

2019 년도

대만 주요 지혜재산권 판결집

◆ 특허권

- 01 청구항의 해석은 우선 내부 증거를 채택해야 하고 만약 내부 증거가 청구항의 용어 또는 기술 특징의 의미를 충분히 명확하게 할 수 있는 경우 외부 증거를 별도 채용할 필요는 없다

◆ 상표권

- 01 대만브랜드와 해외브랜드 초코렛 상표전! 2심 뒤집혀, 대만 Kaiser 패소
- 02 제복도 복제품이 출현! 경쟁업체가 조악한 중국산 제복을 시장에 섞어 판매, 구류 형에,
- 03 대만의 상표 심사 실무에서「역혼동」을 채택하지 않고「선출원주의」에 근거해 선출원 상표를 보호
- 04 「Lautianlu」 상표분쟁, 「Wuchang Street Lautianlu」 승소
- 05 상표분쟁, 대만 양말제조업체 승소, 미국 Disney 패소

◆ 저작권

- 01 미허가된 캐릭터 도안을 무단으로 사용한 유명 레스토랑, 저작권법 위반
- 02 「무림군협전」을 표절 컴퓨터 게임 회사에 대만달러 2400 만원배상 명령 판결

◆ 공평교역법

- 01 부당한 키워드 문자열을 생성, 게재하고 경쟁자를 검색하는 소비자가 실수로 자신들의 공식사이트로 접속하게하고 이에 거래기회를 늘렸다. 이는 타인의 노력 성과를 빼앗고, 거래 질서에 영향을 줄만한 현저 불공정한 행위를 구성하므로 공평교역법 제 25 조 규정을 위반한 사항이다.
- 02 공평교역법 제 20 조 2 항 (소위 경쟁을 제한하기 위한 부당한 차별 대우)은 차별 대우의 범위를 결정하기 위한 정확한 사실에 근거해야 하며 행정적 처분의 명확성 원칙과 부합해야한다.

◆ 영업비밀

- 01 비밀유지계약을 맺은 피고인이 허가를 받지 않고, 취득한 영업비밀에 대하여 그 사정을 모르는 제삼자인 사무실에 실용신안등록 출원을 위탁하여 취득하였기 때문에 이는 영업비밀법을 위반에 해당한다.

◆ 특허권

01 청구항의 해석은 우선 내부 증거를 채택해야하고 만약 내부 증거가 청구항의 용어 또는 기술 특징의 의미를 충분히 명확하게 할 수 있는 경우 외부 증거를 별도 채용할 필요는 없다.

■ 사실개요

원고¹⁾는 2008년 7월 9일에 「데이터 액세스 방법 및 그 방법을 사용한 저장 시스템 및 그 제어기」를 피고에 특허 출원하고 피고의 심사 후 제 97125974 호로서 평가되어 제 I370969 호 특허 증서를 부여받았다.

참가인은 해당 특허가 사정시 특허법 제 22 조 제 1 항제 1 호, 제 4 항 및 제 26 조 제 2 항의 규정을 위반하고있기에 특허 요건에 해당하지 않는다고 주장하며, 이와 관련 무효 심판 을 청구했다.

피고는 심사후 「청구항 1 에서 3, 9 에서 13, 19 에서 20, 22 에서 24, 30 에서 31 의 무효 심판 성립, 특허권을 취소」 및 「청구항 8, 18, 29 무효 불성립」의 처분을 내렸다.

원고는 위 심결서의 무효 심판 성립의 처분에 불복하고 소원을 제기했지만 경제부는 이를 기각하였기에, 본 법원에 행정 소송을 제기했다.

■ 판결이유요약

(I) 분쟁 특허는 데이터 액세스 방법 중 하나이며, 데이터 스크램블 모듈을 가지고 있는 플래시 스토리지 시스템에 적용하고 그 중 플래시 리스토리지 시스템의 플래시 메모리에 여러 실체 블록이 있고 또한 그 실체 블록이 적어도 데이터 영역과 예비 영역으로 나누어져 있다.

액세스 방법은 호스트에서 지령을 받고, 그 지령에 따라 읽기 대상의 논리 영역과 읽기 대상 페이지 주소를 획득하고 데이터 블록이 읽기 대상 논리 영역에 해당하는 실체 블록이 새로운 블록인지를 판단 한 후 읽기 대상 블록 영역의 실체 블록이 새로운 블록이라고 판단하는 경우, 기본 데이터를 호스트로 전송한다.

또한 해당 읽기 대상 블록의 실체 블록이 새로운 블록이 아닌 경우는 데이터 스크램블 모듈은 읽기 대상 블록 논리 영역의 실체 블록에서 데이터를 읽고 해독된 데이터를 호스트로 전송한다. (아래 도면 참조)

(II) 분쟁 특허 청구항의 "새로운 블록"의 해석은 무엇인가?

(1) 특허권의 범위는 특허 청구 범위를 기준으로 특허 청구 범위의 해석을 할 때에는 명세서 및 도면을 참작 할 수 있다 (특허법 제 58 조 제 4 항). 청구항의 해석에 사용할 증거는 내부 증거 및

외부 증거를 포함한다. 내부 증거는 특허 방안의 명세서, 특허 청구 범위, 도면 및 포대를 포함한다. 외부 증거는 내부 증거 이외의 다른 증거를 말합니다. 전문 사전, 사전, 공구서, 교과서, 백과 사전 및 전문가의 증언 등을 포함한다. 청구항의 해석에 사용할 증거는 내부 증거를 먼저 채용한다. 내부 증거가 청구항의 용어 또는 기술특징의 의미를 명확하게 하기에 충분한 경우 별도 외부 증거 증거를 채택 할 필요는 없다.

