Recent Trends in Global IP Trials

Introduction to IP protection by Chinese courts

ZHANG Xiaoyang
Judge of IP Division of Jiangsu High People's Court of PRC

중국법원의 지재권 보호에 관한 소개

쟝 샤오양
중국 쨩쑤성 인민고등법원 지재전담부 판사

I. Introduction to IP Courts and Specialized IP adjudication Institutions of PRC

A. Establishment and Development of three IP Courts

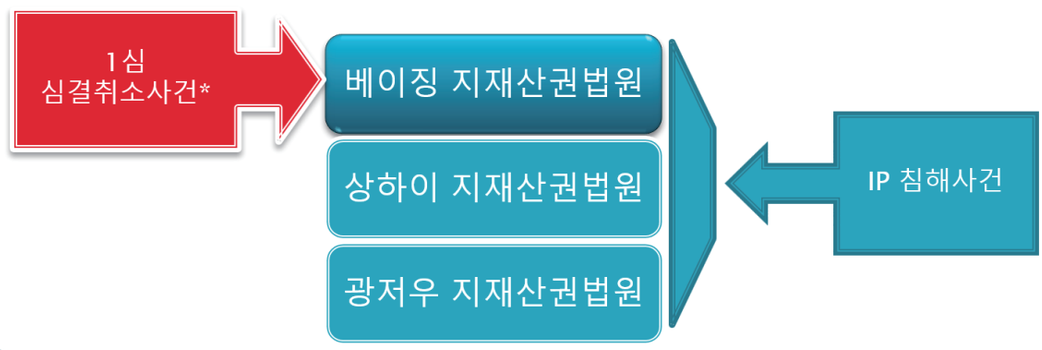
- 2014

*The case seeking revocation of administrative decisions on the granting or invalidation of patent and registered trademark

I. 중국 법원 및 지재권 전문법원에 대한 소개

A. 3개의 IP 전문법원의 설립 및 발전

- 2014



* 특허허여에 대한 심결 및 특허 및 등록상표에 대한 무효심결에 대한 취소를 구하는 사건이다.

Recent Trends in Global IP Trials

I. Introduction to IP Courts and Specialized IP adjudication Institutions of PRC

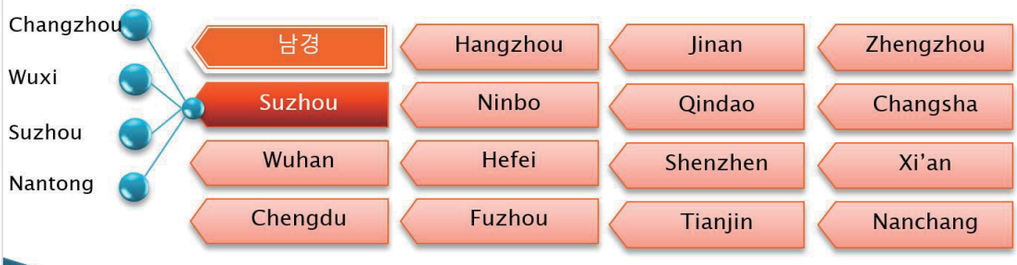
B. Established Specialized IP Adjudication Institutions with cross-regional jurisdiction

- From the beginning of 2017 to now

I. 중국법원 및 IP 전문법원에 대한 소개

B. 구역간 관할을 가지는 IP 전문법원의 설립

- 2017 초부터 현재까지



I. 중국 법원 및 IP 전문법원에 대한 소개

C. 3개의 지재산권법원 및 16개의 IP 전문법원의 분포 및 관할

Recent Trends in Global IP Trials

I. Introduction to IP Courts and specialized IP adjudication institutions of PRC.

D. The case type accepted by 3 IP Courts and 16 Specialized IP Adjudication Institutions

First Instance	IP infringement cases involving technology
	Cases involving affirmation of well-known trademarks
	Monopoly-related cases
	Administrative Revocation cases*
Second Instance	Cases on appeal under the jurisdiction of district people's courts (mainly including IP infringement cases that are not related to technology and claimed for low compensation meanwhile)

