

# Newsletter

2022 Issue 2

## PATENT

[统计] 新冠疫情期间韩国知识产权申请量持续增长

[KIPO动向] KIPO特别司法警察的现状与展望

[审查指南] KIPO发布无人驾驶汽车发明审查实务指南

[审查指南] KIPO发布智能机器人专利审查指南

[修正法] 外观设计侵权罪、实用新型侵权罪不再是亲告罪，调查机关可依职权调查

[案例] KTC首次对向韩国销售侵权商品的外国企业处以行政罚款

[案例] 对比文件给出反向教导使得数值限定发明被认为具有创造性的案例

## TRADEMARK

[审查指南] 韩国《商标审查标准》修订

## NEWS

金张的18个业务领域荣列"第一级别(Band1)",74位获评"领先人物(Leading Individual)"  
—— 钱伯斯亚太指南2022

金张在所有知识产权领域荣列"第一梯队(Tier 1)"—— ALB Asia IP Rankings 2022

金张被评为韩国领先商标律师事务所 —— World Trademark Review 1000 2022.

## [统计] 新冠疫情期间韩国知识产权申请量持续增长

辨理士 朴荣勋, 中国专利代理师 康慧莲

新冠疫情大流行期间, 韩国依然是知识产权申请的活跃地区, 韩国企业也持续积极在全球范围提交知识产权申请。根据韩国特许厅 (“KIPO”) 公开数据, 2021年提交至KIPO的知识产权申请 (包括发明、实用新型、外观设计和商标) 总量接近60万件 (592,615件), 高于以往任何时候, 同比增长6.3%。商标申请量相比2020年 (285,821件) 增长10.8%; 发明专利申请量相比2020年 (237,998件) 增长5%, 均创下历年最高涨幅。

中小型企业 and 初创企业的知识产权申请量呈现显著增长 (183,796件), 与2020年相比增长11%, 尤其是初创企业的知识产权申请量增长率达到19.8%。这使得小型企业、初创企业和个人发明人的知识产权申请比例在2021年增长到65.2%。近期, 韩国的技术型初创企业不断增加, 这些企业倾向于将知识产权作为其发展助力, 会更加积极布局知识产权。而且, 韩国知识产权申请的大部分发明人为小型企业、初创企业和个人发明人, 这表明韩国的知识产权申请及技术研发热潮依然保持强劲势头。值得注意的是, 在新冠疫情期间 (2020-2021年), 知识产权申请的年均增长率为7.7%, 远高于过去10年 (2010-2019年) 的年增长率3.6%。

据KIPO公布的数据, 韩国企业在2021年共提交了20,678件PCT申请, 申请量连续两年排名第4 (以国家为准), 增长率为3.2%, 高于中国、美国、日本和德国的增长率。此外, 韩国企业提交了1,973件国际商标申请 (根据马德里协议), 虽全球排名仅列第11位, 但表现出了猛烈的增长态势 (2019年为9%; 2020年为13%; 2021年为24%)。这些统计数据表明, 尽管韩国经济受到新冠疫情的严重影响, 但并没有削减韩国企业布局国内外知识产权的热情, 仍在努力为技术创新做出巨大努力。

## [KIPO 动向] KIPO 特别司法警察的现状与展望

辨理士 车英兰, 中国专利代理师 康慧莲

KIPO下属的特别司法警察(SJP)自2010年组建以来取得了巨大成功。起初SJP仅有权对商标侵权案件进行刑事调查和搜查, 在2019年3月法改之后, 进一步将SJP的调查权限范围扩大到发明专利侵权案件、外观设计专利侵权案件及商业秘密侵权案件, 使得SJP的地位愈加巩固。近期欲通过重组和扩展SJP组织以及后续修订法案, 以加强“技术警察”在案件中角色比重。

2021年7月, KIPO大刀阔斧重组了原来的“知识产权调查科”(包括SJP), 增加了更多成员, 以壮大技术警察的队伍。知识产权调查科现分为三个独立部门: 技术警察科、商标警察科和不正当竞争调查科。尤其是, 技术警察科专门处理技术案件, 其成员包括在专利审查和审判方面有丰富经验的人员, 以及律师、辨理士、医生和药剂师等各行业专家。

与此同时, KIPO一直努力赋予技术警察更多的权力。对于2021年12月提出的修正草案, 韩国国会正在审核, 该修正草案更加扩大了SJP的权限范围, 能够涵盖: (1)企图和谋划窃取商业秘密的案件; (2)违反《反不正当竞争和商业秘密保护法》, 采取削弱数据安全措施的; (三)违反《防止工业技术泄露保护法》, 泄露或者盗用工业技术的案件。进一步地, KIPO还考虑将其他与专利和技术相关的犯罪案件调查权限赋予SJP, 例如, 公司员工违反诚信原则窃取知识产权的案件。

