

德国专利诉讼应对指引手册

2020年11月

目 录

第一章 德国专利环境	1
一、德国专利类型	1
(一) 发明专利	1
(二) 实用新型发明	1
(三) 外观设计专利	2
二、德国专利管理部门	2
第二章 德国专利诉讼体系	4
一、下级法院	4
二、德国联邦专利法院	5
三、德国联邦法院	6
第三章 德国专利诉讼流程	8
一、专利诉讼特点	8
二、专利侵权诉讼程序	9
(一) 选择法院	10
(二) 提交起诉书	11
(三) 被告人提交答辩状和诉状交换	11
(四) 口头审理前的准备工作	11
(五) 口头审理	12

(六) 一审判决的执行	13
(七) 不服提起上诉	13
(八) 上诉审理与判决	14
(九) 再次上诉至联邦法院	15
三、专利无效之诉程序	15
(一) 原告和诉因	15
(二) 起诉状	16
(三) 诉讼过程	16
(四) 口头审理	16
(五) 审理时限	17
(六) 对专利无效之诉判决的上诉	17
四、专利侵权之诉与专利无效之诉的相互作用	18
第四章 德国专利诉讼策略	22
一、原告策略	22
(一) 普通律师函	22
(二) 警告函	22
(三) 临时禁令	22
(四) 侵权诉讼	23
二、被告策略	24
(一) 适格身份	24
(二) 诉讼无根据	25
(三) 一事不再理	25

(四) 诉讼时效	25
(五) 现有技术抗辩	25
(六) 在先使用权	26
(七) 权利穷竭	26
(八) 非法获得	26
(九) 专利异议或无效	26
(十) 删除程序	27
(十一) 意大利鱼雷措施	27
(十二) “保护函” 防卫	28

第一章 德国专利环境

一、德国专利类型

德国专利类型与我国的专利类型相同，包括：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

（一）发明专利

德国《专利法》第1条规定，专利（发明专利）应授予所有技术领域中新颖的、基于创造性活动的、可工业应用的发明。发现以及科学理论和数学方法、美学创作、智力活动、游戏或者商业活动的方案、规则和方法，和数据处理装置的程序、信息的表达等均为不可授予专利权的发明主题。

依据德国专利法，可授予专利权的发明主题应是所有技术领域中新颖的、基于创造性活动的、可工业应用的发明。即发明应具有新颖性、创造性和工业实用性。

德国发明专利的保护期限是自申请日起20年。

（二）实用新型发明

德国的实用新型采取注册制，其保护客体与专利类似，但不包含方法。实用新型也应当具有新颖性、创造性和工业实用性。但实用新型中所指的现有技术与发明中的现有技术略有区别，《实用新型法》第三条第1款指出：现有技术包括，在申请

日之前，通过书面说明或者通过在本法适用范围内完成的应用对公众公开的认知。也就是说，实用新型的现有技术范围比专利法中的现有技术范围略大。

但是，实用新型并不进行新颖性、创造性、实用性审查。德国专利商标局对于实用新型仅进行形式审查。而新颖性、创造性、实用性则作为对注册实用新型提出撤销请求的理由在异议程序中提出。

实用新型可以声明享有同一发明主题的专利申请的申请日，这使得众多驳回或废除的专利能够以实用新型的方式获得保护，而进一步保护了发明创造。该保护期限为自申请日起10年。

（三）外观设计专利

德国外观设计的保护客体为任何能够工业制造或手工生产的产品的的设计，以及产品的零部件的设计。

外观设计应具有新颖性和独创性，但是德国专利商标局在审查时，并不对外观设计的新颖性和独创性进行审查，而是将其作为驳回依据应用于无效程序中。因此，外观设计申请只需满足《外观设计法》中的形式要件即可。

