

Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

June 2019

PATENT

- 2019年韓國特許廳制度的重大變化
 - 韓國特許廳的司法特警，擴大了其侵權查處範圍
 - 為有效審查第四次工業革命技術相關申請，促進新設“專門審查部門”等
- 對於發明專利撤銷請求制度的兩年實施情況的分析
- 【案例】外觀設計專利權人向侵權產品的製造商及其客戶發出禁止侵權警告函屬非法行為

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 朴宣映
 辨理士 朴榮勳
 中國律師 張奇巧

TRADEMARK & COPYRIGHT

- 共有商標權須由“全體”商標權人續展的制度被廢止
- 【案例】否定網路服務提供者的著作權侵權幫助責任的韓國大法院判例

2019年韓國特許廳制度的重大變化

韓國特許廳的司法特警，擴大了其侵權查處範圍

為了剷除侵犯智慧財產權行為，韓國特許廳自2019年3月19日起也可以直接查處發明專利權、商業秘密、外觀設計專利權的侵權行為。即，韓國特許廳的特別司法員警（司法特警）的查處許可權之前僅限於“假冒”等商標侵權案，但目前已經擴展到發明專利權、商業秘密、外觀設計專利權的侵權查處。

司法特警制度是指，對行政機構的行政公務員賦予類似員警的法律許可權，以能夠比一般員警更有效地處理在某些特定領域的犯罪或者在特定空間所發生的犯罪。

根據韓國法務部的統計，侵犯發明專利權、商業秘密和外觀設計專利權的犯罪案件每年達1000多件，期待作為專門機構的韓國特許廳將會準確高效地處理案件，以有效救濟被侵權公司的損害。關於智慧財產權被侵犯的投訴和指控，可以向負責處理司法員警事務的特許廳產業財產調查科提交。

分類	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
違反發明專利法案件（件）	379	354	409	367	310
違反外觀設計專利法案件（件）	485	335	305	307	369
商業秘密洩露案件（件）	336	333	391	383	368
合計	1200	1022	1105	1057	1047

為有效審查第四次工業革命技術相關申請，促進新設“專門審查部門”等

作為審查審判相關的重點專案，韓國特許廳今年計畫新設一個專門優化與第四次工業革命技術相關申請的審查組織，並重組審查部門，以期望在核心技術領域能夠確保強有力的發明專利權。涉及各種技術的融複合技術領域，由於技術革新速度快，強烈需求專門的審查基準和迅速的審查支援。

此外，考慮到技術的超級融合性和相連性，以及為了補充單人審查的局限性，韓國特許廳將進行由相關技術領域三人審查員組成的合議審查。特別是，對於AI應用於新藥的製造，或者交通系統中適用IoT等融複合技術的審查，有必要以合議審查的方式來進行。

進而，韓國特許廳計畫擴大與第四次工業革命技術相關的新發明專利分類體系(對屬於新發明專利分類體系的申請，可以請求優先審查)，並通過與創新增長動力技術分類體系相結合來提高審查的準確性和研發的效率。

對於發明專利撤銷請求制度兩年實施情況的分析

1. 發明專利撤銷請求制度運營狀況

發明專利撤銷請求制度是指，任何人可以自發明專利權的設定登記日起專利公告後6個月內，針對該發明專利以違背新穎性（包括抵觸申請）、創造性、存在重複授權為由，向韓國特許審判院請求撤銷發明專利權的制度。該制度自2017年3月施行以來，已經過了兩年多。韓國特許廳最近發表了發明專利撤銷請求制度的運營情況，下面詳細介紹。

	第一年 (2017.3~2018.2)	第二年 (2018.3~2019.2)	第三年 (2019.3)	共計
申請量	134件	144件	9件	287件

截至2019年3月底，案件申請總量為287件，其中已結案了117件，占申請總量的41%，平均結案時間為9.4個月。敬請參考，本所代理的發明專利撤銷請求案件為85件，其中，代理發明專利權人的77件，成功比率（維持專利權）為86.5%。

申請量	結案量	不曾發出撤銷意見通知書就駁回請求 (維持專利權決定)	曾發出撤銷意見通知書		不予受理	撤回	程式無效
			支持請求 (撤銷專利權決定)	駁回請求 (維持專利權決定)			
287件	117件	51件	31件	22件	4件	7件	2件

