

韓國發明專利法 修訂概要

壹、前言

高文欽

大韓民國現行專利法是於1980年12月31日修訂，1980年7月1日實施者。此次新修訂是於1988年11月2日通過閣僚會議，同年12月16日通過國會，而將於1989年9月1日開始實施。在前一次的修訂中，最主要的修訂是將在當時未能申請發明專利的項目之中，刪除了化學物質及醫藥品不得獲得發明專利之規定。而前一次的修訂乃是受到美國政府對於韓國政府對於發明保護不夠完善所產生的強烈不滿及要求改善的壓力之下，迫不得已才做的修訂。

與前一次的修訂最大的不同，此次的修訂是基於韓國政府預備加入世界智慧財產權組織（WIPO）之準備，及其本身意圖將韓國的專利法制定成更屬於先進國家之型態，並且是國際整合性較高的專利制度之理念，而所為自發性的修訂。

此次的修訂之中，其修訂的範圍相當廣泛，本文將對於其主要的修訂事項的分類及各分類事項中的修訂內容，做一簡單介紹。

(1)可獲准發明專利之對象擴大

飲食物、嗜好物可獲准發明專利；並擴大可獲准發明專利之植物的範圍。

(2)改善對於發明人、專利權人之保護

改善對於公益上必要之發明、專利之限制；採用國內優先權制度、新設因補充說明被核駁時可提不服之抗告審判制度、申請專利範圍多項制、PCT國際預備審查制度、專利權侵害之損害額推定制；以及改善專利權期間延長制度等。

(3)配合國際性之傾向

改善優先權證明書之提出期限；國際預備審查制度之選擇；廢止引用外國刊物做為舉發證據的有效期限之規定；導入請求項之概念；發明之單一要件之明確化；課與申請人有提出發明摘要之義務等。

(4)制度的合理化

廢止核准專利之後再被審查官依其權限核駁之規定；縮減專利權公用徵收之對象；未具法人地位之團體之申請權的增加；專利權存續期間之起算日期之變更；新設對於申請延長專利權存續期間之申請案的舉發制度等。

(5)其他

變更對於不具申請人所為之申請案之擁有正當之申請權人之保護期間；新設獲准專利後才發現存在有「變更發明要旨」之情況時的權利判斷方法；更加確立在於判斷專利保護範圍時必須參照

說明書原文內容之原則；專利權登記之後亦可以請求項做為放棄專利權之單位；修改對於公益上必要之專利強制實施之制度；對於提起異議之理由的限制等。

並且，隨著新制度的導入及舊制度的改善，也一併進行相關條文之修改及補充，並刪減不必要之條文。

1988年所修訂的現行發明專利法為9章53條，此次修訂後為12章53條。同時也修改了以總統令做為實施令之條文。

貳、主要修訂內容的重點

由上述的說明可知，韓國政府此次的修訂發明專利法，無論其內容或者事項的數目均相當廣泛，本文僅選擇比較重要的事項加以說明如下：

(1)飲食物、嗜好物可獲准發明專利

韓國政府於前一次（1980年）修訂專利法時，將原本不得准予發明專利的發明，例如：化學物質、醫藥品、將一種以上的醫藥混合調製成一種醫藥之方法、及關於化學物質之用途的發明項目排除，而准予獲得發明專利。但是，飲食物及嗜好物的發明仍未獲准發明專利。然而，此次的修訂時，特別將飲食物及嗜好物不得獲准專利之規定排除。其修訂後的結果，不得獲准發明專利的發明對象與日本相同。

(2)擴大可獲准發明專利之植物的範圍

韓國專利法中，在關於植物的方面，原本是參照美國專利法的構想，亦即除了特定植物之外，可准予專利之制度。此次的修訂，將原本規定塊莖、塊根、球根植物不得獲准專利之發明專利法第3條的但書刪除，而將准予專利之對象變更為：一切可行無性繁殖的變種植物。

(3)改善對於公益上必要之發明的專利申請及專利權的限制

以往，關於公益上必要的發明或專利申請案，除了可以不准其專利之外，還制定有專利權徵收、取消或加以限制等規定。此次的修訂時，廢止此等規定，而將公益上必要之專利改為可藉由裁定將其通常實施權交付給第三者實施之制度。以往，申請人常擔心申請案被冠以公益之名而被課與嚴格之限制，此種不安大致上得以消除。

(4)採用國內優先權制度

韓國係巴黎公約的會員國，可以主張優先權。而且，藉採用國內優先權制度，韓國的發明人或申請人可將最初的發明及在該發明申請專利日後一年之內所為的發明合併成一個申請案，而以最初的發明申請日為申請日。

(5)新訂提出答辯或補充說明被審查官認定為改變發明要旨而遭核駁審定時，可提出不服抗告之制度

依據現行的韓國專利法，尚在審查中的申請案，如果申請人所提出答辯、修正或補充說明之中，經審查官認定為變更原說明書的要旨時，審查官得將該情事通知申請人，並再聽取申請人

之意見。但是，最終如果審查官判定為有變更發明要旨之時，審查官得據以做為不予專利之理由。此種制度並不是一種完善的制度。

此次的修訂即針對上述制度，當有因變更要旨的補充說明或修正而遭審查官核駁時，可提出不服抗告之審判制度。以往的申請制度，若是因變更發明要旨而遭核駁時，只能由提請對於核駁審定不服抗告之審判制度（即類似我國的再審查制度）去力爭，修訂之後，即可單獨針對審查官對於申請人所提之補充說明或答辯理由所為核駁理由提起申訴力爭。

