手段，而傾向以協商談判方式與廠商對談。過去幾個台灣廠商被查扣的案件中，有部分是因為台灣廠商對於警告信函置之不理，遂導致專利權人採取禁制令方式制止其在歐洲的參展活動。深入探究台灣廠商對警告信置之不理的原因，可能因為不懂法律或公司內部訊息溝通不良等因素，導致未能及時答覆警告信，這些前案均需台灣廠商引為借鏡，避免錯誤再度發生。

四、易被動為主動，可委任當地律師向德國法院和海關提出不侵權聲明

對於德國積極核發臨時禁制令，保護專利權人之政策，亦有因應對策。台灣廠商在進行產品技術和專利分析時，若發現潛在可能被訴侵權之專利，應廣泛找尋專利無效和不侵害的理由，一方面針對該專利提出異議或無效程序，削弱專利權人之勢力；另一方面並委託律師撰寫不侵權之聲明，並適時地在專利權人向該等法院提出暫時禁制令申請或向海關申請扣押產品之前，提交給德國參展當地法院或主要銷售地區法院或海關，以有效防堵該等主管單位核准專利權人的申請。

尤有進者，台灣廠商未來在智慧財產上的耕耘，亦可能會有相當實力可以先發制人，即至德國控告他人侵害。因此，若知悉其他競爭廠商參展產品有侵害我企業所有持有德國專利之嫌疑，亦得在參展現場上對其行使專利，惟須先做的準備工作包括：取得中立第三人侵權分析報告，確立自己權利行使正當性；獲得競爭廠商參展商品資料，確認侵權產品範圍；蒐集競爭廠商的報關訊息以尋求海關查扣可能性；掌握侵權損害資料，以備損害賠償請求等，如此即可委請當地律師進行訴追，易被告為原告，而一改我廠商在歐洲戰場多數淪為被追殺之刻板印象。

參考文獻

- 劉孔中，A More Economic and Cross-Jurisdiction Study on Patent Pools(一個更經濟取向與跨法制的專利庫研究)，National Taiwan University Law Review 第7冊第1期(2012)。
- 劉孔中，專利庫－經濟取向分析下之法制比較與調和，智慧財產評論第10卷第1期(2012)。
- 劉孔中、Heinz Goddar、Christian Appelt，歐洲專利手冊，翰蘆出版社(2010)。
- 中國知識產權保護指南-歐洲展會知識產權保護(2009)。
- 陳郁婷、周延鵬、王承守，鄧穎懋(2008)，跨國專利侵權訴訟之管理，元照出版社。
- 李怡姍，從2008年CeBIT會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作，智慧財產權，第117期(2008)。
- 黃順發、陳冠勳(2007)，歐洲專利局智慧財產權執行週(IP Enforcement Week)研討會研習報告，經濟部智慧財產局。
- 劉江彬，黃俊英(2004)，智慧財產管理總論，華泰文化，2004年2月。
- 劉孔中，英德兩國專利落實制度之比較與借鏡，全國律師，第8卷第10期(2004)。
- Heinz Goddar (2012, June 26)，「Patent Enforcement in Germany - Specific Aspects of Claim Construction and Utility Model Use」。
- Heinz Goddar (2012, July 5)，「Civil, Product Piracy, and Criminal Patent Enforcement Measure in Germany - and how to Defend」。
- McDermott Will & Emery LLP，「Quick Guide for US Counsel: Patent Litigation in Germany」(2012)，
<http://www.mwe.com/files/Uploads/Documents/News/wp0312a.pdf>。
- Gottfried Schüll，「Patents In Europe 2011/2012- Germany」，見
<http://www.iam-magazine.com/issues/Article.ashx?g=06a1d1b6-fc90-4957-9def-68e545c672bc>。
- Goddar 和 Haarmann，中國知識產權，「The Defense Against Unjustified Attacks Based on IPR on the Opportunity of Trade Fairs and Exhibitions」，總第40期(2010)；劉曉春翻譯文「德國展會知識產權不當行使的防禦之術」，見電子知識產權，2010年12月，
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzzscq201012008.aspx。
- Christian Osterrieth(2010)，「Overview of EU Patent System and German Patent System」。
- Kaj Kramer Pedersen(2009)，「Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU, The EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights (IPR2)」，The Danish Patent and Trademark Office。
- European Commission, Manual for Lodging of Applications for Customs Action.