德国外观设计的保护期限为自申请日起5年，每5年延展一次，最多可达25年。

二、德国专利管理部门

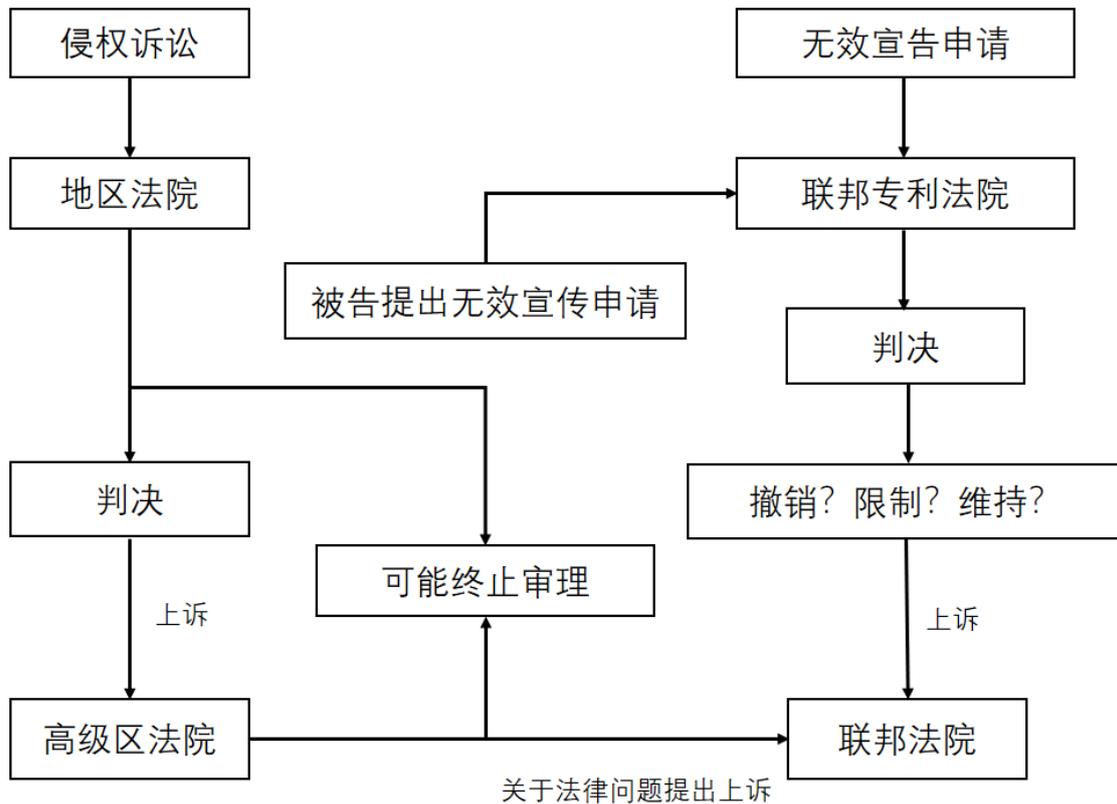
德国专利与商标局（DPMA）是一个由德国联邦司法部管辖的

联邦高级行政机构，它的总部设在慕尼黑，拥有 2400 名雇员，负责管理德国工业产权。DPMA 的工作程序和原则由相应知识产权保护法、条令、部分行政法规和指南明确，联邦专利与商标局的职能主要由四个部门行使：专利部（下设两个分部）、信息与交流部、商标与外观设计部、中心行政与法律事务部。德国专利与商标局一方面是负责受理、审查申请和授予权利，另一方面则是负责权利授予之后的事务。

申请人向 DPMA 提出申请后，DPMA 从实质和形式两方面进行审查，如果出现瑕疵，申请人可在规定期限内进行补充。瑕疵被弥补的，则确定授权，反之则被驳回。DPMA 在该程序中以”命令 (Beschluss)” 的方式对相关事宜做出决定。对驳回决定不服的，可以在该决定发出后的 1 个月内向 DPMA 提出申诉，如果申诉无法达到救济效果，则可以向德国联邦专利法院提出上诉。

第二章 德国专利诉讼体系

德国专利法律制度的基本特点之一就是侵权诉讼和专利无效程序的分离。即专利侵权之诉和专利无效之诉不仅程序不同，而且由不同的专门法庭审理。德国专利诉讼的系统框架如下图所示。



一、下级法院

德国地区法院为专利侵权诉讼的一审法院。德国共有12个地区法院，每个法院至少设有1个专门法庭，由3名受过专门训

训练的法官组成合议庭，负责审理专利侵权案件。虽然这些法官一般没有专业技术背景，但因专门审理发明和实用新型侵权案件，所以经验丰富。

对德国地区法院的判决或裁定不服的，可以上诉至二审法院，即德国高级地区法院。德国高级地区法院设有专利审判庭，负责审理知识产权案件。与德国地区法院一样，由3名受过法律训练的法官组成专利争议审判庭审理案件。原则上，高级地区法院只审理专利案件中的法律问题，但如有新的事实问题出现，高级地区法院通常可以行使自由裁量权，决定是否对其加以审理。通常来说，这些事实都会被纳入考虑范围。

二、德国联邦专利法院

专利法院对于专利无效案件享有专有管辖权。该法院设在慕尼黑，由具有专业技术背景的法官组成合议庭进行审理。每个合议庭由5名法官组成，其中2人受过专门的法律培训，另外3人受过专门技术培训，庭长由受过专门法律培训的法官担任。与专利侵权诉讼案件程序不同，对德国联邦专利法院作出的专利无效判决不服的，可以直接上诉至德国联邦法院，但被告提出异议或提起专利无效之诉的上诉案件，德国联邦法院就专利有效性做出的最终裁定之前，不得直接就侵权问题作出判决。

