

韓國專利制度現況及新型不審查制介紹

王美花 撰

本年（一九九九）九月奉派赴泰國參加 APEC 進步夥伴研討會，其中韓國工業財產權局 Mr. Eunwoo Lee 先生就韓國工業財產權局審查現狀、電子化之進展以及剛於本年七月實施之新型不審查制度提出完整而詳細的介紹。以往韓國在許多條文規定內容及條次上均與日本無異，往往被認為日本規定的翻版，然從本篇內容可看出韓國近幾年來努力的成果，難怪許多國際友人常在我國面前稱讚韓國進步神速，作為競爭對象之我國，知己知彼才能砥礪自己更為努力；至於在新型不審查制度之建立上，由於我國產業規模與之相近，審查人力的短缺較韓國更為嚴重，故是否採行該制度亦甚有值得學習之處。經徵得 Mr. Eunwoo Lee 同意將其內容介紹與國人，此外 Mr. Eunwoo Lee 跟筆者提及在採行新型不審查制之過程中面對的一些問題（參見結論），甚值供我國參考。

一、韓國智慧財產權制度簡史

韓國最早引進現代工業財產行政系統係自 1946 年於商工能源部下設專利局，掌理所有發明、新型、工業設

計以及商標業務。1977 年專利局獨立為專利行政局，局長由次長級擔任。為能較佳的表現出該局所具有的全部功能，1988 年乃更名為韓國工業財產權局(KIPO)，韓國 1961 年施行專利法、1946 年施行商標法、設計法於 1961 年施行，KIPO 致力於提昇韓國智慧財產權制度，並且做了許多調整，使能成功地吻合變動中之國際趨勢及標準。為符合 TRIPS 規定，KIPO 正在做進一步的修正並付之實施以完全符合工業產權制度。

韓國自 1979 年加入 WIPO 以後，隨之於 1980 年也成為巴黎公約之會員國，1984 年韓國同意加入 PCT，1988 年成為布達佩斯成員國。1998 年發明與新型之申請件數為 104,084 件、商標 57,393 件、工業設計 23,732 件。在發明部分，高科技領域之申請件數正逐年增加中。

二、1998 年 KIPO 回顧

申請案

1998 年總申請件數為 185,209 件，比 1997 年下降 27.1%，其中發明為 75,188 件(下降 18.9%)、商標 57,393 件(下降 34.1%)、工業設計 23,732 件(下

降 16.7%)、新型 28,896 件(下降 36.9%)。1998 年之所以會大幅下降之原因係因暫時的經濟蕭條以及智慧財產制度之改革所致，例如在商標及工業設計採行多類申請制。

依據 PCT 第十條規定 KIPO 成為國際申請案之受理局後，於 1998 年從 288 件增加到 495 件，增加了 71.8%，而指定韓國者從 10,032 件增加到 11,032 件上升了 10%。國人申請案持續減少，從 205,693 件變為 144,245 件下降了 77.9%，外國申請人總申請件數有 40,964 件，其中發明佔 24,592 件(減少 3.1%)、新型 292 件(減少 18.7%)、工業設計 1,588 件(減少 12.6%)、商標 14,492 件(減少 30.5%)，其中日本、美國及德國之申請件數各為 14,146 件、12,757 件及 4,073 件，佔總申請量 75.6%。

審 查

1998 年共審理發明及新型 144,983 件，較 1997 年明顯增加了 121%，其中審理發明件數 86,582 件(增加 138%)，新型 58,619 件(增加 99.8%)，未審結件數從 1997 年 316,503 件降到 1998 年之 242,437 件，就處理之結果而言，註冊、核駁、撤回、無效及放棄等各分別是 97,601 件、45,066 件、1,195 件、1,121 件。平均的審查期間，發明新型從 1997 年之 36 個月減為 1998 年之 28.1 個月，反應出縮短審

查期間之政策產生了效果，其包括：增加審查人力、創新管理制度以及對縮短審查期間扮演特殊角色之局外檢索制。

1998 年審理之商標及工業設計共 158,151 件，較 1997 年增加 23.0%，其中商標審理了 123,735 件，工業設計 34,416 件。商標審理期間從 1997 年之 16.8 個月，到 1998 年 12.5 個月減少 4.3 個月，工業設計審理期間 1998 年為 8 個月，較 1997 年 11 個月減少 3 個月。雖然與 1997 年相較，審查人力並未增加，以上減少待審期間之主要原因在於藉著審查人員勸導式之評估制度，並且採用新的電腦輔助系統所達成者。

1998 年註冊之總件數為 163,150 件，較以往增加 57,750 件(增加 54.8%)，亦可看出 KIPO 縮短審查期間之成果，其中外國申請人核准 37,758 件，較 1997 年增加 23,912 件，佔總註冊數 23.1%。國內申請人增加了 53.9% 核准率，外國申請人增加 57.9%。外國人核准件數中，日本、美國、德國、法國、瑞士分別是 13,698 件(30.3%)、11,745 件(31.1%)、2,608 件(6.9%)、1,678 件(4.4%)、1,416 件(3.8%)，值得注意的是日本與美國即佔了 67.4% 核准比率。

審 判

設置於 KIPO 之工業財產審判庭 (industrial property tribunal 簡稱

IPT) 係於 1998 年 3 月 1 日由以前的審判部及上訴審判部合併成立者，合併時審判件數有 6,402 件(增加 9.2%)，IPT 處理之件數有 7,723 件，較前一年增加 24.5%，審判件數中：發明佔 2,326 件、新型 744 件、商標 2,738 件、工業設計 593 件，同時處理件數中，發明有 2,286 件、新型 1,111 件、商標 3,264 件，工業設計 1,062 件。

三、簡化而有效率之行政手續

KIPONET 顧客服務

KIPO 於 1999 年 1 月 2 日開始 KIPONET 系統(即電子化申請及行政系統)，為發展此系統，KIPO 在過去三年內投入 4,700 人/月，以及 2,600 萬美元，該系統係建置在內外網域基礎下，運用新科技如數位簽章及資料庫隱藏作為安全控管，以目標導向之資料庫設計作為異動版本管理，以資料倉儲作為處理程序分析。

為能有效轉移到電子化環境，KIPO 引進許多方案，所有目的都是為了能成功轉換到 KIPONET 系統，最重要者，KIPO 於 1996 年即開始以磁片電子申請。此外，也於 1997 年 5 月以 CD-ROM 出版了專利摘要，官方公報也自 1998 年 5 月以 CD-ROM 發行。為此，並於 1998 年 9 月完成法律及行政規則之修正。1999 年 1 月 20 日起發明、新型、工業設計及商標開始

線上申請。KIPONET 提供完全無紙化受理，審查、註冊、出版、審判以及其他對公眾有用之服務，從而使 KIPO 局內手續達到最有效率，KIPO 也因而可稱為網路辦公室。

緊接著第一階段的自動化計劃之後，KIPO 開始進行 1999 年至 2001 年之第二階段自動化計劃。目標在於透過穩定及拓寬 KIPONET 系統，以提高局內與大眾之資訊服務。並且 KIPO 希望建立全國專利資訊架構，以供國內工業、中小企業、商業使用，創造出韓國具全球性技術競爭力。這需要加強 KIPO 與韓國工業所有權資訊中心(KIPRIC)技術連接，不僅能夠監視到資料庫與系統，而且能夠發展與改良韓國工業財產權資訊服務(KIPRIS)系統。此外，KIPO 藉著增加國內資料庫及檢索系統，最近也在建構一個智慧財產權數位圖書館(IPOL)，包括超過 50 萬件之發明專利、新型、專利、核糖核酸、胺基酸序列以及審判文件。更且，2000 年 1 月開始，KIPO 計劃提供 KIPRIC 免費線上服務。

