

## TIPLONews 한국어본

2022 년 5 월호(K273)

### K220419X1

#### 01 광학렌즈업체 AOET 는 PIC 를 상대로 특허침해소송을 제기하고 대만화폐 1 억원을 청구

광학렌즈 제조업체가 다시 소송을 제기하였다. 광학렌즈 제조업체인 AOET<sup>1)</sup>는 2022 년 4 월 18 일에 대만 지혜재산 및 상사법원에 PIC<sup>2)</sup>를 상대로 특허권 침해 소송을 제기해, PIC 가 제조 판매하는 슬림노트북용 광학 렌즈로서 3 장 구조 및 4 장 구조로 된 해당 시리즈 제품이 AOET 가 보유한 특허권을 침해하고 있다고 주장하였다.

AOET 에 의하면, PIC 가 제조 판매하는 슬림노트북용 광학 렌즈(3 장 구조 및 4 장 구조) 각 시리즈 상품은, AOET 가 소유한 광학 화상 취득 시스템에 관한 대만특허 제 I572888 호, 제 I561850 호, 제 I546561 호 및 제 I580996 호의 특허권을 침해하고 있다고 한다. 아울러 이번 피고에 AOET 는 PIC 뿐만 아니라 PIC 의 왕세악(王世岳) 사장도 포함하였다.

AOET 는 특허권 침해소송을 제기하고 침해 정지, 침해와 관련된 제품 폐기 등 및 대만화폐 1 억원(우선 최소 요구금액으로 기재, 법원이 피해액 조사후 해당금액 증액 예정)을 청구하고 있다. 또 자사의 지혜재산권을 보호하고 주주 전체의 권익을 지키기 위해 이미 관련 변호사에게 소송을 진행하도록 위임하고 있다고 한다. (2022.04)

역주:

- 1) 중국어명 先進光電科技股份有限公司, 영어명 Ability Opto-Electronics Technology, (AOET)
- 2) 중국어명 久禾光電股份有限公司, 영어명 Powertip Image Corp. (PIC)

K220425Y1

K220425Y2

**02 「특허법 부분조문 수정초안」 및 「상표법 부분조문 수정초안」 제 3 차안  
행정원 심사**

대만 지혜재산국<sup>1)</sup>은 「특허<sup>2)</sup>와 상표에 관련된 당사자 대심제도 및 구제 계층의 통합」과 관련한 법 개정을 추진하기 위해, 2021년 6월에 「특허법 부분 조문 수정안」 및 「상표법 부분 조문 수정안」 제 2 차안을 예고하고 각계에서 제출된 의견을 신중하게 검토한 후 그 일부를 수정안에 반영했다. 그 후 사법원이 「지혜재산 사건 심리법」의 수정안을 검토 수정하고 있기 때문에, 특허법 및 상표법의 개정안 제 3 차안에 맞추어 수정할 필요가 있어 2022년 4월 19일에 행정원에 심사를 위해 제출했다.

특허법 부분 조문 수정안(행정원 제출판)은 수정 조문이 총 76 조, 상표법 부분 조문 수정안(행정원 제출판)은 수정 조문이 총 54 조이며 제 3 차안을 제 2 차안과 비교할 시, 금회조정<sup>3)</sup>의 중점은 다음과 같다:

1. 특허출원권 및 특허권의 귀속을 다투는 민사구제에 관련된 조치
  - (1) 이번 수정으로 추가된 「절차 일시정지」는 원래 권리자가 민사구제를 통해 권리의 귀속에 관한 쟁의를 해결하기 위한 임시적인 보전 절차로서 자리매김되며 현행법의 실무를 참작하여, 「수속의 일시정지」를 3 개월로 한다; 그리고 그 기간 만료 후에는 특허 주무 기관이 수속을 속행해야 한다고 정했다. 따라서 수정 후에는 특허출원권 및 특허권의 귀속에 관한 쟁의에 대하여 당사자는 민사보전절차에 의한 가처분등의 증명서류를 첨부하여 지혜재산국에 권리이동에 관련된 수속을 일시정지하도록 신청할 수 있다. 그러나, 당사자는 여전히 법원으로부터 임시적으로 지위를 정하는 처분 등의 집행 보전의 허가를 얻을 필요가 있다.
  - (2) 또한 권리귀속에 관한 쟁의가 밝혀지기 전에 특허권이 명의상의 특허권자에 의해 악의적으로 포기되지 않도록 하기 위해 특허권자는 그 쟁의에 대해 법원의 판결이 확정, 조정의 성립, 또는 중재 절차가 완료되기 전에 특허권을 포기해서는 안되는 규정을 추가한다.
2. 특허 또는 상표 검토 및 분쟁 소송에서의 소송 대리

