

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

December 2018

PATENT

- 自2019年1月1日起，韩中两局启动发明专利申请共同审查（CSP）
- 药品专利链接制度试行三年显现出的问题以及食品医药安全厅的改进方案动向
- 以数值限定的发明之创造性判断的最高法院判例：在限定的数值范围内外，若没有显著的效果之差，则不具备创造性(2018年6月28日宣告的2016Hu564判决)

TRADEMARK & UNFAIR COMPETITION

- “正官庄”包装图案仿冒案被判巨额损害赔偿
- 竞争对手公司安装的漱口水自动售货机——不能搭的“便车”

OTHER IP ISSUES

- 有关国际裁判部的设置和运行规则的制定以及其实施
- 韩国海关发布2017年“知识产权侵权查处年度报告”

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

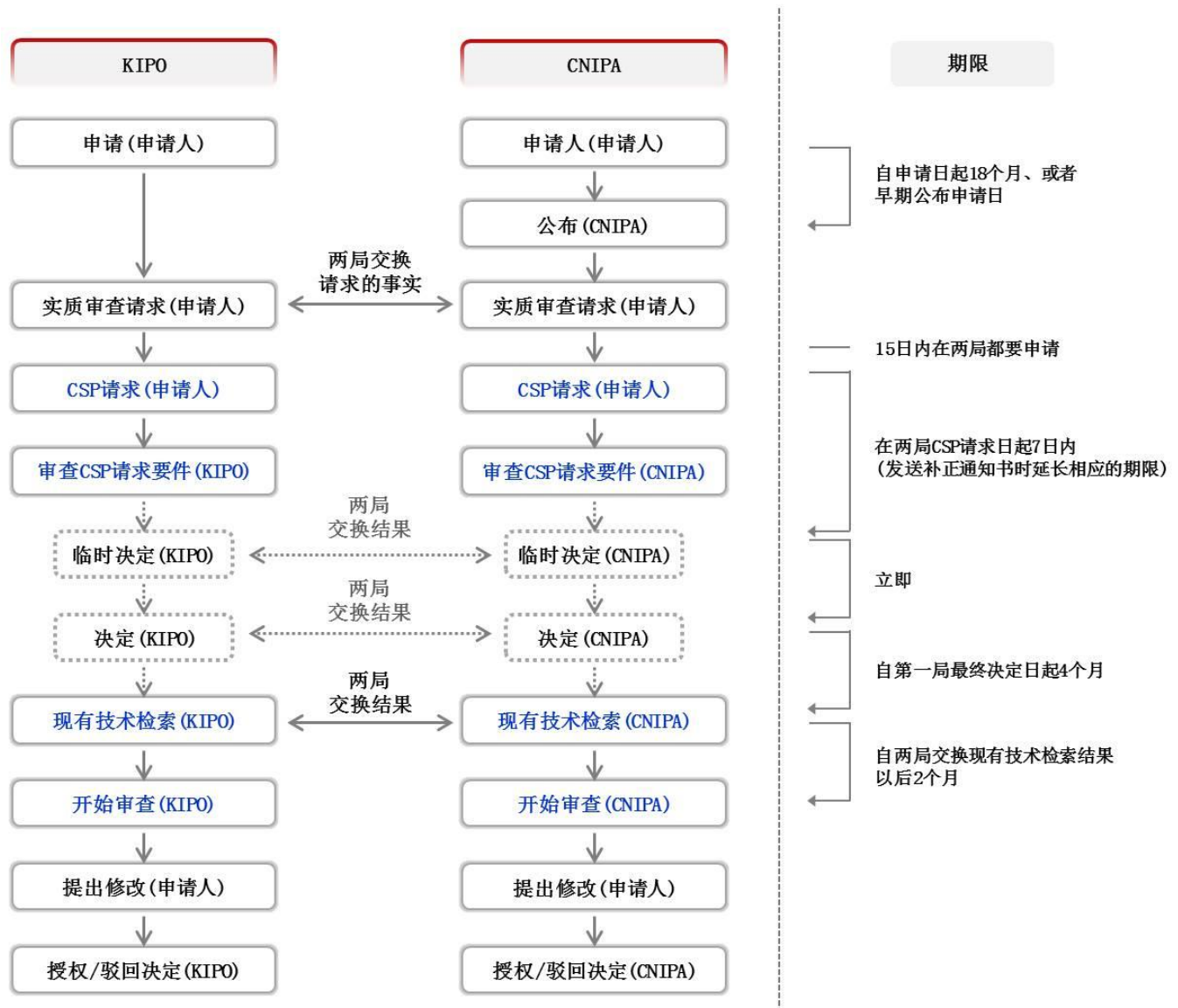
自2019年1月1日起，韩中两局启动发明专利申请共同审查（CSP）

2019年1月1日起，韩中两局将启动试行两年的发明专利申请共同审查（CSP，Collaborative Search Program）。若启动韩中CSP，韩国将成为中国实施CSP的首次合作国家。当对同一发明向韩中两局提交了发明专利申请的申请人提出CSP请求时，CSP才会启动。之后，韩中两局将会分享现有技术检索结果，并优先于一般申请进行审查。

请求韩中CSP，需满足如下条件：

- ① 两局发明专利申请的最早优先日应一致
- ② 在请求CSP的同时或之前，应向两局请求实质审查
- ③ 两局发明专利申请应处于未进入实审状态
- ④ 应基于同一件发明专利申请请求CSP
- ⑤ 两局发明专利申请的对应权利要求应一致
- ⑥ 两局发明专利申请的申请人应一致
- ⑦ 只能对巴黎公约的发明专利申请请求CSP（PCT进入国家阶段的申请除外）

在两年的韩中CSP试行期间，总请求量可能限为400件（韩中各200件），并且具体程序如下：



KIPO预计，因现行韩美CSP显现出两局的审查结果一致率较高，由此可类推，韩中CSP也将会有类似结果。对于请求韩中CSP的发明专利申请，两局将基于其之间分享的现有技术检索结果来进行审查，因此能得到更高品质的审查结果。进一步，不仅能够享受优先审查的效果（一通周期为6-7个月），也能够节约要求优先审查的费用（在韩国约为USD180）。

