

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

July 2018

专利

- 已进入专利侵权诉讼程序的案件，请求权利范围确认审判的价值何在？
- 2017年主要判决介绍
- AI半导体相关的发明专利申请剧增
- 第四次工业革命相关申请，成为优先审查对象
- 盗用外观设计行为被处以60万人民币赔偿

编辑委员

辨理士 金星云
辨理士 尹瑄根
辨理士 徐芝永
辨理士 车英兰
辨理士 洪美兰
辨理士 朴宣映
中国律师 张奇巧

商标、反不正当竞争

- 韩国修订反不正当竞争法，新增商业外观保护规定和禁止不正当使用创意的规定
- 以个人名义注册商标的连锁企业主被以渎职罪起诉

已进入专利侵权诉讼程序的案件，请求权利范围确认审判的价值何在？

根据韩国实务，当事人虽然能够通过专利侵权诉讼来确定专利权的保护范围，但也可以将同一实施对象作为“待确认对象发明”另外请求权利范围确认审判。因此，对于已进入专利侵权诉讼程序的案件，是否有必要再请求权利范围确认审判，一直议论纷纷。对此，韩国最高法院判定，即使专利侵权诉讼处于未决状态，也不能否定与之分开请求的权利范围确认审判的价值，从而驳回了特许法院的原审判判决并命令其进行重审（韩国最高法院2018年2月8日宣告，2016 Hu328）。具体理由如下：

- 1) 与专利侵权诉讼不同的是，权利范围确认审判不会对当事人是否有权请求禁止侵权或者赔偿损害等权利关系进行确认。而且，权利范围确认审判的审判结果对侵权诉讼不具有约束力。权利范围确认审判的本来功能就在于简易而迅速地判断“待确认对象发明”是否落入于专利权的保护范围内，因此可以早期预防或迅速解决当事人间的纠纷；
- 2) 特许法将权利范围确认审判和侵权诉讼规定为互不相关的独立程序，两者的启动顺序或者进展过程互不相关，这也可以理解为对于权利范围确认审判的前述功能的尊重。

点评

权利范围确认审判是韩国特有的、在中国没有的制度。专利权人或专利独占实施人可以请求主张被请求人实施的“待确认对象发明”落入专利权保护范围的审判（称为“积极的权利范围确认审判”）；相反地，正在实施或欲要实施“待确认对象发明”的人也可以请求主张该对象发明不落入专利权保护范围的审判（称为“消极的权利范围确认审判”）。

此最高法院的判决有意在于，认定了权利范围确认审判的实际功能为：作为一种纠纷解决手段可以在实务上被利用，使得当事人根据审判结果达成和解协议等而不至于请求禁止侵权或损害赔偿。2017 年，韩国特许审判院受理的权利范围确认审判是 926 件，大约是同年总审判受理量 10,676 件的 8.7%。

2017年主要判决介绍

我们从韩国特许法学会评定的2017年主要判决中挑选了如下三个判决进行介绍。

(1) 用法用量发明的效果与创造性判断 (最高法院 2014Hu2702 判决)

涉案专利涉及一种用于全身经皮给药技术的药品组合物，并且也提供了一种与经皮给药的给药方法相关的医药用途发明。对比文件中的技术方案虽然披露了与涉案专利类似的化合物，但没有记载与经皮吸收相关的效果。因此，此案的争议在于：涉案专利的技术方案与对比文件相比是否具有创造性。

最高法院认为：没有依据可以认为所属领域的技术人员通过一般性的努力，就能在对涉案专利的药品组合物寻求适当的投药方法和投药用量的过程中容易发现经皮给药的用途。因此，鉴于专利申请当时的技术水平或者公知技术等，涉案专利的经皮给药用途可以认定为具有所属领域的技术人员不能容易预测到的特殊效果，从而涉案专利具有创造性。该判决的意义在于，初次揭示了医药用途发明的创造性判断基准。

(2) 多个实体参与的专利实施和专利权侵权行为 (首尔高等法院 2015La20296 判决)