韩国政府也正在考虑将SJP调查案件的专属管辖权分配给大田地方检察厅和大田地方法院等, 以简化与技术相关的刑事案件。由此, 大田地方检察厅和大田地方法院从中不断积累经验并提高专业能力, 以期待提高技术相关刑事案件的处理效率。

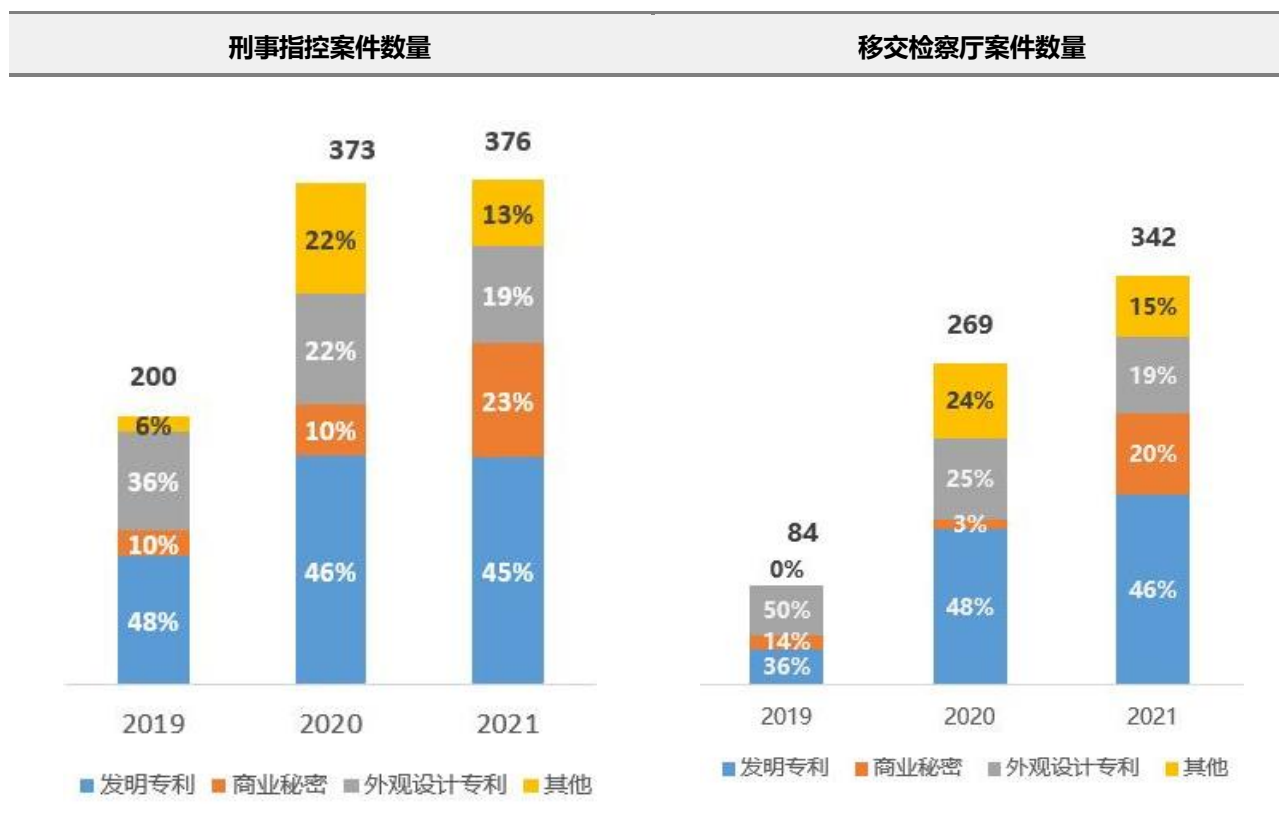
事实证明, 组建SJP和技术警察是非常正确且具有成效的决定。下表中表示近三年技术警察处理的刑事指控案件以及移交到大田地方检察厅的案件的数量, 两者均呈现逐年递增的趋势。

## &lt;技术警察案件数量&gt;

| 分类     | 2019年 |       | 2020年 |       | 2021年 |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 刑事指控  | 移交检察厅 | 刑事指控  | 移交检察厅 | 刑事指控  | 移交检察厅 |
| 发明专利   | 95    | 30    | 170   | 130   | 169   | 159   |
| 商业秘密   | 20    | 12    | 39    | 9     | 85    | 68    |
| 外观设计专利 | 73    | 42    | 82    | 67    | 72    | 64    |
| 其他*    | 12    | 0     | 82    | 63    | 50    | 51    |
| 总计     | 200   | 84    | 373   | 269   | 376   | 342   |

