

대만



J.K. Lin



H.G. Chen

1. 특허시행

1.1 어떤 법원에 특허와 관련된 특허권 침해자를 제소할 것인가? 그런 법원은 선택할 수 있는가? 그런 선택은 특허권 보유자에게 어떤 영향을 줄 수 있는가?

2008년 7월 1일에 설립된 지식재산권 법원 ("IP 법원")은 대만 전역의 지적 재산권 관련 사건을 전문 취급하는 특별 법원이며 대만의 모든 특허 침해 소송을 관할하고 있습니다. 일반적으로 특허 침해 소송 당사자가 IP 법원 이외 다른 법원의 관할로 동의하지 않는 한 법원 간에는 선택의 여지가 없습니다. 게다가 IP 법원의 재판관은 다른 지방 법원보다 지적 재산권에 관한 전문 지식과 해당 내용을 더 잘 알고 있으므로 실제로 청구인이 다른 재판소를 선택할 이유가 없습니다.

1.2 당사자들은 재판을 시작하기 전에 중재를 해야합니까? 조정 또는 중재가 법원 소송에 대한 대안으로 일반적으로 사용됩니까?

법원 소송 이전의 조정은 법적으로 요구되지 않습니다. 조정 또는 중재는 특허 침해 분쟁을 해결하는 법원절차에 대한 대안으로 그다지 사용되지 않고 있습니다.

1.3 누가 법원에서 특허 분쟁 당사자들을 대표 할 수 있습니까?

특허 침해 소송의 1심과 2심에서 소송 당사자들은 변호사를 선임하여, 당해 소송에 대한 소송 대리인으로 소임을 다하게 할 수 있습니다. 특허변리사 또한 판사의 승인을 얻어 당해 특허침해소송에 대해 소송 대리인으로서 활동할 수 있습니다. 상고로 인한 상고심에서는, 당사자들은 당해 소송에 대한 법정대리인으로서 변호사가 반드시 선임해야 합니다.

1.4 소송 절차를 시작하기 위해 해야 할 일은 무엇이며 어떤 소송관련 비용을 지불해야하고 시작부터 소송 절차가 시작될 때까지 일반적으로 얼마나 걸리나요?

민사 소송을 제기하기 위해 청구인은 다음 자료와 함께 민사 소송을 제기해야 합니다: (1) 특허증 및 명세서; (2) 특허침해가 의심되는 제품과 특허침해가 의심되는 제품의 구매를 증명하는 서류/증명 (예로, 구매영수증이나 청구서); (3) 특허침해 분석. 법원 수수료는 당해소송 청구 금액의 1%에 해당하는 금액을 지불해야 합니다. 소송의 제기부터 첫번째 심사에 도달하는 데 일반적으로 약 3 ~ 4 개월이 걸립니다.

1.5 당사자는 소송을 시작하기 전후에 상대방에게 관련 문서 또는 자료를 공개해야 하나? 만약 공개해야 한다면 어떻게 하나?

소송 당사자는 관련 문서 또는 자료를 공개해야 합니다. 재판절차를 시작하기 전에 상대방은 법원과 법원에 대한 증거보전을 요청해야 하고 법원은 그 요청을 받아주어야 합니다. 청구인은 특허침해가 의심되는 항목에 침해 당하고 있음을 보여주는 초기 근거를 제시해야 합니다. 그리고 또한 보존되어야 할 증거가 없어지거나 파괴될 위험에 있음을 또는 현상태 그대로 보존해야 함을 입증해야 합니다.

소송이 시작된 후, 소송을 제기한 청구인은 법원에 피청구인이 보유한 것에 대하여 문서로 된 증거를 제출하도록 법원에 신청할 수 있습니다. 그러한 신청에는, 상대방이 그런 문서와 자료를 준비해야 하는 것이 상대방의 의무임을 나타내는 법적근거 뿐만 아니라 문서로 된 증거와 입증되어야 할 논쟁사이의 관계를 명기해야 합니다.

민사 소송법에 따라 당사자는 다음을 공개 할 의무가 있습니다: (i) 해당 당사자가 소송중에 참조할 수 있는 문서; (ii) 상대방이 해당 법률에 의거 인도 또는 검사를 하게하는 문서; (iii) 상대방의 이익을 위해 만들어진 문서; (iv) 상업 회계 장부; 그리고 (v) 소송과 관련하여 준비된 자료와 관련한 문서 (그러나 사생활 보호 내지 영업비밀을 이유로 그런 서류 준비를 거절할 수 있습니다).

법원은 특허 침해 소송 당사자가 정당한 사유없이 법원 명령에 따라 관련 문서를 준비 및 제출하지 못하는 경우 법원은 재량에 따라 다음과 같이 할 수 있습니다. (i) 소송 상대방 당사자의 주장을 사실로 간주합니다. (ii) 최대 30,000 TWN (GBP 750)의 벌금을 부과할 수 있습니다; 그리고 / 또는 (iii) 집행 명령에 의한 그러한 문서의 준비를 강요할 수 있습니다.

1.6 각 당사자가 재판전에 준비해야 하는 절차는 무엇입니까? 기술적인 증거를 준비해야 하나? 만약 그렇다면, 어떤

식으로 준비해야 하나?

재판이 시작되기 전에 법원은 피청구인에게 청구인이 제기한 주장에 대한 답변에 대한 답변을 제출할 것을 요청합니다 (예: 특허 침해에 반대하는 변호진술이나 논의가 되고 있는 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 선행기술 정보 내지 비교등 특허가 침해 안되었다는 분석등이 준비되어야 합니다). 아울러, 법원은 피청구인의 답변서에 의거하여 논의되고 있는 쟁점에 대해서 청구인에게 서면진술서를 제출하도록 요구할 수 있습니다. 이를 통하여 특허침해소송에 대한 논쟁에 대해 정리가 될 것입니다.

각 당사자의 서면 진술서 사본은 상대방에게 제공되며, 법원은 일반적으로 상대방이 응답을 준비 할 수있는 적절한 시간 (일반적으로 4 주)을 제공합니다. 만약 해당 소송에 있어 특허의 무효성이 문제가 되는 경우, 법원은 그 재량에 의거, 대만 지식재산권 사무소 (Taiwan Patent Office, "TIPO")에 기술적 의견을 제공하며 본 소송에 개입하도록 할 수 있습니다만, 그러한 경우는 드뭅니다.

