

TIPLONews 한국어본

2020 년 4 월호(K248)

K200313Y1

K200312Y1

01 지혜국 신종 코로나 바이러스 폐렴의 해외 임상 시험 약물에 관한 대만 특허 정보를 정리

세계 보건기구 (WHO)는 2020 년 3 월 11 일에 신종 코로나 바이러스 폐렴 (COVID-19, 속칭 '무한 폐렴 ")의 감염이 전세계 대유행 단계에 도달했음을 선언하였고 각 방면에서 이에 대한 적극적인 연구 개발이 진행되고있다.

지혜재산국¹⁾은 미국의 임상 시험 데이터베이스를 이용하여 신종 코로나 바이러스 폐렴의 임상 시험 약물을 찾은 후 다시 대만의 특허 상황을 정리하여 연구자가 특허 지뢰를 피할 수 있도록 참고로 제공하고있다.

지혜국에 따르면, 「미국 임상시험 자료등록사이트」 (<https://clinicaltrials.gov/>) 에 등록된 신종 코로나 바이러스 폐렴 관련 임상 시험 정보를 바탕으로, 거기에 개시되어 있는 소분자 및 고분자 단백질 시험 약물에 대하여 그 원래의 임상 용도, 대만의 의약품 허가 취득 상황 및 대만의 주요 특허 정보를 정리하여 대만내 특허 상황을 3 가지로 분류하고있다. 그중, 주요 특허 정보 부분에서는 특허 청구 범위의 청구에 의해 물질, 조합물, 용도 및 제조법등으로 분류하고 있다.

지혜국이 집계한 자료에 따르면 신종 코로나 바이러스 폐렴에 대한 임상 시험은 그 특허의 상황에 따라 다음의 3 종류로 분류된다. 제 1 류: 기본적으로 특허로 보호되어 있지 않은 것으로, 많은 임상 시험상 이미 오래동안 사용된 약물이며, 일부는 해외에서 특허가 취득되고 있지만, 대만에서 특허가 출원되지 않은 약물인 경우. 제 2 류: 대만에서 약물의 주요 활성 성분인 핵심 물질 (화합물, 항체 분자)이 보호되고 있지 않지만,

그 활성 성분의 특정 염류(鹽類), 상관 조합물 제제, 용도 또는 제조 방법과 관련해선 특허를 보유하고 있는 경우. 제 3 류: 대만에서 약물의 주요 활성 성분인 핵심 물질이 특허로 보호되고 있는 경우.

지혜국은 특허법 제 59 조 제 1 항 제 2 호의 규정에 의하여 특허권의 효력은, 연구 또는 실험을 목적으로 하는 발명의 실시에 필요한 행위에 미치지 않기 때문에, 따라서 실험실에서의 실험 행위는 권리 침해를 구성하지 않고, 주요 활성 성분의 핵심 특허를 갖지 않는 약물에 대해 우회 발명을 통한 의약품 개발을 시도할 수 있다고 설명하고있다.

(2020.03)

역주:

- 1) 지혜재산국은 대만 지혜재산국(智慧財產局), 약칭 지재국을 지칭하는 말로 한국 특허청에 상당.

K200320Y2

02 대만 상표 등록 출원의 「패스트 트랙 심사」 2020 년 5 월 1 일부터 시범 도입

출원인에게 전자출원의 이용을 촉진하고 상표 등록 출원 안건의 심사를 가속하기 위해 지혜재산국은 「패스트 트랙 심사」를 도입했다.

2020 년 5 월 1 일 이후에 출원된 상표 등록 출원 안건은 출원시에 납부해야 할 요금 및 서류가 다음의 조건을 충족하는 경우 일반적인 상표 등록 출원 안건보다 2 개월 빨리 심사관에게 할당:

- (1) 전자출원;
- (2) 평면 상표 등록 출원 안건. 비 전통적인 상표 등록 출원 안건, 증명 표장, 단체 표장, 단체 표장은 포함되지 않는다;
- (3) 모든 지정 상품 또는 지정 서비스의 이름이 지혜국 전자 출원 시스템의 참고 명칭과 완전히 일치한다.

- (4) 약정된 계좌에서 계좌이체, 인쇄된 전자 출원 납입표로 무통장입금, eATM (웹 ATM)에서 전자출원입금표 번호로 입금.
- (5) 대리인에게 위임하는 경우에는 위임장을 첨부하여야한다.

상기 조건을 채우는 상표등록출원 안건은 방식심사에 관한 사항이 모두 갖추어져 있어, 빨리 심사 일정에 들어갈 수 (패스트 트랙 심사가 적용됨) 있고, 출원인은 현재의 평균 첫 번째 심사결과 통지(FA)까지의 기간보다 약 1.5 개월 빨리 해당건이 등록될 수 있을지 알 수 있을 전망이다, 이에 따라 상표 판촉에 대한 전개와 운용를 가속화 할 수있게 되었다.