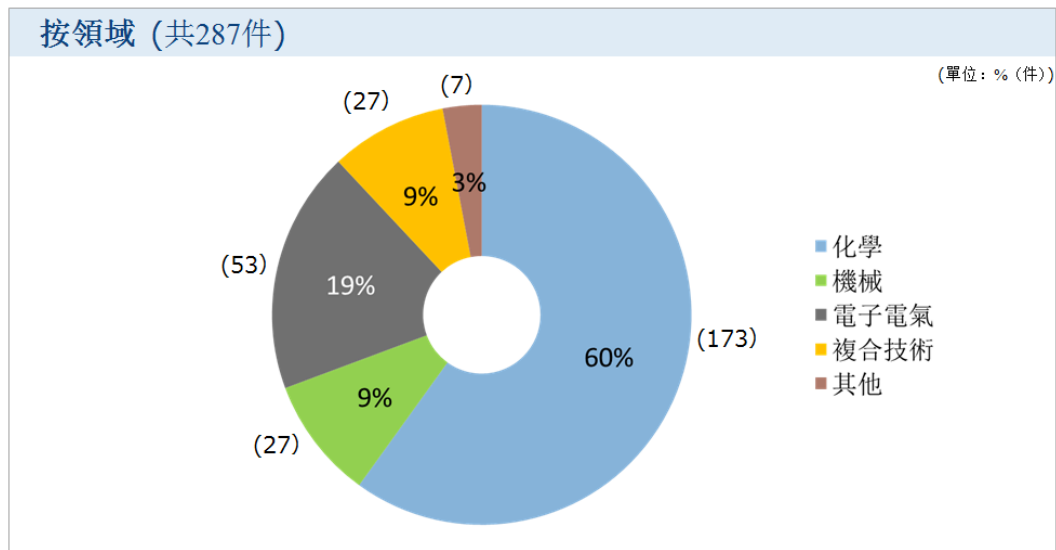
在已結案的117件案件中，有31件的撤銷請求被支持，撤銷發明專利權決定的比率為26.4%。與2018年無效審判請求的無效率（46.3%）相比，撤銷請求的撤銷率相對低，但需要注意的是，因為撤銷請求的理由僅限於新穎性（包括抵觸申請）、創造性、存在重複授權的缺陷，請求人的積極參與性也受到了一定影響。

在117件案件中，韓國特許審判部向發明專利權人發出撤銷意見通知書的有53件，其中，支持撤銷請求的比率（即撤銷發明專利權決定的比率）為58.5%。因此，在撤銷意見通知書被發出的情形下，發明專利權人通過訂正請求和技術說明會來應對是在實務中很重要的。

與提交無效審判請求不同的是，當提交專利撤銷請求時，請求人不要求與專利權人有利害關係。因此，較為明顯

的現象是，約90%的請求人以個人名義提交了撤銷請求。另外，作為被請求人的發明專利權人，外國公司約占居60%，這說明外國公司的發明專利受到積極的關注。

按技術領域來看，化學領域為60%，電子電氣領域為19%，機械領域為9%，複合技術領域為9%。總之，據分析，在化學領域相對於其他領域撤銷請求較多的原因在於，外國公司在化學領域擁有較多的發明專利。



2. 發明專利撤銷請求制度在程式上的注意點

應注意的是，雖然發明專利撤銷請求的審理通常以書面審理為主，但專利權人和請求人均可向審判部要求召開技術說明會。實踐表明，很多案件中都召開了技術說明會。發明專利撤銷請求通常為專利權人和特許審判院之間的單方程式，但有些案件中，雙方當事人也出席了技術說明會。

因此，不管是請求人還是專利權人，通過靈活應用技術說明會來成功引導案件的發展方向均是非常重要的：請求人在提交發明專利撤銷請求後可通過技術說明會向審判部說明其內容；發明專利權人對撤銷意見通知書提交陳述意見和訂正請求之前或之後，均可通過技術說明會向審判部說明其專利性。

