

TIPLONews 한국어본

2022 년 8 월호(K276)

K220715X4

01 가성과기의 전 종업원 14 명을 영업비밀 절취 혐의로 기소

대만 신북(新北)지방 검찰서는 보도자료를 통하여 가성과기(可成科技)¹⁾의 전 종업원인 정(鄭)씨등 14 명을 증권 거래법의 특별배임죄 및 영업비밀법의 외국에서의 사용 및 영업비밀을 침해한 죄 등의 혐의로 2022 년 7 월 15 일에 기소했다고 발표했다.

가성과기는 대만 금속 케이스 업계에서 높은 점유율을 자랑하는 업체로, 미국 애플사의 iPhone 이나 iPad 등 제품과 관련해서 중요한 공급자이기도 하다. 그 경쟁상대인 중국의 입신정밀(立訊精密)²⁾은 단기간에 애플의 공급망에 들어가 주문을 획득하는 것을 목표로, 가성과기가 중국에 주재시키고 있던 연구개발팀 - 해당 팀의 최고 책임자는 정(鄭)씨 - 에게 고액의 가족수당이나 연수익을 제시하고, 입신정밀이 제품 양산시에는 관리직을 맡게 해주겠다는 것을 약속등으로 유혹하였다. 이에 대하여 가성과기의 중국 주재 연구개발팀 가운데 상위직부터 하위직까지, 피고 정(鄭)씨등 14 명은 이직하기 전에, 역할을 분담하여 연구 개발, 영업과 관련된 가성과기의 영업비밀자료를 대량으로 빼내어 입신정밀로 가져가서 사용하기로 약정했다. 입신정밀은 팀별로 빼낸 자료에 의거, 단기간에 공장을 건설해 iPhone, iPad 등 제품 케이스를 양산할 수 있었다. 따라서, 가성과기의 오랜 연구 개발의 성과가 무단 절취되었고 이에 따라 가성과기에 거액의 손해가 초래되었다.

본건은 1년 6개월에 걸친 조사를 거쳐 2022 년 7 월 15 일에 조사를 마쳤고 피고인 정(鄭)씨등 14 명을 증권거래법 제 171 조 제 1 항의 특별배신죄,

영업비밀법 제 13 조의 2, 제 13 조의 1 의 외국에서의 사용 및 영업비밀을 침해한 죄 등의 혐의로 기소했다. (2022.07)

역주:

- 1) 중국어명 可成科技股份有限公司, 영어명 Catcher Technology Co., Ltd. (가성과기)
- 2) 중국어명 立訊精密工業股份有限公司, 영어명 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (입신정밀)

K220714Y1

02 대만 Depo 에 대한 독일 Benz 디자인권 침해 소송, 2 심에서 Depo 에게 대만화폐 1812 만여원을 배상하라고 판결

사법원의 보도자료에 따르면 대만 지혜재산 및 상사법원은 독일 Benz¹⁾와 Depo²⁾ 사이의 디자인권 침해와 관련된 재산권 쟁의 등 민사사건에 대하여 2022 년 7 월 14 일 판결을 내렸다고 한다. 판결주요내용, 사건의 사실 및 주된 판결내용은 다음과 같다.

하나. 판결주요내용

1. 원판결에 있어서 Depo 및 사(謝)³⁾씨에 대하여 연대하여 지불하도록 한 대만화폐 1812 만 3278 원을 넘는 부분 및 그에 관련된 이자 그리고 상기 부분의 가집행선언 및 소송비용의 재판을 모두 파기한다.
2. 상기 파기 부분에 대해서, Benz 에 의한 제 1 심에서의 청구 및 가집행선언 신청을 기각한다.
3. Depo 및 사(謝)씨의 기타 상소를 기각한다.
4. Benz 의 이의 제기를 기각한다.
5. 1 심, 2 심 소송비용은 이를 3 등분하고, 그 2/3 는 Depo 와 사(謝)씨의 연대부담으로 하고, 그 나머지를 Benz 의 부담으로 한다.
6. 본 판결로 Depo, 사(謝)씨에 대해 판결한 연대 지불의 부분에 대해서, Benz 는 Depo, 사(謝)씨에게 대만화폐 605 만원을 담보를 세운 후에 가집행을 할 수 있다. 다만 Depo 와 사(謝)씨가 Benz 에 대해 대만화폐 1812 만 3279 원의 담보를 세운 뒤 가집행을 면할 수도 있다.