三、德国联邦法院

地区法院的判决或裁定结束，可以上诉至德国联邦法院，从而启动专利无效和专利侵权诉讼案的终审程序。德国联邦法院位于卡尔斯鲁厄，下设25个审判庭，每个审判庭均有5名法官组成。在德国联邦法院，第十审判庭负责审理专利案件，审判员从地区法院、上诉法院和联邦专利法院的专利审判庭中选任，专门审理知识产权案件。

德国联邦法院在审理专利案件时，只审查法律问题，不审查事实问题。因此，在德国联邦法院审理过程中，当事人不得提出新的事实，令状和口头程序均只能围绕有争议的法律问题。以前各审程序认定的事实足够清楚的，德国联邦法院将在口头程序之后进行判决。一般情况下，从提起上诉到口头程序要历时18至24个月，双方当事人在此过程中要进行4至6次书面理由概要交换。此外，在口头审理之前，法院可以要求提供专家意见或者进行科学实验。在这种情况下，当事人互换书面理由的次数会有所增加。其判决为终审判决，无需缴纳保证金即可申请无条件执行。对于多数专利侵权案件而言，德国联邦法院只笼统作出裁定，准予损害赔偿。如果信息披露充分，则可进一步确定损害赔偿数额。但是，如果德国联邦法院经审查，认为作为判决基础的事实证据不足的，可以将案件发回高级地区法

院重审。

与专利侵权案件只进行审查法律问题的情形不同，德国联邦法院对专利无效案件既审查法律问题，又审查事实问题，并在口头审理结束后作出判决。如果对该判决对争议专利的权利要求书内容有修改或者宣告该争议专利为无效专利，则该判决将送至专利登记机关。该判决为终审判决，立即生效，不得上诉或提出任何异议。德国联邦法院的判决可能有3种结果：确认专利权有效，无需修改；专利权授予行为有效但需修改或限制权利要求书的内容；专利全授予行为无效。后者如系根据《欧洲专利条约》授予的欧洲专利，德国联邦法院亦可作出专利无效判决。德国联邦法院自作出判决之日起2至3个月内，将向当事人送达判决书。

第三章 德国专利诉讼流程

一、专利诉讼特点

专利侵权之诉和专利无效之诉不仅审次不同，而且由不同的专门法庭审理。对德国指定的欧洲专利或德国授予专利提起的专利无效之诉均由设在慕尼黑的德国专利法院专属管辖；对其判决不服提起的上诉案件，由德国联邦法院管辖。另一方面，专利侵权案件的一审由德国的民事法院进行；对其判决不服提起上诉的，由地区上诉法院审理（二审）；对二审判决不服而上诉的，由德国联邦法院进行终审。无论是专利侵权案件，还是专利无效案件，德国联邦法院的判决都是终审判决。

然而，由于德国实行专利侵权案件和专利无效案件分别审理制度，当事人在专利侵权之诉中进行专利有效性辩护严格说来仅仅是一种可能性而已。如果一方当事人通过专利异议之诉或专利无效之诉对专利的有效性进行抗辩，法院可以中止侵权之诉，待法院就争议专利的有效性作出一审判决、甚至终审判决之后，再继续审理。根据法律，德国法院在审理专利侵权案件时，应当假定专利有效，且不得对被告人就专利有效性或权利要求书提出的异议进行裁定。此外，被告提起专利无效之诉或争议专利在有效性方面存有疑问的，法院通常不会在诉讼初

期发出初步禁令。

对于这类诉讼，德国法院不得以没有证据表明原告专利为有效专利为由而驳回被告的诉讼请求。因此，如果被告打算对原告专利的有效性提出异议，他必须另行单独提起专利异议之诉或专利无效之诉。之后，民事法院在对这些未决之诉进行审查、在初步口头审理程序之后，经被告人申请，原则上可以决定中止侵权之诉的审理工作，待专利异议之诉或专利无效之诉审结后，再继续进行了审理。实践中，这种情形很少发生，只有不到10%的案件因未决专利异议之诉而中止审理。德国法院在决定中止审理此类案件时，通常都会遵循一个规则，即：只有被告人提出的新证据可以清楚地证明争议专利的有效性存有疑问，且专利授予机关在审查专利时尚未考虑这些新证据时，才能中止审理。这一点不同于专利侵权上诉案件的中止审理，后者中止审理的原因往往是需要等待一个并行的专利异议之诉或专利无效之诉的终审判决。

二、专利侵权诉讼程序

德国专利侵权诉讼程序如下图所示。



在德国，专利保护的覆盖对象包括根据《德国发明专利法》而授予的德国专利和根据《欧洲专利条约》授予的、以德国为指定国的欧洲专利。专利权人认为自己权利受到侵害的，可以在德国法院提起专利侵权之诉，也可以向涉嫌侵权的一方发出警告信，然后再提起专利侵权之诉。

