

TIPLONews 한국어본

2022 년 7 월호(K275)

K220629Y1

01 특허법 제 60 조의 1 을 신설 2022 년 7 월 1 일부터 시행

2022 년 5 월 4 일부로 수정 공지된 특허법 제 60 조의 1 에 대해서, 대만 행정원은 2022 년 6 월 13 일부로 원대경자 (院臺經字) 제 1110017213 호 시행령을 통하여, 2022 년 7 월 1 일부터 실시하기로 하였다.

「특허법 제 60 조의 1 조문」의 추가는 약사법의 「특허연계제도」에 대한 부칙으로, 특허연계제도는 포괄적·점진적 환태평양 경제 동반자 협정 (CPTPP)에 규정되어 있다. 의약품 판매허가 신청 단계에서 제네릭 의약품의 경우 제네릭 및 신약의 특허권을 조속히 명확히 하기 위해 제공되며, 침해 분쟁에 대한 해결 제도를 마련한다.

1. 수정중점

- (1) 후발 의약품의 의약품 허가증 신청자가 기존 신약의 의약품 허가증 소유자에게 허가된 신약의 특허권과 관련, 해당 특허권은 취소되어야 하거나 특허권을 침해하지 않는다고 발표한 경우 기존 특허권자는 그런 통지를 받은 후 특허법 제 96 조제 1 항에 따라 침해의 정지 또는 방지를 청구할 수 있다.
- (2) 후발 의약품 업자의 권익도 고려해, 신약 특허권자가 정해진 기한까지 특허권 침해 소송을 제기하지 않았을 때, 후발 의약품 업자는 특허권 침해를 구성하지 않는 것에 대해 확인 소송을 제기할 수 있고 이를 통해 후발 의약품은 발매 후 특허권 침해로 기소되는 위험을 회피할 수 있다.

2. 조문내용

후발 의약품의 의약품 허가증 신청자가 신약의 의약품 허가증 소유자에 의해 보고된 기존 신약의 특허권에 대해서, 약사법 제 48 의 9 제 4 호 규정에 따라 보고했을 때, 특허권자는 그런 통지를 받은 후 제 96 조제 1 항에 따라 침해의 정지 또는 방지를 청구할 수 있다.

특허권자가 약사법 제 48 조의 13 제 1 항에 의해 정해진 기한내에 전항의 신청자에 대하여 소송을 제기하지 않았을 때, 해당 신청자는 그 의약품 허가증을 신청하는 의약품이 해당 특허권을 침해하고 있는지 확인 소송을 제기할 수 있다. (2022.06)



K220627Y1

02 「특허 심사 기준」의 「제 2 편 특허의 실체 심사」 제 3 장, 제 6 장, 제 7 장, 제 8 장, 제 9 장, 제 14 장의 개정, 2022 년 7 월 1 일에 발효

대만 지혜재산국은 2022 년 6 월 27 일자 공고를 통해 「특허심사기준」의 제 2 편 특허의 실체심사 제 3 장, 제 6 장, 제 7 장, 제 8 장, 제 9 장, 제 14 장을 수정해, 2022 년 7 월 1 일부로 발효한다고 발표했다.

2022 년 수정판 특허심사 기준의 각 장에 있어서 수정 중점 설명

1. 제 2 편 제 3 장 특허요건

「5.7.2 심사의 유의 사항」절에서는, (5)와 (6)을 추가하고, 하나의 창작에 관련된 특허와 실용 신안이 같은 날 출원된 경우에 대해서, 특허 출원의 심사중, 또는 특허출원이 특허사정되고 나서 발명이 공고될 때까지 실용신안의 무효심판 안건이 무효성립의 심결을 받았지만 아직 확정되지 않은 경우의 특허출원에 대한 심사원칙에 대해 설명한다.

2. 제 2 편 제 6 장 수정

「4.2.2 허용되는 삭제」부분에서 출원인은 지혜재산국이 심사의견 통지서 (거절이유 통지서)를 발행하기 전에 자발적으로 선행기술과 중복되는 부분 (disclaimer) 을 부정적인 표현형식으로 청구항을 자발적으로 수정하는 경우, 출원인은 심사관에게 판단의 증거로써 선행기술문헌을 제출하여 이유를 설명하여야 하며, 제출하지 않을 때는 신규사항의 도입으로 간주한다. 다만, 상기 선행기술이 출원시의 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 서술되어 있는 경우에는 예외적으로 제출하지 않을 수도 있다.