*Administrative Revocation cases only be accepted by the Beijing IP Court

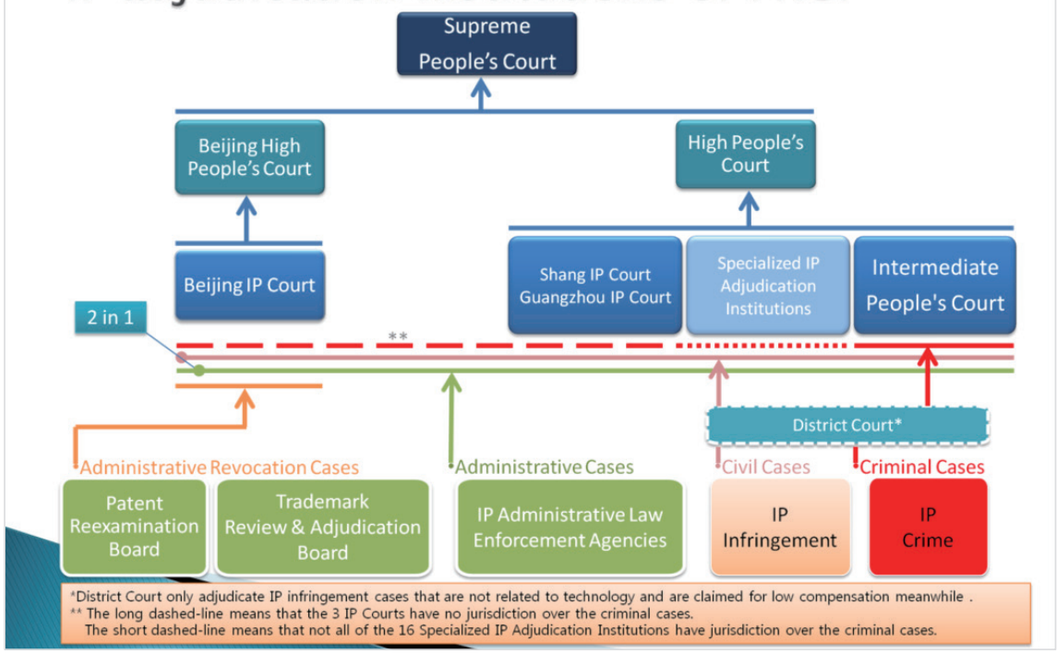
I. 중국 법원 및 IP 전문법원에 대한 소개

D. 3개의 지재산권법원 및 16개의 IP 전문법원에 접수되는 사건유형

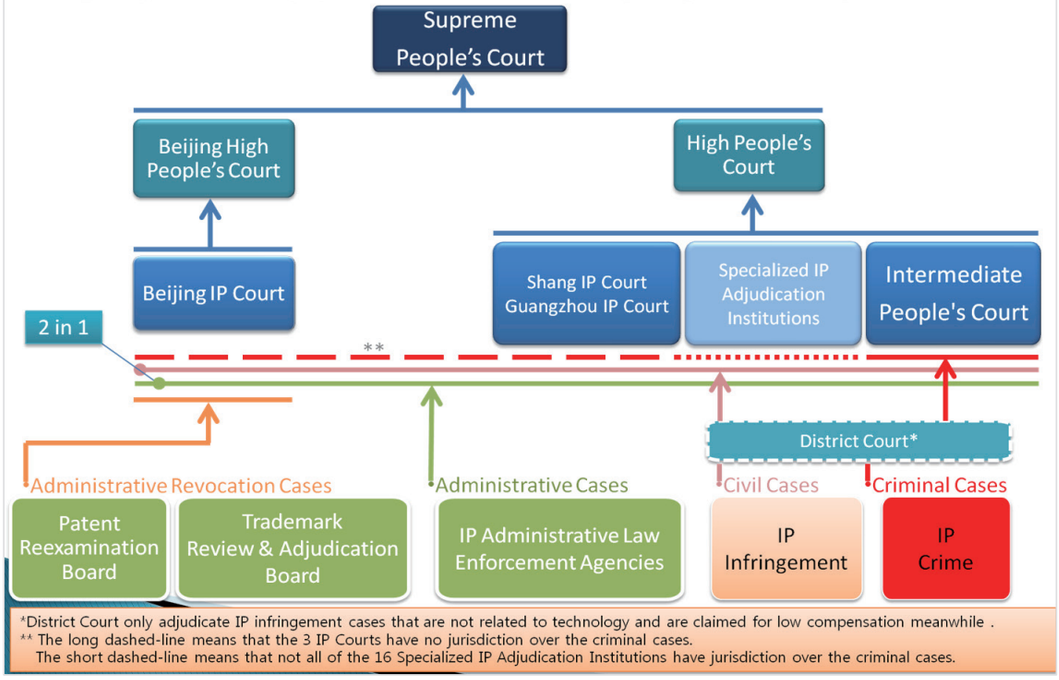
1심	기술을 포함하는 지재권 침해사건
	주지표장의 인정문제를 포함하는 사건
	독점관련 사건
	심결취소사건*
2심	지방인민법원 관할 사건에 대한 항소사건 (주로 기술과 무관한 지재권 침해사건 및 손해배상 청구금액이 낮은 사건)

*심결취소사건은 베이징 지재산권법원에만 접수될 수 있음.

I. Introduction to IP Courts and specialized IP adjudication institutions of PRC.



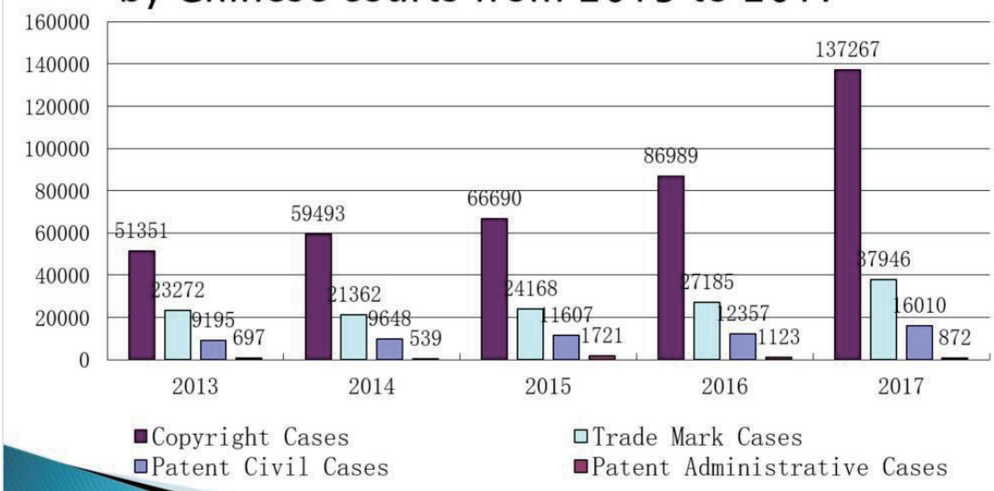
I. 중국 법원 및 IP 전문법원에 대한 소개



Recent Trends in Global IP Trials

II. Major Statistics

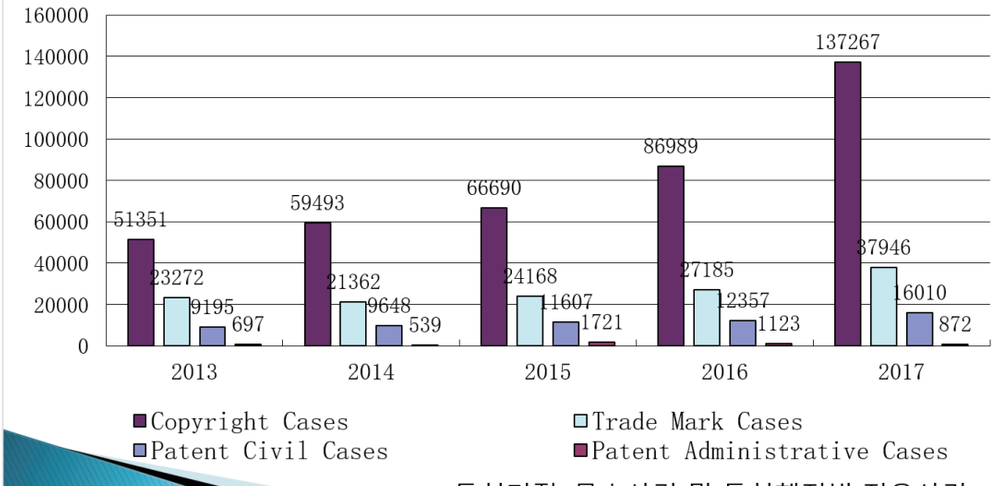
A. Number of first instance IP cases accepted by Chinese courts from 2013 to 2017