责任方 E 生产涉案专利的 a 和 b 产品后，将其提供给责任方 D；责任方 D 通过 L 向 AH、AL 委托生产了涉案专利的 c 和 d 产品。本案的争议焦点在于：在责任方 D 只在韩国外而不在韩国内销售 a、b、c 和 d 产品的情况下，是否认为责任方 D 在韩国内生产了涉案专利的 a、b、c 和 d 产品。

首先，首尔高等法院确认了审理此案的判断基准，就是即使多个实体分工实施同一专利的部分构成要素，i) 在多个实体中若一个实体管控其他实体的执行，并且因该执行而取得商业利益的话，则管控其他实体并从中取得商业利益的该一个实体被视为单独侵犯了专利权，ii) 若多个实体各自知晓其他实体的实施行为并有意利用之，也就是说，多个实体有意相互利用其他实体的实施行为来共同实施专利，则视为该多个实体共同侵犯了专利权。从而，首尔高等法院判决：此案中，由于责任方 D 对责任方 E 等生产涉案专利的 a、b、c 和 d 产品进行了管控，并将产品出口而得到商业利益，因此应当视为责任方 D 生产了涉案专利的 a、b、c 和 d 产品。

过去，韩国法院没有具体规定涉及多个实体实施侵权行为问题的法理。因此，本判决的意义在于明确了：i) 可适用管控论来认定某一单一实体的单独侵权，或 ii) 若认定有客观合作（分工实施专利的全部构成要素）和主观合作（知晓其他实体的实施行为并有意利用之），则可判为共同侵权。

(3) 变更对比文件的结合关系，是否能成为新的驳回理由？(特许法院 2016He7695 判决)

在审查和驳回决定不服审判阶段，特许厅认为对比文件 1 披露了本申请的构成要素 1、2、4，对比文件 2 披露了本申请的构成要素 3，结合对比文件 1 和 2 能够否定本申请的创造性。另一方面，在对审判决定的不服诉讼中，特许厅主张对比文件 1 披露了本申请的构成要素 4，对比文件 2 披露了本申请的构成要素 1、2、3，结合对比文件 1 和 2 能够否定本申请的创造性。在此情况下，争议焦点为：在对审判决定的不服诉讼中的上述主张是否能成为新的驳回理由。

首先，特许法院确认了，当特许厅在诉讼程序中提出与创造性相关的新的驳回理由（新的驳回理由的存在可为申请人提供再次进行意见陈述和修改的机会）的时候，如果要认定其与在审查或审判过程中所提出的驳回理由相一致，则要满足如下条件：对比文件相同；用对比文件判断本申请创造性时的必要前提事实、作为判断要点的构成要素、判断内容的主要部分一致；为克服驳回理由，预计申请人能做出相同的意见陈述或修改。然后，特许法院判定：在此案中难以期待申请人在审查和审判过程中，进一步考虑到本申请的创造性可能被对比文件 1（对应于本申请的构成要素 4）和对比文件 2（对应于本申请的构成要素 1、2、3）的结合来否定的情况而作出意见陈述或修改。