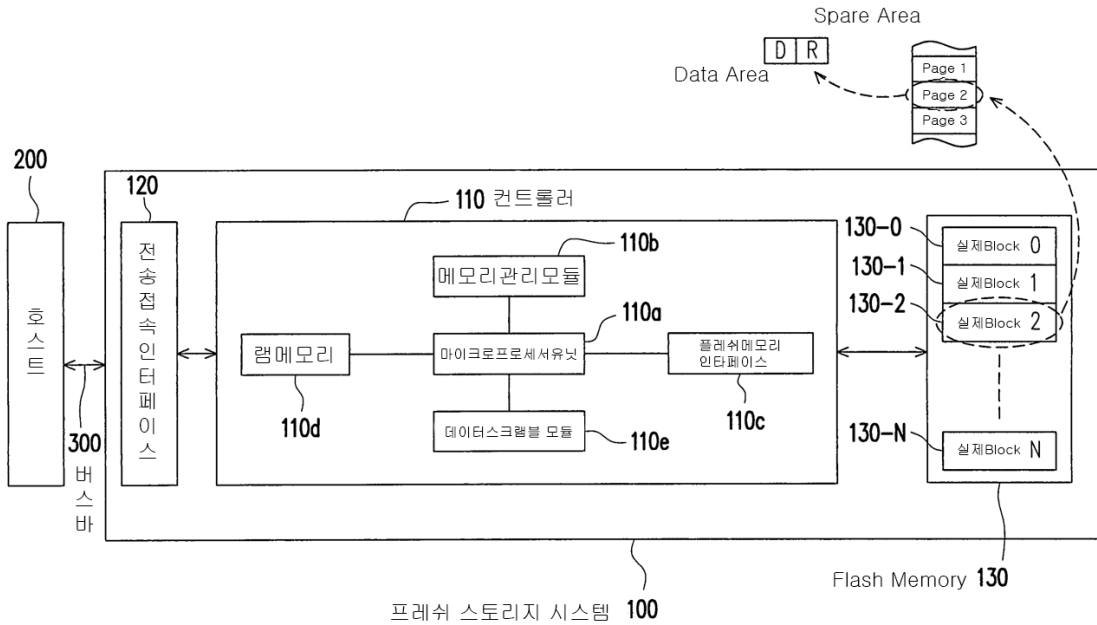
- (2) 분쟁 특허 명세서 제 6 페이지에「일반적으로 플래시 스토리지 시스템을 공장에서 출하하기 전에 플래시 스토리지 시스템 내부 플래시 메모리의 초기화 과정을 실시하여야 한다. 이 과정은 플래시 메모리의 모든 새로운 블록에 대해 초기화를 실행한다. (즉, 각 블록 각각의 페이지 주소의 데이터를 0xFF 데이터 재 작성). 그런데 이런 종류의 각 블록에 대한 초기화 실행은 지령의 쓰기가 아니기 때문에, 전술한 데이터 스크램블 모듈에 의해 코딩되지 않는다. 한편, 사용자 측의 시스템으로부터 이 새로운 플래시 스토리지 시스템의 새로운 블록에 읽기 지령이 보내지면 저장하고있던 0xFF 데이터가 언급한 데이터 스크램블 모듈에 의해 반전 코딩이 이루어진다. 이와같이, 사용자측 시스템이 스크램블 코드를 수신하는 것에 의해 식별 불가가 된다. 따라서, 새로운 블록이 초기화를 실행하여「데이터 스크램블 모듈에 의해 코딩되어 있지 않은 0xFF 데이터의 실제 블록에 다시 쓰는」것임을 알 수 있다.
- (3) 이어 분쟁중인 특허 명세서 제 18 페이지에「일반론으로써, 플래시 스토리지 시스템 100 은 출고 전에 초기화 프로세스가 수행되고 이런 초기화 프로세스를 실행할 때, 플래시 메모리 130 의 모든 실제 블록 130 -0 ~ 130-N 을 초기화하고 모든 데이터가 0xFF 데이터로 지워진다」라고 되어있다. 따라서, 상술한 초기화 과정은 출고 전에 초기화 과정임을 알 수있다. 또한 분쟁 특허 명세서 제 19 페이지에「따라서 데이터 영역의 실제 블록과 예비 영역의 실제 블록을 교체한 후 초기화를 바로 마친 (즉, 0xFF 데이터에 고쳐 쓴) 실제 블록 (즉, 공장 출하한 상태의 새로운 블록)에 대한 읽기에서는 스크램블 코드를 수신하는 문제가 발생하지 않는다.」이 점에 의해 분쟁중인 특허가 해결하고자하는 과제는, 즉, 초기화 과정에서 데이터 스크램블 모듈에 의해 0xFF 데이터 코딩되어 있지 않은 새로운 블록을 읽은 경우 사용자측 시스템의 글자 깨짐을 수신한다는 점이다. 한편, 초기화 과정 후 데이터를 일단 쓴 다음에 삭제 된 실제 블록은 분쟁 특허의 다루는 범위가 아니다.
- (4) 또한 분쟁중인 특허 명세서에 기재한 발명의 목적, 발명의 내용

및 실시 방법을 참작 한 결과, 분쟁중인 특허의 청구항에 기재된 「새로운 블록」은 「초기화 과정에서 데이터 스크램블 모듈에 의해 코딩 되지 않은 0xFF 데이터에 속하고, 블록 내의 데이터 영역이 초기화 과정 이후에 기록되지 않은 실체 블록」 ..이라고 해석해야 한다. 참가인이 이것을 가지고 새로운 블록에는 일단 데이터를 기록한 후 삭제한 블록도 포함된다고 주장 한 것은 더욱 불충분하다. 참가인은 또한 원고가 다른 안건의 민사 소송의 제 1 심 절차에서 제출한 증거 17 호 감정 보고서는 이미 다른 민사 소송 절차에서 「초기화 과정 기간」은 「새로운 블록」을 해석 요구 사항이 아니라고 지칭했다고 주장하고 있다. 그러나 조사에 의하면, 그러한 내용은 원고의 침해 비교를 위한 실험단계이며, 분쟁중인 특허의 명세서, 특허 청구 범위, 도면 및 포장등에 기재된 것이 아니고, 내부 증거에 해당 하지 않고 분쟁중인 특허 명세서의 내용과 혼동되거나 또는 특허 청구 범위의 해석 근거로 삼아서는 안된다.

