

## 專利話廊

### 定暫時狀態處分裁定撤銷後所得請求之損害賠償，以符合法定事由且因該處分所造成之損害為限

江郁仁 律師

依民事訴訟法第 538 條之規定，於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類似之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。由於定暫時狀態處分形同某程度已提前實現聲請人之訴求，對於被聲請人之影響甚鉅，因此在專利訴訟實務上甚為少見。而伴隨定暫時狀態處分所衍生之問題，大多在於若定暫時狀態處分之裁定遭撤銷後，被聲請人得就哪些損害請求損害賠償。依民事訴訟法第 531 條與第 538 條之 3 規定，聲請人應負損害賠償責任之法定事由僅有 3 種情形，即：定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者；定暫時狀態處分裁定因債權人不於法院所定期間內起訴而撤銷者；定暫時狀態處分裁定因債權人聲請而撤銷者。所謂定暫時狀態處分之裁定因自始不當而撤銷，係指此裁定在抗告程序中，經抗告法院、再抗告法院或為裁定之原法院依當初裁定時客觀存在之情事，認為不應為該裁定而撤銷使其失效者而言。而就因債權人聲請而撤銷者，則必須限於該聲請自始不當之情形。此乃考量到對於定暫時狀態處分遭撤銷之損害賠償責任，係本於定暫時狀態處分之裁定撤銷之法定事由而生，性質為法定損害賠償責任，其損害賠償請求權之成立，並不以故意或過失為要件，故須從嚴限制得請求損害賠償之態樣，因此在聲請人本案敗訴而導致定暫時狀態處分裁定遭撤銷時，被聲請人無法請求損害賠償。

一般而言，因定暫時狀態處分所造成之損害賠償，多以營業損失為主。不過關於因定暫時狀態處分所支出之律師費用，就民事訴訟法之規定以觀，似乎僅須符合前揭法定事由且因定暫時狀態處分所受之損害，即可請求損害賠償。但實務上之判斷標準多以被聲請人是否具有專業知識與技術，而得為訴訟上之主張與舉證，若非無自為訴訟行為之能力，則無必須委任律師為代理人之必要，當然也無法將律師費用納入損害賠償之計算。最高法院 100 年 8 月 25 日之 100 年度台上字第 1420 號判決亦明確指出，不得以地理位置、營業規模，認無委任律師必要，必須以相關程序，被聲請人有無該法律專業等因素，資以衡量該費用是否為伸張或防衛權利所必要。

又最高法院 100 年 9 月 8 日之 100 年度台上字第 1505 號判決似乎進一步限縮可主張損害賠償之範圍，該判決指出：「按定暫時狀態處分之裁定因自始不當而撤銷，債務人得請求債權人賠償者，以因定暫時狀態處分或供擔保所受之損害為限，此觀民事訴訟法第五百三十八條之四、第五百三十三條、第五百三十一條第一項規定即明...依此被上訴人請求上訴人賠償之律師費三萬五千元，係因上訴人對於台灣高等法院就系爭定暫時狀態處分事件所為之裁定，提起再抗告，被上訴人為委任律師提出答辯所支出，此為原審確定之事實。被上訴人支出該律師費既非因系爭定暫時狀態處分所受之損害，其依上開法條規定請求上訴人賠償，自有未合。」依此，最高法院所謂與定暫時狀態處分有關，並不包含對於定暫時狀態處分裁定所為之抗告程序，惟本文以為，似無如此限縮解釋之必要，縱使考量到避免請求損害賠償之範圍過大，然依現行實務之判斷標準即為已足，對於定暫時狀態處分之抗告程序應無解為與定暫時狀態處分無關之理。

## 專利法修正草案中，復權規定對「一案兩請」新制的影響

吳嘉敏

立法院經濟委員會 100 年 4 月 6 日審查通過的專利法修正草案（以下簡稱為修正草案）已開放「一案兩請」，依修正草案第 32 條第 1 項規定所謂一案兩請係同一人就相同創作於同日分別申請發明專利及新型專利。基於目前審查現況，一案兩請申請人會較早取得新型專利權，依規定當發明專利申請案即將核准時，專利專責機關會通知申請人限期擇一，若申請人選擇發明專利，依專利法第 32 條第 2 項規定，被放棄的新型專利權即視為自始不存在。

基於我國目前發明案發出首次審查意見通知書時間長達約 40 幾個月（將近 4 年），縱使一案兩請新制未採權利接續方式，但對於急欲取得專利保護的申請人來說，藉由快速取得新型專利權，再等待發明專利申請案的審查結果，以期最終能獲得最佳專利保護，仍是申請人極有可能採行的作法。

本文承續上期探討「復權」規定的文章，進一步分析「一案兩請」新制是否讓申請人在某種層面上會面臨嚴格期限管控及額外費用支出等等問題。

由修正草案第 32 條第 3 項「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」可知，發明專利核准審定前會確認一案兩請中的新型專利權是否已當然消滅或已撤銷確定，一旦確定條件成立，該發明專利將不予專利。構成專利權消滅成立的其中一項理由是逾限未繳年費。是以，當申請人透過一案兩請快速取得新型專利權後，仍必須維護新型專利權直至發明專利即將發出核准審定時。然而，倘若申請人因案件管理不善或是疏漏而延誤繳納新型專利權的年費，致使新型專利權當然消滅，是否就等同放棄發明專利？而本次修正草案新增的復權規定是否可為此事解套，則有討論空間。

