停止侵害請求權中的合比例性抗辯

— 新增《德國專利法》第 139 條第 1 款第 3-5 句的釋義學解讀

—魏立舟—

一、引言：修法背景和文本

德國專利法於 2021 年完成了最新修改。¹ 本次修法的最大亮點就是在第 139 條第 1 款中為限制權利人的停止侵害請求權(Unterlassungsanspruch)引入了合比例性抗辯,明確了比例原則在侵犯專利權禁令救濟中的適用規則。

眾所周知,德國專利侵權救濟素來秉持“停止侵害當然論”,即只要認定侵權行為成立,德國法院一般²都會自動頒發禁令(Unterlassungstitel)³以支持權利人的停止侵害請求權。禁令的內容不僅要求侵權人將來不得重複實施相關的不法行為,也包含“作為”的一面,即要求侵權人必須採取諸如召回、下架等措施以確保市場上不會繼續銷售侵權產品。⁴ 德國這一傳統,相較美國等採行“停止侵害條件論”的法域,⁵明顯對權利人更為友好。因此,在國際專利訴訟中,德國法院往往是專利權人起訴的首選之地,被稱為“專利權人的天堂”。⁶

其實,早在《歐盟執行指令》⁷出臺後不久,德國學界就有聲音對“停止侵害當然論”提出質疑。⁸ 根據該指令第 3 條第 2 款的規定,各成員國有關知識產權保護的措施、程序和救濟必須符合有效性(effective)、合比例性(proportionate)和威懾性(dissuasive)這三個原則。有學者認為如果在知識產權領域固守德國民法“有侵權即給禁令”的傳統,那麼某些情況下會導致各方主體間權利義務的顯著失衡,有違指令中合比例的要求。⁹

在司法實踐中,在禁令問題上的差異導致德國曾與部分歐盟成員國法院在面對事實相近的案件時給出迥然有別的救濟方案。以“人工心臟瓣膜”案為例,面對幾近相同的案件事實,德國杜塞爾多夫州法院在認定被告產品侵權的基礎上,徑行頒發了禁令。¹⁰ 英格蘭和威爾士高等法院在審判中却考慮到侵權產品(一種經導管植入的人工心臟瓣膜)本身涉及公共健

康利益這一特點,認為相關醫療機構需要一定的時間來培訓臨床人員以實現非侵權產品的替代,因此對該禁令的施行設置了暫緩期限和限制條件。¹¹ 這種司法裁判上的落差,與歐盟一體化的初衷相違背,某種程度上也為本次修法埋下了伏筆。

“停止侵害當然論”帶有古典化產業思維的烙印,典型地適用於一個侵權產品只包含一個或若干有限個專利的情景。當下的專利訴訟多涉及複雜產品,一個產品往往包含成百上千個專利(典型例子如通信領域的產品),如果堅持“停止侵害當然論”,認定一個專利侵權就要下架所有產品,某些情況下確實有情理不通之處。鑒於此,德國聯邦最高法院在 2016 年的“熱交換器”案的判決中明確指出,在符合某些條件的情況下,根據個案情況,可以對停止侵害請求權進行限制,比如為禁令的實施設置一定的寬限期等。¹²

儘管德國學界與司法界對“停止侵害當然論”的態度已有鬆動,但相關修改在德國却遲遲沒有提上立法議程。直到近幾年車聯網概念的興起,德國各大汽車企業開始面對大量有關通信技術的專利糾紛,自身利益受到禁令嚴重威脅,¹³ 他們才開始正視德國禁令制度的這一缺陷,進而直接推動修法。¹⁴ 經過多方深入協商和若干次的修改,¹⁵ 立法者最後在《德國專利法》第 139 條第 1 款中新增第 3 至 5 句,將合比例性抗辯納入停止侵害請求權的考量之中。修改後第 139 條第 1 款表述如下(注意:第 3 至 5 句為修改後的新增部分):