（一）选择法院

根据德国法律，民事法院对侵权行为发生地的专利侵权案件享有管辖权，侵权行为发生地包括提供侵权产品地和被告人营业地。互联网上出售侵权专利产品的，也适用这一规则。根据德国法律，因网络销售而被侵权的专利权人，可以选择以上任一地点的德国法院起诉。

当事人选定法院起诉、法院受理起诉书之后，法院会向被告人送达起诉书。在杜塞尔多夫法院，第一次口头审理将在起诉书送达被告人之日起4-6个星期进行。诉讼程序和程序性问题包括口头审理，被告人提交答辩状、抗辩和第二次答辩状，都将在初步口头审理程序中进行；同时，主要口头程序日期也将

确定。在其他法院，初步书面审理程序代替第一次口头审理，主要口头程序通常在提交被告提交答辩状之后才确定。

(二) 提交起诉书

原告向德国法院提起专利侵权诉讼的起诉书通常包括当事人简介、对专利、权利要求书内容和现有技术的描述性说明。之后，原告应当对诉讼请求进行分析，向法院提交一份对侵权事实或过程的书面说明，并将其与权利要求书进行比较。

(三) 被告人提交答辩状和诉状交换

法院向原告送达起诉状后，被告应当对其诉讼请求进行全面答辩；否则可能面临法院立即作出缺席判决的风险。收到被告人的答辩状后，原告需要提交补充证据，支持其诉请的侵权请求，并对被告的抗辩作出回复。之后，被告有权再次提交答辩状，对原告补充的诉请论点作出答辩。在提交第二次答辩状之后，当事人通常不能再提交书面诉状。在提交书面诉状的时限规定方面，德国法律规定极其严格：不仅提交诉状的条件由法院明确规定，而且极少允许延期提交诉状。

(四) 口头审理前的准备工作

在口头审理程序启动之前，当事人必须提交全部事实和证据，必须将其争论点集中在主要分歧点上。通常情况下，当事人之间对于权利要求书只有一个或两个争议点。原告必须证明争议专利权利要求书的全部特征都在被告的涉嫌侵权产品或侵权过程中有所体现；被告则必须证明上述特征中至少有一个没

有体现。

不过，德国司法系统在证据收集方面的规定也因情况而异。德国法律不允许当事人提交证人证言，各方当事人必须向法院提交支持其诉讼请求和陈述，以及与争议事实有关的全部证据，这些证据必须能够当庭开示。法院不会主动调查事实，仅仅依据当事人提交的证据审理。当事人可以向法院提交证人名单，但法院通常并不听取证人证言，也不进行交叉辩论程序，证人作证时也不需要宣誓。此外，当事人可以提交专家意见和试验结果，但除非双方当事人提交的专家证言互相矛盾，法院通常不会要求专家出庭作证。在涉及技术问题时，法院通常依赖法官对于技术问题的洞察力和经验作出判决。

法院不主动进行调查取证的结果是，专利权人将承担举证责任，证明其诉指的侵权人违背法律，生产、销售、出租、进口、出口其专利产品或使用其专利方法。为此，专利权人必须提交事实和证据，证明其发明专利权利已经被对方非法使用；同时，为防止对方当事人否认侵权行为，还应提交侵权细节的证据。对于诉请保护专利方法的，举证责任由被告承担。被告应当证明，涉嫌侵权的产品的生产方法与原告的专利方法并不相同。

（五）口头审理

开庭时，审判长会对案情做简短介绍，重点说明争议专利的特点，根据双方当事人的答辩状发表法庭的初步意见。之后，

双方当事人对争议点进行辩护。在辩护过程中，律师通常发挥主要作用。通常情形下，辩护必须与争议事实有关，在法院的指导下围绕关键争议点进行。一般情况下，口头审理可在一小时内完成；案情特别复杂的通常也可在1-2小时内审理完毕。

（六）一审判决的执行

双方当事人辩护之后，法院即可作出判决。需要当庭听取证人证言或法庭指定专家的意见的，将召集当事人参加新的口头审理，当事人可以再次提交诉状，对口头审理结果和法庭指定专家的意见再次进行陈述。如果争议专利被提起无效诉讼且尚未判决的，法院可以中止审理。不过，中止审理的情形并不多见。90%以上的案例表明，杜塞尔多夫法院和曼海姆法院将在口头审理之日起几日内、最长四个星期内作出判决，在判决后几星期内以书面形式说明判决理由，并将判决书送达双方当事人。