此外，在與審判部進行面談的情形下，基於此專利權人可以追加提交意見陳述等書面檔，並且在某些案例中，請求人追加提交書面檔的要求也被獲得了批准。

根據韓國發明專利法，對發明專利撤銷請求，如果特許審判院做出了撤銷發明專利權的決定，則在特許審判院的決定最終生效之前，不得請求單獨的訂正審判。因此，對特許審判院發出的撤銷發明專利權的決定不服而訴至特許法院時，也無法另外請求訂正審判。也因如此，在收到撤銷意見通知書後進行的訂正請求實際上是最後的修改機會，做訂正請求之前需要做充分的考慮。

【案例】外觀設計專利權人向侵權產品的製造商及其客戶發出禁止侵權警告函屬非法行為

特許法院認為：原告在尚未通過具有公信力的機關確認其外觀設計專利權是否被侵權的情況下，斷定被告侵犯了涉案外觀設計專利權，並向製造侵權產品的被告和在電視購物節目中銷售該產品的被告的客戶等，發出了禁止製造和銷售該產品的警告函，由此導致電視購物節目被中止播放，基於以上事實，判定原告的行為構成非法行為（特許法院2018年10月26日宣告2017Na2424判決）。

特許法院的判斷

1. 事實關係

(1) 原告製造圓形真空罐子產品以及通過電視購物等銷售該產品，並具有兩件相關外觀設計專利權。2014年11月，原告向製造和通過電視購物等銷售圓形真空罐子產品的被告，發出了內容證明信函，稱“被告製造並銷售產品的行為、以及被告的客戶廣告或銷售被告產品的行為侵犯了原告的外觀設計專利權，並要求禁止對於產品的製造、銷售、廣告等一切行為。如果被告對此沒有採取相應措施的話，將會採取所有可行的民刑事措施”。不僅如此，原告還向通過電視購物等銷售被告產品的被告的若干家客戶（銷售商），發出了類似內容的內容證明信函。由此，被告的一些客戶決定中止銷售被告產品，直至原告與被告之間的糾紛結束，或者解除了與被告的供貨合同。之後，原告向被告發出了第二次內容證明信函，並向被告的其他客戶也發出了內容證明信函。

(2) 原告向被告的客戶們發出了手機短信，表示被告產品侵犯了外觀設計專利權，或者直接訪問他們並出示了內容證明信函。

(3) 2015年5月，被告對原告向韓國特許審判院提起了消極的權利範圍確認審判，請求確認被告產品沒有落入原告兩件外觀設計專利權中的其中一件的權利範圍內。2016年3月，支持該確認審判請求的決定（即被告產品沒有落入外觀設計專利權的權利範圍內）生效。

(4) 2015年5月，被告對原告向韓國特許審判院提起了兩件外觀設計專利權的無效審判，並且2016年6月最終生效：一件為有效，另一件為無效。

(5) 2015年6月，原告對被告以侵犯外觀設計專利權和違背反不正當競爭法為由提起了訴訟。作為反訴，被告以原告發出警告函的行為構成非法為由，提起了索賠訴訟。

(6) 特許法院駁回了原告的訴訟請求，並部分支援了被告的反訴請求。

2. 反訴判決內容

發出涉案內容證明信函之類的警告函行為，旨在先於或者回避司法救濟而進行的具有自力救濟的性質，因此很可能破壞通過司法程式解決糾紛的法治主義理念，對此憂慮很大，也因此當發出警告函時，外觀設計專利權人應持謹慎態度。

此外，當涉案侵權產品可能侵犯外觀設計專利權等的情況下，除其製造者外，對銷售、廣告涉案侵權產品的銷售商發出警告函等的時候，可能會導致損害製造者的商業信譽。因此，比起警告製造者，當警告製造者的客戶時，需要更加注意判斷是否構成侵權。

原告未申請禁止製造、銷售被告產品的臨時禁令等司法救濟程式，而直接向被告和被告的客戶發出了兩次內容證明信函等。這些行為，被認為是超出了正當許可權範圍，故意或過失地妨礙了被告商業活動，具有違法性，可以合理地認定為屬於民法第750條所規定的非法行為，並且由於原告的非非法行為而導致了被告銷售額的降低以及商業信譽的毀損等損害，原告有責任索賠被告所遭受的損害。