침해 문제와 관련하여 당사자들은 법원이 경험있는 조직이나 전문가를 지정하여 특허가 침해 되었는가에 대한 평가를 실시 할 것을 요청할 수도 있지만 이러한 사전심의는 강제성을 띄지는 않습니다; 소송 일방은 본 안건의 심사중에 어느 때라도 그와 같은 평가를 요구를 신청할 수 있습니다.

1.7 재판에서 주장과 증거는 어떻게 제시될까? 각 당사자는 재판 전에, 또는 재판중에 자신의 주장을 바꿀 수 있습니까?

대만민사 소송법 제 255 조에 따라, 원고는 고소후, 다음과 같은 경우를 제외하고는 자신의 주장을 수정하거나 추가 청구를 제기 할 수 없습니다: (i) 피고가 동의하는 경우; (ii) 소의 개정 또는 추가가 동일한 행위 또는 발생에

근거하는 경우; (iii) 구제 조치에 대한 심판 요구 확대되거나 축소된 경우; (iv) 상황이 바뀌어 원래 주장을 다른 주장으로 대체 할 필요가 있는 경우; (v) 당사자가 아닌 인물도 당사자로 되어있어, 해당 소송을 같이 판결 내야 하는 경우; (vi) 사건과 관련하여 결정될 특정 법적 관련의 존재 유무가 본 소송의 진행 과정에서 논의되고 그와 같은 추가 주장이 해당 법적관련 피고가 제기한 내용에 반하는 것을 확인 판결한 경우; (vii) 피고의 변호를 심각하게 저해하지도 않고 소송을 지연 시키지도 않는 경우. 피고가 수정 내지 추가 제소에 반대하지 않고 구두로 시비곡직을 다루는 경우, 그는 그와 같은 수정이나 추가 제소에 동의한 것으로 간주됩니다.

또한 제소내용에 대한 변경없이 사실 또는 법적 진술을 보완하거나 바로잡는 것은 해당 소송에 대한 수정 내지 추가로 간주되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. (대만 민사 소송법 제 256 조)

1.8 심사는 일반적으로 얼마나 걸리며 심사결과가 나오기까지 어느 정도 걸립니까?

심사는 보통 하루 이상으로 최대 4 개월까지 걸릴 수 있습니다. 서면 판결은 일반적으로 심사가 종결 된 후 2 주 후에 판사로부터 전달되며 약 10 일 후에 해당 당사자들에게 사본이 제공됩니다.

1.9 판결은 일반에게 공개됩니까? 만약 공개가 안된다면, 제 3자가 판결문의 사본을 요청할 수 있습니까?

지적 재산권과 관련된 모든 판결은 대만사법원이 제공하는 검색 시스템을 통해 이용할 수 있습니다.

1.10 법원은 이전의 유사한 사건의 판례를 구속력이 있거나 설득력있는 사례로 인용하려 합니까? 설득력있는 권한을 가진 다른 관할권의 결정은 영향력이

있습니까?

이전의 유사한 사건에 대한 대만 대법원의 판결에서 보이는 법적 의견은 이후 대만 법원 판결이 대만대법원 선례를 선택하고 집계한 경우, 유사한 안건에 구속력을 갖습니다. 그러나 선례로 선정되지 않고 집계되지 않은 유사한 사건에 대한 대법원 판결은 하위법원에서 유사한 경우에 대해 설득력있는 참조로써 간주 될 수 있습니다. 다른 법원에서 내려진 판결은 참고 문헌 중 하나로써 간주 될 수 있습니다.

1.11 전문 심판관 또는 청문회 전문가가 있습니까? 만약 있다면, 그들은 기술적인 배경이 있습니까?

IP법원의 심판관은 모두 지식재산소송 사건을 전문적으로 다루는 전문가 심판관입니다; 심판관중 일부는 기술적 배경을 가지고 있습니다. 기술심사관은 심판관에 기술조언자 역할을 하며 대다수 TIPO의 고위심사관입니다. 그리고 그들 모두는 특허심사 경험뿐만이 아니라 기술적인 배경을 갖고 있습니다.

1.12 소송 당사자는 (i) 특허침해, (ii) 폐지 및 (iii) 선언적 소송 절차에 어떤 내용의 이익이 있음을 제시해야하는지?

- (i) 원고는 특허권자이거나 특허에 대한 독점권을 보유하고 있어야합니다.
- (ii) 소송청구자는 (a) 특허 신청이 모든 공동 소유자에 의해 적절하게 제출되지 않았거나, (b) 합법적으로 특허를 신청할 자격이 없는 사람에게 특허가 권리 부여된 경우를 제외하고, 여하한 다른 이익을 추구 해서는 않습니다; 오직 "이익이 되는 당사자" (예를 들어, 합법적인 신청자라고 소송을 제기한 당사자)에 의해서만 폐지를 주장할 수 있습니다.

(iii) 법적 사실관계를 확인하는 선언적 판단 조치는, 그런 선언을 얻음으로써 즉각적인 법적 이익을 갖게 되는 당사자에 의해 시작될 수 있습니다. 일례로, 특허침해 내지 특허침해 소송으로 인해 고통을 받은 당사자는 피고의 주장에 대해 이익을 제기하며 제소할 수 있습니다.

1.13 만약 판결이 내려진다면, (i) 특허 비침해, 그리고 (ii) 기술 표준이나 가설적인 활동에 대한 보상 청구에 대해 언급 할 수 있습니까?

- (i) 판결은 특허 비침해를 언급하는 것은 가능합니다만, 해당 구제를 희망하는 당사자는 상기 1.12(iii)에 의한 이익을 표시해야 합니다.
- (ii) 일반적으로 판결은 오직 문제가 되는 "법적관계" 또는 "법적 관계가 발생하는 사실의 존재 또는 부존재"에 대해서만 시작될 수 있습니다. 법원은 기술표준 또는 가설적 활동에 대한 범위를 확인하기 위한 소송은 하지 않을 것입니다.