3. 제 2 편 「제 7 장 심사 의견 통지 및 사정」

「3.1.2 특허청구 범위의 축소」부분에서, 예시되는 특허청구의 범위 축소에 해당하는 상황에 대해서, 원래 (6)에서 「인용 또는 종속된 일부의 청구항을 삭제함과 함께, 나머지 청구항을 항목으로 나누어 기술한다」라는 부분을 신설된 (7)으로 이동하여, 본항의 상황을 제외하고, 새로운 청구항의 추가는

모두 최종 통지가 발행된 후의 보정 제한인 「특허청구 범위의 축소」에는 해당하지 않는다고 설명하고 있다.

4. 제 2 편 제 9 장 수정

「6. 심사의 유의 사항」부분에 있어서, 제 6 장 「보정」의 내용에 맞추어, 선행기술과 중복하는 부분을 배제한다(disclaimer)라고 하는 부정적인 표현 형식으로 기재된 청구항에 관한 심사 원칙을 추가한다.

5. 제 2 편 제 14 장 생물관련 발명

「4.2.4 기탁에 관한 주의 사항」부분에 있어서 (3)을 추가해, 특허법 제 27 조 제 5 항의 규정에 의거, 출원인이 외국에서 그 나라가 지정하는 국내의 기탁 기구에 기탁했을 때 기탁기관이 발행한 증명서를 제출하여 생물학적 재료의 기탁사실과 생존사실을 증명하여야 함을 설명한다..

6. 기타 수정 내용

법령 조문에 맞추어 문언의 수정, 각 장절의 내용의 통일성과 오기의 수정 등을 포함한다.(2022.06)

K220609Y1

K220609Z1

**03 일본 파나소닉이 미국에서 특허권 침해 소송을 제기, Getac 으로부터
미화 1700 만 달러의 손해배상 판결**

일본 파나소닉¹⁾은 2019 년 6 월 초 미국에서 Getac Holdings Corporation 의 산하에 있는 Getac Technology Corporation 과 Getac Inc. (이하, 일괄하여 Getac)가 파나소닉의 제품 외관에 관한 디자인권을 침해했다고 소송을 제기하였고, 미국 캘리포니아주 중부지구 연방 지방법원은 2022 년 6 월 9 일 Getac 에게 손해배상금 미화 1700 만 달러의 지불을 명하는 판결을 내렸다.

파나소닉은 Getac 이 판매하는 K120 이 파나소닉이 보유한 미국 디자인권 4 건의 디자인권을 침해하였다고 주장하며, 2019 년 10 월에 그 중 1 건의 주장을 철회했지만, 2020 년 3 월에는 태블릿형 PC 인 UX10 이 디자인권을 침해했다는 주장을 추가했다.

미국 캘리포니아주 중부지역 연방지방법원은 2022 년 6 월 9 일 상기 언급한 디자인권 침해 주장을 인정하고 Getac 에게 파나소닉의 손해에 대하여 배상금으로 미화 1700 만 달러의 지불을 명하는 판결을 내렸다.

(2022.06)

역주:

1) Panasonic Holdings Corporation (파나소닉)을 지칭

K220726Y2

K220615Y2

04 「상표 식별성 심사기준」수정안, 2022년 9월 1일부터 시행

대만 지혜재산국의 2022년 6월 15일자 공고에 의하면 상표의 형태가 점차 다원적이며 창의적이 되고 있고 이는 요즘 소비자의 상표에 대한 인지와 사고가 이미 변화하고 있음을 나타낸다. 이를 상황을 감안하여 심사의 질과 일치성을 높임과 동시에 상표 식별성의 판단 기준을 더욱 시장의 거래 상황에 맞출 필요가 생겨났다. 따라서, 이번 수정에서는 각 유형별 상표의 식별성에 대한 심사 원칙을 강화하여 각 유형의 적용 사례를 예시하고, 이것을 참고사용 할 수 있도록 하고 있다. 2022년 7월 26일 개정된 「상표 식별성 심사기준」 수정안은 2022년 9월 1일부터 시행된다. 수정의 중점은 다음과 같다.

