

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

September 2018

专利

- 韩国特许厅开始颁发电子专利证书
- 审查指南的修改：若韩文译文不清楚，可以屡次下发审查意见
- 第四次工业革命相关发明专利申请成为优先审查对象
- 韩国主要跨国企业的发明专利申请和授权动向

商标 & 反不正当竞争

- 最高法院合议庭全体成员判决：认可“AMERICAN UNIVERSITY”形成新的显著性
- 商标不使用撤销审判请求激增
- 韩国特许厅正式展开对于窃取创意行为的调查

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 林奎彬
辨理士 洪美兰
辨理士 朴宣映
中国律师 张奇巧

韩国特许厅开始颁发电子专利证书

韩国特许厅自2018年7月1日起，启动了电子专利证书的颁发，使之能够代替现行纸质专利证书，其主要内容如下：

(1) 并行颁发电子专利证书和纸质专利证书

纸质专利证书存在利用和管理上的不便因素。例如，因转让等的权属变更、专利证书被遗失或受损等情况下请求再次颁发时，应提交请求书和手续费；利用经“特许路”（韩国专利申请和管理系统）的专利证书颁发服务时，也只能打印而不能下载专利证书文件。因此，启动了能够代替纸质专利证书的电子专利证书的颁发，以便于专利证书的管理和利用。

考虑到废止纸质专利证书而只颁发电子专利证书时可能引起的不便，今后也将并行颁发电子专利证书和纸质专利证书。进而，通过简化电子专利证书的请求程序以及完善其他服务等，将会扩大电子专利证书的服务。

(2) 用QR代码可以实时确认权利内容

用智能手机扫描被插入在电子专利证书的QR代码，则可以实时确认该权利的权利人信息、年费缴纳情况、权利关系法律状态等。

(3) 为防止伪造或篡改，电子专利证书中引入了安全认证措施

电子专利证书可用于证明持有专利权以及其价值，因此为了防止伪造或篡改，在电子专利证书上引入了安全认证措施。

(4) 选择电子专利证书，预计将予以登记费减免优惠

今年下半年，将着手修改相关法律，使得当办理专利权登记手续时，如果选择电子专利证书，则可以享受登记费减免优惠。

审查指南的修改：若韩文译文不清楚，可以屡次下发审查意见

特许厅为了减轻因译文不清楚而导致的审查业务负担，最近修改了审查指南，具体内容为：自2018年7月1日起，对基于以外语撰写的原文或第一国申请提交的韩国专利申请，例如进入韩国国家阶段的PCT申请、巴黎公约申请、外文（目前，只准许英文）申请等进行审查时，因其译文不清楚而导致难以理解技术方案的，允许审查员在进行新创性等实质性审查之前，可以以翻译不清楚为由屡次下发审查意见，直至被克服为止。

对译文不清楚的审查意见，审查员不必对同样的不清楚表述一一指出其不明之处，而只需指出具有代表性的至少一处就可以。申请人对审查意见进行修改后，如果被指出的不清楚表述缺陷没有被克服，或者申请人没有答复的话，则审查员即可做出驳回决定。另外，如果修改克服了被指出的缺陷，但仍有其他没有被指出过的不清楚表述的话，则审查员可以再次发出审查意见通知书。

因此，申请人不仅要对被指出的部分，而且还需要对整个说明书进行修改，以防止审查被拖延、以及发生不必要的费用。随着审查指南的上述修改，外国申请人为了能早期授权、节约费用、或者防止对修改范围造成影响，需要特别注意韩文译文的翻译品质问题。

将与第四次工业革命相关发明专利申请成为优先审查对象

与第四次工业革命相关的七种技术领域（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）的发明专利申请（不包括实用新型专利申请），若属于韩国特许厅的“新专利分类体系”，则可以成为优先审查对象。

优先审查申请的请求书中仅需要包括以下内容：1）专利申请的发明属于上述七种技术领域中的至少一种；2）现有技术检索结果和对比说明（允许申请人提交通过其自行检索而得的现有技术检索结果而不需要向韩国特许厅指定的检索机构委托现有技术检索）。其他的证明文件则不必提交，并且，外国企业也可以请求优先审查。