1.14 소송 일방이 2차 침해자로서 특허침해에 대한 책임을 질 수 있습니까? 달리 말해, 소송 일방이 특허침해한 제품이나 공정에 전부가 아닌 일부만을 제공함으로 인해 특허 침해를 했다고 볼 수 있습니까?

대만 특허법은 2 차 침해자의 책임에 대해 명시적으로 규정하고 있지는 않습니다. 따라서 특허법에 의한 2 차 특허침해 주장에 대한 법적 근거는 없습니다. 그러나, 특허권자는 특정 범위의 성공과 함께, 민법의 185 조 (불법 행위의 "선동자 및 공범자"에 대한 공동 책임)에 의거하여 2 차

침해자에 대한 구제를 모색하려고 시도해 왔습니다. 예를 들어, 특허침해에 사용된다는 사실을 알고도 해당제품의 필수 부분 (전부는 아님)을 그 특허침해자에게 제공하는 사람 또는 1 차특허침해 행위를 유도하거나 지시하는 사람 침해 행위는 침해에 대해 공동으로 책임을 집니다.

1.15 방법 발명과 관련된 공정이 관할권 밖에서 이루어진 제품을 수입함으로써 야기되는 방법 발명 특허 침해에 대해서 소송 일방은 책임을 져야 합니까?

특허법 제 58 조 (2)에 의거, 특허법에 달리 규정되어 있지 않는 한, 방법 발명의 특허권자는 그와 같은 방법의 사용 그리고 판매 또는 해당 방법을 위한 수입에 대해 다른 이들은 배제할 독점적인 권리를 가질 수 있습니다. 따라서 소송 일방은 공정이 관할권 밖에서 수행 되더라도 제품을 수입함으로써 발생하는 방법 특허 침해에 대한 책임을 져야 합니다.

1.16 특허 청구 보호범위에 비문자적 균등물도 포함합니까?

예. 그렇습니다. 실제로 대만 법원은 "비문자적 균등물에도 "균등론(기능/방식/결과 원칙)"을 적용하고 있습니다. 단지, 피소된 제품이나 공정이 "모든 구성요소 포함원칙"하에 특허에서 청구된 각 요소와 같거나 상응하는 요소를 포함하고 있어야 합니다.

1.17 특허무효를 방어로 사용 할 수 있습니까? 할수 있다면 어떻게 해야 합니까? 그러한 방어에 대한 제한이 있습니까? 예를 들어, 보류중인 반대 소송이 있는지요? 같은 안전내에서 특허유효와 특허침해가 일어나던가 두가지로 구분되던가 합니까?

예, 이것은 일반적으로 피고의 답변 또는 기타 준비 보고서의 일부로 무효 근거를 뒷받침하는 문서 사본과 함께 제기됩니다. 별도 예외적인 상황이 없다면, 무효는 재판 전 (예비) 단계에서만 제기되어야 합니다. 특허적법성 및 특허침해 문제는 동일한 절차에서 심의 될 것입니다.

1.18 신규성과 진보성의 결여 이외에 특허 무효화의 근거는 무엇입니까?

주요근거는 다음과 같습니다:

- (i) 산업 적용 가능성의 결여;
- (ii) 서면 설명의 공개 부족 (실시가능성 부족);
- (iii) 청구 범위는 기재내용 및 도면에 의해 뒷받침되지 않는 경우;
- (iv) 원래 출원했던 명세서, 청구 또는 도면의 범위를 초과하는 사전 보정;
- (v) 특허 출원권이 공동소유인데 모든 공동 소유자가 신청서를 제출하지 않은 경우;
- (vi) 특허출원을 할 수 없는 사람에게 특허가 부여된 경우; 그리고,
- (vii) 특허권자의 고국이 대만 국민에 의한 특허 출원을 수락하지 않는 경우.

1.19 침해 소송 절차가 다른 법원이나 특허청에서 유효성 결의를 계류할 수 있습니까?

아니오. 대만의 지적 재산권 재정법 제 16 조에 의거하면 IP 법원은, TIPO 나 행정 법원에서 유효성 결의한 소송을 계류하거나 중지할 수 없게 되어 있습니다.

1.20 특허침해 부존재 또는 무효성에 추가하여 제시될 수 있는 다른 답변의 근거는 무엇이 있습니까?

특허침해 부존재 또는 무효성의 제시에 추가하여 특허 침해자는 다음 방어적 답변을

제기할 수 있습니다: (i) 특허권자가 특허 표시 요건을 부합 못하였기에 손해배상이 내려지지 않아야 한다는 경우; (ii) 피청구인이 주관적 의도나 태만함이 없었기에 손해배상이 내려지지 않아야 한다고 주장하는 경우; (iii) 특허가 소진된 경우; (iv) 청구인이 독점적인 실시권자로 TIPO 에 실시권을 등록하지 않은 경우; (v) 청구인의 청구가 시간제한 된 경우 (1.26 참조)

1.21 (i) 침해금지 가처분신청 내지, (ii) 최종 금지 명령을 사용할 수 있습니까? 만약 사용할 수 있다면, 각 경우에 어떤 근거에 의거합니까? 담보에 대한 요구 사항이 있습니까?

침해금지 가처분 내지 최종 금지 명령 모두 가능합니다.

- (i) 만약 청구인이 물질적손해 또는 임박한 위험 또는 기타 유사한 상황이 존재하는 것을 방지하기 위해 가처분명령이 필요하다는 것을 입증할 때 침해금지 가처분은 부여됩니다. 가처분 금지명령 내려지는 여부를 결정하기 위해 법원이 일반적으로 고려하는 요소는 다음과 같습니다: (a) 사건의 시비곡직에 따른 성공 가능성 (무효와 특허침해가 모두 고려됩니다.); (b) 청구인이 금지 명령이 없는 경우, 돌이킬 수 없는 손해를 보는 지 여부; (c) 당사자 간의 이해 관계의 균형; 그리고 (d) 공익에 대한 영향 (특히 의약품의 경우).

일반적으로, 청구인이 법원의 지시한 바와 같이 담보를 제출한 경우, 가처분 금지 명령은 시행됩니다. 또한, 법원은 피청구인이 역담보의 제출하는 경우, 피청구인의 신청을 받아 들일 것입니다. 그에 의하여 피청구인은 가처분 금지명령을 받지 않아도 됩니다.