縮短審查期間並提高審查品質

KIPO 在 1998 年進用了 81 名審查官，13 名審判官以縮短審查期間提昇服務品質。基於審查官的評估制度之誘因，處理之數量顯著的增加，另外，修改審查基準與審判基準以改善審查

程序之效率。由於制度的改革，使得某些項目如紡織品圖案等生命週期短暫之產品，可以經過形式審查後即可取得權利。此即 KIPO 採取之新型專利快速註冊制度。

種 類	審查期間		單元：月
	1997	1998	縮短之期間
發明新型	36.0	28.1	7.9
商 標	16.8	12.5	4.3
工業設計	11.0	7.3	3.7
審判期間	12.0	7.8	4.2

PS. 審查期間係指從請求審查至獲准專利之期間

在改善審查品質方面，KIPO 進用博士級審查官審理生物科技等新進技術、加強審查官訓練、發展電腦輔助檢索系統。審案負荷量也因藉著增加外部前案檢索而緩和，審查之技術分野從 1997 年之 206 類降到 1998 年之 171 類，以便能完成較好之審查。

在改善審判品質方面，允許口頭聽証之數量從 1997 年之 12 件，增加到 1998 年的 174 件，並且統一兩造間與單造之行政程序。1998 年 5 月採用審判官評估制度，每月舉辦研討會讓審判官呈現成果，透過公開研討會及智慧財產權制度之修改，工業財產審判庭已經達到改善審判品質之功效，並且維持專業智財審判的尊嚴。

工業財產審判庭與專利法庭

之前的審判部與上訴審判部於 1998 年 3 月 1 日合併成為工業財產審判庭(IPT)，隸屬於 KIPO 之內，IPT 有 13 個庭(商標 4 個、工業設計 3 個、發明與新型 6 個)每一庭係由一個審判長兩個審判官組成。工業財產審判庭的成立，藉著審判官之專業知識及廣泛的豐富經驗，將使智慧財產權之爭議能夠迅速、公平的加以解決。

對 IPT 之審決不服者，可以上訴到專利法庭。專利法庭乃法院審判系統內特別的高等法院，於 1998 年 3 月 1 日開始運作。如果對專利法院判決不服者，也可以上訴到最高法院。需要注意的是，專利法院內派駐有 9 位從 KIPO 來的技術聽証官，以協助法院。

四、韓國智慧財產權制度待解決之問題

1980 年代韓國工業快速發展的結果，造成發明與新型專利案件急遽增加，韓國工業財產權制度的角色藉著鼓勵發明創作扮演著工業與技術發展之工具，面臨重大挑戰。

最主要的困難來自於給予專利權之遲延，縱使 KIPO 持續努力增加審查官以增加審查能力，在 1996 年取得專利權之期間仍須 37 個月之久。由於審查期間過長，以致申請人對一個發明或設計是否會獲准專利，很困難做

出判斷，造成該發明或設計商業化之阻礙，對一個已經商業化的發明或設計來說，若他人使用其發明或設計，在無專利權之情形下，申請人無法適當的行使其權利，這個問題對涉及到欲進入快速發展與生命週期短暫之全

球性技術領域而言，更是嚴重。以致對工業財產權制度最初存在的目的價值產生了嚴重的懷疑，換句話說，為改善與發展技術，鼓勵、保護、利用發明或設計以促進產業發展乃是必需的。

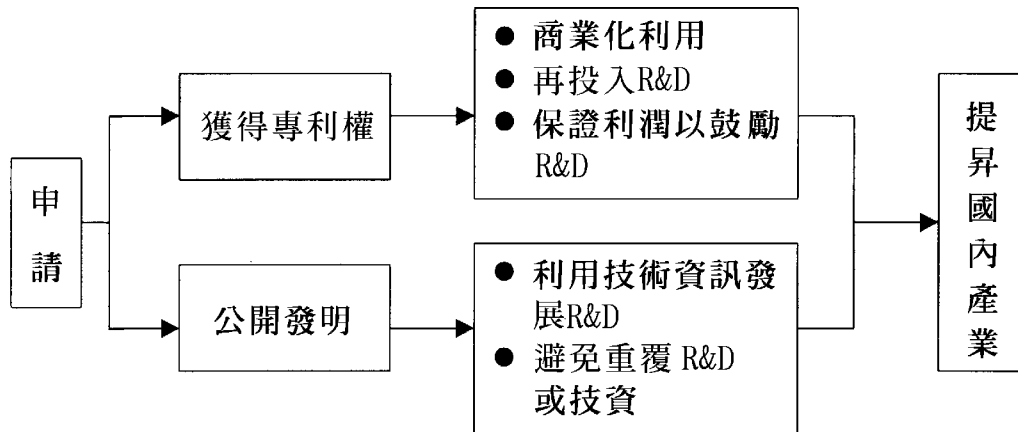
申請案與審查期間之趨勢

	'85	'90	'95	'96	'97	'98
發明	10,587	25,820	78,499	90,326	92,734	75,188
國內	2,703	9,082	59,236	68,413	67,346	50,596
國外	7,884	16,738	19,263	21,913	25,388	24,592
新型	18,548	22,654	59,866	68,822	45,809	28,896
國內	17,615	21,661	59,362	68,462	45,450	28,604
國外	933	993	504	360	359	292
審查期間	29	37	36	37	36	28
審查官	64	109	154	124	324	391

國內產業發展之阻礙來自遲延取得專利，對於申請人來說，當難以判斷會不會獲准專利時，該發明之利用將因此受到阻礙。而對已在進行利用之發明，則無法即時受到保護，也無法快速正確的判斷出是否要投入研究

發展(R&D)。對於愈來愈快速發展之技術與生命週期短暫之技術，遲延取得專利更使問題惡化，阻礙發明活動。工業財產權制度之目的，即是要鼓勵、保護利用發明或設計，進而改善發展技術以促進工業發展。

專利制度之目的

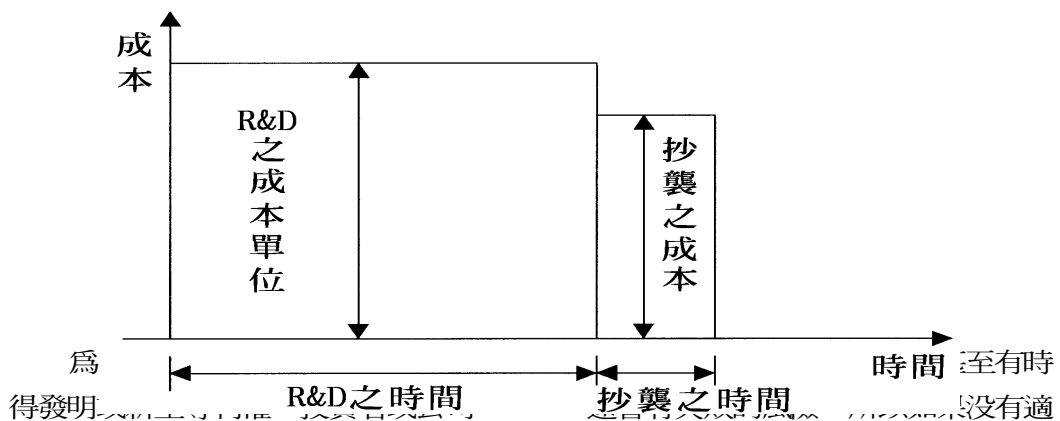


業之重要性

如果研究發展之成果無法透過適當的智慧財產權制度加以保護，投資者或工廠即不願意將資金投入研究發展，因為研究發展費時又需要龐大資金，相對的，抄襲研發成果則是簡易

發成果給予適當的保護，使投資在研發成果之花費得以回報。可用於商業化及提昇國內產業。個人或公司願意投入研究發展之動機乃因能夠取得專用權之故，他們可不願投資在輕易就可抄襲之研究發展上。