이상을 정리하면, 피고가 내린 「청구항 1 에서 3, 9 에서 13, 19 에서 20, 22 에서 24, 30 에서 31 의 무효 심판 성립, 특허권 취소 처분」에 위반이나 잘못은 없다. 소원 결정이 유지된 것도 잘못된 점은 없다. 원고가 소원결정 및 원처분 「청구항 1 에서 3, 9 에서 13, 19 에서 20, 22 에서 24, 30 에서 31 의 무효심판 성립 특허권 취소 처분」의 취소를 요구 한 것에는 이유없기에 기각한다.

이상을 종합하여 결론을 내리면, 본건 원고의 소송에 이유가 없기에 지혜재산권 안건 심리법 제 1 조, 행정 소송법 제 98 조 제 1 항 전단에 따라 판결을 내린다.

도면 1:쟁점중인 특허의 주요도식



쟁점중인 특허 1 : 플래시 스토리지 시스템의 개요 블록도

역주:

- 1) 본 안건과 관련 원고, 피고 및 참가인은 다음과 같다. 원고: 群聯電子股份有限公司 (Phison Electronics Corp) 피고: 敬啟부 지적재산권국 참가인: 慧榮科技股份有限公司 (Silicon Motion Technology Corp.)

◆ 상표권

01 대만브랜드와 해외브랜드 초콜렛 상표전! 2심 뒤집혀, 대만 Kaiser 패소




■ 적요

1976년에 설립된 대만 브랜드 Kaiser 초콜릿과 북미의 초콜릿 최대 기업인 Hershey's 상표 침해 분쟁은 2년간 이어진 끝에 제 2심 판결에서 반전의 결과가 나왔다. 법원은 Kaiser가 Hershey's의 세 상표 변경, 추출 및 조합이 상표 침해 행위에 해당한다고 인정했다.

북미 초콜릿의 최대 기업 Hershey's는 창업 백년의 역사를 가지고 있으며, 대만 업체 Kaiser와의 법원에서 분쟁을 계속했다. 제 1심에서는 Kaiser의 승소 판결이 내려졌지만, 제 2심 법원에서 상세 심리 결과 Kaiser에 상표 침해 혐의가 있다고 하는 인정에 따라 패소 판결을 내렸다. (TVBS

신문-2019년 4월 10일)

첨부 1 : 상소인 회사의 분쟁상표

등록 제 1643419 호 (증거 3)	등록 제 1643420 호 (증거 4)	등록 제 1433055 호 (증거 6)
권리기간 : 103.05.16-113.05.15	권리기간 : 103.05.16-113.05.15	권리기간 : 99.10.01-109.09.30
		

첨부 2 : 피상소 회사의 분쟁상표

 증거 12 호 : Kaiser 초코렛	 증거 13 호 : Kaiser 초코렛	 증거 14 호 : Kaiser Milk 초코렛
 증거 15 호 : Kaiser 초코렛	 증거 16 호 : Kaiser 72% Black 초코렛	

첨부 3 : 피상소 회사의 등록 상표

등록 제 91418 호 (증거 2)	등록 제 708162 號 (증거 3)	등록 제 95211 號 (증거 4)
권리기간 : 66.10.01-116.03.31	권리기간 : 85.03.16-116.03.31	권리기간 : 67.03.01-116.03.31

		
<p>등록 제 91423 號 (증거 5)</p>	<p>등록 제 708161 號 (증거 6)</p>	
<p>권리기간 : 66.10.01-116.03.31</p>	<p>권리기간 : 85.03.16-116.03.31</p>	
		

첨부 4 : 상소인 회사 제품

<p>1. KISSES 물방울 모양</p>	<p>2. Bar type 밀크초콜렛</p>
	

역주:

- 1) Kaiser 는 대만 甘百世食品工業股份有限公司(영문명, TAIWAN KAISER FOODS INDUSTRIAL CO., LTD)를 지칭.

02 제복도 복제품이 출현! 경쟁 업체가 조악한 중국산 제복을 시장에 섞어 판매, 구류 형에

■ **적요**

의류업자인 동(童)씨는 대중(台中)시 시립 숭륜(崇倫) 중학교 교복 재킷의 제조시 지정된 색상과 크게 차이가 났기 때문에 납품업체 합격판정을 받을 수 없었다. 동(童)씨는 경쟁 상대 재킷을 샘플로 하여 중국 업체에 생산을 위탁하고 세탁 표시 라벨에도 경쟁업체의 회사이름을 표시하고, 대만에

수입 및 판매했다. 경쟁업체는 투박한 재킷이 시장에서 판매되고있는 것을 발견하고 직접 증거를 수집한 결과, 그 사정이 명확히 밝혀졌다. 지혜 재산권 법원은 심리한 결과, 형법의 「허위 표시 제품을 판매 한 죄」를 범함으로써 동(童)씨에 대해 50 일의 구류형 판결 확정했다.