一审法院认定存在专利侵权行为的，其判决为初步可执行判决；原告在向法院交纳初步的高额保证金后，可以执行法院判决，责令被告停止侵权行为。但一审判决在上诉中被撤销的，原告需向被告支付赔偿金，以补偿其错误地执行一审判决为被告带来的损失；同时，被告也可以要求原告以其提交的保证金进行赔偿。

（七）不服提起上诉

败诉方对判决不服的，可以在一审判决送达之日起一个月

内上诉至德国上诉法院 (Oberlandesgericht)。当事人可以就事实问题和法律问题同时提起上诉，但事实问题以一审中提交的为限。

一审判决送达之日起一个月届满之时，仍未准备好上诉理由的，可在判决日后最长不超过六个月内上诉。但是，正式上诉也可以没有上诉理由。上诉期届满一个月内必须提交上诉理由，但这一个月的时间可以延长。

败诉方提起上诉后，上诉法院将重新审理和评估一审法院认定的全部事实和依据的全部法律意见。通常情况下，上诉法院会设定条件，要求双方当事人交换四个诉状。上诉法院受理上诉之日起十二个月后，将进行口头审理程序。

(八) 上诉审理与判决

与一审程序相类似，口头审理程序只就争议点进行审理，一般不听取证人证言和专家意见。

口头审理程序开始后，如发现有未决专利异议之诉或专利无效之诉的，法院通常会中止审理，但以法院认定侵权行为存在为前提。由于原告已经从一审程序中获得一个可以先予执行的判决并交纳了保证金，处于有利位置，中止审理的请求通常由被告提出。这样，原告在等待法院就专利有效性作出终审判决时，仍有权执行一审判决。

口头审理程序结束后，被告人未以未决专利异议之诉或专利无效之诉为由而申请中止审理的，法院将径行作出判决。法

院在判决时，既可以撤销一审判决，也可以维持一审判决的部分或全部。上诉法院作出判决后，即使当事人再次上诉，原告也可以申请强制执行，并且可能无需交纳保证金。

（九）再次上诉至联邦法院

当事人对上诉法院判决不服的，只有在上诉法院明确许可时，才可以上诉至德国联邦法院，但必须以案件具有相当的重要性，或者上诉法院的判决与德国联邦法院的判例不符为限。通常情况下，上诉法院作出的判决为终审判决，不得上诉。上诉法院准许对其判决提起上诉的，败诉方可以上诉，但不得提交新的事实和证据，德国联邦法院仅仅审理法律问题。但上诉法院判决所依据的事实证据不足的，德国联邦法院可以将案件发回重审。在其他情形下，德国联邦法院的判决均为终审判决，不得上诉。

三、专利无效之诉程序

（一）原告和诉因

原告通常为公司，因专利争议而提起诉讼，包括预期会卷入专利争议的公司之受托人。专利无效之诉可以以第三方名义提起。受托人或第三方不得被强迫披露其代理方身份，但被告有权调查真正提出诉讼人的身份。在这种情况下，被告可以对有利害关系的真实诉讼人提出任何可能的抗辩，包括让与人禁止反言规则、签订停止质疑专利有效性的协议等。除对同一专利权人的大批专利提起主动专利无效之诉等滥用诉权情形外，

被指称侵权的一方当事人可以提起主动专利无效之诉。

(二) 起诉状

起诉状应当包含双方当事人姓名，涉案专利信息，涉案发明的简要介绍及其所依赖的基础技术、与之相关的任何现有技术，并附专利要求书的分析材料，以及可以证明涉案专利不具有新颖性、创造性的论据，以支持其专利无效之诉。

(三) 诉讼过程

专利无效之诉需向设在慕尼黑的德国联邦专利法院提出。之后，双方当事人将提交两份或多份书面诉状，并在口头审理程序开始之前完成诉状交换。当事人有试验结果或专家意见的，可以在诉状中一并提出。口头审理程序开始之前，法院对当事人提交的全部诉状进行审查，并就专利有效性问题向当事人提出书面意见。通常情况下，专利无效之诉的审限为18-24个月，且不受未决专利侵权之诉的影响。

(四) 口头审理

口头审理程序开始时，庭长会向当事人简要介绍案情，并发表法院意见。首先，双方当事人将就涉案专利的新颖性和创造性进行辩论；法院将就此向当事人发表意见；一方当事人提出附加诉讼请求的，双方当事人将就此继续进行辩论。其次，法院将决定是听取证人证言或专家意见，查明某一争议（这一情形并不多见）还是直接作出判决。在专利无效之诉中，如果被诉专利为一项欧洲专利且其为德国指定的专利独占权的，其

