

韓國新專利法

郭雅娟

洪麗雯

韓國發明、新型及新式樣專利新法已於二〇〇一年七月一日正式生效，茲將有關其修法重點說明如下：

發明專利法

◎新穎性——

舊法：一項發明透過網際網路等方式在申請前公開，由於在網際網路公開的日期難以舉證，故審查委員很難將其作為喪失新穎性及進步性之依據。

新法：一項發明在申請前曾透過網際網路等方式公開者，則將會被視為喪失其新穎性及進步性之依據。不過，此部份仍保留舊法中申請人可於公開後六個月內提出申請之寬限期，而不致影響其新穎性及進步性。

◎申請中之修正——

1.修正時機：

舊法：申請案自申請日或優先權日起 15 個月內，申請人可對專利說明書或圖式主動提出修正，逾此時機，則必需等到接獲審定書時方可提出修正。

新法：

- a).接獲核准審定書或初步核駁通知書前之任何時間；
- b).答覆審查委員所發出之初步核駁查通知書時；
- c).針對最終核駁提出答辯之日起 30 天內。

2.申請專利範圍之修正：

舊法：專利說明書、申請專利範圍及圖式在不變更實質之情況下，可於修正時可加入新的內容。

新法：

- a).不論是主動修正，或是接獲第一次審定書提出答辯時所作之修正，均不可對專利說明書、申請專利範圍及圖式加入新的內容；
- b).刪除舊法中駁回修正申請之上訴程序；

c).倘於最早初步核駁中所作之修正再次被駁回，則爾後所提之修正只能限定於以下之範圍才可被允許：(1).縮小申請專利範圍；(2).更正說明書內因排版或文法所產生之錯誤；(3).澄清說明書內模稜兩可之說明。此類修正，申請專利範圍不可擴大，亦不可變更實質內容，倘若違反此規定，則審查委員可駁回此修正申請；

d).申請人若欲於最終核駁上訴程序中，再次對申請案提出修正，則僅能針對審查委員於初步核駁中所指出之部份進行修正。

3.最終核駁之上訴程序：

舊法：當申請人收到最終核駁審定書後，可於提起上訴後 30 日內向工業財產法庭(Intellectual Property Tribunal; IPT)提出申請案之修正，此時，工業財產法庭會將此申請案交回給原審查委員重新針對修正內容再作審查，該申請案或許可以在此時獲准，而不需要等到上訴程序結束。雖然申請人不需要通過整個上訴程序，但是仍需在期限之前提出上訴申請(Notice of Appeal)及理由(Appeal Brief)仍需要提出。

新法：倘已向工業財產法庭提修正申請，此時，申請人只需提出訴願申請即可，而詳細之訴願理由可等到審查員決定維持原最終核駁之處分，並將案件退回至工業財產法庭時再提出。

4.專利之更正(correction)：

舊法：當一核准專利案被韓國工業財產法 (KIPT) 庭提起無效訴訟時，專利權人可對其專利提出更正。

新法：訴訟期間，專利權人不可提出專利更正，惟有在 KIPT 指定答辯期限內，才可提出專利之更正。此類更正之限定範圍：

(1) 更正申請專利範圍；更正筆誤部份；更正模糊不清之說明。

須注意的是(1)及(3)之更正必須限定在已核准之說明書及圖式範圍內；(2)之更正則必須限定在原始之說明書及圖式範圍內。

◎優先權：

1.更改及增加主張優先權：

舊法：主張優先權之專利申請案，於提申請時即應載明欲主張優先權之國家、申請日及案號，一旦提出主張後，倘所陳報之資料

有誤，或欲補充其相關資料，通常不易被接受。

新法：自最早優先權日起十六個月內，申請人可以對先前所陳報之優先權資料作更改，並允許增加主張其他優先權。

2. 優先權證明文件：所主張優先權基礎申請案之國家，與韓國簽訂相互交換優先權資料者，則申請人可以不需要提交該國之優先權證明文件，目前，僅有日本專利局與韓國專利局設立“電子資料交換系統（Electronic Document Exchange System）”，韓國專利局希望其他國家之專利局也能一併加入，以期免除申請人提交優先權證明文件之負擔。

◎加強專利權之保護：

1. 延長註冊或年費之補繳期限：申請人逾註冊或年費繳納期限，依規定仍有六個月之補繳期，但若是因不可抗拒之因素，仍無法於補繳期限內繳納年費，以致於喪失其專利權者，只要申請人能提供證明，並繳納恢復專利權之規費，則仍有十四天（自補繳期滿後）之寬限期來辦理恢復其專利權，惟須注意的是，專利權消滅日至專利權恢復日這段期間內，倘有侵權行為發生，其專利權無法受到保護。

