

TIPLONews 한국어본
2021 년 8 월호(K264)

K210805Y1

K210714Y1

01 「특허 심사 기준」의 일부 개정, 2021 년 7 월 14 일부터 시행

대만 지혜국¹⁾은 「특허 심사 기준」의 제 2 편 특허의 실체 심사, 제 1 장에서 6 장, 10 장, 11 장, 13 장, 14 장, 제 3 편 디자인 실체 심사, 제 1 장, 제 5 장, 제 4 편 실용신안의 심사, 제 3 장 제 5 편 무효 심판의 심리, 1 장을 개정한다고 발표했다. 개정의 중점은 다음과 같다.

1. 제 2 편 1 장 설명서, 특허 청구 범위, 요약 및 도면
2.6 심사 유의사항을 추가하여, (1) 독립항은 특허청구의 명칭을 명기해야 한다에 대한 구체적인 설명 (2) 청구항에 「...을 특징으로 한다」, 「...을 개량한다」 등의 기타 유사한 용어가 기재되어 있다고 하더라도 반드시 이단(二段) 형식의 작성 방법이지 않을수도 있다. 그리고 (3) 청구항에 참고 괄호가 불명확을 유발하는 판단 원칙이 되는지를 나타낸다.
2. 제 2 편 6 장 수정
 - (1) 선행 기술과의 중복을 배제하는 부정적인 표현 형식의 수정은 신규성 결여, 확대 선출원에 의한 신규성 의제 상실 또는 선출원 주의 원칙에 부적합한 인용 문헌을 극복하는 경우에 한하여 「같은날 출원」의 인용 문헌에 대해서는 그 부정적인 표현 형식의 보정을 적용하지는 않는다. 그 외에 특허 출원에 관한 발명이 「인간」을 포함하고, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 저해할 수 있는 경우 「인간」이란 표현을 삭제하는 방법으로 보정할 수 있다.
 - (2) 청구항에 기재되는 수치 범위의 상한치와 하한치를 변경하는 경우, 동시에 다음 두 조건을 만족하고 신규 사항의 도입이 되지 않는 경우, 수정이 허용된다. (i) 변경 후의 수치 범위의 상한치 내지 하한치 값이 이미 출원시의 명세서, 특허 청구의 범위 또는 도면에 개시되어 있다. (ii) 변경 후의 수치 범위가 이미 출원시의 명세서, 특허 청구의 범위 또는 도면에 기재되어 있는 수치 범위내에

포함되어있다. 아울러 이해하기 쉽도록 2 건의 사례를 추가한다.

3. 제 5 편 제 1 장 특허권의 무효 심판

(1) 청문회를 추가

(2) 무효 심판 심리 단계시에는 제출되지 않고 행정 구제 단계에서 추가된 새로운 이유 또는 새로운 증거가 있는 무효 심판 사건에 대하여 그후 원처분을 취소하고 환송심리를 할 때의, 법원의 판결 취지나 새로운 이유, 새로운 증거에 대한 처리 원칙을 수정한다.

4. 기타 개정 내용

절 및 조항에 대한 약간의 수정, 사례내용을 보다 명확히 하기위한 수정, 법령 조문에 맞게 문구 조정 각 장 및 절 내용의 통일성과 오기 등의 수정을 행하였다. (2021.07)

역주:

- 1) 대만 경제부 지혜재산국(經濟部智慧財產局, 약칭, 지혜국)을 지칭하며 한국 특허청에 해당한다.

K210727Y1

K210727Y2

02 지혜재산국, 2021 년 상반기 산업재산권 동향을 발표

2021 년 상반기에 세 종류 산업재산권(특허, 실용신안, 디자인 포함)의 출원 건수는 총 35,264 건이었고 상표 등록 출원 건수는 46,379 건에 달하였다. 이는 각각 전년 동기 대비 4% 증가, 7% 증가한 것으로 모두 성장세를 보였다. 대만인에 의한 산업재산권 출원 건수는 빠르게 성장하고 있으며, 이는 대기업의 출원 건수가 21% 증가한 것이 주요 원인이 되고있다. 그중 대만 TSMC¹⁾는 출원 건수가 1,263 건에 달해 처음으로 1천건을 돌파하며 독주 상태에 있고 다른 대만인 및 외국인 출원인을 멀찌감치 따돌렸다. 외국 법인 중에서는 미국 Qualcomm 이 454 건의 특허를 출원하여 가장 많았다. 상표 등록 출원 건수는 다시 과거 최고 기록을 경신하며 대만인과 외국인 동시에 각각 7%씩 성장했다. 총체적으로 볼 때, 2021 년 상반기 산업재산권 출원은 대체로 안정적인 성장세를 나타냈다.

