

# Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

December 2018

## PATENT

- 自2019年1月1日起，韓中兩局啓動發明專利申請共同審查（CSP）
- 藥品專利鏈接制度試行三年顯現出的問題以及食品醫藥安全廳的改進方案動向
- 以數值限定的發明之創造性判斷的最高法院判例：在限定的數值範圍內外，若沒有顯著的效果之差，則不具備創造性(2018年6月28日宣告的2016Hu564判決)

## TRADEMARK & UNFAIR COMPETITION

- “正官莊”包裝圖案仿冒案被判巨額損害賠償
- 競爭對手公司安裝的漱口水自動售貨機——不能搭的“便車”

## OTHER IP ISSUES

- 有關國際裁判部的設置和運行規則的制定以及其實施
- 韓國海關發布2017年“知識產權侵權查處年度報告”

### 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 林奎彬  
辨理士 洪美蘭  
辨理士 樸宣映  
中國律師 張奇巧

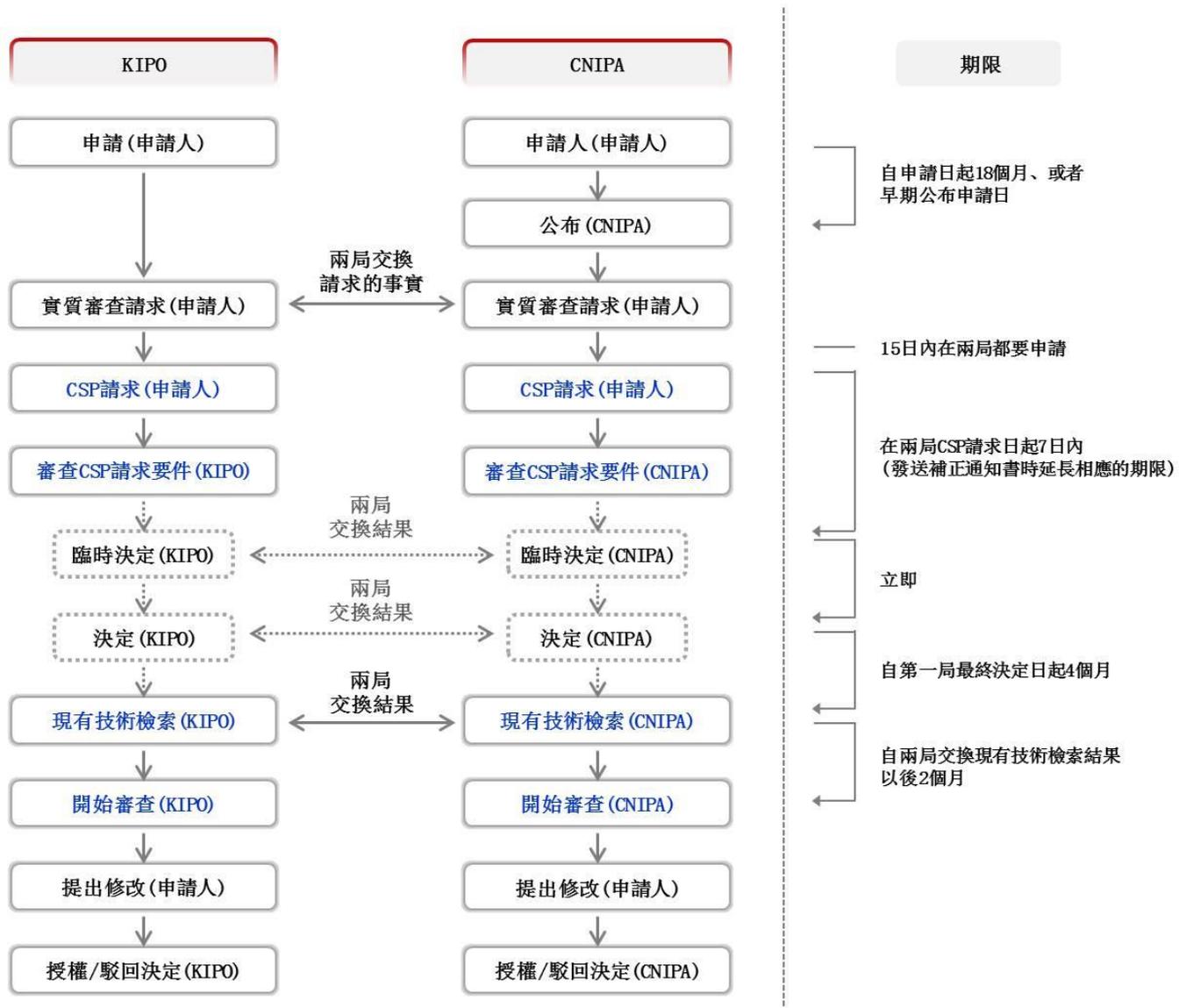
## 自2019年1月1日起，韓中兩局啓動發明專利申請共同審查（CSP）

2019年1月1日起，韓中兩局將啓動試行兩年的發明專利申請共同審查（CSP，Collaborative Search Program）。若啓動韓中CSP，韓國將成爲中國實施CSP的首次合作國家。當對同一發明向韓中兩局提交了發明專利申請的申請人提出CSP請求時，CSP才會啓動。之後，韓中兩局將會分享現有技術檢索結果，並優先於一般申請進行審查。