發明與新型之重要性



當的保護，就沒有研發成果，也沒有技術發展以及工業之提昇。

六、提昇國內產業的方法

優先審查

優先審查之意義在於當申請案符合規定之標準時，較其他申請案優先審查，而不論請求審查之先後順序。其目的乃是為了緩和因遲延審查與專利權之取得而阻礙國內產業發展之情形。

優先審查必須按照嚴格之標準規定，以決定申請案是否適於優先審查，其結果，請求優先審查之案件只有 30% 被接受，因此，以優先審查來提昇商業化之目的並沒有完全達成。為了解決目前制度之限制，KIPO 乃修改發明專利法增加優先審查之對象，降低標準，課以優先審查等費用。

在增加優先審查對象部分，以往規定受雇人發明之申請案、涉及國家安全之申請案、防止環境汙染、促進出口、政府申請等才可請求優先審查。自 1999 年 7 月修改法令後，增加了具商業利益、政府計劃之成果、獲得政府證明者、申請人係受雇人之發明或準備為受雇人之發明，均可請求優先審查。

降低優先審查標準部分，以往只有具商業化迫切需要且符合國家安全並具公眾健康之需者，才可請求。由於此標準造成審查官駁回大部分的優

先審查申請案，KIPO 乃刪除這個標準，審查官無庸再判斷該發明是否有迫切需要與否，因此請求優先審查只要符合放寬後之對象之一即可獲准。

自 1999 年 7 月 1 日以後需課以優先審查費，以防止申請人利用優先審查制度早期取得權利，並維持審查之秩序。優先審查之費用，發明 16,700 韓圓，新型 72,000，工業設計 70,000。優先審查制之目的在於使具生命週期短暫之發明能較早取得權利以促進商業化與國內產業發展。

早期公開申請案

當申請案公開後，申請人對實施該申請案於商業或工業利用之人，即可對之提出書面警告，於取得專利權後請求相當於實施該專利可取得之授權金之補償金。甚至申請人得主張申請後至 18 個月公開前實施其發明之補償金。

檢索前案資料之外部支援

為緩和審查工作負荷量及縮短審查期間，自 KIPO 之外尋求檢索前案資料之外部支援，成立特別機構，該計劃自 1992 年開始，於 1997 設立完成，1997 年之檢索筆數為 7,000 件，1998 年則有 30,000 件，1999 年計劃完成 30,000 件，目前該機構為韓國工業財產權資訊中心，屬 KIPO 之分支機構。

出版技術揭露情報

技術情報每月出版內容包括公開與發明有關之技術特徵給公眾，而不需申請專利，該情報可取代公開專利申請案之專利公報。其目的可控制為競爭需要而申請過多的防禦性泡沫申請案，因早期公開發明內容他人可利用發展技術，散佈技術資訊避免重覆研究；幫助私人企業因不斷之專利申請案和專利費用造成專利管理成本上升，公開申請案於技術揭露情報較公開於專利公報便宜；藉著減少泡沫申請案與防禦性申請案可減輕審查負擔進而縮短審查期間。

技術揭露情報係由韓國發明促進協會所出版，也是 KIPO 分支機構，免費提供情報給各圖書館。出版費用 48,000 韓圓，訂閱 10,000 韓圓。

發明商品化之支援

為了達成專利技術商品化之政策，KIPO 建立了工業財產商品化管理中心，其目的係為幫助那些缺乏資本與管理能力之中小企業利用專利技術。該中心也與擁有專利之個人或企業或未來的發明者連繫。於 1998 年有 355 件申請案要求安排，其中有 312 件將被安排，有 10 件發明人與專利權人已達成合約。

KIPO 正在進行一項政策，稱為「幫助未來發明人商品化計劃」，其設

計方式係提供資金用來幫助優良發明進行試驗性生產，並且在檢查技術品質之後提供專利權人必需之資訊，使專利商品化具成功可能性。

七、對進一步提昇國內產業之抉擇

由於專利申請量的增加，造成縮短審查期間有其侷限性，則將新型與發明分別處理，對新型不實質審查，只有當申請人欲執行其新型專利權時才由 KIPO 做出之技術評價書，使新型可快速取得權利有效地提昇國內產業。

改變新型制度

為終結促進產業發展之障礙，KIPO 分析現有制度之有效性，希望找出問題之癥結。新型與發明幾乎是在相同之方式下運作，唯一差異乃兩者專利期間一為 15 年，一為 20 年，以及方法與材料之發明不得以新型保護之。發明乃利用自然法則之高度創作，新型乃利用自然法則之技術思想之創作。然而由於在審查過程中判斷是否為高度創作，無寧是困難的任務。因此除了上面所提申請標的不同外，新型與發明幾乎是被同等對待。其結果，發明與新型申請案根本就是按照請求審查之順序放在一起審理。因此為達到改善制度之目標，加上因申請案之增加，縮短審查期間有其侷限性，KIPO 意識到必須做根本性的變

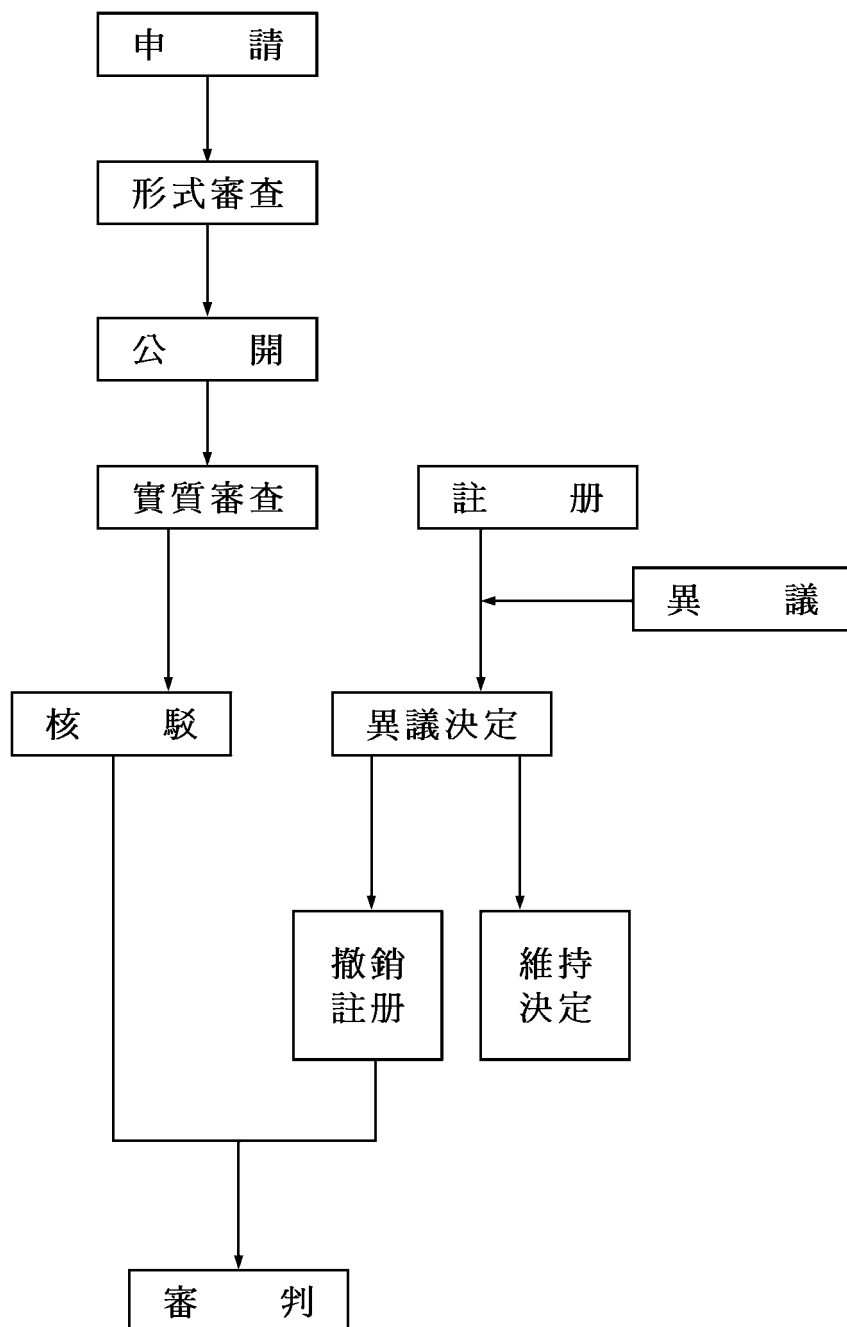
革，決定在新型與發明之間加以明確的區別，其做法係將新型與發明分開審查，新型不做實質性審查，只有當申請人欲執行其新型專利權時需取得類似於實質審查結果之技術評價書。

