KIM & CHANG
INTELLECTUAL PROPERTY

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

July 2018

專利

- 已進入專利侵權訴訟程序的案件，請求權利範圍確認審判的價值何在?
- 2017年主要判決介紹
- AI半導體相關的發明專利申請劇增
- 第四次工業革命相關申請，成爲優先審查對象
- 盜用外觀設計行爲被處以60萬人民幣賠償

商標、反不正當競爭

- 韓國修訂反不正當競爭法，新增商業外觀保護規定和禁止不正當使用創意的規定
- 以個人名義注冊商標的連鎖企業主被以渎職罪起訴

編輯委員

辨理士 金星雲
辨理士 尹瑄根
辨理士 徐芝永
辨理士 車英蘭
辨理士 洪美蘭
辨理士 樸宣映
中國律師 張奇巧

已進入專利侵權訴訟程序的案件，請求權利範圍確認審判的價值何在？

根據韓國實務，當事人雖然能夠通過專利侵權訴訟來確定專利權的保護範圍，但也可以將同一實施對象作爲“待確認對象發明”另外請求權利範圍確認審判。因此，對于已進入專利侵權訴訟程序的案件，是否有必要再請求權利範圍確認審判，一直議論紛紛。對此，韓國最高法院判定，即使專利侵權訴訟處于未決狀態，也不能否定與之分開請求的權利範圍確認審判的價值，從而駁回了特許法院的原審判決並命令其進行重審(韓國最高法院2018年2月8日宣告，2016Hu328)。具體理由如下：

1) 與專利侵權訴訟不同的是，權利範圍確認審判不會對當事人是否有權請求禁止侵權或者賠償損害等權利關系進行確認。而且，權利範圍確認審判的審判結果對侵權訴訟不具有約束力。權利範圍確認審判的本來功能就在于簡易而迅速地判斷“待確認對象發明”是否落入于專利權的保護範圍內，因此可以早期預防或迅速解決當事人間的糾紛；

2) 特許法將權利範圍確認審判和侵權訴訟規定爲互不相關的獨立程序，兩者的啓動順序或者進展過程互不相關，這也可以理解爲對于權利範圍確認審判的前述功能的尊重。

點評

權利範圍確認審判是韓國特有的、在中國沒有的制度。專利權人或專利獨占實施人可以請求主張被請求人實施的“待確認對象發明”落入專利權保護範圍的審判(稱爲“積極的權利範圍確認審判”);相反地， 正在實施或欲要實施“待確認對象發明”的人也可以請求主張該對象發明不落入專利權保護範圍的審判(稱爲“消極的權利範圍確認審判”)。

此最高法院的判決有意在于，認定了權利範圍確認審判的實際功能爲：作爲一種糾紛解決手段可以在實務上被利用，使得當事人根據審判結果達成和解協議等而不至于請求禁止侵權或損害賠償。2017 年， 韓國特許審判院受理的權利範圍確認審判是 926 件，大約是同年總審判受理量 10,676 件的 8.7%。

2017年主要判決介紹

我們從韓國特許法學會評定的2017年主要判決中挑選了如下三個判決進行介紹。

(1) 用法用量發明的效果與創造性判斷 (最高法院 2014Hu2702 判決)

涉案專利涉及一種用于全身經皮給藥技術的藥品組合物，並且也提供了一種與經皮給藥的給藥方法相關的醫藥用途發明。對比文件中的技術方案雖然披露了與涉案專利類似的化合物，但沒有記載與經皮吸收相關的效果。因此，此案的爭議在于：涉案專利的技術方案與對比文件相比是否具有創造性。

最高法院認爲：沒有依據可以認爲所屬領域的技術人員通過一般性的努力，就能夠在對涉案專利的藥品組合物尋求適當的投藥方法和投藥用量的過程中容易發現經皮給藥的用途。因此，鑒于專利申請當時的技術水平或者公知技術等，涉案專利的經皮給藥用途可以認定爲具有所屬領域的技術人員不能容易預測到的特殊效果，從而涉案專利具有創造性。該判決的意義在于，初次揭示了醫藥用途發明的創造性判斷基准。

(2) 多個實體參與的專利實施和專利權侵犯行爲 (首爾高等法院 2015La20296 判決)