請求韓中CSP，需滿足如下條件：

- ① 兩局發明專利申請的最早優先日應一致
- ② 在請求CSP的同時或之前，應向兩局請求實質審查
- ③ 兩局發明專利申請應處於未進入實審狀態
- ④ 應基於同一件發明專利申請請求CSP
- ⑤ 兩局發明專利申請的對應權利要求應一致
- ⑥ 兩局發明專利申請的對應權利要求應一致
- ⑦ 只能對巴黎公約的發明專利申請請求CSP（PCT進入國家階段的申請除外）

在兩年的韓中CSP試行期間，總請求量可能限爲400件（韓中各200件），並且具體程序如下：



KIPO 預計，因現行韓美 CSP 顯現出兩局的審查結果一致率較高，由此可類推，韓中 CSP 也將會有類似結果。對於請求韓中 CSP 的發明專利申請，兩局將基於其之間分享的現有技術檢索結果來進行審查，因此能得到更高品質的審查結果。進一步，不僅能夠享受優先審查的效果（一通周期為 6-7 個月），也能夠節約要求優先審查的費用（在韓國約為 USD180）。

關於 CSP 的更多內容，也可參考如下英文網址：<http://www.kipo.go.kr/csp/en/index.html>。

# 藥品專利鏈接制度試行三年顯現出的問題以及食品醫藥安全廳的改進方案動向

根據韓美 FTA 協議，韓國引進了對應于美國 Hatch-Waxman 制度的藥品專利鏈接制度，並自 2015 年 3 月起正式施行。在制度施行三年多的現階段，食品醫藥安全廳（以下簡稱‘KFDA’）曾在 7 月份披露了其將會分析現行制度並研究改善方案，使得藥品專利鏈接制度穩定落實和有效運用。為此，KFDA 已委托首爾大學產學合作團進行藥品專利鏈接制度改善方案的研究項目。