(1)任何人違反專利法第 9 至 13 條實施專利的,在該侵權行為有重複發生之虞的情況下,被侵權人可以向其主張停止侵害請求權。(2)該請求權在違法行為有首次發生之虞的情況下亦成立。(3)基於個案的特殊情況以及誠實信用的要求,如果權利人主張停止侵害請求權會給侵權人或者第三人帶來不合比例的困難,且該困難不能通過權利人的排他權證立,該請求權

甚至可以被排除。(4)在該情況下,被侵權人應獲得合理的金錢補償。(5)第2款規定的損害賠償請求權不受此規定影響。

本文將結合德國相關立法資料、既有文獻和最新研討成果,¹⁶圍繞新增的第139條第1款第3至5句進行法解釋學的展開,以期為讀者勾勒出德國司法實務界在引入合比例性抗辯後的可能走向。

二、合比例性抗辯(《德國專利法》 第139條第1款第3句)

(一)概覽

新增的第139條第1款第3句將合比例性抗辯引入了停止侵害請求權的考量,由此改變了既往的“停止侵害當然論”的立法格局。由此,根據個案的特殊情況以及誠實信用的要求,法官如果認為停止侵害請求權的行使會給侵權人或者第三人帶來不合比例的、且不能通過排他權證立的困難,就可以排除或限制該請求權的適用。針對合比例性抗辯的適用,有下列四點需要予以強調。

首先,立法明確合比例性抗辯的提出既可以基於侵權人的利益(典型的如“熱交換器”案中談到的複雜產品),也可以基於第三方的利益(典型的如“人工心臟瓣膜”案中涉及的患者利益、公共健康利益)。後文在涉及具體適用方法時將對兩種情況分別予以介紹。

其次,如立法草案中反復強調,合比例性抗辯只在例外情形下適用,原則上仍然以“有侵權就給禁令”為主,從而優先適用第139條第1款第1句和第2句。因此,即使在引入合比例性抗辯之後,德國對待禁令的態度仍然與美國法上“一般不給禁令,符合條件才給禁令”的eBay規則有所區別。

再次,從法理上看,合比例性抗辯的引入是德國民法典第242條誠實信用原則下禁止權利濫用的一種具體立法表達。需要注意的是,合比例性抗辯在性質上屬於權利障礙的抗辯(rechtsverhindernde Einwendung)而非抗辯權(Einrede)。¹⁷這意味着在訴訟進行當中,即使當事人沒有主動提出合比例性抗辯,法院亦應依職權審查抗辯事由是否存在,從而做出有利於當事人的判決。有法官認為此舉將大大增加法官的工作量,

因此對合比例性抗辯的引入存在抵制心理。¹⁸但也有學者指出,這種區分實際上並不會給法官帶來過重的負擔,因為立法規定只有在特殊個案的例外情況下才需要考慮合比例性抗辯,而是否構成“特殊個案”一般還是由被控侵權人來承擔主張和證明的責任(Darlegungs- und Beweislast),所以在當事人沒有主動提出時,法官並不需要依職權主動介入。¹⁹

最後也是最重要的,新增的第139條第1款第3句從規範性質上來說屬於一般條款,而非具體規則。法條中所涉及的“特殊情況”、“誠實信用”、“不合比例”以及“難以證成的困難”等皆為不確定的法律概念。因此,不能通過涵射的方法來適用法律,而是應當將個案中相關因素進行“整體考量”,在“對相關情況進行仔細權衡”的基礎上,決定合比例性抗辯是否成立。²⁰從方法論的角度來看,這更接近於Wilburg所倡的動態體系論。²¹對此,Axel Metzger教授提出適用合比例性抗辯時要遵循“三步走”的策略:第一步,確定需要納入考量的因素,該因素可以是有利於抗辯成立的,也可以是不利於抗辯成立的;第二步,評估各要素的強度;第三步,對各要素進行整體評估得出結論。²²

