

May 02, 2023

2023年值得关注的韩国知识产权相关主要立法动向及法律问题

步入2023年，韩国政府在知识产权领域开展各项前所未有的重要立法活动，各相关部门也同步展开对潜在未决问题的积极讨论。从事涉韩业务的企业有必要提前对韩国知识产权领域的主要立法动向和法律问题充分审查和分析，基于各项法律变动对企业的各业务领域产生的影响，制定有关知识产权实操问题的检查计划。

I. 韩国政府已完成对韩国《民法部分修订案》的立法预告，其中包含与形象权(publicity right)密切相关的“人格标志营权利”。

《民法部分修订法律（案）》第三条之三（人格标志营权利）【摘取核心内容】

- ① 自然人有权以营利为目的使用自己的姓名、肖像、声音以及其他人格标志。
- ② 不得转让第1项下的人格标志营权利。
- ④ 对使用他人的人格标志具有正当利益的主体，可以未经人格标志营权利人的同意，在合理范围内以营利为目的使用人格标志。
- ⑤ 第1项下的权利在本人死亡后被继承并存续30年。

韩国《民法部分修订案》所规定的“人格标志营权利”是指“以营利为目的使用自己的姓名、肖像、声音以及其他人格标志的权利”，其主要内容为：①任何人均享有人格标志营权利且不得转让该权利；②人格标志营权利人可以允许第三人以营利为目的使用人格标志；③在权利人死亡后被继承并存续30年等。另外，2021年12月7日修订的韩国《反不正当竞争及保护商业秘密相关法律》规定“以违反公平的商业惯例或竞争秩序的方式，擅自在自己经营的业务中使用在国内（韩国）广为人知并具有经济价值的他人的姓名、肖像、声音、签名等能够识别他人的标志，侵犯他人经济利益的行为”属于不正当竞争行为的一种类型，但目前尚未确立该行为类型的具体适用标准。如果上述韩国《民法部分修订案》正式公布并实施后，一些必须在具体经营活动中使用“他人的人格标志”的娱乐产业等多个商业领域的从业者，有必要从合规角度密切审查《民法》及《反不正当竞争法》的相关规定，并做出重新梳理合同关系框架模式等相应的调整。

II. 随着文化信息产业的飞跃发展，作为未决问题讨论至今的“追加补偿请求权”已通过多项韩国《著作权法修订案》议案被提交至韩国国会，各相关方正式对此展开讨论。

“追加补偿请求权”是指影像作品制作者在获得一定对价后转让IP的情形下，仍可以在文化信息流通阶段针对电视台、剧场、OTT等主体行使补偿请求权的权利。当前被提议至韩国国会的有关追加赔偿请求权的多项韩国《著作权法修订案》之间在追加赔偿请求权的适用对象范围等方面存在差异（见如下表格整理内容）。即便有关追加补偿请求权的规定旨在防止因创作者处于不平等地位而产生的不正当补偿，但仍被指出其存在如下本质性问题：①在签订文化信息合同方面，较大程度上偏离了合同自由的基本原则；②很难否认其属于作为著作权转让对价的双重支付的情形；③仅对特定领域的创作者认定追加补偿请求权，其尚缺合理的依据等。

目前，韩国文化体育观光部正在审核有关韩国境外案例，并研究引进相关制度对韩国国内外经营者和韩国国内市场产生的影响，预计韩国文化体育观光部最早将于2023年5月中完成调研工作，并向国会提交调研结果报告书，随后各相关部门将对此进行进一步讨论。

有关追加补偿请求权的法律问题有可能直接影响各文化信息经营者和创作者开展各类文化信息商业化活动或签订相关合同等，故各有关企业有必要认真跟进和研究有关追加补偿请求权制度的引进情况及其适用范围等。特别是，文化信息经营者需要具体分析《著作权法修订案》内容，充分思考并解决如何设计和调整各项文化信息相关标准合同的主要条款等问题。