*Patent Administrative Cases: Patent Rejection/Invalidation Cases and Patent Administrative Law Enforcement Cases

II. 주요 통계

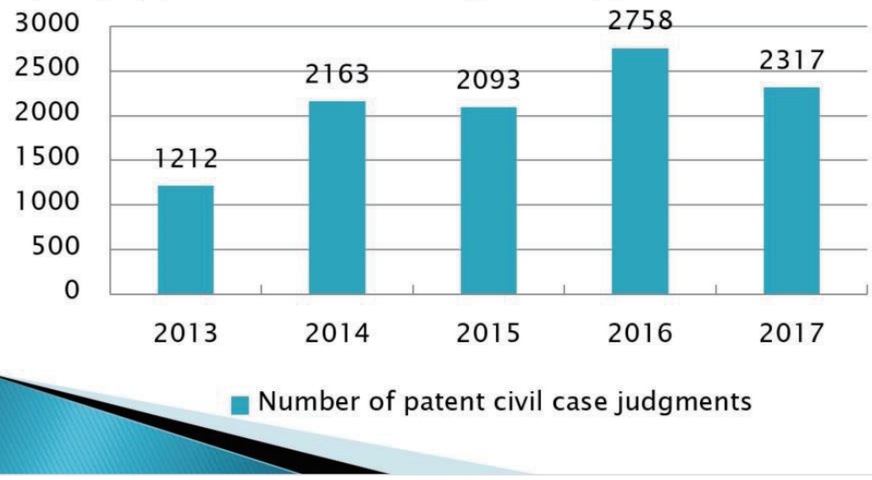
A. 2013 ~ 2017년 1심법원 접수 사건수



*Patent Administrative Cases: 특허거절/무효사건 및 특허행정법 적용사건

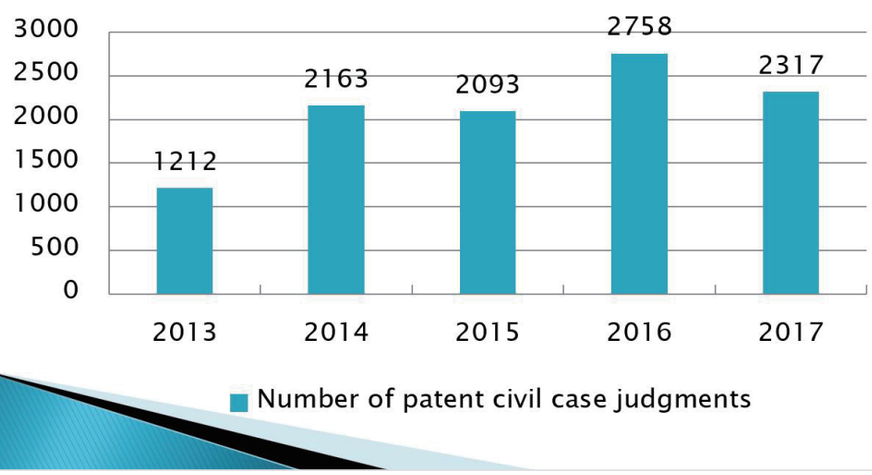
II. Major Statistics

B. Number of Judgments of Patent Civil Case published by the web of "China Judegments online" (http://wenshu.court.gov.cn/)



II. 주요 통계

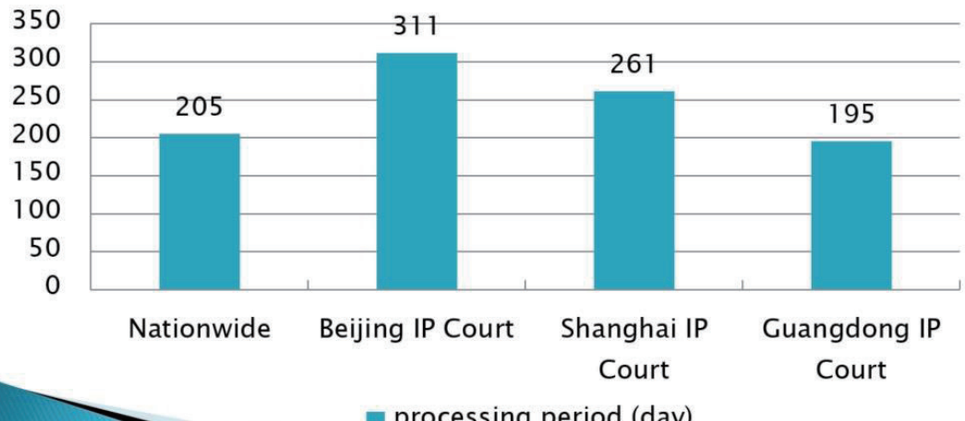
B. 중국판결 온라인페이지에 공개된 특허민사판결 사건수 (http://wenshu.court.gov.cn/)