(二)合比例性抗辯之一:侵權人利益視角下的考量

頒發禁令會導致當事人之間重大的利益失衡是合比例性抗辯成立的原因之一。一般來說,停止侵害請求權是專利權排他效力的應有之義,侵權人理應承擔因為禁令所帶來的損失,如更換產品、暫停生產,甚至哪怕在極端情形下禁令有可能危及企業生存和雇員工作,但這些損失單獨來看都不能構成不給禁令的原因。如前所述,合比例性抗辯成立與否,必須綜合考量個案中的客觀因素和當事人雙方的某些主觀因素,²³當履行禁令將為侵權人帶來的損失與權利人所有的專利技術價值相比明顯失當時,合比例性抗辯始成立。

1. 減損權利人一方利益權重的因素

適用合比例性抗辯時,利益衡量天平的一端是權利人的利益。這裏的權利人不僅指專利權人,也包括專利排他許可中的被許可人。²⁴因為專利權的排他權屬性,在裁量是否給禁令時,天平的初始狀態自然倒向權利人一側。但下列因素的存在,可能會在利益衡量時減弱權利人方利益的體重:

(1)權利人為非專利實施主體

當前，專利訴訟中權利人一方越來越多地以非實施主體(Non-practicing-entities, 簡稱 NPEs)的樣貌出現，他們本身並不實施專利技術，而是通過許可或者訴訟的方式營利。《政府法律草案》在立法理由中也特別指出，對於 NPE 來說主要是保障他們可以通過許可合同營利或者通過損害賠償或者補償請求權對所有的專利的價值進行變現，而不在於保障他們因為產品或技術的獨佔性而獲得的市場優勢。²⁵ 因此，是否對其給予禁令救濟的保障，對 NPEs 來說似乎是次要的。但必須要強調的是，在當今社會中，NPEs 也承擔着必要的市場功能，因此對 NPEs 不能一律視為“專利怪獸”(patent trolls)而給予否定評價。需要強調的是，不是說只要權利人是 NPEs 就“絕對”不能給禁令，只是相對來說 NPEs 的這一因素有可能會降低權利人方在利益衡量時的權重，提高他們獲得禁令的門檻。

(2) 權利人事前行為違背誠實信用原則

權利人在早已充分掌握侵權證據的情況下，故意採取拖延策略，坐等侵權人做出不可撤回的投資後方行使權利，²⁶ 這種違背誠實信用原則的行為會降低權利人方在合比例性抗辯考量時的利益權重，增加合比例性抗辯成立的可能。

(3) 法官對訴爭專利的有效性持悲觀態度

被控侵權人一方嚴重懷疑訴爭專利的有效性，該事實並不能成為不給禁令的理由。因為德國專利“雙軌制”的特點(受理侵權糾紛的法院不審理專利有效性問題)，在雙方對有效性存在較大質疑的情況下，受理侵權糾紛的法院應當根據《德國民事訴訟法》第 148 條中止審判。但是，如果侵權糾紛的受理法院對專利權有效性的預測比較悲觀，則可以將該事實作為一個因素帶入合比例性抗辯的考量中。在雙方利益相持不下的情況下，使得天平偏向侵權人一方，對禁令救濟作出限制。

2. 增益侵權人一方利益權重的因素

相對於權利人的利益，處於合比例性抗辯衡量天平另一端的是侵權人的利益。如果案件事實存在下列因素，在利益衡量時則會增加侵權人利益的權重，增加合比例性抗辯成立的概率：

(1) 侵權部件構成複雜產品中不可替換的一小部分

複雜產品侵權是基於侵權人利益不給禁令或限制禁令的主要適用場景。在高科技領域，專利佈局日益碎片化，一個高

科技產品(又稱複雜產品)往往由成百上千個部件組成，而每個部件都可能包含有若干專利(典型的如智能手機、智能汽車等)。如果某個小部件構成侵權，但該部件由於技術原因或者官方認證等原因無法替換，那麼針對該侵權部件的禁令勢必導致整個複雜產品被下架、封禁，由此給侵權人帶來的損失會明顯地超過訴爭專利本身所具有的價值。²⁷ 需要注意的是，侵權部件之於產品整體來說具有不可替換性是合比例性抗辯考量的重點，至於該侵權部件是否構成整個產品的關鍵部分(例如，智能汽車的動力裝置)抑或只構成輔助部分(例如，電加熱座椅)，並不在考慮之列。²⁸