\* 包括例如, “高度抄袭(dead copy)”案例(新上市产品的竞争对手在一段时间内禁止销售外观与该产品基本相同的产品)。

## &lt;技术警察案件类别所占百分比&gt;



值得注意的是, 商业秘密案件数量大幅增加, 其中刑事指控数量每年翻一番, 移交检察厅的案件数量从2020年的9起飙升至2021年的68起。在最近值得注目的案件中(自2021年12月起), SJP与大田地方检察厅、韩国国家情报院合作, 对涉嫌窃取(半导体、显示器用)“空中走行式无人搬运车 (Overhead Hoist Transfer)”相关商业机密的7人进行了起诉, 成功避免了1150亿韩元(约9,285万美元)的损失。2020年1月接到被害企业的举报后, SJP和国家情报院通过搜查和扣押在2020年5月迅速获得了关键证据。

近年来，技术警察获得搜查及扣押令案件数量一直在增加，从2019年的12件增加到2020年的17件，2021年甚至达到37件(主要针对商业秘密案件)。值得注意的是，通过搜查和扣押获得的证据也可能用于与被告人相关的后续民事诉讼，并且技术警察的调查对象主要是个人或小型企业(分别占有所有案件的34%和61.1%)。

SJP的权限及业务实力使得其在案件中有着举足轻重的地位，知识产权权利人在韩国遇到技术相关犯罪案件时，尤其是在商业秘密案件中，可积极考虑与韩国SJP合作办案，以获取有利于自身的关键证据。

## [审查指南] KIPO 发布无人驾驶汽车发明审查实务指南

辨理士 朴荣勋, 中国专利代理师 康慧莲

2022年3月17日, KIPO公布了针对无人驾驶技术领域专利申请的新版审查实务指南(以下简称“指南”)。近几年无人驾驶技术领域的专利申请量急剧增加, KIPO旨在通过制定针对性的审查标准, 提高审查质量以及申请人对于自身专利的可预见性。

新指南主要涉及韩国发明特许法(以下简称“特许法”)中的四项授权条件: 1)说明书充分公开(特许法第42条第3款), 2)权利要求应当得到说明书的支持, 清楚、简要地限定(特许法第42条第4款)、3)专利适格性(特许法第2条和第32条)以及4)新颖性和创造性(特许法第29条第1和2款)。新指南的大体框架仍遵循一般的审查标准, 特别之处在于, 新指南中具体记载了无人驾驶汽车及驾驶相关的典型示例, 为准备在韩国布局无人驾驶专利的申请人提供指导方向。

### ■ 说明书充分公开条件

新指南中要求说明书应当充分记载发明内容, 以使熟悉无人驾驶技术领域的普通技术人员(“本领域技术人员”)在无需了解其他现有技术的情况下, 能够准确理解并利用该发明。KIPO将考虑如下事项:

- 申请当时相关技术的状态(如国际汽车工程师学会("SAE")制定的无人驾驶等级);
- 众所周知的高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems, 缩写成 ADAS)级驾驶控制技术容易实现, 无需详细描述;
- 与无人驾驶的识别、判断和控制手段相关的发明内容应当详细描述其实现手段或算法;
- 对于包含实现无人驾驶的数学公式, 应当说明相关的变量及其技术意义。

### ■ 权利要求撰写

根据该指南, 由于无人驾驶汽车相关发明的特有属性, 通常允许采用功能性权利要求的撰写方式。

### ■ 专利适格性

#### (1) 利用自然规律的技术理念

特许法中规定, 发明必须与利用自然规律的技术理念或概念有关。抽象概念、自然现象、人的智力活动、心理活动或身体行为的利用, 或违背自然规律的技术方案不能被授予专利权。不能

被授予专利权的主题包括但不限于以下示例：

- 无人驾驶的处理步骤涉及人的决定或心理活动（例如，人类驾驶员对车辆操作行为进行比较）；
- 存储介质的功能仅限于保存无人驾驶数据（例如，存储工作地点坐标、住宅位置坐标和/或驾驶员开车上班的时间等与驾驶员相关信息的存储介质），不涉及与存储数据相关的任何处理或独特的记录技术。

