

韓國新型專利改採註冊制

王錦寬 撰

一、前言：

韓國新型專利法自一九九九年七月一日起將審查制改為註冊制，只要新型專利申請案符合形式要求將能迅速取得新型專利；依目前韓國專利局宣稱，為培育中小企業，對新型專利將不進行實質審查，自一九九九年七月一日起新型專利申請案於申請同時繳納註冊費，自申請日起三個月即可取得新型專利權。由於此法甫實施，預期可加快新型專利之取得，但由於未經審查，相對於原審查制，現行之新型專利權之穩定性較弱。

二、韓國新型與他國之比較：

韓國新型專利之註冊制，雖然對專利要件並不審查，但審查員仍可限期對不符合形式要件之新型專利申請案要求修正專利說明書，如逾期未修正，將被視為撤回（視為未提出申請）；如申請人於新型專利申請後，自行要求提出修正，須在申請日起兩個月內提出，且修正之內容不得變更原申請內容。除此之外，現行韓國新型專利制度與我國、日本、大陸及德國

新型專利制度有以下之不同：

1. 審查時間：韓國新型專利採完全的註冊制，只要求新型專利之內容符合要求，例如該新型為可專利之創作，並符合說明書撰寫的規範，即可在短時間內獲得專利。相較於大陸採用「初步審查」，以及我國之實質審查制（仍需審查新型專利之新穎性、進步性及實用性），審查時間長達一年或更長；韓國新型專利與日本、德國新型專利申請，凡申請即可獲得註冊，將可縮短取得專利之時間。依日本、德國之實務自申請日起四、五個月內即可獲得註冊，韓國新型專利預料應可在數個月內取得註冊。
2. 專利權期間：韓國新型專利之專利權期間原為自申請日起十五年，改採註冊制後，專利權期間為自申請日起十年，相較於日本自申請日起六年為長，與大陸、德國相同，但較我國之新型專利權期間係自申請日起十二年為短。
3. 專利權之行使：現行大陸新型專利於取得專利權後，即可行使專利權，

而我國對新型專利實施實質審查制，專利權之行使與發明完全相同。韓國新型專利採註冊制後，專利權人須申請技術評價並於取得確認維持註冊後，才能對第三人主張專利權；相較於德國並無此規定，而日本僅須要求技術評價並取得檢索報告，略有不同。

- 4.與發明專利之關係：我國及日本均保留發明與新型間之變更（轉換）規定，大陸新型專利與發明專利間僅能利用國內優先權制度進行專利種類之變更，韓國則已廢除新型與發明間專利種類轉換之規定。

三、關於雙重申請(Duplicate Applications)：

修正前之韓國發明專利與新型專利間原可在一定期間內作專利種類之轉換，自實施新型專利採註冊制後，專利種類間之轉換制度已廢除，取而代之的是雙重申請制度。大部份國家均採一項技術內容一申請案的制度，也就是一個新的技術內容發明人僅能選擇申請發明專利或新型專利；韓國自新型專利改採註冊制後，對同一新的技術內容允許申請人同時提出發明及新型專利申請，申請人可視其需求活用此制度。

1.雙重申請的時機：

- (1)同時申請發明專利及新型專利。
- (2)在發明專利發出核准通知之前或發明專利收到首次核駁通知之日起三十天內提出新型專利申請。
- (3)在新型專利權註冊日起一年內申請發明專利。

2.雙重申請的效力及其專利範圍：

上段所述之雙重申請，其範圍限於原申請案之申請專利範圍(claims)，也就是說，如同一技術內容依雙重申請提出發明專利及新型專利申請，後申請案之申請專利範圍將受限於前一申請案之申請專利範圍；一旦雙重申請均被受理，同一技術內容之發明專利及新型專利均被視為正式之申請案，後一申請案將被視為與前一申請案為同一申請日。

3.雙重申請於註冊時須作選擇：

在雙重申請中，僅允許重覆申請，但不允許重覆註冊，申請人於權利註冊階段應自發明專利及新型專利間視申請人之需求作出選擇，也就是在註冊階段必須拋棄其中一個權利。倘申請人在此階段不採取拋棄其中一個專利之權利的措施，以同一技術內容取得兩項權利將構成未來被撤銷及無效宣告的對象。

四、關於技術評價書之請求

對於申請中之新型專利申請案或已取得註冊之新型專利案，該案之申

請人或任何第三人均可向韓國專利局請求技術評價書。新型專利申請案雖已取得註冊，由於其並未經審查，並不是可以馬上行使權利，新型專利權人應向韓國專利局請求技術評價書並接獲維持原註冊之決定後才能行使該新型專利的權利。

1. 技術評價書之決定

一旦新型專利申請案或取得註冊之新型專利案被申請人或任何人提出技術評價書之請求，如審查員發現核駁或無效之理由，應作出撤銷新型專利註冊之決定；若未發現核駁或無效之理由，則審查員應作出維持原新型專利註冊之決定。審查員一旦作出決定，應將該決定分別寄交技術評價請求人及新型專利權人。

2. 說明書之修正

一旦已註冊之新型專利遭到撤銷註冊，新型專利權人應接到撤銷註冊之理由，韓國專利局應給專利權人在一定期限內提出答辯的機會。新型專利權人在接到前述撤銷註冊之決定後亦可修正該案之說明書及其圖式，惟修正之內容僅限於申請專利範圍之縮減、文字之更正及不明瞭事項之修正等。

3. 撤銷決定之效力

一旦審查員作出撤銷註冊之決定，該新型專利即被視為自始不存在。一旦審查員作出維持註冊之決定，對該決定，請求人不得上訴。然而，對於審查員作出之撤銷註冊之決定，專利權人於接獲該決定之三十天內可向專利法庭提出訴訟。

五、過渡期間的規定

韓國修正前之新型專利法規定，一新型專利申請案一旦提出申請後，須提出實體審查申請，以進行審查。自1999年7月1日起實施之專利法修正案，新型專利申請案將改為註冊制並免提實體審查。由於此新法亦適用於1993年7月1日後申請之新型申請案，故凡1993年7月1日後申請而目前仍在申請中的韓國新型專利案皆可請求適用新法。一旦提出上述請求將不經實體審查，如符合形式審查要件，將在數個月核准註冊，可望縮短審查時間。惟依新法規定，如申請人欲針對申護中之新型專利申請案提出適用新法之請求，須於2000年6月30日前提出，未提出此項申請者，仍按修正前之規定進行實質審查。

(作者現任職台一國際專利法律事務所專利處協理)