- (ii) 만약 청구인이 심판에서 (a) 특허가 침해되었거나 무효가 아니며, 그리고 (b) 피청구인이 현재 특허를 침해하고 있거나 향후 특허침해할 가능성이 있다는 것을 입증한 경우 최종

금지명령은 일반적으로 부여됩니다. 최종 금지명령은 판결이 내려진 후에야 시행되고 효력이 발생하며 특허권자는 담보를 제공하지 않아도 됩니다.

1.22 손해 배상액 산정기준은 무엇입니까? 징벌적 손해 배상을 받을 수 있습니까?

특허법 제 97 조에 따르면 청구인은 손해 배상액을 산정하기 위한 기준으로 선택할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다:

(i) 민법 제 216 조에 규정된 방법; 만약 손해배상액을 입증할 방법이 없는 경우, 특허권자는 통상 특허를 통하여 얻었을 이익에서 침해 한 후에 특허를 이용하여 얻은 이익을 빼서 도출된 잔액에 근거하여 손해배상을 청구; (ii) 특허침해자가 특허 침해로 인하여 얻은 이익; 그리고 (iii) 특허의 실시권을 통하여 얻을 수 있는 실시료에 상당하는 금액.

아울러 특허법 제 97 조 제 2 항에 따라 특허권자는 의도적으로 범한 특허침해에 대하여 징벌적 손해 배상을 청구 할 수 있습니다. 해당 조항에 의거하면, 특허침해가 의도적으로 발생한 경우, 법원은 특허침해의 심각성을 근거로, 특허권자의 요청이 있는 경우, 입증된 손실보다 큰 손해배상액의 배상을 내릴 수 있습니다. 이 경우, 그 금액은 입증된 손실액의 3 배를 넘지 않습니다.

1.23 법원의 명령은 (금지명령에 의한 것이든, 손해 배상을 위한 것이든, 또는 다른 어떤 권리구제를 위해서든) 어떻게 시행됩니까?

(i) 특허침해자에게 특허침해(특허침해한 제품의 제조 및 판매)를 중지하도록 명령한 법원의 중국 판결이 내려진 후에 효력을 발생해야 합니다. 특허침해자가 해당 제품을 계속 제작/판매하는 경우, 판결을 집행하는

법원은 특허침해자에게 TWD 30,000 ~ 300,000,000 원의 벌금을 부과합니다. 아울러, 해당 침해자가 여전히 판결문의 내용을 이행하지 않는 경우, 해당 법원은 불이행에 대한 추가 벌금을 부과하거나 상기 침해자를 구금 할 것입니다. 필요한 경우, 채권자의 신청에 따라 법원은 채권자의 비용과 경비로 침해자의 침해 행위의 결과를 제거 할 수 있습니다.

또한, 특허침해자가 법원집행명령을 완료한 이후, 또 다시 불이행하는 경우, 해당 법원은 채권자의 신청에 따라 재집행을 반복할 수 있습니다.

(iii) 특허침해자에 손해배상을 결정한 법원 판결과 관련, 채권자는 청구만족을 위하여 특허침해자 재산의 강제집행을 법원에 신청할 수 있습니다.

1.24 특허침해에 대해 다른 어떤 형태의 권리구제책을 얻을 수 있습니까? 재판소는 국경을 넘는 권리구제책 부여를 고려할 수 있습니까?

청구인의 요청에 의거, 법원은 특허침해가 된 제품, 원재료, 특허침해와 관련된 장비의 파괴 및 필요한 처리를 명령할 수 있습니다. 국경을 넘는 권리구제는 가능하지 않습니다. 이는 대만 특허법이 국경을 넘는 구제에 대한 조항을 포함하고 있지 않고 특허권리는 각각의 영토원칙의 적용을 받기 때문입니다.

1.25 재판 이전에 특허침해 소송의 화해는 흔합니까?

우리의 경험에 의하면, 특허침해소송 전에 화해하는 것은 일반적이지 않습니다. 판사가 청구항 해석이나 중간판결에 대한 의견을 내릴때 화해는 내려질 수 있습니다. 그러나 대만 법정의 통계에 따르면, IP 법원의 제 1 심 소송 가운데 화해에 이르는 비율은 대략 11.8%에 불과하다고 합니다.

1.26 특허 침해에 대한 청구를 할 수 있는 기간은 얼마입니까?

특허 침해에 대한 손해 배상 청구는 특허 소유자가 침해 및 침해 사실을 알게 된 후 2 년간 또는 특허침해가 발생한 후부터 10 년간 중 더 일찍 종료되는 시점까지로 제한됩니다.

1.27 첫 번째 판결에 대해 항소할 권리가 있습니까? 항소가 가능하다면 판결의 모든 측면에 대해 이의를 제기할 권리가 있습니까?

예, 패소당사자 (소송의 전체 또는 일부를 진 당사자)는 자신에 내려진 불리한 판결에 대해 항소할 수 있습니다. 일반적으로 판결의 모든 측면에 대해서 이의를 제기할 권리가 있지만, 항소법원은 소송 당사자가 항소심에서 새로운 논쟁이나 방어를 제시하는 것을 허락하지 않습니다. 그러나, 만약 그러한 새로운 논쟁이나 방어가 제 1 심 판결이 내려진 후에 발생했거나, 제 1 심에서 해당 당사자의 과실이 아닌 이유로 제시되지 않은 경우는 예외적으로 제시할 수 있습니다.

1.28 제 1 심에서 (i) 특허침해 및 (ii) 유효성에 판결까지 비용은 대략 어느 정도 드는지요? 그리고 그런 비용 가운데 얼마나 많은 비용이 패소측으로부터 회수가 가능합니까?

비용은 주로 법원 수수료 및 변호사 비용으로 발생합니다. 법원 수수료는 소송을 제기 할 때 청구인이 법원에 지불해야하는 금액입니다. 법원 수수료는 "소송 비용"의 일부이며, 궁극적으로는 패소 당사자로부터 회수 될 수 있습니다. 법원 수수료의 금액은 법원의 재량에 따라 평가되는 청구금액의 약 1 %입니다. 변호사 수입료의 수준은 사건의 복잡성 및 무효화 여부에 따라 다릅니다. 무효성에 문제가 없는 특허침해 행위에 대한 제 1 심 결정에 이르기까지 평균 변호사 비용은 TWD 500 만에서 TWD 75 만 (GBP 12,500 에서 GBP 18,750 상당) 정도입니다. 특허의 무효성이

제기되는 경우 (일반적인 경우), 수수료는 100 만 TWD 에서 150 만 TWD (GBP 25,000 에서 GBP 37,500 상당)정도입니다.