點評

在專利權被侵犯等智慧財產權糾紛的初期階段，發出警告函並不鮮見。發出警告函以後，侵權行為可能被中斷，通過協商可以不至於進入訴訟而早期解決糾紛，或者判斷對方的故意侵權與否時，能成為認定該故意的依據。

在本案中，特許法院考慮到原告不僅向侵權產品的製造者，而且向其客戶發出了警告函，以及其他事實關係的情況下，做出了原告的行為構成非法的判決。此判決是下級法院（非大法院）做出的基於特定事實關係的判決，因此，關於發送警告函是否會構成非法行為的判斷基準的明確，需要進一步有待於法院判決的積累等。在實踐中，若需要發出警告函，針對預先考慮因素、發送警告函物件的選擇、警告函內容、發送方式等，有必要提前與法律專家進行商定。

共有商標權須由“全體”商標權人續展的制度被廢止

韓國現行商標法規定，對於商標權共有的情況，該商標的續展申請應由所有共有人共同提出（商標法第84條第3項）。違反該規定續展的，屬於無效事由，可通過無效審判，使商標續展無效（商標法第118條第1項第2目）。

但是，最近韓國國會廢止了須由全體商標權利人共同辦理續展的制度，通過了僅由共有人之一申請即可辦理商標續展的部分修正案，這一修正案已於4月23日公佈，自2019年10月24日起施行，自施行日起，辦理商標續展可以僅由共有商標權人之一申請。

韓國特許廳說明了此次放寬共有商標權人續展條件的背景：共有商標權人中有部分人所在不明或一方當事人惡意拒絕續展申請時，商標權會難以續展而導致商標權註銷；重新註冊同一商標不僅浪費時間和費用，如期間有第三人搶先申請相同或近似商標，會導致商標不能註冊；另外，最近三年，共有商標權人的續展申請不予受理的179件中有43件(23%)是由非共有權人全員申請而導致的。因此，此次商標法修改有望幫助個體經商戶方便快速續展商標，保障業務穩定運營，無需擔心商標權消滅。

【案例】否定網路服務提供者的著作權侵權幫助責任的韓國大法院判例

最近韓國大法院對網路服務提供者(以下稱“OSP”)的著作權侵權幫助責任作出了有參考意義的判決。在該案件中，“Daum”（韓國一著名網站）的用戶未經著作權人原告的同意，擅自將檯球講座視頻上傳至Daum會員Café（網上社區），使一般人可以播放和觀看視頻，對於該著作權侵權行為，Daum的運營商株式會社Kakao(以下稱“Kakao”)是否需要承擔著作權侵權說明責任成了爭論的焦點。原審認定Kakao需承擔著作權侵權幫助責任，判定Kakao對原告負有損害賠償義務，但大法院推翻了原判決。

大法院通過確認現有法理，即，即使侵害著作權的帖子上傳到OSP提供的網路發帖空間，OSP①未收到來自被侵權人的刪除和遮罩具體、個別帖子的要求，未能詳細瞭解帖子上傳的事由；或②在技術上、經濟上無法管理、控制帖子的情況，不能認定OSP有刪帖和遮罩類似帖的注意義務，以下述理由，判定Kakao無需承擔著作權侵權幫助責任。

首先，①不顧Kakao的多次要求，原告一直沒有明確告知侵犯原告著作權的視頻上傳網站的URL或標題等。原告雖然向Kakao提供了“Daum Café”官方地址，可供隨時搜索視頻的關鍵字，但大法院認為僅憑以此難以確定侵權視頻；②根據影像作品的特性，為了判斷是否侵權，需要一一播放所有或部分視頻，考慮門戶網站的規模、侵權投訴件數、上傳視頻數以及視頻播放時間等，Kakao找出侵權視頻並採取刪除措施，不僅在技術上有難度，而且會

花費過多費用；③即使適用利用原視頻的固有特徵，識別和遮罩的技術“基於特徵的篩選技術”，也需要原視頻檔，而原告並未提供原視頻檔。

通過該判決可知，若要OSP承擔著作權侵權幫助責任，權利人應充分協助OSP，使其能夠遮罩侵權貼。今後對於在OSP提供的網上發帖空間內發生的侵權行為，需要判斷OSP的責任問題時，可將該判決作為有意義的先例參考。

。