

TIPLONews 한국어본

2021 년 2 월호(K258)

K210112X4

01 Giga Solar 가 Pancolour 에 대해 제기한 영업 비밀 침해소송과 관련, 쌍방이 화해 달성

Giga Solar¹⁾는 2021 년 1 월 11 일자의 중요 사항 공시에서 Giga Solar 와 Pancolour²⁾가 태양 전지용 전도성 알루미늄 페이스트(Paste) 제조 정보와 관련한 영업 비밀 소송건에 대해 합의를 하였다고 발표했다.

Giga Solar 는 이미 Pancolour 의 이사장 및 본건의 당사자인 모든 경영진과 공식적으로 비밀 유지 조항을 포함하여 화해 합의를 체결하였고, Pancolour 는 또한 Giga Solar 에 합의금을 지불기로 하였다. 이에 Giga Solar 는 법원에 본건과 관련한 모든 소송을 취하기로 동의했다. 상세 내용은 당사자의 비밀에 관한 것이기 때문에 화해 합의서에 명시된 비밀 유지 조항에 따라 비밀을 유지되고 있다. (2021.01)

역주:

- 1) 중국어명은 碩禾電子材料股份有限公司, 영어명은 Giga Solar Materials Corporation ("Giga Solar")
- 2) 중국어명은 磐采股份有限公司, 영어명은 Pancolour Ink Co., Ltd ("Pancolour")

K201230Y1

02 특허법 일부 조문 개정안을 예고

대만 지혜국¹⁾은 2020 년 12 월 30 일자 공고에서 다음과 같이 알렸다. 수년 동안 전국 공업 총회²⁾와 국가 발전위원회³⁾의 공공 정책 참여

플랫폼을 통해 업계 관계자와 학자·전문가들이 여러 차례에 걸쳐 일본, 미국, 독일 등의 해외 법제를 참고로 산업계의 요구에 입각하여 특허구제 제도를 확립하도록 의견을 제시하였다

더 나은 특허 구제 제도를 구축하고 해외와 보조를 맞추기위해 일본, 미국, 독일등 각국의 특허 구제 제도를 참고로 대만에서 해당 제도 개정의 방향을 신중하게 검토한 결과, 헌법에 명기한 국민의 권익 구제를 보장하고 그 기능을 높인다는 목표 아래 특허 관할 기관에 의한 심사·심판 절차를 강화를 위하여 특허 안건의 구제 계층 및 소송 절차를 개정하기로 하였다. 또한 관련 중요 사항을 아울러 개정한다. 이번 개정의 중점은 다음과 같다.

- (1) 구제 계층의 통합 : 특허 관할 기관에 의한 특허 출원 안건의 사정이나 특허 권리의 유효성등 안건의 심결에 불복하는 경우 행정 소원을 거치지 않고 직접 소송을 제기할 수 있도록 한다.
- (2) 소송 제도의 변화 : 현재 행정 소송에서 민사 소송 절차로 변경한다.
- (3) 특허 출원권의 귀속에 관한 분쟁은 민사 소송으로만 해결한다.
- (4) 디자인권의 유예기간(Grace Period)를 12 개월로 한다.

이 개정안은 일본, 미국, 독일 등 해외의 입법례 및 실무를 심도있게 연구하고, 여러 차례에 걸쳐 전문가와 학자로 이루어진 자문 회의를 소집하며 사법 법원, 지재법원 및 경제부 심의위원회도 의견을 검토를 거듭하였고 대만의 상황과 실제적 요구를 참작하여 특허법 일부 조문 개정안을 작성했다. (2020.12)

역주:

- 1) 지혜국은 대만 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局)을 지칭하며, 한국 특허청에 해당한다.
- 2) 중국어명 中華民國全國工業總會 영어명 Chinese National Association of Industries
- 3) 중국어명 國家發展委員會 영어명 National Development Council