責任方 E 生產涉案專利的 a 和 b 產品後，將其提供給責任方 D；責任方 D 通過 L 向 AH、AL 委托生產了涉案專利的 c 和 d 產品。本案的爭議焦點在于：在責任方 D 只在韓國外而不在韓國內銷售 a、b、c 和 d 產品的情況下，是否認爲責任方 D 在韓國內生產了涉案專利的 a、b、c 和 d 產品。

首先，首爾高等法院確認了審理此案的判斷基准，就是即使多個實體分工實施同一專利的部分構成要素，i)在多個實體中若一個實體管控其他實體的執行，並且因該執行而取得商業利益的話，則管控其他實體並從中取得商業利益的該一個實體被視爲單獨侵犯了專利權，ii)若多個實體各自知曉其他實體的實施行爲並有意利用之，也就是說，多個實體有意相互利用其他實體的實施行爲來共同實施專利，則視爲該多個實體共同侵犯了專利權。從而，首爾高等法院判決：此案中，由于責任方 D 對責任方 E 等生產涉案專利的 a、b、c 和 d 產品進行了管控，並將產品出口而得到商業利益，因此應當視爲責任方 D 生產了涉案專利的 a、b、c 和 d 產品。

過去，韓國法院沒有具體規定涉及多個實體實施侵權行爲問題的法理。因此，本判決的意義在于明確了：i)可適用管控論來認定某一單一實體的單獨侵權，或 ii)若認定有客觀合作(分工實施專利的全部構成要素)和主觀合作(知曉其他實體的實施行爲並有意利用之)，則可判爲共同侵權。

(3) 變更對比文件的結合關系，是否能成爲新的駁回理由？ (特許法院 2016He7695 判決)

在審查和駁回決定不服審判階段，特許廳認爲對比文件 1 披露了本申請的構成要素 1、2、4，對比文件 2 披露了本申請的構成要素 3，結合對比文件 1 和 2 能夠否定本申請的創造性。另一方面，在對審判決定的不服訴訟中，特許廳主張對比文件 1 披露了本申請的構成要素 4，對比文件 2 披露了本申請的構成要素 1、2、3，結合對比文件 1 和 2 能夠否定本申請的創造性。在此情況下，爭議焦點爲：在對審判決定的不服訴訟中的上述主張是否能成爲新的駁回理由。

首先，特許法院確認了，當特許廳在訴訟程序中提出與創造性相關的新的駁回理由(新的駁回理由的存在可爲申請人提供再次進行意見陳述和修改的機會)的時候，如果要認定其與在審查或審判過程中所提出的駁回理由相一致，則要滿足如下條件：對比文件相同；用對比文件判斷本申請創造性時的必要前提事實、作爲判斷要點的構成要素、判斷內容的主要部分一致；爲克服駁回理由，預計申請人能做出相同的意見陳述或修改。然後，特許法院判定：在此案中難以期待申請人在審查和審判過程中，進一步考慮到本申請的創造性可能被對比文件 1(對應于本申請的構成要素 4)和對比文件 2(對應于本申請的構成要素 1、2、3)的結合來否定的情況而作出意見陳述或修改。

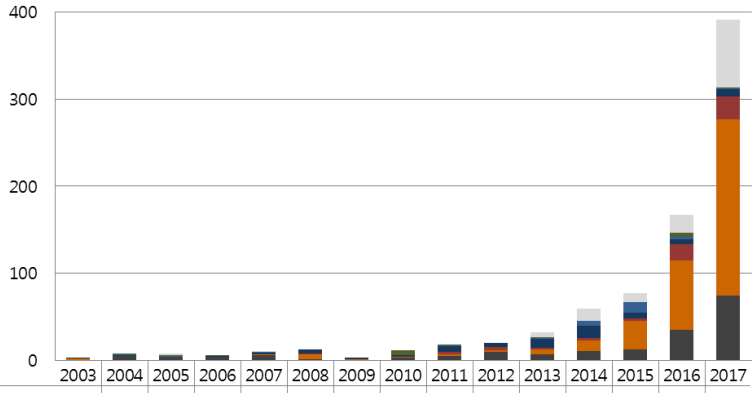
此判決明確地指出了即使在審查、審判、和訴訟程序中幾個對比文件相同，若爲否定創造性而結合對比文件的方式在各程序互不相同，則也屬于新的駁回理由。