附件一

台灣廠商至歐洲參展行前智財權利管理自我檢查表

- ✓ 產品專利分析作了沒？
 - 欲參展產品在開發階段是否已做了相關技術領域的專利分析？
 - 是否已對自己公司新穎發明進行專利申請保護？
 - 是否已掌握既有技術之專利權人或潛在競爭廠商？
- ✓ 需不需要專利授權？
 - 是否已回覆專利權人寄來的警告信？
 - 是否已對產品上既有專利之權利人爭取授權？
 - 若不需要，是否已取得中立第三人分析報告支持不侵權立場？
 - 是否有必要在參展前先向德國法院和海關保護令，以避免扣押或禁制令？
- ✓ 有沒有協助的德國律師？
 - 參展期間，是否會有德國律師在會場協助潛在法律糾紛？
 - 德國律師的姓名和聯絡電話帶了沒？
- ✓ 參展員工權限夠不夠？
 - 參展同仁是否有權簽署緊急法律文件？
 - 如何聯繫有權決定的人？
- ✓ 參展員工是否具法務/智財專業？
 - 參展員工是否能夠認識法律糾紛並即時應變？
 - 參展員工是否瞭解產品研發背景而能初步辨識侵害與否？
- ✓ 參展員工外語能力強不強？
 - 參展員工有沒有會說德文的？
 - 德文不行，英文夠不夠強？
- ✓ 政府或當地資源掌握了嗎？
 - 是否知道駐外代表處德文流暢人員可以協助溝通？
 - 是否知道外貿協會當地辦公室德文流暢人員可以協助溝通？
- ✓ 展場設備和產品確定了嗎？
 - 是否特別準備純粹展示新產品的電腦設備？
 - 是否確認展示機內並未含有公司機密資料，包括研發資料或財務資訊等？
 - 產品及其型錄或標籤，是否已做好分類？
- ✓ 身上歐元現金夠不夠？

附件二 訪談記要

一、經濟部投資業務處邱一徹處長訪談摘要

訪談時間：2012年6月13日(併2012年5月26日行前訓練演講內容)

訪談地點：經濟部投資業務處會議室

訪談成員：周欣嫻、陳淑君、劉育霖、王怡云、陳慕蘭

訪談對象：邱一徹處長

人物簡介：淡江大學德文系畢業、德國漢堡大學肄業。邱處長2012.03調任經濟部投資業務處處長，在此之前，除任經濟部專業人員研究中心主任外，主要皆擔任駐德重要職位。邱處長自1986年起前後派駐德國共計20餘年，包括駐德國代表處經濟組組長、駐慕尼黑辦事處商務組組長、駐慕尼黑辦事處商務組長、駐斯圖嘉辦事處主任、駐漢堡辦事處商務秘書。邱處長駐德任內，積極推動雙邊業務，最主要的績效是促成德國將我國列入加值營業稅退稅互惠名單；目前邱處長掌管經濟部投資業務處，積極執行各項招商任務，並已不負眾望完成第八次陳江會談中「兩岸投資保障和促進協議」之簽署。

訪談題綱：

1. 有關過去台灣企業在德國展覽時，因智慧財產權議題而遭展品查扣的事件，主管機關是否維護歷來紀錄？其後續發展為何？有否一走了之對後續偵查不聞不問者？該些廠商此後仍至德國參展？準備方式是否有改變？
2. 有關台灣企業在國外展覽時，可能遭遇的智慧財產權問題，政府相關單位提供何種協助？又，政府各駐德單位之分工如何？
3. 當台灣企業赴國外參展前，您建議企業對於國外展覽可能遭遇的智慧財產權問題，可進行哪些準備工作或調查程序？
4. 當公司產品在國外參展期間，因智慧財產權而被阻止展出，您建議台灣企業在此種情況下，對內及對外應注意那些問題並採取何種因應方式？
5. 是否有其他反擊的法律行為或是方式是您會建議台灣企業進行的？
6. 自2008 CeBIT查扣事件後，一般台灣參展廠商之行為(如，參展前、中、後之作業準備等)是否有明顯改變？

7. 為了避免產品在德國入關時被查扣，是否有台灣廠商會海運至其他歐洲國家再陸運進德國？

訪談記錄：

1. 政府單位之作為：

- 經濟部德國商務辦事處共四處：柏林、法蘭克福、慕尼黑、杜塞道夫，各辦事處就各轄區商展會給予台灣廠商協助，包括協助掌握特定專利權人意圖及動向、聘律師進駐展場、必要時協助接洽具管轄權之司法機關。有關參展事項，一般是由駐外單位的經濟組、商務組、外貿組負責，若當地無經濟組，則由外交部協助辦理。
- 各駐外機構之資訊或於會報時提出各種事件及態樣相互交流，但並無一單一窗口彙集所有相關資訊。另，因涉及廠商之機密性資訊，故無法提供。
- 外貿協會在徵展時之介紹、或對參展廠商行前教育時，會提供如「參加德國商展遭遇專利權爭端之因應措施」等參考資料予廠商，且會一再提醒專利權侵犯之議題，亦會提供相關資料給相關公會、協會。
- 我國駐外單位會請慣於展覽場合發動攻擊之專利權人於展覽會前提供有意告訴之口袋名單，再將相關名單傳送回台灣國貿局，外貿協會會通知相關廠商此訊息請其預先因應。
- 智慧財產局以及外貿協會等會邀請國外之律師、辦展公司等來台灣演講。例如：曾邀請於展覽會場合對多家我國廠商提告的 Sisvel 公司人員來台演講，以提醒廠商參展可能遭遇之風險。
- 在較大型的展場中，經濟部會聘請律師進駐至台灣館，一般在展覽開始後三天內(檢警單位行動時間)會有律師進駐，若發生問題需請律師協助。