K210115Y2

03 성품(誠品) 상표 소송, 이사 회사에 대만화폐 300 만원의 배상 명령 판결

대만 지재법원¹⁾은 최근 2심 판결에서 성품(誠品) 포장, 성품(誠品) 이사²⁾ 및 회사의 책임자에 대해서 성품(誠品) 회사³⁾가 등록했던 「성품(誠品)」, 「성품(誠品) eslite」, 「성품(誠品) 물류」등 상표와 동일 또는 유사한 도안을 제 8 류, 제 35 류, 제 39 류의 업무 구분에 사용하지 않도록 명령과 함께 사명 변경 그리고 「성품(誠品)」, 「성품(誠品) eslite」, 「성품(誠品) 물류」등 상표와 동일 또는 유사한 도안을 포함하는 간판, 명함, 광고, 웹 사이트 및 기타 판촉을 목적으로 한 물품의 제거, 폐기 그리고 대만화폐 300 만원의 배상금 지불을 명하였다; 지재법원 1심에서 원판결에서는 성품(誠品)회사가 패소했었고 2심에서 이를 뒤집었다.

판결문은 다음과 같이 언급하고 있다. 성품(誠品) 포장회사, 성품(誠品) 이사는 대외적으로 업무를 수행할 때 이사 업무를 수행하는 트럭에 성품(誠品)이란 두 글자를 단독으로 표시하고, 반송용 포장 상자 외부와 직원 유니폼에도 성품(誠品)이란 두 글자를 단독으로 표시하여 분명히 성품(誠品) 두 글자를 상품 및 용역의 출처로서 알려주고 있었으며, 이는 상표의 사용 행위에 해당하였다. 성품(誠品)이란 두 글자는 1989년에 이미 등록된 상표이며, 그 중 등록 제 143088호 상표(등록 출원일은 1999년 3월 4일)는 제 39류의 화물 운송 포장등의 업무에 사용이 지정되어 있으며, 성품(誠品) 포장, 성품(誠品) 이사는 성품(誠品) 회사가 먼저 등록한 상표로 이를 성품(誠品) 포장회사등이 자신의 영업의 상표로 사용하며 동일 또는 상당히 유사한 업무를 수행하였기에 상표법을 위반하고있다.

또한 성품(誠品) 포장, 성품(誠品) 이사가 설립된 시점에서 성품(誠品)이란 상표는 이미 상품 종류를 넘어 소비자에게 아주 잘 알려진 유명 상표이며, 상기 두 회사는 성품(誠品) 상표가 유명 상표임을 알면서도 성품(誠品)의 문자를 사명으로 정하여, 소비자에게 오인 및 혼동을 야기할 우려를 초래하였고, 성품(誠品) 회사의 신용·명성을 훼손하였다고 설명하고있다.

(2021.01)

역주:

- 1) 중국어명은 智慧財產法院으로 한국 특허 법원에 해당한다.
- 2) 중국어명은 誠品搬家有限公司, 영어명은 Champion Moving Company
- 3) 중국어명은 誠品股份有限公司, 영어명은 The Eslite Corporation

K210115Y2

K210115Y3

04 LV 도안을 표절한 BMG 에 대하여 대만화폐 908 만원 배상 명령 판결이 확정

경매업체인 BMG¹⁾ 는 프랑스 루이비통 (“LV”)의 동의를 얻지 않고 자신들이 출판하는 책, 포스터, 교재 등에, LV 촬영 작품과 상표를 사용했기 때문에 LV 는 그런 행위가 업무상의 신용에 무임 승차한 것이라며 고소하였고 아울러 손해 배상을 청구하였다. 대만 지재법원은 재판 1 심과 2 심에서 BMG 가 LV 의 상표권과 저작권을 침해하였다고 인정, BMG 와 그 대표자에게 손해 배상금으로 대만화폐 908 만원의 지불과 신문에 판결문 게재할 것을 명령하였고, 대법원이 상고를 기각하는 것으로, 본건 판결이 확정하였다.

LV 측은 BMG 가 간행한 책, 명품 경매 선전 포스터, 고가품 감정사 과정 교재 및 BMG 의 도원(桃園) 지역 점포²⁾의 철문표면에 LV 가 촬영한 사진, 동영상 작품 및 상표를 도용하였고 LV 의 권리를 침해하였다고 고소, 사진 1 장당 대만화폐 50 만원, 도서 판매 단가의 1500 배로 계산한 배상금을 BMG 그룹내 3 개 회사 및 대표자에게 대만돈 3000 여만원의 배상을 청구했다.