到目前為止，韓國制藥業指出現行制度存在如下問題。首先，從原研藥公司的立場來看，禁止銷售制度（相當于美國 Hatch-Waxman 制度的 30 個月中止，但期限不一致）對原研藥公司的保護力度不夠。在目前的韓國藥品專利鏈接制度下，登記原研藥專利的專利權人若從仿制藥公司收到仿制藥通知（相當于美國 Hatch-Waxman 制度的 Paragraph IV certification），需提起侵權訴訟或積極的權利範圍確認審判（專利權人請求確認被請求人的確認對象發明，即仿制藥公司請求審批的藥品落入發明專利的權利範圍的審判），然後向 KFDA 遞交禁止銷售仿制藥的請求，才有可能獲得禁止銷售的決定。但是，經如此程序能夠獲得禁止銷售的期限只不過是自收到仿制藥通知起 9 個月而已。不過，在上述 9 個月內經過侵權訴訟或積極的權利範圍確認審判得到解決糾紛的判決或者審決在實踐中是很困難的。

原研藥公司對禁止銷售制度的另一個不滿是，在從多家仿制藥公司收到通知的情況下，若不對原研藥和與其等同（藥事法中主成分、含量、劑型、用法/用量、效能/效果為一致）的所有仿制藥遞交禁止銷售請求，則不能獲得禁止銷售決定。例如，在註冊的原研藥是結晶型專利的情況下，若從使用該結晶型的仿制藥公司和不用該結晶型的仿制藥公司收到多數通知時，則可能出現問題。其原因是，即使結晶型不同但主成分被判定為一樣的話，也會被認為是禁止銷售的等同藥品。也就是說，原研藥公司需要對所有等同的仿制藥（不管是否為結晶型）提出禁止銷售，才能獲得禁止銷售決定。可是，為了對不用結晶型專利的仿制藥公司請求禁止銷售而提出侵權訴訟或積極的權利範圍確認審判的話，可能會被認為是濫用訴訟，因此對使用結晶型專利的仿制藥公司請求禁止銷售實際上也有較困難的時候。

另一方面，仿制藥公司對現行制度也有很多不滿。對仿制藥公司而言，得到優先銷售品目批准（相當于美國 Hatch-Waxman 制度的 180 天獨占期限，但期限不同）是利用此制度的最大優點，但多家仿制藥公司可能享受優先銷售品目批准，因此其經濟之益並不大。這是因為，韓國的藥品專利鏈接制度對於能夠得到優先銷售品目批准的條件之一的最初審判請求人規定為自最初審判請求日起 14 天內請求審判的人。

進而，現行制度規定仿制藥公司為了取得優先銷售品目批准，在請求批准前，必須請求無效審判或者消極的權利範圍確認審判，因此呈現出審判泛濫的問題。尤其是，消極的權利範圍確認審判是仿制藥公司請求確認其實施或想要實施的藥品不落入發明專利的權利範圍的審判，仿制藥公司為了滿足取得優先銷售品目批准的最初審判請求人的條件，需要競爭性地盡早請求審判。因此，在請求批准的產品還未確定的情況下，對有可能性的幾種藥品往往都要請求消極的權利範圍確認審判。這實際上不僅增加了不得已需請求多起審判的仿制藥公司的負擔，而且需要處理這些審判的特許廳和原研藥公司的負擔也相應地加重。

鑒于上述問題，韓國 KFDA 計劃征求韓國制藥公司的有關人員對於現行制度弊端的意見，並參考外國案例，研究其改善方案，以提高制度的實效性。韓國 KFDA 的上述動向對本制度的運行有什麼樣的影響，需有待觀察。

# 以數值限定的發明之創造性判斷的最高法院判例：在限定的數值範圍內外，若沒有顯著的效果之差，則不具備創造性 (2018年6月28日宣告的2016Hu564判決)

## (1) 爭議

發明名稱爲“陶瓷膜分離培養器（Ceramic Membrane Bioreactor）”的韓國發明專利第 1245208 的無效審判決定的不服訴訟中，“將陶瓷膜過濾器的內部纖維的內徑限定爲 3mm”是否具有創造性。