AI半導體相關的發明專利申請劇增

第四次工業革命時代中，作爲新興增長點之一的人工智能（AI）技術通過爲整個行業的智能化提供不同的附加價值,受到全世界的矚目,在韓國與其相關的發明專利申請也劇增。據韓國特許廳的報道資料稱，AI 半導體相關的發明專利申請,2017 年爲 391 件,比兩年前增加了 5 倍以上。

尤其是,“機器學習用非存儲型半導體”和“神經模仿（Neuromorphic）用非存儲型半導體”的發明專利申請呈現出顯著的增加趨勢,其原因被推測爲:對于“機器學習用非存儲型半導體”的情形,對于機器學習用程序的驅動需要高性能高容量半導體;對于“神經模仿（Neuromorphic）用非存儲型半導體”的情形,其是硬件上模仿人體腦神經系統的下一代人工智能半導體的結構,專利申請量的劇增反映出了業界對于上述領域的高度關注和積極的研究活動。

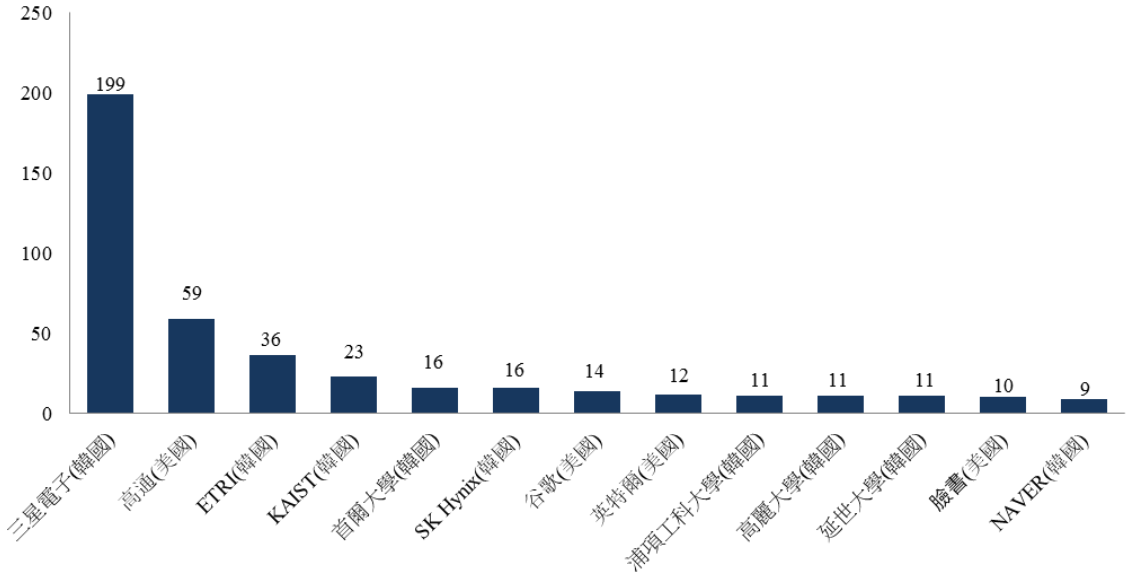
[最近 15 年,與 AI 半導體相關的發明專利申請現狀(2003～2017 年)]



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
其他非存儲型半導體	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	14	10	21	78
Genetic Algorithm用非存儲型半導體	0	1	1	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0	4	1
Fuzzy Algorithm用非存儲型半導體	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5	12	3	1
推論技術用非存儲型半導體	1	1	0	1	2	5	2	2	6	5	11	14	7	6	8
神經模仿（Neuromorphic）用非存儲型半導體	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	3	3	18	26
機器學習用非存儲型半導體	2	0	0	0	1	6	1	1	2	2	6	12	32	80	203
AI存儲型半導體	0	5	4	4	6	1	0	3	5	10	7	11	13	35	74