2. 專利權人發動專利攻擊之內容：

- 有意於展覽場合行使權利之專利權人會事前研究參展廠商名單、其可能之參展產品、該些產品是否使用到該專利權人之專利、及是否已為授權廠商等；代表性之專利權人如義大利專利管理公司 Sisvel，曾積極於 2008 年及 2009 年 CeBIT 及 IFA 展場行使專利權。
- 專利權人至展場直接尋求和解成案機會較小，因可能展場員工無足夠權限，或可能現場金額談不攏等。專利權人藉暫時禁制令之行使可讓對方展品下架、或讓對方有負面新聞致信譽破壞；而像 Sisvel 的目的則是讓侵權人有切身之痛以便順利洽商權利金。
- ICT 類產品因複雜性高、涉及專利多，故專利權人特別偏好於 ICT 展覽場合行使專利權；ICT 產業趨勢上應會有越來越多類似 Sisvel 的專利管理公司成立，其他產業也許因為項目太廣而對專利管理公司不具吸引力故較無

成立趨勢。

3. 台灣廠商之相關遭遇：

- 仿冒或專利侵權海關於商展場合查扣展品歐洲各國皆有，但因德國執法最嚴、商展又多，遂引起特別關注。在德國參展即是提供及/或行銷產品之行為、故當地法院具管轄權審理相關案件。台灣廠商曾有此不愉快經驗者包括東元、MSI 等，尚未有因而入獄者，展品被扣押後參展人員仍有人身自由可回台。
- 最早的事件發生於約 10 年前巴黎汽車零配件展，有一家台灣廠商涉嫌仿冒 Peugeot 標緻汽車的組件被刑事拘留並入獄。
- 近幾年來，較有規模之公司參展前較有準備，故已無類似展品被扣押之狀況發生，但規模較小的廠商或貿易商因不懂技術，看產品好就去參展，不清楚專利之議題，較容易發生問題。雖建議台灣廠商事先要做好準備，但台灣廠商多不願意事先花費時間及成本準備，例如費用約 1,400 歐元之防衛聲明書，到目前為止似未有台灣廠商做過。
- 台灣廠商經過 2008 及 2009 年的大規模被扣押展品經驗，已經被教育且行使專利權利之意識也提高；惟漸形成台灣廠商之產品被別人仿冒情形，但台灣廠商大多不願意去德國法院聲請扣押，一般台灣廠商只會去警告對方把侵權產品收起來不要展示。

4. 大陸主管機關及廠商情形：

- 大陸駐外單位主要作法是向德國相關單位抗議，較缺乏協助從問題源頭解決起的解決方案。因為大陸廠商是德國展覽中參展數最多之國家，抗議還是有些用處，故德國專利局、歐洲專利局、或是辦展單位會主動至中國舉辦說明會，教導及協助大陸廠商避免侵權及展品被扣押之狀況發生。
- 大陸廠商有仿冒台灣商品並參展之情事，但台灣廠商因有多方考量，故通常不會主張其專利權利。

5. 展場專利侵權執法相關資訊：

- 德國專利權人行使權利途徑過去多經法院程序提起民事訴訟，較少循刑事途徑解決；新趨勢則是提出刑事告訴，聲請法院核發搜索令，檢警機關得至嫌疑人住所/營業處搜索，可判處 5 年以下有期徒刑；於展場場合，多藉民事申請暫時禁制令，俾於廠商參展期間被搜索及扣押展品。
- 檢警單位出示之搜索文件為德文，德國法院並無義務提供中文或英文文，因此參展廠商要自己想辦法了解內容。
- 檢警單位一般在當場會收約 500 歐元，此為法院所要求之費用，但並非每次都會收；大部分的廠商都會繳納。

- 參展廠商最好將自己的德國專利證明書帶到展場，以利若發生狀況時有文件可證明我方亦為尊重專利制度；若廠商確實有侵權之疑慮，則最好考慮不要展出該產品，或於展覽之先取得授權；若已與專利權人達成和解，專利權人將不會到展場找該廠商麻煩。
- 在展場之產品，執法單位會依法院核發文件範圍扣押侵權產品，並不會通押。專利權人向法院聲請扣押時會敘明其原因，扣押完畢之後專利權人會再展場確認已無侵權產品。除非電腦即為侵權展品(包括播放侵權產品之資料)，否則並未聽說有隨身電腦被扣押之情事。
- 展品遭扣押後，台灣廠商還是要進行相關之法律程序，包括收受傳票、去德國參加調查庭等。以往德國法院寄送傳票到台灣，台灣廠商會表示未收到，因此現在改為透過德國在台協會去送達。台灣廠商常不理會傳票，未出庭答辯，通常招致判決不利台灣廠商之後果。判決通常是罰金，會通知台灣；若台灣廠商未繳罰款，往後該廠商到德國參展時，執法單位會帶執行令去展場要錢，若不提供足夠金額就直接扣押產品，直到抵足罰款之金額。
- 律師多鼓勵廠商若因不當之展場扣押而受損害，應依法求償，但迄今台灣廠商尚無求償事例，主係因考慮語言不通、法律制度不了解、及可能之花費過高等。

二、企業經驗分享(因受訪者不願具名，故化名 A 公司)