审查员如果认为申请的发明属于“新专利分类体系”，则准许优先审查。进行上述优先审查的话，则平均审查期限可以缩短至6个月，能够实现早期授权。

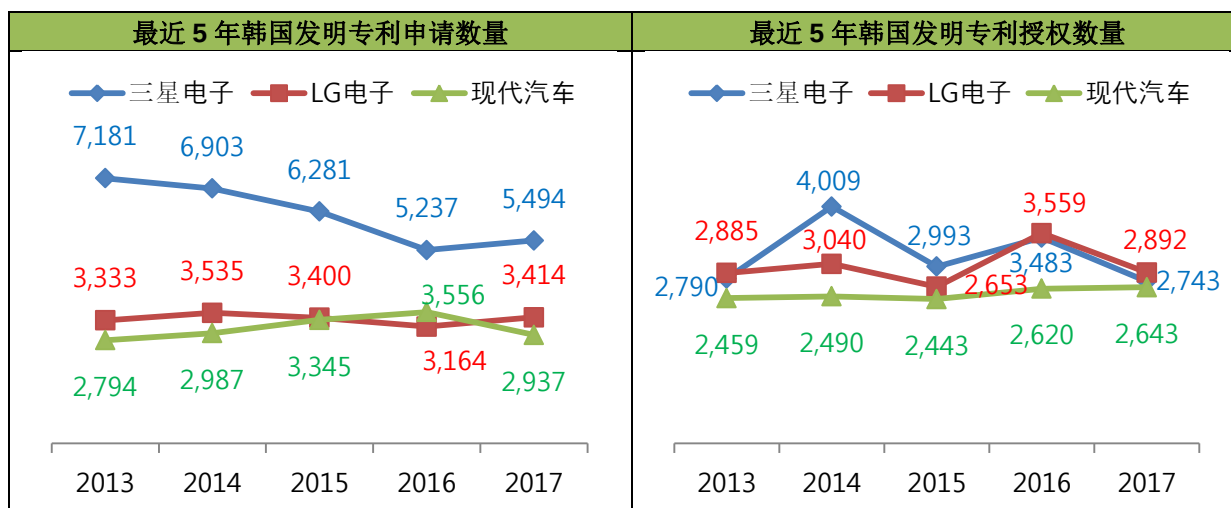
韩国主要跨国企业的发明专利申请和授权动向

2017年，三星电子、现代汽车、LG电子作为韩国的代表企业在韩国企业中依次占居销售额第一至三位。特别是，三星电子虽然是以制造业为主，但因半导体事业的景气，销售额和营收额都达到了最高记录，营收比重为22.5%。LG电子虽然智能手机的销售不景气，但因OLED电视、冰箱等高级家电的销售旺盛，所以总销售额达到最高记录。然而，现代汽车因在中国市场的销售萎靡不振，营收比重比同期约减少了11%。

[韩国主要企业的2017年度经营成绩]

公司名	销售	营收（比重）
三星电子	KRW 240 兆 (CNY 1 兆 4,798 亿)	KRW 54 兆 (CNY 3330 亿, 22.5%)
现代汽车	KRW 96 兆 (CNY 5,919 亿)	KRW 4.5 兆 (CNY 277 亿, 4.7%)
LG 电子	KRW 61 兆 (CNY 3,761 亿)	KRW 2.5 兆 (CNY 154 亿, 4.1%)

以下，分析了上述三家公司的发明专利申请和授权的最近动向。



在发明专利申请方面，三星电子在最近5年共申请了31,096件，大约是LG电子(16,846件)和现代汽车(15,619件)的两倍。而且，三星电子的申请量尽管2017年有小幅回升，但自2013年起逐年减少。三星电子最近每年集中申请IoT领域的专利1000件以上。

据了解，LG电子在IoT、VR/AR、通讯领域每年申请近3400件专利，尤其包括很多与汽车控制、视频通讯等自动驾驶相关的专利申请。现代汽车在最近5年一直增加汽车部件、汽车控制等自动控制领域的申请。

在发明专利授权方面，上述三家企业5年累积的专利数量依次为三星电子(16,018件)、LG电子(15,029件)、现代汽车(12,655件)。

从授权专利的技术来看，三星电子与智能手机、智能电视、存储器、系统LS相关的专利居多；LG电子在智能手机、数字电视、下一代通讯标准、新多媒体编码技术（Multimedia Codec）等各种领域的专利居多。据分析，现代汽车与自动驾驶、互联汽车等未来技术以及混合动力车、燃料电池车、电动汽车相关的专利居多数。

如上，通过考察各公司的专利申请和授权动向，可以预测各公司持有的专利以及未来的关注领域。在此基础上，如果能进一步确认各家公司的海外申请动向的话，则能够更广泛地把握其申请战略。

最高法院合议庭全体成员判决：认可“AMERICAN UNIVERSITY”形成新的显著性

最近，韩国最高法院合议庭全体成员判定“AMERICAN UNIVERSITY”(以下称“本案商标”)不属于仅由显著的地理名称构成的标志(最高法院于2018年6月21日作出的2015HU1454判决)，认定了其显著性。按照韩国商标法规定，“仅由显著性地理名称构成的商标”是不能获得注册的，但最高法院判定由指代美国的显著性名称“AMERICAN”和表示大学的普通名称“UNIVERSITY”结合而成的本案商标，含义不再停留在“美国的大学”的层面上，而是已结合成一个不可分的整体，作为位于“华盛顿D.C.的综合大学”(以下称“涉案大学”)而形成了新的含义。