1. 「문자」유형 표지의 식별성 유무에 관한 판단: 외국어의 문자로 구성되는 형태의 유형 분류를 조정한다; 또한 전체 설명 문자가 디자인에 의해 식별성을 갖는지에 대한 사례를 비교 판단의 참고로 제공한다.
2. 「글자의 자음모음과 숫자의 조합」 및 「숫자」의 판단 : 업계별의 차이 또는 사용 상황에 따라서, 그것을 고려한 기준을 보충하고 사례로 설명한다.
3. 도형 상표의 판단: 「유행하는 도형」, 「단순히 정보를 나타내는 도형」 및 「상품 포장 또는 상품 외관 디자인의 도형」의 설명과 사례를 추가한다.
4. 국가명, 지리도형 및 지명의 「산지」에 관련된 설명 또는 산지의 오인에 관한 판단 원칙을 추가한다.
5. 근대의 이미 사망한 저명인의 성명 및 초상의 판단 기준을 추가해, 타인 「초상」의 인정에 해당하는지에 대해서 참고 사례를 나타낸다.
6. 상표도안에 포함되는 「회사의 정식명칭」 혹은 「도메인명/ 인터넷주소」: 등록 후에 상표권을 양도하거나 명칭을 변경하거나 하여 상표권 범위의 명확성 및 상품 또는 서비스의 출처를 정확히 지정하는 기능에 영향이

미치는 것을 피하기 위해, 단순히 정보를 나타내는 사항에 해당하는 것으로 인정한다.

7. 등록 출원하는 종교 관련 표지의 유형이 증가하고 있는 상황에 대응하여 종교적인 도상, 용어등 표지의 인정 기준을 보충하여 유형화된 구분으로 한다. 전통적인 민속 문화 활동과 관련된 표지판의 심사 기준을 추가한다.
8. 표어, 상용어, 신명사와 전문용어등 사항의 판단기준을 변경함과 동시에 「관용어」의 심사원칙을 조정하여 명확히 한다. (2022.06)

K220607Y6

05 대만-인도 지혜재산권 협력 양해각서 체결. 양국 협력의 새 장을 열다

대만 지혜재산국은 2022 년 6 월 7 일자 공고를 통해 다음과 같이 전하고 있다. 대만과 인도와의 지혜재산권 협력에 관한 기본 합의서(Taiwan-India MoU on Intellectual Property Rights)가 5 월 18 일에 개최된 「인도 대만 고위층 비즈니스 원탁회의(High-Level India Taiwan Business Round-table)」에서 조인되었다. 6 월 6 일에는 외교문서 교환 절차가 완료되어 대만과 인도간 지혜재산 분야의 협력과 관련한 새로운 장을 열었다. 이 기본 합의서의 틀에서, 양측은 전문가의 상호 방문이나 연수 활동의 실시, 캠페인 활동경험의 교류 및 전통 지식의 보호 촉진을 공동으로 추진하는 것과 동시에, 협의회를 설치하여, 해당되는 협력 활동의 실시를 조정해 나갈 예정이다.

인도는 대만의 신남향 정책(New Southbound Policy)에 있어서 중점 국가이며, 금회 기본 합의서의 조인을 통하여, 지혜 재산의 분야에서도 상호 이해가 깊어져, 보다 정비된 지혜 재산 보호의 환경 구축에 도움이 될 것이다. 아울러, 양쪽의 산업 발전과 출원인에게 이익을 가져올 것이다. (2022.06)

Attorneys-at-Law

K220624Y9

06 사법원이 「지혜 재산 사건 심리법」수정안을 통과, 해당법 시행 이래 최대 규모의 수정

사법원은 2022 년 6 월 24 일 「지혜재산사건 심리법」, 「지혜재산 및 상사 재판소 조직법」 등의 개정안을 통과했다. 지혜재산사건 심리법이 시행된 이래 14 여년이 되는데 이번이 최대 규모의 수정이었다. 이번 수정의 중점에는 영업 비밀 침해 소송 보호의 전면적인 강화, 변호사 강제 대리의 채용 확대, 전문가에 의한 심리 참여 확대, 특허 및 상표 구제에 있어서의 대심 제도의 도입, 사법 IT 화의 강화 및 피해자 참여 제도의 추가 등이 포함되었다. 개정안은 향후 행정원에 보내져서 서명을 거친 후 입법원 심의에 보내질 예정이다.