訪談時間：2012年6月19日

訪談地點：周欣嫻辦公室所在之會議室

訪談成員：陳淑君、劉育霖、周欣嫻

訪談題綱：

1. 對於歐洲法制，特別是智慧財產制度，您會建議台灣企業應為如何之認識？根據您的經驗，歐洲制度與台灣或美國制度，在實務上有何不同？
2. 您會如何建議台灣企業在進入歐洲市場前，預作哪些智慧財產相關的準備工作？以德國為例，您會如何建議台灣企業在將商品銷售歐洲市場前，預作哪些智慧財產準備工作？
3. 您會如何建議台灣企業赴國外參展前，在公司內部對於國外展覽可能遭遇的智慧財產權問題，預先進行哪些準備或調查程序？
4. 您會如何建議，若台灣企業遇專利權人利用法律行為騷擾營運、或要求權利金時，應該進行哪些反擊行動？
5. 您會如何建議，針對台灣企業在國外展覽遭遇智慧財產權問題上，政府單位應該提供何種協助？
6. 對於利用歐洲智慧財產法方面專業律師的法律服務，您的經驗如何，會如何建議台灣企業？

訪談記錄：

1. 德國法院制度的特殊性

- 法院文書不是很公開：

關於專利案件，在歐洲專利局(European Patent Office)階段的文書可以查的到，但一進入國家階段的文件就不公開。就行政程序部分，利害關係人無法全面調卷，而必須先取得雙方當事人的同意才能申請調卷。其 oral hearing 原則上是公開程序，只是當事人可要求不公開。也由於法院文件不公開，每間律師事務所出的法律意見，差異頗大，可能因為大家經驗不交流，卷宗也不交流。

- 專利無效與專利侵權分開的雙軌系統：

專利無效與專利侵權由不同法院管轄，屬分開的雙軌系統，審理專利侵權的法官無法同時就專利有效性下判決。當事人可聲請審理侵權訴訟的法院先暫停(stay)程序，待聯邦專利法院(Federal Patent Court)判決下來再行續審。惟聲請的成功機率低於百分之20，例如在審理侵權訴訟的法院中欲聲請 stay，被控侵權人需證明有百分之80以上的把握，證明系爭專利欠缺新穎性，法院才會許可；若提供的僅是進步性的證據，法院大概就

不會同意 stay 的要求。總之，需要相當強的證據才能說服法官暫時不要審侵權，先去看專利的有效性。

- 暫時禁制令制度：

德國法院核發暫時禁制令(preliminary injunction)的速度非常快，只需一兩天申請人便能取得，加上核准機率高，實務上利用該制度的情況相當普遍。一般的做法是第一天台灣廠商去參展，競爭廠商就來攤位蒐證，第二天競爭廠商就向法院申請暫時禁制令，第三天法院就來台灣廠商展覽攤位上扣產品。

- 訴訟速度快、成本低：

由於德國法院不採陪審團制、也未必透過專家作證、無蒐證程序(discovery)，因此訴訟程序的進行相當迅速。一審平均 8 到 17、18 個月跑完，慕尼黑法院甚至只需 6 至 8 個月就可完成；侵權案件處理時間會短於無效訴訟。另外，德國訴訟成本較低，例如一個訴訟在美國花十元、英國大概花五元、那德國大概只花一元(平均 25 萬美金)。其實 hourly rate 的收費標準與美國差不多，主要還是制度的差異(沒有蒐證、程序簡單)。

- 傾向友善專利權人：

德國對專利權人較友善，這可能和德國是科技強國有關，所以，有的專利權人除了美國外也可能到德國來打侵權訴訟。特別在雙軌制下，被控侵權人不能在同一個法院主張專利無效，再加上訴訟程序很快，都讓專利權人選擇德國來進行訴訟。

- 判賠損害賠償金額較低：

德國無陪審團制度，亦無如美國故意侵害的三倍賠償金，因此法院判的損害賠償金額不高。

- 訴訟費用分擔：

德國訴訟的費用和成本是被訴方負擔，包含 court fee、律師費(輸的人付八九成)，這裡提到的律師費是依照法院規定的標準，dispute value 越高，費用就越高。

2. 進軍歐洲市場的智慧財產建議

- 專利申請布局：

國內廠商在專利申請國家除了台灣還是以美國與中國為主，再來是日本，德國最多排到第五順位，但到了第五順位常常因經費問題作罷。建議在專利申請佈局時應考量製造基地與市場所在的國家。若打算在歐盟申請專利，則先一案申請，審查通過後，再決定取得哪個國家的保護(不翻譯該國申請就自動失效)，A 公司表示其在申請歐盟專利時通常會挑四個國家申請保護，包括德國、英國、荷蘭、法國；荷蘭是因為有阿姆斯特丹，會從該處進口商品。

- 專利訴訟布局：

若考慮市場和製造基地，可能比較不會考慮在德國進行侵權訴訟；不

過因為德國訴訟快、雙軌制、對專利權人較友善，所以專利權人仍會想在德國提起。只是因為其判決金額很小，縱使在德國儘管贏了效益也不大。

- 專利運用：

由於國內廠商在德國的專利佈局起步較晚，因此拿德國專利提起訴訟或當成交互授權的情況，似也較少。

3. 反制專利權人威脅或騷擾的方法

- 事前準備-申請保護令(protective writ)

正因暫時禁制令的核發容易，保護令的准許率也相當高。參展廠商可先分析在德國有哪些競爭對手，他們又有什麼專利，自己有那些產品可能和這些專利有關；接著向法院說明自己的產品未侵權、競爭者的專利無效、不具急迫性或者案情複雜度高，請求法院核發保護令，例如，若已有訴訟或以在授權談判中，就可以不具急迫性為由，申請保護令。一旦有了保護令，法院將來就不會輕易核准專利權人禁制令的聲請。