Recent Trends in Global IP Trials

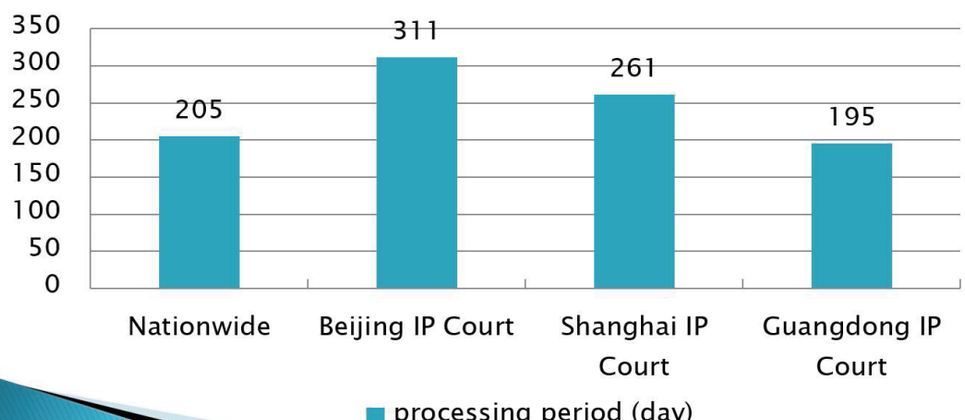
II. Major Statistics

c. Average processing period for Patent Civil Cases of first instance of IP Court



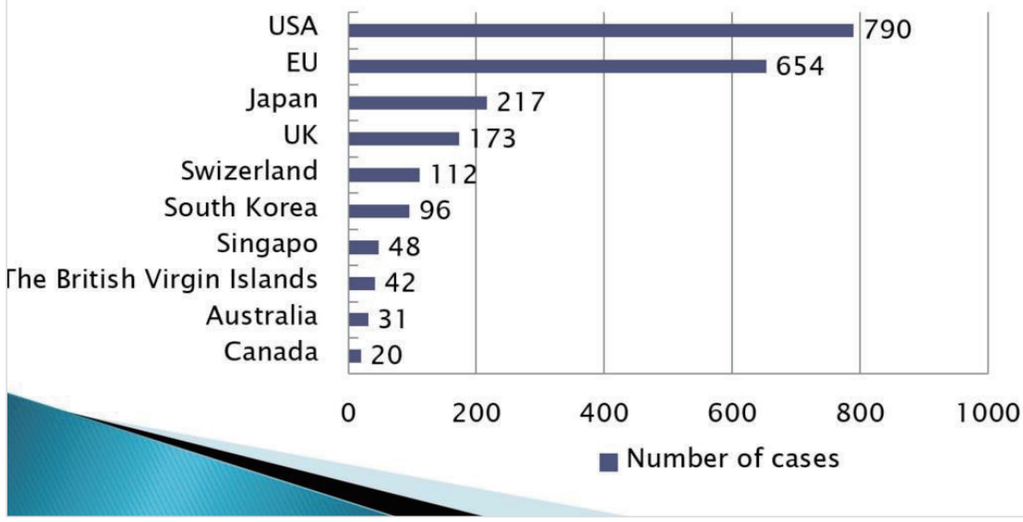
II. 주요 통계

c. 1심법원의 특허민사사건에 대한 평균처리기간



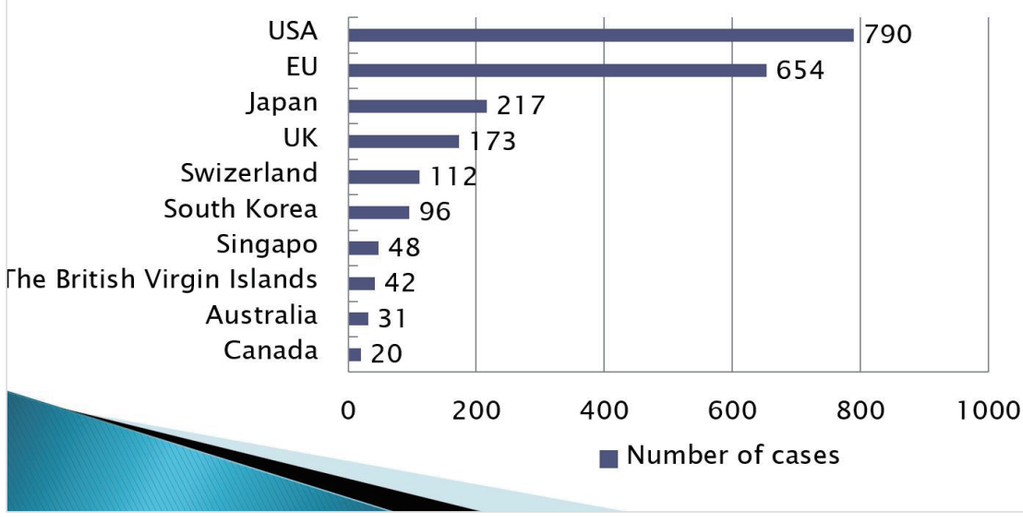
II. Major Statistics

D. Cases involving foreign parties concluded by Beijing IP Court.



II. 주요 통계

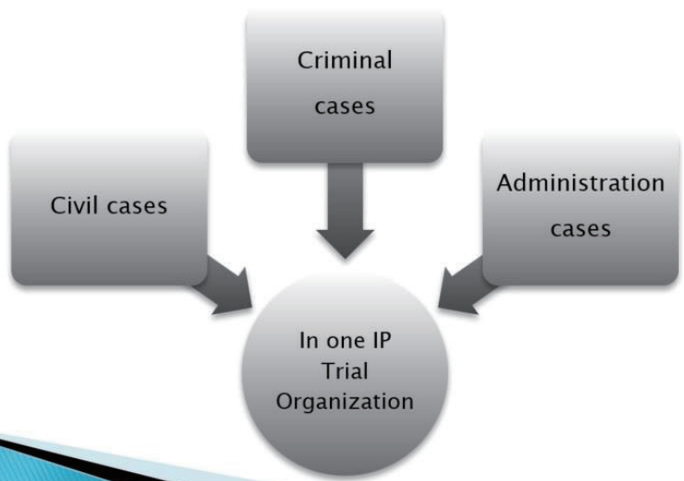
D. 베이징 지재산권법원에서의 외국인당사자 사건수



Recent Trends in Global IP Trials

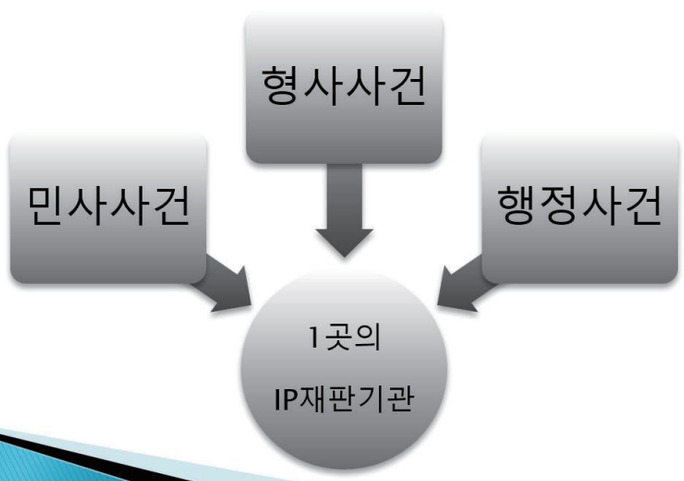
III. Major Changes in the Law and System