1. 2021 년 상반기 산업재산권 출원

(1) 대만인의 특허 출원 건수는 10% 정도의 증가

대만이 신청수리한 세 종류의 산업재산권 출원 중 특허는 23,876 건을 돌파하였고 대만인과 외국인의 출원은 모두 전년 동기 대비 증가하였으며, 특히 대만인의 성장률(13%)은 외국인의 성장률(6%)을 크게 웃돌고 있다. 실용 신안과 디자인에 대해서도 외국인의 출원 건수가 각각 22%, 5% 증가하였다.

(2) TSMC의 특허 출원 건수는 사상 최고

대만 기업에 의한 특허 출원 건수는 총 7,650 건으로 전년 동기 대비 증가하였고 대만인의 특허 출원 전체의 약 79%를 차지, 특허출원이 대만 기업에 고도로 집중하고 있는 것을 알 수 있다. 지난 연도별 상반기를 비교하면 기업의 특허 출원 건수는 5년 연속 성장하였고, 게다가 2021 년 상반기 성장률은 최근 5년 가운데 최고를 기록했다. 이것은 대기업의 출원 건수가 21%로 급성장한 것이 주요 원인이 되고있다.

출원인별로 보면, TSMC의 출원 건수가 1,263 건으로 단일 상반기로서는 처음으로 1천건을 상회하고, 출원인별 출원 건수로도 사상 최고 기록, 대만 기술 혁신에 중요한 역할을 하고있다. 이와 동시에 성장률도 237%에 이르러, 대만의 다른 출원인보다 훨씬 적극적이라고 할 수

있다. 또한 디자인 등록 출원에 대해서는 Coplus²⁾가 59 건으로 가장 많았다.

(3) 양명교통대학³⁾이 특허 건수에서는 대학 가운데 톱을 차지
대만 대학의 특허 출원 건수는 전년 동기에 비해 다소 감소세를 보였다.
출원인별로 보면, 대학 전체 가운데 국립인 양명교통대학이 59 건으로
선두를 차지하였고 사립 학교가운데는 곤산대학⁴⁾이 26 건으로 가장
많았다. 또한 2021 년 상반기 공립학교의 특허 출원 건수는 전년 동기
대비 4 % 증가했고, 대학 전체에서 차지하는 비율은 64 %로
상승하고있다.

(4) 대만 연구기관의 특허 출원 건수는 소폭 증가
대만 연구기관의 특허 출원 건수는 전년 동기 대비 4 % 증가하고 그
중에서도 공업기술연구원⁵⁾이 101 건으로 가장 많았다.

(5) 금융 세업계의 특허 출원 가운데서는 중국신탁산업은행⁶⁾이 두드러졌다.
대만 금융 세 산업(은행, 증권, 보험)에 의한 특허 출원은 72 건으로
실용 신안 등록 출원은 267 건이며, 모두 은행이 가장 적극적이었는데
특히 중국신탁산업은행이 특허 (19 건), 실용 신안 (66 건)으로 두 부문
모두, 금융 세 업계의 선두를 차지하며 두드러진 업적을 보였다.

(6) 외국인으로는 미국 Qualcomm 이 특허부문, 스위스 Harry Winston 이
디자인부분에서 최다를 차지했다.
대만에서 지적 재산권 포트폴리오를 구축하고 있는 국가 (지역) 가운데
특허와 디자인 분야 출원에 대해서 일본이 각각 6,044 건과 512 건으로
가장 적극적이며, 실용 신안에 대해서는 중국이 358 건으로 가장
많았다.
출원인별로 보면, 특허 출원 건수는 Qualcomm 이 454 건으로 가장
많았고, 성장률은 한국의 Coupang Corp.가 442 %로 최고를 기록했다.
디자인 등록 출원에 대해서는 스위스 Harry Winston 이 97 건으로 가장
많았다.

2. 2021 년 상반기 상표 출원

(1) 대만인의 상표 등록 출원 건수는 다시 최고 기록 갱신
접수한 상표 등록 출원 건수는 46,379 건 (분류 기준으로 59,814
건)에 달해 전년 동기 대비 7 % 증가했다. 대만인 및 외국인 출원
모두 성장했는데 특히 대만인의 상표 출원은 35,048 건으로 다시
최고 기록을 경신했다.