依修正草案第 72 條第 2 項規定，年費逾限未繳除原有的六個月補繳期限外，另有一年申請回復專利權的期間，因此在發明專利申請案審定前，新型專利權不論是因案件管理不善或非因故意疏漏而延誤繳納年費致使新型專利權消滅，只要在前述一年期間內，可藉由復權規定以非因故意延誤之事由讓消滅後的新專利權起死回生，而再次回復權利的新專利權或許可讓發明專利不再因新專利權消滅而遭直接不予專利的窘境，不過按照修正草案第 72 條第 2 項規定，申請人必須為此再付出三倍年費的代價。

倘若上述作法可行，將使整個過程變得相當有趣；也就是申請人花了很大的代價對新專利權所作的一切補救措施，是為了滿足發明申請案可獲准的基本條件，然而當發明可以獲准而必須自發明及新型二者之間選擇其一時，申請人又須再次對起死回生的新專利權宣判死刑，新專利權的生死實耐人尋味。話雖如此，除非主管機關於修正草案三讀通過後另有解釋，否則對於一案兩請中新專利權因未繳年費消滅而影響發明專利獲准的問題，不失為一項有用的補救措施。

參考資料：立法院經濟委員會 100 年 4 月 6 日審查通過之專利法修正草案

## 歐洲專利局作為PCT國際申請案之國際初步審查局 (International Preliminary Examining Authority, IPEA) 新增第二書面意見

劉映秀

PCT 國際申請案在國際階段時，國際檢索局 (International Searching Authority, ISA) 會發出國際檢索報告並附帶書面意見。除了極少數的指定國外，國際階段之初步審查結果並非進入各國的必要條件，但申請人接到負面評價檢索報告，可選擇向 IPEA 請求國際初步審查並藉此修正。若能取得正面評價的國際初步審查報告，將有利於申請人後續的各國專利布局。

在 PCT 細則 (Rule) 第 66.4 條中規定，IPEA 可以發出額外的書面意見 (one or more additional written opinions)，並給申請人修正或答辯的機會。而歐洲專利局則是在作為 PCT 系統之 IPEA 的前提下，新增「第二書面意見」之程序，即是在上述細則第 66.4 條的 PCT 架構下，明確規範所謂「額外書面意見」的定義與程序。歐洲專利局於 2011 年 10 月 4 日在官方網站上宣布，在準備發出負面評價的國際初步審查報告之前，會先發「第二書面意見」，讓申請人又多了至少一次修正或答辯的機會，以提高取得正面評價的國際初步審查報告的機會，有助於進入國家階段後的各國審查；但申請人無法主動請求歐洲專利局發出第二書面意見。

至於哪一份報告視為「第一書面意見」，進而定義何謂「第二書面意見」，要分兩種情形來討論：

- 一、歐洲專利局同時作為 ISA 與 IPEA：歐洲專利局作為 ISA 所發出的檢索報告視為第一書面意見；經過申請人修正或答辯之後，若仍可能發出負面的國際初步審查報告，歐洲專利局會先發第二書面意見。
- 二、歐洲專利局僅作為 IPEA：他局作為 ISA 所發出的檢索與審查報告不視為第一書面意見。歐洲專利局作為 IPEA 發出的負面意見，視為第一書面意見，申請人可在規定期限內提修正或答辯；修正或答辯之後仍有負面評價，則再發第二書面意見。

申請人亦可請求電話諮詢，但以一次為限。若在第二書面意見之前請求電話諮詢，歐洲專利局會將電話諮詢作成記錄寄給申請人，並要求申請人於期限內提出修正或答辯；由於電話諮詢與隨後寄發的記錄已達到溝通效用，歐洲專利局不會再發第二書面意見。不過，接到電話諮詢的請求後，還是由歐洲專利局以 IPEA 的立場來決定如何進行接下來的程序，即歐洲專利局有可能接受電話諮詢，也有可能逕行發出第二書面意見。若申請人在第二書面意見發出後才請求電話諮詢，原則上不能再提修正或答辯，隨後寄送的電話諮詢記錄也不會要求提修正或答辯，除非申請人與審查委員在電話中另外達成協議。

由於 PCT 規章規定，國際初步審查報告最遲須於申請日或優先權日起 28 個月內發出，而請求國際初步審查的期限是申請日或優先權日起 22 個月內，所以可以回覆第二書面意見的期限相當短暫，只有 1 至 2 個月 (normally 2 months and not shorter than 1 month)。由歐洲專利局的規定來看，若申請人同時選擇歐洲專利局作為 ISA 與 IPEA，可以用來準備回覆第二書面意見的時間會相對較充裕，因為在檢索階段的報告已直接視為第一書面意見。

歐洲專利局這項新增的 IPEA 第二書面意見之適用案件為須於 2011 年 12 月 1 日當日或以後取得國際初步審查報告的 PCT 國際申請案，但若國際初步審查報告已於 2011 年 10 月 1 日前發出，則該申請案自然已不在此新增規定之適用範圍。

參考資料：

1. "Notice from the European Patent Office dated 31 August 2011 concerning the issuance of a second written opinion in the procedure under Chapter II PCT, EPO. 2011 年 10 月 4 日。

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20111004a.html>>

2. PCT 及其施行細則。