제 1 심 및 제 2 심에 대한 변호사 비용은 각 당사자가 부담해야합니다. 이 변호사 비용은 패소측에서 받을 수 없습니다.

1.29 유럽 연합 내의 관할권 : 단일 특허 규정 (EU 규약 1257/2012)을 구현하고 단일 특허 패키지 준비를 위한 통일특허법원(Unified Patent Court, UPC) 협약 비준에 대하여 대만에서는 어떤 조치를 취하고 있습니까? 대만은 UPC 의 지역 본부를 주최하는지 아니면 지역본부에 참여를 하고있습니까? 유럽 연합외 관할권 : 대만내에 적용가능한 공식 또는 비공식적인 특허 관련 심판에 대한 상호인정협정등이 있습니까?

대만은 특허권과 관련한 심판에 대한 상호 인정에 관하여 어떠한 합의도 다른 국가와 체결하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 모든 외국 국민/기업은 대만 법원에 대만에서 강제 집행을 모색하기 위하여 외국의 종국판결에 대한 인정을 요구할 수 있습니다.

그러나 대만 법원은 다음과 같은 경우 외국 판결을 인정하지 않을 것입니다:

- (1) 대만의 법에 의거시 외국 법원이 관할권이 없는 경우;
 - (2) 기소에 대한 통지 또는 소환이 합리적인 시간내 합법적으로 외국에서 제공된 경우 또는 대만의 법률에 따라 제공된 사법공조를 통해 제공된 경우를 제외하고 피고소인에게 결석판결(default judgment)이 내려진 경우;
 - (3) 외국 판결의 내용이나 관련 특허 소송의 진행이 대만의 공공 질서 또는 선량한 모욕에 위배되는 경우; 그리고
 - (4) 대만과 관련 외국 간의 상호 인정이 수행되지 않는 경우.
- 상호 인정이란 국가의 인정 대신 판결의 인정을 의미합니다.

일반적으로 대만 법원은 해당 외국법원이 명백히 대만 판결을 인정하는 경우, 외국 법원이 내린 판결을 또한 인정합니다.

2. 특허보정

2.1 특허가 승인된 후 일방적으로 보정이 될 수 있습니까? 만약 그렇다면 어떻게 될 수 있습니까?

예. TIPO 에 보정을 신청하면 보정될 수 있습니다. (주: 2.1 과 2.2 는 오직 승인후 보정만을 다룹니다.) 허가를 받는 즉시, 보정안은 TIPO 에 의해 특허공보에 게재됩니다. 승인시, 보정된 내용은 TIPO 에 의해 특허 공보에 게재됩니다. 해당 보정은 특허출원일로 소급하여 적용됩니다.

2.2 특허는 재심사제도(*Inter partes revocation, IPR*) 절차중에 정정 될 수 있습니까?

예. 특허 재심사요청이 TIPO 에 제출되고, 그에 의해 특허권자는 정정을 제안 받거나, TIPO 는 그 재량에 의거, 특허권자에게 적절한 정정할 것을 제안합니다. TIPO 는 특허각하를 요청한 당사자에게 제안된 정정내용을 통지합니다.

2.3 특허를 보정함에 어떤 제약이 있습니까?

특허승인후 보정은 다음중 하나에 의해서만 보정될 수 있습니다.

- (i) 청구각하;
 - (ii) 청구 범위의 축소;
 - (iii) 잘못된 기술 또는 잘못된 번역을 정정; 그리고
 - (iv) 모호한 기술을 명확히 하는 경우
- 또한 보정본은 잘못된 번역의 정정을 제외하고 어떤 경우에도 "중국어 명세서, 청구서 또는 도면 원본에서 공개된 범위를 초과"하거나 "청구 범위를 실질적으로 확장 또는 변경"해서는 안됩니다. 잘못된 번역의 정정에 관련, 원래 제출된 외국어 명세서의 공개 범위를 초과 할 수 없습니다.

3. 실시권 부여

3.1 당사자가 특허실시권 부여와 관련 그 조건을 제한하는 법률이 있습니까?

그렇습니다. 공정 거래법 및 공정 거래위원회의 기술 실시권 부여 지침에 따라 반경쟁적 효과를 초래하는 특허실시권부여가 제한적으로 금지됩니다.

다음은 관련 시장에서 경쟁을 완화 시키거나 공정 경쟁을 저해하는 내용으로 공정 무역법의 잠재적 위반으로 상기 지침 제 6 조에 열거 된 사례 중 일부입니다:

- (i) 시장 분할의 목표를 달성하기위한 마케팅 방법, 사용 범위 또는 거래 상대방에 대한 제한적 약정;
- (ii) 특허실시권자가 특허실시권자에게 필요하지 않은 다른 특허를 구매, 수락 또는 사용하는 요건;
- (iii) 특허실시권자가 실시권을 얻은 특허의 개선을 독점적으로 원특허권자에게 허가해야하는 요건;
- (iv) 가격담합;
- (v) 실시권을 부여받은 특허의 유효성에 이의를 제기하는 실시권자의 능력에 대한 제한; 그리고
- (vi) 생산량 제한

3.2 특허가 강제 실시권의 대상이 될 수 있습니까? 될수 있다면 조건은 어떻게 그런 종류는 보편적입니까?

예, 발명 특허 (실용 신안 및 디자인 특허는 아님)가 강제실시권의 대상이 될 수 있습니다. TIPO 는 특허법 제 87 조에 따라 신청인에게 다음 중 하나의 이유로 강제실시권을 부여 할 수 있습니다: (i) 국가비상사태에 대처하기위한 경우; (ii) 공공 복지 증진을 위해 특허를 비영리로 사용하는 경우; (iii) 신청인이 특허권자에게 상업적으로 합당한 제안을 한 후에 특허권자와 실시권 계약을 맺지 못한 경우; 또는 (iv) 특허권자의 특허권 행사와 관련하여 반경쟁적 행위를 한 것으로 심판 또는 공정 거래위원회의 결정이 내려진 경우. 강제실시권의 양수인은 양당사자간 금액을 확정하지 못한 경우 TIPO 가 결정하는 "적절한 보상금액"을 특허권자에게

지불해야 합니다. 대만에서는 강제 실시권이 그다지 보편적이지는 않습니다. 현재까지 TIPO 는 2 개의 강제 실시권만이 부여한 것으로 이해하고 있습니다.