(2) 侵權人一方事前行為符合誠實信用原則

即使侵權行為被認定成立，但如果侵權人事前已經採取相應措施以避免侵權行為的發生，符合誠實信用的要求，則在合比例性抗辯衡量時應將該部分事實作為對侵權人有利的因素納入考量。比如，侵權人在設計、生產產品前做過技術自由實施(Freedom to Operate, 簡稱 FTO)盡職調查，但因為相關技術領域的專利情況非常複雜，盡職調查也難免有掛一漏萬之處，這樣的情況下就要偏向侵權人進行考量。相反地，如果侵權人主觀上惡意比較明顯，例如早就知道會構成侵權但故意不修改產品，或者在接到權利人的侵權通知或許可要約後明確拒絕，繼續實施相關專利技術的，那麼利益衡量就要偏向權利人。²⁹ 當然，如果對侵權與否以及專利的有效性存在明顯爭議，或者權利人要約中主張的許可費明顯過高，那麼侵權人繼續實施相關專利技術的事實不應作為主觀惡意予以認定。

(三) 合比例性抗辯之二：第三方利益視角下的考量

對第三方利益的關照是合比例性抗辯成立的原因之二。這裏利益主要指的是第三方受憲法保護的基本權利。第三方既可以指單獨的個體，也可以按複數理解為團體的、公共的利益。立法過程中的爭點在於是否應當將第三方利益或者說公共利益納入合比例性抗辯的考量範圍。有反對者認為，已有的強制許可制度(《德國專利法》第 24 條)實際上已經基於公共利益的考量排除了權利人的停止侵害請求權，在此基礎上再將第三方利益納入合比例性抗辯中，相當於架空了強制許可制度。³⁰ 但這種意見並未被立法者採信，第三方利益最終仍然被寫入第 139 條第 1 款第 3 句。

實際上,強制許可和基於公共利益原因的合比例性抗辯兩者的確存在差別:首先,強制許可需要事前向德國聯邦專利法院申請批准,而合比例性抗辯完全是一個事後措施;其次,強制許可制度下使用人實施專利的行為是合法的,使用人需向權利人繳納合理的使用費,而合比例性抗辯下使用人實施專利的行為仍然構成侵權行為,使用人承擔損害賠償責任;最後也是最重要的,強制許可制度下權利人不能拒絕許可或者向使用者主張停止侵害請求權,但合比例性抗辯的法律效果並非一種“全有或全無”的模式,除了完全排除停止侵害請求權外,法院還可以判決部分地限制停止侵害請求權,如為禁令的施行設置一定寬限期等(具體見後面有關法律效果的介紹)。

需要強調的是,專利天然帶有限制競爭的屬性,在一定程度上會推高相關產品的售價,從短期來看損害消費者的利益,但這屬於正常行使專利權所帶來的後果,不能成為排除或限制停止侵害請求權的原因。從現有學說和案例看,停止侵害請求權會給第三人帶來不合比例的困難的典型例子包括:①侵權產品涉及公共健康,從侵權產品轉換到非侵權產品需要過渡時間,立即執行禁令會給患者帶來健康上的危險;②立即執行禁令會破壞如通信網絡等市政基礎設施。相關案例群有待司法實踐進一步的積累和學者論著的補充。