03 대만의 상표 심사 실무에서 「역혼동」을 채택하지 않고 「선출원주의」에 근거해 선출원 상표를 보호


■ 적요

원고 Jin Kuanq¹⁾은 특허청에 「금광(金鑛)커피」상표 (출원 제 107880075 호 상표, 이하 "분쟁 상표")의 등록을 출원하고 제 30 류 「초콜릿, 사탕, 과자, ... 디저트」제품의 사용을 지정했다. 심사 한 결과, 분쟁 상표는 등록 제 01068061 호 「금광(金鑛)GOLD CROWN 및 도면」상표 및 등록 제 01895530 호 「금광(金鑛)」상표 (이하 "인용 두 상표")에 대해 상표법 제 30 조 제 1 항 제 10 호에 규정된 부등록 사유가 되기에 거절 결정이 내려졌다. 원고는 이에 불복하여 행정 소원을 제기했지만 기각되었기 때문에 이후 본건 행정 소송을 제기했다. 지혜 재산권 법원은 "원고의 소송을 기각한다"는 판결을 내렸다. 그 요지는 다음과 같다:

1. 대만 상표법은 「선출원주의」가 채용되고 있으며, 비록 선출원의 등록 상표가 높은 유명성을 갖지 않는 경우 혹은 관련 소비자에게 널리 알려져 있지 않은 경우에도 선출원한 상표권자 또한 법에 따라 권리를 주장할 수 있다. 그리고 시장에서 공정한 경쟁을 보장하고 큰 재력을 가진 기업이 강력한 마케팅 능력으로 먼저 등록된 상표를 박탈하는 것을 방지하기 위해 대만에서는 실무상 「역혼동」의 견해를 채용하지 않고, 상표법 「선출원주의」에 따라 보호해야 하는 상표는, 후출원 상표가 아닌 선출원 상표이다 (최고 행정 법원 105 년도 판자 제 465 호 판결 요지 참조).
2. 비록 분쟁 상표는 광고와 마케팅 등을 통해 인용 두 상표보다 대만의 관련 소비자에게 널리 알려져 있다는 원고의 주장이 사실이라고 하더라도, 후출원 상표, 즉 분쟁 상표의 등록을 허가했다면 분명 대만 상표법 「선출원주의」규정에 위반할 뿐만 아니라, 또한 시장에서 분쟁 상표와 인용 두 상표가 동시에 존재한다면, 양자의 상표 도안이 매우 유사하여, 동일하거나 매우 유사한 제품의 사용함으로 인해 소비자에게 양자는 동일한 출처에서의 것이라고 오인하게 하거나 양 상표의 사용자 사이에 관련 기업 라이선스, 가입 또는 기타 이와 유사한 관계가 존재한다고 쉽게 오인시켜 버리기 때문에 분쟁 상표 등록이 확실히 소비자에게 오인 및 혼동을 초래할 우려가 있다는 것을 증명할 수 있다. 또한 대만의 상표법은 법제도의 선택에 있어서 선출원 상표의 보장이 우선되고, 그것은 상표가 그 관련 소비자에게 널리 알려진 여부는 관계가 없다. 선출원 상표가 실제로 사용되지 않은 경우 또한

「취소」제도에 의해 균형을 취할 수 있다 (현행 상표법 제 63 조 제 1 항 제 2 호 참조). 따라서 인용 두 상표는 분쟁 상표 등록 출원시 (2017 년 6 월 13 일)에 모두 유효하게 존속하고있는 상표이고 인용 두 상표가 법에 따라 취소가 확정되기 전까지는 또한 다른 사람 상표 등록 출원에 대한 구속력이 있으며 후출원 상표, 즉 분쟁 상표가 소비자에게 널리 알려져 있다고 해도 더 많은 보호를 제공할 수 없으며, 원고의 이 부분의 주장은 채용할 수 없다.

첨부 :

분쟁중 상표	인용 상표	
金 鑽 咖 啡		金 鑽
신청 제 107880075 호 제 030 류 : 초콜릿; 사탕; 쿠키; 빵; 케이크; 곡물스낵; 월병; 파인애플 케이크; 도라야키; 샌드위치; 토스트; 디저트	등록 제 01068061 호 제 030 류 : 토스트; 케이크; 빵; 햄버거; 휘핑크림 케이크; 우유 케이크; 과일 케이크; 아이스크림 케이크; 샌드위치; 스폰지 케이크; 치즈 케이크	등록제 01895530 호 제 030 류 : 월병; 파인애플 케이크; 떡; 햄버거; 샌드위치; 도넛; 도라야키; 피자; 푸딩; 비스킷; 시리얼 스낵; 빵; 케이크

역주:

- 1) 중국어명 金鑽連鎖企業股份有限公司 영어명 JIN KUANQ ENTERPRISE CO., LTD.

04 「Lautianlu」 상표분쟁, 「Wuchang Street Lautianlu」 승소

■ 적요

대만식 오리혀요리¹⁾로 유명한 "Wuchang Street Laotianlu"²⁾는 Luda Food³⁾ 책임자 인 주씨⁴⁾을 비난하여「Shanghai Laotianlu」⁵⁾의 2 세대를 광고하고 웹 사이트에 원고측 매장 사진을 올렸다. 아울러 Jinzhuan⁶⁾와 협력하여 원고 상점에서 불과 60m 떨어진 위치의 Jinzhuan 상점에서 "Shanghai Laotianlu"라는 상표가 붙은 찐 요리를 판매하여 소비자에게 원고의 제품이라는 혼동 또는 양사가 가맹 관계라고 오해할 소지가 있었다. 이와 관련, 지혜재산 법원은 원고가 이 사건에서 승리했으며 여전히 항소 할수 있다고 하였다.

피고측 책임자인 주(周)씨는 「Shanghai Laotianlu 원조의 2 대」 또는 「Shanghai Laotianlu 의 제 2 대 상점」이라는 단어를 사용하여 「Shanghai Laotianlu 창업자의 제 2 세대」로 기술은 「Shanghai Laotianlu」로 왔으며, 「Shanghai Laotianlu」를 상표로 사용하려하지 않았다고 항변했다.

