

韓國弁理士會

作者／金 星基^{1 2}

I 韓國弁理士會（Korean Patent Attorneys Association）

A. 基本介紹

依據韓國弁理士條例，韓國弁理士會（KPAA）創立於1961年。其前身，朝鮮弁理士會，創立於1946年，則為弁理士自發性籌組之組織。

依據韓國弁理士條例，所有執業之弁理士必須加入KPAA會員。在韓國弁理士會（KPAA）成立後，所有朝鮮弁理士會會員自動變成KPAA會員。

韓國弁理士條例規範如何取得弁理士資格的三種方式。第一種：通過每年舉行的弁理士考試。第二種：律師（attorney at law）在韓國知識產權局（KIPO）註冊為弁理士。第三種：韓國知識產權局的審查委員經過一定時間後（一般為服務3-5年），可取得弁理士資格。

為了增進會員、相關單位與公眾之間的交流，KPAA於1967年開始發行刊物：專利與商標會刊。初期為月刊形式，目前則為雙月刊發行。

在1980年代，KPAA開始與其他國家的弁理士會建立姊妹關係。首先是與日本弁理士會（JPAA）於1981年締結姊妹會。1990年與法國專利與商標代理人會（CNCPI）締結姊妹會，而次年，1991年與中華全國專利代理人會（ACPA）締結姊妹會。

於1997年，藉由會員財務支持，KPAA以20億韓元購入位於首爾瑞草洞的總部大樓。1999年，弁理士條例修改，KPAA的會員不再為強制性，允許其他弁理士組織成立。然而，從1999年到2009年並無其他類似單位成立。在2009年，KPAA再度變成弁理士的強制性組織。

1 韓國弁理士會副會長，資深合夥人Lee International IP & Law Group。

2 本文係為講者觀點，並不代表Lee International IP & Law Group 或韓國弁理士會之見解。

目前，KPAA與美國的AIPLA、JPAA、ACPA、法國的CNCPI、英國的CIPA、德國的PAK等會都保持相當親近的關係。KPAA亦得到WIPO認可，經常性被WIPO邀請參與會議或研討會。

B. 會員教育訓練

預計自2010年起，將對弁理士展開強制性的持續法律教育（continuing legal education, CLE）。韓國知識產權局已提出草案，並預計於今年送交國會審議。根據此草案，弁理士每年必須達到15小時的CLE訓練。

KPAA 已經在多種議題上提供教育性的研討會。由於專利法院在1998年設立，民事程序研討會在KPAA會員間經常舉行。其他受歡迎的主題包含訴訟準備、訴訟進行以及專利法院案件的年度回顧。KPAA的研討會上，專利法院的法官與民事程序的教授經常為主講者。一般來說，此類研討會的參加人數一般在2-500人左右。目前，此類研討會多為現場舉行。但預估等CLE施行後，此類研討會預計也將以網際網路方式進行。另外，由KPAA以外單位所主辦的研討會也可能列為KPAA 的CLE課程。

另外，KPAA總部每月舉辦IP研討會。此種月舉辦之研討會的主題多與IP 法律的進展以及國外實務為主。有時也會舉辦非一般性主題的研討會，例如授權談判、IP資產評估、以及與IP事務相關的產業議題（例如：醫藥或通訊產業）。有時是邀請外國弁理士為講者。

為了支持KPAA多樣化的活動，KPAA設有幾個工作小組，包含：對於韓國單位海外專利與商標爭議問題之顧問組、對客戶友善的IPR註冊系統、中小企業之IPR管理系統以及韓國法務服務市場自由化委員會。

C. 刊物

自1967年起，KPAA首先開始雙月刊的發行：專利與商標會刊。除了會刊之外，KPAA同時年度發行知識與權利（Knowledge and Right）研究論文集合發行，主要由其會員或IP法律界的非會員所撰寫。

不定期性的，KPAA更新與反應其對IP狀態與法規的修改，對會員做資訊的發佈。KPAA亦取得授權，可以對其會員再度發行由韓國知識產權局或專利法院發佈的IP相關政府公告。