둘. 사건사실

1. Benz 의 기소 주장: Benz 의 대만 제 D128047 호 「차량의 헤드라이트」관련 디자인 특허 (이하 분쟁특허)의 특허권자이고, 해당특허의 유효기간은 2009 년 3 월 21 일에서 2023 년 4 월 22 일까지이다. Depo 가 생산, 제조하는 자동차 헤드라이트(DEPO 제품번호 「440-1179MLD-EM」, 「440-1179MRD-EM」), 「340-1133L-AS」 및 「340-1133R-AS」제품, 이하 「분쟁제품」이 Benz 가 소유한 디자인

특허를 침해하고 있으며, 이에 따라 특허법 제 142 조에서 준용하는 동법 제 96 조, 제 97 조제 1 항 제 2 호 및 동조 제 2 항, 민법 제 184 조 제 1 항 및 회사법 제 23 조 제 2 항 규정에 의해, Depo 및 그 공사 대표자의 사(謝)씨는 Benz 에게 연대하여 대만화폐 6000 만 원을 배상할 것을 청구하였다.

2. Depo 의 변호 : 분쟁제품의 전체 외관과 분쟁특허의 외관에는 명백한 차이가 존재하며, 동일 또는 유사성을 구성하지 않고, 분쟁특허를 침해하지 않았다; 분쟁특허는 디자인권의 중복 등록 배제 규정을 위반하고 있다. 분쟁 특허의 도면이 완전히 공개되지 않고 그에 따라 시행될 수 없다. 분쟁특허는 신규성 상실의 예외(Grace Period 에 해당하지 않고 신규성이 부족하다; 창작성도 부족하고 취소사유가 있기때문에 Benz 는 Depo 에게 권리를 행사할 수 없다. Benz 의 분쟁특허와 관련된 권리 행사는 공평 교역법 제 9 조 제 1 호, 제 4 호, 제 20 조 제 2 호 및 제 25 조 규정을 위반하고 있으며, 민법 제 148 조의 권리 남용도 구성하고 있다. Benz 는 2014 년 10 월 시점에 이미 Depo 에게 권리침해 사실을 통지하였지만 2017년 3월에야 비로소 본건 소송을 제기했기 때문에 (청구권자가 침해를 지문한 후) 2 연간 손해배상 청구권은 제소 전에 이미 소멸되었다. Depo 는 손해배상금액과 관련 금형제작의 비용 및 경비를 공제하도록 주장할 수 있으며 원판결에서 비용경비를 공제하지 않은 것은 부당하다. 또한 Depo 는 이미 우회설계를 하고 있으며 고의로 권리를 침해하지 않았기에 원판결이 고의의 권리침해로 규정함에 따라 Depo 의 경쟁 제품 매출 총액 대만화폐 2316 만 2107 원에 1.295 배를 곱하여 징벌적 손해배상금 대만화폐 3000 만원을 산출한 것은 분명히 오류가 있다.

- 셋. 본 법원 제 1 심 판결 (2017 년도 민전소자(民專訴字) 제 34 호)에서 Benz 에 의한 침해 정지의 청구를 인정하고 Depo 및 그 대표자인 사(謝)씨에게 연대하여 대만화폐 3000 만원을 Benz 에 지불하도록 명령하고, Benz 가 그 이상의 손해배상을 청구한 부분에 대해선 기각하였고, 양쪽 모두 상소를 제기하였다.