판사는 피고가 사용하는 단어 중 가장 잘 알려진 「Laotianlu」가 소비자에게 원고의 「Laotianlu」상표로 잘못 인식하기 쉽다고 보았다. 따라서 피고는 「Laotianlu」라는 등록상표를 이미 침해하였다고 판단했다.

피고 책임자 주씨는 자신이 해당상표를 선의로 사용했다고 주장했지만 판사는 주씨가 증거에 사용한 해당상표는 케이크, 사탕 등에서 처음으로 사용되었고 찐요리에는 사용되지 않았다고 하였다. 따라서, 피고 상품의 경우 선의로 사용되는 것으로 간주되지 않으며 Luda 와은 Jinzhuan 은 더 이상 「Laotianlu」관련 상표를 사용할 수 없다고 판결했다.

역주:

- 1) 중국요리 滷鴨舌을 지칭.
- 2) 본건의 원고로 중국어명 武昌街老天祿, 영어명 Wuchang Street Laotianlu
- 3) 본건의 피고로 중국어명은 祿大食品, 영어명은 Luda Food
- 4) 해당성명의 중국명은 周映明
- 5) 중국어명 上海老天祿
- 6) Jinzhuan 의 중국어명 金饌企業社

05 상표분쟁, 대만 양말제조업체 승소, 미국 Disney 패소

■ 적요

미국 Disney 기업이 「Princess Sophia 및 상관 도면」으로 지혜재산권국에 상표를 신청하였다. 그러나 의복 및 양말을 제조하는 Li Chiao¹⁾에 의하면, Sophia 는 자신이 우선 신청한 상표라고 이의를 제기하였다. 이에 양사간 상표분쟁이 발생하였고, 지혜재산권 법원은 Li Chiao 가 우선 신청을 하였기에 Disney 의 상표를 철회해야한다고 판결하였다. 상소가능.

첨부 :

Disney 분쟁상표 (등록제 1815676 호)	원등록상표 1 (註冊第 188171 號)	원등록 상표 2 (註冊第 801240 號)
		

역주:

- 1) 해당회사의 중국명은 立齋服飾行

◆ 저작권

01 미허가된 캐릭터 도안을 무단으로 사용한 유명 레스토랑, 저작권법 위반

■ 적요

유명 레스토랑 Din Tai Fung¹⁾은 이전에 Polylight²⁾와 제휴한 적이 있다. 당시 Polylight의 안(顏)씨 성의 여성 디자이너가 「包子」, 「籠仔」 및 「鼎仔」³⁾ 등의 인물캐릭터를 개발하여 제공하였고 Din Tai Fung은 이를 사용하였다. 그런데, 쌍방의 제휴가 끝난후, 디자이너 안씨는 Din Tai Fung으로 전직하였고, Polylight의 허가없이, 「鼎仔」의 도안을 2013년 3월 새봄맞이활동에 사용하여, 권리침해로 고소되었다.

Polylight에 따르면, 「包子」, 「籠仔」 및 「鼎仔」의 세종류 인물캐릭터는 디자이너 안씨가 Polylight에 재직하고 있던 때에 제작한 것으로 회사와 체결한 비밀 유지 계약에 따라 디자이너 안씨가 재직기간 동안에 디자인한 물품의 저작권은 Polylight가 소유한다고 되어있다. 그러나 Din Tai Fung이 상관 인물캐릭터를 어린이용 식기, 파인애플케익 포장상자 등의 물품 판매에 무단으로 사용하였다. 게다가 Din Tai Fung은 Polylight와 제휴가 종료된 후에 「鼎仔」에 상표를 출원하고, 현수막등에 제작, 사용하기도 했다. 이에 Polylight은 디자이너 안씨와 Din Tai Fung 및 그 대표 양(楊)씨를 저작권법 위반으로 고소했다.

검찰은 Din Tai Fung과 Polylight의 제휴에 관한 자료에 따라 Din Tai Fung이 어린이 식기 등의 물품제조 및 판매에 Polylight이 이미 알고 있었지만 반대하지 않아 묵시적 허가에 해당하기에 불기소한다고 하였다. 그러나, 디자이너 안씨 Polylight의 동의를 얻지 않은 상태하에 새봄맞이 행사에 「鼎仔」의 그림을 그린 것은 복제죄를 구성하고, Din Tai Fung은 법에 따라 연대 책임을 져야한다고 보았다. 따라서, 검찰은 저작권법 위반으로 Din Tai Fung 및 디자이너 안씨를 기소하였다.

판사는 다음과 같이 판정했다. 디자이너 안씨는 Polylight에 재직시에 해당회사와 비밀유지계약을 체결하였고, 재직기간중 창작물의 저작권은 Polylight가 소유하게 된다는 것을 분명히 알고 있었다. 하지만, Din Tai Fung으로 전직 후 Polylight의 허락을 받지 않고 「鼎仔」도안을 새봄맞이 행사에 무단으로 사용했기 때문에 의도적으로 복제한 동기는 명확하다. 아울러 Polylight와 Din Tai Fung 사이에 피규어 인형의 입체 상표 등록에

관한 계약이 체결된 것과 관련, 그 범위가「包子」와「籠仔」로 제한되고「鼎仔」는 포함되어 있지 않다. 따라서 디자이너 안씨의 권리 침해는 분명하다고 판정했다. 한편, 디자이너 안씨가 죄를 인정하고 후회하고 있음을 참작하여, 구류 30 일, 벌금 3 만 대만달러에 처하고, Din Tai Fung 에는 벌금 6 만원을 부과하였다. 상소가능. 2019/03/18

역주:

- 1) 영어명 Din Tai Fung Restaurant Inc., 중국어명, 鼎泰豐小吃店股份有限公司
- 2) 영어명 Polylight Design Co., Ltd. 중국어명 寶來文創開發股份有限公司
- 3) 언급된「包子」,「籠仔」 및 「鼎仔」등의 캐릭터는 Ding Tai Fung 에서 판매하는 음식등을 의인화한 캐릭터들임.