D. 慈善專業法律活動

KPAA為學生與低收入家庭準備與提出申請案。這些服務係免費提供，韓國知識產權

局提供此類服務之財務贊助。

與中小企業會之合作，KPAA也對該會會員提供免費的IP諮詢服務。

E. 組織架構

每年2月，KPAA舉辦年度總會大會。每逢雙數年，KPAA舉辦會長選舉，任期兩年。一般而言，總會授權新任會長選擇七位副會長（Vice-President）以及最多15位理事（Director）。在2010年2月，理事會（Board of Council）更名為代表會（House of Delegates），包含會長、副會長、理事等共50位代表。KPAA秘書處目前有15位雇員。

F. 會員

根據弁理士條例規定，有三種方式取得弁理士資格，在韓國知識產權局與知識產權法院（IPT）代表客戶。截至2009年底，取得弁理士資格的人數約在5300人左右。但其中有不少人，特別是律師，並未真正積極於代表客戶於韓國知識產權局與知識產權法院。因此，KPAA會員的人數目前少於弁理士總數的一半（約2500人）。沒有加入KPAA的弁理士可以提供一般性的IP方面的建議，但無法直接代理申請案或相關的IP訴訟案件。

G. 財務

KPAA於2009年的收入如下表一：

<表一>

收入	(1000, US\$)	(%)
會費	1359	(85.3%)
會員申請費	146	(9.2%)
月費	896	(56.4%)
績效稅 (Performance tax)	314	(19.8%)
其他		
著作收入	24	(1.5%)
KPAA 期刊之廣告收入	44	(2.7%)
教育服務	14	(0.9%)
其他	150	(9.4%)
總計	1588	(100%)

KPAA 會員必須繳納下表二之費用：

<表二>

會員費

會員申請費 ~~₩~~1,000,000 (約 US\$900)

月費 ~~₩~~ 40,000 (約 US\$36)

績效稅

申請韓國發明新案

發明專利 ~~₩~~1000

實用新型 ~~₩~~ 900

外觀設計 ~~₩~~ 700

商標 ~~₩~~ 600

專利法院上訴 ~~₩~~6000

II 弁理士-客戶 保密權利

A. 民事案件中無證據調查(Discovery) 程序

在韓國司法系統中，在訴訟之前無法進行廣泛的證據調查。由於民事程序係由法院主導，原告需基於其實質證據調查的結果提交訴狀。等到被告對原告訴狀回應之後，法院將開庭決定法律爭點並檢視相關證據。提出調查證據的要求必須以動議 (motion) 向法院提出，而法院會決定是否發出調查命令。根據該動議，當事人可能可以取得額外的證據資料。

再者，韓國法律並沒有提供陪審團審 (jury trial)，每個民事案係進行法官審查 (bench trial)。對照陪審團審制，這使得證據認可的重要性相對減低。在沒有訴訟前程序 (pre-trial proceeding) 與證據調查程序 (discovery process) 的情況下，一如在其他許多民法制國家，弁理士-客戶間的保密義務並沒有在韓國高度發展。

雖然相對侷限，但韓國法律保障任何由客戶提供給其弁理士的機密資料，且弁理士有法定義務保持該些資料的機密性。

B. 民事程序法

民事程序法定義了以下拒絕做證的權利：

第315條（拒絕作證之權利）

- 1) 當證人為以下身份之一者，當他/她被質詢到有關於專業機密資料時，可以拒絕作證：
律師、弁理士、公證人、會計師、稅務代理人、醫療專業者、藥劑師或其他…
但請注意，此為弁理士之義務，並不包含其他人。再者，其範圍僅限於”專業機密資料”，並非如美國，包含弁理士-客戶之間的所有往來紀錄。

再者，民事程序法提供免除於提供如第315條定義之機密資料的權利，如下：

第344條（提供文件之義務）

- 1) 任何以下定義者不得拒絕提供他/她所持有的文件：
 - iii. 基於要求方（requesting party）利益而準備的任何指定文件或者…除了以下所列者：
 - c. 文件中包含如第315條第一項所定義的內容，而且並未豁免於其保密義務外者。