不容否認的是，基於促進產業發展而使新型專利申請案可迅速取得專利權確實能達到其效果，因為大部份的新型申請案都是國人所申請的。此制度自1999年7月1日開始施行。

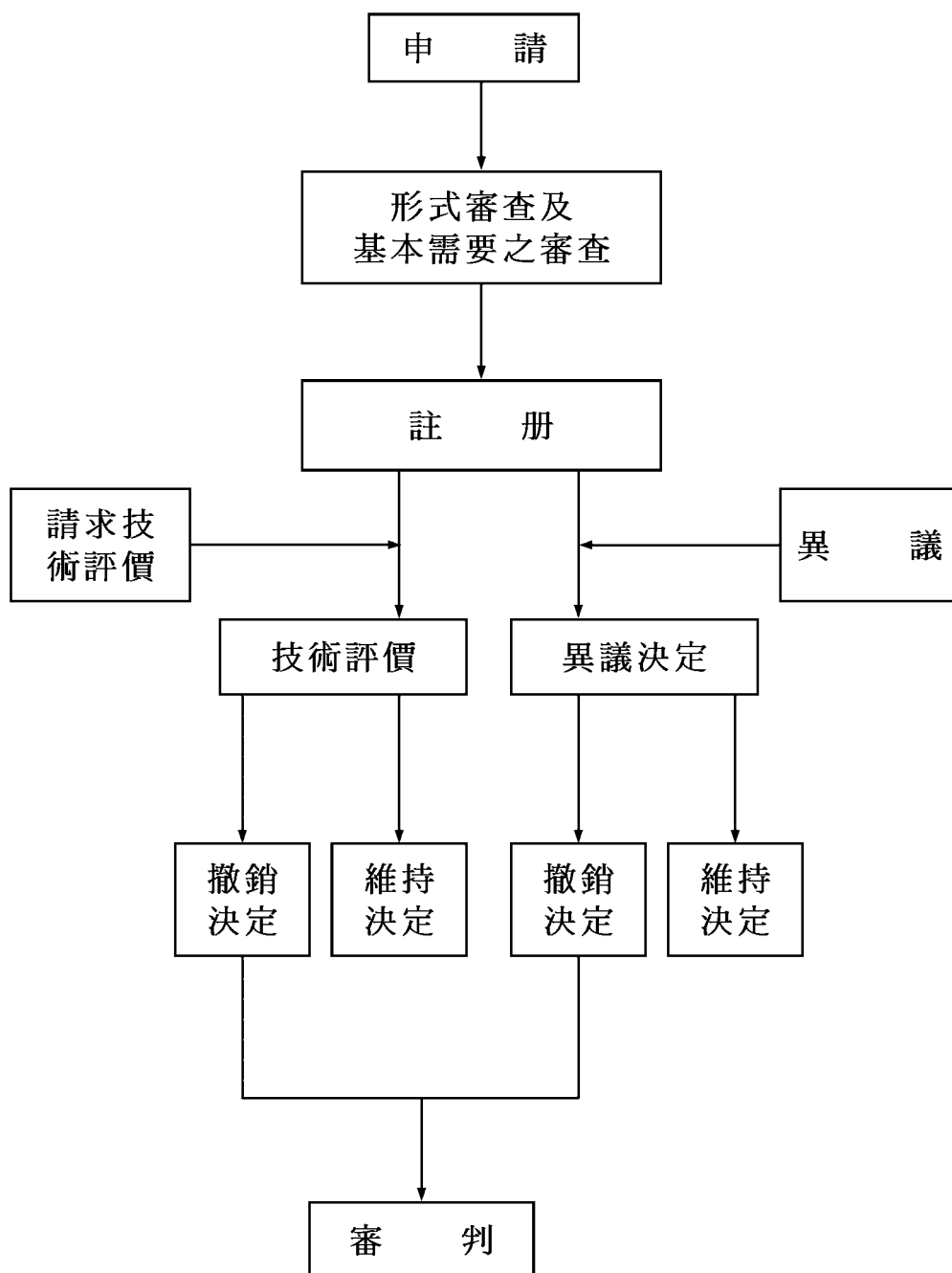
申請案之趨勢及取得權利之期間

	'85	'90	'95	'96	'97	'98
發明	10,587	25,820	78,499	90,326	92,734	75,188
國人	2,703	9,082	59,236	68,413	67,346	50,596
外國人	7,884	16,738	19,263	21,913	25,388	24,592
新型	18,548	22,654	59,866	68,822	45,809	28,896
國人	17,615	21,661	59,362	68,462	45,450	28,604
外國人	933	993	504	360	359	292
審查期間	29	37	36	37	36	28
審查官	64	109	154	124	324	391

修法前新型審查流程



修法後新型審查流程



新制度之特徵

1. 不審查制

a. 不審查制之內容

1999 年 7 月 1 日起生效之新型制度與先前之新型專利最大不同點即審查制度，亦即所有的新型申請案只要符合形式要件與基本要件均可獲准註冊。另一特徵係依職權註冊制，在舊制度，申請人接獲核准審定後必須繳納註冊費始能獲得註冊，但在新制度下，申請人於申請時即須先繳第一年註冊費，當符合形式與基本要件時即自動取得專利權。

b. 註冊之程序

當審查官認為申請案符合形式與基本要件後，即請求註冊部門加以註冊，註冊部門即按請求註冊之順序發給註冊號數。但在雙重申請之情形(亦即申請人基於相同之新型申請案另外申請發明專利，並獲得專利)，只有放棄發明專利才可准予新型專利註冊。

c. 不審查制之結果

在舊制度，新型專利申請案，係由申請、請求審查、公開申請案、形式及實質審查、核准審定、繳註冊費及註冊登記所構成。整個流程花費相當長的時間。例如，在 1996 年取得權利之時間超過三年，因此，對鼓勵研發、促進中小企業產業發展及商業化而言，無寧是負面因素。在新制度下，整個流程則相當簡化，只剩下申請、形