넷. 주요이유:

1. 권리침해부분: 본 법원은 분쟁제품과 분쟁특허에 대하여 전체인 관찰과 대비를 한 결과, 그 공통된 특징은 모두 소비자의 주의를 용이하게 야기하는 부위에 있으며, 차이가 나는 특징은 통상의 소비자가 주의를 기울이지 않는 부위이거나 그 차이가 적고 전체인 시각 효과에 영향을 미치기에 충분하지 않기 때문에 분쟁 제품과 분쟁 특허의 외관은 유사성을 구성하고 분쟁 특허를 침해하고 있다고 인정하였다.
2. 디자인의 유효성 부분: 분쟁특허와 같은 날에 출원된 D128048 호 디자인 특허는 디자인권의 중복 등록 배제 규정을 위반하지 않는다; 게다가 분쟁특허의 도면은 충분히 그 설계 내용을 공개하고 있으며, 일반 관련 업종 종사자라면 그 내용을 이해하고 그에 기초하여 실시가 가능하다; 분쟁특허의 도면은 우선권 기초출원의 모든 내용에 비교시 다른 시각적 효과를 가져오지 않기에, 「같은 새로운 디자인」이라고 인정하고 우선권을 주장할 수 있다. Depo 가 제출한 선행기술의 증거는 모두 분쟁특허의 신규성 부족 또는 창작성 부족을 증명하기에는 부족하고 따라서 분쟁특허는 유효하다.
3. 공평 교역법 제 9 조 제 1 호, 제 4 호, 제 20 조 제 2 호 및 제 25 조 및 민법 148 조 규정 위반 관련:
 - (1) 본 법원은 본건 자동차를 판매하는 「일차적 시장 (Primary market)」과 판매 후 부품을 교체수리하는 「이차적 시장 (After market)」사이에 실질적인 연동성이 있으며, 일차적 시장 경쟁의 제한이 이차적 시장에 영향을 미친다. 일차적/이차적 시장의 연동 현상이 발생하기 때문에 일차적 시장과 이차적 시장은 동일한 관련 시장으로 간주되어야한다고 인정하였다. 이차적 시장을 단일 시장으로 간주하여 Benz 가 이차적 시장에서 독점적 혹은 지배적 지위를 차지하고 있다고 인정해서는 안된다. Benz 는 자동차를 판매하는 일차적 시장에서의 점유율이 6%~8%에 불과하며, 따라서 독점적 또는 지배적인 지위를 차지하고 있지 않고, 공평 교역법 제 9 조 제 1 호, 제 4 호의 독점 사업자에 의한 부정행위금지 관련 규정을 위반하지 않는다. 또한 Benz 의 일차적 시장에서의 점유율이 높지 않고, 게다가 디자인권자에게는

타인에게 그 디자인의 실시를 허락할 의무가 없기 때문에, Benz 가 Depo 에 허락할 의향이 없고, 본건의 디자인권을 행사한 행위도 공평교역법 제 20 조제 2 호의 정당한 이유 없이 다른 사업자에게 차별적 대우를 주는 행위 및 공평교역법 제 25 조의 거래질서에 영향을 미치는 부족 또는 현저히 공정함이 부족한 행위라고도 인정되지 않는다.

- (2) 독일 자동차 공업회(VDA)는 2003 년 독일 자동차 업계가 디자인 보호법을 적용하여 독립형 부품 공급업체와 시장 점유율을 쟁탈하지 않고 부품 시장 경쟁을 방해하지 않는다고 약속하는 성명을 발표하였고, Benz 가 십수년에 걸쳐 그 디자인권을 행사하지 않았기 때문에, 이는 Depo 의 신뢰를 얻기에 충분하였고, 대량의 인력과 금전을 분쟁제품(차량 라이트)의 생산에 투입해 왔다. Benz 는 이런 약속에 반하여 독일과 대만에서 소송을 제기하였고, Depo 가 분쟁제품을 제조, 판매하는 것을 금지하고 있으며, 그 언행 불일치의 행위는 민법 제 148 조에 정하는 신의성실의 원칙에 반하는 것으로, (권리 남용은) 권리실효를 적용해야 한다고 Depo 는 주장하고 있다. 그러나 본 법원은 독일 자동차 공업회가 상기 성명을 발표한 것은 법적 효력은 갖지 않고, 상기 성명이 영구적으로 세계의 법률에 대하여 구속력을 갖는다고는 인정하기 어렵기에, Depo 의 항변은 채용할 수 없다고 보았다.