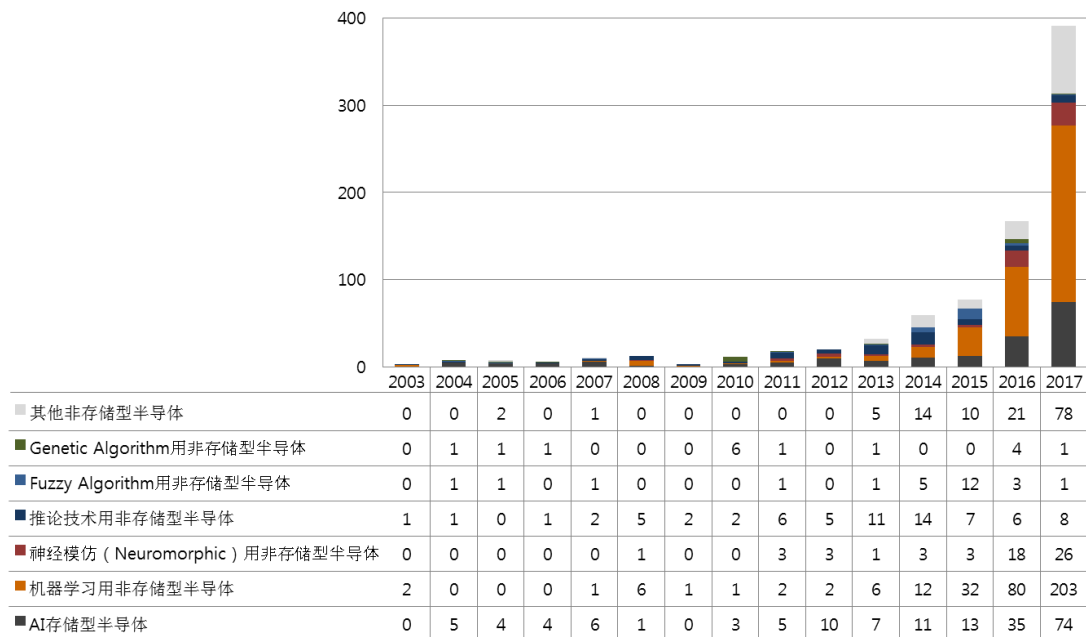
此判决明确地指出了即使在审查、审判、和诉讼程序中几个对比文件相同，若为否定创造性而结合对比文件的方式在各程序互不相同，则也属于新的驳回理由。

AI 半导体相关的发明专利申请剧增

第四次工业革命时代中，作为新兴增长点之一的人工智能（AI）技术通过为整个行业的智能化提供不同的附加价值，受到全世界的瞩目，在韩国与其相关的发明专利申请也剧增。据韩国特许厅的报道资料称，AI 半导体相关的发明专利申请，2017 年为 391 件，比两年前增加了 5 倍以上。

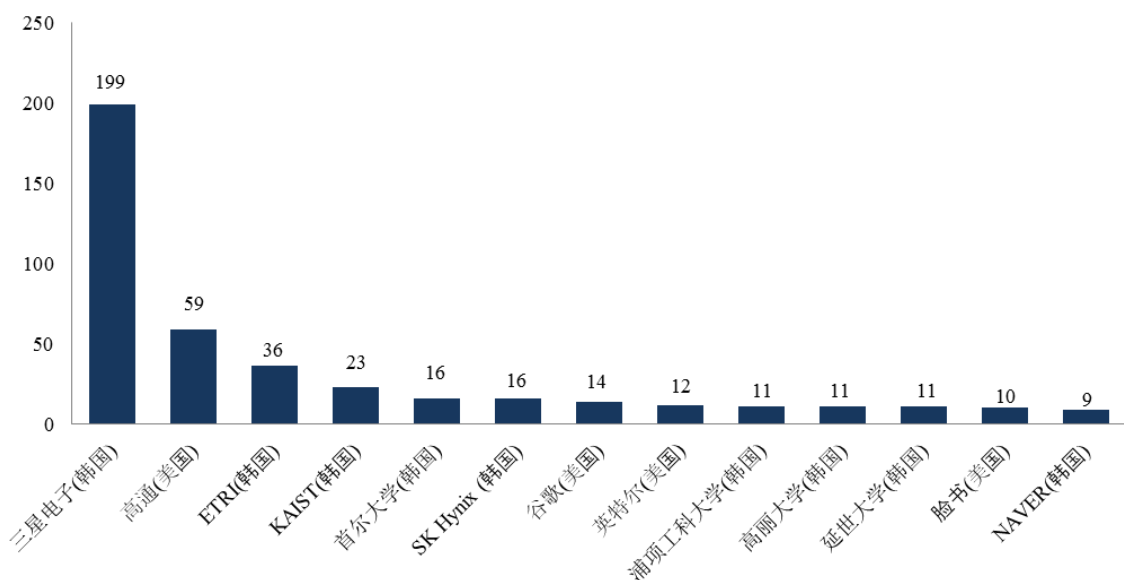
尤其是，“机器学习用非存储型半导体”和“神经模仿（Neuromorphic）用非存储型半导体”的发明专利申请呈现出显著的增加趋势，其原因被推测为：对于“机器学习用非存储型半导体”的情形，对于机器学习用程序的驱动需要高性能高容量半导体；对于“神经模仿（Neuromorphic）用非存储型半导体”的情形，其是硬件上模仿人体脑神经系统的下一代人工智能半导体的结构，专利申请量的剧增反映出了业界对于上述领域的高度关注和积极的研究活动。