02 「무림군협전」을 표절 컴퓨터 게임 회사에 대만달러 2400 만원 배상 명령 판결

■ 적요

주요 컴퓨터 게임 기업인 Soft-World¹⁾는 게임회사인 Heluo²⁾가 제작한 컴퓨터 게임 「협객풍운전」이 자신의 게임인 「무림군협전」을 도용, 제작했다고 고소했다. 지혜 재산권 법원은 조사 결과 「협객풍운전」의 캐릭터, 대화, 무기 등이 모두 「무림군협전」에 흡사한 것을 발견하고 Heluo 가 Soft-world 의 저작권을 침해하고 있다고 인정하였다. 이에, 판결에서 Heluo 및 그 대표자 서(徐)씨에게 대만달러 2400 만원의 배상금 지불을 명령하였고, 게다가 「협객풍운전」의 배포를 금지함과 더불어 신문 제 1 면에 판결문을 게재하도록 명령했다. 본건은 상소 할 수있다.

지혜재산권 민사 판결의 주요내용은 다음과 같다:

1. 피고 Heluo 와 서씨는 연대하여 원고에게 대만달러 2400 만원을 지불한다. 그 중 대만달러 500 만원에 대한 2017 년 6 월 23 일부터, 대만달러 1900 만원에 대해서는 2018 년 6 월 1 일부터 모두 지불이 끝날때까지 연리 5/100 의 비율로 하여 금액을 지불한다.
2. 피고 Heluo 와 서씨는 스스로 또는 제 3 자를 통해 컴퓨터 게임 「협객풍운전」 또는 그 원작 제품, 복제의 반포 또는 공개 전송을 계속해서 안되며, 그리고 스스로 또는 제 3 를 통하여 복제, 개작, 배포, 출판 전송 등을 한 원고의 컴퓨터 게임 「무림군협전」에 관한 저작 재산권을 침해하는 행위를 하여서는 아니된다.
3. 피고 Heluo, 서씨는 연대하여 비용을 부담하여 본건의 민사 최종 사실심의 판결서의 당사자 사유, 주요내용을 사과신문 전국 판 1 면에 5 포인트 글꼴을 사용하여 1 일 게재하라.
4. 원고의 그 나머지 청구를 기각한다.
5. 소송 비용은 피고 Heluo, 서씨가 연대하여 1/3 을 부담하고 그 나머지를 원고가 부담한다.
6. 본 판결 제 1 항에 관하여는 원고가 대만달러 800 만원을 담보로

- 세웠을 때 가집행 할 수 있다. 그러나 피고 Heluo, 서씨는대만달러 2400 만원을 원고에 담보로 제공했을 때는 가집행을 면제받을 수 있다.
7. 원고의 기타 가집행 신청은 기각한다.

역주:

- 1) 중국어명, 智冠科技股份有限公司, 영어명 Soft-World International Corporation.
- 2) 중국어명 河洛遊戲公司, 영어명 Heluo Games Co., Ltd.
- 3) 중국어명 蘋果日報를 지칭.

◆ 공평교역법

- 01 부당한 키워드 문자열을 생성, 게재하고 경쟁자를 검색하는 소비자가 실수로 자신들의 공식사이트로 접속하게하고 이에 거래 기회를 늘렸다. 이는 타인의 노력 성과를 빼앗고, 거래 질서에 영향을 줄만한 현저 불공정한 행위를 구성하므로 공평교역법 제 25 조 규정을 위반한 사항이다.

■ 적요

보정 속옷 브랜드 업체 Venus¹⁾는 Google 검색 사이트에서 경쟁자 브랜드 명칭 Marlyn²⁾을 사용하고 부당한 키워드 문자열을 생성 및 게재 "Venus Marlyn, 남편에게 더 사랑받는" 내지 "그대를 보다 아름답게하는 Marlyn"등의 문자에 의해 Venus 공식 사이트에 접속토록 하였다.

공평교역위원회("공평회")³⁾는 Venus 가 만들어 게재 한 키워드 광고의 내용은 Marlyn 을 검색하는 소비자에게 실수로 Venus 의 공식 사이트에 접속하게한다고 보았다. 따라서, 이는 타인의 노력 성과를 빼앗고, 거래 질서에 영향을 줄 정도로 명백한 불공정 행위를 구성하므로 공평 교역법 제 25 조 규정을 위반, 5 만 대만달러의 벌금에 처한다고 판정했다.

Venus 회사는 1 심 패소에 불복하여 행정소송을 제기했다. 2 심인 대북(臺北) 고등행정법원은 해당안건을 접수후 Venus 는 광고업자에게 의뢰하여 키워드 광고 관련 업무를 집행케 하였고 해당 광고의 수혜자이었다. 따라서 광고의 오용에 의한 법 위반이 없도록 해야 할 관리 감독 책임이 아울러 있기에 과실이 있다고 보았다. 그러므로 Venus 의 항소를 기각하고 패소판결을 내리며 본안건을 확정했다.

역주:

- 1) 영어명 VENUS' SECRET COMPANY LIMITED, 중국어명 維娜斯國際有限公司를 지칭.
- 2) 중국어명은 瑪麗蓮
- 3) 중국어명은 公平交易委員會이고, 행정원 산하기관으로 공정거래 관련 주관기관이다.