## **(2) 违反公序良俗的发明**

如果发明违反了公共政策、法规（例如交通法）或公共道德，此项发明不能被授予专利权。违反公序良俗的发明包括但不限于以下示例：

- 导致车辆超速的发明；
- 在不可避免的伤害/伤亡情况下选择拯救某些人而不是其他人的算法（即实施电车难题）；
- 导致车辆发生事故的发明。

## ■ **新颖性和创造性条件**

对于新颖性和创造性审查标准，新指南中给出如下参考事项：

- 仅涉及将人类驾驶行为变为自动化的发明，可能会因驾驶相关公知常识为由被驳回（例如，当车辆接近减速带时降低速度并在通过减速带后提高速度）；
- 仅涉及通过无人驾驶技术实现公共交通服务的商业方法发明，可能会因交通服务相关公知常识为由被驳回（例如，使用移动叫车应用程序的自动出租车服务）；
- 仅涉及以改进无人驾驶为目的而应用最新计算技术（人工智能、大数据等）的发明，可能会因计算技术相关公知常识为由被驳回（例如，将深度学习应用于相机检测到的障碍物，进一步加强障碍物识别能力）；
- 常见的 ADAS 技术（如 ACC、SPAS、HAD、AEB、BSD、LKAS），属于本领域技术人员熟知的常识。

## [审查指南] KIPO 发布智能机器人专利审查指南

辨理士 车英兰, 中国律师/专利代理师 解娜

2022年3月17日, KIPO发布了针对特定类型的智能机器人专利审查指南(下称“指南”)。随着新技术(人工智能(AI)、物联网(IoT)、5G等)与机器人的融合领域不断增加,并被应用在众多行业(制造业、农业、普通服务业等)中, KIPO旨在通过制定本《指南》来解决针对智能机器人技术审查标准的明确性需求。

《指南》将“智能机器人”定义为具有环境感知、情境认知、自主移动和操作能力的机器人。智能机器人通常包含各种技术特征,例如人工智能技术、控制技术和与机器人零部件相关的特定技术。《指南》特别关注具有“人工智能技术的应用”相关技术特征的智能机器人(即,有系统地或有机集成人工智能技术的机器人);而其他仅具有控制或机器人零部件相关技术特征的智能机器人之情况,会继续根据一般的审查指南来进行审查。此外,如果智能机器人涉及的是与人工智能技术本身相关的技术特征,而并非是有的人工智能技术如何应用于机器人的相关技术特征的情形,可能需要采用现有的人工智能审查指南,而非采用本次指南。简而言之,对于智能机器人相关发明,根据其不同的主要技术特征,可能会采用不同的审查指南。

《指南》提供了智能机器人发明(人工智能技术作为解决问题的手段,成为发明的部分技术特征)的具体示例,值得注意的指南内容如下:

- 为了使智能机器人发明被视为满足可实施条件的发明,申请文件中需记载与人工智能技术相关的具体细节(例如,机器学习模型、输入和输出数据之间的相互关系等),但本领域普通技术人员能够清楚地理解相关发明之情况除外。
- 如果用于实现机器人智能的具体手段与现有技术不同,且存在预料不到的技术效果之情况,则会满足创造性相关要求。此外,简单地添加已知的人工智能技术可能不足以得到创造性认可,但是,如果发明的目的及所要解决的问题与现有技术不同,即使以已知的方式利用机器学习模型,也可能会得到创造性认可。

希望该《指南》能够通过为人工智能相关智能机器人发明建立更为一致的审查标准,从而给申请人和从业人员带来帮助。

## [修正法] 外观设计侵权罪、实用新型侵权罪不再是亲告罪，调查机关可依职权调查

辨理士 沈相熙，中国律师/专利代理师 解娜

2022年5月29日，韩国国会针对现行《外观设计保护法》及《实用新型法》修正案进行了审议通过，预计在2022年6月中公布的该修正案规定，即使不经被害人控诉，调查机关也可以对外观设计专利权/实用新型专利权的侵害行为进行处罚。

【《外观设计保护法》第220条第2款及《实用新型法》第45条第2款修改内容的前/后比较】

| 修改前                               | 修改后                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ② 第1款中的犯罪事实在 <u>无控告时</u> ，不得提起公诉。 | ② 第1款中的犯罪事实不得 <u>违背被害人明确的意思表示</u> 而提起公诉。 |

现行韩国《外观设计保护法》及《实用新型法》规定，触犯外观设计侵权罪或实用新型侵权罪的，处七以下有期徒刑或一亿韩元（约81,000美元）以下罚金，但同时又规定该罪名为亲告罪，即不得依公诉权起诉，属于须经告诉才处理的犯罪，因此长久以来一直被指责为是一种缺乏实效性的维权措施。

