

參加德國商展遇專利爭端 之因應措施

文◎駐德國代表處經濟組

企業為拓展商機，必須積極前往海外參加各種展覽。國際商展除了是提高產品知名度、爭取客戶的重要管道外，往往也是蒐集侵犯智慧財產權事證的最佳機會。

隨著知識和經濟發展，全球智慧財產權保護聲浪高漲，尤其是工業國家業者更將其專利、商標、著作權等視為其競爭利器，無不積極保護，要求政府制訂各種打擊仿冒措施。由於仍有外國廠商認為亞洲的仿冒行為相當嚴重，因此在國際商展蒐集亞洲參展者的仿冒資料，也就成為工業國家業者經常使用的方法。

德國廠商近年來飽受仿冒之苦，要求德國政府大力支持各類反仿冒行動。自 2008 年以來，德國警方連續在數檔國際大型商展發動反仿冒及侵權搜索行動，執行反仿冒政策。有鑒於廠商在海外參展遭指控侵害智慧財產權是個可怕的夢魘，必須瞭解可能之法律風險，如相關之民、刑事責任以及因應之道，才能妥謀對策並加以防範。本組特於日前拜會漢諾威赫爾富特律師事務所（Herfurth & Partner）林佩姘律師，請教有關台商在德國參展遭遇專利權爭議的因應對策。

本文共分 6 個段落，首先介紹德國專利權及糾紛處理程序，其次透過 Q & A 方式，提供面臨刑事及民事問題時的因應步驟；再來則是提出如何避免可能之搜索或扣押、聘請律師費用、以及其他注意事項等資訊。

一、專利權及其糾紛處理程序簡介

德國專利權保護規範區分為技術（或發明）、新型及新式樣 3 種類型，並採屬地主義，僅在德國有合法註冊的專利權才受有保障（註 1），所以在台灣註冊的專利權及相關文件原則上無法在德國主張，建議台商最好在德國申請專利以利保障。此外，倘涉及侵犯專利權，參展商可能要面對刑事及民事程序如下：

- 1. 刑事程序：**由權利人向檢察官或法官告發，在一般情況下為告訴乃論案件（權利人可以和解並撤回告訴）；但展覽因涉大量商業行為，侵權事證情節較重大，經權利人向檢察官告發後，檢察官一般會以公訴罪辦理（一經告發即無法請求撤回告訴），由檢方視情形指揮刑事警察進行搜索及扣押以保全證據，最後可能結果包含緩起訴、罰金等。
- 2. 民事程序：**由權利人至民事庭提起，並依正常程序傳喚侵權人說明，但是遇到緊急情形時，可向法院請求緊急假處分，此時將由執達員依據法院假處分令執行扣押證物。第 3 種方式為權利人委託律師，以存證信函或到攤位警告等方式進行。
- 3. 民事與刑事程序之差別：**民事案件權利人必須自己申請法院相關處分令或提起告訴，有時也必須預先負擔相關費用；而刑事程序一經告發後，原則上即由檢

察官主導並運用國家力量進行調查，不僅權利人不用花錢，而且搜索及扣押範圍比較大，故可發揮很大的威嚇作用。

4. 有鑒於依刑事案件告發對權利人而言，效果快速有效，對權利人相當有利，依本組觀察，權利人越來越喜歡採用刑事告發，此一趨勢請參展廠商務必留意。

註1：德國專利權之技術專利採取實質審查，必須就專利內容進行審查，但新型及新式樣專利則採形式審查，只需提供法定文件並完成註冊手續，即可取得證書。

二、刑事問題Q & A

1. 遇到一大群很像警察的人來攤位該怎麼辦？

- (1) 先瞭解有哪些人來？

這個時候不要慌，要先確認他們是不是處理刑事案件的警察，或是檢察官、專家證人、專利權人以及其委任律師；如果是，那就代表遇到刑事案件！

- (2) 他們來的目的是什麼？

警方處理專利刑事案件時，通常會先找負責人並蒐集罪證（展品或海報等）。攤位現場的負責人，通常名片上印有經理階級以上，實務上就推定符合。至於罪證的部分，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，範圍可能會很大。應注意的是，如果攤位現場人員相互推諉遲遲無法找出負責人，則會被視為妨礙公務，可能導致全體被帶回警局偵訊，故請務必配合偵訊。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。

- (3) 我可以主張什麼權利？

- a. 有關個人資料的部分，包含提出姓名、住址、出生地、護照等，是法定必須回答的事項，不能行使緘默權。
- b. 有關案情的部分，有保持緘默的權利，所以只要跟檢警說明對案情不想多作表示，他們就不會繼續追問相關細節。
- c. 要求翻譯人員：通常德國警方執法人員不諳英語，且法院相關文件亦均為德文，遇此情形請儘快向組團單位求援或聯絡駐外單位，相關駐外單位之聯絡方式可以從外交部、經濟部、國際貿易局、外貿協會網站取得，出發參展前請先備妥，以備不時之需。當然亦可以選任法院的翻譯人員，不過價格相當昂貴（每小時約 55 歐元，從出發起即算費用）。