关于CSP的更多内容，也可以参考如下英文网址：<http://www.kipo.go.kr/csp/en/index.html>。

药品专利链接制度试行三年显现出的问题以及食品医药安全厅的改进方案动向

根据韩美 FTA 协议，韩国引进了对应于美国 Hatch-Waxman 制度的药品专利链接制度，并自 2015 年 3 月起正式施行。在制度施行三年多的现阶段，食品医药安全厅（以下简称“KFDA”）曾在 7 月份披露了其将会分析现行制度并研究改善方案，使得药品专利链接制度稳定落实和有效运用。为此，KFDA 已委托首尔大学产学研合作团进行药品专利链接制度改善方案的研究项目。

到目前为止，韩国制药业指出现行制度存在如下问题。首先，从原研药公司的立场来看，禁止销售制度（相当于美国 Hatch-Waxman 制度的 30 个月中止，但期限不一致）对原研药公司的保护力度不够。在目前的韩国药品专利链接制度下，登记原研药专利的专利权人若从仿制药公司收到仿制药通知（相当于美国 Hatch-Waxman 制度的 Paragraph IV certification），需提起侵权诉讼或积极的权利范围确认审判（专利权人请求确认被请求人的确认对象发明，即仿制药公司请求审批的药品落入发明专利的权利范围的审判），然后向 KFDA 递交禁止销售仿制药的请求，才有可能获得禁止销售的决定。但是，经如此程序能够获得禁止销售的期限只不过是自收到仿制药通知起 9 个月而已。不过，在上述 9 个月内经过侵权诉讼或积极的权利范围确认审判得到解决纠纷的判决或者审决在实践中是很困难的。

原研药公司对禁止销售制度的另一个不满是，在从多家仿制药公司收到通知的情况下，若不对原研药和与其等同（药事法中主成分、含量、剂型、用法/用量、效能/效果为一致）的所有仿制药递交禁止销售请求，则不能获得禁止销售决定。例如，在注册的原研药是结晶型专利的情况下，若从使用该结晶型的仿制药公司和不用该结晶型的仿制药公司收到多数通知时，则可能出现問題。其原因是，即使结晶型不同但主成分被判定为一样的话，也会被认为是禁止销售的等同药品。也就是说，原研药公司需要对所有等同的仿制药（不管是否为结晶型）提出禁止销售，才能获得禁止销售决定。可是，为了对不用结晶型专利的仿制药公司请求禁止销售而提出侵权诉讼或积极的权利范围确认审判的话，可能会被认为是滥用诉讼，因此对使用结晶型专利的仿制药公司请求禁止销售实际上也有较困难的时候。

