

September 6, 2023

韩国修订《外观设计保护法》及《反不正当竞争及商业秘密保护法》 - 主要内容及启示 -

如今随着品牌价值的重要性被日益强调，众多企业倾力取得和保护可以打造差异化品牌的商标、外观设计等知识产权(IP)。为了顺应当今时代趋势变化，业界指出有必要完善在适用和解释现有法律过程中发现的规范、制度缺陷。

修订后的韩国《外观设计保护法》（下称“《外观设计保护法》”）及韩国《反不正当竞争及商业秘密保护法》（下称“《反不正当竞争法》”）完善了对品牌权利人的保护中存在的缺陷，并新设了能够平衡多方利害关系的规定。

I. 修订后的《外观设计保护法》的主要内容及启示

《外观设计保护法》修正案于2023年5月25日通过韩国国会审议，主要内容为延长外观设计的申请注册期限、放宽主张优先权要件等加强保护权利人相关内容。修订后的《外观设计保护法》一经国务会议公布，便将在6个月的宽限期届满后正式实施。

1. 延长相关外观设计的申请注册期限

第35条（相关外观设计）

- ① 外观设计权利人或外观设计申请注册人针对与其注册的外观设计或已申请注册的外观设计（下称“**基本外观设计**”）相似的外观设计（下称“**相关外观设计**”），仅在该等相关外观涉及在基本外观设计的申请注册之日起3年内被申请注册的情形下，即使有本法第33条第1款各项规定及第46条第1款、第2款规定，亦可就其相关外观设计获得注册。但是，就相关外观设计的外观设计专利权进行授权注册时，如果基本外观设计专利权尚未获得授权登记或基本外观设计专利权因被取消、放弃或无效裁决等而归于消灭的情形除外。
- ② ~③（与现行规定一致）
- ④ 根据第1款规定，如果申请注册的仅与基本外观设计相似的相关外观设计有2个以上的，该等外观设计之间不适用第33条第1款各项及第46条第1款、第2款规定。

根据《外观设计保护法》规定，对于申请注册前已经公开的外观设计（包括本人公开的外观设计），原则上以其不属于新的外观设计为由拒绝注册。但是，就企业而言，有必要在维持消费者所知悉的现有外观设计的整体框架的情形下，跟随时代潮流对外观设计进行部分改进和变更后进行申请注册。据此，对于在一定期限内就与自身基本外观设计相似的外观设计申请注册的，不以违反新颖性等为由拒绝注册，而赋予具有独立效力的外观设计专利权，这种实务作法被称之为“相关外观设计制度”。

申请注册相关外观设计时，由于其权利范围扩大至与基本外观设计不具有相似性但与相关外观设计具有相似性相关范围，因此其优点是可以最大限度地减少仿制品的上市。但是，根据现行《外观设计保护法》规定，相关外观设计仅在基本外观设计完成外观设计注册申请之日起1年内被申请注册时，方可获得注册。因此，即使企业对人气产品的外观设计通过部分改进或变更开发后续产品，在实操中亦难以将此作为相关外观设计申请注册并据此得到保护。对此，修订后的《外观设计保护法》将相关外观设计的申请注册期限从1年延长至3年，并明确规定了相关外观设计的申请注册要件（修订《外观设计保护法》第35条第1款但书，第4款）。

就企业而言，有必要积极考虑将对相关外观设计申请注册的方案，以防止模仿或侵犯可提升企业品牌形象的主要外观设计。

2. 有关丧失新颖性的例外主张及删除有关提交资料的期限限制规定

第36条（丧失新颖性之例外）

- ① （与现行规定一致）
- ② （删除）拟适用第1款正文的主体应当于符合下列各项情形之一规定时间节点向专利厅长或专利审判院长提交记录该等情形相关宗旨的书面材料及其证明资料。
 - 1. 提交第37条规定的外观设计申请注册文件时；此时，申请人应当在外观设计注册申请日起30日内提交证明材料；
 - 2. 在第62条规定的拒绝外观设计注册决定或第65条规定的外观设计注册决定（下称“**外观设计注册与否相关决定**”）通知被发出之前；此时，申请人应当在提交记录该等情形相关宗旨的书面材料之日起30日内提交证明材料，且必需在专利厅长或专利审判院长作出外观设计注册与否相关决定之前提交；
 - 3. 提交第68条第3款规定的针对外观设计部分审核注册异议申请的答辩状时；
 - 4. 提交第134条第1款规定的针对审判请求（仅限于外观设计注册无效审判）的答辩状时。

如前所述，就申请注册前已公开的外观设计，原则上将以其不属于新的外观设计为由（丧失新颖性）被拒绝注册。但是，即使相关外观设计属于已公开的外观设计，如果该外观设计本身被公开后未满12个月（2017年9月21日前申请注册的，则未满6个月）的，将被例外地获得外观设计注册，而该等制度被称之为“丧失新颖性的例外”。