- (4) 可能面對的流程及應注意事項：

原則上警方來到現場之後會先表明身份及出示證件，並表明此行之目的。其次則詢問負責人為誰，並且詢問其個人資料與案情筆錄。同時也會進行搜索、扣押或簽署保釋金同意書等程序。倘若有權利人之委任律師隨行，則可能會趁機提出相關切結書要求您簽署。

註2：各專有名詞之德文：檢察官 (Staatsanwaltschaft)、警察 (Polizei)、專家證人 (Sachverständige Zeugen)、專利權人及其委任律師 (Rechtsanwalt)。海關負責處理進出口相關事務，不限於民事或刑事案件，所以有時候也會看見海關人員。

註3：刑事案件係追究個人的責任，所以對象是個人而不是公司，但民事責任則可以是個人或公司，所以在刑事案件時，即便現場負責人不是公司的老闆，一樣要面對相關責任。

- a. 製作筆錄 (Beschuldigtenvernehmung)：有關案情的部分可以行使緘默權，不過檢警製作完

成筆錄後，要確認其所記載的內容與自身口述的一致才可以簽名！

b. 扣押 (Beschlagnahme) 證物：通常檢警搜索並扣押後證物，會出示一份所扣押的物品清單，請務必清點相關物品都有載明才可以簽名。此外，德國警方依法執行公務，除非貴公司可以提出在德國具法律效力的權利文件反駁，否則應在合理範圍內儘量配合，請切記，情緒性之語言及動作於事無補，反而可能又衍生妨害公務等刑事責任。當然如果有一些行為讓您有疑義時，仍宜透過現場協助人員詢問。

c. 保釋金 (Sicherheitsleistung 或 Kaution) 及保釋金同意書：為保證被告出庭應訊或執行有罪時之罰金，檢方可能會要求侵權嫌疑人交付保釋金並簽署書面文件，同意保釋金在獲判有罪時可當罰金沒收。然而，檢方不一定會要求繳交保釋金，而是依照案情輕重決定是否科處。另依實務經驗觀察，通常科處之金額為 500-2,000 歐元不等。

(5) 切結書或其他文件：權利人律師可能會要求簽署切結書或其他文件，由於這不是刑事程序中的一環，除非你的律師建議簽署，否則請勿簽署任何不明文件。

2. 可否請他們不要把展品帶走？

在搜索過程中，只要屬於搜索令所載範圍之相關展品均可扣押，除非貴公司能提出「在德國有效之專利文件」，證明貴公司擁

有該專利權，否則很難制止他們把相關展品帶走或將海報撤除。

3. 展品什麼時候可以拿回來？

原則上，專利刑事案件通常要進行 8-9 個月以上，最快也要 3-4 個月，所以被扣押的展品無法在展覽結束前取回。事後如法院判定侵權確定，被扣押之展品將被銷毀；若無侵權事實，則可要求法院寄還證物。

4. 人身自由？

原則上，只要有交付保釋金並簽署保釋金同意書，就可以離境回國。由於保釋金之功能在擔保侵權人無法出庭之相關後果，所以倘若最後獲判無罪就會歸還；倘有罪，則會被當作罰金沒收。

5. 專利刑事案件常見的結果：

(1) 緩起訴處分 (Einstellung gegen Auflage)：在案情較輕微時，檢察官可能會做出緩起訴處分，此時可能會會有罰鍰，並從保釋金中扣除。

(2) 簡易的有罪判決 (Strafbefehl)：在犯罪事實明確且刑度可易科罰金的狀況，可由檢方申請，並經法院同意之後，在不開庭審訊的前提下，將侵權人定罪並處以罰金，保釋金通常在這個時候就會被當作罰金沒收。同時，侵權人也會在德國留下刑事案底。視被科處罰金與天數的高低，也可能對於未來在申請或延長簽證時造成影響。

(3) 無罪判決或不起訴處分：法院或檢察官會將扣押物品以及保釋金返還侵權人。

6. 如果無罪，要跟誰請求展覽的相關損失？

由於刑事偵查係由檢察官代表國家進行，所以當最後確定無罪的時候，被控侵權者可以向德國官方請求無法順利參展所衍生的損害賠償。至於告發人的部分，除

非能夠舉證他們的過失，例如明知且意圖干擾參展才誣告貴公司，否則很難追究他們的刑事及民事責任。

三、民事問題Q & A

1. 先瞭解哪些人來？

如果沒有看到刑事程序的檢警等人，那可能就是遇到民事程序。民事程序會來的人從專利權人、競爭者或受委任律師都有可能。特別注意的是，如果權利人向法院申請假處分令，則執達員（Gerichtsvollzieher）亦會前來，由於執達員為執行公權力，所以建議在合理範圍內盡量配合。當然如果有一些行為讓您有疑義時，仍宜透過現場協助人員詢問。