[最近 15 年,与 AI 半导体相关的发明专利申请现状(2003~2017 年)]



按申请人国籍来看,韩国籍申请人(590 件, 71.3%)和美国籍申请人(182 件, 22.0%)提出的申请占总申请的 90%以上, 其次是日本(17 件, 2.1%)、法国(9 件, 1.1%)等。三星电子(199 件, 24.0%)作为主要申请人在 AI 领域申请量最多; 紧跟着为高通(59 件, 7.1%)、ETRI(36 件, 4.3%)和 KAIST(23 件, 2.8%)等。

[主要申请人在 AI 半导体领域的发明专利申请数量(2003~2017 年)]



特许厅的分析结果表明,最近 15 年在 AI 半导体领域的发明专利申请 828 件中,“AI 非存储型半导体”的发明专利申请有 650 件, 占 79%; “AI 存储型半导体”的发明专利申请有 178 件, 占 21%。特许厅展望,随着第四次工业革命的到来,为了实现各种 AI 技术,非存储型半导体的主导地位将保持一段时间。另一方面,“神经模仿 (Neuromorphic) 用非存储型半导体”的发明专利申请被认为是最有希望的技术,最近 3 年呈现最大增幅。

继 2017 年,为了抢先申请 AI 半导体相关专利,国内外公司在韩国的竞争将会持续一段时间。

第四次工业革命相关申请，成为优先审查对象

特许厅将与第四次工业革命相关的七种技术领域的发明专利申请也包含在优先审查对象之中，并已于 2018 年 4 月 24 日起施行。对于由外国申请人提交的这些技术领域的申请，也可以考虑请求优先审查。

作为优先审查对象的与第四次工业革命相关的七种技术领域具体是：人工智能、物联网、3D 打印、无人驾驶、大数据、智能机器人、云计算，其落入特许厅的新增加的专利分类体系。敬请知悉，对于第四次工业革命相关的这七种技术领域，不仅赋予现有的 IPC 和 CPC，并且也赋予与之不同分类体系的新专利分类体系，用于副分类或者附加信息。

特许厅通过修改审查基准已增加了与第四次工业革命相关发明的创造性判断示例等，今后将会积极促进新审查组织的建立、专门审查员的增员、复合技术领域三人审查制度的引进等政策。

盗用外观设计行为被处以 60 万人民币赔偿

对通过盗用他人创作的外观设计而取得专利权的企业，法院以侵害创作人对其设计获得专利权为由，宣告了对其处以 1 亿韩元(约 60 万元人民币)赔偿的判决(首尔中央地方法院 2017 年 12 月 1 日宣告，2017Gahab510534 判决)。

该案件是作为原告的韩国某设计公司职员以韩国某著名食品企业为对象，因其民法上的非法行为而提出损害赔偿请求的案件。原告诉称，在与被告协商外观设计的会议的过程中，向被告提供的食用油容器设计草案签约失败，而之后被告向韩国特许厅申请了两件近似外观设计，并获得授权，这一行为侵害了自己“获得专利授权的权利（外观设计保护法第 3 条第 1 款）”。

[原被告外观设计]