4. 침해 정지 및 손해 배상의 부분:

- (1) Depo 가 제조하는 분쟁제품이 분쟁특허권을 침해하고 있기 때문에, Benz 가 Depo 에 대하여 침해의 정지, 즉 분쟁제품의 제조·판매를 정지하는 것 외에 분쟁제품의 완성품, 반제품, 분쟁제품을 조립, 제조에 필요한 금형 또는 기타 기구를 모두 폐기하도록 청구함과 동시에 Depo 및 그 대표자에게 연대에서 손해배상책임을 부담하도록 청구한 것은 정당하다 .
- (2) Depo 는 시효에 관한 항변을 제출했는데, 본 법원은 Benz 가 2013 년 Depo 에 서한을 보냈을 때는 카탈로그의 사진에 근거하여 실시한 것이며, 분쟁제품을 취득하여 권리침해의 대비를 하지

않고 Depo 의 권리침해행위를 명확히 알고있지 않았기 때문에 Depo 가 주장하는 소멸시효에 관한 항변은 채용할 수 없다고 보았다. 게다가 손해배상금액과 관련하여 Depo 는 금형제작의 비용 및 경비를 공제하도록 주장하고 있지만 본 법원은 Depo 가 제출한 일부 재산목록과 이전에 보고된 금형 번호가 일치하지 않기 때문에 채용을 인정하지 않았고, 그외 번호가 일치한 부분에 대해서는 비용과 경비를 공제하는 것을 승인하였다. 또한, Depo 는 이차적 시장용 차량 라이트의 전문 메이커이며, Benz 의 차량 라이트의 외관과 관련의 디자인권에 대해서는 이미 알고 있었을 것이고, 자신이 제조하는 분쟁 제품이 분쟁디자인을 침해한 것은 고의에 의한 것으로, 일체의 정황을 고려한 결과, 특허법 제 97 조제 2 항 규정에 의하여 이미 입증된 손해액의 1.5 배를 배상금으로 정하였다.

5. 본 건 판결은 아직 확정된 것이 아니며, 양측은 모두 제 3 심에 상소(상고)를 제기할 수 있다. (2022.07)

역주:

- 1) 정식명칭 Mercedes-Benz Group AG (Benz)
- 2) 중국어명 帝寶工業股份有限公司, 영어명 Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd. (Depo)
- 3) Depo 의 책임자인 謝綉氣를 지칭한다.

K220701Y3

03 「대만 골동잡화 수집도감」은 독창성이 부족, 도감의 사진을 광고판으로 복제하는 것은 저작권법에 위배되지 않는다.

대만 창화(彰化) 지역의 첸(詹)씨 남자의 친구는 복고풍 분위기의 레스토랑을 경영하기 위해서, 서적 「대만 골동잡화 수집도감」¹⁾안의 「화왕 샴푸」²⁾등의 그림 11 장을 카메라로 촬영 및 인쇄하여, 광고 및 간판의 사진으로 사용했다. 그런데 나중에 책의 저자인 호(胡)씨로부터 저작권을 위반하고 있다고 고소되었다. 본건과 관련, 판사는, 이러한 도감은 옛 대만의 골동품이나 잡화의 외관을 제시하고 있을 뿐, 독창성을 갖고 있지 않기 때문에 저작권 보호를 받는 사진의 저작물이 아니라고 판정하고, 첸(詹)씨에게 무죄의 판결을 내렸다.

판결문에 따르면 첸(詹)씨 남자는 팽(彭)씨가 계획한 「원맛 채식 복고풍 간이식당」³⁾의 매장을 계획하는 것을 도왔고 「대만 골동 잡화 수집도감」에서 「왕자면」⁴⁾, 「귀부인 보양탕」⁵⁾, 「화왕비누」⁶⁾, 「은단」⁷⁾, 「모리나가 카라멜」⁸⁾, 「공중전화」 등의 도면을 사진기로 새로 촬영한 후, 인쇄하여 철판에 붙여 매장에 걸어 사용했다. 나중에 해당 책의 저자 중 한 명인 호(胡)씨가 이에 대해 소송을 제기했다.