按申請人國籍來看，韓國籍申請人（590 件, 71.3%）和美國籍申請人（182 件, 22.0%）提出的申請占總申請的 90%以上，其次是日本（17 件, 2.1%）、法國（9 件，1.1%）等。三星電子（199 件, 24.0%）作爲主要申請人在 AI 領域申請量最多；緊跟著爲高通（59 件, 7.1%）、ETRI（36 件，4.3%）和 KAIST（23 件, 2.8%）等。

[主要申請人在 AI 半導體領域的發明專利申請數量(2003～2017 年)]



特許廳的分析結果表明，最近 15 年在 AI 半導體領域的發明專利申請 828 件中，“AI 非存儲型半導體”的發明專利申請有 650 件，占 79%；“AI 存儲型半導體”的發明專利申請有 178 件，占 21%。特許廳展望，隨著第四次工業革命的到來，爲了實現各種 AI 技術，非存儲型半導體的主導地位將保持一段時間。另一方面，“神經模仿（Neuromorphic）用非儲存型半導體”的發明專利申請被認爲是最有希望的技術，最近 3 年呈現最大增幅。

繼 2017 年，爲了搶先申請 AI 半導體相關專利，國內外公司在韓國的競爭將會持續一段時間。

第四次工業革命相關申請，成爲優先審查對象

特許廳將與第四次工業革命相關的七種技術領域的發明專利申請也包含在優先審查對象之中，並已于 2018 年 4 月 24 日起施行。對于由外國申請人提交的這些技術領域的申請，也可以考慮請求優先審查。

作爲優先審查對象的與第四次工業革命相關的七種技術領域具體是：人工智能、物聯網、3D 打印、無人駕駛、大數據、智能機器人、雲計算，其落入特許廳的新增加的專利分類體系。敬請知悉，對于第四次工業革命相關的這七種技術領域，不僅賦予現有的 IPC 和 CPC, 並且也賦予與之不同分類體系的新專利分類體系，用于副分類或者附加信息。

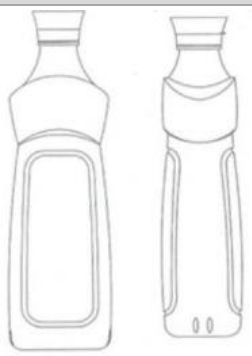
特許廳通過修改審查基准已增加了與第四次工業革命相關發明的創造性判斷示例等，今後將會積極促進新審查組織的建立、專門審查員的增員、複合技術領域三人審查制度的引進等政策。

盜用外觀設計行爲被處以 60 萬人民幣賠償

對通過盜用他人創作的外觀設計而取得專利權的企業，法院以侵害創作人對其設計獲得專利權爲由，宣告了對其處以 1 億韓元(約 60 萬元人民幣)賠償的判決(首爾中央地方法院 2017 年 12 月 1 日宣告，2017Gahab510534 判決)。

該案件是作爲原告的韓國某設計公司職員以韓國某著名食品企業爲對象，因其民法上的非法行爲而提出損害賠償請求的案件。原告訴稱，在與被告協商外觀設計的會議的過程中，向被告提供的食用油容器設計草案簽約失敗，而之後被告向韓國特許廳申請了兩件近似外觀設計，並獲得授權，這一行爲侵害了自己“獲得專利授權的權利（外觀設計保護法第 3 條第 1 款）”。

[原被告外觀設計]

原告外觀設計草案	被告獲權外觀設計
	

法院認定，被告盜用原告創作的外觀設計，以近似外觀設計提出申請並獲得授權的行爲，侵害了原告獲得專利授權的權利，構成了民法上的非法行爲。法院命令被告向原告支付損害賠償金，其數額爲假定原告將該設計稿的權利轉讓給被告，本應收取的正當報酬1億韓元（一件外觀設計5千萬韓元）。這一判決考慮了被告在與原告開會時收到原告提供的設計草案，且被告未能提交證據證明獲得授權的外觀設計爲自主創作。

對于因盜用而提出申請的外觀設計，不對其提無效審判，而基于創作人“可獲得授權的權利”請求民事損害賠償並獲得金錢賠償判決，讓這一案例具有重要意義。目前，該案因被告上訴尚在特許法院審理中。

韓國修訂反不正當競爭法，新增商業外觀保護規定和禁止不正當使用創意的規定

反不正當競爭法修訂案將于2018年7月18日起開始施行，其對過去沒有明文保護規定的商業外觀（trade dress）作出了明文保護規定,並且對使用他人有經濟價值的創意也作出了禁止性規定。