(2) 대만인은 제 35 류, 외국인은 제 9 류의 출원 건수가 최다
분류별로 보면, 대만인은 제 35 류 (광고, 기업 경영 및 소매 및

도매 서비스 등)의 출원이 6,919 건으로 가장 많았고, 16% 성장했다. 외국인의 출원 건수를 국가 (지역)별로 보면 중국이 2,333 건으로 가장 많았고, 분류별로 보면, 제 9 류 (컴퓨터 및 하이테크 제품 등)이 2,115 건으로 가장 많았다.

출원인별로 보면, 대만인 및 외국인 모두 출원 건수가 크게 성장했다. 대만에서 전국 각지에서 체인사업을 전개하고있는 편의점 브랜드 FamilyMart⁷⁾가 일거에 (전년 동기의 0 에서) 145 건으로 건수를 늘리고 선두를 차지했다. 2 위는 식품회사인 통일기업⁸⁾이 139 건 출원했다. 외국인가운데는 전년 상반기에 출원이 없었던 홍콩의 Bunny Girl Limited 와 케이만 군도의 Ulao Group Corp.이 각각 135 건과 90 건으로 1 위와 2 위를 차지했다.

(3) 업종별로는 농업 식품 산업 선두

업종별로 보면, 대만인은 「농업 재료」에서 10,621 건 출원해 다른 산업보다 가장 많았고 외국인에 의한 각 업종별 출원 건수를 웃돌았다. 외국인으로 가장 많았던 출원 업종은 「건강 의학」 분야로 3,654 건이었다. (2021. 07)

역주:

1. 중국어명 台灣積體電路製造股份有限公司, 영어명 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
2. 중국어명 巨鎧精密工業股份有限公司, 영어명 COPLUS INC. (Coplus)
3. 중국어명 國立陽明交通大學, 영어명 National Yang Ming Chiao Tung University. (양명교통대학)
4. 중국어명 崑山科技大學, 영어명 Kun Shan University (곤산대학)
5. 중국어명 工業技術研究院, 영어명 Industrial Technology Research Institute (공업기술연구원)
6. 중국어명 中國信託商業銀行, 영어명 ChinaTrust Commercial Bank (중국신탁산업은행)
7. 중국어명 全家便利商店, 영어명 Family Mart Co., Ltd. (Family Mart)
8. 중국어명 統一企業, 영어명 Uni-President Enterprises Corporation (통일기업)

K210721Y2

03 SOMFY 와 simFY 가 쉽게 혼동? 프랑스 기업이 대만 지혜재산국을 제소

프랑스 SOMFY¹⁾는 2016 년에 「SOMFY」, 「sOmfy」 등의 상표를 등록하고 스마트홈 관련제품²⁾을 판매하고 있었다. 이 회사는 이듬해 다른 전자 제품 업체가 「simFY」라는 상표를 등록한 것을 발견하고 혼동을 야기할 우려가 있다고 판단하여 이의를 제기했다. 대만 지혜국은 해당 상표가 2019 년 1 월에 이의 불성립처분을 결정하였고, SOMFY 사는 이에 불복, 행정 소송을 제기하여 지혜국에 「simFY」의 등록을 취소하도록 요청했다. 1 심 지혜재산 법원은 양자의 상표가 주로 사용되는 용역이 다르기 때문에 혼동이 생기지 않는다고 판단했지만, 최고 행정 법원은 1 심의 판단이 「추론」에 지나지 않고, 판결 이유에 미비한 점이 있다고 인정하여 본건을 지혜재산 법원에 돌려 보냈다.

1 심 지혜재산 법원은 등록 공고에 따라 양 상표의 지정 상품은 전자 제품이 포함되지만, 「simFY」는 주로 인터넷 판매, 전자 제품 소매 도매 등의 용역을 제공하고 있으며, 구매자의 대부분은 일반 소비자인데 반해 「SOMFY」, 「sOmfy」는 전자 제품의 「스마트 제어 기능」에 중점을 두고 있으며, 기기 자체가 아니라 구매자의 대부분은 전문업체와 기업이기 때문에 혼동이 생기질 않으므로 SOMFY 사의 패소 판결을 내렸었다.

