

簡介韓國專利之雙重申請制度

汪家瀚

韓國專利法在一九九九年七月一日修正，將新型專利改為註冊制，原發明專利與新型專利間可在一定期間內作專利種類之轉換，自新型專利改採註冊制後，發明專利及新型專利間之轉換制度即廢除，並以雙重申請取代之。

根據韓國專利申請實務，一申請人首先提出一發明專利申請後，仍有機會以相同之技術特徵提出一新型申請，且在不放棄該發明專利申請的前提之下，取得新型專利之權利。就另一角度而言，一申請人首先提出了一新型專利申請，而希望能夠延長其專利權之期間，亦有機會在享有新型專利權的期間提申一發明專利申請案。

該申請須與原申請為相同之申請人。該兩案之申請人是否為同一，係依循類似案件之一般程序作決定。

提出雙重申請之時機：

雙重申請可以在以下的時間提出申請：第一．新型與該發明申請案可以同一天提出申請。第二．在發明申請案提申之後且在接獲核准審定書之前或收到核駁審定書之日起30日內。第三．在新型申請獲准註冊之日起一年內，發明專利之雙重申請可被提出。

雙重申請之實務規定：

1．凡採用雙重申請系統提出發明與新型專利申請案，於提出申請時即應聲明，且該二案將被認定為具有相同之申請日。

2．一般雙重申請必然是新型先取得註冊，而在接獲發明之核准審定書時，申請人即必須主動聲明放棄新型專利權之註冊，以便在繳費後取得發明專利之註冊。

3．倘若申請人不主動聲明放棄新型專利權之註冊，仍可在繳費後獲得發明專利之註冊，但即形成了違反規定之“雙重專利”。

4．當有“雙重專利”發生時，第三人可對之提起異議或無效訴訟，而可將其中之一撤銷，且在一般之概念上，第三人大多會選擇對發明案提出異議或無效訴訟，而該發明案即會因為“雙重專利”而被撤銷。

5．不採用雙重申請而在同日以相同主題分別提出發明及新型專利申請，倘該兩案在分別取得專利註冊後，仍有可能被第三人以“雙重專利”之理由撤銷其中之一。

6．不採用雙重申請而在不同日以相同主題分別提出發明及新型專利申請時，該二案會分別擁有各自的申請日，倘該兩案在分別取得專利註冊後，在第三人提出異議或無效訴訟時，則回歸到專利法上之基本判斷原則，在先申請之案件可作為撤銷在後申請而內容相同之案件的依據；

亦即不採用雙重申請而欲將同一主題提出發明及新型專利申請

時，最好能夠將發明專利案早一日提出，而新型專利案晚一日提出，如此即可避免日後遭人以新型案來撤銷發明案之專利權。

不允許雙重專利

必須注意的是在雙重申請系統之下，發明與新型的雙重專利權是不被允許的。因此，倘該新型專利已獲准註冊而取得專利權，在該發明接獲核准審定書時，該申請人必須主動放棄該新型專利以便繳交領證費用而取得該發明專利權或放棄該發明以保留該新型專利權。

雙重專利將可作為第三人提出異議程序或無效訴訟之理由，但因為經由技術評價作為撤銷註冊決定之理由，僅限於在專利申請時作為註冊要件之範圍，故在進行技術評價時雙重專利不能作為撤銷註冊決定之理由。