至於該在哪個法院申請保護令，因為無法確定專利權人透過哪個法院聲請禁制令，故建議全德國法院都申請，甚至建議連公訴機關(prosecutor)都要申請。

保護令的準備成本，通常一個專利一個保護令約在 0.5~5 萬美金；但畢竟就同一產品申請保護令的成本是遞減的，所以全部申請的成本不會太高。

- 參展現場的準備

在參展前，只要預期到有被查扣的風險，就應帶當地的律師去參展，甚至準備一個商談室。商談室的用途是在於法院可能要當場檢視(inspect)你的產品，若沒有一個房間讓他分析，在會場直接進行產品檢查，將造成顧客不良印象。此外，法院在檢查時，專利權人(申請禁制令之人)不能進來，但如果你毫無準備又沒拒絕，檢查結果可能就很不利。

- Torpedo

Torpedo 是歐盟特殊制度，法源依據為布魯塞爾協議。即當一個歐盟專利在一個國家已有專利有效性的訴訟進行中，其他國就必須先等這個國家結果出來才能再審。根據這個制度，若台灣廠商擔心在德國將被告專利侵害，可以先跑到其他歐盟的國家做 Declaratory Judgment Action 起訴確認專利無效，當在德國被告侵權時，就可以聲請德國法院暫停訴訟，等另國法院把有效性的案子審完再行續審。通常，最常被選擇運用 Torpedo 制度的國家是義大利、希臘和比利時。因為義大利法院會先花很多時間研究管轄權問題，如可能花三年才認定義大利無管轄權。雖說 Torpedo 只有拖延訴訟的效果，賠償金額仍繼續累積，但科技產品本來就很重視時間，加上時間多了你有時間找前案，或者利用其他週邊產品帶來的利潤補償損失，整體說來還是有利。

- 全球授權談判

A 公司表示，就光電產業而言，雖然許多德國廠商都是領先者，但這些廠商並不會先選德國或歐盟專利與其洽談授權，日本或美國廠商也是，通常談授權時都是以全球市場觀點出發，不分專利國籍。

4. 政府單位的協助

A 公司表示，其到德國參展前並沒有接洽過政府單位，主要是因為公司不清楚政府能提供何種協助。尤於其面對的威脅，一般都來自競爭者而不是 troll，所以公司習慣直接找律師，直接想辦法解決之。不過，若不能預期對造是誰，就很難有所防備，因為不知道專利在哪，也很難準備保護令，此外，如果公司的產品很複雜也有難以防禦的問題。

5. 使用德國律師事務所的建議

A 公司表示，其合作的德國事務所有數家，A 公司很清楚各合作事務所的優缺長短處，當有需求發生時，知道該問哪些律師。又考量成本費用之節省，會選擇和這些事務所長期合作，以避免因更換事務所，需要重新交流產業、產品或技術的時間或金錢成本。

三、BOEHMERT & BOEHMERT 法律事務所合夥人 Carl Richard Haarmann

訪談摘要

訪談時間：2012年6月26日

訪談地點：德國慕尼黑 BOEHMERT & BOEHMERT 法律事務所辦公室會議室

訪談成員：周欣嫻、陳慕蘭、陳淑君、王怡云、劉育霖

訪談對象：Dr. Carl Richard Haarmann

人物簡介：因應本組有關企業赴歐貿易衍生智財防禦的報告主題，Prof. Heinz Goddar 特地安排 BOEHMERT & BOEHMERT 法律事務所律師 Dr. Carl Richard Haarmann 講述企業在德國海關面臨商品扣押可能遭遇的法律問題(MMOT - Case Study: Customs Seizure in Germany)並分享其個人實務經驗。Dr. Carl Richard Haarmann 為 BOEHMERT & BOEHMERT 法律事務所合夥人，目前主要負責專利及商標侵權的相關事務，同時也處理商品仿冒問題。

訪談紀錄：

1.德國海關扣押如何運作？

德國海關扣押制度相當嚴格且有效，在專利權人擁有獲准的德國專利後，只需提供一般基本資訊給海關，便可向海關提出商品扣押的一般請求 (General Request) 並主張進口商品未經合法授權，此時海關會依據未授權清單 (Black List) 對進口商品進行例行檢查，當海關認為進口商品有侵犯專利之虞，海關將先行扣押商品並通知專利權人及進口商，此時專利權人必須確認進口商品是否有侵犯其專利，否則海關將立即解除扣押，若是專利權人認為進口商品確有侵犯其專利，海關將暫時扣押商品，此時進口商若未於 10 天內提出異議，商品將被持續扣押且最終會被銷毀。

除了提出一般請求外，專利權人亦可只提出個別請求 (Individual Request) 或是同時提出一般請求及個別請求，個別請求只有在專利權人已明確得知商品相關資訊時方可提出，例如已經知道搭載商品的入關船隻號碼或是班機號碼、抵達日期、抵達港口，甚至是貨櫃號碼等。專利權人也可針對商品展覽會提出個別請求並藉此扣押展場內疑似侵權的商品，專利權人亦會在商品展覽會展出前便提出個別請求，個別請求的扣押程序與一般請求的扣押程序大致相同。