另一方面，仿制药公司对现行制度也有很多不满。对仿制药公司而言，得到优先销售品目批准（相当于美国 Hatch-Waxman 制度的 180 天独占期限，但期限不同）是利用此制度的最大优点，但多家仿制药公司可能享受优先销售品目批准，因此其经济之益并不大。这是因为，韩国的药品专利链接制度对于能够得到优先销售品目批准的条件之一的最初审判请求人规定为自最初审判请求日起 14 天内请求审判的人。

进而，现行制度规定仿制药公司为了取得优先销售品目批准，在请求批准前，必须请求无效审判或者消极的权利范围确认审判，因此呈现出审判泛滥的问题。尤其是，消极的权利范围确认审判是仿制药公司请求确认其实施或想要实施的药品不落入发明专利的权利范围的审判，仿制药公司为了满足取得优先销售品目批准的最初审判请求人的条件，需要竞争性地尽早请求审判。因此，在请求批准的产品还未确定的情况下，对有可能性的几种药品往往都要请求消极的权利范围确认审判。这实际上不仅增加了不得已需请求多起审判的仿制药公司的负担，而且需要处理这些审判的特许厅和原研药公司的负担也相应地加重。

鉴于上述问题，韩国 KFDA 计划征求韩国制药公司的有关人员对于现行制度弊端的意见，并参考外国案例，研究其改善方案，以提高制度的实效性。韩国 KFDA 的上述动向对本制度的运行有什么样的影响，需有待观察。

以数值限定的发明之创造性判断的最高法院判例：在限定的数值范围内外，若没有显著的效果之差，则不具备创造性 (2018年6月28日宣告的2016Hu564判决)

(1) 争议

发明名称为“陶瓷膜分离培养器（Ceramic Membrane Bioreactor）”的韩国发明专利第 1245208 的无效审判决定的不服诉讼中，“将陶瓷膜过滤器的内部纤维的内径限定为 3mm”是否具有创造性。

(2) 判决要旨

专利权人主张：现有技术的膜纤维内径为 0.3~1mm，因其很窄，所以可增加内壁摩擦力。但是，最高法院指出：（i）现有技术中的膜可以用多种形态进行加工，很难认定有纤维内径不能超出 0.3~1mm 的技术上的局限；（ii）说明书上没有记载关于纤维内径限定为 3mm 的情况比其他数值具有显著效果的内容；（iii）无效审判请求人提交的《陶瓷产品说明书》中，现有陶瓷膜产品的内部纤维内径为 2.5mm 和 3.5mm；（iv）专利权人提交的实验资料中所使用的纤维内径并不是 3mm，而是 3.5mm。据此，最高法院判断：将陶瓷膜的纤维内径限定为 3mm，只不过是普通技术人员通过通常的反复试验而能够适当地选择的简单数值而已，没有证据表明限定数值范围内或外会产生显著的效果差异，所以上述数值只不过是简单的数值限定而已。

(3) 点评

最高法院的上述判决认为，在以数值限定权利要求的技术特征的发明中，若发明所要解决的问题和效果与现有技术相类似，而与现有技术的区别只在于限定的数值，则“在限定的数值范围内外要有显著的效果差异”才能认定有创造性。在本案中，最高法院认为发明与现有技术的区别特征仅在于数值的限定，并按照现有的判断基准否定了创造性。

“正官庄”包装图案仿冒案被判巨额损害赔偿

我们在周围经常可以看到仿冒原创品的包装图案(Trade dress)的特有构成与主题,但贴上不近似商标的“Me-too(模仿畅销)”产品。

韩国的代表红参品牌“正官庄”产品的包装图案被后发企业仿冒,最近法院认定“Me-too”产品构成商标侵权,并判以 4 亿 5 千万元(约 280 万人民币)的巨额损害赔偿,这一判决引发了热议。

(1) 案件经过

“正官庄”系韩国红参行业占有率排名第一的品牌,其生产商韩国人参公司作为原告,认为业界排名第三的后发企业销售使用与其产品相同的包装图案但记载有“高丽红参”而非“正官庄”的红参液产品,构成商标侵权以及《反不正当竞争法》第 2 条第 1 款 1 目规定的不正当竞争行为,因此提起了诉讼。

*《反不正当竞争法》第 2 条第 1 款 1 目:使用与在国内广为人知的他人姓名、商号、商标、商品的容器及包装、其他呈现为他人商品的标识相同或近似的标识,或销售、流通、进口、出口使用上述标识的商品,导致与他人的商品产生混淆的行为。

