

中国公司进入德国的 知识产权挑战

作为欧洲的经济强国，德国对中国的出口商和投资人来说颇具吸引力。然而，进入德国市场的公司面临着各种挑战，无论是作为知识产权所有者，还是第三方权利的潜在侵权者。

作者：Mathias Karlhuber

德国利用一个多世纪的时间发展出一个利于专利权人的知识产权环境。专利及其他知识产权权利为市场参与者所使用并得到普遍尊重。民事法院的知识产权法庭以及联邦专利法院专门负责处理知识产权事务。由于此类法院拥有悠久的法律和技术专业知识，因此诉讼的相关费用较低且时长也相对较短。除此之外，其执行程序相对简单直接，因此德国是目前欧洲最经常处理专利诉讼的国家。

德国的专利诉讼和无效诉讼

一般而言，虽然德国分别针对发明专利、实用新型专利和设计制定了相应的法律，但其法律在实质上与中国专利法十分相似。下文将从专利权人和潜在被告的角度简要概述德国专利系统的详细情况。

与中国类似，德国也拥有所谓的分层系统，专利侵权的一审由具有管辖权的地方法院的知识产权专庭进行处理，而专利有效性则由联邦专利法院在所谓的无效诉讼中处理。因此，专利无效性不能在侵权案件中作为辩护方法提出，而需在联邦专利法院中作为独立案件提起。在专利有效性的判决发布之前，民事法院可能会暂停侵权诉讼。然而，通常只有在可能发现侵权，但鉴于联邦专利法院引用过的先前技术而认为该专利有可能被判无效时，德国法院才会采取这种做法。

地区法院是否具有处理侵权案件的管辖权由被告所在地或侵权行为的发生地决定。由于提供侵权产品被视作侵权行为，专利权人通常可以选择某些经验丰富且更受青睐的

地方法院。因此，几乎所有的专利诉讼案件都由杜塞尔多夫、曼海姆和慕尼黑的地方法院进行审理。

与中国的民事法院相比，德国的民事法院更有可能签发单方面预先禁令，尤其是在该专利已经在有效性挑战中获胜的情况下。此类单方面预先禁令签发后可立即执行，而且通常在贸易展览会中可将侵权产品移出展览，甚至关闭整个展位。潜在被告担心收到此类预先禁令，他们可能会主动向具有管辖权的法院提交所谓的保护令状。此类保护令状可提供针对潜在侵权指控的抗辩。这是一种用于防止签发单方面预先禁令的有效工具。因此强烈建议相关公司事先考虑提交此类保护令状，尤其在涉及贸易展览会的情况下。

依据德国法律，专利权人若能向法院证明侵权索赔具有充分可能性，民事法院才有可能发布收集证据的命令。证据收集的费用和范围的水平可能会比其他国家/地区的情况低很多，尤其譬如相较美国的取证程序。

总的来说，德国对书面和经公证的证据的要求要低于中国相关规则。尤其是，证人证言可能会得到至少与书面证据等重的重视。最终由法院自由衡量和裁定各方提交的所有证据。

德国民事法院的一审判决通常在10至14个月内发布。若专利权人胜诉，则法院通常会签发禁令并要求被告赔偿专利权人。德国专利系统不实施惩罚性赔偿的概念，但是专利权人可以自行决定采用三种概念用以计算赔偿，即许可类似性、对专利权人利益损失的补偿，以及侵权者返还侵权所得收益。

民事法院的一审判决通常在发布后可以立即针对安全保证金执行。此类判决受制于向更高级地方法院提出上诉。随后，该更高级地方法院判决可呈递给德国联邦法院。联邦专利法院通常会在18至24个月之内发布有关专利有效性的判决。该判决受制于向德国联邦法院提出的上诉。

在侵权和无效案件中败诉的一方需承担胜诉方的法律费用。需支付的费用由各个法院根据法定条令设定，可能与胜诉方实际付出的费用有所出入。

总的来说，由于为数不多的民事法院宣布了大量判决，因此德国的专利诉讼形成了比较完善且常规的程序，并且产生的结果具有很高的可预见性。因此，中国公司在进入德国市场前应对其专利环境进行监测和评估，以便对潜在的商业风险作出合理的预判。

异议作为降低商业风险的工具

中国公司可以仔细考虑一种预防措施，那就是监测德国专利商标局和欧洲专利局授权的专利。上述两个专利局授权的专利在德国均具有有效性，而且德国专利法律和欧洲专利公约都提供所谓的授权后异议程序。任何人都可以针对德国或欧洲专利提出此类异议，而不需要具有特定的法律利益。此类异议必须在专利获得授权后的9个月内提出。

一审异议程序由各自专利局在行政程序中处理，其判决受制于向德国联邦法院（德国专利）或欧洲专利局的上诉委员会（欧洲专利）提出的上诉。申请上述两种程序的费用只相当于德国无效诉讼费用的一部分，只要其提起日期晚于无效诉讼即可。很重要的原因是官方费用较低，而且几乎在所有的异议案件中，当事双方仅需承担各自的费用。因此，对于一些特别麻烦的竞争对手，我们建议持续识别其专利，并考虑采用异议此类专利作为预防措施。

值得注意的是，传统上，德国公司均将此类异议程序用作降低当前或预期的商业风险的普通工具。异议程序更多地被视作专利净化的工具，而不是敌对行为。因此，如果有人对中国专利权人的德国和欧洲专利提出异议，也是稀松平常的事。