2. 侵權賠償：

舊法：當一專利產品遭到他人蓄意或疏忽侵害時，專利權人或專有實施權人通常不易提出損失之總數，因此規定其損害賠償不得少於最高之侵權利益，專利權人亦可要求以專利權之權利金來作為損害賠償之金額。

新法：當發現產品專利權被侵害時，其損失可將違反專利產品數量乘以估計專利所有人賣出這些產品所得的收益來估算。而侵權行為之刑罰也比過去重，將從處以五年或五年以下之有期徒刑，改為處以七年或七年以下有期徒刑，罰款金額也從五仟萬圓（約美金四萬元）提高至一億圓（約美金八萬元）。

3. 核准後之專利權部份放棄：韓國專利權領證費及年費均是依據申請專利範圍之項數來計算

舊法：准予申請人為了降低註冊或年費費用而放棄部份專利權，但必須是在提出註冊及一次繳完三年年費後，才可提出放棄部

份專利權之請求。

新法：准予申請人於註冊時，即可同時要求放棄部份專利權。

新型專利

◎擴大新型申請專利範圍：

韓國新型專利自一九九九年七月一日起改為登記制，申請人可就一發明同時申請發明及新型專利，即實施所謂全世界唯一的雙重申請（Duplicate Applications），發明專利審查期間，新型專利仍受保護，一旦發明專利經過實體審查而獲准註冊後，新型專利案即被視為放棄。有關申請專利範圍之限定，新型專利申請案僅包含一獨立項。修正後之新型專利法則允許申請案可以包含有多個獨立項，惟有關方法之申請專利範圍仍不允許出現在新型專利案內。

◎技術評價書：在新型專利不審查登記制制度下，新型專利權所有人如欲行使其專利權對抗第三者，須提呈韓國專利局所核發之技術評價書，審查委員必須就所有已登記註冊之新型申請專利範圍作審查。舊法中對於要求審查技術評價書之次數並沒有做限制，只要在新型專利申請案提申後之任何時間，均可作要求。然而新法中則規定此類之審查僅以一次為限，且必須是在新型專利註冊後才可提出要求。

◎准予修正之範圍：申請中之新型專利申請案可提出修正，但只允許在原來專利說明書及圖式中所提及之範圍內進行修正。

新式樣專利法

此次修法之目的在於擴大工業新式樣之保護範圍，促使韓國之專利實務能與國際水準一致，並加強韓國國內之新式樣產業。有關其修法重點如下：

◎部份新式樣(Partial Design)之註冊制度：舊法對於新式樣之註冊，必須是整個新式樣才可獲准註冊，新法則給予新式樣保護更多之彈性，即申請人可對物品之某一部份來申請註冊。

◎加強形式審查：韓國新式樣專利法於一九九八年修法時引進新的新式樣註冊制度，即對於某一特定物品可以不需要經過實審就可獲准註冊，儘速提供新式樣保護，以因應變化迅速之工業趨勢。在維

持舊有制度下之效率下，此次修法規定，所有新式樣專利申請案均必須經過特定的基本要求審查，以期降低無效新式樣專利權之註冊。

◎改進新式樣申請制度：舊法中規定，當一新式樣改請為另一近似之獨立新式樣後，則該原始之新式樣專利案，將被視為無效。此次修法則將此規定廢除，即改請後之新式樣將被視為是原始新式樣專利案之修正，而原案仍存在。

◎放寬審查標準：韓國專利局已放寬成套物品新式樣之審查標準，只要是該成套物品符合註冊要件（不論該單一物品是否有其可註冊性），則可獲准註冊新式樣專利權，惟該專利權是屬於成套物品，並不代表每一獨立物品項目均有其個別之新式樣專利權。

◎功能性新式樣：一新式樣若為純功能的設計，則將不會被獲准註冊，因此，申請人必須在發明及新型專利法規定下尋求此類功能性設計之專利保護。

◎由第三人提供可註冊之相關資料：舊法中規定，只有已公開之新式樣專利申請案，方能由第三人提供與該案有關之可註冊資料給韓國專利局。新法則放寬此限制，亦即不管該新式樣專利申請案是否已公開，均可提供相關之資料予韓國專利局。

◎註冊費：當申請人逾期繳納註冊費時，則由六個月之補繳期，倘若申請人因不可抗拒之因素仍無法於補繳期限內繳納註冊費，則仍可有再六個月之補繳期。當專利權因未繳納註冊費而消滅時，辦理恢復專利權後，其消滅期間之專利權是可以被追溯的。

◎侵權損害賠償：為了減輕專利權人證明實際遭受侵權損害的困擾，新法規定其損害賠償金額可依侵權產品之數量乘以其產品可得之利潤比率來計算。

◎侵權刑罰：新法對於侵權行為之刑罰也比過去重，將從處以五年或五年以下之有期徒刑，改為處以七年或七年以下有期徒刑，罰款金額也從五仟萬圓（約美金四萬元）提高至一億圓（約美金八萬元）。