## (2) 判決要旨

專利權人主張：現有技術的膜纖維內徑爲 0.3~1mm，因其很窄，所以可增加內壁摩擦力。但是，最高法院指出：（i）現有技術中的膜可以用多種形態進行加工，很難認定有纖維內徑不能超出 0.3~1mm 的技術上的局限；（ii）說明書上沒有記載關於纖維內徑限定爲 3mm 的情況比其他數值具有顯著效果的內容；（iii）無效審判請求人提交的《陶瓷產品說明書》中，現有陶瓷膜產品的內部纖維內徑爲 2.5mm 和 3.5mm；（iv）專利權人提交的實驗資料中所使用的纖維內徑並不是 3mm，而是 3.5mm。據此，最高法院判斷：將陶瓷膜的纖維內徑限定爲 3mm，只不過是普通技術人員通過通常的反複試驗而能夠適當地選擇的簡單數值而已，沒有證據表明限定數值範圍內或外會產生顯著的效果差異，所以上述數值只不過是簡單的數值限定而已。

## (3) 點評

最高法院的上述判決認爲，在以數值限定權利要求的技術特征的發明中，若發明所要解決的問題和效果與現有技術相類似，而與現有技術的區別只在于限定的數值，則“在限定的數值範圍內或外要有顯著的效果差異”才能認定有創造性。在本案中，最高法院認爲發明與現有技術的區別特征僅在于數值的限定，並按照現有的判斷基準否定了創造性。

## “正官莊”包裝圖案仿冒案被判巨額損害賠償

我們在周圍經常可以看到仿冒原創品的包裝圖案(Trade dress)的特有構成與主題,但貼上不近似商標的“Me-too(模仿暢銷)”產品。

韓國的代表紅參品牌“正官莊”產品的包裝圖案被後發企業仿冒,最近法院認定“Me-too”產品構成商標侵權,並判以 4 億 5 千萬元(約 280 萬人民幣)的巨額損害賠償,這一判決引發了熱議。

### (1) 案件經過

“正官莊”系韓國紅參行業占有率排名第一的品牌,其生產商韓國人參公司作為原告,認為業界排名第三的後發企業銷售使用與其產品相同的包裝圖案但記載有“高麗紅參”而非“正官莊”的紅參液產品,構成商標侵權以及《反不正當競爭法》第 2 條第 1 款 1 目規定的不正當競爭行為,因此提起了訴訟。

\*《反不正當競爭法》第 2 條第 1 款 1 目:使用與在國內廣為人知的他人姓名、商號、商標、商品的容器及包裝、其他呈現為他人商品的標識相同或近似的標識,或銷售、流通、進口、出口使用上述標識的商品,導致與他人的商品產生混淆的行為。

原告的註冊商標			被告的使用標識
註冊商標 1	註冊商標 2	註冊商標 3	
			

### (2) 判決要旨

首爾中央地方法院認為,原告涉案註冊商標 3 與被告使用標識上的圓角四邊形圖案、上方太極紋樣、左右側下方兩邊的人參根、下方的“蝴蝶結”與“KOREAN RED GINSENG”、中間的“紅蔘”以及顏色對比相似,被告的使用標識含有原告註冊商標中起到標示來源的重要要素,從人參和紅參產品的一般消費者的立場上看,作整體或隔離觀察時,其外觀和概念極其相似,在同一或近似商品上使用時,有引起對商品來源產生混淆的可能性,因此認定被告構成商標侵權,責令其停止侵害並銷毀侵權品。另外,法院還判令被告賠償與在原告主張的侵權期間被告通過侵權行為獲利的金額相當的 4 億 5 千余萬韓元(約 280 萬人民幣)。

被告雖然主張涉案註冊商標 3 的要部是“正官莊”,其他部分缺乏顯著性,兩商標並不近似,但法院認定註冊商標 3 中不僅“正官莊”,包裝圖案的各構成部分的結合本身也是具有顯著性的要素,本案中對兩包裝的客觀、整體、隔離觀察是妥當的,因此駁回了被告主張。法院認為,即使被告的使用商標上記載有“고려홍삼(高麗紅參的韓文)”,但對於紅參產品,“高麗”或“紅參”除了表示是韓國的紅參產品之外,沒有其他顯著性,僅憑該表述,一般消費者難以識別出原告與被告是不同的出處標識,因此站到了原告的一邊。