A. the "three-in-one" reform



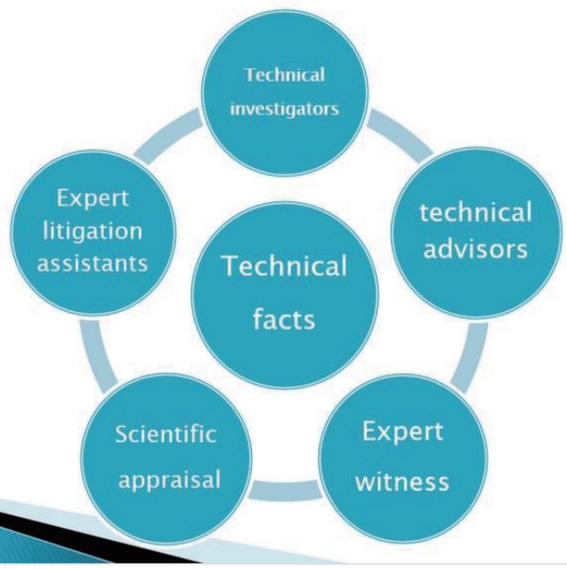
III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

A. “three-in-one” 개혁조치



III. Major Changes in the Law and System

B. Mechanism of technical fact-finding



III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

B. 기술적 사항의 심리 메커니즘

III. Major Changes in the Law and System

c. System of case guidance

- IP Guiding Cases
- Gazetted Cases
- typical cases published during the "26 April" IP Outreach Week
- cases published by the IP Case Guidance Research (Beijing) Base
- typical IP cases published by Judicial Case Research Institute of the Supreme People's Court

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

c. 사건안내의 시스템

- IP 선례적 사건
- 관보에 게재되는 사건
- 4월 26일 IP 봉사주간에 공개되는 유형의 사건
- IP 사건안내 연구본부 (베이징)에서 공개되는 사건
- 대법원의 사건연구기관에서 공개되는 유형의 사건

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Promising to sell product design without permission is infringement act (Patent Law Article 11.2)

In the past, without permission of patentee, the behavior of promising to sell product incorporating patentee's design isn't regarded as infringement. The revised law now stipulates that the above situation is infringement.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

허락 없이 특허디자인 제품의 판매를 약속하는 행위는 침해임 (특허법 Article 11.2)

과거에는 특허권자의 허락 없이 특허권자의 디자인특허를 포함하는 제품의 판매를 약속하는 것이 특허침해로 간주되지 않았음. 현행 개정법은 이 경우를 침해로 규정함.

Recent Trends in Global IP Trials

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

The novelty of patent should be worldwide (Patent Law Article 22.1)

In the past, the novelty of patent is relative, which means that patent only need to meet the requirement of novelty in domestic. The revised law now requires that the application for a patent should satisfy absolute novelty standard, which means that patent should be novelty worldwide.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

특허의 신규성은 전세계적 범위에서 판단 (특허법 Article 22.1)

과거에 특허의 신규성 판단은 상대적이어서 국내에서의 요건만 충족하면 되었음. 현행 개정법은 특허출원이 절대적 신규성 요건을 충족할 것을 요구하여, 특허의 신규성은 전세계적 범위에서 충족되어야 함.

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Defense of prior art (Patent Law Article 62)

The principle of prior art defense is added into the revised law, that is in a dispute over patent infringement, if the accused infringer has evidence to prove that the technology or design it or he exploits is an existing technology or design, no patent infringement is constituted.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

선행기술에 의한 항변 (특허법 Article 62)

개정법에는선행기술 항변이 추가되었는데, 특허침해소송에서, 피고(침해로 주장되는 자)가 자신이 실시하는 기술이나 디자인이 (그 출원 전에) 이미 존재하던 것임을 증명하면 특허침해가 성립하지 않게 됨.

Recent Trends in Global IP Trials

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Legal compensation system and reasonable expenses paid for stopping the infringement (Paten Law Article 65)

According to the revised law, If it is difficult to determine the losses incurred to the patentee, the gains obtained by the infringer as well as the royalty obtained for the patent, the people's court may, by taking into account such factors as the type of patent, nature and particulars of the infringement, etc., decide a compensation in the sum of not less than 10, 000 yuan but not more than 1 million yuan. In addition, the compensation shall include the reasonable expenses that the patentee has paid for stopping the infringement.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

법정 손해배상 시스템 및 침해행위 중단을 위한 합리적 비용
(특허법 Article 65)

개정법에 의하면, 특허권자가 입은 손해, 침해자가 얻은 이익,
특허권에 의해 얻는 실시료를 산정하는 것이 곤란한 경우,
인민법원은 특허의 유형, 침해행위의 속성 및 특징 등을 고려하여,
배상액을 1만 위안에서 1백만 위안 이하의 범위에서 정할 수 있다.
또한 배상액에는 침해행위를 중단시키기 위하여 특허권자가
지출한 합리적 비용이 산입되어야 한다.