이에 대하여 BMG 의 대표자는 다음과 같이 반박했다. 그룹은 여러 계층으로 나누어 관리되고 회사의 모든 업무를 혼자서 파악하는 것은 불가능하며, 직원에 LV 의 도안을 사용하도록 지시한 것은 아니며 LV 의

상점내 장식과 가방 등은 누구나 촬영할 수 있고 이는 그 저작물을
도용하는 상황은 아니다. 또한 서적은 일반 민중이 모조품을 방지하는데
도움이 되기 때문에 LV 에게는 반대로 유익한 것이며, 침해가 아니라고
주장하였다.

대만 지재법원은 재판에서 BMG 가 합법적으로 이용에 대한 허락을 받지
않고 서적, 포스터, 교재에 LV 가 촬영한 도안을 사용하였고 상점의 철문에
LV 가방의 도안을 그린 것은 LV 의 저작권을 침해한 것이고 도서 홍보
카드에 LV 상표를 사용한 것은 LV 의 상표권을 또한 침해한 것이라고
보았다. 따라서 이런 권리 침해로 인한 손해 배상 책임을 부담해야 하며
BMG 에게 대만화폐 908 만원의 배상금 지급 판결과 신문 게재를 명하는
판결을 내렸다. 지재법원의 2 심 재판 및 최고법원의 3 심에서도 원판결은
유지되었고, 본건 판결이 확정되었다. (2021.01)

역주:

- 1) 중국어명 阿邦師, 영어명 Bang-Master Group ("BMG")
- 2) 중국어명은 阿邦師桃園尊爵店으로 BMG 도원지역 명품점으로 해석될 수 있다.

K210107Y2

05 상표법 일부 조문 개정안을 공고

대만 지혜국은 2021 년 1 월 7 일자 공고에서 다음과 같이 발표했다. 수년
동안 전국 공업 총회 ¹⁾와 국가 발전위원회 ²⁾의 공공 정책 인터넷 참여
플랫폼을 통해 업계 관계자와 학자 · 전문가들이 수차례 일본, 미국, 독일
등의 해외 법제를 참고로 산업계의 요구에 따라 부합하는 상표 구제
제도를 확립하도록 건의하였다.

더 나은 상표 구제 제도를 구축하고 해외와 보조를 맞추어 일본, 미국,
독일 등 각국의 상표 구제 제도를 참고로 하여 대만에서 이 제도 개정
방향을 신중히 검토한 결과, 헌법에 명기한 국민의 권익 구제를 보장하고

그 기능을 높인다는 목표 아래 상표 관할 기관에 의한 심사·심판 절차를 강화하기 위하여 상표 안건의 구제 단계 및 소송 절차를 개정하기로 했다. 또한 관련 중요 사항도 이에 맞추어 개정한다. 이번 개정의 중점은 다음과 같다.

- (1) 구제 계층의 통합 : 상표 관할 기관에 의한 상표 등록 출원 안건의 평가 및 상표권의 유효성등 안건의 심결에 불복하는 경우 행정 소원을 거치지 않고 직접 소송을 제기 할 수 있도록 한다.
- (2) 소송 제도의 변화 : 현재 행정 소송에서 민사 소송 절차로 변경한다.
- (3) 이의 제도의 폐지 : 대만에서는 상표 등록 출원의 심사 단계에서 이미 심사에 참고하기 위해 타사의 의견서를 도입하고 있다. 또한 이의 사유의 약 97 %는 상표의 상대적 부등록 사유에 대해 이의를 제기하고 있다. 절차를 시작하는 주체에 관해서는 현재 무효 심판에서는 「이해 관계자」만으로 제한하여 청구할 수 있다는 것과 상당히 중복되어 있다. 따라서 이의 신청을 폐지하고 무효 심판과 취소의 두 가지로 통합한다.

이 개정안은 일본, 미국, 독일 등 해외의 입법례 및 실무를 깊이 연구하고, 여러 차례에 걸쳐 전문가와 학자로 이루어진 자문 회의를 소집하며 사법 법원 지재법원 및 경제부 소원 심의위원회도 의견을 검토를 거듭하였고 대만의 상황과 실무의 요구를 참작하여 상표법 일부 조문 개정안을 작성하였다. (2021.01)

역주:

- 1) 중국어명 中華民國全國工業總會 영어명 Chinese National Association of Industries
- 2) 중국어명 國家發展委員會 영어명 National Development Council