### (3) 點評

被告雖然與原告的商標文字部分相異,且包裝圖案的構成要素也存在諸多細微差異,仍被認定商標侵權,並被判處巨額損害賠償。該判決為費心模仿行業熱賣產品包裝裝潢的特征或主題,貼上其他商標進行銷售的行為敲響了警鐘。

另外,從今年 7 月 18 日起施行的韓國修訂《反不正當競爭法》雖然將“包裝圖案/商業外觀”列為明文保護對象,但若要依據該條款獲得保護,則需要相當高的國內知名度。對於“Me-too”產品,如依據《反不正當競爭法》的酷似仿冒條款採取法律措施,則不需要證明在韓國內的知名度,但保護期間被限定為三年。與此相比,商標權是較強的權利,如不存在他人在先註冊商標,該包裝圖案或與具有顯著性的文字結合的形態比較容易獲得註冊,可在近似範圍內行使民法上的權利。因此,今後為了打擊“Me-too”產品,有必要積極考慮對包裝圖案進行商標申請,實現權利保護。

# 競爭對手公司安裝的漱口水自動售貨機——不能搭的“便車”

最近韓國法院作出判決，認為擅自生產、銷售兼容于免費安裝在全國各地餐館等場所的漱口水專用自動售貨機（將用于口腔清潔的漱口水按所需的量擠出的裝置）的漱口水產品，屬於反不正當競爭法兜底性條款的不正當競爭行爲（第2條第1項10目）。

\* 反不正當競爭法第2條第1款10目（2018年7月18日後修訂爲11目）：將他人付出相當投資和努力得到的成果等，以違背公平的商業習慣或競爭秩序的方法，爲自身的營業而擅自使用，從而侵害他人經濟利益的行爲。

## (1) 案件經過

原告在辦公室、飯店、高爾夫球場等多數人使用的設施的廁所中安裝了漱口水自動售貨機，自2003年起到現在，每年增加數千台，花費了20億韓元（約1230萬人民幣）在全國各地無償安裝了共70,000余台漱口水自動售貨機，爲獲得大眾利用設施的管理人的許可，付出了相當多的努力。2015年，原告的漱口水產品的市場占有率達到58%，銷售額達35億韓元（約2150萬人民幣）。而被告擅自銷售可容易在原告的自動售貨機上裝卸的漱口水產品，對此，原告提出了請求禁止銷售之訴。

原告的漱口水產品與容器	被告的漱口水產品與容器
	

## (2) 判決要旨

法院認爲①原告在國內各地安裝的漱口水自動售貨機如上所述，是長期付出相當多的投資和努力的成果。②被告原本可以制造其他規格的容器，卻制作了適用于原告的漱口水自動售貨機規格的容器，對此被告未能給出合理說明，被告在宣傳時稱其產品適用于原告的自動售貨機，可見，被告作爲漱口水產品的後來者，使其產品適用于原告產品的行爲，是企圖搭乘原告成果之便車的行爲，違反了公正的商業慣例和競爭秩序。③因此，被告在僅安裝有原告的漱口水自動售貨機的商鋪裏銷售其漱口水產品，獲取經濟利益，導致原告的漱口水產品銷售量相應減少，侵害了原告的經濟利益，屬於《反不正當競爭法》第2條第1款10目規定的不正當競爭行爲，應當禁止銷售。

# 有關國際裁判部的設置和運行規則的制定以及其實施

依照 2018 年 6 月 13 日施行的『修改法院組織法』，負責知識產權訴訟的法院可以設置國際裁判部，以專門審理允許以外語進行辯論的國際案件。最高法院爲了推進『修改法院組織法』的具體實施，制定了『有關國際裁判部的設置和運行規則』，其包括具體批准程序、可被接受的外語種類等運行國際裁判部所需的事項。