对此，本次修改针对外观设计/实用新型侵权罪，将过往的“亲告罪”修改为了“反意思不罚罪”，即，只有当被害人明确做出不愿起诉的意思表示时才不得依公诉权起诉，从而进一步强化了对外观设计专利权和实用新型专利权的保护。

此外，韩国《刑事诉讼法》规定，亲告罪的刑事控告期限为自知道犯罪事实之日起六个月内，该期限届满后不得再提起控告，但通过本次《外观设计保护法》及《实用新型法》的修改，外观设计/实用新型侵权罪自此将不再受六个月控告期间的限制，调查机关可依职权进行调查和处罚。

该修正事项自公布之日起施行，并适用于施行后所发生的所有犯罪事实。另外，敬请参考，《特许法》中将发明专利侵权罪从“亲告罪”修改为“反意思不罚罪”的修正事项已于2020年10月20日起开始施行。

## [案例] KTC 首次对向韩国销售侵权商品的外国企业处以行政处罚

辨理士 林奎彬, 中国律师/专利代理师 解娜

2022年4月14日, 韩国贸易委员会 (“KTC”) 对三家外国公司的FinFET专利侵权行为发出行政处罚。这是KTC首次对向韩国销售侵权商品的外国公司处以行政处罚。通常情况下, 禁令为KTC在此类案件中的典型制裁措施, 而行政处罚以前仅限于韩国本地实体 (例如侵权商品的进口商)。

根据KTC最近的决定公告, KIP (韩国科学技术研究院下属的知识产权管理子公司) 于2021年6月左右向KTC提出请求, 要求对侵犯其FinFET专利 (韩国专利第10-458288号) 的不公平贸易行为进行调查。KTC经调查发现, 3家外国公司通过向韩国销售CPU和显卡侵犯了KIP的FinFET专利, 并处以行政处罚。罚款金额通常根据前3年向韩国销售侵权商品的平均年销售额的一定比例计算 (前10亿韩元 (约539万人民币) 的销售额的30%, 此后比例将减少)。

尽管KTC有权针对向韩国销售侵权商品的行为处以罚款, 但没有对外国实体进行此类罚款的实际执行机制。因此, 此前KTC的标准做法是仅对向韩国进行销售的外国实体发出禁令, 而在本案中KTC首次打破了这一标准做法; 同时, 鉴于FinFET专利权已于2021年8月届满, 因此本案中KTC没有发出禁止向韩国供应侵权产品的禁止令 (a cease and desist order)。此外, 本案涉及的CPU和显卡通常在韩国直接销售给众多小型企业, 而非通过中央经销商进行销售, 这使得KTC和KIP也难以瞄准国内实体。因此, 鉴于本案的特殊情形及典型意义, 本案的后续发展也值得关注。

虽然上述决定是否开启KTC对外国实体的制裁趋势仍有待观察, 但本所建议企业在向韩国销售产品时仔细评估任何的专利侵权风险。

### ■ KTC简介

韩国贸易委员会 (“KTC”) 是韩国政府机构, 负责对与韩国进口有关的损害的救济进行监督, 并防止不公平的贸易行为。不同于法院, KTC自行进行调查以确定国内产业是否收到进口或不公平贸易行为的损害, 并发出救济措施。KTC有权依职权或者根据任何人的请求展开调查。就后者而言, 请求人必须在涉嫌不公平贸易行为发生后的一年内要求进行调查。如果启动调查, KTC应在决定开始调查之日起6个月内作出决定。但是, 若基于正当理由, KTC可以对其调查决

定作出两次期限延期，每次最多两个月，诸如存在正在进行的相关纠纷（例如法院诉讼或行政审判）、一方当事人基于合理理由提交延长请求、或者在调查实质问题时存在困难。

## [案例] 对比文件给出反向教导使得数值限定发明被认为具有创造性的案例

辨理士 洪美兰, 中国律师/专利代理师 张奇巧

### ■ 概要

在争议焦点为陶瓷焊接衬垫的数值限定发明是否具有创造性的案例中, 韩国大法院 (最高法院) 认为, 若对比文件对于涉案专利的技术特征给出了反向教导或同时记载了涉案专利技术特征的优缺点, 则不应认为对比文件中存在使得本领域普通技术人员有动机改进以得到涉案专利的启示或暗示, 除非是“事后诸葛亮”否则就不应该否定涉案专利的创造性(大法院2021.12.10.宣告2018Hu11728判决)。