但是，由于现行《外观设计保护法》将提交记录有关丧失新颖性的例外主张的书面材料及其证明资料的期限限定为（i）申请注册时，（ii）作出外观设计注册与否相关决定前，（iii）提交针对异议申请的答辩状时，（iv）提交针对无效审判的答辩状时，因此在确认权利范围之诉、侵权·无效诉讼等争议程序中，权利人可能会受到不利影响。

对此，修订后《外观设计保护法》删除了限定提出有关丧失新颖性的例外主张及提交相关证明时限的程序性条款，使得权利人更便于适用丧失新颖性之例外规定。

3. 放宽主张优先权相关要件

第51条（根据协定主张优先权）

- ① ~④（与现行规定一致）
- ⑤ 根据第3款规定主张优先权的主体因正当事由而未能在第4款项下的期限内提交该款规定的资料或书面材料的，可以在该期限届满之日起2个月内向专利厅长提交同一条款规定的资料或书面材料；
- ⑥ 根据第3款规定主张优先权的主体未能在第4款或第5款规定的期限内提交第4款规定的资料或书面材料的，该优先权主张失效。

第51条之2（优先权主张的补正及增加）

- ① 根据第51条第1款至第3款规定主张优先权的主体，可以在外观设计申请注册之日起3个月内补正或增加优先权主张；
- ② 对于根据第1款规定补正或增加优先权主张的主体，适用第51条第4款至第6款规定。

第51条之3（延长优先权主张期限）

- ① 拟根据第51条第1款规定主张优先权的主体因正当理由而未能遵守同一条款第2款规定的期限的，如果申请人在该等期限届满之日起2个月内申请注册外观设计，则可以对该等外观设计申请注册主张优先权；
- ② 对于根据第1款规定主张优先权的主体，适用第51条第3款至第6款规定。

“根据协定主张优先权”是指根据1883年巴黎协定，在A国先行注册的外观设计后，在6个月内对相同外观设计在B国申请注册的，则将在A国的申请注册日视为在B国的申请注册日，并据此判断新颖性、创作不易性、在先申请与否等的制度。例如，如果在B国申请注册之前，适用该等外观设计之产品已上市的，则该外观设计因不属于新的外观设计而无法获得注册。但是，在A国的申请注册日早于该产品上市日期的，如果申请人主张优先权，则申请注册时间被前置于公开时间，因此申请人亦可以在B国对该等外观设计获得注册。

业界有观点指出，现行《外观设计保护法》项下，主张外观设计申请注册的优先权相关方法、程序等较比其他主要缔约国的法律实践存在一定限制。对此，本次修订中规定，如果申请人有正当事由的，可以延长提出优先权主张的期限及提交资料期限等，以符合国际规范的方向放宽了主张申请注册外观设计的优先权相关要件。

对主要变更事项的比较如下：

区分	现行规定	修订案
主张优先权期限	6个月 (第51条第2款)	6个月+（正当事由）2个月 (第51条之3)
补正、增加	补正 (优先权主张补正审查标准)	补正、增加 (第51条之2)
提交资料期限	3个月 (第51条第4款)	3个月+（正当事由）2个月 (第51条第5款)

4. 其他修订事项

除此之外，本次修订后的《外观设计保护法》调整了相关条款规定，使得除共同发明人外的共有可获得外观设计注册权的承继人亦可共同申请注册外观设计（修订《外观设计保护法》第39条），并增设了将下列情形视为无效的规定：超出依职权补正的范围或依职权对不属于显著错误的事项要求补正的（修订《外观设计保护法》第66条第6款）。

II. 修订后的《反不正当竞争法》的主要内容及启示

修订后的《反不正当竞争法》于2023年3月28日公布，并将于2023年9月29日起施行，其主要内容如为，（i）明确规定将在先使用作为不属于不正当竞争行为之例外事由，（ii）增设了防止误认、混淆请求权，（iii）引入了有关预防不正当竞争行为或禁止请求权之消灭时效的规定。