专利有效性可能得到确认；在其他情形下，涉案专利可能被判决部分无效，或者其效力被限定在主要诉讼请求或附加诉讼请求的范围之内。在专利无效之诉中，代理平行侵权之诉的专利律师或律师之所以参加口头审理程序，是因为法院可能作出涉案专利部分无效的判决，专利律师就可以在专利侵权之诉中援引该项判决；对于依赖涉案专利之有效性而受到指控的一方当事人来说，可以就专利侵权之诉做好抗辩准备。在第一次口头审理中，通常不会传唤证人或专家作证。

（五） 审理时限

德国联邦专利法院在口头审理程序结束时作出判决。不过，该判决是法院以非书面形式就判决理由向当事人做一个综述。不附带判决理由的书面判决书通常会在口头审理结束之后几周内作出；附带判决理由的书面判决书通常在口头审理结束之后3-5个月内作出。

（六） 对专利无效之诉判决的上诉

与专利侵权之诉相反，对专利无效之诉判决不服的，应当在收到附带理由的判决书之日起且最迟不晚于法院作出判决之日起六个月内上诉至德国联邦法院。德国联邦法院审理上诉案件时，可以不由律师而由专利代理人出庭。

向德国联邦最高法院上诉的，应当在收到德国联邦法院判决之日起18-24个月内以书面形式提出。德国联邦最高法院在口头审理之前，可以听取专家意见或者进行科学测试，但会因此

而要求当事人补充4-6个诉状并进行诉状互换。与专利侵权之诉的二审上诉程序只进行法律审查不同，德国联邦最高法院既审查事实问题，又审查法律问题。

德国联邦最高法院位于卡尔斯鲁厄，其口头审理通常当天审结、当天判决；判决对涉案专利权利要求书有修改或宣布其为无效专利的，会将判决抄送至专利登记机关。该判决为终审判决，立即生效。判决分为确认该专利为有效专利、确认该专利为有效专利但需对权利要求书进行修改或限制其范围、宣告专利无效三种情形；但宣告专利无效只适用于德国指定的欧洲专利。当庭判决之日起2-3个月内，会将附带理由的书面判决送达当事人。

四、专利侵权之诉与专利无效之诉的相互作用

从理论上讲，专利侵权之诉和专利无效之诉大约均需要52个月的审理时间。德国联邦法院作为专利侵权诉讼和专利无效诉讼的终审法院，最理想的情形是无效专利案件和专利侵权案件均于同一日进行审理。在这种情况下，联邦法院可以作出一个整体的判决，同时就专利有效性和专利侵权问题作出裁决，或者先就专利有效性问题作出裁决，再审理专利侵权案件，但需要基于前一无效诉讼案件的判决进行审判。

事实上，两种专利诉讼之间的真实关系并非如上述假定情形那样简单。在实践中，两种专利诉讼的审理时间并非一致，专利无效之诉的提出及审理通常在专利侵权案件审结之日起、

无效专利一审审结之日起几个月内进行，但德国联邦专利法院的专利无效之诉的审理比专利侵权案件一审程序用时更长。因此，现实情况往往是专利侵权案件一审程序的最长审限为14个月，同时并行审理的专利无效之诉的最长审理时限为24个月。对于专利侵权之诉案件，一审判决通常会在德国联邦专利法院就专利有效性作出判决之日起几个月内作出。专利侵权案件为一审的，法院可能推迟判决（这一情形一般不太可能发生）、中止侵权案件的审理，或者假定专利有效而作出判决。但在专利侵权一审程序中，法院通常不倾向于中止审理，但现有技术清楚明白、未经专利审查员评估且可以由其推出现有发明的除外。否则，法院将认为专利有效而进行判决。

法院判决专利持有人胜诉后，即使该专利可能在专利无效之诉中被宣布为无效专利，专利持有人原则上也可以申请对专利侵权人强制执行。现实中，原告很少申请强制执行，以免一审判决被推翻后被被告人索赔其由于强制执行而遭受的经济损失。此外，原告对未决专利无效之诉申请强制执行专利侵权之诉判决的，法院应当根据诉讼标的额要求其提供充足的保证金或银行担保。

因此，原告认为其在专利之诉中并无胜诉把握的，通常会等待专利无效之诉审结后，再行申请强制执行。但在任何情况

下，只要原告提供了充足的担保，又认为其利益将会因强制执行而增加的，他可以在任何时候申请强制执行。被告可以对专利侵权之诉判决提起上诉，但有未决专利无效之诉的，法院通常会中止专利侵权之诉。

这方面的典型案件通常如下。专利权人提起专利侵权之诉后，被告人提起专利无效之诉。通常情况下，专利侵权之诉会在专利无效之诉前开始审理，这样就不需要中止专利侵权之诉。如果法院确认存在侵权行为，被告通常会提起上诉，但在专利无效之诉案件审结以前，此一上诉案件会被中止审理。法院判决专利无效后，被告对其不服的，可以上诉至专利侵权案件的终审法院——德国联邦法院。专利侵权之诉案件因未决专利无效之诉案件而中止的，德国联邦法院就先将专利有效性问题作出判决。