(四) 法律效果

關於合比例性抗辯所引發的法律效果,有兩點內容需要注意。首先,合比例性抗辯的法律效果並不遵循“全有或全無”模式。換句話說,合比例性抗辯成立並不意味着永久地、完全不給禁令,法院可以結合個案情況靈活決定以何種方式對停止侵害請求權進行限制。從文義上來說,第139條第1款第3句中所用的德語連接詞“soweit”³¹明確表達了這一“彈性”法律效果。《政府草案》在立法理由中亦指出,一般可以對停止侵害請求權從時間(zeitlich)或事項(sachlich)上進行限制,在例外情況下甚至可以長期地或者永久地排除該請求權。³²具體來說,如果立即執行禁令會導致不合比例的後果發生,一般可以為禁令的執行設置一定的寬限期——例如,基於侵權人的利益設置一段所謂的“耗盡期”(Aufbrauchfrist),讓侵權人有時間銷售掉庫存產品,或者基於第三人的利益設置“轉換期”(Umstellungsfrist),實現從侵權產品到非侵權產品的過渡。完全排除

停止侵害請求權只在例外情況下考慮,例如因為技術上或者法律上的原因不能更換侵權產品的,或者訴爭專利的保護期本身就馬上到期的。

其次,合比例性抗辯的成立只能對抗停止侵害請求權,而不構成專利權的限制和例外,這意味着,在寬限期內實施專利的行為本身仍然是侵權行為。雖然權利人不能對此主張停止侵害請求權,但對繼續實施專利的行為可以主張補償請求權以代之(第139條第1款第4句)。為了與合比例性抗辯規則相配套,立法者在《德國專利法》有關刑事保護的規定中引入了第142條第7款,對在寬限期內繼續實施專利的行為給予刑事責任的豁免。

三、補償請求權(《德國專利法》 第139條第1款第4句和第5句)

合比例性抗辯的成立意味着侵權人(在一定期間內)可以繼續使用專利,但針對權利人停止侵害請求權所受的限制,立法專設補償請求權(Ausgleichsanspruch)為其提供金錢上的彌補。根據第139條第1款第4句,在合比例性抗辯成立的情況下,被侵權人得向侵權人主張合理補償。一般來說,合理的補償費用在數額上至少要相當於擬制的許可費,而補償費用的計算期間則以禁令被排除或限制的具體時間為準。

補償請求權在性質上與損害賠償請求權存在顯著區別。補償請求權不以過錯為要件,指向判決作出後侵權人繼續使用專利的行為;損害賠償請求權則以過錯為要件,指向過去發生的侵權行為。針對侵權人在侵權判決之後的繼續使用,權利人得向侵權人主張補償請求權自不待言。需要着重指出的,因為繼續使用在性質上仍然構成不法行為,所以就這段時間的使用權利人嗣後仍得向侵權人主張損害賠償請求權。換句話說,針對侵權判決後的繼續使用,權利人雖然已經主張過補償請求權,但不妨礙其在一段時間後另行主張損害賠償請求權。此即第139條第1款第5句之規範含義,補償請求權的規定不影響權利人的損害賠償請求權。但需要注意的是,德國法中的損害賠償數額計算奉行“填平原則”,合理補償費在損害賠償計算中應視為權利人的進項予以扣除。因此,如果損害賠償費用的數

額超過之前的合理補償的費用,那麼侵權人只需再支付兩者相差部分;如果補償費用超過損害賠償費用的,嗣後主張損害賠償的,權利人也無需就超出部分進行返還。

四、相關議題

(一)與標準必要專利中反壟斷抗辯之關聯

在德國法中,需要與合比例性抗辯進行區分的是標準必要專利(standard-essential patents,簡稱 SEP)實施中的反壟斷抗辯。眾所周知,為了解決專利排他性和標準可及性之間的矛盾,歐盟法院在“華為訴中興”案中就法院在何種情況下可以不給 SEP 權利人禁令救濟這一問題提出了一套程序性的標準。如果 SEP 權利人在許可談判的過程中違反相應要求(如在向法院起訴前未向使用者發警告信,在使用者願意就許可談判後未向使用者提出一個具體的、書面的、且符合 FRAND 原則的要約等),那麼 SEP 使用者可以針對 SEP 權利人的停止侵害請求權主張反壟斷抗辯。³³ 這套規則亦為德國法院在處理 SEP 相關案件時所採用。³⁴ 因為合比例性抗辯與反壟斷抗辯均為對抗專利權人停止侵害請求權的事由,在法律性質上存在相似之處,所以兩者之間的關係需要進一步厘清。