4. 특허 존속기간 연장

4.1 특허 기간을 연장 할 수 있습니까? 만약 연장할 수 있다면 어떤 근거로, 그리고 (ii) 얼마동안 연장 할 수 있습니까?

특허법 제 53 조 (2013 년 1 월 1 일부터 효력 발생) 제 50 조에 따르면, 의약품 또는 농화학에 관계되거나 그 제조 공정에 관한 발명 특허로, 다른 법규(의약품에 의한 마케팅 허가 등)에 의거 규제승인을 받아야 하는 경우, 해당발명 특허의 간행후 규제승인을 얻은 경우, 특허권자는 규제승인에 근거하여 오직 한번만의 연장을 신청할 수 있습니다. 상기 규제 승인은 특허 기간 연장을 위해 한 번만 사용할 수 있습니다. 한편, 본 조항에 명시된 "의약품"이라는 용어에는 수의학이 포함되지는 않습니다. 승인된 특허 기간의 연장은, 사업을 담당하는 중앙 정부 당국의 규제 승인이 없기 때문에 특허를 활용할 수 없는 기간을 초과하지 않아야 합니다. 해당규제 승인을 얻는 데 필요한 기간이 5 년을 초과하는 경우 부여된 특허기간연장기간은 5 년이 될 것입니다.

5. 특허 심사와 이의신청

5.1 모든 대상물이 특허 가능합니까? 그렇지 않다면 어떤 종류가 제외됩니까?

특허법 제 24 조는 발명 특허가 다음 중 어느 것에 대하여 부여되어서는 안된다고 규정하고 있습니다: (1) 동물, 식물 및 동물 또는 식물의 생산을 위한 필수 생물학적 과정. 그러나 미생물 생산 공정은 제외.; (2) 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단, 치료 및 수술 방법; 그리고 (3) 공공 질서 또는 도덕에 위배되는 발명.

5.2 특허청에 불리한 사전공개 또는 문서를

공개할 의무가 있습니까? 그런 의무 준수에 실패했을 때의 결과는 무엇입니까?

아닙니다. 특허법 시행규칙에는 비록 출원인은 "청구된 발명과 관련된 선행 기술 자료를 제출할 수 있다"고 규정하고 있지만 불리한 선행공개 또는 문서를 공개 할 의무는 없습니다.

5.3 특허권에 의한 특허 부여에 대해 제 3 자가 반대할 수 있습니까? 반대할 수 있다면 언제 할 수 있습니까?

아니요. 반대할 수 없습니다. 제 3 자에 의한 특허권 부여에 대한 이의제기는 특허무효심판청구를 TIPO 에 제기하는 것만을 통해서 가능합니다.

5.4 특허청의 결정에 항소 할 권리가 있습니까? 할 수 있다면 어디에 해야합니까?

예, 항소할 수 있습니다. TIPO 의 결정은 결정이 불법이거나 부적절하다는 이유로 경제부의 항소위원회에 항소 할 수 있습니다; 항소위원회의 결정은 그 결정이 불법임을 이유로 IP 법원에 또 다시 이의 제기 할 수 있습니다.

5.5 발명의 우선권과 소유권에 대한 분쟁은 어떻게 해결됩니까?

우선권 부여 문제는 일반적으로 특허 출원의 기소 중에 TIPO 가 결정합니다. 출원인은 TIPO 의 결정에 대해 경제부 장관 항소위원회에 항소 할 수 있습니다. 한편, 소유권 분쟁 (예 : 공동 발명자, 고용주 및 직원 또는 관련없는 당사자 간의 분쟁)은 심결취소소송 중에 TIPO 에 제기 될 수 있지만, TIPO 는 민사 소송을 통해 당사자에게 분쟁 해결을 제안하는 편입니다. 이는 민사소송이 증거수집을 통해 조사와 결정을 원할히 할 수 있기 때문입니다. 청구인은 현재 주로

민사소송을 통하여 소유권 문제를 해결하려고 하는 편입니다.

5.6 대만에 특허의 "유예기간(Gray Period)"이 있습니까? 있다면 기간은 얼마나 됩니까?

예, 대만에는 "유예기간"이 있습니다; 해당행위 발생일로부터 12 개월입니다. (특허법 제 22 조 제 3 항)

5.7 특허존속기간은 어떻게 됩니까?

특허 기간은 다음과 같습니다 : 발명 특허는 특허출원후 20 년; 실용신안은 출원후 10 년; 디자인특허는 출원후 12 년입니다.

6. 국경 통제 조치

6.1 특허침해 제품의 수입을 압류하거나 방지하기 위한 메커니즘이 있습니까? 있다면 그러한 조치가 얼마나 빨리 이루어지는지?

가처분 청구 이외에 특허권자는 제 97-1 조부터 제 97-4 조에 따라 특허 침해 혐의가 있다고 생각되는 물품에 대해 세관에 서면으로 신청서를 제출할 수 있습니다. 그러나 특허권자가 침해 사실을 제시해야하고 잠재적 특허침해 물품에 대해 세관에서 평가한 납세필 가격에 상당하는 현금 또는 담보를 제공해야 합니다.

한편, 유치된 물품의 소유자는 이에 대해서 내려진 가처분을 철회하게 하기 위해 특허 소유자가 제공 한 금액의 2 배에 해당하는 금액의 담보로 제공 할 수 있습니다. 또한 특허권자가 세관 통보를 받은 날로부터 12 일 이내에 조치를 취하고 그런 조치를 취한 사실을 세관에 통보해야 합니다. 만약 그런 통보를 못한 경우, 관세청은 해당 억류를 철회 할 것입니다.

