

TIPLONews 한국어본

2021 년 7 월호(K263)

K210622Y1

01 지혜재산국, 특허법 일부 조문 수정안의 2 차 공고

지혜국¹⁾은 특허법 일부 조항 수정안의 2 차 공고를 발표하였다. 수정 조문은 총 79 조에 이른다. 2 차 원고와 초고를 비교하면 주요 변경 사항은 다음과 같다:

1. 분할 출원시기를 완화

이번에 분할 출원시기를 크게 완화하여, 출원인은 최초출원의 거절 사정서 송달후 2 개월 이내 또는 복수심 절차동안 분할 출원을 할 수 있도록 하였다.

2. 특허 출원권 및 특허 소유권을 다투는 민사 구제에 관한 관련 조치를 추가

특허 출원권 및 특허 귀속에 관한 분쟁에 대해 소송, 조정 또는 중재 등의 민사상 절차에 의거하여 구제를 요청하는 경우 당사자는 지혜국에 그 심사, 심의 및 기타 수속 등의 권리 이동에 관한 절차를 잠정적으로 중지하도록 신청할 수 있도록 하였다.

3. 특허 분쟁 소송에서 새로운 증거를 제출할 수 있는 이유를 추가

구제의 효과를 높이고 특허해제 심의 즉, 특허무효 심판 사건의 특수성을 고려하여 해제 심의 청구인 또는 참가인이 특허 분쟁 소송에서 새로운 이유 또는 새로운 증거를 제출할 수 있는 이유를 명확히 규정하였다.

4. 분쟁 소송에서의 판결 방식 명시

법원은 향후 특허분쟁소송 업무의 원활한 운영을 위하여 특허분쟁소송에 대한 판결 방식을 명확히 하였다. (2021.06)

역주:

1) 대만 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局, 약칭, 지혜국)을 지칭하며

한국 특허청에 해당한다.

K210605Y1

K210604Y1

02 PSI, IST 에 대한 특허 침해 소송, 2 심에서도 PSI 의 특허는 무효로 판결

PSI¹⁾는 IST²⁾를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였지만, 지혜법원³⁾은 재판 판결에서 1 심에서 PSI 의 특허권을 무효로 인정한 데 이어, 2 심에서도 마찬가지로 특허권 무효로 판결하고 항소를 기각했다.

IST 에 따르면, PSI 는 지혜법원이 2020 년 6 월 23 일에 내린 1 심 판결에 불복하여 항소를 제기하였고 이에 의하면 PSI 의 I588880 호 특허가 IST 에 의하여 침해되었다고 주장하며 항소했다.

이에 대해 지혜법원은 2 심 재판에서도 PSI 의 I588880 호 특허 「웨이퍼 박막화 프로세스」⁴⁾는 통상의 지식으로 쉽게 조합할 수 있는 것이기에, 진보성을 갖추지 않았다고 판단하여 특허권은 무효라고 판결을 내렸다. (2021.6)

역주:

- 1) 중국어로 昇陽國際半導體股份有限公司, 영어로 Phoenix Silicon International Corporation (PSI)
- 2) 중국어로 宜特科技股份有限公司, 영어로 Integrated Service Technology Inc. (IST)
- 3) 대만 지혜재산법원(智慧財產法院)의 준말로 한국 특허법원에 상당
- 4) 중국어명 晶圓薄化製程을 의역

K210701Y2

03 지혜국이 상표법 일부 조문 수정안 2차 공고

지혜국은 2021년 1월 7일 상표법 일부 조문 수정안을 예고하였는데, 예고 기간 동안 외부로부터 총 39건에 이르는 건의가 이루어졌고, 이를 신중하게 검토 및 반영하여 상표법 부분 조문 수정안의 2차 원고를 작성하였다. 2차 원고의 개정 조문은 총 53조로 수정 9조, 신설 33조, 삭제 11조로 되어 있다. 이번 공고와 이전의 공고를 비교하면 다음 사항이 조정되었음을 알 수 있다:

1. 재심사 및 쟁의 사건 신청을 수리하지 않는 상황을 조정: 절차의 보정이 가능한 경우에는 특정 기간을 지정하여 절차의 보정이 제대로 되어야 할 것을 명확하게 규정하였다. 이에 의거 각 호의 문구를 조정하고, 예고판(預告版) 제 56의 9조 제 4항을 삭제하였다. (제 56의 7조 및 제 56의 9조 제 4항)
2. 재심 또는 분쟁소송에서 소송대리인 요건 조정 : 변호사외에 소송대리인이 될 수 있는 상황을 명확히 지정. (제 67의 4조)
3. 재심 소송의 재판 비용에 관한 규정을 삭제 : 소송 재판 비용에 대해서는 사법 법원의 직권에 속하기 때문에 소송 비용에 관한 규정을 삭제하고 민사 소송법의 관련 규정을 준용한다는 방식으로 처리하기로 하였다. (예고 판 제 67의 5조)
4. 심의 절차의 참가인이 소송을 제기 할 수 있는 규정을 신설 : 상표 재심 및 분쟁 심의 절차에 참여는 보조 참가라는 성질이 있지만, 상표 재심 및 분쟁 소송이라는 분쟁의 해결 기능을 확대하기 위해, 심의 절차에 참가인이 소송을 제기할 수 있는 규정을 명확하게 하였다. (제 67의 5조 및 제 67의 8조).
5. 상표 분쟁 소송에서 새로운 증거를 제출할 수 있는 사유를 추가 : 구제 효과를 높이고, 상표 분쟁 사건의 특수성을 고려하기 위해 분쟁 안건의 당사자 또는 참가인이 상표 분쟁 소송에서 새로운 증거를 제출할 사유를 명확하게 규정하였다 (제 67의 9조).
6. 경과 규정의 적용 여부를 조정 : 개정이 시행되기 전에 결정 또는 처분된 안건, 그리고 소원 또는 행정 소송을 통해 원 사정 또는 원 처분이 취소된 상표 관할기관에 반려된 안건은 개정전의 규정을

적용하는 것으로 명확히 규정하였다. (제 109 의 2 조). (2021.07)

K210701Y9

04 「지혜재산 및 상업법원」 신설. 상업재판의 새로운 제도 정식 시행

지혜재산 및 상업법원¹⁾은 보도 자료를 통하여 다음과 같이 전했다. 신속하고 올바르게, 그리고 전문적으로 중요한 상사 분쟁을 처리하고 아울러 기업 지배 구조를 건전화하며 비즈니스 환경을 개선하는 것을 목표로 경제 발전을 촉진하기 위해 기획, 설치된 「상업 법원」이 2021 년 7 월 1 일 정식으로 업무를 시작하였는데, 2008 년 7 월 1 일에 설립된 지혜 재산 법원과 합병하여 「지혜재산 및 상업법원」으로 변경되었다. 지혜재산 및 상업법원에서는, 소송 목적의 금액 또는 가격이 대만화폐 1 억 원 이상인 사건, 또는 주식공개 기업이 관련된 사안으로 거래 시장의 질서나 투자자의 권익에 심대한 영향을 미치는 중대한 상업 소송 및 비소송 사건을 전문적으로 처리할 것이다. 상업 사건 심리의 신제도에서는 2 급 2 심제 (고등 법원 수준)를 채용, 전문 판사와 상업 심사관을 배치하고 변호사의 강제대리, 심리 계획 협상, 전자문서 전송 시스템 운영, 원격 심문에 의한 심리 등의 하이테크 심판, 당사자에 의한 조회 제도, 전문가 증인 및 비밀 유지 명령등의 제도를 채용키로 하였다. (2021.07)

역주:

1) 중국어명 智慧財產及商業法院

K210603Z1

K210602Z1

05 한국 자동차가 미국에서 대만 TYC 를 상대로 디자인권 침해 제소

대만 TYC¹⁾는 2021 년 6 월 2 일에 기업 주요사항 공고를 실시하여, 한국의 현대 자동차와 기아 자동차가 대만 TYC 와 TYC 의 미국 자회사인 Genera Corporation 을 상대로 자신들이 보유한 자동차 램프의 디자인권이 침해되었다고 주장하며 2021 년 5 월 28 일 미국 캘리포니아주 법원에 디자인권 침해 소송을 제기했다고 발표했다.

이는 독일 다임러 (Daimler AG) 사가 대만 Depo 에 대하여 독일과 대만에서의 제소, 그리고 현대 자동차가 Depo 대하여 미국에서의 제소한 소송에 이어서 대만 자동차 부품 공급업체가 또 다시 자동차 산업부문에서 디자인권 침해로 인하여 제소된 사건이 되었다. (2021.06)

역주:

- 1) 중국어명 堤維西交通工業股份有限公司, 영어명 T.Y.C. Brother Industrial Co., Ltd.(TYC)
- 2) 중국어명 帝寶工業股份有限公司, 영어명 Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd. (Depo)