式審查及基本審查。若符合形式及基本要件者，只須三個月就可註冊，未符合者，也只需六個月就可完成註冊。申請人僅可在申請後二個月內修正申請內容，超過二個月後即不可請求修正任何瑕疵而延後註冊，申請人必須提出具備完美形式之申請案。

2. 不實質審查

不實質審查即是只進行形式審查與基本審查。

2-1 形式審查

形式審查之內容包括

- (1)當事人適格
- (2)代理權限
- (3)依新型專利法規定之其他形式要件
- (4)繳費
- (5)第一年註冊費

形式審查階段，除了在申請時即需繳第一年註冊費以外，其餘與舊制均相同。當審查官認為有任何不符形式要件者，得在一個月內補正，但超過一個月之審查階段申請人仍得提出補正文件，如補正之文件仍不符合規定，申請程序即無效。

2-2 申請費用

申請費除了下列兩項外，其餘與舊制相同：

- (1) 電子申請案，基本申請費為 20,000 韓圓，申請書超過 20 頁者，每頁加收 800 韓圓(舊制每頁加收 900 韓圓)。

(2) 前三年註冊費，每年 25,000 韓圓，申請專利範圍超過三項者，每項加收 8,000 韓圓(舊制每項加收 8,300 韓圓)。

2-3 繳費與退費

註冊費及其他費用，除下列情形外，不退還：

- (1) 誤繳(包括註冊費)
- (2) 依技術評價或異議程序而撤銷專利權者，或依無效審判程序而為無效審決者，次年起之註冊費。
- (3) 因形式審查認申請案無效時所繳納之註冊費。

請求退費之期間，在(1)時需於繳費時，在(2)、(3)之情形，需於審決後一年內為之。但下列兩種情形不得請求退費：

- (1) 申請案撤回或放棄時
- (2) 於形式審查階段因修正而縮減申請專利範圍時

2-4 基本要件審查

(1) 對象

不審查制即不再有任何新穎性、進步性與產業利用性之實質要件審查，代之而起的是基本要件審查，以便在註冊前避免並去除最低限度的不合理要素。

(2) 基本要件審查

下列事項為基本要件審查階段審查之事項：

- a. 是否屬物品形狀、構造之裝置或其組合
- b. 不得註冊之裝置
相同或近似於國旗、勳章之裝置
違反公序良俗或有害國民健康之裝置
- c. 申請專利範圍之描述
- d. 單一之新型申請案
- e. 描述或圖式之基本部分是否已列入申請案中，描述有無明顯不清楚者。

(3) 如何判斷申請專利範圍是否吻合申請專利範圍之描述

假如申請專利範圍之特徵與裝置構造無關，或者對構造之技術內容未加以描述致申請專利範圍之裝置無法界定出來，即屬未滿足基本要件。又下列明顯不清楚之態樣者，亦屬不滿足基本要件：

- a. 附屬項需依附一項或多項獨立項或依附附屬項。
- b. 附屬項依附兩項以上者，需指明所依附之項數。
- c. 附屬項依附兩項以上者，不得依附於已經依附兩項以上之附屬項。
- d. 獨立項或附屬項依附於其他附屬項者，不得在所依附項之前。
- e. 每一項必須分開，且按次序寫出項數。

(4) 如何決定是否滿足單一性

原則上，一申請案僅能有一獨立項，但並不禁止附屬項或增加獨立項。換句話說，如果以一獨立項表達並不適當時，即允許兩項以上之獨立項。所謂「以一項獨立項表達並不適當」，適用於一裝置存在有兩獨立項所組合者。典型之例之，如螺栓與螺帽、Go-Board & Go-stoues、韓國撲克牌遊戲等。

(5) 如何判斷是否欠缺描述清楚

對裝置所屬之技術領域未加以說明者，或對技術問題是什麼及如何解決，未加以說明者，使熟悉該項技術領域之人無法瞭解技術特徵者，即不滿足基本要件。另外，如果圖式描繪明顯不清楚，裝置名稱一眼即可看出不足以清楚表示出裝置之內容者，均屬不滿足基本要件。

(6) 何時要求申請人修改基本要件

當申請案之說明書或圖式不滿足基本要件時，審查官即以 KIPO 廳長名義要求申請人補正，補正期間為一個月內，縱使已超過申請後二個月之補正期間亦不受影響。

(7) 基本要件審查之程序

基本要件審查在每一程序階段均可為之，因此縱使在第一申請日後，有任何修正時，均需先行審查修正申請之基本要件，但如所附修正之說明書與圖式欠缺明確性，審查官亦可通知修正，申請修正需繳之費用與舊制

相同，為 11,000 韓圓。為了促進不審查程序，審查官一般會希望申請案能獲得註冊，因此在申請後三個月或在受理後一個月也會要求申請人修正，或提出相關文件。申請人即可在指定期間內提出修正，申請人就提出之修正本已符合了審查官指出之問題點，但另有其他瑕疵時，仍可要求申請人再次補正，申請人必須再次提出補正。

當申請案有兩項以上申請專利範圍時，如果審查官認為任何申請專利範圍內有不妥當之處，必須以書面合理的指出究竟係那一項有問題。

(8) 申請案無效

當修正本內容仍有模糊或矛盾時，則申請案無效，因此若申請人對修正本未在指定期間加以陳明或再提出修正，將會造成申請案無效，或雖申請人有提出修正、申復，但未能針對通知之理由加以修正者，申請案亦無效。但無效只能在申請二個月後處分之，因為該二個月內係屬可修正之期間內。

(9) 基本要件審查後之註冊程序

審查官如果没有發現任何不符基本要件之情事者，即應儘速請求註冊部門對申請案加以註冊，但不得短於申請後之二個月內，理由同上。

3. 技術評價

(1) 技術評價之對象

在新制度下，由於僅審查簡單的

形式要件，因此存在著不合法權利之風險，此由舊制度下被核駁之案件達 40%，即可預見其問題所在。為解決這個問題，專利權人對第三人執行其權利前必須取得技術評價，倘經技術評價結果認有取消之事由，則專利權將被取消。亦即取得專利權者可製造、販賣等，但如果要對涉嫌侵權者主張民事或刑事責任時，即需取得 KIPO 認定之技術評價以及「維持註冊之審決」。若不符合註冊要件，則通知專利權人「撤銷註冊之審決」，專利權人可對之提起不服撤銷之審判，類似舊制之核駁審判，倘專利權人於取得技術評價之前即對第三人行使專利權，之後卻被認定無效或撤銷者，則專利權人對該第三人負有賠償責任；倘專利權人係基於有效之技術評價書而對第三者提出警告，即可免責，從而技術評價制度係對抗不合法權利之重要手段。