특허사건 또는 상표사건의 전문성과 소송효율 향상에 근거하여 이번 수정안에서 민사소송 관련 사건에 대해서는 변호사 강제대리제도를 채용하고, 특허 또는 상표 소송의 상소심 및쟁의소송의 당사자 및 참가인은 변호사 또는 변리사인 자로 소송대리인으로서의 소송 수행을 위임하여야 한다고 규정하였다. 강제대리제도의 소송상의 구제, 소송행위의 효력 및 보수 등의 관련 규정에 대해서는 수정안에서 지혜재산 민사사건의 관련규정을 준용하도록 규정하였다.

### 3. 특허 또는 상표관련 쟁의소송에 관한 신증거의 규정

특허 또는 상표관련 쟁의소송의 특수성과 소송효율 향상을 함께 고려하여 사법원과 협조한 결과, 쟁의소송에 있어서의 신증거의 제출에 관한 규정은 심리법에 따라 규정토록 하였다. (2022.04)

역주:

- 1) 한국 특허청에 해당하는 기관
- 2) 본 기사에서 특허는 산업재산권을 지칭하며 발명, 실용신안, 디자인을 포함한다.

**K220415Y1**

**K220415Y2**

**K220415Y3**

## **03 CPTPP 가입 추진에 맞춰 입법원은 지혜재산권 3 법안을 통과**

대만 지혜재산권 관련 법률을 「환태평양 경제 동반자 협정(CPTPP)」의 규정에 부합하고, 대만이 향후 CPTPP 의 가입 협상을 할 때 유리하도록 입법원은 2022 년 4 월 15 일에 「저작권법」 일부 조문 수정안, 「상표법」 일부 조문 수정안 및 「특허법 제 60 조의 1」 수정안을 가결하였다.

1. 「저작권법」 수정안의 중점은 다음과 같다.

- (1) 권리침해가 중대한 디지털 형식에 의한 불법 복제, 불법 복제물과 이를 알면서 배포 및 무단으로 공중송신하는 경우, 비친고죄 (즉 공소죄)로 하여 「다른 사람이 유상으로 제공하는 저작물

(유상저작물)을 침해」하거나, 「원작 그대로 복제」 또는, 「권리자에게 대만화폐 100 만원 이상의 손해를 초래」하는 경우를 중대 침해의 세가지 요건으로 정한다.

- (2) 광디스크가 쇠퇴해 이미 주요한 침해행위를 구성하는 것이 아니기에 통상의 벌칙 규정으로 되돌릴 필요가 있다. 따라서, 현행법에 있어서의 해적판 광디스크의 복제, 배포에 대한 형가중에 대한 규정을 삭제함과 동시에 그와 관련한 몰수 규정을 삭제한다.

2. 「상표법」 수정 중점은 다음과 같다:

- (1) 상표 또는 단체 상표의 라벨 등을 모방하는 행위에 대한 처벌 규정을 추가하고, 모방한 라벨, 포장 등을 수입하는 등의 권리 침해를 준비 및 보조하는 행위에도 형사적 책임을 부과함으로써 상표권자의 상품 판매와 이익 획득을 늘리고 상표 보호를 강화한다.
- (2) 현행 상표법에서는 침해 행위자가 「분명히 알고 있었다」라는 민사, 형사상 책임구성의 주관적 요건이 충족되어야 했는데, 「분명히 알고 있었다」라는 문구를 삭제함으로써 민사상 권리침해책임의 「고의 또는 과실」을 귀책요건으로 하는 규정으로 변경하였다. 형사상 처벌은 「고의」를 요건으로 한다.