아울러, 법원이 중국 판결을 통해 특허침해사실을 확정 한 경우, 억류된 물품의

소유자는 억류된 물품의 초과유치, 창고 보관, 선적 및 하역으로 인해 발생하는 비용을 부담해야 합니다. 반대로, 특허권자는 법원이 중국판결에서 침해 혐의 없음을 확인하면, 억류된 물품 소유자에 대하여 억류 요청으로 인해 발생한 손해에 대해 책임을 져야합니다.

7. 독점규제법과 불공정행위

7.1 특허 침해가 구제되는 것을 방지하기 위해 독점 규제법을 효율적으로 사용할 수 있습니까?

독점규제법은 반경쟁적 결과를 초래하는 특허권을 남용하는 특허 소유자에게 벌금 (벌금 및 / 또는 심지어는 형사 고발)을 부과 할 수는 있지만 일반적으로 특허를 무효화하거나 시행 할 수 없도록 하는데 사용할 수는 없다고 하는 견해가 일반적입니다.

피청구인이 특허 침해에 대한 구제를 위하여 독점규제법에 성공적으로 의존한 사례는 한번도 없었습니다.

7.2 독점규제법으로 인해 특허 실시권에 부여되는 제한은 무엇입니까?

3.1 조를 참조바랍니다.

8. 현재 현황

8.1 작년에 특허와 관련하여 중요한 발전은 무엇입니까?

의약품 특허 연계 제도가 도입되어 대만의 개정된 약사법에 통합되었으며, 이 법은 2017 년 12 월 29 일 대만 입법원에서 제 3 독회를 마쳤습니다.

이 제도는 일반 의약품 승인 시험과 관련 의약품 특허 간의 연계성을 제공하며, 본 제도는 일반 의약품의 마케팅 전에 의약품 제조사와 관련 의약품 특허 소유자간에 발생할 수 있는 잠재적인 특허 침해 분쟁을 해결할 것입니다.

의약품 특허연계 제도는 아직 발효되지 않았지만 조만간 대만 행정원은 이 새로운 제도의 시행일을 곧 정할 예정입니다. 다음은 이 제도에 대한 간략한 소개입니다.

- (i) 관련 의약품 특허권자 또는 독점실시권 취득자의 동의를 얻은 신약 승인 보유자는, 의약품 특허와 관련한 특허 정보를 보건 복지부에 등재해야 합니다.
 - (a) 이는 신약승인을 받은 날로부터 45일 이내에 이루어져야 한다; 또는 (b) 보건복지부가 의약품을 승인한 후 TIPO가 의약품의 특허를 승인하고 공개했다면, 상관 의약품 특허의 등록 발행 직후 45일 이내에 등재해야 합니다. 대만 보건 복지부는 신약 승인 보유자가 보고하고 제출한 특허정보를 공개하기 위한 서양 의약품 연계특허 제도를 수립해야 합니다.
- (ii) 한편 시장 승인을 신청하기 위해서 일반 의약품 허가 신청자는 보건 복지부에 신약 승인 보유자가 열거한 관련 특허에 대해 특허는 일반의약품에 의해 침해받지 않는다는 것을 제시해야 합니다. 아울러, 그에 대한 이유와 해당 증거자료를 제시해야 합니다. 또한 일반 의약품 허가 신청자는, 보건복지부로부터 약품판매승인이 이루어졌다는 통지를 받은 후 20일이내에, 신약승인 보유자(해당 의약품 특허권자 또는 독점 실시권자)와 보건복지부에 서면 통지를 내야 합니다.
- (iii) 위의 통지를 받은 경우, 만약 신약 승인 보유자, 관련제약 특허권자 또는 독점적 실시권자가 나열된 특허에 대한 침해소송을 착수하려는 경우, 특허침해소송은 그와 같은 통지를 받은 후 45일 이내에 개시되어야 하며 그런 소송의 개시를 보건복지부에 알려야 합니다. 보건 복지부는 신약 허가보유자, 특허권자 또는 독점적 실시권자가 제시한 통지서를 받은 후, 그로부터 12개월간 일반의약품 허가 신청자에게 의약품 허가를 발급합니다. 그러나,

법원이 특허침해 소송을 기각하거나 TIPO가 서면결정을 내린 경우, 보건복지부는 일반의약품허가서를 발급합니다. 또 다른 가능성은, 해당 의약품 특허권자 또는 독점 실시권자가 상기 언급한 12개월내에 성공적으로 중국판결을 받는 경우로, 이때는 보건복지부가 일반 의약 승인 신청자에게 기재된 특허가 만료된 후에야 의약품 승인을 발행해야 합니다.

- (iv) 특허비침해 증명서를 제출한 일반 의약품 허가 신청서의 경우, 그에 대한 첫 신청자는 승인신청서에 부합되는 의약품을 제조하는데 12개월간 시장내 독점적 판매할 권리가 부여되며, 보건복지부는 12개월 기간이 끝나기 전까지 제약 허가발급을 중지합니다.

8.2 내년에 중요한 발전이 있을 것으로 예상되니까?

2017년 12월 TIPO는 대만 특허법 개정안을 제안하여 대만 행정원에 2018년 9월 심의와 검토를 위해 제출할 예정입니다.이 개정안의 주요 내용은 다음과 같습니다 :

- (i) 국제적 우선권 주장 기간은 12 개월에서 14 개월로 연장됩니다.
- (ii) 허가후 분할출원(divisional applications)을 신청하는 데 시간 제한이 완화됩니다: 분할출원을 신청하는 기간이 한달에서 3달로 변합니다. 달리말해, 기간이 1차심사 또는 재심으로부터 등록결정의 통지후 3개월로 연장됩니다.
- (iii) 발명 특허 출원의 실제 심사를 위한 법정 3년의 기간요청이 경과 한 후에 추가 2 개월이 부여되어 추가출원료 지불에 의한 실제심사를 위하여 출원회복을 요청할 수 있습니다.
- (iv) 디자인 특허 특허 기간은 12 년에서 15 년으로 연장됩니다.
- (v) 무효 심판에 대한 보충 근거 또는 증거는 무효화 심판 제소후 3 개월

이내에 또는 TIPO로부터 통지를받은 후 1 개월 이내에 제출되어야 합니다. 더욱이, 특허권자는 응답 또는 보충응답의 제출기간내만 등록후 수정을 요청할 수 있습니다. 그러나 청구의 삭제로 인한 등록후 보정은 예외로 합니다.