2.商品遭到德國海關扣押的應對方式？

當進口商品遭到德國海關扣押，進口商可先評估商品是否侵權，如果確實侵權，進口商不應堅持提出異議，較佳的方式應該是盡快與專利權人進行協商並找出解決之道；如果確實沒有侵權或是無法確認商品是否侵權，抑或是懷疑專利本身可能無效，進口商應儘快提出保護令 (protective writ) 以避免專利權人取得暫時禁制令 (preliminary injunction)。

當商品被海關暫時扣押後，進口商可以提出異議，在這種情況下，專利權人必須在 14 天內從法院取得包含扣押令 (Seizure Order) 的暫時禁制令或是向法院

提起訴訟並請求扣押商品，否則海關會解除商品的暫時扣押狀態。在專利權人向法院提起訴訟後，進口商仍可提出擔保金（security deposit）以免除商品遭到持續扣押，為了避免進口商提出擔保金而使商品不再被扣押，即使專利權人已向法院提起訴訟，專利權人仍必須設法取得附有扣押令的暫時禁制令。

3.實際案例分享：

日本家用電器大廠 JVC KENWOOD Corporation（下稱 JVC）擁有可複寫式 DVD 技術並在德國、日本、美國等多個國家取得專利，經過多年與 DVD 製造商進行授權協商後，大部分 DVD 製造商已陸續取得 JVC 授權，然而有些製造商仍拒絕與 JVC 簽訂授權合約，但卻持續將其侵權商品販售至全世界。JVC 基於德國不僅是歐洲的最大市場，也是商品進入歐洲的重要入口，因此選擇在德國對未經合法授權的可複寫式 DVD 產品提起海關扣押的一般請求，JVC 首先針對規模較小的 DVD 製造商主張侵權並設法取得有利於 JVC 的法院判決結果，之後再針對最主要的 DVD 製造商，要求其儘速與 JVC 協商並取得授權。

本案中的主要 DVD 製造商為台灣廠商，其將商品進口至歐洲的方式是先將商品運送至位於比利時的經銷商，該經銷商再利用德國貨運將進口商品存放在位於德國 Krefeld 的倉庫，之後再將商品分銷至經銷商的客戶。由於 JVC 提出一般請求，因此 Krefeld 海關開始定期檢查進口商品是否在未授權清單上，之後 Krefeld 海關發現部份委託物屬於未授權的商品，在海關官員至經銷商的倉庫檢查並發現 1500 萬個未經授權的 DVD 商品後，Krefeld 海關先暫時扣押這些商品，並通知 JVC 要求其確認這些商品是否未經授權且侵犯 JVC 的可複寫式 DVD 專利，在 JVC 確認這些商品確實未經授權後，如果製造商沒有提出異議，海關會永久扣押這些商品並進一步將其完全銷毀。

如果製造商向海關提出異議，JVC 可以申請暫時禁制令或是向法院提起訴訟並請求扣押商品，一般而言，要在專利訴訟中取得暫時禁制令並不容易，主要原因在於專利技術通常很複雜且難以了解，要判定商品是否侵權並非易事且專利是否有效也不易確認。因此，透過法院提起訴訟雖然要花費一些時間，但比較容易繼續維持商品扣押的狀態，只是 JVC 必須先支付法院費用，但是製造商仍可提出擔保金以避免商品遭到持續扣押，在這種情形下，為了不讓製造商提出擔保金而解除商品的扣押狀態，即使專利權人已向法院提起訴訟，專利權人還是必須申請暫時禁制令。

本案的製造商向海關提起異議後，JVC 必須在 14 天內向法院申請暫時禁制令或提起訴訟並請求扣押商品，否則海關將解除商品的暫時扣押狀態，JVC 後來選擇在杜塞道夫地方法院向比利時的供應商及台灣的製造商提起訴訟並向法院請求禁止繼續進口侵權商品且應銷毀所有扣押的侵權商品。製造商在得知 1500 萬個的 DVD 商品將被繼續扣押直到最終判決結果出爐，製造商遂提出擔保金 50,000 歐元以避免商品遭到持續扣押，儘管 JVC 抗議擔保金額過低，海關仍維持此一擔保金額。此時 JVC 有兩種作法可行，第一個方式是針對未授權的 DVD 商品在歐洲各國提起訴訟，但是費用將會非常昂貴且不見得容易主張權利，尤其

是在義大利、希臘等某些國家；第二個方式是嘗試在法院取得暫時禁制令，JVC 最後選擇向杜塞道夫地方法院申請暫時禁制令，儘管專利技術相當複雜，商品是否侵權也不易證明，專利有效性也僅是基於 JVC 已廣泛授權可複寫式 DVD 專利而被推定可能有效，杜塞道夫地方法院最終還是同意發出暫時禁制令，儘管製造商立即上訴但是法院仍維持暫時禁制令的效力。

最後，製造商同意與 JVC 進行授權協商，並與 JVC 簽訂授權合約，不僅同意針對過去販售的 DVD 商品給予 JVC 合理的賠償金，對於未來販售的 DVD 商品也要支付權利金直至專利權過期，同時也必須負擔法院費用及 JVC 的法律訴訟費用。在雙方和解之後，暫時禁制令隨即被撤回，被海關扣押的商品也得以再自由販售，製造商也沒有再被列在未授權清單 (Black List)，而是改列在已授權清單 (White List)。