3. 「특허법」 수정의 중점은 다음과 같다:

- (1) 의약품 특허 연계 제도는 CPTPP 의 규정이며, 제네릭 의약품 <sup>1)</sup>의 의약품 허가증 신청이 허가되기전에, 제네릭 의약품이 신약의 특허권과 권리 침해의 쟁의가 있는지 여부에 대해, 쟁의 해결과 관련한 체계를 갖출 필요가 있다. 약사법에 있어서는 2019 년 8 월 20 일에 「의약품 특허 연계」제도가 시행되고 있기 때문에, 이에 맞추어 특허법에 있어서도 신약 특허권자가 제네릭 의약품 업체를 제소할 수 있는 근거를 명확하게 규정할 필요가 있다.
- (2) 제네릭 의약품 업체는 자신의 권익을 지키기 위해, 신약의 특허권자가 정해진 기한까지 권리침해소송을 제기하지 않았을 경우, 제네릭 의약품 업체는 특허권을 침해하지 않는다는 것을 확인하는 소송을 제기, 이를 통하여 제네릭 의약품이 발매된 후에 권리침해로 야기되는 리스크를 회피할 수 있도록 했다. (2022.04)

역주:

- 1) 제네릭 의약품(Generic Drug)은 복제약이라고도 불리며 중국어로는 學名藥라고 하고, 특허권을 보유하고 이미 출시된 약을 그대로 복제하여 만들어낸 의약품을 말한다.

**K220422Y5**

**K220421Y5**

**04 「중국 대륙지역에서의 투자 또는 기술제휴에 관한 허가조치」 제 5 조 및 제 10 조의 수정을 공포**

대만 핵심 기술이 중국 대륙으로 유실되는 것을 막는 동시에 신기술의 발전을 고려하여 경제부는 2022 년 4 월 21 일자로 「중국대륙 지역에서의 투자 또는 기술 제휴에 관한 허가 조치」 제 5 조, 제 10 조의 수정을 공포했다. 이에 따라 기술 제휴의 형태가 확대되어, 이미 허가를 얻은 투자가 주식 양도를 통하여 핵심기술이 실질적으로 중국대륙 자본에 양도 및 장악되는 것을 회피할 수 있도록 하였다. 수정내용의 중점은 이하와 같다:

1. 기술 제휴의 범위를 보다 명확하게 하는 것을 목적으로 하고, 또한 상표권의 양도 또는 사용 허락이 현대 사회에서는 일반적인 상업 거래 행위인 점에 근거하고, 아울러 본 조치 제 5 조에서 규제하는 기술 제휴의 성질과 다르기 때문에, 이를 수정하여 (상표권을) 삭제한다.
2. 최근의 신기술의 발전을 눈여겨보면, 인공지능이나 컴퓨터 프로그래밍은 저작권의 범주에 들어가기 때문에, 프로그램의 저작권의 양도 또는 이용 허락을 기술 합작의 범위로 규정하여, 핵심 유출의 가능성을 회피토록 한다.
3. 투자자가 투자를 신청한 안건에 대해, 주무기관인 경제부는 관련 부서와 전문가를 소집해 구성하는 핵심기술 기술 위원회의 심사를 통과해야 하는데, 경제부 투자심의 위원회의 허가를 얻은후, 중국 대륙에서 투자 사업에 대한 출자가 다른 이에게 양도되면, 주식 양도와 함께 해당 기술도 실질적으로 중국대륙 자본에 양도 및 운용되는 상황이 생길 가능성이 있다. 이것은 기술이전과 동일하기 때문에 본

시행령 제 5 조제 2 항 신규 규정을 추가하고 이를 기술제휴의 형태로 간주하여 사전에 허가를 신청하여야 한다고 규정하고, 아울러 이에 따라 본 조치 제 10 조도 개정한다. ( 2022.04 )