8.3 지난 한해 동안 귀하의 관할권에서 뚜렷해진 관행이나 시행동향이 있습니까?

2017 년 5 월 사법원이 주관한 지식 재산권 심포지엄 심포지엄에서 심포지엄에 참석한 판사 다수는 다음과 같은 특허 관련 문제에 만장일치로 의견을 제시했습니다:

- (i) 청구인으로부터 피청구인이 자신의 특허 청구항 1을 침해했다고 주장하는 특허 침해 소송을 제기 한 후, 청구인이 피청구인인 분쟁중인 특허 청구항 2를

대신 침해했다고 주장하는 경우, 대부분의 판사들은 주장변경이라고 간주됩니다. 이는 청구원인의 변경이 아니라 방어 및 공격 수단의 변경으로 간주됩니다. 따라서 피청구인의 동의는 필요로 하지 않습니다.

- (ii) TIPO가 청구된 발명이 신규성이 없다는 이유로 발명특허출원을 거절하고 출원인은 이런 거절에 대해 법원에 행정소송을 청구하는 경우, 법원은 TIPO의 거절 결정을 무효로 해야합니다. 이는 청구된 발명이 그 내용에 있어 신규성이 부족하다고 해도 다른 내용에서 신규성이 있다고 법원에서 고려하는 경우로, 이 경우 청구인은 해당 청구를 정정할 기회를 갖게 합니다.

J.K.Lin

변호사

대만국제특허법률사무소("TIPL0")

전화: +886 2 2507 2811

Email: tiplo@tiplo.com.tw

URL: www.tiplo.com.tw



Mr. J. K. Lin 은 TIPL0 의 설립자 Mr. S. Lin 이 세상을 떠난 1997 년 TIPL0 의 대표이사가 되었습니다.

J. K. 는 21 년간 현재까지 재임하는 동안 직원의 계층 구조를 더욱 합리화하고 효과적인 개선을 통하여, 지식재산권의 집행에 대한 고객의 높은 기대에 부응하며 TIPL0 의 특허, 상표 그리고 법률 서비스의 중요한 품질향상을 이룩하였습니다.

사법개혁위원회, 대만 국제법 학회, 대만인권위원회 등 비정부기구와의 공익활동에 헌신한 선친의 발자취를 따라 JK 또한 다국적기업 및 국제사회를 거냥한 대중연설 행사에도 많은 시간을 할애하며, 지식재산권 관련 문제, 불공정 경쟁 및 기타 문제의 해결에 힘쓰고 있습니다.

그는 현재 아시아 변리사회(APAA) 이사회의 임원이며 APAA 대만그룹의 부사장을 역임하고 있습니다.

H. G. Chen

변호사

대만국제특허법률사무소("TIPL0")

전화: +886 2 2507 2811

Email: chg013@tiplo.com.tw

URL: www.tiplo.com.tw



Mr. H. G. Chen 은 TIPL0 의 법무팀장입니다. 그는 대만에서 30 년 이상 변호사 업무를 해왔습니다. 그는 지식재산권, 소송, 불공정 경쟁, 분쟁 해결 및 일반 기업 문제에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

1980 년대 후반, 그는 대만의 공정 무역법 제정 이전 아직 이 분야에 생소하였을 때, 대만내의 트레이드 드레스 소송과 관련, 고객을 대표하여 성공적으로 소송을 제기했었습니다.

그는 또한 대만에서 특허, 상표권 소송, 라이선스 및 협상 분야에서 일본, 미국 및 유럽의 다양한 글로벌 기업 고객을 성공적으로 대변했으며 그 저명한 경력으로 대만에서는 무적의 변호사 중 한 명으로 명성을 얻었습니다.

그는 2005 년 5 월부터 2006 년 11 월까지 타이베이 변호사 협회 회장을 역임했습니다.

그는 타이베이 변호사 협회 (1990-1993) 및 대만 변호사 협회 (1993-1995)에서 지식 재산권 위원회 위원을 지냈습니다.

그는 현재 아시아 특허변호사협회 (APAA) 대만 그룹 이사회의 이사, 대만변리사협회 전무이사, 법률 구조 재단 (Legal Aid Foundation)의 임원입니다.

대만국제 특허법률 사무소 (“TIPLo”) - TIPLo Attorneys-at-Law (“Taiwan International Patent & Law Office”)

TIPLo는 1965년에 임민성(林敏生) 변호사등 지식재산권에 특화된 전문 법률가 및 기술전문가에 의해 설립했습니다.

40년이 넘는 경험을 거치면서 TIPLo는 IP 뿐만 아니라 풀 서비스 법률사무소가 제공하는 일반법률 서비스를 망라하는 법률사무소로 발전, 현재는 대만에서 가장 크고 가장 신뢰할 수 있는 지적재산권 법률사무소중의 하나로 인식되고 있습니다.

TIPLo는 현재 영어, 중국어, 일본어, 대만어 및 기타 언어등 복수외국어가 가능한 다수의 전문가를 포함하여 300명 이상의 정직원으로 구성되어 있습니다.

TIPLo의 조직은 특허, 상표 및 법률부의 세 부문을 위주로 구성되어 있습니다.

TIPLo의 특허 엔지니어 및 변호사는 전기 공학, 기계 공학, 응용 화학, 생화학 공학, 생명 공학, 의약, 반도체, 컴퓨터 및 새롭게 떠오르는 기술분야등 광범위한 기술을 다루는 전문 기술과 경험을 통해 평균 10년 이상의 근무 경력을 보유하고 있습니다.

TIPLo는 특허 및 상표 기소, 무효 및 이의신청 심사, 침해 평가 및 유효성 평가 분야에 있어 선도적인 법률 사무소입니다.

침해소송 및 경찰과의 불시단속 조율등 지식 재산권 집행에 있어 TIPLo 법률부의 숙련도는 법계와 산업계에서 높은 평가를 받고 있으며, 고객의 이익을 효과적으로 가장 잘 대표하는 법률 회사 중 하나로 TIPLo의 입지를 강화하는데 큰 역할을 담당하고 있습니다.



台灣國際專利法律事務所