德国联邦法院判决后，经一方当事人申请，之前中止的专利侵权之诉继续进行。德国联邦法院判决专利为无效专利的，原告可以撤销他的专利侵权之诉，法院也可以驳回其起诉。专利侵权之诉一审判决已被强制执行的，原告需要赔偿被告由此而遭受的损失。不过，德国联邦法院确认专利有效或者仅对权利要求书进行部分修改，且双方当事人对专利侵权行为并无争议的，被告通常会撤回上诉，一审判决即为终审判决。在其他

情形下，专利侵权之诉的上诉审程序将继续进行，原告可能提出新的诉讼请求。最后，当事人对专利侵权之诉判决不服的，可能上诉至德国联邦法院。

第四章 德国专利诉讼策略

一、原告策略

(一) 普通律师函

在获知他人所销售的产品或使用的技术、设计等可能侵犯自身在德国或欧盟境内受到保护的知识产权时，知识产权权利人可以委托德国律师或专利律师向涉嫌侵权方发出律师函，提醒其行为涉嫌侵权。

(二) 警告函

在掌握了确切证据证明他人所销售的产品或使用的技术、设计等侵犯自身在德国或欧盟境内收到保护的知识产权时，知识产权权利人可以委托德国律师或专利律师向涉嫌侵权方发出正式警告函，通常包含以下内容：

- (1) 明确告知侵权方，其行为已构成侵权；
- (2) 向侵权方展示已掌握的侵权证据；
- (3) 要求侵权方在规定期限内签署相关声明；
- (4) 威胁侵权方，如若其未在规定期限内签署相应声明，则会采取进一步的法律措施。

(三) 临时禁令

制止专利侵权的最快方法是诉前禁令，其依据是德国民事诉讼法典一般规则的第935、936和940条。尽管在专利侵权中获得诉前禁令存在可能性，但可能性仅存在于特殊情况下的案件。

诉前禁令的目的是使专利权人的诉求迅速得到执行，以制止侵权行为。给予其它救济，如判处损害赔偿，只能通过常规的侵权诉讼实现。专利权人可以在诉前禁令程序后或甚至同时提起常规的侵权诉讼。

1. 提起临时禁令的条件有；

- (1) 禁令申请人在获得临时禁令应具备“紧迫性”；
- (2) 禁令申请人在德国有合法有效的知识产权；
- (3) 禁令申请人能提供证据使法官相信侵权发生的可能性较大。

2. 临时禁令的特点有：

- (1) 禁令签发前往往没有庭审，签发速度快，一般为1-2天；
- (2) 禁令签发后，需在一个月送达才能生效；
- (3) 禁令送达后，在经过法定程序撤销前，其一直有效。

3. 临时禁令的内容：

- (1) 要求禁令相对人立即在德国境内停止侵权行为，否则将被处以罚金甚至拘留；
- (2) 有时会要求禁令相对人提供侵权信息和承担程序费用；
- (3) 没有损害赔偿的要求。

(四) 侵权诉讼

如上述几种维权手段无法保障知识产权权利人的合法权

益，该权利人可以通过在德国地方法院提起相应的侵权诉讼程序来维护自身利益。在德国地方法院或高等法院进行的诉讼程序，必须由德国律师代理进行。

1. 权利人可以行使的权利：

- (1) 请求侵权方停止侵权行为；
- (2) 请求侵权方提供侵权信息；
- (3) 请求侵权方承担损害赔偿；
- (4) 请求侵权方承担程序费用；
- (5) 请求侵权方销毁产品；
- (6) 请求侵权方召回已售出的产品。

2. 诉讼程序的费用一般取决于案件标的额，败诉方需要承担诉讼程序费用，包括法院审理费和胜诉方的法定律师费。此外，根据《德国民事诉讼法》第110条规定，如若原告在欧盟境内没有惯常居住地，应被告请求，法院会要求原告依据案件标的提供相应的程序担保费用。

3. 诉讼时间：取决于案件复杂程度，通常在1年以上。

二、被告策略

(一) 适格身份

被告在答辩中可以原告不为涉案专利的专利权人或利害关系人而不为适格的原告提出抗辩。若原告不具有适格身份，则法院应当驳回该专利诉讼请求。

(二) 诉讼无根据

被告在答辩中可以不存在侵权为理由就原告的诉讼请求无根据进行辩论。比如，被告可以辩称，有争议的具体问题本身就不属于原告专利保护的范畴。

(三) 一事不再理

除法院在受理时应遵循一事不再理原则外，若原告在关于 A 专利对被告提起专利诉讼的同时也主张过 B 专利的权利，那么原告在对法院提起针对 B 专利相同或同一对侵权提出的新诉讼将会被驳回。