至今，並無法院決定係關於民事程序法中的第315條與344條中的對於律師或弁理士的適用。因此此些條款對於其所有人持有之文件之保護程度，仍有待確認。

C. 刑事程序

刑事懲罰係在韓國專利侵權案中提供一種補償（remedy）。對於專利權人來說，可能會涉及刑事程序。但是在弁理士條例中，並沒有說明弁理士代表其客戶於刑事案件的情況。但刑事程序法第112條中，保護弁理士的專業機密資料免於被揭露，如下：

第112條（專業機密資料與扣留）

律師、弁理士、公證人…、醫師…對其持有或控制，係涉及其他人機密資料的物品，有拒絕其被扣留的權利…

在適用上述的法定免除權時，類似於民事程序的問題仍然存在：

1. 此法是否可適用於弁理士針對刑事程序所準備的書面法律意見？
2. 此法是否可適用於非針對刑事程序所準備的書面法律意見？
3. 此法是否可適用於當事人所持有或控制的物品？

D. 弁理士之規定

弁理士條例規定當弁理士違反對於發明或專利申請案的保密義務時，負有刑事責任，如下：

第22條 洩密罪（Crime of Divulging）

當弁理士或曾為弁理士者洩漏專利申請人之發明或專利申請案之機密資料，係基於他為專業人員的情況或…，可被處以最高五年徒刑或最高一千萬韓圓之罰鍰。

同上，目前沒有法院判決係關於弁理士條例第22條之適用。既然該款係定義“發明或專利申請案之機密資料”，因此推斷其僅適用於發明或申請案之技術特徵，並非法律資料，例如侵權意見或前案資料等。

E. 對於調和弁理士之國際活動

KPAA瞭解在國際活動上對於調和弁理士-客戶義務的努力，如同在AIPPI與WIPO的討論以及對相關努力之支持。

1. AIPPI

2003：第163決定

2005：AIPPI 遞交給WIPO一份協約，以建立智慧財產權顧問之保密權利

2. WIPO

2008：WIPO / AIPPI 進行CPIPPA（IP專業顧問之客戶保密權利）會議

2009：WIPO 專利常務委員會導入CPIPPA議題

III. 專利審查高速公路（PPH）與加速審查

A. PPH 概述

專利審查高速公路（PPH）係根據雙邊協議，提供了當一專利申請案之對應國申請案經實體審查核准後，可據以提起加速審查請求的程序。

其目的在於避免重複前案檢索、加速專利核准程序以及減少審查中專利申請案的積壓率。

最早的PPH係在2006年7月由USPTO與JPO相互施行。

B. PPH在韓國

在韓國，兩個主要的PPH協定，分別與日本專利局（JPO）及美國專利商標局（USPTO）簽訂，並且目前廣泛被使用：

1. KIPO - JPO

- 始於2007年4月
- 申請人必須呈送第一專利局所有通知的翻譯本、第一專利局核准的請求項與於第二專利局中待審之請求項。
- 在作為第二專利局的JPO，其發出第一次通知的時程約3-5個月。
- 無PPH時：JPO平均25個月發出第一次通知。
- 韓國專利申請案根據JPO核准結果之請求PPH案件數：328件（2008年四月～2009年12月）。

2. KIPO - USPTO

- 始於2008年1月
- 發出第一次通知時程
 1. KIPO：2個月
 2. USPTO：3個月
- 韓國專利申請案根據USPTO核准結果之請求PPH案件數：161件（2008年1月至2009年12月）

3. 其他與韓國有PPH協議國家：丹麥、加拿大、俄羅斯與芬蘭。

C. KIPO作為PCT/US 之國際檢索局

- 根據KIPO與USPTO的協定，自從2006起，KIPO可以被PCT申請人指定為PCT美國收件局的國際檢索局（ISA）。
- 指定KIPO作為國際檢索局之優點有三方面：
 - i) 早期發出檢索報告（ISR）：一般在第一優先權日起18個月的國際公佈前發出
 - ii) 可檢索英、韓與日語之文獻（特別是關於半導體與資訊技術等領域）
 - iii) 合理的費用：約低於USPTO國際檢索費的30-50%%
- 在過去四年，2006-2009，KIPO被指定為ISA
- KIPO/ISA模式相當順利，參考以下資料：
 - 2006年：735件
 - 2007年：2,853件
 - 2008年：11,653件
 - 2009年：13,978件