原告的注册商标			被告的使用标识
注册商标 1	注册商标 2	注册商标 3	
			

(2) 判决要旨

首尔中央地方法院认为,原告涉案注册商标 3 与被告使用标识上的圆角四边形图案、上方太极纹样、左右侧下方两边的人参根、下方的“蝴蝶结”与“KOREAN RED GINSENG”、中间的“红参”以及颜色对比相似,被告的使用标识含有原告注册商标中起到标示来源的重要要素,从人参和红参产品的一般消费者的立场上看,作整体或隔离观察时,其外观和概念极其相似,在同一或近似商品上使用时,有引起对商品来源产生混淆的可能性,因此认定被告构成商标侵权,责令其停止侵害并销毁侵权品。另外,法院还判令被告赔偿与在原告主张的侵权期间被告通过侵权行为获利的金额相当的 4 亿 5 千余万韩元(约 280 万人民币)。

被告虽然主张涉案注册商标 3 的要部是“正官庄”,其他部分缺乏显著性,两商标并不近似,但法院认定注册商标 3 中不仅“正官庄”,包装图案的各构成部分的结合本身也是具有显著性的要素,本案中就对两包装的客观、整体、隔离观察是妥当的,因此驳回了被告主张。法院认为,即使被告的使用商标上记载有“고려홍삼(高丽红参的韩文)”,但对于红参产品,“高丽”或“红参”除了表示是韩国的红参产品之外,没有其他显著性,仅凭该表述,一般消费者难以识别出原告与被告是不同的出处标识,因此站到了原告的一边。

(3) 点评

被告虽然与原告的商标文字部分相异,且包装图案的构成要素也存在诸多细微差异,仍被认定商标侵权,并被判处巨额损害赔偿。该判决为费心模仿行业热卖产品包装装潢的特征或主题,贴上其他商标进行销售的行为敲响了警钟。

另外,从今年 7 月 18 日起施行的韩国修订《反不正当竞争法》虽然将“包装图案/商业外观”列为明文保护对象,但若依据该条款获得保护,则需要相当高的国内知名度。对于“Me-too”产品,如依据《反不正当竞争法》的酷似仿冒条款采取法律措施,则不需要证明在韩国国内的知名度,但保护期间被限定为三年。与此相比,商标权是较强的权利,如不存在他人在先注册商标,该包装图案或与具有显著性的文字结合的形态比较容易获得注册,可在近似范围内行使民法上的权利。因此,今后为了打击“Me-too”产品,有必要积极考虑对包装图案进行商标申请,实现权利保护。

竞争对手公司安装的漱口水自动售货机——不能搭的“便车”

最近韩国法院作出判决，认为擅自生产、销售兼容于免费安装在全国各地餐馆等场所的漱口水专用自动售货机（将用于口腔清洁的漱口水按所需的量挤出的装置）的漱口水产品，属于反不正当竞争法兜底性条款的不正当竞争行为（第2条第1项10目）。

*反不正当竞争法第2条第1款10目（2018年7月18日后修订为11目）：将他人付出相当投资和努力得到的成果等，以违背公平的商业习惯或竞争秩序的方法，为自身的营业而擅自使用，从而侵害他人经济利益的行为。

(1) 案件经过

原告在办公室、饭店、高尔夫球场等多数人使用的设施的厕所中安装了漱口水自动售货机，自2003年起到现在，每年增加数千台，花费了20亿韩元（约1230万人民币）在全国各地无偿安装了共70,000余台漱口水自动售货机，为获得大众利用设施的管理人的许可，付出了相当多的努力。2015年，原告的漱口水产品的市场占有率达到58%，销售额达35亿韩元（约2150万人民币）。而被告擅自销售可容易在原告的自动售货机上装卸的漱口水产品，对此，原告提出了请求禁止销售之诉。

原告的漱口水产品与容器	被告的漱口水产品与容器
	

(2) 判决要旨

法院认为①原告在国内各地安装的漱口水自动售货机如上所述，是长期付出相当多的投资和努力的成果。②被告原本可以制造其他规格的容器，却制作了适用于原告的漱口水自动售货机规格的容器，对此被告未能给出合理说明，被告在宣传时称其产品适用于原告的自动售货机，可见，被告作为漱口水产品的新来者，使其产品适用于原告产品的行为，是企图搭乘原告成果之便车的行为，违反了公正的商业惯例和竞争秩序。③因此，被告在仅安装有原告的漱口水自动售货机的商铺里销售其漱口水产品，获取经济利益，导致原告的漱口水产品销售量相应减少，侵害了原告的经济利益，属于《反不正当竞争法》第2条第1款10目规定的不正当竞争行为，应当禁止销售。