最高法院合议庭的全体成员以“①涉案大学自1893年设立之后120年以来一直将“AMERICAN UNIVERSITY”作为校名使用；②在校生人数达1万名，每年都有韩国学生入学，与韩国的大学联合运营海外研修项目和双学位课程；③在韩国的代表门户网站NAVER(www.naver.com)上搜索该商标，共查到59,761条Blog检索结果,22,770条Café结果,大部分是与涉案大学相关的内容，可知对海外留学等感兴趣的人为获得涉案大学的信息而进行频繁搜索”为依据,判定该商标在其指定服务“大学教育”上，对于准备到美国留学的学生等实际需求者而言，原告运营的这所大学的名称具有相当高的知名度。

之前的“首尔大学判例”(最高法院于2015年1月29日作出的2014HU2283判决)中，显著性地理名称“首尔”与“大学”相结合，不再单纯地指“在首尔的大学”，而是形成了“位于首尔冠岳区的国立综合大学”的新含义，被判定具有显著性。而此次判决与首尔大学判例一脉相通，且更进一步，即使是位于海外的大学,考虑需求者的认识程度,也可以认可其显著性,扩大了显著性地理名称相关的显著性认可范围。

但也有评论指出，韩国商标法“仅以显著的地理名称构成的标志缺乏显著性”的规定是对商标本身的“本质上的显著性”的规定，但和“因使用获得的显著性”的判断标准混合起来进行应用就形成了相互矛盾，需继续关注今后判例的趋向。

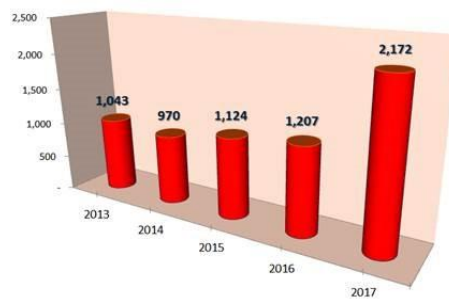
商标不使用撤销审判请求激增

最近，以不使用撤销审判的请求资格放宽的 2016 年 9 月韩国商标法修订为契机，撤销审判请求件数和请求成立件数激增。即，之前韩国商标法将不使用撤销审判的请求人限定为与注册商标的撤销有直接的、现实性的有利害关系的人，但修订法删除了这一限制，规定任何人可提撤销，而这导致了对于只注册不使用的囤积商标提撤销审判的件数和撤销成立件数激增。

特许厅在商标法修订案的说明资料中说明：①因不使用囤积商标的增加，使得申请人可选择的商标的范围变窄；②解决在提撤销时对利害关系有无的审查引发延迟的问题，为促进商标使用而提出了该修订案。

[撤销审判请求件数趋势]

年度	审判件数	撤销率
2013 年	1,043	83.9%
2014 年	970	86.1%
2015 年	1,124	86.3%
2016 年	1,207	85.1%
2017 年	2,172	90.2%



按照韩国特许厅资料，最近 5 年间(2013 年~2017 年)撤销审判请求件数共达 9,274 件，成立率也在 2017 年增长了 90%，尤其是在修订法案生效之后的 2017 年，撤销审判请求件数一共为 2172 件，与 2016 年的 1,207 件相比激增 80%。

关于不使用撤销审判，考虑到韩国没有同意书制度，在商标审查过程中，认定近似的范围较宽，被引证的在先注册商标较多，对商标提撤销的需求较大，可以说在韩国被提撤销的风险较大，撤销率也较高。因此，有必要提前获取证据并进行管理，加强对注册商标的管理。

韩国特许厅正式展开对于窃取创意行为的调查

随着包含“禁止在交易关系中窃取创意”规定的《反不正当竞争与商业秘密保护法》修订法（以下称“反不正当竞争法”）自7月18日起施行，特许厅开始对举报或特许厅自行发现的创意窃取案件展开调查。

过去尽管有诸多以各种方案窃取创意的案例，但未申请专利或不具备部分专利要件的情况，或不作为秘密管理的创意等一直处以保护的盲区。尤其是，中小企业、新创企业等为了促成交易或维持交易关系，不得不向对方提供创意和技术资料。为了解决这一问题，修订的不正当竞争法将商业提案、招标、招募等负有诚实信用义务的交易关系中不正当使用对方创意或向他人提供使用的行为追加为不正当竞争行为的一种类型，特许厅已开始应对并展开调查。

随着此次修订的反不正当竞争法的施行，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被禁止，对于违反行为，不仅可由对方提出禁止请求和损害赔偿请求，还可由特许厅不正当竞争行为调查团展开调查，采取劝告改正措施。尤其是，特许厅已表明要强化不正当竞争行为调查团的人力，积极对窃取创意的行为进行调查，采取改正劝告，杜绝创意窃取行为。据悉，现已收到对部分企业的举报，而且特许厅现也已着手调查。

因此,考虑到今后在企业经营上必然发生的与合作企业的信息交流问题，可能会成为上述机关的调查、管制甚至处罚的对象的企业，有必要掌握多部门中广泛发生的与合作企业之间的信息交流情况,从而确认是否有违法可能性,并采取相应的对策和改善方案。