與合比例性抗辯不同,SEP 語境下的反壟斷抗辯是專利法外對停止侵害請求權的限制,其藉助反壟斷法上禁止濫用支配地位的規則而成立。需要注意的是,反壟斷抗辯要優先於合比例性抗辯進行適用。其原因有二:一者,反壟斷抗辯是基於歐盟法的規則,歐盟法的適用優先於成員國內法;二者,兩者在法律效果上略有差別,反壟斷抗辯的成立會完全排除專利權人的停止侵害請求權,而且侵權人在此情況下並不需要承擔合理的補償費用,因此反壟斷抗辯相對於合比例性抗辯來說更有利於使用人,所以要優先適用。

但另一方面,合比例性抗辯的引入對 SEP 實施者的利益保護起到了兜底作用。換句話說,在某些與 SEP 關聯的案件中,如果不適用“華為訴中興”案中所確立的反壟斷抗辯規則,但法院可以通過援引合比例性抗辯對 SEP 實施者的利益進行保護。例如反壟斷抗辯並不適用於專利伏擊(patent ambush)³⁵ 的情形,但因為專利權人在制定標準的過程中違反披露義務,

有違誠實信用原則,因此仍然有可能對其主張合比例性抗辯。又如,現專利權人從原專利權人處受讓專利,雖然其自己並未做出 FRAND 許可聲明,但知道原專利權人做出過 FRAND 許可聲明,在這個情況下即使法院不支持反壟斷抗辯,但仍然可以基於現專利權人違反誠實信用原則而適用合比例性抗辯。

(二)侵權鏈條中的合比例性抗辯

與中國專利法近似,德國專利法規定的侵權行為包括對專利產品進行製造、許諾銷售、銷售、為經營而使用以及為上述目的進口、佔有專利產品的行為。准此以言,一個產業鏈條上一環節的參與者都有可能成為潛在侵權人。另一方面,合比例性抗辯却只能為具體訴訟中被控侵權人提供禁令豁免,不涉及侵權鏈條上的其他第三人。依循此邏輯,即使某被控侵權人(如人工心臟瓣膜的生產商)已經成功地援用合比例性抗辯,但權利人仍然可以針對其上游(該某侵權部件的供貨商)和下游(整體產品的銷售商或者為經營目的使用該產品的醫院)主張停止侵害請求權,從而在實際上對被控侵權人產生等同於禁令的效果。因此,在侵權鏈條的語境下,有需要適當擴張合比例性抗辯的適用範圍,以避免架空合比例性抗辯制度的實效。

在修法的過程中,有意見主張對此問題上應當準用權利利用盡規則,通過類推適用《德國著作權法》第 100 條第 3 句來擴張合比例性抗辯的法效。具體來說,產業鏈下游的潛在侵權人可以依據上游被控侵權人已成功主張的合比例性抗辯來自動對抗權利人的禁令主張。但考慮到合比例性抗辯只涉及侵權救濟問題,並不涉及行為的合法性問題,立法者並未採納此主張。

從法解釋學的角度看,修法後的文本並沒有籠統地將合比例性抗辯的適用效果擴張至侵權鏈條上的第三人,因此在適用時仍然應當結合具體個案對每個潛在侵權人是否可以主張合比例性抗辯進行具體判斷。一般來說,在涉及公共利益的情況下,可以為某侵權人證立合比例性抗辯的事實對相關上下游的其他人都適用。例如,在涉及患者健康權的情形下,應該為醫療藥品或設備的轉換設置一定轉換期,在此期間侵權鏈條上的所有參與者仍然可以繼續實施相關專利。與前者相比,涉及侵權人利益的情況則相對比較複雜,需要結合具體案情進行個案衡量。以智能手機這一複雜產品為例,如果法院已經支持手機的整機生產商的合比例性抗辯,允許其可以在一定期間將庫存