「지혜재산사건 심리법」수정안의 요점 10 항목은 다음과 같다:

1. 영업 비밀 침해 소송 보호 강화

- (1) 영업비밀침해에 관련된 민사사건 제 1 심이 지혜재산 및 상사법원 (이하, 지상법원(智商法院))의 직할이 된다.
- (2) 영업비밀법 제 13 조의 1, 제 13 조의 2, 제 13 의 3 제 3 항 및 제 13 조의 4 의 범죄와 관련된 형사사건 제 1 심은 지상법원 (智商法院)에서의 심리로 수정한다.
- (3) 2022 년 6 월 8 일 총통부에서 발행한 국가안전법에 따라 국가 핵심기술을 침해한 영업비밀형 사건에 대해서는 지상법원 (智商法院)이 관할하는 것으로 추가한다.
- (4) 「비밀유지명령 위반에 대한 벌칙」을 강화하고 「해외 비밀유지명령 위반의 죄」를 도입하여 영업비밀위반과 관련된 형사 사건의 심리보호 시스템을 강화한다.
- (5) 영업비밀의 증거서류에서 식별할 수 없게 하기 위한 코드명 또는 대체명, 증거서류 정보를 아는 권리에 대한 규정을 추가한다. .

2. 변호사 강제대리 채용 확대

당사자의 권익을 보호하고 심리효율을 높이기 위해 특정 유형의 지적재산권 침해에 관련된 민사사건은 변호사에 의한 대리를 강제하는

규정을 신설한다.

3. 전문가의 심리참여 확대

- (1) 일본의 특허법을 참고로 소송 제기 후에 법원에 증거를 모으는 중립 기술 전문가를 선임하도록 신청할 수 있는「사증」 제도를 도입한다.
- (2) 전문성을 요구하고 타당하며 신속하게 당사자의 분쟁을 해결하기 위해 상사사건 심리법에서 채용되고 있는「전문가 증인제도」를 준용하는 규정을 추가한다.
- (3) 법원 사이트에서 당사자 이외의 개인, 기관 또는 단체에 대해 공개로 서면 의견을 요구하는「법정의 친구」¹⁾ 제도를 도입한다.

4. 특허 및 상표 구제에 대심 제도 도입

경제부가 작성한「특허법 일부 조문개정안」및「상표법 일부 조문 개정안」에 대응하여「특허 또는 상표의 복심 및 쟁의사건절차」관련 규정을 추가한다.

5. 사법 IT 화 강화

IT 설비를 운용한 소송절차 대상을 확대함과 동시에 재판서류 원본을 전자파일로 송달할 수 있다고 규정한다.

6. 피해자 참여제도 추가

피해자의 권익을 보장하기 위해 형사소송법의 「피해자 참여제도」관련 규정을 준용하는 규정을 추가한다.

7. 지혜재산사건 집중심리

변호사 강제대리 제도를 채용하는 특정 사건의 경우 또는 그 밖의 상황이 복잡한 경우등, 필요할 경우, 법원은 당사자와 심리계획을 상담하여 정하여야 한다는 규정을 추가한다.

8. 심리 효율 향상

- (1) 기술 심사관이 작성한 보고서는, 법원이 필요하다고 인정했을 때, 전부 또는 일부의 내용을 공개할 수 있다; 게다가 당사자에게 변론의 기회를 주어야 하며, 그런 변론이 재판의 기초로 채택될 수 있다.
- (2) (피해자측에 의한) 권리침해행위에 관한 증명책임의 부담을 경감하고, 권리침해 행위자에게 구체적인 대담의무를 부과한다.

9. 분쟁의 일괄 해결

사법심리와 행정심의 사이의 정보교류제도의 확립, 독점적 허락에 관한 소송고지 의무 및 특허의 유효성 판단 불일치에 관련된 재심 제한제도에 의해 재판의 불일치를 회피한다.

10 실무 쟁의 해결

「개정된 재항변」 제도 및 「부대민사소송절차」등 관련 규정을 개정하여 소송의 분쟁해결을 위한 기능을 강화한다. (2022.06)

역주:

- 1) 여기서 언급한 “법원의 친구 제도”는 로마법에서 유래한 법원의 친구(amicus curiae)에서 유래한 것으로, 공익에 기초한 의견수렴을 위하여 소송 당사자가 아닌 중립적 제3자에게 서면의견 제출의 기회를 부여하는 제도를 지칭한다.