法院认定，被告盗用原告创作的外观设计，以近似外观设计提出申请并获得授权的行为，侵害了原告获得专利授权的权利，构成了民法上的非法行为。法院命令被告向原告支付损害赔偿金，其数额为假定原告将该设计稿的权利转让给被告，本应收取的正当报酬1亿韩元（一件外观设计5千万韩元）。这一判决考虑了被告在与原告开会时收到原告提供的设计草案，且被告未能提交证据证明获得授权的外观设计为自主创作。

对于因盗用而提出申请的外观设计，不对其提无效审判，而基于创作人“可获得授权的权利”请求民事损害赔偿并获得金钱赔偿判决，让这一案例具有重要意义。目前，该案因被告上诉尚在特许法院审理中。

韩国修订反不正当竞争法，新增商业外观保护规定和禁止不正当使用创意的规定

反不正当竞争法修订案将于2018年7月18日起开始施行，其对过去没有明文保护规定的商业外观（trade dress）作出了明文保护规定，并且对使用他人有经济价值的创意也作出了禁止性规定。

(1) 对商业外观保护作出明文规定

韩国反不正当竞争法禁止“使用与在韩国广为人知的他人营业标识相同或近似的标识，引起混淆或稀释化的行为”（第2条第1号(ii)与(iii)）。

但是对像卖场的装潢和外观这样的商业外观（trade dress）是否能获得上述规定的保护，一直没有明确的规定或判例，此次修订案将“商品销售、服务提供方法或招牌、外观、室内装潢等营业提供场所的整体外观”也列入上述法条中的“标识”一词中，从而明确了商业外观也属于保护对象。

但是，根据自2014年1月31日起施行的反不正当竞争法中引入的一般性条款的规定，禁止以违反商业交易惯例或竞争秩序，将他人通过相当的投资或努力所得的成果擅自用于自身营业从而侵害他人商业利益（现行法第2条第1号(x), 2018年7月18日施行的修订案第2条第1号(xi)）。因此，一直作为保护卖场装潢等商业外观依据的一般性条款与此次修订案规定的保护要件与效果相异。具体而言，一般性条款以“通过相当的投资或努力所得的成果”为保护要件，违反时不进行刑事处罚，而修订条款以“韩国内驰名度”为保护要件，违反时将进行刑事处罚。修订案施行之后，商业外观的保护范围在这两规定之间将如何调整确定，则需要观察今后的判决趋势。

(2) 增加禁止不正当使用他人有经济价值的创意之行为的条款

此次修订案中将“商业提案、招标、招募等交易沟通或交易过程中对具有经济价值的他人技术或营业上的创意，违反其提供目的，进行不正当使用等的行为”也规定为不正当竞争行为的一种类型(修订案第2条第1号(x))，目的是为了积极防止对于开发者、初创企业等的创意的窃取行为。但如能证明被提供的创意已在同行业中被周知或接收创意的人在收到创意时就已经知道，则可以免责。

对违反上述规定的行为，韩国特许厅具有进行调查和劝告纠正的权利，且违反上述规定的行为属于民事处罚对象，而不属于刑事处罚对象。

以个人名义注册商标的连锁企业主被以渎职罪起诉

2018年4月30日，韩国检方对连锁品牌商标以个人名义注册，以商标使用费为名义或对商标权转让索取巨额代价的韩国著名连锁企业的企业主（即法人代表）们，根据刑法第365条（业务上的侵占与渎职）和特定经济犯罪加重处罚等相关法律第3条（特定财产犯罪的加重处罚），以业务上的渎职嫌疑为由，提出不拘留起诉。此次连锁企业的法人代表们利用商标权谋取钱财利益的行为被韩国检方以“业务上的渎职罪”问罪乃是首次。

检方表示，如果加盟总部为了用于加盟事业设计将要使用的商标并承担宣传费，则加盟总部的法人代表有义务以加盟总部的公司名义注册商标，保障公司的权利，如果以法人代表的个人名义注册商标则属于渎职行为。连锁企业的法人代表们则辩称没有法律规定商标权必须以公司的名义注册，创始人等个人创作和开发的商标当然可以由本人拥有。预计检控双方将会在法庭上展开激烈的争论。