雖然技術評價可提醒不合法之權利不可有害於一般公眾，但專利權之實施確會有損相關第三者，因此與其說技術評價之目的係在提醒不合法權利，無寧說係在禁止不合法權利之實施。

另一方面，在舊制所有新型申請案不論是否實施均經過實質審查，而在新制下，只有那些欲實施者，才需透過類似實質審查之技術評價，這樣

可以快速取得權利，並且減少 KIPO 工作負荷量。

(2) 請求技術評價之人

申請人、專利權人、專屬授權人、非專屬授權人、利害關係人及審查官均可請求。

(3) 請求技術評價之時間

於專利案申請同時或申請後任何時間均可請求，甚至專利權期滿後，具有利害關係存在者，亦可請求。

(4) 請求技術評價之費用

每一案件之基本費用為 100,000 韓圓，而申請專利範圍超過一項時，每項加收 14,000 韓圓，其計算總數乃介於實質審查(基本費 55,000 韓圓)與審判(基本費 150,000 韓圓)之間。

(5) 技術評價之項目

- a. 違背外國人能力
- b. 滿足註冊要件(新穎性、進步性、產業利用性)
- c. 不得註冊之裝置
 - 裝置相同或近似於國旗、勳章
 - 裝置違反公序良俗或有害公眾健康
- d. 違背先申請註冊主義
- e. 違背詳細說明書與申請專利範圍之敘述
- f. 有權取得發明或新型專利者：違反 KIPO 受雇關係或裝置係由兩人以上共同完成者
- g. 違反共同申請者

- h. 新型專利權人非真正申請權人
- i. 違背國際條約之規定
- j. 新型註冊後之所有人違反外國人能力或條約規定者

由上述可知，技術評價而撤銷註冊者，其理由與實質審查時之核駁理由相同。申請單一性以及申請專利範圍之撰寫，在以往屬於實質審查之拒絕事由，但並非新制下技術評價書審查之對象，因為這兩部份屬於基本要件審查之事項。如果審查官未發現上述任何項目，即可做成維持決定之處分。所有權人不得對維持決定之處分提起上訴，其理由正如舊法時代不允許對核准新型專利之處分提起上訴，蓋不合理之上訴必須阻止，以促進程序之流暢。

(6) 技術評價之主題事項及決定

技術評價不同於舊制之實質審查，因為在新制下於技術評價之前，主題事項已經註冊在案，故技術評價可針對各個申請專利範圍請求，而舊制之實質審查則針對所有的申請專利範圍請求審查，因此審查官只需對請求技術評價的申請專利範圍做出維持或撤銷之決定即可。如果請求技術評價的標的並非全部申請專利範圍，且具有撤銷該部份申請專利範圍之理由時，亦只撤銷該部份申請專利範圍，至於沒有撤銷理由之部份，則做出維持權利之決定。對請求評價之每一個

申請專利範圍必須做出技術性評價，做出撤銷註冊之決定時必須如核駁審定書一樣記載書面詳細理由。

(7) 技術評價程序之時間限制

由於技術評價係用在執行權利時，而非用在權利的取得，因此快速的程序是必需的，審查官必須在接獲請求技術評價之相關文件後大約兩個月的時間內作出決定，但如果在申請案註冊之前就請求為技術評價，技術評價書可在請求之日起兩個月或註冊之日起兩個月內完成技術評價。

(8) 請求訂正

專利權人在接獲技術評價認定應撤銷權利之通知後，可於提出書面意見時，針對註冊之說明書及圖式請求訂正。此時，倘請求技術評價書係由第三人提起者，必須將訂正內容送一份給該第三者，可允許訂正之範圍與異議程序或訂正審判時相同。倘允許訂正，不論係維持註冊之審決或撤銷註冊之審決，審查官都必須將訂正內容附上給出版相關部門以供出版之用。專利權人僅能以書面提出訂正請求，不可以電子方式提出。

(9) 對可能存在之較早申請案給予通知

技術評價通常在申請後之二個月內可完成，因此審查官在做審決前並不考慮較早申請案之國外優先權基礎案，從而縱使在做成技術評價書時，並無構成撤銷專利之理由，但基於國

際條約相互承認優先權之故，該基礎案確實存在，因此有必要將此等較早請案告知申請人。

(10) 對技術評價書提起不服

當技術評價做出撤銷權利之決定後，所有權人可在收受評價書後三十天內提出不服。但所有權人不得對維持註冊之決定提起不服，因為所有權人對維持註冊之決定提起不服，顯不合法理，而不合法理之上訴則會阻礙正常程序之進行。

(11) 如何請求技術評價

申請人可以書面或電子申請技術評價，其內容須包括：

- a. 申請人姓名住址(法人時，其名稱、營業所、代表人)
- b. 申請日
- c. 請求技術評價之新型專利案
- d. 請求技術評價之申請專利範圍
請求技術評價時需以書面(二份)或電子方式(一份)附上下列文件：
 - a. 可能的相關文件
 - b. 有代理人時，其姓名、住址或營業所
 - c. 依新型專利法及施行細則所定之證明文件

(12) 公告技術評價請求

請求技術評價對所有人或利害關係人(如異議程序之利害關係人)均有影響，因此規定請求技術評價者必須

給予暫時登記，並公告在新型專利公報上，而做成技術評價最後決定後，KIPO 廳長必須將該結果登記於註冊簿上，並將先前之暫時登記取消。

4. 雙重申請

(1) 雙重申請之對象

舊制之新型專利申請案可以改請為發明申請案，反之亦然。由於發明與新型之要件、專利期間均不相同，因此申請人於申請後可以選擇改請為發明申請案或新型申請案。而為了對不審查制做最大的利用，新制以「雙重申請」代替「改請」。新的規定係因申請案在申請後 3-6 個月即會獲准註冊，因此若將已註冊之權利可以改請為另一申請案顯然不恰當。

新的不審查制主要目的之一乃在幫助中小企業之發展，因此為使新制度能被該等企業有效運用，鑑於發明專利申請審查期間過長，必須讓申請人得以就相同申請案可同時申請新型專利，以便能快速取得權利並加以利用。除此之外，舊制下之改請申請利用情形並不多見，且在新制下其重要性亦降低了，因此乃引進雙重申請制。舊制下，發明改請為工業設計，每年僅 1.4 件，新型改請為工業設計每年僅 25 件。在新型登記制度下，其權利取得之程序甚至較工業設計快，因此，改請申請喪失其必要性。另方面，工業設計改請為新型申請案者，往往

無法滿足新型專利要件，更無必要維持改請制。至於新型與工業設計申請案則可同時申請之。

從而，申請人可在申請發明專利之後，就相同技術特徵再申請新型專利，以便儘早建立權利，然無需放棄發明申請案。另一方面，申請人在申請新型專利後，為延長其專利期間，亦可申請發明申請案。

(2) 申請人

申請人必須與原申請案相同之人，決定申請人是否相同之程序與一般案件判斷申請人是否相同之程序一樣。

(3) 雙重申請之期間

首先，可於發明專利申請時，同時提出雙重申請，其次，申請發明專利之後，獲准專利之前，或接獲核准審定通知後三十天內。此外，於新型專利登記後一年內亦可提出雙重申請。

就發明專利申請案未請求審查之情形，依新型專利法第 17 條第 1 項規定可以雙重申請新型專利，但因發明專利法第 59 條第 5 項規定“倘未請求審查，申請案視為撤回”。因此，基於發明專利申請案之雙重申請新型案，必須於五年內為之。但原案係國際申請案時，需依照下列特別規定申請之：

- a. 必需依發明專利法第 82 條第 1 項規定，繳規費以及依第 201 條第 1 項提出翻譯時，始得提出雙重申請。
- b. 必需依發明專利法第 241 條規定國際申請案已受理成為國內申請案時。