02 공평교역법 제 20 조 2 항 (소위 경쟁을 제한하기 위한 부당한 차별 대우)은 차별 대우의 범위를 결정하기 위한 정확한 사실에 근거해야 하며 행정적 처분의 명확성 원칙과 부합해야한다.

■ 적요

본건의 상소인인 Kbro¹⁾는 케이블 TV 채널 대행사이며, 주요 사업은 케이블 TV 산업의 업스트림 채널 경영자 (예 : 채널방송 공급업체)와 다운스트림 케이블 시스템 경영자를 함께 대리하는 것입니다. 각종 채널의 방송은 시스템 경영자의 네트워크 장비를 경유하여 시청자에게 방송된다.

참가자인 DCTV 는 2015 년말에 2016 년 채널 승인 계약에 대해 상소인 및 기타 채널 에이전트와 협상을 시작했다. 상소인은 2015 년의 거래 조건을 주장했다. 이는 방송부 내무부가 발표한 총 행정가구수 (이하, 행정가구수라 칭함.)의 15%를 평가 가구수의 최저요구조건 (최소시청율 또는 최저보증 (Minimum Guarantee, 약칭 MG)으로 잡았다. 한편, 참가자는 실제 가입가구수를 가구수 산출근거의 수치로 집계, 사용해야한다고 주장했다.

공평회는 조사를 통해 다음을 확인하였다. 상소인은 2016 년 권리를 부여받았다. 그런데, 시장에 신규참가한 DCTV, Dafeng(大豐), NKH(新高雄), Sky Digital(數位天空) (이상 4 회사를 합쳐서 분쟁중인 4 개 시스템 운영자라고 칭함.) 와 기타 경쟁자에게 다른 조건의 거래조건을 제공하였다. 즉, 4 개 시스템 경영자에게는 행정가구수의 15%로 설정한 MG 에 의거 라이선스 비용을 받고, 기존 시스템 경영자는 실제 시청가구수를 기준으로 라이선스비용을 계산했다. 그리고 상소인과 각 시스템 운영자 사이의 계약 세대 수의 비율을 실제가입자 수로 계산 한 후, 상소인은 계약시, 기존 사업 영역의 원래 시스템 운영자에게 실제가입자 수에 대한 할인보다 낮은 우대를 제공한 것입니다. 4 명의 시스템 경영 업체는 할인을 제공안했을 뿐만 아니라 실제 가입자수보다 많았기 때문에 이러한 차별적 대우는 이유가 없고, 경쟁을 제한할 위험이 있기에 다음과 같이 판결했다:.

(1) 상소인은 2016 년의 라이선스 계약시에, 4 명의 시스템 운영자와 기타 경쟁사에게 서로 다른 거래 조건을 부여했으며, 이는 경쟁을 제한할 우려가 있고, 공평거래법 제 20 조 2 항 규정을 위반하였다; (2) 상소인은 제재가 송달된 날의 다음날로부터 1 개월 이내에 전항의 불법 행위를

시정해야한다; (3) 대만달러 4100 만원의 벌금을 부과한다.

상소인은 행정소송을 제기, 제재 철회를 요청했으나 기각되었다. 이에 상고하였다. 최고행정법원은 심리후 다음과 같이 판결을 내렸다.

- (1) 상소인이 받은 2016 년도 채널대리의 라이선스비용은 물론 2015 년 시작한 시스템경영자 또는 기존시스템 경영자를 막론하고, 균일하게 행정가구수의 15%를 최저 보장 가구수로 적용하였고, 실제 가입 가구수가 행정가구수 15%를 초과하면, 실제 가입가구수로 계산하여 집계하였다. 곧, 책임계정의 최저요구조건수는 15% MG 이었고 다른 거래조건이 없었다. 반면, 기존 시스템 운영자의 실제 가입자수가 몇년동안 MG 를 초과했기 때문에 실제 가입자 수를 비용산출의 근거로 사용했다. 분쟁중인 네 명의 시스템 경영자의 경우 실제 가입자 수가 15 % MG 최저요구조건 값에 도달하지 않기 때문에 관리 가구의 15 %가 가구수 산출의 기준으로 사용해야하며, 네 명의 시스템 운영자와 기존 시스템 운영자의 가구수 산출 기준의 차이가, 상소인이 설정한 15% MG 기준에서 나왔고, 실제 처리시 상소인은 각 시스템 경영자에게 실제로 받은 라이선스비용 총액을 분자로하고, 매월 매 가구의 고정된 라이선스 요금 대만달러 58.2 원을 분모로하여, 계산한 가상 계약 가구수는 관계가 없다.
- (2) 다른 시스템 경영자가 지불하는 라이선스 비용은 다르지만 실제로는 오직 분쟁중인 4 명의 시스템 경영자가 15 % MG 최저요구조건을 적용한 결과, 2015 년 12 월말 실제가입 가구수의 2 배에서 10 배의 가상계약 가구수로 평가, 4 명의 시스템 경영자를 차별대우 하였다. 원래의 판결은 상소인이 설정한 15 % MG 최저요구조건이 차별 대우를 구성하는지 여부를 조사하지 않았으며, 상소인의 차별 대우의 이유는 "가상"계약 가구의 수에 근거한 것이며, 이는 잘못된 사실에 근거하여 법에 적용한 것이기에 또한 실수였다.
- (3) 공정 거래법 제 20 조 제 2 항을 위반하는 행위가 정확히 「MG 최저요구조건 그자체」 또는 「MG 임계치를 15 %로 설정한 거래 조건」인지 여부는 명확하지 않으며, 이는 상소인이 개정해야하는 위반범위의 판결에도 영향을 미쳤다. 상소인이 MG 최저요구조건 값을 거래 조건으로 사용하지 않아야 하거나 상소인이 MG 조건 값을 15 %에서 어느 범위로 높이거나 낮추어야 검토하였고, 차별대우가 없거나, 합당한 이유에 부합하거나, 경쟁을 제한하지 않는다고 인정한 이후에는, 그들 중 어느 것도 원래의 판결이나 이유를 명확하게 이해하지 않았으며 행정처분의 명확성 원칙을 충족시키지 못했다.
- (4) 처벌금과 관련, 최초의 처벌은 15 % MG 조건이 차별적 행위의 위반에 속하는지 명확하게 명시되지 않았기에, 불법으로 인한 이익금이 얼마가 될지 결정할수 없었다. 원래의 판결은 초기처분의 인용하여, 재량남용이 없거나 비례원칙을 위반한다고 인정하여, 따라서