(1) 對商業外觀保護作出明文規定

韓國反不正當競爭法禁止“使用與在韓國廣爲人知的他人營業標識相同或近似的標識，引起混淆或稀釋化的行爲”(第2條第1號(ii)與(iii))。

但是對像賣場的裝潢和外觀這樣的商業外觀(trade dress)是否能獲得上述規定的保護，一直沒有明確的規定或判例，此次修訂案將“商品銷售、服務提供方法或招牌、外觀、室內裝潢等營業提供場所的整體外觀”也列入上述法條中的“標識”一詞中，從而明確了商業外觀也屬于保護對象。

但是，根據自2014年1月31日起施行的反不正當競爭法中引入的一般性條款的規定，禁止以違反商業交易慣例或競爭秩序，將他人通過相當的投資或努力所得的成果擅自用于自身營業從而侵害他人商業利益(現行法第2條第1號(x), 2018年7月18日施行的修訂案第2條第1號(xi))。因此，一直作爲保護賣場裝潢等商業外觀依據的一般性條款與此次修訂案規定的保護要件與效果相異。具體而言，一般性條款以“通過相當的投資或努力所得的成果”爲保護要件，違反時不進行刑法處罰，而修訂條款以“韓國內馳名度”爲保護要件，違反時將進行刑事處罰。修訂案施行之後，商業外觀的保護範圍在這兩規定之間將如何調整確定，則需要觀察今後的判決趨勢。

(2) 增加禁止不正當使用他人有經濟價值的創意之行爲的條款

此次修訂案中將“商業提案、招標、招募等交易溝通或交易過程中對具有經濟價值的他人技術或營業上的創意，違反其提供目的，進行不正當使用等的行爲”也規定爲不正當競爭行爲的一種類型(修訂案第2條第1號（x）)，目的是爲了積極防止對于開發者、初創企業等的創意的竊取行爲。但如能證明被提供的創意已在同行業中被周知或接收創意的人在收到創意時就已經知道，則可以免責。

對違反上述規定的行爲，韓國特許廳具有進行調查和勸告糾正的權利，且違反上述規定的行爲屬于民事處罰對象，而不屬于刑事處罰對象。

以個人名義注冊商標的連鎖企業主被以渎職罪起訴

2018年4月30日，韓國檢方對連鎖品牌商標以個人名義注冊，以商標使用費爲名義或對商標權轉讓索取巨額代價的韓國著名連鎖企業的企業主（即法人代表）們，根據刑法第365條（業務上的侵占與渎職）和特定經濟犯罪加重處罰等相關法律第3條 (特定財産犯罪的加重處罰)，以業務上的渎職嫌疑爲由，提出不拘留起訴。此次連鎖企業的法人代表們利用商標權謀取錢財利益的行爲被韓國檢方以“業務上的渎職罪”問罪乃是首次。

檢方表示，如果加盟總部爲了用于加盟事業設計將要使用的商標並承擔宣傳費，則加盟總部的法人代表有義務以加盟總部的公司名義注冊商標，保障公司的權利，如果以法人代表的個人名義注冊商標則屬于渎職行爲。連鎖企業的法人代表們則辯稱沒有法律規定商標權必須以公司的名義注冊，創始人等個人創作和開發的商標當然可以由本人擁有。預計檢控雙方將會在法庭上展開激烈的爭論。

KIM & CHANG
INTELLECTUAL PROPERTY
金張法律事務所 - 韓國首爾特別市中區貞洞路21-15 貞洞大廈17層 郵政編碼 04518
電話: +82-2-2122-3900 傳真: +82-2-2122-3800 電子郵件:ip-group@kimchang.com www.ip.kimchang.com

本Newsletter只以一般信息傳達目的提供, 而不代表KIM & CHANG的正式法律意見或不應成為具體諮詢的依據。本發行物的收信人, 無論是客戶還是其他人, 在不徵求適當的法律或其他專門諮詢的情況下, 不得基於包括在本發行物中的任何信息採取行動。如果您希望變更地址、增加手信人、或者對本Newsletter有建議，請發送郵件至news@kimchang.com。

ⓒKim & Chang 2018