### ■ 事实关系

涉案专利涉及一种陶瓷焊接衬垫, 其特征在于: “主要成分为50~70wt%的  $\text{SiO}_2$ 、15-35wt%的  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、8-15wt%的  $\text{MgO}$ 、0.5~3wt%的  $\text{CaO}$ , 由  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{K}_2\text{O}$  和  $\text{Na}_2\text{O}$  组成的其他成分在0.5~5wt%的范围内, 耐火度为 SK 8-12, 压缩密度为2.0-2.4g/cm<sup>3</sup>, 吸收率低于3%”。

对比文件1公开了一种以“由45~70wt%的  $\text{SiO}_2$ 、15~40wt%的  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、5~30wt%的  $\text{MgO}$  和0.3~2wt%的  $\text{CaO}$  组成, 耐火度为 SK 11-15, 气孔率为20%~40%”为主要技术特征的焊接衬垫, 但未提到压缩密度和吸收率。

涉案专利被提起无效审判 (无效宣告请求), 特许审判院认为对比文件1存在技术启示, 否定了涉案专利的创造性, 作出了支持了无效请求的审判。涉案专利的专利权人不服, 向特许法院提起了请求撤销审判的诉讼。特许法院认为, 虽然对比文件1未记载压缩密度和吸收率的数值范围, 但参照该技术领域的其他现有技术(对比文件3等)可知, 为满足该技术领域理所当然应考虑的条件, 上述数值范围是可以通过单纯反复试验获得的, 而且因为没有可供确认数值范围前后具有临界性意义的效果差异的说明书记载或其他证据, 从而无法认定数值限定所导致的技术效果的显著性, 因此判定涉案专利没有创造性, 维持了无效审判。

对此, 涉案专利的专利权人进一步向大法院提起了上诉。

## ■ 韩国大法院的判决

大法院基于下述理由，判定涉案专利的创造性不应该因对比文件1而被否定，并裁定撤销原判决：

- 对比文件 1 对涉案专利的压缩密度和吸收率没有任何记载。而对于低于 20%的低气孔率，对比文件 1 中则记载了反向教导，因此本领域普通技术人员很难想到将对比文件 1 的气孔率降低到 20%以下从而降低与气孔率成比例关系的吸收率。
- 根据对比文件 3 的记载，低吸收率即有优点也有缺点，因此上述内容很难被认为提供了启示或暗示，以使得本领域普通技术人员有动机朝降低对比文件 1 的吸收率方向进行改进。
- 若本领域普通技术人员采用与对比文件 1 相同的低吸收率(与气孔率成比例关系)，并摒弃对比文件 1 中的相对较高范围的气孔率的话，不仅会破坏对比文件 1 中的耐火度与气孔率之间的有机结合关系，也没有可供预测由此产生的效果的证据。
- 根据涉案专利说明书的记载，与不符合专利发明的构成要件的比较例相比，实施例的焊接效果均良好，在内裂缝及母材的冲击强度方面也取得了良好的效果。

最终，大法院综合上述情况判定：站在本领域普通技术人员的角度，除非在已知涉案专利内容的前提下进行“事后诸葛亮”式的判断，否则很难基于对比文件1轻易得出涉案专利的技术方案，因此不能因对比文件1而否定涉案专利的创造性。

## ■ 金张评论

韩国发明专利实务操作中，向来将“数值限定发明（以数值范围特征限定技术方案的发明）”归为特殊类型，并适用非常严格的创造性判断标准。具体而言，对于数值限定发明，一般在认为技术特征本身不具有非显而易见性的前提下，若发明的技术方案与对比文件相比，只有具有不同类型的技术效果，或者具有相同类型的技术效果时只有当数值范围内外具有临界意义（即当技术效果属于同种类型时，数值范围特征导致的技术效果具有能起到显著影响作用的差异性）的情况下，才能认定具备创造性。尤其是在要求具有临界意义的情况下，证明这一点在实践中非常困难，因此，数值限定发明的创造性往往容易被否认。

在本案中，原审判决(特许法院的判决)根据以往的实务操作，适用了严格的创造性判断标准。即，虽然对比文件1没有明确记载专利发明的数值范围，但考虑到该技术领域的公知常识，该数值范围是本领域普通技术人员通过反复试验容易得出的，且没有证据可以认定该数值范围的临界意义，以此否定了涉案专利的创造性。

但是，大法院基于一般创造性判断的法理，认为对比文件1的记载内容中存在反向教导，从而难以推导出涉案专利的数值范围，并且不存在使得本领域普通技术人员基于对比文件1的技术方案