(4) 雙重申請之範圍

雙重申請之範圍限於原申請案中記載之申請專利範圍，以避免超出申請及濫用雙重申請。

當雙重申請案中包含了新事實(New matter)時，由於形式審查項目不包括檢查此種項目，因此並不會被檢查出來，但在登記後進行技術評價時，審查官會因此事由而發給所有權人本案不准雙重申請之書面通知，以便所有權人提出書面答辯，倘審查官最後做出之決定係不准雙重申請，則做為判斷登記要件申請日之不利益將由申請人承擔。

(5) 雙重申請之標的

在法律規定內並沒有清楚描述雙重申請之內容是什麼，但由於新型專利登記之要件，係指物品之形狀、構造或其結合之裝置，因此，雙重申請案之內容即相同於此，從而，醫藥品、化合物以及方法不能做為雙重申請案之標的。

限制申請標的之理由與國內之技術領域發展狀況相關連，若要放寬雙

重申請標的必須花時間加以研究。例如，德國於 1991 年採雙重申請制可雙重申請之標的，除方法以外，幾乎與發明專利相同，發明申請後之雙重申請新型案只有全部發明專利案之 3%，反之，新型申請後之雙重申請發明案只有 0.7%。

當發明專利案做為新型專利案之雙重申請案時，必須符合新型申請案之範圍，甚至必須在雙重申請前分割為數案以符合新型專利之標的範圍。倘有不符登記要件之申請專利範圍必須刪除之。

(6) 申請程序

申請人需具備下列文件以電子申請(1 份)或書面(2 份)向 KIPO 申請之：

- a. 摘要、說明書及圖式
- b. 姓名、地址，有代理人時其營業所
- c. 依新型專利法及施行細則所定之證明文件
- d. 國際公告本之影本(當原案係國際申請案時)

(7) 雙重申請之效果

在舊制之改請，改請後原申請案視為撤回，原申請案之申請日視為改請案之申請日。但在雙重申請制，原案不會被視為撤回，兩案均存在，但下列情形與舊制改請類似，原申請案之申請日可視為雙重申請案之申請日：

- a. 依先申請原則較早申請案效力所及者(發明專利法第 29 條第 3 項；新型專利法第 5 條第 3 項)
- b. 發明(裝置)視為具新穎性時(發明專利法第 30 條第 2 項；新型專利法第 6 條第 2 項)
- c. 主張國際優先權時(發明專利法第 54 條第 3 項)
- d. 主張國內優先權時(發明專利法第 55 條第 2 項；新型專利法第 18 條第 2 項)
- e. 在分割申請(新型專利法第 16 條)及雙重申請(新型專利法第 17 條)時，已繳納第一年登記費者
需注意者，雙重申請案之原案不得有優先權之主張。

(8) 拒絕雙重申請

雙重申請案是否合法乃在技術評價階段才加以判斷，並非在登記前即判斷。如果雙重申請案視為不合法，申請日乃雙重申請之日。當申請時之申請專利範圍不能做為雙重申請，但嗣後提出補充修正已解決時，該雙重申請可被允許。反之，申請時之申請專利範圍係可做為雙重申請之標的，但經補充修正後變成不可做為重覆申請之標的，則該雙重申請案不被允許。

(9) 重複專利

必需注意的是，在雙重申請下之發明與新型是不可取得重複專利權，

因此，當新型專利首先取得登記後(大約三個月後)發明專利又核准時，申請人必須放棄新型專利才能取得發明專利註冊，或者放棄發明專利才能維持新型專利登記。

重複專利乃異議或無效審判之理由之一，但並非技術評價使專利撤銷之理由，因技術評價中撤銷專利之理由限於申請時不符合登記要件者(以及不符合專利標的之事項)。

5. 資訊提供制度以及新型專利登記後異議制度

資訊提供制度係指任何人均可向 KIPO 提出理由與證據，證明發明不具專利要件。其目的乃在避免不合法權利之存在，賦與公眾於實質審查前可向審查官提供相關證據，以便審查官可較輕易的進行調查工作，進而達到提昇審查品質之結果。另一方面，異議制度乃在一定期間內由公眾提出證據對登記之新型專利加以撤銷。兩者乃新型專利不審查制度下很重要之機制，以降低因不審查而增加的不合法申請案。資訊提供制度之要素較受限制。相對的，異議程序則與無效審判相同，在舊制度下，資訊提供制度限於申請案公開後至登記公告之間，新制度則從登記公告後一直到專利權期滿之日，異議制度則從登記公告後三個月內為之。

6. 新型專利權人之責任

於舊制下，由於新型專利權係經政府完全的實質審查後所賦予之權利，因此一般認為該專利權係有效的，倘若有人侵害了獲准的發明專利權或新型專利權，法律上即假設此種侵權行為有過失，侵權人需負損害賠償責任，除非侵權人主張專利權有撤銷之理由並成立者。至於在新制下，由於新型專利未經實質審查，不合法權利之產生乃不可避免。因此，若無條件認為侵權人均屬過失，無寧是不適當的。從而如何適當的執行新型專利權變得極為重要。新制度採取舉證責任轉換規定，所有權人對他人主張侵權後，倘其專利權被認為無效或撤銷，對該第三者負有損害賠償責任。亦即第三人因新型專利所有權人主張侵害而造成之損失，當該新型專利權被認為無效或撤銷時，第三人無需舉證證明，所有權人即需負損害賠償責任。如此，弱勢的新型專利權可能造成利用新制度之不利影響，而假如實施專利權或進行警告行為係基於技術評價認定登記應予維持或經過審慎思考過，則所有人之損害賠償責任可免除之。從而上述舉證責任轉換之規定不適用於經技術評價認定專利應予維持之情形。上述"基於"維持之決定以及經審慎思考係指：

首先，審查官進行技術評價係對權利加以判斷，除了依第 25 條第 1 項

或基於先申請主義原則(第 8 條)，或先申請主義之進一步規定(第 5 條第 3 項)具有撤銷登記理由者，就上述兩種情形，於技術評價書做成時有難以判斷之情形。此時，審查官就該等事實做成維持之決定，將使得該等維持之決定無法在每一方面做到完美，因此，當維持之決定並沒有指出先申請主義或先申請主義進一步規定之限制者，所有權人所執行之權利乃"基於"這樣的權利。另一種情形，倘維持之決定有提及先申請主義或先申請主義進一步之規定之限制時，所有權人執行權利時必須經過審慎思考，(例如曾經與專利律師研究過)自行承擔責任。

其次，對正在進行實施申請專利範圍裝置之第三人執行權利時，倘該執行專利之人並未做到技術評價維持專利之書面通知，將認為並非"基於"維持登記之決定，因為所有權人取得之申請專利範圍並未取得評價。

7. 加速新型專利審判程序

由於新型專利不經實質審查，可預期對權利合法性之爭執將會增加，縱使有一些不合法之權利將由技術評價制撤銷之。其結果，對於生命週期僅有 2-3 年期間之新型專利，加速審判即成為重要課題。

因此 KIPO 修改了相關規定使得新型專利之審判程序可加速進行，相對的，發明專利之審判程序仍照舊。

在新制度下，不容許就請求審判之對象變更實質，舊制下，相同之情形則被容許，雖然舊制下亦不容許就請求理由變更實質，換言之，在有審判請求時，提出修正而變更實質致超過請求時之原範圍係容許的。但新制下，則視為變更實質，這是希望能儘速審理之故，因此，對請求事項加以修正時，必須小心判斷之，因為修正請求事項將被視為變更實質而遭到拒絕請求之結果。倘若無效審判後修正理由無法避免，申請人可針對修正後內容再次提起審判。