1. 新增先使用相关反不正当竞争行为之例外规定

第2条（定义）

本法使用术语的定义如下。

1. “不正当竞争行为”是指属于如下各项之一的行为。

- ① 无符合下列各项之一的正当理由，使用与在韩国国内广为知悉的他人姓名、商号、商标、商品的容器、包装及其他标示为他人商品的标识（本目下称“他人的商品标识”）相同或近似的标识或销售、发布、进口或出口使用该等标识的商品，造成与他人商品混淆的行为；
 - 1) 在他人的商标标识在韩国国内广泛获得认知之前，无不正当目的继续使用与他人的商品标识相同或近似的标识的；
 - 2) 作为符合1) 情形的主体的承继人，无不正当目的继续使用该等标识的。
- ② 无符合下列各项之一的正当理由，使用与在韩国国内广为知悉的他人姓名、商号、标志及其他标示为他人营业的标识（包含商品销售和服务提供的方法或招牌、外观、室内装潢等营业场所的整体外观，本目下称“他人的营业标识”）相同或近似的标识，造成与他人的营业设施或活动混淆的行为；
 - 1) 在他人的营业标识在韩国国内被广为知悉之前，无不正当目的继续使用与他人的营业标识相同或近似的标识的；
 - 2) 作为符合1) 情形的主体的承继人，无不正当目的继续使用该等标识的。
- ③ 除属于第i目或第ii目项下造成混淆的行为外，无符合下列各项之一的正当理由，使用与在韩国国内广为知悉的他人姓名、商号、商标、商品容器、包装及其他标示为他人商品或营业的标识（标示为他人营业的标识包含商品销售和服务提供的方法或招牌、外观、室内装潢等营业提供场所的整体外观，下同）相同或近似的标识或销售、发布、进口或出口使用该等标识的商品对他人标识的识别力或商誉造成损害的行为；
 - 1) 在他人姓名、商号、商标、商品容器、包装及其他标示为他人商品或营业的标识在韩国国内被广为知悉之前，无不正当目的继续使用与他人的标识相同或近似的标识的；
 - 2) 作为符合1) 情形的主体的承继人，无不正当目的继续使用该等标识的情形；
 - 3) 符合非商业性使用等韩国总统令规定的正当事由的其他情形。

原《反不正当竞争法》第2条第1项第①目、第②目规定了构成对他人商品标识及营业标识的误认、混淆行为要件，第③目规定了构成对驰名商标识别力、商誉的损害行为要件，但未对如下情形

是否属于不正当竞争行为之例外作出任何规定：即在他人的商品标识等在韩国国内广为知悉之前，已将其一直用作自己的商品标识等的情形。对此，韩国大法院以（i）韩国《反不正当竞争法》不以行为人的主观意愿为条件，（ii）尚无将善意的先使用人的行为排除在不正当竞争行为之外相关明文规定为由，拒绝承认所谓“先使用标识”之例外（参考韩国大法院2004年3月25日2002年民三9011号判决）。换言之，即使作为先使用商品标识的主体，在与其相同、近似的他人商品标识等得以广为知悉之时间节点开始，先使用人不得再使用该等商品标识，从而需承担销毁、更换产品或营业场所招牌等经济损失。

对此，修订后的《反不正当竞争法》将《反不正当竞争法》第2条第1项第①目、第②目、第③目项下的不正当竞争行为定义为“无正当理由”造成误认、混淆或损害识别力或商誉的行为，且将该等正当理由明确规定为1) 在他人的商品标识或营业标识在韩国国内广为知悉之前，无不正当目的继续使用与他人的商品标识相同或近似的标识的情形，2) 作为符合上述情形主体的承继人，无不正当目的继续使用该等标识的情形。此外，就第③目规定，可以通过韩国总统令追加规定正当理由。就此，本事务所认为，《反不正当竞争法》与保护如下主体的《商标法》第99条规定之间存在的不平衡问题有将得到消除。

但是，敬请留意，先使用权只能保证相关主体可以继续使用原先使用的商品标识等，而不能行使积极权利，包括通过禁止他人使用自己使用的商品标识等。因此，为了被认定为自己享有可使用商品标识等积极权利，使用人有必要先于他人申请并获得商标注册。

2. 增设防止误认、混淆请求权

第3条之3（防止误认、混淆请求权）

第2条第1项第i目或第ii目项下的他人可以请求符合下列各项之一的任一主体作出可防止其商品或营业与自身商品或营业之间存在有关来源的误认、混淆所必要的标示：

- 1) 符合第2条第1项第i目1) 或2) 的主体；
- 2) 符合第2条第1项第ii目1) 或2) 的主体。

即使在先使用人在无不正当目的的情形下在先使用商品标识等，但因上述例外规定，如果在先使用人的商品标识等与广为知悉的商品标识等共存，则有可能引发消费者的误认和混淆。

对此，修订后的《反不正当竞争法》赋予在韩国国内广为知悉的商品标识等的持有人享有如下请求权，以调整双方之间的利害关系：即请求善意的在先使用人作出可防止商品或营业之间存在有关来源的误认、混淆所必要的标示。

III. 展望

本次修订后的《外观设计保护法》大幅变更了主要制度及程序的内容，以加强对具有竞争力的外观设计的保护，本次修订后的《反不正当竞争法》包含了可能对实务操作产生诸多影响的内容，

如限制反不正当行为的成立范围及禁止请求权等的行使范围、增设防止误认或混淆请求权等。

尤其是，相关外观设计申请注册期间获得延长，且丧失新颖性之例外和主张优先权相关要件得以放宽暗示着，企业已建立的品牌管理及运用方案将可能发生变化。并且，有关商品标识及营业标识的在先使用例外规定，亦将对企业的侵权应对战略产生较大影响，因此企业有必要深入了解本次修订事项并梳理前瞻性应对措施。