4.總結及建議：

海關扣押是主張智慧財產權的有效方式之一，不單是在德國，在其他國家亦是非常有用，專利權人為了有效保護自己的智慧財產權，必須取得強大的專利並積極在法院捍衛自身權益，與海關的密切合作也是相當重要的成功關鍵。對於暫時禁制令及其相關訴訟行動，專利權人必須及早準備，因為每一個階段的法律程序所允許的準備時間通常是相當短的，專利權人必須在最後限期之前，完成所有的準備工作，如果專利權人能夠做好充分準備，海關扣押將是執行專利權的最有效手段之一。

四、外貿協會駐慕尼黑辦公室洪琦主任

訪談時間：2012年7月4日中午

訪談地點：Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski

訪談成員：周欣嫻、陳慕蘭、劉育霖、王怡云、陳淑君(盧文祥老師在場)

訪談對象：外貿協會慕尼黑台灣貿易中心洪琦主任

訪談記要及說明：

非常感謝外貿協會慕尼黑台灣貿易中心的洪琦主任接受我們的訪談。主要訪談的議題是針對台灣廠商在德國參展時，可能遇到的智慧財產權爭議問題、應如何因應警察及法院的搜索令、及如何防禦與應對的建議。主任以自身的經驗向我們詳細的說明，並給予完整的建議，同時也提及一些我們沒有想到的現場經驗及先前準備的部份，非常謝謝主任的大力協助，使我們的議題可以更完整的呈現。以下就詢問的問題，以問及答的方式呈現，在問題之外的補充亦視其範疇，而一併置於答案之中。

1. 有關過去台灣企業在德國展覽時，因智慧財產權議題而遭展品查扣的事件，主管機關是否有整理歷史紀錄呢？包括：其後續發展為何(偵查結果及後續救濟行動、和解，等)? 有否一走了之對後續偵查不聞不問者? 該些廠商此後仍至德國參展? 準備方式是否有改變?

關於過去歷史紀錄，經濟部及其駐外單位應有較完整的紀錄。外貿協會協助前來參展廠商行前諮詢及現場的協助部份，例如組團時或出團前給參展廠商之行前通知，均會提醒參展廠商應注意侵權方面資訊並提供相關因應資訊供參考，或平時不定期辦理相關研討會供國內廠商參考。至於在2008年3月的CeBIT展以及2009年的CeBIT及IFA展的智慧財產權問題，在經濟部及其駐外單位應有紀錄，據悉，駐德代表處經濟組即非常積極提供相關資訊給國內各相關公會，並就此案與捉侵權之義大利律師單位協商。

2. 有關台灣企業在國外展覽時，可能遭遇的智慧財產權問題，政府相關單位提供何種協助? 又，政府各駐德單位之分工如何?

我經濟部在德國有二駐外單位分別位柏林和法蘭克福，而外貿協會亦有二個據點位杜塞道夫及慕尼黑。2008年3月CeBIT展及2009年CeBIT及IFA展的智慧財產權問題，當時經濟部駐德單位即向展覽主辦單位抗議，爭取應先讓廠商知悉此事，以便快速處理智慧財產爭議，且不應讓展覽現場變成參展廠商推廣之糾紛點，易對該展覽造成不利宣傳。目前外貿協會在該兩展覽現場除有同仁協助相關諮詢，也聘請一位駐場律師，以就近協助或提供相關諮詢協助。

3. 當台灣企業赴國外參展前，您建議企業對於國外展覽可能遭遇的智慧財產權問題，可進行哪些準備工作或調查程序？

公司在參展前應如何準備，需視各公司的政策而定，經濟部與外貿協會均協助提供諮詢以及給予建議，於各類商展開始前，如 ICT、禮品、玩具展各類展覽等，均先將應注意事項整理之後發給各公會、參展廠商，使廠商有所依循以進行準備。流程大致如：準備資訊齊備後，經濟部國貿局通知外貿協會及各公會，再由外貿協會及相關公會將資訊傳達予相關參展廠商及會員，以使欲參展之公司可得到有用資訊。

外貿協會組團赴德參展前，通常會將相關參展資訊(包括智慧財產權需注意的事項)通知給各廠商，外貿協會平常亦不定期舉辦相關主題的研討會以提供資訊給廠商。

有些要提訴的國外公司，在參展前會寄發警告信給予台灣欲參展的部分公司，特別是涉及侵權者，其目的有二個，一個是阻止公司產品或型錄或海報展示可能侵權，另一個則是希望拿到授權金。因此公司若是收到警告信時，不能置之不理，應積極面對，針對有問題的部份進行內部研討，公司裡的研發人員最清楚研發產品是否有涉及智慧財產侵權的問題，同時也可以將相關研發記錄簿等資料先行準備，只要記錄的很清楚則可以作為抗辯的理由，因此應先進行檢查因應之道，或涉及侵權之產品不要帶至展場展出。若是公司對於警告信置之不理，則有可能在展場上遭到查緝。若是警告函的收文人員並不是法律人員，而公司內部資訊的交流又不順暢時，則有可能導致無法充份準備。