(6)申請專利範圍多項式制度之改善

現行的韓國發明專利法係採用「發明一申請案，而規定所謂「發明係「包含與形成單一」的總括性發明概念相關連的一群發明」，所欲請求保護的事項必須將該事項以1項或2項以上記載於申請專利範圍之中。

此次的修訂，一個申請案所能請求專利的發明範圍以「發明的單一性」來表示，以配合歐美的Unity of Invention。亦即，「與形成單一」的總括性發明概念相關連的一群發明」可以一案申請。

又，導入所謂「請求項」之概念，藉此，得以讓審查官對各別的請求項加以審查、核駁，申請人亦可以各別地放棄請求項的專利權，或針對各別的請求項提出舉發。

(7)專利權存續期間之延長及存續期間的起算日

韓國現行的專利法規定，發明專利權存續期間為由公告日算起15年，無公告者由註冊之日起15年，但並未規定存續有效期間的起算日係由申請日開始不得超過20年。此次修訂後，新增「由申請日開始不得超過20年」之規定，此係與其他先進國家所採用的制度相同。

至於申請延長存續期間之手續，現行法的規定係為向專利局長提出申請，經專利局長承認之方式。修訂後為：向專利局提出申請，經審查、審定之方式。同時也新制定了對於申請延長專利權期間的公告案提異議的制度、申請延長專利權期間之申請案被核駁時，可提請再審查之制度、以及對於專利權存續期間延長案提異議之制度。

(8)新訂專利權侵害時損害額推定制

現行法中僅規定專利權人得向故意侵害專利權人請求損害賠償。而此次的修訂，因考慮損害金額的舉證困難，而新設的條文，規定可以推定損害額的方式及實施是項專利所需的金額做為請求賠償的推定金額。

(9)隨著採用PCT國際預備審查制度而得以延長提出翻譯的期限

韓國於1983年8月10日加盟PCT（專利合作條約），但當時保留接受國際預備審查之條款。此次，將該項保留條款撤回，而使得請求國際預備審查之申請案的翻譯提出期限由原本的優先權日算起20個月延長成30個月。

00變更及改善優先權證明書提出期限的計算方法

以往，優先權證明書必須在申請專利之後的3個月內提出，此次修改為：從優先權日即第1個申請日算起1年4個月內提出。此亦為國際上一般的計算方法。

(11)廢止引用外國刊物做為舉發證據的有效期限之規定

現行法的規定，凡在專利權註冊後，經過五年後才引用外國刊物做為舉發之證據時，該證據無效。但是，為了因應國際上的整合性，此項規定也在此次的修訂時被刪除。

(12)新設申請人有提出發明摘要之義務的規定

韓國的專利說明書的格式之中，原本並無摘要說明之項目，此次修訂時，特別增訂新規定課與申請人提出發明摘要之義務。

(13)廢止核准專利之後再被審查官依其權限核駁之規定

現行法的規定，申請人接到核准之審定書後，尚未註冊專利之前，如審查官新發現有足以核駁該案之證據理由時，可依其權限加以核駁。此次的修訂時則將此項規定廢止，以降低其官僚主義之形象。

(14)變更對於不具申請權人所為之申請案之擁有正當申請權人之保護期間

現行法的規定，非具有申請權人之繼承人或者冒用申請權人所得到之專利權因被舉發成立而確定被取消該專利權時，從該專利案公告日五年之內，凡具有正當申請權人繼續提出申請時，得以前本該案的申請日為申請日。

此次的修訂則變更成2年。但是，在舉發案之判定成立之後，若超過30日以上才提出申請則不

又，非具有申請權人所提請之申請案，經專利局取消該項申請案確定後，具有正當申請權人於後日所提請之該申請案得以援用原非具有申請權人所提請之申請日。但是，具有正當申請權人必須在於該案公開或公告之日起60日之內提出申請。

(15)制定具有變更發明要旨之修正案的相關規定

①現行法中，對於申請案尚未審定之前所為之修正，如被審查官認定為有變更發明要旨而將該案核駁時，以前並無針對此種核駁理由提不服申復之制度。此次，新設可提申復之制度，用以保護申請人。

②以往並未制定有關審定前所提之修正在於獲准專利且已註冊之後，才被認定該案的修正案具有變更發明要旨之時，該如何解釋其專利權及如何處理之規定。此次的修訂中，將其分成：

①核准公告前所為之修正者，視該申請案係為修正案提出當時所為。

②核准公告後所為之修正者，視該申請案係修正之前的原說明書的申請專利範圍為專利權之範圍。

③對於專利權保護範圍的判斷方法

現行法的規定，係限定於申請專利範圍內的記載事項的文字。此次的修訂，則改為參照說明書中整體記載內容之原則。

參、結語

經過此次的修訂專利法，韓國的專利法可謂是更具有技術先進國型專利法的型態，且其規定也更為明確化。我們亦期待韓國在新的法律之下，對於專利法有合理性的解釋及運用。此外，隨著此次發明專利法的修訂，其新專利法亦做相同要旨的修訂。

代辦專利商標申請

疑難處理

業務青台

台一國際專利事務所

台北所：台北市長安東路二段一一二號九、十樓
電話：(02)2506-1033(總機)

台南所：台南市府前路一段二八三號六樓

電話：(06)2260957、2290347、2290347、2290347

來自草湖 風行全國 美方半仔冰 關係企業

美方·美豐 速食連鎖店

純美式早餐
塔克、皮薩、派點
起士蛋糕
信譽經營·美食連鎖

美豐·冰品系列

小包裝衛生冰塊
甜筒·雪糕·聖代
冰淇淋

清涼芬芳·口齒留香·入口難忘

美方冰菓室

地址：台中縣大里鄉中興路1段93號

電話：(04)3302989·33010029