## (1) 國際裁判部的設置

在韓國，特許法院和首爾中央地方法院處理知識產權訴訟最多，因此在其內部設置了國際裁判部。將法院批准當事人在法庭用外語辯論的案件被列爲‘國際案件’，並且由國際裁判部來專門審理。另外，4 個地方法院（大田、大丘、釜山、光州）可以考慮國際案件數量等，有必要時設置國際裁判部。

## (2) 外語辯論批准（啓動國際案件）程序

對於當事人爲外國人的、主要證據調查過程是以外語進行的、或者其他類似的具有國際關聯性的案件，法院可以經當事人的同意，批准當事人在法庭用外語進行辯論。外語辯論的批准請求原則上均爲應在第一審和第二審的首次庭審前書面提出。若法院批准外語辯論，則該案件將被劃分爲國際案件，而且國際裁判部將負責處理。批准效力僅涉及該審級。

即使是被批准爲用外語辯論的案件，如果當事人均同意撤回外語辯論的請求、或者外語辯論對裁判的進行有明顯的障礙，法院可以撤銷外語辯論批准。但是，上述撤銷對已進行的裁判不會產生任何影響。

## (3) 國際案件裁判程序的特殊點

在國際案件中被批准的外語原則是英語，但根據當事人的請求，裁判部也可以批准英語以外的其他語言。裁判長用國語（韓語）指揮訴訟程序，對裁判部的發言和參加庭審的當事人等的發言進行口譯（以同聲口譯爲原則）。用被批准的外語所撰寫的文件，可以直接遞交而無需另附韓文譯文。

裁判部對國際案件也用國語（韓語）撰寫判決書，但法院在送達判決書正本後，給當事人發送以被批准的外語所撰寫的判決書譯文。但上訴期限的起算以及判決的效力是以用韓語撰寫的判決書爲准。如果當事人對國際案件上訴或申訴，可以提交用被批准的外語撰寫的上訴狀或者申訴狀。

最高法院制定的『有關國際裁判部的設置和運行規則』，對國際裁判部的運行提供了指南。不過，運行中的細節，將會隨著國際裁判部處理國際案件的增多而逐漸完善。國際裁判部處理的首起國際案件是一家澳洲公司向特許法院提起的以特許廳長爲被告的審決取消訴訟案件，目前很多知識產權工作者都很關注此案的進展。金張律師事務所作爲澳洲公司的代理人參與了此案。

## 韓國海關發布 2017 年“知識產權侵權查處年度報告”

韓國海關最近發布了“2017 年知識產權侵權查處年度報告”。根據報告內容，韓國海關在 2017 年通關階段查獲的知識產權侵權物品件數共達 7,263 件，其中商標侵權為 6,941 件，占總量的 92.9%（以重量為標準）。

韓國海關 2017 年通關階段查獲件數（按權利分類）統計

權利區分	件數(件)	重量(kg)	比重(%，以重量為標準)
商標權	6,941	77,402	92.9
著作權	144	4,281	5.1
其他(發明專利、外觀設計等)	178	1,600	2.0
合計	7,263	83,283	100.0

\*2017 年扣留最多的品目與 2016 年相同，分別為玩具/文具（30%）、鞋類（14.4%）和箱包（12%）。與上一年相比增幅最大的是鞋類(增加了 162%，以重量為標準)，鍾表和家電產品相比上一年有所下降。

海關查處使在通關階段對知識產權侵權產品採取有效法律措施成為可能，權利人通過在海關對商標權、著作權、外觀設計等權利進行備案，可以顯著提高保護力度。根據上述報告，以 2017 年 12 月為準，在海關備案的商標權共達 5,596 項，著作權達 18,947 項，備案主體主要是韓國、日本、美國國籍的權利人。