另外，需要特別注意的是，有些廠商派來參加研討會以及組團會議的是一個人，而真正出國的人是另一個人，以及在準備參展事務的人又是不同的人，而研發人員及法務人員是真正知道是否有涉及侵權和如何針對智慧財產權處理的人，但這些人通常並不會出國參展，簡單來說，接受到有用資訊的人與真正參展面對的人不一樣時，若沒經過公司內部的整合，或是有一個主導參展的人可以完整了解各項資訊，若真遇到搜索令，也未必能及時進行防禦。

4. 當公司產品在國外參展期間，因智慧財產權而被阻止展出，您建議台灣企業在此種情況下，對內及對外應注意那些問題並採取何種因應方式？

一般而言，展覽的時間最短是三天，平常大約是 4-5 天的情況居多，6-8 天的專業展覽是比較少的情況，因此，如果專利權人要提搜索令，可能會在前一天或展覽第一天開始找對象收集可能侵權的證據，第二、三天可能就會有搜索令，就是希望能快點使可能侵權的產品或宣傳品下架、不能展出。

在德國參展時，還需要特別注意的是語言問題，現場若有搜索，警察及法院

的人都是以德文為主，搜索狀也是德文，雖然警察及法院人員可能會說英文，但因是在德國執行勤務，使用德語應對是正常的，故語言問題會是個重要問題。因此如果見到警察及法院人員來查扣時，建議儘快向組團參展的主辦單位或是台灣的駐外單位請求協助，需先了解德文搜索狀的內容、以及警察人員要求的事項。敬請注意不要不理睬或是在言語或態度上有不禮貌或不配合之處，否則不只因原來的搜索令的問題，還會衍生妨礙公務的問題。如果有搜索令，必須要收受，就算有律師在場，只能協助了解情況，或協助解說相關法律程序或規定。如果德方有出具文件要求我方簽字時，建議應了解內容及對權益的影響後，再決定是否要簽名，在未知內容之前，千萬不要直接簽署，免得造成更大的問題或困難。

平常公司可分事前的準備工作，以及展場現場的準備工作，事前包括需要先了解可能發生的情況，也建議參加相關的研討會，特別是研討會上應抓緊時間諮詢現場演講的律師。參展現場者，如有專利律師在場，可請渠協助和了解處理初步的問題和因應之道。但由於警察或海關現場查扣展品或宣傳品時，律師在場的直接效用也不大，參展廠商宜保持警覺。同時由於德國國際商展有些規模很大，德方查緝時有時數組查緝人員同時出動者，即在不同館別同時有查緝動作時，就算現場有一位駐場律師也不一定夠用，因此，請參展廠商宜避免在短短的幾天展出中發生此類似問題。

5. 是否有其他反擊的法律行為或是方式是您會建議台灣企業進行的？

近年來，也有台灣廠商在國外參展時，去抓其他國家的競爭廠商侵權的案例。如果台灣廠商因專利或商標要去查扣其他公司的產品或仿冒品時，請事先做好準備，例如侵權廠商的相關資料，參展的場地及參展樣品、查扣品，報價資料，參展現場或其他地區使用的檢驗報告，可作為侵權的證明，或是有評選競賽可作為證明，同時，如何知道侵權的原因事實需要有所記錄，而在查扣之前，需要委託律師進行準備，約需時1-2個月，同時在事後執法及進行維權動作，需持續監看、公告、通知客戶，才能配合當地相關法規，申請查扣，以達到遏阻的效果。同時也可以申請邊境保護措施、在市場上若有看到銷售侵權的產品，均可警告零售商，而不只可以針對進口商或代理商進行維權行為。最重要的就是要收集所有的侵權證據、陳報法院，則法院可據此予以處罰或進行其他防止侵權的行為。

6. 自2008 CeBIT查扣事件後，一般台灣參展廠商之行為(如，參展前、中、後之作業準備等)是否有明顯改變？

這二年來，廠商的在此方面注意力比較提高，在德國展覽上還是有被搜索的人，但目前被搜索的對象中以中國廠商居多，也有看到有台灣廠商抓外國廠

商侵權的。至於如何由被查扣的對象，轉身變成查扣別人的對象，相關準備則如上題所述內容。

7. 為了避免產品在德國入關時被查扣，是否有台灣廠商會海運至其他歐洲國家再陸運進德國？

至於若是要從邊境運送來躲查扣的問題，從那個國家進入德國，事實上都會被檢查到的，歐盟各地都有海關檢查，不論從德國、荷蘭，也不論是航空還是海運或是陸運，都有查關的人員，貨物進出通關都受到監控，因此，若要查扣的專利權人都要登記該專利權利及申請查緝，因此除非事先就知道對方申請查緝進口的詳細資料，否則很難全面防備。但若是從陸路的運送，其檢查點可能比較少，但是還是要看運送的地點，而且要看當地有沒有權利申請要求調查有無專利侵權的產品。

8. 是否有認識相熟的慕尼黑事務所，曾經協助台灣廠商處理德國查扣事件，而可能有興趣接受我們訪談的？

除上所述之外，到德參展，可利用公會、貿協或政府相關單位服務。附上一份駐德國代表處經濟組關於「參加德國商展遭遇專利權爭端之因應措施」的文章提供參考。大部份的問題可以參考該文章，至於個案問題，由於各個公司的實際情況不一，可能還是要由公司先進行研討以及請外部律師協助，會得到更佳的处理方式。