2 심 최고행정법원은 상표 혼동의 우려가 있는지의 판단은 「상표 식별력의 강약」, 「상표의 유사 정도」, 「상품 또는 용역의 유사 정도」, 「우선권리자의 다각화 경영 상황」, 「실제 혼동 상황」, 「소비자의 각 상표에 대한 숙지도」, 「상표 등록 출원인이 선의의 의도였는지」, 「기타 혼동 요인」 등을 참작해야 한다고 보았다. 또한 재판에서는 가전 제품의 인터넷 판매 및 소매와 도매는 전자 제품의 지능형 제어와는 관련이 없고, 게다가 소비층도 다르다고 추론할 수 있지만, 관련 사항 또는 실제 상황에 의거하여 심리되지 않았고 판결 이유의 미비라는 불법요소가 있었기 때문에 항소 이유가 있다고 인정, 원판결을 파기하고 지혜 재산권 법원에 돌려 보냈다. (2021.07)

역주:

- 1) 프랑스업체 SOMFY ACTIVITES SA (SOMFY)를 지칭
- 2) 스마트폰으로 셔터, 블라인드, 조명등을 관리, 조절하는 스마트 제어기능 제품을 판매

K210706Y3

04 특정 어플로 해적판 동영상 링크제공, 오쿨회장 선고확인

오쿨¹⁾ 회사의 전 이사장인 류(劉)씨 및 이전 기술 책임자인 옹(翁)씨는 「TV 연속극」, 「TV 연속극 2」 등의 응용 프로그램 어플을 공동으로 개발하여 이 어플을 사용하면 해당 프로그램을 통해 제 3자의 동영상 사이트로 링크할 수 있도록 하게 하고 사용자가 외부 사이트에서 동영상을 링크하여 시청할 수 있게 했다.

2016 년 7 월부터 8 월 사이에 다른 사람이 KKTV²⁾의 동의를 얻지 않고 무단으로 KKTV 가 대만에서 독점적인 공중 송신권을 갖고있는 한국 드라마 2 편을 Youtube 나 Dailymotion 등의 플랫폼에 공중 송신하고 있었지만, 이 어플은 동영상의 링크를 MOD 목록에 두고, 대만에서 해당 응용 프로그램을 다운로드하면 불특정 시민이 볼 수 있도록 했다. 따라서 KKTV 는 오쿨회사와 류(劉)씨 및 옹(翁)씨 두명을 저작권법 위반으로 고소하고 검찰에 기소했다.

대북(台北) 지방 법원 1 심에서는 저작권법이 2019 년 5 월에 개정되어 링크 제공 행위를 저작권 침해로 간주 규정이 신설 되었으나, 류(劉)씨 및 옹(翁)씨의 행위는 2016 년에 이루어졌고 당시에는 불법이라고 명확하게 규정되어 있지 않았으며 무죄 판결을 내렸다.

대북(台北) 지방 법원의 2 심재판은 링크를 제공하는 행위는 공중 송신을 구성하지 않지만, 외부의 플랫폼이 방송하는 한국 드라마 두개 작품은 타인이 KKTV 의 동의없이 무단으로 업로드 한 것이며, 류(劉)씨 및 옹(翁)씨의 두명은 KKTV 가 보유한 대만내 저작권을 타인이 침해하는 것을 방조했다고 인정했다. 또한 2019 년 개정된 저작권법은 링크를 제공하는 행위는 「권리 침해로 본다」고 명확히 규정하였지만, 개정 전에 링크를 제공하는 행위가 「범죄를 구성하지 않는」다는 것을 의미 하는 것은 아니다. 따라서 류(劉)씨 및 옹(翁)씨 두명은 각각 2 개월의 징역과 40 일의 구류에 처하고 벌금으로의 전환도 할 수 있다고 판결을 내렸다. 또한 오쿨회사에게는 그 대표와 직원들이 업무를 집행함에 있어서 저작권을 침해하였기에 대만화폐 10 만원의 벌금을 부과하는 판결을 내렸다. 오쿨과 류(劉) 씨 및 옹(翁)씨 두명은 상고를 제기했으나 대법원에서 심리하고 상고를 기각했기 때문에 사건의 판결은 확정되었다. (2021.07)

역주:

- 1) 중국어명 歐酷網路股份有限公司, 영어명 Oh!Cool Co., LTD. (오쿨)
- 2) 중국어명 科科電速股份有限公司, 영어명 KKTV CO., LTD. (KKTV)

TIPLO
Attorneys-at-Law