예를 들어, 출원일이 2020년 5월 1일인 패스트 트랙 안건이 상표 심사관에게 할당 된 날짜는 2020년 3월 1일에 출원된 통상의 상표 등록 출원 안건에 해당하며, 약 2 개월 빨리 할당된다. 그러나 패스트 트랙 안건이 주의해야 할 점은, 상표 규정을 충족하는지의 판단에 따라 여전히 「선출원, 선등록 주의」를 원칙으로 하며, 선출원이 여전히 후출원된 안건의 등록을 배제 할 수있는 점에 유의해야 한다.

지혜국에 따르면, 「패스트 트랙 심사」의 조건을 만족한 상표 출원은 출원 후 1 개월내 지혜국의 「상표 검색 시스템」의 「상표 상세 보고서」에서 「패스트 트랙 안건」이라 기록되고 할당속도를 표시한다. (2020.03)

TIPO 영문본 <https://www.tipo.gov.tw/en/cp-282-875463-fa379-2.html>

K200313Y2

03 상표 소송 대형서점으로 유명한 성품회사(誠品公司)는 상표권 침해로 이삿짐 서비스 회사인 성품이사(誠品搬家)를 고소.

대형서점으로 유명한 성품회사(誠品公司)¹⁾는 포장 이사 전문업체인 성품이사(誠品搬家)²⁾가 상표권을 침해로 제소 회사와 그 책임자 진(陳)씨 대만달러 500 만원의 손해 배상을 지불하고, 성품(誠品) 상표 및 회사

명으로 사용하지 않도록 요청했다. 지적 재산권 법원의 1 심에서 성품회사(誠品公司)에게 패소 판결이 내려졌다. 이는 항소 할 수 있다.

성품회사(誠品公司)는 다음과 같이 주장했다. 성품회사(誠品公司)는 1989 년 1 월에 설립된 이후 지금까지 이미 30 년간 오래도록 「성품(誠品)」 브랜드 경영과 발전에 힘을 다하여 그 사업 범위는 서점, 화랑, 전시 시연, 문화 창의, 음식 및 생활 용품 외에 또한 화물 포장, 하역, 화물 운송, 물류 배송 등에도 이르고있어 「성품(誠品)」 상표는 대만에서는 유명한 상표이다.

그러나 성품이사(誠品搬家)는 성품회사(誠品公司)의 동의를 얻지 않고 「성품(誠品)」 상표를 사용하고, 성품(誠品)이란 글자를 회사명으로 사용하고 인터넷 사이트, 페이스 북에서 「이사 업계의 성품(誠品)」 이라 자칭하고 「이사 업계의 성품(誠品)이 되는 야망등의 문구를 홍보 활동에 사용하여 소비자에게 오인 혼동을 일으키게 하고 상표권을 침해하고있다고 하였다.

지적 재산권 법원은 다음과 같이 인정했다. 성품이사(誠品搬家)가 제공하는 「포장」, 「운송」의 용역은 이사 서비스에 필요한 가구의 포장과 운송단계의 행위이며, 일반 단순화물 운송 서비스의 화물 포장 및 운송과는 다르고 동일한 용역에 해당하지 않기에 오인 혼동의 우려는 발생하지 않는다.

또한 성품이사(誠品搬家)의 페이스 북에 "이사 업계의 성품(誠品) -성품이사(誠品搬家)는 ... 성품회사(誠品公司)의 이름을 빌려, 이사 업계의 성품회사(誠品公司)이 된다는 뜻이 포함되어 있으며, 영어 이름 'Champion'으로 호응하고 있다는등, 성품이사(誠品搬家)는 이사 업계에서 최고의 자리를 차지하는 것을 목표를 나타낸 것이지, 고의로 성품회사(誠品公司)가 갖고 있는 명성에 무임 승차하려는 것이 아니고, 또한 소비자에게 성품회사(誠品公司)와 성품이사(誠品搬家) 사이에 가맹 또는 동일그룹이라는 관계가 있다고 오해 시키려 하지 않는다고 보았다.

또한 성품회사(誠品公司)가 제출한 증거 자료는 성품(誠品) 상표가 문화
창의 산업, 특정 시장 또는 특정 소비자 그룹에 속지 된 것을 증명하는
것에 지나지 않고, 상표의 유명 정도가 이미 일반 소비자에게 널리
알려져있는 고급 지명도에 이르고 있다고는 인정하기 어렵다. 따라서 지적
재산권 법원 일심에서는 성품회사(誠品公司)에 패소 판결이 내려졌다.
본건은 항소할 수 있다. (2020.03)

역주:

- 1) 중국어명 誠品股份有限公司, 영어명 Eslite Corporation
- 2) 중국어명 誠品搬家有限公司, 영어명 Champion Moving Company