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Preliminary injunction (Patent Law Article 66)

where a patentee or interested party has evidence to prove that someone else is committing or is going to commit an infringement upon the patent right, and its (his) lawful rights and interests will be damaged and are difficult to be remedied if the said infringement is not stopped in time, it or he may, prior to initiating a lawsuit, apply to the people's court for taking such measures as ordering the stop of the relevant act. When an applicant files an application, it shall provide a guarantee. If it or he fails to do so, the application shall be rejected.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

침해금지가처분 (특허법 Article 66)

특허권자 또는 이해관계인은, 타인이 그 특허권을 침해하거나 이것이 임박하였고, 그의 권리나 이익에 대한 손해가 발생하며, 특허침해가 발생하면 조속한 배상을 받기가 어렵다는 점을 뒷받침할 증거를 보유하는 경우, 본안소송을 제기하기 전에 인민법원에 관련된 행위의 중단을 명하는 조치를 청구할 수 있다. 신청인이 위 가처분을 신청하는 경우 보증금을 납부하여야 하고, 그렇지 않으면 신청은 기각된다.

Recent Trends in Global IP Trials

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Evidence preservation (Patent Law Article 67)

To stop a patent infringement, the patentee or any interested party may apply to the people's court for preserving the evidence when such evidence is likely to be destroyed and hard to be obtained again. The people's court may order the applicant to provide a guarantee for the preservation. If the applicant fails to do so, its or his application shall be rejected.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

증거보전 (특허법 Article 67)

특허침해행위를 중단시키기 위해, 특허권자 또는 이해관계인은 그에 대한 증거가 멸실될 수 있거나 입수하기 어려운 경우에 인민법원에 증거보전을 신청할 수 있다. 인민법원은 신청인에게 보증금 납입을 명하고, 신청인이 납부하지 않는 경우 신청은 기각된다.

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Effect of invalidation of patent on infringement proceedings

(Judicial Interpretation (II) of Patent Law by the Supreme People's Court, Article 2)

Where a claim asserted by the right holder in a patent infringement litigation is declared invalid by the Patent Re-examination Board (PRB), the People's Court hearing the patent infringement dispute case may issue a ruling to dismiss the right holder's complaint based on the invalid claim. If there is evidence showing that an effective administrative judgment revokes the invalidation decision, the right holder may file a fresh action.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

특허침해소송에서의 무효의 효력 (대법원의 특허법에 대한 사법해석 (II), Article 2)

특허침해소송에서 침해로 주장되는 청구항이 특허재심사위원회(PRB)에서 무효로 선언된 경우, 특허침해소송을 심리하는 인민법원은 위 무효청구항에 기초한 특허권자의 소제기를 기각하는 결정을 할 수 있다. 다만 유효한 행정판결에 의해 위 무효결정이 취소된다는 점이 증명되면, 특허권자는 새로운 소를 제기할 수 있다.

Recent Trends in Global IP Trials

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

The transfer of proof burden for the patent infringement compensation (Judicial Interpretation (II) of Patent Law by the Supreme People's Court , Article 27)

Where the actual loss suffered by the right holder due to infringement is difficult to ascertain, the People's Court shall ask the right holder to provide evidence on profits gained by the infringer from the infringement according to Article 65(2) of the PRC Patent Law;

where the right holder has provided preliminary evidence on profits gained by the infringer, and the account books and documents relating to the patent infringement are mainly within possession by the infringer, the People's Court may order the infringer to provide the books and documents;

if the infringer refuses to provide the books and documents without justification or provides false books and documents, the People's Court may ascertain the profits gained by the infringer from the infringement according to the right holder's claims and evidence provided by the right holder.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

특허침해 배상에서의 증명책임의 전환 (대법원의 특허법에 대한 사법해석 (II), Article 27)

특허침해로 인하여 특허권자가 받은 실제 손해를 산정하기 어려운 경우, 인민법원은 특허법 65조2항에 따라 특허권자에게 침해행위자가 침해행위로 얻은 이익에 관한 증거를 제출할 것을 요구할 수 있다.

이 경우 특허권자가 침해행위자가 얻은 이익액을 소명하고, 특허침해와 관련된 회계장부 및 자료가 침해행위자의 점유 아래에 있는 경우, 인민법원은 침해행위자에게 위 장부 및 자료의 제출을 명할 수 있다.

침해행위자가 정당한 이유 없이 그 제출을 거부하거나 허위 장부나 자료를 제출하는 경우, 인민법원은 특허권자의 주장에 따라 침해행위자가 침해행위로 얻은 이익액을 인정할 수 있다.

III. Major Changes in the Law and System

D. Major Changes in the Patent Act and judicial interpretation of Patent Act

Indirect patent infringement

(Judicial Interpretation (II) of Patent Law by the Supreme People's Court , Article 21)

Where one explicitly knows that a product is the raw material, equipment, part, intermediate etc. exclusively for the implementation of a patent and, without authorization from the patentee and for a production or business purpose, supplies the product to another person who implemented an act infringing the patent, if the right holder claims that the supplier's act is an act auxiliary for others' tortious act as prescribed under Article 9 of the PRC Tort Law, the People's Court shall support his claim.

Where one explicitly knows that a the patent is granted on a product or method and, without authorization from the patentee and for a production or business purpose, induces another person into having implemented an act infringing the patent, if the right holder claims that the inducer's act is an act abetting others' tortious act as prescribed under Article 9 of the PRC Tort Law, the People's Court shall support his claim.

III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

D. 특허법 및 특허법 해석 있어서의 주요 변화

간접 특허침해 (대법원의 특허법에 대한 사법해석 (II), Article 21)

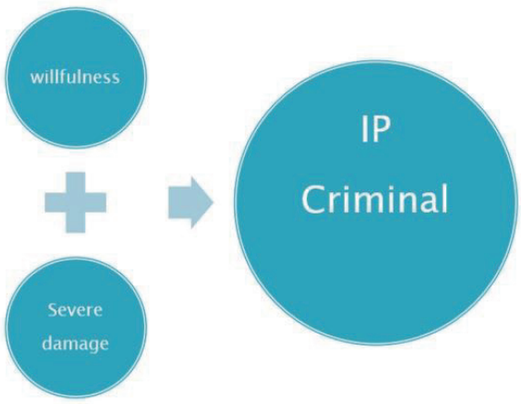
어떤 사람이 특허의 실시에 전용되는 원재료, 설비, 부품, 중간재 등의 물건임을 명확하게 알면서 위 물건을, 특허권자의 허락 없이, 제조 또는 영업의 목적으로, 특허침해를 구성하는 행위를 하는 타인에게 공급하는 경우로서, 특허권자가 위 공급자의 행위는 중국불법행위법 제9조에 정해진 타인의 불법행위를 방조하는 행위라고 주장하는 경우, 인민법원은 그 주장은 받아들일 수 있다.