2. 他們來的目的是什麼？

通常他們要找的是貴公司而不是負責人。至於會採取的行動包含警告以及執行假處分令，簡述如下：

（1）警告

警告信通常會包含下列內容：

- a. 說明侵害的行為及其法律效果；
- b. 要求提出附有違約處罰的部分做為聲明；
- c. 要求提出承認錯誤的聲明（任諾聲明）；
- d. 設定答覆期限；
- e. 表明如果期限經過仍無結果時，將採取法院程序。但有關被警告人有義務負擔律師費用等條款，並不一定會包含在警告內容之中。

依據德國法令，被警告人對於警告信並沒有限期答覆及說明的義務，但對方或其委任律師則可能會趁機出示切結書之類的文件要求您

簽署，除非您的律師同意，否則請勿任意簽署任何不明文件。

（2）假處分

在正常狀況中，當被警告人未依期限回應債務人之警告時，權利人會轉向法院正式提起告訴或申請有關侵權行為的假處分（註：由於此時法院尚未就事實時做出裁判，所以稱之為「假」處分，或暫時性處分），並由執達員到攤位進行扣押證物等程序。即使事先從未收到對方的警告，也可能遭到這類的緊急處分，也就是權利人向法院主張尚未即時扣押展覽物品，則侵權人會在參展完就離開，損害便無從防範或追究。這時雖然沒有先做警告的動作，但法院也會給予假處分令。由於這類假處分令只需要證明「極可能有侵權行為」而且「很緊急」即可，所以過去實務上經常出現。

（3）我可以主張什麼權利？

只有刑事偵訊才能要求請翻譯，民事案件則沒有明文規定，但可自行請人協助。若執達員沒有帶翻譯隨行，可與其商議。

（4）展品什麼時候可以拿回來？

原則上專利民事案件與刑事案件類似，通常要進行至少數個月以上，所以被扣押的展品很難在展覽結束前取回。當貴公司獲判勝訴，法院將會將東西歸還；若敗訴，則東西可能會因對方的請求而被銷毀。

（5）人身自由？

民事案件不會影響您的回國權利。

（6）專利民事案件常見的結果：

由於民事程序為雙方當事人間的訴訟，所以會有勝訴及敗訴的結果，

而非有罪或無罪。倘貴公司勝訴，則法院會歸還您的相關展品；倘貴公司敗訴，則相關展品可應對方要求而被銷毀，對方也會請求賠償其損失。

- (7) 如果勝訴，要跟誰請求展覽的相關損失？

由於民事程序是由對方申請而啟動，所以倘若因對方行為造成您的損失，侵權人可以向法院請求對方所造成的損害賠償，不過同樣也必須舉證他們的過失，例如明知且意圖干擾參展才誣告貴公司，否則很難追究他們的相關責任。

4. 有沒有可能事先避免這些不必要的麻煩？

- (1) 在德國申請專利

最好的保護方式是在德國申請專利權，不僅可以在德國有效，更有機會在整個歐盟地區具有效力。相關申請可以找專利律師協助。

- (2) 請律師協助

若貴公司在德國沒有專利，最好在參展前請德國律師檢索相關展品是否涉及侵害專利、可能的專利權人或專利管理公司為何，並且預先採取必要的防範措施。

- (3) 申請「保護聲明」

- a. 原則上，貴公司可以聘請德國律師，提出相關德文專利文件並向德國法院申請「保護聲明」，以因應可能的民事暫時性處分（例如假扣押等），但此聲明並無法拘束檢警的搜索行動。

5. 聘請律師或翻譯在協助的費用有多高？

- (1) 民事及刑事案件律師費用：原則上，處理一般刑事案件的費用約 1,000 歐元，但還是要看實際的工作時數決定；民事案件因標的價值及專利本身的複雜性不同，費用較難預估。如果是要聘請律師展覽期間在現場協助，則以個案談。
- (2) 專利律師：由於僅能從事專利認定，故原則上只能協助一般律師鑑定專利，不可獨自承辦任何民事及刑事侵權案件。費用方面則依據專利權案件的金額及複雜性來計算，收費相當昂貴。
- (3) 翻譯人員：原則上一天大約是 500 歐元。

註4：保護聲明必須必須遞交轄區的高等法院，而專利律師無法在高院遞狀紙。

6. 其他注意事項

- (1) 隨身攜帶護照及相關身份證明文件。
- (2) 可預先將在德國有效之專利文件擬好德文或英文聲明稿，列舉貴公司專利範圍，以避免遇到突發狀況時過於慌亂。要再次提醒的是，專利權採屬地主義，僅在有合法註冊的國家才受有保障，故原則上台灣的專利權及相關文件無法在德國主張。

