



專利法規

[韓國]

軟體線上傳輸在韓國恐侵害專利權

2019 年 11 月 19 日通過的韓國專利法修正案，擴大方法專利的保護範圍，以涵蓋軟體的線上傳輸行為，該修正案將「提供使用方法 (offering a process for use)」的行為認定為方法專利的實施行為。如果此類提供使用方法的行為是在明知侵犯他人方法專利的情況下而實施的，則專利權人可主張該行為侵犯其專利，包括從國外線上傳輸程式的行為。

根據修正前之專利法，僅當軟體發明的請求項涉及某些法定發明類別時，軟體發明才為可准專利之申請標的，僅限於方法、設備、電腦可讀取媒體和儲存在儲存媒體中的電腦程式，此外，請求項必須列舉具體的硬體手段及其與軟體間的互動。

隨著網路和行動裝置的出現，大多數軟體產品不再以記錄在電腦媒體上的方式出售給消費者了，目前多數軟體通常可供使用者透過網路直接下載並儲存到電腦或行動裝置。因此，傳統的法定發明類型已不足以充分地保護現代的軟體發明，特別是在軟體傳播者居住在國外的情況下更是如此。此外，韓國法院的判例對於認定軟體線上傳輸是否構成現行專利法下之方法專利的實施行為存在分歧。

韓國國會審議通過的專利法修正案中增加了對於方法專利的實施含義進行擴展的條款，明確地包括「提供使用方法」的行為（底線為新增加部分）：

第 2 條（定義）(iii)「實施」是指以下行為：

(a) (略)

(b) 方法發明：使用該方法的行為或提供使用該方法的行為。

第 94 條（發明專利權的效力）

(1) (略)

(2) 如果發明專利的實施屬於第 2 條(iii)(b)所規定之提供使用該方法的行為，發明專利權的效力僅限於當明知該方法的使用可能侵犯發明專利權或者獨佔實施許可權 (exclusive license) 的情況下仍提供使用該方法的行為。

因此，通過第 2 條 (iii) 和第 94 條 (2) 的修正明確了：使用該方法以及「提供使用該方法」的行為均可能構成對於方法專利的侵權行為。值得注意的是，為了判斷是否侵犯專利權或獨佔實施許可權，第 94 條 (2) 對「提供使用該方法」的行為增加了主觀「認知」要求。換句話說，只有在被控侵權人認識到該方法的使用可能會侵犯發明專利權或獨佔實施許可權的情況下，專利權人才能進行專利維權。

整體而言，此次修正案有望提高發明專利申請中的方法請求項的價值。此外，由於對「提供使用方法的行為」行使專利權需要在主觀上有侵權的「認知」，因此專利權人出於證據目的可能需要向潛在侵權人發送要求停止侵權行為的信函。

此外，如果提供者向終端使用者提供了涉嫌侵犯軟體方法專利的程式，終端客戶進行了下載、安裝並運行了該方法的步驟，且該提供者明知該等步驟將會運行的話，上述向終端使用者提供軟體程式的下載的行為可能會被認為屬於專利侵權。因此，此次修正可能會對軟體程式的傳播者（包括提供軟體程式／應用程式的線上平臺）帶來影響，因為韓國的軟體專利權人在該制度的鼓勵下，可能會基於軟體專利向軟體傳播者（包括軟體發展公司）主張侵權。

專利法修正案預計將在近期內予以公布，並且自公布日起三個月後生效。

資料來源：Online Transmission of Software May Now Infringe Software Patents in Korea, Kim & Chang IP, November 25, 2019.