作出改进的启示或暗示，因此判定涉案专利数值限定的技术特征具有非显而易见性，认可了专利发明的创造性。关于效果，也仅查看了技术特征是否具备技术效果，并没有考虑专利发明的数值范围是否有临界意义。即，按照之前对数值限定发明要求数值范围具有临界意义的严格创造性判断标准，涉案专利的创造性是难以得到认定的，但大法院并没有遵循这些标准，而是适用了一般的创造性判断标准，认可了涉案专利的创造性。

此次大法院的判决进一步明确了对于被归类为特殊类型的发明，也应适用一般的创造性判断法理的原则。本所期待本判决能够成为一个契机，给仅因被归类于数值限定发明或选择发明等就一律机械地适用严格的创造性判断标准的现行实务操作带来变化。

## [审查指南] 韩国《商标审查标准》修订

辨理士 沈相熙, 中国专利代理师 康慧莲

KIPO 最近对《商标审查标准》(下称《标准》)作出修订, 修订后的《标准》自2022年4月20日起施行, 主要修订内容如下。

### ■ 依职权再审查的标准

修订后的《标准》对韩国《商标法》近期出台的依职权再审查制度作了细化规定。在新制度下, 在商标被作出准予注册的决定后, 如审查员发现明显的驳回理由, 可在商标正式注册或被撤回之前, 撤销注册决定, 并重新对该申请进行审查。

《标准》提供了“明显的驳回理由”的示例。如, 审查员没有考虑到第三方商标的优先权要求, 从而未能将其做为引证商标, 以及所申请商标缺乏显著性(仅由缺乏显著性的要素构成)。

《标准》还规定, 启动依职权再审查由三名审查员决定, 一旦重新启动, 原来负责审查申请的审查员将继续负责再审查。

### ■ 允许变更的范围扩大

根据韩国《商标法》规定, 只有作出的变更为非实质性变更的情况下, 才允许对申请进行变更。《商标法》规定允许变更的范围是: 删减商品、纠正明显的拼写错误、澄清申请中不明确的陈述, 以及删除附记性部分。

《标准》给出了判断“附记性部分”的具体标准。根据修订后的标准, 如果该部分 (i) 在商标中所占比重极小, 且 (ii) 无或仅有微弱的显著性, 则为附记性部分。

修订后的《标准》还给出几个允许变更的示例, 以提高审查的一贯性和可预测性。

### ■ 可采纳的使用意图证据范围扩大

虽然《商标法》对商标注册采取的是“先申请”原则, 但《商标法》也为基于对商标缺乏使用意图做出驳回或无效决定提供了依据。根据该标准, 如果对所申请商标的使用意图持有怀疑, 审查员可以要求提供使用证据或支持使用和/或使用意图的声明。《标准》给出的缺乏真实使用意图

的示例为：（1）一件申请覆盖五个以上国际商品/服务类，（2）指定大量跨类别的缺乏关联性的商品或服务，（3）指定的商品或服务是法律禁止申请人从事的业务，（4）身为个人的申请人指定需要投入大型设施和/或实质性投资的服务，例如银行服务、航空运输服务。

在修订之前，商标的使用许可不被认为是证明使用意图的证据。但是，修订后的《标准》将在商标注册人管理、控制之下的他人使用认定为有效的使用意图证据，这与《与贸易有关的知识产权协定（TRIPs）》第19条是相符的<sup>1</sup>。因此，商标注册人如今可以提交商标使用许可协议，作为证明具有真实使用意图的证据。但是，在这种情况下，如果商标注册人客观上不可能从实质上管理、控制他人使用商标，例如许可人无法律行为能力，审查员仍可能认定缺乏真实的使用意图。

#### ■ 消费者问卷调查可信度判断标准改善

修订后的《标准》规定，为确保调查的可信度，消费者调查应由可靠的调查机构采用无偏见的问卷方式进行，受访者（即有关商品的消费者）的地区、性别、年龄等应分布合理，具有较强的代表性。此外，修订前的《标准》规定至少对 500 名受访者进行的调查是高度可信的，但修订后的《标准》规定，必须针对至少 1000 名受访者进行调查才能被认为是高度可信的，针对 500 名以下受访者进行的调查则不被认为是可信的。这一修订采用的是韩国特许审判院于 2019 年推出的消费者调查标准。

---

<sup>1</sup> 在商标注册人控制之下的他人使用也符合使用要求。

## NEWS

## 金张的18个业务领域荣列“第一级别(Band 1)", 74位获评“领先人物(Leading Individual)"—— 钱伯斯亚太指南2022

在《钱伯斯亚太指南2022》中，金张律师事务所在18个调查业务领域中被评为“第一级别（Band 1）”，今年也在诸多韩国律所中位居第一。尤其在Dispute Resolution – Arbitration, White-Collar Crime领域中，金张继去年成为唯一被评为“第一级别”的韩国律师事务所。此外，金张在对于亚太地区的International Arbitration领域和对于朝鲜的General Business Law领域也获得了推荐。此外，今年在Intellectual Property领域和Intellectual Property – Patent Specialist领域中也均被评为“第一级别”。