中国投资人眼里的德国知识产权系统

签订了采购合同之后，交易就完成了。但是这对中国投资人来说仅仅是一个开始，因为每次收购德国公司都需要进行许多更深入的考虑。如何处理所收购德国公司的知识产权，这在许多情况中都是决定收购价格的主要因素。

这些知识产权权利究竟为何如此重要？应该持有、售出还是舍弃？问题的答案主要取决于这些知识产权的技术重要性和利益。尤其是专利重要性在过去的十年里大幅提高，因此希望从收购企业中获得专利有相当高的需求。除了出售知识产权外，还有一种颇具吸引力的方法，那就是对特定项目授予许可，例如在特定受保护技术领域向第三方授予许可。

维护和管理专利

如果中国投资人决定保留全部或部分知识产权，则需要阐明特定责任。原则上，必须要决定知识产权的所有者及其管理者。除了专利组合的控制问题外，税务事宜在所有权归属的问题中尤其重要。公司应关注在关联公司之间进行知识产权转让和授权时适用的税务规则。举例而言，如果收购后立即以采购价格进行转让，这其中涉及的税务责任可能有别于接管后的后续转让。对于在关联公司之间进行的授权行为，与现实同等价格需要纳税。基本上，根据德国相关做法，关联公司之间的补偿应该与第三方交易相当；也就是说，关联公司内部转让交易应该类似于与外部第三方之间实际达成的补偿。举例，如果某知识产权的主要使用者仍是被出售的公司，则建议让该公司继续保留这些知识产权的所有权。另一个需要考虑的因素是，构建和维护知识产权所需费用以及与权利持有人分摊情况。

在某些情况下，可以将知识产权权利的责任通过转让的形式外包给一家专门处理收购的知识产权独立公司。除了其他事项之外，此类公司会负责维护知识产权权利、支付相关费用并缴纳权利收入所产生的税金。

为了在管理子公司的专利组合时作出有意义的决策，公司应该在早期创建必要的框架并构建必要的技术知识；因为随着时间推移，建立和维护知识产权组合还需作出经济

决策。如果知识产权权利由远程管理（例如由中国的母公司管理），那么收购者应仔细研究使用该知识产权权利的德国公司的技术和经济需要。对专利而言，通常需要每年评估是否应支付维护费用以及应在哪些国家/地区支付该费用。例如，应由谁决定是否支付这些费用以维护有价值的专利？以及由谁决定该专利是否真正有价值？一般来说，必须考虑的不仅是德国子公司的当前市场和未来市场；中国投资人还应考虑当前或潜在竞争对手进行生产活动的国家/地区。

构建知识产权组合时会遇见类似的问题：由谁决定是否需要在哪个国家/地区申请新的知识产权？这不仅需要了解当前竞争状况，还需要具有战略愿景。对于德国公司或整个公司集团来说，需要通过知识产权拥有何种新技术，以及拥有的程度如何？并且需要在当前或未来的何种市场内运用？

因此对知识产权的日常处理应条理清晰，以避免作出错误决策并给双方带来损害。所以要快速设立明确的程序以及可能的最短决策过程，这一点很重要。如果德国子公司拥有解决上述问题的主要技术知识，那么中国买方应在一定预算或规定的上限内考虑将决策权留给德国子公司。这不仅体现了对德国子公司管理层的信任，还有助于作出具有经济效益的恰当决策。

处理员工发明

基本上，德国法律规定收购德国公司意味着享受所有权利并承担所有义务。义务当然包括对于收购公司里的发明者，以及对知识产权组合做出了卓越贡献的人。如果上述情况依据《德国雇员发明法案》进行处理，那么中国收购方应继续遵循此法律。因此，收购方在原则上必须为受德国法律约束的员工的发明申请专利，并向发明者支付专利和专利申请的费用。同样，德国法律规定，舍弃专利或专利申请之前应及时对发明者提出接管请求。

发明者的报酬金额由德国法律规定，并且还取决于其发明在各公司或公司集团的实际使用情况。对于频繁使用的发明可以支付高额报酬。在任何情况下，中国投资人都应在事前仔细理清该德国目标公司是否在这方面建立了完善的、法律安全的系统。尤其是

在投资人在收购过程中离开公司的情况下。如果发明者之前未收到充足的报酬或发明的权利未适当地转让给公司，那么与发明者的纠纷事件中就会存在很严重的财务风险。

精细的知识产权战略

对于中国公司来说，无论是只作为进口商还是作为德国公司的投资人，进入德国市场都会面临若干知识产权挑战和风险。然而，通过适当的准备和战略计划，这些知识产权挑战都是易于控制的。建议通过监控竞争对手的专利活动并对可能带来麻烦的新专利提出预防性异议来降低知识产权风险。中国投资人收购德国公司涉及十分复杂的法律程序。处理德国供应商的知识产权是此程序中一个小而重要的部分。建议中国投资人阐明责任（建立程序或按需求进行外包），并与德国目标公司保持沟通，以便他们继续使用具有价值的知识产权并最大化其经济效益。



Mathias Karlhuber
专利律师
mkarlhuber@
cohausz-florack.de

Mathias Karlhuber主要从事与以下领域知识产权收购和维护：电子、医学技术和铁路技术，尤其是车辆动力学、撞击安全装置和空气动力学。他还擅长半导体光刻、微观力学和数据安全技术，以及通用机械工程领域的业务。

Karlhuber先生从2015迄今担任国际商会的专利报告员。

COHAUSZ & FLORACK

Bleichstraße 14
D-40211 杜塞尔多夫
Germany

电话 +49 211 90 4900

传真 +49 211 90 490 49

网页 www.cohausz-florack.com