적용법규를 갖추지 않았거나 해당 사유를 구비하지 않은 위법이 있다고 판결하였다.

- (5) 원 판결에 전술한 사실인정 및 적용법률의 오류가 있었기에, 1 심 판결을 유지함으로 따라서 원래의 판결은 취소되고 원래의 제재는 취소되었다.

역주:

- 1) 중국어 凱擘股份有限公司, 영어명 Kbro
- 2) 중국어 全國數位有線電視股份有限公司, 영어명 Digidom Cable TV Co., Ltd. (약칭: DCTV)
- 3) 중국어 公平交易委員會, 영어 Fair Trade Commission 의 약칭

◆ 영업비밀

- 01 비밀 유지 계약을 맺은 피고인이 허가를 받지 않고, 취득한 영업 비밀에 대하여 그 사정을 모르는 제삼자인 사무실에 실용신안등록 출원을 위탁하여 취득하였기 때문에 이는 영업비밀법을 위반에 해당한다.

■ 적요

ASE¹⁾는 제품의 수율과 제조 공정의 수준을 높이고 고객의 수주를 늘리기 위해 신형 무진의 (신발) 정전기 방전 (Electrostatic Discharge, 약칭 ESD) 보호 기술을 개발했다.

피고인 진(陳)씨³⁾는 2013 년 8 월 7 일에 Hugeteck 를 대표하여 원고 ASE 와 「신형 무진의 (신발)」의 조달에 관한 비밀 유지 계약을 맺었다.

ASE 는 2014 년 4 월 8 일에 「신형 무진 (신발)」등의 영업 비밀을 포함한 관련 자료를 이메일로 Hugeteck 에 보내고 Hugeteck 는 그 정보를받은 후, 진씨에게 전달했다.

진씨와 Hugeteck 는 그들이 제작한 「신형 무진 (신발)」의 샘플을 ASE 의 직원에게 건네어 테스트했지만 여러 번 테스트에서 불합격 한 후 Hugeteck 은 ASE 에 「신형 무진 (신발)」의 조달 업무를 안하겠다고 통지했다.

같은 해 진씨는 취득한 「신형 무진의 (신발)」의 영업 비밀을 갖고서 삼립(三立) 사무소를 통해 경제부 특허청에 실용 신안 등록 출원을 하고, 2015 년 1 월 11 일 실용 신안 제 M2493272 호 「도전 웨빙(Webbing)이 연결된 전신 슈트 형 무진의」⁴⁾ 및 실용 신안 제 M4932813 호 「도전

웨빙이 연결된 무진 신발」⁵⁾등의 실용 신안을 취득했다.

나중에 원고는 진씨가 새롭게 알게된 「신형 무진의 (신발)」에 관한 영업 비밀을 불법으로 사용 된 것을 확인하고 법무부 조사국 ⁶⁾에 고소했다.

1 심재판 해당지방법원 (대만교두(橋頭) 지방법원 2015 년 지소(智訴)제 13 호 형사 판결)은 피고인 진씨의 행위가 영업비밀법 제 13 조의 1 제 1 항 제 2 호에 있는 타인의 영업 비밀을 소지하고, 허락을받지 않은 상태로 해당 영업 비밀을 복제, 사용하는 죄를 범하고 있다고 하여 1 년 6 개월의 징역에 처한다고 했다.

피고인 Hugeteck 에 대하여 그 대표자인 피고인 진씨가 업무 집행에 대해 영업비밀법 제 13 조의 1 제 1 항 제 2 호에서 타인의 영업 비밀을 소지하고 허락을 얻지 아니하고 당해 영업 비밀을 복제, 사용하는 죄를 짓고 있기 때문에 영업비밀법 제 13 조의 4 에 따라 영업비밀법 제 13 조의 1 제 1 항에 규정된 벌금 대만달러 200 만원을 부과했다 .

2 심 법원 (지혜 재산 법원 2018 년도 형지(刑智) 상소 제 13 호 형사판결)은 또한 피고인 진씨의 행위가 영업 비밀법 제 13 조의 1 제 1 항 제 2 호에 있는 타인의 영업 비밀을 소지한 죄가 있다고 인정했지만 피고인 진씨는 영업비밀을 「복제」없이 영업 비밀을 사용 및 누설했을 뿐만 아니라, 범행을 인정하고있고, 원고와 화해를 성립하고 있기 때문에 (원판결을) 취소하여, 피고인 진씨와 Hugeteck 에 대해 집행 유예 판결을 내렸다.

역주:

- 1) 중국어명 日月光公司 역어명 Advanced Semiconductor Engineering, Inc
- 2) 중국어명 宏久科技有限公司, 영어명 Hugeteck Co.,Ltd
- 3) 피고인명은 陳信華
- 4) 원문: 導電織帶連接全身式無塵衣
- 5) 원문: 導電織帶連接無塵鞋
- 6) 당시 조사국은法務部調查局航業調查處高雄調查站