(四) 诉讼时效

根据德国专利法第141条和德国民法典，专利侵权诉讼必须在获知侵权及侵权人后3年内向法院提交。在无重大过失的前提下，如果债权人应该注意到侵权事实但未注意到，诉讼时效也从该时起开始起算。对由于使用已公开的专利申请而引发的损失索赔诉讼，诉讼时效自专利授予的第1年开始算起。被告主张时效终止抗辩时须提供关于原告时效终止的相关证据。

(五) 现有技术抗辩

根据《德国专利法》第4条相关规定，被告有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。被告无需证明专利权人的技术或设计是现有技术或现有设计，只需证明被诉落人专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差

异，即应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。被诉侵权设计与现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。

（六）在先使用权

根据《德国专利法》第12条相关规定，被告有证据证明其实施的专利技术在该专利申请时已经在国内投入使用或者已经为投入使用做好了必要准备，则被告有权为自己经营目的在原有范围内继续实施。

（七）权利穷竭

被告可以主张原告专利权穷竭。一件专利产品，自其专利权利人将该产品投入流通起，就被视为进入了公有领域。专利权利人无权对已经自己许可而投入流通领域的专利产品的购人等主张权利。

（八）非法获得

根据《德国专利法》第8条和21条相关规定，若被告有证据证明原告在未经许可使用了被告的附图、说明、装置或设计等，该诉求应得到法院的支持。

（九）专利异议或无效

在专利侵权诉讼中，被告不能以原告的专利不具有可专利性进行抗辩。但被告可在提起诉讼的同时对原告的专利提出异议或启动无效程序。在该情况下，被告可以申请中止专利侵权的审理。当地法院会审查其异议或无效诉讼获胜的可能。如果

法院认为异议或者无效诉讼有可能获胜，那么法院会延缓侵权诉讼审理，直到异议或者无效诉讼结束。

(十) 删除程序

根据《德国实用新型法》相关规定，任何人可以基于以下理由向德国专利商标局提起删除程序：

(1) 实用新型的主题属于被排除授权的发明主题，或缺乏新颖性、创造性、或实用性；

(2) 实用新型的主题由于更早的一件发明专利或实用新型申请已经受到保护或；

(3) 实用新型的主题超出原始提交的申请文件的范围；

(4) 实用新型的实质内容来源于其他人且没有得到该他人允许时，仅该其他人有权要求删除实用新型。

删除理由只涉及实用新型的一部分时，则仅在该范围内进行删除。限缩可以采用修改权利要求的形式进行。

(十一) 意大利鱼雷措施

在实践中，如果就一欧洲专利向对方提出警告，警告信的收信人通常会向欧盟内某一成员国法院提出反诉，即要求法院判决宣告其不侵权，或者判决宣告涉案专利权无效等。一般而言，这种确认之诉的审判进度相对很慢，这类中止或延缓对方提起侵权诉讼、同时放心销售涉嫌侵权产品的措施被称为“比利时或意大利鱼雷”。

目前，德国法院必须将诉讼延缓至申请人首次上诉的外国

法院的裁决结果出来。此类“鱼雷”措施可以将诉讼拖延 1 到 2 年时间。但无论如何，德国法院会要求原告提供据以提起确认不侵权之诉的警告信，并以此作为应对比利时/意大利鱼雷措施的证明，德国法院允许通过传真向对方发出警告，并规定时间期限仅为数小时。

法院只会在特别情况驳回其他未决诉讼的异议，比如说，如果国外法院显然不具有审判资格，或者专利权利人有机会在提交反诉判决宣告很久之前（3 年）提出侵权诉讼。根据汉堡一法院的较新判决，在本国以外欧洲国家进行的反诉判决宣告并不当然阻碍采取“临时禁令”等方式的司法救济。因此，即便对手已经向一国外法院提交了诉讼，发出警告方还能够从德国法院获得临时禁令。

（十二）“保护函”防卫

被控侵权人可以向其预计提交诉讼的法院交存“保护函”。这一程序并没在德国的民事诉讼法典中予以规定，但已为法院所广泛接受。保护函包含对预计签发诉前禁令的异议，以及不应单方签发诉前禁令的请求。

在被控侵权人能够提供充分的理由反对诉前禁令的很多情况下，保护函的确可以导致诉前禁令被驳回。情况也可能是这样，即如果被控侵权人成功地使法庭相信侵权问题还不够清楚，法院宁愿专利权人提起常规的诉讼（在同一法院）以便更详尽地处理专利侵权问题。

若被警告的一方担心签发诉前禁令，通常会快速在相关法院提交保护函。结果是法院在多数情况下不愿意仅凭单方禁令请求就批准立即停止侵权令。