的手機售罄。在這種情況下，對於下游銷售商主張合比例性抗辯，法院應當從“保護第三人利益”角度予以支持，否則給予整機生產商“用盡期”就沒有意義。但對於上游侵權部件供貨商主張合比例性抗辯要求繼續向整機生產商供貨，法院則不應當給予支持，因為允許擴大再生產超出了法院給予整機生產者以“用盡期”保護的初衷。

最後，即使一個侵權鏈條上存在多個侵權人可以主張合比例性抗辯，但權利人並不能根據第 139 條第 1 款第 4 句向這些侵權人各自分別主張合理補償。類似於侵權鏈條中損害賠償額的計算，專利權人對於停止侵害請求權所受的限制也只能獲得一份補償，不得向多人重複主張。

五、總結

合比例性抗辯的引入使德國專利法徹底摒棄了傳統的“停止侵害當然論”，這一轉變從比較法上看符合禁令救濟柔性化的國際趨勢。本文結合立法理由、學術論文和研討會實錄等資料，對《德國專利法》新增的第 139 條第 1 款第 3-5 句進行了釋義學上的初步解讀。希望本文能夠吸引大家關注合比例性抗辯在德國司法實踐中的後續發展，以期為我國相關制度的改進做好理論上的準備。■

作者：浙江大學法學院助理教授

¹德國聯邦議會於 2021 年 6 月 11 日通過了《專利法之二次簡化和現代化法》(BGBl. 2021 I 3490)。這次對專利法修改的部分內容於 2021 年 8 月 18 日生效，剩餘的內容於 2022 年 5 月 1 日生效。修改的主要內容包括：① 在《專利法》第 139 條第 1 款第 3 項增加了針對停止侵害請求權的不合比例性抗辯，② 專利侵權與無效訴訟間的協調，③ 涉專利等訴訟中的商業秘密保護等。此外，對專利法、實用新型法和商標法等做了一些小幅調整。有關此次修法的情況參見劉昶：“工業 4.0 時代的第一次工業產權法大修——《德國專利法律之二次簡化和現代化法》評述”，《電子知識產權》2021 年第 10 期；單曉光、李文紅：“數字時代德國專利法的修訂新動態述評”，《知識產權》2021 年第 6 期。

²在修法之前，“停止侵害當然論”少有的一個例外是標準必要專利中的反壟斷抗辯，相關內容參見魏立舟：“標準必要專利情形下禁令救濟的反壟斷法規制——從‘橘皮書標準’到‘華為訴中興’”，《環球法律評論》2015 年第 6 期。

³此處禁令指的是通常所說的永久禁令，而非臨時禁令（德國法上 *Einstweilige Verfügung* 中文譯為假處分，英文常用 *preliminary injunction* 指代），永久禁令頒發是實體法上停止侵害請求權在訴訟上的結果。為了行文方便，本文中禁令與停止侵害請求權有時在同一意義上使用。

⁴ *Ann PatR*, § 35. Ansprüche wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung Rn. 11, beck-online.

⁵ *eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

⁶ 佑斌：“汽車業反擊成功：德國修改專利法，增加專利權人拿到禁令的難度”，來源 IPRdaily 中文網 (iprdaily.cn)。

⁷ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, [2004] OJ L 195/16 (Enforcement Directive).

⁸ Ansgar Ohly, “Patenttrolle” oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeits-vorbehalt? *GRUR Int* 2008, 787.

⁹ Ansgar Ohly, Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness, in: *Technology and Competition – Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, pp. 257-274, Josef Drexler, ed., Larcier, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1523277>.

¹⁰ LG Düsseldorf, Urt. v. 9.3.2017 – 4 a O 137/15, *GRUR-RS* 2017, 104657 Rn. 127 ff. – Herzkappen.