어떤 사람이 물건 또는 방법에 특허가 부여되어 있다는 것을 명확하게 알면서, 특허권자의 허락 없이, 제조 또는 영업의 목적으로, 타인이 특허침해를 구성하는 행위를 하도록 유도하는 경우로서, 특허권자가 위 유도행위자의 행위는 중국불법행위법 제9조에 정해진 타인의 불법행위를 교사하는 행위라고 주장하는 경우, 인민법원은 그 주장은 받아들일 수 있다.

Recent Trends in Global IP Trials

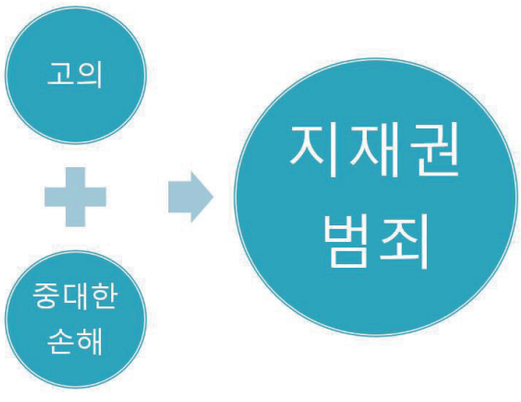
III. Major Changes in the Law and System

E. criminal protection of IPR



III. 법률 및 제도면에서의 주요 변화

E. 지재권의 형사적 보호



IV. Major Decisions

Patent

The requirements of sufficient disclosure of chemical product invention (the Supreme People's Court Decision, (2016) civil retrial case No.179).

For a patent application for a chemical product, the use and/or its technical effect of the product shall be disclosed entirety. If a person skilled in the art is unable, on the basis of the prior art, to predict that use and /or its technical effect stated in the invention can be carried out, the description shall sufficiently provide qualitative or qualitative data of experimental tests for the person skilled in the art to be convinced that the technical solution of the invention enable the use to be carried out and/or the effect as expected to be achieved.

IV. 주요 판결

특허

화학 제품 발명의 충분한 개시요건 (대법원 판결, (2016) 민사재심리 사건 case No.179).

화학 제품에 관한 특허출원에 있어서, 그 용도 및/또는 기술적 효과는 완전히 기재되어야 한다. 통상의 기술자가 선행기술에 기초하여 해당 발명이 실시되는 경우 그 용도 및/또는 기술적 효과를 예견할 수 없는 경우, 명세서 기재는 실험테스트에 대한 질적 또는 양적측면에서 충분한 데이터를 제공함으로써, 해당 기술분야의 통상의 기술자로 하여금 해당 발명의 기술적 해결수단에 의해 위 용도가 실행될 수 있거나/있고, 위 예측되는 효과가 얻어질 수 있다는 것을 확신시켜야 한다.

Recent Trends in Global IP Trials

IV. Major Decisions

Patent

Whether the product manual is a publication in the sense of patent law
(the Supreme People's Court Decision, (2016) civil retrial case No.179).

If operation and maintenance manuals are delivered to the customer along with the product with no requirements for customer to keep the content of manuals in secret, moreover, the manuals are also able to be acquired by an unspecific person freely, then, in the sense of patent law, the manuals can be regarded as publications. Furthermore, the time they deliver the manuals to customers can be identified as the published time.

IV. 주요 판결

특허

제품매뉴얼이 특허법의 관점에서 출판물인지 여부
(대법원 판결, (2016) 민사 재심리사건 No.179).

작동 및 정비 매뉴얼이 그 내용에 관하여 고객에게 비밀유지를 요구하는 내용 없이 고객에게 배송된 경우, 더욱이 해당 매뉴얼이 불특정인에 의해 자유롭게 입수될 수 있는 경우에는, 특허법의 관점에서 위 매뉴얼은 출판물로서 간주될 수 있다. 나아가 고객에게 배송된 시점이 발간된 시점으로 간주될 수 있다.

IV. Major Decisions

Patent

Defense of conflicting application

(the Supreme People's Court Decision, (2015) application for civil retrial case No.188)

The people's court may examine the tenability of conflicting application defense referring to provisions of the prior art defense.

However, the criteria of defense of conflicting application should consider the difference between the conflicting application and the prior art.

The conflicting application can only be used to evaluate the novelty of a patent independently, neither can it be combined with the prior art or common knowledge, nor can it be used to evaluate the creativity of a patent.

When the accused technology have been disclosed completely by a conflicting application, in other words, the patent application is lack of novelty, the defense of conflicting application will be tenable.

IV. 주요 판결

특허

선출원 항변 (대법원 판결, (2015), 민사재심리사건 No.188)

인민법원은 선행기술항변을 원용한 선출원 항변을 심리할 수 있다.

그러나 선출원 항변의 판단기준에서는 선출원과 선행기술 사이의 차이점을 고려여야 한다.

선출원은 그 자체로 특허의 신규성을 평가하는데에만 사용될 수 있고, 선행발명이나 주지관용기술과 결합될 수도, 특허의 진보성을 평가하는데 사용될 수도 없다.

해당 기술이 선출원에 의해 완전히 공개된 경우, 즉 특허출원이 신규성이 부족한 경우, 선출원 항변은 유효하다.

Recent Trends in Global IP Trials

IV. Major Decisions

Trademark

General rule for the co-owner to implement trademark right

(the Supreme People's Court Decision, (2015)application for civil retrial case No.3640).

The principle of autonomy and consensus among the trademark co-owners should be followed in the process of implementing trademark rights.

In the condition that neither co-owners reaching an agreement, nor the objector with reasonable argument, either party has no right to prevent the other co-owners from licensing other people to use the trademark by way of general license.