另外，請求訂正之公告與對訂正提起異議均加以刪除，以加速訂正審判程序。亦即在新制度下，就請求訂正審判決定後加以公告乙事，取消了請求審判之機會，此在舊制下係容許的，因此，可加速訂正審判之程序。

8. 修正與分割之限制

(1) 修正與分割之期間

對新型專利申請案之補充修正與分割必須於申請後二個月內為之，命為修正係因未滿足基本要件，修正、分割可在指定期間內(一個月)為之，於指定期間後提出說明書圖式之修正將被拒絕。

(2) 於指定期內允許修正、分割之限制

為期能早期取得權利名義，容許修正、分割之期間所有限制。在舊制下，修正或分割於申請後一年三個月

內，原則上均可為之，此外，甚至於指定期間後之修正、分割如同時提出審查請求者；或在指定期間內答辯時；或對核駁處分於三十天內提起審判時均可接受。而新制下，修正、分割則限於申請後二個月內，以達到引進新制度之目標。

9. 縮短新型專利權期間

考慮到新制度下申請新型專利者，大部分屬生命週期短暫之技術，並且因不審查制權利可較早取得登記，因此，將新型專利權期間由舊制的申請日起十五年縮短為十年。其實，在舊制下，雖法律上賦予十五年專利期間，但實際之專利權期間扣除審查期間後大多僅剩十二年。而新制引進不審查制，如果申請案沒有任何欠缺，則在申請後三個月內即可取得權利，因此專利權期間幾乎沒有差別。就同樣採取不審查制之日本與德國來說，其給予之期間分別是七年、十年。

10. 於舊制下之申請案其法律適用關係

(1) 新法適用之對象

於新法生效前之申請案仍適用舊有之規定。

(2) 雙重申請案規定之生效日期

於1999年7月1日以後申請之新型申請案之雙重申請或發明雙重申請，可受理之。新法生效前申請之新

型或發明申請案不接受其做為雙重申請案。

11. 於舊法時之申請案請求適用新法之特別規定

(1) 對象

於舊法時之申請案，原則上適用舊法之規定，但申請人仍可以撰擇法律之適用，其情形係當申請人有提出請求時。

(2) 適用新法之請求

請求人限於申請人。

(3) 請求適用新法之要件

當符合下列要件者，可視為新法生效後之申請案：

- a. 申請日起不得超過六年(即介於1993.7.1至1999.7.1之申請案)
- b. 申請案繫屬中
- c. 請求之格式及文件(說明書、圖式)必須於1999.7.1至2000.6.30止之期間)
- d. 國際申請案之特別規定：請求時同時依舊法第36條第1項之國際申請案(基於國際申請案之新型申請案)或第44條第2項(國際申請被認定為新型申請案)，須依第37條第1項、第38條規定提出翻譯本文件，並須依第17條第1項繳規費。

(4) 請求費用

倘請求聲明及提出之文件係以書面為之，需另繳電子文件費用，費用

總額相同於以書面或以電子申請之費用，基本費 6,000 韓圓，每超過 20 頁，每頁增加 1,000 韓圓。

(5) 請求之程序

申請人請求適用新法時，需依照「適用新法請求書」之格式為之，書面二份或電子一份，並備具下列文件：

- a. 摘要、說明書及圖式
- b. 有代理人時，其委任狀
- c. 其他依相關規定應具之文件

(6) 請求之效果

提出適用新法請求時，原申請案於申請時視為撤回，但新型專利期間則從該視為撤回申請案之申請日起算十年。

12.修改對付詐欺行為之規定

由於不審查制，對付詐欺行為之範圍除登記之決定、異議、審判外增加請求技術評價之決定。

13.觀察

現今韓國工業財產權包含兩大不同制度，一是透過審查之發明專利法，另一則是不審查制之新型專利法。有了新型專利法可資運作，申請人即可依據各種因素來決定究竟利用發明專利制度比較好或利用新型專利制度比較好，例如核准專利所需花費之時間，發明或裝置之生命週期，商業化的急迫性或者其他可能情形等。

雖然在新制度下，申請人可較容

易取得權利，但事實上他們必須較以往更努力去準備完美的說明書和申請專利範圍，也就是說，新型專利一旦申請之後，僅經過相關的形式審查和基本要件審查即會獲准登記，從而所謂的修正或訂正乃在修正已註冊之權利，此與舊制所謂的修正，係修正申請案相較，勢必會有所限制。因此申請人必須仔細的檢視說明書的申請專利範圍之內容。

採行新制度後，申請人可照按其需要選擇採實質審查之發明專利或不審查之新型專利，以及利用雙重申請，技術評價等，如此，再也沒有因延誤核准而阻礙提昇國內產業發展之情事存在，且倘申請案無瑕疵在申請後三個月即可獲准登記，申請人即無庸請求優先審查。

KIPO 正在計劃實行 21 世紀世界上最好的 KIPO，使 KIPO 成為世界上最好的專利局之一，此計劃最重要者在於提昇審查品質，對申請人有快速的回應，高品質之審查品質乃智慧財產權行政目的之一，如果審查品質很低，所有權人對取得之權利沒有信心，並猶豫是否進行商品化，甚至會遭遇無效審判或訴訟，所有權人必須浪費不必要之時間、金錢、精力，自然而然也就無法有效經營事業，終而阻礙了國內產業發展。且如果經常發

生無效審判或訴訟，那麼社會將不穩定，且代價高昂。

八 結論

我國近年來不斷改善審查制度的軟硬體設施，也獲得各方肯定，惟觀韓國進步的幅度，確實較我國先進得多，尤其專利制度與產業發展息息相關，以上所提到專利制度若不健全會如何影響產業發展，與我國現狀如出一轍。另外，由於我國日後採行新型不審查制之可能性相當高，因此對韓國的新制度有必要深入探討，會後又請教 Mr. Lee 幾個相關問題，Mr. Lee 提到幾個要點：

1. 韓國在制定新型不審查制度前曾派遣人員赴德國、日本等地實際了解各國規定的內容以及產生的後果，以決定採行之具體內容，例如新型之標的德國法包括範圍較日本大得多，但實證上卻很少以醫藥品申請新型。
2. 日本由於大企業多，早在改採新型不審查制之前，新型申請案即已大幅減少，且對新型不審查制度缺乏信心，從而新制度施行後申請案更形銳減，但韓國中小企業佔百分之八十，新型不審查制對中小企業有

利，因此情況與日本不同，從七月施行至九月底時，新型申請案並無減少跡象，與日本施行時情況有很大差異，當然仍有待長期觀察。

3. 韓國於採行新制度之前花了很多心力與企業界及代理人溝通，尤其代理人方面認為新制度會使申請量大量減少，影響代理人業務，經過多次溝通之後才得以順利推行，Mr. Lee 特別提醒這一點。採行新制度除了上文提到可快速取得權利、減少積案壓力外，還有一個重要的原因，由實證結果可知以往獲准專利者，僅有約 5% 進行商品化，則為了該 5% 的案件而投入大量審查人力耗費在無實質意義之案件上，應有調整之必要。
4. Mr. Lee 承認以往韓國對日本的規定亦步亦趨，但今後韓國會觀照更多國家的規定，選擇最好的方案，例如在技術評價書相關規定，倘若做成維持專利權之技術評價，縱使日後被取消專利，所有權人並不須對第三人負損害賠償責任，與日本的規定略有不同，但效果上則差異很大。（作者係本局法務室主任）