区分		《著作权法修订案》		
序号	项目	《著作权法部分修订案》 (Yu Jeongju议员)	《著作权法部分修订案》 (Seong Iljong议员)	《著作权法部分修订案》 (Lee Yongho议员)
1	提议日	2022年8月31日	2022年9月19日	2022年11月1日
2	议案号	第2117131号	第2117402号	第2118010号
3	提议人	Yu Jeongju议员等38人	Seong Iljong议员等11人	Lee Yongho议员等12人
4	主要内容	- 规定追加补偿请求权适用对象（新增第100条之2等） - 导演 - 编剧 - 其他总统令规定的主体	- 在定义条款中增加“影像导演”（第2条） - 规定追加补偿请求权适用对象（新增第100条之2等） - 影像导演 - 编剧 - 其他总统令规定的主体	- 转让著作财产权的情形下，著作权人对受让人享有追加补偿请求权（新增第46条之2等） - 作者 - 演绎者 - 影像作品的作者

III. 引进“商标共存制度”的《商标法修订案》议案被提交至韩国国会，该修订案通过审议并公布实施时，将在实操层面对商标申请和注册业务产生巨大变化。

商标共存制是指因与注册商标近似而存在拒绝商标注册事由的情形下，当商标权人对他人事后申请的商标注册予以同意时，允许该商标权人申请的商标注册的制度。韩国专利厅在2023年工作计划中提出其将推进“商标共存制”的引进，2023年3月被提交到韩国国会的《商标法修订案》中也包含了“商标共存制”相关条款。

《商标法部分修订法律（案）》【摘取核心内容】

第34条（不得注册的商标）

① 尽管有第33条规定，但有下列情形之一的，不予办理商标注册：

7. 与在先申请的他人的注册商标（不包括注册地理标志团体标志）相同、近似的商标，且用于与指定商品相同、类似商品的商标。但是，如果获得该他人的同意的（作为同一商标获得对与指定商品相同商品使用商标征得同意的情况除外），可以办理商标注册。

第119条（取消注册商标裁定）

① 有下列情形之一的，可以请求专利厅作出取消该商标注册之裁定：

5之2. 根据第34条第1款第7项但书或者第35条第1款但书规定已注册商标的权利人以不正当竞争为目的，将其注册商标用于与其注册商标指定商品相同、类似的商品，引发需求方对商品质量的误解或造成与他人业务相关产品的混淆的情形。

韩国《商标法》规定，在拟注册商标与在先申请的他人商标近似的情形下，即便征得该他人的同意，亦不被允许注册商标。但是，在实操中，作为对此规定的现实可行性替代方案，普遍采用“注册后再转让 (Assign-Back) 方式”，即申请人先向先使用商标权人转让拟注册申请的商标，由先使用商标权人完成商标注册后，再将该注册商标返还给申请人。如果引进商标共存制度，有望在控股公司和子公司之间拥有商标或大型企业集团的商标注册程序方面提高效率和合理性。但是，另一方面，还需综合审核、研究该制度能否在韩国《商标法》的原固有体系下得以协调运用，且如果在商标注册申请阶段未能客观地验证与在先申请商标近似的商标范围，可能会出现因共存制度导致善意第三方遭受不利影响的情形，故各相关方有必要对《商标法修订案》进行充分讨论。日后韩国实际实施商标共存制度时，可能在实操层面商标注册环节上发生重要变化，各相关企业有必要持续关注《商标法修订案》的立法进程及其相关内容。

IV. 2022年8月，韩国大法院作出有关“分案申请注册时的公告例外”的重要判决；2023年3月，韩国专利厅修订了审查标准，扩大适用了韩国大法院对公告例外主张的判决宗旨，将分案申请、剥离申请、变更申请、主张国内（韩国）优先权申请的情形均纳入公告例外范围。

韩国大法院在判决中指出，2022年因原申请的请求范围与申请人自行公开内容无关而未主张公告例外的，如果申请人在分案申请时的请求范围内包含其自行公开内容时，即便在原申请时未主张公告例外，在分案申请时仍存在申请人主张自行公告例外的实质必要性等，并据此作出“即便在原申请中未主张公告例外，如果申请人在分案申请中依据合法程序主张公告例外且原申请在自行公开日起12个月内完成，则可以认定该公告例外的效果”的判决（韩国大法院2022年8月31日宣判2020专利二审11479号判决）。