今年本所的被评选结果如下：

### Firm Rankings

#### 韩国（在19个韩国调查业务领域中18个荣列“第一级别”）

- Banking & Finance: Band 1
- Capital Markets (Capital Markets: Securitisation): Band 1
- Competition/Antitrust: Band 1
- Corporate/M&A: Band 1
- Dispute Resolution – Arbitration: Band 1
- Dispute Resolution – Litigation: Band 1
- Dispute Resolution – White-Collar Crime: Band 1
- Employment: Band 1
- Insurance: Band 1
- **Intellectual Property: Band 1**
- **Intellectual Property – Patent Specialist: Band 1**
- International Trade: Band 1
- Projects & Energy: Band 1
- Real Estate: Band 1
- Restructuring/Insolvency: Band 1
- Shipping: Band 1
- Shipping – Finance: Band 2
- Tax: Band 1
- Technology, Media, Telecoms (TMT): Band 1



#### 朝鲜

- General Business Law

## 亚太地区

- Arbitration (International): Band 4

与此同时，本所共74名律师、辨理士（专利/商标代理师）、会计师在各领域荣膺“领先人物（Leading Individual）”。金张的获评人数在韩国律师事务所中位列第一，在全业务领域中展现出了竞争力。尤其在知识产权（Intellectual Property）领域，本所的金玲辨理士、朴晟秀律师、梁英俊律师、张惠淳律师、元裕锡律师、韩相郁律师荣膺“领先人物（Leading Individual）”。

《钱伯斯亚太指南》为世界级法律媒体Chambers and Partners每年发行的亚太地区法律市场评级刊物，今年在亚太地区的36个国家及韩国的19个业务领域中，通过评价律所提交资料、对主要客户及律师进行采访、自行调查及数据分析等广泛的年间调查，发表了优秀律师事务所和律师排名。

## 金张在所有知识产权领域荣列“第一梯队（Tier 1）” —— ALB Asia IP Rankings 2022

在今年ALB（Asian Legal Business）发布的“亚洲地区知识产权领域排名”

（Asia IP Rankings 2022）中，金张律师事务所在专利和著作权/商标所有领域荣列韩国“第一梯队”律师事务所。

亚洲法律杂志 ALB 由因率先提供各领域专业知识信息而闻名的国际性媒体集团汤森路透（Thomson Reuters）发行，其通过对亚洲各阶层律师和客户的深度调查和采访来进行评选。

## 金张被评为韩国领先商标律师事务所 —— World Trademark Review 1000 2022

在 World Trademark Review (WTR) 1000 – The World's Leading Trademark Professionals 第 12 版中，金张律师事务所在侵权查处与诉讼（Enforcement & Litigation）以及申请与策略（Prosecution & Strategy）领域，与往年一样，今年也均荣列最顶级的金牌（Gold Band）团队，并获评韩国领先商标律师事务所（one of the top trademark law firms in Korea）。

另外，在个人榜单中，权南延审理士、金城男审理士、金恩汀（Angela Kim）律师、Alexandra Bélec 律师、梁英俊律师荣膺领先商标人物（leading practitioners）。

WTR 1000 为有关全球顶级商标法律家的最初独家专门指南，其基于对全球数百名商标实务人员进行深度调查以及采访而评选出排名。

## Newsletter

A Quarterly Update of Korean IP Law & Policy

## KIM & CHANG

### 知识产权

韩国首尔特别市中区贞洞路21-15 贞洞大厦17层 邮政编码 04518

T +82 2 2122 3900 | F +82 2 2122 3800/741 0328 | [www.ip.kimchang.com](http://www.ip.kimchang.com) | [ip-group@kimchang.com](mailto:ip-group@kimchang.com)

本Newsletter只以一般信息传达目的提供，而不代表KIM&CHANG的正式法律意见或不应成为具体咨询的依据。本发行物的收信人，无论是客户还是其他人，在不征求适当的法律或其他专门咨询的情况下，不得基于包括在本发行物中的任何信息采取行动。如果您希望变更地址、增加收信人、或者对本Newsletter有建议，请发送邮件至[news@kimchang.com](mailto:news@kimchang.com)。更多详情请访问本所网站 ([www.kimchang.com](http://www.kimchang.com) 或 [www.ip.kimchang.com](http://www.ip.kimchang.com))。