有关国际裁判部的设置和运行规则的制定以及其实施

依照 2018 年 6 月 13 日施行的『修改法院组织法』，负责知识产权诉讼的法院可以设置国际裁判部，以专门审理允许以外语进行辩论的国际案件。最高法院为了推进『修改法院组织法』的具体实施，制定了『有关国际裁判部的设置和运行规则』，其包括具体批准程序、可被接受的外语种类等运行国际裁判部所需的事项。

(1) 国际裁判部的设置

在韩国，特许法院和首尔中央地方法院处理知识产权诉讼最多，因此在其内部设置了国际裁判部。将法院批准当事人在法庭用外语辩论的案件被列为‘国际案件’，并且由国际裁判部来专门审理。另外，4 个地方法院（大田、大丘、釜山、光州）可以考虑国际案件数量等，有必要时设置国际裁判部。

(2) 外语辩论批准（启动国际案件）程序

对于当事人为外国人的、主要证据调查过程是以外语进行的、或者其他类似的具有国际关联性的案件，法院可以经当事人的同意，批准当事人在法庭用外语进行辩论。外语辩论的批准请求原则上均为应在第一审和第二审的首次庭审前书面提出。若法院批准外语辩论，则该案件将被划分为国际案件，而且国际裁判部将负责处理。批准效力仅涉及该审级。

即使是被批准为用外语辩论的案件，如果当事人均同意撤回外语辩论的请求、或者外语辩论对裁判的进行有明显的障碍，法院可以撤销外语辩论批准。但是，上述撤销对已进行的裁判不会产生任何影响。

(3) 国际案件裁判程序的特殊点

在国际案件中被批准的外语原则上是英语，但根据当事人的请求，裁判部也可以批准英语以外的其他语言。裁判长用国语（韩语）指挥诉讼程序，对裁判部的发言和参加庭审的当事人等的发言进行口译（以同声口译为原则）。用被批准的外语所撰写的文件，可以直接递交而无需另附韩文译文。

裁判部对国际案件也用国语（韩语）撰写判决书，但法院在送达判决书正本后，给当事人发送以被批准的外语所撰写的判决书译文。但上诉期限的起算以及判决的效力是以用韩语撰写的判决书为准。如果当事人对国际案件上诉或申诉，可以提交用被批准的外语撰写的上诉状或者申诉状。

最高法院制定的『有关国际裁判部的设置和运行规则』，对国际裁判部的运行提供了指南。不过，运行中的细节，将会随着国际裁判部处理国际案件的增多而逐渐完善。国际裁判部处理的首起国际案件是一家澳洲公司向特许法院提起的以特许厅长为被告的审决取消诉讼案件，目前很多知识产权工作者都很关注此案的进展。金张律师事务所作为澳洲公司的代理人参与了此案。

韩国海关发布 2017 年“知识产权侵权查处年度报告”

韩国海关最近发布了“2017 年知识产权侵权查处年度报告”。根据报告内容，韩国海关在 2017 年通关阶段查获的知识产权侵权物品件数共达 7,263 件，其中商标侵权为 6,941 件，占总量的 92.9%（以重量为标准）。

韩国海关 2017 年通关阶段查获件数（按权利分类）统计

权利区分	件数(件)	重量(kg)	比重(%, 以重量为标准)
商标权	6,941	77,402	92.9
著作权	144	4,281	5.1
其他(发明专利、外观设计等)	178	1,600	2.0
合计	7,263	83,283	100.0

*2017 年扣留最多的品目与 2016 年相同，分别为玩具/文具（30%）、鞋类（14.4%）和箱包（12%）。与上一年相比增幅最大的是鞋类(增加了 162%，以重量为标准)，钟表和家电产品相比上一年有所下降。

海关查处使在通关阶段对知识产权侵权产品采取有效法律措施成为可能，权利人通过在海关对商标权、著作权、外观设计等权利进行备案，可以显著提高保护力度。根据上述报告，以 2017 年 12 月为准，在海关备案的商标权共达 5,596 项,著作权达 18,947 项，备案主体主要是韩国、日本、美国国籍的权利人。