재판관은 심리한 결과, 호(胡)씨의 저작물인 「대만 골동잡화 수집도감」의 내용은 일본 통치 시대 및 대만 초기 농업 시대의 광고 간판등을 가지고 사진 촬영 후 설명문을 붙이고, 편집하여 출판한 것으로, 그 촬영 내용은 상표권을 가지는 타인의 상표, 상품, 광고 간판등이며, 옛 시대의 오리지널 물품의 실제 색채나 형상을 표시한 것이고, 검찰에 기소한 11 건은, 호(胡)씨는 단순히 사진을 촬영한 것 뿐이며, 개작된 「2 차적 저작물」이 아니고, 또 사진사의 사상 또는 감정을 표현하기에 충분한 예술적 형태도 없었고 독창성도 부족하고 저작권법으로 보호해야 할 저작물로서의 사진에 해당한다고는 인정하기 어렵기에, 따라서 검찰측도 피고인이 저작권법을 위반하였다고 입증할 수 없기에 무죄 판결을 내렸다. (2022.07)

역주:

- 1) 이는 원문의 台灣古董雜貨珍藏圖鑑의 의역
- 2) 중국어 花王洗髮乳의 의역
- 3) 중국어 蔗味蔬食懷舊小吃的 의역
- 4) 중국어 王子麵의 의역
- 5) 중국어 婦人良藥中將湯의 의역
- 6) 중국어 花王石鹼의 의역
- 7) 중국어 仁丹銀粒小粒의 의역
- 8) 중국어 森永의 의역

TIPLO
Attorneys-at-Law

K220720Y8

K220720Z8

04 통일그룹이 까르푸 대만을 인수, 「까르푸」상표의 사용권을 취득

대만 통일기업(統一企業)¹⁾과 통일슈퍼마켓(統一超商)²⁾은 2022년 7월 19일 중요정보에 관한 기자회견을 열고, 대만화폐 290 억원에 프랑스 까르푸사³⁾로부터 까르푸 대만의 주식 60%를 매입한다고 발표했다. 이 거래는 공평교역위원회의 허가를 받아야 하며, 결제일은 2023년 중반이 될 전망이다.

통일그룹에 따르면 35년 전에 통일기업과 프랑스 까르푸의 창업자 일족이 제휴해 까르푸 대만을 설립하였고 대형마트의 판매형태를 대만에 도입해 발전시켰다. 프랑스 주주가 글로벌 기업 전략에 의거, 지분을 매각함에 따라 통일 기업은 우선적으로 지분을 인수하게 되었다. 쌍방은 19일 주식매매계약을 맺었고 통일그룹은 대만 전역에 있는 340 점포(양판점 68 점포, 슈퍼 및 고급 슈퍼 272 점포 포함)의 경영권, 쇼핑센터 129 점포, 까르푸 상표의 사용권, 일부 양판점 및 물류센터가 세워진 토지와 자산을 취득하게 된다.

거래가 완료되면 까르푸에 대한 지주비율은 통일기업이 70%, 통일슈퍼마켓이 30%, 즉 통일그룹이 전체 100%를 보유하게 되어 기존의 투자자 입장에서 경영자로 변경하게 되며 통일그룹이 대만 소매업계에서 점유하고있는 최상위 위치는 금회 인수를 통하여 더욱 굳건하게 될 것이다. (2022.07)

역주:

- 1) 대만 통일기업(統一企業, 영어명 Uni-President Enterprises Corporation)은 대만 유명 식품회사중 하나로 소매, 물류, 무역, 투자, 건설등 영역에서 두각을 나타내고 있다.
- 2) 통일슈퍼마켓은 중국어 統一超商의 의역이고, 영어명은 President Chain Store Corporation 이다. 이 회사는 통일기업(統一企業)의 계열사로 대만

7-Eleven 의 영구 경영권을 보유하고 있으며 현재 대만내 6000 여개 이상의 점포를 보유하고 있다.

- 3) 프랑스의 유통 브랜드 Carrefour 을 보유한 업체로 영어명은 Presicarre Corp.이고 대만에서는 家樂福 回購家福股份有限公司 약칭 대만家樂福이다. 한국에서는 까르푸라는 명칭으로 소개되어 영업한 적이 있으나 (1996~2006) 지금은 철수한 상태다.