¹¹ *EWHC Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc & Ors* [2018] EWHC 1256 (Pat).

¹² *BGHGRUR* 2016, 1031Rn. 40 ff – Wärmetauscher. 該案中，德國聯邦最高法院最後並沒有同意為禁令救濟設置寬限期，因為該案中被控侵權的部件是敞篷跑車中座椅加熱部件，而該部件因為可以更換，所以對該侵權部分的禁令不會必然導致整車的停售。

¹³ 例如，在與夏普以及諾基亞的訴訟中，德國戴姆勒公司面對禁令的威脅，幾百億歐元的產品有可能被禁，最後只能被迫和解。

¹⁴ “德國汽車工業協會 (VAD) 就專利法修改草案的聲明”，參見鏈接：<https://www.bundestag.de/resource/blob/823678/>

7729ef96835943b4323db11a0f5b2618/stellungnahme-scheel_vda-data.pdf。

¹⁵ 本次修法過程中的各版本草案以及各方的相關建議，參見鏈接：https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Pat-MoG_2.html。

¹⁶ 德國慕尼黑大學知識產權法以及信息與技術研究中心(CIPLITEC)組織的專題研討會，參見鏈接：<https://www.ciplitec.de/veranstaltungen/der-patentrechtliche-unterlassungsanspruch-nach-dem-2-patmog/>。

¹⁷ 抗辯權(Einrede)的一個例子是《德國民法典》第275條第2款。根據該條規定，當債務人需要為承擔與債權人給付利益極不相當的費用時，債務人可以拒絕履行給付。這裏債務人是否主張“不相當性”需要債務人自己決定，如果他放棄抗辯的權利，法院不得予以審究。

¹⁸ Andreas Voß法官在CIPLITEC研討會上的發言。

¹⁹ Ohly & Stierle, Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess - Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick, GRUR 2021, 1229 (1231f).

²⁰ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 53.

²¹ Ohly & Stierle, GRUR 2021, 1229 (1232).

²² Axel Metzger教授在CIPLITEC研討會上的發言。

²³ Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 54.

²⁴ 德國法中的排他許可既包括中國法意義上的排他許可也包括獨佔許可。

²⁵ 同註20。

²⁶ 同註23。

²⁷ 同上註。

²⁸ Martin Stierle, Der quasi - automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht - Ein Beitrag im Lichte der Reformdiskussion des §139 I PatG, GRUR 2019, 873 (877). 對此，德國聯邦最高法院在熱交換器案中持不同意見，見BGH GRUR 2016, 1031 Rn. 40 ff - Wärmetauscher。

²⁹ Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 13. Aufl. 2021, Rn. D 536 ff.

³⁰ GRUR-Stellungnahme RefE GRUR 2020, 1278 (1280 f.); Busche, FS Meier-Beck GRUR 2021, 157 (160 f.); McGuire GRUR 2021, 775 (781 ff.).

³¹ 需要注意第139條第1款第3句中法律要件與法律效果之間的德語連接詞為soweit(英文“insofar as”，中文譯為“在……範圍內”)，而不是wenn(英文“if”，中文譯為“如果”)。但許多中文文獻在翻譯該法條時仍使用“如果……，就應該排除該請求權”的句式，讓人誤解為合比例抗辯必然導致完全排除停止侵害請求權的法律效果。

³² Begr. RegE BT-Drs. 19/25821, 55.

³³ 相關內容請參見魏立舟：“標準必要專利情形下禁令救濟的反壟斷法規制——從‘橘皮書標準’到‘華為訴中興’”，《環球法律評論》2015年第6期。

³⁴ 見BGH GRUR 2020, 961 - FRAND - Einwand m. Anm. Picht; GRUR 2021, 585 - FRAND-Einwand II.

³⁵ “專利伏擊”，指專利權人在標準制定時不向標準制定組織披露其專利、專利申請或者專利申請權，在其技術被納入標準後以所持專利起訴標準實施者侵權，要求支付專利許可費用的行為。