IV. 주요 판결

상표

상표권을 사용함에 있어서 공동권리자를 위한 일반적 법리

(대법원 판결, (2015) 민사재심리사건 No.3640).

상표권 공동권리자 사이의 사적자치의 원칙은 상표권을 실행함에 있어서도 준수되어야 한다. 공동 권리자 사이에서 합의에 도달하지 못하고반대자가 합리적인 이유를 제시하지 못하는 경우에, 어느 당사자든 다른 당사자가 타인에게 통상사용권을 허여하는 것을 막을 권리가 없다.

IV. Major Decisions

Trademark

The judgment of the legitimacy of trademark registration

(the Supreme People's Court Decision, (2016) administrative retrial case No.27)

If the establishment of market order or commercial success are not entirely the result of integrity management, but to a certain extent based on the relevant customer's mistaken recognition, then maintaining such market order or commercial success will not only do harm to the protection of the legitimate interests of the name righter and relevant consumers, but also do harm to purifying the environment of trademark registration and use.

IV. 주요 판결

상표

상표등록의 적법상 판단

(대법원 판결, (2016) 행정재심리 사건No.27)

확립된 시장질서나 상업적 성공이 위험관리의 결과가 아니라, 관련 고객들의 착오인식에 어느 정도 기인한 경우, 그러한 시장질서나 상업적 성공을 유지하는 것은 명칭 권리자(name righter) 및 관련 고객들의 정당한 이익의 보호에 반할 뿐만 아니라, 상표등록 및 그 사용 환경을 정화하는 것에도 반하는 것이다.

IV. Major Decisions

Copyright

Requirements of Copyright Law for the works (the Supreme People's Court Decision, (2016) application for civil retrial case No.2136)

Works that can be protected by Copyright Law should comply the requirements as follows:

Originality, this means that the form of works should be unique so as to distinguish itself form the existing works.

Tangibility, this means that works should have specific tangible forms through which publics are able to known and indentify the works

IV. 주요 판결

저작권

저작물에 대한 저작권법의 요건 (대법원 판결, (2016) 민사재심리사건 No.2136)

저작권법에 의해 보호될 수 있는 저작물은 아래의 요건을 충족하여야 한다:

독창성, 이는 저작물의 형태(form)가 기존 작품과 구별시킬 수 있을 정도로 독특해야 함을 의미한다.

유형성(Tangibility), 이는 공중이 작품을 인식할 수 있게 저작물이 소정의 유형적 형태를 가져야 함을 의미한다.

IV. Major Decisions

Trade secrets

The clarifying of the trade secrets contents

(the Supreme People's Court Decision, (2015) application for civil retrial case No.2035)

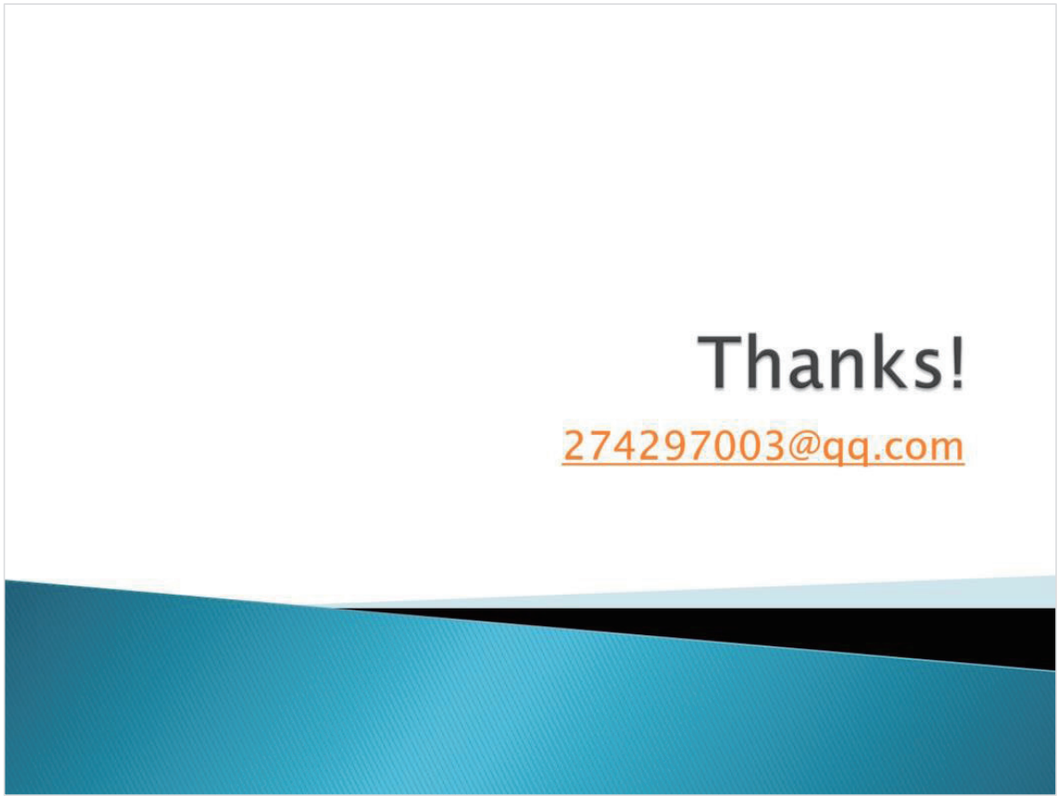
As long as the procedural rights of the parties are not affected, it should allow the plaintiff to clarify the technical secrets claimed in the indictment. At the same time, the judgment can not be regarded as a trials beyond the claim.

IV. 주요 판결

영업비밀

영업비밀 내용의 명확화 (대법원 판결, (2015) 민사재심리사건 No.2035)

당사자의 절차적 권리에 영향이 없는 한, 원고로 하여금 공소장에서 주장된 영업비밀을 명확하게 하도록 하여야 한다. 동시에, 판결은 주장범위를 넘는 재판으로 간주되지 못한다(the judgment can not be regarded as a trials beyond the claim).


Thanks!
274297003@qq.com


감사합니다!
274297003@qq.com