然而，韩国大法院作出上述判决后，韩国业界仍不断讨论如下事项：①因不服拒绝注册专利决定而提起的诉讼请求被驳回的情形下，申请人可以在未被拒绝的权利事项等一定范围内剥离该等权利事项，并对此重新申请注册专利，即“剥离申请”（韩国《专利法》第52条之2），以及②在最初申请注册范围内，保持同一性的前提下，仅变更专利和实用新型的形式后提出申请，即“变更申请”（韩国《专利法》第53条、韩国《实用新型法》第10条）下，可否适用韩国大法院判决法理；③关于“主张国内（韩国）优先权”（韩国《专利法》第55条），申请人在原申请注册时未主张优先权但在分案申请时提出优先权主张时，该优先权主张可否被予认定。

为了解决上述争议，韩国专利厅于2023年3月修订了审查标准，规定对包括除上述韩国大法院判决涉及的分案申请之外，剥离申请、变更申请、主张国内（韩国）优先权申请的情形均适用如上韩国大法院有关主张公告例外的判例及其法理，以此现实有效地保护了申请人作为发明人的权利。换言之，即使申请人未在原申请中主张公告例外，如果在剥离申请、变更申请或主张国内（韩国）优先权申请过程中依据合法程序主张公告例外，则该公告例外主张仍可被认可。但是，如果申请人在原申请时未提出优先权主张，则对剥离申请时提出的优先权主张不予认可，即韩国专利厅未修订有关此项主张的审查标准。韩国专利厅本次修订的审查标准，可能对各企业日后的专利申请和专利调查分析业务产生重大影响。

V. 在知识产权领域也日益强调平台企业的作用和责任的情形下，欧洲法院作出了重要判决。

2022年12月，欧洲法院作出如下判决，如果在Amazon.com Inc.等（下称“亚马逊”）运营的平台上的个别卖家销售侵犯第三人知识产权的商品的，亚马逊可能对此承担责任。欧洲法院指出，如果电子商务平台运营者在其商业通信（commercial communication）中将与该注册商标相同或近似的标志用于与注册商标指定商品相同或类似的商品，则应认定其构成商标权侵权。此外，欧洲法院在判决中指出，如果用户可能认为运营者的服务与商标权侵权行为之间存在关联的，电子商务平台的运营者也可能被定为使用了与第三方注册商标相同的标志。

欧洲法院具体指出如下判断标准：①运营者是否在其平台上对其自售产品和对个别卖家销售的产品采用相同的展示方式；②是否在所有广告中将其自身标志作为经销商进行布局；③关于侵权商品的营销，是否向个别卖家提供额外服务（保管及配送商品等）等。

根据上述标准，欧洲法院认为亚马逊未对①其自己销售的产品和个别卖家销售的侵权产品加以区分进行展示，②在侵权产品的广告中也放置了亚马逊的标志，③亚马逊保管侵权销售商的部分商品并负责配送至客户的物流服务，导致具有合理观察力的一般用户可能会认为亚马逊的服务和侵权行为之间存在关联，因此判决亚马逊应当承担责任。

考虑到韩国国内的实务中，在通过大规模流通平台销售商品的领域，保护知识产权问题处于前所未有的重要地位，各相关方有必要对欧洲法院判决的意义和影响进行综合性研究和分析。

金芝贤 律师
T 82.2.3404.0180
E jihyun.kim@bkl.co.kr

郭嘉恩 律师
T 82.2.3404.7463
E kaeun.kwak@bkl.co.kr

崔玲 外国律师
T 86.21.6085.2900
E ling.cui@bkl.co.kr

廉皓峻 律师
T 82.2.3404.0464
E hojun.yeom@bkl.co.kr

池涌泉 资深外国律师
T 82.2.3404.0245
E yongquan.chi@bkl.co.kr

金泰均 律师
T 82.2.3404.6528
E taeguen.kim@bkl.co.kr

金应杰 资深外国律师
T 82.2.3404.7594
E yingjie.jin@bkl.co.kr